



专利侵权判定实务

国家知识产权局专利复审委员会
刘鹏





目录

一、专利侵权诉讼程序

二、确定专利权的保护范围

三、专利侵权判定

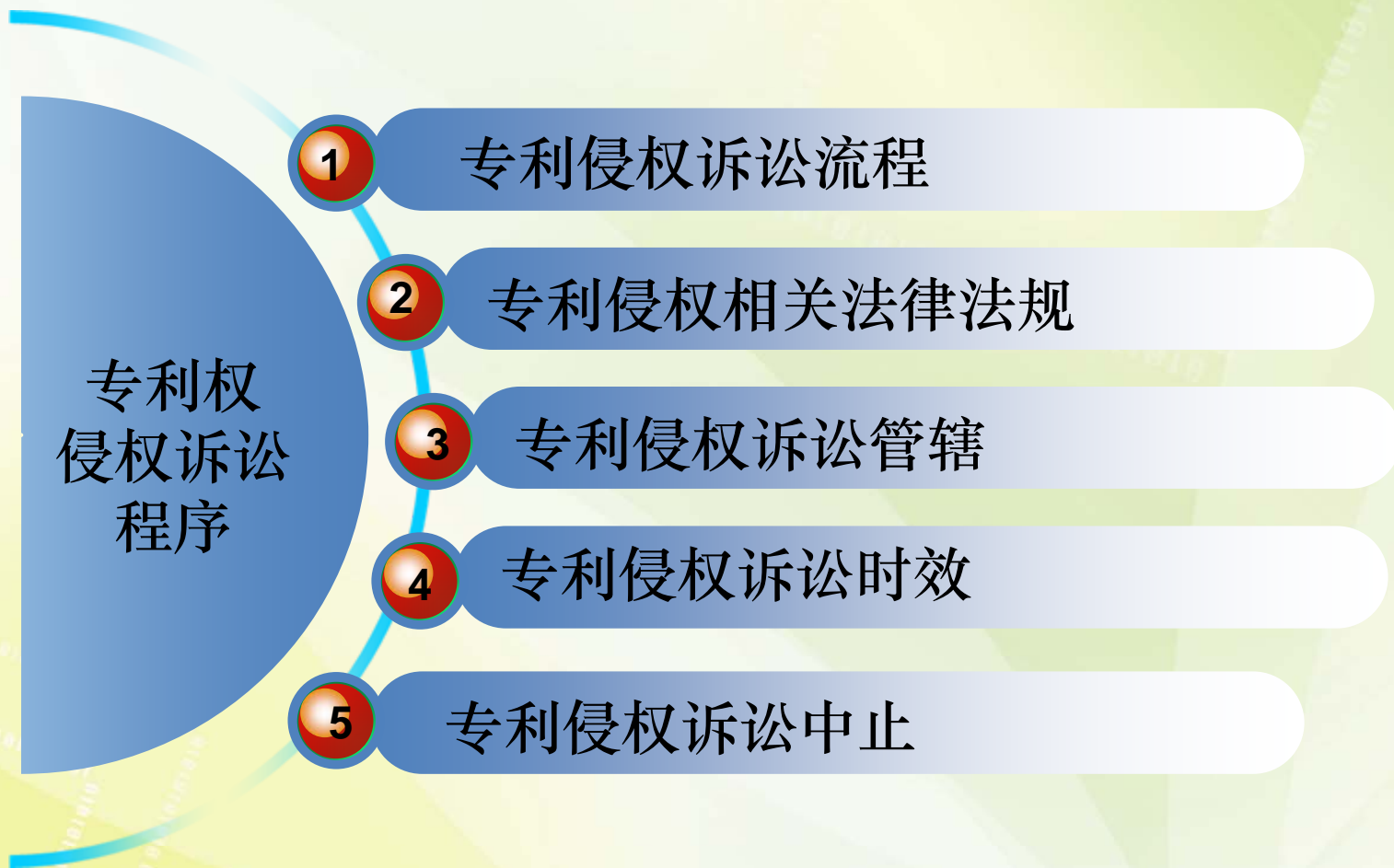
四、专利侵权诉讼应对策略及抗辩手段

五、专利侵权责任认定





一、专利权侵权诉讼程序





1. 专利侵权诉讼流程

诉讼流程

侵权诉讼



一审程序



二审程序



再审程序





2. 专利侵权相关法律法规



2. 专利侵权相关法律法规



国家知识产权局 公益讲座
www.sipo.gov.cn/wxfw



中华人民共和国最高人民法院

THE SUPREME PEOPLE'S COURT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

《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
法释[2001]21号

《关于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
法释[2001]20号

《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》

2009年12月21日
法释[2009]21号



国家知识产权局专利复审委员会
www.sipo-reexam.com





3. 专利侵权诉讼管辖



级别管辖



国家知识产权局 公益讲座
www.sipo.gov.cn/wxfw

高级人民法院

各省、自治区、直辖市
所在地中级人民法院 (34)
最高人民法院指定的
中级人民法院 (38)

指定少数**基层法院**作为审理
专利纠纷案件的
试点法院 (3个)

高级人民法院

中级人民法院

基层人民法院



浙江省义乌市
人民法院

江苏省昆山市
人民法院

北京市海淀区
人民法院



国家知识产权局专利复审委员会
www.sipo-reexam.com

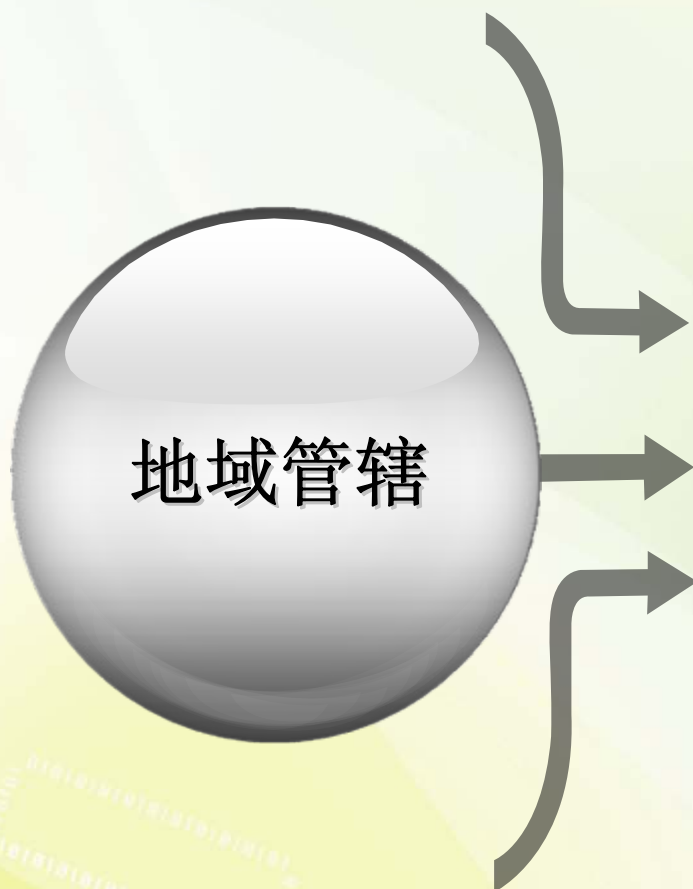


诉讼标的



《关于调整地方各级人民法院管辖第一审知识产权民事案件标准的通知》 (法发[2010]5号)

- 2亿元以上
 - 1亿元以上且当事人一方住所地不在其辖区或者涉外、涉港澳台的一审案件
- 500万--2亿元
- 500万元以下
 - 500万元以上1000万元以下且当事人住所地均在其所属高级或中级人民法院辖区



侵权行为地人民法院

- 侵权行为实施地
- 侵权结果发生地

被告住所地人民法院

均有管辖权：最先受理地
管辖（《民诉》第35条）

管辖权争议：共同上级指定
管辖（《民诉》第37条）



4. 专利侵权诉讼时效

诉讼时效

法释[2001]21号
第23条

二年

《民通》
第138条

超过诉讼时效
当事人自愿履行





5. 专利侵权诉讼中止

法律依据

《民诉》第136条之（五）

本案必须以另一案的审理结果为依据，而另一案尚未审结的，中止诉讼。

诉讼中止

制度要点

- 侵犯新型和外观设计专利权
- 侵犯发明专利权
- 行政诉讼期间是否中止相关诉讼





5. 专利侵权诉讼中止

1) 侵犯实用新型和外观设计专利权

被告在**答辩期间内**请求宣告无效
(法释[2001]21号第9条)

- 一般原则：**应当中止诉讼**
- 例外情况：可以不中止诉讼

被告在**答辩期间届满后**请求宣告无效
(法释[2001]21号第10条)

