

9

宁波市东方机芯总厂诉江阴金铃五金制品有限公司侵犯专利权纠纷提审案

案号：（2001）民三提字第1号

判决日期：2002年3月6日

审理过程

宁波市东方机芯总厂（简称机芯总厂）向南京市中级人民法院起诉江阴金铃五金制品有限公司（简称金铃公司）侵犯其专利权 ZL92102458.4，一审判决不侵权。机芯总厂上诉至江苏省高级人民法院，二审判决维持原判。机芯总厂申请最高人民法院再审。

案件要点

- 1.在确定专利权的保护范围时，是否能够根据说明书的具体实施方案对描述清楚的权利要求进行缩小解释？
- 2.是否可以适用等同原则，将与专利权利要求中的一个特征的功能和效果基本相同、但效果稍劣的被控侵权产品的两个特征整体上认定为等同特征？

基本案情

本案涉及“机械奏鸣装置音板成键方法及其设备”的发明专利，该发明目的在于降低加工成本，提高音板音齿质量。金铃公司的产品也是生产机械奏鸣装置的设备。不同之处在于，专利设备中的加工件—金属盲板是被夹持在导向板上，而被控侵权设备中的金属盲板是固定在工件拖板上；另外被控侵权设备中还有一防震限位板，限位板与塔状割刀组安装在一起且不与金属盲板一起进

出运动。

在该发明专利的权利要求书中分别记载了两项独立权利要求,其中有别于被控侵权产品的必要技术特征分别为权利要求1中的第三个特征:金属盲板固定装置是一个开有梳缝的导向板,它是一块厚实而耐磨的块板,其作为导向槽的每条梳缝相互平行、均布、等宽;以及权利要求9中的第三个特征:金属盲板被准确定位并夹固在导向板上。专利说明书在具体实施方式部分还对加工方法作了说明:“盲板不是呈悬臂状腾空地接受旋转刀片的割入加工”。

一审法院认为:金铃公司生产音板的设备上没有导向板装置,缺少专利保护范围中的必要技术特征,不构成侵权。

二审法院认为:

1. 专利说明书中已明确将盲板不固定在导向板上而是呈悬臂状腾空地接受旋转刀片的割入加工排除在权利要求之外,所以,被控侵权产品未落入专利权保护范围;

2. 被控侵权产品的限位装置缺乏专利技术导向板能固定盲板的必要技术特征,改变了其在设备中的位置及其与其他部件的结合关系,从而使切割方法也不同,并因此导致其在使用目的、作用、效果上的不同。故被控侵权产品中的限位装置与专利技术的导向板不属于等同技术的替代。

机芯总厂申请再辩称:

1. 说明书所说“盲板不是呈悬臂状腾空地接受旋转刀片的割入加工”方法,并非将盲板呈悬臂状腾空的方式排斥在权利要求之外,它仅仅是对专利技术最佳实施方案的进一步描述。

2. 如果将被控侵权产品的限位板与工件拖板结合起来,其目的、作用和效果与专利技术中的导向板完全一样,可以适用等同原则。

适用法律

《专利法》第五十六条第一款:“发明或者实用新型专利权的保护范围以其

权利要求书的内容为准,说明书和附图可以用于解释权利要求。”

要点分析

1.首先,根据《专利法》第五十六条第一款的规定,确定专利权的保护范围,应当以权利要求书的实质内容为基准。只要权利要求对发明的技术方案作了清楚描述,就不应当再用说明书中描述的具体实施方案对权利要求作缩小或者限制性解释。机芯总厂专利的权利要求书已经对专利保护范围作了清楚的界定,因而不能再根据说明书对权利要求作进一步的限定。

其次,说明书中的实施例是专利技术的最佳实施方案,不是专利技术的全部内容,不能用来确定专利权的保护范围。如果专利包含了发明的实施例或者该发明的功能或效果的例子,权利要求书不应该解释成局限于这些实施例或例子,这是一个公认的原则。虽然机芯总厂专利的说明书中载有“在加工时由于盲板不是呈悬臂状”这样的内容,但是,该内容是在说明书实施例的表述中出现的,并没有写入独立权利要求中,故不能利用实施例中出现的特征来限定专利权利要求的范围。以说明书实施例中的附加特征来限定独立权利要求的范围,从而以被控侵权产品不包含该附加特征为由将被控侵权产品和方法中“盲板呈悬臂状腾空地接受旋转刀片的割入加工”排除在专利权保护范围之外,是没有任何根据的。

所以,金铃公司所称“盲板被呈悬臂状腾空固定在夹持装置上”的实施方式被专利权利要求排除在外的主张不能成立。在确定专利权的保护范围时,应当以权利要求书的内容为准,不能考虑其中没有记载的技术特征“盲板被呈悬臂状腾空固定在夹持装置上”。

2.根据《专利法》第五十六条第一款以及《关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第十七条的规定,专利权的保护范围应当以权利要求书中明确记载的必要技术特征所确定的范围为准,也包括与该必要技术特征相等同的特征所确定的范围。等同特征是指与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,并且本领域的普通技术人员无需经过创造性劳动就能够联想到的特征。

被控侵权产品与专利产品在工作原理、方法上是一样的,导向板和防震限位板这两个重要零件的主要工作面的结构形状是相似的,二者技术特征的不同之处,对于具有机械专业知识的普通技术人员而言,无需创造性的劳动就能实现。因而二者在技术手段上是基本相同的。

专利中的导向板既可以用来导向,又可以用来固定盲板。被控侵权产品中的防震限位板、工件拖板作为一个整体,也是起导向和固定盲板的作用,其功能与专利中的导向板是基本相同的。被控侵权产品将一个技术特征“导向板”分解成用于分别实现其两个功能的两个技术特征的这种做法属于等同物替换的常见形式之一。

被控侵权产品没有将工件固定在防震限位板上,不利于削弱工件的加工振动和提高加工质量,但并非被控侵权产品中的防震限位板不具有减震效果或者减震效果根本不同。事实上,被控侵权产品中的防震限位板既能防震,又能限位,提高了音片加工质量,减少了砂轮片的破碎率。这与专利产品所要达到的技术效果也是基本相同的。在比较被控侵权产品的效果与专利的效果时,不应强调它们之间完全相等,只要基本相同即可。专利的效果与被控侵权产品和方法的效果孰好孰坏不影响对侵犯专利权行为的判断。被控侵权产品的效果比专利效果稍差的情形属于改劣的实施,改劣实施也是等同物替换的表现形式之一。

所以,被控侵权产品中的防震限位板和工件拖板两个技术特征作为一个整体与专利权利要求中的导向板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的等同物。

判决要点

1. 专利权利要求书已经对专利保护范围作了清楚的界定,不能再根据说明书对权利要求作进一步的限定。

2. 被控侵权产品中的防震限位板和工件拖板两个技术特征作为一个整体与专利权利要求中的导向板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的等同物,应当认定被控侵权产品构成等同侵权。