

## 上海知识产权法院敲响第一槌

## 惠普索赔百万 双方激辩专利侵权

文·本报记者 刘垠

3月27日,上海知识产权法院迎来首起庭审的案件,公开审理惠普发展公司诉被告上海胤嘉国际贸易公司发明专利侵权纠纷一案。据了解,这是上海知识产权法院自1月1日正式对外运行后受理的第1号案件。

经过两小时激辩,该案件并未当庭宣判。双

方争议的焦点主要有两个:第一,被告是否实施了原告所称的侵权行为;第二,如果被告的行为构成侵权,原告主张被告应当承担的法律责任及赔偿数额是否于法有据。

针对上述悬而未决的问题,《科技日报》记者采访双方律师。

## 惠普诉称专利被侵权

原告惠普发展公司系跨国信息技术公司惠普公司的子公司,负责申请和管理惠普公司的知识产权。据悉,针对喷墨打印机墨盒产品,惠普曾于2001年1月26日向中国国家知识产权局申请发明专利予以保护,涉案专利于2005年9月7日获得授权并至今有效。

原告惠普发展公司称,被告上海胤嘉国际贸易公司2010年成立后,没有经过许可,以生产经营为目的,制造、许诺销售、销售实施了原告涉案专利的喷墨打印机墨盒产品。2013年8月,惠普发展公司委托代理人购买被告一批喷墨打印机墨盒产品,经北京市海诚公证处公证,上述墨盒产品所使用的技术方案在涉案专利的专利权保护范围,侵害了原告专利的专利权。此外,被告公司在2014年10月15日参加“2014中国(珠海)国际打印耗材展览会”,在该

展览会上对外推广、许诺销售侵权产品,原告已委托北京市方圆公证处对上述侵权行为进行公证。

鉴于此,原告请求判令被告停止实施侵权行为,销毁用于生产侵权产品的专用模具、设备及推广的宣传材料,并赔偿经济损失人民币100万元。

原告律师祝筱青告诉记者,惠普早在2012年就已发现市场上有侵权产品,但由于侵权行为隐蔽、取证困难,加之前期准备繁杂,如技术方面的侵权对比分析需要第三方司法鉴定机构来做,直到2013年才购买到涉案产品进行鉴定。

“这意味着,知识产权保护进入新的里程碑。”被告律师薛琦直言,原告作为世界500强,早在2012年就策划发起系列诉讼,双方此次共涉及3个发明专利的6个产品。

## 专利侵权为何难厘清

当前市场上墨盒侵权行为严重,为维护自身权益,惠普转而求助法律。

“这个案件的难点在于,肉眼看不到被控侵权墨盒打印头的芯片结构。惠普的专利技术是一种重叠的多层结构,要看清里面一层的构造和特征,需要借助特殊工艺和高倍显微镜。”祝筱青说,“检测机构需用专门仪器一层层打开看,电路图也要画出来,从而对侵权产品的技术方案和与涉案专利进行逐一比对。”

墨盒打印头芯片,控制喷墨的时间是否均匀。据称,惠普的这项发明专利减少了芯片的体积,并降低成本、减少损耗。

“一般通过仪器检测、软件分析和数据监测,来确定被控产品是否涉嫌侵权。打印头芯片,要用电子显微镜放大到10倍才能看清内部的结构。目前,仅凭惠普方面提供的司法鉴定报告无法证明侵权。”被告律师薛琦则认为,涉案被控侵权产品的技术方案与原告发明专利所保护的技术方案既不相同也不等同,并不构成侵权。

由于知识产权案件具有较强的专业性,庭审涉及大量复杂冗长的证据确认、证据交换以及质证等内容。而在一般专利案件的审理中,技术事实的查明是难点。

## 是否构成侵权分歧大

针对原告关于涉案产品的技术方案是否落入专利权保护范围这一核心问题,双方意见分歧较大。

“正常的鉴定一般要有图片、数据,推理过程和逻辑分析,通过引经据典得出结论。”薛琦对检测机构资质提出质疑,认为鉴定报告不完全,原



告的检测报告只有10张图,并且依据一张侵权对比分析表,而未提供其他证据来证明被告销售的涉案产品中所使用的技术方案,落入原告的发明专利权的保护范围。

在祝筱青看来,侵权产品的技术方案落入了涉案专利权的保护范围,因为它与惠普专利权利要求书记载的全部技术特征相同,这符合专利侵权判定中的一个最基本的原则——全面覆盖原则。

