

专利诉讼实务热点问题研讨会会议综述

深圳市律师协会专利、商标、著作权和商业秘密法律专业委员会于 2024 年 6 月 21 日上午，在深圳市法学会举办了“专利诉讼实务热点问题研讨会”专家讲座分享会。本次分享会由深圳市律师协会专利、商标、著作权和商业秘密法律专业委员会主办，北京市隆安（深圳）律师事务所承办，以专利委刘志伟副主任撰写的新书《专利侵权诉讼实务》为背景，“专利诉讼实务热点问题研讨会”为主题，特别邀请深圳市律协专利委刘志伟副主任、深圳市律协商业秘密委车小艳主任、卓建律师事务所高级合伙人何美华律师到场为大家分享和探讨，会议中，大家对以下主题进行了深入研究和讨论。

主题一：专利诉讼代理实务详解

专利诉讼代理是知识产权法中至关重要的部分，涉及如何通过法律手段保护专利权人的合法权益。本文结合《专利诉讼代理实务》的内容，详细探讨了专利诉讼代理中的核心问题，包括技术领域的认定、制备方法权利要求和功能性权利要求等方面，以下具体说明。

一、技术领域的认定

技术领域的认定是专利诉讼中至关重要的一环。不同技术领域的专利面临不同的法律挑战，正确的技术领域认定可以直接影响案件的判决结果。针对该问题，部分案例分析如下：

1. 锂离子电池正负极结构案：

涉案的权利要求书保护一种锂离子动力电池正负极与导针极耳片的连接结构。

最高人民法院认为，本专利涉及锂离子电池技术领域，而对比技术涉及铝电解电容器工程技术领域，两者不相同。

广州知识产权法院则认为，法律并未限定现有技术抗辩援引的对比技术必须与专利技术属相同领域技术。

2. 医用流量传感器案：

北京知识产权法院认为，本案实际上是对流量传感器的机械结构进行改进，因此技术领域应为机械连接结构的设计领域。

最高人民法院认为，对比文件是电插接件连接组件，与本专利所属的麻醉机呼吸流量传感器技术领域相距较远。

3. 手机镜头膜案：

该专利保护一种手机镜头膜，用于对手机镜头进行保护。证据 1 公开了一种用于摄像模组的保护膜，所述保护膜仅用于在摄像模组的周转、运输、生产过程中对所述摄像模组的镜头起到保护作用，而在使用或其他必要工序中，却需要将所述保护膜撕掉。

国家知识产权局认为，证据 1 与涉案专利的技术领域不同、用途不同。

北京知识产权法院认为，虽然本专利限定其为手机镜头膜，但证据 1 公开的用于摄像模组的保护膜也属于镜头保护膜的领域。

4、“铝栅 CMOS 电路”案

权利要求 1 要求保护的主体是一种铝栅 CMOS 的双层金属布线结构。证据 1、2、3、5、6、7 公开的均是硅栅 CMOS 金属布线结构，均属于硅栅 CMOS 集成电路领域，其中均没有公开任何涉及“铝栅”的技术内容。 •

北京知识产权法院认为，硅栅 CMOS 集成电路和铝栅 CMOS 集成电路属于不同的技术领域，二者的设计、结构等不能直接通用或替换。 •

最高人民法院认为，铝栅与硅栅的区别对于本专利所采取的双层金属布线版图结构的技术方案没有实质性影响，栅极材料的选择不应作为本专利的技术贡献。因此，本专利与硅栅 CMOS 双层金属布线结构功能相同、用途相近，提高 CMOS 集成度的原理基本相同，可以将硅栅 CMOS 双层金属布线结构视为本专利的相同或相近技术领域。

二、制备方法权利要求

制备方法特征在专利权利要求中具有特殊意义。根据《专利法》和《专利审查指南》，实用新型专利只保护产品的形状、结构或其结合，而不保护制备方法。然而，在一些案例中，制备方法特征影响了产品的特定结构，因而对新颖性和创造性具有贡献。针对该问题，部分案例分析如下：

