

誠信公道 恪盡職守 敬業樂群



福建英合律師事務所

電話：0592-5185617

傳真：0592-5185651

網址：www.yinghelaw.com

郵箱：lawyer@yinghelaw.com

地址：廈門市湖濱南路258號鴻翔大廈16層



英合法律资讯

编号：（2013）第3期

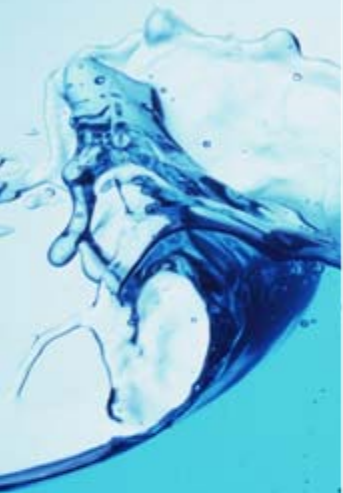
本期编辑：王国文、刘妍妍、郑少泽

欢迎关注我所新浪微博：



目录

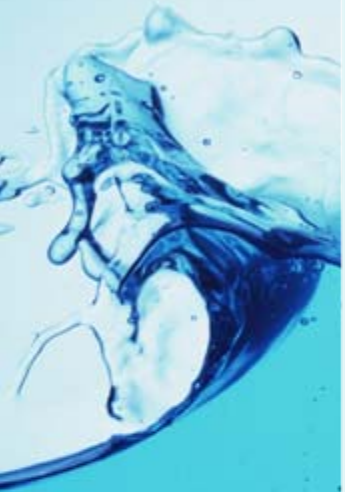
• 英合动态	1
• 新法速递	7
• 重点法规评论	8
• 英合文苑	16
• 法律服务介绍	25
• 声明	30



1、我所全体青年律师参加希望小屋志愿活动

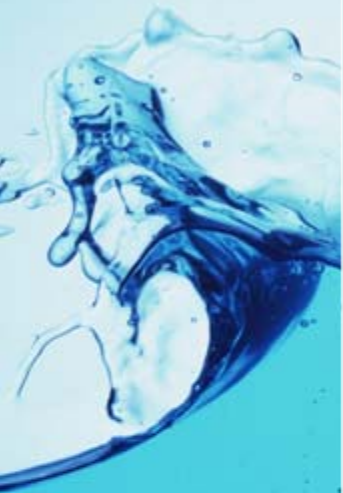
2013年5月18日上午九点，我所陈雪副主任率我所十五名青年律师到团市委机关大楼，为思明金鸣小学的小朋友开展了“自我保护，健康成长”希望小屋志愿活动。何童欣律师作为活动主持人，在向小朋友们简单介绍了英合律所和律师职业后，由每位青年志愿律师向小朋友们进行自我介绍，每位志愿者都是通过自己的外号来介绍自己，便于小朋友们记忆，在自我介绍的过程中，志愿者们不时地逗乐小朋友们，活动就在欢声笑语中开始了。





1、我所全体青年律师参加希望小屋志愿活动

活动结束后，首先，英合志愿者们通过情景展示的方式，声情并茂地向小朋友们展示在日常生活中如何保护自己。然后，主持人何童欣律师让每组小朋友民主推选出每一组的小组长，其后让小组长抽取不同的场景介绍，通过小组讨论的形式，最终由小组长归纳每组组员观点再向大家展示，由此锻炼了小朋友们的语言表达能力，提升了他们展示自我的勇气。最后，志愿者们还组织小朋友们玩小游戏及参加小屋购物活动，小朋友们用手上的积分在小屋里买到了自己喜欢的文具、日用品等小物品，小朋友不亦乐乎，志愿者们也笑开了花。活动结束后的第二天，希望小屋给英合青年志愿者们发了一封家书，感谢志愿者们的热情与活力，给小朋友们带来了快乐。英合志愿者们也衷心地希望金鸣小学的小朋友们能够健康快乐地成长，在将来成为国家的建设者和接班人。



2、我所执行主任陈咏晖律师获独立董事资格

我所执行主任陈咏晖律师于2013年6月参加上海证券交易所第二十六期上市公司独立董事资格培训，经考核取得上市公司独立董事资格。



3、我所执行主任陈咏晖律师当选为厦门国际商会第三届理事会理事



2013年6月8日下午，厦门国际商会召开厦门国际商会第二届第六次理事会，我所执行主任陈咏晖律师参加了此次会议。厦门国际商会此次会议审议通过了《关于变更和增选厦门国际商会秘书长、副会长、会长的说明》、第二届理事会工作报告（草案）、第二届理事会财务报告（草案）等草案和议案，并选举了理事会理事、常务理事、秘书长、副会长、会长等职务。

会上，陈咏晖律师当选为厦门国际商会第三届理事会理事。

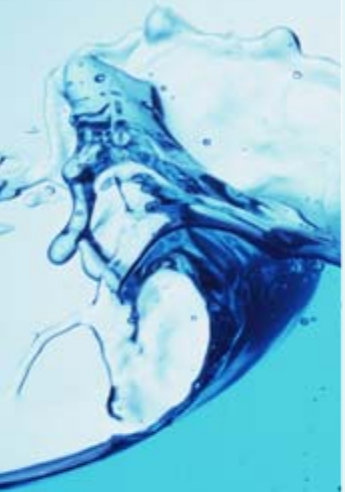


4、我所陈雪律师接受厦门电视台《十分关注》栏目记者系列采访（二）——如何破解出租车拒载举证难



2013年6月20日，我所副主任陈雪律师接受厦门电视台《十分关注》栏目记者的系列采访。本次访问中，陈雪律师针对“出租车拒载，消费者举证难”和“出租车消费的要约与承诺”两个问题展开了法律分析。



