

# 禁止反悔原则适用的条件

——“舵机”实用新型侵权案评析



BEIJING EAST IP LTD.  
BEIJING EAST IP LAW FIRM

撰写人：鲁异

|                       |                                                                             |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 案件来源<br>涉案专利          | 最高院民事判决书（ <b>2011</b> ）民提字第 <b>306</b> 号<br>ZL200720069025.2 舵机（1组6项产品权利要求） |
| 申请再审人<br>（一审原告、二审上诉人） | 中誉电子(上海)有限公司 <b>独占实施许可权</b>                                                 |
| 被申请人<br>（一审被告、二审被上诉人） | 上海 <b>九鹰</b> 电子科技有限公司                                                       |
| 一审                    | 判决驳回诉讼请求<br>判定等同侵权成立，九鹰的现有技术抗辩成立                                            |
| 无效<br>（复审委和行政诉讼一审）    | 在权利要求3的基础上维持有效                                                              |
| 二审                    | 驳回上诉，维持原判<br>判定因禁止反悔而等同侵权不成立，现有技术抗辩成立                                       |
| 无效（行政诉讼二审）            | 维持了无效宣告决定                                                                   |
| 再审                    | 撤销一、二审判决，九鹰赔偿 <b>20</b> 万<br>禁止反悔原则不适用而等同侵权成立，现有技术抗辩不成立                     |

### 权利要求1-3

“**1**、一种模型舵机，其特征在于，包括支架、电机、丝杆和滑块，所述支架包括电机座和滑块座，所述电机设置于所述电机座内，在所述电机的一端设置有一主动齿轮，所述丝杆纵向穿过所述滑块座，在所述丝杆的一端设置有一从动齿轮，所述主动齿轮和所述从动齿轮相互啮合，所述滑块穿在所述丝杆上，并且所述滑块伸出所述滑块座，在所述滑块底面设置有一电刷。**2**、如权利要求 1 所述的舵机，其特征在于，在所述支架上，设置有固定到一舵机驱动电路板上的固定孔。**3**、如权利要求 2 所述的舵机，其特征在于，在所述舵机驱动电路板上，印制有一条形的碳膜和银膜，所述支架通过其上的固定孔固定到所述舵机驱动电路板上，且所述滑块底面上的电刷与该碳膜和银膜相接触。

被诉侵权产品：碳膜和镀金铜条

二审法院认为等同侵权不成立？！

权3被维持有效 = 修改权1，增加了权2和权3的附加技术特征  
通过修改将导流条限定为“银膜”，放弃了除“银膜”之外的其他技术方案

《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》  
第六条

专利权人在无效宣告程序中，通过对权利要求的修改而放弃的技术方案，权利人在侵犯专利权纠纷案件中又将其纳入专利权保护范围的，人民法院不予支持。

### 最高法院认为

- 禁止反悔原则的适用条件

一般而言，只有修改/意见陈述，才会产生“技术方案的放弃”

- 放弃的认定标准

专利权人通过修改或意见陈述进行的自我放弃

- 本案：从权被维持有效  $\neq$  对独立权利要求的修改

权1和权2未提及与权3的银膜对应的导流条，即未对该附加技术特征进行概括，不能推定为除银膜之外的方案被放弃。

### 禁止反悔原则的法理基础

在专利授权/确权实践中，专利申请人往往通过对权利要求或说明书的限缩以便快速获得授权/保持专利权的有效，但在侵权诉讼中又试图通过等同侵权将已放弃的技术方案重新纳入专利权的保护范围。为确保专利权保护范围的安定性，维护社会公众的信赖利益，专利制度通过禁止反悔原则防止专利权人上述“两头得利”情形的发生。

|          |                                                                                                                                              |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 一、二审法院认为 | 根据鉴定报告，认为“直线型电位器”隐含公开了存在于电路板上的电阻条和导流条                                                                                                        |
| 最高院认为    | 被诉侵权产品没有独立的电位器，而是将碳膜和镀金铜条直接印制在驱动电路板上，其作用是提高舵机的集成度，简化舵机结构，从而减轻舵机重量，实现模型飞机的小型化。由此可见，该技术特征没有被现有技术公开，也不是本领域的普通技术人员基于公知常识能够从现有技术中直接或者毫无疑义得出的技术特征。 |
| 对应特征     | 现有技术公开了“直线型电位器”<br>被诉侵权产品包含电刷，印制在电路板上的碳膜和铜膜                                                                                                  |

## 讨论：

➤假如独权对相关特征进行了概括，无效决定在从权基础上维持有效，是否适用禁止反悔原则

（1）权1限定了“包括导流条，所述导流条是金属膜”，权3限定了所述导流条是银膜；

（2）权1限定了“包括导流条”，权3限定了所述导流条是银膜；

（3）权1 限定了？，权3限定了特征A+所述导流条是银膜。

# Thank you !

Suite 1601, Tower E2, The Towers, Oriental Plaza  
No.1 East Chang An Ave., Dongcheng District  
Beijing 100738, P.R.China

Tel : +86-10-85189318  
Fax: +86-10-85189338  
[Info@beijingeastip.com](mailto:Info@beijingeastip.com)