1. 压制成型案：

— 北京知识产权法院认为，尽管对比文件未记载极耳由圆柱体压制成型出极耳片，但从对比文件的附图及说明书相应内容来看，两者结构相似，因此压制成型不构成区别特征。

2. 模内镶件注塑案：

最高人民法院认为，模内镶件注塑工艺导致产品在结构和 / 或组成上与对比文件产品不同，具有新颖性。

3. 卷筒案：

最高人民法院认为，卷筒的实用新型专利保护客体应当是卷筒本身的形状、构造或其结合，而非生产该卷筒的方法，除非该方法本身导致产品产生特定的形状、构造。

三、功能性权利要求

1. 功能性权利要求释义以及审查规则。

功能性权利要求是指以功能或效果限定的技术特征。在专利诉讼中，功能性权利要求的解释和保护规则非常复杂。对此，笔者的建议是：

（1）尽量避免使用功能或者效果特征来限定发明。

（2）纯功能性的权利要求得不到说明书的支持。

（3）在涉及计算机程序专利中，将“功能模块”修改为“程序模块”。

2. 非功能性的认定规则

（一）普遍知晓的技术术语 常见的技术术语如导体、散热装置、粘结剂、放大器、变速器、滤波器等，例如（2009）民监字第 567 号 案例。

（二）单一性规则：独权和从权权利要求 1 的记载（腹板锁紧架位于吊架的正下方，腹板定位架和腹板锁紧架位置相对应） 权利要求 4 的记载（所述的腹板锁紧架包括第二竖版和第二连接杆，其中，……） 【（2019）最高法行申 2876 号、（2019）最高法知民终 636 号、（2020）最高法知民终 251、253、1628 号】

（三）复合型规则“方位或者结构+功能性描述”的技术特征【（2019）最高法知民终 2 号】

3. 功能性特征的认定规则

（一）形式规则采用“XX 装置或模块，用于或为了……”的形式；专利权人可以举证推翻这一结论 即对于功能性特征产生争议的，且在形式上属于功能性特征的，应当由权利人来举证证明相应的 特征不属于功能性特征，否则应当推定该特征属于功能性特征。【（2017）苏民终 833 号；（2016）沪民终 485 号】

（二）发明点规则：“分离机构”案 对于该技术特征的理解应考虑涉案专利的发明点。根据 2017 年 8 月 3 日国家知识产权局出具的实用新型专利权评价报告，……分离机构并非涉案专利的发明点，涉案专利 权利要求 1 相对于现有技术的改进点主要在于具有一个能在分离机构控制下在某一位置被锁定 或释放的调节杆。 【（2019）最高法知民终 190 号】

四、总结以及结论

通过对专利诉讼代理中的技术领域认定、制备方法权利要求和功能性权利要求的详细分析，可以看出这些问题在专利诉讼中具有重要影响。律师和专利代理师需要具备全面的法律知识和技术理解，才能在侵权诉讼和确权程序中有效保护客户的专利权。

专利诉讼代理是知识产权保护中的核心环节。通过深入理解技术领域的认定、制备方法权利要求和功能性权利要求的复杂性，可以为客户提供更有效的法律服务，维护其合法权益。本文的探讨为从事专利诉讼代理的法律从业者提供了宝贵的参考，帮助他们更好地理解和应对专利诉讼中的复杂问题。

主题二 专利权属纠纷中的权利归属与权益归属

针对上面提到的专利诉讼中的权属纠纷，本次参与的上海市通力（深圳）律师事务所车小燕主任代理并做出了更加详细的研究。专利权属纠纷是知识产权法中一个极具挑战性的问题，涉及技术发明的法律归属和经济利益的分配。本主题基于上海市通力（深圳）律师事务所车小燕的研究，以其代理的经典案例为例，探讨了专利权属纠纷中的权利归属和权益归属问题，重点分析了最高人民法院在此类案件中的突破性判决。

（一）基本案情

某特公司作为原告，与案外人 A 公司进行了长期的技术合作，期间 A 公司根据某特公司的指示绘制图纸并开发模具，双方约定知识产权全部归某特公司所有。2015 年，某达公司作为被告向国家知识产权局申请了涉案专利，并于同年获得授权。随后，某特公司提起了专利权属纠纷诉讼，要求确认涉案专利权归其所有。

（二）争议焦点

专利权属纠纷的核心争议点主要集中在以下几个方面：

1. 涉案专利权被宣告无效后纠纷案件是否应继续审理：某达公司认为，专利被宣告无效后，专利权属纠纷应终止审理。但最高人民法院认为，即使专利被驳回或无效，法院仍应对发明创造的权益归属进行审理，因为权益归属与专利授权状态无关。

2. 涉案发明创造的归属问题：最高人民法院提出了判断发明创造是否属于职务发明的五个审查方向，包括发明人与单位之间的劳动关系、单位工作任务与发明创造内容的相关性、单位物质技术条件的利用情况等。

（三）判决结果

一审判决确认涉案专利权归原告所有，并认定第三人郭某为发明人。二审则进一步确认发明创造的权益归某特公司所有，同时维持了对发明人的认定。

（四）总结与思考

（1）权利归属与权益归属的关系

最高人民法院的判决强调了发明创造的权利归属与能否获得专利授权是不同的法律关系。在专利权属纠纷中，法院主要判断的是发明创造的权益归属，而不是专利授权的状态。这种判决为专利权属纠纷提供了明确的法律标准，即使专利权被无效，权益归属的争议仍然需要法律审理。

（2）职务发明的认定

最高人民法院通过五个审查方向树立了职务发明的认定标准。这些标准包括劳动关系的存在、工作任务的相关性、物质技术条件的利用情况等。这为企业在处理职务发明归属问题时提供了清晰的指导。

