

邓某智诉某科技公司侵害实用新型专利权纠纷案

——特意排除规则对等同原则适用的限制

关键词 民事 侵害实用新型专利权 特意排除 等同原则

基本案情

邓某智系专利号为20142047454X.1、名称为“PCB板的印锡贴片焊接治具”实用新型专利（以下简称涉案专利）的专利权人。邓某智认为，某科技公司制造、销售的被诉侵权产品，落入涉案专利权的保护范围，构成侵权，故向广东省深圳市中级人民法院提起诉讼，请求判令某科技公司停止侵害、赔偿损失及维权合理开支共计22.711万元。

某科技公司辩称：被诉侵权产品不具有涉案专利“治具托盘的每个边上均活动安装有用于夹持PCB板边位的推拉装置”技术特征，故不落入其保护范围。

广东省深圳市中级人民法院，于2020年5月12日作出（2019）粤03民初1995号民事判决：一、某科技公司于判决生效之日起立即停止制造、销售侵害邓某智ZL20142047454X.1号专利权的产品，销毁库存侵权产品。二、某科技公司于判决生效之日起十日内赔偿邓某智经济损失及合理支出共计150000元。三、驳回邓某智的其他诉讼请求。某科技公司提出上诉。最高人民法院于2020年12月25日作出（2020）最高法知民终1310号民事判决：一、撤销广东省深圳市中级人民法院（2019）粤03民初1995号民事判决；二、驳回邓某智的全部诉讼请求。

裁判理由

法院生效裁判认为：关于等同原则的适用，一方面，在专利侵权判定中，等同原则是对专利权利要求字面保护范围的扩张，是对专利权字

面侵权的适当补充，等同原则的适用为专利权人提供了切实有效的法律保护，鼓励了技术创新；另一方面，专利制度本身又要确保专利权的保护范围具有足够的法律确定性和可预见性，不因滥用等同原则致使专利权保护范围缺乏确定性而损害社会公众的利益。具体到本案，判断被诉侵权产品技术特征d与涉案专利技术特征D是否构成等同技术特征的关键在于，本领域普通技术人员在阅读权利要求书、说明书后，是否认为专利申请人或者专利权人特意强调某一特征用语，并排除特定技术方案。权利要求具有公示性，上述特征用语对专利权保护范围具有限定作用，专利权人在专利申请阶段对于上述特征用语的表述应给予足够的注意。如果对于本领域普通技术人员而言，专利申请人或者专利权人在权利要求中特定强调并有意排除特定技术方案的，不宜再通过适用等同将其纳入专利权保护范围。涉案专利技术特征D“治具托盘的每个边上均活动安装有用于夹持PCB板边位的边位推拉装置”明确限定了在“每个边上”设置边位夹持装置，结合专利说明书[0011]段关于涉案专利有益效果的描述，角位夹持和边位夹持结合的结构一方面方便PCB板固定与拆装，另一方面在回流锡焊过程中能够实现对PCB板的稳固夹持。由此，本领域普通技术人员可知，在已具备角位夹持PCB板予以固定的情况下，只在治具托盘相对的两个边上设置边位推拉装置与每个边上设置边位推拉装置对于稳固夹持PCB板的功效基本相同，二者并无实质性差异。由此，因涉案专利技术特征D“治具托盘的每个边上均活动安装有用于夹持PCB板边位的边位推拉装置”特意强调了“每个边上”的限定作用，本领域普通技术人员在阅读权利要求书和说明书后可以理解，权利人在专利申请时存在排除被诉侵权产品技术特征d“在治具托盘相对的两个边上活动安装有用于夹持PCB板边位的边位推拉装置”的意思，故不应将该技术方案再以等同认定纳入专利权保护范围。被诉侵权产品技术特征d与涉案专利

技术特征D不相同也不等同，未落入涉案专利权的保护范围。

裁判要旨

本领域普通技术人员阅读权利要求书、说明书后，认为专利申请人或者专利权人在权利要求中特意强调某一特征的用语含义而有意排除特定技术方案的，不应再通过适用等同原则将被排除的技术方案纳入专利权保护范围。

关联索引

《中华人民共和国专利法》第64条第1款（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条第1款）

《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12条（本案适用的是2016年4月1日施行的《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12条）

一审：广东省深圳市中级人民法院（2019）粤03民初1995号民事判决（2020年5月12日）

二审：最高人民法院（2020）最高法知民终1310号民事判决（2020年12月25日）