- 一般原则：**不应当中止诉讼**
- 例外情况：经审查认为有必要，可以中止诉讼





5. 专利侵权诉讼中止

2) 侵犯发明专利权

法释[2001]21号第11条

- 可以不中止诉讼。

3) 侵犯专利复审委员会审查维持的 实用新型、外观设计专利权

法释[2001]21号第11条

- 可以不中止诉讼。





5. 专利侵权诉讼中止

4) 行政诉讼期间相关专利侵权案件是否中止诉讼

关于对江苏省高级人民法院『关于宣告专利权无效或者维持专利权的决定已被提起行政诉讼时相关专利侵权案件是否应当中止审理问题的请示』的批复

2003年4月15日 (2002)民三字第8号

- 一般原则：应当不中止诉讼
- 例外情况：继续审理与相关专利行政案件的判决结果可能发生冲突，可中止诉讼





目录

一、专利侵权诉讼程序

二、确定专利权的保护范围

三、专利侵权判定

四、专利侵权诉讼应对策略及抗辩手段

五、专利侵权责任认定





1.确定保护范围的基本原则

1) 以权利要求为准的原则

《专利法》第59条

以权利要求的内容为准

说明书及附图用于解释权利要求的内容

法释[2009]21号第5条

仅在说明书或附图中描述未记入权利要求的技术方案，侵权纠纷中纳入保护范围的不予支持。

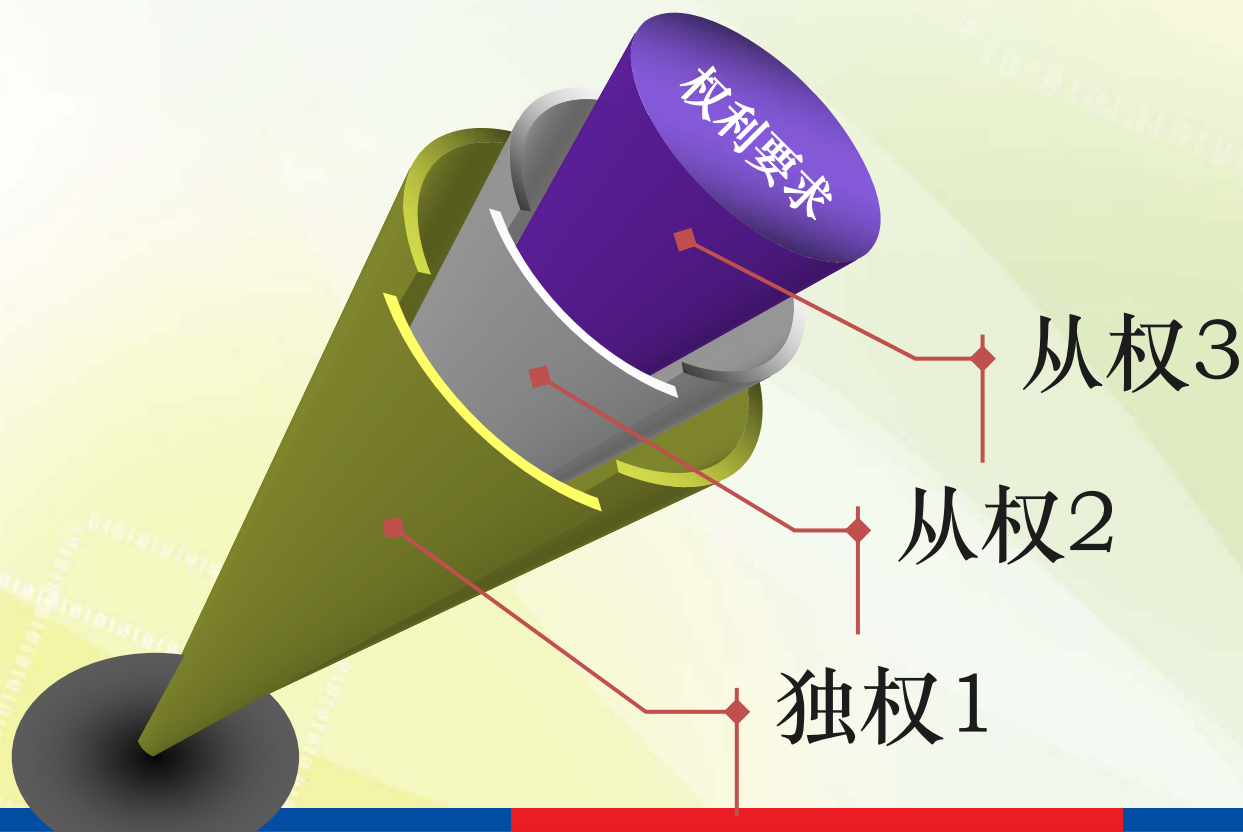


1. 确定保护范围的基本原则



国家知识产权局 公益讲座
www.sipo.gov.cn/wxfw

2) 权利要求的多层次保护体系



国家知识产权局专利复审委员会
www.sipo-reexam.com





1.确定保护范围的基本原则

2) 权利要求的多层次保护体系

法释[2009]21号第1条

- 根据权利人主张的权利要求确定专利权的保护范围。
- 权利人可以主张以从属权利要求确定专利权保护范围。
- 权利人可在一审法庭辩论终结前变更其主张的权利要求。



二、确定专利权的保护范围



A



B



C



【案例1】

一种器具，其
设有用于盛水
的部分、把手、
带盖的开口和
出水嘴。

D



E



F



二、确定专利权的保护范围



A



B



C



【案例2】

一种器具，其设有用于盛水的部分、用于握持的部分、带盖的开口和出水嘴。

D



E



F



- 解释的时机：

- 在权利要求的术语存在特定含义、或者说明书明确放弃某些技术方案、或者权利要求所包含的某些技术方案无法实现、或者权利要求的术语存在多种含义等情况下，可依据专利说明书及其附图对权利要求的内容予以解释，使其合理、清楚地反映出专利的保护范围。

2) 解释的方法

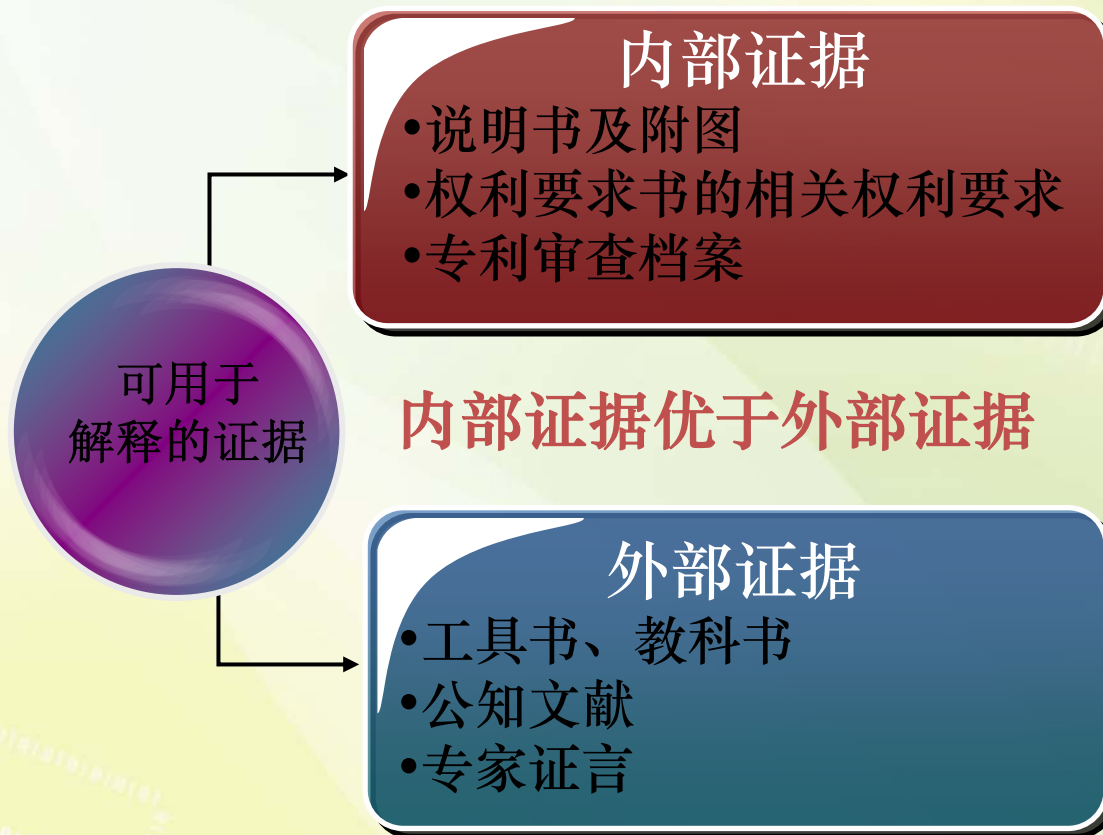


法释[2009]21号第3条

- A. 本专利说明书对权利要求用语有特别界定的，从其特别界定；
- B. 可以运用说明书及附图、权利要求书中的相关权利要求、专利审查档案进行解释；
- C. 结合工具书、教科书等公知文献以及本领域普通技术人员的通常理解进行解释。



2) 解释的方法



3) 权利要求解释的典型情形



【案例3】电热毯

- 权利要求：一种安全电热毯，由电加热系统和包复层组成，其特征在于电加热系统是由电热丝、套在电热丝外并两端封闭的软套管、夹在电热丝与套管之间的**传热液**构成。
- 说明书：目前公知的电热毯，……由于采用热水循环系统，还存在着水的密封不严易渗漏的弊端。本实用新型是这样实现的，…**传热液采用防冻液。采用防冻液做热传导物质，克服了水在低温情况下结冰使导管易折断的弊端。**
- 被诉侵权产品特征之一：用**水**作为传热液。

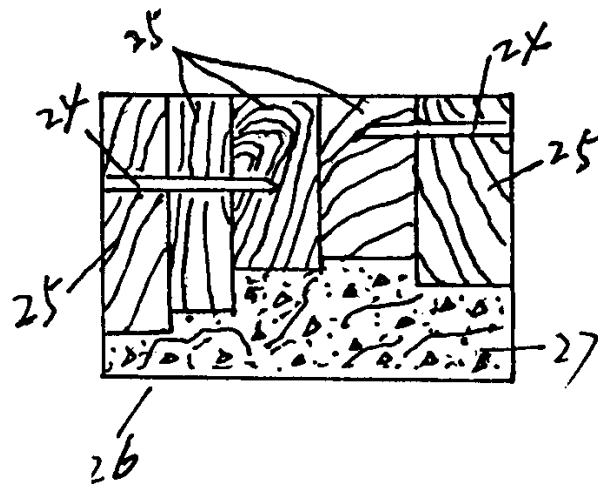
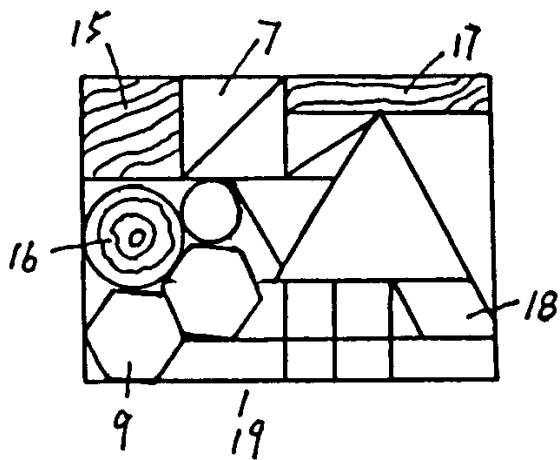


