

# NEWSLETTER



2024.04

资讯 | 季刊

泛华伟业知识产权



封面 | 泛华伟业办公大楼内景

# 目录



泛华伟业知识产权由北京泛华伟业知识产权代理有限公司和北京泛诺伟律师事务所组成。其提供包括专利申请、商标申请、作品和计算机软件著作权登记、反不正当竞争、商业秘密保护、知识产权海关保护、域名注册和纠纷解决、知识产权许可和转让、知识产权侵权行政查处、知识产权行政和民事诉讼、知识产权法律咨询和管理等全方位的知识产权服务。

## 03 行业 | 洞察

- 世界知识产权组织发布2023年PCT国际申请、马德里国际商标和海牙国际外观设计申请数据
- 国家知识产权局公布2023年知识产权主要工作数据
- 《国家知识产权局行政复议规程（征求意见稿）》公布
- 国家知识产权局就推行XML提交发布调查问卷
- 国家知识产权局通知印发《专利产业化促进中小企业成长计划实施方案》

## 06 服务 | 方案

- 从格兰仕公司诉美格公司侵害发明专利权案看等同侵权原则在中国的适用

## 14 案例 | 分享

- 最高人民法院知识产权法庭裁判要旨摘要（2023）

## 17 策略 | 趋势

- 如何办理批量著录项目变更手续？

## 18 企业 | 讯息

- 相约2024年亚特兰大国际商标协会年会

## 世界知识产权组织发布2023年PCT国际申请、马德里国际商标和海牙国际外观设计申请数据

2024年3月7日，世界知识产权组织发布2023年度PCT国际申请以及马德里商标和海牙外观设计数据。

**PCT国际专利：**2023年，PCT国际申请总量为27.26万件，同前一年相比下降1.8%。2023年，中国仍然是PCT申请量最大的来源国，有69,610件申请，同前一年相比略微下降了0.6%。这是自2002年以来中国的申请量首次出现同比下降。美国的申请量位居第二，有55,678件，同2022年相比下降了5.3%。日本紧随其后，有48,879件申请（-2.9%）。排在前五位的还有韩国和德国，分别有22,288件和16,916件申请。韩国的申请量在2023年增长了1.2%，而德国则下降了3.2%。

2023年，在排名前15位的国家中，印度（+44.6%）和土耳其（+8.5%）的PCT国际申请量增长最快。印度在2023年提交的PCT申请量同前一年相比增长了44.6%，而前一年的增长率为25.9%。其他在2023年实现增长的国家只有荷兰（+5.8%）、法国（+2%）和韩国（+1.2%）。

中国华为技术有限公司的PCT国际申请量仍位居榜首，在2023年公布了6,494件PCT国际申请。韩国的三星电子位居第二（3,924件申请），紧随其后的是美国的高通公司3,410件）、日本的三菱电机（2,152

件）和中国的京东方科技（1,988件）。在前十位申请人中，中国的宁德时代增长最快，2023年公布的申请量增加了1,533件，排名上升了84位至第八位。

**马德里国际商标：**2023年，在马德里体系下提交的商标国际申请总量为64,200件，同前一年相比减少了7%。美国的申请人（10,987件）提交的商标国际申请数量最多，其次是德国（6,613件）、中国（5,473件）、法国（4,267件）和英国（3,817件）的申请人。

在前十大原属地中，只有中国（+7.7%）和韩国（+2.9%）这两个国家在2022年至2023年期间实现了增长。相比之下，德国（-14%）、澳大利亚（-13.9%）、瑞士（-12.4%）和美国（-11.8%）则出现了两位数的下降。

2023年，法国欧莱雅公司的马德里申请量为199件，连续第三年蝉联榜首。德国的宝马集团（124件）排名上升33位，成为排名第二的申请人，其次是保加利亚的欧洲游戏技术公司（118件）、德国的勃林格殷格翰国际有限公司（110件）和瑞士的诺华集团（110件）。

**海牙国际外观设计：**2023年，海牙体系国际申请中包含的外观设计数量创下新高，总数达25,343项，小幅增长1%，连续三年实现增长。德国仍然是国际外观设计体系的最大用户，有4,517项外观设计，其次是中国（3,758项）、美国（2,668项）、瑞士（2,196项）和意大利（1,817项）。在排名前十的国家中，中国（+46.9%）和土耳其

(+45.7%) 在2023年实现了两位数增长。美国(+9.2%)、日本(+6.9%)和法国(+4.7%)在2023年也实现了强劲增长。

韩国的三星电子凭借已公布申请中的544项外观设计跃居申请量首位，超过了前一年排名首位的美国宝洁公司(525项)(附件八)。韩国的LG电子和德国的保时捷股份公司各拥有352项外观设计，共同占据第三位，紧随其后的是中国的小米移动软件有限公司，有315项外观设计。

信息来源：世界知识产权组织

## 国家知识产权局公布2023年知识产权主要工作数据

2024年年初全国知识产权局局长会议在北京召开。会上，国家知识产权局局长申长雨在工作报告中，总结了2023年一年知识产权工作的主要进展：

1、审查能力持续增强。2023年全年共授权发明专利92.1万件、实用新型专利209.0万件、外观设计专利63.8万件，注册商标438.3万件，登记集成电路布图设计1.13万件。认定地理标志产品13件，核准使用地理标志专用标志经营主体5842家，核准以地理标志注册集体商标和证明商标201件。通过PCT、海牙、马德里体系分别提交专利、外观设计、商标国际注册申请73812件、1166件(前11个月)、6196件，稳居世界前列。

