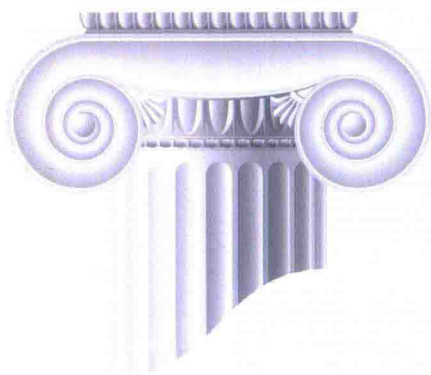


《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷 案件适用法律若干问题的解释（二）》

分析解读

钟晞鲲 王 晓 著



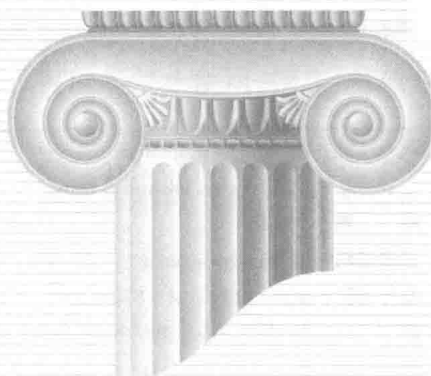
汉出版社

书出版单位

《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷 案件适用法律若干问题的解释（二）》

分析解读

钟晞鲲 王 晓 著



知识产权出版社
全国百佳图书出版单位

图书在版编目 (CIP) 数据

《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)》
分析解读 / 钟晞赬, 王晓著. — 北京: 知识产权出版社, 2017.4
ISBN 978-7-5130-4867-5

I. ①最… II. ①钟… ②王… III. ①专利权-民事纠纷-案例-中国 IV. ①D923.425

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第070950号

责任编辑: 田 姝

责任出版: 孙婷婷

《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)》
分析解读

《Zuigaorenminfayuan Guanyu Shenli Qinfan Zhuanliquan Jiufen Anjian Yingyong Falü
Ruogan Wenti De Jieshi (er)》Fenxi Jiedu

钟晞赬 王 晓 著

出版发行: 知识产权出版社有限责任公司

电 话: 010-82004826

社 址: 北京市海淀区西外太平庄55号

责编电话: 010-82000860转8598

发行电话: 010-82000860转8101/8029

印 刷: 北京中献拓方科技发展有限公司

开 本: 880mm×1230mm 1/32

版 次: 2017年4月第1版

字 数: 26千字

ISBN 978-7-5130-4867-5

网 址: <http://www.ipph.cn>

<http://www.laichushu.com>

邮 编: 100081

责编邮箱: tianshu@cnipr.com

发行传真: 010-82000893/82003279

经 销: 各大网上书店、新华书店及相关专业书店

印 张: 2

印 次: 2017年4月第1次印刷

定 价: 18.00元

出版权专有 侵权必究

如有印装质量问题, 本社负责调换。

前 言

《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)》(以下简称《专利司法解释(二)》)是最高人民法院2016年颁布的一部极为重要的司法解释,其中不仅对“明确权利要求的诉讼阶段”“裁定驳回起诉的具体条件”等操作层面的问题予以规范,还引入了“设计空间”“必要专利”等法律概念,更制定了诸如“已支付合理对价取得的产品可以不停止使用、销售”等新规定,进一步拓展了原有专利制度的内涵。可以说,准确理解、把握《专利司法解释(二)》的条文和精神,对于法院今后正确处理专利侵权纠纷案件至关重要。

为此,笔者尝试对该解释的每一个条款进行解读,指出条款中最为重要的“关键词”并对其加以解释;指出适用条款时应注意的问题,力求释法准确;列明被引用条文或对照规定,便于适法时参阅。不当之处欢迎批评指正。

作者简介

钟晞鲲,1972年6月生,四川邛崃人,西南政法大学法学专业毕业,大学学历,法学学士学位。历任书记员、助审员、审判员、副庭长、庭长,长期从事知识产权审判工作。现任成都市中级人民法院成都知识产权审判庭副庭长,审判员,三级高级法官。

王晓,1981年1月生,四川成都人,西南政法大学法学专业、四川外国语学院英语专业毕业,大学学历,法学硕士学位。历任书记员、助审员、审判员、副庭长等职,长期从事知识产权案件审判工作,具有丰富的审判经验,6次被评为优秀公务员,荣立个人三等功1次。现任成都市中级人民法院审判员、四级高级法官。

