北京市高級人民法院 2008年專利案件審判新發展

—北京市高級人民法院知識產權庭—

北京市高級人民法院知識產權庭 2008 年共審結知識產權案件 431 件,其中專利行政案件 68 件,專利民事案件 143 件。在這些案件的審理中,北京市高級人民法院形成了一些新的觀點和做法。

一、專利權無效行政案件審判的新發展

1. 關於外觀設計專利權部分無效的認定

《專利法》所稱的外觀設計,是指對產品的形狀、圖案或者其結合以及色彩與形狀、圖案的結合所作出的富有美感並適於工業應用的新設計。根據《專利法》第二十三條的規定,授予專利權的外觀設計,應當同申請日以前在國內外出版物上公開發表過或者國內公開使用過的外觀設計不相同和不相近似,並不得與他人在先取得的合法權利相衝突。一件外觀設計專利的產品通常應當是唯一的,一件外觀設計專利通常也只是保護一件產品的一項外觀設計,故絕大多數外觀設計專利並不存在部分無效的情形。但是,當外觀設計專利產品係由多個部件組合而成時,則可能存在部分無效的情況。

中山市特立電器有限公司(簡稱特立公司)訴專利複審委員會及第三人廣州申昌電器有限公司(簡稱申昌公司)外觀設計專利權無效行政糾紛一案,¹涉及名稱為“多功能榨汁機”的外觀設計專利。該專利由主機與部件 1~4 組成,但主機與部件 1~4 均不能單獨使用,且主機與部件 1~4 也不能同時組裝使用,只能與部件 1 和 2、部件 3 以及部件 4 分別組裝使用。特立公司可以在先專利與本專利具有相同的外觀設計,本專利為現有設計中公知產品的組合,不符合《專利法》第二十三條的規定為由,請求專利複審委員會宣告本專利無效。專利複審委員會認為,本專利

屬於成套產品,其主機與部件 1 和 2 的組合構成的產品外觀與對比文件公開的產品外觀相近似,主機與部件 3 組合、主機與部件 4 組合分別構成的產品外觀與對比文件 1 公開的產品外觀不相同也不相近似。專利複審委員會決定宣告本專利部分無效,即主機與部件 1 和 2 的組合構成的一件產品外觀設計專利權無效,維持主機與部件 3 組合、主機與部件 4 組合構成的兩件產品的外觀設計專利權有效。一審法院維持了專利複審委員會的決定。

北京市高級人民法院認為,成套產品通常是指由兩件以上各自獨立的產品組成的產品,其中每一件產品有獨立的特性和使用價值,而各件產品組合在一起又能體現出其組合使用的價值。而本專利主機、部件 1~4 均不能單獨使用,即沒有獨立的使用價值。本專利的主機可以分別與部件 1 和 2、部件 3、部件 4 組裝構成具有獨立使用價值的三件產品,即本專利的產品實際上應當是上述三種組合後分別形成的三件產品,故應當根據上述三種組合分別確定本專利的保護範圍。本專利主機與部件 1 和 2 的組合形成的產品外觀設計與對比文件 1 在先公開的外觀設計相近似,應不屬於專利的保護範圍,而主機與部件 3 的組合、主機與部件 4 的組合分別形成的產品外觀與對比文件 1 公開的外觀設計不相同也不相近似。二審法院遂維持原判。

2. 關於外觀設計專利圖片或照片的測量數值可否作為確定產品外觀依據的認定

《專利法》第五十六條第二款規定,外觀設計專利權的保護範圍以表示在圖片或照片中的該外觀設計專利產品為準。需要注意的是,對表示在圖片或照片中的外觀設計專利產品的理解不能過於機械。實踐中有的當事人對表示在圖片或照片中的外觀設計專利產品的長、寬、高、厚、夾角度等物理參數進行測量,

