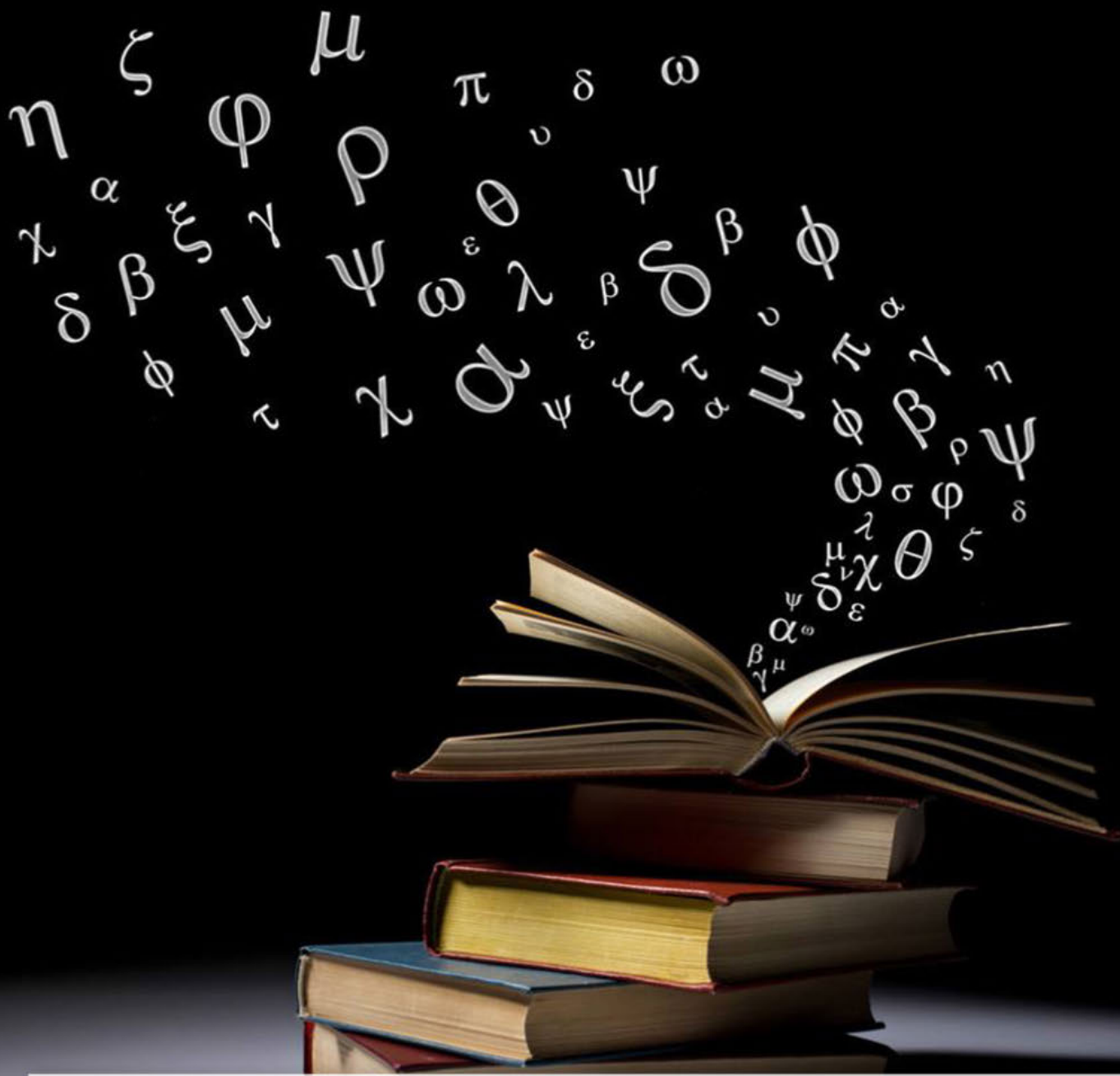




嘉权通讯

2017年十二月 | 第38期



从一起诉讼案件看专利申请文件的撰写



嘉权专利商标事务所
Jiaquan IP Law

嘉权通讯

2017年12月 | 第38期

本期内容

1. 行业新闻

2. 案例分析

●从一起诉讼案件看专利申请文件的撰写

行业新闻

知识产权质押融资全面提速扩围

全国推进时间表划定

来源：经济日报

据悉，随着国家层面不断出台新政大力推进知识产权质押融资，地方层面密集开展相关工作，鼓励金融机构为科技型企业授信，切实破解融资难题。

国家层面看，继《国务院关于强化实施创新驱动发展战略进一步推进大众创业万众创新深入发展的意见》《国务院办公厅关于推广支持创新相关改革举措的通知》对知识产权质押融资工作提出明确要求后，国家知识产权局日前提出加快扩展专利质押融资工作覆盖面。要求以年均20%以上的增长目标制定全省推进专利质押融资工作方案（2018—2020年）。2018年6月底前，辖区内70%以上的地市建立完善专利质押融资服务和促进机制；50%以上的地市专利质押融资工作有政策保障、有专人负责、有经费支持、有平台服务。地方层面看，北京、浙江、江苏等多地陆续召开专利质押融资工作推进会以及专利质押融资推介对接会。不少地方更是大力鼓励金融机构为科技型企业提供服务。

