

JISHULEI

ZHISHICHANQUAN
A N J I A N
BANAN JINGYAO

技术类 知识产权案件 办案精要

◎ 赵彦雄 著



知识产权出版社

全国百佳图书出版单位

JISHULEI

ZHISHICHANQUAN
A N J I A N
BANAN JINGYAO

技术类 知识产权案件 办案精要

◎ 赵彦雄 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

技术类知识产权案件办案精要 / 赵彦雄著. —北京: 知识产权出版社, 2018. 11
ISBN 978-7-5130-5963-3

I. ①技… II. ①赵… III. ①专利技术—专利权法—案例—中国 IV. ①D923.425

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 271986 号

责任编辑: 齐梓伊

执行编辑: 雷春丽

封面设计: SUN 工作室

责任印制: 孙婷婷

技术类知识产权案件办案精要

赵彦雄 著

出版发行: 知识产权出版社有限责任公司

网 址: <http://www.ipph.cn>

社 址: 北京市海淀区气象路 50 号院

邮 编: 100081

责编电话: 010-82000860 转 8176

责编邮箱: qizi2004@qq.com

发行电话: 010-82000860 转 8101/8102

发行传真: 010-82000860 转 82000270

印 刷: 北京九州迅驰传媒文化有限公司

经 销: 各大网上书店、新华书店及相类专业书店

开 本: 720mm × 1000mm 1/16

印 张: 21

版 次: 2018 年 11 月第 1 版

印 次: 2018 年 11 月第 1 次印刷

字 数: 298 千字

定 价: 68.00 元

ISBN 978-7-5130-5963-3

出版权专有 侵权必究

如有印装质量问题, 本社负责调换。



序

1980年中华人民共和国专利局（国家知识产权局前身）的成立是新中国现代知识产权制度建设的一个里程碑。在此之前，我国的现代知识产权制度建设还处于探索和学习期，而在此之后，我们则相继制定了《中华人民共和国商标法》《中华人民共和国专利法》《中华人民共和国著作权法》。在这为止的近四十年里，沐浴在改革开放的春风之下，我国的整体社会面貌和经济现实都有了巨大的变化。而与此同时，我国的知识产权制度也不断健全，在稳中有序的发展中为市场竞争秩序的规范、科研创新的激励发挥着重要作用。

在专利制度领域，新中国第一部现代意义上的专利法诞生于1985年。在经过三次修改（1992年、2000年、2008年）并辅以配套的规章制度后，我国目前已经初步建成了适应国情和经济发展情况的专利制度。根据国家知识产权局及世界知识产权组织的统计，2016年我国受理的专利申请量超过了欧洲、日本、韩国和美国的总和。2017年我国国内（不含港澳台地区）发明专利拥有量达到了135.6万件，而每万人口发明专利拥有量则达到了9.8件。华为、中兴等科技企业更是在世界PCT专利申请量上领跑全球。

当然，在看到我国专利制度建设取得上述斐然成就的同时，也需要正视其中的不足。一方面是观念上的不足，现代专利制度在本质上离不开市场行为。专利最终需要在市场中体现其真正的价值，而不能仅仅作为一种荣誉权、名誉权；另一方面是知识产权保护力度的不足。2008年，国务院印发的《国

家知识产权战略纲要》将知识产权制度的建设上升到了国家战略的层面。在该战略纲要中，加强知识产权保护是其中一项战略重点。在该战略纲要发布实施的十年过程中，我国知识产权保护情况大有改善，知识产权侵权行为显著减少，权利人的维权成本明显下降。党的十九大报告中，进一步强调了要“倡导创新文化，强化知识产权创造、保护、运用”。目前，不断加强知识产权保护以发挥知识产权在经济、文化和社会政策中的导向作用已经是国家战略层面的大趋势。而在此趋势之下，知识产权事业的繁荣则离不开每一个知识产权行业从业人员的奉献。

