

台州某公司诉浙江某公司、义乌某商行侵害实用新型专利权纠纷案

——以进一步限定方式修改的权利要求的侵权判定

关键词 民事 侵害专利权 权利要求的限定方式 专利权保护范围 损害赔偿

基本案情

台州某公司诉称，浙江某公司制造、销售，义乌某商行销售的自动橡筋机落入涉案专利权利要求1、2、7的保护范围，构成对涉案实用新型专利权的侵害，故请求判令：（1）浙江某公司停止生产、销售、许诺销售侵害台州某公司享有排他许可权的专利号为201620180916.*的实用新型专利的产品的行为；（2）义乌某商行停止销售、许诺销售侵害台州某公司享有排他许可权的专利号为201620180916.*的实用新型专利的产品的行为；（3）浙江某公司赔偿台州某公司经济损失100万元；（4）浙江某公司、义乌某商行共同赔偿台州某公司为调查和制止侵权行为所支付的费用共计15万元。

浙江某公司辩称，在涉案专利的无效宣告程序中，台州某公司主动放弃民事侵权案件中据以主张权利的权利要求（修改前的权利要求1、2、7）且被国家知识产权局所接受，台州某公司不得在侵害专利权纠纷中再将之纳入专利权保护范围。

法院经审理查明，被诉侵权产品落入涉案专利的修改前的权利要求1、2、7的保护范围。一审判决后，涉案专利的权利人在案外人就涉案专利所提无效宣告程序中，以对“权利要求的进一步限定”的方式修改了原权利要求，将原从属权利要求7的部分技术特征以及原从属权利要求

9的全部附加技术特征增加到原独立权利要求1中，形成新的独立权利要求1。该新的权利要求1所限定的技术方案，在涉案专利原权利要求书及说明书之中均无完整记载，且不落入原各从属权利要求的保护范围，但仍落入原独立权利要求1的保护范围。国家知识产权局基于该修改后的权利要求维持涉案专利权有效。

浙江省宁波市中级人民法院于2019年6月20日作出（2018）浙02民初1956号民事判决：一、浙江某公司立即停止制造、销售侵害涉案专利权产品的行为；二、义乌某商行立即停止销售侵害涉案专利权产品的行为；三、浙江某公司赔偿台州某公司经济损失23万元，调查和制止侵权行为支出的合理费用5万元，合计28万元；四、驳回台州某公司的其他诉讼请求。浙江某公司不服，上诉至最高人民法院。最高人民法院于2021年2月25日作出（2019）最高法知民终369号民事判决：一、维持原审判决第一项、第二项；二、撤销原审判决第三项、第四项；三、浙江某公司支付台州某公司赔偿费用5万元；四、驳回台州某公司其他诉讼请求；五、驳回浙江某公司其他上诉请求。

裁判理由

法院生效裁判认为：专利权人在专利确权程序中，以对“权利要求的进一步限定”的方式修改原权利要求，修改后的权利要求所限定的技术方案不落入原各从属权利要求的保护范围，但仍落入原独立权利要求的保护范围，国家知识产权局基于该修改后的权利要求维持专利权有效的，未经许可实施该修改后权利要求技术方案的行为，亦构成对涉案专利权的侵害，有关侵权实施者应当承担赔偿责任。但是，由于修改后权利要求的技术方案在原专利权利要求书中并未出现过，基于专利权保护与公众信赖利益平衡的考量，对发生在上述维持专利权有效的行政决定的决定日之前的侵权行为，可以酌减赔偿数额。本案中，由于本案被上

诉人台州某公司在涉案专利的无效宣告程序中对涉案专利的权利要求进行了进一步限定的修改，目前维持有效的权利要求1，是以修改前的权利要求1为基础，通过增加修改前的权利要求7的“所述的驱动电机为闭环步进电机”这一技术特征以及修改前的权利要求9的全部附加技术特征，进一步限定修改后所形成的权利要求1。修改后的权利要求2、7系修改后的权利要求1的从属权利要求，都在涉案专利原始的专利权利要求书之中并不存在。本案被诉侵权产品的生产、销售均发生在涉案专利修改的权利要求被确权之前，因此，浙江某公司之前所生产、销售的落入涉案专利修改后的权利要求1、2、7的保护范围的被诉侵权产品，为侵权产品，浙江某公司应当停止侵权并赔偿台州某公司的经济损失，人民法院在考虑涉案专利类型、本案具体情节、台州某公司为本案所支付的合理开支以及综合考量前述论述的基础上，酌情确定浙江某公司支付台州某公司的经济损失及维权合理开支的赔偿数额为5万元。

裁判要旨

专利权人在专利确权程序中，以对“权利要求的进一步限定”的方式修改原权利要求，修改后的权利要求所限定的技术方案不落入原各从属权利要求的保护范围，但仍落入原独立权利要求的保护范围，基于该修改后的权利要求专利权被维持有效的，未经许可实施该修改后权利要求技术方案的行为，亦构成对涉案专利权的侵害，有关侵权实施者应当承担损害赔偿赔偿责任。但是，由于修改后权利要求的技术方案在原专利权利要求书中并未出现过，基于专利权保护与公众信赖利益平衡的考量，对发生在上述维持专利权有效的行政决定的决定日之前的侵权行为，可以酌减赔偿数额。

关联索引

《中华人民共和国专利法》第59条（本案适用的是2009年10月1日施

行的《中华人民共和国专利法》第59条）

一审：浙江省宁波市中级人民法院（2018）浙02民初1956号民事判决（2019年6月20日）

二审：最高人民法院（2019）最高法知民终369号民事判决（2021年2月25日）