

《最高人民法院關於審理 侵犯專利權糾紛案件應用法律 若幹問題的解釋》解析

中國專利代理(香港)有限公司專利法修改研究小組

最高人民法院於2009年6月18日公佈了《關於審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若幹問題的解釋(徵求意見稿)》。該司法解釋徵求意見稿參考了國內外相關理論和司法實踐,涉及的問題包括:權利要求的選擇行使;內部證據和外部證據對權利要求的解釋作用;權利要求保護範圍的確定;功能性特徵對權利要求保護範圍的影響;外觀設計專利保護範圍的確定;共同侵權/間接侵權的處理;等同原則、禁止反悔原則和貢獻原則;公知技術抗辯、公知設計抗辯和先用權抗辯;專利技術標準化與專利保護的銜接;專利不侵權宣告的受理條件;方法專利權行使時舉證責任倒置的條件。

目前,這一司法解釋尚處於徵求意見階段,預計年內正式公佈。為便於讀者的理解,我們對該司法解釋(徵求意見稿)中的主要條款逐條進行了評述。司法解釋原文的鏈接為:<http://www.cpahktd.com/cn/Archives/094law.htm>。

第一條

根據本條規定,權利人可以選擇行使其專利權利要求書中的一項或多項權利要求。這一規定將改變之前某些法院僅僅依據某一獨立權利要求確定專利保護範圍的做法,賦予權利人更大的選擇處置權。

在專利侵權訴訟中,當被告向專利局複審委員會提出無效請求後,專利權人如果認為已經主張的權利要求有可能被無效,而未主張的權利要求有可能被維持時,可在一審法庭辯論結束前變更其權利要求主張。權利要求主張的變更涉及訴訟請求的變更。

根據《民事訴訟法》第52條的規定,原告可以放棄或者變

更訴訟請求。最高人民法院1992年頒佈的《關於適用〈中華人民共和國民事訴訟法〉若幹問題的意見》第156條規定,“在案件受理後,法庭辯論結束前”,原告增加訴訟請求,“可以合併審理的,人民法院應當合併審理”,但並未明確變更訴訟請求的時間限制。此後在2002年4月起實施的《最高人民法院關於民事訴訟證據的若干規定》第34條第三款中規定:“當事人增加、變更訴訟請求或者提出反訴的,應當在舉證期限屆滿前提出。”

由於上述對舉證期限的規定並不一致,本條第一款特別明確了權利人變更其主張的權利要求的,應在一審法庭辯論結束前提出。

本條第二款規定是對《民事訴訟法》相關規定在專利侵權案件中的具體細化。根據《關於適用〈中華人民共和國民事訴訟法〉若幹問題的意見》第184條規定,在第二審程序中,原審原告增加獨立的訴訟請求的,第二審人民法院可以根據當事人自願的原則就新增加的訴訟請求進行調解,調解不成的,告知當事人另行起訴。第182條規定,“對當事人在一審中已經提出的訴訟請求,原審人民法院未作審理、判決的,第二審人民法院可以根據當事人自願的原則進行調解,調解不成的,發回重審。”

本款規定既針對這兩種情況,當權利人因其所主張的權利要求被無效,而需更換所主張的權利要求時,應根據其所更換的權利要求是否在一審中提出過,來判斷是否屬於增加新的獨立訴訟請求的情況。由此,如果權利人新主張的權利要求在一審中沒有提出過,則屬於增加獨立訴訟請求,二審法院調解不成的,權利人必須另行起訴。另行起訴可能會加重權利人的負擔並延長訴訟週期,權利人可以考慮採取在起訴時主張所有的權利要

求的訴訟策略，從而在部分權利要求被無效後無需更換權利要求主張，更無須另行起訴。

本條第三款明確了從屬權利要求保護範圍的基本原則。

第二條

本條中規定了解釋權利要求內容的基本原則，即，發明或者實用新型專利權的保護範圍應當以本領域普通技術人員理解的權利要求的內容為準。

本領域普通技術人員可參閱說明書及附圖等內部證據以確定權利要求的含義。當權利要求的字面含義與本領域普通技術人員根據內部證據理解的權利要求的內容不同時，應以本領域普通技術人員根據內部證據確定的專利權保護範圍為準。這與新《專利法》第五十九條第一款的規定相應。

本條第二款中提到的現有技術的缺陷或不足的技术方案，通常指記載於說明書背景技術部分中的技术方案。本條的含義在於：不允許權利人在侵權訴訟中主張記載於專利背景技術中的技术方案。類似情形可以參見相應的美國案例，例如 *InPro II Licensing, S.A.R.L. v. T-Mobile USA, Inc. et al.*, 450 F.3d 1350 (Fed.Cir.2006)。因此，申請人在撰寫申請時應當注意，不要將本申請可能要保護的技術方案披露在背景技術部分中。

