



中华人民共和国国家知识产权局

STATE INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

## 郑重声明

- 一、经授课教师同意，本课件仅作为交流学习使用，并欢迎广泛传播，但禁止作为商业用途。
- 二、在交流使用过程中，请尊重版权。
- 三、课件中涉及的观点仅代表授课教师本人立场。
- 四、使用课件中的数据、图表时请注明来源，保证完整性，避免断章取义。
- 五、课件中涉及的政策法规或其它信息的有效性，请以相关主管部门(单位)公布为准。



欢迎关注微信公众号  
“专利文献众享或扫描左侧二维码，获取最新公益讲座信息及专利文献服务。



欢迎添加微信  
331546945，  
加入微信交流群，获取更多公益讲座资讯和帮助。

## 公益讲座

[www.sipo.gov.cn/wxfw](http://www.sipo.gov.cn/wxfw)



中华人民共和国国家知识产权局  
STATE INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

# 发明及实用新型专利侵权判定实务

专利复审委员会  
倪晓红



欢迎关注微信公众号“专利文献众享(patdoc-sipo)”或扫描左侧二维码，获取最新公益讲座信息及专利文献服务。



欢迎添加微信“331546945”加入微信交流群，获取最多公益讲座资讯和帮助。

**公益讲座**

[www.sipo.gov.cn/wxfw](http://www.sipo.gov.cn/wxfw)

# 总体内容介绍

一

## 专利侵权判定的法律依据及审理思路

二

## 发明及实用新型专利侵权判定

# 专利侵权判定的相关法律法规



公益讲座  
www.sipo.gov.cn/wxfw

- 《中华人民共和国专利法》
- 《中华人民共和国专利法实施细则》
- 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)(2016年4月1日起施行, 法释【2016】1号)
- 最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定(2001年6月19日通过, 法释[2001]21号)
- 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(一)(2009年12月21日通过, 法释[2009]21号)
- 最高人民法院关于审理对诉前停止侵犯专利权行为适用法律问题的若干规定(2001年6月5日通过, 法释[2001]20号)
- 《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国民事诉讼法》、最高人民法院关于适用《中华人民共和国民事诉讼法》若干问题的解释、最高人民法院关于民事诉讼证据若干问题的规定、最高法院批复、答复等法律适用司法文件



# 专利侵权判定审理思路



二

## 发明及实用新型专利侵权判定



公益讲座

[www.sipo.gov.cn/wxfw](http://www.sipo.gov.cn/wxfw)

# 发明及实用新型专利侵权判定

(一) 一般原则

(二) 比对方法

(三) 相同侵权

(四) 等同侵权

(五) 练习案例

## (一) 一般原则——全面覆盖原则

法释[2009]21号第7条：

人民法院判定被诉侵权技术方案是否落入专利权的保护范围，应当审查权利人主张的权利要求所记载的**全部技术特征**。

被诉侵权技术方案**包含**与权利要求记载的全部技术特征相同或者等同的技术特征的，人民法院应当认定其落入专利权的保护范围；被诉侵权技术方案的技术特征与权利要求记载的全部技术特征相比，**缺少**权利要求记载的一个以上的技术特征，或者有一个以上技术特征**不相同也不等同的**，人民法院应当认定其没有落入专利权的保护范围。



示例：

权利要求1为一种产品，其特征在于A、B和C

1、被控侵权产品的特征为A、B和C。



2、被控侵权产品的特征为A、B、C和D。



3、被控侵权产品的特征为A和B。



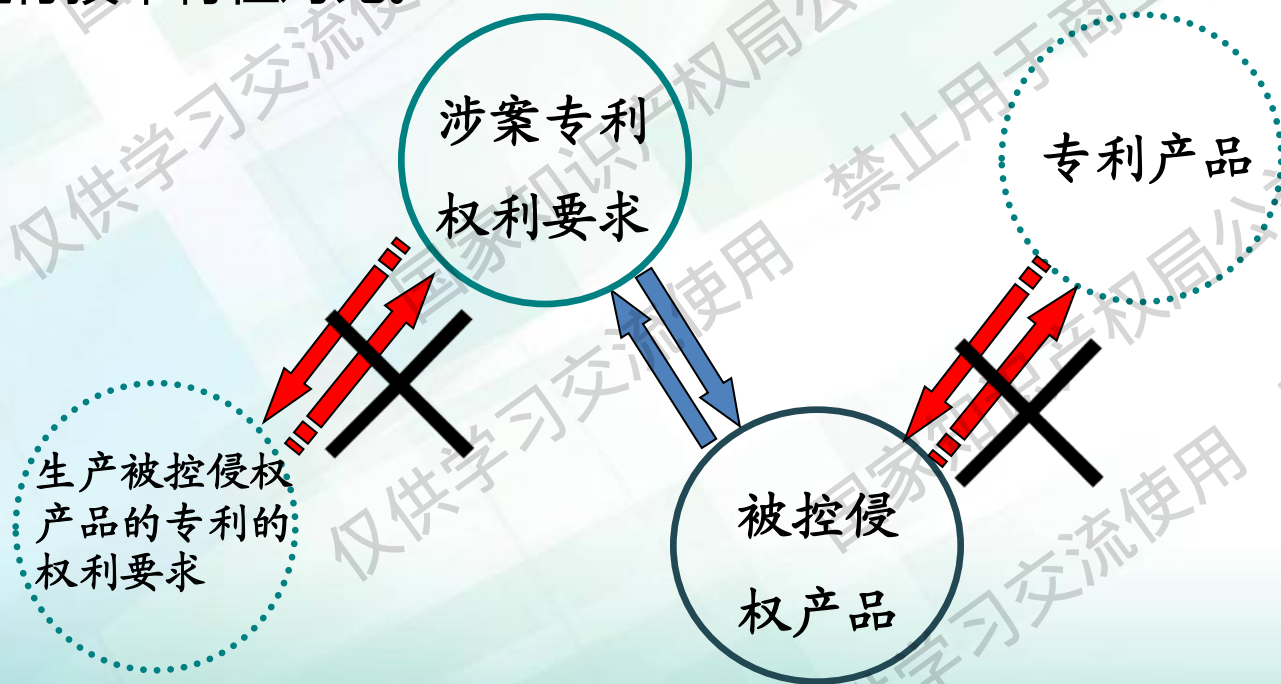
## 多余~~X~~定原则

多余指定原则，是指在专利侵权判断中，在解释专利独立权利要求和确定专利权保护范围时，将记载在专利独立权利要求中的**明显附加技术特征（即多余特征）**略去，仅以专利独立权利要求中的**必要技术特征来确定专利权保护范围**，判定被控侵权物（产品或方法）是否落入专利权保护范围的原则。

对于多余指定原则，法院经历从**尝试使用**到**肯定**再到**否定**的转变过程。

## (二) 比对方法

在专利侵权诉讼进行技术对比判定，应当以权利要求记载的全部技术特征与被控侵权物的相应技术特征进行对比，不得以权利人制造的专利产品或者使用的专利方法以及依照专利方法直接获得的产品与被控侵权物进行技术特征对比。



