

温州律师

办案参考

2016 年 6 月刊

（总第 21 期）

专利权纠纷专题（一）

温州市律师协会业务指导和培训委员会 编

目 录

山东省知识产权局、山东省高级人民法院关于建立专利纠纷诉调对接机制的若干意见

(2015 年 10 月 16 日 鲁知法字[2015]64 号)1

天津市高级人民法院关于侵害外观设计专利权纠纷案件的审判指南

(2015 年 6 月)3

北京市高级人民法院《专利侵权判定指南》

(2013 年 9 月 4 日)8

上海市高级人民法院知识产权庭发布《职务发明创造发明人或设计人奖励、报酬纠纷审理指引》

(2013 年 6 月 24 日)26

上海市高级人民法院关于专利侵权纠纷审理指引(2011)32

江苏省高级人民法院侵犯专利权纠纷案件审理指南

(2010 年 11 月)37

上海市高级人民法院民三庭专利权纠纷中若干法律问题解答(二)

(2010 年 3 月 17 日)68

北京市高级人民法院关于印发《北京市高级人民法院关于执行〈最高人民法院关于专利、商标等授权确权类知识产权行政案件审理分工的规定〉的意见》的通知

(2009 年 7 月 6 日 京高法发[2009]289 号)70

上海市高级人民法院民三庭专利权纠纷中若干法律问题解答(一)

(2008 年 12 月 17 日)71

北京市高级人民法院关于印发《北京市高级人民法院关于审理外观设计专利案件的若干指导意见(试行)》的通知

(2008 年 10 月 29 日 京高法发[2008]316 号)72

安徽省高级人民法院关于审理商标、专利、著作权侵权纠纷案件适用法定赔偿的指导意见

(2005 年 6 月 13 日 审判委员会第 34 次会议讨论通过)75

北京市高级人民法院关于以专利复审委员会为被告的专利行政案件中技术鉴定费负担问题的意见(试行)

(2002 年 6 月 3 日 京高法发[2002]122 号)77

北京市高级人民法院关于印发《关于执行〈最高人民法院关于专利法、商标法修改后专利、商标相关案件分工问题的批复〉及国际贸易行政案件分工的意见(试

行)》的通知

(2002 年 5 月 21 日 京高法发[2002]195 号).....78

江苏省高级人民法院关于印发《诉前停止侵犯专利权行为的裁定应由从事专利侵权审判的业务庭作出的规定》的通知

(2001 年 7 月 26 日 苏高法[2001]252 号)79

北京市高级人民法院关于印发《关于审理专利复审和无效行政纠纷案件若干问题的解答(试行)》的通知

(1999 年 10 月 29 日 京高法发〔1999〕388 号)80

山东省知识产权局、山东省高级人民法院关于建立专利纠纷诉调对接机制的若干意见

(2015 年 10 月 16 日 鲁知法字[2015]64 号)

各市知识产权局、市中级人民法院：

现将《山东省知识产权局 山东省高级人民法院关于建立专利纠纷诉调对接机制的若干意见》印发给你们，请结合工作实际，认真贯彻执行。执行中遇到问题，请随时反馈。

山东省知识产权局 山东省高级人民法院

2015 年 10 月 16 日

山东省知识产权局、山东省高级人民法院关于建立专利纠纷诉调对接机制的若干意见

为贯彻落实《中共山东省委、山东省人民政府关于深入实施创新驱动发展战略的意见》，进一步加大我省知识产权保护力度，充分发挥调解在知识产权矛盾纠纷化解中的重要作用，经山东省高级人民法院、山东省知识产权局研究，根据《中华人民共和国民事诉讼法》、最高人民法院《关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》、《关于建立健全诉讼与非诉讼相衔接的矛盾纠纷解决机制的若干意见》、《关于人民调解协议司法确认程序的若干规定》等有关规定，制定本意见：

一、总则

第一条 双方决定依法建立诉讼与行政调解、人民调解相互衔接的诉调对接机制。诉调对接应当坚持调解优先、调判结合的原则。

第二条 专利行政部门依职权开展专利纠纷案件的行政调解工作；国家知识产权局在山东省内批准设立的国家级知识产权维权援助中心、山东省知识产权局批准设立的省级知识产权维权援助中心（以下简称“维权援助中心”）开展专利纠纷案件的人民调解工作。

专利行政部门、维权援助中心可以接受人民法院委托、邀请开展专利民事纠纷案件的调解工作。

二、诉前调解

第三条 当事人请求专利行政部门处理和调解专利纠纷时，专利执法人员可以根据当事人的意愿进行调解。达成调解协议的，由专利行政部门制作调解协议书。

第四条 专利纠纷发生后，当事人可以向维权援助中心申请调解；维权援助中心也可以主动参与专利纠纷的调解。

第五条 当事人直接向有管辖权的人民法院起诉的，在案件立案之前，人民法院

可以引导当事人到专利行政部门或维权援助中心进行诉前调解。在征得各方当事人同意后，人民法院可以暂缓立案，先行登记后，将案件移送至专利行政部门或维权援助中心。当事人不同意诉前调解的，人民法院应当及时立案受理。

第六条 维权援助中心组织调解时，可以邀请人民法院及相关行政执法机关对诉前调解工作提供指导意见。必要时，可以邀请人民陪审员、相关行政执法机关的行政执法人员、行业专家、知识产权审判技术咨询专家等参与调解。

第七条 经专利行政部门或维权援助中心调解达成的调解协议，经双方当事人签字或盖章后生效；当事人可以自调解协议生效之日起 30 日内，共同向有管辖权的人民法院申请司法确认。

人民法院应当及时依法审查调解协议的效力，经审查，符合法律规定的，裁定调解协议有效；不符合法律规定的，裁定驳回申请，当事人可以要求专利行政部门或维权援助中心重新调解，也可以向人民法院提起诉讼。

三、诉中委托、邀请调解

第八条 人民法院对于进入诉讼程序的专利纠纷案件，在征得双方当事人的同意后，可以委托或邀请专利行政部门或维权援助中心对案件进行调解或协助调解。

第九条 人民法院委托专利行政部门或维权援助中心调解的，应当出具委托调解函，并附送案件相关资料。

人民法院邀请专利行政部门或维权援助中心参与调解的，应当出具邀请调解函。专利行政部门或维权援助中心收到邀请调解函后，应当及时指派相关人员协助人民法院做好调解工作。

第十条 委托调解期限为 30 日，自专利行政部门或维权援助中心接受委托调解之日起计算。经各方当事人同意，调解期限可以适当延长。

第十一条 人民法院委托专利行政部门或维权援助中心调解达成调解协议的，专利行政部门或维权援助中心应当及时向人民法院反馈调解情况，同时将相关案件材料送交人民法院。当事人可以向人民法院申请撤诉，也可以请求人民法院制作民事调解书。

未达成调解协议的，专利行政部门或维权援助中心应当及时将案件相关材料送交人民法院。人民法院应当及时审理并作出裁判。

四、其他工作机制

第十二条 维权援助中心调解员的选聘、管理及回避等事项另行规定。

第十三条 山东省高级人民法院、山东省知识产权局应定期进行交流，保持联络通畅，共同做好专利纠纷案件调解工作。

第十四条 本意见自发布之日起施行。

天津市高级人民法院关于侵害外观设计专利权纠纷案件的审判指南

(2015 年 6 月)

一、侵害外观设计专利权纠纷案件审理思路

(一) 审查原告的主体资格及权利状态。

即：原告是否为专利权人或专利实施许可合同中的被许可人，原告主张的外观设计专利权是否处于有效状态。

(二) 确定外观设计专利权的保护范围。

外观设计专利权保护范围以表示在图片或者照片中的产品的外观设计为准。外观设计的简要说明及其设计要点、专利权人在无效程序及其行政诉讼程序中的意见陈述、应国务院专利行政部门的要求在专利申请程序中提交的样品或者模型等，可以用于解释外观设计专利权的保护范围。

(三) 审查被诉侵权设计是否落入外观设计专利权的保护范围。

其判断方法为：整体观察、综合判断。即被诉侵权设计采用了与专利外观设计相同或者相近似的外观设计时，应当认定被诉侵权设计落入外观设计专利权保护范围。

(四) 审查被告是否实施了原告主张的侵权行为。

即：被告是否为生产经营目的制造、许诺销售、销售和进口外观设计专利产品。

(五) 审查被告抗辩理由是否成立。

被告在抗辩时，提出的不侵权抗辩、不视为侵权抗辩、现有设计抗辩、合法来源抗辩如果成立，则其抗辩理由成立。

(六) 确定被告应承担的民事责任。

侵害外观设计专利权的民事责任承担方式主要是停止侵权和赔偿损失。

(七)被告向国家知识产权局专利复审委员会请求宣告外观设计专利权无效的，人民法院应当依照法律及司法解释的规定，根据具体案情决定是否中止案件的审理。

二、原告诉讼主体资格和外观设计专利权状态的审查

(一) 原告的诉讼主体资格

1、除专利权的共有人之间明确约定由部分专利权共有人提起诉讼外，专利权的全部共有人应当共同向人民法院提起侵害外观设计专利权诉讼。

2、专利实施许可合同中的被许可人作为利害关系人，可以向人民法院提起外观设计专利权侵权诉讼。其中，独占实施许可合同的被许可人可以单独向人民法院提起诉讼；排他实施许可合同的被许可人在专利权人不起诉的情况下，可以

向人民法院提起诉讼；普通实施许可合同的被许可人在取得专利权人明确授权的情况下，可以向人民法院提起诉讼。

上述利害关系人提起诉讼时，应当提供专利实施许可合同。

3、专利权人的继承人或受让人、受赠人在提起诉讼时，应当提交记载上述权利转移事项的专利登记簿副本。

4、专利权人为公司的，在公司分立、合并、更名后提起诉讼时，应当提交记载上述权利转移事项的专利登记簿副本。

（二）外观设计专利权基本信息和权利状态

1、专利权的基本信息和权利状态一般记载在专利证书中，如果专利证书与专利登记簿不一致的，以专利登记簿为准。

2、在案件审理中，如果外观设计专利权发生了权利主体变更或者被告、第三人对专利权主体、权利有效状态提出异议，人民法院应当要求原告提交专利登记簿副本。

3、外观设计专利权的期限为十年，自申请日起计算。外观设计专利权因期限届满而终止。

三、外观设计专利权侵权判定

（一）外观设计专利权保护范围的确定

1、外观设计专利权的保护范围以表示在图片或者照片中的该产品的外观设计为准，简要说明可以用于解释图片或者照片所表示的该产品的外观设计，简要说明应当包括外观设计的设计要点。外观设计专利公告授权文本中没有设计要点的，专利权人可以提交书面材料，说明外观设计的独创部位及其设计内容。

2、（1）对于同一产品多项相似外观设计的合案申请被授权后，简要说明中应指定基本外观设计，该产品基本外观设计与其他相似外观设计均可以作为确定该产品外观设计专利权保护范围的依据。例如画有脸谱的扇面、带录音功能的签字笔。

（2）成套产品是指由两件以上（含两件）属于同一大类、各自独立的产品组成，各产品的构思相同，其中一件产品具有独立的使用价值，而各件产品组合在一起又能体现出其组合的使用价值的产品。成套产品外观设计的合案申请被授权后，该产品外观设计专利权保护范围可以由组成该成套产品的每一件产品的外观设计确定，也可以由该成套产品的整体外观设计确定。例如由咖啡杯、咖啡壶、牛奶壶和糖罐组成的咖啡器具。

（3）组件产品是指由多个构件相结合构成的一件产品。对于组装关系唯一的组件产品，应当以该组件产品组合状态下的整体外观设计确定保护范围。例如由

熨斗与底座组成的电熨斗。

对于组装关系不唯一的组件产品，应当以插接与拼接组件的所有单个构件的外观设计确定保护范围。例如积木、七巧板。

对于各构件之间无组装关系的组件产品，应当以所有单个构件的外观设计确定保护范围。例如扑克牌、国际象棋。

（4）变化状态产品是指在销售和使用时呈现不同状态的产品。变化状态产品以该专利产品变化状态图中的各种使用状态所示的外观设计作为确定该产品外观设计保护范围的依据。例翻盖手机。

（二）外观设计专利权侵权判断的规则

1、判断主体。

判定被诉侵权设计与专利外观设计是否相同或近似，应当基于一般消费者的知识水平和认知能力进行评价，一般消费者是指外观设计产品的直接购买者。

作为外观设计产品的一般消费者应当具备：

（1）对外观设计专利申请日之前相同种类或者相近种类产品的外观设计及其常用设计手法具有常识性了解；

（2）对外观设计产品之间在形状、图案以及色彩上的区别具有一定的分辨力，但不会注意到产品的形状、图案以及色彩的微小变化。

2、判断客体。

与专利外观设计进行比较的对象称为被诉侵权设计。在案件审理中，应当用被诉侵权设计与图片或者照片所示的专利外观设计进行比较，不能用外观设计专利产品与被诉侵权设计进行比较。

3、判断规则

（1）确定类别。

确定被诉侵权产品与外观设计专利产品是否属于相同或者相近的种类，是判断被诉侵权产品是否落入外观设计专利权保护范围的前提。确定产品种类时，应当遵循用途原则。确定产品用途时，可以参考外观设计的简要说明、国际外观设计分类表、产品的功能以及产品销售、实际使用的情况等因素。

（2）对比方法。

在判定外观设计是否相同或者近似时，应当以整体观察、综合判断为原则，从一般消费者的角度观察专利外观设计和被诉侵权设计的全部可视设计特征，对影响整体视觉效果的设计特征进行综合判断。

①被诉侵权设计与专利外观设计在整体视觉效果上无差异的，应当认定两者相同。

②在整体视觉效果上虽有差异，但并无实质性差异的，应当认定两者构成近似。

被诉侵权设计与专利外观设计的差异属于惯常设计 或主要由技术功能决定的设计特征，应当认定两者构成近似。

下列情形，属于无实质性差异：

A、以一般注意力不易察觉的细微差异；

B、使用时不容易看到或者看不到的部位，但有证据表明在不容易看到部位的特定设计对于一般消费者能够产生引人瞩目的视觉效果的情况除外；

C、互为镜像对称的外观设计。

③下列情形，通常对外观设计的整体视觉效果更具有影响：

A、产品正常使用时容易被直接观察到的部位相对于其他部位；

B、专利外观设计区别于现有设计的设计特征相对于专利外观设计的其他设计特征，但是当事人提出反证的除外。

专利外观设计产品的设计空间是指设计者在创作特定产品外观设计时的自由度。如果专利外观设计的设计空间较大，其与被诉侵权设计之间的较小区别通常不容易引起一般消费者注意；如果专利外观设计的设计空间较小，其与被诉侵权设计之间的较小区别通常容易引起一般消费者注意。

④对于主要由技术功能决定的设计特征以及对整体视觉效果不产生影响的产品的材料、内部结构等特征，应当不作对视觉效果有影响的考虑。

⑤对于成套产品的外观设计，被诉侵权设计与专利外观设计中一项外观设计相同或者近似，即应当认定被诉侵权设计落入成套产品的外观设计专利权保护范围。

⑥对于组装关系唯一的组件产品的外观设计，被诉侵权设计与组件产品在组合状态下的整体外观设计相同或者近似，应当认定被诉侵权设计落入组件产品的外观设计专利权保护范围。

对于组装关系不唯一或者各构件之间无组装关系的组件产品的专利外观设计，如果被诉侵权设计与全部单个构件的外观设计相同或者近似，应当认定被诉侵权设计落入组件产品的外观设计专利权保护范围；被诉侵权设计缺少部分单个构件外观设计或者与部分单个构件外观设计不相同也不近似，应当认定被诉侵权设计未落入组件产品的外观设计专利权保护范围，但是缺少的该部分单个构件的外观设计相对于全部单个构件的外观设计整体视觉效果未产生显著影响的，可以在与被诉侵权设计对比时不予考虑。

（三）侵权行为的认定

1、根据专利法第十一条第二款规定，外观设计专利权被授予后，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的的制造、许诺销售、销售、进口其外观设计专利产品。

2、制造是指制作出与图片或者照片中所示的外观设计相同或相似的产品。

3、许诺销售是指被诉侵权人以广告宣传等方式作出销售侵害外观设计专利权产品的意思表示，包括制作发布广告、在商店橱窗中陈列、在展销会上展出、或者参与竞标等。

4、销售是指以买卖、搭售或以其他方式转让侵害外观设计专利权产品所有权获取商业利益的行为。包括侵害外观设计专利权产品的所有权虽未转移，但有关销售合同已经依法成立。

将侵害外观设计专利权产品作为零部件，制造另一产品并销售的，属于销售行为；如果该零部件在该另一产品的正常使用中仅具有技术功能，应不认定为销售行为。

5、进口是指将侵害外观设计专利权产品从境外转移至境内的行为。

（四）抗辩事由

1、不侵权抗辩

（1）如果被诉侵权设计与专利外观设计相同或者近似，但产品类别不相同也不相近；或者产品的类别虽然相同或者相近，但被诉侵权设计与专利外观设计不相同也不近似，则不构成侵犯外观设计专利权。

（2）任何单位或者个人非为生产经营目的制造、进口外观设计专利产品，不构成侵犯外观设计专利权。

2、不视为侵权抗辩

（1）外观设计专利产品由权利人或者经其许可的单位、个人售出后，许诺销售、销售、进口该产品的，不视为侵犯外观设计专利权。

（2）在外观设计专利申请日前已经制造相同产品，并且仅在原有范围内继续制造的，不视为侵害外观设计专利权。许诺销售、销售上述情形下制造的外观设计专利产品的，也不视为侵犯外观设计专利权。先用权人在专利申请日后将其已经实施或作好实施必要准备的设计转让或者许可他人实施，被诉侵权人主张该实施行为属于在原有范围内继续实施的，不应予以支持，但该设计与原有企业一并转让或者继承的除外。

原有范围包括专利申请日前已有的生产规模以及利用已有的生产设备或者根据已有的生产准备可以达到的生产规模。

3、现有设计抗辩

被诉侵权设计与被诉侵权人援引的一项现有设计相同或者无实质性差异的，应当认定被诉侵权人实施的设计属于现有设计。被诉侵权人一般只能援引一项现有设计主张现有设计抗辩。

4、合法来源抗辩

（1）为生产经营目的，许诺销售或者销售是不知道未经权利人许可而制造并销售的被诉侵权产品，且能证明该产品合法来源的，被诉侵权人不承担赔偿责任。

（2）合法来源是指通过合法的交易行为购买被诉侵权产品。对于合法来源，被诉侵权产品的许诺销售者或者销售者应当提供符合交易习惯的相关证据，包括合法的进货渠道、合法的买卖合同、合理的对价、交易单证等。仅以合同中的权利瑕疵担保条款证明合法来源的，不应予以支持。

北京市高级人民法院《专利侵权判定指南》

（2013年9月4日）

一、发明、实用新型专利权保护范围的确定

（一）确定保护范围的解释对象

1、审理侵犯发明或者实用新型专利权纠纷案件，应当首先确定专利权保护范围。发明或者实用新型专利权保护范围应当以权利要求书记载的技术特征所确定的内容为准，也包括与所记载的技术特征相等同的技术特征所确定的内容。

确定专利权保护范围时，应当对专利权人作为权利依据所主张的相关权利要求进行解释。

2、专利独立权利要求从整体上反映发明或者实用新型专利的技术方案，记载解决技术问题的必要技术特征，与从属权利要求相比，其保护范围最大。确定专利权保护范围时，通常应当对保护范围最大的专利独立权利要求作出解释。

3、一项专利中有两个以上的独立权利要求的，应该根据权利人提出的请求，解释其中有关独立权利要求确定的保护范围。

4、权利人主张以从属权利要求确定保护范围的，应当以该从属权利要求记载的附加技术特征及其直接或间接引用的权利要求记载的技术特征，一并确定专利权保护范围。

5、技术特征是指在权利要求所限定的技术方案中，能够相对独立地执行一定的技术功能、并能产生相对独立的技术效果的最小技术单元或者单元组合。

（二）解释原则

6、专利权有效原则。在权利人据以主张的专利权未被宣告无效之前，其权

利应予保护，而不得以该专利权不符合专利法相关授权条件、应予无效为由作出裁判。

专利登记簿副本，或者专利证书和当年缴纳专利年费的收据可以作为证明专利权有效的证据。

7、折衷原则。解释权利要求时，应当以权利要求记载的技术内容为准，根据说明书及附图、现有技术、专利对现有技术所做的贡献等因素合理确定专利权保护范围；既不能将专利权保护范围拘泥于权利要求书的字面含义，也不能将专利权保护范围扩展到所属技术领域的普通技术人员在专利申请日前通过阅读说明书及附图后需要经过创造性劳动才能联想到的内容。

8、整体（全部技术特征）原则。将权利要求中记载的全部技术特征所表达的技术内容作为一个整体技术方案对待，记载在前序部分的技术特征和记载在特征部分的技术特征，对于限定保护范围具有相同作用。

（三）解释方法

9、确定专利权保护范围时，应当以国务院专利行政部门公告授权的专利文本或者已经发生法律效力专利复审请求审查决定、无效宣告请求审查决定及相关的授权、确权行政判决所确定的权利要求为准。权利要求存在多个文本的，以最终有效的文本为准。

10、解释权利要求应当从所属技术领域的普通技术人员的角度进行。

所属技术领域的普通技术人员，亦可称为本领域的技术人员，是一种假设的“人”，他知晓申请日之前该技术领域所有的普通技术知识，能够获知该领域中所有的现有技术，并且具有运用该申请日之前常规实验手段的能力。

所属技术领域的普通技术人员，不是指具体的某一个人或某一类人，不宜用文化程度、职称、级别等具体标准来参照套用。当事人对所属技术领域的普通技术人员是否知晓某项普通技术知识以及运用某种常规实验手段的能力有争议的，应当举证证明。

11、对权利要求的解释，包括澄清、弥补和特定情况下的修正三种形式，即当权利要求中的技术特征所表达的技术内容不清楚时，澄清该技术特征的含义；当权利要求中的技术特征在理解上存在缺陷时，弥补该技术特征的不足；当权利要求中的技术特征之间存在矛盾等特定情况时，修正该技术特征的含义。

12、专利说明书及附图可以用以对权利要求字面所限定的技术方案的保护范围作出合理的解释，即把与权利要求书记载的技术特征等同的特征解释进专利权保护范围，或者依据专利说明书及附图对某些技术特征作出界定。

13、解释权利要求，可以使用专利说明书及附图、权利要求书中的相关权利

要求、专利审查档案以及生效法律文书所记载的内容。

以上述方法仍不能明确权利要求含义的，可以结合工具书、教科书等公知文献及所属技术领域的普通技术人员的通常理解进行解释。

本指南所称专利审查档案，是指专利审查、复审、无效过程中国务院专利行政部门及专利复审委员会发出的审查意见通知书，专利申请人、专利权人做出的书面答复，口审记录表，会晤记录等。