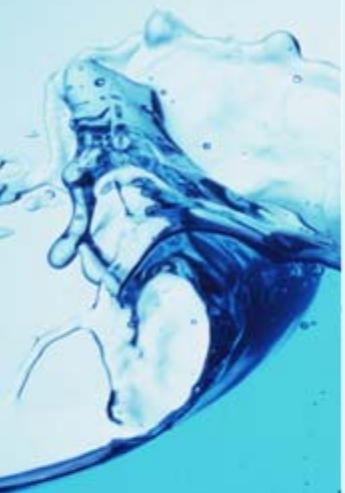


5、我所执行主任陈咏晖律师当选为福建省律师协会理事



2013年6月22日,福建省律师协会在福州召开福建省第九次律师代表大会.会议通过了第八届理事会工作报告、第八届理事会经费收支情况报告、第二届监事会工作报告等报告,并选举产生了第九届理事会理事、第三届监事会监事。

会上,我所执行主任陈咏晖律师当选为福建省律师协会第九届理事会理事。



1、《中华人民共和国特种设备安全法》已由中华人民共和国第十二届全国人民代表大会常务委员会第三次会议于2013年6月29日通过，由主席令第四号予以公布，自2014年1月1日起施行。

2、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理危害食品安全刑事案件适用法律若干问题的解释》已于2013年4月28日由最高人民法院审判委员会第1576次会议、2013年4月28日由最高人民检察院第十二届检察委员会第5次会议通过，由法释〔2013〕12号予以公布，自2013年5月4日起施行。

3、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理环境污染刑事案件适用法律若干问题的解释》已于2013年6月8日由最高人民法院审判委员会第1581次会议、2013年6月8日由最高人民检察院第十二届检察委员会第7次会议通过，由法释〔2013〕15号予以公布，自2013年6月19日起施行。

4、《最高人民法院关于审理出口信用保险合同纠纷案件适用法律问题的批复》已于2013年4月15日由最高人民法院审判委员会第1575次会议通过，由法释〔2013〕13号予以公布，自2013年5月8日起施行。

5、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国保险法〉若干问题的解释（二）》已于2013年5月6日由最高人民法院审判委员会第1577次会议通过，由法释〔2013〕14号予以公布，自2013年6月8日起施行。

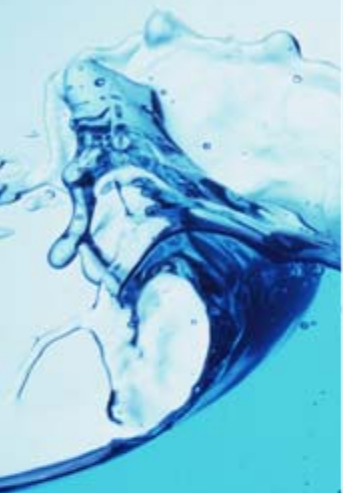
6、《最高人民法院关于海事法院可否适用小额诉讼程序问题的批复》已于2013年5月27日由最高人民法院审判委员会第1579次会议通过，由法释〔2013〕16号予以公布，自2013年6月26日起施行。

《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国保险法〉若干问题的解释（二）》

一、出台解释的背景和目的

近年来，我国保险业发展迅速，在经济社会发展中发挥着越来越重要的作用。随着保险业的快速发展，保险纠纷案件数量呈连续增长态势。据统计，2008年，全国各级人民法院共新收一审保险合同纠纷案件28231件，审结28106件。2009年，全国各级人民法院共新收一审保险合同纠纷案件41752件，审结40711件。2010年，全国各级人民法院共新收一审保险合同纠纷案件59767件，审结58885件。2011年，全国各级人民法院共新收一审保险合同纠纷案件73206件，审结72135件。2012年，全国各级人民法院共新收一审保险合同纠纷案件76430件，审结76198件。2012年受理的保险合同纠纷案件数量是2008年受理案件数量的2.7倍。此外，大量侵权纠纷案件中也涉及保险合同相关问题。尤其是，根据道路交通安全法的规定，我国实行机动车第三者责任强制保险制度，几乎所有道路交通事故人身损害赔偿纠纷案件均涉及保险合同。如果将涉及保险合同的道路交通事故人身损害赔偿纠纷案件计算在内，2012年全国各级人民法院受理的保险合同纠纷案件和与保险合同相关的道路交通事故人身损害赔偿纠纷案件共计871235件，是2008年的2.16倍。





二、如何体现加强对保险消费者的保护的基本原则

1、规范保险公司的承保行为，督促保险公司尽快承保，并要求保险公司在保险标的符合承保条件的情况下，对其收取保险费后、作出承保意思表示前发生的保险事故承担保险责任，司法解释第四条对此作出了规定。

