

# 權利要求中限定使用環境的用語 對確定保護範圍的影響

—魏徵—

2006年12月21日,北京市第二中級人民法院受理了精工愛普生株式會社(以下稱愛普生)訴廣州麥普科技有限公司等專利侵權案。該案涉及到如何確定含有限定使用環境的用語的權利要求的保護範圍,如何判斷必要技術特徵以及禁止反悔原則的適用等問題。本文將就這些問題展開討論。

## 一、案情回顧

精工愛普生株式會社擁有名稱為“噴墨打印設備及其墨盒”的200410001693.2號中國發明專利,該專利於2006年8月16日授權。愛普生公司認為麥普公司生產、銷售,朝陽商業大樓銷售的11種型號的MIPO牌墨盒產品侵犯了其專利權,遂將二公司起訴至法院。本案中,用於確定專利保護範圍的專利授權文本權利要求1為:

1.一種裝於噴墨打印設備的托架上的墨盒,用於通過一供墨針向打印頭供應墨水,該托架具有其上形成有突起的杠桿,該墨盒包括:

墨水容器,用於包含待被供至打印頭的墨水,該墨水容器具有一個底壁和側壁;

供墨口,當墨盒安裝在托架上時,用於接納所述供墨針,且其在底壁上形成的位置更靠近一個側壁而不是相對的另一個側壁;電路板,其被安裝在所述一個側壁上;

設置在所述電路板上的多個電觸點,當墨盒安裝在托架上時,用於與打印設備的觸點(29)建立電連接;

以及懸垂件,其可與噴墨打印設備的杠桿的突起相配合,所述懸垂件在離底壁比離電路板更遠的位置上以離開所述另一個側壁的方向從所述一個側壁突出,以便懸垂於所述電路板之上。

授權文本在最初的申請文本的基礎上對權利要求1作了一些修改,其中最重要的修改是在權利要求的前序部分<sup>1</sup>對固定墨盒的托架增加了限定,即:“該托架具有其上形成有突起的杠桿”。

一審法院經審理後認為,該專利涉及的是一種裝於特定噴墨打印設備的托架上的墨盒,即權利要求1不僅對墨盒的結構進行了限定,也對與之相配合的托架結構給予明確的記載,而被控侵權產品僅僅具備了墨盒的結構,而缺少托架部分的技術特徵,據此,法院認為不構成對愛普生專利的侵犯。

## 二、如何確定權利要求的保護範圍

我國《專利法》第56條第1款規定:“發明或者實用新型專利權的保護範圍以其權利要求的內容為準,說明書及附圖可以用於解釋權利要求。”根據該款規定,確定本案權利要求的保護範圍只能以上述授權文本中的權利要求1為依據。由於申請人在審查過程中對權利要求1進行過修改,需要考慮修改對確定權利要求1保護範圍的影響。

### 1. 本案的焦點

本案的授權文本的前序部分為:“一種裝於噴墨打印設備的托架上的墨盒,用於通過一供墨針向打印頭供應墨水,該托架具有其上形成有突起的杠桿”。

如果權利要求1只是寫為“一種裝於噴墨打印設備的托架上的墨盒,該墨盒包括……”,我們還可以暫且理解為:該權利要求主張保護一種墨盒,其使用的環境是“裝於噴墨打印設備的托架上”。這樣就不能得出,對托架結構的限制也是對墨盒的限定,或者說這種限定已經構成了墨盒的“技術特徵”。

但授權的權利要求1中,包括了對托架結構的限定,即“該

托架具有其上形成有突起的杠桿”。這樣的限定構成墨盒的“技術特徵”，還是屬於一般的使用環境限定？其對確定專利保護範圍的影響有多大？這對於專利侵權判定至關重要。對這個問題，本案的原告與被告的觀點針鋒相對。原告認為，對托架結構的限定屬於對使用環境的描述，不構成墨盒的“技術特徵”，被告則認為其構成墨盒的“技術特徵”。如果認為對托架的結構限定構成墨盒的“技術特徵”，則被控侵權物品是否落入保護範圍就很容易判斷，故這是一個“生死劫”，雙方都不得不嚴陣以待，寸步不讓。

## 2. 我國確定權利要求保護範圍的法律規定與以往的實踐

如前所述，“以權利要求的內容為準”是我國確定權利要求保護範圍的基本原則。由於在專利侵權訴訟中，通常依照具有最大保護範圍的獨立權利要求來審理，而獨立權利要求的撰寫格式體現在《專利法實施細則》第22條第1款中，即：“發明或者實用新型的獨立權利要求應當包括前序部分和特徵部分，按照下列規定撰寫：

