



HANGSOMEINTELLECTUALPROPERTYCO.LTD.

专利，商标，工业设计注册和版权保护
国际知识产权注册及执行
技术转移及商业化
知识产权战略与管理

第四百八十九期周报

2022.02.13-2022.02.19

网址: <http://www.hangsome.com>

上海市徐汇区凯旋路3131号明申中心大厦1011室

邮编: 200030

电话: +86-(0)21-54832226/33562768

传真: +86-(0)21-33562779

邮箱: hangsome@hangsome.com

总目录

● 每周资讯

- 1.1 【商标】“QIPILANGWY”商标无效宣告纠纷案—关于《商标法》第十三条第三款“驰名商标跨类保护”的适用（2022-2）
- 1.2 【专利】为什么自由实施检索对初创企业至关重要？（2022-2-16）
- 1.3 【专利】特斯拉 2022 年实现自动驾驶，并免费公开专利？
- 1.4 【专利】故意不缴费导致专利失效，是否需要向真正的权利人赔偿？
- 1.5 【专利】专利是否具有实用性的判断方法
- 1.6 【专利】浅谈我国等同侵权的判定方法
- 1.7 【专利】速评《专利授权确权案件司法解释》

● 热点专题

【知识产权】

每周资讯

【商标】看看各国冬奥代表团所代言服装品牌在中国的商标注册布局（2022-2）

美国

商标持有人：波罗/劳伦有限公司 THE POLO/LAUREN COMPANY ,
L.P.

所属国家：美国

该商标最早在中国注册时间：1987年2月20日

持有人在中国注册商标总量：241件

注册涉及类别：3类（化妆品）、4类（润滑油）、6类（金属容器）、
8类（餐具）、9类（电子产品、眼镜）、10类（医疗器械、口罩）1
4类（珠宝首饰、手表）、16类（文具）、18类（包）、20类（家具）、
21类（玻璃器皿）、24类（纺织用品）、25类（服装、鞋）、27类
（地毯）、28类（体育和运动用品）、30类（食品）、35类（广告、
商业管理）、36类（金融服务）、41类（教育、娱乐、文体活动）、
43类（餐饮服务）



(图片来源：美联社)

加拿大

商标持有人：加拿大露露乐檬运动用品有限公司 LULULEMON ATHLETICA CANADA INC.

所属国家：加拿大

该商标最早在中国注册时间：2002 年 10 月 28 日

持有人在中国注册商标总量：94 件

注册涉及类别：3 类 (化妆品)、5 类 (药品、营养品)、14 类 (珠宝首饰)、18 类 (包)、21 类 (玻璃器皿)、24 类 (纺织用品)、25 类 (服装、鞋)、27 类 (地毯)、28 类 (体育和运动用品)、35 类

(广告、商业管理)、41类(教育、娱乐、文体活动)、43类(餐饮服务)



(图片来源：美联社)

日本

商标持有人：迪桑特中国知识产权管理公司 DESCENTE CHINA IP LIMITED

所属国家：日本

该商标最早在中国注册时间：1982年06月30日

持有人在中国注册商标总量：75件

注册涉及类别：3类(化妆品)、9类(救生器具、眼镜)、10类(医疗器械、口罩)、12类(运载工具、自行车)、14类(珠宝首饰、手

表)、16类(文具)、18类(包)、23类(纱)、21类(玻璃器皿)、24类(纺织用品)、25类(服装、鞋)、27类(地毯)、28类(体育和运动用品)、32类(饮料)、35类(广告、商业管理)、36类(金融服务)、41类(教育、娱乐、文体活动)、42类(科学服务与研究、计算机软件开发)



(图片来源：美联社)

韩国

商标持有人：北面服饰股份有限公司 THE NORTH FACE APPAREL CORP.

所属国家：美国

该商标最早在中国注册时间：1996年11月28日

持有人在中国注册商标总量：248件

注册涉及类别：9类（救生器具、眼镜）、11类（电器）、12类（自行车）、14类（珠宝首饰、手表）、18类（包）、20类（家具）、22类（帐篷）、23类（纱）、24类（纺织用品）、25类（服装、鞋）、26类（鞋带）、28类（体育和运动用品）、35类（广告、商业管理）、36类（慈善服务）、38类（无线电广播）、41类（教育、娱乐、文体活动）、42类（科学服务与研究、计算机软件开发）



（图片来源：美联社）

瑞士

商标持有人：Ochsner Sport AG

所属国家：瑞士

该商标最早在中国注册时间：2014年10月14日

持有人在中国注册商标总量：28件

注册涉及类别：3 类（化妆品）、6 类（金属自行车锁）、9 类（救生器具、眼镜）、12 类（运载工具、自行车）、14 类（珠宝首饰、手表）、18 类（包）、20 类（家具）、22 类（帐篷）、24 类（纺织用品）、25 类（服装、鞋）、27 类（地毯）、28 类（体育和运动用品）、30 类（食品）、32 类（饮料）、35 类（广告、商业管理）、41 类（教育、娱乐、文体活动）



（图片来源：美联社）

英国

商标持有人：本谢尔曼知识产权控股有限合伙 BEN SHERMANIP HOLDINGS LP

所属国家：美国

该商标最早在中国注册时间：1998 年 2 月 28 日

持有人在中国注册商标总量：44 件

注册涉及类别：3 类（化妆品）、6 类（金属建筑材料）、9 类（救生器具、眼镜）、14 类（珠宝首饰、手表）、16 类（文具）、18 类（包）、20 类（家具）、21 类（厨房用具、玻璃器皿）、24 类（纺织用品）、25 类（服装、鞋）、35 类（广告、商业管理）、40 类（材料加工服务、空气清新、水处理）、42 类（技术研究）



（图片来源：美联社）

法国

商标持有人：株式会社迪桑特 DESCENTE,LTD.

所属国家：日本

该商标最早在中国注册时间：1987 年 4 月 10 日

持有人在中国注册商标总量：255 件

注册涉及类别：3 类（化妆品、洗护用品）、8 类（餐具、手工具）、9 类（救生器具、眼镜）、10 类（医疗器械）、12 类（运载工具、自行车）、14 类（珠宝首饰、手表）、16 类（文具）、18 类（包）、20 类（家具）、21 类（厨房用具、玻璃器皿）、22 类（帐篷）、24 类（纺织用品）、25 类（服装、鞋）、26 类（皮带扣）、28 类（体育和运动用品）、35 类（广告、商业管理）、41 类（教育、娱乐、文体活动）



（图片来源：美联社）

德国

商标持有人：阿迪达斯有限公司 ADIDAS AG

所属国家：德国

该商标最早在中国注册时间：1980 年前

持有人在中国注册商标总量：308 件

注册涉及类别：除 37 类、40 类之外的所有商品服务类别



(图片来源：Insider)

意大利

商标持有人：乔治阿玛尼有限公司 GIORGIO ARMANI S.P.A.

