

從一案例看專利申請文件的撰寫、 審批對相關程序的影響

李雪春 張榮彥

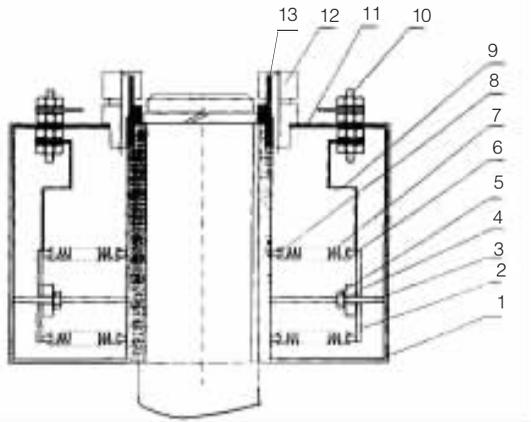
筆者最近為一無效請求人代理了一件專利無效請求案件，在代理過程中也瞭解了一些與該專利的審批以及專利侵權訴訟有關的情況。該案是一個很有價值的典型案例：就程序而言，它涉及專利申請文件的撰寫、審批、專利侵權訴訟、專利無效請求諸程序及各程序間的關聯性；就實體而言，它除了涉及“禁止反悔”原則的適用外，還涉及對權利要求的“清楚”、“以說明書為依據”以及“功能性限定”等重要的法律規定的理解及應用。

以下將對該案例作簡要介紹，並分析探討該案給我們的啓示和教訓。

案情簡介

某申請人向國家知識產權局申請了一件名為“無刷自控電機軟啓動器”的發明專利申請，該申請涉及一種無刷電機的軟啓動裝置。

申請人針對電機啓動過程中啓動電流過大的技術問題，設計了一種供電機使用的軟啓動裝置，其具體結構如圖所示：



1-靜電極 2-動電極 3-導向杆 4-慣性塊 5-限位螺母 7-拉簧

附圖中間位置的垂直軸是電機的轉軸，轉軸的周圍安裝一環形容器，環形容器內裝有電解液，電解液內放置有靜電極、動電極、導向杆、慣性塊、限位螺母和拉簧。電機啓動後，環形容器隨轉軸一起旋轉。在離心力及慣性塊的作用下，動電極會隨電機的轉動逐漸克服彈簧的作用力而向靜電極靠攏，直至與靜電極貼合在一起。由於環形容器內裝有電解液，所以在轉動過程中動電極與靜電極之間的電阻會由大到小發生變化，最終為零，由此改變了電機啓動過程的啓動電流。

該申請的說明書中僅公開了一個實施例，即如上圖所示的結構。

該申請的公開文本中包含5項權利要求，其權利要求1和4分別如下：

“1.一種無刷自控電機軟起動器，包括電解液、電解液貯容器，處於電解液中可相對移動的靜電極和動電極以及與其電氣相連接的接線柱，接線柱與電機電樞連接，使靜電極和動電極之間的電阻與電樞串接，其特徵在於：所述電解液貯容器為一具有可固定套設在電機轉軸上結構的環形容器，靜電極(1)和動電極(2)相對地沿轉軸徑向放置，且相對於軸心，靜電極(1)設置在動電極(2)的外側，電解液貯容器內腔中還設有沿徑向設置的導向杆(3)，動電極(2)可滑動地安裝在其上，動電極(2)與靜電極(1)之間設有阻止動電極(2)向靜電極(1)移動的彈性阻力裝置；所述彈性阻力裝置的阻力與動電極(2)和靜電極(1)之間距離成反比；電解液貯容器上還設有排氣閥(14)和安全閥(13)。”

“4. 根據權利要求1或2所述的無刷自控電機軟起動器，其特徵在於，所述彈性阻力裝置為壓縮彈簧，壓縮彈簧一端固定在動電極(2)上，另一端固定在靜電極(1)上。”