(一)前序部分：寫明要求保護的發明或者實用新型技術方案的主題名稱和發明或者實用新型主題與最接近的現有技術共有的必要技術特徵；

(二)特徵部分：使用‘其特徵是……’或者類似的用語，寫明發明或者實用新型區別於最接近的現有技術的技術特徵。這些特徵和前序部分寫明的特徵合在一起，限定發明或者實用新型要求保護的範圍。”

可見，為了落實“以權利要求的內容為準”的原則，應該依照《專利法實施細則》第22條的規定，將權利要求的“前序部分+特徵部分”合在一起，共同確定發明或者實用新型要求保護的範圍。

《專利法實施細則》第21條規定了獨立權利要求的基本構件是“必要技術特徵”。<sup>2</sup>然而，現實中由於種種原因，專利權人還是有可能將“非必要的技術特徵”寫入獨立權利要求中。以往，這些“非必要的技術特徵”被認為屬於“多餘指定”，在確定專利的保護範圍時，可以不考慮這些“多餘指定”的特徵。這種觀點在業內被稱為“多餘指定原則”。依照這種觀點，法院在確定權利要求保護範圍時，首先要搞清獨立權利要求中是否有“非必要的技術特徵”。

“多餘指定原則”追求的是實質公正，在我國建立專利制度的初期，有其合理性的一面，也方便法院據此原則靈活判案。但“多餘指定原則”的弊端也的確不小：授權後的權利要求的內容仍處在變化的狀態，還需要法院的再次調整，權利要求缺乏穩定性，也會影響到專利制度權威性，對此業內一直褒貶不一。針對這種情況，最高法院在2005年的一個提審案中曾明確表示：“應當認為，凡是專利權人寫入獨立權利要求的技術特徵，都是必要技術特徵，都不應當被忽略，而均應納入技術特徵對比之列。本院不贊成輕率地借鑒適用所謂的‘多餘指定原則’”。<sup>3</sup>

就本案而言，無論是根據《專利法實施細則》的規定，還是根據最高法院的司法意見，可以取得共識的是：本案中對“托架”的限定，在確定權利保護範圍時應該加以“考慮”。

## 3. 如何對待寫入前序部分的“托架”結構對確定保護範圍的影響

如上所述，寫入權利要求中的各種限定，在確定專利保護範圍時，都應予以考慮。本案中，專利權人的代理人指出：權利要求1描述的“一種裝於噴墨打印設備的托架上的墨盒”中的“托架”，只是使用環境，保護的主題正是“墨盒”而不是其他，應該正確理解“打印設備”、“托架”和“墨盒”三者之間的關係，顯然，“托架”和“墨盒”都是“打印設備”的一部分，不應該把“托架”從“打印設備”剝離出去而與“墨盒”捆綁到一起。這種從整體上理解權利要求的觀點也在美國專利制度中得到了印證。

美國專利審查手冊第2111.02節的規定涉及到權利要求前序部分中的“目的”或“用途”限定對保護範圍的影響。在Catalina Mktg. Int'l v. Coolsavings.com, Inc.一案中，美國專利商標局認為：前序部分的內容對權利要求的影響只能依據案件事實，依據個案原則來確定<sup>4</sup>。關鍵是對寫入前序部分的內容進行分析，看其是否對確定保護範圍帶來實質影響。

美國聯邦巡迴法院在Pitney Bowes, Inc. v. Hewlett-Packard Co.一案中認為，應當從整體上考慮權利要求的內容，如果權利要求的前序部分構成了對權利要求的限定，或者，前序部分必然地使得權利要求變得鮮活、生動而有意義，那麼，權利要求的前序部分就應認為是權利要求的實質部分<sup>5</sup>。在Kropa v. Robie一案中，法院認為，“摩擦部件”對於所要求保護的發明是必要的，其中的“摩擦”一詞使得權利要求“變得鮮活

和有意義”，因此，前序部分構成了對權利要求的實質限制。法院進一步指出，如果前序部分僅僅是描述產品固有的特性或方法的目的時則不構成對權利要求的實質限制。<sup>6</sup>

總之，美國法院認為，寫在前序部分的目的或者使用環境在審查時必須予以評估，看其是否導致了在所請求保護的發明與現有技術之間產生結構上的差異（對於方法權利要求來說，則考察是否有操作層面上的差異），如果有差異，則表示其對權利要求構成限制。