所属国家：意大利

该商标最早在中国注册时间：1995 年 12 月 08 日

持有人在中国注册商标总量：442 件

注册涉及类别：3类(化妆品、洗护用品)、4类(润滑油)、6类(金属建筑材料、五金器具)、8类(餐具、手工具)、9类(电子产品、救生器具、眼镜)、10类(医疗器械)、11类(照明设备、卫生设备)、12类(运载工具、自行车)、14类(珠宝首饰、手表)、16类(文具)、18类(包)、20类(家具)、21类(厨房用具、玻璃器皿)、24类(纺织用品)、25类(服装、鞋)、26类(皮带扣)、27类(地毯)、28类(体育和运动用品)、29类(食品)、30类(食品)、31类(植物)、32类(饮料)、33类(酒)、34类(烟具)、35类(广告、商业管理)、41类(教育、娱乐、文体活动)、42类(室内装饰设计)、43类(餐饮)、44类(医疗保健)



(图片来源：Insider)

瑞典



商标持有人：株式会社迅销 FASTRETAILING CO. , LTD.

所属国家：日本

该商标最早在中国注册时间：1995 年 11 月 14 日

持有人在中国注册商标总量：613 件

注册涉及类别：涵盖 45 类所有商品服务类别



(图片来源：百家号)

芬兰



商标持有人：拉-法新集团公司 L-Fashion Group Oy

所属国家：芬兰

该商标最早在中国注册时间：2004年10月18日

持有人在中国注册商标总量：37件

注册涉及类别：3类(香料)、9类(救生器具、眼镜)、14类(珠宝首饰、手表)、18类(包)、20类(非金属制身份鉴别手环)、21类(厨房用具、玻璃器皿)、22类(帐篷)、24类(纺织用品)、25类(服装、鞋)、28类(体育和运动用品)、35类(广告、商业管理)



(图片来源：新浪体育)

澳大利亚

KARBON

商标持有人：舒尔运动公司 SCHURE SPORTS INC.

所属国家：加拿大

该商标最早在中国注册时间：2021年5月7日

持有人在中国注册商标总量：1件

注册涉及类别：25类（服装、帽）



（图片来源：美联社）

中国

商标持有人：安踏(中国)有限公司

所属国家：中国

该商标最早在中国注册时间：1991 年 03 月 30 日

持有人在中国注册商标总量：634 件

注册涉及类别：涵盖 45 类所有商品服务类别



【商版部 摘
录】

1.2 【专利】为什么自由实施检索对初创企业至关重要？（发布时间:2022—2-16）

在开发新产品或服务时，自由实施检索(Freedom to operate 或 FT0)，也称为“防止侵权检索”，可能不是你首先想到的事情——但它却是一个不应忽视的关键步骤，特别是对于初创公司和那些寻求外部资金的公司。

未能进行彻底的可实施性检索所带来的风险包括：昂贵的法律斗争、损害客户和商业伙伴关系以及失去原本很有前途的产品。在你产品研发的早期阶段这样做能提供安全性，并促进筹资机会和商业成功。

那么，什么是自由实施检索，为什么你需要它，以及如何有效地执行？

什么是自由实施检索？

建立自由实施检索基本上意味着确保你的产品和服务不侵犯其他人的知识产权（IP）权利。这是你在尝试任何营销之前应该采取的第一步。虽然知识产权包括商标、实用新型和外观设计权，但自由实施检索主要涉及专利。

只要有人进行任何属于专利权利要求范围内的商业活动，即其保护范围，就会侵犯专利权。这意味着你有责任确保你的产品和服务不侵犯其他方的专利权。

因此，自由实施检索将确定有哪些相关的知识产权存在并可能对你的产品产生影响、其保护的範圍、在哪里有效、有效期多长、谁拥有它们以及任何未决的法律纠纷等信息。它还可能建议你针对这些发现结果可采取的相应措施。自由实施检索的性质将取决于所涉及的技术和你所处的司法管辖区，因为并非所有的专利在每个司法管辖区都受到保护。2020 年全世界有超过 325 万件专利申请，而有效的专利总数估计接近 1600 万件（来自世界知识产权组织数据）——所涉及的任务规模可见一斑。

在进行自由实施检索时，必须考虑你的开发和制造过程的所有方面。即使你的商业产品没有侵犯任何专利，制造过程也可能侵犯。如果你在一个灵活的环境中运作，操作不断被调整，你需要特别注意这些变化是否会导致潜在的

侵权问题。

为什么要做自由实施检索？

任何企业，尤其是初创企业，都不需要昂贵和不可预测的法律诉讼——但这正是你不进行自由实施检索可能产生的后果。最轻微的结果是，对专利侵权的指控得到确认，可能导致支付专利费和律师费，并失去潜在供应商、客户或合作伙伴的信任。最坏的情况是，你可能最终要支付损害赔偿金以及法律费用，并因耗时调查和回应诉讼案件而造成严重的业务中断。在一些司法管辖区，特别是美国，如果侵权行为是有意为之，赔偿金会增加。

特别是初创企业，由于没有进行全面的自由实施检索而面临法律制裁。这些企业通常拥有较少的内部资源来实施相应策略，因此在将新产品或服务推向市场时可能面临额外的困难。

但也有积极的理由进行自由实施检索。一个原因是向你的雇员和承包商保证，你认真对待知识产权，不想冒被起诉侵权的风险。另一个原因是向投资者灌输信心。如果他们知道你已经进行了彻底的自由实施检索，他们将更有可能支持你的业务。对于依赖外部资金的初创企业，这可能是至关重要的。最后，如果你有涵盖知识产权侵权索赔的保险，很可能会有一项要求，即在推出产品之前，你必须进行自由实施检索。不这样做可能使保险失效。

如何进行自由实施检索？

你也许已经监测到竞争对手的活动，所以你可能认为对他们的发明有很好的了解；甚至可能已经调查了他们注册了哪些专利。尽管如此，全面的自由实施检索需要更进一步。

首先，有必要研究已批准和正在申请的专利，并研究不同国家和地区专利局的数据库。能理解专利注册制度中的细微差别将很有帮助。

你需要审查专利的到期日，以及它是否仍然有效——许多被授予的专利在其 20 年的期限结束前就被允许失效，而其它专利则在诉讼后被撤销。审查已批准的专利的权利要求也是至关重要的，因为它们提供的保护可能比市场上的产品所显示的更广泛。而且，并非所有专利都有英文版本，所以至少在某些情况下需要翻译。

将目光投向你的直接竞争对手之外也是至关重要的。许多高科技公司开展的研究在各个领域都有应用，并相应地提出专利申请。这意味着他们可以从完全不相关的领域的公司获得专利费。一个优质的自由实施检索将根据技术分类和关键词来确定此类专利。

其它行业的公司拥有的专利可能会影响你的商业理念。只有彻底的自由实施调查才能在这种跨行业的冲突发生之前发现它们。

到了这个阶段，你可能已经意识到，在没有专家帮助的情况下，建立自由实施检索是一项巨大、意义深远的任务。对你所从事的特定技术或部门有专长的专利律师将最有能力识别可能侵犯的知识产权，并就下一步行动提出建议。