本指南所称生效法律文书，是指已经发生法律效力的专利复审请求审查决定、专利无效宣告请求审查决定及相关的授权、确权行政判决。

14、权利要求与专利说明书出现不一致或者相互矛盾的，该专利不符合专利法第二十六条第四款的规定，告知当事人通过专利无效宣告程序解决。当事人启动专利无效宣告程序的，可以根据具体案情确定是否中止诉讼。

当事人不愿通过专利无效程序解决，或者未在合理期限内提起专利权无效宣告请求的，应当按照专利权有效原则和权利要求优先原则，以权利要求限定的保护范围为准。但是所属领域的技术人员通过阅读权利要求书和说明书及附图，能够对实现要求保护的技术方案得出具体的、确定、唯一的解释的，应当根据该解释来澄清或者修正权利要求中的错误表述。

15、从属权利要求包含了应当记载在独立权利要求中、解决发明技术问题必不可少的必要技术特征（缺少该技术特征，独立权利要求中记载的技术方案不能实现发明目的）的，该专利不符合专利法实施细则第二十条第二款的规定，告知当事人通过专利无效宣告程序解决。当事人启动专利无效宣告程序的，可以根据具体案情确定是否中止诉讼。

16、对于权利要求中以功能或者效果表述的功能性技术特征，应当结合说明书和附图描述的该功能或者效果的具体实施方式及其等同的实施方式，确定该技术特征的内容。

功能性技术特征，是指权利要求中的对产品的部件或部件之间的配合关系或者对方法的步骤采用其在发明创造中所起的作用、功能或者产生的效果来限定的技术特征。

下列情形一般不宜认定为功能性技术特征：

（1）以功能或效果性语言表述且已经成为所属技术领域的普通技术人员普遍知晓的技术名词一类的技术特征，如导体、散热装置、粘结剂、放大器、变速器、滤波器等；

（2）使用功能性或效果性语言表述，但同时也用相应的结构、材料、步骤等特征进行描述的技术特征。

17、在确定功能性技术特征的内容时，应当将功能性技术特征限定为说明书中所对应的为实现所述功能、效果所必须的结构、步骤特征。

18、方法专利权利要求对步骤顺序有明确限定的，步骤本身以及步骤之间的顺序均应对专利权保护范围起到限定作用；方法专利权利要求对步骤顺序没有明确限定的，不应以此为由，不考虑步骤顺序对权利要求的限定作用，而应当结合说明书和附图、权利要求记载的整体技术方案、各个步骤之间的逻辑关系以及专利审查档案，从所属技术领域的普通技术人员角度出发，确定各步骤是否应当按照特定的顺序实施。

19、以方法特征限定的产品权利要求，方法特征对于专利权保护范围具有限定作用。

20、实用新型专利权利要求中包含非形状、非构造技术特征的，该技术特征用于限定专利权的保护范围，并按照该技术特征的字面含义进行解释。

非形状、非构造技术特征，是指实用新型专利权利要求中记载的不属于产品的形状、构造或者其结合等的技术特征，如用途、制造工艺、使用方法、材料成分（组分、配比）等。

21、产品发明或者实用新型专利权利要求未限定应用领域、用途的，应用领域、用途一般对专利权保护范围不起限定作用。

产品发明或者实用新型专利权利要求限定应用领域、用途的，应用领域、用途应当作为对权利要求的保护范围具有限定作用的技术特征。但是，如果该特征对所要求保护的结构和/或组成本身没有带来影响，也未对该技术方案获得授权产生实质性作用，只是对产品或设备的用途或使用方式进行描述的，则对专利权保护范围不起限定作用。

22、写入权利要求的使用环境特征属于必要技术特征，对专利权保护范围具有限定作用。

使用环境特征是指权利要求中用来描述发明所使用的背景或者条件的技术特征。

23、被诉侵权技术方案可以适用于产品权利要求记载的使用环境的，应当认定被诉侵权技术方案具备了权利要求记载的使用环境特征，而不以被诉侵权技术方案实际使用该环境特征为前提。

24、说明书对技术术语的解释与该技术术语通用含义不同的，以说明书的解释为准。

被诉侵权行为发生时，技术术语已经产生其他含义的，应当采用专利申请日时的含义解释该技术术语。

25、同一技术术语在权利要求书和说明书中所表达的含义应当一致，不一致时应以权利要求书为准。

26、当权利要求中引用了附图标记时，不应以附图中附图标记所反映出的具体结构来限定权利要求中的技术特征。

27、专利权的保护范围不应受说明书中公开的具体实施方式的限制，但下列情况除外：

（1）权利要求实质上即是实施方式所记载的技术方案的；

（2）权利要求包括功能性技术特征的。

28、摘要的作用是提供技术信息，便于公众进行检索，不能用于确定专利权的保护范围，也不能用于解释权利要求。

29、当专利文件中的印刷错误影响到专利权保护范围的确定时，可以依据专利审查档案进行修正。

对于明显的语法错误、文字错误等，能从权利要求或说明书的整体及上下文得出唯一理解的，应依据实际情况予以解释。

二、发明、实用新型专利权的侵权判定

（一）技术特征的比对方法

30、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，并以权利要求中记载的全部技术特征与被诉侵权技术方案所对应的全部技术特征逐一进行比较。

31、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，应当认定其落入专利权保护范围；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或多个技术特征，或者有一个或一个以上技术特征不相同也不等同的，应当认定其没有落入专利权保护范围。

32、进行侵权判定，不应以专利产品与被诉侵权技术方案直接进行比对，但专利产品可以用以帮助理解有关技术特征与技术方案。

33、权利人、被诉侵权人均有专利权时，一般不能将双方专利产品或者双方专利的权利要求进行比对。

34、对产品发明或者实用新型进行专利侵权判定比对，一般不考虑被诉侵权技术方案与专利技术是否为相同技术领域。

（二）相同侵权

35、相同侵权，即文字含义上的侵权，是指被诉侵权技术方案包含了与权利要求记载的全部技术特征相同的对应技术特征。

36、当权利要求中记载的技术特征采用上位概念特征，而被诉侵权技术方案的技术特征采用的是相应的下位概念特征时，则被诉侵权技术方案落入专利权保护范围。

37、被诉侵权技术方案在包含了权利要求中的全部技术特征的基础上，又增加了新的技术特征的，仍然落入专利权保护范围。

但是，如果权利要求中的文字表述已将增加的新的技术特征排除在外，则不应当认为被诉侵权技术方案落入该权利要求的保护范围。

38、对于组合物的封闭式权利要求，被诉侵权技术方案在包含权利要求中的全部技术特征的基础上，又增加了新的技术特征的，则不落入专利权保护范围。但是，被诉侵权技术方案中新增加的技术特征对组合物的性质和技术效果未产生实质性影响或该特征属于不可避免的常规数量杂质的情况除外。

39、对于包含功能性特征的权利要求，如果被诉侵权技术方案不但实现了与该特征相同的功能，而且实现该功能的结构、步骤与专利说明书中记载的具体实施方式所确定的结构、步骤相同的，则被诉侵权技术方案落入专利权保护范围。

40、在后获得专利权的发明或实用新型是对在先发明或实用新型专利的改进，在后专利的某项权利要求记载了在先专利某项权利要求中记载的全部技术特征，又增加了另外的技术特征的，在后专利属于从属专利。实施从属专利落入在先专利的保护范围。

下列情形属于从属专利：

（1）在后产品专利权利要求在包含了在先产品专利权利要求的全部技术特征的基础上，增加了新的技术特征；

（2）在原有产品专利权利要求的基础上，发现了原来未曾发现的新的用途；

（3）在原有方法专利权利要求的基础上，增加了新的技术特征。

（三）等同侵权

41、在专利侵权判定中，在相同侵权不成立的情况下，应当判断是否构成等同侵权。

42、等同侵权，是指被诉侵权技术方案有一个或者一个以上技术特征与权利要求中的相应技术特征从字面上看不相同，但是属于等同特征，应当认定被诉侵权技术方案落入专利权保护范围。

43、等同特征，是指与权利要求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，并且所属技术领域的普通技术人员无需经过创造性劳动就能够想到的技术特征。

44、基本相同的手段，一般是指在被诉侵权行为发生日前专利所属技术领域

惯常替换的技术特征以及工作原理基本相同的技术特征。

申请日后出现的、工作原理与专利技术特征不同的技术特征，属于被诉侵权行为发生日所属技术领域普通技术人员容易想到的替换特征，可以认定为基本相同的手段。

45、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权利要求对应技术特征在专利技术方案中所起的作用基本上是相同的。

46、基本相同的效果，一般是指被诉侵权技术方案中的替换手段所达到的效果与权利要求对应技术特征的技术效果无实质性差异。

被诉侵权技术方案中的替换手段相对于权利要求对应技术特征在技术效果上不属于明显提高或者降低的，应当认为属于无实质性差异。

47、无需经过创造性劳动就能够想到，即对所属技术领域的普通技术人员而言，被诉侵权技术方案中替换手段与权利要求对应技术特征相互替换是显而易见的。

48、对手段、功能、效果以及是否需要创造性劳动应当依次进行判断。

49、等同特征的替换应当是具体的、对应的技术特征之间的替换，而不是完整技术方案之间的替换。

50、等同特征，可以是权利要求中的若干技术特征对应于被诉侵权技术方案中的一个技术特征，也可以是权利要求中的一个技术特征对应于被诉侵权技术方案中的若干技术特征的组合。

51、等同特征替换，既包括对权利要求中区别技术特征的替换，也包括对权利要求前序部分中的技术特征的替换。

52、判定被诉侵权技术方案的技术特征与权利要求的技术特征是否等同的时间点，应当以被诉侵权行为发生日为界限。

53、权利要求与被诉侵权技术方案存在多个等同特征的，如果该多个等同特征的叠加导致被诉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，或者被诉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。

54、对于包含功能性特征的权利要求，如果被诉侵权技术方案相应技术特征不但实现了相同的功能，而且实现该功能的结构、步骤与专利说明书中记载的具体实施方式所确定的结构、步骤等同的，应当认定构成等同特征。

上述等同的判断时间点应当为专利申请日。

55、对于包含有数值范围的专利技术方案，如果被诉侵权技术方案所使用的数值与权利要求记载的相应数值不同的，不应认定构成等同。

但专利权人能够证明被诉侵权技术方案所使用的数值，在技术效果上与权利要求中记载的数值无实质差异的，应当认定构成等同。

56、对于仅在说明书或者附图中描述而在权利要求中未概括的技术方案，应视为专利权人放弃了该技术方案。专利权人以等同侵权为由主张专利权保护范围包括该技术方案的，不予支持。

被诉侵权技术方案属于说明书中明确排除的技术方案，专利权人主张构成等同侵权的，不予支持。

57、对被诉侵权技术方案中的技术特征与权利要求中的技术特征是否等同进行判断时，被诉侵权人可以专利权人对该等同特征已经放弃、应当禁止其反悔为由进行抗辩。

禁止反悔，是指在专利授权或者无效程序中，专利申请人或专利权人通过对权利要求、说明书的修改或者意见陈述的方式，对权利要求的保护范围作了限制或者部分放弃，从而在侵犯专利权诉讼中，在确定是否构成等同侵权时，禁止专利申请人或专利权人将已放弃的内容重新纳入专利权保护范围。

58、专利申请人或专利权人限制或者部分放弃的保护范围，应当是基于克服缺乏新颖性或创造性、缺少必要技术特征和权利要求得不到说明书的支持以及说明书未充分公开等不能获得授权的实质性缺陷的需要。

专利申请人或专利权人不能说明其修改专利文件原因的，可以推定其修改是为克服获得授权的实质性缺陷。

59、专利权人对权利要求保护范围所作的部分放弃必须是明示的，而且已经被记录在书面陈述、专利审查档案、生效的法律文书中。

60、禁止反悔的适用以被诉侵权人提出请求为前提，并由被诉侵权人提供专利申请人或专利权人反悔的相应证据。

在人民法院依法取得记载有专利权人反悔的证据的情况下，可以根据业已查明的事实，通过适用禁止反悔对权利要求的保护范围予以必要的限制，合理确定专利权保护范围。

三、外观设计专利权保护范围的确定

61、审理侵犯外观设计专利权纠纷案件，应当首先确定专利权保护范围。外观设计专利权保护范围以表示在图片或者照片中的该专利产品的外观设计为准，外观设计的简要说明及其设计要点、专利权人在无效程序及其诉讼程序中的意见陈述、应国务院专利行政部门的要求在专利申请程序中提交的样品或者模型等，可以用于解释外观设计专利权保护范围。

62、外观设计专利公告授权文本中没有设计要点的，专利权人可以提交书面

材料，说明外观设计的独创部位及其设计内容。

63、当事人提交的用以证明专利产品外观设计发展变化的相关证据，可以在确定保护范围时予以考虑。

64、在确定外观设计专利权保护范围时，应当区分使用状态参考图与变化状态产品的使用状态视图。

使用状态参考图是国务院专利行政部门在审查过程中对在简要说明中未写明外观设计产品使用方法、用途或功能的新开发的产品，或者在一些使用方法、用途或功能不明确的产品无法进行分类时，为了便于对该产品正确分类而要求专利申请人提供的视图。使用状态参考图不能用于确定外观设计的保护范围，但是可以作为确定产品类别的因素。

变化状态产品的使用状态视图，应当作为确定产品外观设计保护范围的依据。

65、外观设计专利权请求保护色彩的，应当将请求保护的色彩作为确定外观设计专利权保护范围的要素之一，即在侵权判定中，应当将其所包含的形状、图案、色彩及其组合与被诉侵权产品相应的形状、图案、色彩及其组合进行综合对比。

66、外观设计专利权请求保护色彩的，专利权人应当提交由国务院专利行政部门出具或认可的相关证据，用以确定外观设计的保护范围。必要时，应当与国务院专利行政部门专利审查档案中的色彩进行核对。

67、对整体视觉效果不产生影响的产品的尺寸、材料、内部结构，应当排除在外观设计专利权保护范围之外。

68、相似外观设计专利权的保护范围由各个独立的外观设计分别确定。基本设计与其它相似设计均可以作为确定外观设计专利权保护范围的依据。

相似外观设计，是指对同一产品的多项相似外观设计提出一件外观设计专利申请并获得授权的外观设计专利。在多项相似外观设计中，应当指定一项作为基本设计。相似基本设计与某一相似外观设计之间具有相同或者相似的设计特征，并且二者之间的区别点在于局部细微变化、该类产品的惯常设计、设计单元重复排列或者仅色彩要素的变化等情形。

69、成套产品的整体外观设计与组成该成套产品的每一件外观设计均已显示在该外观设计专利文件的图片或者照片中的，其权利保护范围由组成该成套产品的每一件产品的外观设计或者该成套产品的整体外观设计确定。

成套产品设计，是指用于同一类别并且成套出售或使用的产品的两项以上外

外观设计，作为一件外观设计申请提出并获得授权的外观设计专利。

四、外观设计专利权的侵权判定

70、在与外观设计产品相同或者相近种类产品上，采用与授权外观设计相同或者相近似外观设计的，应当认定被诉侵权外观设计落入外观设计专利的保护范围。

71、进行外观设计侵权判定，应当用授权公告中表示该外观设计的图片或者照片与被诉侵权外观设计或者体现被诉侵权外观设计的图片或者照片进行比较，而不应以专利权人提交的外观设计专利产品实物与被诉侵权外观设计进行比较。但是，该专利产品实物与表示在专利公告文件的图片或照片中的外观设计产品完全一致，或者与专利权人应国务院专利行政部门在专利申请程序中为更清楚地了解图片或照片中的内容而要求提交的样品或者模型完全一致，并且各方当事人均无异议的除外。

72、进行外观设计侵权判定，应当通过一般消费者的视觉进行直接观察对比，不应通过放大镜、显微镜等其他工具进行比较。但是，如果表示在图片或者照片中的产品外观设计在申请专利时是经过放大的，则在侵权比对时也应将被控侵权产品进行相应放大进行比对。

73、进行外观设计侵权判定，应当首先审查被诉侵权产品与外观设计产品是否属于相同或者相近种类产品。

74、应当根据外观设计产品的用途（使用目的、使用状态），认定产品种类是否相同或者相近。

确定产品的用途时，可以按照下列顺序参考相关因素综合确定：外观设计的简要说明、国际外观设计分类表、产品的功能以及产品销售、实际使用的情况等因素。

如果外观设计产品与被诉侵权外观设计产品的用途（使用目的、使用状态）没有共同性，则外观设计产品与被诉侵权产品不属于相同或者相近种类产品。

75、判定是否侵犯外观设计专利权，应当以是否相同或者相近似为标准，而不以是否构成一般消费者混淆、误认为标准。

76、应当以外观设计专利产品的一般消费者的知识水平和认知能力，判断外观设计是否相同或者近似，而不应以该外观设计专利所属技术领域的普通设计人员的观察能力为标准。

77、一般消费者，是一种假设的“人”，对其应当从知识水平和认知能力两方面进行界定。

一般消费者的知识水平是指，他通常对外观设计专利申请日之前相同种类或

者相近种类产品的外观设计及其常用设计手法具有常识性的了解。

一般消费者的认知能力是指，他通常对外观设计产品之间在形状、图案以及色彩上的区别具有一定的分辨力，但不会注意到产品的形状、图案以及色彩的微小变化。

对外观设计产品的一般消费者的知识水平和认知能力作出具体界定时，应当针对具体的外观设计产品，并考虑申请日前该外观设计产品的设计发展过程。

78、判断外观设计是否相同或相近似时，不应以外观设计创作者的主观看法为准，而以一般消费者的视觉效果为准。

79、判断外观设计是否构成相同或相近似时以整体观察、综合判断为原则，即应当对授权外观设计、被诉侵权设计可视部分的全部设计特征进行观察、对能够影响产品外观设计整体视觉效果的所有因素进行综合考虑后作出判断。

下列情形通常对外观设计的整体视觉效果更具有影响：

- (1) 产品正常使用时容易被直接观察到的部位相对于其他部位；
- (2) 外观设计区别于现有设计的设计特征相对于外观设计的其他设计特征。

80、被诉侵权设计与授权外观设计在整体视觉效果上无差异的，应当认定两者相同；在整体视觉效果上无实质性差异的，应当认定两者构成相近似。具体而言：

(1) 如果两者的形状、图案、色彩等整体上的视觉效果无差异，则应当认为两者构成相同；

(2) 如果两者的形状、图案、色彩等整体上的视觉效果不完全相同，但是没有明显差异的，则应当认为两者相近似；

(3) 如果两者的形状、图案、色彩等整体上的视觉效果不同，且有明显差异的，则应当认为两者不相同且不相近似。

81、在判断相同或相近似时，由产品功能、技术效果决定的设计特征不予考虑。

由产品功能、技术效果决定的设计特征，是指实现产品功能、技术效果的有限或者唯一的设计。

82、对于立体产品的外观设计，通常形状对整体视觉效果更具有影响，在进行相同相近似判断时，应以形状为重点；但如果其形状属于惯常设计，则图案、色彩对整体视觉效果更具有影响。

惯常设计，是指现有设计中一般消费者所熟知的、只要提到产品名称就能想到的相应设计。

83、对于平面产品的外观设计，通常图案、色彩对整体视觉效果更具有影响，

在进行相同相近似判断时，应以图案、色彩为重点。

84、对要求保护色彩的外观设计，应当先确定该外观设计是否属于惯常设计，如果是惯常设计，则应当仅对其图案、色彩作出判定；如果形状、图案、色彩均为新设计，则应当对形状、图案、色彩三者的结合作出判定。

85、将不透明材料替换为透明材料，或者将透明材料替换为不透明材料，且仅属于材料特征的变换，未导致产品外观设计发生明显变化的，在判断外观设计的相同相近似时，应不予考虑。但是，如果透明材料使得该产品外观设计的美感发生了变化，导致一般消费者对该产品的整体视觉发生变化的，则应当予以考虑。

被诉侵权产品系将不透明材料替换为透明材料，通过透明材料可以观察到产品内部结构，则内部结构应当视为该产品的外观设计的一部分。

86、专利权人、被诉侵权人的外观设计专利申请均已被授权，且专利权人的外观设计专利的申请日早于被诉侵权人的外观设计专利的申请日，如果被诉侵权人的外观设计与专利权人的外观设计构成相同或相近似的，则可以认定被诉侵权人实施其外观设计专利的行为，侵犯了在先的外观设计专利权。

五、其他专利侵权行为的认定

（一）专利侵权行为

87、发明和实用新型专利权被授予后，除专利法另有规定的以外，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品，或者使用其专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品。

外观设计专利权被授予后，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、销售、进口其外观设计专利产品。

88、发明专利公开日以及实用新型、外观设计授权公告日之前的实施行为，不属于侵犯专利权的行为。

在发明专利公开日至授权公告日之间，即发明专利权的临时保护期内，实施该发明的单位或者个人应当向权利人支付适当的使用费。对其实施行为的判定，可以参照适用有关专利侵权的法律规定。

专利申请日时申请人请求保护的范围与专利公告授权时的专利权保护范围不一致，被诉侵权技术方案均落入上述两个保护范围的，应当认定被诉侵权人在临时保护期内实施了该发明。被诉侵权技术方案仅落入其中一个保护范围的，应当认定被诉侵权人在临时保护期内未实施该发明。

89、制造发明或者实用新型专利产品，是指权利要求中所记载的产品技术方案被实现，产品的数量、质量不影响对制造行为的认定。

以下行为应当认定为制造发明或者实用新型专利产品行为：

- (1) 以不同制造方法制造产品的行为，但以方法限定的产品权利要求除外；
- (2) 委托他人制造或者在产品上标明“监制”等类似参与行为；
- (3) 将部件组装成专利产品的行为。

90、制造外观设计专利产品，是指专利权人向国务院专利行政部门申请专利时提交的图片或者照片中的该外观专利产品被实现。

91、使用发明或者实用新型专利产品，是指权利要求所记载的产品技术方案的技术功能得到了应用。

92、将侵犯发明或者实用新型专利权的产品作为零部件或中间产品，制造另一产品的，应当认定属于对专利产品的使用。

93、使用专利方法，是指权利要求记载的专利方法技术方案的每一个步骤均被实现，使用该方法的结果不影响对是否构成侵犯专利权的认定。

94、使用外观设计专利产品，是指该外观设计产品的功能、技术性能得到了应用。

外观设计专利权人的禁止权不包括禁止他人使用其外观设计专利产品的权利。

95、将侵犯他人专利权的产品用于出租的，应当认定属于对专利产品的使用。

96、销售专利产品，是指将落入专利权保护范围的被诉侵权产品的所有权、或者依照专利方法直接制得的产品的所有权、或者将含有外观设计专利的产品的所有权从卖方有偿转移到买方。