# 发明及实用新型专利侵权判定

## 步骤1

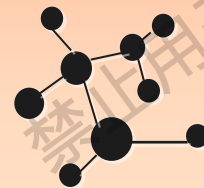
将专利权利要求**拆分**为一系列技术特征

## 步骤2

将被控侵权产品的技术方案**拆分**为相应的系列技术特征

## 步骤3

技术特征  
**比较**



# 发明及实用新型专利侵权判定

技术特征的  
独立性

技术特征的  
价值性



## (三) 相同侵权

**落入权利要求的字面保护范围；**

**增加技术特征：**被控侵权物在包含了与权利要求记载的全部技术特征相同或者等同的技术特征之外，又**增加了**其他技术特征的，**不论**增加的技术特征本身或者与其他技术特征相结合产生的**功能和/或效果**如何，人民法院应当得出与前款相同的结论（**权利要求明确排除该增加的技术特征的情形除外**）；

**落入上位概括的范围：**被控侵权物的技术特征落入权利要求中**以上位概念**表述的技术特征的范围之内的，人民法院应当认定被控侵权物的该技术特征与权利要求中**以上位概念**方式表达的技术特征相同。

# 发明及实用新型专利侵权判定

新颖性的判断			相同侵权的判断		
权利要求	对比文件	结论	权利要求	被控侵权物	结论
A,B,C	A,B,C	无新颖性	A,B,C	A,B,C	成立
A,B,C,D	A,B,C	有新颖性	A,B,C,D	A,B,C	不成立
A,B,C	A,B,C,D	无新颖性	A,B,C	A,B,C,D	成立
A,B,C,D	a,b,c,d	无新颖性	A,B,C,D	a,b,c,d	成立
a,b,c,d	A,B,C,D	有新颖性	a,b,c,d	A,B,C,D	——
A,B,C	A,B,C'	无新颖性	A,B,C	A,B,C'	不成立

下位概念等

惯用手段的直接替换

## (四) 等同侵权

- 1、适用等同侵权的法律依据
- 2、等同侵权的判断主体、判断标准
- 3、适用等同侵权应注意的问题
- 4、等同侵权的限制
- 5、等同的常见情形及具体案例介绍

## 1、适用等同侵权的法律依据

法释[2001] 第17条

专利法第56条第1款所称“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”，是指专利权保护范围应当以权利要求明确记载的必要技术特征所确定的范围为准，也包括与该必要技术特征**相等同**的特征所确定的范围。

## 1、适用等同侵权的法律依据

法释[2009]21号第7条：

被诉侵权技术方案包含与权利要求记载的全部技术特征相同或者**等同的技术特征的**，人民法院应当认定其落入专利权的保护范围；被诉侵权技术方案的技术特征与权利要求记载的全部技术特征相比，缺少权利要求记载的一个以上的技术特征，或者有一个以上技术特征不相同**也不等同的**，人民法院应当认定其没有落入专利权的保护范围。

为什么要引入等同侵权？



## 2、等同侵权的判断主体、判断标准

- 法释[2001] 第17条第2款

- 与权利要求记载的技术特征相等同的特征，是指以基本相同的手段，实现基本相同的功能，达到基本相同的效果，并且所属领域的技术人员在侵权行为发生时通过阅读说明书、附图和权利要求书，无需经过创造性劳动就能够联想到的特征。

- “三基本，一普通”。

思考：等同侵权判断与创造性判断的区别？

## 2、等同侵权的判断主体、判断标准

### 其他经验法则

不能实现发明目的的技术方案不能适用等同；

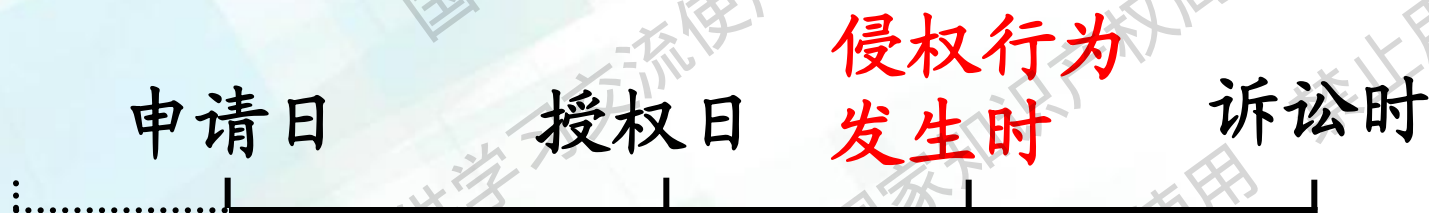
克服专利技术缺陷的技术方案不能适用等同；

权利要求明确排除的技术方案不能适用等同。

## 3、适用等同侵权时应注意的问题

技术特征的等同，而非技术方案的等同

判断时间点：侵权行为发生时，而非专利申请日或公开日



# 发明及实用新型专利侵权判定

北京高院专利侵权判定指南	专利侵权判定和假冒专利行为认定指南（试行）	司法解释二
<p>52、判定被诉侵权技术方案的技术特征与权利要求的技术特征是否等同的时间点应当以被诉侵权行为发生日为界限。</p>	<p>判断技术特征是否构成等同的时间点为<b>被控侵权行为发生日</b></p>	
<p>54、对于包含功能性特征的权利要求，如果……不但实现了相同的功能，而且实现该功能的结构、步骤与……等同的，应当认定构成等同特征。<b>上述等同的判断时间点应当为专利申请日。</b></p>	<p>功能性特征： 等同以<b>申请日</b>为界（有优先权的以优先权为界）</p>	<p>功能性特征： 相同：<b>以申请日为界</b>； 等同：<b>专利申请日后、被诉侵权行为发生日前</b></p>

## 4、等同侵权的限制

- 禁止反悔原则

- 捐献原则



## 禁止反悔原则

•法释【2009】第六条：

•专利申请人、专利权人在**专利授权或者无效宣告程序**中，通过对权利要求、说明书的修改或者意见陈述**而放弃的技术方案**，权利人在侵犯专利权纠纷案件中又将其纳入专利权保护范围的，人民法院不予支持。

## 适用禁止反悔原则时的注意点

- 1、仅限于授权或无效宣告程序及其后的行政诉讼程序中的修改或者陈述，而**不包括侵权程序中的陈述**。
- 2、修改或者陈述是权利人主动所为，还是应审查员要求所为，不影响该原则的适用。权利人证明修改或陈述已被审查员明确地书面拒绝的，不适用禁止反悔原则。
- 3、被控侵权人没有主张，也可主动适用。
- 4、**修改或陈述与专利授权条件是否存在法律上的因果关系？？（司法解释二新增加）**