所谓全面覆盖原则,即全部技术特征覆盖原则,指如果被控侵权产品使用的技术方案包含了

与专利权利要求中记载的全部必要技术特征相同的技术特征的,则落入专利权的保护范围。

祝筱青表示,鉴定机构委托的第三方技术检测单位有设备和资质,并且鉴定样本系经公证购买取得,如被告对司法鉴定报告的结论不认可,可以申请法院再做一次鉴定。此外,检测报告是高倍放大的图,在A4纸上缩小了就看不出来。“鉴定机构不是根据纸上的图来做鉴别,而是根据电子版。如果法院觉得有必要,可以请鉴定机构提交电子版。”

## 百万索赔因何而来

《专利法》第十一条规定:“发明和实用新型专利权被授予后,除本法另有规定的以外,任何单位或者个人未经专利权人许可,都不得实施其专利,即不得为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品,或者使用其专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品。”

据此,原告请求法院判令被告立即停止实施侵权行为,销毁用于生产侵权产品的专用模具、设备及推广的宣传材料,并赔偿经济损失100万元。

那么,问题又来了。如果被告确实构成侵权,侵权行为该如何界定?又应当承担什么责任?针对庭审中的焦点,双方律师再次展开激辩。

“即便该墨盒侵权了,我们也只是销售台湾研能公司提供的墨盒,并不进行生产和制造。原告购买的墨盒产品,打开后还写着‘made in 台湾’。”薛琦说,《专利法》规定,如果构成侵权,制造商就不能再生产该产品,还要进行赔偿;作为销售商,如能提供产品的合法来源以证明销售者的身份,届时只需停止侵权即不再销售该墨盒。

《专利法》第七十条对专利侵权产品的销售者与使用者做出例外性规定:生产经营目的使用、许诺销售或者销售不知道是未经专利权人许可而制造并售出的专利侵权产品,能证明该产品合法来源的,不承担赔偿责任。

“惠普发展已在四、五个国家进行诉讼,基本上都是类似的发明专利侵权。”祝筱青称,本家中侵权产品是否来自台湾的公司,还需要被告举证,以证明其合法的销售来源。“很多知识产权案件即便打赢了,也是十赔九不足,与侵权获利比起来判赔金额犹如九牛一毛。”

惠普索赔一百万元,依据从何而来?祝筱青对记者说,根据《专利法》65条规定,权利人的损失、侵权人获得的利益和专利许可使用费均难以确定的,人民法院可以根据专利权的类型、侵权行为的性质和情节等因素,确定给予一万元以上一百万元以下的赔偿。其中,包括案件审理过程支出的合理费用,如律师费、公证费、购买侵权产品费用等。

身兼专利代理人 and 律师于一身的薛琦,在专利撰写、答辩到复审、无效,专利诉讼维权领域有着16年的经验。他说:“原告提出一百万元的赔偿额很不合理,我们卖的产品也就一两万块,利润最多为百分之十。”

薛琦援引《专利法》说,确定具体赔偿数额时,有三个参考因素:第一,专利权人因为侵权行为产生的损失,在这个案件中并没有举证;第二,如果原告能证明被告因为侵权获得利益的具体数目,如确能证明被告侵犯专利且获益一百万元,但原告也没有证据。“如果这两个证据都不具备,可以让法官从一万元到一百万元酌情确定一个数字。”

## 市场动态

## 浙江一民企在美国“337”调查案中胜诉

据浙江省台州市科技局消息:近日,福得尔电器有限公司经过一年的诉讼,成功胜诉美国“337”调查案,挽回了对美国出口的巨大损失。

“337条款”因其最早见于《1930年美国关税法》第337条而得名,主要是用来反对进口贸易中的不公平竞争行为,特别是保护美国知识产权人的权益不受进口产品的侵害。

2013年8月21日,美国A&J公司向美国国际贸易委员会起诉,对包括台州市福得尔在内的9家中国企业和12家美国经销商进行“337”条款立案调查,指控被起诉企业的某种多功能烧烤炉和配件侵犯美国多项专利,要求对其进行索赔,并发布普遍排除令和禁制令。

多功能烧烤炉是福得尔公司最重要的产品,占该公司销售额的35%,如果不能生产或出口该类多功能烧烤炉,损失不可估量。福得尔公司接到上述调查后,积极进行应诉,聘请美国专业律师,并派出业务经理和技术经理作为证人出庭作证。

