



*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

# 第五百一十八期周报

2022. 10. 30-2022. 11. 05

网址: <http://www.hangsome.com>

上海市徐汇区凯旋路3131号明申中心大厦1906室

邮编: 200030

电话: +86-(0)21-54832226/33562768

传真: +86-(0)21-33562779

邮箱: [hangsome@hangsome.com](mailto:hangsome@hangsome.com)

# 总目录

---

## ● 每周资讯

- 1.1 【商标】好品质岂能“刷”出来？一公司为商户“刷单炒信”被判赔 100 万元！
- 1.2 【专利】欧洲专利局将取消“10 天规则”
- 1.3 【专利】巴斯夫可降解塑料基础专利无效案对专利工作的启示
- 1.4 【专利】从复杂客体识别角度解构“导航电子地图”
- 1.5 【专利】专利无效宣告程序中专利权人应对篇——形式问题的答复
- 1.6 【专利】中国专利申请要求优先权注意事项
  
- 1.7 【专利】化学专利侵权判定中含数值范围技术特征的等同原则适用浅析

## ● 热点专题

- 【知识产权】NO 专利战新进展：诺基亚撤回德国一针对 OPPO 诉讼

# 每周资讯

**【商标】好品质岂能“刷”出来？一公司为商户“刷单炒信”被判赔 100 万元！**

星级评价、必吃榜、推荐菜，点评类网站越来越成为年轻人的消费“指南”。然而，看似精心的点评可能并非来自真实用户的亲身体验，而是“刷”出来的。更有公司将“刷单炒信”（即利用刷单方式炒作网络经营者信誉）作为生财之道，谋取不法利益，形成一条灰色产业链。

近日，四川一家公司便因提供大众点评网站“刷单炒信”服务，被上海知识产权法院认定构成商标侵权及不正当竞争，最终被判决停止侵权并赔偿大众点评网站经营者 100 万元。

## 一、“代运营”还是“刷单炒信”？

四川智融新科技有限公司（下称智融公司）成立于 2018 年 6 月。据该公司相关负责人介绍，该公司主要经营大众点评代运营，具体方式是由智融公司组织人员编写点评，为客户提升好评度、点赞量，但大部分人员只负责编写评价，未实际到店体验。

上海汉涛信息咨询有限公司（下称大众点评公司）认为，其系大众点评网站经营者，大众点评网站汇集了海量的数据内容、用户评论，具有较高的商业价值和竞争优势。而智融公司为商家提供大众点评网站刷点赞量、收藏量、用户好评数等“代运营”服务，属于帮助其他经营者进行虚假或引人误解的商业宣传，涉嫌构成不正当竞争。

此外，大众点评公司主张其作为“大众点评”文字商标及图形商标的权利人，两商标均核准注册于第 35 类服务上，经大众点评公司持续使用已具有较高的知名

度。而智融公司未经其许可，在小红书账号及微信客服账号等上使用“大众点评”商标，涉嫌构成对其注册商标专用权的侵犯。

据此，大众点评公司将智融公司诉至上海市杨浦区人民法院，要求其立即停止上述行为，并赔偿 200 万元。

对于该起诉讼，智融公司表示，其所从事的业务，是针对在大众点评网上的个体商户提供刷单、引流服务，故其在广告图片中使用“大众点评”字样，是为了告知客户服务内容为帮助商户在大众点评网站进行刷单，该行为不构成商标侵权。

## 二、认定构成虚假宣传

该案历经一审、二审，两审法院均认定智融公司构成商标侵权及不正当竞争，并判决智融公司停止侵权并赔偿大众点评公司 100 万元。

在智融公司是否构成商标侵权的问题上，两审法院均表示，**智融公司业务范围是为商户在大众点评网上提供店铺装修、排名提升等服务，为向消费者说明其服务内容，智融公司有必要在宣传中使用“大众点评”字样，但使用方式应当合理且必要，如果超出商标正当使用的边界，导致消费者就服务来源产生混淆，仍构成商标侵权。**智融公司在广告宣传中多处单独、突出使用“大众点评”字样，容易使消费者误认为其与大众点评存在特定关联关系，足以引起相关公众对服务来源的混淆、误认，构成商标侵权。

此外，两审法院还对智融公司涉案行为的性质进行了认定。法院认为，**智融公司为大众点评商户所作评价内容均系围绕商户提出的点评关键词展开，评价中所附图片均由商户提供，在没有真实交易和体验的情况下，以营利为目的，短时间内多次组织人员帮助商户进行五星好评、优质评价，上述评价并非基于用户对商户服务的真实评价，其点评信息属于虚假信息。**

法院认为，在信息化和大数据时代，面对海量商户和有限的消费时间，消费者在选择消费对象和商品时通常会关注该商户的信誉等级以及其他消费者对该商户和商品的评价，或根据平台设置的推荐榜单来选择商户进行体验，智融公司的行为会造成相关公众对店铺真实运营情况的误解。因此，智融公司的行为属于通过组织虚假交易的方式帮助其他经营者进行虚假或者引人误解的商业宣传，具有不正当性或可责性。同时，该行为将导致消费者在进行交易对象选择时对上述商家的经营、服务、商品情况产生虚假认知，消费者一旦发现商户的好评排位以及评论内容与其实际体验的不相吻合，将产生不良的消费体验，对大众点评公司平台数据的真实性产生质疑，进而影响大众点评公司的信用体系。

对于该案判决，中伦文德律师事务所律师王珂在接受中国知识产权报采访时表示，该案首先明确了商标正当使用的边界，即必要且合理。具言之，“必要”是指为了描述或说明某种客观情况而确有必要使用商标，“合理”是指使用商标不会达到使相关公众对商品或服务的来源产生混淆的程度。其次，该案判决明确了刷销量、刷点赞、刷好评、刷收藏等“刷单炒信”行为不仅会误导消费者、损害消费者利益，而且会破坏网络平台赖以生存的基础数据、影响平台的正常经营与信用体系、损害平台经营者利益，构成不正当竞争行为。

### 三、诚信经营方为正道

根据裁判文书网显示，该案并不是大众点评公司首次遭遇的此类侵权纠纷。2021年6月，青岛某公司因为商户在大众点评网进行“刷单炒信”行为，被山东省青岛市中级人民法院认定构成不正当竞争，判赔30万元。2021年底，江西某公司同样因“刷单炒信”行为，被上海市浦东新区人民法院认定构成不正当竞争，判定赔偿大众点评公司70万元。

据了解，2021年，大众点评公司通过政企合作建立联防联控机制，结合内部摸排的线索，联合各地市场监管部门、公安机关打击非法“刷单炒信”案件88起，同时还对21家“刷单炒信”公司发起法律诉讼。

有业内人士表示，“点评”已经成为消费者初步了解、选择互联网平台商家的重要依据，不法经营者采用“刷单炒信”等方式进行虚假宣传，严重违反诚实信用原则和基本的商业道德，这种以造假作弊来提高店铺知名度的方式，制造了大量无效流量，不仅消耗了商户及平台的信誉，还损害了消费者的权益，长此以往将形成恶性循环，扰乱市场竞争秩序，必须加以遏制。我国新修订的反不正当竞争法中加大了对刷单、刷好评等虚假交易以及虚假商业宣传的打击力度。

王珂表示，对于网络平台的周边企业而言，应当合法、合规、诚信地开展经营，遵守基本的商业道德，不实施弄虚作假、损人利己的“刷单炒信”等不正当竞争行为。此外，对于平台商户来说，也应自觉抵制这种不正之风，须明白“刷来的好评”终究比不过真实的品质。（赵瑞科）

#### **附：典型案例**

##### **深圳中院审结微信刷量案**

2020 年底，广东省深圳市中级人民法院对深圳市腾讯计算机系统有限公司、腾讯科技（深圳）有限公司起诉深圳微时空信息技术有限公司等不正当竞争纠纷案作出一审判决，认定微时空公司利用“宝信”平台实施为微信公众号刷阅读量、粉丝数、评论和投票，为微信小程序刷关注量等行为构成对腾讯公司的不正当竞争，微时空公司须停止侵权并赔偿经济损失等共计 2000 余万元。一审判决后，微时空公司未提出上诉，该案判决已生效。

##### **上海徐汇查处“刷单炒信”案**

2021 年，上海市徐汇区市场监督管理局接到举报，称上海玺犇新媒体科技有限公司涉嫌为其客户在网络平台的店铺撰写虚假评论、组织虚假交易。经调查，玺犇公司通过组织虚假团购交易、组织撰写虚假用户评价等方式帮助其 3 家客户在网络平台上开设的商铺进行虚假宣传，虚假团购共计 45 次，撰写虚假用户评价共计 54 条。徐汇区市场监管局依法对玺犇公司作出罚款 45 万元的行政处罚，同时对 3 家客户企业涉嫌虚假宣传的行为进行立案调查，并分别处以 40 万元、30 万元、30 万元的罚款。

## 1.2 【专利】欧洲专利局将取消“10 天规则” 2022-11-4

众所周知，欧洲专利局“10 天规则”（Rule 126(2) EPC）的规定，公函或通知的送达日期被推定为欧洲专利局公函或通知上所示的签发日期后 10 天，例如，对于有四个月答复期限的审查意见通知书，实际答复期限是审查意见签署的发出之日起 10 天加上四个月，引入额外的 10 天是由于邮政服务的交付文件和邮路所需的时间。

由于目前大多数文件以电子方式提交和传送，并且为了使工作实践现代化，欧洲专利局将取消 10 天规则，并自 2023 年 11 月 1 日起生效。

欧洲专利局还会公布实施过渡性条款，并且对于欧洲专利局签发之日的文件未能到达收件人的极少数情况，将提供保障措施。

同样，中国国家知识产权局也有类似的推定收到日 15 天的规定。由于越来越多的代理机构和申请人使用国家知识产权局的电子申请系统提交专利申请，据说国家知识产权局也在酝酿取消 15 天的推定邮寄到达日，以更加高效地提高专利申请审查效率。

**【王胜楠 摘录】**

## 1.3 【专利】巴斯夫可降解塑料基础专利无效案对专利工作的启示

随着中国科技的不断发展以及国内知识产权环境的不断塑造，未来国内企业与传统跨国巨头的知识产权纠纷将会越来越多，通过对化工巨头巴斯夫面对专利无效挑战时的应对，学习在产品研发阶段、专利申请阶段及专利权维持阶段的专利工作经验，从而锻造出自己锋利的专利之剑。