與上述美國的觀點相類似，我國《審查指南》在第二部分第二章 3.1.1 提出的觀點也十分鮮明：

“對於主題名稱中含有用途限定的產品權利要求，其中的用途限定在確定該產品權利要求的保護範圍時應當予以考慮，但其實際的限定作用取決於對所要求保護的產品本身帶來何種影響。例如，主題名稱為‘用於鋼水澆鑄的模具’的權利要求，其中‘用於鋼水澆鑄’的用途對主題‘模具’具有限定作用；對於‘一種用於冰塊成型的塑料模盒’，因其熔點遠低於‘用於鋼水澆鑄的模具’的熔點，不可能用於鋼水澆鑄，故不在上述權利要求的保護範圍內。然而，如果‘用於……’的限定對所要求保護的產品或設備本身沒有帶來影響，只是對產品或設備的用途或使用方式的描述，則其對產品或設備例如是否具有新穎性、創造性的判斷不起作用。例如，‘用於……的化合物 X’，如果其中‘用於……’對化合物 X 本身沒有帶來任何影響，則在判斷該化合物 X 是否具有新穎性、創造性時，其中的用途限定不起作用。”

對於權利要求中含有“對產品或設備的用途或使用方式的描述”帶來的影響，中美兩國的觀點相當一致，均認為：在確定該產品權利要求的保護範圍時應當考慮這些用語的影響，如果這樣的描述對保護範圍構成了實質的影響，則對權利要求起到了限定作用。

### 三、關於“托架”結構限定的分析與思考

#### 1. 對“托架”結構的限定屬於“必要技術特徵”

本案中最值得關注的事實是：在申請文本中，“托架”只是作為安裝環境出現在主題名稱中——“一種裝於噴墨打印設備的托架上的墨盒”，而在授權文本中，則進行了修改，出現了“該托

架具有其上形成有突起的杠桿”這樣的限定。申請人為什麼要在權利要求中寫入關於托架具體結構的限定呢？最為常見的原因就是為了使得權利要求所要求保護的技術方案滿足新穎性和創造性以及充分公開等授權要求，或者說，如果不做這樣的限定，該專利申請就不可能被授權。因此，無論這種修改是申請人主動為之，還是按照審查員的要求被動修改，都應在後續的程序中予以重視和尊重。“以權利要求的內容”為準這個基本原則，不僅是對公眾的要求，對專利權人來說，還意味着“禁止反悔”。

“一種裝於噴墨打印設備的托架上的墨盒”的描述，說明所要求保護的“墨盒”要安裝在“托架”上才能工作。如果說，該墨盒可以安裝在任何打印設備的托架上，則這種使用環境的限定是沒有必要的。但後面又給出“該托架具有其上形成有突起的杠桿”的限定，這表示，如果托架不具有“其上形成有突起的杠桿”的特徵，就無法將墨盒安裝在打印設備上。進一步地，權利要求 1 在主體部分中還有兩處涉及托架的限定，其一是：當墨盒安裝在托架上時，供墨口用於接納所述供墨針；其二是：多個電觸點，當墨盒安裝在托架上時，用於與打印設備的觸點建立電連接。可見，墨盒與托架的關係十分緊密，關係到墨盒能否正常工作，如果沒有帶有特定結構的托架，則會影響到供墨或觸點的電接觸。因此，無論是根據我國《專利法實施細則》第 22 條的規定，還是參照美國的經驗，對托架結構的限定都是“必要技術特徵”。

#### 2. 對“必要技術特徵”概念的理解

一審法院在其判決書中，對托架是否為必要技術特徵作了詳細的分析。<sup>7</sup> 本文認為，本家中法院在民事訴訟程序中對必要技術特徵的審查，實際上還是受到多餘指定原則的影響，這種做法是值得商榷的。

“必要技術特徵”這個概念，源自《專利法實施細則》第 21 條的規定。根據該條的規定，“必要技術特徵”是“從整體上反映發明或實用新型的技術方案，記載解決技術問題的”基本構件，這說明“必要技術特徵”與“解決技術問題”緊密相關，針對不同的技術問題，又有不同的必要技術特徵與之相對應。而“解決技術問題”是發明人的主觀認知，例如，發明人認為其技術方案可以解決兩個技術問題，而一旦審查員檢索到最接近的對比文

件,並認為其中的一個技術問題已經被現有技術所解決,則發明人還可以退而求其次,重新定義其要解決的技術問題,這時候必要技術特徵的數量和含義都相應發生變化。值得注意的是,如果技術方案中缺少必要技術特徵,則必不能達到實現發明要解決的技術問題的目的;反之則不然,如果技術方案能達到實現發明所要解決的技術問題的目的,則不代表技術方案中的每一項技術特徵都是必要的,不排除其中還有一些“錦上添花”的特徵。審查實踐中,如果根據發明要解決的技術問題,發現技術方案中缺少必要技術特徵,審查員就有義務在審查意見中明確指出;但如果技術方案中並不缺少必要技術特徵,由於不會影響專利的授權,則審查員沒有義務指出技術方案中是否還有“非必要技術特徵”。