搭售或以其他方式转让上述产品所有权，变相获取商业利益的，也属于销售该产品。

97、将侵犯发明或者实用新型专利权的产品作为零部件或中间产品，制造另一产品后，销售该另一产品的，应当认定属于对专利产品的销售。

将侵犯外观设计专利权的产品作为零部件，制造另一产品并销售的，应当认定属于销售外观设计专利产品的行为，但侵犯外观设计专利权的产品在另一产品中仅具有技术功能的除外。

仅具有技术功能，是指该零部件构成最终产品的内部结构，在最终产品的正常使用中不产生视觉效果，只具有技术功能作用。

98、在销售侵犯他人专利权的产品行为实际发生前，被诉侵权人作出销售侵犯他人专利权产品意思表示的，构成许诺销售。

以做广告、在商店橱窗中陈列、在网络或者在展销会上展出等方式作出销售侵犯他人专利权产品的意思表示的，可以认定为许诺销售。

99、进口专利产品，是指将落入产品专利权利要求保护范围的产品、依照专利方法直接获得的产品或者含有外观设计专利的产品在空间上从境外越过边界运进境内的行为。

100、方法专利延及产品，指一项方法发明专利权被授予后，任何单位或个人未经专利权人许可，除了不得为生产经营目的而使用该专利方法外，还不得为生产经营目的而使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法所直接获得的产品。

101、依照专利方法直接获得的产品，是指将原材料、物品按照方法专利权利要求记载的全部步骤特征进行处理加工，使得原材料、物品在结构上或物理化学特性上产生明显变化后所获得的原始产品。

将上述原始产品进一步加工、处理而获得的后续产品，即以该原始产品作为中间部件或原材料，加工、处理成为其他的后续产品，应当认定属于使用依照该专利方法直接获得的产品。对该后续产品的进一步加工、处理，不属于使用依照该专利方法所直接获得的产品行为。

102、专利法第六十一条规定的“新产品”，是指在国内外第一次生产出的产品，该产品与专利申请日之前已有的同类产品相比，在产品的组份、结构或者其质量、性能、功能方面有明显区别。

产品或者制造产品的技术方案在专利申请日以前为国内外公众所知的，应当认定该产品不属于专利法规定的新产品。

是否属于新产品，应由专利权人举证证明。专利权人提交证据初步证明该产品属于专利法规定的新产品的，视其尽到举证责任。

103、同样产品，是指被诉侵权产品与实施新产品制造方法直接得到的原始产品的形状、结构或成份等无实质性差异。

是否属于同样产品，应由权利人举证证明。

104、对于用途发明专利，权利人应证明被诉侵权人制造、使用、销售、许诺销售、进口被诉侵权产品系用于该专利的特定用途。

（二）共同侵权行为

105、两人以上共同实施专利法第十一条规定的行为，或者两人以上相互分工协作，共同实施专利法第十一条规定的行为的，构成共同侵权。

106、教唆、帮助他人实施专利法第十一条规定的行为的，与实施人为共同侵权人。

107、将侵犯专利权的产品作为零部件，制造另一产品并出售的，如果被诉侵权人存在分工合作，构成共同侵权。

108、提供、出售或者进口专门用于实施他人产品专利的材料、专用设备或

者零部件的，或者提供、出售或者进口专门用于实施他人方法专利的材料、器件或者专用设备的，上述行为人与实施人构成共同侵权。

109、为他人实施专利法第十一条规定的行为提供场所、仓储、运输等便利条件的，与实施人构成共同侵权。

110、技术转让合同的受让人按照合同的约定受让技术并予以实施，侵犯他人专利权的，由受让人承担侵权责任。

六、专利侵权抗辩

（一）专利权效力抗辩

111、被诉侵权人以专利权超过保护期、被专利权人放弃、被生效法律文书宣告无效进行抗辩的，应当提供相应的证据。

112、在侵犯专利权诉讼中，被诉侵权人以专利权不符合专利授权条件、应当被宣告无效进行抗辩的，其无效宣告请求应当向专利复审委员会提出。

（二）滥用专利权抗辩

113、被诉侵权人以专利权人恶意取得专利权且滥用专利权提起侵权诉讼进行抗辩的，应当提供相应的证据。

在侵犯专利权诉讼中，专利权被宣告无效的，不宜轻易认定为滥用专利权。

114、恶意取得专利权，是指将明知不应当获得专利保护的发明创造，故意采取规避法律或者不正当手段获得了专利权，其目的在于获得不正当利益或制止他人的正当实施行为。

以下情形可以认定为恶意：

（1）将申请日前已有的国家标准、行业标准等技术标准申请专利并取得专利权的；

（2）将明知为某一地区广为制造或使用的产品申请专利并取得专利权的。

（三）不侵权抗辩

115、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，缺少权利要求中记载的一项或一项以上技术特征的，不构成侵犯专利权。

116、被诉侵权技术方案的技术特征与权利要求中对应技术特征相比，有一项或者一项以上的技术特征既不相同也不等同的，不构成侵犯专利权。

本条第一款所称技术特征不相同不等同是指：

（1）该技术特征使被诉侵权技术方案构成了一项新的技术方案；

（2）该技术特征在功能、效果上明显优于权利要求中对应的技术特征，并且所属技术领域的普通技术人员认为这种变化具有实质性的改进，而不是显而易见的。

117、被诉侵权技术方案省略权利要求中个别技术特征或者以简单或低级的技术特征替换权利要求中相应技术特征，舍弃或显著降低权利要求中与该技术特征对应的性能和效果从而形成变劣技术方案的，不构成侵犯专利权。

118、任何单位或个人非生产经营目的制造、使用、进口专利产品的，不构成侵犯专利权。

（四）不视为侵权的抗辩

119、专利产品或者依照专利方法直接获得的产品，由专利权人或者经其许可的单位、个人售出后，使用、许诺销售、销售、进口该产品的，不视为侵犯专利权，包括：

（1）专利权人或者其被许可人在中国境内售出其专利产品或者依照专利方法直接获得的产品后，购买者在中国境内使用、许诺销售、销售该产品；

（2）专利权人或者其被许可人在中国境外售出其专利产品或者依照专利方法直接获得的产品后，购买者将该产品进口到中国境内以及随后在中国境内使用、许诺销售、销售该产品；

（3）专利权人或者其被许可人售出其专利产品的专用部件后，使用、许诺销售、销售该部件或将其组装制造专利产品；

（4）方法专利的专利权人或者其被许可人售出专门用于实施其专利方法的设备后，使用该设备实施该方法专利。

120、在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经做好制造、使用的必要准备，并且仅在原有范围内继续制造、使用的，不视为侵犯专利权。

使用、许诺销售、销售上述情形下制造的专利产品或者依照专利方法直接获得的产品的，也不视为侵犯专利权。

121、享有先用权的条件是：

（1）做好了制造、使用的必要准备。即已经完成实施发明创造所必需的主要技术图纸或者工艺文件，或者已经制造或者购买实施发明创造所必需的主要设备或者原材料。

（2）仅在原有范围内继续制造、使用。“原有范围”包括：专利申请日前已有的生产规模以及利用已有的生产设备或者根据已有的生产准备可以达到的生产规模。超出原有范围的制造、使用行为，构成侵犯专利权。

（3）在先制造产品或者在先使用的方法或设计，应是先用权人自己独立完成或者以合法手段从专利权人或其他独立完成者处取得的，而不是在专利申请日前抄袭、窃取或者以其他不正当手段获取的。被诉侵权人以非法获得的技术或者设计主张先用权抗辩的，不应予以支持。

(4) 先用权人对于自己在先实施的技术不能转让，除非连同所属企业一并转让。即先用权人在专利申请日后将其已经实施或作好实施必要准备的技术或设计转让或者许可他人实施，被诉侵权人主张该实施行为属于在原有范围内继续实施的，不应予以支持，但该技术或设计与原有企业一并转让或者承继的除外。

122、临时通过中国领土、领水、领空的外国运输工具，依照其所属国同中国签订的协议，或者共同参加的国际条约，或者依照互惠原则，为运输工具自身需要而在其装置和设备中使用有关专利的，不视为侵犯专利权。

但是临时过境不包括用交通运输工具对专利产品的“转运”，即从一个交通运输工具转到另一个交通运输工具的行为。

123、专为科学研究和实验而使用有关专利，不视为侵犯专利权。

专为科学研究和实验，是指专门针对专利技术本身进行的科学研究和实验。

应当区别对专利技术本身进行科学研究、实验和在科学研究、实验中使用专利技术方案：

(1) 对专利技术方案本身进行科学研究实验，其目的是研究、验证、改进他人专利技术，在已有专利技术的基础上产生新的技术成果。

(2) 在科学研究、实验过程中使用专利技术方案，其目的不是为研究、改进他人专利技术，而是利用专利技术方案作为手段进行其他技术的研究实验，或者是研究实施专利技术方案的商业前景等，其结果与专利技术没有直接关系的行为。该种行为构成侵犯专利权。

本条第一款中的使用有关专利的行为，包括该研究实验者自行制造、使用、进口有关专利产品或使用专利方法的行为，也包括他人为该研究试验者制造、进口有关专利产品的行为。

124、为提供行政审批所需要的信息，而制造、使用、进口专利药品或者专利医疗器械的，以及专门为其制造、进口专利药品或者专利医疗器械，不视为侵犯专利权。

行政审批所需要的信息，是指《中华人民共和国药品管理法》、《中华人民共和国药品管理法实施条例》以及《药品注册管理办法》等相关药品管理法律法规、部门规章等规定的实验资料、研究报告、科技文献等相关材料。

(五) 现有技术抗辩及现有设计抗辩

125、现有技术抗辩，是指被诉落入专利权保护范围的全部技术特征，与一项现有技术方案中的相应技术特征相同或者等同，或者所属技术领域的普通技术人员认为被诉侵权技术方案是一项现有技术与所属领域公知常识的简单组合的，

应当认定被诉侵权人实施的技术属于现有技术，被诉侵权人的行为不构成侵犯专利权。

126、现有技术，是指专利申请日以前在国内外为公众所知的技术。对于依据 2008 年修订的专利法实施之前的专利法规定申请并获得授权的专利权，其现有技术应当依据之前专利法的规定确定。

127、抵触申请不属于现有技术，不能作为现有技术抗辩的理由。但是，被诉侵权人主张其实施的是属于抵触申请的专利的，可以参照本指南第 125 条关于现有技术抗辩的规定予以处理。

抵触申请，是指由任何单位或者个人就与专利权人的发明创造同样的发明创造在申请日以前向国务院专利行政部门提出申请并且记载在申请日以后公布的专利申请文件或者公告的专利文件中的专利申请。

128、现有设计抗辩，是指被诉侵权产品的外观设计与一项现有设计相同或者相近似，或者被诉侵权产品的外观设计是一项现有外观设计与该产品的惯常设计的简单组合，则被诉侵权产品的外观设计构成现有设计，被诉侵权人的行为不构成侵犯外观设计专利权。

129、现有设计是指申请日以前在国内外为公众所知的设计，包括在国内外以出版物形式公开和以使用等方式公开的设计。但是，对于依据 2008 年修订的专利法实施之前专利法规定申请并获得授权的外观设计专利权，其现有设计应当依据之前专利法的规定确定。

130、被诉侵权人以其实施现有设计进行抗辩的，应当在侵权诉讼中主张，并提供现有设计的相关证据。

131、被诉侵权人以实施现有设计进行抗辩的，应当判断被诉侵权产品的外观设计是否与现有设计相同或相近似，而不应将专利外观设计与现有设计进行比对。

132、被诉侵权人主张其实施的是外观设计专利的抵触申请的，应当将被诉侵权外观设计与抵触申请进行比对。被诉侵权外观设计与抵触申请相同或相近似的，被诉侵权人的行为不构成侵犯外观设计专利权。

（六）合理来源抗辩

133、为生产经营目的，使用、许诺销售或者销售不知道是未经专利权人许可而制造并售出的专利产品或者依照专利方法直接获得的产品的行为，属于侵犯专利权行为。

使用者或者销售者能证明其产品合法来源的，不承担赔偿责任，但是应当承担停止侵害的法律责任。

合法来源是指使用者或者销售者从合法的进货渠道，以合理的价格购买了被诉侵权产品，并提供相关票据。

北京市高级人民法院

2013年9月4日

上海市高级人民法院知识产权庭发布《职务发明创造发明人或设计人奖励、报酬纠纷审理指引》

（2013年6月24日）

第一条 【适用范围】专利法及专利法实施细则关于职务发明创造奖励与报酬制度的规定适用于在中国大陆完成的发明创造。

首先，应根据发明创造完成地来确定申请专利权利的归属。这种权利归属的确定原则符合企业与职工（雇主与雇员）双方对发明创造权利归属的预期，因为通常来说，企业与职工（雇主与雇员）总是从当地法律的规定出发来预见法律后果的。

其次，与专利法及专利法实施细则关于职务发明创造与非职务发明创造规定的适用范围相对应，专利法及专利法实施细则关于职务发明创造奖励制度规定的适用范围也以发明创造完成地为依据。

专利法及专利法实施细则关于职务发明创造奖励制度规定的适用范围以发明创造完成地为依据，有两层含义。第一，在中国大陆完成的发明创造，在中国大陆申请专利的情况下，职务发明创造的发明人、设计人有权依据中国专利法及专利法实施细则的规定，要求获得相应的奖励与报酬。第二，在中国大陆完成的发明创造，在外国申请专利的情况下，依据中国专利法及专利法实施细则认定发明创造属于职务发明创造的，职务发明创造的发明人、设计人有权依据中国专利法及专利法实施细则的规定，要求获得相应的奖励与报酬。

第二条 【约定优先】根据专利法实施细则的规定，被授予专利权的单位可以就职务发明创造奖励与报酬同发明人、设计人进行约定。有约定的，应当依其约定确定职务发明创造相应的奖励与报酬；没有约定的，依据专利法实施细则规定的标准确定职务发明创造相应的奖励与报酬。

第三条 【约定的形式】根据专利法实施细则的规定，职务发明创造奖励与报酬标准可以通过单位与发明人、设计人协商约定，也可以在单位依法制定的规章制度中规定。

第四条 【约定的内容】根据专利法实施细则的规定，被授予专利权的单位可与

职务发明创造发明人、设计人就职务发明创造奖励与报酬的方式和数额进行约定。可以约定的不限于奖励、报酬的数额，也包括奖励、报酬的方式。

按照约定优先原则，奖励报酬的形式可以是多种多样的，除了采取货币形式之外，还可以采取诸如股票、期权、提高职位、提升工资、带薪休假等形式，只要能达到专利法规定的合理的原则要求即可。

如果约定的奖酬仍采货币的形式，则约定数额既可以比法定标准高，也可以比法定标准低，单位可以自主地根据自身的行业特性、生产研发状况、知识产权战略发展需求制定相应的具体标准。在职务发明创造奖酬规定的实际执行过程中，有的企业采用如专利申请奖、专利授权奖、专利实施后的报酬等方式执行；也有的企业对奖励报酬采取一次性补偿方式，补偿的具体总额按照研发领域的平均发明价值确定，该种方式对于企业而言，可以避免复杂的计算过程、较高的计算成本。这些均是应该被允许的。

第五条 【约定形式的合法性审查】职务发明创造奖励与报酬为单位与发明人之间协商约定的，应按《合同法》、《劳动合同法》之规定，判断该约定是否生效，以及是否具有无效或可撤销、可变更之情形。

依法制定的规章制度中规定职务发明创造奖励与报酬的，则主要审查该规章制度制定的程序合法性。

如属单位与发明人之间协商约定，应按《合同法》、《劳动合同法》之规定，判断该约定是否生效，以及是否具有无效或可撤销、可变更之情形。在约定是否生效判断上，主要考虑主体是否具有相应的民事权利能力和民事行为能力，约定内容是否具体明确，是否违反了法律、行政法规的强制性规定。而可撤销、可变更则主要涉及是否因重大误解而订立，是否属于显失公平，或是一方以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立。

如属依法制定的规章制度中规定，则主要审查该规章制度制定的程序合法性。主要依据所涉《公司法》和《劳动合同法》中的相关条款进行审查。

第六条 【约定内容合理性审查】通常情况下，企业根据自身性质，如行业研发特性、专利申请目的、专利实施特性等因素对职务发明奖励与报酬标准进行的约定应推定是合理的。

如果约定的奖励与报酬数额极低，显属于不合理的，应当依据案件的具体情况确定合理的奖励与报酬。

不同行业存在很大差异，不同行业职务发明的奖酬不可能完全一样。就是同一行业，每一个企业、单位的情况也各不相同，其经营方式有时也完全不同，故也不能要求相同行业的职务发明创造奖酬制度一样。应尊重企业经营自主权、尊

重当事人意思自治，通常情况下，只要是按照法定程序约定的，相应的职务发明创造奖励制度就是合理的。

当然，如果约定的奖励数额极低，显属于不合理，就不能再依据约定来确定奖励。但在这样的情况下，我们认为应当依据案件的具体情况确定合理的奖励，而不是直接适用法定标准的奖励。因为，已经有了约定，就排除了法定标准的适用，只是法院认为约定的奖励不能满足专利法第十六条关于合理性的要求，故应当由法院根据具体案情确定一个合理的奖励标准。

第七条 【法定标准】被授予专利权的单位未与发明人、设计人约定，也未在其依法制定的规章制度中规定职务发明奖励、报酬的方式和数额的，应适用法定标准确定职务发明人奖励、报酬。

第八条 【法定奖励的确定】根据《专利法实施细则》第七十七条的规定，被授予专利权的单位未与发明人、设计人约定也未在其依法制定的规章制度中规定专利法第十六条规定的奖励的方式和数额的，应当自专利权公告之日起 3 个月内发给发明人或者设计人奖金。一项发明专利的奖金最低不少于 3000 元；一项实用新型专利或者外观设计专利的奖金最低不少于 1000 元。发明人、设计人主张的奖金多于 3000 元或者 1000 元的，多余部分不予支持。

第九条 【法定报酬的确定】根据专利法实施细则第七十八条的规定，单位自己实施专利时，一项发明专利或者实用新型专利的报酬为不低于实施相应专利的营业利润的 2%，一项外观设计专利的报酬为不低于实施相应专利的营业利润的 0.2%；许可他人实施专利时，一项专利的报酬为不低于收取的使用费中提取 10%。发明人、设计人主张的报酬分成比例高于前述最低分成比例的，高出部分不予支持。

根据专利法实施细则第七十七条的规定，一项发明专利的奖金最低不少于 3000 元；一项实用新型专利或者外观设计专利的奖金最低不少于 1000 元。在发明人、设计人就职务发明创造的奖金发生争议起诉到法院时，在适用法定标准的情况下，如果发明人、设计人要求一项发明专利的奖金要多于 3000 元、一项实用新型专利或者外观设计专利的奖金要多于 1000 元，法院对发明人或者设计人的要求是否应予以支持，法院是否可以在专利法实施细则规定的最低奖金数额的基础上，调高奖金的数额。同样，根据专利法实施细则第七十八条的规定，单位自己实施专利时，一项发明专利或者实用新型专利的报酬为不低于实施相应专利的营业利润的 2%，一项外观设计专利的报酬为不低于实施相应专利的营业利润 0.2%；许可他人实施专利时，一项专利的报酬为不低于收取的使用费中提取 10%。如果发明人、设计人要求的分成比例比法定的最低标准高，也就是说，对于发明

专利或者实用新型专利要求的分成比例为营业利润的 2%以上，或者外观设计的分成比例为营业利润的 0.2%以上，或者许可费分成比例为许可费的 10%以上，法院对发明人、设计人相应的主张是否应予支持，法院是否可以调高分成比例。

上述问题的答案是否定的。法定的最低标准是职务发明创造所在单位必须履行的义务，但在法定最低标准以上支付奖金或者报酬，则不是法定的义务。当然，单位根据其自身特点与需要，与发明人、设计人协商或者在规章制度中规定高于法定最低标准支付奖金或者报酬，是完全可以的，这是单位的经营自主权，但高于法定最低标准支付奖金或者报酬是单位的权利，而非其义务。特别是专利法实施细则第三次修改确立了约定优先原则后，对法定最低标准的性质更应作如上的理解。约定可以比法定最低标准高，也可以比法定最低标准低；没有约定则直接适用法定最低标准，如果要高于法定最低标准，则需要约定。

第十条 【专利权转让时法定报酬的确定】被授予专利权的单位未与发明人、设计人约定也未在其依法制定的规章制度中规定职务发明创造转让时报酬的方式和数额的，在专利有效期限内，被授予专利权的单位向他人转让专利技术的，应参考专利许可确定发明人或者设计人的报酬。

转让是专利权的处分方式之一，亦是专利获利的重要方式，然而专利法对专利权转让时发明人、设计人是否应获得职务发明报酬并未作出规定，而我国其它法律如《合同法》、《促进科技成果转化法》业已涉及转让或出资时职务发明人获得报酬的规定。鉴于转让与许可的类似性，应参考专利法及其实施细则对专利许可时职务发明创造报酬的确定规则来确定专利转让时的职务发明创造的报酬。

第十一条 【委托开发】职务发明创造发明人、设计人请求支付职务发明创造奖励与报酬的前提条件是发明人、设计人是专利权所属单位的职工。

没有约定申请专利的权利的归属的，由受托方享有申请专利的权利。专利被授权后，受托方作为职务发明创造权利的享有者，对其职务发明创造发明人、设计人负有奖酬支付义务；委托方不享有专利权，也不涉及职务发明创造奖励与报酬的支付。

约定申请专利的权利归委托方时，由委托方享有申请专利的权利。专利被授权后，受托方因不享有专利权而不涉及职务发明创造奖励与报酬支付；委托方虽享有专利权，但发明人、设计人不是委托方的职工，故亦不涉及职务发明创造奖励支付。

约定申请专利的权利归双方共有的，专利被授权后，委托方不涉及职务发明创造奖励与报酬支付；受托方作为共有专利权人，应根据其专利获利支付职务发明创造的奖酬。

根据《专利法》第十五条的规定，专利权共有人可以单独实施或者以普通许可方式许可他人实施该专利；许可他人实施该专利的，收取的使用费应当在共有人之间分配。如果发明人、设计人所在的受托方从委托方许可他人实施专利中分得许可费，发明人、设计人对该许可费主张职务发明创造奖酬的，应予以允许。

《专利法》第八条规定，一个单位或者个人接受其他单位或者个人委托所完成的发明创造，除另有协议的以外，申请专利的权利属于完成或共同完成的单位或者个人；申请被批准后，申请的单位或者个人为专利权人。《合同法》亦对该种形式所完成的发明创造的归属进行了规定，其第三百三十九条规定，委托开发完成的发明创造，除当事人另有约定的以外，申请专利的权利属于研究开发人。研究开发人取得专利权的，委托人可以免费实施该专利。研究开发人转让专利申请权的，委托人享有以同等条件优先受让的权利。

按照上述规定，该类发明中，首先依据委托方与受托方之间的协议确定申请专利的权利归属；在没有协议或协议对此没有约定的情况下，适用法定规则，由受托完成方享有申请专利的权利。

A. 在没有约定的情况下，由受托方享有申请专利的权利，进而获得专利授权。此时，受托方作为职务发明创造权利的享有者，对其职务发明创造发明人、设计人负有奖酬支付义务；委托方不享有专利权，也不涉及职务发明创造奖酬的支付。

B. 约定申请专利的权利归委托方时，委托方最终获得专利授权。此时，发明人、设计人作为受托方的员工，无权请求委托方支付职务发明创造奖励报酬，因为职务发明创造奖励报酬请求权是一种从属性权利，其产生以职务发明的存在，即以发明人、设计人所在单位享有职务发明创造的权利为前提，只有被授予专利权的单位才有义务向其职务发明创造的完成人支付奖酬。受托方因不享有专利权而不涉及职务发明创造奖酬支付；委托方虽享有专利，但与发明人、设计人不涉及劳务关系，故亦不涉及职务发明创造奖酬支付。

