

2017年度
专利复审无效十大案件

握奇诉恒宝:5000万元赔偿案遭釜底抽薪

本报记者 侯伟

一件涉及5000万元赔偿额的发明专利,因专利权被宣告部分无效,导致起诉被裁定驳回。2017年11月29日,北京市高级人民法院(下称北京高院)就北京握奇数据股份有限公司(下称握奇公司)诉恒宝股份有限公司(下称恒宝公司)侵犯其发明专利权纠纷案作出了驳回起诉的裁定。

2015年2月26日,握奇公司向北京知识产权法院提起诉讼,认为恒宝公司的U盾(俗称USB Key)产品侵犯其发明专利“一种物理认证方法及一种电子装置”(专利号:ZL200510105502.1),北京知识产权法院判决恒宝公司赔偿握奇公司5000万元。二审法院裁定驳回起诉之前,2017年11月1日,国家知识产权局专利复审委员会(专利复审委员会)就赵永威针对握奇公司拥有的上述涉案专利提出的无效宣告请求案作出审查决定,宣告涉案专利权部分无效。

U盾是一种银行为客户办理网上银行业务的高级别安全工具,具有交易安全、交易方便、服务多样等特点。不过,随着手机银行、支付宝、微信支付等移动支付方式的出现,U盾遭遇了挑战,使用U盾支付的用户呈现下滑趋势。虽然使用U盾的用户在减少,但上述专利复审委员会的决定却有着非常重大的意义。对于整个U盾行业来说,U盾厂商需要加强专利布局,提升专利质量,而该案件的审理过程和结论,对此后类似案件也具有指导意义。

核心专利引发纠纷

成立于1994年的握奇公司是一家数据安全解决方案提供商,拥有广泛的产品线,涵盖智能可穿戴设备、智能移动终端、移动支付、金融IC卡、移动通信SIM、交通卡、金融社保卡、网银安全认证设备、高速公路不停车收费ETC、读卡器等。握奇公司对涉案专利享有专利权。成立于1996年的

恒宝公司是一家上市公司,主导产品和业务包括金融IC卡、通信IC卡、移动支付产品、互联网支付终端、磁条卡、密码卡、票证、物联网、平台系统及信息安全服务业务和解决方案等。

握奇公司发现,由恒宝公司制造,并向全国几十家银行销售的多款U盾产品以及被告使用该侵权产品进行网上银行转账交易时使用的物理认证方法均落入了握奇公司专利权利要求1、16的保护范围,构成对原告专利权的侵犯,遂于2015年2月26日向北京知识产权法院提起诉讼,索赔4900万元经济损失以及100万元合理支出。

2016年12月8日,北京知识产权法院作出一审判决,认定恒宝公司的被控侵权产品落入涉案专利权利要求1、16的保护范围,全额支持了握奇公司的赔偿主张。恒宝公司不服一审判决,向北京高院提起上诉。

2017年11月29日,北京高院作出裁定,裁定撤销一审判决,驳回握奇公司的起诉。

涉案专利部分无效

值得注意的是,在握奇公司起诉恒宝公司侵犯涉案专利权时,请求人赵永威于2016年6月16日向专利复审委员会提出无效宣告请求,请求宣告握奇公司的专利权全部无效。

由于涉案专利的发明内容属于市面广泛使用的“U盾”的关键技术,涉及重大经济利益,且有一审法院的侵权判定在先,此案的无效审查引起了业界的广泛关注。

在无效宣告请求的审理中,双方就多个无效理由进行了辩论,主要的争议焦点在于评判创造性时,如何对权利要求保护范围进行理解的问题。专利复审委员会在充分听取双方的意见后,于2017年11月1日作出宣告专利权部分无效的审查决定,认定涉案专利的权利要求1、6-13、15-17、19-24以及权利要求14限定的“所述第一

操作命令与物理认证方式的对应关系为包括一对一的逻辑表达关系”技术方案无效,在权利要求2-5、18以及权利要求14限定的“所述第一操作命令与物理认证方式的对应关系包括一对多或多对多的逻辑表达关系”的技术方案的基础上继续维持该专利有效。

专利复审委员会在审查时认为,涉案专利权利要求1、6-13、15-17、19-24与相应证据的实际区别或限定

的操作命令等属于本领域公知常识或惯用技术手段,因此,涉案专利权利要求1、6-13、15-17、19-24不具备专利

通常情况下,对权利要求的理解与认定应站在本领域技术人员,基于权利要求的文字记载,结合对说明书的理解,对权利要求的保护范围作出合理解释。如果说明书未对权利要求用语的含义做出特别界定,原则上应当理解为本领域技术人员在阅读权利要求书、说明书和附图之后所能理解的通常含义,尽量避免利用说明书对该术语进行不适当的限制。