经过1年多的艰苦诉讼,今年2月3日,美国国际贸易委员会最终裁定浙江福得尔电器有限公司与美国经销商生产和销售的某种型号多功能烧烤炉没有侵犯美国A&J公司申请的专利。福得尔公司取得这一重大胜利,有效保护了自己的正当权益,挽回了巨大的损失。

## 苹果被韩国一公司起诉:地图服务侵犯技术专利

据外媒报道,一家名为Proto Technology Co.的韩国公司日前将苹果告上了法庭,声称其地图服务侵犯了自己所持有的技术专利。

据了解,这一次起诉是在美国德克萨斯州发起的,Proto指责苹果地图所使用的导航系统以及实时交通状况显示技术损害了自己的利益,并要求对方对此作出相关的赔偿。Proto所持有的专利分别是“提供基于导航信息图像的系统和系统”“提供实时地理信息的系统和仪器”。

这家韩国公司在起诉文件中表示,任何个人或单位直接或通过第三方制作、使用、进口、供应、分发、出售与这两款专利相关的技术都被视作是侵权行为,包括但不限于苹果地图以及App Store当中的地图软件。

苹果地图是随着iOS 6的发布而出现的又一项新服务。尽管苹果野心很大,但是其地图服务在上线之初遭遇了各种各样的尴尬,库克甚至一度出面向用户道歉,而iOS之父斯科特也因此被苹果扫地出门。在痛下决心进行整改之后,如今的苹果地图已经逐渐走上正轨。

## 我有技术

## 一种全新的封堵装置

所属领域:先进制造

单位名称:重庆科众机械有限公司

成果简介:该产品已经获得实用新型专利。主要由封堵转轴,封堵球阀和封堵三通管构成。相对传统技术而言,该产品研制了封堵转轴,解决了现有封堵转轴结构是一个整体,不可拆卸,在转动封堵盖时造成重心不稳,不易将封堵盖装配到位的问题;研制了封堵球阀,解决了现有球阀技术中在流有液体的管道接另外的管道过程中,外接管道不易安装且密封性差,以及液体喷出造成的安全性问题,提高了在管道上连接外管道过程中的安全性。封堵装置使用方便,密封性能好,施工过程全密封防爆,使用后免维护,可广泛用于自来水、输气、输油等高压输送管道上带压钻孔安装分支管道或抢修管道的破坝处。

成果持续性:目前还处于不断完善阶段,必将继续攻克技术难关,推陈出新,加大产品的创新升级,为充分完全进入市场做好准备。市场分析:该产品技术水平较高,能够充分面对行业竞争,推动本行业产品的上档升级。目前产品市场占有率5%,实现利润25万元。本产品用于供水、供气、石油、化工等管道配件领域,市场面向全国各地。

营销状况:产品定价为2000元/套,由销售部人员负责产品的推广和开拓市场,福建南平水务公司,联安安装工程公司是典型的试用客户,产品受到其一致好评。目前产品处于小批量生产阶段,必须培育新的市场,将产品推向全国各地管道输送行业。

商业模式分析:该产品属于自主研发,由厂房实现生产制造,然后通过销售部,将产品推广销售,属于运营性商业模式范畴。

拟采取的转化方式:其他

资金需求额:400万元

推荐单位:重庆市科学技术委员会

## 药用注射剂辅料海藻糖的研究开发

所属领域:生物

单位名称:国家海洋局第三海洋研究所

成果简介:该成果的生产工艺具有自主知识产权,技术难以被复制。该成果根据药用辅料的适用原则和业已证实海藻糖的重要优点,在药用辅料应用领域将具有广阔的市场前景,应用于众多注射剂特别是冻干粉制剂中,提高制剂稳定性,降低生产、存储、使用成本。目前国内尚无此产品上市销售,本产品一经转化,可以抢占大量市场份额。

成果盈利性:按投产初期年产20吨计算,每吨价格50万元,年生产总值1000万元,按毛利30%计算,利润约300万元。

市场分析:目前国内市场上没有可用于注射剂辅料的辅料产品,而国内市场对于此类产品的需求量极大,仅在冻干疫苗市场,每年国内的需求量就可达到上百吨,价值超千万元。

拟采取的转化方式:合作研发

推荐单位:国家海洋局海洋科学技术司



## 被控产品技术特征分析

特征

该打印头芯片由衬底和“多个”薄膜层形成:

通过图1显示其芯片包括衬底和多层结构(至少包括POLY层, M1层和M2层)

