

# 嘉权通讯



嘉权知识产权

搜索



欲知更多知识产权资讯，请登录

[www.jiaquanip.cn](http://www.jiaquanip.cn)

4000-268-228

[service@jiaquanip.cn](mailto:service@jiaquanip.cn)

专利 · 商标 · 版权 · 高企 · 法务 · 涉外



**嘉权出席第六届中国医药知识产权峰会并进行会前主题分享  
结合数学式模型理解专利侵权判定原则**

## 嘉权出席第六届中国医药知识产权峰会并进行会前主题分享



9月15日至17日，第六届中国医药知识产权峰会(CPIPS)在上海召开。本次峰会以“知识产权保护新动能激发医药创新新活力”为主题展开交流，吸引了近500多位医药IP人士参加。

两天的大会及半天的会前研讨会主要围绕药品专利纠纷早期解决机制及专利期补偿制度后续落地后的实践及存在的问题、专利授权确权侵权、新制度新挑战、转型升级、前沿技术专利态势、药企出海生命周期管理及授权许可、合作开发中IP与法律问题进行深入探讨。

此次活动由YIP Events & 知产前沿新媒体主办，同时得到了美中知识产权交流基金会、上海市浦东新区知识产权协会、百华协会、反侵权假冒联盟、世界中医药学会联合会知识产权保护工作委员会的大力支持。嘉权专利商标事务所作为第六届中国医药知识产权峰会合作伙伴，深度参与了大会的内容建设与传播，为参加本次大会的嘉宾提供知识产权领域的法律与技术支持。

副总经理薛建强博士、策划运营总经理李华昌先生、资深专利代理师江涵女士代表嘉权出席

本次峰会。

15日的会前研讨会(C)环节主要讨论了剂型专利的授权问题、小核酸药物专利布局、侵权风险，氘代药物授权侵权，双抗、纳米抗体、PROTAC、ADC药物等前沿技术对IP的挑战等话题。

研讨会期间，薛建强博士以“组合物专利问题探讨”为演讲主题，介绍了组合物专利的申请现状，指出药物组合物的创造性标准，并对2020年多个典型案例进行详细的分析，最后分享了组合物专利申请的技巧与窍门。

16至17日大会期间，副总经理薛建强博士、策划运营总经理李华昌先生、资深专利代理师江涵女士积极参与大会讨论交流，和40+国内外专利审查部门、药品监管部门、法院部门、国内外代表性医药企业、行业专利律师/代理专家，250+国内外领先制药企业与科研机构，70+国内外领先律所、代理机构一起，探讨中国医药创新、强化知识产权保护相关问题，为促进健康中国发展事业添砖加瓦。

## 中共中央 国务院印发 《知识产权强国建设纲要(2021—2035年)》

来源:新华社

近日,中共中央、国务院印发了《知识产权强国建设纲要(2021-2035年)》。

纲要提到了我国知识产权强国建设的发展目标是:

到2025年,知识产权强国建设取得明显成效,知识产权保护更加严格,社会满意度达到并保持较高水平,知识产权市场价值进一步凸显,品牌竞争力大幅提升,专利密集型产业增加值占GDP比重达到13%,版权产业增加值占GDP比

重达到7.5%,知识产权使用费年进出口总额达到3500亿元,每万人口高价值发明专利拥有量达到12件(上述指标均为预期性指标)。

到2035年,我国知识产权综合竞争力跻身世界前列,知识产权制度系统完备,知识产权促进创新创业蓬勃发展,全社会知识产权文化自觉基本形成,全方位、多层次参与知识产权全球治理的国际合作格局基本形成,中国特色、世界水平的知识产权强国基本建成。

## 日本内阁通过修订专利法生效的内阁令

来源:中科院知识产权信息

2021年9月14日,日本内阁通过了“修订专利法”生效日期的内阁令,规定附则第1条将于2022年4月1日生效,同条第3项规定将于2021年10月1日生效。

该政令主要内容包括:

(1) 建立完善应对新冠肺炎疫情扩散的数字化程序,包括口头审理、网络审理、专利费转账方式预缴、简化外观设计国际申请程序,延长

专利费支付期限和免除超过一定期限产生的额外费用等;

(2) 审查企业在数字化进程中的权利保护;

(3) 夯实知识产权制度的基础,包括在专利权侵权诉讼制度中引入第三方意见征询制度、修改专利费相关的收费制度、增加农林渔业相关的知识产权代理人咨询服务(例如植物新品种和地理标志)等。

## 结合数学式模型理解专利侵权判定原则

林伟峰



林伟峰  
专利代理师

林伟峰先生拥有多年与外国客户交流的工作经验，一直专注并擅长于计算机软硬件、传感器、微电子、光电技术等领域的专利申请，精通英语，主要负责涉外专利申请代理、撰写、翻译及审查意见答复等工作，并为客户提供咨询检索服务。

2018年赴美国Vivacqua Law事务所参加长达三个月的专利实务培训，主要包括美国专利申请理论、美国专利申请实务、美国专利诉讼旁听课、美国专利商标局专项课程，囊括了专利申请文件撰写、权利要求书撰写、专利答辩策略等内容。尤其是考虑到中国专利进入美国市场的各种“水土不服”，专门学习“中国专利进入美国的适应性修改”课程。