自由实施检索后续

如果你很幸运，检索结果明确，你就可以充满自信地带着专利律师的信，向潜在客户和投资者展示你的产品，继续推进产品发布。

然而，在许多情况下，检索会发现一个或多个你可能侵犯的知识产权。当这种情况发生时，你有以下几种选择：

- 重新设计你的产品，使其不侵犯知识产权。所谓的“周边发明”（inventing around）在某些情况下是可行的，这取决于专利要求的广度。但如果选择这条路，你将需要可靠的法律建议，因为你可能需要为正在开发的新产品功能做另一次自由实施检索。
- 购买许可证。这可能是最常见的做法。与专利所有人谈判，根据销售量或其它商定的指标，以公平的价格使用专利技术。像所有最好的交易一样，这可能是一个双赢：专利所有人为他们的创新赢得了回报，而你得到了进入市场的通行证。另外，如果你拥有涵盖专利所有人产品的有效知识产权，你可以通过谈判达成交叉许可协议，使双方都能自由实施。
- 购买专利。如果它对所有人没有商业价值，专利持有人可能愿意以适当的费用出售专利权。然而，如果走这条路，你将需要考虑付多少钱，并确保你获得所有必要的权利以获得自由实施。
- 使专利无效。假设你强烈认为专利权是无效的，例如，因为有现有技术，或者它包括不可申请专利的主题。在这种情况下，对于大多数司法管辖区来说，你可以向法院提起诉讼，要求撤销该专利。然而，这样的案件复杂、昂贵、耗时，并不被大多数投资者所欢迎。

自由实施检索之外

在一切顺利的情况下，检索将使你可以成功进入市场而不必担心遇到法律问题。如果审查结果表明没有现有的专利，你就可以考虑如何保护你的产品或服务的创新领域。

你的自由实施检索也可以找到创新的潜在开口。当这种情况发生时，你可以考虑用专利来保护你的新颖想法。

你可以通过保守创新秘密来做到这一点——采取任何必要的安全步骤——但这种商业秘密并不能防止独立开发。或者，你可以将它发表，例如，在公认的杂志上发表。这样做意味着放弃任何专有权，同时防止各方获得对该发明的知识产权。最后，你可以提出自己的专利申请，只要符合所有相关标准。这种做法不仅能确保你的商业地位，而且使你能够与其他公司谈判许可交易或其它有利的安排。

【王胜楠 摘录】

1.3 【专利】特斯拉 2022 年实现自动驾驶，并免费公开专利？（发布时间:2022-2-18）

上个月，特斯拉 CEO 埃隆·马斯克在 2021 年第四季度财报会议上，再次谈到了有关特斯拉自动驾驶的信息，马斯克表示，特斯拉有信心会在 2022 年内实现完全自动驾驶~

在 1 月 30 日，马斯克还曾在社交平台上表示，特斯拉的 FSD（完全自动驾驶功能）未来将会开放给其他车企！

另外，马斯克之前也表示特斯拉将免费公布自己的所有专利，任何人出于善意的，想要特斯拉的使用自动驾驶研发技术，特斯拉将不会对其发起专利侵权的诉讼~因为在创新如此快的时候，专利变得毫无意义，真正重要的是创新的速度！

如果马斯克将技术开发给其他车企，这也意味着可以促使更多的车企使用这项技术，当然，成本也可能需要由其他品牌和消费者承担，而目前，特斯拉向订购 FSD 的车主收取 1.2 万美元（中国地区 6.4 万元人民币）的费用，而北美地区的用户可按月订购，月租费用 199 美元！

而对于马斯克为何会选择开放给其他车企？马斯克表示，实际上，对于开发 FSD 功能是相当困难的，任何公司可能需要五年，甚至更长的时间才能研发实现这一功能~

如果其他汽车制造商可以获得许可并使用特斯拉的自动驾驶技术，这将是一件非常酷的事情，但因考虑到开发该系统的成本很高，为此特斯拉会收取一定的费用！

其次，对于其他汽车制造商而言，马斯克认为，各家企业开发自动驾驶技术的成本过高，使用特斯拉开发的技术，一来可以大幅度降低开发成本，二来也能够快速的部署自动驾驶系统，并且特斯拉的自动驾驶系统非常先进，可能比常规的人工手动驾驶安全性高出 300%~

这并不是马斯克第一次提出技术共享计划，因为在几周前，特斯拉宣布将在年内首次为非特斯拉车型提供超级充电网络的分享技术的做法，有人认为特斯拉属于“放长线钓大鱼”，存在一定的“功利心”，比如坦诚布公的分享技术可以实现营销噱头并且也能像之前安卓系统一样，形成垄断，然后再收费，最后再获利~

也有人认为马斯克这样做是一项伟大的举动，分享技术的举措可以使得人类在智能新能源汽车领域做了巨大的贡献！

虽然近几年特斯拉的自动驾驶技术仍然饱受争议，但毫无疑问，未来当 FSD 最终发挥其全部潜力时，它将使驾驶比以往任何时候都更安全，并且通过成熟的开源软件，软件中包含的更多更全的真实数据，大大提升系统的安全性对特斯拉感兴趣的果粉关注咱们:特粉之家，分享最新特斯拉资讯和使用技巧！

【周君 摘录】

1.4 【专利】故意不缴费导致专利失效，是否需要向真正的权利人赔偿？（发布时间:2022—02--18）

案件背景：本案来源于最高人民法院知识产权案件年度报告（2020）案件 19。如果双方就专利权权属产生纠纷，在争议期间，登记的专利权人如果不主动缴费，会导致该专利权终止失效，如果法院最终认定专利权权属属于另外一方，那么，对于登记的专利权人无正当理由不缴费而导致真正的权利人丧失权利这种“损人不利己”的行为，真正的权利人是否可以向登记的权利人索赔呢？本案就遇到了这样特殊的情形，涉案专利的发明人是原告的前员工，原告主张涉案专利为该员工在离职一年内的职务发明创造，原告享有专利权，但是，就在原告提起专利权权属纠纷的诉讼期间，被告公司作为涉案专利登记的权利人，却并未缴纳专利费，导致涉案专利失效，而且在专利权权属纠纷案件的终审判决作出之后，涉案专利也经过了请求恢复权利的期限，导致原告虽然赢得了专利权权属纠纷的诉讼，但却丧失了权利。因此，原告又提起本案诉讼，主张被告应当承担相应的责任，最高法院二审后认为，本案中被告故意不缴纳专利年费导致专利权终止失

效，致使该技术进入公有领域，失去了专利权的保护，损害了原告本应该基于专利获得的市场独占利益，因此本案其实属于财产损害赔偿纠纷，并最终支持了原告共计 50 万元的赔偿数额。

