



<关于审理侵犯专利权纠纷案件应用
法律若干问题的解释>要点解读

-----刘继祥

2010—4—15



主要内容

- 专利权保护范围（依据、原则、方法）
- 发明、实用新型专利侵权判定
- 外观设计专利侵权判定
- 零部件专利侵权
- 现有技术抗辩
- 先用权抗辩
- 赔偿数额的确定
- 新产品的界定
- 确认不侵权之诉的受理



第一条（确定保护范围的依据）

- 人民法院应当根据**权利人主张的权利要求**，依据专利法第五十九条第一款的规定确定专利权的保护范围。
权利人在**一审法庭辩论终结前**变更其主张的权利要求的，人民法院应当准许。
- 权利人主张以**从属权利要求**确定专利权保护范围的，人民法院应当以该从属权利要求记载的附加技术特征及其**引用的权利要求**记载的技术特征，确定专利权的保护范围。



- **独立权利要求：**

从整体上反映技术方案，记载解决技术问题的必要技术特征。前序部分（共有特征）+特征部分（区别特征）

- 一项发明或者实用新型应当只有一个独立权利要求。
- 一份权利要求书中，应当至少有一项独立权利要求。

- **从属权利要求：**

通过附加技术特征对独立权利要求作进一步的限定。



第二条（确定保护范围的原则）

- 人民法院应当根据权利要求的记载，结合本领域普通技术人员阅读说明书及附图后对权利要求的理解，确定专利法第五十九条第一款规定的权利要求的内容。
- **新专利法第五十九条**
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，说明书及附图可以用于解释权利要求的内容。
- 周边限定**VS**中心限定**VS**折衷解释
- 专利权的保护范围不应当包括专利所要克服的现有技术的缺陷或者不足的技术方案。



第三条（权利要求解释的方法）

- 人民法院对于权利要求，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。说明书对权利要求用语有特别界定的，从其特别界定。
- 以上述方法仍不能明确权利要求含义的，可以结合工具书、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。



问 题

- 说明书可以用于解释权利要求VS不得将说明书的限制读入权利要求
- 权利要求用语清楚、确切，是否就不需要借助说明书？
- 权利要求的记载与说明书及附图的内容不一致时，是以权利要求书的记载为准？还是以对专利权人不利的内容为准？



第四条（功能性限定的技术特征）

- 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。



第五条（捐献规则）

- 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。



第六条（禁止反悔规则）

- 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。



第七条（专利侵权判定方法）

- 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。



- 否定“多余指定”

权利要求中记载的某一技术特征对于发明所要解决的技术问题是多余的，在判定侵权时可以忽略该技术特征，被控侵权产品即使不具有该特征，也可以判定落入专利权的保护范围。



- **全面覆盖原则**

- **开放式**

是指组合物中并不排除权利要求未记载的组分。例如：“主要由…组成”、“含有…”。

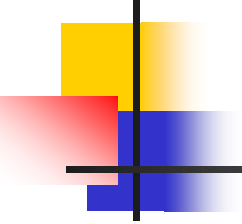
- **封闭式**

是指组合物中仅包括权利要求记载的组分而排除所有其他组分。例如：“由…组成”、“余量为…”。



第八条（外观设计专利权保护范围）

- 在与外观设计专利产品**相同或者相近种类产品**上，采用与授权外观设计**相同或者近似的外观设计**的，人民法院应当认定被诉侵权设计落入专利法第五十九条第二款规定的外观设计专利权的保护范围。

- 
-
- 产品类别相同或者相近，但被诉侵权设计与授权外观设计不相同也不相似的，或者被诉侵权设计与授权外观设计相同或者相似，但产品类别不相同也不相近的，被诉侵权设计没有落入外观设计专利权的保护范围。



第九条（产品种类的认定）

- 人民法院应当根据外观设计产品的用途，认定产品种类是否相同或者相近。确定产品的用途，可以参考外观设计的简要说明、国际外观设计分类表、产品的功能以及产品销售、实际使用的情况等因素。



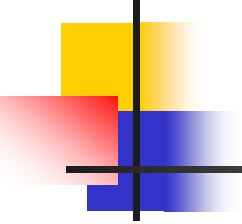
第十条（判断主体）

- 人民法院应当以外观设计专利产品的一般消费者的知识水平和认知能力，判断外观设计是否相同或者近似。



第十一条（相同或近似的判断方法）

- 人民法院认定外观设计是否相同或者近似时，应当根据授权外观设计、被诉侵权设计的设计特征，以外观设计的**整体视觉效果进行综合判断**；对于主要由技术功能决定的设计特征以及对整体视觉效果不产生影响的产品的材料、内部结构等特征，应当不予考虑。

- 
- 下列情形，通常对外观设计的整体视觉效果更具有影响：
 - （一）产品正常使用时**容易被直接观察到的**部位相对于其他部位；
 - （二）授权外观设计**区别于现有设计的设计特征**相对于授权外观设计的其他设计特征。
 - 被诉侵权设计与授权外观设计在整体视觉效果上**无差异的**，人民法院应当认定两者相同；在整体视觉效果上**无实质性差异的**，应当认定两者近似。



