

2017年度
专利复审无效十大案件

摩拜单车专利纠纷,尘起尘又落

通讯员 梁晓超

作为共享经济的开创者之一,摩拜单车依托物联网智能电子锁实现与后台数据实时交换,摆脱了传统停车桩束缚,并解决了系统设备复杂、租借不便等问题,在大大提升用户体验的同时,快速占领了市场。

正是这一无桩停车的核心技术在过去一年中引发了一起关注度很高的专利纠纷。2017年3月,深圳吟云科技有限公司(下称吟云科技)分别向北京市知识产权局和北京知识产权法院提出专利侵权纠纷处理请求,认为北京摩拜科技有限公司(下称摩拜公司)的产品摩拜单车涉嫌侵权,涉案专利名称为“互联网门禁临时用户授权装置和方法”(专利号:ZL201310630670.7)。随后,摩拜公司以涉案专利不具备创造性等为由,向国家知识产权局专利复审委员会(下称专利复审委员会)提出了专利无效宣告请求。2017年12月,专利复审委员会作出第34304号无效宣告请求审查决定书(下称无效决定),宣告涉案专利权全部无效。

专利纠纷因而而起

涉案专利权人吟云科技是一家主要提供智能门禁系统解决方案的公司,通过将移动互联网技术与楼宇安防系统相结合,开发出移动通信终端上的应用程序来实现开启门禁、提供物业服务、资讯推送等功能,相应的APP产品名叫令令开门。据了解,吟云科技目前已提交了10多件专利申请,其中4件涉及门禁系统、方法与装置等。

吟云科技于2017年3月7日向北京市知识产权局提起了专利侵权行政救济,同日,向北京知识产权法院提起专利侵权诉讼,请求判令摩拜公司停止侵权,并赔偿损失130万元。

该案的无效宣告请求人摩拜公司成立于2015年1月,以提供智能共享单车服务为主营业务。摩拜单车的智能锁具备精准定位和快速扫码响应

开锁的功能,用户通过手机应用程序可以随时随地定位并使用附近的摩拜单车,骑行到达目的地后,就近停放在路边合适的区域,关锁同时实现电子付费结算。

2017年3月23日,在收到相关起诉书后不久,摩拜公司向专利复审委员会提出针对3件发明专利的4项无效宣告请求,其中包括对涉案专利的无效宣告请求。涉案专利权人均吟云科技,摩拜此举意在反击吟云科技,釜底抽薪,破解相关诉讼的权利基础。

吟云科技拥有的涉案专利涉及互联网门禁系统中针对用户的开锁权限进行设定的相关技术。该技术能够直接对开锁用户的身份进行验证并进行授权,属于远程开锁技术领域中的基础技术,在多个技术领域均有应用,不仅是摩拜单车智能锁绕不开的底层技术,更是物联网中物联网、物联网识别认证的关键技术,楼宇门禁、智能家居等行业也都离不开这一专利技术的支撑。一旦确认摩拜公司的侵权行为成立,所有的共享单车将面临无法继续使用的困境,这对于摩拜公司和共享单车使用者都有很大的影响。

在收到无效宣告请求书后,专利复审委员会成立了5人合议组对其进行公开审理,合议组成员由相关技术领域审查业务专家及法律专家担任。

经过审理,合议组于2017年12月20日宣告涉案专利权全部无效。截至目前,专利复审委员会未收到专利权人就该无效审查决定向北京知识产权法院提起行政诉讼。另外,两件同期提交的无效宣告请求的涉案专利,也在随后被宣告无效。根据公开资料显示,吟云科技于2017年12月底撤回

了在北京知识产权法院提起的专利侵权诉讼请求。

涉案专利缘何无效

摩拜公司在无效宣告请求书中提出了众多无效理由,包括涉案专利权要求不清楚、修改超范围、缺乏创造性等,涉及多份国内外的专利文献、外文书籍。在审理中,双方主要围绕创造性和域外证据真实性展开了激烈的争辩。合议组根据我国专利法相关规定,对案件的争议焦点进行了客观判定,在证据真实性的认定、创造性的判定依据方面对相关领域的案件具有一