C. 约定申请专利的权利归双方共有时，由双方共同获得专利授权。此时，委托方虽享有专利权，但与发明人、设计人不涉及劳务关系，故不涉及职务发明创造奖酬支付；受托方作为共有专利权人，应根据其专利获利支付职务发明创造的奖酬。根据《专利法》第十五条的规定，专利权共有人可以单独实施或者以普通许可方式许可他人实施该专利；许可他人实施该专利的，收取的使用费应当在共有人之间分配。如果发明人、设计人所在的受托方从委托方许可他人实施专利中分得许可费，发明人、设计人对该许可费主张职务发明创造奖酬的，应予以允许。

第十二条 【合作开发】职务发明创造发明人、设计人请求支付职务发明创造奖励与报酬的前提条件是发明人、设计人是专利权所属单位的职工。

没有约定申请专利的权利的归属或约定申请专利的权利归各合作方共有的，专利被授权后，发明人、设计人不能够要求共有专利权的其他单位向其支付职务发明创造的奖酬。

根据《专利法》第十五条的规定，专利权共有人可以单独实施或者以普通许可方式许可他人实施该专利；许可他人实施该专利的，收取的使用费应当在共有人之间分配。如果专利权共有一方许可他人实施专利获得的许可费，该许可费首先应当在专利共有人之间分配，各发明人、设计人可以在其所在单位分得的许可费中主张职务发明创造的奖酬。

约定申请专利的权利归一方所有的，享有专利权的一方对其所在单位的发明人、设计人负有支付职务发明创造奖酬的义务，但没有向非本单位职工的发明人、设计人支付职务发明创造奖酬的义务。

《专利法》第八条规定，两个以上单位或者个人合作完成的发明创造，除另有协议的以外，申请专利的权利属于完成或者共同完成的单位或者个人；申请被批准后，申请的单位或者个人为专利权人。

A. 没有约定，或约定合作研发所完成的发明创造归各合作方共有时。专利权共有各方之职务完成人能否与其所在单位捆绑在一起，或是单独作为一个整体对其职务专利之实施享有获得报酬的权利？有观点认为，共有人中任何一方实施专利，都得向所有职务完成人而不是本单位的职务完成人支付报酬，或者在向本单位职务完成人支付报酬时，同时向另一方的职务完成人给付相当的补偿。我们认为，职务发明创造奖酬支付应以发明人、设计人所在单位从职务发明创造获利为前提，发明人、设计人不能够要求共有专利权的其他单位向其支付职务发明创造的奖酬。根据《专利法》第十五条的规定，专利权共有人可以单独实施或者以普通许可方式许可他人实施该专利；许可他人实施该专利的，收取的使用费应当在共有人之间分配。如果专利权共有一方许可他人实施专利获得的许可费，该许可费首先应当在专利共有人之间分配，各发明人、设计人可以在其所在单位分得的许可费中主张职务发明创造的奖酬。

B. 约定归一方所有时。享有专利权的一方对其所在单位的发明人、设计人负有支付职务发明创造奖酬的义务，但没有向非本单位职工的发明人、设计人支付职务发明创造奖酬的义务。

第十三条 【劳务派遣员】劳务派遣员工是用人单位的职工，作为职务发明创造的发明人、设计人对其在用人单位所完成的职务发明创造可以主张职务发明创造

奖励。

第十四条 【诉讼时效】职务发明创造发明人、设计人奖励、报酬纠纷，适用二年的诉讼时效规定；诉讼时效期间从知道或者应当知道权利被侵害时起计算。职务发明创造奖励、报酬请求权纠纷并非法律规定适用特殊诉讼时效之纠纷类型，亦区别于劳动争议，故适用一般诉讼时效即两年之规定，诉讼时效期间的起算亦按一般之规定，从知道或应当知道权利被侵害时起计算，而不考虑此时劳动关系是否终止。

第十五条 【合理费用】职务发明创造发明人、设计人奖励、报酬纠纷案件中，当事人主张合理费用的，人民法院不予支持。

职务发明创造奖励、报酬作为报酬请求权，在性质上区别于专利侵权纠纷，故在该类诉讼中支持合理费用缺乏法律依据。

第十六条 【管辖】职务发明创造发明人、设计人奖励、报酬纠纷，属于专利纠纷，由具有专利纠纷管辖权的人民法院管辖。

《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》中已明确，人民法院受理的专利纠纷案件包括职务发明创造发明人、设计人奖励报酬纠纷案件，并实行集中管辖。2011 年民事案由规定亦将职务发明创造发明人、设计人奖励、报酬纠纷归类于专利权权属、侵权纠纷。故该类案件应由具有专利纠纷管辖权的人民法院管辖。

上海市高级人民法院关于专利侵权纠纷审理指引（2011）

近几年上海法院受理专利侵权纠纷案件数量增长较快，审理中遇到不少新情况新问题。为统一法律适用，提升专利案件审判水平，上海市高级人民法院民三庭针对当前审判实践中大家比较关心的一些难点问题，总结近几年专利案件审判经验，起草了《专利侵权纠纷审理指引（2011）》经反复讨论修改予刊发，供各庭在专利案件审判中参考。

1、产品权利要求中的方法特征对权利要求保护范围的界定具有限定作用。

产品权利要求通常应当用产品的结构特征来描述。但在产品权利要求中的一个或者多个技术特征无法用结构特征予以清楚地表征的情况下，允许借助方法特征表征。在确定含有方法特征的产品权利要求的保护范围时；权利要求中的方法特征对权利要求保护范围的界定具有限定作用。

2、权利要求中用途特征对权利要求保护范围的界定具有限定作用。

权利要求中有限定技术方案用途或者应用领域记载的，在确定权利要求的保

护范围时，权利要求中记载的用途或者应用领域对权利要求保护范围的界定具有限定作用。

3、涉及封闭式组合物权利要求的专利侵权纠纷中，被控侵权产品中另含有其他组分的，侵权指控不成立。

封闭式组合物权利要求表示组合物中仅包括所指出的组分而排除所有其他的组分。根据国家知识产权局《审查指南》规定，封闭式常用的措词如“由……组成”、“组成为”、“余量为”等，这些都表示要求保护的组合物由所指出的组分组成，没有别的组分，可以带有通常含量的杂质。对于封闭式权利要求的组合物发明来说，被控侵权产品组分必须与权利要求中的组分完全相同，才可以认定侵权。例：如果权利要求为“由 A、B、C 组成的甲”组合物发明被授予专利权，被控侵权产品乙的组分亦恰好为 A、B、C，侵权指控成立。如果被控侵权产品乙中除了组分 A、B、C 外，还包含有组合物甲所不包含的组分 D，侵权指控就不成立。

4、权利要求中功能性特征的内容，以说明书及附图描述的实现所述功能的具体实施方式及其等同实施方式为限。

《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 4 条规定“对于权利要求中以功能或者效果表述的技术特征，人民法院应当结合说明书和附图描述的该功能或者效果的具体实施方式及其等同的实施方式，确定该技术特征的内容”。据此，权利要求中功能性特征的内容不是以权利要求中记载的该功能本身为准，而是以说明书及附图描述的实现所述功能的具体实施方式及其等同实施方式为限。

5、权利要求中记载的某一特征只是记载了某一装置所要实现的功能而没有记载实现所述功能的装置的结构，或只是记载了某一步骤所要实现的功能而没有记载实现所述功能的步骤的工艺过程，则该特征为功能性特征。

如果权利要求中记载的某一特征只是记载了某一装置（或者称为设备、机器、仪器等等）所要实现的功能，而没有记载实现所述功能的装置（或者被称为设备、机器、仪器等等）的结构，则该特征为功能性特征。但是，并非只要权利要求中记载了某一装置所要实现的功能，就必然认定相应的特征是功能性特征。权利要求在记载某一装置所要实现功能的同时，还记载了实现所述功能的装置的结构，则相应的特征就不是功能性特征。

如果权利要求中记载的某一特征只是记载了某一步骤（或者被称为过程、方法、工艺等等）所要实现的功能，而没有记载实现所述功能的步骤（或者被称为过程、方法、工艺等等）的工艺过程，则该特征为功能性特征。但是，并非只要

权利要求中记载了某一步骤所要实现的功能，就必然认定相应的特征是功能性特征。权利要求在记载了某一步骤所要实现的功能的同时，还记载了实现所述功能的步骤的工艺过程，则相应的特征就不是功能性特征。

6、在所属技术领域的技术人员看来，权利要求所记载的装置结构（或工艺过程）足以实现权利要求中某项技术特征所述功能的，该特征不应当被认定为功能性特征。

为避免被认定为功能性特征，并不要求权利要求要记载某一装置结构（或者工艺过程）的每一个特定具体结构（或者特定具体过程），而只是要求，在所属技术领域的技术人员看来，所记载的装置结构（或者工艺过程）足以实现所述的功能即可。

在权利要求的撰写中，使用概括性的上位概念是常见的且是必要的，但上位概念如果上位到在所属技术领域的技术人员看来，所记载的装置结构（或者工艺过程）已不足以实现所述的功能，则用该种上位概念描述的技术特征就应当被认定为是功能性特征。

7、权利要求中的某一项特征是否为一项功能性特征，其判断主体是所属技术领域的技术人员。

权利要求中的某一项特征是否是一项功能性特征的判断主体是所属技术领域的技术人员，法院应当从所属技术领域的技术人员的角度，去判断权利要求中记载该项特征是否描述了实现该特征所述功能的装置结构（或者工艺过程）。

8、说明书及附图未描述权利要求中功能性特征所记载功能的具体实施方式时，可直接认定专利侵权指控不能成立。

说明书及附图没有记载实现权利要求中功能性特征所记载功能的具体实施方式时，依据《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4条规定，不能确定权利要求中相应功能性特征的内容，进而也无法确定权利要求的保护范围。由于权利要求的保护范围不能确定，故可直接认定专利侵权指控不能成立。

9、专利说明书描述的发明目的没有被其他证据推翻的，权利要求的解释应当符合说明书对发明目的的描述。

在专利侵权诉讼中，当用说明书及附图解释权利要求时，如果说明书描述的发明目的没有被其他证据推翻，则权利要求的解释应当符合说明书对发明目的的描述。如果说明书描述的发明目的被其他证据推翻，则需根据相应证据所重新认定的最接近的现有技术，重新确定发明目的，对权利要求的解释应当符合该重新确定的发明目的。

10、新产品制造方法发明专利纠纷案件，由原告对涉案产品是否属于新产品进行充分说明，被告反驳应提交反证。

新产品制造方法发明专利纠纷案件中，对于涉案产品是否属于新产品，在原告进行说明后，人民法院可以认定涉案产品属于新产品。被告认为原告关于新产品的请求不能成立的，由被告举证予以反驳。

如果原告主张权利的新产品制造方法发明是如“产品及其制造方法”发明专利中的“制造方法”，则推定该制造方法制造的产品为新产品。被告不同意该推定的，由被告举证予以反驳。

11、被控侵权技术方案中的等同技术特征是在专利授权或无效程序陈述中明确放弃的，不得再依据该等同技术特征认定等同侵权成立。

专利授权或者无效宣告程序中，根据专利申请人、专利权人的陈述，所属技术领域的技术人员认为被控侵权技术方案中的等同技术特征是专利权人在专利授权或无效程序陈述中明确放弃的，不得再依据该等同技术特征认定等同侵权成立。

12、除非例外情况，不得以被控侵权技术方案中的技术特征与权利要求中被限制性修改的相应技术特征相等同为由，认定等同侵权成立。

专利授权或者无效宣告程序中，专利申请人、专利权人对权利要求进行限制性修改的，在专利侵权诉讼中，不得以被控侵权技术方案中的技术特征与权利要求中被限制性修改的相应技术特征相等同为由，认定等同侵权成立。但该等同技术特征在权利要求修改时是所属技术领域的技术人员不能预见的除外。

13、现有技术抗辩规则在等同侵权和相同侵权中均可适用：被控侵权技术方案与一项现有技术方案中的相应技术特征相同或者等同的，或者该领域普通技术人员认为被控侵权技术方案是一项现有技术与所属领域公知常识的简单组合的，现有技术抗辩成立。

现有技术抗辩规则在等同侵权和相同侵权中均可适用。被诉讼人专利权保护范围的全部技术特征，与一项现有技术方案中的相应技术特征相同或者等同的，或者该领域普通技术人员认为被控侵权技术方案是一项现有技术与所属领域公知常识的简单组合的，应当认定被诉侵权人实施的技术属于现有技术，现有技术抗辩能够成立。

14、在相同侵权中，被控侵权技术方案与抵触申请中的技术方案相同时，可类推适用现有技术抗辩。

被诉侵权人以实施的技术是抵触申请中公开的技术方案主张不构成专利侵权的，在相同侵权中才可以类推适用现有技术抗辩，且被控侵权技术方案与抵触

申请中公开的技术方案相同时，不侵权抗辩才能够成立。

15、被控产品外观与专利外观设计在整体视觉效果上无实质性差异的，被控产品外观与专利外观设计相近似。

一般消费者在产品外观视觉效果上将被控侵权产品与外观设计专利产品相混淆，会误将被控侵权产品当作专利产品购买，则认定被控产品外观与专利外观设计在整体视觉效果上无实质性差异。如果在整体视觉效果上无实质性差异的，则认定两者相近似。

16、外观设计专利侵权判定中的一般消费者应当是被控侵权产品的实际购买者。

外观设计专利侵权判定中的一般消费者应当是被控侵权产品的实际购买者。被控侵权产品的实际购买者在产品外观视觉效果上将被控侵权产品与外观设计专利产品相混淆，误将被控侵权产品当作专利产品购买，从而使外观设计专利权人的产品市场份额受到侵占，市场经济利益受到损害，由此才构成外观设计专利侵权。

17、专利外观设计产品是中间产品的，外观设计专利侵权判定中的一般消费者应当是被控侵权的中间产品的实际购买者。

如果专利外观设计产品是中间产品而非最终产品，外观设计专利侵权判定中的一般消费者应当是被控侵犯该外观设计专利权的中间产品的实际购买者，而非组装了被控侵权中间产品的最终产品的实际购买者。因为，被控侵权中间产品的实际购买者在视觉效果上在中间产品与专利外观设计产品之间产生了混淆，才会导致被控侵权人侵占专利权人产品市场份额、损害专利权人的市场经济利益。

18、外观设计侵权判定中一般消费者混淆与商标侵权判定中相关公众混淆的区别。

外观设计侵权判定中一般消费者混淆是指被控侵权产品的实际购买者在产品外观视觉效果上将被控侵权产品与外观设计专利产品相混淆，一般消费者发生混淆的时间点包括但不限于其购买被控侵权产品时。商标侵权判定中相关公众混淆是指相关公众对商品或者服务的来源产生混淆，误认为其所购买的商品或者服务是由商标权享有者提供的，或者误认为其所购买的商品或者服务的提供者与商标权人有特定的联系。外观设计侵权判定涉及的是产品外观整体视觉效果上的混淆，与对产品来源是否发生混淆无关；商标侵权判定涉及的是商品或者服务来源的混淆，与商品外观的视觉效果无关。

19、现有设计抗辩可以援引一项现有外观设计及惯常设计：特定情况下，也可以援引抵触申请中公开的外观设计。

被诉侵权产品的外观设计与一项现有设计相同或者无实质性差异的，或者被

诉侵权产品的外观设计是一项现有外观设计与所属设计领域惯常设计的简单组合的，被诉侵权产品的外观设计就属于现有设计，现有设计抗辩能够成立。

被诉侵权人以其产品中的外观设计属于抵触申请中公开的外观设计主张不构成侵权的，可以类推适用现有设计抗辩。但以被诉侵权产品的外观设计属于抵触申请中公开的外观设计与惯常设计的简单组合为由，抗辩不构成侵权的，抗辩不能成立。

20、现有设计的内容不限于仅有的主视图披露的内容。

某一现有设计仅有一张主视图，该现有设计的内容不应仅限于该主视图披露的内容，还应包括依据一般的认知能够并结合该现有设计在使用时所处的环境与状态，可以直接地、明确地确定的设计内容。现有设计抗辩是否成立，应当依据现有设计的该主视图以及可以直接地、明确地确定的设计内容，根据现有设计抗辩的规则进行判断。

21、不能仅以侵权产品的销售商不能证明其产品具体合法来源为由认定其为侵权产品的制造者。

除非有证据证明被控侵权人制造了侵权产品，否则不能仅以侵权产品的销售商不能证明其产品具体合法来源为由，认为被控侵权人为侵权产品的制造者。

22、有产品合法来源的专利侵权产品销售商无须支付权利人合理的维权费用。

销售者能证明其产品合法来源的，不承担赔偿责任，也不承担权利人为了维权而支出的合理费用，但是应当承担停止侵害的法律责任。

23、被告仅侵犯原告专利的许诺销售权不需要承担损害赔偿责任。

被告仅侵犯原告专利的许诺销售权，不需要承担损害赔偿责任；但应承担停止侵权的法律责任并应支付原告为制止许诺销售行为所支出的合理费用。

江苏省高级人民法院侵犯专利权纠纷案件审理指南

（2010 年 11 月）

前言

侵犯专利权诉讼是知识产权诉讼中的重要案件类型之一。此类案件的审理重点在于确定专利权的保护范围、被控侵权物是否落入专利权保护范围、被控侵权人的抗辩事由是否成立以及民事责任的承担等。为进一步统一案件审理思路，提高审判水平，我们特编写了本指南，以期向全省知识产权法官提供一套切实可行的案件审理操作规程。

需要说明的是，本指南仅供法官在案件审理中参照使用，并不能作为法官裁判案件的法律依据。法官在运用本指南的过程中，如发现有的内容不完全适用于

个案审判，可在法律框架内做出适当调整。同时，随着经济社会及科学技术的发展，本指南可根据需要进行修订。

（注：本指南委托南京市中级人民法院民三庭撰写初稿，在数次征求各中级人民法院民三庭意见的基础上，经省法院民三庭全体法官集体讨论后确定。执笔人：王劲松、袁滔）。

目录

第一部分 侵犯专利权纠纷案件审理思路概述

1.1 基本情况

1.2 审理思路概述

1.3 主要援引的法律规定

第二部分 专利权状态和原告诉讼主体资格的审查

2.1 专利权基本信息和权利状态

2.1.1 专利证书

2.1.2 专利登记簿副本

2.1.3 专利年费收费收据

2.2 权利人（原告）的诉讼主体地位

2.2.1 权利人

2.2.2 专利权转移

2.2.3 利害关系人

第三部分 发明、实用新型专利侵权判定

3.1 专利权保护范围和技术特征

3.1.1 专利文本

3.1.1.1 专利说明书

3.1.1.2 发明专利申请公布说明书

3.1.1.3 无效宣告请求审查决定书

3.1.1.4 行政判决书

3.1.1.5 专利公报

3.1.1.6 专利权评价报告

3.1.2 专利权的保护范围

3.1.2.1 专利权利要求

3.1.2.2 独立权利要求

3.1.2.3 从属权利要求

3.1.2.4 专利权被宣告部分无效后专利权保护范围的重新确定

- 3.1.2.5 当事人的选择
- 3.1.3 技术特征
 - 3.1.3.1 技术方案与技术特征
 - 3.1.3.2 技术特征的分解
 - 3.1.3.3 技术特征的解释
- 3.1.4 被控侵权物及其技术特征
 - 3.1.4.1 被控侵权物的确定
 - 3.1.4.2 相应技术特征的确定
 - 3.1.4.3 新产品
- 3.2 技术对比
 - 3.2.1 基本要求
 - 3.2.1.1 对比对象
 - 3.2.1.2 对比方法
 - 3.2.2 对比原则
 - 3.2.2.1 一一对应，全面覆盖原则
 - 3.2.2.2 等同原则
 - 3.2.2.3 禁止反悔原则
 - 3.2.2.4 捐献规则
- 第四部分 外观设计专利侵权判定
 - 4.1 外观设计专利权的保护范围
 - 4.2 相同或相近类别产品
 - 4.3 外观设计相同或者相近似的判断主体
 - 4.4 判断原则及侵权认定
 - 4.4.1 外观设计专利权的侵权认定
 - 4.4.2 外观设计相同或者相近似的判断原则及认定
 - 4.5 成套产品与组件产品的侵权判断
 - 4.5.1 成套产品
 - 4.5.2 组件产品
 - 4.5.2.1 组装关系唯一的组件产品
 - 4.5.2.2 无组装关系或者组装关系不唯一的组件产品
- 第五部分 侵犯专利权的抗辩事由
 - 5.1 现有技术（设计）抗辩
 - 5.1.1 现有技术（设计）

- 5.1.2 现有技术的公开方式
- 5.1.3 对比文件
- 5.1.4 对比原则
- 5.1.5 对比方法
- 5.1.6 抵触申请
- 5.2 先用权抗辩
 - 5.2.1 必要准备
 - 5.2.2 原有范围
 - 5.2.3 先用权的限制
- 5.3 权利用尽抗辩
- 5.4 临时过境抗辩
- 5.5 科学研究抗辩
- 5.6 药品或者医疗器械审批抗辩
- 5.7 实施标准抗辩
- 5.8 非生产经营目的的抗辩
- 5.9 使用外观设计专利侵权产品的抗辩
- 5.10 合法来源抗辩

第六部分 侵犯专利权的行为

- 6.1 制造
- 6.2 使用
- 6.3 许诺销售
- 6.4 销售
- 6.5 进口
- 6.6 依照专利方法直接获得的产品

第七部分 民事责任承担

- 7.1 主要民事责任方式
 - 7.1.1 停止侵害
 - 7.1.2 损害赔偿
 - 7.1.2.1 基本原则
 - 7.1.2.2 权利人的损失
 - 7.1.2.3 侵权人的获利
 - 7.1.2.4 许可使用费
 - 7.1.2.5 法定赔偿

7.1.2.6 零部件

7.1.2.7 包装物

7.1.2.8 多项专利权

7.1.2.9 合理费用

7.2 其他民事责任方式

7.2.1 消除影响、赔礼道歉

7.2.2 销毁侵权产品、销毁制造侵权产品的模具

7.2.3 召回侵权产品

7.2.4 诉讼费用的负担

第八部分 其他

8.1 中止诉讼

8.2 临时禁令

第一部分 侵犯专利权纠纷案件审理思路概述

1.1 基本情况

从权利类型来区分，侵犯专利权纠纷一般可分为侵犯发明专利、侵犯实用新型专利和侵犯外观设计专利三种类型，其中侵犯实用新型专利和侵犯外观设计专利纠纷所占比重较大。诉讼中，原告的诉讼主张一般包括请求确认被告构成侵权、请求被告停止侵权并赔偿损失等。被告进行抗辩的理由一般包括其行为不构成侵权、原告主张的赔偿数额缺乏依据等。

