

华东政法大学知识产权明珠文丛

知识产权文献 与案例综述研究 (2016)

唐 春 李文红 ◎主 编

尹腊梅 郭鹏鹏 ◎副主编



知识产权出版社

全国百佳图书出版单位

知识产权文献 与案例综述研究

(2016)

唐 春 李文红 ◎主 编

尹腊梅 郭鹏鹏 ◎副主编



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

知识产权文献与案例综述研究. 2016 / 唐春, 李文红主编. —北京: 知识产权出版社, 2017. 8
ISBN 978-7-5130-4912-2
I. ①知… II. ①唐… ②李… III. ①知识产权法—案例—汇编—中国
IV. ①D923.405

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第114304号

责任编辑: 刘 睿 邓 莹
文字编辑: 邓 莹

责任校对: 王 岩
责任出版: 刘译文

知识产权文献与案例综述研究 (2016)

Zhishichanquan Wenxian Yu Anli Zongshu Yanjiu (2016)

唐 春 李文红 主编
尹腊梅 郭鹏鹏 副主编

出版发行: 知识产权出版社 有限责任公司

社 址: 北京市海淀区气象路50号院

责编电话: 010-82000860 转 8113

发行电话: 010-82000860 转 8101/8102

印 刷: 北京科信印刷有限公司

开 本: 720mm × 960mm 1/16

版 次: 2017年8月第一版

字 数: 450千字

ISBN 978-7-5130-4912-2

网 址: <http://www.ipph.cn>

邮 编: 100081

责编邮箱: liurui@cnipr.com

发行传真: 010-82000893/82005070/82000270

经 销: 各大网上书店、新华书店及相关专业书店

印 张: 29.25

印 次: 2017年8月第一次印刷

定 价: 70.00元

出版权专有 侵权必究

如有印装质量问题, 本社负责调换。

目 录

专利充分公开的相关制度研究

——基于60份相关案例的实证分析（案例综述）

..... 金 莹 何思祺 龚未云 / 1

专利充分公开的相关制度研究

——从“小机器人案”引发的思考（文献综述）

..... 金 莹 何思祺 龚未云 / 13

专利技术类案件司法鉴定问题案例综述..... 李旭颖 单 麟 / 24

专利技术类案件司法鉴定问题文献综述..... 李旭颖 单 麟 / 47

专利侵权案件中生产经营目的的认定和相关系列案例研究案例综述

..... 阮琛莹 李淑惠 / 65

专利侵权案件中生产经营目的的认定和相关系列案例研究文献综述

..... 阮琛莹 李淑惠 / 79

电商服务平台的专利间接侵权实证分析

..... 刘子银 沈一萍 何雨菁 蒋文健 / 96

电商平台的专利间接侵权责任文献综述

..... 刘子银 沈一萍 何雨菁 蒋文健 / 110

我国专利侵权损害赔偿数额案例调查分析..... 占玉梅 钱 瑾 / 138

专利侵权损害赔偿计算案例综述

..... 吴玉珍 吴 祎 邹明珠 崔泽夏 / 147

OEM/ODM商业模式下专利侵权责任认定案例综述

..... 凌 佳 段鹤野 / 166

专利侵权赔偿额及其理由案例综述

..... 马琳琳 徐笑添 杜鹏爽 / 177

基于100个案例对商标指示性合理使用的实证分析 张 敏 / 190

检视与重塑：商标反向混淆法律适用检讨

——基于51例判决的实证考察..... 毕文轩 / 264

检视与重塑：商标反向混淆法律适用检讨文献综述

..... 毕文轩 / 319

商标反向混淆构成要件研究案例综述

..... 彭 敏 刘 迪 苏 粲 朱小芳 / 349

商标反向混淆构成要件研究文献综述

..... 彭 敏 刘 迪 苏 粲 朱小芳 / 362

网络平台服务商的商标侵权责任案例综述..... 汤 韬 蔡宇超 / 374

网络平台服务商的商标侵权责任文献综述..... 汤 韬 蔡宇超 / 387

商标反向混淆侵权及赔偿问题研究案例综述

..... 上官凯云 沈一萍 / 399

商标反向混淆侵权及赔偿问题研究文献综述