在實質審查過程中,審查員指出:權利要求4在其限定部分對本發明作了進一步限定,但其中的區別技術特徵“所述彈性阻力裝置為壓縮彈簧,壓縮彈簧的一端固定在動電極上,另一端固定在靜電極上”,在說明書中沒有記載,因此權利要求4沒有以說明書為依據,不符合《專利法》第26條第4款的規定。

專利權人在答覆審查意見的陳述書中寫道:“本申請人同意審查員在通知書中所指出的審查意見”,“從權利要求書中刪去權利要求4”。該發明專利申請獲得授權,但授權文本中的權利要求1未作任何改動。

2009年該專利的被許可人(下稱原告)向某中級人民法院起訴無效請求人(下稱被告)侵犯上述專利權。

被告生產了一種與涉案專利結構十分相似的電機軟啓動器,但與涉案專利的技術方案相比,存在以下區別:(1)其彈性阻力裝置採用的是壓簧而非拉簧;(2)壓簧的確設置在“動電極與靜電極之間”,但並非該專利實施例所述的位置(“動電極與環形容器的內壁之間”)。

原告認為:被告生產的產品除權利要求1中的彈性阻力裝置被替換為壓力彈簧外均完全一致,落入了上述發明專利權利要求1的保護範圍。

被告辯稱:權利要求1中所述“動電極與靜電極之間設有阻止動電極向靜電極移動的彈性阻力裝置”為上位概念限定的技術特徵,在審查過程中,審查員指出權利要求4(所述彈性阻力裝置為壓縮彈簧,壓縮彈簧一端固定在動電極上,另一端固定在靜電極上)沒有以說明書為依據,要求申請人刪除權利要求4,申請人同意審查員的意見對權利要求4進行了刪除。根據禁止反悔原則,權利要求1中的“彈性阻力裝置”不應當包含“壓力彈簧”這一阻力裝置,故被控侵權產品未落入涉案專利的保護範圍。

法院認為:涉案發明專利權利要求1中所描述的彈性阻力裝置,係指具有彈性的、阻止動電極向靜電極移動的裝置,其阻力與動電極和靜電極之間的距離成反比。而被控侵權產品所使用的壓縮彈簧也係一種具有彈性的、阻止動電極向靜電極移動的裝置,其屬於彈性阻力裝置的下位概念。故被控侵權產品已完全覆蓋了原告專利權利要求的全部必要技術特徵。至於專利申請人在申請文件中刪去從屬權利要求4的行為,並非是對基

本權利要求1所劃定的最大保護範圍予以限制,故在原告根據權利要求1來確定其保護範圍的情況下,被告關於適用禁止反悔原則限制原告專利保護範圍,即受保護的彈性阻力裝置應排除與壓縮彈簧相同的壓力彈簧這一阻力裝置的主張不能成立。

一審判定:被告侵犯了原告享有的涉案專利的獨佔實施許可權,應立即停止侵權並賠償原告經濟損失30萬元以及原告為制止侵權而支付的合理費用。

被告不服一審判決提起上訴。二審法院於2010年5月25日作出終審判決,駁回上訴,維持原判。

二審法院認為:雖然專利申請人在申請文件中刪去了包含壓縮彈簧這一技術特徵的從屬權利要求4,但獨立權利要求1已包含彈性阻力裝置(其屬於壓縮彈簧的上位概念)在內的更大保護範圍,故在原告根據獨立權利要求1來確定其保護範圍的情況下,本案不適用最高人民法院《關於審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋》第六條的規定,即“專利申請人、專利權人在專利授權或者無效宣告程序中,通過對權利要求、說明書的修改或者意見陳述而放棄的技術方案,權利人在侵犯專利權糾紛案件中又將其納入專利權保護範圍的,人民法院不予支持。”被告關於適用禁止反悔原則限制涉案發明專利保護範圍的主張不能成立。