## 与禁止反悔原则适用有关的几个问题

1、陈述是否包含在其他案件中的陈述，还是仅限于在涉案专利中的陈述？其他案件包括哪些？母案和分案？技术上相关联？

2、被无效的权利要求能否视为专利权人自己的修改，也参照适用禁止反悔原则？

## 捐献原则

• 法释【2009】第五条：

• 对于仅在说明书或者附图中描述而在权利要求中未记载的技术方案，权利人在侵犯专利权纠纷案件中将其纳入专利权保护范围的，人民法院不予支持。

## 5、等同的常见情形及具体案例介绍

产品部件位置的简单移动  
方法步骤顺序的简单变化  
产品部件的简单替换  
分解或者合并技术特征

改劣技术方案是否落入专利权的保护范围？



# 案例（技术要素的简单替换）

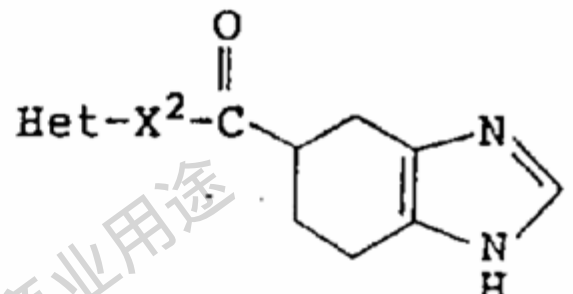
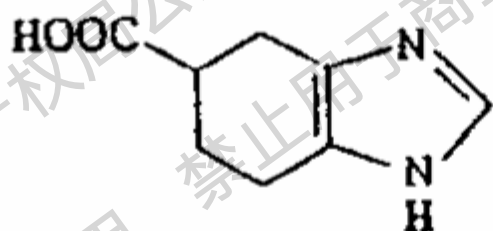
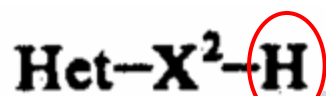
权利要求	被控侵权产品	对比
特征1: 一种轻型干粉灭火棒	轻型干粉灭火棒	相同
特征2: 由筒身、喷套、阀体、钢瓶、顶针、后盖塞组成	由筒身、喷套、阀体、钢瓶、顶针、后盖塞组成	相同
特征3: 筒身内有一带孔的活塞	活塞上不带孔, 活塞与筒体之间为间隙配合	有区别

焦点: 特征3是否构成等同

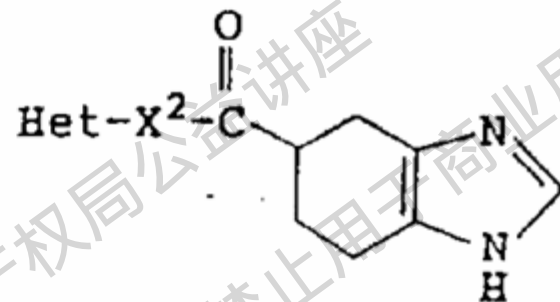
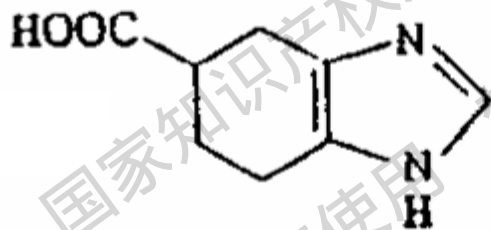
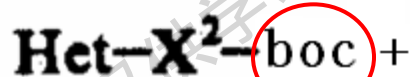
结论: 侵权

# 案例（技术要素的简单替换）

涉案专利



被控侵权物



焦点：-H与-boc是否构成等同特征

结论：侵权

# 案例（部件位置的简单移动）

权利要求1	被控侵权产品	对比
1、防火隔热卷帘耐火纤维复合帘面	防火隔热卷帘多层耐火纤维复合帘面	相同
2、帘面由多层耐火纤维制品复合缝制而成…	帘面系由多层耐火纤维制品复合缝制而成…	相同
3、耐火纤维毯夹心，中间植有增强用耐高温的不锈钢丝或不锈钢丝绳	耐火纤维毯夹心，不锈钢钢丝绳位于耐火纤维毯的一侧	有区别

焦点：特征3是否构成等同

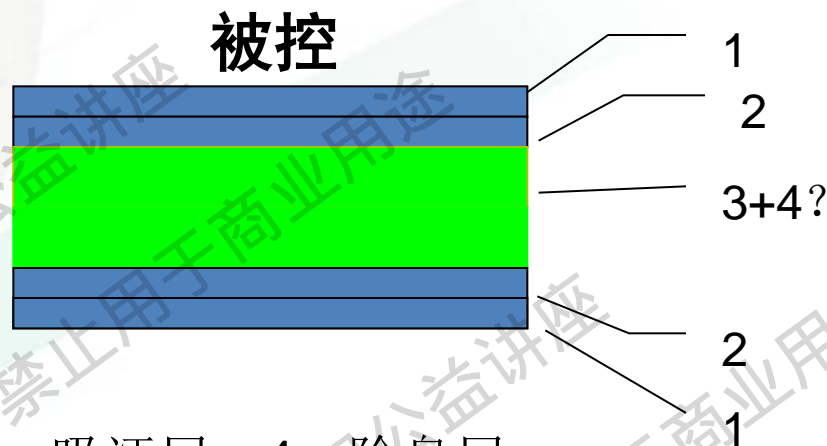
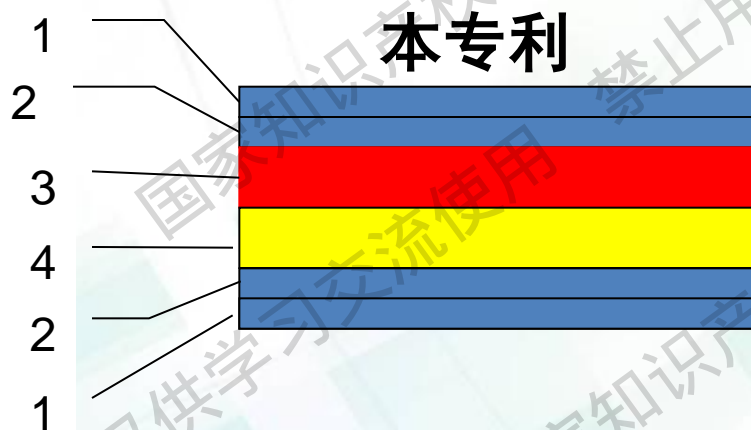
结论：侵权