2、审查周期持续压减。发明专利平均审查周期缩短至16个月，首次实现结案量超过进审量。商标注册平均审查周期稳定在4个月，一般情形商标注册周期稳定在7个月。

专利智能审查和检索系统上线运行，商标审查管理系统持续优化升级。

3、行政保护能力不断提升。审结10件重大专利侵权纠纷行政裁决案件和65件药品专利侵权纠纷早期解决机制案件。全系统办理专利纠纷案件1.4万件，同比增长50.1%。

4、知识产权金融稳步发展。全国专利商标质押融资额达8539.9亿元，同比增长75.4%，惠及企业3.7万家。专利开放许可试点取得明显成效，达成开放许可1.7万项。2022年，专利密集型产业增加值达到15.3万亿元，占GDP比重增至12.7%。2023年前11个月，知识产权使用费进出口总额达3345亿元。

5、知识产权公共服务体系持续优化。世界知识产权组织技术与创新支持中心(TISC)、知识产权信息公共服务网点、地市级综合性服务机构分别增至151家、197家和162家。全国知识产权服务机构超8万家，从业人员近百万名，年营业收入超过2700亿元。

信息来源：国家知识产权局

## 《国家知识产权局行政复议规程(征求意见稿)》公布

为配合新修订的《行政复议法》自2024年1月1日起施行，《国家知识产权局行政复议规程》将进行适应性修改。国家知识产权局于2024年2月7日公布了拟修改的《国家知识产权局行政复议规程(征求意见稿)》及其修改说明，征求社会各界意见。此次修改的主要方向包括：明确复议工作的原则、职

责和保障，优化行政复议受理及审理程序，强化行政复议化解行政争议、监督依法行政的作用，完善行政复议受案类型和前置范围。该《征求意见稿》中对属于和不属于行政复议受理范围的行政行为进行了列举，以给予申请人明确指引。

信息来源：国家知识产权局

## 国家知识产权局就推行XML提交发布调查问卷

国家知识产权局考虑自2025年1月1日起，在专利申请过程中停止接收PDF和WORD格式的表格（包括申请文件和中间文件），仅接收XML格式文件。为了解专利代理机构XML提交情况和相关诉求，国家知识产权局设计了调查问卷，并于24年2月27日经由中华全国专利代理师协会转发给了各会员单位，以广泛听取业界意见。

信息来源：中华全国专利代理师协会

## 国家知识产权局通知印发《专利产业化促进中小企业成长计划实施方案》

为贯彻落实中共中央、国务院印发的《知识产权强国建设纲要（2021—2035年）》和国务院印发的《“十四五”国家知识产权保护和运用规划》部署，推进落实国务院办公厅印发的《专利转化运用专项行动方案（2023—2025年）》有关专项任务，国家知识产权局、工业和信息化部、中国人民银行、国家金融监督管理总局、中国证券监督管理委员会于2024年2月27日印发《专利产业化促进中小企业成长计划实施方案》。符合条

件的中小企业需要在各地方知识产权管理部门的组织下，按时登录中小企业专利产业化系统（网址：[smes.patentnavi.org.cn](http://smes.patentnavi.org.cn)）进行申报。

信息来源：国家知识产权局

## 从格兰仕公司诉美格公司侵害发明专利权案看等同侵权原则在中国的适用

王勇 北京泛华伟业知识产权代理有限公司 律师 专利代理人

2023年10月7日，中国最高人民法院（以下称最高院）作出(2022)最高法知民终1584号判决，对广东格兰仕微波炉电器制造有限公司（以下称格兰仕公司）与中山市美格电子科技有限公司（以下称美格公司）侵害发明专利权进行了改判，撤销了广州知识产权法院(2020)粤73知民初2237号民事判决；判决美格公司立即停止制造、使用侵害格兰仕公司名称为“用于铆紧磁控管上盖的铆盖模具”、专利号为201510373341.8发明专利的铆盖模具，并销毁铆盖模具；以及赔偿格兰仕公司经济损失1000万元以及合理维权支出20万元。

该案宣判后，在社会上引起了广泛的关注和热议，其原因不仅在于赔偿的额度比较大（1000万元人民币），还在于该案于今年4月26日当天（2023年世界知识产权日），由最高人民法院知识产权法庭公开开庭审理，最高人民法院联合中央广播电视台法治在线栏目、央视频、快手等媒体平台进行全媒体直播，具有广泛的社会影响力和社会效应。

在最高院的该判决中，基于等同侵权原则，对于该案中如何利用该原则进行了比较详细的说明，推翻了一审法院的不侵权判决。笔者认为该案一定程度上代表了最高院关于等同侵权认定的最新观点，具有较强的示范作用。下面将结合该判决，对于该案件的审理过程进行分析，介绍等同原则在该判决中的适用以及限制。

### 案件基本事实及审理过程简介

在磁控管产品中，磁控管上盖作为防止微波泄漏的关键部件，能否与壳体紧密连接构成封闭腔体，对于磁控管效能及安全性能具有重要影响。格兰仕公司享有的201510373341.8号发明专利（以下称涉案专利），解决了磁控管上盖难以铆紧的问题，结构简单且铆紧效果好。

格兰仕公司分别在多个网购平台购买到某个品牌的微波炉，其中所用磁控管均为美格公司生产。格兰仕公司认为美格公司未经许可大量制造、使用侵害涉案专利权的铆盖模具生产磁控管，起诉至广州知识产权法院，请求判令美格公司立即停止制造、使用被诉侵权铆盖模具的行为，销毁正在使用及库存侵权产品并销毁制造侵权产品的专用设备和模具，赔偿经济损失1000万元及维权合理开支20万元。一审法院经审理认为，被诉侵权产品使用的技术方案未落入涉案专利权的保护范围，美格公司未侵害格兰仕公司的涉案专利权，判决驳回格兰仕公司的全部诉讼请求。格兰仕公司不服一审判决，向最高人民法院提出上诉。