2020 年新版“禁塑令”的逐步推行，让可降解塑料逐步受到行业的追捧，在行业各方大势扩展产能的背后知识产权的纠纷也在进行。

化工巨头巴斯夫可降解塑料的基础专利 CN200980113097.4 就受到了金发科技的无效挑战，最终专利权维持部分有效，保留了核心产品 PBAT 的工艺路线。

巴斯夫的基础专利 CN200980113097.4 主要保护了四步法连续生产可降解塑料，一共 27 条权利要求，主权项权 1 如下：

1. 一种连续生产可生物降解聚酯的方法，所述可生物降解聚酯基于脂肪族二羧酸或脂肪族和芳香族二羧酸，以及脂肪族二羟基化合物，其中

将由所述脂肪族二羟基化合物以及所述脂肪族和芳香族二羧酸组成的混合物不加入催化剂而混合生成一种糊状物，或者，将所述二羧酸的液态酯加入体系中，并加入所述二羟基化合物，而不加入催化剂，其中

i) 在第一步中，将该混合物与全部或部分催化剂一起进行连续酯化或酯交换；

ii) 在第二步中，将 i) 中获得的酯交换或酯化产物连续预缩合至其根据 DIN 53728 的特性粘度为 20 至 70cm<sup>3</sup>/g；

iii) 在第三步中，将 ii) 中获得的产物连续缩聚至其根据 DIN 53728 的特性粘度为 60 至 170cm<sup>3</sup>/g，以及

iv) 在第四步中，将 iii) 中获得的产物使用一种链增长剂 D 通过加聚反应而连续反应至其根据 DIN 53728 的特性粘度为 150 至 320cm<sup>3</sup>/g。

本专利中提及的可生物降解聚酯的原料包括以下五类：

脂肪族二羧酸 (A1) 或脂肪族和芳香族二羧酸混合物 (A2) 及其酯 (A，包括 A1 和 A2 两类)、脂肪族二羟基化合物 (B)、其它共聚单体 (C)、链增长剂 (D) 及相关助剂 (E)，如成核剂。

反应过程可分为四步，最关键的技术特征就是控制反应过程中的粘度指标，而相关的温度、压力及时间都不重要。

进一步从主权项权 1 分析，最关键原料为 A、B 和 D，而 C 和 E 可选，其中 C 在权 2 提及，E 在权 4 提及。

如果没有行业经验或者对产品的剖析，想从原专利描述中寻找最优的技术方案还是很有挑战的，然而通过梳理无效过程中巴斯夫对权利要求书的修改可以发现一些端倪。

#### 权利要求变化的分析

我们首先先梳理一下双方的证据准备、交换及口审过程：



2020年3月23日	金发科技提出无效宣告请求，要求权利1-27全部无效，并提交证据1-10
2020年4月3日	形式审查后受理，并将无效宣告请求书及证据副本转给了巴斯夫，成立合议组
2020年5月18日	巴斯夫提交了意见陈述书、反证1-9，同时修改了权利要求书
2020年5月22日	合议组将巴斯夫的文件资料转给了金发科技（证据一次交换）
2020年6月4日	合议组发出口头审理通知书，定于2020年8月3日口头审理
2020年7月6日	金发科技针对巴斯夫的文件重新提交意见陈述书和证据11
2020年7月10日	合议组将金发科技的文件转给巴斯夫
2020年7月29日	巴斯夫再次提交权利要求书修改页
2020年7月30日	合议组将巴斯夫文件转给金发科技（证据二次交换）
2020年7月31日	巴斯夫再次提交权利要求修改页，如上同，并提交了反证3-4、6-8的公证书及中文译文，新增反证10-12
2020年8月3日	口头审理进行，合议组记录
2020年8月4日	将7月29日资料转给金发科技
2020年8月6日	将7月31日资料转给金发科技
2020年8月12日	巴斯夫再次修改权利要求书
2020年11月12日	合议组将巴斯夫文件转给金发科技

在整个无效过程中，巴斯夫一共4次提交权利要求修改页，实质修改3次，主权项1的变化如下：

第1次修改：在权1中引入权3、7和8的技术特征，以及权4中部分技术特征，同时删除“脂肪族二羧酸”；

第2次修改：删除原权1中原料“脂肪族二羧酸”；

第3次修改：删除原权1中“脂肪族二羧酸”及权2，将其它权利要求中引用权2的部分删除。

通过对比发现巴斯夫第1次修改的权1的保护范围是最小的，技术特征也是最多的，而第2次修改保护范围再次扩大，第3次修改在第2次修改的基础上又进行了缩小。

我们基本可以推测：巴斯夫第1次修改的权利要求应该最接近PBAT产品的技术方案：原料为A2+B+D+E，其中D就是为六亚甲基二异氰酸酯HDI，C是迷惑项，E为必选项。

进一步思考，巴斯夫分析完全金发科技提供的无效证据后，应该认为无效证据不足，故而将权利要求的保护范围再从小修改到大，从而最大程度的保护了自己的专利权益。

## 证据分析

巴斯夫提交的反证证据列表如下：

反证1	据称是证据1实施例12、13、15与本专利实施例1、2以及对比例5的实验数据比较图表,	
反证2	"Comparison between titanium tetrabutoxide and a new commercial titanium dioxide based catalyst used for the synthesis of poly(ethylene terephthalate)", Lara Finelli 等人, Journal of Applied	加盖中科院文献情报中心的红章
反证3	据称是“PBT和PBAT的熔体粘度”比较,	
反证4	据称是“链增长(步骤iv)与步骤iii的酸值之间的关系”图	
反证5	WO2006097354A1	
反证6	据称是“证明权利要求6和14成膜产品的视频截图	
反证7	专利权人补充的“证明权利要求11和15的测试报告A	
反证8	专利权人补充的“证明权利要求12和16的测试报告B	
反证9	《POLYMER DATA HANDBOOK》	加盖中科院文献情报中心的红章

	反证3-4、6-8的公证书及其中文译文、新增反证10-12	
反证3'	巴斯夫欧洲公司员工 山本基仪 所验证的PBT与PBAT在相同熔体粘度下与粘数的关系不同的实验报告,	需要中国使馆认证的公证书, 由于疫情还未取得
反证4'	巴斯夫欧洲公司员工 山本基仪 完成的不同酸值样品进行的链增长实验报告,	
反证6'	巴斯夫欧洲公司员工 山本基仪 完成的不同粘数的两种PBAT成膜行为	
反证7'	巴斯夫欧洲公司员工 山本基仪 根据本专利权利要求11和15完成的补充实施例4以及根据权利要求1完成的补充实施例5	
反证8'	巴斯夫欧洲公司员工 山本基仪 根据本专利权利要求12和16完成的补充实施例6以及根据权利要求1完成的补充实施例7	
反证10	《Plastics Materials 》	巴斯夫放弃使用这三个证据, 仅供合议组参考
反证11	CN101098932A	
反证12	据称是“根据DIN53728检测 的两个PBAT样品的特性粘度”,	

在应对专利无效挑战时, 巴斯夫提交了相应的反证, 包括专利文献、实验数据比较图表、成膜产品视频及反应过程指标关系图等, 对于内部测试的证据需要提供

公证书、中文译文并需要中国大使馆认证，对于文献证据需要加盖中科院文献情报中心的红章。

可以发现巴斯夫的证据包括专利文献、实验报告和视频，证据链的整体性及可信度大增，而且证据有所保留，并非一次性全部提出，而且补充的证据在实际庭审中并未使用。

从巴斯夫的应对来看，不论对于专利技术方案的理解，还是中国专利法规的理解都极其深刻，能够在实际的无效过程中及时做出策略调整，并最大程度的实现自我专利权益的最大保护。

进一步思考，未来当我们要保护自己核心产品专利权益时，是否也应该准备一样的证据链呢？

### 小结

通过梳理可以发现，有效的专利保护工作在研发阶段就已经开始：

(1)产品研发阶段：在技术开发的同时也要注意技术开发证据的保护及留存并及时公证，尤其是不同类型的证据，对保护核心产品技术至关重要；

(2)专利申请阶段：在专利撰写的过程中，可以围绕着核心技术方案进行拓展，添加一些合格的技术方案或者迷惑性的技术方案，起到阻碍竞争对手研究最优技术方案；

(3)专利权的维持：对于专利的审查、复审及无效阶段，权利要求书都是可以修改的，可以根据实际情况进行调整，从而尽可能保证实现最大的保护范围。

希望国内企业在创新的道路上逐步锻造出自己锋利的专利之剑。

### 【陈蕾 摘录】

#### 1.4 【专利】从复杂客体识别角度解构“导航电子地图”

##### 导语

*由多种版权客体和/或非版权客体组成的复杂版权客体客观存在。复杂版权客体的整体或其组成部分，均可能作为不同的客体，受到著作权法保护。面对形式各异、性质不同的侵权行为，准确识别侵权行为指向的客体，关涉权利主张的基础和维权成败。片面关注一方面特征而将客体绝对化不可取。只有结合案情，引导权利人准确选择客体，明确主张权利，才能锁定争议、恰当举证、有效比对，进而查清事实。以综艺节目、网络游戏、导航电子地图为例，探讨复杂版权客体识别和客体选择的必要性。复杂版权客体的权利人有能力、有责任、有必要通过细致的前期调查，基于可靠的评估结果，慎重选择客体，准确提出权利主张。*

在著作权司法实践中，原告明确、固定其主张权利的客体，是其准确主张权利、被告针对性答辩、法庭组织有效调查（举证质证）进而认定侵权与否的前提。自央视 2009 年开始针对各类网络盗播春晚行为启动维权，引发持续多年的“春晚”制品、作品及作品类型之争，到近年来针对体系复杂、画面精良的网络游戏，

各地各级法院以软件、视听、美术等不同作品类型加以保护的差异，再到 2021 年被视为著作权单案历史最高判赔的“百度地图”被诉侵权案进入二审，笔者作为参与其中个案的代理人深刻认识到，复杂版权客体客观存在。

本文所谓“复杂版权客体”，是指由多种版权客体和/或非版权客体组成的客体集合，其整体或部分均可能符合某一类或多类作品类型特征，其整体或部分均可能成为被侵权的对象，也分别可以作为主张版权的基础。面对复杂版权客体，片面关注某一方面特征而将作品类型绝对化，是不可取的。只有结合案情，引导权利人准确选择客体，明确主张权利，才能恰当地分配举证责任，采用有效的比对方法，从而查清事实，对侵权与否做出可靠的认定。