為擺脫專利侵權糾紛,被告委託筆者於2010年1月14日向專利複審委員會提交了對涉案專利的無效宣告請求。經對案件進行全面分析後,筆者以涉案專利不符合《專利法》第26條第4款、《專利法實施細則》第20條第1款、以及《專利法》第22條第3款的規定為理由,請求專利複審委員會依法宣告涉案專利權利要求全部無效。

筆者在無效請求書中重點評述了涉案專利權利要求1所存在的實質性缺陷:

1.“動電極(2)與靜電極(1)之間設有阻止動電極(2)向靜電極(1)移動的彈性阻力裝置”這一技術特徵沒有得到說明書的支持,不符合《專利法》第26條第4款的規定;

2.“所述彈性阻力裝置的阻力與動電極(2)和靜電極(1)之間距離成反比”是一個錯誤的技術特徵,導致了其權利要求保護範圍不清楚,不符合《專利法實施細則》第20條第1款的規定。

經審理，專利複審委員會於2010年8月22日作出無效宣告請求審查決定(第15243號)，宣告涉案專利全部無效。

專利複審委員會認為，如果權利要求書與說明書記載的不一致，並且權利要求所要求保護的技術方案是所屬技術領域的技術人員不能夠從說明書充分公開的內容得到或概括得出的技術方案，則權利要求書得不到說明書的支持。權利要求1記載了“動電極(2)與靜電極(1)之間設有阻止動電極(2)向靜電極(1)移動的彈性阻力裝置”，即，權利要求1中動、靜電極之間設有彈性阻力裝置。而說明書中相關的記載為：每塊動電極2與凹腔內環側壁之間對稱地設有一對拉簧7；環形凹腔外環側壁上敷設一層薄銅皮構成靜電極1。從說明書文字及附圖中無法推知靜電極1與動電極2之間設有彈性阻力裝置。可見，權利要求1中記載的是動、靜電極之間設有彈性阻力裝置，而根據說明書記載，動電極2與靜電極1之間並未設置任何部件，這與權利要求1記載的方案並不一致。因此，權利要求1沒有得到說明書的支持，不符合《專利法》第26條第4款的規定。權利要求2-5直接或間接從屬於權利要求1，其各自限定部分的內容並未克服上述權利要求1得不到說明書支持的缺陷，因此權利要求2-5也不符合《專利法》第26條第4款的規定。

分析與探討

縱觀該案，有很多問題值得我們反思。

1. 專利申請文件撰寫中存在的問題

客觀的說，涉案專利提出了一種與現有技術不同的技術方案，具有一定的實用價值。從涉案專利的說明書和權利要求書的字里行間，可以想見申請人想要保護的技術方案可能並非說明書實施例這一種，除了“彈性阻力裝置為拉簧，拉簧的一端固定在動電極上，另一端固定在環形凹腔的內環側壁上”的技術方案之外，還希望保護“彈性阻力裝置為壓縮彈簧，壓縮彈簧一端固定在動電極上，另一端固定在靜電極上”的技術方案。

就此而論，申請人在撰寫說明書及權利要求書時至少存在以下三點失誤：

(1) 在原始說明書中對採用壓簧的技術方案(即原權利要求4的技術方案)沒有任何記載，致使原權利要求4得不到說

明書的支持。雖然拉簧與壓簧為現有技術中的慣用手段，但在本案的具體技術方案中，拉簧與壓簧並不屬於一種簡單的替換，因為本領域普通技術人員不可能由“拉簧”的方案唯一地、毫無疑義地推導出採用“壓簧”的技術方案。具體說，若將壓簧設置在動、靜電極之間，除了簡單的連接關係之外，還必須解決一些新出現的技術問題，例如如何解決動、靜電極最終能夠貼合在一起的問題等(被告的產品恰恰在這些方面有獨特的設計)。不排除申請人在先對此會有所考慮，甚至已經有一個完整的技術方案，但遺憾的是其內容在說明書中既未做任何文字描述，也未以附圖的形式予以公開。將這種技術方案寫入權利要求書中予以保護，必然得不到說明書的支持。