並將其測量數值作為確定外觀設計專利保護範圍的依據，應當說這種做法往往是不恰當的。

寧波南方浦立工具有限公司(簡稱浦立公司)訴專利複審委員會及第三人袁海明外觀設計專利權無效糾紛一案,²涉及名稱為“充電式槍鑽(雙頭)”的外觀設計專利,浦立公司以該專利不符合《專利法》第二十三條的規定為由,請求專利複審委員會宣告該專利無效,其提供的在先設計為“雙頭鑽”圖片。專利複審委員會認為,本專利與在先設計存在多項不同,包括本專利槍體與底座之間呈大約 30°夾角,而在先設計的手柄與底座有約 70°的夾角,這些局部構形的差別足以構成二者整體外觀設計的顯著差異,對二者的整體視覺效果具有顯著的影響,故本專利與在先設計既不相同也不相近似,決定維持本專利有效。一審法院維持了專利複審委員會的審查決定。

北京市高級人民法院認為,外觀設計專利權的保護範圍以表示在圖片或照片中的該外觀設計專利產品為準,但圖片或照片僅是表示保護範圍的方式,並非產品的外觀本身,不能簡單地僅以對該圖片或照片的測量結果確定所謂夾角的度數。專利複審委員會以此認定的本專利與在先設計在槍體與底座、手柄與底座等部位構形上的上述區別不能成立。但是,由於本專利與在先設計的其他區別已構成對二者整體視覺效果的顯著影響,故專利複審委員會的處理結果是正確的。

3.關於申請日前將專利產品轉讓他人且未簽署保密協議是否導致該專利喪失新穎性的認定

《專利法》第二十二條第二款規定,發明或者實用新型專利申請的新穎性是指在申請日以前沒有同樣的發明或者實用新型在國內外出版物上公開發表過、在國內公開使用過或者以其他方式為公眾所知,也沒有同樣的發明或者實用新型由他人向國務院專利行政部門提出過申請並且記載在申請日以後公佈的專利申請文件中。如果實用新型專利技術方案較為簡單,本領域技術人員甚至一般公眾僅通過對專利產品或其生產模具的初步觀察就可以得到該技術方案,而專利權人又在專利申請日前生產出了專利產品並將該專利產品及模具轉讓給他人且未約定受讓人承擔保密義務,則該實用新型專利權會因此喪失新穎性而被宣告無效。

江西省簡氏紫砂科技發展有限公司(簡稱簡氏公司)訴專

利複審委員會及第三人熊祿生實用新型專利權無效一案,³涉及名稱為“紫砂陶瓷脫模異型墊盤”實用新型專利。在本專利申請日前,專利權人熊祿生與簡氏公司的法定代表人簡廣簽訂了“陶瓷生產設備轉讓合同書”和“員工聘用合同”,約定熊祿生將含有“石膏脫模托板”(即本專利的“紫砂陶瓷脫模異型墊盤”)在內的成型車間設備一次性賣給簡廣,簡氏公司同時聘用熊祿生從事生產和技術管理工作。上述合同均已履行。現簡氏公司以本專利不具備新穎性為由,請求專利複審委員會宣告無效。專利複審委員會認為,雖然熊祿生在本專利申請日前將“石膏脫模托板”轉讓給簡廣,但轉讓是基於合作或者聘用關係而達成的,轉讓之後雙方形成一個利益共同體。因此,上述轉讓行為以及簡氏公司企業內部的使用行為還不足以推定出本專利的技術方案處於一個他人能夠得知的狀態。雙方當事人都是從事紫砂陶瓷產品生產的企業或個人,所轉讓的“石膏脫模托板”並不是生產出來用來銷售的終端產品,而是在企業內部用於生產紫砂陶瓷的設備,目前的證據並不能證明企業內部的使用以及紫砂陶瓷的銷售使得本專利的技術方案處於一個公眾想得知就能得知的狀態。據此,專利複審委員會決定維持本專利有效。一審法院認為,熊祿生在申請日之前將本專利產品轉讓給簡氏公司,簡氏公司的任何員工均可輕易接觸到本專利產品,且熊祿生並未與簡氏公司簽訂保密協議,故本專利已構成使用公開,不具有新穎性,判決撤銷專利複審委員會的審查決定,並責令其重新作出審查決定。

