

深圳某电子公司诉东莞某电子科技有限公司侵害实用新型专利权纠纷案

——限缩性陈述对于引用被限缩权利要求的其他权利要求保护范围的影响

关键词 民事 侵害实用新型专利权 专利权无效 限缩性陈述 保护范围 从属权利要求

基本案情

深圳某电子公司系专利号为201520064963.8、名称为“空心对管轴键盘”的实用新型专利的专利权人，诉称：东莞某电子科技有限公司未经专利权人许可，制造、销售、许诺销售的被诉侵权产品落入了涉案专利权的保护范围，侵害了涉案专利权。故请求判令东莞某电子科技有限公司停止侵害并赔偿经济损失50万元、维权合理开支5万元。

东莞某电子科技有限公司辩称：被诉侵权产品未落入涉案专利权保护范围。

法院经审理查明：2019年3月4日，国家知识产权局作出第39285号无效宣告请求审查决定（以下简称第39285号决定），宣告涉案专利权利要求1、2无效，在权利要求3-10的基础上继续维持该专利权有效。2021年12月3日，国家知识产权局作出第52894号决定，宣告涉案专利权利要求3-7无效，在权利要求8-10的基础上继续维持该专利有效。

广州知识产权法院认为，被诉侵权产品技术方案未落入涉案专利权的保护范围，被诉侵权产品并未侵害涉案专利权，于2021年8月17日作出（2020）粤73知民初658号民事判决：驳回深圳某电子公司的全部诉讼请求。深圳某电子公司不服，以被诉侵权产品落入了涉案专利权利要求3、

4、5、8的保护范围，构成侵权为由，提起上诉。最高人民法院于2023年10月23日作出（2022）最高法知民终681号民事判决：一、撤销广州知识产权法院（2020）粤73知民初658号民事判决；二、驳回深圳某电子公司基于专利号为201520064963.8，名称为“空心对管轴键盘”的实用新型专利权权利要求3、4部分的起诉；三、驳回深圳某电子公司基于专利号为201520064963.8，名称为“空心对管轴键盘”的实用新型专利权权利要求5、8部分的上诉请求；四、驳回深圳某电子公司的其余诉讼请求。

裁判理由

法院生效裁判认为，关于被诉侵权产品是否落入涉案专利权权利要求3、4、5、8的保护范围，本案中，深圳某公司主张保护涉案专利权权利要求3、4、5、8。2021年12月3日，国家知识产权局作出第52894号决定，宣告涉案专利权权利要求3-7无效，在权利要求8-10的基础上继续维持该专利权有效。据此，依据相关司法解释的规定，应在专利侵权诉讼中驳回深圳某公司权利要求3、4、5这一部分的起诉。虽然涉案专利权权利要求1、2、3、4、5已被国家知识产权局宣告无效，但涉案专利权权利要求1为独立权利要求，权利要求2、3、4、5、8为从属权利要求，其中权利要求2引用权利要求1，权利要求3引用权利要求2，权利要求4引用权利要求3，权利要求5引用权利要求1至4任一项，权利要求8引用权利要求5，因此，为评述被诉侵权产品是否落入权利要求8的保护范围，同样需对被诉侵权产品是否落入涉案专利权权利要求1、2、3、4、5进行认定。

经审查，被诉侵权产品具备涉案专利权权利要求3的技术特征，但并不具备权利要求5的技术特征。由于权利要求8系权利要求5的从属权利要求，在权利要求5在后续无效程序中被无效后，是否应当继续适用禁止反悔原则，适用于继续维持有效的权利要求8。对此，首先，权利要求8系权利要求5的从属权利要求，权利要求8的技术特征包括权利要求5的附加技

术特征中的“所述开关轴的底部形成有一向下延伸且在所述开关轴被压下时穿出下盖的底面并阻断所述光路的导柱”的技术特征，因此，在权利要求5因适用禁止反悔原则而判断不具备该附加技术特征的情况下，权利要求8同样应当适用禁止反悔原则而判定不具备前述技术特征。其次，在权利要求5被无效后，虽然表面上看起来权利人已经不再从权利要求5获益，因而不适用禁止反悔原则。但应当看到，当事人曾经客观上在无效程序上作出过表述，并且在后续的侵权程序中主张过权利要求5，曾因权利要求5的维持有效获利，即使后续权利要求5被无效了，亦应当适用禁止反悔原则，否则有违公平原则。最后，禁止反悔原则是对等同原则的进一步限定，最终确定权利要求的保护范围，一项权利要求保护范围确定后，不应因其被无效而对其保护范围产生影响，亦不应随着该权利要求的无效而影响其从属权利要求的保护范围。

综上，一项权利要求经过专利权人在无效程序中为维持权利要求有效性，进行限缩解释后，所确定的保护范围，即使该项权利要求在后续的无效程序中被宣告无效，仍适用于其从属权利要求的保护范围的限定。因此，在被告侵权产品技术方案未落入权利要求5的保护范围的情况下，亦未落入权利要求5从属权利要求8的保护范围。因被告侵权产品未落入涉案专利继续维持有效的权利要求8的保护范围，被告侵权产品未侵害涉案专利权，因此不应承担侵权损害赔偿责任。

裁判要旨

专利权人在无效宣告请求审查程序中对一项权利要求作出限缩解释时，即使该权利要求最终被宣告无效，有关限缩解释仍适用于引用该权利要求的其他权利要求。

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6条、第7条

《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2条

一审:广州知识产权法院(2020)粤73知民初658号民事判决
(2021年8月17日)

二审:最高人民法院(2022)最高法知民终681号民事判决(2023年
10月23日)

本案例文本已于2024年2月25日作出调整