2、细化投保人如实告知义务，防止保险人随意以投保人违反如实告知义务为由拒赔。为防止保险人滥用投保人如实告知义务解除合同和拒赔，司法解释明确了告知义务的范围以及保险合同解除与拒赔的关系等问题。

3、强化保险人的提示和明确说明义务。司法解释明确保险人履行明确说明义务的范围，提高提示和明确说明义务履行的标准，督促保险人切实向投保人解释免除保险人责任的格式条款，保护保险消费者的合法权益。

4、明确非保险术语的解释规则。保险人在其提供的保险合同格式条款中对非保险术语所作的解释必须符合专业意义，不符合专业意义但有利于投保人、被保险人或者受益人的，人民法院予以认可。

5、正确认定保险合同的内容。投保单与保险单或者其他保险凭证不一致的，如保险人对不一致情形未向投保人说明并经投保人同意的，应以投保单为准。

6、明确理赔按约定期间起算点，解决理赔难问题



重点法规评论

三、如理解司法解释第一条对财产保险中保险利益相关问题的规定

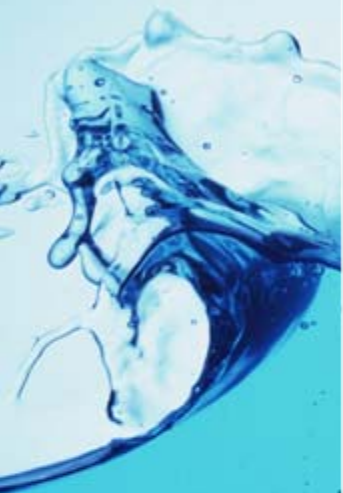
保险利益是保险合同法特有的制度，财产保险合同的被保险人对保险标的是否具有保险利益直接决定被保险人是否能够请求赔偿保险金。实践中，财产的使用人、租赁人、承运人等非财产所有权人有转移风险的需求，可能向保险公司投保，有些保险公司虽给予承保，但却在保险事故发生时以被保险人不是财产所有权人、不具有保险利益为由拒赔，有违诚实信用，不符合保险消费者的合理期待。为此，司法解释第一条规定，不同投保人就可以同一保险标的分别投保，承认财产的使用人、租赁人、承运人等主体对保险标的也具有保险利益，防止保险人滥用保险利益原则拒绝承担保险责任。当然，任何人都不得通过保险合同获得超过损失的赔偿，故被保险人只能在其保险利益范围内依据保险合同主张保险赔偿。



四、如何规范保险业务员代投保人签名的情况

在一些保险合同的订立过程中，投保人可能没有亲自在投保单上签字，而是由保险业务员代为签名，由此引发了很多纠纷。为维护保险市场秩序，规范市场主体行为，司法解释第三条第一款明确规定，投保人或者投保人的代理人订立保险合同时没有亲自签字或者盖章，而由保险人或者保险人的代理人代为签字或者盖章的，对投保人不生效。但投保人已经交纳保险费的，视为其对代签字或者盖章行为的追认。该规定旨在倡导投保人亲自签章，并对自己的行为负责，以此保护投保人利益。

司法解释第三条第二款对于保险人或其代理人代投保人填写保险单证的行为后果作出规定，保险人或其代理人代为填写保险单证比如投保单所附风险询问表，并经投保人签字或盖章确认的，代为填写的内容视为投保人的真实意思表示。但如果保险人或其代理人存在《保险法》规定的保险误导行为的，则不予认可，防止误导及欺诈行为的产生。



五、如何规范保险公司将投保人未履行如实告知义务而拒绝赔偿的情况

法律要求投保人在订立保险合同时承担如实告知义务是为了帮助保险人搜集与保险标的风险相关信息，以更好地评估风险，决定是否承保，确定保险费率。实践中，有保险公司要求投保人承担过重的如实告知义务，随意以投保人违反如实告知义务为由拒赔。为此，司法解释从以下几个方面进行规范，限制保险人在投保人违反如实告知义务时拒绝赔偿的权利，保护保险消费者的合法权益。

1、将投保人告知范围限于其明知内容，防止无限扩大投保人告知内容的范围。司法解释第五条规定，投保人仅对其明知的与保险标的或者被保险人有关的情况承担告知义务，故保险人不得以投保人未告知其不知道的事实为由拒绝赔偿。

2、明确确立询问告知主义，将投保人告知范围限于保险人询问的范围和内容。司法解释第六条规定，只有保险人询问的，投保人才承担告知义务，投保人的告知范围以保险人询问的范围和内容有限，且保险人原则上不得采用概括性条款进行询问。



重点法规评论

3、借鉴域外经验，引入弃权制度。司法解释第七条规定，保险人在保险合同成立后知道或者应当知道投保人未履行如实告知义务，仍然收取保险费的，不得解除保险合同。

4、规范保险合同解除与拒绝赔偿的关系，防止保险人随意拒赔。根据司法解释第八条规定，保险人未行使合同解除权，直接以存在保险法第十六条第四款、第五款规定的情形为由拒绝赔偿的，人民法院不予支持。换言之，保险人只有解除保险合同才可以投保人违反如实告知义务为由拒绝理赔，当然，如果当事人就拒绝赔偿事宜及保险合同存续另行达成一致，应当予以准许。这是司法解释作出的制度上的灵活安排。