本案对于企业在知识产权权属纠纷期间的操作方式，具有启示，请见文末“提示”。

案例：中国水产科学研究院南海水产研究所等与广州德港水产设备科技有限公司等财产损害赔偿纠纷上诉案

案号：（2019）最高法知民终 424 号 **来源：**最高人民法院知识产权案件年度报告（2020） **裁判要旨：**专利权权属争议期间不履行善良管理义务的损害赔偿责任 专利申请权或者专利权权属存在争议期间，专利申请人或者登记的专利权人基于诚实信用原则，负有积极获得专利授权或者使已经获得授权的专利权维持有效的善良管理义务。专利申请人或者登记的专利权人无正当理由未尽善良管理义务，致使权利终止或者丧失，损害真正权利人合法权益的，构成对他人财产权的侵害，应当承担赔偿经济损失的民事责任。

裁判文书摘录：

三、南海水产研究所、宇景公司是否应当对涉案专利权终止失效承担赔偿责任，应否赔偿德港公司50万元的经济损失与合理费用

诚实信用原则是民法的基本原则，它要求民事主体在民事活动中恪守诺言，诚实不欺，在不损害他人利益和社会利益的前提下追求自己的利益，从而在当事人之间的利益关系和当事人与社会之间的利益关系中实现平衡，并维持市场秩序。专利权是经国家行政审查后授予的有期限的知识产权，其在权利保护期内有效存续需要专利权人持续交纳专利年费、不主动放弃等。当事人无论基于何种原因对专利申请权、专利权权属发生争议时，基于诚实信用原则，登记的专利权人通常应当负有使已经获得授权的专利权维持有效的善良管理责任，包括持续交纳专利年费等，因为专利权一旦终止失效，专利技术通常情况下即会进入公有领域，从而使专利技术所有人丧失市场独占利益，损害到专利技术所有人的合法权益。登记的专利权人未尽到该善良管理责任，给专利技术所有人造成损失的，应当负有赔偿责任。本案中，在2010年、2011年德港公司已经两次以专利申请权权属纠纷为由起诉南海水产研究所、宇景公司，尤其是德港公司主张涉案发明是职务发明的第二次诉讼正在进行的情况下，作为登记的专利权人，南海水产研究所、宇景公司应当负有在涉案专利授权以后维持其持续有效的善良管理责任，包括持续缴纳专利年费，以避免可能给德港公司造成损害。但南海水产研究所、宇景公司却未缴纳专利年费，导致涉案专利权于2012年9月28日被终止失效，侵害了德港公司的合法权益，其显然未尽到善良管理责任，违背了诚实信用原则。此外，涉案发明被终审判决认定为应该归属于德港公司的职务发明。姜汉平曾是德港公司员工，其作为登记的发明人之一，应当清楚该职务发明的专利申请权、专利权应该归属于德港公司。姜汉平从德港公司离职后成为了宇景公司的股东，还代表宇景公司与南海水产研究所就涉案发明签订合作协议。故宇景公司也应当清楚涉案发明是姜汉平的职务发明。李纯厚、颀晓勇作为南海水产研究所的员工未从事涉案发明工作，南海水产研究所对此也应当是清楚的。所以，南海水产研究所、宇景公司对于涉案发明不归属于其自身应该是明知的，故其不缴纳专利年费具有使涉案专利权终止失效从而损害德港公司合法权益的故意，主观过错明显。最后，涉案专利技术属于德港公司的职务发明，南海水产研究所、宇景公司不缴纳专利年费导致涉案专利权终止失效，使涉案专利技术失去了专利权的保护，最终损害的不是其自身的权利，而是德港公司的合法利益，致使德港公司丧失了基于该技术的市场独占利益。综上，南海水产研究所、宇景公司违背诚实信用原则，侵害了德港公司对涉案专利权本应享有的合法权益，主观过错严重，应当赔偿德港公司受到的经济损失。

《中华人民共和国专利法实施细则》第六条规定，当事人因不可抗拒的事由而延误专利法或者本细则规定的期限或者国务院专利行政部门制定的期限，导致其权利丧失的，自障碍消除之日起2个月内，最迟自期限届满之日起2年内，可以向国务院专利行政部门请求恢复权利。当事人请求恢复权利的，应当提交恢复权利请求书，说明理由，必要时附具有关证明文件，并办理权利丧失前应当办理的相应手续。据此可知，当事人请求恢复权利的最长期限是自期限届满之日起2年，且还需要提供相关证明文件。本案中，涉案专利权于2012年9月28日终止失效，但能够证明涉案专利技术属于德港公司的职务发明的终审判决是在2015年6月17日才作出，故德港公司客观上不可能在上述规定时间内申请恢复权利。因此，本院对南海水产研究所、宇景公司以德港公司未要求恢复权利为由认为其存在过错的上诉意见不予支持。需要指出，德港公司在2010年、2011年两次提起专利申请权属纠纷诉讼时既未申请法院对专利申请采取诉讼保全，也未向国家知识产权局申请中止程序，未积极采取必要措施，也具有一定的过失，可以根据侵权责任法第二十六条规定适当减轻南海水产研究所、宇景公司的侵权责任。因导致涉案专利权终止失效的直接原因是南海水产研究所、宇景公司的侵权行为，且其主观过错严重，故南海水产研究所、宇景公司仍应当承担主要侵权责任。

德港公司所受损失是因南海水产研究所、宇景公司未缴纳专利年费致使专利权终止失效给其造成的财产损失，该种损失不同于专利法第六十五条规定的侵害专利权给权利人造成的损失，因为本案侵权行为导致的后果是专利权灭失，专利技术进入了公有领域，权利人丧失了市场独占利益，而侵害专利权行为的后果是给权利人造成了专利权存续期间的利益损失，但专利权并未消灭。因此，确定本案赔偿数额应当依据侵权责任法的相关规定，而不能适用专利法第六十五条。侵权责任法第十九条规定，侵害他人财产的，财产损失按照损失发生时的市场价格或者其他方式计算。该规定中的“财产”，应当包括专利权。因此，本案应当根据涉案专利权终止失效时的市场价格确定具体赔偿数额。鉴于双方均未提供证据证明涉案专利权在终止失效时的市场价格，本院综合考虑到涉案专利为发明专利、涉案专利权在授权公告当年即被终止失效、南海水产研究所和宇景公司过错严重、德港公司历时较长的维权情况等，认为即便考虑到德港公司也存在一定的过失，原审判决确定的经济损失及合理费用共计50万元的赔偿也并无不妥。故，本院对原审判决确定的赔偿数额予以确认。

此外，虽然南海水产研究所、宇景公司及各原审被告在本案中仍然认为涉案专利技术不属于职务发明，但鉴于该结论已被广东省高级人民法院生效判决所确认，且是处理本案的前提，故该争议并非本案的处理范围，原审判决对该部分的论述实质上也是引用自该生效判决，因此在未经法定程序推翻上述生效判决结论的情况下，不影响本院依法对本案作出处理。南海水产研究所、宇景公司在原审诉讼中未提出诉讼时效抗辩，故本院对其在本案二审中提出的诉讼时效抗辩不予支持。