在该案的一审和二审过程中，美格公司制造、使用的铆盖模具与涉案专利权利要求记载的技术特征是否相同或者等同，是本案争议的关键，在这个问题上双方进行了激烈的辩论，审理过程一波三折。该案件的审理过程涉及到具体的技术事实分析和对比，为了避免不必要地模糊本文的焦点，笔者对一审二审中经过双方确认的事实，包括技术方案，不再重复。

本案中，格兰仕公司主张保护涉案权利要求1和2，存在争议的技术特征为涉案权利

要求1中的“角力臂(4)和边力臂(5)顶部分别通过传动杆(3)连接动力工装”和“上动力工装(1)通过传动杆(3)传动连接角力臂(4)，下动力工装(2)通过传动杆(3)传动连接边力臂(5)”（以下称“与传动杆相关的特征”）。针对上述争议技术特征，格兰仕公司主张被诉侵权技术方案具备与传动杆相关的特征相等同的技术特征，落入涉案专利权的保护范围。美格公司抗辩称被诉侵权产品没有传动杆，也不具备各个部件与传动杆的连接关系和位置关系，两者的各种方式不同，效果不同，不属于等效手段替换。

以下将结合一审和二审的审理过程，对本案专利侵权判定中所涉及的原则和规定，尤其是与等同侵权相关的原则和规定逐一进行剖析。

### 1. 全面覆盖原则和等同原则

专利法第五十九条第一款规定：“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”（本案适用的2008年修正的专利法）。《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》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”，第七条规定：“人民法院判定被诉侵权技术方案是否落入专利权的保护范围，应当审查权利人主张的权利要求所记载的全部技术特征。被诉侵权技术方案包含与权利要求记载的全部技术特征相同或者等同的技术特征的，人民法院应当认定其落入专利权的保护范围；被诉侵权技术方案的技术特征与权利要求记

载的全部技术特征相比，缺少权利要求记载的一个以上的技术特征，或者有一个以上技术特征不相同也不等同的，人民法院应当认定其没有落入专利权的保护范围”。

上述法条以及司法解释是专利侵权判定中的全面覆盖原则和等同原则的法律依据。

全面覆盖原则和等同原则是专利侵权判定最主要的两项原则。司法实践中，在进行专利侵权判定时，首先要使用全面覆盖原则，即将涉案专利与被诉侵权产品的技术特征逐个对比，当两者一一对应且相对应的技术特征之间完全相同时，就可以判定被诉侵权技术方案落入了专利的保护范围。如果被诉侵权技术方案的某项技术特征与专利的相应技术特征虽然不相同，但是被诉侵权技术方案的该项技术特征与专利技术特征相比，采用了基本相同的手段，实现了基本相同的功能，达到了基本相同的效果，并且本领域的普通技术人员无需经过创造性劳动就能够联想到，则该项技术特征与专利的相应技术特征构成等同，即等同原则。

根据最高人民法院的阐释和司法实践的总结可知：基本相同的手段，是指在被诉侵权行为发生时专利所属技术领域的惯常替换手段或者工作原理基本相同的手段；基本相同的功能，是指被诉侵权技术方案中的替换手段所起的作用与专利对应技术特征在专利技术方案中所起的作用基本相同；基本相同的效果，是指被诉侵权技术方案中的替换手段所达到的技术效果与权利要求对应技术特征的技术效果无实质性差异。

等同侵权原则的立法本意是基于公正合理原则对专利保护范围进行限定，使得专利保护范围不仅仅局限于权利要求的文字内容

所确定的范围，还包括与专利权利要求中技术特征相等同的特征所确定的范围。

在本案中，一审法院基于全面覆盖原则，将被诉侵权产品与格兰仕公司的权利要求的特征逐一进行了对比，认为权利要求1中的传动杆是独立的传动结构，用于连接力臂工装和力臂；而被诉侵权技术方案并无独立的传动杆结构，其动力工装直接抵靠在力臂上部的内弧形结构上，因此不存在与权利要求1中的传动杆相关的连接关系和位置关系，不具有相同技术特征。同时，一审法院结合该专利的审查过程，认为与传动杆相关的结构特征是本专利权利要求1获得授权的必要技术特征，属于发明点特征。并由此进一步指出：由于专利法保护的是创造性贡献，故等同侵权的判断应体现发明的创造性贡献的保护，确保专利权人所获得的保护与其技术贡献相匹配；并且认为：一般来说，如果被诉侵权技术方案利用了发明点特征，则其余非发明点特征可以从宽认定等同，加强对涉案专利创造性贡献的保护；如果被诉技术特征与发明点特征存在不同，意味着被诉侵权技术方案相对于涉案专利具有一定的创造性贡献，则对该发明点特征是否等同应从严认定。正是基于上述理由，一审法院认为，实现杠杆原理的力矩具体变化方案，即传动杆及相关的连接结构特征是本专利权利要求1获得授权的必要技术特征，属于发明点特征；而被诉侵权技术方案采用力臂上部设置内弧形结构的力矩变化方案，未利用涉案专利的发明点特征；因此，一审法院没有以被诉侵权技术方案最终实现了铆紧上盖的结果而认定等同，而是强调了技术手段的差异对于技术方案的影响。