六、如何规范保险人提示和明确说明义务以防止销售误导消费者

保险条款一般都由保险公司单方提供，条文众多、内容复杂，投保人通常难以读懂，一些保险展业人员正是利用这一特点销售误导消费者。鉴于此，司法解释从以下几个方面进一步强化保险人的提示和明确说明义务。

1、从宽理解《保险法》第十七条规定的“免除保险人责任的条款”。根据司法解释第九条，保险人提供的格式合同文本中的责任免除条款、免赔额、免赔率、比例赔付或者给付等免除或者减轻保险人责任的条款，都属于“免除保险人责任的条款”，保险人对这些内容都必须进行提示和明确说明。

2、明确保险人提示义务的履行方式和标准。司法解释第十



重点法规评论

值得注意的是，司法解释第十二条虽允许保险人以网页、音频、视频等形式对免除保险人责任条款进行提示和明确说明，但其提示和明确说明必须达到第十一条规定的标准，否则相关免除保险人责任条款不生效。实践中，有些保险公司所设计的网络投保程序并没有主动出示格式条款，或者虽出示格式条款，但该格式条款并没有对免除保险人责任的内容采取特别标识，不能认为其履行了提示和明确说明义务。

4、明确保险人对其履行了明确说明义务负举证责任。保险人履行明确说明义务须符合司法解释第十一条第二款的要求。司法解释第十三条第一款明确规定，保险人对其履行了明确说明义务负有举证责任，符合民事诉讼法关于举证责任的规定，有利于切实保护投保人、被保险人的利益。



重点法规评论

七、如何体现服务市场经济这一原则

1、规范市场行为，维护市场秩序。当前我国保险市场上投保人、被保险人、受益人在投保、申请理赔，保险人在展业、核保、核赔等环节都存在一些不规范行为，这种不规范的行为不利于保险市场健康持续发展。为此，司法解释通过对市场行为的规范，维护正常交易秩序，充分发挥市场在配置保险资源方面的基础作用。

2、确立交易规则，减少交易成本。明确交易规则可以增强市场交易主体的可预见性，减少市场交易成本，提高市场运行效率。由于保险实践中对保险利益原则如何适用、投保人违反如实告知义务时保险人是否可以不解除保险合同直接拒绝赔偿、保险人如何证明其已履行明确说明义务、保险人核保期间如何计算、保险代位求偿权如何行使等问题存在较大争议，保险交易行为缺乏可预测性。鉴于此，司法解释对这些问题进行规范，通过统一交易规则，明确裁判标准，为保险公司与投保人等市场主体提供明确行为指引。例如，司法解释第十五条对保险人核保期间起算以及扣除作出了规定，第十六条对保险代位求偿权的行使名义以及诉讼时效如何计算等都作出了规定。

3、鼓励保险创新，促进市场发展。保险制度具有经济补偿、资金融通和社会管理功能，发展保险事业对于促进经济发展、服务社会主义新农村建设、完善社会保障体系、创新社会管理体制具有重要的积极作用，因此，保险法司法解释的制定，应当体现鼓励保险创新的精神。例如，司法解释第十二条认可保险公司可以通过网络、电话等方式订立保险合同，并对该新型投保方式作出具体法律上的规定，鼓励保险营销创新。



4、尊重行业规则，合理对待交易习惯。多年来保险业在发展中形成了一些合理的行业习惯。这些习惯是保险业务中约定俗成的交易规则，具有节省交易成本，简化交易流程的作用，司法解释也体现了这些行业规则。当然，有些交易习惯还需进一步修订和完善，使之更加符合法律精神。

论专利诉讼中的禁止反悔原则

陈源成律师

[内容提要]：本文论述了专利诉讼中的禁止反悔原则的起源，在我国的适用上应以法官职权主义适用为主，被控侵权人适用为辅的做法，灵活适用禁止反悔原则。同时，也论述了禁止反悔原则在审批过程中以及在诉讼中权利人的注意事项。

[关键词]：禁止反悔原则、等同原则、灵活禁止原则、全面禁止原则

一、禁止反悔原则的起源

禁止反悔原则，亦即禁反言(prosecution history estoppel)，该原则源于美国最高法院对禁止反悔原则作出解释的著名判例Festo Corporation v Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki，因此该原则又被称为Festo estoppel。它是专利侵权判定及专利诉讼中的一项基本原则，其含义是，专利权人如果在专利审批（包括专利申请的审查过程或者专利授权后的无效、异议、再审程序）过程中，为了满足法定授权要求而对权利要求的范围进行了限缩（如限制性的修改或解释），则在主张专利权时，不得将通过该限缩而放弃的内容纳入专利权的保护范围^①。