（审理法官：刘晓军 李自柱 唐小妹）

提示：

1. 知识产权权属纠纷期间，当事人可以申请法院进行诉讼保全，或者向国家知识产权局申请中止程序，从而确保知识产权的权利不会终止或失效。
2. 如果明知不享有知识产权，仍然与第三方缔结知识产权转让或许可协议，就此行为给真正的权利人造成的损失，很有可能也需要承担损害赔偿的责任，这似乎也是一种新的维权类型。
3. 职务发明创造的管理非常重要，员工离职时，应当通过离职协议禁止其在离职后一年内在新单位就我单位的职务发明创造成果申请专利，并进行相应的监控；招聘员工时，也需要进行相应的背景调查，并在新员工申请专利时把好关。

【刘明勇 摘录】

1.5 【专利】专利是否具有实用性的判断方法 （发布时间：2022-02-18）

——（2020）最高法知行终 330 号

近日，最高人民法院知识产权法庭审结上诉人广东南天司法鉴定所（以下简称南天司法鉴定所）与被上诉人阳西县儒洞塑料薄膜机械制袋厂（以下简称儒洞机械制袋厂）、原审被告国家知识产权局发明专利权无效行政纠纷一案，该案明

确了对专利实用性的判断方法，强调“获得专利授权的技术方案在实际应用中是否具有较高价值，能否实现检测结果的准确可靠”通常并非专利授权时的考虑因素。

原国家知识产权局专利复审委员会（以下简称专利复审委员会）针对儒洞机械制袋厂就 200910106896.0 号、名称为“一种利用计算机检验文件制成时间的方法及计算机系统”的发明专利（以下简称本专利）提起的无效宣告请求于 2017 年 12 月 24 日作出第 34391 号无效宣告请求审查决定（以下简称被诉决定），认定：本专利权利要求 1-10 符合专利法第二十二条第四款、第二十六条第三款及第四款的规定，维持本专利有效。儒洞机械制袋厂不服被诉决定，起诉请求：撤销被诉决定，并判令国家知识产权局重新作出决定。

原审法院认为，本专利的技术方案能否实现，本质上取决于专利权人所声称的颜色与时间之间的变化规律是否客观、必然地存在。在颜色与时间变化的内在机理未知、文件初始状态及变化历程未知的情况下，本领域技术人员无法确信采用本专利的方法即能够实现专利权人所声称的确定文件制成时间的技术效果，因此权利要求 1 不符合专利法第二十二条第四款关于实用性的规定。本专利说明书未明确限定权利要求保护的范围，本领域技术人员亦无法通过说明书记载内容实现本专利技术方案的，并解决相应的技术问题，故本专利不符合专利法第二十六条第三款及第四款的规定。判决：（一）撤销被诉决定；（二）国家知识产权局重新作出审查决定。南天司法鉴定所不服，上诉至最高人民法院，请求：撤销原审判决，维持被诉决定。

最高人民法院认为，专利法第二十二条第四款规定的实用性，是指该发明或者实用新型能够制造或者使用，并且能够产生积极效果。其中，“能够制造或者使用”是指发明或者实用新型的技术方案具有在产业中被制造或使用的可能性，即满足实用性要求的技术方案不能违背自然规律且应具有再现性。“能够产生积极效果”，则要排除明显无益、脱离社会需要的技术方案。

违背自然规律的发明或者实用新型专利是不能实施的，而且这种不能实施是由于技术方案本身固有的缺陷造成。本专利权利要求 1 的技术方案系根据颜色指标数据随时间变化的规律并利用计算机技术实现对文件制成时间的检验。本领域技术人员知道，使用墨水书写的字迹通常存在随保存时间变长而逐渐褪色的现象。本领域技术人员还知道，不同颜色的亮度（色阶是表示亮度强弱的指标）是不同的。基于这些常识，本领域技术人员能够知道墨水字迹随保存时间的变长其颜色及亮度均会随之变化。由此可见，即使这些变化会受墨水类型以及保存环境等因素的影响，但是当以颜色或亮度作为字迹颜色指标数据时，字迹颜色指标数据随时间变化的规律是客观存在的。因此，根据墨水书写的字迹通常随保存时间变长而逐渐褪色的现象形成的本专利技术方案的并不违背自然规律，本专利技术方案的本身不存在固有的缺陷。

本专利说明书对专利的实施条件进行了诸如“样本文件和待检文件制成时，使用的墨水必须相同”等限定。除此之外，本领域技术人员在进行文件制成时间检验过程中还应当考虑字迹制成后可能受到的保存环境和其他干扰因素的影响。需要澄清的是，本专利的检测结果是否准确与其是否具有可再现性具有本质区别。前者是指由于实施专利技术过程中未能确保某些技术条件（如字迹制成后受温度、湿度、光照等保存环境的影响）而导致检测准确度低；后者则是在确保实施本专利所需全部技术条件下，所属技术领域的技术人员仍不可能重复实现该技术方案所要求达到的结果。因此，本领域技术人员基于本专利技术方案的检测

文件制成时间时，只要严格按照限定条件可以实施，就表明利用计算机技术进行文件制成时间的检验是能够重复实施、可以再现的。由此可见，即使有证据表明南天司法鉴定所作的部分检测结果不准确，但由于无法确定样本文件和待检文件的保存条件完全相同，因此这些不准确的检测结果并不足以否认本专利的技术方案具有可再现性。此外，本专利并非明显无益、脱离社会需要的技术方案，不宜轻易否定其实用性。

需要强调的是，国务院专利行政部门根据专利法关于新颖性、创造性、实用性的授权标准对一项技术方案进行审查并授予专利权，并不意味着该技术方案在申请日时必须是最优的技术方案，更不意味着其必然具有较高的产业应用价值。获得专利授权的技术方案在实际应用中是否具有较高价值，能否实现检测结果的准确可靠，通常并非专利授权与否的考虑因素。

本专利说明书已经对技术方案作出清楚、完整的说明，所属技术领域的技术人员能够实现，且权利要求技术方案能够从说明书公开的内容中得到，故本专利符合专利法第二十六条第三款和第四款的规定。最终，最高人民法院依法予以改判：（一）撤销原审判决；（二）驳回儒洞机械制袋厂的诉讼请求。

本案二审判决依据相关法律规定，结合具体案情详尽说理，明确了对专利是否具有实用性的判断方法，强调“获得专利授权的技术方案在实际应用中是否具有较高价值，能否实现检测结果的准确可靠”通常并非专利授权的考虑因素。本案有助于澄清社会公众对专利制度存在的认识误区，力求将专利审查授权回归专利制度本身，具有典型意义