对于一审法院关于发明点与等同原则适用的观点，最高院在二审判决中进行了直接的回应，纠正了一审法院关于涉案专利的发明点的认定，同时对于必要技术特征与发明点的关系进行了论述，即“必要技术特征既可以包括与最接近现有技术共有的特征也可以包括与之区别的技术特征，其总和构成了区别背景技术的一个方案，而体现技术贡献的发明点通常指为解决发明或者实用新型技术问题的一个或多个特征，必要技术特征与发明点有一定关联但不能将其必然视为发明点特征”。但是对于发明点的认定结果如何影响等同原则的适用，是否要区别对待所谓的发明点特征，最高院在本案中并没有进一步进行论述。在该案件的判决中，最高院通过确认“在机械设计领域中，凸轮结构和连杆结构属于常用的传动结构，凸轮结构属于高副传动结构，连杆属于低副传动结构，将低副替换为高副或将高副替换为低副均是机械设计领域的常规、等效替换方式”，而认定“被诉侵权产品与涉案专利是以基本相同的手段，实现了基本相同的功能，即均能够使得角力臂与边力臂的顶部随着动力工装的运动而同时产生径向向外摆动，达到了基本相同的效果，即以简单的结构实现同时铆紧磁控管上盖四个边以及四个角的效果”，从而认定“被诉侵权技术方案具有与诉争技术特征等同的技术特征”。

## 2. 关于发明点与等同原则

对于在适用等同原则判断倾向于考虑被诉侵权技术方案的创造性因素，一审法院的观点并非没有根据，在司法实践中也存在支持该做法的一些案例，如在淄博诺奥化工有限公司诉南京荣欣化工有限公司等侵害发明

专利权纠纷案（山东省高级人民法院（2012）鲁民三终字第87号）中，法院就指出：对体现专利创造性的技术特征在进行侵权比对时更应当谨慎适用等同原则，因为，对体现专利创造性高度的技术特征适用等同原则，会不适当地扩大专利权的保护范围。又如在杭州永创智能设备股份有限公司与台州旭田包装机械有限公司等侵害实用新型专利权纠纷案（浙江省高级人民法院（2017）浙民终160号）中，法院也指出：“专利权保护范围和强度应与其创新和贡献程度相协调，还应当考虑技术特征与专利发明点之间的关系……在被告侵权产品亦具备了涉案专利为克服主要技术缺陷所采用的技术特征的情形下，为保护涉案专利真正的创新点所在，被告侵权产品具备说明书所记载的其他部分技术缺陷，并不妨碍依据等同原则作出认定”。再如在迈德乐（广州）糖果有限公司与深圳市阿麦斯糖果有限公司等专利侵权纠纷案（广东省高级人民法院（2017）粤民终2294/2295/2296号）中，法院就指出：

“判断被告侵权技术方案与涉案专利权利要求技术特征是否构成相同或者等同特征，首先应当确定权利要求技术特征的含义，在此过程中应考虑涉案专利实际解决的技术问题即发明点所在……发明点使发明创造相对于现有技术具有新颖性和创造性，是发明创造能够被授予专利权的基础和根本原因，因此在确定发明点技术特征的含义时，不应超出发明点精神所限，以免给予权利人超出其贡献的保护。与之相应，对于权利要求中的‘非发明点’技术特征，在确定其含义时应采用较为宽松的解释方法，通过说明书的整体内容理解权利人使用相关表述的真实意

图。避免其含义被不当限缩从而导致发明创造不能获得保护，有违实质公平和专利法的立法本意”。

在北京市高院发布的《专利侵权判定指南（2017）》的第55条提出：“权利要求与被告侵权技术方案存在多个等同特征，如果该多个等同特征的叠加导致被告侵权技术方案形成了与权利要求技术构思不同的技术方案，或者被告侵权技术方案取得了预料不到的技术效果的，则一般不宜认定构成等同侵权”，以及第60条：“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”。显然，北京市高院以及一些地方法院持有与本案一审法院基本类似的观点。

与上述实践和指南相对照，也有一些案例强调不应区分发明点与非发明点。如在温州钱峰科技有限公司诉温州宁泰机械有限公司侵害发明专利权纠纷案（（2017）最高法民申2073号）中，最高院指出：“在专利侵权比对中，不应区分发明点与非发明点。主要理由如下：一方面，……在判定是否侵犯发明、实用新型专利时，适用全面覆盖原则，并没有区分发明点与非发明点。另一方面，一般而言，发明点是指，在涉案专利权利要求的全部技术特征中，体现该发明创造对现有技术作出贡献的技术特征。可见，所谓发明点与非发明点，是相对于最接近的现有技术而言的，最接近的现有技术不同，可能导

致发明点的不同。发明点的相对性决定了在专利侵权比对中不宜区分发明点与非发明点”。

因此，可以看出，在司法实践中对于从相应的技术特征是否是发明点考虑技术特征等同范围的宽严，存在很大的分歧。

在本案中，最高院虽然纠正了一审法院关于发明点的认定，但是并没有根据重新认定后的发明点来考虑技术特征等同范围的宽严限制，或者如何影响等同原则的适用。因此，可以认为最高院目前并不认为对于是否为发明点特征，考虑发明人付出的创造性劳动的多少，应给与更大或者更小的等同范围的保护。

笔者认为，一个或者多个技术特征是否为发明点涉及可专利性的评价，通常在专利申请的审查阶段在进行创造性评价时采用，本身就是不易定论的话题；而且对于权利要求所限定的技术方案，相对于不同的对比文件，发明点往往并不一样。从相应的技术特征是否是发明点来考虑技术特征等同的宽窄，实践中可能会存在问题。因此，发明点的相对性决定了在专利侵权比对中不宜区分发明点与非发明点。

