

15

新疆岳麓巨星建材有限责任公司诉 新疆阿克苏地区国家税务局等侵犯专利权纠纷再审案

案号：(2006)民三监字第 16-1 号

裁定日期：2007 年 8 月 10 日

审理过程

新疆岳麓巨星建材有限责任公司(以下简称巨星公司)向新疆维吾尔自治区高级人民法院(以下简称新疆高院)起诉新疆维吾尔自治区阿克苏地区国家税务局(简称国税局)和新疆建工集团第一建筑工程有限责任公司(以下简称一建公司)侵犯第 99115648.X 号专利,终审判决不构成侵权。巨星公司向最高人民法院申请再审,最高人民法院指令新疆高院再审,新疆高院认为再审理由不能成立,不符合再审条件,予以驳回。巨星公司申请最高人民法院再审。

案件要点

当专利权被宣告部分无效后,如何确定专利权保护范围?

基本案情

巨星公司获得专利权人邱则有在新疆范围内以排他方式实施其名称为“预置空腔硬质薄壁构件现浇钢筋砼空心板及其施工方法”的第 99115648.X 号专利技术的许可。2004 年 9 月一建公司为国税局建造办公大楼,施工中采用了上述专利方法,巨星公司为此向施工单位发出要求停止侵权通知书。随后,案外人王本淼向国家知识产权局专利复审委员会申请宣告该专利无效,专利复审委员会于 2005 年 3 月 15 日作出复审决定,宣告该专利的权利要求 1、2、3、

4、8、权利要求 9 中的第一技术方案以及权利要求 11、12、13 无效,权利要求 5、6、7、权利要求 9 中的第二和第三技术方案以及权利要求 10 被维持有效,其中,权利要求 9 的第一技术方案是“单个空腔硬质薄壁筒的空腔轴线单向平行排列”。

维持有效的权利要求 5 和权利要求 9 的第二和第三技术方案分别引用了被宣告无效的权利要求 1-4。

一建公司的空心楼板制造技术采用了该发明的原权利要求 1 及其从属权利要求 5 组成的技术方案以及该专利权利要求 9 的第一技术方案中的全部技术特征。

一审法院认为:

一建公司采用的薄壁管单向平行排列的技术特征已被宣告无效。根据专利侵权判定“全面覆盖”的原则,一建公司的施工方法缺少涉案方法专利的一项必要技术特征,故不构成侵犯。

二审法院认为:

涉案专利权利要求 9 中限定的第二、第三技术方案是巨星公司要求保护的专利的必要技术特征,而被申请人所使用的施工技术是单向平行排列,也就是被控侵权产品或方法缺少涉案专利的必要技术特征,所以不构成侵权。

二审法院再认为:

一建公司在施工中确系采用了已被宣告无效的权利要求 9 的第一技术方案,由于该技术方案已被宣告无效,不再受专利法律、法规的保护。故一建公司使用该技术方案的行为亦不能构成侵权。巨星公司申请再审的理由不能成立,不符合再审条件,予以驳回。

巨星公司申请最高人民法院再审称:

一建公司使用的技术特征已全面覆盖了以被宣告无效的原独立权利要求 1 与被维持有效的从属权利要求 5 重新组合成的技术方案的全部技术特征,其发明专利的保护范围应以被宣告无效的原独立权利要求 1 与被维持有效的从

属权利要求 5 重新组合成的新的权利要求为依据。

一建公司等口头答辩称：当专利权的原独立权利要求被宣告无效后，应以被维持有效的所有权利要求与其所引用的权利要求共同组合形成新的权利要求作为确定其专利权保护范围的依据，而不应仅以权利要求 1 与权利要求 5 重新组合为新的权利要求作为确定其专利权保护范围的依据。

适用法律

《专利法》第五十六条第一款：“发明或实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图用于解释权利要求。”

要点分析

当专利权被宣告部分无效后，应当以每一个维持有效的权利要求与其所引用的权利要求分别作为确定专利权保护范围的依据，即以维持有效的权利要求记载的技术特征与其所引用的权利要求记载的技术特征共同限定该专利权的保护范围。因为这些被维持有效的权利要求记载的都是各自不同的完整的技术方案，应当分别受到保护。

根据本案维持有效的权利要求与它们各自所引用的权利要求之间的关系，权利要求 5 与其所引用的权利要求 1 以及权利要求 9 第二或第三技术方案与其所引用的权利要求 1 等，均应当分别作为确定本案专利权保护范围的依据。本案中，巨星公司既然主张以权利要求 5 与其所引用的权利要求 1 作为确定其专利权保护范围的依据，法院审理中就应当以这两个权利要求所记载的所有技术特征与被控侵权产品的相应技术特征进行比较，而不应当在权利要求 5 记载的技术特征中再引用权利要求 9 记载的技术特征，因为二者所保护的是各自不同的技术方案，不存在任何引用关系。

由于一建公司采用了该发明的原权利要求 1 及其从属权利要求 5 组成的技术方案的全部技术特征，所以两被申请人的被控侵权产品落入了该发明专

利的以原权利要求 1 及其从属权利要求 5 组成的技术方案为依据所确定的保护范围。

判决要点

当专利权被宣告部分无效后,应当以每一个维持有效的权利要求与其所引用的权利要求组成的技术方案的全部技术特征与被控侵权产品的相应技术特征分别对比作为确定专利权保护范围的依据。