1.2 审理思路概述

第一步：应当审查涉案专利权的有效性。主要包括：当事人所主张的专利权是否处于有效状态，以及原告是否有权就涉案专利主张权利。

第二步：应当审查并确定专利权的保护范围。对于专利权保护范围的确定，应当以专利权利要求书或者专利图片的记载为准，在必要的时候可以结合说明书、附图、专利申请文件、专利复审文件、本领域普通技术人员的理解等对相关技术特征加以解释。

第三步：应当审查被控侵权行为是否成立。在侵犯专利权纠纷案件审理中，通常采用技术对比的方法来判断被控侵权物是否落入涉案专利权保护范围，其基本原则是“全面覆盖、一一对应”。

第四步：应当审查被告抗辩是否成立。在诉讼中，被告的抗辩一般包括现有技术抗辩、先用权抗辩、合法来源抗辩等，对于上述抗辩需要根据不同法律规定进行审查。另外，被告也可能向国家知识产权局专利复审委员会请求宣告原告专利权无效，并可能进而引发相应行政诉讼。对此，人民法院应按照法律规定，根

据具体案情决定是否中止侵权案件的审理，等待行政诉讼的最终结果。

第五步：应当审查并确定民事责任的承担。在侵犯专利权纠纷中，主要的侵权民事承担方式是停止侵权和赔偿损失。人民法院在确定损害赔偿数额时，应当始终遵循并贯彻“填平原则”。即便是适用法定赔偿的规定，也应当积极审查相关证据、综合考虑专利权的类别以及侵权行为的性质和情节等因素，合理确定赔偿数额，努力做到赔偿与损害的基本平衡。

在确定赔偿额时，应当体现专利法鼓励发明创造，推动发明创造的应用，提高创新能力，促进科学技术进步和经济社会发展的立法精神，加大对恶意侵权、规模侵权、反复侵权的打击力度。同时，在法律允许的范围内，通过司法政策的妥善运用和裁量权的适当行使，使专利权的保护强度与我国国情和发展阶段相适应，符合我国创新和发展的实际，最大限度地促进我国的创新和发展。

1.3 主要援引的法律规定

《中华人民共和国民事诉讼法》、《中华人民共和国专利法》、《最高人民法院关于审理侵犯专利权行为适用法律问题的若干规定》、《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》、《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》、《最高人民法院关于审理民事诉讼证据的若干规定》。

需注意的是，专利法自1984年3月12日颁布后，已经过三次修正。在审理侵犯专利权纠纷案件适用法律时，应当注意《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》第十九条关于溯及力的规定。

第二部分 专利权状态和原告诉讼主体资格的审查

在审理侵犯专利权纠纷案件中，人民法院首先应当审查的是原告据以提起诉讼的专利权的基本信息和权利状态，以及原告的诉讼主体资格，二者紧密相关，因此应当合并进行审查。

专利权的基本信息和权利状态均记载在专利登记簿中，专利证书也记载了初步的信息。在目前的司法实践中，原告起诉时提供专利登记簿副本的还比较少，大多是仅提供专利证书和专利年费收费收据。

2.1 专利权基本信息和权利状态

2.1.1 专利证书

发明和实用新型的专利证书由证书首页和专利说明书构成；外观设计的专利证书由证书首页和外观设计专利单行本构成。专利证书应当记载与专利权有关的重要著录事项、专利局印记、局长签字和授权公告日等。

专利书记载了发明创造名称、专利号（即申请号）、专利申请日、专利权

人、授权公告日、专利权的期限、专利年费缴纳期限、发明人或设计人等信息。

发明专利权期限为 20 年，实用新型和外观设计专利权期限为 10 年，均自申请日起算。另需注意的是，根据国家知识产权局公告（第 80 号）规定：1992 年 12 月 31 日前（含当日）向原中国专利局提出申请、到 2001 年 12 月 11 日仍然有效的发明专利权，其专利权期限延长为自申请日起 20 年。

专利权因期限届满而终止，或者因专利权人未缴纳年费而提前终止，或者专利权人主动放弃专利权的，并不导致该专利权自始无效的法律后果，该专利权在终止或者放弃前的存续期间内仍然应当被视为有效。

2.1.2 专利登记簿副本

专利局授予专利时建立专利登记簿。专利登记簿登记的内容包括：专利权的授予，专利申请权、专利权的转移，专利权的无效宣告，专利权的终止、专利权的恢复，专利权的质押、保全及其解除，专利实施许可合同的备案，专利实施的强制许可以及专利权人姓名或名称、国籍、地址的变更。

授予专利权时，专利登记簿与专利证书上记载的内容是一致的，在法律上具有同等效力；专利权授予后，专利的法律状态的变更仅在专利登记簿上记载，由此导致专利登记簿与专利证书上记载的内容不一致的，以专利登记簿上记载的法律状态为准。

专利权授予公告后，任何人都可以向专利局请求出具专利登记簿副本。

专利诉讼中，如果专利权人发生过主体变更或者当事人对专利权主体、有效状态有异议的，人民法院应当要求相关当事人提交专利登记簿副本。

2.1.3 专利年费收费收据

根据单一的年费收据往往不能正确判断专利权是否仍然有效存在，因此在当事人未提交专利登记簿副本的情况下，至少应当要求其提供连续三年的年费收据。需要注意的是，交费人不一定必须是专利权人，交费行为与专利权的归属并无必然联系。

专利权人未按时缴纳年费（不包括授予专利权当年的年费）或者缴纳的数额不足的，可以在年费期满之日起六个月内补缴。专利年费滞纳金期满仍未缴纳或者缴足专利年费或者滞纳金的，自滞纳金期满之日起两个月后审查员应当发出专利权终止通知书。专利权人未启动恢复程序或者恢复权利请求未被批准的，专利局应当在终止通知书发出四个月后，在专利公报上公告。并将专利申请文档转入失效文档库。

专利权终止日应当是上一年度期限届满日。

2.2 权利人（原告）的诉讼主体地位

2.2.1 权利人

单一专利权人可以自行行使与该专利有关的任何权利。

共同专利权人应当共同向人民法院提起侵犯专利权诉讼，除非共同专利权之间有明确的合同约定或者书面授权由一个或者部分专利权人提起侵犯专利权诉讼。

2.2.2 专利权转移

专利权人的继承人或者专利权受让人、受赠人提起侵犯专利权诉讼的，一般应当提交已办理著录项目变更的专利登记簿副本。

企业进入破产程序尚未终结的，专利权由清算组织代为行使。清算组织应当提交企业破产程序的相关法律文件。

企业分立、合并、更名而引起专利权转移的，一般应当提交已办理著录项目变更的专利登记簿副本。

专利权人的主体身份与法律规定参加诉讼的主体身份不一致的，应当按照法律和司法解释规定的主体参加诉讼。如有字号的个人合伙或者个体工商户以其字号申请并获得专利权的，在诉讼时，不应当以该个人合伙或者个体工商户的字号作为诉讼当事人，而应当按照法律和司法解释的规定由全体合伙人或者个体工商户营业执照上登记的业主为当事人。

2.2.3 利害关系人

专利实施许可合同的独占被许可人、排他被许可人以及符合条件的普通被许可人是利害关系人。

独占实施被许可人可以单独提起侵犯专利权诉讼。

排他实施被许可人可与专利权人共同提起侵犯专利权诉讼。在专利权人不起诉、不申请采取诉前临时措施的情况下，可以自行向人民法院提起诉讼或者申请采取诉前临时措施。权利人不起诉、不申请的情况，一般是指被许可人有证据证明其已告知权利人或者权利人已经知道侵权行为但仍未起诉或者未提出申请的情形。

普通实施被许可人不得单独提起侵犯专利权诉讼。但许可人明确授权的情况下，可以视为利害关系人。

利害关系人提起侵犯专利权诉讼的，应当提交能够证明利害关系的许可合同、备案登记等法律文件。

公司的董事、高级管理人员将专利权许可公司实施的，或者公司将专利权许可公司的董事、高级管理人员实施的，应当提交公司章程的规定或者公司股东会、股东大会同意的证据。

第三部分 发明、实用新型专利侵权判定

3.1 专利权保护范围和技术特征

在确定了专利权的权利状态和权利人（原告）的诉讼主体地位之后，应当审查相关专利文本，确定专利权的保护范围，并在确定专利技术方案以及实现该方案技术手段的基础上，准确划分技术特征。

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。专利说明书是记载发明或者实用新型专利权保护范围、技术方案、技术特征的重要文件。但如果专利权经过无效审查程序进行过修改或者被宣告部分无效的，其变化的内容即记载在无效宣告请求审查决定书中。无效宣告请求审查决定不是终局的，需待司法审查程序后方能发生法律效力，北京市第一中级人民法院和北京市高级人民法院的行政判决是对无效宣告请求审查决定法律效力的最终确定。其他具有参考意义的专利文本还包括发明专利申请公布说明书、专利公报、专利权评价报告。

3.1.1 专利文本

3.1.1.1 专利说明书

专利说明书包括扉页、权利要求书、说明书及说明书附图。

扉页由著录事项、摘要、摘要附图组成。说明书无附图的，则没有摘要附图。扉页记载的著录事项，除与专利证书上记载的发明创造名称、专利号、专利申请日、专利权人、授权公告日、发明人或设计人相同的外，与诉讼有最直接和重要关系的还包括：优先权日、公布日；专利系国际申请的，还包括国际申请日、国际公布日和进入国家阶段日期等。

权利要求书应当以说明书为依据，说明发明或者实用新型的技术特征，清楚并简要地表述请求保护的方案。技术特征可以是构成发明或者实用新型技术方案的组成要素，也可以是要素之间的相互关系。

说明书应当对发明或者实用新型作出清楚、完整的说明，以所属技术领域的技术人员能够实现为准。

附图是说明书的一个组成部分。附图的作用在于用图形补充说明书文字部分的描述，使人能够直观地、形象化地理解发明或者实用新型的每个技术特征和整体技术方案。对于机械和电学技术领域中的专利申请，说明书附图的作用尤其明显。因此，说明书附图应该清楚地反映发明或者实用新型的内容。对发明专利申请，用文字足以清楚、完整地描述其技术方案的，可以没有附图。实用新型专利申请的说明书必须有附图。

当事人不得仅以国家知识产权局网站专利数据库的电子文件作为证明其专

利权利状态和专利内容的证据。

3.1.1.2 发明专利申请公布说明书

发明专利申请经初步审查合格后，自申请日（优先权日）起满 15 个月进行公布准备，并于 18 个月期满时公布。发明专利申请公布说明书包括扉页、权利要求书、说明书以及说明书有附图时的说明书附图。发明专利申请公布中包括的内容为：著录事项、摘要和摘要附图，但说明书没有附图的，可以没有摘要附图。著录事项主要有：国际专利分类号、申请号、公布号、申请日、优先权事项、申请人事项、发明人事项、专利代理事项、发明名称等。

专利权人请求临时保护时，应当以发明专利申请公布说明书中记载的权利要求为准。但如果授权的权利要求的保护范围小于发明专利申请公布说明书中记载的权利要求的，应当以授权的权利要求为准。

3.1.1.3 无效宣告请求审查决定书

维持专利权有效的决定与宣告专利权全部无效或者部分无效的决定一样，都不是终局的，需待司法审查程序后方能发生法律效力。

宣告无效的专利权视为自始即不存在。某项专利权被宣告部分无效后，授权的权利要求书中被宣告无效的权利要求应视为自始即不存在。但是予以维持的部分权利要求（包括经修改后的权利要求）也同时应视为自始即存在。

申请人撤回无效宣告请求或者被视为撤回无效宣告请求的，无效宣告程序终止，该程序对专利权的有效性不产生影响。专利复审委员会驳回无效宣告请求的，无效宣告程序终止，该程序对专利权的有效性不产生影响。

3.1.1.4 行政判决书

北京市第一中级人民法院和北京市高级人民法院的行政判决书是对专利复审委员会做出的无效宣告请求审查决定效力进行判定的记载。

3.1.1.5 专利公报

专利公报的内容可以用于证明相关著录事项及其变更情况。

3.1.1.6 专利权评价报告

专利侵权纠纷涉及实用新型专利或者外观设计专利的，人民法院或者管理专利工作的部门可以要求专利权人或者利害关系人出具由国务院专利行政部门对相关实用新型或者外观设计进行检索、分析和评价后作出的专利权评价报告，作为审理、处理专利侵权纠纷的证据。

专利权评价报告对于专利权有效性的结论不能直接作为人民法院定案的依据。

需注意的是，提交专利评价报告是新专利法修订增加的内容，而 2000 年 8

月 25 日第二次修正的专利法第五十七条第二款中仅规定涉及实用新型专利的，人民法院可以要求专利权人出具检索报告。

3.1.2 专利权的保护范围

3.1.2.1 专利权利要求

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。权利要求的内容以专利局编辑出版的发明或者实用新型专利说明书中权利要求书记载的权利要求为准。

权利要求有两种基本类型，即物的权利要求和活动的权利要求，或者称为产品权利要求和方法权利要求。第一种基本类型的权利要求包括人类技术生产的物；第二种基本类型的权利要求包括有时间过程要素的活动。

在化学领域发明专利中组合物权利要求存在开放式、封闭式的表达方式。开放式表示组合物中并不排除权利要求中未指出的组分；而封闭式表示组合物中仅包括所指出的组分而排除所有其他的组分。开放式和封闭式常用的措辞如下：

（1）开放式，例如“含有”、“包括”、“包含”、“基本含有”、“本质上含有”、“主要由……组成”、“主要组成为”、“基本上由……组成”、“基本组成为”等，这些都表示该组合物中还可以含有权利要求中所未指出的某些组分，即使其在含量上占较大的比例。

（2）封闭式，例如“由……组成”、“组成为”、“余量为”等，这些都表示要求保护的组合物由所指出的组分组成，没有别的组分，但可以带有杂质，该杂质只允许以通常的含量存在。在封闭式权利要求中，实际上暗含有一个“除前述组分外，不再含有其他任何组分”的技术特征。

3.1.2.2 独立权利要求

独立权利要求应当从整体上反映发明或者实用新型的技术方案，记载解决技术问题的必要技术特征。独立权利要求所限定的一项发明或者实用新型的保护范围最宽。发明或者实用新型的独立权利要求一般均包括前序部分和特征部分。

前序部分记载了要求保护的发明或者实用新型技术方案的主题名称和发明或者实用新型主题与最接近的现有技术共有的必要技术特征。

特征部分使用“其特征就在于……”或者类似的用语，记载了发明或者实用新型区别于最接近的现有技术的技术特征。这些特征和前序部分记载的特征合在一起，限定发明或者实用新型要求保护的范围。

一件专利至少有一项独立权利要求，也可以有两项或者以上符合单一性要求的独立权利要求。一般情形包括：

（1）不能包括在一项权利要求内的两项以上产品或者方法的同类独立权利

要求，例如：权利要求 1 为：一种传送带 X，特征为 A。权利要求 2 为：一种传送带 Y，特征为 B；

(2) 产品和专用于制造该产品方法的独立权利要求，例如：权利要求 1 为：一种产品。权利要求 2 为：一种制造权利要求 1 的产品的方法；

(3) 产品和该产品的用途的独立权利要求；

(4) 产品、专用于制造该产品的方法和该产品的用途的独立权利要求；

(5) 产品、专用于制造该产品的方法和为实施该方法而专门设计的设备的独立权利要求。

3.1.2.3 从属权利要求

如果一项权利要求包含了另一项同类型权利要求中的所有技术特征，且对该另一项权利要求的技术方案作了进一步的限定，则该权利要求为从属权利要求。发明或者实用新型的从属权利要求一般均包括引用部分和限定部分。

引用部分记载引用的权利要求的编号及其主题名称，限定部分记载发明或者实用新型附加的技术特征。

3.1.2.4 专利权被宣告部分无效后专利权保护范围的重新确定

专利权被宣告部分无效后，专利权人应当根据其与被维持部分的权利要求之间的从属和引用关系，对专利权的保护范围进行重新确定。人民法院应当对专利权人重新确定的权利要求保护范围进行审查。

独立权利要求被宣告无效后，应当将该独立权利要求全部内容作为前叙部分，将引用该独立权利要求的从属权利要求的内容作为特征部分，重新组合成为一个新的独立权利要求。

当有多个从属权利要求分别引用该独立权利要求时，应当分别将各从属权利要求与该独立权利要求重新组合，得到多个并列的新的独立权利要求。

(例 1) 原权利要求：

1. 一种产品，包括 A、B、C，其特征在于，还包括 D。
2. 根据权利要求 1 所述的产品，其特征在于，还包括 E。
3. 根据权利要求 2 所述的产品，其特征在于，还包括 F。
4. 根据权利要求 3 所述的产品，其特征在于，还包括 G。

当独立权利要求被宣告无效后，应当将该独立权利要求全部内容作为前序部分，将引用该独立权利要求的从属权利要求的内容作为特征部分，重新组合成为一个新的“独立权利要求”，原来具有连续引用关系的从属权利要求继续作为新的“独立权利要求”的从属权利要求，即：

1. 一种产品，包括 A、B、C、D，其特征在于，还包括 E。

2. 根据权利要求 1 所述的产品，其特征在于，还包括 F。
3. 根据权利要求 2 所述的产品，其特征在于，还包括 G。

（例 2）原权利要求：

1. 一种产品，包括 A、B、C，其特征在于，还包括 D。
2. 根据权利要求 1 所述的产品，其特征在于，还包括 E。
3. 根据权利要求 1 所述的产品，其特征在于，还包括 F。
4. 根据权利要求 1 所述的产品，其特征在于，还包括 G。

当独立权利要求被宣告无效后，分别将各从属权利要求与该独立权利要求重新组合，得到多个并列的新的“独立权利要求”，即：

1. 一种产品，包括 A、B、C、D，其特征在于，还包括 E。
2. 一种产品，包括 A、B、C、D，其特征在于，还包括 F。
3. 一种产品，包括 A、B、C、D，其特征在于，还包括 G。

（例 3）原权利要求：

1. 一种产品，包括 A、B、C，其特征在于，还包括 D。
2. 根据权利要求 1 所述的产品，其特征在于，还包括 E。
3. 根据权利要求 1 或 2 所述的产品，其特征在于，还包括 F。
4. 根据权利要求 3 所述的产品，其特征在于，还包括 G。

当独立权利要求被宣告无效后，应当根据其与被维持部分的权利要求之间的从属和引用关系，对专利权的保护范围进行重新确定，产生两个独立的技术方案，即：

1. 一种产品，包括 A、B、C、D，其特征在于，还包括 E。
2. 根据权利要求 1 所述的产品，其特征在于，还包括 F。
3. 根据权利要求 2 所述的产品，其特征在于，还包括 G。

和

1. 一种产品，包括 A、B、C、D，其特征在于，还包括 F。
2. 根据权利要求 1 所述的产品，其特征在于，还包括 G。

（例 4）原权利要求：

1. 一种产品，包括 A、B、C，其特征在于，还包括 D。
2. 根据权利要求 1 所述的产品，其特征在于，还包括 E。
3. 根据权利要求 1 或 2 所述的产品，其特征在于，还包括 F。
4. 根据权利要求 3 所述的产品，其特征在于，还包括 G。

当权利要求 1、2 被宣告无效后，应当根据其与被维持部分的权利要求之间的从属和引用关系，对专利权的保护范围进行重新确定，产生两个独立的技术方

案，即：

1. 一种产品，包括 A、B、C、D、E，其特征在于，还包括 F。
2. 根据权利要求 1 所述的产品，其特征在于，还包括 G。

和

1. 一种产品，包括 A、B、C、D，其特征在于，还包括 F。
2. 根据权利要求 1 所述的产品，其特征在于，还包括 G。

3.1.2.5 当事人的选择

权利人请求保护发明或者实用新型专利权的，应当明确其主张的权利要求。人民法院应当根据权利人主张的权利要求，依据专利法第五十九条第一款的规定确定专利权的保护范围。权利人在一审法庭辩论结束前变更其主张的权利要求的，人民法院应当准许。

权利人主张以从属权利要求确定专利权保护范围的，人民法院应当以该从属权利要求记载的附加技术特征及其引用的权利要求记载的技术特征共同确定专利权的保护范围。

3.1.3 技术特征

3.1.3.1 技术方案与技术特征

技术方案是专利权人对其要解决的技术问题所采取的技术措施的集合。技术措施通常是由技术特征来体现的。

一项专利技术方案的技术特征包括前序部分记载的与最接近的现有技术共有的必要技术特征和区别于最接近的现有技术的技术特征。两部分的特征都是实现发明目的的必要技术特征。

3.1.3.2 技术特征的分解

对一项专利技术方案的技术特征的分解，应当根据其权利要求所用词汇的文意来进行。除涉及位置关系、联接关系和配合关系的技术特征外，每一个被分解出的技术特征应当具有相对独立的性质，并且能够在技术方案中具有相对独立的功能。

产品的形状特征是指产品所具有的、可以从外部观察到的确定的空间形状。

产品的构造特征是指产品的各个组成部分的安排、组织和相互关系。产品的构造可以是机械构造，也可以是线路构造。机械构造是指构成产品的零部件的相对位置关系、联接关系和必要的机械配合关系等；线路构造是指构成产品的元器件之间的确定的连接关系。

对于产品权利要求来说，应当尽量避免使用功能或者效果特征来限定发明。只有在某一技术特征无法用结构特征来限定，或者技术特征用结构特征限定不如

用功能或效果特征限定更为恰当，而且该功能或者效果能通过说明书中规定的实验或者操作或者所属技术领域的惯用手段直接和肯定地验证的情况下，使用功能或者效果特征来限定发明才可能是允许的。对于这种权利要求中所包含的功能性限定的技术特征，应当结合说明书和附图对实现该功能的具体方法的表述来确定其特征的内涵，理解为覆盖了所有能够实现所述功能的实施方式。

一般应将技术特征分解为最小或者最简形式，即使在权利要求书中存在表述完全相同的两个或者两个以上的技术特征，也不应将其合并。

3.1.3.3 技术特征的解释

人民法院应当以本领域普通技术人员阅读说明书及附图等所理解的权利要求的内容确定发明或者实用新型专利权的保护范围。本领域普通技术人员理解的权利要求内容与权利要求的字面含义不同的，以该普通技术人员理解的权利要求的内容确定专利权的保护范围。

人民法院可以运用说明书及附图、权利要求书中的其他权利要求、专利审查档案解释权利要求的相关内容，说明书对权利要求用语有特别界定的，以该特别界定作为权利要求用语的含义。运用上述方法仍不能确定权利要求用语含义的，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理解的通常含义进行解释。

