

北京市高級人民法院 2009 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 2009 年共受理知識產權案件 575 件，其中專利行政案件 162 件，專利民事案件 60 件；審結知識產權案件 548 件，其中專利行政案件 151 件，專利民事案件 59 件。北京市高級人民法院 2009 年審理的專利案件不乏重大疑難複雜案件，涉及到較多的法律問題。通過對這些案件的審理，北京市高級人民法院形成了一些新的觀點和做法。

專利權無效行政案件

1. 關於對發明和實用新型申請文件修改是否超範圍的認定

根據《專利法》第 33 條的規定，無論在專利申請階段還是在專利無效宣告程序中，申請人或專利權人均可以在適當的時機修改專利申請文件或授權文本，但修改只能在不超出原申請文件範圍內進行。自《審查指南》(2006)實施以來，在專利申請審查程序中，審查員以修改超範圍為理由駁回專利申請的案件越來越多；在無效宣告程序中，請求人也頻頻採用這一理由對授權的專利提出無效宣告請求。如何準確理解和適用《專利法》第 33 條，是實踐中亟需解決的問題。

精工愛普生株式會社(簡稱精工愛普生)訴專利複審委員會“墨盒”發明專利無效案涉及精工愛普生的“墨盒”發明專利申請修改超範圍的問題。在之前對本專利的無效審查程序中，專利複審委員會認為，本專利原說明書和權利要求書中並沒有“存儲裝置”和“記憶裝置”的文字記載，而僅有“半導體存儲裝置”的文字記載，從本專利原說明書和權利要求書中不能直接且毫無疑義地得出墨盒裝有其他類型的存儲裝置或記憶裝置，

本領域技術人員並不能從原說明書和權利要求書記載的“半導體存儲裝置”直接且毫無疑義地確定出“存儲裝置”或“記憶裝置”，據此，專利複審委員會宣告本專利全部無效。北京市第一中級人民法院一審判決維持了專利複審委員會的決定。¹

北京市高級人民法院二審認為，本專利原始公開文本中相關權利要求記載有“半導體存儲裝置”及“存儲裝置”的內容，本領域技術人員通過閱讀原權利要求書及說明書可以毫無疑義地確定本專利申請人在說明書中是在“半導體存儲裝置”意義上使用“存儲裝置”，不會將其理解為作為上位概念的“存儲裝置”，因此本權利要求 1、40 符合《專利法》第 33 條；本專利“記憶裝置”雖然由實質審查階段修改而來，但其不同於“存儲裝置”的修改，原權利要求書及說明書中從未有“記憶裝置”的記載，該術語屬於專利申請人新增加的內容，雖然專利申請人在實質審查階段答覆通知書的意見陳述書中對“記憶裝置”作出明確限定，但僅僅在意見陳述中作出說明，不能作為允許修改的依據，因此，本專利權利要求 18、12、29 不符合《專利法》第 33 條的規定。二審法院據此判決撤銷一審判決及專利複審委員會的決定。²

2. 關於路燈類外觀設計一般消費者的確定

多年來，判定外觀設計是否相同或相近似一直沿用一般消費者的主體標準。在第三次《專利法》修訂過程中，雖然有觀點認為應當放棄一般消費者的標準，或者至少應在外觀設計專利無效審查程序中放棄一般消費者的主體判斷標準，轉而採用一般設計者的主體判定標準，但 2008 年新修訂的《專利法》並未明確判斷外觀設計相同或相似的主體標準，從《專利法實施細則》和《審查指南》的相關規定來看，目前對外觀設計相同相似性的判定仍然採用了一般消費者的主體標準。司法實踐在判定

外觀設計是否相同或相似時也一直採用一般消費者的主體判斷標準。但就具體的某一外觀設計來說,如何確定一般消費者的範圍,仍然存在不同的認識。

在 2005 年審理的陳劍躍訴專利複審委員會及第三人寧波燎原燈具股份有限公司“路燈”外觀設計專利權無效案中,專利複審委員會將“路燈”產品外觀設計的一般消費者界定為行人。北京市第一中級人民法院則認為,行人不應當被視為本專利和對比文件的路燈產品的一般消費者,不能將其作為判斷本專利與對比文件是否相近似的主體。³北京市高級人民法院二審認為,行人對於路燈的形狀具有一定的分辨力,應作為對路燈產品的外觀設計狀況具有常識性瞭解的一般消費者。路燈產品的購買、安裝以及維護人員在購買、安裝、維修時,也要考慮到路燈在使用時的狀態,此時也是以普通行人的眼光進行觀察的。⁴