3) 权利要求解释的典型情形



【案例4】北京市二中院(2004)二中民初字第6988号

- 1. 一种**积木地板**，它包括积木地板料，积木地板料指经过加工的、具有一定规格的单个木质材料，其特征是由多个积木地板料（15、16…）连接成积木地板块（19、26）。



3) 权利要求解释的典型情形



【案例4】北京市二中院(2004)二中民初字第6988号

- 在说明书中对该种“积木地板料”也进行了解释：利用边角余料、树枝树桠等碎小木头制成；地板料正面可呈方形、圆形、多边形或不规则形状，可象小孩的积木玩具那样有大有小、长短不一，甚至可以是上大下小、上方下圆的形状。
- 被控侵权产品所用木质板材具有统一的规格、正面均呈长方形，面积较大，选材严格，并非利用边角余料、树枝树桠等碎小木头制成，因此被控侵权产品不具有本专利权利要求中所述“积木地板料”的技术特征，也无法实现本案专利所能达到的有益效果及发明目的。
- 结论：不侵权。



3) 权利要求解释的典型情形



【案例5】（2010）民申字第979号民事裁定

- 权利要求1：一种钢砂生产方法，其特征在于将轴承厂生产轴承时冲切下来的边角废料，进行淬火，淬火后分两级破碎，筛分得到不同粒度的钢砂，制得多棱形的钢砂。
- 被控方法：选用生产轴承时冲切下来的7~10mm之间的冲片作为原料，直接投入双辊破碎机（即辐式破碎机）中，一次性生产出10~30%的成品钢砂，将未成品筛选出来，再次投入双辊破碎机中，以此循环，生产出成品钢砂。



3) 权利要求解释的典型情形



【案例5】（2010）民申字第979号民事裁定

- 争议：权利要求记载的“两级破碎”如何解释？
- 说明书：本发明采用两级破碎，粗碎用颚式破碎机，细碎用辐式破碎机。

一、二判决：不侵权。

最高法院：驳回再审申请。



3) 权利要求解释的典型情形



B.功能性特征的解释

- (法释[2009]21号第4条) 对于权利要求中以功能或者效果表述的技术特征, 人民法院应当结合说明书和附图描述的该功能或者效果的具体实施方式及其等同的实施方式, 确定该技术特征的内容。
- 《审查指南》“对产品权利要求来说, 应当尽量避免使用功能或者效果特征来限定发明”、“对于权利要求中的功能性特征, 应当理解为覆盖了所有能够实现所述功能的实施方式。对于含有功能性限定的特征的权利要求, 应当审查该功能性限定是否得到说明书的支持。”

授权、确权与侵权采取了两个不同的标准



3) 权利要求解释的典型情形



案例6

- 权利要求1：一种除臭吸汗鞋垫，其特征是它是由两层防滑层于相对的内面各附设一单向渗透层，其间再叠置粘结吸汗层、透气层、除臭层组成，吸汗层与透气层相邻。
- 功能性特征：单向渗透层



3) 权利要求解释的典型情形



【案例6】鞋垫

一审法院认为：实施例是申请人选择的一种公开充分的表现形式，其效果相当于举例说明，在不违反禁止反悔原则的前提下，实施例不能理解为是对必要技术特征的限定。因此，**对单向渗透层的保护范围应确定为能够实现水分单向渗透的层面**。可见，法院将“单向渗透层”解释为能够实现该功能的所有实施方式并将所有实施方式均纳入专利权的保护范围内。（参见（2005）二中民初字第11450号）



3) 权利要求解释的典型情形



【案例6】鞋垫

北京高院：对于采用功能性限定特征的权利要求，不应当按照其字面含义解释为涵盖了能够实现该功能的所有方式，而是应当受到专利说明书中记载的实现该功能的具体方式的限制。具体而言，在侵权判断中应当对功能性限定特征解释为仅仅涵盖了说明书中记载的具体实现方式及其等同方式。从本案专利权利要求1的必要技术特征看，均采用功能性限定特征，因此，对该权利要求进行解释时，应当考虑说明书中记载的具体实现方式。本案专利说明书中对单向渗透层明确指明“为一种具有漏斗状孔隙的布面”，而被控侵权产品单向渗透层采用的是非织造布，并非是与具有漏斗状孔隙的布面相同或相等同的技术特征，故被控侵权产品没有落入涉案专利权的保护范围。原审法院未考虑本专利权利要求系以功能性特征限定这一情况，其关于单向渗透层的保护范围应确定为能够实现水分单向渗透的层面的认定有误，不适当地扩大了曾展翅专利权的保护范围。（参见（2006）高民终字第00367号）





