



2014年度 专利复审无效十大案件

美国 GPNE 公司起诉苹果公司、诺基亚公司提出亿元索赔,被诉方“釜底抽薪”提起专利权无效宣告请求—— 亿元“天价”索赔背后的专利战

本报记者 赵世猛

2013年7月,一则专利侵权诉讼消息迅速流传:专利运营公司美国 GPNE 公司在深圳分别将苹果公司、诺基亚公司、中国联合网络通信股份有限公司(下称中国联通)等告上了法庭,指控后者侵犯了其名称为“寻呼方法及装置”的发明专利(专利号:ZL95190550.3),向苹果公司和诺基亚公司索赔的金额更是分别高达1.45亿元和9500万元。

这一案件迅速引起社会各界广泛关注。这已不是美国 GPNE 公司对苹果公司等巨头的第一次“亮剑”。早在2011年,美国 GPNE 公司就在美国指控苹果公司侵犯其两件专利权,索赔额高达9400万美元。

被美国 GPNE 公司起诉后,苹果公司、诺基亚公司也迅速进行回击,分别针对涉案的“寻呼方法及装置”专利权向国家知识产权局专利复审委员会提起无效宣告请求。专利复审委员会受理后成立合议组对相关无效宣告请求进行审理。2014年6月,专利复审委员会作出决定,宣告“寻呼方法及装置”发明专利权部分无效,在授权公告文本的权利要求1-29的基础上维持该专利有效。

据悉,目前苹果公司、微软公司又分别针对该专利权提出了新的无效宣告请求,相关无效宣告请求目前正在审理阶段。

寻呼方法专利引发“天价”索赔

据了解,美国 GPNE 公司是一家专利运营公司,从数码运营有限公司取得了“寻呼方法及装置”发明专利权。该专利在1995年6月提交PCT国际专利申请,并于1996年2月进入中国阶段,于2001年获得授权。

2013年1月,美国 GPNE 公司在深圳市中级人民法院提起诉讼,指控手机厂商苹果公司、诺基亚公司及手机销售商中国联通等侵犯其“寻呼方法及装置”发明专利权,索赔金额总计高达2.46亿元。

被诉各方均为通信行业的知名企业,且诉讼金额巨大。这一案件迅速引起了各界的广泛关注。人们也纷纷提出疑问:涉案的“寻呼方法及装置”专利是怎样的一件专利,竟能够引发如此高的索赔?

据了解,“寻呼方法及装置”专利提供了一种双向寻呼方法及系统,属于通信领域的基础专利。专利权人美国 GPNE 公司与苹果公司、诺基亚公司等通信巨头在国内、国外均有涉及该专利的侵权诉讼,且诉讼标的额巨大。

美国 GPNE 公司在深圳中院起诉时表示,苹果公司及其在华公司许诺销售、销售的 iPhone 系列手机、iPad 系列平板电脑全部落入了美国 GPNE 公司涉案专利的保护范围;诺基亚公司及其在华公司许诺销售、销售的诺基亚系列 22 种型号的手机也落入其涉案专利的权利要求保护范围;中国联通除了在其营业厅中

销售上述手机产品外,其基站设备与上述手机产品之间的通信方法也涉嫌侵犯其专利权。为此,美国 GPNE 公司初步提出了分别向苹果公司索赔1.45亿元,向诺基亚公司索赔9500万元,向中国联通索赔300万元的诉讼请求,并诉请法院判令被告立即停止制造、销售、许诺销售、进口上述侵权产品,销毁库存的侵权产品以及制造侵权产品的专用模具和专用设备。

通信巨头接连提起无效请求

名为“寻呼方法及装置”的发明专利权是此次美国 GPNE 公司起诉的权利基础,如果能成功使该专利被宣告无效,就可以迅速了结相关案件。苹果公司与诺基亚公司于是开始纷纷质疑该专利权的有效性。