..... 上官凯云 沈一萍 / 430

商品状况改变后转售商品商标侵权问题文献综述..... 李雨竺 / 448

专利充分公开的相关制度研究

——基于60份相关案例的实证分析（案例综述）

■ 金莹 何思祺 龚未云

指导老师：郭鹏鹏

【摘要】北京市高级人民法院在2015年4月21日作出（2014）高行知终字第2935号行政判决，撤销一审判决和专利复审委员会第21307号无效决定，自此“小i机器人案”暂时告一段落。学界对“小i机器人案”反映出的说明书充分公开等问题的讨论却并未止步，而且将原来只着眼于不可预测的化学、生物领域的专利说明书充分公开问题，转变为同时关注日新月异的计算机通信领域的说明书充分公开问题。在“案例综述”部分，集中分析了两个问题：（1）说明书中存在的与预计效果不一致的实施例对说明书充分公开性的影响；（2）实施例中涉及数值范围问题的认定。通过对大量法院判决书的归纳总结，可以发现，在判断这些情形是否符合说明书充分公开时，法院首先会遵循专利本身含义，即试图从专利说明书本身找到对于权利要求的支持，并且相关文字描述能够达到“确定”“唯一”“无歧义”等要求；如不能满足上述要求，此时法院会判断该领域的技术人员面对此说明书时是否需要通过创造性劳动实现专利，当技术人员利用所掌握的现有技术知识、技术常识和常规实验手段并结合说明书内容仍不能掌握实现该发明所需的全部必要技术手段时，即还需其他创造性劳动，此时认定说明书并没有达到充分公开的要求。

引言

“小i机器人案”从苹果公司向专利复审委员会提出无效宣告请求伊始，历经一审、二审，其间引起众多学者专家的关注探讨。随着审判结果的尘埃落定，北京市高级人民法院最终撤销了一审法院的判决，即否定了专利复审委员会作出的专利有效认定。针对本案中说明书充分公开的标准以及相关领域普通技术人员如何界定，更是众说纷纭，莫衷一是。本文以“小i机器人案”为切入点，通过实证分析的方式，研究对比60份类似情形的案件判决，梳理案情及争议焦点，希冀在案件分析的基础上，总结我国法院的基本态度以及对现行制度进行反思完善。

一、“小i机器人案”

（一）基本案情介绍

小i机器人是上海智臻网络科技有限公司（以下简称上海智臻）旗下一种应用广泛的智能人机交互系统，基于上述专利研发，上海智臻董事长袁某为该专利第一发明人。2012年6月，上海智臻起诉苹果公司Siri产品侵犯其知识产权，但随后遭苹果公司反击，以说明书不能实现相关技术效果且不符合《专利法》第26条第4款为由提出针对该专利的无效宣告请求。针对该无效宣告请求，专利复审委员会认为根据说明书，本领域技术人员能够了解机器人的构造和相关方案，同时通过对权利要求文字的理解，能够清晰认知描述的技术方案和要求专利保护的范围，因此作出维持专利有效的决定。对于该决定，苹果公司显然难以接受，故一纸诉状将复审委员会起诉至法院。

（二）法院判决

1. 说明书是否实现了相关技术效果

一审法院认为对于与发明最接近的现有技术的特征一般可不作详细描述，但区别于现有技术的技术特征则应详细描述。因此，针对权利要

求中的游戏服务器，技术人员根据说明书和附图以及普通技术知识便能实现相关技术效果。

与此相反，二审法院恰恰认为说明书中仅有设想，而未有实施手段，即使部分内容给出了实施手段，却因方式模糊或不能重复实施而导致不能实现相关技术效果。二审判决认为，说明书公开充分应该是说明书记载的信息量应当足够充分，或者至少提供足够明确的指引，以促使本领域技术人员据此获知相关的现有技术来具体实现本专利的技术方案。

2. 说明书是否符合《专利法》第26条第4款的规定

一审法院认为苹果公司基于2006年《专利审查指南》提出的无效理由^①并不适用，因其属《专利法实施细则》第18条调整范围而非《专利法》第24条调整范围。

二审法院则认为专利说明书公开的基础方案只有一个过滤器，而游戏服务器的有关特征没有得到说明书的支持，故不符合《专利法》第26条第4款的规定。

综上，二审北京市高级人民法院推翻了一审及专利复审委员会的意见，认定涉案专利应宣告无效。

（三）引发问题

通过对上述案件的总结分析，不难发现关于说明书的充分公开判断标准的把握实为一个复杂的问题。在判断说明书是否满足充分公开的要求时，本领域的普通技术人员应具备哪些知识和能力？说明书中出现与预计效果不一致的实施例时，是否能够认定该说明书未充分公开？这些问题都值得研究。

