

中级经济师

知识产权专业知识和实务

教材精讲班

第二节 专利纠纷的类型

(二) 专利侵权的判定原则

主要包括**全面覆盖原则**、**捐献原则**和**禁止反悔原则**。

1. 全面覆盖原则

被控侵权技术**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，应认定其落入专利权的保护范围。

如果被控侵权技术缺少权利要求中的一个或一个以上技术特征，或者**有一个或一个以上技术特征不相同也不等同**，则应认定其未落入专利权的保护范围。

要求保护的专利：A+B+C 被控侵权产品：A+B+C+D

要求保护的专利：A+B+C 被控侵权产品：A+B+D

(1) 相同侵权的判断。

相同侵权是指，被控侵权技术方案包含了与专利权利要求限定的一项完整技术方案记载的全部技术特征相同的对应技术特征。

“相同”包括被控侵权技术方案的技术特征与专利权利要求的技术特征在表述上**完全相同**，或者表述上虽不完全相同，但表达的**实质含义相同**。（**完全相同或者实质性相同**）

或者被控侵权技术方案的技术特征属于专利权利要求相应技术特征的**下位概念**，或者被控侵权技术方案在**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，且该技术特征没有被专利文件明确排除。

表 3-1 用公式表示的相同侵权的三种情形

序号	被控侵权技术方案的技术特征	专利权利要求的技术特征	说明
1	A+B+C	A+B+C	技术特征完全相同
2	a+B+C	A+B+C	技术特征 a 是技术特征 A 的下位概念，或者技术特征 A 是功能性特征，技术特征 a 是以相同或基本相同的手段、实现相同的功能、产生相同的效果的相应结构、步骤特征。
3	A+B+C+D	A+B+C	技术特征 D 没有被专利文件明确排除

(2) 等同侵权的判断

被控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，虽然从字面上看不相同，但是属于等同特征，即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**，并且本领域普通技术人员**无须经过创造性劳动**就能够想到的技术特征。

未经许可制造或销售该产品构成“等同侵权”。

避免被控侵权人对专利权利要求中的某些技术特征通过非实质性的替代逃避法律责任。

等同特征的常见形式包括：

- ① 已知的常用技术要素的简单替换
- ② 产品部件位置的简单移动
- ③ 技术特征的分解或者合并
- ④ 方法步骤顺序的简单变化等

判断技术特征是否构成等同的**时间点为被控侵权行为发生日**，这样可以防止被控侵权人在不改变专利技术实质的情况下，以很容易联想到的新出现的技术代替专利权利要求中的某些技术特征。

2. 捐献原则

捐献原则是指如果被控侵权技术方案在涉案专利的**说明书中公开**，但并没有落入权利要求限定的范围，则认为专利权人已将该技术方案捐献给了社会公众，不能再通过主张构成等同侵权而获得保护。

3. 禁止反悔原则

禁止反悔原则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、说明书的限缩性修改或者意见陈述的方式放弃的保护范围，在侵犯专利权诉讼中确定是否构成等同侵权时，禁止权利人将已放弃的内容重新纳入专利权的保护范围。

禁止反悔原则是民法中**诚实信用原则**在专利侵权领域的具体体现。

为授权而放弃的部分不能再成为受到保护的范围。

【例题·单选】在一起专利侵权纠纷中，法官指出，被告使用的技术方案尽管与原告的技术方案存在一些差别，但其技术特征都属于以基本相同的手段，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无须经过创造性劳动就能够想到，进而判定被告侵权。法官所使用的侵权判定原则是（ ）。

- A. 全面覆盖原则中的相同侵权
- B. 全面覆盖原则中的等同侵权
- C. 捐献原则
- D. 禁止反悔原则

网校答案：B

网校解析：被控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虽然从字面上看不相同，但是属于等同特征，即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，并且本领域普通技术人员无须经过创造性劳动就能够想到的技术特征。该原则属于全面覆盖原则中的等同侵权。

（三）专利侵权的诉讼时效

侵犯专利权的诉讼时效为**3年**，自专利权人或者利害关系人知道或者应当知道侵权行为以及侵权人之日起计算。

（一般专利侵权诉讼时效期间）

权利人**超过3年**起诉的，如果侵权行为在起诉时**仍在继续**，在该项专利权有效期内，人民法院应当判决被告停止侵权行为，侵权损害赔偿数额应当自权利人向人民法院起诉之日起向前推算3年计算。