但關於路燈產品外觀設計判定主體的爭議並沒有因為上述案件的審結而塵埃落定。在寧波燎原工業股份有限公司訴專利複審委員會及第三人陸昌順“路燈(白玉蘭)”外觀設計專利權無效案中,北京市第一中級人民法院再次認為,本案被比設計產品是路燈,其屬於市政公共設施產品,其一般消費者主要是專門從事路燈的製造、銷售、購買、安裝及維修人員,他們對於路燈產品的外觀有着常識性的瞭解,對於不同外觀的路燈產品有相應的認知能力。⁵對此,北京市高級人民法院在 2009 年 2 月作出的終審判決中再次指出,在判斷外觀設計是否相同或相近似時,應當基於被比外觀設計產品的一般消費者的知識水平和認知能力進行評價,不同種類的產品有不同的消費群體。本案專利產品是路燈,屬於公共服務設施,消費者是對在使用狀態下的路燈進行觀察和欣賞。在界定路燈類產品的一般消費者時,應當注重該類產品的使用狀態,路燈的使用者及路燈功能的享用者包括不特定的過往行人,而並非僅僅是指專門從事路燈的製造、銷售、購買、安裝及維修人員。原審法院將路燈類產品的一般消費者僅僅界定為從事路燈製造、銷售、購買、安裝及維修人員明顯不當,本院依法予以糾正。⁶

3. 關於技術構思不同但技術效果更好的技術方案具備創造性的認定

根據《專利法》第二十二條第三款的規定,發明的創造性是

指同申請日以前已有的技術相比,該發明有突出的實質性特點和顯著的進步。目前司法實踐中在判斷創造性時,“突出的實質性特點”被賦予越來越重要的地位,而“顯著的進步”的作用被逐漸淡化。根據《審查指南》的規定,審查發明是否具備創造性,應當審查發明是否具有突出的實質性特點,同時還應當審查發明是否具有顯著的進步。按照上述規定,“突出的實質性特點”和“顯著的進步”是創造性判斷中均需要考慮的同等重要因素。在評價發明是否具有顯著的進步時,主要應當考慮發明是否具有有益的技術效果。如果發明提供了一種技術構思不同的技術方案,其技術效果能夠基本上達到現有技術的水平,通常應當認為發明具有有益的技術效果,應當具備創造性。

施耐德電器工業公司(簡稱施耐德公司)訴專利複審委員會、正泰集團股份有限公司發明專利權無效行政糾紛案⁷涉及名稱為“開關裝置觸頭耗損的測定方法和設備”發明專利(簡稱本專利)。正泰集團公司以本專利不具備創造性為由,請求專利複審委員會宣告其無效。本專利權利要求 1 與對比文件 1 的區別技術特徵在於:1. 權利要求 1 中是對電磁鐵線圈的勵磁電流進行測定,而對比文件 1 中是對電樞觸頭處的接觸電壓進行測定;2. 權利要求 1 中是對觸頭閉合時間進行測量,而對比文件 1 中是對觸頭斷開時間進行測量,不管其觸點是由閉合到斷開,還是由斷開到閉合,對其間隙進行的測量其實就是對觸點導通/不導通狀態之間的電流/電壓變化進行測量。專利複審委員會認為:對於區別技術特徵 1,無論對電流進行測定,還是對電壓進行測定,兩者對本領域普通技術人員而言都不需要付出創造性勞動;對於區別技術特徵 2,雖然兩者是對相反的動作進行時間測量,但本專利和對比文件 1 都是對開關觸頭在電信號有無變化瞬間進行的測量,對本領域普通技術人員而言具有技術啟示,因此本專利權利要求 1 相對於對比文件 1 結合本領域普通技術知識不具備創造性。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經審理認為,在涉及電學領域專利創造性的判斷中,不僅應當考慮電路的連接關係,還要考慮電路的工作狀態。由於工作狀態的不同導致技術思路、技術方案的差別一般會產生不同於現有技術的效果。本領域普通技術人員可知,對比文件 1 中測量的一個點值是在切斷對通過電磁線圈

上的勵磁電流的供應後電磁線圈上由於磁通的變化出現的感應電信號,測量的另一個點值是測量在觸頭斷開時電線輸出端的電壓變化,而本專利是測量通過電磁線圈的勵磁電流,上述區別反映出兩個技術方案處於不同的工作狀態,兩者測定方法的不同導致兩個技術方案進行測量的時機不同,所選取的數值存在明顯區別。換言之,本專利採用了與對比文件1完全不同的方法解決測定開關裝置觸頭耗損的技術問題,提供了一種技術構思不同的技術方案,取得了比現有技術更好的技術效果,具有創造性。北京市高級人民法院遂改判撤銷一審判決和專利複審委員會的決定。