本文将介绍如何利用数学式模型来简化地理解专利侵权判定原则，从而帮助申请人快速地进行初步地侵权判定。

一般情况下，一项发明或者实用新型应当只有一个独立权利要求，并且写在同一发明或者实用新型的从属权利要求之前。当然，属于一个总的发明构思的两个以上发明或者实用新型（如方法加产品）作为一件专利提出申请时，就会出现一个以上的独立权利要求。专利权的保护范围首先就是由独立权利要求来确定的，在进行侵权的技术判断时，一般应先考虑独立权利要求，因为其在—组权利要求中保护范围最大，具有的技术特征越少，根据下文所述的判断原则，侵权行为或产品越容易落入其保护范围中。

### I. 首先确定涉案专利的保护范围

依据《专利侵权判定指南》（北京高级人民法院，2017）第5条，一项权利要求的保护范围，应当以其记载的技术特征所确定的内容为准，也包括与所记载的技术特征相等同的技术特征所确定的内容。解释权利要求时，既不能拘泥于权利要求书的字面含义，也不能将保护范围扩展到本领域普通技术人员在专利申请日前通过阅读说明书及附图后需要经过创造性劳动才能联想到的内容。

### II. 侵权判断的主要原则

#### 1. 全面覆盖原则

依据《专利侵权判定指南》第35条，以权利要求中记载的全部技术特征与被诉侵权技术方案所对应的全部技术特征逐一进行比较。被诉侵权技术方案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,应当认定其落入专利权的保护范围。

## 1) 相同侵权

依据第38—42条,被诉侵权技术方案包含了与开放式(如comprising的写法)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,属于相同侵权,即字面含义上的侵权。其中,被诉侵权技术方案的下位概念属于权利要求上位概念的相同技术特征;被诉侵权技术方案相对于封闭式(如consisting of的写法)权利要求增加了其他技术特征的视具体条件可能不构成侵权;包含功能性特征的权利要求,以被诉侵权技术方案是否采用基本相同的手段,实现了相同的功能,产生了相同的效果来判断。

## 2) 等同侵权

依据第45—57条,被诉侵权技术方案有至少一个技术特征与权利要求中的相应技术特征从字面上看不相同,但是属于等同特征,在此基础上,被诉侵权技术方案被认定落入专利权保护范围的,属于等同侵权。等同特征,是指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需经过创造性劳动就能够想到的技术特征。

## 2. 禁止反悔原则

在对被诉侵权技术方案中的技术特征与权利要求中的技术特征是否等同进行判断时,被诉侵权人可以专利权人对该等同特征已经放弃、应当禁止其反悔为由进行抗辩。禁止反悔,

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。

## 3. 多余指定原则(目前法院已弃用)

依据《专利侵权判定若干问题的意见(试行)》(北京市高级人民法院,2001)第47条:在专利侵权判定中,在解释专利独立权利要求和确定专利权保护范围时,将记载在专利独立权利要求中的明显附加技术特征(即多余特征)略去,仅以专利独立权利要求中的必要技术特征来确定专利权保护范围,判定被控侵权物(产品或方法)是否覆盖专利权保护范围。多余指定,指的是专利权人因在撰写专利申请时缺乏实施其专利技术的经验,把明显不是解决发明或实用新型技术问题的必要技术特征写入了独立权利要求,而且该技术特征也不是使独立权利要求具备新颖性或创造性的必要条件,该非必要技术特征成为限定独立权利要求保护范围的多余限定。

以下通过若干简洁的数学模型,分别从实际使用中的二个适用原则来进行侵权判定分析:

### 1、技术特征完全相同——侵权成立

专利的技术特征为:A+B+C+D

侵权物的技术特征为:A+B+C+D

## 2、增加一项以上技术特征——侵权成立

专利的技术特征为:A+B+C

侵权物的技术特征为:A+B+C+D+E

## 3、部分技术特征不相同,但不相同部分属于等同手段代替——侵权成立

专利的技术特征为:A+B+C+D

侵权物的技术特征为:A+B+E+D

经过对比,E和C实际(功能、效果)等同,即E=C,在这种情况下,运用等同原则,可以认定侵权成立。需留意实际在法庭上确定等同侵权有一定难度和可争议性,在应用于非特定技术特征(即对创新性没有贡献的特征)时判决构成等同侵权的概率较高。

## 4、缺少至少一个技术特征——不构成侵权

专利的技术特征为:A+B+C+D

侵权物的技术特征为:A+B+C

## 5、有至少一个技术特征不相等——不构

## 成侵权

专利的技术特征为:A+B+C+D

侵权物的技术特征为:A+B+C+F

经过比较,F不等于D,应当认定不侵权。

## 6、有至少一个技术特征的下位保护范围被放弃——不构成侵权

专利的技术特征为:A+B+C+D

侵权物的技术特征为:A+B+C+D'

被诉产品的技术特征D'是权利要求中对应技术特征D的下位概念,但权利要求在专利审查阶段经修改和陈述中已经放弃该下位特征的保护范围,基于禁止反悔原则,应当认定不侵权。

本文引用的《专利侵权判定指南》(北京高级人民法院,2017)的相关条款和解释,在文字上可能经过一定的简练化和省略,读者可详细阅读原文,以基于本文的简单化的数学模型,更全面的了解专利侵权的判定。