本书的作者赵彦雄律师是我的老朋友，他在知识产权特别是专利领域有三十余年的从业经历。理论功底雄厚，实务经验丰富，本书所精选的三十件案例是赵彦雄律师多年从业的心得体会，也能在一定程度上折射我国知识产权制度的变迁和发展。这些案例，从类型上囊括了专利侵权纠纷、专利无效纠纷、专利权属纠纷、专利行政查处纠纷等各类专利纠纷；从内容上看涉及等同原则适用、禁止反悔原则适用、现有技术抗辩、专利创造性评价等一系列专利纠纷中的问题；从体例上来看，每篇案例的解析均化繁为简，为读者梳理了清晰的案件脉络和争议焦点。本书对这些案例的解读、剖析具有很强的实践价值，相信无论读者是否从事于专利法律事务，都能从本书中有所启发和收获。



目 录

第一章 专利权保护范围的确定

- 一、发明及实用新型专利权的保护范围以权利要求书为准 001
——吕某与赵某、深圳市阿尔法变频技术有限公司
发明专利侵权纠纷案
- 二、对专利技术特征的理解应当符合涉案专利的发明目的 015
——深圳市巨龙科教高技术股份有限公司与
上海市华师京城高新技术(集团)有限公司
侵害发明专利及实用新型专利纠纷案
- 三、专利侵权诉讼中专利权人应明确主张权利的权利要求 023
——深圳市鼎识科技有限公司与深圳市南水资源科技有限公司、
深圳市同升和科技有限公司侵害实用新型专利权纠纷案
- 四、“禁止反悔”原则之“明确否定”的认定 034
——蒋某等人与重庆市力帆汽车销售有限公司
侵害发明专利权纠纷再审案

第二章 专利侵权判定规则

- 五、判断是否构成专利侵权不能以涉案专利的实施例作为比较对象 045
——深圳市来电科技有限公司诉深圳市云充吧科技有限公司
专利侵权纠纷案
- 六、专利侵权判定中等同原则的适用 053
——深圳市鹏基龙电安防股份有限公司与
深圳市田面实业股份有限公司五金厂实用新型专利侵权纠纷案