对权利要求书中不清晰、不明确的技术特征的解释是为了正确确定权利要求的保护范围。不应当以说明书或者附图限制权利要求的保护范围。

权利要求的解释应当符合专利的发明目的，不应当包括专利所要克服的现有技术的缺陷或者不足的技术方案。

实施例是对发明创造优选的具体实施方式的举例说明，可以用于澄清权利要求的含义，但不能解释为权利要求的限制内容。

摘要是对发明的名称和所属技术领域，所要解决的技术问题，解决该问题的技术方案的要点和主要用途的简要说明，不能用于解释权利要求。

权利要求以功能或者效果表述技术特征的，人民法院应当根据说明书及附图描述的该技术特征的具体实施方式及其等同的实施方式，确定该技术特征的内容。

产品权利要求以方法特征表述的，对权利要求的保护范围具有限定作用，不应当被排除。

实用新型专利权利要求中记载的产品用途、制造工艺、使用方法、材料组分和含量等非形状、构造的技术特征，对权利要求的保护范围具有限定作用，不应当被排除。

3.1.4 被控侵权物及其技术特征

3.1.4.1 被控侵权物的确定

原告应当提交被控侵权物，以供对方当事人质证和当庭进行技术对比。对于被控侵权物的审查，应当符合证据认定的要求。

被控侵权物包括被控侵权产品和被控侵权方法。用以实现被控侵权物功能的技术方案，是被控侵权技术方案。

被控侵权物因客观原因而不便于提供实物的，或者被控侵权的是一种方法的，当事人可以提供能够充分反映该被控侵权物全部技术特征的照片、图片、图纸、模型、产品说明书、工艺图、流程图、线路图等。

人民法院在必要时，可以对上述被控侵权物或者被控侵权方法进行现场勘验、证据保全。

3.1.4.2 相应技术特征的确定

对于被控侵权物中被控侵权技术方案的技术特征的确定，应当以前期已经分解、认定的专利技术特征为指引，在被控侵权物中寻找能够与专利技术特征相对应的技术特征。

相对应的技术特征应当主要从该特征的结构、位置、功能等方面确定，而不应拘泥于各自文字表述的异同。

3.1.4.3 新产品

专利侵权纠纷涉及新产品制造方法的发明专利的，制造同样产品的单位或者个人应当提供其产品制造方法不同于专利方法的证明。

产品或者产品的技术方案在专利申请日以前不为国内外公众所知的，应当认定该产品为新产品。原告应当对该产品是否为新产品承担举证责任。

3.2 技术对比

技术对比是判断被控侵权物的技术特征是否落入专利权保护范围的一项重要工作，对于下一步判断被告的行为是否构成侵权具有决定性的作用。因此，进行技术对比是审理侵犯专利权案件中查明侵权事实是否成立不可缺少的环节，即使在被告自认侵权的情况下，一般也不应当放弃技术对比。

在以下情形下需要进行技术对比：一是将被控侵权物的技术特征与专利技术特征进行对比，以判断被控侵权物是否落入专利权保护范围；二是在被告提出现有技术抗辩的情形下，需要将被控侵权物的技术特征与现有技术的技术特征进行对比，以判断现有技术抗辩是否成立。

3.2.1 基本要求

技术对比是判断被控侵权物的技术特征是否落入专利权保护范围，确定被告

是否构成侵权的重要步骤。

技术对比应当当庭进行。因特殊原因无法当庭对比的，应当在充分准备的基础上，组织现场勘验并进行现场对比，同时采取摄像、拍照、绘图等方式对各项技术特征加以固定，并将对比过程、对比内容和对比结果准确、详细记入笔录。

对于现场对比的过程、内容和结果，应当要求当事人现场确认，并且在庭审中发表质证意见。

3.2.1.1 对比对象

在侵犯专利权诉讼中，应当将原告的专利权利要求书记载的技术特征与被控侵权物的相应技术特征进行对比。

如被告也拥有专利权并据此抗辩被控侵权物系按照其自己的专利实施时，仍应当将原告的专利权利要求书记载的技术特征与被控侵权物的相应技术特征进行对比，而不应将原告的专利权利要求与被告的专利权利要求进行对比。

在进行现有技术抗辩对比时，应当首先将原告的专利权利要求书记载的技术特征与被控侵权物的相应技术特征进行对比，如果被控侵权物落入专利权保护范围，再将现有技术方案的技术特征与被控侵权物的相应技术特征进行对比。而不应仅将原告的专利权利要求与现有技术方案的技术特征进行对比。

3.2.1.2 对比方法

技术对比是技术特征的对比，而非整体技术方案的对比，更非技术方案的功能、效果的对比。

如果被控侵权物的技术特征与专利权利要求所记载的技术内容完全相同，或者仅仅是简单的文字变换，则该被控侵权物的技术特征落入专利权保护范围。

如果专利权利要求记载的某技术特征与被控侵权物的相应技术特征相比，其区别仅在于前者采用一般（上位）概念，而后者采用具体（下位）概念限定同类性质的技术特征，则具体（下位）概念的技术特征应视为与专利技术特征相同。如用“气体激光器”概括氦氖激光器、氩离子激光器、一氧化碳激光器、二氧化碳激光器等。又如用“C1—C4 烷基”概括甲基、乙基、丙基和丁基。再如，用“皮带传动”概括平皮带、三角皮带和齿形皮带传动等。

如果专利权利要求中存在以数值或者连续变化的数值范围限定的技术特征，而被控侵权物的相应技术数值或者数值范围落在专利技术特征的数值范围内，或者与专利技术特征的数值范围有部分重叠或有一个共同端点，应当视为与专利技术特征相同。

3.2.2 对比原则

3.2.2.1 一一对应，全面覆盖原则

人民法院在判定被控侵权技术方案是否落入专利权保护范围时，不当省略权利人主张的权利要求所记载的任何一项技术特征。

被控侵权技术方案包含了与权利要求记载的全部技术特征相同或者等同的特征的，人民法院应当认定被控侵权技术方案落入专利权的保护范围；被控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项或者一项以上技术特征，或者有一项或者一项以上技术特征不相同也不等同的，人民法院应当认定被控侵权技术方案没有落入专利权的保护范围。

对于封闭式权利要求的技术特征，如果被控侵权技术方案有多出的技术特征，则不当认定被控侵权技术方案落入专利权的保护范围。例如：专利独立权利要求为“该组合物由 A+B+C 组成”，被控侵权物由 A+B+C+D 组成，则不应认定其落入专利权保护范围。

3.2.2.2 等同原则

权利人主张专利权保护范围包括等同的技术特征所界定的范围的，人民法院应当以该等同的技术特征确定专利权的保护范围。非因当事人主张，人民法院一般不主动适用等同原则。

等同的技术特征，是指与权利要求记载的技术特征相比，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侵权行为发生时无需创造性劳动即可联想到的特征。

等同判定是对技术特征之间是否以基本相同的手段，实现基本相同的功能，达到基本相同的效果的判定，而不是对整个技术方案的判定。

本领域普通技术人员，是指一种假设的“人”，假定其知晓所属领域所有的普通技术知识，其所掌握的专业知识水平不能等同于本领域技术专家的专业知识水平。

3.2.2.3 禁止反悔原则

在专利授权或者无效宣告程序中，专利申请人、专利权人主动或者应审查员的要求对权利要求、说明书进行修改或者陈述而放弃的技术方案，权利人在专利侵权诉讼中主张专利权的保护范围包括该放弃的技术方案的，人民法院不予支持。

被告主张原告禁止反悔的，应当提交专利权人在专利授权或者无效宣告程序中对权利要求进行修改或者陈述的证据。

3.2.2.4 捐献规则

捐献规则是对等同原则适用的限制。对于仅在说明书或者附图中描述而在权利要求书中未记载的技术方案，权利人在专利侵权诉讼中主张专利权的保护范围

包括该技术方案的，人民法院不予支持。

第四部分 外观设计专利侵权判定

4.1 外观设计专利权的保护范围

外观设计专利权的保护范围以表示在图片或者照片中的该产品外观设计为准。简要说明可以用于解释图片或者照片中所表示的该产品的外观设计。

外观设计专利的简要说明记载了对确定外观设计保护范围可能产生影响的一些因素，如设计要点、产品名称、产品用途、请求保护色彩、活力视力等情况。通过简要说明进行解释，既有可能扩大图片或者照片所表示的保护范围，也有可能缩小图片或者照片所表示的保护范围。

需注意的是，2000年8月25日第二次修正的专利法中，简要说明不是申请外观设计专利必须提交的申请文件之一。

4.2 相同或相近类别产品

相同类别产品，是指用途相同的产品；相近类别产品，是指用途相近的产品。

人民法院可以参考国际外观设计分类表以及简要说明记载的产品名称、用途，并考虑产品的功能以及产品销售、实际使用的情况等因素，认定产品的用途。

4.3 外观设计相同或者相近似的判断主体

人民法院判断外观设计是否相同或者相近似，应当以外观设计专利产品一般消费者的知识水平和认知能力为准，不应从专业设计人员或者专家等的角度进行判断。一般消费者，是指对授权外观设计的相关设计状况具有常识性了解，并且对不同外观设计之间在形状、图案、色彩上的差别具有一定分辨力的人，但其通常不会注意到形状、图案、色彩的微小变化，包括产品的最终消费者、产品的直接购买者等。

4.4 判断原则及侵权认定

4.4.1 外观设计专利权的侵权认定

产品类别相同或者相近，但被控侵权设计与授权外观设计不相同也不相近似的，或者被控侵权设计与授权外观设计相同或者相近似，但产品类别不相同也不相近似的，人民法院应当认定被控侵权设计没有落入外观设计专利权的保护范围。

4.4.2 外观设计相同或者相近似的判断原则及认定

人民法院判断外观设计是否相同或者相近似，应当采用整体观察、综合判断的原则，即根据授权外观设计、被控侵权设计的设计特征，以外观设计的整体视觉效果进行综合判断，不应从外观设计的部分或者局部出发得出是否相同或者相近似的结论。

对于主要由技术功能决定的设计特征以及对整体视觉效果不产生影响的产

品的材料、内部结构等特征，在判断外观设计是否相同或近似时应当不予考虑。产品在正常使用时容易被直接观察到的部位；区别于现有设计的设计特征，通常情况下对外观设计的整体视觉效果更具有影响。

在外观设计相同或者近似判断中，应当通过视觉进行直接观察，不能借助放大镜、显微镜、化学分析等其他工具或者手段进行比较，不能由视觉直接分辨的部分或者要素不能作为判断的依据。

被控侵权设计与授权外观设计在整体视觉效果上无差异的，人民法院应当认定两者相同；在整体视觉效果上无实质性差异的，应当认定两者相近似。

需注意的是，进行外观设计专利侵权近似性判断时，国家专利复审委员会已经作出的维持专利权有效的无效宣告请求审查决定书，应当作为确定外观设计专利权保护范围的重要参考因素，并在此基础上，综合考虑产品的可创新设计空间、专利本身的创新设计高度、一般消费者的认知水平以及产品市场的相对成熟度等因素，公平合理地运用整体观察、综合判断的对比原则。

4.5 成套产品与组件产品的侵权判断

4.5.1 成套产品

两件以上同一种类的产品在满足一定条件的情况下可以作为一件申请提出，通常将它们称为成套产品。成套产品与组件产品的区别在于，成套产品的各个部分既可以组合在一起使用，也可以单独使用而不妨碍其独立的使用价值。如有床单、被套、枕套、靠垫套等组成的床上用品套件产品。

成套外观设计专利权的保护范围应当是表示在图片或者照片中的各独立的外观设计专利产品为准，即可以将该件成套外观设计专利中每一项外观设计视为一件独立的外观设计专利权。只要被控侵权设计与成套外观设计专利中的一项相同或者近似，就可判断其落入外观设计专利权的保护范围，而非要求成套外观设计专利中的各项外观设计都必须与被控侵权设计对应地相同或者近似。

4.5.2 组件产品

由数件物品组合为一体的产品，其中每一件单独的构成部分没有独立的使用价值，组合成一体时才能使用，不属于成套产品范围之内。

4.5.2.1 组装关系唯一的组件产品

对于组装关系唯一的组件产品，例如：由电话机机座和听筒组成的电话机组件产品，在购买和使用这类产品时，一般消费者会对各构件组合后的电话机的整体外观设计留下印象，而不是单个的部件。所以，应当以上述组合状态下的整体外观设计为对象，而不是以所有单个构件的外观设计为对象来判断相同或者近似。

4.5.2.2 无组装关系或者组装关系不唯一的组件产品

对于各构件之间无组装关系的组件产品，例如扑克牌、象棋棋子等组件产品，在购买和使用这类产品的过程中，一般消费者会对单个构件的外观留下印象，所以，应当以所有单个构件的外观为对象来判断相同或者相近似。对于组装关系不唯一的组件产品，例如插接组件玩具产品，在购买和插接这类产品的过程中，一般消费者会对单个构件的外观留下印象，所以，应当以插接组件的所有单个构件的外观为对象，而不是以插接后的整体的外观为对象来判断相同或者近似。

第五部分 侵犯专利权的抗辩事由

在侵犯专利权纠纷案件的审理中，被告往往提出各种抗辩事由以证明自己并不构成侵权或者不应当承担赔偿责任。因此前期进行技术对比的结果只能判断被控侵权物的技术特征是否落入专利权的保护范围，而不能直接得出被告的行为构成对原告专利权侵犯的结论。侵权结论的做出，还必须建立在审查被告抗辩事由能否成立的基础之上。

需注意的是，为准确作出侵权判定，应当允许被告提出多种不侵权抗辩事由，如被告提出技术特征不相同抗辩，同时又提出先用权抗辩，法院应逐一审查抗辩事由是否成立，不能以被告提出的抗辩事由相互矛盾而责令其必须择一进行抗辩。

5.1 现有技术（设计）抗辩

在专利侵权纠纷中，被控侵权人有证据证明其实施的技术或者设计属于现有技术或者现有设计的，不构成侵犯专利权。

5.1.1 现有技术（设计）

现有技术（设计）是指申请日以前在国内外为公众所知的技术（设计）。判断技术（设计）公开的原则是判断公众中的任何人想要得知该技术（设计）就能够得知的状态存在。

处于保密状态的技术（设计）内容不属于现有技术（设计）。所谓保密状态，不仅包括受保密规定或协议约束的情形，还包括社会观念或者商业习惯上被认为应当承担保密义务的情形，即默契保密的情形。负有保密义务的人违反规定、协议或者默契泄露秘密，导致技术（设计）内容公开，使公众能够得知相应技术（设计），则该技术（设计）构成现有技术（设计）。

现有技术（设计）的时间界限是申请日，享有优先权的，则指优先权日。但申请日当天公开的技术内容不包括在现有技术范围内。现有技术的地域界限是全世界范围。

需注意的是，2000年8月25日第二次修正的专利法对现有技术未作定义，

且对不同类型的现有技术规定了不同的地域范围，其中以出版物方式公开的现有技术的范围是全球性的；以使用或者其他方式公开的现有技术的范围仅限于国内，即对于专利申请日前在国外公开使用或者以其他方式公开的技术，不作为现有技术。而 2008 年 12 月 27 日第三次修正的专利法取消了对现有技术的地域性限制，采用了绝对新颖性标准。因此，在审查现有技术抗辩时，应特别注意修正前后专利法的不同规定。

5.1.2 现有技术的公开方式

现有技术公开方式包括出版物公开、使用公开和以其他方式公开三种。

专利法意义上的出版物是指记载有技术或设计内容的独立存在的传播载体，并且应当表明或者有其他证据证明其公开发表或出版的时间。符合上述含义的出版物可以是各种印刷的、打字的纸件，例如专利文献、科技杂志、科技书籍、学术论文、专业文献、教科书、技术手册、正式公布的会议记录或者技术报告、报纸、产品样本、产品目录、广告宣传册等，也可以是用电、光、磁、照相等方法制成的视听资料，例如缩微胶片、影片、照相底片、录像带、磁带、唱片、光盘等，还可以是以互联网或其他在线数据库形式存在的文件等。

出版物不受地理位置、语言或者获得方式的限制，也不受年代的限制。出版物的出版发行量多少、是否有人阅读过、申请人是否知道是无关紧要的。对于印有“内部资料”、“内部发行”等字样的出版物，确系在特定范围内发行并要求保密的，不属于公开出版物。

出版物的印刷日视为公开日，有其他证据证明其公开日的除外。印刷日只写明年月或者年份的，以所写月份的最后一日或者所写年份的 12 月 31 日为公开日。

由于使用而导致技术方案的公开，或者导致技术方案处于公众可以得知的状态，这种公开方式称为使用公开。

使用公开的方式包括能够使公众得知其技术内容的制造、使用、销售、进口、交换、馈赠、演示、展出等方式。只要通过上述方式使有关技术内容处于公众想得知就能够得知的状态，就构成使用公开，而不取决于是否有公众得知。但是，未给出任何有关技术内容的说明，以致所属技术领域的技术人员无法得知其结构和功能或材料成分的产品展示，不属于使用公开。

如果使用公开的是一种产品，即使所使用的产品或者装置需要经过破坏才能够得知其结构和功能，也仍然属于使用公开。此外，使用公开还包括放置在展台上、橱窗内公众可以阅读的信息资料及直观资料，例如招贴画、图纸、照片、样本、样品等。

使用公开是以公众能够得知该产品或者方法之日为公开日。

为公众所知的其他方式，主要是指口头公开等。例如，口头交谈、报告、讨论会发言、广播、电视、电影等能够使公众得知技术内容的方式。口头交谈、报告、讨论会发言以其发生之日为公开日。公众可接收的广播、电视或电影的报道，以其播放日为公开日。

5.1.3 对比文件

专利申请日前，记载技术方案和设计的任何专利文件或者非专利文件，往往在侵犯专利权诉讼中被引用作为现有技术（设计）抗辩的证据，并与被控侵权方案进行对比，统称为对比文件。

对比文件是客观存在的技术资料。引用对比文件判断现有技术抗辩是否成立时，应当以对比文件公开的技术内容为准。该技术内容不仅包括明确记载在对比文件中的内容，而且包括对于所属技术领域的技术人员来说，虽然隐含但可直接、毫无疑义地确定的技术内容。但是，不得随意将对比文件的内容扩大或缩小。另外，对比文件中包括附图的，也可以引用附图。但是，只有能够从附图中直接地、毫无疑义地确定的技术特征才属于公开的内容，由附图中推测的内容，或者无文字说明、仅仅是从附图中测量得出的尺寸及其关系，不应当作为已公开的内容。

5.1.4 对比原则

发明或者实用新型专利侵权诉讼的被控侵权人主张现有技术抗辩，被控侵权技术方案中被控落入专利权保护范围的全部技术特征与一项现有技术方案中的相应技术特征相同或者无实质性差异的，人民法院应当认定为专利法第六十二条规定的“被控侵权人有证据证明其实施的技术属于现有技术”。

外观设计专利侵权诉讼的被控侵权人主张现有设计抗辩，被控侵权设计与一个现有设计相同或者无实质性差异的，人民法院应当认定被控侵权人实施的设计属于专利法第六十二条规定的现有设计。

5.1.5 对比方法

发明或者实用新型专利侵权诉讼中，应当将被控侵权物的全部技术特征分别与每一项现有技术方案的相应技术特征单独进行比较，一般不得将其与两项以上现有技术方案进行组合对比。但在被告提供充分证据证明其使用的技术属于一项现有技术方案与所属领域普通技术人员广为熟知的公知常识简单组合的情形下，应当允许其进行现有技术抗辩。

现有技术抗辩对比是一种建立在技术特征逐个对比基础上的总体性判断，即经过对比后，如果被控侵权物的全部技术特征分别与每一项现有技术方案的相应技术特征相同或者等同的，可以得出现有技术抗辩成立的结论。如果现有技术方案仅仅揭示了被控侵权物中的部分技术特征，则不能认为该部分技术特征与现有

技术方案相同或者等同。

5.1.6 抵触申请

根据专利法第二十三条的规定，在发明或者实用新型新颖性的判断中，由任何单位或个人在该申请的申请日以前向国家知识产权局提出并且在申请日以后（含申请日）公布或公告的同样的发明或者实用新型专利申请，损害该申请日提出的专利申请的新颖性。为描述简便，在判断新颖性时，将这种损害新颖性的专利申请，称为抵触申请。需注意的是，2008年12月27日第三次修正的专利法，在外观设计专利权的授权标准中也引入抵触申请的规定。

被控侵权人以已经公开的专利抵触申请主张不侵权抗辩的，人民法院可以参照适用现有技术抗辩的规定。

5.2 先用权抗辩

在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备，并且仅在原有范围内继续制造、使用的，不视为侵犯专利权。

5.2.1 必要准备

有下列情形之一的，人民法院应当认定属于专利法第六十九条第（二）项规定的“已经作好制造、使用的必要准备”：

- （1）已经完成实施发明创造所需的主要技术图纸或者工艺文件；
- （2）已经制造或者购买实施发明创造所需的主要设备、模具或者原材料。

所谓主要技术图纸或者工艺文件应当是指完备的、详细的、可立即付诸实施的技术图纸或者工艺文件，而非草图、简图、示意图等仍然需要进一步细化的工艺文件。

所谓主要设备、模具，应当是指为实施发明创造所需要的特种设备或者模具，而非进行一般加工或者生产的通用设备。

提出先用权抗辩的当事人应当对其已经作好制造、使用的必要准备的事实负举证责任。

5.2.2 原有范围

专利法第六十九条第（二）项规定的“原有范围”，包括专利申请日前的已有生产规模以及利用已有的生产设备或者根据已有的生产准备可以达到的生产规模。

已有生产规模应当是指现有的实际生产规模。

利用已有的生产设备可以达到的生产规模应当是指利用现有的生产设备可以达到的极限生产规模。

利用已有的生产准备可以达到的生产规模应当是指利用现有的生产设备和

生产资料，以及专利申请日前已经规划、制造、购买的但尚未实际投入使用的生产设备、生产资料可以达到的极限生产规模。

5.2.3 先用权的限制

被控侵权人以非法获得的技术或者设计主张先用权抗辩的，人民法院不予支持。非法获得的技术或者设计的行为包括：盗窃、利诱、胁迫或者其他不正当手段获得技术方案的；负有保密义务的员工或者负有保密义务的合同相对方擅自披露、使用该技术方案的；第三人明知或者应当知道前款所列违法行为，仍然获取、使用该技术方案的。

先用权人在专利申请日后将其已经实施或者作好实施必要准备的技术或设计转让或者许可他人实施，被控侵权人主张该实施行为属于在原有范围内继续实施的，人民法院不予支持，但该技术或者设计与原有企业一并转让或者承继的除外。

5.3 权利用尽抗辩

专利产品或者依照专利方法直接获得的产品，由专利权人或者经其许可的单位、个人售出后，使用、许诺销售、销售、进口该产品的，不视为侵犯专利权。

5.4 临时过境抗辩

临时通过中国领陆、领水、领空的外国运输工具，依照其所属国同中国签订的协议或者共同参加的国际条约，或者依照互惠原则，为运输工具自身需要而在其装置和设备中使用有关专利的，不视为侵犯专利权。