（持续侵权诉讼时效期间）

专利侵权诉讼中主张的权利要求被宣告无效后，宣告该权利要求无效的决定又被生效的行政判决撤销，专利权人另行起诉的，诉讼时效期间从该行政判决书送达之日起计算。

（被无效专利经行政诉讼后恢复效力诉讼时效）

发明专利申请公布后至专利权授予前使用该发明未支付适当使用费的，专利权人要求支付使用费的诉讼时效为3年，自专利权人知道或者应当知道他人使用其发明之日起计算。但是，专利权人于专利权授予之日前即已知道或者应当知道的，自专利权授予之日起计算。

（申请后授权前使用费的诉讼时效）

（四）专利侵权的责任

专利权属于一种民事权利，专利侵权的责任主要体现为**民事责任**以及一定的**行政责任**。

也包括刑事责任。

专利侵权的民事责任包括**禁令**和**赔偿损失**。

禁令包括**临时禁令**和**永久禁令**。

临时禁令是指在**诉讼前或诉讼过程中**，人民法院应权利人的请求而作出的关于停止侵权的禁令。

永久禁令是指有关侵权的判决或决定中作出的**停止侵权的禁令**。

1. 申请人提出临时禁令申请**应当提供担保**。

2. 人民法院应当自接受临时禁令申请之时起**48小时内**作出裁定是否批准；有特殊情况需要延长的，可以延长

48 小时。

3. 自临时禁令发布之日起 **15 日内不起诉**的，人民法院将**解除**该临时禁令。

4. 临时禁令申请有错误的，申请人应当**赔偿**被申请人因停止有关行为所遭受的**损失**。

我国《专利法》规定了四种计算损害赔偿数额的方法，分别简称为权利人**实际损失**、**侵权人获利**、**许可费合理倍数**以及**法定赔偿**。

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。

权利人**可以选择**按照实际损失或者侵权人获利计算损害赔偿金额，如不能确定实际损失或者侵权人获利的，可以按序适用许可费合理倍数和法定赔偿的计算方法。

《专利法》修订后增加了惩罚性赔偿制度。《专利法》第七十一条规定，对故意侵犯专利权，情节严重的，可以在按照上述方法确定数额的 **1 倍以上 5 倍以下**确定赔偿数额。

（五）专利侵权损害赔偿评估

重点考虑的是侵权行为所造成的实际损失，即侵权行为给权利人带来的直接经济损失或显性损失。

1. 专利侵权损害赔偿评估的特点

一般清况下，由人民法院或者行政执法部门来进行委托，评估依据、资料、数据的取得按照法定程序获取。专利侵权损害赔偿评估的范围或形式以人民法院或行政执法部门的判决或裁决为依据，其结论具有证据效力。

2. 专利侵权损害赔偿评估的方法

既包括**成本法**、**收益法**和**市场法**等基本方法，也包括**直接损失**、**法期权损失法**、**许可费用倍数法**、**完全损失法**和**惩罚法**等专门性评估方法。

3. 专利侵权损害赔偿评估的主要难点问题

【知识点】专利合同纠纷

当事人之间围绕与**专利有关的合同**所发生的**争执**，主要包括**专利产品开发合同纠纷**、**专利权转让合同纠纷**、**专利技术实施许可合同纠纷**、**专利技术中介服务合同纠纷**等。

（一）专利产品开发合同纠纷

专利产品开发合同是指当事人之间就新技术、新产品或者新材料及其系统的研究开发以形成专利产品为目的所订立的协议，包括**委托开发合同**和**合作开发合同**。专利产品开发合同应当采用书面形式。

（二）专利权转让合同纠纷

专利权转让合同是指合法拥有专利技术的权利人，将其专利权让与他人，受让方按约支付转让费所订立的协议。

当事人以**专利权入股**方式订立联营合同，但专利权入股人不参与联营体的经营管理，并且以保底条款形式约定联营体或者联营对方支付其专利价款或者使用费的，视为专利权转让合同。