在該發明專利的實審過程中，審查員認為，“所述彈性阻力裝置為壓縮彈簧，壓縮彈簧的一端固定在動電極上，另一端固定在靜電極上在說明書中沒有記載，因此權利要求4沒有以說明書為依據，不符合《專利法》第26條第4款的規定”，該判斷是完全正確的。

在專利無效程序中，專利複審委員會作出了更加準確的認定：“權利要求所要求保護的技術方案是所屬技術領域的技術人員不能夠從說明書充分公開的內容得到或概括得出的技術方案，則權利要求書得不到說明書的支持”。

(2)申請人在答覆審查員的通知書時，刪除了原權利要求4，就意味着主動放棄了使用壓簧的技術方案，權利要求書中能夠保護的技術方案僅為使用拉簧的技術方案。在放棄權利要求4的同時，申請人理應對權利要求1作適應性修改。權利要求1中的“彈性阻力裝置設置在動、靜電極之間”顯然是錯誤的，與說明書實施例明顯不符，拉簧顯然不可能設置在動、靜電極之間。

(3)權利要求1中的“所述彈性阻力裝置的阻力與動電極(2)和靜電極(1)之間距離成反比”這一技術特徵存在嚴重錯誤。申請人的本意很可能是“彈性阻力裝置所產生的阻力隨動、靜電極之間距離的減小而增大”，但此處卻使用了“成反比”這種定量的方式予以限定。眾所周知，“成反比”(即“成正比例”)的含義為：“當變量 y 的倒數和變量 x 成正比例時，稱 x 與 y 成反比例，記作 x 或 $x=k$ ， k 是常數”(見辭海)。

根據胡克定律，彈簧的伸長距離與其所受的外力成正比，

但絕不能由此得出“彈簧的壓縮距離與其產生的彈力成反比”的結論。眾所周知,在上述成反比的關係式 $x=k$ 中,其分母 y 不可以為零。如果彈性阻力裝置的阻力(x)與動電極和靜電極之間的距離(y)符合成反比的關係,則動電極和靜電極之間的距離(y)就永遠不能為零。但按照涉案專利說明書中的記載,動、靜電極最終應當是貼合在一起的,由此完成啓動過程。因此,權利要求 1 中的技術特徵“彈性阻力裝置的阻力與動電極和靜電極之間的距離成反比”的描述是錯誤的,或者說是一般的彈簧裝置無法提供的技術特性。

該專利申請文件就是這樣帶着諸多嚴重的實質性缺陷遞交給了專利局。

不幸的是,這些缺陷在專利審查中也並未完全被審查員發現和予以糾正。

2. 審查員在實質審查過程中存在的問題

(1) 審查員既然在“一通”中明確認定使用壓縮彈簧的技術方案在說明書中沒有記載,權利要求書 4 的技術方案得不到說明書的支持,這就意味着該專利不能保護採用“壓簧”的技術方案,只能保護採用“拉簧”的技術方案,應當將採用“壓簧”的技術方案從權利要求書中清除出去。在通知書中,審查員除了要求申請人刪除了原權利要求 4 外,還應當要求申請人對權利要求 1 作適應性修改,即將其中的“彈性阻力裝置”這一上位概念修改為其下位概念“拉簧”,並糾正其設置位置(改為“在動電極與凹腔內環側壁之間設有彈性阻力裝置”),從而使權利要求 1 的保護範圍與說明書公開的範圍一致。然而審查員並未就權利要求 1 向申請人提出任何審查意見。