Festo判例确立了禁止反悔原则在专利侵权诉讼中的适用。2002年 5月28日美国联邦最高法院作出判决，撤销美国联邦巡回上诉法院（CAFC）对Festo Co. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co. Ltd., et al（简称 Festo 案）专利侵权案所作的判决，并发回重审。上诉人Festo 公司拥有磁力无杆气缸及活塞驱动装置的两项专利（US Pat. 4,354,125 & US Pat. 3,779,401）。在美国专利商标局的审批程序中，审查员曾指出，第一个专利申请对工作过程的叙述不清楚不符合美国专利法第112条的规定且一些权利要求多重引用。于是发明人的该申请进行了修改，权利要求增加了新的限制：该装置包括一对单路密封环并且其外套由可磁化材料制成。第二个专利申请也在复审程序中增加了对单路密封环的限制。此后，这两份专利申请获得了批准。Festo 的装置销售以后，发现被上诉人Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co. Ltd.，（简称SMC公司）也在销售一种类似的装置，其具有一个双路密封环和一个非磁化材料的外套。Festo 随即起诉SMC公司，主张，尽管SMC的装置没有落入权利要求的字面范围，但该装置系属等同侵权②。



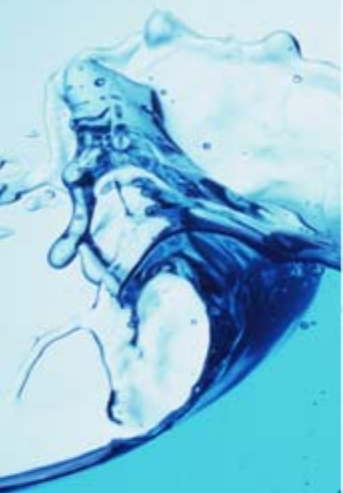
此案从麻州联邦地方法院打起，判定SMC公司侵权成立，再上诉至联邦巡回上诉法院，三位合议庭法官于1995年12月14日判定维持地方法院对SMC侵权成立的判决。SMC公司不服，第一次上诉至联邦最高法院，原本联邦最高法院也决定受理此案，然而在还未开庭审理之时，就因为1997年另一起相似的专利案件审理完毕 (Warner-- Jenkinson Company, Inc. v. Hilton Davis Chemical, Inc. 520 U.S. 17)，将此案发回下级重审，以便遵照 Warner-- Jenkinson的要旨重新审查。联邦巡回上诉法院由此决定将三位法官的合议庭扩大为十二位法官的全体联席审判，并在开庭之前就详列五大问题交由双方律师准备，以应付开庭时的答辩。联邦巡回上诉法院于2000年11月29日做出决定，基于审理此案时所建立起的法律新原则，驳回原先侵权成立的决定，认为依照新原则SMC并无侵权事实。FESTO不服，再次上诉至联邦最高法院。2001年6月18日联邦最高法院同意受理此案，并于2002年1月8日开庭听取双方的法庭辩论，最终于2002年5月28日作出书面判决③。



此案还引申出了两个不同的全面禁止反悔原则，即美国法院系统多年来所采用的灵活禁止反悔原则和联邦巡回上诉法院在此案中确立的全面禁止反悔原则(Complete Bar或Absolute Bar)。后者相对于前者的区别在于是否严格遵守对在专利审查过程中放弃的权利要求全面禁反言，不考虑任何因素的严格排除在专利保护范围之外。但最终，联邦最高法院还是以灵活禁止反悔原则为参照判决联邦巡回上诉法院判决无效，即自始不发生效力。

二、禁止反悔原则在我国的适用

我国《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》第六条规定：专利申请人、专利权人在专利授权或者无效宣告程序中，通过对权利要求、说明书的修改或者意见陈述而放弃的技术方案，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。这是我国明确在法律层面上规定了禁止反悔原则。



禁止反悔原则实际上是对等同原则的限制，是为了防止专利权保护范围的无限扩大而作的平衡原则，平衡的是被控侵权人在专利侵权诉讼中引用等同原则时能够使法官更客观的确定专利的保护范围。但禁止反悔原则在专利诉讼中并非当然的被适用，目前专利案件中采用禁止反悔原则的适用多依赖于被告的提出和举证。法官依职权主动适用的情况还较少。但笔者认为，对专利案件中禁止反悔原则的适用，应采取法官依职权采用为主，被告举证适用为辅。这也符合国际通行的做法。

因为，是否适用禁止反悔原则，关系到对讼争专利是否落入专利保护范围的准确判定，这也是判定专利案件是否构成侵权的基础和前提，显然这是属于法官的必要工作。如权利人在申请审批、无效程序中陈述意见、说明书、权利要求书等文书中作出过对专利技术的限制性解释，包括但不限于放弃了某种技术，承认某技术不在专利的保护范围等，而诉讼中又将其承认或放弃的话重新作为对被控侵权人的抗辩，显然是不公平的，而其承认或放弃的内容对确认专利权的保护范围是有至关重要的决定性作用的。而把对确立专利权利保护范围的责任完全推给被告显然是不合适的，而确立涉案专利是否落入专利保护范围是法官的职责，让其去认定是否适用禁止反悔原则也是其是否正确认定的专利保护范围的依据。法官依职权适用禁止反悔原则应作为我们审理专利案件的主流，而被告的举证适用则作为辅助手段，这样更有利于专利案件的正确裁判。当然，被告为了维护其自身的利益，往往会主动寻求适用禁止反悔原则，而现实中也确实如此。法官只需在是否判定适用该原则时进行必要的论证即可。