很快,苹果公司和诺基亚公司对涉案专利发起了攻击。美国 GPNE 公司与苹果公司、诺基亚公司之间的对抗逐渐也从法院的法庭延伸到专利复审委员会的合议庭。

2013年4月,苹果电脑贸易(上海)有限公司(下称苹果上海公司)向专利复审委员会提出了针对涉案专利的无效宣告请求,请求宣告该专利权全部无效。随后在2013年5月,诺基亚(中国)投资有限公司(下称诺基亚中国公司)也发起攻势,以该专利权利要求1、2-8、9-13、27-30不符合专利法第二十二条第三款的规定为由请求宣告上述专利权无效。

2013年12月,美国 GPNE 公司

诉苹果公司侵权案在深圳中院开庭,一同被列为被告的还有苹果上海公司、鸿富锦精密工业(深圳)有限公司、深圳鸿海精密组件有限公司、富士康精密组件(深圳)有限公司、中国联通等5家公司。这起诉讼的诉讼金额约为1亿元。

而就在开庭前夕,苹果上海公司再次针对涉案专利提起无效宣告请求,请求宣告该专利权利要求1、2、9和27-30无效。

“这一系列无效宣告请求案中涉及的请求理由涵盖了专利法第二十二条第三款,第二十六条第三款、第四款,第三十三条;专利法实施细则第二十条第一款,第二十一条第二款等。”该无效宣告请求案合议组成员对记者说:“这几乎是在专利权无效宣告请求中可以参照的所有条款,两个请求人几乎抛出了所有可以使用的请求理由。”而美国 GPNE 公司也是聘请了专业人士前来迎战。

有业内人士指出,虽然该专利目前已经到期,但是法律允许专利权人对专利有效时遭受的侵权追溯侵权损失。因此,专利权的有效性仍然会对此前的相关诉讼案件产生影响,涉及巨大的经济利益。这也是双方如此看重该专利无效宣告请求案审理结果的原因。

涉案专利被宣告部分无效

经形式审查合格,专利复审委员会受理了上述3起无效宣告请求,同时成立合议组对该案进行审查。此

后,专利复审委员会对上述3起专利权无效宣告请求案进行了多次口头审理。涉案专利的发明人之一还专程到场旁听。

合议组成员向记者介绍,该案的焦点问题集中在涉案专利的创造性以及对专利法第三十三条规定的理解上。

在涉案专利的创造性问题上,苹果公司及诺基亚公司提交了多份对比文件,用来质疑涉案专利的创造性。但合议组审理后认为,涉案专利主要解决的是双向寻呼时如何进行频率分配以及寻呼单元跨区的切换的问题。而请求人提供的对比文件基本上都是涉及单向寻呼方法。此外,对比文件未给出关于结合使用频分复用和时分复用技术来对应发送不同信号以及信息的技术启示。

苹果上海公司和诺基亚中国公司还提出,涉案专利权利要求27-30所描述方法是新增方法,未被记载在原说明书和权利要求书中,而且超出了原说明书和权利要求书记载的范围。而根据专利法第三十三条规定:“申请人可以对其专利申请文件进行修改,但是,对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围。”

据了解,权利要求27包括“从中央站往一个寻呼单元发送一个请求使能信号”“当寻呼机有一个寻呼消息要发送且收到了该请求使能信号,

则从该寻呼机往中央站发送一个请求信号”以及“上述信号可以通过由频率和时隙信道组成的通信信道传送”。权利要求28、29为权利要求27的从属权利要求。

合议组认为,权利要求27中涉及的技术特征可以从原说明书和权利要求书的记载直接、毫无疑问地确定,没有超出原说明书和权利要求书的范围。

关于权利要求30,苹果上海公司和诺基亚中国公司认为,从属于权利要求29的权利要求30重复限定了权利要求特征,使得权利要求不简要。合议组审查后支持了请求人的请求理由,认定权利要求29引用独立权利要求27进一步限定,权利要求30引用权利要求29进一步限定,权利要求29、30的附加技术特征均为“其中每一个请求信号、授权信号和寻呼消息都在频率和时隙信道上发送,频率和时隙信道的数目不必固定”。因此,权利要求29和30的保护范围相同,权利要求30不简要,不符合专利法实施细则第二十条第一款的规定。