# 案例（技术特征的合并）

一种除臭吸汗鞋垫



1：防滑层；2：单向渗透层；3：吸汗层；4：除臭层

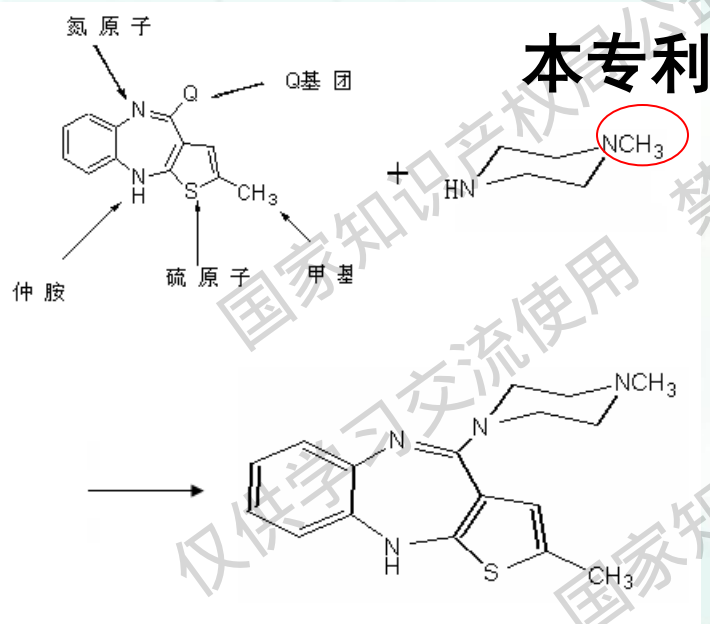
二者区别：被控侵权产品将吸汗层和除臭层合并为一层

焦点：3和4两层等同于3+4一层？

结论：侵权

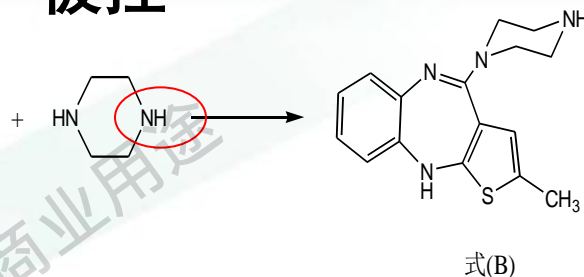
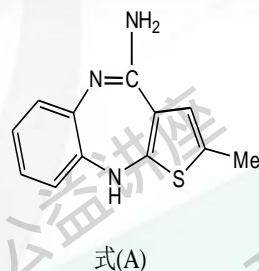


# 案例（技术特征的分解）

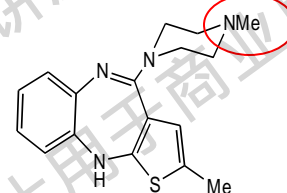
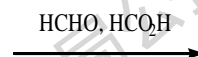
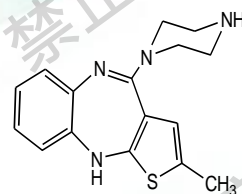


(1) 第一步:

**被控**



(2) 第二步:



焦点：“一步法”与“两步法”能否构成等同

结论：不侵权





## 5、具体案例介绍

热水袋案、胡小泉案件、葡萄糖酸锌案、独一味案件、模型舵机案

# 发明及实用新型专利侵权判定

案例：（2013）民提字第225号

乐雪儿热水袋案——涉及改变方法专利的步骤顺序是否构成等同侵权的判断、捐献原则的适用、功能性技术特征的等同

## 涉案专利的方法

## 被控侵权方法与涉案专利的区别

布塑热水袋的加工方法，……，其特征在于：第一步：首先取内层、保温层以及外层材料；  
第二步：将内层、保温层、外层依次层叠，成为组合层；  
第三步：将两层组合层对应重叠，采用高频热合机按照热水袋的形状对两层组合层边缘进行高频热粘合；  
第四步：对高频热粘合的热水袋进行分只裁剪；  
第五步：取聚丙烯材料注塑螺纹塞座，再把螺纹塞座作为嵌件放入模具，另外取聚氯乙烯材料在螺纹塞座外二次注塑复合层；  
第六步：将有复合层的螺纹塞座安入袋口内，与内层接触，采用高频热合机对热水袋口部与螺纹塞座复合层进行热粘合；  
第七步：对热水袋袋体进行修边；  
第八步：取塑料材料注制螺纹塞盖；  
第九步：取硅胶材料注制密封垫片；  
第十步：将密封垫片和螺纹塞盖互相装配后旋入螺纹塞座中；  
第十一步：充气试压检验，向热水袋充入压缩空气进行耐压试验；  
第十二步：包装。

- 1、调换了步骤六、七的顺序；
- 2、调换了步骤十、十一的顺序；
- 3、被控侵权产品内外层之间是半块空心棉；
- 4、……

## 一、二审判决：

对于上述四个步骤，按照被诉侵权方法的顺序与按照涉案专利权利要求的顺序进行加工，其技术特征及技术效果并无实质区别。

涉案专利权利要求并未对保温层的材质、大小进行限定。被诉侵权方法中的空心棉起到一定的保温作用，相当于涉案专利权利要求中1中的保温层。

认定侵权成立。

## 主要申请再审理由：

- 1、第6、7步的改变可以**节省**后一加工工序中被加工产品所占用的**空间，提高加工效率**，并使产品能够直接进入检测工序。
- 2、第10、11步的改变使得在充气前无需将塞盖安装好后再取下来进行检测，**节省了时间，并保证了检测质量**。
- 3、涉案专利说明书中记载了将第10、11步互换的步骤顺序，根据**捐献原则**，该说明书中记载的另一步骤顺序不应当纳入涉案专利权的保护范围，故被诉侵权方法在步骤上的改变没有落入涉案专利权的保护范围。



## 主要申请再审理由：

4、空心棉软垫与涉案专利中记载的保温层不属于相同或等同的技术特征……。从涉案专利说明书中……保温层位于外层和内层之间，**其四个边缘与外层、内层完全连接，将外层和内层完全覆盖并隔离开**，以达到提高保温性能，慢慢散热降温，延长使用以及克服灌入热水开始过烫现象。被诉侵权产品的外层和内层之间设有的薄空心棉软垫的用途是用于增加手持热水袋的舒适感，**仅设置在外层和内层的中间部分，上下边缘与外层、内层相隔有一定的距离，未如涉案专利一样完全覆盖并将外层和内层隔开**，因而不可能具有涉案专利保温层所产生的技术效果。

## 专利权人的意见陈述：

涉案专利说明书记载的第10、11步的顺序可以调换的内容表明，**该两个步骤可以不按照严格的顺序进行操作**，涉案专利权利要求中步骤顺序的标号仅是为了叙述简洁和清晰的需要。捐献原则仅适用于只在说明书中描述而未记载在权利要求中的技术方案。本案中，**权利要求1并未排除说明书中记载的技术方案，故捐献原则不适用于本案。**

## 最高人民法院关于步骤六、七互换是否等同的认定：

方法专利的步骤顺序是否对专利权的保护范围起到限定作用，从而导致在步骤互换中限制等同原则的适用，**关键要看这些步骤是否必须以特定的顺序实施以及这种互换是否会带来技术功能或者技术效果上的实质性差异。**具体到本案中，涉案专利权利要求1的第6步是对热水袋口部与螺纹塞座复合层进行热粘合的步骤；第7步是对热水袋袋体进行修边的步骤。被诉侵权方法采取的步骤是先对热水袋袋体进行修边，而后对热水袋口部与螺纹塞座复合层进行热粘合。**乐雪儿公司主张按此步骤加工可以节省后续步骤中被加工产品所占用的空间，利于快速加工和提高加工精度，并能够使产品直接进入检测工序。**