笔者在详读60份判决书的基础上，发现在针对专利说明书未公开充分的举证理由中，有几种情形较为常见，接下来结合实际案例具体分析这几种情况，以及法院针对这些理由的态度立场。

① 权利要求书得到说明书的支持包括两个部分，即形式上的支持和实质上的支持。

二、60份案例数据统计

笔者在北大法宝上以“专利充分公开”为关键词，从中筛选出60份案例，从法院判决书中总结归纳相关争议焦点，对比分析专利复审委员会以及法院一审、二审针对争议焦点的不同态度，希冀从法院及专利复审委员会的论证过程中得出行政、司法实践中对于充分公开具体问题的确切意见。同时，将其与文献综述相结合，在熟读案例的基础上进行学理研究，从而解决当前有关充分公开的困境并提出完善建议。

首先，笔者从筛选出的60份案例中，统计出经过一审审结的案件共有41例，二审审结的案件共有19例，如图1、图2所示，上诉率达31.7%。具体来说，专利复审委员会、北京市第一中级人民法院和北京市高级人民法院在判断充分公开问题上基本持相同观点，并无较大分歧，具体如图1与图2、表1与表2所示。

表1 60份判决书中一审终审案件的审理结果

结果	结果一	结果二	结果三	结果四
专利复审委员会	说明书没有充分公开	说明书没有充分公开	说明书充分公开	说明书充分公开
北京市第一中级人民法院	说明书没有充分公开	说明书充分公开	说明书充分公开	说明书没有充分公开
数量统计（例）	10	6	25	0
总计（例）	41			

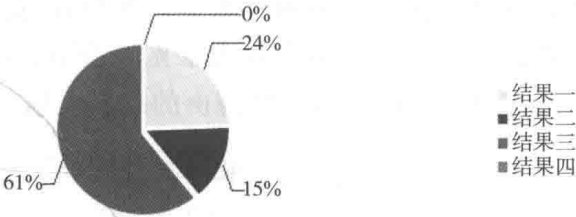


图1 60份判决书中一审终审案件的审理结果

表2 60份判决书中二审终审案件的审理结果

结果	结果一	结果二	结果三	结果四
北京市第一中级人民法院	说明书充分公开	说明书充分公开	说明书没有充分公开	说明书没有充分公开
北京市高级人民法院	说明书充分公开	说明书没有充分公开	说明书充分公开	说明书没有充分公开
数量统计（例）	10	1	1	7
总计（例）	19			

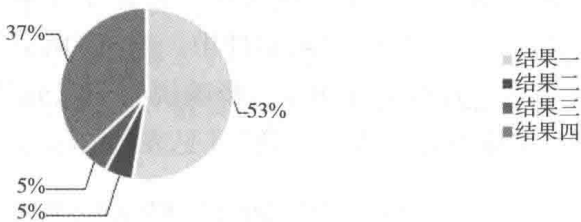


图2 60份判决书中二审终审案件的审理结果

其次，根据涉及技术领域的不同，笔者对60份案例进行分类。经过分析，有关专利说明书充分公开的案件，主要集中于化学（包括生物、药学）领域与机械领域，^① 所占比例分别为30%与45%（见表3、图3）。

表3 案件涉及领域统计

技术领域	化学（包括生物、药学）	电学	计算机与通信	光学	机械
案例统计（例）	18	7	5	3	27
总计（例）	60				

① 此处是以国际专利分类表为依据，结合具体案件中涉案专利的属性进行技术领域的分类。

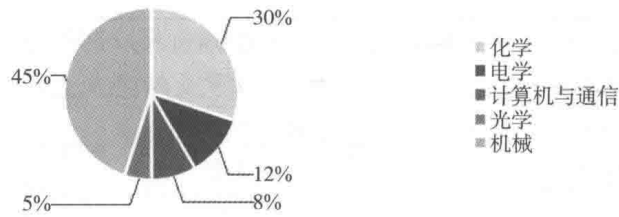


图3 案件涉及领域占比统计

最后，笔者还对化学（包括生物、药学）领域案件中涉及的主要问题进行分析归纳，为下文中对这些问题展开具体分析时提供数据支撑。如图4所示，在所有化学领域案件中，共有6例案件涉及“说明书中存在与预计效果不一致的实施例是否影响说明书充分公开”的问题，共有4例案件属于“实施例数值范围问题”（见表4）。