北京市高級人民法院認為,使用公開包括由於製造、使用、銷售、進口、交換、饋贈、演示、展出等方式而導致技術方案處於公眾想得知就能得知的狀態,並不取決於是否有公眾得知。熊祿生在本專利申請日前向簡氏公司轉讓了包括本專利產品在內的生產設備,簡氏公司取得的是物的所有權,沒有因此獲得相關的技術秘密,熊祿生也並未明確向簡氏公司提出就轉讓的設備所涉及的技术秘密予以保密的要求,簡氏公司也就無從知曉哪些生產設備屬於技術秘密,更無為熊祿生保守技術秘密的義務。本專利的技術特徵並不複雜,對於本領域技術人員而言輕易就能掌握,簡氏公司的任何員工均可輕易接觸到本專利產品,故本專利技術方案已處於公眾想得知就能得知的狀態,構成使用公開,本專利不符合《專利法》第二十二條第二款有關新穎性的規定,遂判決維持原判。

4.關於忽略結構差異而僅依據技術特徵之間的“相當於”不足以否定發明專利新穎性的判定

在判斷發明專利的新穎性時，應當將發明專利的各項權利要求分別與每一項現有技術或申請在先公佈在後的發明的相關技術內容單獨進行比較，而不得將其與幾項現有技術或者申請在先公佈在後的發明內容的組合進行對比，也不得將其與一份對比文件中的多項技術方案的組合進行對比。同時，在進行新穎性判斷時，應當從二者所屬技術領域、所要解決的技術問題、技術方案和預期效果等方面實質上是否相同或相似進行判斷，而不得籠統地僅以該發明專利的技術特徵“相當於”現有技術的某些技術特徵而否定其新穎性。

IROPA 股份公司訴專利複審委員會及第三人慈溪市太陽紡織器材有限公司(簡稱太陽公司)發明專利權無效行政糾紛一案，⁴ 涉及名稱為“探紗器”的發明專利。太陽公司請求專利複審委員會宣告本專利無效，並提交了對比文件作為證據。專利複審委員會認為，對比文件公開了一種相當於本專利探紗器的機構，其中的部分技術特徵相當於本專利的部分技術特徵，使得權利要求 1 喪失新穎性，而在權利要求 1 不具備新穎性的前提下，從屬權利要求 2-5 也不具備新穎性，同時從屬權利要求 6-7 也不具備創造性。專利複審委員會決定宣告本專利權利要求 1-7 無效，在本專利權利要求 8-14 的基礎上維持本專利有效。一審法院維持了專利複審委員會的決定。

北京市高級人民法院認為，本專利權利要求 1 所記載的技術方案與對比文件 1 所記載的技術方案不屬於同樣的發明創造，專利複審委員會認為對比文件公開了一種相當於本專利探紗器的機構，其中部分技術特徵相當於本專利的部分技術特徵，但其並未進一步論述對比文件公開的機構如何“相當於”本專利探紗器的機構，其中的部分技術特徵如何“相當於”本專利的部分技術特徵，而是直接判定本專利的權利要求 1 相對於對比文件不具有新穎性，忽視了本專利權利要求 1 記載的技術方案與對比文件記載的技術方案的差異，顯然是不恰當的。由於權利要求 2-7 均為權利要求 1 的從屬權利要求，且專利複審委員會是在權利要求 1 不具備新穎性的基礎上評述權利要求 2-7，在本院認定本專利權利要求 1 相對於對比文件 1 具備新穎性的基礎上，專利複審委員會應當重新審查太陽公司針對本專利提出的