### 3. 禁止反悔原则与等同侵权

在专利侵权判定中，一般认为，权利要求界定专利权保护范围的边界，社会公众（特别是专利权人的竞争对手）根据权利要求的记载评估自己行为是否会构成专利侵权。由于等同侵权将专利权的保护范围延伸到权利要求字面含义之外，社会公众根据权利要求的记载评估自己行为是否会构成专利侵权的确定性就会降低，权利要求的公众告示功能就会受到一定的影响，因此需要对等同原

则进行一定的限制。禁止反悔原则的作用就在于将等同侵权的适用限定在一个恰当的范围，以确保权利要求的公众告示功能，避免损害社会公众的利益。

《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》第六条规定：专利申请人、专利权人在专利授权或者无效宣告程序中，通过对权利要求、说明书的修改或者意见陈述而放弃的技术方案，权利人在侵犯专利权纠纷案件中又将其纳入专利权保护范围的，人民法院不予支持。

根据该司法解释，通过权利要求修改放弃的技术方案，法院不再支持。限制性修改权利要求可能是限制性修改原权利要求中已经存在的技术特征，将原权利要求中已有技术特征的范围缩小，从而缩小权利要求所限定技术方案的保护范围；限制性修改权利要求也可能是在原权利要求中增加新的技术特征，从而缩小权利要求所限定技术方案的保护范围。该两种修改方式均适用禁止反悔原则。但修改后的技术特征在多大程度上还能适用等同侵权，在实践中并不清楚。

本案中，在国家知识产权局关于涉案专利的第一次审查意见通知书中，审查员认为“申请文本的权利要求1缺乏解决其技术问题的必要技术特征”，认为与传动杆相关的结构特征是解决本发明技术问题的必要技术特征。专利申请人的意见陈述显示，其将涉案专利申请文本原权利要求2、3、4和5并入到权利要求1中，而得以授权。也就是说，在申请人最初的文本中，权利要求1并没有关于传动杆具体结构的特征，只有关于杠杆原理的特征描述，即“利用杠杆原理，各力臂底部同时向内作用边铆盖模和角铆盖模，

以铆紧上盖的裙边”。在审查员认为其缺少必要技术特征时，申请人将传动杆相关的特征（即最初的权利要求2、3、4和5）添加到原权利要求1中，以克服缺少必要技术特征的缺陷。但是这种修改，将最初概括的杠杆原理的特征限定为具体的传动杆以及相关结构特征，这种修改是否排除了采用传动杆相关特征之外的符合杠杆原理的其他方案，也就是说，被诉侵权产品中“通过凸轮在角力臂和边力臂的内弧形面上进行向上的运动来驱动角力臂和边力臂同时径向往外摆动”是否属于“在专利授权或者无效宣告程序中，通过对权利要求、说明书的修改或者意见陈述而放弃的技术方案”以及“在侵犯专利权纠纷案件中又将其纳入专利权保护范围的”技术方案，在最高院的判决书中并没有论述。

2016年3月公布的《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（二）》第十三条对禁止反悔原则的适用范围进行了限缩，增加了“明确否定”要件作为禁止反悔原则适用的例外情形，即：权利人证明专利申请人、专利权人在专利授权确权程序中对权利要求书、说明书及附图的限缩性修改或者陈述被明确否定的，人民法院应当认定该修改或者陈述未导致技术方案的放弃。

最高院在（2017）最高法民申1826号案中进一步明确了司法解释（二）第十三条规定的“明确否定”，即，应当对专利授权和确权阶段技术特征的审查进行客观全面的判断，着重考察权利人对技术方案作出的限缩性陈述是否最终被裁判者认可，是否由此导致专利申请得以授权或者专利权得以维持。但是从审理的整个过程来看，涉案专利在审

查过程中的修改被国家知识产权局予以认可，由此导致涉案专利申请得以授权，并不属于上述司法解释中的“明确否定”。

#### 4. 可预见性规则与等同侵权

一般认为，在专利侵权判定中对适用等同侵权的明确限制有两个，即捐献原则和禁止反悔原则。但是，司法实践中，对等同侵权的限制还有一个不成文的原则，即可预见性原则。目前，专利法和司法解释尚未对可预见性原则的内涵作出明确的定义，但是其在司法裁判中已有所体现。

按照目前普遍被接受的解释，等同原则的可预见性原则是指：等同原则不能囊括专利权人在申请专利时已经可以预见到并且应当将其涵盖在权利要求保护范围之中的技术方案。

虽然我国专利法和相关司法解释未明确规定可预见性规则，但在北京市高级人民法院的《专利侵权判定指南（2017）》中明确支持了可预见性规则。该指南第60条规定：

“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”。

同时，在中国的司法实践中，可预见性规则已经被相当多地应用于具体案件，特别是在最高人民法院新近出台的判决中。例如，在北京星奥科技股份有限公司、太原市采薇庄园特色农业开发有限公司侵害实用新型专利权纠纷案（最高院（2019）最高法民申3188

号)中, 最高院认为, “就弹性支撑片等高排列的技术特征而言, 涉案专利申请人在专利申请时足以预见到存在这一替代性特征, 但未将其写入涉案专利权利要求, 故弹性支撑片等高排列的技术特征不应当被认定为与涉案专利权利要求1中‘弹性支撑片高低相间排列’等同的技术特征”。在(2021)最高法知民终192号案中, 最高院审理认为: 如果专利权人在撰写专利申请文件时已明确地知晓相关技术方案, 但并未将其纳入权利要求保护范围之内的, 则在侵权诉讼中不得再适用等同理论将该技术方案纳入保护范围。确定专利权人在专利申请时是否明确知晓并保护特定技术方案, 可结合说明书及附图内容予以认定, 并应将说明书及附图作为整体看待, 判断的标准是本领域普通技术人员阅读权利要求书与说明书及附图之后的理解。

