

孙某诉湖南某生态科技股份有限公司侵害发明专利权纠纷案

——主题名称所记载效果、功能对权利要求的实质限定作用

关键词 民事 侵害发明专利权 主题名称 实质限定作用

基本案情

孙某诉称：其系专利号为201110239591.*、名称为“有水位高度调节功能的插槽连接式绿化砖”的发明专利（以下简称涉案专利）的专利权人，湖南某生态科技股份有限公司（以下简称湖南某科技公司）未经其许可，以生产、经营为目的制造、销售、许诺销售、使用的被诉侵权产品落入涉案专利独立权利要求1和独立权利要求10的保护范围，侵害了其专利权。故请求判令：湖南某科技公司停止侵害、销毁被诉侵权产品及有关专用模具；湖南某科技公司赔偿经济损失15万元和调查取证费450元。

湖南某科技公司辩称：被诉侵权产品未落入涉案专利权的保护范围，其不构成侵权。

法院经审理查明：涉案专利由孙某于2011年8月20日向国家知识产权局申请，于2015年3月4日获得授权。孙某在本案中明确主张的权利保护范围为涉案专利权利要求书记载的独立权利要求1和独立权利要求10。权利要求1前序部分为“有水位高度调节功能的插槽连接式绿化砖，包括基体（1）和种植展示面（2）”，特征部分中实现上述“水位高度调节功能”的内容为“所述的土壤容纳空腔（5）的斜面上至少有一个或一组水位高度调节溢水孔（9），所述的水位高度调节溢水孔（9）是底部即将贯通的盲孔”。权利要求10前序部分为“有水位高度调节功能的插槽连接式绿化砖”，特征部分中没有实现上述“水位高度调节功能”的记载

。根据涉案专利说明书记载，本发明绿化砖根据不同植物生长需求随时随地可以用最简单的工具打通水位高度调节溢水孔即盲孔调节供水水位。说明书有6个实施例，均记载“土壤容纳空腔的斜面上有一组水位高度调节溢水孔，所述的水位高度调节溢水孔是底部即将贯通的盲孔”，有益效果是绿化砖根据不同植物生长需求随时随地可以用最简单的工具打通水位高度调节溢水孔即盲孔调节供水水位。说明书附图中，水位高度调节溢水孔均呈纵向排列在土壤容纳空腔的斜面上。2016年5月13日，孙某向公证处申请保全证据公证取得被诉侵权产品。被诉侵权产品为湖南某科技公司制造、销售，其土壤容纳空腔底面设置了向上凸起的柱状溢水通孔。

广西壮族自治区南宁市中级人民法院于2019年7月30日作出（2018）桂01民初355号民事判决：驳回孙某的全部诉讼请求。宣判后，孙某以被诉侵权产品落入涉案专利独立权利要求1和独立权利要求10的保护范围为由，提起上诉。最高人民法院于2019年12月31日作出（2019）最高法知民终657号民事判决：驳回上诉，维持原判。

裁判理由

法院生效裁判认为：专利权利要求前序部分的主题名称中包含的用途限定内容以及以效果、功能方式表述的限定内容，其实际限定作用取决于该内容对权利要求所要保护的产品产生了何种影响。对于用途限定而言，如果对要求保护的产品没有带来影响，则这一内容对权利要求保护范围的确定不起作用；如果用途限定隐含或者导致要求保护的产品具有某种特定结构、组成等，则对于权利要求保护范围的确定起到限定作用。对于以效果、功能方式描述的限定内容，如果上述内容是对特征部分记载的产品结构、组分等能够达到的效果、功能的描述，则其实际限定作用通过特征部分的记载得以实现；如果上述内容不是对特征部分记

载的结构、组分等能够实现的效果、功能的描述，尤其当限定内容描述的效果、功能被用以区别于现有技术的，该内容实际已构成具体的技术特征。涉案权利要求1主题名称中记载的“水位高度调节功能”是对其特征部分两个技术特征实现的功能的描述，因此权利要求1中的“水位高度调节功能”的限定作用实质通过后两个技术特征实现。权利要求10的特征部分并没有记载实现水位高度调节的方式，因此其主题名称中的“水位高度调节功能”并非对专利技术方案概括，如何实现水位高度调节功能被用于将涉案专利区别于现有技术，因此虽然“水位高度调节功能”形式上记载在独立权利要求10的主题名称中，但其对保护范围具有限定作用，是必要技术特征。权利要求10中“水位高度调节功能”属于功能性技术特征，应结合说明书及附图中的具体实施方式，即在土壤容纳空腔斜面上设置水位高度调节溢水孔；水位高度调节溢水孔是底部即将贯通的盲孔，及等同实施方式来确定被诉侵权产品是否具备该功能性技术特征。

被诉侵权产品中设置的溢水柱既无法调节水位高度，也无法供使用者选择打通与否，其功能、效果与涉案专利权利要求1和权利要求10中的“水位高度调节功能”相关技术特征不相同也不构成等同，未落入涉案专利权利要求1或10的保护范围。

裁判要旨

如果权利要求主题名称记载的效果、功能，不是该权利要求特征部分记载的结构、组分、步骤、条件或其之间的关系等能够实现的效果、功能，却是专利技术方案与现有技术方案的区别之所在，那么权利要求主题名称所记载的效果、功能对该权利要求的保护范围具有实质限定作用。

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》第4条、第7条

《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第13条第2款（本案适用的是2015年2月1日施行的《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第17条第2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5条、第8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5条、第8条）

一审：广西壮族自治区南宁市中级人民法院（2018）桂01民初355号民事判决（2019年7月30日）

二审：最高人民法院（2019）最高法知民终657号民事判决（2019年12月31日）