墨盒打印头芯片,控制喷墨的时间是否均匀。据称,惠普的这项发明专利减少了芯片的体积,并降低成本、减少损耗。

## 技术市场专论

## 哪些因素导致成果转化率和产业化率“两低”

文·李丹

科技成果转化一般是我们将经过科学研究、技术开发完成并且通过专家鉴定后,在生产经营活动中得到真正实际应用的成果。统计表明,近年来,我国科技经费投入每年以20%左右的比例增长,年投入额达到4600多亿元,每年取得的科技成果有3万多项,但科技成果转化率和产业化率“两低”的局面依然没有明显改观。目前我国的科技成果转化率大约在25%左右,真正实现产业化的不足5%,与发达国家80%的转化率相差甚远。

影响科技成果转化的因素有以下几点:

第一,高等学校、科研单位、企业没有真正并轨运行。政府只管投资,不关心其市场收益;高校、科研单位只管研发,不关注其成果的产业化程度;企业对科技投资和成果只有期待,没有约束和回报的制约。三个主体之间的联系缺失,成为了科技成果转化难的主要障碍。第二,科技企业自身的应用性不强。作为我国科技创新主力军的高校、科研单位完成的科技成果往往缺乏适用性,无法很快应用于生产。所以虽然科技成果很多,但是不能产生良

好的市场效果,体现其先进性。第三,现行科技评价体系制约科技成果转化。许多科技创新活动以项目申报、开展研究、通过鉴定、申报奖励为一循环周期,其评价指标往往以成果鉴定数、各级成果获奖数、申报专利数为依据,而不是以最终形成的产品、商品的数量与质量来认定和评价。这是目前高校和多数国有院所中科技人员专业技术职务晋升的主要依据。这种评价体系重视了科技成果的“技术价值”,而忽略了其“市场价值”。第四,科技立项时忽视市场价值。当前,很多科研项目的确立,虽然形式上经过了市场调研,征集了相关企业的意见,可并没有改变科研立项的学术思维、专家思维。从科研项目征集指南的确定到后期评审,还是被来自高校和科研单位的专家主导,难以真正体现“市场意识”。第五,生产企业对高新技术成果的接受能力不足。企业决策者并不都具备对科技成果足够的鉴别能力,常常拒绝了真正有市场价值的科技成果,而购买了“伪劣的”所谓科技创新成果以及不适宜本企业条件的技术而遭受经济损失。再者,企

业的科技创新能力不足,缺乏将实验室技术完善成生产技术的能力。

促进科技成果转化要注重以下几点:

第一,完善促进科技成果转化相关的政策和法规。在促进科技成果向现实生产力转化上,政府要在如何缩短科技成果转化的时间和空间上下功夫,激发微观单位的动力,形成外在压力。政策的制定需要从成果转化系统出发,形成体系。现阶段我们应该在《促进科技成果转化法》的基础上,先行制定一部针对大学科技成果转化《国家技术转移法》,以此来统领技术转移的其他法律和法规。在此基础上,不断完善其他相关法律以建立良好的法律环境。

第二,建立技术经营制度加速科技成果转化。大学、科研院所、企业要树立技术经营的理念,开展技术经营工作。看企业对技术有哪些需求,为其组织有关机构进行研究开发,形成新的科技成果,创造新的价值。技术经营的科技成果是能够进行商业应用和规模生产的成熟成果,要对实验室阶段的或者仅经过小试的科技成果进行中试和孵化,进行工程化完善和配套集成等。

第三,积极开辟多元化的投融资渠道。国外成功经验表明,积极开辟多元化的投融资渠道是支持高校科技成果转化的有效途径。结合本国实际,可以采取如下措施:一是政府应采取税收优惠、资金担保、财政补贴等措施,引导资金流向;二是设立国家科技成果转化基金,鼓励风险投资用于高校科技成果转化;三是鼓励民间投资建立高校科技成果转化基金;四是通过产学研联盟获取企业支持资金,并设立高校科技成果转化担保基金。

第四,建立有效的科技成果评价、奖励和决策机制。长期以来科技成果的评价和奖励体制不合理导致科技人员开展科研的目的似乎就是为了鉴定评奖,而没有更多地考虑科技成果的产业化,这反过来也使科研工作得不到企业和社会资金的支持,又制约了自身的进一步发展,出现了“项目饥荒”的现象,形成恶性循环。因此,必须建立以自主知识产权、产业化绩效、科技持续创新能力为取向的价值标准评价体系,推动科技人员致力于高新技术及产业化,到市场中实现自我价值。