七、如何确定某一特征是否属于等同技术特征 064

——龙岗南约查尔顿首饰厂与深圳市万乐园电子有限公司
侵害实用新型发明专利权纠纷案

八、“封闭式权利要求”与“开放式权利要求”的区分对全面覆盖原则适用的影响 075

——深圳市博敏电子有限公司与南京市协力电子科技集团有限公司
侵害实用新型专利权纠纷案

九、外观设计专利侵权的判断原则为“整体观察综合判断” 088

——深圳市捷康保健有限公司诉深圳市万基制药公司
外观专利侵权纠纷案

第三章 专利侵权的抗辩

十、不能以两篇以上的公开文献组合进行现有技术抗辩 098

——深圳市红门机电设备有限公司与深圳市华伟荣科技有限公司、
东莞市金玉科技有限公司发明专利侵权纠纷案

十一、专利侵权现有技术抗辩中比对的对象是被控侵权产品与现有技术 110

——深圳市华坤天地科技有限公司、王某与深圳市金冠智能
科技有限公司、深圳市聚力得科技有限公司
实用新型专利侵权纠纷案

十二、专利侵权中的先用权抗辩 120

——广东省江门市矽比科嘉密新会矿业有限公司与
广东省惠州市隆光陶瓷原料有限公司发明专利侵权纠纷案

十三、在专利侵权纠纷中实施他人权利并不能构成一种抗辩 132

——周某与路神公司外观设计专利侵权纠纷案

第四章 专利权属纠纷

十四、专利权属纠纷是否适用诉讼时效 140

——大连市塑料研究所诉茂名市天行塑胶制品有限公司专利权权属纠纷案

十五、职务发明认定的要点 150

- 深圳市迈瑞生物医疗电子股份有限公司诉
深圳市华声医疗技术有限公司专利侵权纠纷案

第五章 专利无效纠纷

十六、创造性评判中公知常识的认定 157

- 莱克电器股份有限公司与国家知识产权局专利复审委员会
纠纷及第三人江苏省美的清洁电器股份有限公司
发明专利权无效行政纠纷案

十七、通过专利无效程序克服专利修改超范围的缺陷 166

- “用于空气调节装置的抽屉式水箱组件”发明专利无效宣告案

十八、创造性评价中最接近现有技术的应当是单一技术方案 194

- 北京市索瑞特医学技术有限公司与国家知识产权局专利
复审委员会及第三人上海市回波医疗器械技术有限公司
实用新型专利权无效行政纠纷案

十九、专利说明书对权利要求书的解释作用 206

- “名片型扫描器”实用新型专利无效行政纠纷案

二十、专利无效程序中“突出的实质性特点”评判三步法 215

- “钞箱关闭后能自动恢复使用的方法”发明专利无效宣告纠纷案

二十一、对比文件的发明目的对是否存在结合启示的影响 228

- “电池极板用穿孔钢带及其生产工艺和
专用设备”发明专利权无效行政纠纷案

第六章 专利纠纷的程序性问题

二十二、专利侵权诉讼中，中止审理的一般情形与例外 240

- 广东省美的制冷设备有限公司与宁波市奥克斯空调有限公司、
深圳市佳新源机电设备有限公司实用新型专利侵权纠纷案

二十三、专利侵权案件中证据保全的重要性	253
——佛山市智腾家居用品有限公司与东莞市秋天塑胶材料有限公司、 深圳市飞霖实业有限公司侵犯发明专利权纠纷案 与专利无效行政纠纷案	
二十四、我国行政保护与司法保护双轨制的专利保护制度	261
——东莞市广宇电子实业有限公司与广东省知识产权局 专利侵权处理行政纠纷案	
第七章 其他类知识产权纠纷	
二十五、计算机软件的商业秘密保护	271
——深圳市迈瑞生物医疗电子股份有限公司与深圳市科曼医疗 设备有限公司侵害商业秘密纠纷案	
二十六、商业秘密中的“保密性”要件的认定	283
——金八达通讯设备有限公司诉邬某、慧讯科技有限公司 侵犯商业秘密纠纷案	
二十七、商业秘密纠纷先刑后民的处理策略	290
——深圳市某科技公司与深圳市某半导体有限公司、某集团公司 商业秘密纠纷案	
二十八、具有艺术美感的工业产品的综合保护路径	301
——深圳市安吉尔电子有限公司与深圳市新世纪饮水科技有限公司 系列纠纷案	
二十九、特殊的行业资质可否成为商标法不使用撤销制度中的 “正当理由”	312
——广东省万和新电气股份有限公司商标撤销复审行政纠纷案	
三十、涉外定牌加工行为中的商标使用问题	317
——美国耐克国际有限公司与西班牙 CIDESPORT 公司等 商标侵权纠纷案	

后 记	324
-----	-----

第一章 专利权保护范围的确定

一、发明及实用新型专利权的保护范围 以权利要求书为准

——吕某与赵某、深圳市阿尔法变频技术有限公司发明专利侵权纠纷案*

【本案看点】

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

【相关法律法规】

《中华人民共和国专利法（2000）》第59条

【案情介绍】

吕某于2008年4月22日就“数控无卡轴旋切机及其专用变频器和进刀自动调速方法”向国家知识产权局申请发明专利，于2009年6月24日获得专利权，专利号为ZL200810094219.7。

涉案专利主要涉及用于自动化木材切割的数控设备，其公告授权文本有18项权利要求，权利要求1及权利要求8为核心的独立权利要求。

* [2013]民提字第164号。

权利要求1涉及一种数控无卡轴旋切机，其包括机架，设置在机架上可移动的工作台、与传动系统相连的推进电机，设置在机架上受主电机驱动的上主摩擦辊及下主摩擦辊。所述工作台上固定连接有挤压摩擦辊和切削刀，所述工作台的移动由推进电机通过传动系统驱动，所述推进电机的转速由变频器调节，所述变频器包括A/D转换器、主控制单元，其特征在于所述数控无卡轴旋切机还包括传感器，所述传感器将工作台的位置点转换为电信号，所述变频器为专用变频器，所述推进电机、传感器分别与专用变频器电相连。所述专用变频器还包括第一关系储存单元、木材直径运算单元、第二关系储存单元、电机转速运算单元。所述第一关系储存单元储存工作台的位置与木材直径的对应关系；第二关系储存单元储存不同单板厚度下木材直径与推进电机转速的对应关系，传感器将检测到的工作台位置电信号经A/D转换器转换为数字信号传递给木材直径运算单元，木材直径运算单元通过调取第一关系储存单元中工作台的位置与木材直径的对应关系得到木材直径，并将木材直径传递给电机转速运算单元，由电机转速运算单元根据该木材直径调取第二关系储存单元中对应的推进电机的转速，然后传递给主控制单元，以控制推进电机的转动，使工作台工进。