表4 化学领域案件涉案争议焦点统计分析

焦点问题	实施例与预计效果不一致	实施例数值范围问题	其他
案例统计（例）	6	4	8
总计（例）	18		

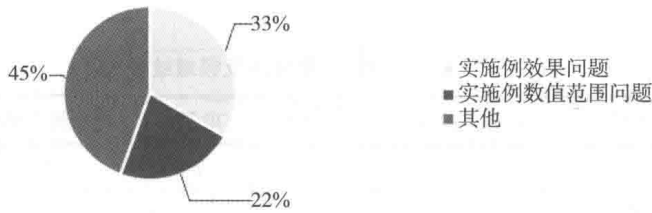


图4 化学领域争议焦点比例统计

三、对案例的归纳与总结——充分公开具体问题分析

(一) 说明书中的实施例问题

1. 说明书中存在与预计效果不一致的实施例是否影响说明书充分公开性

2008年由北京市高级人民法院审结的中国专利复审委员会与伊莱利公司的专利无效纠纷案,^①在经历了一审、二审后,最终认定说明书没有达到充分公开的标准。其中,双方争议的焦点在于说明书中的11个实施例是否影响说明书的充分公开性。专利复审委员会查明,在涉案专利的说明书中,包含表格例在内共有104组数据,表格例中有11组数据 β 异头物与 α 异头物之比小于或等于1:1,即意味着这11组数据实现的是与专利预期相反的效果,而原、被告双方即针对此种情况会否影响说明书的充分公开性展开激烈争议。

北京市高级人民法院认为,权利要求书中的每一项权利要求所要求保护的技术方案应当是所属技术领域的技术人员能够从说明书充分公开的内容中得到或概括得出的技术方案,并且不得超出说明书公开的范围。如果说明书中公开的部分实施例或实施方式不能达到发明目的或发明效果却又被概括纳入权利要求书的保护范围,并且删除该部分实施例或实施方式时权利要求的保护范围相应缩小,则应当认为该权利要求得不到说明书的支持。因此此案中,11个实施例不能达到制得 β 异头物富集的核苷的发明目的或发明效果,而同时该11个实施例的反应原料、溶剂、温度、核碱的结构均落入权利要求1记载的技术特征的范围内,如果将该11个实施例去除,则本专利权利要求1的保护范围相应地缩小。

另外,权利要求的概括应当不超出说明书公开的范围,如果权利要求的概括包含申请人推测的内容,而其效果又难以预先确定和评价,则应当认为这种概括超出了说明书公开的范围。如果权利要求的概括使所属技术领域的技术人员有理由怀疑该上位概括或并列概括所包括的一种或多种下位概念或选择方式不能解决发明或实用新型所要解决的技术问

^① (2008)高行终字第451号。

题，并达到相同的技术效果，则应当认为该权利要求没有得到说明书的支持。

综上所述，北京市高级人民法院认为该案中11组数据的缺陷导致说明书没有完全支持权利要求的内容，因此影响说明书的充分公开性。

无独有偶，在2012年最高人民法院审结的武田药品工业株式会社（以下简称武田会社）与国家知识产权局专利复审委员会专利无效案^①中，原告武田会社拥有“用于治疗糖尿病的药物组合物”的发明专利，在其提供的证据中指出尽管糖吸收抑制剂和胰岛素敏感性增强剂（如吡格列酮）等作为新型糖尿病药物而备受关注，但是无论哪一种药物均因其血糖降低作用缓慢，与单独使用相比，和磺酰脲剂或胰岛素的并用效果更值得期待。因此，说明书中其主张选择吡格列酮或其药理学可接受的盐的胰岛素敏感性增强剂，同时结合磺酰脲或胰岛素进行使用会产生意想不到的技术效果，即协同作用的体现。随后四川海思科制药有限公司以专利缺乏创造性、说明书未充分公开等理由申请专利无效。其主张，就武田会社提供的实验报告分析，其所谓的“协同作用”并不是100%体现在实验对象上，部分实施例并没有取得说明书中意想不到的技术效果——“协同作用”，基于此，说明书针对该部分内容并没有达到充分公开的要求，专利无效。

法院在审理后认为，正如证据1所表明的，针对处于不同糖尿病状态的糖尿病患者个体应尝试不同的治疗方案，在这种情况下，吡格列酮与磺酰脲联用对于一些患者能够显示出协同效果，而对于另一些患者不能显示出协同效果，因此，证据4不能证明本专利权利要求1的技术方案取得预料不到的技术效果。

正如法院指出，根据现有技术，本领域技术人员无法预测请求保护的技术方案能够实现所述用途、技术效果时，说明书应当清楚、完整地记载相应的实验数据，以使所属技术领域的技术人员能够实现该技术方案，解决其技术问题，并且产生预期的技术效果。凡是所属领域的技术人员不能从现有技术中直接、唯一地得出的有关内容，均应当在说明