在本案二审期间, 为了进一步证明在机械设计领域, 凸轮机构和连杆机构都是本领域常用的传动机构, 格兰仕公司提供了多份证据, 这些证据包括了多本涉及机械原理的教材, 并且在二审庭前询问中, 还申请两位大学教授作为专家辅助人参加询问, 就机械领域连杆结构和凸轮结构是否为可以相互替换的常见机械设计手段发表了意见。在二审的判决书中, 合议庭认为: “在机械设计领域中, 凸轮结构和连杆结构属于常用的传动结构, 凸轮结构属于高副传动结构, 连杆属于低副传动结构, 将低副替换为高副或者将高副替换为低副均是机械设计领域的常规、等效的替换方式”, 以及“对于机械领域的普通技术人员来说, 以常规的凸轮和内弧面滚动接触的高副传动结构替换常规的连杆结构的低副结构是容易想到的”, 由此而认定

“被诉侵权技术方案具有与诉争技术特征等同的技术特征”。

从上述审理所公开的事实来看, 很显然, 最高院认定, 在申请日前, 在机械设计领域中, 凸轮结构和连杆结构属于常用的传动结构, 以常规的凸轮和内弧面滚动接触的高副传动结构替换常规的连杆结构的低副结构是容易想到的。如果按照可预见性规则, 该案中被诉侵权产品中采用力臂上部设置内弧形结构的力矩变化方案, 即提供动力工装在力臂上部的内弧形结构上下来回移动, 利用内弧形结构形成的力臂手段与中间的厚度不同而导致力矩不同, 进而推动角力臂和边力臂摆动, 实现将上盖卡紧或松开, 应属于在申请文件撰写或审查过程中有理由可以预见并写入权利要求的内容。但是, 在格兰仕公司的授权权利要求中并没有该相关特征的记载。值得注意的是, 在本案中最高院对于该事实与可预见性原则未置一词。

毫无疑问, 可预见性原则对权利要求的撰写提出了极高的要求。专利权人如果要避免可预见性原则成为主张等同侵权的障碍, 则在撰写权利要求时, 应当尽量上位概括技术特征, 将申请日已知的技术手段全部概括在技术特征中。当然, 这本是权利要求撰写的应有之义。在(2015)民申字第740号案件中, 最高院就认为: “随着专利制度的进一步普及和发展, 专利权人的专利文件撰写水平不断提高, 专利行政部门对专利申请文件的撰写要求更为严格, 等同原则对于撰写水平较低专利的保护作用在逐级减弱”。可见, 可预见性原则自始就有着督促提高撰写水平的功效。

但是, 另一方面, 要求专利权人概括其

在申请日前应当知晓的全部技术手段可能过于理想化，而且会导致撰写成本大大提高，甚至是不可能完成的任务。如果不对可预见性原则进行严格的约束和限制，其势必会形成架空等同原则的趋势。虽然可预见性原则在本案中并没有具体体现，但近几年最高法的一系列裁判，已彰显其可能具有的巨大威力，使得专利权人、专利代理师和律师都不得不愈加重视该原则，努力提高申请文件的撰写水平以及在修改权利要求时采取更加谨慎的态度，以落实最高院降低等同原则对低水平专利的保护作用的希冀。

### 结语

自等同原则于2001年在我国首次确立以来，经过20余年的司法实践，最高人民法院通过司法解释及丰富的司法判例逐步细化了等同原则“三基本相同+显而易见性”的适用条件、适用范围及适用方法，同时也通过排除多余指定原则、改劣侵权、全面覆盖原则、捐献原则、禁反悔原则、特意排除原则、可预见规则等显性原则和非显性原则对等同原则的适用施加必要限制，在为专利权人提供切实有效的法律保护，鼓励技术创新的同时，也确保专利权的保护范围有足够的法律确定性和可预见性，以保障社会公众的合法权益。因此，对于等同原则施以必要的限制，防止等同侵权的过度适用，也是我国司法实践中一直强调和探索的方向。正如在一审的判决书中所述：“等同侵权的判断不应仅进行技术特征的手段、功能和效果形式的对比；既不能简单以技术手段‘不同’而不予认定等同，判断是否属于‘基本相同的手段’和‘本技术领域容易’无需经过创造性劳动就能联想到的特征，往往具有一定的主观性”。

但是笔者相信，通过不断的司法实践，认真进行经验总结以及理论探讨，逐渐探索和归纳出一些行之有效的原则和规则，提高司法水平，尽量减少裁判的主观性，增加客观性和可预测性，才能为专利权人提供充分且适当的保护，以实现促进科学技术进步和社会公平之目的。

### 作者简介

王勇先生1991年毕业于上海华东师范大学计算机科学系。1994年在中国科学院计算技术研究所获硕士学位，2005年获得中国人民大学法学硕士学位。王勇先生于1994年至2006年在中国专利代理(香港)有限公司从事专利代理工作，2007年加入泛华伟业知识产权代理有限公司任高级合伙人。

王勇先生是中华全国专利代理师协会会员，中华全国专利代理师协会电子、信息技术专业委员会委员，国际许可证贸易工作者协会(LES)中国分会会员；国际保护知识产权协会(AIPPI)中国分会会员；国际知识产权律师联合会(FICPI)中国分会会员。中华全国专利代理师协会专利代理师培训讲师。