权利要求8则涉及一种专用变频器，用于自动调节无卡轴旋切机推进电机的转速，所述推进电机通过传动系统推动设置有挤压摩擦辊和切削刀的工作台移动，并在机架上受主电机驱动的上主摩擦辊及下主摩擦辊的共同作用下旋切圆木获得单板木材。所述专用变频器包括A/D转换器、主控制单元，其特征在于，所述专用变频器与推进电机连接。所述专用变频器还包括第一关系储存单元、木材直径运算单元、第二关系储存单元、电机转速运算单元，所述第一关系储存单元储存工作台的位置与木材直径的对应关系，第二关系储存单元储存不同单板厚度下木材直径与推进电机转速的对应关系，检测到的工作台位置电信号经A/D转换器转换为数字信号传递给木材直径运算单元，木材直径运算单元通过调取第一关系储存单元中工作台的位置与木材直

径的对应关系得到木材直径，并将木材直径传递给电机转速运算单元，由电机转速运算单元根据该木材直径调取第二关系储存单元中推进电机的转速，然后传递给主控制单元，以控制推进电机的转动，使工作台工进。

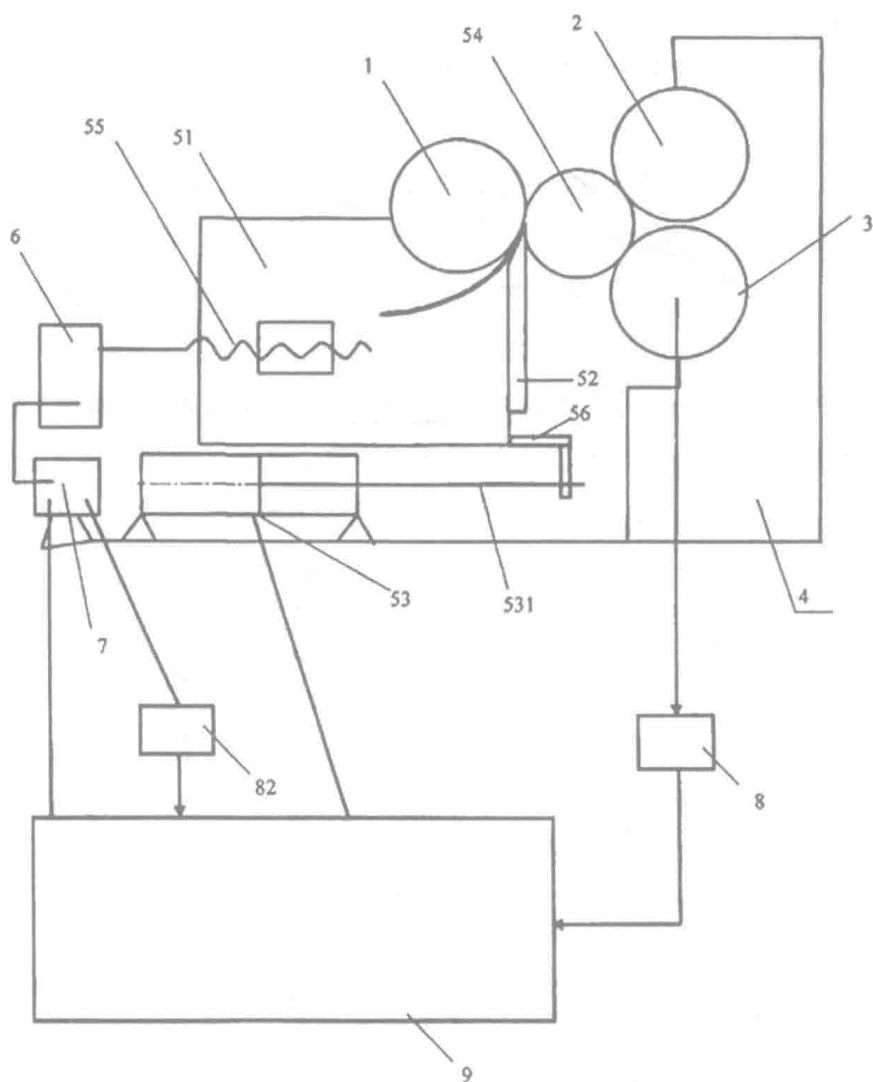


图 1-1 “数控无卡轴旋切机及其专用变频器和进刀自动调速方法”专利的数控无卡轴旋切机硬件

涉案专利的数控无卡轴旋切机的基本构成及原理如图 1-1 所示。其中 4 为机架，51 为设置在机架 4 上可移动的工作台，1 为设置在工作台 51 上的挤压摩擦辊，2、3 则分别是设置在机架 4 上的上、下主摩擦辊，52 为切削刀，54 是待切割的木材。上、下主摩擦辊 2、3 受一驱动电机控制，在摩擦力的作用下，带动木材 54 转动，切削刀 52 对木材 54 进行环向切割。