5.5 科学研究抗辩

专为科学研究和实验而使用有关专利的，不视为侵犯专利权。

5.6 药品或者医疗器械审批抗辩

为提供行政审批所需要的信息，制造、使用、进口专利药品或者专利医疗器械的，以及专门为其制造、进口专利药品或者专利医疗器械的，不视为侵犯专利权。

需注意的是，该抗辩系 2008 年 12 月 27 日第三次专利法修正中新增加的事由。

5.7 实施标准抗辩

经专利权人同意，专利被纳入国家、行业或者地方标准制定组织公布的标准中，且标准未披露该专利的，人民法院可以认定专利权人许可他人在实施该标准的同时实施其专利，但专利依法必须以标准的形式才能实施的除外。专利权人要求标准实施人支付使用费的，人民法院应当综合考虑专利的创新程度及其在标准中的作用、标准所属的技术领域、标准的性质、标准实施的范围等因素合理确定

使用费的数额，但专利权人承诺放弃使用费的除外。

5.8 非生产经营目的抗辩

未经专利权人许可，但不是以生产经营为目的实施专利的，不应当认定为侵犯专利权。

5.9 使用外观设计专利侵权产品的抗辩

为生产经营目的使用外观设计专利侵权产品的，不应当认为侵犯专利权。

需注意的是，将侵犯外观设计专利权的产品作为零部件，制造另一产品并销售的，人民法院应当以销售行为认定侵犯专利权，但侵犯外观设计专利权的产品在该另一产品中仅具有技术功能的除外。

5.10 合法来源抗辩

为生产经营目的使用、许诺销售或者销售未经专利权人许可而制造并售出的专利侵权产品，能证明该产品合法来源的，只承担停止侵权责任，不承担赔偿责任。

合法来源，应当是指符合合同法要件的来源，即使用、许诺销售或者销售人对于被控侵权产品存在符合《合同法》规定的合同关系，而不是指被控侵权产品是经过专利权人许可制造的。合法来源认定的基本要件包括：正当的合同关系、正当的进货渠道、合理对价等因素。

第六部分 侵犯专利权的行为

6.1 制造

制造，是指通过机械或者手工方式加工、制作出具有权利要求所记载的全部技术特征，或者具有授权外观设计全部要素的产品。

组装专利产品的，应当认定为制造。但是产品通常以成套组件的形式对外销售，由销售者或者使用者自行组装的除外。

被控侵权人不提供侵权产品的合法来源或者提供的侵权产品的合法来源不真实的，应当视为制造。

6.2 使用

使用，是指专利技术方案的技術功能得到应用。将侵犯发明或者实用新型专利权的产品作为另一产品的零部件，制造该另一产品的，应当认定属于使用；销售该另一产品的，应当认定属于销售。

6.3 许诺销售

许诺销售，是指以广告、在商店橱窗中陈列或者在展销会上展出等方式作出销售商品的意思表示。

6.4 销售

销售，是指将专利产品的财产权有偿转让给他人。销售一般经过当事人双方达成协议，订立合同，标的物发生转移，不仅包括现金交易，也包括赊购以及以物易物等销售形式。对裸装专利产品添加外包装后出售的，仍属于销售专利产品。专利产品的所有权实际并未转移，但有关销售合同已经依法成立的，也构成销售专利产品。将侵犯外观设计专利权的产品作为另一产品的零部件，制造该另一产品并销售的，应当认定属于销售，但侵犯外观设计专利权的产品在该另一产品中仅具技术功能的除外。

6.5 进口

进口，是指由未经专利权人许可将专利产品组成的或包含有专利产品的物件输入国内。进口的产品在进口国必须是受专利法保护的产品，否则就不能构成进口专利产品的行为。进口行为与制造行为一样，都是使专利产品在其有效地域范围内出现的首要环节。

需注意的是，2008年12月27日第三次修正的专利法，明确规定允许平行进口行为，即专利产品或者依照专利方法直接获得的产品，由专利权人或者经其许可的单位、个人售出后，进口该产品的，不视为侵犯专利权。

6.6 依照专利方法直接获得的产品

使用专利方法获得的原始产品，应当认定为依照专利方法直接获得的产品。对该原始产品进一步加工、处理而获得后续产品的行为，应当认定属于使用依照该专利方法直接获得的产品。

第七部分 民事责任承担

如果经过技术对比，被控侵权技术方案包含了与专利权利要求记载的全部技术特征相同或者等同特征的，并且被告没有提出不侵权抗辩或者提出的各种不侵权抗辩都不能成立，则可以进一步根据案件的证据判定被告制造、使用、许诺销售、销售、进口该专利产品或者依照专利方法直接获得的产品行为构成对原告专利权的侵犯。进而应当根据原告的诉讼请求，确定民事责任的承担。

在侵犯专利权纠纷案件中，原告经常主张的承担民事责任的方式主要有：停止侵害、赔偿损失、消除影响、赔礼道歉、销毁侵权产品、销毁制造侵权产品的模具、召回侵权产品等。

7.1 主要民事责任方式

7.1.1 停止侵害

在侵犯专利权纠纷案件中，一般体现为停止侵权行为。对于发明和实用新型专利权，未经专利权人许可，为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品，或者使用其专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专

利方法直接获得的产品的行为都是侵权行为。对于外观设计专利权，未经专利权人许可，为生产经营目的制造、许诺销售、销售、进口其外观设计专利产品都是侵权行为。

需注意的是，2000 年 8 月 25 日第二次修正的专利法未规定许诺销售外观设计专利产品的行为构成侵犯专利权。

如果在特殊情况下，停止使用行为将会产生明显不合理的结果或者将对社会公共利益造成巨大的损害，则可以不判决停止使用行为，但应当根据具体情况，以支付补偿金或增加赔偿额的方式弥补专利权人的损失。

7.1.2 损害赔偿

7.1.2.1 基本原则

侵犯专利权的赔偿数额按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定；实际损失难以确定的，可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定。权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该专利许可使用费的倍数合理确定。

需注意的是，2008 年 12 月 27 日第三次修正的专利法对权利人因侵权所受到的损失和侵权人因侵权所获得的利益这两种计算赔偿数额的方式明确了先后顺序，而之前的专利法对上述确定赔偿数额的方式并未规定按照顺序适用，而是可以根据权利人的主张选择予以适用。

7.1.2.2 权利人的损失

权利人因被侵权所受到的损失可以根据专利权人的专利产品因侵权所造成销售量减少的总数乘以每件专利产品的合理利润所得之积计算。

权利人销售量减少的总数难以确定的，能够确定的侵权产品在市场上销售的总数乘以每件专利产品的合理利润所得之积可以视为权利人因被侵权所受到的损失。

7.1.2.3 侵权人的获利

侵权人因侵权所获得的利益可以根据该侵权产品在市场上销售的总数乘以每件侵权产品的合理利润所得之积计算。侵权人因侵权所获得的利益一般按照侵权人的营业利润计算，对于完全以侵权为业的侵权人，可以按照销售利润计算。

侵权人因侵权所获得的利益，应当限于侵权人因侵犯专利权本身所获得的利益；因其他权利所产生的利益，应当合理扣除。

7.1.2.4 许可使用费

权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定，有专利许可使用费可以参照的，人民法院可以根据专利权的类别、侵权人侵权的性质和情节、专利许可使用费的数额、该专利许可的性质、范围、时间等因素，参照该专利许可使用费的 1

至 3 倍合理确定赔偿数额。

确定专利许可使用费的专利实施许可合同应当是实际已经履行的,许可使用费也应当是实际已经支付的。在认定许可使用费的真实性、合法性时,应当注意审查专利实施许可合同及其备案证明、使用费发票、纳税凭证等证据。对于权利人将专利许可给自己或者亲属设立的公司而收取高额使用费的情况,应当严格审查。

7.1.2.5 法定赔偿

被侵权人的损失或者侵权人获得的利益难以确定,也没有专利许可使用费可以参照或者专利许可使用费明显不合理的,人民法院可以根据专利权的类型、侵权人侵权的性质和情节等因素,在人民币 1 万元以上 100 万元以下确定赔偿数额。

需注意的是,2000 年 8 月 25 日第二次修正的专利法没有法定赔偿的规定,《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》第二十一条规定法定赔偿额为五千元至三十万元,最高不超过五十万元。

适用法定赔偿时,应当根据以下因素综合确定赔偿数额:

- (1) 专利权的类别;
- (2) 侵权行为的性质、持续时间、范围、后果等;
- (3) 原告可能遭受的损失、被告可能获得的利益;
- (4) 被告的过错程度;
- (5) 被告有无侵权史;
- (6) 被告有无对权利人侵权判决未予执行或完整执行的记录;
- (7) 其他应当考虑的因素。

原告应当对以上因素承担初步举证责任。

7.1.2.6 零部件

侵犯发明、实用新型专利权的产品系另一产品的零部件的,人民法院应当根据该零部件本身的价值及其在实现成品利润中的作用等因素合理确定赔偿数额。零部件系实现成品技术功能或者效果的关键零部件,且成品的价值主要由该零部件体现的,人民法院可以按照成品的利润计算赔偿数额。

7.1.2.7 包装物

侵犯外观设计专利权的产品为包装物的,人民法院应当按照包装物本身的价值及其在实现被包装产品利润中的作用等因素合理确定赔偿数额。包装物外观设计系吸引普通消费者购买该产品的主要因素,且与被包装产品在销售时不可分离的,人民法院可以按照被包装产品的利润计算赔偿数额。

7.1.2.8 多项专利权

原告在一案中以其多项专利权被侵害起诉同一被告,但只要求在一个最高限额以内综合确定赔偿数额,在审理过程中,因部分专利权被宣告无效,或被告实施的行为被认定对原告部分专利权不构成侵犯的,可以酌情减少赔偿数额。

7.1.2.9 合理费用

赔偿数额还应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。

为制止侵权行为所支付的合理开支包括:

- (1) 公证费;
- (2) 调查取证费;
- (3) 咨询费、档案查询费、翻译费;
- (4) 交通费、住宿费;
- (5) 材料印制费;
- (6) 律师代理费;
- (7) 原告为制止侵权行为支付的其他合理费用。

对上述费用的合理性、必要性和关联性应当进行审查。

在相关联的案件中,对于原告为制止侵权行为而一并支付的合理费用,如已在其他案件中确定或考虑过的则不再重复计算。

原告要求支付律师代理费的,应当提供执业律师已实际收取费用的正规票据,人民法院可以参考国家司法行政部门规定的律师收费标准、实际判赔额和请求赔偿额的比例等因素合理酌定。

7.2 其他民事责任方式

7.2.1 消除影响、赔礼道歉

侵犯专利权的行为一般只是侵犯专利权人的财产权,不涉及人身权,故一般不需判决被告消除影响、赔礼道歉。但如果被告的侵权行为已经影响、损害了专利权人的人身权、商誉等权益时,也可判决被告消除影响、赔礼道歉。

7.2.2 销毁侵权产品、销毁制造侵权产品的模具

如果判决被告停止制造、销售等侵权行为已经能够有效阻止侵权产品继续流向市场,达到保护专利权人合法利益目的的,一般不需要判决销毁侵权产品、销毁制造侵权产品的模具。如果判决销毁专用模具的,应当要求原告举证证明专用模具确实存在以及数量、存放地点等信息,以避免执行上的困难。

7.2.3 召回侵权产品

侵权产品一旦售出,其所有权已经不再归于被告,被告无权进行处置。并且鉴于销售市场的广泛性和不确定性,召回侵权产品势必耗费巨大的费用,也存在执行上的巨大困难,因此一般不判决召回侵权产品。

7.2.4 诉讼费用的负担

案件受理费、保全费、鉴定费等由败诉方承担。诉讼费用的负担应体现由败诉方承担的原则，但判决的赔偿额与原告主张的数额存在较大差距时，应在综合考虑原告诉讼请求与判决金额之间差距大小的基础上，适当判决原告承担部分案件受理费。

第八部分 其他

8.1 中止诉讼

在侵犯专利权纠纷案件中，被告往往会向国家专利局专利复审委员会请求宣告涉案专利权无效，并向人民法院申请中止案件的审理。案件中止审理，必然会延长案件的审理周期，影响专利权人合法权利的行使。因此人民法院对中止审理以及何时恢复案件审理应当进行必要的、严格的审查。

1. 侵犯实用新型、外观设计专利权纠纷案件，因实用新型、外观设计在授权时未进行实质性审查，专利权稳定性较差，因此被告在答辩期间内请求宣告该项专利权无效的，人民法院应当中止诉讼，但具备下列情形之一的，可以不中止诉讼：

（一）原告出具的检索报告未发现导致实用新型专利丧失新颖性、创造性的技术文献的；

（二）被告提供的证据足以证明其使用的技术已经公知的；

（三）被告请求宣告该项专利权无效所提供的证据或者依据的理由明显不充分的；

（四）人民法院认为不应当中止诉讼的其他情形。

侵犯实用新型、外观设计专利权纠纷案件，被告在答辩期间届满后请求宣告该项专利权无效的，人民法院一般不应当中止诉讼，但经审查认为有必要中止诉讼的除外。

中止事由消失后，人民法院应当及时恢复诉讼。

2. 侵犯发明专利权纠纷案件或者经专利复审委员会审查维持专利权有效或部分有效的侵犯实用新型、外观设计专利权纠纷案件，被告在答辩期间内请求宣告该项专利权无效的，人民法院可以不中止诉讼。

3. 被告以其请求宣告涉案专利权无效的证据主张现有技术抗辩的，人民法院应当及时进行了审理。

被告未以其请求宣告涉案专利权无效的证据主张现有技术抗辩的，人民法院可以要求被告提供其请求宣告涉案专利权无效的申请文件和证据并进行审查，如果认为足以构成现有技术抗辩的，可以向当事人释明。被告经释明，主张现有技

术抗辩的，人民法院应当及时进行审理。

4. 已经中止审理的案件，当事人不服专利复审委员会有关宣告专利权无效或者维持专利权的决定，在法定期间内依法向人民法院提起行政诉讼的，该侵犯专利权民事案件是否可以恢复审理，应当根据现有证据材料进行判定。如果认为恢复审理与相关专利行政案件的判决结果明显可能发生冲突的，应当继续中止诉讼，不恢复审理。

8.2 临时禁令

当事人申请诉前临时禁令的，应当根据《专利法》第六十六条、《最高人民法院关于诉前停止侵犯专利权行为适用法律问题的若干规定》进行审查，由于专利侵权判定较为复杂，因此作出临时禁令裁定应当十分慎重。

上海市高级人民法院民三庭专利权纠纷中若干法律问题解答（二）

（2010年3月17日）

一、含功能或者效果特征的权利要求保护范围如何确定？

产品权利要求通常应当用产品的结构特征来描述，方法权利要求通常应当用工艺过程、操作条件、步骤或者流程等技术特征来描述。当权利要求中某一项或者几项技术特征无法用结构、工艺过程等特征来限定，或者技术特征用结构、工艺过程等特征限定不如用功能或效果特征来限定更为恰当时，在权利要求中允许含有适用一项或者多项功能或者效果特征，以恰当地界定请求专利保护的技术方案。根据《最高人民法院关于审理侵犯专利纠纷案件适用法律若干问题的解释》第四条的规定，在专利侵权诉讼中，对于权利要求中以功能或者效果表述的技术特征，人民法院应当结合说明书和附图描述的该功能或者效果的具体实施方式及其等同的实施方式，确定该技术特征的内容。

二、含方法特征的产品权利要求或者用方法特征来限定的产品权利要求的保护范围如何确定？

产品权利要求通常应当用产品的结构特征来描述。但在某些情况下，一项产品发明或者产品发明中的某一部分无法用产品的结构特征来描述，因为这些特征过于复杂难以描述，或者专利申请人对产品的结构特征本身还没有弄清楚，这些难于或者不能用结构特征描述的特征却能够用方法特征来描述。在这种情况下，就允许用方法特征来限定产品权利要求。

尽管该种类型的权利要求属于产品权利要求，但在专利侵权诉讼中，该种类型权利要求中的方法特征对于权利要求保护范围的确定仍然具有限定作用，方法特征

应当考虑，而不能被忽略。

三、组合物发明权利要求有什么特点？

组合物是指两种或者两种以上化学物质（其中至少一种物质是活性物质）按一定比例组合而成的具有特定性质和用途的物质或材料。在化学领域的产品中，组合物发明占有相当重要的地位。组合物发明以组合物的组分为其特征，确定了组合物的组分或者确定了组合物组分及其含量后，该组合物就确定了。一般情况下，组合物发明的权利要求与通常发明或者实用新型权利要求的撰写方式并不相同，由于其性质原因，组合物发明权利要求的撰写不分前序部分与特征部分。根据国家知识产权局《审查指南》规定，组合物权利要求分开放式和封闭式两种表达方式。

四、开放式权利要求保护范围如何确定？

开放式组合物权利要求表示组合物中并不排除权利要求中未指出的组分。根据国家知识产权局《审查指南》规定，开放式常用的措词如“含有”、“包括”、“包含”、“基本含有”、“本质上含有”、“主要由……组成”、“主要组成为”、“基本上由……组成”、“基本组成为”等，这些都表示该组合物中还可以含有权利要求中所未指出的某些组分，即使其在含量上占较大的比例。

对于开放式权利要求的组合物发明来说，专利侵权判定的全面覆盖原则仍然适用。如果权利要求为“含有 A、B、C 的甲”组合物发明被授予专利权，被控侵权产品乙的组分只要全部覆盖 A、B、C，就构成侵权；即使被控侵权产品乙还包含有组合物甲所不包含的组分 D，侵权指控仍然能够成立。

五、封闭式权利要求保护范围如何确定？

封闭式组合物权利要求表示组合物中仅包括所指出的组分而排除所有其他的组分。根据国家知识产权局《审查指南》规定，封闭式常用的措词如“由……组成”、“组成为”、“余量为”等，这些都表示要求保护的组合物由所指出的组分组成，没有别的组分，但可以带有杂质，该杂质只允许以通常的含量存在。

对于封闭式权利要求的组合物发明来说，专利侵权判定的方法很难被称为是一般理解意义上的全面覆盖原则。如果权利要求为“由 A、B、C 组成的甲”组合物发明被授予专利权，被控侵权产品乙的组成亦恰好为 A、B、C，侵权指控成立。如果被侵权产品乙中除了组分 A、B、C 外，还包含有组合物甲所不包括的组分 D，侵权指控就不能成立。

北京市高级人民法院关于印发《北京市高级人民法院关于执行〈最高人民法院关于专利、商标等授权确权类知识产权行政案件审理分工的规定〉的意见》的通知

(2009年7月6日 京高法发[2009]289号)

市第一、第二中级人民法院:

现将《北京市高级人民法院关于执行〈最高人民法院关于专利、商标等授权确权类知识产权行政案件审理分工的规定〉的意见》印发给你们,望认真贯彻执行。执行中的情况,及时报市高级人民法院民三庭。

北京市高级人民法院关于执行《最高人民法院关于专利、商标等授权确权类知识产权行政案件审理分工的规定》的意见

根据最高人民法院法发[2009]39号《关于专利、商标等授权确权类知识产权行政案件审理分工的规定》,结合我市知识产权审判工作实际,就专利、商标等授权确权类知识产权行政案件审理分工问题,提出如下具体执行意见:

第一条

下列案件暂由市第一中级人民法院知识产权审判庭审理:

(一)不服国务院专利行政部门专利复审委员会作出的专利复审决定和无效决定的案件;

(二)不服国务院专利行政部门作出的实施专利强制许可决定和实施专利强制许可的使用费裁决的案件;

(三)不服国务院工商行政管理部门商标评审委员会作出的商标复审决定和裁定的案件;

(四)不服国务院知识产权行政部门作出的集成电路布图设计复审决定和撤销决定的案件;

(五)不服国务院知识产权行政部门作出的使用集成电路布图设计非自愿许可决定的案件和使用集成电路布图设计非自愿许可的报酬裁决的案件。

第二条

下列案件暂由市第二中级人民法院知识产权审判庭审理:

(一)不服国务院农业、林业行政部门植物新品种复审委员会作出的植物新品种复审决定、无效决定和更名决定的案件;

(二)不服国务院农业、林业行政部门作出的实施植物新品种强制许可决定和实施植物新品种强制许可的使用费裁决的案件。

第三条

当事人对于市第一、第二中级人民法院就第一条、第二条所列案件作出的生

效判决或者裁定不服，向市高级人民法院申请再审的案件，由市高级人民法院知识产权审判庭负责再审审查和审理。

第四条

由市高级人民法院和市第一、第二中级人民法院知识产权审判庭审理的上述案件，立案时统一使用“知行”字编号。

第五条

本规定施行之日前，已由市第一、第二中级人民法院行政审判庭受理的上述案件，由行政审判庭继续审理；当事人对市第一、第二中级人民法院行政审判庭审理的上述案件提起上诉的，仍由市高级人民法院行政审判庭审理。

第六条

本规定自下发之日施行。

上海市高级人民法院民三庭专利权纠纷中若干法律问题解答（一）

（2008年12月17日）

一、发明或者实用新型独立权利要求是如何构成的？

除因发明或者实用新型的性质，其独立权利要求用其他方式撰写外，一般情况下，发明或者实用新型独立权利要求包括前序部分和特征部分，按照下列规定撰写：

（一）前序部分：写明要求保护的发明或者实用新型技术方案的主题名称和发明或者实用新型主题与最接近的现有技术共有的必要技术特征；

（二）特征部分：使用“其特征是……”或者类似的用语，写明发明或者实用新型区别于最接近的现有技术的技术特征。这些特征和前序部分写明的特征合在一起，限定发明或者实用新型要求保护的范围。

二、如何确定独立权利要求的保护范围？

独立权利要求中所记载的全部技术特征，即前序部分记载的技术特征，加上特征部分记载的技术特征，所共同限定的技术方案就是独立权利要求所限定的保护范围。

三、发明或者实用新型从属权利要求如何构成的？

发明或者实用新型的从属权利要求包括引用部分和限定部分，按照下列规定撰写：

（一）引用部分：写明引用的权利要求的编号及其主题名称；

（二）限定部分：写明发明或者实用新型附加的技术特征。

从属权利要求只能引用在前的权利要求。引用两项以上权利要求的多项从属

权利要求，只能以择一方式引用在前的权利要求，并不得作为另一项多项从属权利要求的基础。

四、如何确定从属权利要求的保护范围？

如果从属权利要求所引用的是独立权利要求，所引用的独立权利要求记载的全部技术特征，加上从属权利要求中限定部分记载的技术特征，所共同限定的技术方案就是该从属权利要求所限定的保护范围；如果从属权利要求所引用的是在前的从属权利要求，确定所引用的在前从属权利要求保护范围的全部技术特征，加上该从属权利要求限定部分中记载的技术特征，所共同限定的技术方案就是该从属权利要求所限定的保护范围；从属权利要求存在多重引用关系的，以此类推。

五、当事人能否选择从属权利要求确定专利权的保护范围？

根据最高人民法院对江苏省高级人民法院请求的答复（[2007]民三他字第10号），当事人放弃独立权利要求，自愿选择从属权利要求确定专利保护范围的，人民法院应当允许。在当事人没有放弃独立权利要求，自愿选择从属权利要求确定专利权保护范围的情况下，人民法院不得自行采用从属权利要求确定专利权的保护范围。