嘉权专利商标事务所

北京 | 广州 | 深圳 | 佛山 | 顺德
珠海 | 中山 | 江门 | 长沙 | 美国

电话：4000-268-228

电邮：service@jiaquanip.cn

网址：www.jiaquanip.cn



欲知更多知识产权信息，请登录

www.jiaquanip.cn



嘉权知识产权

搜索

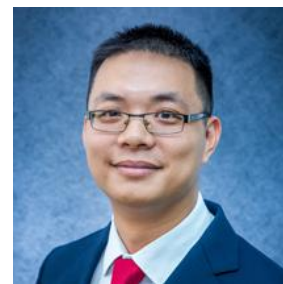
案例分析

从一起诉讼案件看专利申请文件的撰写

嘉权专利商标事务所 利宇宁

案件回放

A 公司，其为一项名称为推拉门上凸下滑轮的发明专利的专利权人，其在市场上发现 B 公司正在制造、销售涉嫌侵犯其专利权的产品，A 公司遂委托某律师事务所向广州知识产权法院起诉 B 公司。B 公司收到广州知识产权法院的传票后，向我所咨询相关的法律意见并委托我所代其答辩，B 公司向我所专利代理人陈诉：①B 公司之前并不清楚有涉案专利的存在；②B 公司所生产的涉嫌侵权产品也有申请实用新型专利，并已获得专利权。针对 B 公司提出的疑问，我所专利代理人向 B 公司解释：①专利自授权公告之日起获得专利权，其不知道该专利的存在的抗辩理由不能成立；②虽然被诉侵权产品是依照其所申请的实用新型专利的技术方案制造，但是由于该实用新型专利是在 A 公司的发明专利申请日以后，因此也不能成为有效的抗辩理由。我所专利代理人将被诉侵权产品与权利要求对比后认为，基于专利侵权判定中的捐献原则，被诉侵权产品并没有落入权利要求的保



利宇宁
专利代理人

利宇宁，专利代理人，2004年毕业于广西工学院机械工程及其自动化专业。

曾在广西某林产工业公司、新会某集装箱制造企业、江门某摩托车制造企业和珠海某空调制造企业先后从事过设备管理、生产线改造、生产线筹建、工装设计、工厂建设工程监理、产品研发、企业知识产权管理、科技情报等工作。

2013 年入职嘉权专利商标事务所从事专利撰写、答辩、复审无效和诉讼维权工作。

护范围。庭审中，我所专利代理人向法庭陈述了被诉侵权产品并没有落入权利要求的保护范围的理由，A公司当庭提出撤诉。

法律依据

《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》第五条:对于仅在说明书或者附图中描述而在权利要求中未记载的技术方案,权利人在侵犯专利权纠纷案件中将其纳入专利权保护范围的,人民法院不予支持。

《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(二)》第二十三条:被诉侵权技术方案或者外观设计落入在先的涉案专利权的保护范围,被诉侵权人以其技术方案或者外观设计被授予专利权为由抗辩不侵犯涉案专利权的,人民法院不予支持。

专业点评

捐献原则是专利侵权判定中的一项法律原则,对于仅在说明书中记载而未记载在权利要求的技术方案,视为专利权人将其捐献给社会公众,专利权人在专利侵权诉讼中,不得再主张上述已捐献的内容属于等同特征所确定的范围。

涉案专利要求保护的上凸下滑轮,其包括可相对移动的内夹套和外夹套,内夹套设置有固定铆钉的铆钉孔,外夹套设置有斜孔,铆钉在斜孔内移动从而使内、外夹套可相对移动。该专利的说明书中除了详细地说明上述技术方案,同时还列举了另一实施例,该另一实施例的技术方案是:内夹套上设置斜孔,外夹套设置铆钉孔,铆钉可在斜孔中移动,即仅将内夹套、外夹套上的铆钉孔和斜孔相互对调,其技术手段基本相同、所要解决的技术问题基本相同、所能达到的技术效果也基本相同,并且本领域技术人员也容易想到将上述的两种技术手段相互替换,即上述两种技术手段为等同技术特征。基于专利侵权判定中的捐献原则,专利权人再将说明书扩张的内容纳入专利权的保护范围,则会不适当地扩大专利权的保护范围,社会公众的利益将会受到损害,同时,也不利于维护权利要求书的公示性。



欲知更多知识产权信息,请登录
www.jiaquanip.cn



嘉权知识产权

搜索

通过上述案例反思专利申请文件的撰写，该专利的申请文件在对权利要求书进行布局时，也许是专利权人认为要求保护的技术方案与仅在说明书记载的技术方案相比会更好，也许是专利权人基于其对专利认识，误认为该权利要求保护的范围包括了说明书中所列举的所有实施方式，但不管专利权人是基于何种考虑，在专利授权后，专利权人都不能通过等同的方式将仅在说明书中记载的技术方案纳入权利要求的保护范围。



欲知更多知识产权信息，请登录
www.jiaquanip.cn



嘉权知识产权

搜索



嘉权专利商标事务所
Jiaquan IP Law



保护创新 | 助力成长

专利 · 商标 · 版权 · 高企 · 法务 · 涉外



欲知更多知识产权资讯，请登录
www.jiaquanip.cn



嘉权知识产权

搜索



4000-268-228
Service@jiaquanip.cn

北京 | 广州 | 深圳 | 佛山 | 顺德
珠海 | 中山 | 江门 | 长沙 | 美国