涉案专利主要涉及互联网门禁系统中针对用户的开锁权限进行设定的相关技术,能够直接对发起请求授予权限的用户身份进行验证和具体权限进行授权,属于远程开锁技术领域中的核心技术,这是所有共享单车企业的技术中都会涉及的技术点,业内企业对该案关注度很高,社会影响力很大。该案涉及专利权要求不清楚、修改超范围、缺乏创造性等多个无效理由,在证据中涉及外文教科书、国内馆藏图书、专利文献等多种证据形式,审查决定中对于何种证据属于域外证据、域外证据的公信力、效力高低的判断标准、是否需要公证认证手续等证据质证环节中双方争论比较激烈之处进行了详尽的阐述,明确了相关法律法规和无效案件审查过程中的适用标准,对以后在无效案件审理过程中的相同问题起到了一定的指导作用。

案件亮点

定的借鉴和指导意义。

对于域外证据真实性的认定,合议组成员表示,域外证据真实性的认定是多方面综合考量的结果。“公证认证既不是域外证据真实性判断的充分条件也不是必要条件。当面对原件与复印件存在差异时,需要根据差异的种类、原因,论证证据的真伪进行判断。作为证据的举证一方,法律明确规定其负有证明证据真实性的基本义务。可见,对于证据真实性的举证方式其实并没有限制,包括公证机关出具证明文件,从互联网等公开渠道获得的证明材料,用其它出版物来佐证证据本身的真实性等,任何可以证明真实性的证明材料都可以提交和使用。”该案合议组相关人员表示。

就创造性判断而言,合议组认为当发明与现有技术使用了不同的措辞对技术进行描述时,应当从技术方案的整体设计思路和原理出发,综合判断两者解决的技术问题、采用的技术手段和达到的技术效果是否相同,而不能仅从字面的描述来比较两个技术方案;在技术启示的判定中,应当从本领域普通技术人员的位置出发,衡量同一技术手段在技术领域的应用上是否有相同之处,是否容易想到将此技术手段应用到现有技术中,再评估是否取得了预料不到的技术效果。

结合产品开展布局

我国专利法第一条规定:“为了保护专利权人的合法权益,鼓励发明创造,推动发明创造的应用,提高创新能力,促进科学技术进步和经济社会发展,制定本法。”保护专利权人的合法权益是专利法的核心,也是实现本条规定的其他4项宗旨的基础。但专利制度不仅要充分维护专利权人的合法



权益,也要充分顾及社会公众的合法利益,需要在两者之间实现一种合理的平衡。

涉案专利“互联网门禁临时用户授权装置和方法”的核心构思在于如何让临时用户通过授权令牌从授权装置中获得开门权限。这一构思可以在多个场景中应用。比如,酒店的住客通过酒店预授权的门卡打开房门,小区里的访客通过小区业主发送的授权验证打开小区大门,家里的保姆通过授权打开智能家居家电。同理,这个构思也运用在了共享单车上,租车的用户通过后台发送的授权码打开自行车。可以看出涉案专利应用广泛,换言之,则是专利权要求的保护范围大,以上所提的这些场景技术的应用都可能落入涉案专利权要求保护范围之中。

专利权的本质是给发明人做出的贡献一个权利的独占,这个权利与其技

术贡献是相当的,一旦超出了这个技术贡献的范围,权利往往是不稳定的。

“吟云科技的实体业务主要是楼宇的门禁系统,在提交专利申请时,吟云科技对权利要求保护范围做了拓展,但对于在楼宇场景应用时遇到的具体技术问题,克服了哪些技术困难、采取的何种技术手段,在权利要求书中并没有记载,而这恰恰可能是吟云科技的技术贡献之所在。”业内人士分析,这可能正是涉案专利被宣告无效的主要原因。

在提高专利权稳定性方面,企业应该如何应对?有关专家认为,企业在提交专利申请之初要立足自身发展,将知识产权管理与公司发展战略相结合,理清思路,找准定位。在撰写专利申请文件时,要紧密结合目标产品和研发方向,深入分析和挖掘,在申请文件中体现出技术贡献所在,从而有针对性地开展专利布局。

评析“互联网门禁临时用户授权装置和方法”发明专利无效案

如何审查域外书籍证据的真实性

张曦 吕东

针对请求人北京摩拜科技有限公司就专利权人深圳市吟云科技有限公司的“互联网门禁临时用户授权装置和方法”(专利号:ZL201310630670.7)发明专利提出的无效宣告请求,国家知识产权局专利复审委员会(下称专利复审委员会)作出审查决定,宣告涉案专利权全部无效。该案涉及域外书籍证据的真实性认定这一业内广泛关注的问题。笔者将围绕该案中的域外书籍证据,从相关法律法规、常见证据形式等角度分析该案中对域外书籍证据真实性的审查思路,以期对读者在实务操作中有所启发和裨益。