無效請求及相應理由，故本院不再對專利複審委員會就本專利權利要求 2-7 所作出的審查結論進行評判。據此，判令專利複審委員會重新作出審查決定。

5.關於省略必要特徵導致技術效果變劣的技術方案是否具有創造性的認定

《專利法》第二十二條規定，發明專利的創造性是指，該發明同申請日以前已有技術相比具有突出的實質性特點和顯著的進步。如果某一發明省略現有技術的某些必要技術特徵能夠實現同樣甚至更好的技術效果，則可以認定該發明具有創造性，但如果省略現有技術的某些必要技術特徵導致相應技術效果的缺失與整體技術效果的變劣，則不能認定該發明具有突出的實質性特點和顯著的進步。

四川光友實業集團有限公司(簡稱光友公司)訴專利複審委員會及第三人四川白家食品有限公司(簡稱白家公司)發明專利無效行政糾紛一案，⁵ 涉及名稱為“方便快餐粉絲的加工方法”的發明專利。白家公司以本專利不具備創造性等為由，向專利複審委員會提出無效宣告請求。本專利的權利要求 1 與現有技術相比的區別包括：(1)權利要求 1 相對於證據 4 少了在粉絲加工成型後放入成型模前的高溫乾燥和中溫逆風乾燥步驟；(2)權利要求 1 中乾燥後即包裝，而證據 4 中在乾燥後包裝前還要進行乾燥膨化。專利權人光友公司認為上述區別足以證明本專利相對於現有技術具有創造性，專利複審委員會認為本專利的權利要求 1 相對於現有技術不具有創造性，並宣告本專利全部無效。一審法院維持了專利複審委員會的決定。

北京市高級人民法院認為，對於上述區別特徵(1)，本專利與現有技術中粉絲都要在成型模中進行乾燥，即要使粉絲在未定型之前置於成型模中，以使其在成型模中乾燥成型。現有技術的方法中，熟化成型的粉絲在裝模前須進行乾燥以防止粉絲粘連，但權利要求 1 省略了裝模前乾燥的步驟，而本領域普通技術人員都知道，熟化成型後的粉絲由於溫度高表面粘性大，如果直接切斷會造成粘連，故權利要求 1 的技術方案雖然省略了裝模前乾燥的步驟，但也喪失了不會產生粘連的效果。在這種情形下，對於本領域技術人員而言，省略該步驟及相應技術效果的技術方案是顯而易見的。對於區別特徵(2)而言，權利要求 1 相對於現有技術省略了包裝前的乾燥膨化步驟，同時也省略了這一

步驟帶來的效果，該區別特徵並沒有為本專利權利要求1的技術方案帶來突出的實質性特點和顯著的進步。因此，在現有技術的基礎上獲得本專利權利要求1的技術方案，對所屬領域的技術人員來說是顯而易見的，本專利權利要求1相對於現有技術不具備突出的實質性特點和顯著的進步，不符合《專利法》第二十二條第三款有關創造性的規定。

6.關於用藥特徵對製藥方法發明專利限定作用的判定

根據《專利法》第二十五條的規定，疾病的診斷和治療方法不授予專利權。一些申請人為了規避該規定，往往以申請某種藥品的製備方法的方式申請方法專利，其權利要求往往採取“化合物X作為製備治療Y病藥物的應用”的撰寫方式，並且其權利要求多會包含有藥物的服用量等技術特徵，這些以藥物的服用量為主要內容的技術特徵也就是用藥特徵。專利複審委員會長期以來的觀點認為，用藥特徵對製藥方法發明專利的技術方案不起限定作用。北京市高級人民法院在最近的一份判決中表達了不同的觀點。