而对于适用该原则是采用灵活禁止还是全面禁止的适用方法，笔者认为灵活禁止更符合马克思主义主客观相统一的原则。主观上，权利人对其放弃或承认区别于讼争专利的陈述很可能在当时并非是其真实意思表示，也并未预见有可能在未来专利侵权案件中因适用禁止反悔原则而导致败诉的后果。但若因此当然排除禁止反悔原则的适用也与当初制定此原则的初衷太背道而驰了。客观上，若权利人放弃或修改的意思表示是基于当时的技术无法预见的可能出现侵权等同物的后果而作出的，且其并非是为了取得专利权而作出的放弃，而是由其它原因致使专利权人不可能被合理地要求在权利要求中表述该等同物，此种情况也不应适用禁止反悔原则。总之，如由于权利人基于当时的技术不能预见，若预见就不会作出该放弃或修改的意思表示，而又基于审查程序的限制不得不作出的权利修改或放弃，此种情况，应排除禁止反悔原则的适用，否则，权利人应对其放弃或修改权利的行为负责。





三、禁止反悔原则在专利审批过程中的注意事项

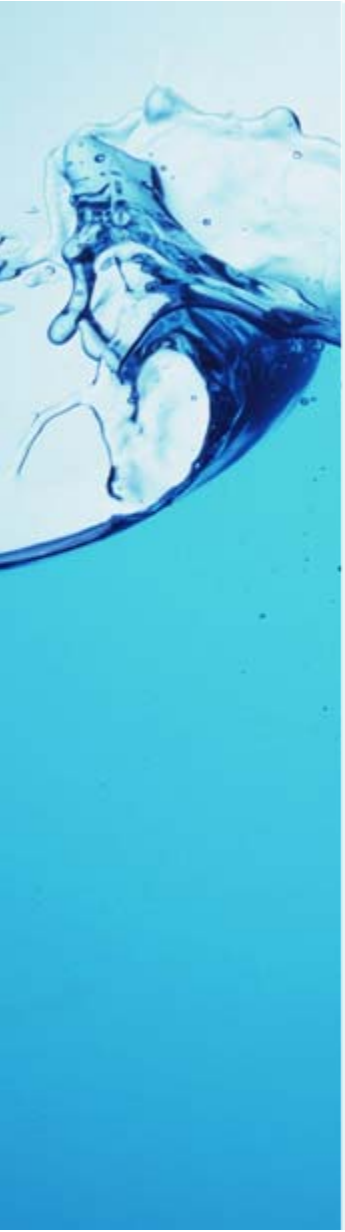
禁止反悔原则能适用的前提，是专利权利人在专利审批过程中为了满足法定的授权要求而不得不对专利权利作出相应的修改，包括修改或放弃已有的专利技术，而这种修改或放弃的后果就可能导致禁止反悔原则的适用。因此，权利人若想最大限度的降低因适用禁止反悔原则带来的不利影响，则要在审批过程中不得不作对权利技术修改或放弃时注意以下几点：

（一）在修改权利要求时应充分论证可能出现的等同物

将来等同物出现的机率直接关系到是否有侵权产品的出现，是否会陷入专利侵权纠纷中，为免造成不必要的麻烦，在审批修改权利要求时，就应在普通技术人员认识水平的基础上，笔者更倾向于高技术人员的认识水平，因为认识预见的能力越高，避免将来出现等同物的机率就越低，就越能在现在就防范未来的纠纷。若论证后发现出现等同物的机率太大，则要尽可能追寻其他的替换语句或技术描述，而不是直接删除或就此修改原有的陈述，若因此而让自己陷入已经可预见的专利纠纷讼累中，就得不偿失了。

（二）修改后的技术描述应尽可能的接近原有技术描述

通常对专利技术描述的修改，都是对原有专利技术作出限制性的解释，若将原有的技术作为一个圆，那修改后的技术描述应尽可能的接近原先这个圆的大小，当然，修改后的圆还应囊括在原先的圆圈里。只是无限接近，差的部分就是为了满足法定授权而不得不限缩的部分，这部分则要尽可能的与专利审批人员沟通，在争取到最小幅度的修改下最大限度的接近原先的专利描述。



（三）若有可能，还应在修改权利描述时作市场调研

因专利审批都有时间上的限制，又因为谁先获得专利，谁就优先获得法律的保护，因此，每一位权利人在申请专利审批时都想尽快地取得专利，而当遇到需要修改专利描述否则就无法取得专利时，权利人往往都会在短时间内作出适应权利审批的修改。但笔者认为，若有条件的情况下，权利人还是应在修改前，作一份市场调研，不论调研的结果充不充分，至少能在一定程度上在作出修改的权利描述前让权利人更清楚若作出此修改后可能导致的后果，若调研结果显示，作此修改描述则已经会使现在市场上出现的侵权产品因引用禁止反悔原则而排除在专利保护范围之外，则当然不能作此修改。调研的目的就是为了让修改后的专利能尽可能的排除禁止反悔原则适用的概率。

四、在专利诉讼中适用禁止反悔原则时权利人的注意事项

即使在审批前对专利权利技术作出修改时作了充分的预见和准备，也难免将来真的出现等同物导致侵权时而被引用禁止反悔原则的情形，因此，在专利诉讼中若被提出适用禁止反悔原则，则权利人应注意以下几点：