【任艳强 摘录】

1.6 【专利】浅谈我国等同侵权的判定方法（发布时间:2022--01）

当前，我国专利侵权纠纷中，认定侵权成立的结论大多数是以等同侵权的形式存在的，但是，等同认定结论较难获得一致认可，大大增加了同案同判的难度。所以，对等同侵权的判定规则深入剖析、增强认识就显得格外重要。

最高人民法院审判委员会第 1641 次会议通过的《最高人民法院关于修改审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》的第二次修正的第十七条规定，专利法第五十九条第一款所称的“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”，是指专利权的保护范围应当以权利要求记载的全部技术特征所确定的范围为准，也包括与该技术特征相等同的特征所确定的范围。等同特征，是指与所记载的技术特征以基本相同的手段，实现基本相同的功能，达到基本相同的效果，并且本领域普通技术人员在被诉侵权行为发生时无需经过创造性劳动就能够联想到的特征。

北京市高级人民法院的《专利侵权判定指南(2017)》第60条指出：“对于发明权利要求中的非发明点技术特征、修改形成的技术特征或者实用新型权利要求中的技术特征，如果专利权人在专利申请或修改时明知或足以预见到存在替代性技术特征而未将其纳入专利权的保护范围，在侵权判定中，权利人以构成等同特征为由主张将该替代性技术方案纳入专利权的保护范围的，不予支持。”

笔者认为，在“被诉侵权行为发生时”的这一时间点的限定条件下，本领域普通技术人员联想的依据来源可以区分为专利申请日前的公开信息和专利申请日后的公开信息两部分。根据专利申请文件的撰写情况，专利申请日前的公开信息又可以区分为记载于专利申请文件和未记载于专利申请文件两种情况。专利权利要求中的技术特征又可以区分为现有技术特征和区别技术特征两种不同情况。本文中，笔者针对以上各种分类情况进行区别分析，以试图寻求适用于各种不同细分情况的等同认定规则，以解决当前统一的等同认定规则适用标准难以统一的问题。

为了便于理解，笔者将通过一模拟案例来论述。

在该模拟案例中，权利要求包括一技术特征：所述设备包括一铝板。被诉侵权物中，与该技术特征相对应的是一铁板。

如果铁板的技术信息记载在了专利说明书中而未被包括于权利要求中，这明显属于捐献原则的调整范围，而不应当适用等同判断。

如果与所保护的设备相对应的现有技术产品就是包括一金属板的，专利权利要求中将该金属板记载为铝板，而且铝板只是金属板材料的一种随意选用，属于现有技术特征。在所述设备包括一铝板为现有技术特征的情况下，如果铁板的技术信息未记载于专利说明书中，又可以分为“铁替换铝”是本领域技术人员（1）在专利申请日之前容易想到与铝板能够实现相同的功能和效果，和（2）专利申请日后容易想到与铝板能够实现相同的功能和效果两种情况。

在现有技术中相应设备在相应位置未设置金属板，所述设备包括一铝板为区别技术特征的情况下，如果铁板的技术信息未记载于专利说明书中，则有本领域技术人员（3）在专利申请日时容易想到“铁替换铝”并能与铝板能够实现相同的功能和效果，和（4）在专利申请日后容易想到“铁替换铝”并能与铝板能够实现相同的功能和效果两种情况。

在(1)在专利申请日之前容易想到与铝板能够实现相同的功能和效果和(3)在专利申请日时容易想到“铁替换铝”并与铝板能够实现相同的功能和效果的情况下，如果认定属于等同技术特征，那么，上位概括（此案中上位概括为金属板）这一专利行业的基本撰写手法明显就属于多此一举了。在这两种情况下，“铁替换铝”并与铝板能够实现相同的功能和效果都是现有技术，该技术信息是否记载在说明书中并不影响其属于现有技术这一客观事实。如果只是因为专利申请人未将该现有技术记载于专利说明书中，就可以因此获得更大的保护范围，这明显是不合适的，是与专利制度鼓励技术公开这一基本原则相违背的。

在专利申请日后才容易想到“铁替换铝”并能与铝板能够实现相同的功能和效果(2)和(4)的情况，如果要求专利申请人在专利申请日时就上位概括，这明显是不现实的，是强人所难。如果在此情况下，不能判定为等同技术特征，发明人为了进一步确认尽可能多的等同实施方案，将会延迟递交专利申请的时间，导致专利申请人公开其发明创造的时间延后。**另外，当铝板的技术特征是区别技术特征的情况下，如果在说明书中同时记载了使用铁板的技术方案，而未在权利要求中请求保护。那么，依据等同判断的原则，在侵权行为发生时，本领域技术人员明显是容易想到“铁替换铝”的，应当是属于等同技术特征，此时，专利申请人的贡献却被捐献了。当铝板是现有技术特征的情况下，专利说明书没有记载铁板，却可以通过等同原则来将铁板纳入专利的保护范围内。这将导致响应“鼓励公开”的做**

法得不到保护，反而“掩耳盗铃”的做法却得到了保护，明显违背法律精神。

最后，上述区分的引入也是对《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（一）》第五条所确立的捐献规则的有益补充。捐献规则排除的是专利权人及其代理人重视并提高从说明书中概括出恰当的权利要求范围的能力，但也可能会产生一个有悖于制度设置初衷的负面导向后果，即专利权人及其代理人在撰写专利申请文件时，为了避免捐献规则，可能会尽量缩减说明书公开的内容。“以公开换保护”是整个专利制度建立和运行的基石，专利领域中的各项具体制度的设置和运行应当整体上有利促进专利技术方案充分公开。所以，引入上述区分可以与捐献规则相辅相成，两者分别从专利文件的外部和本部的角度，分别对等同的适用空间予以合理限缩，不管相关等同性技术方案是否写入说明书当中，只要它是专利权人在申请专利时在现有技术中已经普遍知晓或足以预见的等同性技术方案，都被排除在等同原则的适用范围之外。

综上，本文通过对专利权利要求的特征进行区分，并结合说明书是否记载相关替代方式，对等同判定的方法分情况讨论，从而得到相应的结论，以期更符合法律对等同侵权判定的期望。

同时，根据上述分析，笔者建议，**权利要求技术特征的撰写时尽可能考虑到其替代方式，从而以上位概括的方式进行描述，并且分别在不同的从权**

中下位展开。技术特征的上位概括方式撰写有利于在相同侵权判定阶段即可覆盖到侵权产品，而不需要留至等同阶段判定被控侵权产品相应的特征是否构成等同特征，从而避免繁琐的等同判定以及不经意的“捐献”。

【摘录 项英杰】

1.7 【专利】速评《专利授权确权案件司法解释一》（发布时间:2022-2-18）

最高人民法院发布《最高人民法院关于审理专利授权确权行政案件适用法律若干问题的规定（一）》【法释〔2020〕8号】。该司法解释回应了专利授权确权程序中的诸多争议问题，为各方当事人提供了明确的指引。本文将结合笔者多年的工作实践，探讨该司法解释对专利复审和无效实务的影响。