王勇先生的业务领域主要涉及计算机硬件、计算机软件、通信技术、半导体器件及制备工艺、自动控制及家用电器等领域。王勇先生长期从事知识产权保护的咨询、代理工作，曾代理来自国内外申请人的数千件专利申请，在专利申请文件撰写、审查意见答复、专利申请复审、专利无效、专利行政诉讼、侵权诉讼、集成电路布局保护和计算机软件保护等方面拥有丰富的经验。作为富有经验的律师和专利代理人，王勇先生曾在涉及世界多家著名跨国公司的数十件专利案件中作为指导者和主要负责律师参与诉讼。

## 最高人民法院知识产权法庭 裁判要旨摘要（2023）

为集中展示最高人民法院知识产权法庭在技术类知识产权和垄断案件中的司法理念、审理思路和裁判方法，法庭从2023年审结的4562件案件中筛选96件案件，提炼104条要旨，形成《最高人民法院知识产权法庭裁判要旨摘要（2023）》，于2024年2月23日予以发布，供社会各界研究和参考。

### 一、专利授权确权案件

#### 1. 专利保护客体的认定

【案号】（2022）最高法知行终375号

【裁判要旨】判断权利要求限定的方案是否构成专利法保护客体时，一般应当根据本领域技术人员阅读权利要求书和说明书后的理解，审查该方案是否采用具体技术手段，旨在解决特定技术问题，并获得相应技术效果；至于该方案实际能否解决说明书声称的技术问题并实现相应技术效果，通常属于说明书公开充分的审查内容，而非保护客体审查内容。

#### 2. 专利确权程序中“进一步限定”式修改的审查

【案号】（2021）最高法知行终556、581、738号

【裁判要旨】专利确权程序中，关于某一权利要求的修改方式是否属于“进一步限定”的审查，应仅以修改后的权利要求是否完整包含了被修改的权利要求的所有技术特征，以及修改后的权利要求相比被修改的权利要求是否增加了技术特征，且增加的技术特征是否均记载于原权利要求书中的其他权利要求为准。

#### 3. 专利确权程序中权利要求修改的回应性要求

【案号】（2021）最高法知行终556、581、738号

【裁判要旨】专利确权程序中，权利要求的“进一步限定”式修改，一般应当以回应无效宣告理由为限；以克服无效宣告理由所指缺陷为名，行重构权利要求之实的，可不予接受。

#### 4. 专利确权程序中仅修改从属权利要求应否接受

【案号】（2021）最高法知行终548号

【裁判要旨】专利确权程序中，当事人主张专利权人仅修改从属权利要求而未修改独立权利要求的修改方式不应予以接受的，人民法院不予支持。

#### 5. 权利要求放弃式修改的认定

【案号】（2021）最高法知行终44号

【裁判要旨】放弃式修改一般是指修改权利要求时引入否定性技术特征，将特定保护对象从原权利要求的保护范围中予以排除，以此限缩原专利权利要求的保护范围；通常仅适用于专利申请因部分重合的抵触申请而丧失新颖性，或者因现有技术意外占先而丧失新颖性，或者基于非技术原因排除专利法不予保护的主体等有限的特定情形。

放弃式修改同样需要符合专利法第三十三条的规定。具体判断时，应当综合考虑原权利要求书和说明书公开的内容、放弃保护的内容、放弃式修改后保留的内容以及三者关系等；如果本领域技术人员能够确定修改后保留的内容在原权利要求书或者说明书中已经直接公开或者隐含公开，则该修改符合专利

法第三十三条的规定。

## 6. 优先权审查中对相同主题的判断

【案号】 (2021) 最高法知行终344、371号

【裁判要旨】判断优先权是否成立，应当审查在后申请的权利要求限定的内容能否从在先申请的专利文件中直接、毫无疑问地得出。权利要求中限定的某些内容如给药特征，虽然在新颖性、创造性判断中可能因不具有实质限定作用而不予考虑，但在优先权审查中应予考虑。

## 7. 补充实验数据的接受

【案号】 (2019) 最高法知行终33号

【裁判要旨】药品专利申请人或者权利人在申请日后提交补充实验数据，主张该数据能够证明专利申请或者专利具备创造性、专利权利要求能够得到说明书支持的，人民法院应予审查。原专利申请文件明确记载或者隐含公开了补充实验数据拟直接证明的待证事实，且申请人并非通过补充实验数据克服原专利申请文件的固有内在缺陷的，可以接受该补充实验数据，并进一步审查其是否能够证明待证事实。

## 8. 判断补充实验数据应否接受时对“待证事实”的审查

【案号】 (2022) 最高法知行终15号

【裁判要旨】通过补充实验数据拟直接证明的待证事实应当在原专利申请文件中明确记载或者隐含公开，即要求待证事实在原申请文件中是明确的或者本领域技术人员能够直接、毫无疑问地确定的。如待证事实本身在原专利申请文件中并未明确记载或者隐含公开，需要通过补充实验数据进一步确定“待证事实”本身，则该补充实验数据不应予以接受。

## 9. 多变量方程式限定的权利要求的说明书公开充分判断

【案号】 (2021) 最高法知行终1071号

【裁判要旨】对于以包含两个以上变量的方程式限定的权利要求，说明书未明确界定各变量的数值选取、各变量之间的关系、数值选取与技术效果之间的关系，以至于本领域技术人员阅读权利要求书和说明书后，仍需要付出创造性劳动或者过度劳动才能解决技术问题、实现技术效果，当事人据此主张说明书公开不充分的，人民法院可予支持。