最终,专利复审委员会作出决定,宣告第95190550.3号发明专利权部分无效,在授权公告文本的权利要求1-29的基础上维持该专利有效。

据了解,目前这一无效宣告请求案已进入行政诉讼环节。而且,苹果公司、微软公司又分别针对该专利提出了新的无效宣告请求,相关无效宣告请求目前正在审理阶段。

评析“寻呼方法及装置”发明专利无效案



专利法第三十三条的立法宗旨和法律适用

复争

2014年6月,国家知识产权局专利复审委员会作出第23050号无效宣告请求审查决定(下称无效决定),决定认为专利号为ZL95190550.3,名称为“寻呼方法及装置”的发明专利的权利要求1-29符合专利法的相关规定,因此在权利要求1-29的基础上维持专利权有效。

本案争议的焦点在于权利要求27中的特征“请求使能信号”在原说明书中没有相同文字记载,是否会导致权利要求27超出原说明书和权利要求书记载的范围,不符合专利法第三十三条的规定。

专利法第三十三条规定,申请人可以对其专利申请文件进行修改,但是,对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围,对外观设计专利申请文件的修改不得超出原图片或照片表示的范围。

专利法第三十三条表达了两层含义,一方面申请人可以对申请文件进行修改,另一方面对申请文件的修改进行了限制。究其本意实际上是对申请人完成发明创造划分一个清晰的时间界限——申请日,即申请人对其申请文件进行的修改只能是在申请日完成的发明创造的范围内。

之所以如此规定,一方面,如果对专利申请文件撰写过程中出现的用词不严谨、意思表示不准确的缺陷不加以修正,很可能影响专利权保护范围的大小及其确定性,同时也不利于社会公众对专利信息的获得和利用;另一方面,我国专利制度采用的是先申请原则,申请日提交的专利申请文件是划定申请人与社会公众利益界限的基础,如果允许申请人对申请文件的修改超出原说明书和权利要求书记载的范围,则会使申请人通过修改获得不当利益,也损害了其他申请人及社会公众的利益。

对于专利法第三十三条中的“原说明书和权利要求书记载的范围”的含义,《专利审查指南》第二部分第八章作了进一步阐释,即“原说明书和权利要求书记载的范围”不仅包括原说明书和权利要求书记载的内容,还包括根据原说明书和权利要求书记载的内容以及说明书附图能直接地、毫无疑问地确定的内容。也就是说,原始申请文件文字记载的内容可以作为专利申请文件修改的基础,但是不能作为对专利申请文件修改的严格限制。原始申请文件中虽然没有文字记载,但根据原始申请文件可以直接地、毫无疑问地确定的内容,同样属于原说明书和权利要求书记载的范围。其中“直接地、毫无疑

义地确定的内容”是指从本领域技术人员角度出发,依据原始申请文件记载的内容,在客观理解申请人真实意思的基础上,全面、准确地探究申请人意图公开和保护的所有技术信息的基础上,能够准确、唯一确定的内容。

具体到本案中,权利要求27中出现了“请求使能信号”的特征,该特征确实在原说明书和权利要求书中没有明确的文字记载。由于无效程序中对修改方式的限制,使得若仅仅因为该特征没有文字记载就认为权利要求27不符合专利法第三十三条的规定明显不符合本条的立法本意,应继续探究其是否属于根据原说明书和权利要求书记载的内容以及说明书附图能直接地、毫无疑问地确定的内容。通过本领域技术人员对专利申请文件内容全面理解以及对其披露的技术信息的准确把握,可唯一确定权利要求27中的“请求使能信号”即原始申请文件中所记载的C2上所发的带有本地频率装入命令码的消息和带有时隙分配命令码的消息,也就是说,“请求使能信号”属于根据原说明书和权利要求书记载的内容直接地、毫无疑问地确定的内容。因此,权利要求27的技术方案并没有超出原说明书和权利要求书记载的范围,符合专利法第三十三条的规定。