专利授权确权程序与专利侵权诉讼程序中权利要求解释的方法趋于一致

无论在专利授权确权程序中，还是在专利侵权诉讼程序中，权利要求的解释方法在总体原则上应当保持一致。

《专利授权确权案件司法解释一》第二条规定，人民法院应当以所属技术领域的技术人员在阅读权利要求书、说明书及附图后所理解的通常含义，界定权利要求的用语。权利要求的用语在说明书及附图中有明确定义或者说明的，按照其界定。依照前款规定不能界定的，可以结合所属技术领域的技术人员通常采用的技术词典、技术手册、工具书、教科书、国家或者行业技术标准等界定。

《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》（下称“《专利侵权案件司法解释一》”）第二条规定，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。第三条规定，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。

由此可见，《专利授权确权案件司法解释一》确立的权利要求的解释方法，是以本领域技术人员在阅读权利要求书、说明书及附图后所理解的通常含义进行解释，该规定与《专利侵权案件司法解释一》对权利要求解释方法的规定基本一致。同时，在两个程序中，权利要求的解释都应当坚持“内部证据优先”的原则，即首先按照权利要求、说明书和附图等内部证据的记载解释权利要求，如果通过内部证据无法界定权利要求的含义，或者存有争议的情况下，才能依赖技术词典、技术手册、工具书、教科书等外部证据进行解释。

对于权利要求中的明显错误，《专利授权确权案件司法解释一》第四条规定，权

利要求书、说明书及附图中的语法、文字、数字、标点、图形、符号等有明显错误或者歧义，但所属技术领域的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作出认定。这也与《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)》(下称“《**专利侵权案件司法解释二**》”)的规定一致，上述司法解释第四条规定，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。

《专利授权确权案件司法解释一》第三条进一步规定，人民法院在专利确权行政案件中界定权利要求的用语时，可以参考已被专利侵权民事案件生效裁判采纳的专利权人的相关陈述。这不仅使得两个程序中权利要求解释的方法趋于一致，而且使得权利要求解释的结果也保持一致，这可以避免专利权人在不同的程序中采用不同的解释方法，甚至作出不同的表述从而两头得利的不合理情况发生。

需要注意的是，《专利授权确权案件司法解释一》的征求意见稿还规定“解释权利要求的用语时，可以参考专利审查档案”，但是在正式稿中却将上述规定予以删除。这体现出专利授权确权程序和侵权诉讼程序中权利要求解释方法的一些区别。专利授权确权程序的目的就在于确认涉案专利是否符合授权条件，应当基于专利的原始申请文本进行确认，而不能过度依赖专利申请人在专利审查过程中的意见陈述。但是，在专利侵权诉讼程序中，专利已经获得授权，各方会信赖专利权是有效的，而且也会基于专利权人在审查过程中的意见陈述理解权利要求的保护范围，因此，在专利侵权诉讼程序中，应当允许按照专利审查档案对权利要求进行解释。

此外，《专利授权确权案件司法解释一》根据司法实践对公知文献的范围进行了明确，包括技术词典、技术手册、工具书、教科书、国家或者行业技术标准等文献。

二进一步规定需要付出过度劳动也属于说明书公开不充分的情形

《专利授权确权案件司法解释一》第六条第一款规定，说明书未充分公开特定技术内容，导致在专利申请日有下列情形之一的，人民法院应当认定说明书及与该特定技术内容相关的权利要求不符合专利法第二十六条第三款的规定：

- (一) 权利要求限定的技术方案不能实施的；
- (二) 实施权利要求限定的技术方案不能解决发明或者实用新型所要解决的技术问题的；
- (三) 确认权利要求限定的技术方案能够解决发明或者实用新型所要解决的技术问题，需要付出过度劳动的。

上述情形(一)、情形(二)，实际上是专利法第二十六条第三款“以所属技术领域的技术人员能够实现为准”的进一步解释，也是对《专利审查指南》第二部分第二章第2.1.3节所规定的“说明书公开不充分”的五种情形的总结。对于上述情形(三)，是实务中的难点，即如果基于说明书公开的内容，本领域技术人员需要付诸超过合理限度的智力劳动才能实现发明的技术方案，解决涉案专利要解决的技术问题，实质上已经违背了专利的“公开换保护”的基本原则，也应当认定为“说明书公开不充分”。此种情形，由征求意见稿中“经过有限的试验仍不能确认权利要求限定的技术方案能够解决说明书中记载的所要解决的技术问题

的”的表述，修改为正式稿中“需要付出过度劳动”的表述，表征的含义更加准确，不仅包括“经过有限次实验”的情形，也包括了其他需要付出过度劳动的情形。但是，对于何谓“过度劳动”的情形，显然也需要继续在司法实践中予以不断确认和明确。

《专利授权确权案件司法解释一》第六条第二款规定，当事人仅依据前款规定的未充分公开的特定技术内容，主张与该特定技术内容相关的权利要求符合专利法第二十六条第四款关于“权利要求书应当以说明书为依据”的规定的，人民法院不予支持。该款实际上处理“说明书公开不充分”和“权利要求得不到说明书支持”这两个问题之间的关系。权利要求以说明书为依据，指权利要求应当能够从说明书充分公开的内容中得到或概括得出，对于因说明书公开不充分，导致权利要求得不到说明书支持的情形，不能仅因为权利要求的内容在说明书中形式上有所记载就可以克服“权利要求得不到说明书支持”这一缺陷。

三强调以申请日为准判断权利要求是否可以得到说明书的支持

《专利授权确权案件司法解释一》第八条规定，所属技术领域的技术人员阅读说明书及附图后，在申请日不能得到或者合理概括得出权利要求限定的技术方案，人民法院应当认定该权利要求不符合专利法第二十六条第四款关于“权利要求书应当以说明书为依据”的规定。

该条规定强调判断权利要求是否可以从说明书得到或者概括得出，应当以申请日为准，这意味着应当结合现有技术的状况和本领域技术人员在专利申请日前的知识水平进行判断。容易混淆的是，《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第十七条规定，专利侵权诉讼程序中“等同侵权”的判断时间为“被诉侵权行为发生时”，换言之，专利“等同”的范围的判断时间可以为“被诉侵权行为发生时”，而权利要求“概括”的范围的判断时间只能以“申请日”为准。等同侵权判断时间点之所以可以延后到“被诉侵权行为发生时”，也正是“等同原则”创设的初衷，因为申请人在申请日时无论如何精细地记载或概括权利要求的保护范围，其仍然可能无法预见申请日后新出现的所有简单替换的情形，专利有可能轻而易举地就被规避，使得专利保护完全落空。出于公平，专利法制度才将“等同侵权”判断的时间延后为“被诉侵权行为发生时”。

四判断外观设计的保护范围应当考虑设计空间的因素

《专利授权确权案件司法解释一》第十四条第一款规定，人民法院认定外观设计专利产品的一般消费者所具有的知识水平和认知能力，应当考虑申请日时外观设计专利产品的设计空间。设计空间较大的，人民法院可以认定一般消费者通常不容易注意到不同设计之间的较小区别；设计空间较小的，人民法院可以认定一般消费者通常更容易注意到不同设计之间的较小区别。

