



無效宣告修改後的權利要求在訴訟中主張權利的案例分享（第 312 期 2022/12/15）

郭仁建* 中國大陸專利代理師



一般在發明專利審查的階段當中，申請人通常願意多次與審查員來回多次爭辯，以求取得最大的核准專利範圍。專利授權之後，在臺灣舉發階段或中國大陸無效宣告流程中，舉發人或無效宣告人利用公開在先的專利前案或相關文件，質疑專利權之有效性，專利權人也需要因對攻防，以縮小權利要求（申請專利範圍）的手段，以避免專利權受到挑戰。

中國大陸針對一個專利權於無效宣告階段縮小權利要求時，在侵權訴訟中如何主張權利，近期公佈之 (2021) 最高法知民終 1691 號的最高院二審判決，值得大家關注參考。

本案原告是趙志謀，原告為專利號 201210185869.9 號、名稱為「清潔機及其路徑控制方法」的發明專利權（後稱涉案專利），趙志謀向中國國家知識產權局（後稱國知局）申請涉案專利，申請日為 2012 年 6 月 7 日，於 2015 年 3 月 18 日獲得授權公告。

趙志謀向中國湖北省武漢市中級人民法院（後稱一審法院）提起訴訟，主張被告鄭州邦米智能技術有限公司（後稱邦米公司）等多名被告侵犯專利權。一審案號為 (2019) 鄂 01 民初 9542 號，一審法院於 2019 年 11 月 5 日立案受理，趙志謀起訴請求判令邦米公司等多名被告立即停止銷售、許諾銷售侵害涉案專利權的產品，並銷毀庫存侵權產品等要求。

2020 年 2 月 12 日，邦米公司向國知局申請宣告涉案專利的專利權無效，案件編號第 4W110048 號。在該無效宣告審查案件中，趙志謀於 2020 年 3 月 11 日提交意見陳述書，並對權利要求書進行修改，即將授權公告中的權利要求 2、13 中的特徵限縮進入權利要求 1，權利要求 1 的其他內容不變。

2020 年 12 月 3 日，國知局作出第 47119 號決定，在趙志謀 5 月 12 日提交的修改後的權利要求 1-14 的基礎上，繼續維持涉案專利有效，無效請求人不服，向北京知識產權法院提起行政訴訟，該院已於 2021 年 3 月 9 日立案受理，案號為 (2021) 京 73 行初 4060 號，北京知識產權法院於 2022 年 7 月 26 日作出行政判決，維持涉案專利有效。

一審法院認為涉案專利的關鍵問題在於，趙志謀提起本案訴訟的權利基礎是否存在的事實，其中，趙志謀明確以修改後的權利要求 1 作為涉案專利保護範圍，邦米公司則認為趙志謀不能依據修改後的權利要求 1 主張權利。

一審法院認為，不論是從均衡專利權人利益和社會公眾利益，還是從確保專利侵權民事訴訟審判效率角度考慮，都應允許專利權人依據修改後並獲專利無效宣告審查機關認可的權利要求提起本案訴訟。

最後，一審法院作出判決，認定邦米公司於判決生效之日起立即停止製造、銷售侵犯專利號為 ZL201210185869.9 的「清潔機及其路徑控制方法」發明專利權的產品等相關訴求。

被告邦米公司不服一審法院於 2021 年 6 月 8 日作出的 (2019) 鄂 01 民初 9542 號民事判決，向最高人民法院提起上訴（後稱二審法院），於 2021 年 9 月 13 日立案。

在二審期間，邦米公司仍主張，在被訴侵權行為發生後涉案專利的原權利要求範圍發

* 任職北京寰華知識產權代理有限公司



生了變更，涉案專利的原權利要求 1 在專利無效程序中經過修改，原權利要求 1 已自始無效，權利要求 1 的修改晚於被訴侵權行為發生時，故不應具有溯及力，趙志謀無權基於修改後的權利要求 1 主張權利。

因此，邦米公司認為自己在 2019 年的商業行為，不構成侵權，更不應承擔賠償責任，故應駁回趙志謀的訴訟請求。該修改後的權利要求 1 生效前，邦米公司也不應承擔停止侵權的責任，趙志謀則堅持原意見。

二審法院則認為，專利制度通過專利技術方案的公開換取對專利權在一定期限內的獨占保護，實現專利權人與社會公眾之間利益的平衡。

專利權人在專利的確權程序中，以「對權利要求的進一步限定」的方式修改原權利要求，修改後的權利要求實質上對原權利要求的保護範圍進行了限縮，原權利要求的保護範圍事實上大於修改後的保護範圍。在專利被授權後、原權利要求修改前，社會公眾本已負有迴避原權利要求保護範圍的義務，不得未經許可實施該原權利要求保護範圍內的技術方案。

專利確權制度賦予專利權人以「對權利要求的進一步限定」的方式修改權利要求的權利，當國知局基於該修改後的權利要求並做出維持專利權有效的決定時，因為是對修改後的權利要求的保護範圍進行了限縮，並未額外增加社會公眾原本應當負擔的迴避義務，在此情況下，未經許可實施該修改後權利要求技術方案的行為，亦當然構成對涉案專利的侵害。

如果不允許專利權人依據修改後的權利要求主張權利，則會導致專利權在從授權日到在修改權利範圍而被維持有效的決定作出之日期間，無法獲得應享有的專利權保護，這顯然有違專利保護的基本原則。

二審法院最終做出判決 (2021) 最高法知民終 1691 號，其中認為，趙志謀有權基於修改後的權利要求 1 主張權利，邦米公司的此項上訴理由不能成立，二審法院院不予支持，最後，包括其他理由均不予支持，邦米公司的上訴請求不能成立，應予駁回，並做出判決。

綜上，即使專利權的專利範圍在無效宣告的期間受到了挑戰而縮小並維持有效，這並不影響專利權的施行，也維護了原專利權人應有的權利，對於專利權而言，也更強化了專利權人申請及維持專利的信心。