该案中,请求人在提出无效宣告请求时提交了一份证据,该证据是请求人在谷歌网站上检索获得的一本书籍的电子扫描件,请求人将其打印并提交,但并未说明具体数据库来源。从该电子扫描件来看,结合请求人的主张,该书籍是由美国摩根和克莱普尔出版社(Morgan & Claypool Publishers)在2010年出版,埃琳娜·法拉利(Elena Ferrari)编写的《数据管理系统的访问控制》(《Access Control in Data Management Systems》),该书是一套数据管理综合课程系列丛书中的一本,请求人在作为证据提交时,提交了该外文书籍的封面页、前言页、版权信息页,以及第二章的部分内容页的电子扫描件的打印件。

为证明该证据的真实性,请求人在口头审理时提交了一份由国家图书馆科技查新中心出具的文献复制证明,该证明涉及一本外文书籍的部分页面的复印件,该外文书籍与请求人作为证据提交的电子扫描打印件的书籍名称相同,其中包括了该书籍的封面页、前言页、扉页、版权信息和第二章的部分内容页。通过对比可以看出,证据与证明部分页面上存在一些字体、颜色深浅等细微的差异,以及文献复制证明中多了一页扉页,二者形式上并不完全相同。

针对该份证据的争议焦点在于,该证据虽然是通过互联网获得,但是由谷歌网站检索这种获取途径仍然表明该证据位于域外,因此属于域外证据。对于作为在域外形成的书籍证据,是否必须办理相关的公证认证手续?对于请求人最初从互联网上获得的书籍复印件,之后期望通过国内公众图书馆馆藏证明完善其证据法定形式,二者之间是否能够联系起来,在二者之间具有上述差异的情况下,是否足以证明该份证据的真实性?

域外证据的公证有例外

域外证据是指在中华人民共和国领域外形成的证据。在我国的民事诉讼法、最高人民法院关于民事诉讼证据若干规定》以及《关于行政诉讼证据若干规定》中,均规定当事人提供域外证据应当办理公证、认证等证明手续。但是,在司法实践中,依不同的证据形式,如书面、物证、视听资料、证人证言、当事人陈述、鉴定结论和勘验笔录,对不同的法律行为、法律文书和事实以及在不同法律程序或行政程序中均有一些公证、认证的例外情形。

与此相应的,《专利审查指南》对域外证据作出了规定,域外证据通常应当履行公证、认证等证明手续,但是在以下3种情况下,当事人可以在无效宣告程序中不办理相关的证明手续:一是该证据是能够从除我国香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾地区外的国内公共渠道获得的,如从国家知识产权局专利局获得的国外专利文件,或者从公共图书馆获得的国外文献资料;二是有其他证据足以证明该证据真实性的;三是对方当事人认可该证据的真实性的。

在国内通过访问互联网网站、数据库,或者通过国内公共图书馆,是实务操作中获取国外文献资料最为常用的途径,因此根据上述法律法规,域外证据并非必须要履行有关的公证认证手续,属于上述规定的例外情形的域外证据,可以不办理相关的公证认证手续。

域外证据真实性要考量

该案件中的证据,从形式上看,既涉及域外的网络证据,也涉及域外的书籍证据,对于这类证据的真实性认定,通常从以下几个方面进行考量。

第一,域外的网络证据和书籍证据通常以何种形式呈现出来。

对于网络证据,常见以下几种形式。第一种是网页格式的网页证据,例如HTML、JPG等格式的网页文件,这种网页文件是利用网页浏览器将网页保存成本地的电子文件或者通过浏览器的显示页面进行截屏保存而形成的;第二种是视频格式的电子证据,例如YouTube等视频网站上发布的视频,由于这类网站上并非其所有视频均提供下载功能,因此通常采用录屏的方式而得到;第三种是以PDF格式、CAJ格式的电子扫描件,这类证据通常是将书籍中的内容重新排版、编

辑校对,然后制作成电子书籍发布到网络上,或是将书籍、期刊等纸质载体形式的文献经拍照或者扫描,再上传到网上进行二次出版,由此下载得到;此外,还有销售网站等发布渠道,例如亚马逊网站等,这类网站通常会涉及及到上述三种形式的网络证据混合使用的情形。