默克公司訴專利複審委員會及第三人河南天方藥業股份有限公司(簡稱天方藥業公司)發明專利權無效行政糾紛一案中，⁶涉及名稱為“用5- α 還原酶抑制劑治療雄激素引起的脫髮的方法”的發明專利。天方藥業公司以本專利不符合專利法有關新穎性和創造性的規定為由，向專利複審委員會提出無效宣告請求，並提交了一份在先歐洲專利。本專利與在先專利區別在於：(1)本專利限定該藥物的使用劑量為約0.05-3.0mg；(2)本專利限定了給藥方式為口服，在先專利沒有限定給藥方式。專利複審委員會認為，上述區別(1)為用藥特徵，對於製藥方法的技術方案不起限定作用，在新穎性、創造性的評價中視為不存在。區別(2)雖然也涉及藥物產品的使用方法，但是其一般隱含一定的產品技術特徵，如口服給藥要求其輔料必須適於口服，這就對輔料的選擇起到了限定作用，即上述區別(2)在一定程度上對藥物產品起限定作用。本專利權利要求1也因此具有新穎性。默克公司主張物質的製藥用途與藥品的製備方法不同。但由於本專利所有權利要求相對於現有技術不具備創造性，專利複審委員會決定宣告本專利權無效。一審法院維持了專利複審委員會的決定，並認為製藥用途權利要求的保護範圍並不包括醫生以何種劑量給予患者該藥物對其進行治療的行為，否則會限制醫生在診斷和

治療過程中選擇各種方法和條件的自由，從而損害公眾利益，也有違我國《專利法》的立法宗旨。

北京市高級人民法院認為，專利複審委員會、默克公司以及原審法院的上述三種觀點都不能成立。首先，化合物的醫藥用途發明專利通常採用的權利要求撰寫方式為“化合物X作為製備治療Y病藥物的應用”這種典型的醫藥用途權利要求。這種方式是為了解決“化合物X用於治療Y病”為疾病治療方法不能授予專利權這一專利法的困境，其真正保護的是化合物X的醫藥用途。如果化合物X的醫藥用途落實到藥品的製備上，則可以視為藥品的製備方法，效果與“治療Y病的藥物的製備方法，其特徵在於應用化合物X”等同。因此，默克公司的上述主張不能成立。其次，醫藥用途發明本質上是藥物的使用方法發明，如何使用藥物的技術特徵，即使用劑型和劑量等所謂的“給藥特徵”，應當屬於化合物的使用方法的技術特徵而納入其權利要求之中。實踐中還有在使用劑型和劑量等所謂“給藥特徵”方面進行改進以獲得意想不到的技術效果的需要。此外，藥品的製備並非活性成分或原料藥的製備，應當包括藥品出廠包裝前的所有工序，當然也包括所謂使用劑型和劑量等“給藥特徵”。當專利權人在所使用的劑型和劑量等方面作出改進的情況下，不考慮這些所謂“給藥特徵”不利於醫藥工業的發展及人民群眾的健康需要，也不符合《專利法》的宗旨。所以，專利複審委員會的上述觀點也是難以令人信服的。再次，醫藥用途發明權利要求通常包括藥品物質特徵、藥品製備特徵及疾病適應症特徵，而醫生的治療行為僅僅涉及如何使用藥物的技術特徵，不涉及藥品製備特徵，且醫生的治療行為並非以經營為目的，不會侵犯專利權。將劑型、使用劑量等技術特徵納入醫藥用途發明權利要求不會限制醫生治療行為自由，原審法院的擔心也是不必要的。但由於本專利不具有創造性，北京市高級人民法院維持了原審判決。

二、專利權民事案件審判的新發展

7.涉及製造方法發明專利的新產品的認定

《專利法》第五十七條第二款規定：“專利侵權糾紛涉及新產品製造方法的發明專利的，製造同樣產品的單位或者個人應當提供其產品製造方法不同於專利方法的證明。”這里涉及到侵犯

新產品製造方法專利訴訟中舉證責任的分配與倒置問題。也就是說,在涉及侵犯新產品製造方法發明專利糾紛中,被告負有證明被控侵權產品製造方法不同於專利方法的義務。但是,《專利法》規定的舉證責任的倒置是以原告承擔初步舉證責任為前提的,其中包括原告對其涉及製造方法發明專利的產品屬於新產品的證明義務。而如何判定涉及製造方法發明專利的產品屬於新產品,司法實踐中仍存在分歧。