案件亮点

法第二十二条第三款规定的创造性。对于权利要求2、3-5、18与证据存在区别特征且不属于公知常识,因此无效请求人主张上述权利要求的不具备创造性的无效理由不能成立。而对于权利要求第14项中限定的“所述第一操作命令与物理认证方式的对应关系为包括一对一的逻辑表达关系”的技术方案被证据1的方案所隐含公开,因此不具有专利法第二十二条第三款规定的创造性,而第14项中限定的“所述第一操作命令与物理认证方式的对应关系为包括一对多或多对多的逻辑表达关系”的技术方案在证据1、3、4中均未公开或给出技术启示,因此具备创造性。此外,对于无效请求人提出的其他请求,专利复审委员会未予支持。

启示意义不可忽视

握奇公司与恒宝公司U盾专利诉讼暂时告一段落,但其给行业带来的警示意义却不可小视。

对于专利权人而言,要确保自身知识产权的稳定性,提高核心专利的质量,培育真正的“杀手锏”,以免在专利诉讼中,所持有的专利权被宣告无效。我国专利法第四十七条第一款规定:“宣告无效的专利权自始即不存在。”《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)》第二条规定:“权利人在专利侵权诉讼中主张的权利要求被专利复审委员会宣告无效的,审理侵犯专利权纠纷案件的人民法院可以裁定驳回

权利人基于该无效权利要求的起诉。”上述案件中,握奇公司依据涉案专利的权利要求1、16提起侵权诉讼,原审判决据此支持了握奇公司的侵权指控。但在此案二审期间,涉案专利的权利要求1、16已经被专利复审委员会依法宣告无效。虽然握奇公司针对专利复审委员会作出的上述无效决定提起行政诉讼,但是涉案专利已经处于不稳定状态,故二审法院裁定驳回了握奇公司的起诉。

专利复审委员会认为,该案对于创新主体的意义在于,既要在侵权诉讼中合理解释其专利的权利要求保护范围,又要在申请阶段重视专利申请的撰写,对发明作出清楚完整的说明并清晰合理地界定其保护范围,使专利制度真正成为“天才之火”的“利益之油”。

对于被诉方而言,要善于利用法律手段配合企业市场竞争,要意识到知识产权和企业发展密切相关,与企业所处的行业、该行业的发展阶段、竞争态势密切联系,因而要把知识产权事务纳入企业整体经营战略中进行谋划。对此,恒宝公司就有切身体会。“感谢这次诉讼,让我们深刻意识到公司在知识产权方面的薄弱,更新了相关的知识产权战略,把知识产权战略提升到与公司战略一样的高度。未来我们将进一步加大知识产权方面的投入,用3至5年时间成为行业内专利数量最多、专利质量最高的企业之一。”恒宝公司董事长钱京在接受媒体采访时表示。

评析“一种物理认证方法及一种电子装置”发明专利无效案

权利要求保护范围的理解对创造性判断的影响

刘斌

权利要求是划分专利权权利边界的标尺,在专利无效宣告请求案件的审理中,对于权利要求中某些技术特征的理解,经常成为争议的焦点。

在请求人赵永威就专利权人握奇数据股份有限公司的第200510105502.1号发明专利提出的无效宣告请求案,争议主要集中在如何对权利要求进行理解并在此基础上对创造性进行判断。本文结合该无效宣告请求案,重点讨论创造性判断过程中对权利要求的理解。

涉案专利提供一种物理认证方法及一种电子装置,其权利要求1中的两个特征(特征B:设置操作命令与物理认证方式的对应关系;特征C2:系统查询所述的操作命令与物理认证方式的对应关系,获知所述第一操作命令对应的第一物理认证方式)是否被证据1所公开,是双方争议的焦点问题。如何理解权利要求1的范围成为解决上述争议问题的首要任务。

权利要求保护范围的认定

对于权利要求的保护范围,专利法第五十九条第一款规定:“发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准,说明书和附图可以用于解释权利要求的内容。”具体关于权利要求保护范围的界定是否清楚的问题,《专利审查指南》中的要求是:“每项权利要求所确定

的保护范围应当清楚。权利要求的保护范围应当根据其所用词语的含义来理解。一般情况下,权利要求中的用词应当理解为相关技术领域通常具有的含义。在特定情况下,如果说明书中指明了某词具有特定的含义,并且使用了该词的权利要求的保护范围由于说明书中对该词的说明而被限定的足够清楚,这种情况也是允许的。”根据上述规定,在授权确权阶段划定权利要求边界时,应当从权利要求书记载的通常含义以及说明书中定义的特别含义等方面进行综合考虑。

具体到本案:首先,从涉案专利的权利要求书记载的内容来看,权利要求1记载了“设置操作命令与物理认证方式的对应关系,系统查询所述的操作命令与物理认证方式的对应关系”,但所述操作命令与物理认证方式的具体对应关系没有限定。从属于权利要求1的权利要求14中对所述操作命令与物理认证方式的对应关系作出进一步限定:“所述第一操作命令与物理认证方式的对应关系为逻辑表达关系,包括一对一,一对多或多对多的关系”,权利要求14明确记载了“第一操作命令与物理认证方式的对应关系包括一对一的关系”。站位本领域技术人员对权利要求书的用语进行整体理解,权利要求1中限定的技术特征“设置操作命令与物理认证方式的对应关系”的含