## 最高人民法院关于步骤六、七互换是否等同的认定：

本院认为，从被诉侵权方法此前的加工步骤来看，其已在第4步中对高频热粘合后的热水袋进行了裁剪，此时修边的主要目的是为了使热水袋好看，接近成品，其减少空间的作用非常有限，而且多余边角料的存在不会干扰塞座的粘合，对塞座粘合不会产生实质性影响，因而这两个步骤的实施不具有先后顺序的唯一对应性，先修边还是先进行热粘合对于整个技术方案的实现没有实质性影响，且这两个步骤的互换在技术功能和技术效果上也没有产生实质性的差异，故被诉侵权方法调换后的步骤与涉案专利权利要求1的第6、7步属于相等同的技术特征。



## 最高人民法院关于步骤十、十一互换是否等同的认定：

涉案专利权利要求1的第10步是将密封垫片和螺纹塞盖互相装配后旋入螺纹塞座中；第11步是充气试压检验。被诉侵权方法采用的是先充气试压检验，后将密封垫片和螺纹塞盖互相装配后旋入螺纹塞座的步骤。乐雪儿公司主张这种步骤互换所带来的效果是，不需要将螺纹塞座安装好后再取下来进行充气检测，因而可以节省时间，保证检测质量。



## 最高人民法院关于步骤十、十一互换是否等同的认定：

本院认为，对热水袋进行充气试压检验，需要通过热水袋的口部进行。按照涉案专利权利要求1的第10、11步的步骤进行操作，在进行充气试压检验前，必须要从螺纹塞座中旋下螺纹塞盖后方能进行，与被诉侵权方法所采取的先试压检验后再装配螺纹塞盖的步骤相比，这种操作步骤实质上是增加了充气试压检验的操作环节，导致操作时间延长，效率降低。故将第10、11步的步骤调换后，确实产生了如乐雪儿公司主张的减少操作环节、节约时间、提高效率的技术效果，因此这种步骤互换所产生的技术效果上的差异是实质性的，调换后的步骤与涉案专利权利要求1的第10、11步不构成等同技术特征。

## 最高人民法院关于步骤十、十一互换的方案是否适用捐献原则的认定：

如果本领域技术人员通过阅读说明书可以理解披露但未要求保护的技术方案是被专利权人作为权利要求中技术特征的**另一种选择而被特定化**，则这种技术方案就视为捐献给社会。本案中的情形正是如此。涉案专利说明书在第3页中明确记载了第10、11步的步骤可以调换，而这一调换后的步骤并未体现在权利要求中，因此调换后的步骤不能纳入涉案专利权的保护范围，乐雪儿公司关于第10、11步的步骤调换方案应适用捐献原则的主张依法有据。

案件结论：侵权不成立。

## 最高人民法院关于步骤半块空心棉是否与保温层等同的认定：

保温层属于功能性限定的技术特征。……保温的主要原理是物理隔离减弱热对流和热传导。涉案专利设置保温层的目的是通过控制内外层之间空气的热对流，阻断内外层之间因物理接触而产生的热传导来实现保温和防烫的效果。

被诉侵权产品所设置的半块空心棉软垫在材质上与涉案专利保温层相同，在结构上也设置于内层和外层之间，在大小上虽然没有完全覆盖内层和外层，但其设置方式实质上起到了减弱热对流和热传导的作用，也能够实现保温和防烫的技术效果。虽然半块空心棉的保温和防烫效果与整块空心棉的效果会稍有差异，但本领域技术人员基于对保温原理的认识，能够判断二者的差异是非实质性的，因此“空心棉软垫”与“保温层”构成等同。

案件结论：侵权不成立。

## 相关案例简介：

( 2008 ) 民申字第980号：在侵权诉讼中，不应以权利要求没有对步骤顺序进行限定为由，不考虑步骤顺序对权利要求的限定作用，而是应当结合说明书和附图、审查档案、权利要求记载的整体技术方案以及各个步骤之间的逻辑关系，从本领域普通技术人员的角度出发确定各步骤是否应当按照特定的顺序实施。



## 涉及步骤顺序的方法权利要求的侵权判定：

- 1、未明确限定步骤，不代表就必然不考虑步骤顺序的限定作用；
- 2、即使明确限定步骤，也不必然排除等同原则的适用；
- 3、“首先”等用语对步骤顺序特征严格限定作用，及所产生的排除效果的考虑。



# 发明及实用新型专利侵权判定

思考：

本案中，如果权利要求仅以序号列出了各步骤，但未明确各步骤的先后顺序的话，案件结论是否会有所不同？是否会导致捐献原则不能够适用？

# 发明及实用新型专利侵权判定

案例：（2012）民提字第10号

涉及封闭式权利要求的解释、以及等同侵权判断过程中能否纳入专利权人明确排除的技术方案

# 发明及实用新型专利侵权判定

## 涉案专利

## 被控侵权产品

1 一种注射用三磷酸腺苷二钠氯化镁冻干粉针剂，其特征是：由三磷酸腺苷二钠2 氯化镁3 组成，二者的重量比为100毫克比32 3 克。

“注射用三磷酸腺苷二钠氯化镁”药品的主要成分在相关批准文件以及所含附件产品说明书、药品检验报告中记载为：三磷酸腺苷二钠和氯化镁，规格为三磷酸腺苷二钠100mg、氯化镁32mg，性状为白色或类白色冻干块状物或粉末。在涉案药品盒内的药品说明书记载的成分中出现了“全部辅料名称为：碳酸氢钠和精氨酸”的记载，该信息在国家相关部门核发的说明书中未体现。

# 发明及实用新型专利侵权判定

## 案件焦点：

涉案专利权利要求中的“由.....组成”这种封闭式表示形式的含义如何理解，是仅表示**活性成分的封闭**，还是指**整个组合物药物的封闭**？

# 发明及实用新型专利侵权判定

## 一审诉讼情况：

被诉侵权产品“注射用三磷酸腺苷二钠氯化镁”，同样为注射用针剂，性状为白色或类白色粉末，冻干粉的主要成分为三磷酸腺苷二钠和氯化镁。三磷酸腺苷二钠100毫克、氯化镁32毫克，这些特征说明，被诉侵权产品与涉案专利产品的特征相同，落入涉案专利权保护范围。

对于特利尔分公司销售的产品说明书中出现的**辅料碳酸氢钠和精氨酸**的成分记载，法院注意到，该描述未明确出现在“注射用三磷酸腺苷二钠氯化镁”药品的审批文件以及呈报的说明书中，因此，上市销售的产品的成分中**是否含有该辅料**，**特利尔分公司未能提供证据予以进一步证实**。即使被诉侵权产品含有上述成分，但正如其说明书所表述的**仅仅为辅料，而非主要成分**，不影响该针剂中“三磷酸腺苷二钠氯化镁”的组分构成和重量比，与胡小泉的涉案专利产品**仍为同一产品**。