^① （2012）知行字第41号。

书中予以表述。如果所属领域的技术人员根据现有技术不能预期该技术方案所声称的治疗效果时,说明书还应当给出足以证明所述技术方案能够产生所声称效果的实验数据。在武田会社提供的实验数据中,部分实施例并没有体现主张的技术效果,这使得专利效果处于一种不确定的状态,并不能就此主张专利权的取得。判决书中值得注意的还有,申请日后补交的实验数据不属于专利原始申请文件记载和公开的内容,法院认为以这些实验数据为依据认定技术方案能够达到所述技术效果,有违专利先申请制原则,也背离专利权以公开换保护的制度本质,在此基础上对申请授予专利权对于公众来说是不公平的。

综合上述分析,就此争议点,实施例中协同作用的不一致性影响技术效果的体现,因此影响说明书的充分公开性,法院判定专利无效。

2. 实施例涉及数值范围问题如何判定

在叶某与专利复审委员会的专利无效纠纷案^①中,双方就涉案专利说明书中实施例数值范围问题产生分歧。涉案专利是一种包含 SiO_2 的层压包装材料及其制备方法。争议焦点在于说明书中仅记载了 SiO_2 比表面积为 $80\text{m}^2/\text{g}$ 、 $170\text{m}^2/\text{g}$ 和 $220\text{m}^2/\text{g}$ 3个实施例,权利要求1中概括的 $80\sim 170\text{m}^2/\text{g}$ 是否能够得到说明书支持。

最高人民法院认为参照《专利审查指南(2010)》,^②当权利要求相对于背景技术的改进涉及数值范围时,通常应给出两端值附近(最好是两端值)的实施例,当数值范围较宽时,还应当给出至少一个中间值的实施例。该案中专利说明书实施例3公开了 $80\text{m}^2/\text{g}$ 、 $170\text{m}^2/\text{g}$ 、 $220\text{m}^2/\text{g}$ 三种 SiO_2 比表面积,其中 $80\text{m}^2/\text{g}$ 和 $170\text{m}^2/\text{g}$ 两种 SiO_2 比表面积均可以解决所述技术问题。通常在所述范围的边界点值可以解决所述技术问题,达到技术效果时,根据本领域技术人员的常识,可以预见到通常在所述边界点值所组成的范围内也能够解决所述技术问题。而且,原告也未就中间点值不能解决技术问题进行举证。因此,专利说明书没有给出中间点值并不导致专利权利要求得不到说明书的支持。

① (2011)高行终字第731号。

② 《专利审查指南(2010)》第二部分第三章第2.2.6节。

在2012年由北京市第一中级人民法院审结的潍坊华源内燃机制造有限公司(以下简称华源公司)与专利复审委员会专利无效宣告案^①中,华源公司就华丰公司拥有的“一种柴油机缸套”的实用新型专利提出无效宣告请求,认为权利人在权利要求书中提出“一种柴油机缸套,包括内径为 $\phi 100 \sim 102\text{mm}$ 的中空管体”,权利要求1限定了一个数值范围,通常应给出两端值和中间值的实施例,以得到说明书的支持。但本专利的实施例仅仅给出两个中间值,因此不能支持权利要求中较大的数值范围。基于此,权利人对其说明书并没有进行完整、充分的公开,应当宣告专利无效。针对此请求,专利复审委员会回应,对于权利要求中的数值范围,说明书中并非必须给出中间值的实施例,尤其是在该数值范围并不太宽的情况下。本专利的权利要求所要求保护的技术方案已记载在说明书的具体实施方式中,从属权利要求附加技术特征也已记载在说明书具体实施方式部分第2段及实施例中,因此,本领域技术人员根据说明书中所公开的内容,能够得到或概括得到本专利权利要求的技术方案,说明书达到了充分公开的要求,华源公司无效宣告请求不予认可。