目录

一、专利侵权诉讼程序

二、确定专利权的保护范围

三、专利侵权判定

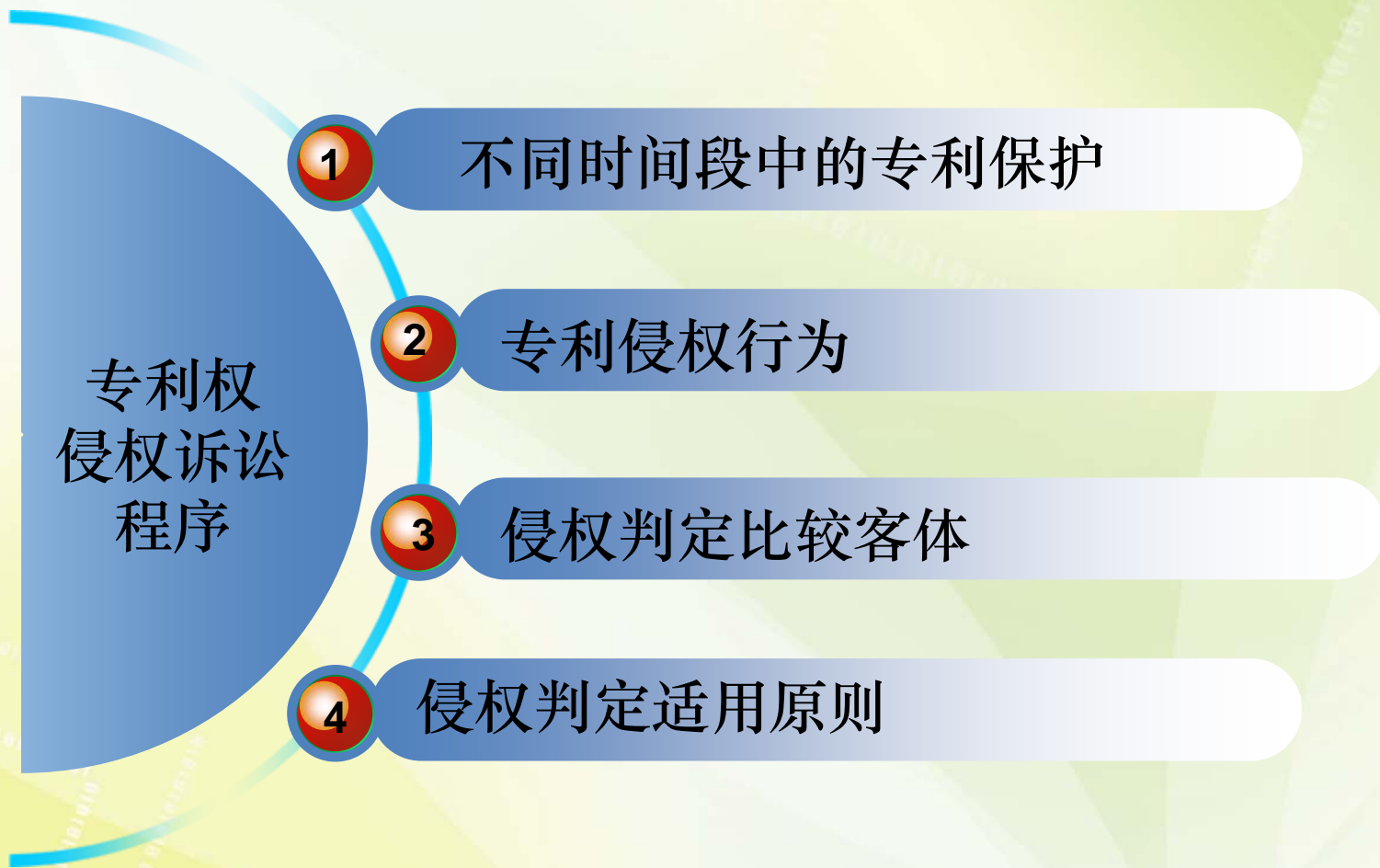
四、专利侵权诉讼应对策略及抗辩手段

五、专利侵权责任认定





三、专利侵权判定



1.不同时间段中的专利保护



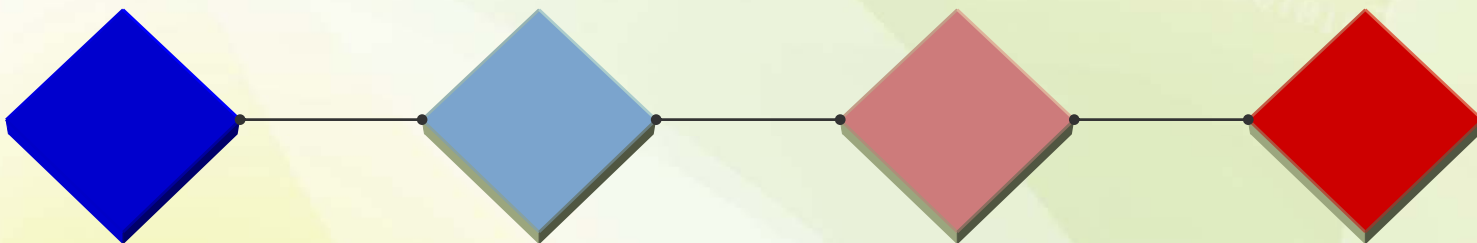
国家知识产权局 公益讲座
www.sipo.gov.cn/wxfw

申请日

公开日

权利生效日

权利终止日



国家知识产权局专利复审委员会
www.sipo-reexam.com



2. 专利侵权行为



1

法律规定

专利法第11条

- 授予了专利权
- 未经专利权人许可
- 以生产经营为目的
- 实施专利权人的专利

2

为生产经营目的

- 排除了自己使用和
专为科学研究和实
验

3

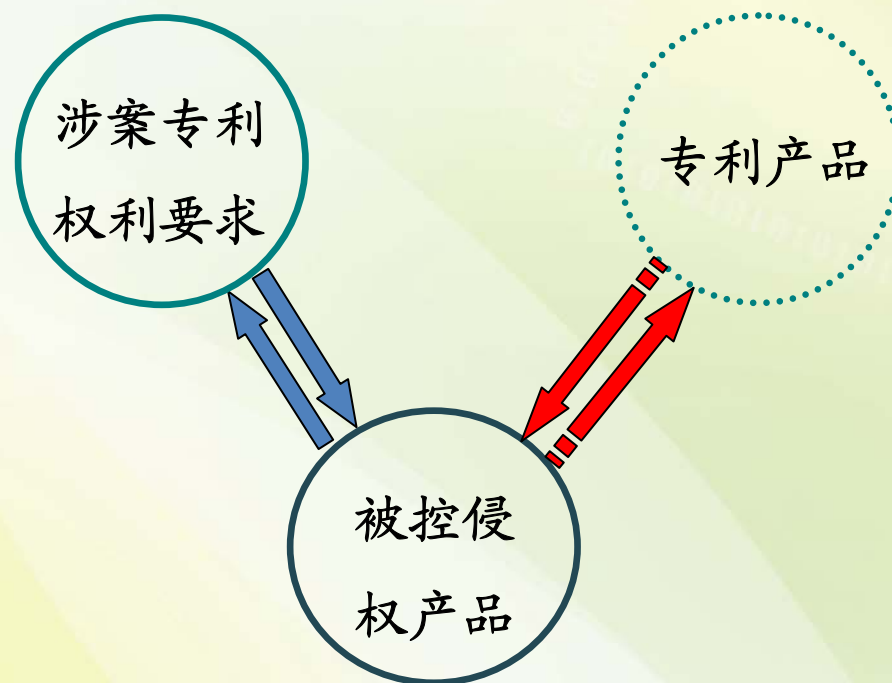
实施专利的行为



实施专利的行为

- 产品专利：制造、使用、许诺销售、销售、进口
- 方法专利：使用方法、方法延及产品（使用、许诺销售、销售、进口）
- 外观设计：制造、**许诺销售（新增）**、销售、进口
- **制造加工方法所获得的产品一般可以延伸保护，而整个作业类方法基本上排除在延伸保护的 range 之外**
- 制造行为是绝对保护 其他行为是相对保护
- 假冒专利（《专利法》第63条）

3. 侵权判定比较客体



4.侵权判定适用原则



国家知识产权局 公益讲座
www.sipo.gov.cn/wxfw

全面覆盖原则

等同原则

禁止反悔原则

捐献原则



4.侵权判定适用原则



A.全面覆盖原则

所谓全面覆盖，是指被控侵权物（产品或方法）将专利权利要求中记载的技术方案的技术特征全部再现，被控侵权物与专利权利要求中记载的全部技术特征一一对应并且相同。

全面覆盖原则：如果被控侵权物的技术特征包含了专利权利要求中记载的全部技术特征，则落入专利权的保护范围，构成侵权。



4.侵权判定适用原则



A.全面覆盖原则_反例:多余指定

【案例】权利要求1：一种建筑装饰粘合剂，包括12-40的聚苯乙烯，15-30的有机溶剂，2-10的添加剂，40-70的填料和0.2-2的香料。

- 侵权物，缺少香料
- 如何判断是否侵权？



4.侵权判定适用原则



A.全面覆盖原则_反例:多余指定

多余指定的一种特殊形式——省略变劣

- 是指省略了权利要求技术方案中的某一个或几个技术特征，所获得的技术效果也变差的一种情况



4.侵权判定适用原则



C. 等同原则

- **等同原则**：被控侵权物中有一个或者一个以上技术特征经与专利权利要求保护的技术特征相比，从字面上看不相同，但经过分析可以认定两者是相等同的技术特征，在这种情况下，应当认定被控侵权物落入了专利权的保护范围。
- 在采用等同原则进行侵权判断时，专利权的保护范围也包括了与专利权利要求中的技术特征等同的技术特征所确定的范围。（特征等同而非整体等同）



C. 等同原则

•判断方法

- 被控侵权物的技术特征与专利权利要求中的相应技术特征相比，以基本相同的手段，实现基本相同的功能，产生了基本相同的效果，并且所属领域的技术人员无需经过创造性劳动就能够联想到的特征。
- “三基本，一普通”
- 例子：弹簧、气压弹簧

4. 侵权判定适用原则



C. 等同原则

• 判断时间点

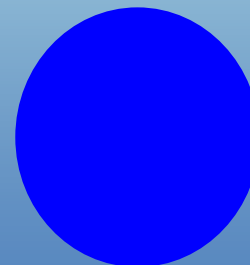
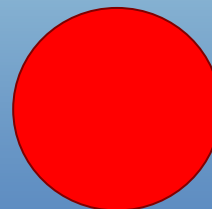
优先权日

申请日

授权日

侵权行为发生日

诉讼时



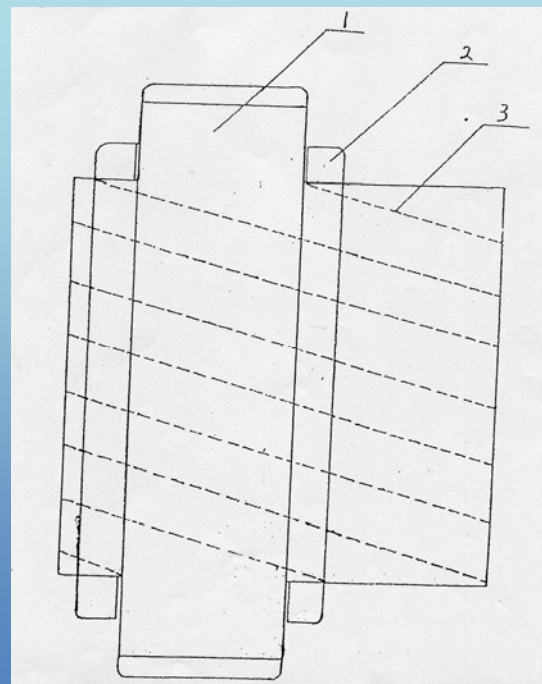
4.侵权判定适用原则



C. 等同原则

• 【案例1】

- 1、一种方便撕扯的冰糕包装盒，其特征在于：在包装纸盒（1）上压有多条平行的倾斜撕扯压痕（3）。



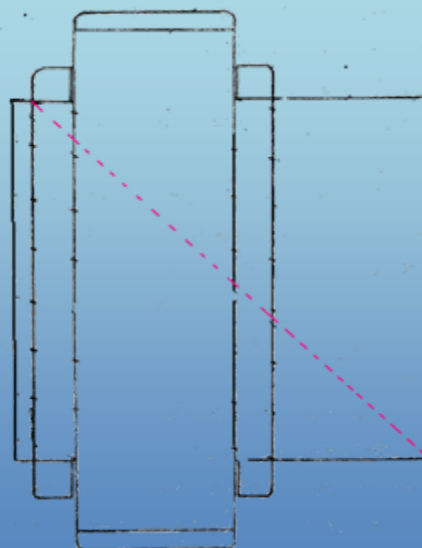
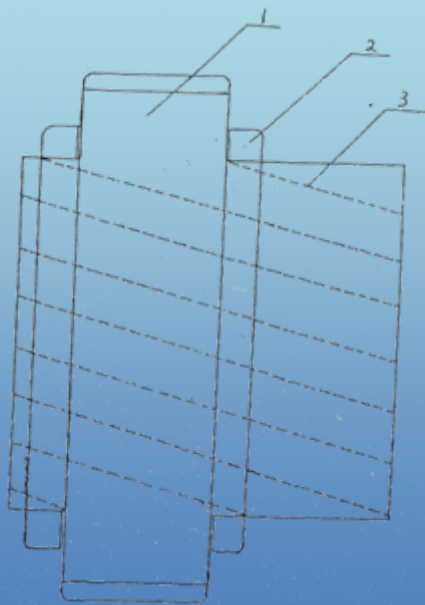
4.侵权判定适用原则



C. 等同原则

• 【案例1】

被控侵权产品



4.侵权判定适用原则



国家知识产权局 公益讲座
www.sipo.gov.cn/wxfw

C. 等同原则

• 【案例2】

机架1 电动机2

进、出料口3、4

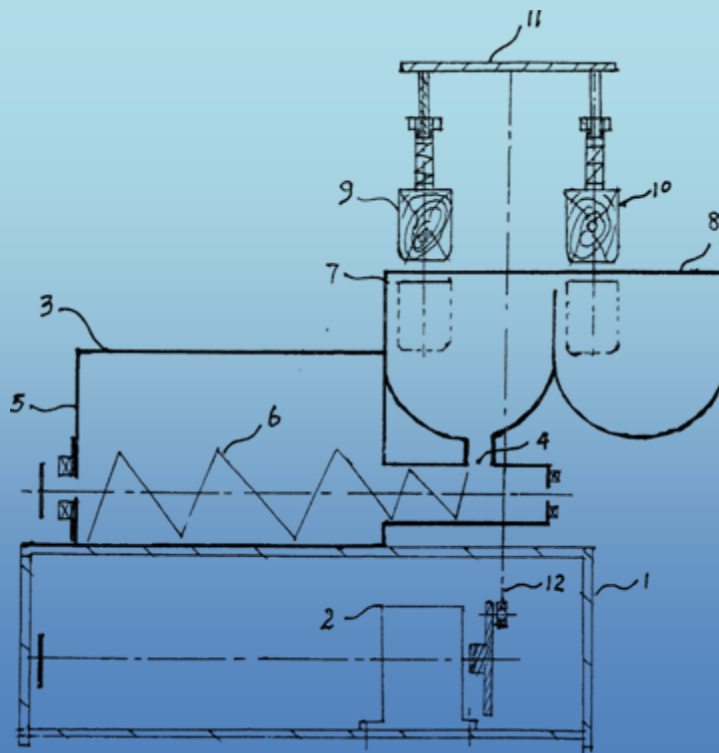
料斗5 输送搅龙6

U形揉面斗7、8

揉面锤9、10

支撑架11

曲柄连杆机构12



国家知识产权局专利复审委员会
www.sipo-reexam.com



C. 等同原则

- **【案例2】** 独立权利要求1的技术特征可以分解为：
 - 1.机架；
 - 2.设置在所述机架上的驱动电机；
 - 3.在机架上部设置有带有进、出料口的料斗；
 - 4.水平设置在该料斗内的由所述驱动电机驱动的输送搅龙；
 - 5.在位于所述出料口上方的机架上并排设置有两个相通的U形揉面斗，其中一个U形揉面斗的底部与所述出料口相连通；
 - 6.在位于每个U形揉面斗上方的机架上分别设置有一揉面锤，所述两揉面锤的支撑架通过曲柄连杆机构与驱动电机的动力轴相连接。