## 二审诉讼情况：

先确定权利要求  
的保护范围

.....从涉案专利所有权利要求及说明书看，并不能排除有其他的辅料成分。因此，对涉案专利封闭式权利要求进行解释时，“**不包括其他组分**”不应理解为不包括辅料成分。

综上，尽管被诉侵权产品中增加两种辅料，但**该辅料不是被诉侵权产品的组分，也不是被诉侵权产品增加的技术特征**，不影响该针剂中“三磷酸腺苷二钠氯化镁”的组分构成和重量比。且泰盛公司、特利尔分公司也没有证据证明被诉侵权产品加入辅料碳酸氢钠和精氨酸对涉案专利权利要求2的功能和效果有实质性改变。

## 最高院的认定：

如果专利权人在专利授权程序中出于各种原因未能恰当地选择权利要求的撰写方式，**选择了保护范围相对较小的封闭式权利要求**，从而导致其获得授权的权利要求没有其预想的保护范围大，那么，**专利权人只能接受这种后果**。也就是说，在授权以后的专利侵权诉讼程序中，如果专利权人主张其封闭式权利要求并未排除其他未限定的组成部分，该主张违背社会公众根据《审查指南》和权利要求的用语对封闭式权利要求作出的解释，应当不予支持。更深层次的理由在于，在有充分的机会主张更宽保护范围的权利要求而没有这么做的专利权人与更为普遍的社会公众之间，应当由专利权人承担未能为其发明或者实用新型确定更有利的权利要求表达方式的代价。……

## 最高院的认定：

涉案专利权利要求2明确记载其要求保护的组合物发明由三磷酸腺苷二钠和氯化镁两种组分组成，因此，除了三磷酸腺苷二钠和氯化镁两种组分之外，其没有其他组分，但可以带有杂质，该杂质只允许以通常的含量存在。被诉侵权产品中添加了辅料精氨酸，无论这种辅料是否是现有技术中已知的常规辅料，其并非与三磷酸腺苷二钠和氯化镁相伴随的常规杂质。被诉侵权产品除了含有涉案专利权利要求2中的三磷酸腺苷二钠和氯化镁之外，还含有精氨酸。

## 最高院的认定：

在权利要求中采用“由.....组成”的封闭式表达方式，本身意味着专利权人通过其撰写，限定了专利权的保护范围，**明确将其他未被限定的结构组成部分或者方法步骤排除在专利权保护范围之外**。本案中，涉案专利权利要求2属于封闭式权利要求，其本身使用的措词已经将三磷酸腺苷二钠和氯化镁之外的组分排除在专利权保护范围之外。如果通过等同原则，**将专利权人明确排除的结构组成部分或者方法步骤重新纳入封闭式权利要求的保护范围，认定被诉侵权产品与权利要求2构成整体等同，既不符合适用等同原则的基本目的，亦不符合司法解释中有关技术特征等同的规定。**



# 发明及实用新型专利侵权判定

## 《专利侵权判定和假冒专利行为认定指南（试行）》

对于组合物的封闭式权利要求，被诉侵权技术方案在包含权利要求全部技术特征的基础上增加其他技术特征的，应当认定被诉侵权技术方案未落入专利权的保护范围，但**该增加的技术特征属于不可避免的常规数量杂质的除外。**

## 《专利侵权判定指南》

38、对于组合物的封闭式权利要求，被诉侵权技术方案在包含权利要求中的全部技术特征的基础上，又增加了新的技术特征的，则不落入专利权保护范围。但是，被诉侵权技术方案中新增加的技术特征**对组合物的性质和技术效果未产生实质性影响或该特征属于不可避免的常规数量杂质的情况除外。**

## 司法解释二征求意见稿

第十一条 对于组合物的封闭式权利要求，被诉侵权技术方案在包含权利要求全部技术特征的基础上增加其他技术特征的，人民法院应当认定被诉侵权技术方案未落入专利权的保护范围，但**该增加的技术特征属于不可避免的常规数量杂质的除外。**



# 发明及实用新型专利侵权判定

案例：（2009）民提字第20号

涉及权利要求修改的禁止反悔

授权权利要求1为：“一种防治钙质缺损的药物，其特征在于它是由下述重量配比的原料制成的药剂：**活性钙**4-8份，葡萄糖酸锌0.1-0.4份，谷氨酰胺或谷氨酸0.8-1.2份。”

原始申请权利要求1为：“**可溶性钙剂** 4 - 8 份，葡萄糖酸锌0.1-0.4份，谷氨酰胺或谷氨酸0.8-1.2份。”

本专利申请公开文本中权利要求2：可溶性钙剂是“葡萄糖酸钙、氯化钙、乳酸钙、碳酸钙或活性钙”。

说明书实施例1、2中分别采用葡萄糖酸钙与活性钙作为钙剂原料

专利审查过程中，专利申请人针对国家知识产权局认为涉案专利申请文本权利要求中“可溶性钙剂”保护范围过宽，得不到说明书实质支持的审查意见，将“可溶性钙剂”修改为“活性钙”。

被控侵权产品：“**葡萄糖酸钙**口服液，每10ml含葡萄糖酸钙600mg、葡萄糖酸锌30mg、盐酸赖氨酸100mg”。

专利权人：澄清性修改，并非限制。

# 发明及实用新型专利侵权判定

涉案专利	被控侵权产品	相关的587号专利（在后申请）
<p>一种防治钙质缺损的药物，其特征在于它是由下述重量配比的原料制成的药剂：<b>活性钙</b>4-8份，葡萄糖酸锌0.1-0.4份，<b>谷氨酰胺或谷氨酸</b>0.8-1.2份。</p>	<p><b>葡萄糖酸钙</b>口服液，每10ml含葡萄糖酸钙600mg、葡萄糖酸锌30mg、<b>盐酸赖氨酸</b>100mg</p>	<p>一种防止或治疗钙质缺损的口服溶液，其特征在于它是由下述重量比的配方和原料制成的制剂：<b>可溶性钙剂</b>4-9份，葡萄糖酸锌0.1-0.4份，盐酸赖氨酸0.8-1.2份。</p>

问题：

- (1) 权利要求1中的“活性钙”是否包括“葡萄糖酸钙”？
- (2) 活性钙与葡萄糖酸钙是否构成等同？
- (3) 谷氨酰胺或谷氨酸与盐酸赖氨酸是否构成等同？



## 一审的鉴定结论：

午时药业公司产品含有葡萄糖酸钙，而涉案专利是活性钙，**活性钙与葡萄糖酸钙**同样都是可食用的能被人体吸收的钙剂，作为补钙药剂的原料两者是等同的，可供任意选择的；午时药业公司产品为盐酸赖氨酸，涉案专利为谷氨酰胺或谷氨酸，**盐酸赖氨酸与专利的谷氨酸**是不同的氨基酸，具有不同的营养价值，但在防治钙质缺损的药物中两者是与钙剂配伍使用，且均实现促进钙吸收的功能和效果，所以二者等同；除上述特征等同外，午时药业公司产品与涉案专利两者用途相同，其余原料相同，均为葡萄糖酸锌，各种原料的用量比例相同。鉴定结论为：“湖北午时药业股份有限公司生产的‘新钙特牌’葡萄糖酸钙锌口服溶液药品与涉案专利的技术方案**相等同**。”