## 10. 以数值范围限定组分含量的中药组合物专利的说明书公开充分认定

【案号】 (2021) 最高法知行终593号

【裁判要旨】以数值范围限定组分含量的中药组合物专利中，说明书以临床实验数据证明其技术效果的，如本领域技术人员能够合理预期该组分含量范围内的药量增减不会改变临床实验数据所采用的技术方案的基本配伍关系和功效，则一般可以认定说明书公开充分。

## 11. 特定氨基酸序列限定的蛋白质发明专利权利要求能否得到说明书支持的判断

【案号】 (2021) 最高法知行终448号

【裁判要旨】对于限定特定氨基酸序列的蛋白质发明专利的权利要求，如果说明书中的实施方式系以经过糖基化修饰的蛋白质完成，对在此情况下取得的实验数据能否支持权利要求限定的氨基酸序列的蛋白质的审查，需结合蛋白质发明的特点及糖基化在技术方案中发挥的作用综合判断。对于仅限定氨基酸序列的蛋白质发明专利，完全不允许以在不同宿主细胞中表达的经过糖基化的蛋白质获

得的实验数据来证明发明的技术效果，既不符合由基因编辑获得蛋白质的自然规律，亦不符合该类发明专利权利要求通常仅限定氨基酸序列的特点。

#### 12. 自定义型号对权利要求保护范围是否清楚的影响

【案号】（2022）最高法知行终755号

【裁判要旨】权利要求中使用自定义型号通常应当受到限制，只有在不适宜用文字表述，或者使用自定义型号比使用文字表述更加清楚、简要的情况下才应允许使用，且该型号的特定含义必须能够从权利要求书和说明书中获得唯一正确、合理的解释，以确保其所限定的权利要求保护范围足够清楚。

#### 13. 权利要求撰写明显错误对保护范围是否清楚的影响

【案号】（2022）最高法知行终858号

【裁判要旨】本领域技术人员阅读权利要求书和说明书后能够确定权利要求的撰写存在明显错误，且能够确定唯一的正确答案的，原则上应当认为权利要求保护范围清楚。当事人仅以存在该明显错误为由主张权利要求保护范围不清楚的，人民法院不予支持。

#### 14. 互联网网页图片、视频公开时间的审查

【案号】（2022）最高法知行终469号

【裁判要旨】专利授权确权程序中，对互联网网页上的图片、视频公开时间的审查判断，应当综合考虑网站的资质信用、运营管理模式、技术手段等因素，重点审查网页图片、视频的编辑、发布机制。用户可以自行编辑修改发布时间，或者发布内容、公开状态等发生变化后发布时间仍然不变的，如无其他证据佐证，通常不能以该发布时间作为相关信息的公开时间。

#### 15. 已知化学产品用途发明专利的新颖性判断

【案号】（2022）最高法知行终788号

【裁判要旨】已知化学产品用途发明专利所限定的新用途，仅是从不同角度描述或者以不同方法验证申请日前本领域技术人员已经能够确定的该化学产品技术效果的，该所谓新用途不构成该专利与现有技术的区别技术特征。

待续



## 如何办理批量著录项目变更手续？

自2024年1月20日（含该日）起，依据《专利审查指南（2023）》第一部分第一章第3.7.1.1节，多件专利申请的同一著录项目发生变更，且变更的内容完全相同，可以提交批量著录项目变更申报书。

### 1. 业务类型

- （1）申请人或专利权人更名（包括全量更名和号单更名，目前暂未开通）；
- （2）专利申请权或专利权转移；
- （3）申请人或专利权人地址、邮编等信息变更；
- （4）联系人事项；
- （5）专利代理事项。

### 2. 提交材料

- （1）提交批量著录项目变更申报书；
- （2）如需提交证明文件的，还应当填写证明文件备案号。证明文件备案号可通过办理证明文件备案获取；
- （3）申请人或专利权人更名，通过业务信息体系平台校验的，无需提交证明文件。

### 3. 费用标准

- （1）申请人批量更名（待定）；
- （2）批量转移：每件专利申请（或专利）200元；
- （3）批量申请人（或专利权人）地址变更、批量代理事项变更和批量联系人事项变更的，无需缴纳著录事项变更费。

### 4. 通知书

国家知识产权局统一审查批量著录项目

变更请求书，发出《批量著录项目变更审批通知书》，并在个案中记录著录项目变更历史，进行事务公告及登记簿登记。审批通知包含该批次案件的全部审查结论（含合格，视为未提出，核实归档）。

### 5. 救济措施

对批量著录项目变更手续的审批结论不服的，可以向国家知识产权局申请行政复议。

## 相约2024年亚特兰大国际商标协会年会

我们十分高兴地通知大家，泛华伟业将派出合伙人杨文泉律师、郭广迅律师、王勇律师，参加于2024年5月18日至22日期间在美国亚特兰大市举办的国际商标协会第146届年会，并拜访我所在美国的客户。

如需安排在美国与我们的代表会面，请发送电子邮件至 [mail@panawell.com](mailto:mail@panawell.com) 或 [williamyang@panawell.com](mailto:williamyang@panawell.com)。

期待与您相约亚特兰大！

泛华伟业知识产权代理有限公司

地址：北京朝阳区朝阳门外大街16号中国人寿大厦10

层1002-1005

电话：(86 10) 85253778

传真：(86 10) 85253671

邮编：100020

邮箱：mail@panawell.com

编辑：黄娜 王岚 王珍珍 徐舒  
译审：王珍珍 赵亚芝 金丹  
版面设计：董顺顺