第三條

本條前半部分是強調內部證據在確定權利要求用語時的作用，其中權利人可以在說明書中對權利要求中使用自己的術語進行定義和解釋。因此，申請人在撰寫專利申請的說明書時，應當注意說明書對於權利要求中的術語可能產生的限定作用。

本條後半部分規定，在無法根據內部證據理解權利要求內容時，應採用外部證據解釋權利要求。

相對於北京高院 2001 年頒佈的《北京高院關於執行專利侵權判斷若干問題的意見》，最高院的司法解釋更進了一步，明確規定了內部證據始終是判斷權利要求保護範圍的優先參考對象。這主要是考慮到外部證據的不穩定性，例如不同字典中可能解釋不同，所聘請的鑒定專家的諮詢結論可能會受到包括主觀因素在內的各種因素影響等情況；而說明書是用來說明解釋專利發明的環境，能夠表明專利發明人/申請人使用相關術語的本意，並且在證據上更具穩定性。這樣的規定類似於美國實踐，例如 *Phillips v. AWH Corp.*, 415 F.3d 1303 (Fed.Cir.2005)。

本條中“本領域普通技術人員理解的通常含義”是指根據申請日前本領域的所有現有技術(技術人員無創造力)所理解的保護範圍，即根據外部證據理解的範圍。也就是說，諸如科技論文、專著等形式的現有技術也可用來解釋權利要求中的用語。

第四條

本條涉及等同原則的適用，等同特徵的定義基本沿用了現行司法解釋(2001)的規定，和已有的司法實踐一致。

但是，在第一款中，規定了主張等同侵權的請求原則。法院必須依賴於權利人的請求才能適用等同原則判定侵權。換言之，在權利人沒有主張等同侵權的情況下，法院不應當主動判定等同侵權。

相比現有規定，在本條第二款中還明確了確定“等同”的時間點是侵權行為發生日。之前的業內爭論主要集中在確定“等同”的時間點應當是申請日、授權日，還是侵權行為發生日。從原理分析，等同原則的目的是為了解決申請人在申請專利時無法用文字對設備或方法發明進行完整而準確地概括，而使得行為人在侵權行為發生時對權利要求中定義的技術方案稍加改動以避開侵權的問題。那麼，如果將時間點定在申請日或授權日，則行為者仍然可以利用之後發展的技術針對授權的權利要求稍加改動，從而避開侵權，使得等同原則的目的無法充分得以實現。而將等同物判斷的時間點定在侵權行為發生日，就可以解決這一問題。這樣的規定與美國的實踐相一致，參見類似美國案例 *Warner-Jenkinson Company, Inc. v. Hilton Davis Chemical Co.*, 520 U.S. 17 (1997)。

對於專利權人來說，等同原則的判定日越晚，越可能包括更多的等同物，因此本條規定對權利人是有利的。

第五條

本條對功能性限定的權利要求解釋方式進行了規定。之前，在 2006 年曾展翹訴河北珍豐工貿有限公司等侵犯專利權案((2006)高民終字第 367 號)中，法官根據說明書中記載的具體實施方式將功能性技術特徵“單向滲透層”解釋為具有漏斗狀孔隙的布面。由於被控侵權產品的單向滲透層採用的是非織造布，並非是與具有漏斗狀孔隙的布面相同或相等同的技術特徵，故判定被控侵權產品沒有落入涉案專利權的保護範圍。同樣，在美國專利法 35 USC 112, para.6 以及相關的一系列案例中也採用

了類似解釋規則。

然而,在對於功能性限定的解釋規則上,本條與《審查指南》之間存在着不一致的現象。《審查指南》第二部分第二章第3.2.1節規定,“對於權利要求中所包含的功能性限定的技術特徵,應當理解為覆蓋了所有能夠實現所述功能的實施方式”。因此,在專利審查過程中,審查員所審查的範圍是“覆蓋了所有能夠實現所述功能的實施方式”,這樣就提高了新穎性、創造性、說明書支持等授權標準;而在侵權訴訟中,權利人主張的範圍僅限於說明書及附圖描述的該技術特徵的具體實施方式及其等同的實施方式。相當於,儘管專利申請受到嚴格的實質審查,獲得的卻是一個較窄的保護範圍。這對於權利人而言無疑是不公平的。因此,在對功能性限定的權利要求的解釋上,國家知識產局與最高法院之間尚需要協調統一。

另外,在中國撰寫專利申請時,有時在說明書中無需記載所要求保護的產品的具體結構,一種典型的情形如《審查指南》第二部分第九章中涉及的虛擬功能模塊的發明專利申請,在這種申請中,說明書中僅需記載方法步驟,而權利要求可以用功能性限定的方式保護裝置。如果按照本條解釋該裝置權項,則在說明書中將無法找到相應結構,此時就無法確定裝置的保護範圍。因此,可以期待,即將出台的新修訂的《審查指南》可能會與本條規定相呼應,增加對權利要求中的功能性限定特徵的規定,同時要求說明書中必須記載相應的結構、步驟或材料。