話說回來,假若當初審查員對權利要求 1 進行了嚴格的審查把關,在後續的專利侵權訴訟中,人民法院或許不會作出上述的審判,至少不會得出相同侵權的結論。

(2) 該專利涉及一種電機的軟啓動裝置,說明書中說得很明確,其發明目的就在於改變電機啓動過程中的電流,以“實現最佳啓動過程控制”。“彈性阻力裝置的阻力與動電極和靜電極之間的距離成反比”正是對該“啓動過程控制”的具體限定,既然明確寫入權利要求 1 中,就應當視為權利要求 1 的一個重要的技術特徵。然而對該技術特徵所存在的嚴重技術錯誤,審查員亦未發現和糾正。

審查員沒有要求申請人對原權利要求 1 進行任何修改,使之又帶着諸多嚴重的缺陷被授予專利權而流入社會,給技術市場帶來了混亂,為其後的專利侵權糾紛埋下了隱患。

3. 對法院在審理該專利侵權糾紛中所持觀點的討論

根據《專利法》第 59 條的規定,法院在審理專利侵權案件時,應當以授權文本中的權利要求的內容為準來確定其保護範圍,無論一審法院還是二審法院在審理中都堅持了該原則,這一點無疑是正確的。雖然被告生產的產品與涉案專利所公開的技術方案(實施例)存在實質性區別(1. 被告產品採用的是壓簧而非拉簧;2. 壓簧的位置是在動、靜電極之間,而非在動電極與環形容器的內壁之間;3. 為使動、靜電極最終能夠貼合在一起,被告在壓簧的放置方面也採用了某些特殊的技術措施),但由於授權文本中所存在的缺陷和錯誤,陰差陽錯致使該產品恰好落入了涉案發明專利的權利要求的保護範圍內。

就此而論,法院依據權利要求 1 的文字內容所作的認定和判決也是可以理解的。

然而,對於被告提出的“根據禁止反悔原則,權利要求 1 中的‘彈性阻力裝置’不應當包含‘壓力彈簧’這一阻力裝置,故被控侵權產品未落入涉案專利的保護範圍”這一爭辯意見,一、二審法院均認為該案不適用“禁止反悔”原則,筆者對此持有異議。

最高人民法院《關於審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋》第六條規定:

“專利申請人、專利權人在專利授權或者無效宣告程序中,通過對權利要求、說明書的修改或者意見陳述而放棄的技術方案,權利人在侵犯專利權糾紛案件中又將其納入專利權保護範圍的,人民法院不予支持。”

為了進一步明確“禁止反悔”原則在專利侵權案件中的適用範圍,最高人民法院在其(2009)民提字第 20 號提審案件的判決書中表達了如下的意見:

“專利權人在專利授權程序中通過對權利要求、說明書的修改或者意見陳述而放棄的技術方案,無論該修改或者意見陳述是否與專利的新穎性或者創造性有關,在侵犯專利權糾紛案件中均不能通過等同侵權將其納入專利權的保護範圍。”

也就是說,專利權人的放棄行爲,不僅僅是與專利的新穎

性或者創造性有關；為使專利申請獲得授權，通過對權利要求、說明書的修改或者意見陳述而放棄的技術方案，也不能重新納入其專利權的保護範圍。

用最高人民法院的上述司法解釋來衡量該案，其結論應當是顯而易見的。專利權人在專利授權前進行的意見陳述以及對權利要求4的刪除，表明其為了克服審查員“得不到說明書支持”的審查意見而放棄了採用壓簧的技術方案。得不到說明書支持的技術方案不應當寫入權利要求書中，自然也不應當受到專利的保護，這是毫無疑義的。如果認為該方案雖然從權利要求4中被刪除，但仍然存在於權利要求1中，這顯然是十分荒謬的，邏輯上是講不通的。

還應當注意的是，《關於審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋》的第四條還規定：

“對於權利要求中以功能或者效果表述的技術特徵，人民法院應當結合說明書和附圖描述的該功能或者效果的具體實施方式及其等同的實施方式，確定該技術特徵的內容。”