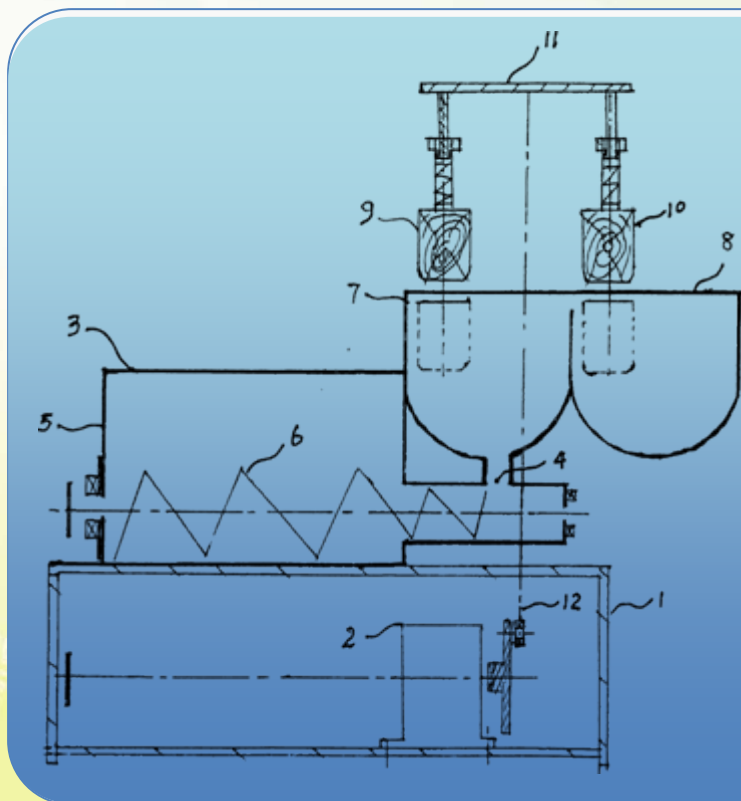
4. 侵权判定适用原则



国家知识产权局 公益讲座
www.sipo.gov.cn/wxfw

C. 等同原则

- 被控侵权产品一



国家知识产权局专利复审委员会
www.sipo-reexam.com



4.侵权判定适用原则



C. 等同原则

- 【案例2】被控侵权产品一
- 争议焦点：
 - 本专利权利要求1中：在位于所述出料口上方的机架上并排设置有两个相通的U形揉面斗
 - 被控侵权产品一：所述出料口一侧下方的机架上并排设置有两个相通的U形揉面斗（榨面斗）



4.侵权判定适用原则



国家知识产权局 公益讲座
www.sipo.gov.cn/wxfw

C. 等同原则

• 【案例3】

被控侵权产品二



国家知识产权局专利复审委员会
www.sipo-reexam.com



C. 等同原则

- 【案例3】

被控侵权产品二

- 争议焦点：

- 本专利权利要求1中：两揉面锤共用一个支撑架，并通过曲柄连杆机构和动力驱动装置带动两个揉面锤同向上下往复运动；
- 被控侵权产品二：两揉面锤各有一支撑架，两个揉面锤的支撑架之间由杠杆连接，其中一个揉面锤的支撑架通过曲柄连杆机构和动力驱动装置使两个揉面锤反向上下往复运动。

D. 禁止反悔原则

- 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。
- 适用禁止反悔的条件

D. 禁止反悔原则

修改导致的禁止反悔:

例:申请人一开始提交的独立权利要求1包含A、B、C、D, 为克服创造性缺陷, 修改为A、B、C*、D*, 从而获得专利权。

分析: 这种情况下说明专利权人已经放弃A、B、C、D的技术方案, 不允许适用等同原则。如果被控侵权行为包括A、B、C*、D*, 则构成相同侵权。

•例: 申请人删除权1, 从属权2的附加技术特征必须相同, 才能判定侵权(修改导致的禁止反悔)。

4.侵权判定适用原则



D. 禁止反悔原则

陈述意见导致的禁止反悔：

例：申请人一开始提交的独立权利要求1包含A、B、C、D，审查员引用一篇对比文件，该对比文件公开了A、B、C*、D*四个技术特征，申请人陈述意见认为C*、D*与C、D之间的区别是实质性区别，产生的技术效果也不同，审查员接受该意见进行了授权。

分析：如果未引用对比文件及陈述意见，申请人可以陈述了包括了A、B、C*、D*四个技术特征的被控侵权产品构成了对本专利的等同侵权。一旦如上述情形，就排除了A、B、C*、D*这种情况，就不能纳入其保护范围，但是对相同侵权没有影响。



4.侵权判定适用原则



D. 禁止反悔原则

• 【案例】

- 权利要求1、 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。
- 午时药业生产的**葡萄糖酸钙锌**口服溶液成份为： 每10ml含葡萄糖酸钙600mg、葡萄糖酸锌30mg、盐酸赖氨酸100mg。



4.侵权判定适用原则



D. 禁止反悔原则

• 【案例】

授权程序：

申请人对权利要求书进行了修改，将“可溶性钙剂”修改为“活性钙”。

- 最高院：1、“活性钙”的解释问题：
 - 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”。
- 2、活性钙与葡萄糖酸钙是否等同问题：
 - 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。



4.侵权判定适用原则



E. 捐献原则

- 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。



E. 捐献原则

- 【案例】

- 权利要求书：1、一种刨土轮…。轮上装有4个刀片…。
- 说明书：本专利刨土轮上的刀片，除了四个刀片之外，还可以装6、8、10个刀片。
- 被诉侵权产品的特征之一：轮上装有6个刀片。
- 如果权利人主张6个刀片与4个刀片等同，权利人的上述主张不能成立。