第二十一条规定，人民法院在认定本规定第二十条所称的独特视觉效果时，可以综合考虑下列因素：

- （一）外观设计专利产品的设计空间；
- （二）产品种类的关联度；
- （三）转用、拼合、替换的设计特征的数量和难易程度；
- （四）需要考虑的其他因素。

上述两个条款使得基于一般消费者的知识水平和认知能力确定外观设计保护范围和判断外观设计与现有设计相比是否具有明显区别时，引入了“设计空间”的概念，即产品外观设计的自由度。

专利审查指南第四部分第五章规定，在进行涉案专利与对比设计的对比时，应当采用整体观察、综合判断的方式。虽然专利审查指南只是例举了“整体观察、综合判断”时应考虑是否容易被一般消费者观察到、是否属于惯常设计等因素，并未明确规定应考虑设计空间的因素，但是，在专利授权确权审查实践中，通常会考虑设计空间的因素。

在专利侵权诉讼程序中，《专利侵权案件司法解释二》第十四条已经规定，人民法院在认定一般消费者对于外观设计所具有的知识水平和认知能力时，一般应当考虑被诉侵权行为发生时授权外观设计所属相同或者相近种类产品的设计空间。设计空间较大的，人民法院可以认定一般消费者通常不容易注意到不同设计之间的较小区别；设计空间较小的，人民法院可以认定一般消费者通常更容易注意到不同设计之间的较小区别。

可见，本次《专利授权确权案件司法解释一》实际是将专利审查实践和专利侵权诉讼程序中已经考虑的“设计空间”因素纳入到“整体观察、综合判断”应当考虑的因素之中。但是，对于如何证明设计空间的大小依然是实务中的难点，《专利授权确权案件司法解释一》第十四条第二款进一步规定，设计空间的认定可以综合考虑下列因素：

- （一）产品的功能、用途；
- （二）现有设计的整体状况；
- （三）惯常设计；
- （四）法律、行政法规的强制性规定；
- （五）国家、行业技术标准；
- （六）需要考虑的其他因素。

显然上述因素对外观设计的自由度均有影响，也为实践中如何对设计空间进行举证提供了明确的指引。

五考虑专利授权确权案件特点，明确违反法定程序的情形和“新证据”的类型

《专利授权确权案件司法解释一》第二十三条规定，当事人主张专利复审、无效宣告请求审查程序中的下列情形属于行政诉讼法第七十条第三项规定的“违反法定程序的”，人民法院应予支持：

- （一）遗漏当事人提出的理由和证据，且对当事人权利产生实质性影响的；
- （二）未依法通知应当参加审查程序的专利申请人、专利权人及无效宣告请求人等，对其权利产生实质性影响的；
- （三）未向当事人告知合议组组长组成人员，且合议组组长组成人员存在法定回避事由而未回避的；
- （四）未给予被诉决定对其不利的一方当事人针对被诉决定所依据的理由、证据和认定的事实陈述意见的机会的；
- （五）主动引入当事人未主张的公知常识或者惯常设计，未听取当事人意见且对当事人权利产生实质性影响的；

（六）其他违反法定程序，可能对当事人权利产生实质性影响的。

专利授权确权程序除需要符合行政诉讼法等法律规定的一般性要求之外，还需要符合请求原则和听证原则等特定要求，因此，《专利授权确权案件司法解释一》还明确了专利授权确权程序中“违反法定程序的”的常见情形，特别是对于是否漏审，被诉决定中的理由、证据和认定的事实是否给予承担不利后果的当事人表达意见的机会，是否主动引入公知常识、惯常设计而未经双方辩论，是实务中非常容易引发当事人不满的程序性问题，此次司法解释对上述行为明确定性，将更加有力地保障当事人的程序性权利。

此外，《专利授权确权案件司法解释一》第三十条规定，无效宣告请求人在专利确权行政案件中提供新的证据，人民法院一般不予审查，但下列证据除外：

- （一）证明在专利无效宣告请求审查程序中已主张的公知常识或者惯常设计的；
- （二）证明所属技术领域的技术人员或者一般消费者的知识水平和认知能力的；
- （三）证明外观设计专利产品的设计空间或者现有设计的整体状况的；
- （四）补强在专利无效宣告请求审查程序中已被采信证据的证明力的；
- （五）反驳其他当事人在诉讼中提供的证据的。

专利确权行政案件，主要是对被诉无效决定是否正确的审查，因此审理的范围应当局限于作出无效决定所依据的证据、事实和理由，一般不应允许当事人提交新的证据。但是，专利确权案件不仅涉及专利权人的利益，也涉及社会公众的利益，因此，为了查明现有技术或现有设计的状况，客观认定本领域技术人员或一般消费者的知识水平和认知能力，从而建立客观的审查基准，《专利授权确权案件司法解释一》允许就上述内容补充新的证据。

六强调专利申请的诚实信用原则，打击编造专利等非正常专利申请行为

《专利授权确权案件司法解释一》第五条规定，当事人有证据证明专利申请人、专利权人违反诚实信用原则，虚构、编造说明书及附图中的具体实施方式、技术效果以及数据、图表等有关技术内容，并据此主张相关权利要求不符合专利法有关规定的，人民法院应予支持。

第十一条规定，当事人对实验数据的真实性产生争议的，提交实验数据的一方当事人应当举证证明实验数据的来源和形成过程。人民法院可以通知实验负责人到庭，就实验原料、步骤、条件、环境或者参数以及完成实验的人员、机构等作出说明。

上述规定强调在专利申请过程中，对于技术方案的撰写、技术效果的说明、以及实验数据的产生过程，均应坚持诚实信用原则，以确保专利申请文件真实可信，以到达促进科学技术进步的立法目的。因此，当发现专利文件存在弄虚作假的情况时，可以通过说明书公开不充分等理由，并援引上述规定，主张涉案专利应予以无效。

除上述内容之外,《专利授权确权案件司法解释一》还对权利要求“不清楚”(第七条)、功能性特征“公开不充分”(第九条)、药品专利补充实验数据(第十一条)、专利实际解决的技术问题的确定(第十三条)、外观设计“属于现有设计”和“明显区别”的认定(第十七条)、设计启示的判断(第二十条)等专利授权确权程序的诸多关键问题予以明确,也使得专利行政案件的审判标准与专利审查指南的相关规定更加协调一致。

总之,《专利授权确权案件司法解释一》通过对专利审查及司法审判的实践经验总结,对实务中存有争议的众多核心问题予以了明确,为当事人参与专利授权确权程序提供了明确指引,其不仅有助于统一协调专利审查和司法审判的标准,也更加有力地保障了创新主体的相关权利,促使专利权人提升专利质量。

【魏凤 摘录】

热点专题

【知识产权】

【摘录】