（一）审核书面证据看是否证据充分能证明权利人确有对权利要求技术描述作出修改。

现实中，能提出适用禁止反悔原则，基本上是都有去国家知识产权局调取过相关档案，里面肯定有明确的记录权利人有做过的修改或承诺，否则权利人自可不予认可，虽此种不予认可情况出现的可能性不大，但审核书面证据对权利人来说是必要的，这也为后面进一步提出抗辩意见提供基础。

（二）权利人的重心应放在现有侵权物使用的技术是否与权利人当初放弃或修改的技术相符上

权利人当初作出的是对专利技术的限制性解释，被控侵权物是否就利用了权利人当初放弃或修改前的技术，还是只是利用了与权利人放弃或修改前的技术相似的技术，则是权利人要重点论证的对象。虽然专利侵权判定中有等同原则，但若对适用禁止反悔原则的基础上再适用等同原则，笔者认为是不合适的，假设一项技术包含A、B、C，审批人员提出现有技术A、B、C'与其相似，此时权利人承诺，A、B、C与A、B、C'是不同的，而被控侵权物实施的是A、B、C"，若此时认定A、B、C'与A、B、C"因等同原则被认为相同，则无形中扩大了禁止反悔原则的适用范围，也与权利人当时放弃或修改权利技术时的真实意思表示相悖。且这种放大的解释也不利于国家制定专利法保护专利的初衷，因此对法律在不允许权利人反悔而适用禁止反悔原则的时，也应防止等同原则被多重适用。

[注释]

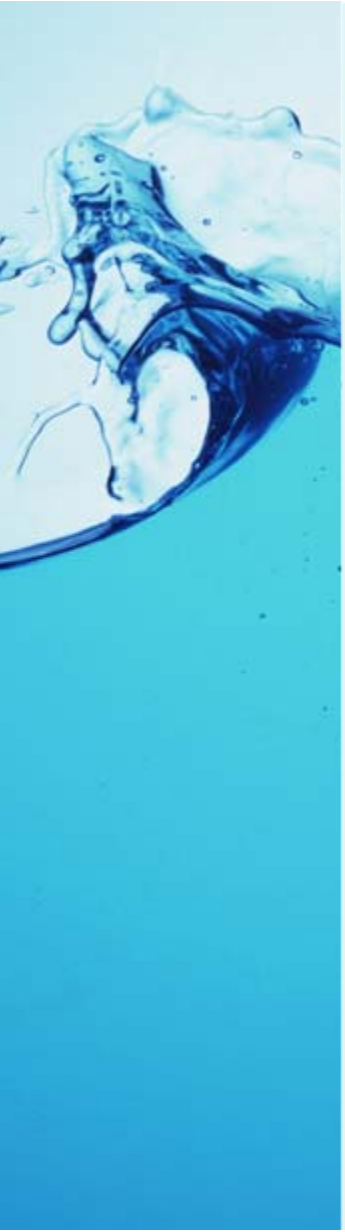
①<http://baike.baidu.com/view/4957075.htm>（最后浏览日：2013/06/15）

②评美国联邦最高法院对禁止反悔原则的判决

http://blog.163.com/ling_feiyi906/blog/static/48981352007562238624/（最后浏览日：2013/06/15）

③美国联邦最高法院对FESTO一案作出判决，

http://www.sipo.gov.cn/dtxx/gw/2002/200804/t20080401_351002.html（最后浏览日：2013/06/16）



陈源成律师简介

陈源成律师是福州大学法学学士，担任多家企事业单位法律顾问，长期处理涉外经济纠纷，并提供公司事务、知识产权事务、合同草拟与审查、劳动事务等相关方面的法律服务，可协助企业申请市著名商标、省著名商标、市优质品牌、省名牌产品、高新技术、新产品奖、质量奖、知识产权海关备案等非诉事务。陈源成律师目前是我所知识产权部的负责人，同时担任的主要社会职务有：厦门市侨乡经济促进会理事 厦门市泉州商会法律顾问 厦门市婚庆协会法律顾问。



法律管家服务

【什么是法律管家】

“管家”一职起源于法国，他们凭借专业的技能及职业理念，为雇主提供各类服务，以保障庄园的良性运转。

而法律管家服务是常年法律顾问服务的延伸，它不仅包括为企业提供常年法律顾问的基本服务，还能应企业要求，为企业提供更为贴身、详尽、全方位的法律服务。包括为企业战略性发展提供法律意见、全面审核企业对外发出及签订的法律文件、应企业经营者要求对企业进行全面尽职调查等，做到法律服务的“全面覆盖”，能更好的为企业防范法律风险，为企业的发展保驾护航，成为企业发展的法律智囊。

【为什么要聘请法律管家】

传统的常年法律顾问属于“被动式”服务，顾问律师的定位类似于“消防队”，企业往往在遇到法律问题后才告知顾问律师介入，由顾问律师针对企业所遇到的问题进行专项处理。

随着经济的发展、企业的壮大、市场风险的加剧，传统的常年法律顾问服务模式对大型企业或快速发展企业时会出现后知后觉的状况。而法律管家服务不仅可以进行与企业领导者的沟通交流，为企业的发展提供战略性法律意见，与企业各主管部门阶层人员进行法律知识讲解和技能辅导，还能全面审查企业对外发出及签订的法律文件为企业防范风险，还可以在通过对企业进行尽职调查了解企业的自身规模及情况的基础上，结合市场经济的需求及动向，引导企业良性发展。