## 1.复杂版权客体的共同特点

纵观过往案例中涉及的综艺节目、网络游戏、导航电子地图等客体，复杂版权客体存在如下共同特点：成果整体作为一个客体，符合作品可复制（可传播）且具有独创性的基本要求，符合至少一种作品类型的特征，整体上可以构成作品；同时，成果中存在可识别、可分割的多类组成元素。部分组成元素也符合作品或其他邻接权客体的基本要求，具备某一种作品类型或邻接权客体的特征，可以分别作为不同的客体，受到著作权法的保护。

以综艺节目中的“天花板”央视春晚为例，现场晚会构成汇编作品，拍摄现场晚会而制作的电视节目构成视听作品。在组成元素中，除了典型的音乐、戏剧、曲艺、舞蹈、杂技艺术作品外，主持人串词构成文字作品，舞美和服装设计构成美术作品，事先录制的串场视频或动画构成视听作品。更进一步，还有小品（戏剧作品）的剧本构成文字作品。作品类型之多，不胜枚举。

再以典型的网络游戏为例，除了用户在操作网络游戏过程中看到的、听到的音乐、动画、游戏人物（角色）形象、道具、特效、地图、背景，以及预设情节、人物特征技能的文字介绍等，可能分别构成音乐作品、视听作品、美术作品、文字作品外，安装在用户电脑、手机上的客户端程序无疑是软件作品，而安装在物理服务器或云服务器上，用于支持网络游戏运行、信息交互和数据存储的服务器端程序则是区别于客户手机端程序，可以独立运行并与众多手机端程序进行信息交互的大型软件作品。服务器端程序还可能包括独立的数据库模块、通讯模块、地图模块等等。这些模块中，有些部分可能是游戏开发商自行编写的软件作品，

有些部分则可能是采购自其他单位（仅获取版权使用许可）。例如，有公司专门从事数据库模块、地图建模的开发，并将其许可给网络游戏开发商直接使用，也可能接受网络游戏开发商委托将已有模块做修饰或个性化调整后，许可或转让给网络游戏开发商嵌入其游戏中使用。网络游戏开发商也可能经许可，基于其游戏需要，自行对已有模块进行修饰或个性化调整，并与模块的原始版权人约定衍生成果的版权归属。这些具有独立软件功能的模块也分别构成软件作品。

本文关注的复杂版权客体，不是常规意义上的衍生作品，或者使用、包含其他作品，本身具有典型特征的作品。例如，依照剧本排演的话剧、使用背景音乐的电影等。权利人针对这类客体通常在主张权利时不会产生客体识别的困难，而本文关注的复杂版权客体往往由于侵权行为的复杂性而指向不同的客体。当然，权利人是针对剧本还是针对话剧表演主张权利，是针对电影整体还是针对具体音乐主张权利，其选择逻辑正是我们面对复杂版权客体时应当延用的基本思辨方法。

## 2. 识别复杂版权客体的必要性

有观点认为，认定构成作品并加以保护就可以，没有必要进一步细分和明确。笔者在针对复杂版权客体的实际维权和侵权抗辩过程中深切体会，笼统认定作品并加以保护经不起推敲，不利于举证责任分配和侵权比对，甚至可能导致背离权利基础、脱离实际情况的错误认定。面对形式各异、性质不同、纷繁复杂的“侵权”行为，准确识别行为针对的客体尤为重要，直接关涉权利主张的基础和维权成败。

以央视春晚为例，针对直播、点播、截录晚会电视节目的行为，可基于视听作品主张权利；针对现场观众偷拍晚会并上传网络的行为，则不能基于晚会电视节目视听作品主张权利，而只能基于现场晚会汇编作品亦或其他独立作品（取决于多节目连续偷拍并传播，还是只偷拍传播单个节目）主张权利。以往研讨会上，有专家认为现场晚会是拍摄制作晚会电视节目的基础，可以作为原始客体，解决一切维权需求。可是，面对后续出现的，将晚会节目逐一截录，按舞蹈、歌曲、相声小品、魔术杂技等类别，或按点播热度等因素，重新排序，提供单个节目点播的侵权行为，则以汇编作品（仅在选择和编排上具有独创性）保护难免尴尬，而以视听作品及其部分主张权更为直接有效。又例如，央视就春晚委托著名笑星

团队创作小品剧本并约定剧本版权归央视所有。其他晚会请擅长模仿该笑星的演员完整重演该小品。此情况下，央视针对该行为，显然不能基于春晚节目、现场晚会这样的客体主张权利，只能基于就剧本享有的著作权主张权利。如果小品剧本的著作权不属于央视，则央视无从主张权利。

网络游戏也同央视春晚一样，不同的侵权行为很可能指向完全不同的客体类型。常规的网络游戏软件不是一个单一软件作品，至少包括客户端程序和服务器端程序两部分。对于未经许可通过应用市场仅提供客户端程序下载服务的，可以针对客户端程序软件作品主张权利，不能因为该客户端程序与官方服务器端程序正常通讯，就连同服务器端程序一同主张权利（侵权人没有提供服务器端程序）；对于提供盗版客户端程序并设置私服的，则情况不同。除了针对客户端程序软件作品主张权利外，还要识别私服的情况。如果是直接破解、复制了权利人的服务器端程序，则可以一并针对服务器端程序软件作品主张权利。如果是自行开发的服务器端程序（权利人的服务器端程序可能支持万人在线，而私服程序可能只支持几十人娱乐，除了和客户端程序通讯，实现游戏功能外，数据库架构、地图规模等可能完全不同），则需要进一步考虑是否利用权利人服务器端程序，不能轻易认定侵犯了权利人服务器端程序软件作品的著作权。

除了软件作品角度，针对未经许可仅使用了网络游戏中音乐、动画、游戏人物（角色）形象、道具、特效、地图、背景或是文字介绍的，应当针对关涉的具体音乐作品、视听作品、美术作品、文字作品主张权利，不适合轻易认定侵犯了网络游戏软件作品的著作权。由此可见，面对复杂版权客体及更为复杂多变的“侵权”行为，仅以某一突出特征认定单一类型作品并以此作为主张权利的基础往往是不够的，有必要针对不同的侵权行为，准确识别行为直接关涉的客体，再基于具体的客体准确主张权利。不同客体的权利人可能也有差别，客体的识别和选择也直接影响着权利人身份的认定。

### 3.从复杂客体识别角度解构“导航电子地图”

在某导航电子地图数据供应商诉“百度地图”未经许可使用其“地图数据”的案件中，法庭面对的巨额索赔争议，早已不是多年前曾出现的直接复制、使用权利人地图数据，被控侵权人没有其他数据来源，靠少量比对点就能推定被控侵权人完整使用权利人地图数据的情形。虽然本案原告是老牌地图数据供应

商，也曾长期许可被告使用其地图数据，但被告更是目前国内在导航电子地图和交通大数据领域自主知识产权最多、技术创新最快、市场认可度最高的服务提供商，其全资收购的子公司拥有地图数据且业内领先，早在 2008 年就打赢了国内“导航电子地图第一案”。在“百度地图”主张双方地图数据不存在著作权法意义上的“近似”，绝无“继续、全量”使用原告数据的情况下，仅依靠道路层面有限的比对点特征，认定地图数据构成图形作品，进而推定全量使用地图数据，显然缺少了将地图数据作为复杂版权客体的细致考量。

### 1.1. 导航电子地图数据是复杂版权客体

根据双方二审阶段在庭审直播过程中公开的信息，原告地图数据供应商明确主张权利的客体范围与其在与“百度地图”合作过程中提供的完整“数据包”内容一致，至少包括如下类别：1) POI 兴趣点、道路、行政区划、水系、绿地、铁路、山、岛屿等基础数据；2) 景点、大学、医院、火车站、机场等数据；3) 模式图、实景图、交规信息、隧道、天桥、人行横道、红绿灯、摄像头等数据；4) AOI 地域范围数据、门址数据、公交数据及详情等数据；5) 3D 模型图像、DEM 地形图像、地物三维模型等数据；6) 用于指示导航的音频文件等。

由此可见，原告地图数据供应商主张权利的“数据包”由众多不同类别的数据组成（存在可识别、可分割的多类组成元素），既有道路、水系、绿地这类图形化元素，也有模式图、实景图等美术类元素，还有 POI、红绿灯、摄像头等数据，更有提前录制好的音频文件，无疑是一款复杂的客体集合。

面对导航电子地图数据这样的复杂客体，“侵权人”当然可能完整复制并使用“数据包”，也可能按省份、城市、10\*10 公里图幅（地图行业内称为“瓦片”）等不同幅面的地域范围，部分复制并使用“数据包”，还可能只复制“数据包”中道路、行政区划、水系、绿地、POI 等某一类或多类数据的全部或部分。在如此复杂多变的情况下，权利人在主张权利之前进行调查取证的细致程度，直接影响其对侵权情况的预判。对侵权情况预判则直接影响对主张权利客体的选择和固定。而选择和固定客体，是其主张权利的第一要务，也是被告抗辩和法庭审理的基础。权利人基于完整“数据包”主张著作权，并主张被告持续使用其完成“数据包”，与基于具体的线图、模式图、形状图、音频文件分别主张著作权，主张

被告使用了具体的线图、模式图、形状图或音频文件，在独创性判断、证明事项、举证方法和证明责任转移等方面，必将产生巨大的差别。

## 1.2.区分“数据包”与“渲染图”

导航电子地图数据是通过“外业”采集道路等地物数据，并经过“内业”修正，形成的基础地图“数据包”。软件读取“数据包”后显示输出的，终端用户可识别并实际使用的“地图”，业内称为“渲染图”。导航电子地图服务提供商（例如“百度地图”），需要对识图软件进行参数设定（道路式样、宽窄、颜色等）以及预先设计好模式图（转向提示、路口式样等），通过读取“数据包”，形成用户通过设备终端显示屏看到的“渲染图”。通常情况下，“渲染图”完全由识图软件运行产生，没有人工操作介入。“数据包”与“渲染图”在生成方式和展现出的表达方式上存在明显区别。涉及导航电子地图侵权认定的案件中，首先应当明确区分“数据包”和“渲染图”。“数据包”包含的是可以自动生产“渲染图”的各类数据，而“渲染图”中可能受著作权法保护的仅限于具有独创性的参数设定，即道路式样、宽窄、颜色等可以构成作品的设计表达。

在百度地图案中，经过二审合议庭释明，原告进一步明确其主张权利的客体是“数据包”以及通过软件识读“数据包”而看到的简单线条，不是用户通过导航软件看到的经由被告预设参数加工后的“渲染图”。