“必要技術特徵”這個概念,屬於專利審查階段中的一個過渡性的工具,一旦專利被授權,就沒有存在的必要。也就是說,在專利侵權訴訟程序中,法院只能“以權利要求的內容為準”,無權去探究權利要求中哪個或哪些特徵是“必要的”;一審法院的做法實際上是在變相地挑戰專利行政機關的決定。而在職權分立主義的大陸法系中,法院無權在民事訴訟程序中對行政機關的授權正確性與否做出審查,這屬於法院審理的禁區。因此,《專利法》第56條中也沒有規定發明或實用新型專利權的保護範圍以“權利要求中的必要技術特徵”為準。

綜上所述,“必要技術特徵”的概念只是專利審查階段中的一種“工具”,一旦專利授權,則所有寫入權利要求的特徵都是必要的,都應得到同等的尊重。既然都是必要的,司法審理中就不需要對權利要求中的技術特徵作出必要和非必要的區分。

### 3. 專利權人如何運用訴訟策略主張其權利

如果按照上面的分析,認定“托架”屬於“必要技術特徵”,則專利權人所請求保護的墨盒實際上就是一種用在特定結構的托架上的“墨盒”,而通過公證保全的被告墨盒不涉及“托架”,這就很難判定被控侵權的墨盒落入原告的專利權利要求保護範圍內。但這是否意味着原告就無法基於其專利權制止本案被告的行為呢?也不一定!在一審中,被告承認其產品與原告專利產品兼容,如果原告能通過取證找到安裝在打印設備上的與原告專利產品兼容的墨盒,將其與打印設備一起進行公證,就可以將打印設備的銷售商連同墨盒的製造商一同告上法庭,

而兩被告就難以用其墨盒不帶有托架來抗辯。

## 四、結語

本文討論了權利要求前序部分中限定使用環境的用語對確定專利保護範圍的影響。權利要求要用簡練清晰的方式回答其請求保護的方案由哪些基本構件(即技術特徵)構成,因此大部分關於使用環境、應用領域的限定應放在說明書中說明,權利要求不必面面俱到,無所不涉。在確定專利保護範圍的時候,必須考慮前序部分中有關目的、應用領域或者使用環境的限定對保護範圍的影響。如果僅僅是說明性的用語,則對保護範圍的影響不大;如果這些用語屬於為了滿足專利審批的要求而修改加入的,則一般構成了對技術特徵的限定,其對保護範圍的確定具有實質意義。■

<sup>1</sup> 每個權利要求都具有三個部分:前序、連接,及主體部分。見賈尼絲·M·米勒著《專利法概論》,中信出版社2003年10月版,第46頁。

<sup>2</sup> 《專利法實施細則》第21條規定:權利要求書應當有獨立權利要求,也可以有從屬權利要求。獨立權利要求應當從整體上反映發明或者實用新型的技術方案,記載解決技術問題的必要技術特徵。

<sup>3</sup> 見中華人民共和國最高人民法院民事判決書(2005)民三提字第1號。<http://www.chinainrlaw.cn/file/200509135721.html>。

<sup>4</sup> 見 *Catalina Mktg. Int'l v. Coolsavings.com, Inc.*, 289 F.3d 801, 808, 62 USPQ2d 1781, 1785 (Fed. Cir. 2002)。

<sup>5</sup> 見 *Pitney Bowes, Inc. v. H-wlett-Packard Co.*, 182 F.3d 1298, 1305, 51 USPQ2d 1161, 1165-66 (Fed. Cir. 1999)。

<sup>6</sup> 見 *Kropa v. Robie*, 187 F.2d 150, 152, 88 USPQ 478, 481 (CCPA 1951)。

<sup>7</sup> 見北京市第二中級人民法院(2007)二中民初字第527號民事判決書:“本院認為關於對‘該托架具有其上形成有突起的杠桿’的理解,從文義解釋角度考慮,並沒有任何其他詞語使得該措詞與‘墨盒’形成修飾關係以表示墨盒的用途,因此綜合判斷該措詞與‘該墨盒包括’為並列關係;……;從說明書的26幅附圖中統計出共有19處直接或者間接描述了托架;從說明書的具體實施方式中多次對如何在本發明專利中實現托架的技術功能進行了描述。綜合以上因素,本領域普通技術人員很容易看出托架這一技術特徵是涉案專利技術方案中的重要組成部分。”<http://bjgy.chinacourt.org/public/detail.php?id=61608>