4. 對專利複審委員會依職權審查中違反聽證原則的認定

根據《審查指南》的相關規定,專利無效宣告程序中,專利複審委員會通常僅針對當事人提出的無效宣告請求的範圍、理由和提交的證據進行審查,不承擔全面審查專利有效性的義務。但是,在某些特殊情況下,例如請求人提出的無效宣告理由明顯與其提交的證據不相對應,專利權存在請求人未提及的缺陷而導致無法針對請求人提出的無效宣告理由進行審查,或者技術手段為公知常識,專利複審委員會可以依職權進行審查。根據上述規定,專利複審委員會在審查中應當遵循依當事人請求為主,依職權為輔的基本原則。專利複審委員會在依職權進行審查時,應當注意不得違反聽證原則,也就是說,專利複審委員會在作出審查決定之前,應當給予審查決定對其不利的當事人針對審查決定所依據的理由、證據和認定的事實陳述意見的機會。

宗延杰、胡浩權訴專利複審委員會、張維頂發明專利權無效行政糾紛案⁸涉及名稱為“一種智能報警滅火器”的發明專利(簡稱本專利)。張維頂以本專利不具有新穎性和創造性為由向專利複審委員會提出無效宣告請求,主張專利複審委員會認定的本專利權利要求1與對比文件的區別技術特徵被同一篇對比文件公開,但沒有提出上述區別技術特徵為公知常識,也沒有引入公知常識和有關的證據,結合起來評價本專利的權利要求。專利複審委員會依職權引入公知常識評價本專利,認定本專利的技術手段對本領域技術人員來說屬於公知常識。據此,專利複審委員會決定宣告本專利全部無效。

北京市高級人民法院及北京市第一中級人民法院經審理

後均認為,專利複審委員會在作出宣告本專利無效的決定之前,沒有給予審查決定對其不利的當事人即專利權人就該公知常識的認定陳述意見的機會。在專利權人未對引入的公知常識進行意見陳述,專利複審委員會也未舉證證明本專利技術手段屬於公知常識的情況下,專利複審委員會的做法違反了無效審查程序中的聽證原則。據此,北京市第一中級人民法院判決撤銷無效決定,北京市高級人民法院維持了一審判決。

專利權民事案件

5. 關於被控侵權產品不具有原告功能性技術特徵的功能時不構成侵權的認定

根據《專利法》的規定,權利要求書應當以說明書為依據,說明要求專利保護的範圍。產品的權利要求一般應當採用結構特徵來描述,並儘量避免使用功能或者效果特徵來限定技術方案,特徵部分不得單純描述功能,只有在某一技術特徵無法用結構特徵來限定,或者技術特徵用結構特徵限定不如用功能或者效果特徵來限定更為恰當,而且該功能或者效果能夠通過說明書中規定的實驗或者操作或者所屬技術領域的慣用手段直接和肯定地驗證的情況下,使用功能或者效果特徵來限定才可能是被允許的。這主要是因為不同的技術方案可能會實現相同的功能或者效果,以功能或者效果特徵來限定的技術方案,可能不具有唯一性。但需要注意的是,以功能或者效果特徵限定的技術特徵可能也會對專利權人產生意想不到的限制,即只有在被控侵權產品具備該功能或效果時,才需要判斷其實現該功能的具體技術方案是否落入專利權的保護範圍,如果被控侵權產品不具有原告專利功能性技術特徵記載的功能或者效果時,將不構成侵權。

(奧地利)舒克阿設備製造股份公司訴北京三江華晨汽車銷售服務有限公司等侵犯發明專利權糾紛案,⁹涉及名稱為“帶調節裝置的座椅靠背”的專利,該專利的權利要求1具有4個必要技術特徵,其中必要技術特徵三為“該座椅靠背具有一個與所述的柔性弓形件相連接的附加的膀部支撐件,該膀部支撐件由配件(16、23、28)構成”。被控侵權腰托係整體結構,中間為平直形狀,兩側各有向內傾斜的四條平直帶,且對準座椅;整體