## 1.3.“数据包”整体可以构成“集合类”作品

在当前的导航电子地图领域内，优质先进的导航电子地图“数据包”，通常包括国界、省界、市县区界、道路、铁路、公交线、水系、绿地、模式图、实景图、市街图、语音等数据，还有海量的POI、红绿灯、车站等信息，以及相关规格说明书等各类文档。这些数据中，除了道路等需要通过识图软件读取并显示出来的“点、线、面”数据外，还有大量以独立的文件夹和独立文件形式存在的其他数据，例如，绿地、水系、模式图、实景图、市街图等“图形”化内容，规格说明书等“文字”类内容，公交线、POI等“文字”类信息，关联文件等“软件”类内容，大量录制好的语音等“视听”类内容。这些数据按文件夹分类存储，在使用过程中按用户发出的使用指令，被识图软件或导航软件识读和调用，并分层叠加显示。



随着技术演进，“同名”客体可能在作品类型层面发生了质变。例如，基于美术作品制作的动画片，构成视听作品；同样基于美术作品开发的网络游戏，则整体构成软件作品；基于雕塑作品制作的“裸眼 3D 动态语音视觉陈列”已经不再雕塑作品，而是包含美术作品、录音制品、软件作品的硬件设施。

相对于传统地图、电子化地图，导航电子地图“数据包”不再是单一维度的图形作品，而是涉及软件作品、文字作品、美术作品、图形作品、汇编作品、数据库和一般数据等多维度客体的“集合类”作品。笔者认为，这类数据集合在整体上具有独创性，是科学领域内以一定形式表现的智力成果，整体可以作为“符合作品特征的其他智力成果”给予保护。

#### 1.4.“数据包”中的其他版权客体

“数据包”中的道路等需要通过识图软件读取并显示出来的“点、线、面”数据，如果仅关注局部，每一处都过于简单，难以体现作者的创作意图和表达，可能没有著作权法意义上的“独创性”。但是，由众多线条连接的整个“瓦片”路网，亦或是乡、县、市、省、乃至全国的连片路网，则可能由于众多线条的选择、组合、链接、整体视觉差异等因素，具有独创性，进而构成“图形作品”。

“数据包”中的绿地、水系等“美术”或“图形”化内容，每一个单纯的“形状图”及所在图层的众多“形状图”组合，由于在绘制过程中的取舍、整体视觉差异等因素，可能具有独创性，进而构成“美术作品”或“图形作品”。

“数据包”中的“模式图”属于“数据包”中多个独立的视图文件，在导航过程中遇到相应路口时被选择调用。每一个“模式图”的内容包括绘制的天空、绿地、道路及相应的颜色选择。每一个“模式图”，基于其绘制过程中的构图、线条、颜色等方面的差异，可能具有独创性并构成“美术作品”。

为了通过声音指示导航，“数据包”中还有提前录制好的音频文件。这些“前方路口向右转”“驶入辅路”等音频文件，以及为了提升用户体验，制作的方言语音包或者明星语音包（例如，林志玲、郭德纲等），可能构成著作权法保护的录音制品。

而 POI（兴趣点）、红绿灯、限速牌等信息则是“数据包”中数量最多的信息集合。包含这些信息的文件夹（信息集合）可能构成“数据库”，其编排方案、调用模式等技术细节都可能成为著作权法、专利法或竞争法保护的对象。但是，

显然某一处 POI（兴趣点）信息（例如，位于上海市浦东新区世纪大道 88 号的金茂大厦）不是著作权法保护的客体。另外，“数据包”中的说明文档可能构成文字作品，此类客体应该是没有争议的存在。

## 结语

复杂版权客体通常要投入巨大的创作和研发成本，自身也具有极高的市场价值，其在给权利人带来可观的经济收益和竞争优势的同时，也对权利人的维权工作提出了更高的要求。面对复杂版权客体及其组成部分，只有识别侵权行为指向的客体，才能准确地主张权利。复杂版权客体的权利人更是有能力、有责任、有必要通过细致的前期调查，基于可靠的评估结果，慎重地提出自己的权利主张。面对高价值的复杂版权客体，被诉对象也同样可以积极配合调查，甚至在举证责任之外主动举证，贡献智慧的调查比对方法，协助法庭查清事实，还原真相。保护版权是全社会的共识，依法、公正、高效地保护版权则是我辈版权法律人共同的追求和努力奋斗的方向，而在关涉复杂版权客体的案件中准确识别和固定客体，则是准确保护复杂版权客体版权的第一步。

【刘明勇 摘录】

### 1.5 【专利】专利无效宣告程序中专利权人应对篇——形式问题的答复

对于专利法第二十六条第四款无效理由（权利要求不清楚）的答复

#### 1. 专利法第二十六条第四款的多重含义

专利法第二十六条第四款规定：“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。”

本条款短短一句话，实质上却包含了三项规定，第一，权利要求书应当以说明书为依据，即常说的“支持”；第二，权利要求书应当清楚；第三，权利要求

书应当简要。在无效程序中，对第二十六条第四款的审理其实是对各项分别审理的。

应注意的是，对于权利要求应当清楚的规定，是在 2008 年第三次修正专利法时加入的，在这之前，该规定是在《专利法实施细则》第 20 条第 1 款中的，因此根据专利申请日不同，适用的法条是不同的。另外，由于第三项“不简要”的无效理由在实践中不是很常见，我们暂且不讨论。

本节要讨论的“权利要求不清楚”问题，《专利审查指南》第二部分第二章第 3.2.2 节做出了具体的规定：“权利要求书应当清楚，一是指每一项权利要求应当清楚，二是指构成权利要求书的所有权利要求作为一个整体也应当清楚。首先，每项权利要求的类型应当清楚。权利要求的主题名称应当能够清楚地表明该权利要求的类型是产品权利要求还是方法权利要求。……其次，每项权利要求所确定的保护范围应当清楚。……最后，构成权利要求书的所有权利要求作为一个整体也应当清楚，这是指权利要求之间的引用关系应当清楚。”在无效实践中，以请求人主张某项权利要求保护范围不清楚的情形最为常见。

《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）》第七条对于“不清楚”问题和上述《专利审查指南》有着类似的规定：“所属技术领域的技术人员根据说明书及附图，认为权利要求有下列情形之一的，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清楚地限定要求专利保护的规定的规定：（一）限定的发明主题类型不明确的；

（二）不能合理确定权利要求中技术特征的含义的；（三）技术特征之间存在明显矛盾且无法合理解释的。”

## 2. 对“权利要求不清楚”的答复

虽然在无效决定中以“不清楚”为无效理由而无效掉专利权的情况并不占多数,但是其实在无效程序中,“不清楚”却是无效请求人非常常用的无效理由。由于语言的局限性,在使用书面语言描述一项技术方案时,时有发生仅靠权利要求中特征的文义不能精确表达含义的情形。不过,无效程序是授权后的行政程序,并不会拘泥于权利要求的字面表达,而是会根据说明书、工具书等内部外部证据来合理确定特征的含义。

对此,可参见《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)》中的相关规定:“第七条 所属技术领域的技术人员根据说明书及附图,认为权利要求有下列情形之一的,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清楚地限定要求专利保护的范围的规定:(一)限定的发明主题类型不明确的;(二)不能合理确定权利要求中技术特征的含义的;(三)技术特征之间存在明显矛盾且无法合理解释的。”

而所谓的“合理确定权利要求中技术特征的含义”,可参见第二条的规定:“第二条 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。”

因此，在答复有关不清楚的无效理由时，应注意的是，判断权利要求是否清楚不应过分机械地以字面含义来理解，而是应该站在本领域技术人员的角度分析，例如，如果被指出不清楚的特征是在阅读说明书后或结合公知常识能够理解的，那么也是符合专利法的要求的，这就是我们一般所说的“合理解释原则”。可以通过几个案例来直观地认识这一点。

**【案例一——(2020)最高法知行终 564 号（2021 年中国法院 50 件典型知识产权案例）】**该案中，最高院在判决书的说理部分指出：“权利要求书是否清楚地限定专利保护的范围，应当站在本领域技术人员的角度，以权利要求书和说明书记载的内容为依据，在对权利要求进行合理解释的前提下进行判断。对于专利权利要求中出现的术语，如果说明书中对此未作出特别界定，一般应按照该技术术语的通常含义解释权利要求。但是，如果本领域技术人员根据权利要求以及说明书所记载的内容，能够明确地、毫无疑义地确定该技术术语在权利要求中不应理解为通常含义，而应当理解为特定含义，且在该特定含义下权利要求保护的范围是清楚的，则应当以该特定含义来理解权利要求保护的范围，而不应机械地以通常含义对权利要求进行解释。”在这样的思想指导下，进一步分析了权利要求中的术语“高温水结晶”，认为结合说明书中所记载的能够体现本专利方法具有可行性的具体实施方式以及能够体现本专利方法相对于现有技术具有有益技术效果的对比实验数据，本领域技术人员不会脱离具体工艺环境，机械地将权利要求所限定“高温水结晶”过程简单

地理解为通常意义上的纯粹的结晶过程，该解释方法不符合在权利要求是否清楚限定专利保护范围的审查过程中应当坚持的合理解释原则。而应当是“在罐设备中，在高温水的作用下，以结晶形式获得并分离出二元酸产品”的过程。上述解释并不违背本领域技术人员的基本认知，也不存在前后矛盾，是从本领域的基本理论出发并结合权利要求 1 的具体的、实际的工艺过程得出的解释，构成合理解释。

**【案例二——(2018)京 73 行初 2210 号】**该案中，无效请求人认为权利要求中的特征“将发光效率较高的至少 1 种颜色的光源光的发光期间设定的比其他颜色的光源光的发光期间短”不清楚，因为“较高”造成保护范围无法确定。但是法院认为，“较高”这一技术特征，是生成多个颜色的光的发光效率相对后的一个相对高低的限定，并非是对发光效率多少的具体数值的限定，本领域技术人员在面对生成的多种颜色的转化光时，通过测定就可以得知哪些属于发光效率较高的光，术语“较高”的含义是清楚的。（注：该案二审撤销了一审判决，原因在于创造性认定有误，而不是一审认定的“不清楚”问题有误。）

从这个案子我们可以看到无效程序和实质审查程序的不同。《专利审查指南》第二部分第二章第 3.2.2 节规定了：“权利要求中不得使用含义不确定的用语，如“厚”、“薄”、“强”、“弱”、“高温”、“高压”、“很宽范围”等，除非这种用语在特定技术领域中具有公认的确切含义，如放大器中的“高频”。对没有公认含义的用语，如果可能，应选择说明书中记载的更为精确的措词替换上述不确定的用语。”在撰写权利要求的时候，要尽量避免写出“较高”这种本身含义不确定的词语，因为这样撰写很可能无法通过实质审查从而得到授权。