（3）专利权无效的“稻草人”现象

在专利权无效宣告实践中，存在所谓的“稻草人”现象，即专利权人通过第三方提出无效请求，以规避直接无效自身专利的限制。最高人民法院的判决也关注到了这一问题，指出这种行为可能导致虚假诉讼，侵害真正权利人的利益。

（4）善良管理义务

专利申请人或登记的专利权人在权属争议期间，负有积极维护专利权有效性的善良管理义务。如果因未尽义务导致专利权终止或丧失，侵害真正权利人的利益，需承担相应的赔偿责任。

（五）结论

专利权属纠纷是知识产权领域中一个复杂而重要的问题，涉及法律和技术的双重判断。通过明确权利归属与权益归属的关系、细化职务发明的认定标准、规范专利无效实践中的不正当行为，可以有效解决专利权属纠纷，保护各方的合法权益。本文的讨论为企业和法律从业者提供了宝贵的参考，帮助他们更好地理解 and 应对专利权属纠纷中的复杂问题。

主题三、专利权属纠纷的几个疑难问题

专利权属纠纷是知识产权领域中较为复杂和棘手的问题之一，涉及技术的发明创造和法律的权利归属。本主题由深圳市律师协会著作权法律专业委员会

的何美华提出，会议中，主要探讨了专利权属纠纷中的一些疑难问题，并提出了解决这些问题的思路和方法。

一、权属判定的公式

何美华律师创新的提出了权属判定的一个重要公式：包括技术关联、实质接触和正当来源等要素。具体而言，当源头技术和标的技术在技术上相同或实质相同时，需要考虑技术的非公知性、合法控制以及商业秘密的保密性和价值性等因素。何律师认为，这些要素共同构成了判断专利权属的关键标准。接下来将每一个具体要素进行讨论：

（一）源头技术与标的技术

源头技术和标的技术的关系是专利权属判定的核心问题之一。当源头技术是非公知的并且在合法控制之下时，标的技术的相似性或相同性就成为判断是否存在侵权的关键。这涉及到对技术的实际控制、保密措施以及合法来源的考量。

（二）商业秘密的保护

在专利权属纠纷中，商业秘密的保护尤为重要。商业秘密必须具备非公知性、保密性和价值性，同时需要合法控制。这就要求企业在技术研发过程中，必须采取有效的保密措施，确保技术信息不被泄露，从而在纠纷中能够有力地证明其对技术的合法控制。

（三）证明责任的分配

在专利权属纠纷中，证明责任的分配是一个复杂的问题。一般来说，主张权利的一方需要证明其对源头技术的合法控制和技术的不公知性。同时，还需证明标的技术与源头技术的相似性或相同性。这对企业的证据保留和管理提出了较高的要求。

（四）未经许可的合作

未经许可的合作在专利权属纠纷中也常常引发争议。在这种情况下，技术的归属需要考虑各方的贡献以及合作的具体形式。笔者建议，最佳的解决方案是结合技术秘密和专利权属进行综合判断，从而合理分配各方的权利和义务。

（五）合理费用与申请权

在权属案件中，合理费用的确定和申请权的侵害也是需要关注的问题。权属纠纷不仅涉及技术的归属，还关系到各方的经济利益。因此，在解决纠纷时，需要全面考虑各方的投入和贡献，确保合理费用的分配和申请权的保护。

二、结论

专利权属纠纷是一个复杂的法律问题，涉及技术和法律的多个方面。通过明确权属判定的标准、加强商业秘密的保护、合理分配证明责任以及综合考虑各方的贡献，可以有效解决专利权属纠纷，维护各方的合法权益。本文的探讨为企业和法律从业者提供了有益的参考和指导

本次会议依照以上主题，通过对专利诉讼代理实务和专利权属纠纷的深入探讨，可以看出这些问题在知识产权实务中占据了重要位置。专利诉讼代理需要律师和专利代理师具备广泛的法律知识和技术理解，以有效保护客户的专利权利。在此过程中，技术领域的认定、制备方法权利要求和功能性权利要求的解释和保护都是关键问题。每个案例中，法院的判决都展示了这些因素如何影响专利权的保护范围和法律效力。

在专利权属纠纷中，最高人民法院的判决强调了权利归属与专利授权状态的区别，明确了权益归属的法律标准，即使专利被无效，权益归属的争议仍需法律审理。这为处理职务发明和专利无效实践中的不正当行为提供了清晰的指导。企业在技术开发和合作过程中，应加强对技术的合法控制和保密措施，确保在纠纷中能够有效维护自身权益。

总之，专利诉讼代理和权属纠纷的研究和实践，不仅有助于提高知识产权保护的水平，也为企业和法律从业者提供了重要的法律参考。通过不断完善法律法规和实践经验，我们可以更好地应对知识产权领域中的复杂挑战，推动技术创新和经济发展。