注塑形成並有加強筋,採用支撐板支撐,在腰托下部與框架底部進行可調節角度的連接,腰托下部為倒梯形。北京市第一中級人民法院認為,本案原告專利權利要求 1 的必要技術特徵三限定了一個與柔性弓形件相連接的胯部支撐件,該“胯部支撐件”就是一種以功能特徵限定的撰寫方式,對此應結合本專利說明書進行理解。本專利說明書這樣記載:“當將靠背的彎曲率調節成彎度最大時,人體的胯部區域得不到支撐,使得人長時間坐在該座椅上會出現身體不適的問題。本發明目的是以這樣一種方式來改進上述類型可調節的座椅靠背,以確保人體的背部特別是人體的胯部在該座椅靠背的彎曲區域的支配下得到適宜的支撐。”因此,該胯部支撐件係以功能限定的技術特徵,即係用於支撐胯部,而這正是本專利不同於現有技術的區別技術特徵,是本專利的發明目的所在,故是否具有“支撐胯部的功能”是本案判斷是否構成侵權首要解決的問題。被控侵權的腰托產品名稱為“腰托”,在安裝狀態下其與座椅座位有一定距離,且僅延及腰部,加之涉案腰托下部為倒梯形,而人體胯部位於腰部下方兩側和大腿之間,故被控腰托即使在使用中亦不能產生支撐人體胯部的作用,即不具有支撐胯部的功能,其與本專利的胯部支撐件存在實質區別,不具有本專利權利要求 1 的必要技術特徵三。一審法院據此判決駁回專利權人舒克阿公司的訴訟請求。北京市高級人民法院二審維持了一審判決。

6. 關於專利權被部分宣告無效如不影響侵權判定則一般不影響賠償數額的認定

在侵犯專利權的訴訟中,原審法院判定侵權後,如果原告專利權被部分宣告無效,是否影響原審法院確定的賠償數額應根據其是否影響侵權判定結論及其確定賠償數額的方法等因素來確定。一般說來,如果原告專利權在被宣告部分無效後仍可判定侵權成立的,通常不足以導致賠償數額的改判,尤其是在原審法院係酌定賠償數額且其酌定因素並無不當時,二審法院不宜輕易變更原審法院確定的賠償數額。

(日本) 泉株式會社訴廣州美視晶瑩銀幕有限公司等侵犯實用新型專利權糾紛案¹⁰ 涉及名稱為“可搬式屏幕裝置”的實用新型專利,該專利共有 32 項權利要求,專利權人泉株式會社在一審訴訟中明確主張的權利要求為權利要求 5 中引用權利要求 3 的技術方案和權利要求 12 中引用權利要求 11 中引用

權利要求 7 的技術方案。一審法院經審理認定美視晶瑩公司生產、銷售,仁和世紀公司銷售的被控侵權產品侵犯了原告專利權利要求 5、權利要求 12 所保護的技術方案,應當承擔相應的民事責任,同時判決美視晶瑩公司賠償泉株式會社經濟損失及訴訟合理支出共計人民幣十二萬元等。在本案二審審理過程中,專利複審委員會就邵澤鋒、美視晶瑩公司分別提出的宣告涉案專利權無效的請求作出第 12239 號無效宣告請求審查決定書(簡稱第 12239 號決定)及第 12240 號無效宣告請求審查決定書(簡稱第 12240 號決定),決定在泉株式會社提交的權利要求書的修改替換頁的基礎上,維持涉案專利權有效。上述權利要求書的修改替換頁刪除了原權利要求 1—6,並對其他權利要求重新編號,修改後的權利要求書與涉案專利原權利要求的引用關係一致,修改後的權利要求 1—6 對應於原權利要求 7—12。美視晶瑩公司認為,由於原權利要求 1—6 應視為自始不存在,故本案不存在侵犯原權利要求 5 的問題,即使侵權成立原審法院確定的賠償數額也應因此予以減少。

北京市高級人民法院認為,泉株式會社在涉案專利的無效宣告審查階段主動對權利要求進行了修改,刪除了原權利要求 1—6,應視為其自始即不存在,故泉株式會社主張被控侵權產品侵犯其涉案專利原權利要求 5 已缺乏事實依據。本案一審中,泉株式會社明確主張其權利依據為原權利要求 12 中引用原權利要求 11 中直接從屬於原權利要求 7 的技術方案,因此該技術方案應包含原權利要求 7 所有技術特徵、原權利要求 11 所附加的技術特徵和原權利要求 12 所附加的技術特徵。被控侵權產品包含了涉案專利原權利要求 12 的所有技術特徵,落入涉案專利原權利要求 12 的保護範圍,仍然構成侵權。泉株式會社在原審訴訟中明確主張按照法定賠償方式確定賠償數額,原審法院在綜合考慮涉案專利的類別、美視晶瑩公司侵權的性質和情節等因素後,酌情確定賠償數額。雖然泉株式會社在其專利無效宣告審查過程中主動放棄了原權利要求 1—6,但是被控侵權產品仍為侵犯了涉案專利的產品,而侵權賠償數額並不應因被控侵權產品所侵犯的專利權利要求的數量不同而有所不同,故一審法院確定的賠償數額並無不妥。二審法院判決駁回上訴,維持原判。