但是无效宣告程序针对的都是已经授权的专利，并不会仅仅因为一个词语本身的含义不确定，就简单地判定权利要求保护范围不清楚，而是会依据上面所述的“合理解释原则”，对其进行合理解释后，再判断其保护范围是否清楚。专利权人在答复的时候可以有意地强调这一点。

**【案例三——第 47197 号无效审查决定（2020 年专利复审无效十大案例）】**

该案中，权利要求 1 要求保护一种针织机，其中记载了“针织锁扣”一词。无效请求人主张，该词在本领域不具有通常的含义，说明书中对该词的含义也没有任何说明，导致权利要求 1 保护范围不清楚。合议组认为，判断权利要求中某一技术术语的含义时，应站位本领域技术人员的角度，结合说明书和附图来理解。虽然“针织锁扣”不是通用术语，而是根据德国优先权文件直译过来的，但结合说明书和附图的记载以及专利权人的解释，能够理解“针织锁扣”是指本领域中文语境下通常所称的“三角座滑架”。有趣的是，合议组还指出，在评价本专利新颖性、创造性时请求人也是将作为现有技术的证据 1、2、3 中的三角座滑架对应于本专利的针织锁扣。这进一步证明，基于上述文字以及附图对针织锁扣的位置、作用以及与其他部件的连动关系的记载，本领域技术人员能够确定本专利的“针织锁扣”是指本领域通常所称的“三角座滑架”，所以关于权利要求 1 保护范围不清楚的主张不能成立。

**【案例四——(2020)最高法知行终 403 号】** 该案中，法院在理解权利要求中特征“射线探测器的安装支架可以调整”时，采用了结合说明书及附图记载、从发明目的出发、结合公知常识等方式，确定了特征含义，排除了在技术上不但难以实现，即便能够实现，也成本极高、结构复杂、不符合涉案专利“结构

简单、成本低、检查速度快”的发明目的的实现方式。最终认为权利要求保护范围是清楚的。

可见，权利要求的保护范围是否清楚，应站在本领域技术人员的角度，做出符合发明目的和技术效果的合理解释，不能仅根据权利要求的文字字面含义来理解。

## 二

### 对于专利法第二十六条第四款无效理由（不支持）的答复

#### 1. 专利法第二十六条第四款（不支持）的相关规定

除了上面讨论的权利要求书应当清楚之外，在专利法第二十六条第四款中，还要求权利要求书应当以说明书为依据，即经常被无效请求人所使用的“不支持”理由。

《专利审查指南》第二部分第二章第 3.2.1 节规定：“权利要求书应当以说明书为依据，是指权利要求应当得到说明书的支持。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。

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。权利要求的概括应当不超出说明书公开的范围。如果所属技术领域的技术人员可以合理预测说明书给出的实施方式的所有等同替代方式或明显变型方式都具备相同的性能或用途，则应当允许申请人将权利要求的保护范围概括至覆



盖其所有的等同替代或明显变型的方式。对于权利要求概括得是否恰当，审查员应当参照与之相关的现有技术进行判断。开拓性发明可以比改进性发明有更宽的概括范围。”

《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）》中对于权利要求书未以说明书为依据的情形也给出了相关规定：“第八条 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的，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。”

## 2. 专利法第二十六条第四款（不支持）的答复

由以上这些规定可知，在判断权利要求是否以说明书为依据时，强调的是概括应该恰当，即，允许权利要求对说明书记载的实施方式进行概括，但是不能概括得过宽。而至于概括得是否恰当，同样应站在“所属技术领域的技术人员”的角度来解读，这一点与“不清楚”条款的标准是相同的。

**【案例五——(2022)最高法知行终 50 号】**该案中，无效请求人主张，“端面密封的效果会随着温度和压力的升高而增强”的有益技术效果是由“密封件的膨胀系数大于腔体的膨胀系数”这一技术特征带来的，由于本专利的权利要求 1 并未限定密封件的膨胀系数大于腔体的膨胀系数这一必要技术特征，其保护范围实际还涵盖了密封件的膨胀系数小于等于腔体的膨胀系数的情形，因此本专利权利要求得不到说明书的支持。对此，二审法院认为，对于本领域技术人员来说，在机械密封领域，密封件的膨胀系数大于腔体的膨胀系数是

常规选择，实际操作中不会选择密封件膨胀系数小于腔体膨胀系数的方案。

因此，权利要求符合专利法第二十六条第四款的规定。”

**【案例六——(2020)最高法知行终 406 号（2020 年中国法院 50 件典型知识产权案例）】**涉案专利的权利要求 1 包含了“充电限制电压大于 4.2V，但不超过 5.8V”及“正负极配比按充电限制电压为 4.2V 时的理论克容量计算在 1:1.0-1:2.5”两组不同的数值范围技术特征。而说明书记载了充电限制电压提高至 4.45V 时，锂离子电池的正负极材料要按照充电限制电压为 4.2V 时的理论克容量计算的配比调整为 1:1.3-2.5，否则将会影响循环性能。

一审法院据此认为，专利说明书内容体现充电限制电压与单体锂离子电池的正、负极的配比必须有一定的对应关系，否则不能实现专利所要实现的技术效果，而权利要求 1 的限定却显示单体锂离子电池的正、负极的配比 1:1.0~1:2.5 对于大于 4.2V 但不超过 5.8V 的充电限制电压具有普适性。本领域技术人员并不能从说明书充分公开的内容中概括得出权利要求 1 的技术方案，故权利要求 1 得不到说明书的支持。

二审法院推翻了一审法院的判决，认为：无效请求人主张权利要求 1 未就该两组数值范围技术特征之间的关系予以明确说明，但本领域技术人员通过阅读本专利说明书中“发明内容”部分关于实现本专利发明目的的手段系“通过提高充电限制电压，并适当调整单体锂离子电池的正、负极的配比”的记载，以及本专利说明书给出的实施例和实施例给出的“当充电限制电压提高到 4.45V 以上后，随着该电压和正负极配比值的提高，可继续提高电池容量、工作电压和重量比能量”启示等内容，可以明确得出权利要求 1 所包含的两组数值范

围技术特征之间具有以下对应关系：充电限制电压提高到 4.2V 以上但不超过 5.8V，正负极配比按充电限制电压为 4.2V 时的理论克容量计算限制在 1:1.0-1:2.5，且当充电限制电压大于 4.45V 时正负极配比要随着充电限制电压的升高而升高。在此基础上，本领域技术人员结合本发明申请时“电池循环 300 次容量保持在 60%即可满足相关行业对电池循环性能的要求”的公知常识，根据本专利说明书及实施例给出的上述指引和启示，判断出符合本发明目的的具体实施方式，并在采取常规的实验手段及有限次的试验情况下便可排除不能实现本发明目的的技术方案，即无需通过过度劳动便可清楚认识到权利要求 1 包含的两组数值范围技术特征在上述对应关系之外的其他数值范围并非权利要求 1 所要保护的内容。因此，权利要求 1 能够得到说明书的支持。

#### 【案例七——第 47328 号无效审查决定（2021 年专利复审无效十大案例）】

该案涉及化学领域的发明，权利要求 1 以马库什权利要求的撰写方式撰写，无效请求人主张其保护的三环化合物涵盖了大量说明书没有记载的具体化合物，无法确定该范围内的所有化合物都能通过说明书记载的方法制备，并达到预期效果，因此得不到说明书的支持。无效审查决定从各个方面分析了说明书记载的技术内容，驳回了无效请求人的主张。决定的要点包括，说明书记载了 6 个落在权利要求 1 保护范围内的母体化合物的合成例，还提供了结构表征数据。这 6 个化合物分别涉及含 1 个 N 的五元杂环以及含 1 个 N 和 1 个 O 作为杂原子的六元杂环，属于不同类型的杂环。基于本专利说明书中公开的这些内容，本领域技术人员完全能够设计出三环化合物的合理制备方案，并进行结构确认。另外，本领域技术人员在面对化学领域常见的马库什类型权利要求时，有能力将一些明显超出本领域常规认知的情形排除在权利要求

的保护范围之外。具体到本案，本领域技术人员会从合理性出发，考虑环的结构和电子排布与整个环系的关系，因不符合化学领域的基本常识而不能稳定存在或根本无法制得的“虚拟”化合物将会被排除。最终认定权利要求 1 能够得到说明书的支持。

以上几个案子都有个共同点，即，从字面含义看，权利要求概括的保护范围中，确实有一部分无法完成发明目的，根据《专利审查指南》第二部分第二章第 3.2.1 节的规定，看似是无法得到说明书支持的：“对于用上位概念概括或用并列选择方式概括的权利要求，应当审查这种概括是否得到说明书的支持。如果权利要求的概括包含申请人推测的内容，而其效果又难于预先确定和评价，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含的一种或多种下位概念或选择方式不能解决发明或者实用新型所要解决的技术问题，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。”

但是在无效程序中判断权利要求是否能够得到说明书的支持时，“所属技术领域的技术人员”其实是具有一定的“智慧”的，他们可以在阅读说明书时结合本领域的公知常识，来排除那些不符合发明目的的技术方案。当权利要求的保护范围不包括那些不符合发明目的的技术方案时，剩下的保护范围自然是能够得到说明书的支持的。

在下面的案例中，涉案专利的权利要求撰写存在错误，无效审查决定、一审、二审行政判决都认定该权利要求没有以说明书为依据，不符合专利法第二十六条第四款的规定。但是专利权人坚持不懈地向最高人民法院申请再审，最