BASF 公司訴南通施壯化工有限公司(簡稱南通施壯公司)、北京陽光克勞沃生化技術有限公司(簡稱陽光克勞沃公司)侵犯發明專利權糾紛一案,⁷涉及名稱為“基本無粉塵四氫-3,5-二甲基-1,3,5-噻二嗪-2 硫酮顆粒的製備”的發明專利。專利權人 BASF 公司主張其專利方法所涉及的產品屬於新產品,故應由被告南通施壯公司承擔證明被控侵權產品製造方法不同於原告專利方法的義務。一審法院認定原告專利所涉及的產品不屬於新產品。

北京市高級人民法院認為,專利侵權糾紛涉及新產品製造方法的發明專利的,製造同樣產品的單位或者個人應當提供其產品製造方法不同於專利方法的證明,但專利權人應當先行舉證證明按照涉案專利方法生產的產品為新產品。所謂“新產品”是指在我國國內第一次生產出的產品,該產品與專利申請日之前已有的同類產品相比,在產品的組份、結構或者其質量、性能、功能方面有明顯區別。本案原告專利涉及的是一種製備基本無粉塵的四氫-3,5-二甲基-1,3,5-噻二嗪-2 硫酮顆粒的方法,其專利說明書中也說明該專利的發明目的是提供一種更為簡便的棉隆產品的製備方法。在原告專利申請日前,農業部農藥檢定所發佈的農藥登記公告中包括 BASF 公司涉案專利涉及的产品,即“3,5-二甲基-四氫-2H-1,3,5-噻二嗪-2 硫酮”。因此,依據原告專利方法所生產的產品與專利申請日之前已有的同類產品相比,在產品的組份、結構或者其質量、性能、功能方面沒有明顯區別,故其不屬於新產品,BASF 公司應當承擔舉證責任,以證明南通施壯公司使用了其專利方法製造被控侵權產品。

8.關於綜合考察相應技術特徵的手段、功能、效果及是否存在替換的顯而易見性以確定是否構成等同技術特徵的判定

《專利法》第五十六條第一款規定:“發明或者實用新型專利權的保護範圍以其權利要求的內容為準,說明書及附圖可以

用於解釋權利要求。”根據《最高人民法院關於審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規定》第十七條,《專利法》第五十六條第一款所稱的“發明或者實用新型專利權的保護範圍以其權利要求的內容為準,說明書及附圖可以用於解釋權利要求”,是指專利權的保護範圍應當以權利要求書中明確記載的必要技術特徵所確定的範圍為準,也包括與該必要技術特徵相等同的特徵所確定的範圍,而等同特徵是指與所記載的技術特徵以基本相同的手段,實現基本相同的功能,達到基本相同的效果,並且本領域的普通技術人員無需經過創造性勞動就能夠聯想到的特徵。在判斷技術特徵是否構成等同替換時,應當綜合考察被控侵權技術方案的技術特徵與專利技術方案的相應技術特徵在手段、功能、效果及其替換的顯而易見性,準確判定被控侵權的技術方案是否構成專利技術方案的等同技術。

北京恩菲通用設備科技有限公司(簡稱恩菲公司)等訴北京礦迪科技有限公司(簡稱礦迪公司)侵犯實用新型專利權糾紛一案,⁸涉及名稱為“濕式三效除塵器”的實用新型專利。北京礦迪公司生產並銷售了被控侵權產品“濕式高效除塵機組”。被控侵權產品與本專利技術方案的唯一不同在於,專利技術方案的 E 特徵為:“軸承座,該軸承座為前後兩個,固裝在機架上,在軸承座內設有通過軸承支撐與濕式風機的軸相連接的軸”,而被控侵權產品的 e 特徵為:“軸承座,該軸承座為前後兩個,固裝在機架上,在軸承座內設有一根由軸承支撐的與濕式風機共用的軸”。一審法院認為,本專利技術方案的 E 特徵與被控侵權產品的 e 特徵既不相同也不等同,故被控侵權產品未落入專利權的保護範圍,判決駁回原告的訴訟請求。