义,应当是指每一操作命令都被提前预设好对应某物理认证操作的识别方式,以达到安全认证的目的,因而对于所述第一操作命令与物理认证方式之间具有一对一的逻辑表达对应关系的方案应涵盖在权利要求1的保护范围之内。

其次,从涉案专利说明书记载的相关内容来看,涉案专利的技术背景是,现有技术“虽然能够实现使用者的身份认证,但不能够解决使用者对交易合法性认证的问题,即不能解决合法使用者与电子装置之间绑定的问题”。举例来说,使用传统的U盾生成数字签名时,存在使用者不知情的情况下被骗取签名的隐患。为了克服现有技术存在的上述缺陷,涉案专利提出的主要发明构思是,针对每一操作命令提前预设好对应的物理认证操作,由此建立合法使用者和物理认证装置之间的绑定关系,以达到安全认证的目的。通过对说明书和附图内容的仔细阅读以及口头审理中对该问题的重点调查发现,说明书中明确记载了操作命令与物理认证方式的对应关系为逻辑表达关系包括一对一,并且基于本领域技术人员对涉案专利技术方案的整体理解,采用一对一的对应关系,完全能够实现发明目的,建立合法使用者和物理认证装置之间的绑定关系,提高认证的安全性。因此可以认为,采用一对

一的对应关系,是权利要求1所概括的多种实施方式的其中一种,换句话说,采用的一对一的方式是落入到权利要求1的保护范围之内的。如果“强行”将权利要求的保护范围解释为说明书中的多个实施方式中的某个别实施方式,例如限缩解释为多对多的关系,则破坏了权利要求的公示作用,有损公众利益。

此外,在涉案专利的侵权诉讼案中,被判定侵权的产品采用了数字签名与按OK键的一对一的方式。一审判决书中,体现了专利权人对权利要求1保护范围的一些主张以及一审法院对权利要求1保护范围的认定。例如,判决书中载明:“在被控侵权产品中至少存在数字签名与按OK键的对应关系”,“B特征限定的操作命令与物理认证方式的对应关系可以理解为操作控制列表行中的操作命令以及列中的认证方式相互间的一一对应”,“OK键是识别数字签名命令的物理认证方式,按下OK键表明对操作命令已经完成物理认证,因此,在被控侵权技术方案中至少存在已提前设置完成的数字签名与OK键之间的一一对应关系”。“OK键之所以能够对数字签名作出一对一认证,前提是系统首先要查询二者的对应关系,其次还要获知其中某一操作命令所对应的物理认证方式,它与专利C2特征相同”。可见,一审法院也认为物理

认证和操作命令的对应关系包括一对一,而数字签名与按OK键的对应关系,是落入到权利要求1保护范围内的。专利复审委员会对于上述相关特征的理解与一审法院对其保护范围认定的观点一致。另外,即便是认为权利要求的解释规则在确权和侵权的不同阶段可能会存在些许差异,当事人也应当遵循前后协调一致的逻辑来明确权利要求的限定范围,不可在不同阶段采用明显矛盾的解释方法。

权利要求是否具备创造性的判断

在理解了权利要求1保护范围之后,再来判断作为现有技术的证据1是否能破坏权利要求1的创造性,便如同按图索骥。证据1公开的技术内容是,在进行数字签名时,需要用户执行按下按键103的物理认证操作,用户按按键103代表其对数字签名的认可,只有在用户的物理认证操作通过后,才能执行后续的数字签名操作。由于数字签名属于操作命令的一种,也即数字签名第一操作命令得到了第一物理认证方式的认证。可见,证据1的方案中存在已提前设置完成的数字签名第一操作命令与物理认证按键103之间的一一对应关系。而且,在存在操作命令与物理认证对应关系的情况下,如果不进行查询操作也就无法获知某一操作命令是否需要物理认证以及物理

认证方式。因此,用户按下按键103的操作之所以能够对数字签名作出一对一认证,前提是系统首先要查询二者的对应关系,并获知操作命令所对应的具体物理认证方式,而要实现查询、获知的步骤,说明证据1的系统必然是预先设置了操作命令与物理认证方式之间的对应关系,否则就无法执行查询、获知操作。因而证据1中隐含公开了权利要求1中的技术特征“设置操作命令与物理认证方式的对应关系”,“系统查询所述的操作命令与物理认证方式的对应关系,获知所述第一操作命令对应的第一物理认证方式”。基于上述理解,专利复审委员会得出了权利要求1无效的结论。

综上所述,如何对权利要求的保护范围进行理解,在无效案件的审查中至关重要,直接影响到无效案件审查的最终结论。“保护专利权人的合法权益”是专利法的核心,界定合理的权利要求保护范围,不仅要充分维护专利权人的权益,保护专利权人的技术贡献,也要充分顾及社会公众的利益,通过权利要求的公示作用维护社会公众对保护范围的信赖,全面体现鼓励发明创造,推动发明创造的应用,提高创新能力,促进科学技术进步和经济社会发展的立法宗旨。

(作者单位:国家知识产权局专利复审委员会)