终最高院提审了该案，做出改判，撤销了无效审查决定、一审、二审行政判决。虽然是十年前的案例，但放在今天仍然有借鉴意义。

**【案例八——（2011）行提字第 13 号】** 该案中，无效请求人、无效程序的合议组、一审、二审法院都认为，权利要求 1 中的技术特征“外套管的另一端与延伸管连接，两者之间留有间隙”与说明书中的相应描述不一致，说明书中记载的是“外套管外侧是直通延伸管 5，...延伸管 5 与内管 1 之间留有适当间隙”，外套管和延伸管之间是固定连接的，不可能留有间隙，应该是延伸管 5 与内管 1 之间留有间隙，因此，该权利要求 1 的技术方案不能从说明书公开的内容得到或概括得出，从而得不到说明书的支持，不符合专利法第二十六条第四款的规定。但是最高院在判决书的说理部分认为，权利要求中的撰写错误在所难免，并不必然导致该权利要求不符合专利法第二十六条第四款的规定。如果所属技术领域的技术人员根据所具有的普通技术知识在阅读权利要求后能够立即发现某一技术特征存在错误，同时，该技术人员结合其具有的普通技术知识，阅读说明书及说明书附图的相关内容后能够立即确定其唯一的正确答案，这种错误为明显错误。对于权利要求中存在的明显错误，由于该错误的存在对本领域技术人员而言是如此“明显”，即在阅读权利要求时能够立即发现其存在错误，同时，更正该错误的答案也是如此“确定”，结合其普通技术知识和说明书能够立即得出其唯一的正确答案，所以，本领域技术人员必然以该唯一的正确解释为基准理解技术方案，明显错误的存在并不会导致权利要求的边界模糊不清。在无效宣告请求的审查过程中，如果不对权利要求中的明显错误作出更正性理解，而是“将错就错”地径行因明显错误的存在而一概以不符合专利法第二十六条第四款的规定为由将专利宣告无效，将会

造成专利法第二十六条第四款成为一种对撰写权利要求不当的惩罚，导致专利权人获得的利益与其对社会做出的贡献明显不相适应，有悖于专利法第二十六条第四款的立法宗旨。对该明显错误的更正性理解，并不会导致权利要求的技术方案在内容上发生变化，进而损害社会公众的利益和权利要求的公示性、稳定性和权威性。具体到该案，判决书中先分析了说明书的记载内容，然后总结指出，本领域技术人员基于其具有的普通技术知识，能够知道权利要求 1 的撰写存在错误，通过阅读说明书及附图可以直接地、毫无疑义地确定“两者之间留有间隙”的“两者”应当是指延伸管与内管，不会误认为是外套管与延伸管之间留有间隙。“两者之间”应当属于明显错误。尽管本专利的撰写有可能使得一般读者根据阅读习惯，误认为“两者之间”留有间隙是指所述的外套管与延伸管之间留有间隙，但是，对“两者之间”的“两者”的理解主体是本领域的技术人员，而非不具有本领域普通知识的一般读者。由于本领域的技术人员能够清楚准确地得出唯一的正确解释，“两者之间留有间隙”是指内管和延伸管之间留有一定的间隙，这与说明书中公开的内容相一致。

因此，总结来说，专利权人在答复本条款下的无效理由时，判断权利要求对说明书的概括是否恰当，应从所属技术领域的技术人员的角度进行分析。在无效程序中，本条款下的“所属技术领域的技术人员”看上去至少具备以下三种能力：第一，如果说明书记载的实施例数量达到一定程度并且分布有一定的合理性，就能够概括出权利要求中保护范围更宽的技术方案；第二，能够排除一些明显不合理的技术方案，从而使得含有这些“坏点”的技术方案也能得到说明书的支持；第三，能对权利要求中的明显错误给出修正后的理解。这样

的规则对于无效程序中的专利权人是非常有利的，作为专利权人一定要有效利用。

### 三

#### 结语

本篇就无效宣告程序中专利权人对专利法第二十六条第四款（不支持、不清楚）的答复做了简单讨论，并给出了一些示例案例作为参考。在后续篇章中，会继续讨论针对其他条款的无效理由的具体答复策略。

想再多说一点的是，无效程序中对于很多条款尤其是形式问题条款的尺度把握是不同于实质审查程序的。就上面的案例来说，如果实审审查员意识到存在这些问题，相信不会让这些专利申请进入授权环节，专利申请人也有进一步修改完善的机会。但作为授权后的确权环节，无效程序中专利权人对权利要求的修改受限，而且专利已经被公告授权的既有事实也会产生影响。显然，让众多已经授权的专利随时处于极大的不稳定状态也不符合社会公众的预期。这就导致了，虽然实审、无效程序、无效后的行政诉讼适用同样一部《专利法》，但实践中的尺度掌握却差别很大，比如对于“本领域技术人员”的能力的解读，显然是不一致的，这点作为专利权人需要仔细体会。

此外，在答复本条款的无效理由时，不可避免地会涉及如何对权利要求进行解释问题，例如权利要求中的术语如何理解等等，在本文中初步地讨论了解释的原则和方法，后面还会有专门的一篇来讨论关于权利要求解释的更多具体问题。

## 1.6 【专利】 中国专利申请要求优先权注意事项

鉴于中国专利实践中采用“先申请”原则，越来越多的申请人意识到申请日的重要性，也体会到优先权对于一件专利申请的意义。而是否可以成功要求优先权，是我们在专利申请实践中经常会遇到的问题。在此，笔者总结了七项有关要求优先权的注意事项，希望大家在作业中特别留意，以免收到官方发出的《视为未要求优先权通知书》。

### 01 要求优先权的中国发明/实用新型专利申请需要在优先权日起十二个月内提交

关于此项内容，申请人可以在《专利法》第二十九条中找到具体规定。因此，以相同主题在中国提交申请时务必要严格遵循。如遇到十二个月期限落在周末或法定节假日的，可以顺延到周末或法定节假日后的第一个工作日。而在 PCT 国际申请中，我们有遇到申请人在国际阶段对于不符合该项规定的优先权（例如，国际申请日在该优先权日起十二个月之后，十四个月之内）提交了恢复的情况，尽管国际阶段优先权成功恢复了，但是因为中国对该条款作出保留，因此该 PCT 国际申请在进入中国国家阶段后，中国作为受理局将不会承认该项恢复的优先权，从而发出《视为未要求优先权通知书》，并且该优先权在中国国家阶段无法恢复。

### 02 要求优先权的中国外观设计专利申请需要在优先权日起六个月内提交

关于此项内容，申请人也可以在《专利法》第二十九条中找到具体规定。需要注意的是：2021 年 6 月 1 日新《专利法》施行之前，在中国首次提出的外观设计专利申请是不可以作为本国优先权被要求的。而修改后的《专利法》中明确规定了，申请人自外观设计在中国首次提出专利申请之日起六个月内，又以相同主题在中国提出外观设计专利申请的，可以享有优先权。也就是说，2021 年 6 月 1 日之后提交的外观专利申请可以要求本国优先权。

### 03 优先权日必须早于中国申请的申请日

优先权日是指专利在申请过程中要求优先权的日期。无论是外国优先权或本国优先权，都是指在规定时间内申请人就一项专利提出申请后又提出申请的，申请人有权要求以在先申请作为在后申请的优先权。但是，在 PCT 国际申请中，由于审查标准较为宽松，有的申请人将与国际申请日同日提交的其他申请作为该国际申请的优先权。针对这种情况，在后续 PCT 国际申请进入中国国家阶段后，中国受理局会以不符合优先权定义为理由针对该优先权发出《视为未要求优先权通知书》，并且该优先权在中国国家阶段无法恢复。



## 04 中国发明/实用新型专利申请对于要求本国优先权的特殊规定

根据《专利法实施细则》第三十二条第二款，在先申请的主体有下述情形之一的，不得被要求为本国优先权：（1）在先申请已经要求外国优先权或本国优先权的；（2）已经被授予专利权的；（3）属于按照规定提出的分案申请的。请注意：申请人要求本国优先权的，其在前申请自在后申请提交之日起即视为撤回。通常，审查员会在在后申请初步审查合格之后向在先申请发出《视为撤回通知书》。

## 05 优先权文件（包括优先权转让证明）必须在规定的期限内提交

根据《专利法》第三十条规定，申请人要求发明、实用新型专利为优先权的，应当在申请的时候提出书面声明，并且在第一次提出申请之日（即，优先权日）起十六个月内提交优先权文件；申请人要求外观设计专利为优先权的，应当在申请的时候提出书面声明，并且在三个月内提交优先权文件；未提出书面声明或未提交优先权文件的，视为未要求优先权。针对未在上述规定期限内提交优先权文件的情况，申请人可以在收到《视为未要求优先权通知书》两个月内提交恢复权利请求并缴纳恢复官费 1000 元，同时补交优先权文件。 请注意：如果申请人利用优先权数字接入服务（简称 DAS 服务）获取优先权文件的，需密切关注国家知识产权局的邮件通知，确保国家知识产权局已经成功从世界知识产权组织（WIPO）获取优先权文件。如果未获取成功的，需要在上述规定期限内补交优先权文件。

## 06 优先权申请必须为首次申请

在《专利法》第二十九条的规定中，可以看出优先权申请被定义为在外国或中国第一次提出的专利申请（即，首次申请）。而在实践中，常常会有遇到非首次申请作为优先权的案例，审查员只要可以判定优先权申请已经要求外国或国内优先权，都会发出《视为未要求优先权通知书》。如果想继续享有该项优先权，可以尝试采用提交意见陈述书的方式阐明该优先权申请在首次申请的基础上增加了新的内容，而以期将新增加的内容作为部分优先权被要求。为了更有力的说服审查员，建议明确指出新增加部分的相关内容。

## 07 要求优先权的申请与优先权申请之间应该具有相同主题

要求优先权的中国在后发明/实用新型专利申请与优先权申请之间应该具有相同主题，虽然这里的“相同主题”并不意味着在文字记载或者叙述方式上要完全一致，但是其在中国在后申请权利要求中限定的技术方案需要记载在优先权申请中。 同理，要求优先权的中国在后外观设计专利申请与优先权申请之间也应具有相同主题，虽然这里的“相同主题”也没有严格到要求中国在后申请保护的外观设计与其优先权申请中的图片或者照片完全一致，但是属于相同主题的外观设计应当同时满足以下两个条件：（1）属于相同产品的外观设计；（2）中国在后申请要求保护的外

观设计清楚地表示在其优先权申请中。如果因不属于“相同主题”而收到《视为未要求优先权通知书》时，专利申请人想继续享有优先权，可以尝试采用提交意见陈述书来进行争辩，或者在时机允许的情况下以合适的方式进行文件的修改。上述内容为笔者在实际工作经验中的总结，仅供申请人或代理机构参考。在实际作业中，请以 CNIPA 网站上发布的相关信息及法律法规为准。

**【陈静 摘录】**

## 1.7 【专利】

### 化学专利侵权判定中含数值范围技术特征的等同原则适用浅析

**摘要：**等同原则是随着专利制度的完善和专利司法实践的统一而逐渐发展和成熟起来的一项重要原则，现已成为在国际上具有广泛影响和公认地位的法律理论，本文根据化学专利的自身特点，结合实际审判案例对化学专利侵权判定中含数值范围技术特征的等同原则适用情况进行了浅析。

