

某智能装备公司诉国家知识产权局、荷兰某公司发明专利权无效行政纠纷案

——专利民事侵权案件中权利人对权利要求的解释对专利确权行政案件中界定权利要求的参考作用

关键词 行政 专利权无效宣告 发明专利 民事侵权 行政确权 禁止反言

基本案情

荷兰某公司系专利号为200880006690.*、名称为“切割装置”的发明专利（以下简称本专利）的专利权人。某智能装备公司于2016年8月30日请求宣告本专利权无效。原国家知识产权局专利复审委员会（以下简称国家知识产权局）于2017年7月7日作出第32739号无效宣告请求审查决定（以下简称被诉决定），在专利权人荷兰某公司于2017年2月14日提交的权利要求1-14的基础上，维持本专利权有效。某智能装备公司不服被诉决定，向北京知识产权法院提起诉讼，请求判令撤销被诉决定并责令国家知识产权局重新作出决定。

北京知识产权法院认为，被诉决定认定本专利权利要求1相对于证据1与证据2和本领域公知常识的结合具备创造性，缺乏事实和法律依据，于2020年8月17日作出（2017）京73行初7723号行政判决：撤销被诉决定，判令国家知识产权局重新作出审查决定。国家知识产权局、荷兰某公司不服，向最高人民法院提起上诉。最高人民法院于2021年7月5日作出（2020）最高法知行终663号行政判决：撤销原判，驳回某智能装备公司的诉讼请求。

裁判理由

法院生效裁判认为：本案涉及是否存在适用“反向禁止反言”情形的问题。某智能装备公司主张，荷兰某公司在涉及本专利的侵权民事案件中关于本专利未限定“提升梁”数量的主张与其在本案即本专利确权行政案件中关于“提升梁”仅有一根的陈述相互矛盾，依据《最高人民法院关于审理专利授权确权行政案件适用法律若干问题的规定（一）》第三条的规定，应当禁止专利权人在本案中反言，应认定本专利未限定“提升梁”的数量。

对此，二审法院认为，专利权人在专利民事侵权案件及专利确权行政案件中对权利要求的解释应当保持一致，不得通过不同的解释进而“两头得利”。《最高人民法院关于审理专利授权确权行政案件适用法律若干问题的规定（一）》第三条规定：“人民法院在专利确权行政案件中界定权利要求的用语时，可以参考已被专利侵权民事案件生效裁判采纳的专利权人的相关陈述。”人民法院在界定权利要求的用语时，应以专利权利要求书和说明书及其附图为依据，结合发明目的进行解释。首先，应予明确的是，权利要求书、说明书和附图是界定权利要求用语的基本依据，专利权人在专利侵权诉讼程序中的陈述仅具有参考作用；其次，人民法院在专利确权行政案件中界定权利要求的用语时，如需参考专利权人在专利侵权民事案件中的陈述的，也应当以被专利侵权民事案件生效裁判所采纳的内容为参考。

首先，根据上述分析，二审法院已根据本专利权利要求书、说明书及其附图对“提升梁”这一技术特征予以界定。其次，关于荷兰某公司是否存在民事侵权案件中主张本专利未限定“提升梁”的数量以获得更宽的保护范围使得被诉侵权产品落入保护范围，而在确权行政案件中却主张“提升梁”数量为一根以缩小保护范围的情形。在本案中，荷兰某公司明确本专利权利要求1并未限定“提升梁”的具体数量，但认为本领

域技术人员根据本专利权利要求书、说明书及其附图的记载，可以知晓“提升梁”数量的设置为足够少、“提升梁”的结构应当设置得足够紧凑，其并未主张“提升梁”应当限定为一根。在本专利侵权民事诉讼中，审理法院即苏州市中级人民法院在认定“提升梁”这一特征时，首先即认定本专利权利要求1中未限定“提升梁”的数量，其次参考了专利权人荷兰某公司在无效宣告请求审查程序中关于本专利是“单独”“一个”“提升梁”结构的陈述，据此认为“提升梁”应理解为一个单独实现橡胶片推起功能的部件，并未限定数量，进而认定某智能装备公司在侵权诉讼中将本专利的保护范围限制为单根“提升梁”缺乏依据。由上述情况可知，荷兰某公司并不存在为“两头获利”而在专利侵权民事诉讼和专利无效行政诉讼中对同一技术特征作出不同或相反的解释。另需说明并指出的是，即使如二审法院认为需要参考专利权人在民事侵权案件中的相关陈述，但由于苏州市中级人民法院作出的（2016）苏05民初780号民事判决尚未生效，根据《最高人民法院关于审理专利授权确权行政案件适用法律若干问题的规定（一）》第三条的规定，亦不应以该未生效判决所采纳的荷兰某公司关于本专利“提升梁”的相关陈述意见作为参考。

综上，本案无需适用《最高人民法院关于审理专利授权确权行政案件适用法律若干问题的规定（一）》第三条的规定，某智能装备公司关于应当在本案中禁止荷兰某公司反言的主张缺乏事实和法律依据。

裁判要旨

专利权人在专利民事侵权案件及专利行政确权案件中对权利要求的解释应当保持一致，不得通过不一解释进而“两头得利”。人民法院在专利行政确权案件中界定权利要求的用语时，如需参考专利权人在专利侵权民事案件中的陈述的，一般应当以被专利侵权民事案件生效裁判所

采纳的内容为参考。

关联索引

《中华人民共和国专利法》第22条第3款（本案适用的是2001年7月1日施行的《中华人民共和国专利法》第22条第3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8条第1款

一审：北京知识产权法院（2017）京73行初7723号行政判决
（2020年8月17日）

二审：最高人民法院作出（2020）最高法知行终663号行政判决
（2021年7月5日）