正确理解“直接地、毫无疑问地确定”

木青

在ZL95190550.3号发明专利的说明书中主要记载了涉及双向寻呼系统的两个相关联的技术方案。第一技术方案是在双向寻呼系统中利用四个本地频率实现寻呼机和中央控制站之间的双向寻呼通信。第二技术方案是在第一技术方案的基础上,进一步涉及寻呼单元如何从一个小区切换到另一个小区;在任何一个小区内,内部总共使用八个频率,即除了第一、第二、第三、第四这四个本地频率之外,还包括四个低功率的公共频率,其中四个本地频率可以随小区而不同,而四个公共频率用来转换或越局切换从一个小区到另一个小区的寻呼机。

本案中,无效宣告请求人认为权利要求27中的“请求使能信号”在原说明书和权利要求书中没有文字记载,并且也不能从中直接地、毫无疑问地确定,因此导致权利要求27的修改超出了原说明书和权利要求书记载的范围。对此,笔者从本领域技术人员的角度对授权的权利要求书的整体构成以及原申请文件记载的技术内容进行剖析:

首先,从授权的权利要求书的整体构成来看,权利要求1涉及寻呼机如何采用四个本地频率与中央站进行双向寻呼通信;权利要求2涉及寻

呼机如何采用四个公共频率从一个控制站切换到另一个控制站,特别是在切换的最后一个步骤,需要“从控制站向寻呼机装入一组在寻呼机和中央站之间再进行通信的本地频率”;权利要求27涉及切换成功后寻呼机如何与中央站进行双向通信,特别的,在寻呼机往中央站发送请求信号之前,需要在第一步骤中“从中央站往寻呼机发送一个请求使能信号”,只有当寻呼机收到了该请求使能信号后才能往中央站发送请求信号。将权利要求2与权利要求27前后呼应来看,权利要求2切换过程的最后一个步骤实质上即为权利要求27切换成功后进行通信之前的第一个步骤,只有完成该步骤之后,寻呼机才能向控制站发送请求,继而进行通信。因此,权利要求27中的“请求使能信号”实际上即为权利要求2中的由控制站发往寻呼机的装入一组本地频率的消息。

其次,从原申请文件记载的内容来看,关于“请求使能信号”,虽然原申请文件中并没有明确的文字记载,然而在关于寻呼机从控制站S1切换到控制站S2的实施方式中记载了:在发生切换的情形下,控制站S2在公共频率C2上向寻呼机P1发送一个带有本地频率装入命令码的消息告诉P1控制站S2所使用的本地频率的值(例

如:第五、第六、第七、第八频率),以及在C2上向P1发送一个带有时隙分配命令码的消息告诉P1在第八频率上分配给它的时隙。当P1寻呼消息要发送时,要在接收到C2发来的上述两个消息后才能向控制站S2发送请求信号。C2上所发的上述两个消息所起的作用就是请求使能,只有寻呼机接收到该消息之后,才能够获知其在新的控制站S2中能够使用的一组本地频率,进而使用该组本地频率向控制站发送请求,继而进行通信。

不难发现,无论是从授权的各项独立权利要求技术方案之间的前后关联关系来看,还是从原申请文件记载的技术内容来看,本领域技术人员均能够直接地、毫无疑问地确定权利要求27中的“请求使能信号”就是原申请文件中所记载的C2上所发的带有本地频率装入命令码的消息和带有时隙分配命令码的消息。

由此可见,对于权利要求中限定的特征,虽然在原申请文件中没有明确的文字记载,然而对于本领域技术人员而言,在客观理解申请人的真实意思表示,准确把握申请文件中各个技术方案之间的技术关联后,能够从原说明书和权利要求书记载的内容直接地、毫无疑问地确定上述技术特征,则不应认定该权利要求的修改超出了原申请文件记载的范围。