（三）专利技术实施许可合同纠纷

专利技术实施许可合同是指合法拥有专利技术的权利人，将其专利技术许可给他人实施，被许可方按约支付许可使用费所订立的协议。

（四）专利技术中介服务合同纠纷

专利技术中介服务合同是中介人向委托方报告订立专利合同的机会或者提供订立专利合同的媒介服务，委托方支付报酬的合同。

其中，委托方与第三人订立的专利合同包括但不限于专利委托开发合同、专利合作开发合同、专利申请权或专利权转让合同、专利技术实施许可合同等。

【知识点】专利行政纠纷

当事人对国务院专利行政部门和管理专利工作的部门所作出的决定不服而引起的争执。

具体包括：对**专利行政处理决定**不服、对**专利行政处罚决定**不服、对**专利行政复议决定**不服。

（一）类型

1. 对专利**行政处理决定**不服

- （1）对国家知识产权局作出的**维持驳回**申请、**复审决定**不服。
- （2）对国务院专利行政部门作出的专利权**无效宣告请求**决定不服。
- （3）对国务院专利行政部门作出的**实施强制许可**决定不服。

- (4) 对国务院专利行政部门作出的**强制许可使用费**裁决不服。
- (5) 对管理专利工作的部门作出的**专利侵权纠纷处理**决定不服。
- (6) 对国务院专利行政部门或管理专利工作的部门作出的**其他**行政处理决定不服（申请复议或者诉讼）。

前 5 项直接诉讼不能复议

2. 对专利**行政处罚决定**不服

专利行政处罚是指负责专利执法的部门依照法定职权和程序，对**违反专利法律法规但尚未构成犯罪的**的相对人给予行政制裁的具体行政行为。

(1) 当事人对负责专利执法的部门查处假冒专利行为时作出的**罚款、没收违法所得**等行政处罚不服的。（可复议或者诉讼）

(2) 专利代理机构或者专利代理师对国家知识产权局作出的惩戒决定不服的。（可复议或者诉讼）

3. 对专利行政复议决定不服（专利执法行政复议范围）

专利行政复议是指**行政相对人**不服管理专利工作的部门在专利执法过程中作出的具体行政行为，认为该行为侵犯其合法权益，依法向特定的行政机关提出申请，由受理该复议申请的机关依法**对原具体行政行为的合法性和适当性**进行审理，并最终作出行政复议决定的行政行为。

当事人可以申请专利行政复议的事项包括以下六种：

(1) 对管理专利工作的部门查处**假冒专利**行为时作出的**责令改正、罚款、没收违法所得**等**行政处罚**不服的。

(2) 对管理专利工作的部门查处假冒专利行为时作出的财产的**查封、扣押**等**强制措施**不服的。

(3) 认为管理专利工作的部门在专利执法过程中侵犯法律、法规规定的**经营自主权**的。

(4) 申请管理专利工作的部门履行专利执法**法定职责**，管理专利工作的部门**没有依法履行**的。

(5) 认为管理专利工作的部门在**执法信息公开**中的具体行政行为侵犯其合法权益的，或者申请执法信息公开，管理专利工作的部门依法应公开而不公开或逾期不答复的。

(6) 认为管理专利工作的部门的其他具体行政行为侵犯其合法权益的。（**吊销专利代理机构或者专利代理师资格**）

专利行政复议机关受理行政复议申请后，对涉案具体行政行为的**合法性和适当性**进行审理，并最终作出行政复议决定。复议申请人或者第三人对行政复议决定**不服的**，可以**依法提起行政诉讼**。

（二）专利行政纠纷的特点

(1) 纠纷当事人之间具有特定的行政管理法律关系。

（双方关系不平等、行政机关做被告）

(2) 纠纷的争议事由源于特定的具体行政行为。

(3) 纠纷的解决途径法定。

只能通过行政复议和行政诉讼的方式作出，不得协商。

【例题·单选】关于专利行政纠纷的特点，下列说法错误的是（ ）。

- A. 纠纷当事人之间具有特定的行政管理法律关系
- B. 当事人双方在诉讼中的地位是恒定的，专利行政管理机关只能作为被告，行政相对方的公民、法人或者其他组织一定是原告
- C. 专利行政纠纷的争议事由包括抽象行政行为与具体行政行为
- D. 纠纷的解决途径法定

网校答案：C

网校解析：专利行政纠纷与其他类型的专利纠纷相比，具有以下特点：纠纷当事人之间具有特定的行政管理法律关系，且当事人双方在诉讼中的地位是恒定的，专利行政管理机关只能作为被告，行政相对方的公民、法人或者其他组织一定是原告；纠纷的争议事由源于特定的具体行政行为；纠纷的解决途径法定。