第一条 权利要求书有两项以上权利要求的,权利人应当在起诉状中载明据以起诉被诉侵权人侵犯其专利权的权利要求。起诉状对此未记载或者记载不明的,人民法院应当要求权利人明确。经释明,权利人仍不予明确的,人民法院可以裁定驳回起诉。

关键词

1. **两项以上:**包括两项本身。《民法通则》第一百五十五条规定:“民法所称的‘以上’……包括本数”。

2. **起诉状:**在立案时,法官应审查其起诉状是否明确记载了据以起诉被诉侵权人侵犯其专利权的权利要求。

应注意的问题

1. **关于起诉时明确权利要求与诉讼中变更权利要求的相互关系。**《专利司法解释(二)》出台前,司法实践以及已有的规定并未对权利人明确其权利要求作出时间上的硬性要求,权利人一般在开庭时明确即可。之前颁布的《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》(以下简称《专利司法解释》)只是规定权利人在一审法庭辩论终结前可以变更其主张的权利要求。《专利司法解释(二)》则明确规定权利人明确其权利要求的时间为起诉时。可以看出,

《专利司法解释(二)》在权利要求固定的这个问题上起到了对《专利司法解释》补充完善的作用,前者规定了诉讼中首次明确权利要求的时间点为起诉之时,目的在于为接下来的被告提出有针对性的抗辩、法院确立审理方向打下基础,防止程序上出现诉讼突袭;后者则规定了权利人变更其主张权利要求的最后时限为法庭辩论终结前,给予经过庭审且认识到之前的选择有误的权利人一次纠错的机会,有利于实现裁判的实质正义。因此,二者是相互补充而非矛盾的关系。

2. 关于各项权利要求之间的逻辑关系及其对案件后续审理的影响。就权利要求书中各项权利之间的内在关系而言,专利权的基础即整体技术方案是独立权利要求;在独立权利要求基础上进一步细化、改进的技术方案为从属权利要求。无论是独立权利要求还是从属权利要求,均是一个能够独立存在且被实施的完整技术方案,分别代表了不同的专利保护范围。专利权人对待保护的权利要求做出不同的选择,可能会对随后的证据保全等程序事项以及审理方向等实体问题构成影响,因此专利权人应当在起诉之时就明确其待保护的权利要求。

3. 关于法院如何应对权利人“海选”的问题。司法实践中,专利权人可能会选择独立权利要求附加从属权利要求,即

多项权利要求,有时甚至会选择全部权利要求来确定其专利的保护范围。此时,由于每一项权利要求都是一个完整的技术方案,权利人的“海选”行为必然会导致在一起专利案件中法院用以与被控产品进行比对的专利技术方案出现多个,出现专利保护边界变化不定的状况。权利人之所以会作出上述选择,很大可能是其对专利权的稳定性缺乏信心,但这种做法将会导致司法资源的极大浪费,既不严肃,也无必要,因为《专利司法解释》给予了权利人在法庭辩论终结前根据庭审情况更正其所选权利要求的机会。因此,在这种情况下,法院应基于专利权人对专利权的状态以及专利和被控产品技术较为了解的客观情况,充分引导,让其在权衡利弊后选择合适的权利要求;如果其拒不调整,法院应以保护范围最大的独立权利要求作为案件的比对依据。

相关条文

《专利司法解释》第一条第一款:“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。”

第二条 权利人在专利侵权诉讼中主张的权利要求被专利复审委员会宣告无效的,审理侵犯专利权纠纷案件的人民法院可以裁定驳回权利人基于该无效权利要求的起诉。

有证据证明宣告上述权利要求无效的决定被生效的行政判决撤销的,权利人可以另行起诉。

专利权人另行起诉的,诉讼时效期间从本条第二款所称行政判决书送达之日起计算。

关键词

1. “无效”强调的是权利人主张的权利要求被专利复审委员会初步认定无效,并非最终无效。即权利人可就专利复审委员会宣告无效的决定提起行政诉讼,进而撤销行政决定的效力。