随着切割刀 52 对木材 54 的切割，木材 54 的直径变小，此时传动系统 55 驱动推进电机 7 推动工作台 51 平移，保证切割刀 52 对木材 54 的持续切割。同时，为了保证所切割出来的木材厚度均匀，推进电机 7 的推进速度需要根据木材 54 的直径随时调节。因此该数控无卡轴旋切机还设置有调节推进电机 7 转速的变频器 9 及获取工作台 51 位置的位置传感器 53，推进电机 7、位移传感器 53 分别与变频器 9 连接，变频器 9 还包括其他的储存单元和运算单元，以根据工作台 51 的位置计算此时木材 54 的直径，进而调节推进电机 7 的推进速度。

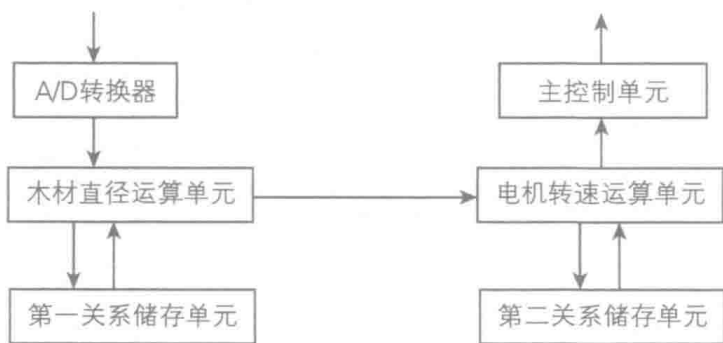


图 1-2 “数控无卡轴旋切机及其专用变频器和进刀自动调速方法”专利的专用变频器

涉案专利权利要求 8 则是专门对变频器 9 作出进一步限定。

其中，第一关系储存单元储存工作台 51 的位置与木材 54 的直径的对应关系，第二关系储存单元储存不同单板厚度（被旋切出的木板的厚度）下木材 54 直径与推进电机转速的对应关系，位移传感器 53 将检测到的工作台 51 的位置电信号经 A/D 转换器转换为数字信号传递给木材直径运算单元，木材直径运算单元通过调取第一关系储存单元中工作台 51 的位置与木材 54 直径

的对应关系得到木材直径，并将木材 54 直径传递给电机转速运算单元，由电机转速运算单元根据该木材直径调取第二关系储存单元中对应的推进电机 7 的转速，然后传递给主控制单元，以控制推进电机的转动（见图 1-2）。

深圳市阿尔法变频技术有限公司（现已更名为深圳市阿尔法电气技术有限公司，下称阿尔法公司）成立于 2000 年，是专业从事电气传动、工业控制设备的研发、生产、销售与服务的国家高新技术企业。