北京市高級人民法院認為,由本專利技術方案的 E 特徵可以確定本專利技術方案中確有兩根軸,其一為軸承座內的軸,其二為濕式風機的軸。由於被控侵權產品軸承座內的軸與濕式風機的軸為同一根軸,因此被控侵權產品的 e 特徵與本專利的 E 特徵不構成相同技術特徵。但是,本專利的兩根軸是相連接的,結合本專利的權利要求書及說明書的內容,可以看出本專利的電動機在工作狀態中帶動了軸承座內的軸,由於軸承座內的軸與濕式風機的軸是相連接的,故電動機在工作狀態中通過軸承座內的軸帶動了濕式風機的軸,從而使濕式風機能夠正常運轉。而被控侵權產品軸承座內的軸與濕式風機的軸為同一根軸,電

動機在工作狀態可以直接帶動軸承座內的軸亦即濕式風機的軸。由此可見,無論是本專利的兩根軸,還是被控侵權產品的一根軸,其功能和效果都是通過電動機的運轉帶動濕式風機的運轉,使電動機和濕式風機正常發揮其功能。雖然本專利僅表明軸承座內的軸與濕式風機的軸相互連接,並未說明其連接方式,但從本專利技術方案的工作原理來看,其連接方式至少應包括固定連接方式。當其為固定連接方式時,本領域的技術人員很容易想到通過一根軸來取代採用固定連接的兩根軸,故相對於本專利的E特徵,被控侵權產品的e特徵係以基本相同的手段,實現基本相同的功能,達到基本相同的效果,並且本領域的普通技術人員無需經過創造性勞動就能夠聯想到的特徵,二者構成等同技術特徵。據此,撤銷一審判決並改判侵權成立。

9.關於在先專利說明書公開的非專利技術方案構成現有技術的認定

在侵犯實用新型專利權訴訟中,當被告以在先專利主張現有技術抗辯時,應準確把握現有技術的範圍,切不可僅將在先專利的權利要求所披露的技術方案作為現有技術,更不可僅將在先專利的獨立權利要求所披露的技術方案作為現有技術。事實上,包括權利要求書、說明書及其附圖、實施例在內的該在先專利的法律文件所披露的全部技術方案,甚至該在先專利在申請及無效審查過程中所披露的技術方案,都可以構成原告專利的現有技術。

北京東方京寧建材科技有限公司(簡稱東方京寧公司)及徐炎訴北京銳創偉業房地產開發有限公司(簡稱銳創偉業房地產公司)、北京銳創偉業科技發展有限公司(簡稱銳創偉業科技發展公司)、北京睿達華通化工材料技術有限責任公司(簡稱睿達華通公司)侵犯實用新型專利權糾紛一案,⁹涉及名稱為“一種帶硬質加強層的輕質發泡材料填充件”實用新型專利,徐炎係專利權人,東方京寧公司擁有該專利的實施權。銳創偉業科技發展公司在其開發建設的房地產項目中,使用了由睿達華通公司製造、銷售的被控侵權物“輕質發泡材料建材”。睿達華通公司主張被控侵權物使用的是公知技術,並提供了一份名稱為“具有多種截面形狀用於混凝土中的輕質多孔材料填充體”在先實用新型專利作為其所主張的公知技術。一審法院認為該公知技術抗辯理由成立,判決駁回二原告的訴訟請求。

北京市高級人民法院認為,實用新型專利權的保護範圍以其權利要求的內容為準,說明書及附圖可以用於解釋權利要求,但不能將說明書記載的內容直接搬進權利要求,否則將影響對專利權保護範圍的準確界定。本案在先專利至少披露了兩項技術方案:其一為獨立權利要求所記載的技術方案;其二為專利說明書另行披露的,與獨立權利要求記載的技術方案不同的技術方案。《專利法》第五十六條第一款規定:“發明或者實用新型專利權的保護範圍以其權利要求的內容為準,說明書及附圖可以用於解釋權利要求”,故上述第一種技術方案才是在先專利所保護的技術方案,第二種技術方案只是第一種技術方案在獲得專利保護的同時專利權人貢獻給社會公眾的技術方案,二者都構成本專利的公知技術。被控侵權產品使用的技術方案與在先專利記載的第一種技術方案既不相同也不等同,但其與第二種技術方案構成等同。原審法院雖誤將第二種方案作為在先專利保護的技術方案,但其有關被控侵權產品係使用公知技術的認定是正確的,北京市高級人民法院遂維持了原審判決。