2. “裁定驳回……起诉”说明司法解释将支撑权利人起诉的权利要求被无效的情形视为不符合受理的条件,从程序上予以驳回。

应注意的问题

1. **立法原意的理解问题。**本条规定的初衷是为了应对专利无效程序冗繁漫长而导致专利民事案件无止境中止的问

题,以及降低因专利无效导致民事案件再审的风险。因此,无论专利民事案件是处于已经中止还是继续审理的状态,一旦权利人主张的权利要求被专利复审委员会宣告无效,法院均可适用本条驳回起诉。

2. 驳回起诉的例外。相较于驳回诉讼请求而言,驳回起诉具有全面驳回的效果,不能部分驳回,因此这里的驳回起诉仅限于当事人据以起诉的权利要求被全部无效的情形。在一件专利有多项独立权利要求的情况下,如果当事人主张被告实施了其两项以上的独立权利要求,但其中仅有部分独立权利要求被无效,法院则应继续审理。

3. 本条的适用范围问题。本条第三款关于专利权人诉讼时效的规定同样适用于专利权被许可人作为原告的情形。

第三条 因明显违反专利法第二十六条第三款、第四款导致说明书无法用于解释权利要求,且不属于本解释第四条规定的情形,专利权因此被请求宣告无效的,审理侵犯专利权纠纷案件的人民法院一般应当裁定中止诉讼;在合理期限内专利权未被请求宣告无效的,人民法院可以根据权利要求的记载确定专利权的保护范围。

关键词

1. “请求”在这里有两层含义:首先,专利权仅是被他人请求宣告无效,并非已经被专利复审委员会宣告无效;其次,请求的对象是专利复审委员会而非法院,这意味着法院可以在当事人未申请中止的情况下根据专利无效程序的启动情况径行中止诉讼。

2. “合理期限”在这里应作宽泛理解,主要是指法院经过了一定期限得出了被告不会请求宣告专利无效这样一个评估;由于法院基于“问题专利”作出侵权成立判决的风险较大,所以,在一般情况下,只要是法院裁决尚未作出,涉案专利如果被请求宣告无效,法院都可以中止诉讼。

应注意的问题

1. 解释权利要求的依据。说明书及附图虽是解释权利要求的主要和首要依据,但并非是唯一依据。司法实践中,在某些情况下,还可以根据相关权利要求、专利审查档案、工具书、教科书等依据进行解释。仅仅是无法用说明书解释并不必然导致《专利司法解释(二)》第三条的适用。

2. 本条“中止诉讼”的适用条件。一是说明书在“清楚、完整的说明”技术方案,以使权利要求得到支撑上出现重大瑕

疵,使得权利要求与说明书出现明显的矛盾或不一致,且该矛盾或不一致无法通过解释的手段加以解决;二是在法院实体裁判作出前,涉案专利权被请求宣告无效。

3. 法院主动释明的问题。司法实践中,当发现《专利司法解释(二)》第三条规定的情形时,法院可以参考北京市高级人民法院《专利侵权判定指南》第十四条规定的做法,主动告知当事人可以通过专利无效宣告程序确定涉案专利的权利状态,而非被动等待。

相关条文

《专利法》第二十六条第三款:“说明书应当对发明或者实用新型作出清楚、完整的说明,以所属技术领域的技术人员能够实现为准;必要的时候,应当有附图。摘要应当简要说明发明或者实用新型的技术要点。”

《专利法》第二十六条第四款:“权利要求书应当以说明书为依据,清楚、简要地限定要求专利保护的范围。”

北京市高级人民法院《专利侵权判定指南》第十四条:“权利要求与专利说明书出现不一致或者相互矛盾的,该专利不符合专利法第二十六条第四款的规定,告知当事人通过专利无效宣告程序解决。当事人启动专利无效宣告程序的,可以

根据具体案情确定是否中止诉讼。当事人不愿通过专利无效程序解决,或者未在合理期限内提起专利权无效宣告请求的,应当按照专利权有效原则和权利要求优先原则,以权利要求限定的保护范围为准。但是所属领域的技术人员通过阅读权利要求书和说明书及附图,能够对实现要求保护的技术方案得出具体、确定、唯一的解释的,应当根据该解释来澄清或者修正权利要求中的错误表述。”

第四条 权利要求书、说明书及附图中的语法、文字、标点、图形、符号等存有歧义,但本领域普通技术人员通过阅读权利要求书、说明书及附图可以得出唯一理解的,人民法院应当根据该唯一理解予以认定。