2012 年，吕某发现赵某生产、销售、许诺销售的数控无卡轴旋切机和专用变频器分别落入了涉案专利权利要求 1 和 8 的保护范围，而其中的专用变频器由阿尔法公司生产、销售、许诺销售，吕某认为赵某和阿尔法公司的行为侵犯了其专利权，遂将赵某和阿尔法公司诉至山东省济南市中级人民法院，请求法院判令两被告停止侵权并赔偿其经济损失及为制止侵权所支付的合理费用 9202.8 万元。

一审法院认为：涉案专利权利要求 1 描述了数控无卡轴旋切机的技术方案，限定了数控无卡轴旋切机发明专利权的保护范围；权利要求 8 描述了专用变频器的技术方案，限定了专用变频器发明专利权的保护范围。吕某所提供的被诉数控无卡轴旋切机的照片、录像和被诉专用变频器实物与说明资料，均不能展示被诉侵权产品的全部技术特征，而一审法院此前审理的相关案件中的鉴定意见书表明，被诉侵权产品没有全部再现涉案专利的全部技术特征。本案中，吕某不要求对涉案专利与被诉侵权产品再次进行鉴定，故吕某起诉赵某与阿尔法公司侵犯其专利权，证据不足，对其诉讼请求不予支持。综上，一审法院于 2012 年 5 月 7 日作出〔2011〕济民三初字第 146 号民事判决：驳回吕某的诉讼请求。案件受理费 1050 元，由吕某负担。

吕某不服一审判决，向山东省高级人民法院提出上诉称：（1）一审判决对于有明显错误的鉴定结论不加区分地予以采信，且在吕某针对该错误鉴定结论进行重新质证并纠正了错误的情况下，据此认定被诉侵权产品不具有涉案专利的全部技术特征是错误的。鉴定意见书中的部分鉴定结论是根据阿尔法公司单方提供的证据作出的，属于有缺陷的鉴定结论，对此当事人可以不

申请重新鉴定，而是通过补充质证或者重新质证的方式对该鉴定结论中存在的错误予以纠正。吕某提供的证据已经足以推翻该鉴定结论中认定被诉侵权变频器与涉案专利不相同的结论，一审法院仍作出吕某证据不足的认定是错误的。（2）一审判决认为吕某提供的证据不能展示被诉侵权变频器的全部技术特征，系认定事实错误。吕某提供的相关证据和对技术特征的说明，以及作出的被诉侵权产品和涉案专利技术对比的说明，足以证明被诉侵权产品技术方案具有涉案专利权利要求1和8的全部技术特征。

二审法院审理本案后，认为根据吕某提交的现有证据无法证明被诉侵权变频器使用了涉案专利中计算木材直径并根据木材直径调节推进电机转动速度的技术方案，认定阿尔法公司及赵某不构成对吕某专利权的侵权，作出〔2012〕鲁民三终字第140号民事判决，维持一审判决。

吕某仍然不服二审判决，于2013年向最高人民法院申请再审。最高人民法院受理了吕某的申请，对本案进行了再审审理。

【案件聚焦】

本案系侵害发明专利权纠纷，案件争议的焦点在于被控侵权产品是否具备涉案专利的全部技术特征。

阿尔法公司认为，吕某的涉案专利中的技术方案需要计算木材直径，并将计算的值储存在独立的储存单元中。而被控侵权的产品并不需要计算木材直径，而是直接根据工作台位置计算电机转速。故被控侵权产品不具有涉案专利的全部技术特征。

对上述主张，阿尔法公司提交了《无卡轴旋切机变速进给模型的多项式拟合》（下称《多项式拟合》）一文作为证据。《多项式拟合》一文中有三个公式：公式a是通过木材直径计算电机转速，公式b是通过工作台位置计算木材直径，公式c是通过将公式b代入公式a得出的，是根据工作台位置直接计算电机转速。阿尔法公司在二审中认可公式c是被诉侵权变频器的计算公式，即被诉侵权变频器仅依据切刀位置（工作台位置）一个变量即可直接

计算出电机转速，无须在中间步骤获取木材直径的数据。而涉案专利权利要求8明确涉案专利中的技术方案是需要计算木材直径并储存在独立的储存单元中，并且是基于事先储存的木材直径与电机转速的对应关系确定此时需要的电机转速。被控侵权产品与涉案专利采用了不同的方式获得电机转速，因此不具备涉案专利权利要求8的全部必要技术特征。