一审法院依据鉴定结论认定构成等同侵权。

对于修改导致的禁止反悔原则，一审法院认为：**只有为了使专利授权机关认定其申请专利具有新颖性或创造性而进行的修改或意见陈述，才产生禁止反悔的效果**，并非专利申请过程中关于权利要求的所有修改或意见陈述都会导致禁止反悔原则的适用。

二审法院维持了一审判决。

## 最高院认为：

关于权利要求1中记载的“活性钙”是否包含了“葡萄糖酸钙”的问题。涉案专利申请公开文本权利要求2以及说明书第2页明确记载，可溶性钙剂是“葡萄糖酸钙、氯化钙、乳酸钙、碳酸钙或活性钙”。可见，在专利申请公开文本中，**葡萄糖酸钙与活性钙是并列的两种可溶性钙剂，葡萄糖酸钙并非活性钙的一种。**此外，涉案专利申请公开文本说明书实施例1记载了以葡萄糖酸钙作为原料的技术方案，实施例2记载了以活性钙作为原料的技术方案，进一步说明了葡萄糖酸钙与活性钙是并列的特定钙原料，葡萄糖酸钙并非活性钙的一种。

## 最高法院认为：

澳诺公司辩称，专利申请人在涉案专利的审批过程中，将“可溶性钙剂”修改为“活性钙”属于一种澄清性修改，**修改后的活性钙包括了含葡萄糖酸钙在内的所有组分钙**。然而，从涉案专利审批文档中可以看出，**专利申请人进行上述修改是针对国家知识产权局认为涉案专利申请公开文本权利要求中“可溶性钙剂”保护范围过宽，在实质上得不到说明书支持的审查意见而进行的，同时，专利申请人在修改时的意见陈述中，并未说明活性钙包括了葡萄糖酸钙，故被申请人认为涉案专利中的活性钙包含葡萄糖酸钙的主张不能成立。**



## 最高法院认为：

专利权人在专利授权程序中对权利要求1所进行的修改，放弃了包含“葡萄糖酸钙”技术特征的技术方案。根据禁止反悔原则，专利申请人或者专利权人在专利授权或者无效宣告程序中，通过对权利要求、说明书的修改或者意见陈述而放弃的技术方案，在专利侵权纠纷中不能将其纳入专利权的保护范围。因此，涉案专利权的保护范围不应包括“葡萄糖酸钙”技术特征的技术方案。被诉侵权产品的相应技术特征为葡萄糖酸钙，属于专利权人在专利授权程序中放弃的技术方案，不应当认为其与权利要求1中记载的“活性钙”技术特征等同而将其纳入专利权的保护范围。原审判决对禁止反悔原则理解有误，将二者认定为等同特征不当。



## 最高院认为：

关于谷氨酰胺或谷氨酸与盐酸赖氨酸是否等同问题。587号专利权人在该专利审批过程中提供的《意见陈述》中称，在葡萄糖酸锌溶液中加入盐酸赖氨酸，与加入谷氨酰胺或谷氨酸的配方相比，前者使葡萄糖酸钙口服液在理化性质上有意料之外的效果，在葡萄糖酸钙的溶解度和稳定性等方面都有显著的进步，并提供了相应的实验数据证明其上述主张。国家知识产权局也据此申辩主张授予了587号专利权。由于587号专利的权利要求1与涉案专利权利要求1的主要区别，就在于将涉案专利权利要求1记载的“谷氨酸或谷氨酰胺”变更为“盐酸赖氨酸”，可见，从专利法意义上讲，“谷氨酸或谷氨酰胺”与“盐酸赖氨酸”这两个技术特征，对于制造葡萄糖酸锌溶液来说，二者存在着实质性差异。被诉侵权产品的相应技术特征为盐酸赖氨酸，与涉案专利权利要求1记载的“谷氨酸或谷氨酰胺”技术特征相比，二者不应当属于等同的技术特征。

## 该案明确了以下规则：

- 1、禁止反悔并非限于当事人为克服新颖性和创造性缺陷而进行的修改或陈述；
- 2、等同判断时可以参考其他相关案件的资料和当事人在其他案件中的陈述；

# 发明及实用新型专利侵权判定

案例：（2010）民提字第158号

涉及授权和确权阶段的意见陈述的禁止反悔

## 涉案专利

## 被控侵权产品

A、一种独一味的软胶囊制剂，原料组成为：独一味提取物20~30重量份，植物油25~36重量份，助悬剂1~5重量份；B、其中的独一味提取物是由下述方法提取得到的：B1、取独一味药材，粉碎成最粗粉；B2、加水**煎煮二次**，第一次加10~30倍量的水，煎煮1~2小时，第二次加10~20倍量水，煎煮0.5~1.5小时；B3、合并药液，滤过，滤液浓缩成稠膏；B4、减压干燥，粉碎成细粉，**过200目筛**，备用。

a、独一味软胶囊制剂，由独一味提取物、玉米油和蜂蜡，按比例为独一味提取物4.03~4.06kg，玉米油5.81~5.85kg，蜂蜡242~244g组成，换算为与优他公司专利可进行对比的配比关系是：独一味提取物20.15~20.3重量份，玉米油29.05~29.25重量份，蜂蜡1.21~1.22重量份；b、其中的独一味提取物是由下述方法提取得到的：b1、取独一味药材1000g，粉碎；b2、加10倍量水**煎煮3次**，每次1小时；b3、合并煎液，滤过，滤液浓缩成相对密度为1.30的清膏；b4、在80℃以下干燥，**研成细粉**备用。

# 发明及实用新型专利侵权判定

一审、二审认定两者之间构成等同侵权。



## 最高院认定：

优他公司在涉案专利授权和无效宣告程序中作出的意见陈述强调“本发明所述独一味提取物的四种制备方法为发明人进行了大量的工艺筛选和验证试验后最终确定的工艺步骤，**现有技术中并没有公开，由此得到的本发明中所述的独一味提取物与现有技术如《中华人民共和国药典》（2000年版，一部）中的独一味提取物并不等同。**”

## 最高法院认定：

优他公司还在涉案专利说明书第12页“最佳提取条件的确定”一节强调，煎煮2次与煎煮3次相比，可以降低生产成本，所以选择煎煮2次；在说明书第15～16页“实验例5 浸膏粉细度的确定”一节强调，**将独一味提取物粉碎成过200目筛的细粉，制成的软胶囊内容物混悬体系最稳定**。因此，根据《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第十七条的规定，并参照《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》第六条的规定，“**煎煮2次”与“煎煮3次”、“粉碎成细粉，过200目筛”与“研成细粉”均不构成等同特征，后者均没有落入涉案专利权利要求1的保护范围。**