在审理过程中,法院指出,权利要求的撰写并非必须跟某一特定实施例完全一致,权利要求通常由说明书记载的一个或者多个实施方式或实施例概括而成,在判断权利要求是否得到说明书的支持时,应当考虑说明书的全部内容,而不是仅限于具体实施方式的内容。如果所属技术领域的技术人员能够从说明书充分公开的内容中得到或概括得出每一项权利要求所要求保护的技术方案,并且不超出说明书公开的范围,则可以认为权利要求得到说明书的支持。本案中,根据说明书公开的内容,能够得到关于内径为 $\phi 102\text{mm}$ 的缸套的各项参数值,且内径 $\phi 100\text{mm}$ 与 $\phi 102\text{mm}$ 之间仅相差 2mm ,二者参数值差距仅会有细微差别,本领域技术人员完全可以在此基础上并参考实施例2作调整,得到内径为 $\phi 100\text{mm}$ 的缸套的各项参数值。因此,说明书已经针对权利要求作了充分公开的说明,并不会导致专利无效。

事实上,北京市第一中级人民法院对于数值范围问题的判定在本案

① (2012)一中知行初字第1809号。

之前便可窥端倪。在2004年审结的山东红日阿康化工股份有限公司（以下简称红日公司）与专利复审委员会专利无效宣告案^①中，涉案专利为一种“用氯化钾作原料生产无氯复合肥的方法”，红日公司在无效宣告理由中提出，根据《专利审查指南（2010）》对于要求保护一定范围的化学发明的要求，应当在说明书实施例中给出范围的起点、终点和至少一个中间点的实施例，否则得不到说明书的支持。本案专利既然没有限定硫酸浓度的范围，则意味着包括0%~100%的硫酸均可以，但说明书中只给出了75%的浓度，即使如此说明书中也没有给出采用75%浓度的硫酸，其最终产物中氯的含量是多少的试验或计算数据。而且权利要求所限定的氯化钾和硫酸的摩尔比为1:1.2~1.75，也没有得到说明书的支持。

对此法院认为本案专利说明书清楚完整地载明了本案专利的所属技术领域、背景技术、明确了本案专利的发明目的，并结合实施例详细描述了本案专利所需反应原料氯化钾和硫酸的摩尔比、反应温度、反应时间及其反应过程这些基本的化学反应参数、后续用氨中和剩余的酸的工艺过程，虽然本案专利权利要求书并未限定硫酸的浓度，但本领域的技术人员知道此类产品选用较高浓度的硫酸会产生较好的技术效果，因此本领域的技术人员按照本案专利说明书记载的技术内容，结合其掌握的技术常识及常规试验，不需要付出创造性的劳动就能够再现本案专利的技术方案，解决其技术问题，并且产生预期的技术效果。

对比上述案例可以发现，在数值范围问题上，根据《专利审查指南（2010）》要求，当实施例数值范围较宽时，还应当给出至少一个中间值的实施例；但当该范围较窄以致各数值所得参数仅有细微差别时，本领域的技术人员完全可以结合说明书与技术常识得出相应的技术方案，且这一过程并不需要付出“创造性劳动”，因此权利人在这种情况下即使没有给出实施例中间值也不会导致公开充分性的丧失。

^① （2003）一中行初字第416号。

四、总 结

我国《专利审查指南（2010）》并没有给出如何判断发明所公开的内容是否能够实现的具体判断规则，仅仅列举了5种情况作为能够实现的反例，然而反例难以涵盖复杂的实际情况中的各种可能性。例如，前文所引述的实际案例中，当在化学领域中需要提供实验数据的情形下，如果说明书中存在与预计效果不相一致的实施例。该情形不属于《专利审查指南（2010）》所列举的5种反例之一，那么需要适用何种判断标准？通过对大量法院判决书的归纳总结可以发现，在判断这些情形是否符合说明书充分公开的要求时，法院首先会遵循专利本身含义，即试图从专利说明书本身找到对于权利要求的支持，并且相关文字描述能够达到“确定”“唯一”“无歧义”等要求；如若不能满足上述要求，此时法院会判断该领域的技术人员面对此说明书时是否需要通过创造性劳动来实现专利所要求保护的技术方案，当技术人员利用所掌握的现有技术知识、技术常识和常规实验手段并结合说明书内容仍不能掌握实现发明所需的全部必要技术手段时，即需其他创造性劳动，此时认定说明书并没有达到充分公开的要求。

虽然《专利审查指南（2010）》在支持部分提及“常规实验或者分析方式”“合理预测”，以及在创造性部分提及的“有限实验”等概念，但是没有规定明确的判断说明书充分公开的规则，特别是对于要求提供实验数据的化学领域更没有一个针对性的具体判断规则。因而，本文认为对于较为依赖实验数据的化学（包括生物、药学）领域应当规定一个说明书充分公开的具体判断标准，并且在列举若干反例之后增加兜底情形，以此厘清说明书充分公开判断存在的若干问题。