【法律管家服务项目】

法律管家服务项目包括：

一、为企业提供不间断法律咨询服务

法律管家由专业律师团队组成，保障企业日常法律咨询需要。

二、全面审查企业对外发出及签订的法律文件

法律管家服务将以在线办公等方式，全面审核企业对外发出或对外签订的法律文件，所有对外发出或签订的法律文件均由法律管家服务团队律师签名或回复后方可执行，为企业防范外部风险。对于紧急项目，将在48小时内完成委托事项；对于重大紧急项目，将在16小时内提出基本处理意见。

对于有需要的企业，法律管家团队还将安排律师到企业定期值班，以方便为企业提供更加及时、完善的法律服务。

三、协助企业建立和完善现代企业制度及法人治理结构

法律管家服务将全面审查企业的各项规章制度，并审查公司的法人治理结构，提出完整的报告及建议，为企业防范内部风险。

四、对企业开展尽职调查

法律管家可以应企业经营者要求，以审查书面材料、约谈相关人员等方式对企业开展全面或专项尽职调查。

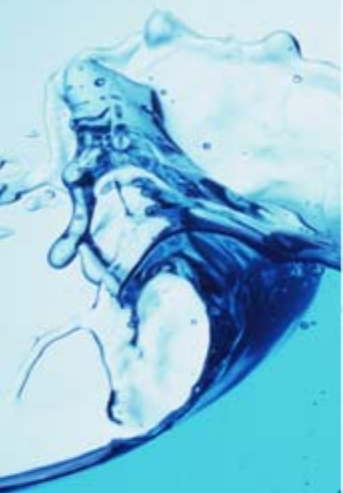
五、为企业提供战略性发展的法律意见

法律管家在了解企业的自身规模及情况的基础上，结合市场经济的需求及动向，为企业的发展提供战略性法律意见，引导企业良性发展。

六、除上述服务外，法律管家还可以协助企业改制、协助企业健全激励约束机制、协助企业完善内部治理体系



法律服务介绍



协助企业完善外部治理体系、为企业提出薪酬设计建议、处理劳资纠纷、合同论证、风险论证、出具专项法律意见书、授权出具律师函、授权参与各类谈判、授权进行各类诉讼或仲裁、协助开展业务发展目标调查、开展法律讲座等。

因法律管家采用的是“主动式”服务，做“前锋”不做“后卫”。在服务过程中能更全面的主动了解企业所存在的法律风险，并及时出具相应法律意见，建立、健全企业的风险防范机制。

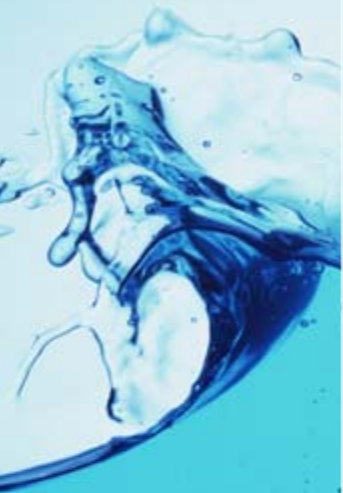
【法律管家服务方案】

针对企业规模及需求，将法律管家服务分为面向中、小型企业的法律管家服务及面向大型企业、集团的法律管家服务。

中、小型企业的法律管家服务除涵盖普通常年法律顾问服务外，主要有：网络、电话或来人咨询，网络合同等文件审核，规章制度审核，对企业开展全面或专项尽职调查，为企业提供战略性发展，为企业提出薪酬设计建议，处理劳资纠纷，合同论证，风险论证，出具专项法律意见书，授权出具律师函，授权参与各类谈判，授权进行各类诉讼或仲裁，协助开展业务发展目标调查，开展法律讲座等。

大型企业、集团的法律管家除涵盖普通常年法律顾问服务外，主要有：定期专业律师驻点值班，现场、网络合同文件审核，规章制度审核，建立股权激励机制，对企业开展全面或专项尽职调查，为企业提供战略性发展，为企业提出薪酬设计建议，处理劳资纠纷，合同论证，风险论证，出具专项法律意见书，授权出具律师函，授权参与各类谈判，授权进行各类诉讼或仲裁，协助开展业务发展目标调查，开展法律讲座等。

企业亦可根据需要增减管家服务项目。



【法律体检流程】

双方沟通协商——确定法律管家服务项目——签署法律管家服务协议——编制法律管家方案——进行法律管家服务——在服务过程中全面的主动了解企业所存在的法律风险，并及时出具相应法律意见书。

【法律管家的特点】

及时——紧急项目，48小时内完成委托事项；重大紧急项目，10小时内反应，16小时内提出基本处理意见。

高效——专业律师团队，全程主动式服务。

便捷——网络、电话咨询，现场驻点办公。

安全——所有对外发出或签订的法律文件均由法律管家服务团队律师签名或回复后方可执行，为企业防范外部风险；主动了解企业所存在的法律风险，并及时出具相应法律意见书。

声 明

1、本法律资讯仅提供给本所顾问单位或相关单位作为资料阅读。

2、本法律资讯的评论、评析或咨询系律师根据法律等规定作出的个人分析，任何其他人未经本所同意不能将本法律资讯参考以任何理由和任何方式作任何用途。