吕某提供以下几份证据证明其主张：一是阿尔法公司介绍被诉侵权变频器的网页；二是被诉侵权变频器的使用手册；三是《多项式拟合》一文。吕某认为，通过上述证据，可以证明阿尔法公司生产的变频器所采用的计算方法，与涉案专利的技术方案相同。

二审法院则认为：一审法院在另案委托鉴定时，鉴定机构将涉案专利权利要求8划分为8个技术特征，三方当事人对该划分均无异议。因此，被诉侵权变频器是否包含有与该8个技术特征相同或等同的技术特征是本案侵权判定的关键。吕某和阿尔法公司争议焦点主要集中在被诉侵权变频器调整电机转速的方法与涉案专利是否相同。涉案专利权利要求8的技术特征包含有木材直径运算单元、转速运算单元、第一关系储存单元、第二关系储存单元、主控制单元等技术单元，工作台的位置和木材直径均参与了电机转速的计算，并且首先由工作台的位置得出木材直径，然后再由木材直径计算出电机转速。吕某提供的现有证据无法证明被诉侵权变频器包含有上述技术单元并以同样的方式计算电机转速。首先，阿尔法公司网页对被诉侵权变频器“根据圆木的实际直径，自动调整旋切机的进给速度；接受光栅或编码器信号，自动测量圆木直径，实时计算进给速度”的介绍只是说明了被诉侵权变频器的功能特点，并未说明被诉侵权变频器是通过何种技术手段和方式来实现该功能的，而技术手段和方式恰恰是判断是否构成侵犯专利权时比对的对象。其次，被诉侵权变频器使用手册第9页中的“切刀进给速度=进刀辊电机转速×丝杆螺距/进刀辊减速比”公式，仅表明电机转速与切刀进给速度之间的关系，并没有表明圆木直径与电机转速之间是否存在关系以及存在何种关系。即使结合使用手册和网页介绍的内容，也不能得出被诉侵权变频器是根据圆木直

径计算电机转速的结论。该使用手册第 13 页关于“电子尺的连接（电子尺测量切刀位置时使用）”、“使用电子尺时，调整电子尺安装位置，使旋切精度更高”的记载，以及第 14 页显示“电子尺接变频器的输入端，变频器输出端与进刀辊电机连接”的图，均表明被诉侵权变频器是用电子尺测量切刀位置，根据切刀位置控制电机转速，并非吕某主张的根据圆木直径计算电机转速。再次，《多项式拟合》一文中的公式 c 也表明只有切刀位置一个变量，并未显示木材直径参与了电机转速的计算。虽然吕某主张，公式 c 是由其专利变频器计算公式 a 和公式 b 变换而来，因此被诉侵权变频器中木材直径参与了电机转速的运算，但数学公式并不同于技术特征，数学公式的转换并不能说明技术特征必然相同或等同，且吕某现有证据也无法证明被诉侵权变频器与涉案专利在计算电机转速时采用了基本相同的手段。综合吕某提交的现有证据，无法证明被诉侵权变频器包含有相应的存储单元、运算单元等技术单元，吕某认为被诉侵权变频器包含上述技术单元系其推论，并无直接证据予以证明。因此，因吕某现有证据不足以证明阿尔法公司生产的被诉侵权产品侵权，故阿尔法公司不应承担侵权责任。

【裁判定夺】

最高人民法院审查了吕某的再审申请后认为：2000 年修订的《中华人民共和国专利法》（下称《专利法》）第 59 条第 1 款规定：“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。”按照上述规定，人民法院在确定被诉侵权产品的技术特征是否落入专利权的保护范围时，首先要确定请求保护的专利权以及被诉侵权产品的技术特征，进而通过对二者技术特征的分析比较，得出是否侵权的结论。本案中，吕某与阿尔法公司对涉案专利权利要求 8 技术特征的争议主要集中在涉案专利是通过何种方式获得电机转速的。吕某主张权利要求 8 中的木材直径运算单元、电机转速运算单元、第一关系储存单元、第二关系储存单元属于功能性技术特征，并未涉及圆木直径是通过何种技术手段和方式