7. 關於現有技術被使用公開的證據認定

現有技術抗辯是專利侵權民事訴訟中經常遇到的問題。2008年《專利法》第六十二條首次以法律的形式對現有技術抗辯作出明確規定。根據該條規定,在專利侵權糾紛中,被控侵權人有證據證明其實施的技術或者設計屬於現有技術或者現有設計的,不構成侵犯專利權。實踐中,被告提交的現有技術刊載在專利文獻、期刊雜誌等出版物的證據比較容易認定,原告一般也不會提出異議。但是,如果現有技術被使用公開的,特別是現有技術涉及某一產品的部件並且該部件易於拆卸的,被告僅僅證明整個產品的使用公開時間並不等於證明部件的使用公開時間。

天津長榮印刷設備股份有限公司(簡稱長榮公司)訴北京勝利偉業印刷機械有限公司(簡稱勝利偉業公司)侵犯實用新型專利權糾紛案¹¹涉及名稱為“平壓平自動模切燙印機的前規補償機構”的實用新型,專利權人長榮公司指控勝利偉業公司生產的型號為SL-920MT的全自動平壓平模切燙金機的前規補償機構落入涉案專利的保護範圍。勝利偉業公司提出現有技術抗辯,主張案外人玉田印刷機械廠在1997年就使用了與涉案專利技術相同的模切機前規補償機構技術方案。為了證明上述主張,勝利偉業公司提交了相關技術圖紙、玉田印刷機械廠於2000年6月生產的MY1020A自動模切壓痕機的照片等證據材料。

北京市第二中級人民法院認為,勝利偉業公司雖主張其製造的SL-920MT全自動平壓平模切燙金機的前規補償機構使用的技術係已有技術,但其證據材料仍不能確證玉田印刷機械廠在1997年就使用了與涉案專利技術相同的模切機前規補償機構技術方案,照片顯示的自動模切壓痕機係玉田印刷機械廠於2000年6月製造、銷售的產品,故勝利偉業公司提出的已有技術抗辯不成立。北京市高級人民法院認為,勝利偉業公司提交的證據所涉及的僅僅是TYM720型自動燙印模切機和MY920A自動模切壓痕機的前規補償機構,係整個機器設備中的一個零部件,本案現有證據無法證明上述前規補償機構即為該機器設備出廠時的原始狀態。雖然勝利偉業公司還提交了技術圖紙、產品照片、證明、證人證言、發票等證據材料,但上述證據材料仍不能確認玉田印刷機械廠在1997年就使用了與涉案專利技術相同的模切機前規補償機構技術方案,以及上述照片

顯示的自動模切壓痕機係玉田印刷機械廠於2000年6月製造、銷售的產品,故本案現有證據尚不能認定在涉案專利申請日之前已經有與被控侵權產品相同的技術方案被公開使用。■

撰稿:李燕蓉 岑宏宇 焦彥 劉曉軍

¹ 見北京市第一中級人民法院(2008)一中行初字第1030號行政判決書。

² 見北京市高級人民法院(2009)高行終字第327號行政判決書;案情可參見焦彥:“專利法第33條關於修改超範圍問題的理解與適用——精工愛普生株式會社“墨盒”專利無效行政糾紛案件法律問題探討”,《中國專利與商標》2010年第2期第67頁。

³ 見北京市第一中級人民法院(2005)一中行初字第455號行政判決書。

⁴ 見北京市高級人民法院(2005)高行終字第442號行政判決書。

⁵ 見北京市第一中級人民法院(2008)一中行初字第435號行政判決書。

⁶ 見北京市高級人民法院(2008)高行終字第684號行政判決書。

⁷ 見北京市高級人民法院(2009)高行終字第225號行政判決書;北京市第一中級人民法院(2008)一中行初字第1156號行政判決書。

⁸ 見北京市高級人民法院(2009)高行終字第652號行政判決書;北京市第一中級人民法院(2008)一中行初字第1057號行政判決書。

⁹ 見北京市高級人民法院(2009)高民終字第2224號民事判決書;北京市第一中級人民法院(2008)一中民初字第2530號民事判決書。

¹⁰ 見北京市第一中級人民法院(2006)一中民初字第12795號民事判決書;北京市高級人民法院(2008)高民終字第941號民事判決書。

¹¹ 見北京市高級人民法院(2009)高民終字第3784號民事判決書;北京市第二中級人民法院(2009)二中民初字第1223號民事判決書。