雖然該規定是針對“功能性限定”而言的，但筆者認為對權利要求中“上位概念”的解讀也適合該規定，因為“功能性限定”和“上位概念”都屬於對一些具體實施方式的概括。

儘管本案權利要求1中依然保留了“彈性阻力裝置”這一上位概念，形式上將“壓簧”也包含在內，但依據上述原則，按照說明書及其附圖的描述，該“彈性阻力裝置”也應當僅僅解釋為“拉簧”及其等同物，而不應當包括“壓簧”。如上所述，在該軟啟動裝置中，“壓簧”並非“拉簧”的“等同物”。

總之，在本案中，通過專利審查檔案可知，使用壓縮彈簧的技術方案已被明確地排除在涉案發明專利的保護範圍之外。法院對涉案專利權利要求1保護範圍的認定、以及判定被告的產品構成相同侵權的結論值得商榷。

4. 被告訴訟代理人的失誤

很顯然，被告方的代理人在解讀涉案專利的權利要求1時並沒有發現其中所存在的嚴重矛盾和錯誤。

以“彈性阻力裝置的阻力與動電極和靜電極之間的距離成反比”這一技術特徵為例，被告生產的無刷自控電機軟啟動器採用的是普通的壓縮彈簧，顯然不可能具備該技術特徵。既然該技術特徵是該專利權利要求1的一個必要技術特徵，就不應當被忽略。筆者認為，僅此一點，根據“全面覆蓋”的原則，被告的產品就不應當構成專利侵權。

如果被告方的代理人能夠將上述意見向法院陳述，相信法院也不至於無視該技術特徵的存在，或許能夠得出對被告有利的判決意見。

結束語

上述案例涉及了專利申請文件撰寫、專利審批、專利侵權判定、專利無效審查以及專利代理環節的諸多問題，可謂一個不可多得、十分有意義的案例。它給了我們諸多啓示。

專利文件屬於法律文書，對撰寫有着較高的要求，而權利要求書更應該是一份經過字斟句酌的法律文件，社會公眾通過權利要求書來確定專利保護的範圍，以尊重他人的權利，約束自己的行爲。專利申請文件的撰寫質量對專利申請能否授權，授權之後能否被維持，以及能否獲得合理的保護，都有着至關重要的影響，稍有閃失就可能導致全盤皆輸。西方有一句格言：“細節是惡魔”。此話在本案例中得到充分印證，申請人正是由於在撰寫細節上的無知和錯誤，導致了專利被無效的後果。正因為如此，我們才主張申請人將撰寫工作交由專利代理人來承擔，尤其是重要的發明創造一定要選擇可靠的專利代理人進行代理。

從公開的信息看，本專利的申請未經專利代理人代理，這對申請人是一個教訓。對專利代理人而言，也應當從該案中汲取教訓：撰寫工作如履薄冰，一定要認真、仔細；在無效程序中對案件的分析、答辯一定要抓住要點——低水平的代理工作會使不該輸的案件輸掉，高水平的代理工作則可以力爭不該輸的案子不輸。

審查員承擔着重要的社會責任，肩負着申請人和社會公眾之間的利益平衡。審查員的工作失誤將會導致技術市場的混亂，對專利權人或社會公眾的合法利益造成嚴重損害。

人民法院和專利複審委員會承擔着把好最後一道關口的責任，以確保社會的公平、公正和正義。這就需要法官和專利複審委員會的審查員不僅有高尚的職業道德，而且要有精深的業務素質，深刻全面地理解和把握有關的法律规定。

本文中，由於審查員的工作失誤，使一件有嚴重缺陷的法律文件進入技術市場，導致了技術市場的混亂，給法院的審理工作也帶來了麻煩。專利複審委員會的無效審查決定起到了撥亂反正的作用，使得這件不合格的專利無法繼續存在於技術市場，應當受到稱贊。

本文中損失最大的是申請人，申請人經千辛萬苦而獲得的技術成果，最終却落得個雞飛蛋打的结果，是很可惜的。■

作者：李雪春、張榮彥，北京信慧永光知識產權代理有限責任公司專利代理人