#### 1. 引言

全面覆盖原则是专利侵权判定的基本准则，其内涵是通过对权利要求书进行解读，进而以此对被诉侵权行为进行比对，以确认是否落入权利保护范围。全面覆盖原则的核心是只要被诉侵权技术方案的技术特征完全包含了权利人主张的权利要求所记载的全部技术特征，即认定其落入了专利权的保护范围。然而，随着技术的进步，行为人原封不动的抄袭现有专利技术的侵权行为已大幅下降，取而代之的都是对现有专利技术的细微修正，刻意的营造出一点或几点“所谓”的区别技术特征，并以该区别技术特征来对抗在先专利权人的侵权诉讼，试图遮掩违法侵犯他人权利，并从中攫取非法收益的事实。

有鉴于此，为了规制侵权人通过一些非实质性的细微改动来对抗在先专利权，逃避侵犯专利权的法律责任，同时也为了有效的保护权利人的法定利益，各国都先后引入了等同原则来作为裁判案件时补充考虑的因素。我国最高人民法院也在 2001 年的司法解释中明确了我国的等同原则适用手段、功能、效果的三一致标准和无需经过创造性劳动的联系容易性特征。

#### 2. 等同原则在化学专利侵权判定中的适用

化学作为一门实验学科，具有较强的不可预见性，细微的技术差异都有可能使结果产生显著变化，因此化学领域专利对于技术相关数值范围的精度要求较高，其权利要求中常含有数值范围的技术特征。

而对于化学专利权利要求中的数值范围，业界普遍存在这样一种观点：数值范围的含义是明确的，应根据该字面含义严格限定权利要求保护范围，基于专利权利要求的公示性，如果容许专利权人突破该字面含义对数值范围进行扩大解释，将使社会公众对理应具有公示性和确定性的权利要求无所适从。也就是说，在侵权判断中含数值范围的技术特征不应适用等同原则。

但上述观点并没有相应的法律依据，同时，我国目前也并没有统一适用并且全国都行之有效的法律文件来对化学专利中数值与数值范围的等同适用原则进行直接的规定，因此我们需要借助司法实践中的一些案例判决来分析等同原则在含数值范围的技术特征中的适用情况：

#### **案例 1：赵存梅诉天方药业公司侵犯专利权案（2009）**

##### **1) 案情摘要：**

专利权人赵存梅拥有名称为“双唑泰泡腾片剂及其制备方法”的专利(专利号为 ZL94113652.3)，专利申请日为 1994 年 12 月 9 日。赵存梅发现天方药业公司生产的类似泡腾片涉嫌侵犯其专利，在发出警告函告知其涉嫌侵权行为而对方未作反应后，2009 年 9 月 10 月，赵存梅将天方药业公司诉至陕西省西安市中级人民法院。

##### **2) 争议专利权利要求及涉嫌侵权产品成分含量：**

涉案专利独立权利要求 1 为：一种抗菌消炎泡腾片剂，其特征在于该片剂每片含有甲硝唑 0.18~0.22g、克霉唑 0.144~0.176g、醋酸洗必泰 0.0072~0.0088g 和泡腾片剂辅料 0.32~0.38g；而涉嫌侵权产品的活性成分也是甲硝唑（每千片含量 200g，即平均每片 0.2g）、克霉唑（每千片含量 160g，即平均每片 0.16g）和醋酸洗必泰（每千片含量 8g，即平均每片 0.008g），泡腾片剂辅料包括碳酸氢钠（每千片含量 230g）、克霉唑（每千片含量 160g）和（酒石酸每千片含量 250g）。

### 3) 法院判决:

一审:法院认为天方药品活性组分相同且含量落入专利权利要求数值限定的范围,虽然泡腾剂辅料含量未落入权利要求限定的范围,但辅料的含量差异并没有对药品的药效造成实质影响,二者的辅料含量构成等同,判决天方公司构成等同侵权。

二审:在上诉案中,陕西高院终维持了一审判决。

### 案例 2:北京南辰投资有限公司等诉上海华源铝业有限公司等专利侵权纠纷案(2002)

#### 1) 案情摘要:

北京南辰投资有限公司与北京伟豪铝业有限责任公司作为共同专利权人共同共有发明专利“电解电容器负极箔用铝铜合金箔”(专利号:ZL96109099.5)。上海华源铝业有限公司在该专利申请的同年1996年对涉嫌侵犯上述专利的Y801H19铝铜合金箔产品进行了大量生产,并于2001-2002年间将该产品提供给了吴江飞乐东风电子元件厂进行销售。北京南辰投资有限公司与京伟豪铝业有限责任公司以该两公司专利侵权为由向法院提起了诉讼。

#### 2) 争议专利权利要求及涉嫌侵权产品成分含量:

涉案专利独立权利要求1为:合金组分和含量(重量百分比)如下:铜为主(0.2~0.3%)、锰为辅(0.1~0.3%)、铁( $\leq 0.3\%$ )、硅( $< 0.15\%$ ),其余成分为铝和杂质;涉嫌侵权产品为:锰含量为0.086%,成分中添加了钛,其余组分含量与涉案专利独立权利要求1的特征相同。

#### 3) 法院判决:

一审:被控侵权产品使用的是涉案专利申请日以前的日本专利,按照现有技术抗辩原则,不构成侵权(不属于本文讨论的范围)。但值得注意的是,一审法院在审理时委托科学技术部知识产权事务中心进行了技术鉴定,结论为:被告华源公司生产的名称为Y801H19铝铜合金箔落入了两原告名称为电解电容器负极箔用铝-铜合金箔发明专利(专利号为ZL96109099.5)的权利要求保护范围。

其具体理由是：经比对，被告华源公司产品的铜、铁、硅成分含量与原告专利权利要求保护的**特征相同**。两原告专利锰含量范围为 0.1-0.3%，被告华源公司产品的锰含量为 0.086%，在两原告专利所要求的范围之外。对这一特征，专家认为，根据该领域的常识，锰的加入使合金表面生成均匀的蚀孔，同时提高合金的强度，被告华源公司产品锰含量的降低不会导致产品意外效果的发生，是以基本相同的手段实现基本相同的功能，并达到基本相同的效果，且本领域的普通技术人员无需经过创造性劳动即能联想到该种特征的替代作用。因此，该特征与两原告专利特征等同。两原告专利特征(5)是“余量为铝及不可避免杂质”，被告华源公司产品的特征(5)是“余量为铝、镁、锌、钛等，专家在分析中认为，首先，按照常识，镁、锌属不可避免的杂质；其次，钛在合金中可以起到细化晶粒的作用，本不应属于杂质，但一方面**铝锭本身会含有微量的钛**，另一方面原告专利权利要求没有对“不可避免的杂质”作出明确限定，而该专利说明书中有“…另外加入适量的晶粒细化剂—铝钛硼…”的阐述，**说明专利产品含有钛的成分**，当用说明书解释权利要求时，可将钛归入“不可避免杂质”类。因此，两原告专利的特征(5)与被告华源公司产品的**特征(5)等同**。

二审：原告公司不服，提起上诉。二审法院认为，涉案专利为组合物发明，并且由于其权利要求采用“余量为……”的形式撰写，因而属于封闭式权利要求。故涉案专利所保护的组合物应是由铜 0.2~0.3、锰 0.1~0.3、铁 $\leq$ 0.3、硅 $<$ 0.15，余量为铝以及不可避免的杂质（百分比）组成的组合物。该组合物不应包含其他组分，且其中的不可避免的杂质应是通常的含量。被控侵权产品中的镁与锌为不可避免的杂质，但**钛的含量为 0.013%**，高于其作为杂质在铝锭中的通常含量，故钛在被控侵权产品中为一组分而不能被视为“不可避免的杂质”。相比涉案专利权利要求，被控侵权产品多了组分 0.013%的钛，即使被控侵权产品的其他组分与涉案专利权利要求中限定的组分相同，且相应组分的含量落入权利要求中相应组分含量限定的数值范围，被控侵权产品亦因构成不同的组合物而没有落入涉案专利的保护范围。

### 案例 3：格林诉友邦侵犯专利权案（2014）

#### 1) 案情摘要：

格林生物科技股份有限公司（以下简称格林）和复旦大学共同拥有中国专利 ZL02150901.8，复旦大学委托格林全权处理涉案专利的维权事宜。格林于 2013 年 1 月 5 日向杭州市中级人民法院（以下简称杭州中院）提起诉讼，请求判令杭州友邦香料香精有限公司（以下简称友邦）和某自然人（下略）停止侵犯涉案专利权的行为并连带赔偿给格林公司造成的实际侵权损失及合理维权费用。

## 2) 争议专利权利要求及涉嫌侵权技术数值范围：

涉案专利独立权利要求 1 为：一种以过碳酸钠为试剂制备环氧蒎烷的方法，其特征是将蒎烯、过碳酸钠与溶剂混合后，搅拌下逐渐加入乙酸酐，其中加入量摩尔比是蒎烯：过碳酸钠=1：(1.1-3.0)，过碳酸钠：乙酸酐=1：(0.5-2.0)，反应温度：室温-65℃，反应时间 1-24 小时；而杭州中院前往友邦进行证据保全并委托某鉴定中心进行技术鉴定，该鉴定中心出具的《司法鉴定意见书》认为：被诉侵权方法的技术特征“蒎烯与过碳酸钠加入量摩尔比是蒎烯：过碳酸钠=1：1.011。

## 3) 法院判决：

一审：杭州中院认为被诉侵权方法的技术特征“蒎烯与过碳酸钠加入量摩尔比是蒎烯：过碳酸钠=1：1.011”（以下简称技术特征 b）处于涉案专利技术特征“加入量摩尔比是蒎烯：过碳酸钠=1：(1.1-3.0)”（以下简称技术特征 B）的数值范围之外，技术特征 b 与专利技术特征 B 既不相同也不等同，故被诉侵权方法不落入涉案专利权的保护范围，判决原告败诉。

二审：原告格林随即向浙江高院提起上诉，浙江高院作出终审判决，撤销了原审判决，判决被上诉人友邦侵权成立。浙江高院认为被诉侵权方法的技术特征 b 加入量摩尔比蒎烯：过碳酸钠=1：1.011 与涉案专利技术特征 B 加入量摩尔比蒎烯：过碳酸钠=1：(1.1-3.0)，构成等同技术特征，理由如下：第一，手段基本相同。两者均采用过碳酸钠这一环氧化试剂来制备环氧蒎烷，且与蒎烯的加入量相比过碳酸钠的加入量均为过量。虽然两者过碳酸钠与蒎烯的加入量摩尔比存在稍许差异，但友邦公司使用了“有效氧”含量为 13.5% 的过碳酸钠，由前述对涉案专利技术特征 B 的解释可知，在均采用过量过碳酸钠作为环氧化试剂的前提下，蒎烯与过碳酸钠加入量摩尔比与涉案专利存在稍许差异并没有实质性改变涉