10.關於定製侵犯他人外觀設計專利權的產品並專門用於組裝其他產品的行為構成製造侵權的認定

2000年《專利法》第十一條第二款規定:“外觀設計專利權被授予後,任何單位或者個人未經專利權人許可,都不得實施其專利,即不得為生產經營目的製造、銷售、進口其外觀設計專利產品。”一般說來,當被控侵權產品與外觀設計專利產品屬於相同或類似產品且二者所使用的外觀設計相同或相似時,生產該被控侵權產品的行為構成製造侵權,但對於並不直接生產侵犯他人外觀設計專利權的產品,而是將侵犯他人外觀設計專利權的產品作為另一產品部件使用的行為,是否構成製造性質的侵犯外觀設計專利權,實踐中仍然存在分歧。

本田技研工業株式會社(簡稱本田株式會社)、東風本田汽車(武漢)有限公司(簡稱東風本田公司)訴河北新凱汽車製造有限公司(簡稱河北新凱公司)等侵犯外觀設計專利權糾紛一案,¹⁰涉及“後保險杠”、“前保險杠”、“前格柵”等三項外觀設計專利,本田株式會社係專利權人,東風本田汽車公司是三項專利的獨佔被許可人。河北新凱公司委託他人定製了侵犯上述外觀設計專利權的後保險杠、前保險杠、前格柵等產品,並專門用於組裝在其生產的汽車產品上。北京市高級人民法院認為,被控侵權的

前保險杠、後保險杠及前格柵產品與原告三項專利構成相近似的外觀設計，河北新凱公司委託案外人定製被控侵權產品並專門用於組裝涉案汽車，屬於製造被控侵權產品的行為；同時，河北新凱公司將安裝有被控侵權產品的涉案汽車以整車的形式進行銷售，亦構成對被控侵權產品的銷售，遂判決河北新凱公司停止被控侵權行為並賠償原告經濟損失及相關合理支出。■

撰稿人：劉曉軍，北京市高級人民法院知識產權庭法官

¹ 見北京市高級人民法院(2008)高行終字第 519 號行政判決書和北京市第一中級人民法院(2008)一中行初字第 589 號行政判決書。

² 見北京市高級人民法院(2008)高行終字第 519 號行政判決書和北京市第一中級人民法院(2008)一中行初字第 589 號行政判決書。

³ 見北京市高級人民法院(2008)高行終字第 718 號行政判決書和北京

市第一中級人民法院(2008)一中行初字第 293 號行政判決書。

⁴ 見北京市高級人民法院(2008)高行終字第 260 號行政判決書和北京市第一中級人民法院(2006)一中行初字第 56 號行政判決書。

⁵ 見北京市高級人民法院(2008)高行終字第 46 號行政判決書和北京市第一中級人民法院(2007)一中行初字第 1286 號行政判決書。

⁶ 見北京市高級人民法院(2008)高行終字第 378 號行政判決書和北京市第一中級人民法院(2007)一中行初字第 854 號行政判決書。

⁷ 見北京市高級人民法院(2008)高民終字第 164 號民事判決書和北京市第二中級人民法院(2007)二中民初字第 12860 號民事判決書。

⁸ 見北京市高級人民法院(2008)高民終字第 1 號民事判決書和北京市第二中級人民法院(2007)二中民初字第 6753 號民事判決書。

⁹ 見北京市高級人民法院(2008)高民終字第 1165 號民事判決書和北京市第二中級人民法院(2008)二中民初字第 120 號民事判決書。

¹⁰ 見北京市高級人民法院(2004)高民初字第 1472 號民事判決書。