目录

一、专利侵权诉讼程序

二、确定专利权的保护范围

三、专利侵权判定

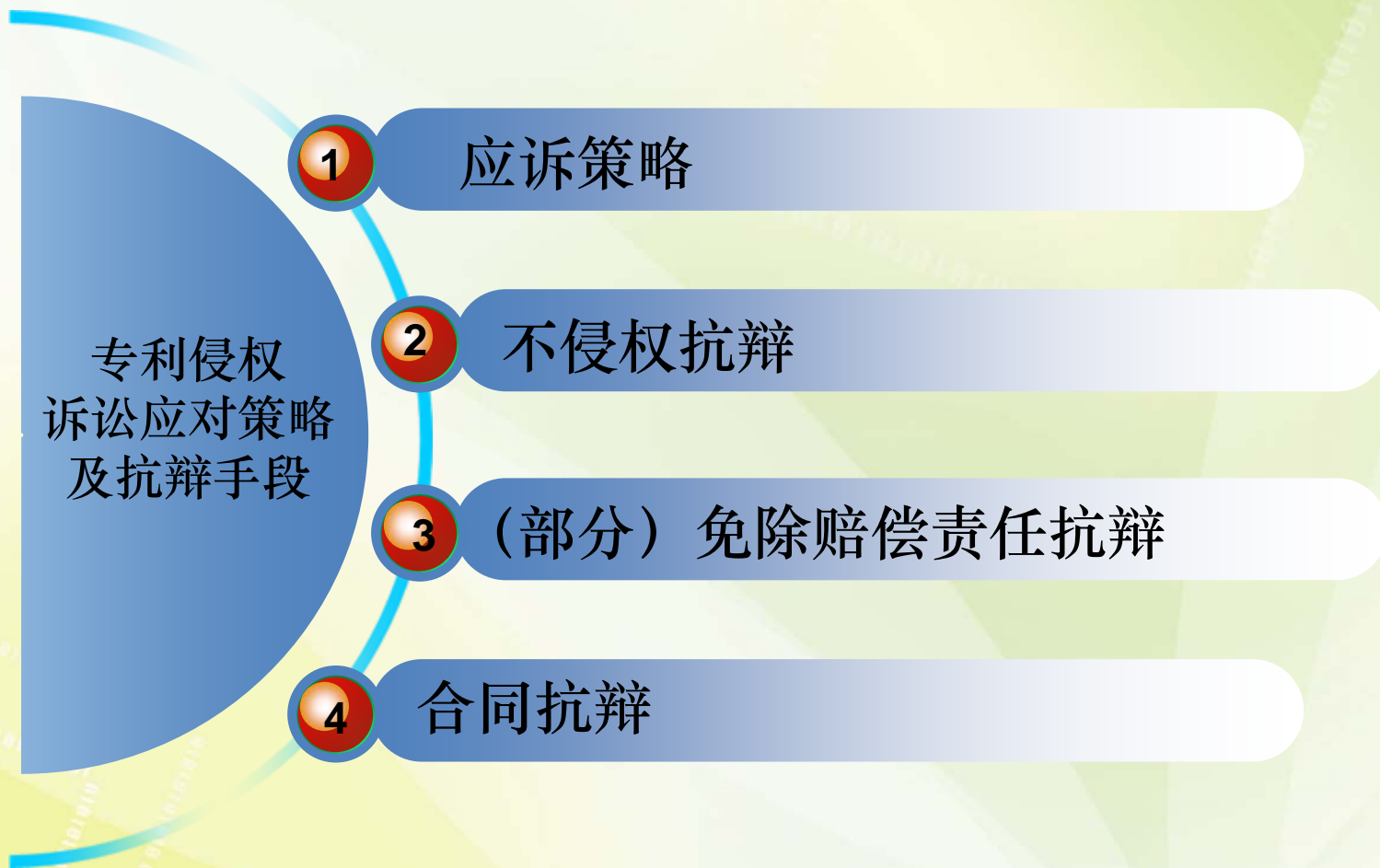
四、专利侵权诉讼应对策略及抗辩手段

五、专利侵权责任认定





四、专利侵权诉讼应对策略及抗辩手段



1. 应诉策略



1

明确主体、核实地域和诉讼时效

- 原告是否具备诉讼主体资格
- 受诉人民法院是否有权管辖
- 是否超出诉讼时效

2

提出无效宣告请求、中止请求

- 在答辩期，收集证据，向复审委提出无效宣告请求
 - 请求理由
 - 请求范围
 - 证据使用
- 适时提出中止请求

3

其他策略

- 主动寻求和解
- 拖延时间
- 抗辩
- 反诉



2.不侵权抗辩



国家知识产权局 公益讲座
www.sipo.gov.cn/wxfw

不侵权抗辩

权利利用尽

先用权

临时过境

科研和实验

行政审批用的药品或医疗器械

现有技术抗辩



国家知识产权局专利复审委员会
www.sipo-reexam.com



1)权利用尽

- 定义：公众中的任何人在购买了合法售出（专利权人自己售出或其许可人售出）的专利产品之后，应当有自由处置该产品的权利，此后，无论购买者以何种方式使用该产品，或进一步转卖、出让、捐献该产品，均不应当构成侵犯该项专利权的行为。
- （专利法69条第（一）项）专利产品或者依照专利方法直接获得的产品，由专利权人或者经其许可的单位、个人售出后，使用、许诺销售、销售、进口该产品的，不视为侵犯专利权；
- 讨论：专用部件

2) 先用权

- （专利法69条第（二）项）在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备，并且仅在原有范围内继续制造、使用的，不视为侵犯专利权。
- 考虑以下几个方面的因素：
 - 已经作好制造、使用的必要准备
 - 在原有范围内继续制造、使用
 - 其他限制

3) 临时过境

- (专利法第69条第(三)项) 临时通过中国领陆、领水、领空的外国运输工具，依照其所属国同中国签订的协议或者共同参加的国际条约，或者依照互惠原则，为运输工具自身需要而在其装置和设备中使用有关专利的，不视为侵犯专利权。

4) 科研和实验

- (专利法第69条第(四)项) 专为科学研究和实验而使用有关专利的;
- “专为科学研究和实验而使用有关专利”的含义:
 - “专为科学研究和实验而使用有关专利”，是指以研究、验证、改进专利为目的，在专门针对专利本身进行的科学研究和实验中，制造、使用专利产品或者使用方法专利以及使用依照专利方法直接获得的产品，不包括以专利为手段而进行的其他科学研究和实验。

5) 行政审批用的药品或医疗器械

- （新专利法第69条第（五）项）为提供行政审批所需要的信息，制造、使用、进口专利药品或者专利医疗器械的，以及专门为其制造、进口专利药品或者专利医疗器械的，不视为侵犯专利权。
- 目的：
 - 为能够在专利有效期限届满后立即实施该技术，在申请药品注册过程中，以临床试验为目的制造、使用、进口专利药品或者专利医疗器械，不视为侵犯专利权。

6)现有技术抗辩

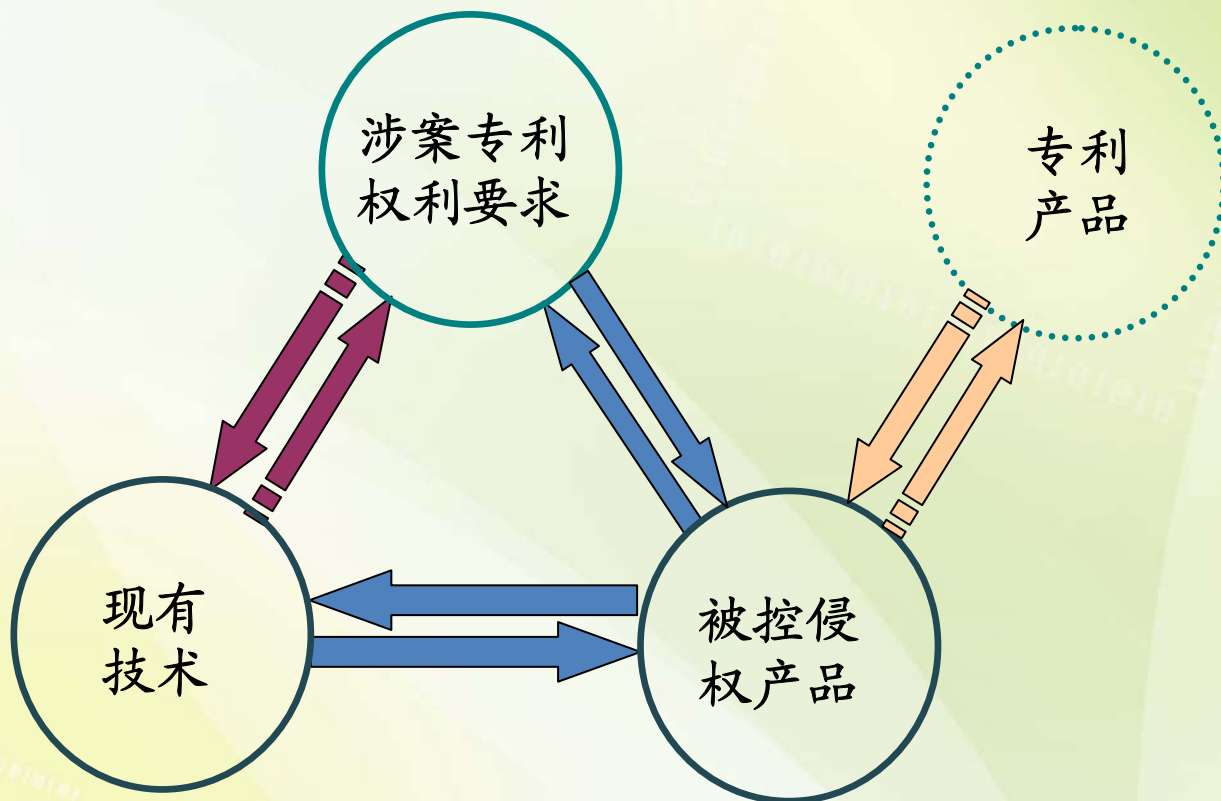
- （新专利法第62条）在专利侵权纠纷中，被控侵权人有证据证明其实施的技术或者设计属于现有技术或者现有设计的，不构成侵犯专利权。
- 现有技术的定义：现有技术，是指申请日以前在国内外为公众所知的技术。

6)现有技术抗辩

•**现有技术抗辩的发展：**现有技术抗辩，又称公知技术抗辩，或已有技术抗辩，在专利法修改之前，现有技术抗辩原则一直没有成文法的依据。在司法实践中，普遍认为，如果被控侵权人的这种抗辩不成立，那么只能通过无效程序，使涉案专利权被宣告无效，才能免除其侵犯专利权的责任。但是专利无效程序以及一审、二审的行政诉讼程序将会耗费大量的时间，即使被控侵权人最后赢得诉讼，也会在时间、资金、市场、商誉方面遭受很大损失，因此人民法院在司法实践中借鉴了国外经验，通过一些判例和学说解释，使现有技术抗辩逐渐发展成为专利侵权纠纷中的一项抗辩原则。



6)现有技术抗辩 比较客体



6)现有技术抗辩

- 比较标准——三种观点：
 - A. 现有技术抗辩只能是一项单独的技术方案，如专利文献中记载的一个实施例、一件在申请日或优先权日之前在国内外已经公开的产品或方法等，即，新颖性标准。
 - B. 现有技术抗辩可以包括一项单独的技术方案与公知常识的简单组合的情形，即，采用明显相近似性标准，或明显不具有创造性的标准。
 - C. 现有技术抗辩除上面的情形之外，还包括多项技术方案的显而易见结合的情形，即，采用创造性的判断标准。

6)现有技术抗辩

- 比较标准

- 最高人民法院《关于充分发挥知识产权审判职能作用推动社会主义文化大发展大繁荣和促进经济自主协调发展若干问题的意见》的通知：一份对比文献中记载的一项现有技术方案或者一项现有设计与公知常识或者惯常设计的显而易见组合。
- 现有技术抗辩是否包括抵触申请
- 最高人民法院《关于充分发挥知识产权审判职能作用推动社会主义文化大发展大繁荣和促进经济自主协调发展若干问题的意见》的通知：以实施抵触申请中的技术方案或者外观设计主张其不构成专利侵权的，可以参照现有技术或者现有设计抗辩的审查判断标准予以评判。

3.（部分）免除赔偿责任抗辩



- 专利法第70条 为生产经营目的使用、许诺销售或者销售不知道是未经专利权人许可而制造并售出的专利侵权产品，能证明该产品合法来源的，不承担赔偿责任。
- 讨论：
- “不知道”的含义
- 合法来源的举证责任



4. 合同抗辩



- 所谓合同抗辩，是指专利侵权诉讼的被告，以其实施的技术是通过技术转让合同从第三人处合法取得的为理由进行侵权抗辩。此抗辩理由不属于对抗侵犯专利权的理由，只是承担侵权责任的抗辩理由。