对于书籍证据,通常是指装订成册的、纸质形式的书籍,但是在实务操作中,书籍证据通常以复制件的形式被提交,而书籍证据的复制件主要包括以下3种形式:第一种最常见的是复印件,即直接将书籍中的相关页面复印并提交;第二种是对书籍中的相关页面拍照或者扫描后,将照片或者扫描图片打印,又或者从网络上下载、打印;第三种是传真件,这种一般在证明使用公开的案件中作为证据链的一环出现,例如产品图册、宣传页等,由不同主体之间通过传真实现产品的宣传推广,通常用以证明销售行为的存在。上述3种形式的书籍证据的复印件均是按照书籍原件的排版方式、字体大小、具体内容等完全相同的方式呈现出来,但是由于在复制过程中,使用的复制设备不同,传播复制件的途径不同,可能会造成复制件相对于原件会有一定程度上的字体形变、页数差异等误差的存在。

在无效请求的审查中,请求人在提出请求时提交的证据通常为书籍的复印件、扫描件或者电子版本的打印件,某种意义上来说,均不是原件。因此,核对原件、当事人证明该证据的合法来源、获取渠道是质证过程中第一环节。对于该案,首先,请求人从网络上获得了一份域外网络

证据,具体而言是书籍电子扫描件,并提交该书籍电子扫描件的打印件,从该复制件的形式和获取方式来看,存在于网络上的该外文书籍,属于上述网络证据中的第三种情况以及书籍证据的第二种情况,是将一本书籍拍照或者扫描后再上传至网络上的,因此应当是通过互联网浏览器的链接下保存的该书籍的电子复制件。其次,该书的出版社是美国的出版社,是形成在中国以外地区的书籍,请求人陈述是从谷歌网站上检索获得,但是通过国内的互联网并不能直接访问该网站,因此具体的网络获取途径并不能确定。因此该证据作为从国内无法访问的网站下载并且域外出版的书籍,仅凭请求人提交的未进行公证认证的打印件尚无法确定其真实性。

第二,请求人在口头审理中提交了一份由国内公共图书馆出具的文献复制证明来完善证据的法定形式,该证明中同样涉及一本外文书籍,经过对比可以发现,一是文献复制证明中的馆藏书籍相比请求人最初提交的证据多出了一页,该页是这本书的扉页;二是在某些页的部分字体略有差异;除此之外,两份证据中涉及的书籍名称、作者、出版社、出版时间,以及请求人主张用于评价创造性的内容,均是相同的。分析存在差异的原因,极有可能是因为网络上获得的该书籍,是纸质书籍通过扫描、图像处理之后二次出版或发布到网络上的,在这个过程中由于设备自身或者操作人员的人为因素,而导致个别页面的扫描图像发生了拉伸,造成了文字字体字号在

视觉上存在差异。此外,馆藏证明多出的是扉页,因此请求人在最初从互联网下载时没有下载该扉页,或是该本外文书籍在二次出版时就没有将该页作为电子书的组成部分上传到网络上的可能性极大。

第三,请求人的目的不仅仅是要证明有这样一本书,最终目的在于将该份电子复制件中的相关技术方案用于评价本专利的创造性。虽然请求人初始提交的证据与后来为了完善证据法定形式的补强证据的来源和形式不同,并且存在上述差异,但可以确定的是,载有相关技术方案的书籍是真实可信地保存于国家图书馆之中,并且国内的公众可以通过合法渠道获得,这足以证明了该技术方案在域内具有明确、合法的来源,并且国家图书馆还印证了该馆藏图书的出版时间是早于涉案专利的申请日的,已经构成了现有技术。

综合考虑以上因素,根据高度盖然性的证据认定规则,确认请求人最初从网络上获得的电子复制件与国家图书馆馆藏证明,均指向同一个出处,即由美国的摩根和克莱普尔出版社于2010年出版的、作者为埃琳娜·法拉利的《数据管理系统中的访问控制》这本书,并且该书于国内公众图书馆馆藏,通过公共渠道可以合法获得,因此不必履行公证认证手续。虽然两份证据对书籍的复制在来源和形式上略有差异,但是请求人主张使用的书籍及其相关技术方案在国内合法来源亦可证明予以采信。

(作者单位:国家知识产权局专利复审委员会)