北京市高级人民法院关于印发《北京市高级人民法院关于审理外观设计专利案件的若干指导意见（试行）》的通知

（2008年10月29日 京高法发[2008]316号）

市第一、二中级法院：

《北京市高级人民法院关于审理外观设计专利案件的若干指导意见（试行）》已经北京市高级人民法院审判委员会2008年10月20日第十七次会议讨论通过，现予印发，望认真贯彻执行。执行中有何问题，可及时报告我院民三庭。特此通知。

北京市高级人民法院关于审理外观设计专利案件的若干指导意见（试行）

第一条 [外观设计专利的保护客体]

下列各项一般不属于外观设计专利的保护客体：

- （1）取决于特定地理条件、不能重复再现的固定建筑物、桥梁等；
- （2）因包含有气体、液体、粉末等无固定形状的物质而导致其形状、图案、色彩不固定的产品；
- （3）产品不能分割、不能单独出售或者使用的局部或部分的设计；
- （4）对于由多个不同特定形状或图案的构件组成的产品，如果构件本身不能成为具有独立使用价值的产品，则该构件不属于外观设计专利保护的客体；

(5) 不能作用于视觉或者肉眼难以确定，需要借助特定工具才能分辨其形状、图案、色彩的产品；

(6) 要求保护的外观设计不是产品本身常规的形态；

(7) 以自然物原有形状、图案、色彩作为主体的设计；

(8) 纯属美术范畴的作品；

(9) 仅以在其产品所属领域内司空见惯的几何形状和图案构成的外观设计；

(10) 文字和数字的字音、字义；

(11) 产品通电后显示的图案。

在外观设计专利侵权诉讼中，原告专利符合上述情形，被告以已向国家知识产权局专利复审委员会请求宣告原告专利权无效为由请求中止诉讼的，应当中止诉讼。被告未请求宣告原告专利权无效的，可以依法向当事人释明。

第二条 [外观设计的专利产品]

外观设计的产品是指经过工业方法制造，具有确定形状、图案或者形状与图案的结合，或者系色彩与形状、图案的结合且占据一定空间的实体。

第三条 [制图错误的认定及无效依据]

视图中存在制图错误，致使各个视图之间存在矛盾，并导致工业上无法应用的，该外观设计不属于“适于工业应用的新设计”。

视图中存在的细微瑕疵不影响其设计要点的表达，一般消费者通过查看其他视图后可以明显确定该瑕疵属于制图失误，而且该瑕疵不会导致工业上无法应用的，不属于前款规定的情形。

第四条 [充分公开]

外观设计符合下列情形的，视为已经清楚、完整地公开了其设计内容：

(1) 已公开的设计内容与未公开的设计内容属于对称型设计的；

(2) 未公开部分属于本领域的惯常设计或公知设计的。

第五条 [新颖性审查优先]

以不符合《中华人民共和国专利法》第二十三条和《中华人民共和国专利法实施细则》第十三条第一款的规定为由请求宣告外观设计专利权无效的，应当首先审查该外观设计专利权是否符合专利法第二十三条的规定。

第六条 [透明材料替换]

将不透明材料替换为透明材料，或者将透明材料替换为不透明材料，且仅属于材料特征的变换，未导致产品外观设计发生明显变化的，在判断外观设计的相同相似性时，应不予考虑。

第七条 [与在先合法权益相冲突]

外观设计与他人在先取得的合法权益相冲突，是指未经在先合法权益的权利人或利害关系人的合法授权，该外观设计以复制、模仿、抄袭等方式使用在先合法权益的客体的全部或其主要部分。

第八条 [权利保护范围]

外观设计的简要说明及其设计要点、应国务院专利行政部门的要求在专利申请程序中提交的样品或模型，可以用于解释外观设计专利权的保护范围。

第九条 [设计要点]

在外观设计专利侵权诉讼中，可以要求当事人提交外观设计的“设计要点”，说明外观设计专利的独创部位；专利权人在申请外观设计专利时已向国务院专利行政部门提交“设计要点”的，相应专利档案可以作为认定“设计要点”的证据。

第十条 [成套产品外观设计专利的保护]

成套产品的整体外观设计与组成该成套产品的每一件产品的外观设计均已公开的，其权利保护范围既包括组成该成套产品的每一件产品的外观设计，也包括该成套产品的整体外观设计。

第十一条 [色彩与保护范围]

外观设计专利权请求保护色彩的，应当将请求保护的色彩作为限定该外观设计专利权保护范围的要素之一。

第十二条 [公知设计排除]

在外观设计专利侵权诉讼中，被控侵权产品与公知设计相同或者相近似的，不构成侵权。

第十三条 [功能设计排除]

确定外观设计专利权的保护范围时应当排除仅起功能、技术效果作用的设计内容。

第十四条 [功能设计的认定]

仅起功能、技术效果作用的设计是指实现产品功能的有限设计，主要是指实现产品功能的唯一设计。

如果实现产品功能不止一种外观设计，则一般不得将实现产品功能的每一种外观设计视为仅起功能、技术效果作用的设计。

第十五条 [外观设计近似性判断的主体标准]

判断外观设计是否构成近似，应当以一般消费者的观察能力为标准，而不应以该外观设计专利所属领域的设计人员的观察能力为标准。

第十六条 [一般消费者]

一般消费者是指该外观设计专利同类产品或者类似产品物理效用的享用者。

第十七条 [产品相同或类似的判断]

判断是否属于相同或类似产品，应考虑产品的功能、用途、商品销售的客观实际情况，并可参照《国际外观设计分类表》。

第十八条 [侵权比对对象]

在进行外观设计专利侵权判断时，应当用专利公告文件中表示该外观设计专利产品的外观设计的图片或者照片与被控侵权产品或者体现被控侵权产品外观设计的图片或者照片进行比较，而不应以权利人提交的外观设计专利产品实物与被控侵权产品进行比较，但该专利产品实物与表示在专利公告文件的图片或者照片中的外观设计产品完全一致的除外。

第十九条 [独创性设计与近似性判断]

判断外观设计是否构成相同或相近似时应当坚持整体观察、综合判断的判断原则，对比的重点应当是专利权人创新的设计部位或设计要素与被比外观设计或被控侵权产品的对应部分。

第二十条 [近似性判断的排除因素]

产品的大小、材质、内部构造及功能和技术效果通常不得作为判定专利产品的外观设计与被控侵权产品是否相同或者相近似的依据。

第二十一条 [确权裁判与侵权判定中的近似性判断]

专利复审委员会作出的无效审查决定生效后，其对外观设计专利与特定对比文件是否相同相似的认定，可以作为侵权诉讼中判断二者相同相似性的参考。

第二十二条 [侵权赔偿数额的判定]

被控侵权产品的外观设计与其产品本身不可分时，可以将权利人销售额下降导致的损失或者被告的营业利润作为侵权赔偿额，但被控侵权的外观设计是产品的包装物时，则不得以此为根据。

第二十三条 [专利未实施与赔额确定]

专利权人未实施其外观设计专利，也未许可他人实施其专利的，也可请求侵权人承担赔偿责任。

安徽省高级人民法院关于审理商标、专利、著作权侵权纠纷案件适用法定赔偿的指导意见

（2005年6月13日 审判委员会第34次会议讨论通过）

为正确审理著作权、商标、专利侵权纠纷案件，根据《中华人民共和国民事诉讼法》、《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》、以及最高人民法院有关司法解释的规定，结合我省实际，就审理商

标、专利、著作权侵权纠纷案件适用法定赔偿问题提出以下意见。

第一条 确定商标、专利、著作权侵权赔偿数额应当以能够弥补权利人因被侵权而受到的损失为限，不适用惩罚性赔偿。

第二条 对商标、著作权权利人的实际损失和侵权人的违法所得可以基本查清，或者根据案件的具体情况，依据证据规则和通过证据的采信可以对赔偿数额予以确定的，不应直接适用法定赔偿。

对专利侵权案件只能在确已查明侵权行为人构成侵权并造成权利人损害，而权利人损失和侵权人获利均不能确定，又没有专利许可使用费可供参照，或者在专利许可使用费明显不合理的情况下，方可适用法定赔偿。

第三条 在适用法定赔偿的情况下，当事人应当依据证据规则，就有关待证事实积极举证，否则不应因此当然免除权利人的举证责任。

第四条 确定著作权侵权赔偿数额时，应当综合考虑权利人可能的损失或侵权人可能的获利；作品的类型、合理许可使用费，作品的知名度和市场价值，权利人的知名度，作品的独创性程度；侵权人的主观过错、侵权行为方式、时间、范围、后果等因素。

第五条 确定商标侵权赔偿数额时，应当综合考虑侵权人侵权的性质、期间、后果，商标信誉及价值，商标使用许可费的数额，商标使用许可的种类、时间、范围等因素。

第六条 确定专利侵权赔偿数额时，应当综合考虑侵权产品和被侵权产品的类型、侵权人侵权的性质和情节、侵权人的主观过错、评估价值、权利人因侵权所受到的商誉损害、侵权持续的时间、范围、后果等因素。

第七条 权利人自知道或应当知道侵权行为之日起超过两年起诉的，如侵权行为在起诉时仍在继续，确定法定赔偿额的时间，应自权利人向人民法院起诉之日起向前推算两年。

第八条 适用法定赔偿确定赔偿数额时，应当将权利人为制止侵权行为所支付的合理费用列入赔偿范围。

前款所称的“合理费用”包括：律师费、公证费和调查取证费、审计费、交通食宿费用、诉讼材料印制费、以及权利人为制止侵权或诉讼支付的其他合理费用等。

人民法院对权利人为制止侵权行为开支的必要性和合理性应当进行审查。

第九条 法定赔偿与合理费用、律师费的赔偿可以分别适用，也可以一并考虑确定具体的赔偿数额，但适用法定赔偿方法确定的赔偿数额中已包括合理费用和律师费的，不得再另行决定合理费用和律师费的赔偿。

法定赔偿数额与合理费用、律师费的赔偿数额之和，不得超出法律规定的50万元上限范围。

第十条 本意见中所称的“律师费”是指当事人与其代理律师依协议确定的律师费。但是赔偿的律师费标准必须符合国家规定或行业规定，其超出部分不予支持。

被控侵权人侵权行为成立，但不承担赔偿责任，可按权利人诉讼请求被人民法院支持情况酌情确定律师费。

第十一条 适用法定赔偿酌情确定具体数额时，应当在裁判文书中具体分析确定赔偿数额所考虑的因素。

北京市高级人民法院关于以专利复审委员会为被告的专利行政案件中技术鉴定费用负担问题的意见（试行）

（2002年6月3日 京高发法[2002]122号）

为保证审判的公正和效率，保证审判的结果与透明，对是否授予专利权或者宣告专利权无效决定的行政案件当中涉及的技术复杂问题，应当采用委托有关机构进行鉴定、现场勘验和聘请技术专家咨询的办法进行认定。现根据最高人民法院颁布的《人民法院诉讼收费办法》的有关规定，对技术鉴定费、现场勘验费和技术专家咨询费的负担提出以下意见：

1. 专利权无效行政案件的鉴定费用由败诉方负担，专利复审委员会败诉的，由第三人负担；
2. 对是否授予专利权的专利行政案件，因无第三人参加诉讼，专利复审委员会败诉的，鉴定费用由专利复审委员会负担；
3. 对无效宣告请求人和专利权人均对专利无效宣告请求提起的行政诉讼，专利复审委员会败诉的，鉴定费用由专利复审委员会负担；
4. 专利无效行政案件的鉴定费用先由提出鉴定申请的当事人垫付；当事人均为提出申请，而人民法院认为有必要进行技术鉴定的，原告和第三人均垫付全额的鉴定费用，待案件审结后，由败诉的原告和第三人负担；
5. 专利行政案件的现场勘验费用，根据实报实销的原则，由提出现场勘验申请的原告和第三人负担；
6. 专利行政案件的专家咨询费用，由人民法院自行负担。

北京市高级人民法院关于印发《关于执行〈最高人民法院关于专利法、商标法修改后专利、商标相关案件分工问题的批复〉及国际贸易行政案件分工的意见（试行）》的通知

（2002年5月21日 京高法发[2002]195号）

市第一、第二中级人民法院：

北京市高级人民法院审判委员会第十五次会议于二〇〇二年八月十二日讨论通过了《关于执行〈最高人民法院关于专利法、商标法修改后专利、商标相关案件分工问题的批复〉及国际贸易行政案件分工的意见（试行）》。现将该《意见》印发给你们，望在审判工作中遵照执行。

附1：《关于执行〈最高人民法院关于专利法、商标法修改后专利、商标相关案件分工问题的批复〉及国际贸易行政案件分工的意见（试行）》

附2：最高人民法院关于专利法、商标法修改后专利、商标相关案件分工问题的批复

根据最高人民法院[2002]11号《关于专利法、商标法修改后专利、商标相关案件分工问题的批复》，并结合我市审判工作实际，就专利、商标及国际贸易行政案件的分工问题，提出以下具体意见：

第一、当事人不服专利复审委员会和商标评审委员会的复审决定或裁定，提起行政诉讼的，暂由市第一中级人民法院管辖。

第二、反倾销、反补贴、贸易审批等国际贸易行政案件，暂由市第二中级人民法院管辖。

第三、对于人民法院受理的涉及专利权或者注册商标专用权的民事诉讼，当事人就同一专利或者商标不服专利复审委员会和商标评审委员会决定或者裁定而提起诉讼的行政案件，由民事审判庭审理。

第四、涉及专利权或者注册商标专用权的民事案件已经审结，当事人就同一专利或者商标不服专利复审委员会的无效宣告请求复审决定或者商标评审委员会的裁定而提起行政诉讼的，该行政案件仍由审理原民事案件的民事审判庭审理。

第五、人民法院受理的涉及当事人不服行政管理机关针对民事争议所作决定的行政诉讼，由行政审判庭审理。若当事人就此专利或者商标不服专利复审委员会或者商标评审委员会决定或者裁定又提起行政诉讼的，由民事审判庭审理。

第六、当事人不服专利复审委员会的无效宣告请求复审决定或者商标评审委员会的裁定，提起行政诉讼，在行政案件受理或审结后，又针对该专利权或者注册商标专用权侵权纠纷提起民事诉讼的，民事审判和行政审判应当保持协调，避

免审判结果矛盾。

第七、本意见自下发之日起开始执行。在执行过程中，如遇本意见未涉及的有关问题，请及时报告我院。

在此之前已由行政审判庭或者民事审判庭受理的相关行政案件，仍由各审判庭继续审理。

最高人民法院关于专利法、商标法修改后专利、商标相关案件分工问题的批复
北京市高级人民法院：

你院京高法[2001]317号《关于专利、商标相关案件分工问题的请示》收悉。经研究，答复如下：

为适应加入世界贸易组织的要求，我国专利法、商标法进行了相应的修改，取消了专利复审委员会和商标评审委员会的行政终局决定制度，规定当事人不服专利复审委员会和商标评审委员会的复审决定或裁定的，可以向人民法院提起诉讼。按照行政诉讼法有关规定，此类案件应由北京市高、中级人民法院管辖。确定人民法院审理此类案件的内部分工既要严格执行有关法律规定，又要照顾当前审判实际，避免对涉及同一知识产权的行政审判与民事审判结果发生矛盾。据此，对于人民法院受理的涉及专利权或者注册商标专用权的民事诉讼，当事人就同一专利或者商标不服专利复审委员会的无效宣告请求复审决定或者商标评审委员会的裁定而提起诉讼的行政案件，由知识产权审判庭受理；不服专利复审委员会或者商标评审委员会的复审决定或者裁定的其他行政案件，由行政审判庭审理。

此复

江苏省高级人民法院关于印发《诉前停止侵犯专利权行为的裁定应由从事专利侵权审判的业务庭作出的规定》的通知

（2001年7月26日 苏高法[2001]252号）

各市中级人民法院：

《诉前停止侵犯专利权行为的裁定应由从事专利侵权审判的业务庭作出的规定》已于2001年7月25日由江苏省高级人民法院审判委员会第42次会议通过。现予印发，请遵照执行。

特此通知

二〇〇一年七月二十六日

诉前停止侵犯专利权行为的裁定应由从事专利侵权审判的业务庭作出的规定

（2001年7月25日江苏省高级人民法院审判委员会第42次会议通过）

《中华人民共和国专利法》（2000年第二次修正案）已于2001年7月1日

正式施行，该法第六十一条对诉前停止侵犯专利权行为的措施进行了规定。最高人民法院针对该新增加的规定，作出了《关于对诉前停止侵犯专利权行为适用法律问题的若干规定》的司法解释。根据上述规定及其司法解释，对诉前停止侵犯专利权行为应当由有管辖权的法院作出裁定，而作出该裁定涉及问题比较复杂，如提出请求的主体、证据、技术特征的对比，是否可能构成侵权，以及担保的范围、数量等等，并且必须在 48 小时内作出该裁定。据此并按照最高法院今年六月召开的全国知识产权审判工作会议精神的要求，该裁定应由从事专利侵权审判的业务庭进行审查后作出，目前不宜由立案庭处理。

北京市高级人民法院关于印发《关于审理专利复审和无效行政纠纷案件若干问题的解答(试行)》的通知

(1999 年 10 月 29 日 京高法发〔1999〕388 号)

北京市第一中级人民法院：

《关于审理专利复审和无效行政纠纷案件若干问题的解答(试行)》已经北京市高级人民法院审判委员会 1999 年第 27 次会议讨论通过，现将此件印发给你们，望在审判工作中认真遵照执行。执行中有何问题，请及时报告我院知识产权庭。

特此通知。

北京市高级人民法院

一九九九年十月二十九日

关于审理专利复审和无效行政纠纷案件若干问题的解答(试行)

1、如何理解“本领域普通技术人员”的标准？

本领域普通技术人员是指：具有申请日之前该技术领域一般性的公知知识，能够获知该技术领域一般现有技术，并且具备进行各种常规试验和普通分析工作的能力的技术人员。而不是指具体的某一个人或某一类人，不宜用文化程度、职称级别等具体标准来参照套用。

2、怎样理解“相同技术领域”？

相同技术领域应根据《国际专利分类表》(IPC)的最低分类位置来确定。如果一项专利申请和对比文件的技术主题可以归入到 IPC 中的同一最低分类位置，则该专利申请和对比文件应属相同技术领域。

3、在实质审查程序中，专利申请文件的修改超出原说明书范围，在无效程序中还能否以原说明书为有效文件来确定专利权的有效性？

根据专利法的规定和专利审查惯例，一般情况下修改说明书只能在实质审查程序中进行，无效程序中一般不允许修改说明书。但是如果实质审查程序中出现

失误,造成说明书修改超出原范围,并且审查员没有给予改正和答辩的机会时,可以以原说明书的公开文本为本专利的有效文件,并以此为依据确定专利权的有效性。

4、什么情况下允许用方法特征定义产品权利要求?

一般情况下,产品权利要求适用于产品发明,应当用产品的结构特征来描述和限定。只有无法采用产品结构特征来限定产品,或者采用结构特征反而不能清楚地予以限时时,方允许用方法特征来限定产品权利要求。

5、克服技术偏见应符合什么条件?

技术偏见一般有其形成的原因和背景,克服技术偏见应做到:(1)确有技术偏见存在,即在本领域普通技术人员中普遍存在的带有倾向性的一种看法;(2)要有解决技术问题、克服技术偏见的具体技术手段。

6、在报刊等媒体上做广告是否构成了销售公开?

销售公开是使用公开的一种形式,即技术方案处于一种不特定公众只要愿意都能够了解、看到的状态。广告法颁布前,不要求做广告时必须有现成的产品,因此登了广告不一定构成产品的销售公开;广告法颁布后要求做广告必须有现成的产品,故从法律上说,登了广告则意味产品已处于公开销售状态。大型机械产品虽具有先订货后生产的特点,但刊登了广告也应视为销售公开。

7、能否在不考虑“修改超出部分”的情况下,继续审查专利性?

在专利复审和无效程序中,认定一项专利说明书的修改超出原说明书范围后,如果要进一步审查该专利的专利性,则应在修改文本的基础上继续审查,而不应在忽略或不考虑“修改超出部分”的情况下继续审查。

8、如果一项权利要求中的某些数值范围内含有不可实施部分,能否宣告该项权利要求全部无效?

如果一项权利要求技术方案在某些数值范围内含有不可实施部分,应允许专利权人删除不可实施部分,宣告该项权利要求部分无效。如果不可实施部分是普通技术人员显而易见的,也可以维持该项权利要求有效。不能因为一项权利要求中的某些数值范围内含有不可实施部分,而宣告该项权利要求全部无效。

9、在专利复审或无效案件的审理中,认定专利复审委在审理程序上有重大错误后,应如何处理?

在专利复审或无效行政纠纷案件的审理中,如果认定专利复审委在审理程序上有重大错误,并有可能影响案件公正审理的,应及时撤销专利复审委的决定并责令其重新作出决定,不应再继续对案件进行实体审理。

10、当事人在专利复审委的无效审理程序之后的行政诉讼程序中提出的新证

据, 应如何认定?

在专利复审委的无效审理程序之后的行政诉讼程序中, 无效请求人提出的新证据, 原则上不应接受并认定, 无效请求人可以依据新证据重新向专利复审委提出无效宣告请求。但是专利权被宣告或判定无效后, 专利权人在后续程序中提出的并有可能导致案件改判的新证据, 应予接受并认定, 此时应撤销专利复审委的决定并责令其重新审理。

11、如何确认专利无效行政案件中的第三人?

专利无效行政纠纷案件中, 无论是专利权人还是无效请求人, 只要在收到法院受理案件的通知后于合理期限内申请参加专利行政诉讼的, 均应列为行政诉讼第三人。

12、专利复审和无效行政案件的审理中, 对于有关的专门问题是否可以鉴定?

在专利复审和无效行政案件的审理中, 对于涉及的技术问题, 可以根据当事人申请或由法院决定委托有关部门或机构进行鉴定; 对于涉及的其他有关专门问题, 法院可以向有关部门和机构或专家进行咨询。

13、审理专利复审和无效行政纠纷案件, 应如何理解和适用《审理指南》?

《审查指南》是专利局依据专利法及其实施细则制定的用以指导专利审查工作的规范性文件, 《审查指南》可以对专利法实施细则进行具体解释和规范, 但不能与其相抵触, 也不得超出其范围。

14、无效请求人和被请求人均不服专利复审委员会作出的《无效决定》, 分别向法院提起行政诉讼的, 可否分案审理?

专利复审委员会作出专利权部分无效的决定后, 无效请求人和被请求人均不服专利复审委员会作出的《无效决定》, 分别向人民法院提起行政诉讼的, 应列为共同原告, 作为同一件案件审理, 不应分案审理。

15、以专利复审委员会作为被告的关于是否应当授予发明专利权的案件, 关于宣告授予的发明专利权无效或者维持发明专利权的案件, 关于是否应当撤销或者维持发明专利权的案件的案由应如何确定?

依现行法律规定, 起诉到人民法院的上述三类专利纠纷案件, 均作为行政案件审理, 其案由应分别确定为专利复审行政纠纷, 专利无效行政纠纷, 专利撤销行政纠纷。