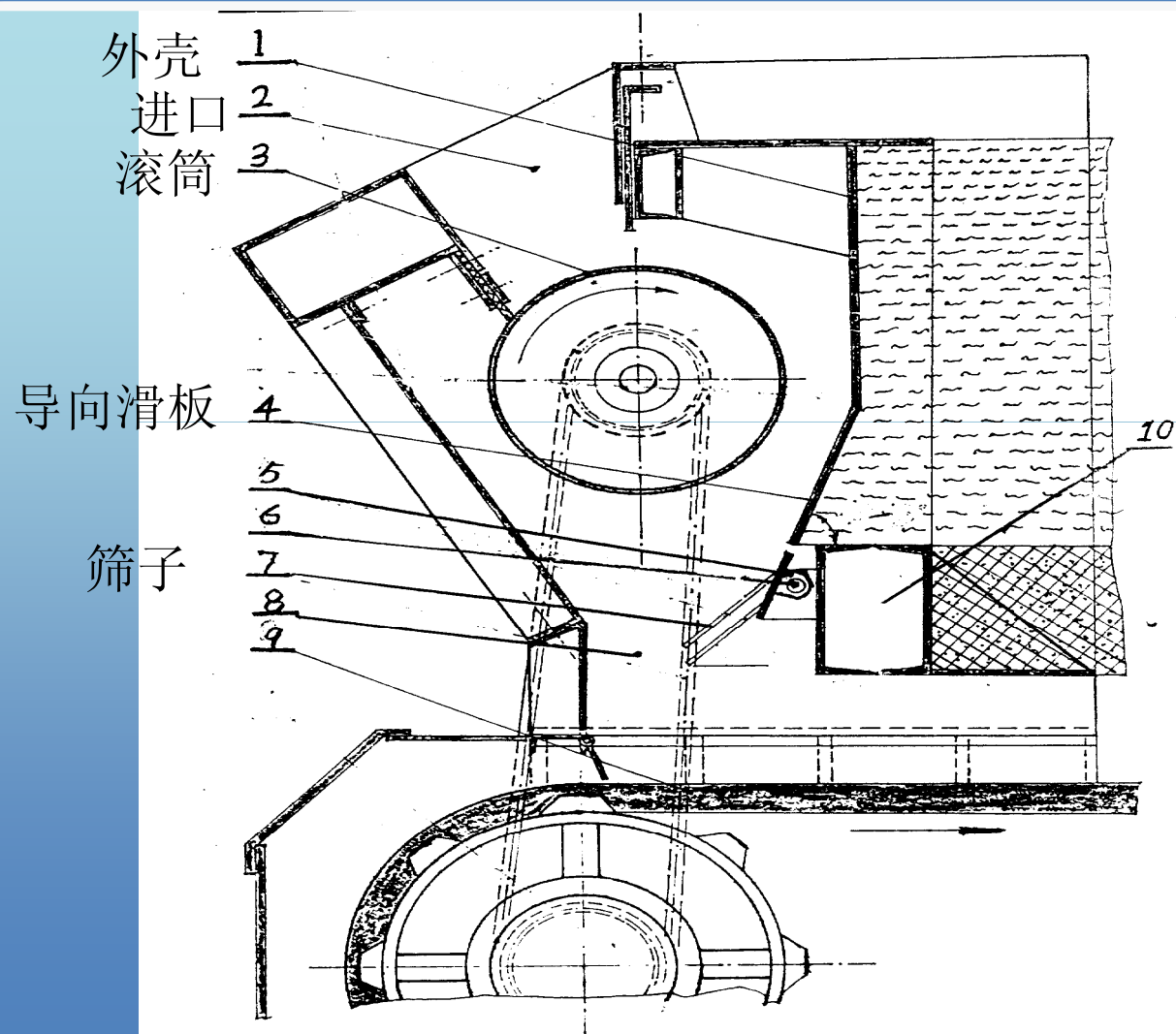
法律依据

- 1、专利法第63条第2款：为生产经营目的使用或者销售不知道是未经专利权人许可而制造并售出的专利产品或者依照专利方法直接获得的产品，能证明其产品合法来源的，不承担赔偿责任。（“不知道”的含义和举证责任，制造、进口不免责）
- 2、合同法第353条：受让人按照约定实施专利、使用技术秘密侵害他人合法权益的，由让与人承担责任，但当事人另有约定的除外。

【案例】

- 第93231575.5号实用新型专利侵权案：
 - 1993年8月6日，原告宋志安向国家专利局提出一种“分层式锅炉给煤装置”实用新型专利申请。国家专利局经审查，于1994年5月8日授予原告专利权，专利93231575.5，并于同年7月3日公告。
- 独立权利要求1为：一种分层式锅炉给煤装置，其特征是：它包括带有进口〔2〕和出口〔8〕的外壳〔1〕，外壳〔1〕内靠近进口〔2〕处固定有送煤机构，靠近出口〔8〕处固定有与水平成一夹角的至少一层筛子〔7〕。

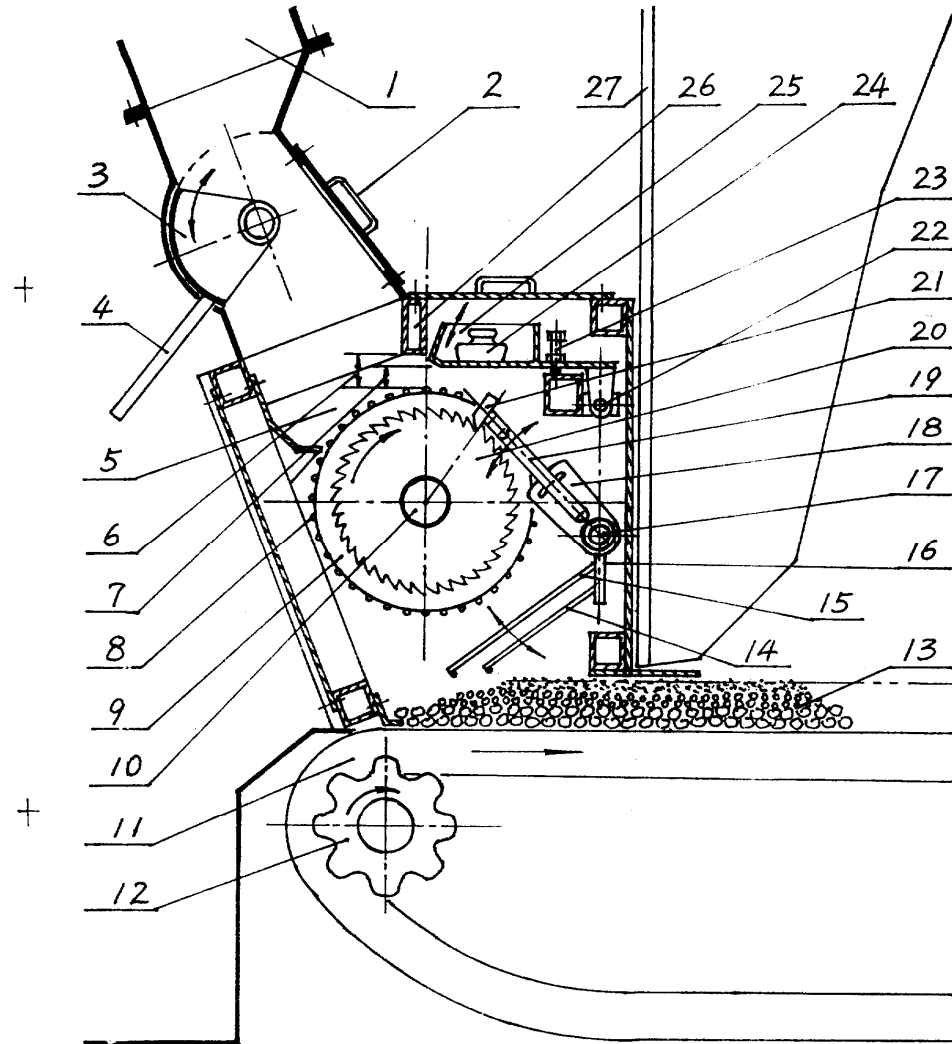
【案例】



【案例】

- 1994年6月16日，第三人通用公司向国家专利局提出一种“正转链条给煤装置”的实用新型专利申请。1995年3月3日，国家专利局授予其专利权，专利号ZL94214484.8，并于同月5日公告。

【案例】



棘爪
棘轮
振动臂

双层梳齿式振动筛

【案例】

- 独立权利要求1：正转链条锅炉给煤装置，适用于蒸发量为10T/H-65T/H的正转链条炉排锅炉，该装置有一个给煤滚筒（9），在其下方有倾斜放置的双层梳齿式振动筛（16），在其上方并列有固定梁形闸板（26）和分段摆动箱形闸板（25），给煤滚筒（9）的主轴（10）的一端有棘轮（20），另一端与动力源相联接；其特征在于双层梳齿式振动筛（16）在棘轮（20）、棘爪（21）和振动臂（19）的带动下绕振动筛转轴（17）间歇振动，分段浮动箱形闸板（25）可以绕轴销（22）上下摆动。

【案例】

- 通用公司为推广其技术，与被告无锡锅炉厂签订了一份技术转让协议，向该厂转让“正转链条给煤装置”技术，并指定该厂为其在江南的定点生产厂。无锡锅炉厂为此付给通用公司12万元。无锡锅炉厂用此技术先后生产和销售了3台35吨锅炉给煤装置。其技术特征包括一个给煤滚筒，在其下方有倾斜放置的双层梳齿式振动筛，在其上方并列有固定梁形闸板和分段摆动箱形闸板，给煤滚筒的主轴的一端有棘轮，另一端与动力源相联接；双层梳齿式振动筛在棘轮、棘爪和振动臂的带动下绕振动筛转轴间歇振动，分段浮动箱形闸板可以绕轴销上下摆动。

【案例】

- 原告认为被告无锡锅炉厂生产的产品与其专利产品一致，向法院提起诉讼，称：无锡锅炉厂未经其许可，擅自制售其专利产品，严重侵犯其专利权，给其造成巨大损失。请求判令无锡锅炉厂立即停止侵权产品的制售，消除影响，赔礼道歉，并赔偿其经济损失400070元，承担本案诉讼费。