# 发明及实用新型专利侵权判定

案例：（2011）民提字第306号

被无效的权利要求能否视为专利权人的修改，适用禁止反悔原则

# 发明及实用新型专利侵权判定

## 涉案专利

## 被控侵权产品

- 1、一种模型舵机，其特征在于，包括支架、电机、丝杆和滑块，所述支架包括电机座和滑块座，所述电机设置于所述电机座内，在所述电机的一端设置有一主动齿轮，所述丝杆纵向穿过所述滑块座，在所述丝杆的一端设置有一从动齿轮，所述主动齿轮和所述从动齿轮相互啮合，所述滑块穿在所述丝杆上，并且所述滑块伸出所述滑块座，在所述滑块底面设置有一电刷。
- 2、如权利要求 1 所述的舵机，其特征在于，在所述支架上，设置有固定到一舵机驱动电路板上的固定孔。
- 3、如权利要求 2 所述的舵机，其特征在于，在所述舵机驱动电路板上，印制有一条形的碳膜和银膜，所述支架通过其上的固定孔固定到所述舵机驱动电路板上，且所述滑块底面上的电刷与该碳膜和银膜相接触。

.....**镀金铜条**.....

# 发明及实用新型专利侵权判定

**一审期间：**鉴定机构认定构成等同。



## 二审法院认为：

从属权利要求3被维持有效的原因在于，在权利要求1中增加了从属权利要求2以及从属权利要求3记载的附加技术特征，**这实质上是修改权利要求1，在权利要求1记载的技术方案中增加了从属权利要求2和3记载的附加技术特征。**本案中，涉案专利的技术特征G将舵机驱动电路板上作为直线型电位器的导流条明确限定为“银膜”，**该具体的限定应视为专利权人放弃了除“银膜”外以其他导电材料作为导流条的技术方案。**

## 二审法院认为：

被诉侵权产品的技术特征g为“在所述含有舵机驱动电路的电路板上，印制有一条形碳膜和镀金铜条，且所述滑块底面上的电刷与该碳膜和镀金铜条相接触”，根据知产事务中心的鉴定意见，被诉侵权产品的技术特征g与涉案专利的技术特征G等同，知产事务中心的该项认定双方当事人均予认可，且无足以推翻该项认定的事实与理由，应予采信。尽管技术特征g与技术特征G等同，但依据禁止反悔原则，由于除“银膜”外以其他导电材料作为导流条的技术方案被视为是专利权人放弃了的技术方案，因此，以技术特征g与技术特征G等同为由，认为被诉侵权产品构成等同侵权的结论不能成立。

## 最高法院认为：

禁止反悔原则适用于导致专利权保护范围缩小的修改或者陈述。亦即，由此所放弃的技术方案。该放弃，通常是专利权人通过修改或意见陈述进行的自我放弃。但是，若专利复审委员会认定独立权利要求无效、在其从属权利要求的基础上维持专利权有效，且专利权人未曾作上述自我放弃，则在判断是否构成禁止反悔原则中的“放弃”时，应充分注意专利权人未自我放弃的情形，严格把握放弃的认定条件。

## 最高法院认为：

如果该从属权利要求中的附加技术特征未被该独立权利要求所概括，则因该附加技术特征没有原始的参照，故不能推定该附加技术特征之外的技术方案已被全部放弃。本案中，九鹰公司称，因为权利要求1 - 2被宣告无效，而权利要求3是对其进一步限定，故权利要求1 - 2与权利要求3之间的“领地”被推定已放弃。本院认为，权利要求3中的“银膜”并没有被权利要求1 - 2所提及，而且，中誉公司在专利授权和无效宣告程序中没有修改权利要求和说明书，在意见陈述中也没有放弃除“银膜”外其他导电材料作为导流条的技术方案。因此，不应当基于权利要求1 - 2被宣告无效，而认为权利要求3的附加技术特征“银膜”不能再适用等同原则。



## 课堂练习

### 专利权利要求1:

一种三氯异氰尿酸消毒制剂，其特征在于：由30%-68%重量百分比的三氯异氰尿酸与相应32%-70%重量百分比的氯化钠均匀混合而成。

### 被控侵权产品：

“鱼用强氯精”，其中三氯异氰尿酸含量为40%，助剂成分为60%钠盐。经鉴定，该产品有效氯总量(以Cl计)为52.9%，硫酸钠含量为36.8%。



## 第一步：技术特征对比

	涉案专利	被控侵权产品	特征对比
主题名称	三氯异氰尿酸消毒制剂	鱼用强氯精	相同
有效组分及含量	三氯异氰尿酸， 25% - 62%	三氯异氰尿酸 52.9%	相同
助剂	氯化钠	硫酸钠	不同
助剂含量	32%—70%	36.8%	相同

## 第二步：确定焦点问题

• 助剂是否构成等同特征？

## 第三步：判断是否构成等同特征？

(1)

是否属于基本相同的技术手段？

(2)

是否实现基本相同的功能？

(3)

是否达到基本相同的技术效果？

(4)

是否属于本领域普通技术人员无需创造性劳动就能够联想到的特征？

(1)

是否属于基本相同的技术手段？

(1) 硫酸钠与氯化钠是否为基本相同的技术手段？

分析氯化钠和硫酸钠的理化性质。

氯化钠和硫酸钠均为中性的、溶解性能良好的无机盐，而且都是钠盐，属于基本相同的技术手段。

(2)

是否实现基本相同的功能？

(2) 硫酸钠与氯化钠是否能够实现基本相同的功能？

分析硫酸钠与氯化钠在被控侵权产品和专利权利要求中的作用。

专利：稀释有效氯含量为85%-90%的原料三氯异氰尿酸，降低消毒制剂的有效氯含量，使有效氯含量为25%-62%，促进三氯异氰尿酸的溶解。

被控：作用相同。



(3)

是否达到基本相同的技术效果？

(3) 硫酸钠与氯化钠是否达到基本相同的技术效果？

分析两者取得的技术效果。

(a) 降低消毒制剂中有效氯的含量；

(b) 提高三氯异氰尿酸的溶解度。

(4)

是否属于本领域普通技术人员无需创造性劳动就能够联想到的特征？

(4) 是否属于无需创造性劳动就能联想到的特征？

采用硫酸钠代替氯化钠，属于常用酸类无机盐之间的相互替换，无需创造性劳动；

结论：属于等同特征、构成侵权。



公益讲座

[www.sipo.gov.cn/wxfw](http://www.sipo.gov.cn/wxfw)

THANK YOU

国家知识产权局公益讲座

仅供学习交流使用 禁止用于商业用途

国家知识产权局公益讲座

仅供学习交流使用 禁止用于商业用途

国家知识产权局公益讲座

仅供学习交流使用 禁止用于商业用途

国家知识产权局公益讲座

仅供学习交流使用 禁止用于商业用途