关键词

1. **歧义**:是指含义不明确,有两种以上可能性的解释。
2. **唯一**:是指特定文字、符号等元素在脱离特定技术领域的环境下可能存在不同的解释,但在专利所涉及的特定技术领域中,普通技术人员对该元素的理解不存在歧义。

第五条 在人民法院确定专利权的保护范围时,独立权利要求的前序部分、特征部分以及从属权利要求的引用部分、限定部分记载的技术特征均有限定作用。

应注意的问题

1. 专利权的保护范围是从权利要求的第一个字至最后一个字的全部内容确定,而非仅仅是“特征部分”记载的内容。

2. 从属权利要求的引用部分的技术特征,体现在其所引用的权利要求中。

3. 实用新型专利中,权利要求中记载的材料、功能、效果、工艺等非实用新型保护客体的技术特征,对专利权的保护范围同样具有限定作用。

相关条文

《中华人民共和国专利法实施细则》(以下简称《专利法实施细则》)第二十条:“……独立权利要求应当从整体上反映发明或者实用新型的技术方案,记载解决技术问题的必要技术特征。从属权利要求应当用附加的技术特征,对引用的权利要求作进一步限定。”

《专利法实施细则》第二十一条:“发明或者实用新型的独

立权利要求应当包括前序部分和特征部分,按照下列规定撰写。(一)前序部分,写明要求保护的发明或者实用新型技术方案的主题名称和发明或者实用新型主题与最接近的现有技术共有的必要技术特征;(二)特征部分,使用‘其特征是……’或者类似的用语,写明发明或者实用新型区别于最接近的现有技术的技术特征。这些特征和前序部分写明的特征合在一起,限定发明或者实用新型要求保护的范围。”

《专利法实施细则》第二十二条:“发明或者实用新型的从属权利要求应当包括引用部分和限定部分……”

第六条 人民法院可以运用与涉案专利存在分案申请关系的其他专利及其专利审查档案、生效的专利授权确权裁判文书解释涉案专利的权利要求。

专利审查档案,包括专利审查、复审、无效程序中专利申请人或者专利权人提交的书面材料,国务院专利行政部门及其专利复审委员会制作的审查意见通知书、会晤记录、口头审理记录、生效的专利复审请求审查决定书和专利权无效宣告请求审查决定书等。

关键词

分案申请:一件专利申请包括不属于同一个总的发明构思的两项以上的发明,实用新型,或者不属于同一产品或同一类别且成套出售或使用的两项以上的外观设计的,申请人最迟应当在收到知识产权局作出授予专利权通知书之日起二个月内向国务院专利行政部门提起分案申请。

应注意的问题

1. **本条规定的目的。**是否应当分案是属于授权程序中知识产权局审查权限的内容,不是侵权案件受理法院的审理权限。本条是为了说明在侵权案件中确定权利要求保护范围时,除依据说明书及其附图进行解释外,还可以作为解释保护范围依据的其他文件范围。

2. **需要注意的是,**专利复审委员会作出的专利权部分维持有效的审查决定中,不会提供根据该部分有效决定重新改写的新权利要求书,需要根据该部分维持有效的决定自行分析、判断原权利要求书中的哪些权利要求已被无效、以及其被作为基础被直接或间接引用而进入不同形式的从属权利要求中。特别是在同时引用有两项以上在先权利要求的多重从属权利要求中同时涉及有被宣告无效和维持有效的权利要求时,更须仔细判断筛选。

相关条文

《专利法实施细则》第四十二条：“一件专利申请包括两项以上发明、实用新型或者外观设计的，申请人可以在本细则第五十四条第一款规定的期限届满前，向国务院专利行政部门提出分案申请……”

第七条 被诉侵权技术方案在包含封闭式组合物权利要求全部技术特征的基础上增加其他技术特征的，人民法院应当认定被诉侵权技术方案未落入专利权的保护范围，但该增加的技术特征属于不可避免的常规数量杂质的除外。

前款所称封闭式组合物权利要求，一般不包括中药组合物权利要求。

关键词

1. 封闭式组合物权利要求。组合物中仅包括所指出的组分而排斥其他所有的组分，例如“由……组成”“组成为”“余量为”等。（与“封闭式”相对的是“开放式”，含义是指除所列举的成分外，还允许含有未列出的其他成分。表述方式