被告无锡锅炉厂答辩称：正转链条锅炉给煤装置是我厂与通用公司签订专利权许可协议而生产的产品，属合法使用，且根据用户要求作了改进，谈不上侵犯原告专利权。

【案例】

- 法院受理案件后，即追加通用公司作为被告参加本案诉讼，后又裁定通用公司作为第三人参加诉讼。

通用公司诉称：我公司的正转链条给煤装置专利技术合法有效，与无锡锅炉厂签订的专利技术转让协议合法有效。由于该厂未按期支付专利使用费，我公司对该厂的产品是否按照我公司提供的专利技术和图纸生产，是否侵犯原告的专利技术等情况并不知晓。我公司曾与原告签订过和解协议，互不追究诸如侵权、专利无效等事宜。因此，无锡锅炉厂的行为与我公司无关，我公司对其行为不负责任。

【案例】

- 案件受理后，因被告向专利复审委员会提出专利无效的请求，一审法院于1995年9月11日裁定中止诉讼。1997年9月5日，专利复审委员会作出审查决定，维持原告的第93231575.5号实用新型专利权。该院于同年1月10日裁定恢复本案诉讼。

【案例】

- 一审法院经审理认定：无锡锅炉厂生产的正转链条锅炉给煤装置中的给煤滚筒，即原告专利中所述的送煤机构；双层梳齿式振动筛是在原告专利中“筛子”特征上进行的改进；原告专利中的外壳、进口、出口等技术特征，在无锡锅炉厂的产品中均存在。与原告专利产品不同的是，无锡锅炉厂的产品增加了棘轮振动、传动装置。

【案例】

- 法院审理认为：实用新型专用权的保护范围应以其权利要求书的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求。将被告无锡锅炉厂生产的给煤装置与原告专利的独立权利要求进行对比，在组成部分、结构位置等技术特征均与原告专利相似。虽然无锡锅炉厂的产品在其中添加了棘轮振动、传动装置等，增加了新的技术特征，但该产品的技术特征仍完全覆盖了原告专利的技术特征，已经落入了原告专利的保护范围，构成了对原告专利的侵权。

【案例】

- 由于无锡锅炉厂的该产品是按通用公司转让的技术生产的，通用公司通过合同已获取无锡锅炉厂12万元技术转让费和专利使用费，因此，通用公司对无锡锅炉厂生产、销售锅炉给煤装置，造成专利侵权依法应承担相应责任。本院依法追加其参加诉讼，查明其与无锡锅炉厂在实施技术转让合同中对造成的专利侵权主观上并无共同故意，不构成共同侵权，故将通用公司改列为本案第三人。

【案例】

- 通用公司与无锡锅炉厂签订的技术转让协议，因内容违法而无效，双方必须停止该协议的履行。无锡锅炉厂以其生产的产品技术来源合法，不构成对原告专利的侵权的抗辩理由不成立。
- 但其作为受让方按照合同约定实施专利、使用非专利技术并已支付对价，因此所造成的侵权赔偿责任应由通用公司承担，无锡锅炉厂应停止侵权行为。由于通用公司专利的申请日在原告的专利申请日之后，故其以自己拥有合法专利权，不应对无锡锅炉厂侵权行为负责的抗辩理由不能成立。

【案例】

- 原告与通用公司所签和解协议，经查与本案不是同一事实，不能免除通用公司的赔偿责任。
- 该院于1998年8月12日判决如下：
 - 一、无锡锅炉厂停止对宋志安93231575.5号专利的侵权行为。
 - 二、无锡锅炉厂向原告赔礼道歉，消除影响。
 - 三、第三人通用公司在本判决生效之日起15日内赔偿宋志安经济损失14万元。



目录

一、专利侵权诉讼程序

二、确定专利权的保护范围

三、专利侵权判定

四、专利侵权诉讼应对策略及抗辩手段

五、专利侵权责任认定





五、侵权责任的认定确定

侵权责任的
认定确定

1

停止侵权

2

赔偿损失

3

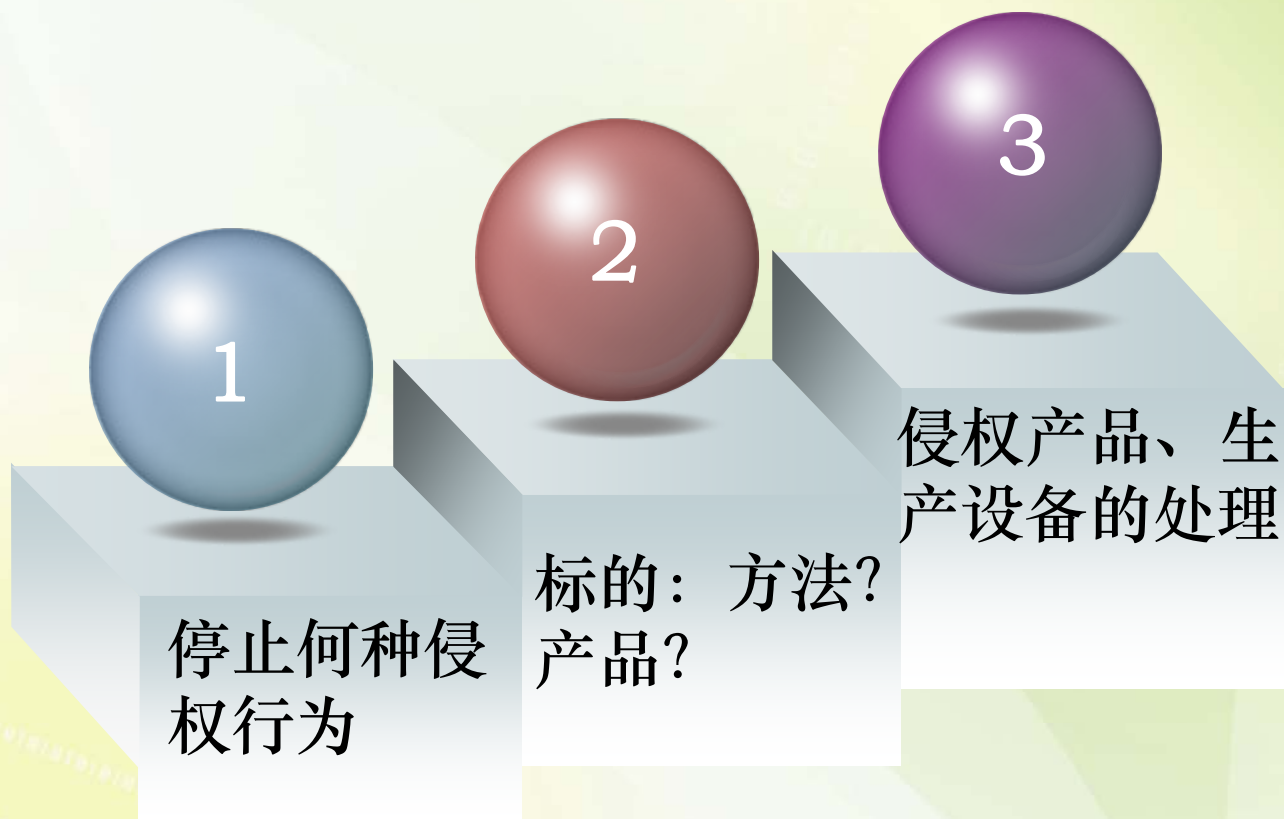
消除影响



1.停止侵权



国家知识产权局 公益讲座
www.sipo.gov.cn/wxfw



国家知识产权局专利复审委员会
www.sipo-reexam.com



2. 赔偿损失—损失赔偿计算



国家知识产权局 公益讲座
www.sipo.gov.cn/wxfw



1) 权利人
因被侵权
所受到的
损失

2) 侵权人
因侵权所
获得的利
益

3) 法定赔
偿

4) 参照专
利许可费
用

5) 合理费
用

6) 其它考
虑因素



2. 赔偿损失—损失赔偿计算



1) 权利人因被侵权所受到的损失

1. 权利人因被侵权所受到的损失

- 计算方法（法释[2001]21号第20条第2款）

(1) 损失=专利产品销售量减少总数×每件专利产品合理利润



2. 赔偿损失—损失赔偿计算



2) 侵权人因侵权所获得的利益

计算方法（法释[2001]21号第20条3款）

- 收益=侵权产品销售总数×每件侵权产品合理利润



3) 法定赔偿

专利法65条：

- 权利人的损失、侵权人获得的利益和专利许可使用费均难以确定的，人民法院可以根据专利权的类型、侵权行为的性质和情节等因素，确定给予一万元以上一百万元以下的赔偿。

酌定赔偿范围：

- 一般情况：10000元～100万元；
- 最高上限：不超过100万元
- 参考因素：
- 专利权类别、侵权性质及情节

4) 参照专利许可费

专利法65条：

- 权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该专利许可使用费的倍数合理确定。

合理确定（法释[2001]21号第21条）

- 倍数范围：1～3倍；
- 参考因素：专利权类别；侵权性质及情节；使用费数额；许可性质、范围、时间等

5) 合理费用

专利法65条：

- 赔偿数额还应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。

法释[2001]21号第22条：

适用条件：

- 根据权利人请求和具体案情
- 合理费用的范围：
- 因调查、制止侵权所支付的费用
- 计算在赔偿数额范围之内

6) 其它考虑因素

法释[2009]21号第16条：

- 人民法院依据专利法第六十五条第一款的规定确定侵权人因侵权所获得的利益，应当限于侵权人因侵犯专利权行为所获得的利益；因其他权利所产生的利益，应当合理扣除。
- 侵犯发明、实用新型专利权的产品系另一产品的零部件的，人民法院应当根据该零部件本身的价值及其在实现成品利润中的作用等因素合理确定赔偿数额。
- 侵犯外观设计专利权的产品为包装物的，人民法院应当按照包装物本身的价值及其在实现被包装产品利润中的作用等因素合理确定赔偿数额。

3.消除影响



1)

消除何种影响?

2)

何种情形适用?

3)

消除影响的方式?

4)

消除影响的范围?