第十二条（零部件专利侵权）

- 将侵犯发明或者实用新型专利权的产品作为零部件，制造另一产品的，人民法院应当认定属于专利法第十一条规定的**使用行为**；销售该另一产品的，人民法院应当认定属于专利法第十一条规定的**销售行为**。
- 将侵犯外观设计专利权的产品作为零部件，制造另一产品并销售的，人民法院应当认定属于专利法第十一条规定的**销售行为**，但侵犯外观设计专利权的产品在该另一产品中**仅具有技术功能的除外**。
- 对于前两款规定的情形，被诉侵权人之间存在**分工合作**的，人民法院应当认定为**共同侵权**。



第十三条（依专利方法直接获得的产品）

- 对于使用专利方法获得的原始产品，人民法院应当认定为专利法第十一条规定的依照专利方法直接获得的产品。
- 对于将上述原始产品进一步加工、处理而获得后续产品的行为，人民法院应当认定属于专利法第十一条规定的使用依照该专利方法直接获得的产品。



第十四条（现有技术抗辩）

- 被诉落入专利权保护范围的全部技术特征，与一项现有技术方案中的相应技术特征相同或者无实质性差异的，人民法院应当认定被诉侵权人实施的技术属于专利法第六十二条规定的现有技术。
- 被诉侵权设计与一个现有设计相同或者无实质性差异的，人民法院应当认定被诉侵权人实施的设计属于专利法第六十二条规定的现有设计。



- 抗辩方案

一项现有技术方案？组合？

- 判断标准

相同或者无实质性差异

- 判断流程

先判断是否落入，再判断抗辩是否成立？

直接判断抗辩是否成立？



问题：

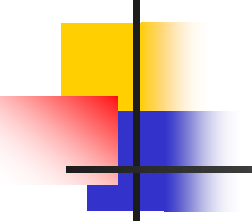
现有技术与新颖性宽限期？

- 专利法第22条：现有技术，是指申请日以前在国内外为公众所知的技术。
- 专利法第24条：申请专利的发明创造在申请日以前六个月有下列情形之一的，不丧失新颖性。



第十五条（先用权抗辩）

- 被诉侵权人以**非法获得**的技术或者设计主张先用权抗辩的，人民法院不予支持。
- 有下列情形之一的，人民法院应当认定属于专利法第六十九条第（二）项规定的已经作好制造、使用的必要准备：
 - (1) 已经完成实施发明创造所**必需的主要**技术图纸或者工艺文件；
 - (2) 已经制造或者购买实施发明创造所必需的主要设备或者原材料。
- 专利法第六十九条第（二）项规定的原有范围，包括专利申请日前已有的**生产规模**以及利用已有的生产设备或者根据已有的生产准备可以达到的生产规模。

- 
- 先用权人在专利申请日后将其已经实施或作好实施必要准备的技术或设计转让或者许可他人实施，被诉侵权人主张该实施行为属于在原有范围内继续实施的，人民法院不予支持，但该技术或设计与原有企业一并转让或者承继的除外。
 - 先用权制度，是为弥补申请在先的制度缺陷而产生的。
 - “非法获得”的技术不得主张先用权抗辩
 - “已经作好制造、使用的必要准备”（药品审批？）
 - “原有范围”：生产规模VS生产能力VS事业目的
 - 申请日后是否可以单独转让技术？



第十六条（赔偿数额的确定）

- 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。



第十七条（新产品）

- 产品或者制造产品的技术方案在专利申请日以前为国内外公众所知的，人民法院应当认定该产品不属于专利法第六十一条第一款规定的新产品。



第十八条（确认不侵权诉讼）

- 权利人向他人发出侵犯专利权的警告，被警告人或者利害关系人**经书面催告**权利人行使诉权，自权利人收到该书面催告之日起一个月内或者自书面催告发出之日起二个月内，权利人不撤回警告也**不提起诉讼**，被警告人或者利害关系人向人民法院提起请求确认其行为不侵犯专利权的诉讼的，人民法院应当受理。



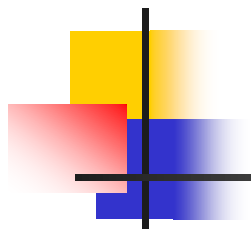
第十九条（新、旧法适用）

- 被诉侵犯专利权行为发生在2009年10月1日以前的，人民法院适用修改前的专利法；发生在2009年10月1日以后的，人民法院适用修改后的专利法。
- 被诉侵犯专利权行为发生在2009年10月1日以前且持续到2009年10月1日以后，依据修改前和修改后的专利法的规定侵权人均应承担赔偿责任的，人民法院适用修改后的专利法确定赔偿数额。



第二十条

- 本院以前发布的有关司法解释与本解释不一致的，以本解释为准。



谢谢!