案专利权利要求 1 的发明点,且在说明书中明确指明过碳酸钠需要过量且可以根据分析其“有效氧”含量来计算出其加入量的情况下,本领域普通技术人员无需通过创造性劳动能够联想到在采用 13.5%“有效氧”含量的过碳酸钠的情况下,可以减少其加入量从而改变其与蒎烯的加入量摩尔比。第二,功能相同。两者均利用过碳酸钠中“有效氧”,使其与乙酸酐反应产生过氧乙酸酐,再与蒎烯反应生成环氧蒎烷,即两者均通过使用过量的过碳酸钠,达到了使价格较高的蒎烯反应完全的功能。第三,效果相同。两者均采用过碳酸钠作为蒎烯的环氧化试剂,克服原有的过氧乙酸或其它无机过氧化化合物的缺陷,实现了反应平衡、操作安全、产率好、产品纯度高和成本低廉的技术效果。

### 3. 结论

通过上文的案件判决可以看出,化学专利的数值范围技术特征在侵权判定中可适用等同原则,但是其适用标准较为严苛。在实际操作中,法官会重点考察涉案专利技术与被控侵权技术在数值范围上的差异是否能对技术的效果造成影响,以及其是否能够使技术之间具有实质差异。同时,由于目前关于专利中数值范围的等同判定在法律规范性文件上并没有详细规定,因此其在判定时法官的自由裁量权相对较大,这也就导致等同原则在侵权判定中的适用存在不确定性。因此,为了确保申请人的权益不受损失,代理人在撰写新申请时,应该审慎、规范的撰写权利要求,尽量使等同技术方案的保护范围涵盖在独立权利要求的保护范围中。

**【宋佳玲 摘录】**

# 热点专题

【知识产权】NO 专利战新进展：诺基亚撤回德国一针对 OPPO 诉讼

近日，诺基亚撤回在德国曼海姆法院的一起针对 OPPO 的专利诉讼。这是诺基亚继在德国的四件专利因稳定性问题被法院中止审理、在印尼四件专利侵权案件被法院驳回之后，诺基亚在与 OPPO 的诉讼中的又一次受挫。

OPPO 是否侵权，德国法院意见相左

据德国 FOSS Patents 消息，经曼海姆法院证实，原定于 10 月 11 日开庭的计划取消，诺基亚已于开庭前主动撤诉，原本曼海姆法院计划开庭审理诺基亚起诉 OPPO 的 EP3557917B1 专利。[1]诺基亚的撤诉是无奈的止损之举，曼海姆法院的法官 Judge Dr. Kircher 就名为 “Method and apparatus for providing efficient discontinuous communication” 的涉诉专利 EP3557917B1 通知原被告双方，认为 OPPO 并没有实际侵犯涉案专利。值得注意的是，曼海姆法官 Judge Dr. Kircher 就这个专利的侵权认定上，与慕尼黑法院在今年 8 月 5 日做出的侵权判决（相同专利）在核心争议点上持有不同的观点。

在权利人主张自己的专利为标准必要专利时，法院在进行侵权比对时就不再同一般的专利侵权案件一样，将专利与被诉侵权产品进行比对，而是直接将专利与标准进行比对，如果权利专利不符合标准，那么被诉产品就不侵权。本案中，曼海姆法院法官 Holger Kircher 认为 OPPO 没有实际侵权，则意味着诺基亚的 EP3557917 号专利并不符合通信标准。



## 你来我往，德国战场“四禁四止”

诺基亚在德国的诉讼开局是占优的，先后在曼海姆法院、慕尼黑法院拿到四个禁令。通常而言，诉讼进展到这一步，实施人一方就会开始主动寻求和解，接受专利权人开出的许可条件，以避免退出市场造成的损失。但是 OPPO 并没有按常理出牌，OPPO 选择遵循禁令退出德国市场，成为首个因专利诉讼退出一国市场的手机终端厂商。这一举措惊起一片涟漪，令同行、媒体讶然。

诺基亚没有因为拿到禁令而实现达成和解的目的，OPPO 却开始了一系列的反击。

**第一，以彼之道还之彼身，OPPO 积极寻求针对诺基亚的德国禁令。**OPPO 在反诉诺基亚的案件中，通过修正诉请新增禁令请求，根据 FOSS Patents 消息,包括但不限于以下案件：1、汉堡地区法院 315 O 217/21 号案，审理时间定于 2022 年 11 月 30 日，涉及一项 EP3557938 关于“随机访问的方法和设备”的专利。2、曼海姆法院 2 O 119/21 号案，审理时间定于 2022 年 12 月 6 日，涉及一项 EP3672346 关于“信息传输方法、终端和网络设备”的专利。3、曼海姆法院 7 O 125/21 号案，审理时间定于 2023 年 1 月 20 日，涉及一项 EP3547772 关于“数据传输方法和设备”的专利。4、慕尼黑第一地区法院 7 O 3707/22 号案，审理时间定于 2023 年 4 月 20 日，涉及一项 EP3445093 关于“基于调度信息有效性的专用信息传输”的专利。5、慕尼黑第一地区法院 7 O 5453/22 号案，审理时间定于 2023 年 4 月 27 日，涉及一项 EP3697146 关于“无线通信方法、网络设备和终端设备”的专利。

**[2]第二，无效侧初见成效，诺基亚德国四起案件被中止。**8 月 9 日，杜塞尔多夫地区法院 4c 民事庭在主审法官 Sabine Klepsch 的领导下，暂停了两起诺基亚诉

OPPO 的案件，等待联邦专利法院对涉案专利有效性的判定。涉案专利为：1、EP1741183 关于“多频段多模通信引擎的前端拓扑”的专利，诺基亚同样利用该专利在曼海姆法院起诉一加；2、EP1728352 关于“安全数据传输”的专利，诺基亚同样利用该专利在慕尼黑法院起诉一加。杜塞尔多夫地区法院中止案件审理的动作意味着，该院认为上述两项诺基亚专利很可能被联邦专利法院无效。虽然杜塞尔多夫地区法院对专利的无效评估并不会影响到曼海姆法院、慕尼黑法院裁定禁令的约束力，但同样的专利，同一国不同地区法院对其有效性前后做出完全不同的评估，可以反映出诺基亚专利的稳定性问题。[3]无独有偶，9月8日，慕尼黑第一地区法院中止了两起诺基亚诉OPPO的专利侵权民事案件，等待联邦专利法院对涉案专利有效性的结果。涉案专利为：1、EP2070217 关于“为数据非关联控制通道提供多路复用的设备、方法和计算机程序产品”的专利；2、EP1671505 关于“冗余策略选择方案”的专利。

至此，诺基亚与OPPO在德国战场的得分4-4僵持，诺基亚专利是否有效成后续部分诉讼的关键问题。

### OPPO 决意挑战，诺基亚能否守住专利？

除德国外，诺基亚在印度尼西亚发起的对OPPO的专利诉讼也进展受阻。今年7月，雅加达中部商业法院驳回了诺基亚针对OPPO的四起诉讼，并要求诺基亚负担案件受理费。对此，尽管诺基亚声明“印度尼西亚的决定纯粹是基于程序性的，不是实质性决定”，外界仍难免对诺基亚专利的稳定性和质量产生怀疑。

考虑到通常权利人在发起专利侵权诉讼前，尤其是大型诉讼前，会自行对用于诉讼的专利进行有效性、稳定性评估，如果自行评估的结果不佳也就无谓浪费可能高达

数百万的诉讼费、律师费。因此对于手握大量专利的诺基亚而言，其用于诉 OPPO 的专利必然是优中选优，如若这些专利都可能不保，诺基亚专利包所含专利的质量将遭到质疑，大大有损其在许可谈判时的优势地位，OPPO 一直拒不接受诺基亚许可费报价现在看来确可能事出有因。毕竟，诺基亚拿来用于诉讼的优中选优的专利都存在无效风险。OPPO 针对诺基亚专利有效性的进攻未止步于有诉讼的国家。除在德国、印尼等司法管辖区应对诺基亚外，OPPO 还主动将战火蔓延至美国。据 FOSS Patents 消息，10 月中旬，美国专利商标局 (USPTO) 的专利审判和上诉委员会 (PTAB) 批准了 OPPO 的申请书，对诺基亚的一项 U.S. Patent No. 10,701,588 B2 专利进行了多方审查，认为 OPPO “已经显示出它在以下情况下胜诉的合理可能性。尊重 [其申请书] 中质疑的所有主张”。PTAB 的决定是在欧洲专利局反对小组的初步意见之后作出的，根据该意见，该专利的同族欧洲专利也被视为无效。

IPR2022-00632  
Patent 10,701,588 B2

#### I. INTRODUCTION

Guangdong OPPO Mobile Telecommunications Corp., Ltd.

(“Petitioner”) filed a petition requesting *inter partes* review of claims 1, 3–7, 9, 11–13, 15, and 17–22 of U.S. Patent No. 10,701,588 B2 (Ex. 1001, “the ‘588 patent”). Paper 1 (“Pet.”). Nokia Solutions and Networks Oy filed a Preliminary Response. Paper 6 (“Prelim. Resp.”).

To institute an *inter partes* review, we must determine “that there is a reasonable likelihood that the petitioner would prevail with respect to at least 1 of the claims challenged in the petition.” 35 U.S.C. § 314(a) (2018). For the reasons discussed below, Petitioner has shown a reasonable likelihood that it would prevail with respect to all claims challenged in the Petition.

And we have not been provided a sufficient reason to exercise our discretion to deny institution. Thus, we institute an *inter partes* review.

[4]

来源：

**FOSS Patents** 截止到目前，诺基亚与 OPPO 全球诉讼战打得有来有回，诺基亚赢得德国禁令却未使战争进入尾声，而是引发了战争的升级。诺基亚针对 OPPO 在印

度、芬兰、瑞典、荷兰还有未决诉讼，OPPO 在中国起诉诺基亚有关 FRAND 费率纠纷，近日也将于重庆一中院开庭。这场“老大哥”与“翻盘小子”的较量究竟如何发展，我们将持续关注。

**【滕佳佳 摘录】**