另一方面,本條中並沒有考慮被控產品的功能。一種可能出現的情形是,被控侵權產品的結構與說明書中的結構相同,但實現的功能與權利要求所記載的不同,這種情況也會被判侵權。在這種情況中,又不適當地擴大了權利人所能夠主張的範圍。因此,建議在本條中加入相應的規定,在法院判定專利侵權時,除了被控侵權技術方案的技術特徵必須與說明書中記載的具體實施例中的技術特徵相同或等同之外,其相應特徵的功能必須與權利要求所記載的相同。

最後,在按照本條解釋權利要求時,將會出現所謂的“逆向等同原則”的情形,即,被控侵權技術方案的技術特徵的功能與權利要求中相應技術特徵的功能相同(落入字面範圍),但由於所採用的結構與說明書中所公開的結構不相同也不等同,使得該被控侵權技術方案沒有落入法院按照本條解釋的保護範圍

內。即:雖然被控侵權技術方案落入權利要求字面範圍內,但法院卻不會判決侵權。類似情形請參見美國案例 SRI International v. Matsushita Electric Corp. of America, 775 F.2d 1107 (Fed.Cir.1989)。

第六條

本條規定了貢獻原則,即,說明書中所公開而沒有記載於權利要求中的技術方案,都視為貢獻給公眾。其原理在於,說明書沒有排他作用,只有記載於權利要求中的技術方案,才能產生排他權;另外,審查員不會對沒有記載於權利要求中的技術方案進行審查,因此,如果法院允許權利人主張僅記載在說明書中的技術方案,則會使得這些技術方案得以避開實質審查,而權利人又可以此主張他人侵權。美國有過類似判例,例如 Maxwell v. J. Baker, Inc., 86 F.3d 1098 (Fed. Cir. 1996)。

另一方面,本條中的貢獻原則可能構成對於第四條所規定的等同原則的限制。例如在權利人主張等同侵權的情況下,被告可能利用貢獻原則進行抗辯,認為其被控的等同方案被記載在專利說明書中,因此不侵權。此時,基於上面給出的理由,以及考慮到等同的判定點應該是侵權行為發生日等因素,法院應優先採用貢獻原則,而判決等同侵權不成立。可參見美國案例 Johnson & Johnston Associates, Inc. v. R.E. Service Co., Inc., 285 F.3d 1046 (Fed Cir. 2002)。

最後,值得一提的是,由於目前中國專利局審查員對申請人在審查過程中的權利要求二次概括掌握得比較嚴格,在上位概括的權利要求被駁回時,申請人可能只能將其修改為實施例之一,從而導致說明書中公開的其他實施例沒有被包括在授權權利要求書當中。因此,需要申請人採取其他方式對這些方案進行保護,例如另外提交分案申請。

第七條

本條規定了禁止反悔原則,作為對“等同原則”的一個限制。然而,在本條規定中,對權利人的權利限制過於嚴格,理由如下:

1. 在本條中沒有考慮立法目的:不管所作的限縮性修改是否是以獲得專利性為目的,都適用禁止反悔原則。而這樣的主張曾在1997年被美國最高法院予以駁斥(參見前述 Warner-Jenkinson 案)。具體而言,在專利申請過程中,申請人為了避開現有技術,從權利要求中刪除了所有不具備專利性的部分,僅留

下具有專利性的部分,而在這樣的修改中,應當將沒有保留下來的所有方案都視為不具備專利性並因而被申請人放棄。然而,對於不是以獲得專利性為目的的修改,由於申請人並不是因為不具備專利性而放棄技術方案,因此不應當認為申請人放棄了等同物。在之後的美國實踐中,法院在 *Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co.* 案中確定了:只要是為了獲得專利性的修改,無論是為了避開現有技術,還是為了克服不清楚問題,都應當適用禁止反悔原則。雖然 *Festo* 案對於禁止反悔原則的適用情形進行了擴展,但也始終沒有擴展到對於非以獲得專利性為目的的修改都可以適用禁止反悔原則的程度。由此可見,本條規定與美國實踐相比,禁止反悔原則的適用範圍寬泛得多。由於申請人在專利申請過程中很少不對權利要求進行修改,因此應區分權利人的修改動機,合理適用本條,否則對權利人的利益將會造成很大影響。

2.另外,與上述 *Festo* 案中指出的應當給權利人反駁“禁止反悔推定”的機會相比,本條對於權利人是否具有反駁機會不太明確。在實踐中,申請人在為獲得專利性為目的而修改權利要求時,如果不可預見到之後被控侵權的等同物,而應該認為其沒有放棄這樣的等同物,之後也不能對這些等同物適用禁止反悔原則。因此,法院應當給予權利人對禁止反悔原則的適用進行反駁的機會,例如,如果權利人能夠證明,在其修改權利要求時不可預見被控侵權的等同物,或其修改理由與被控侵權的等同物無密切關係等情況,則法院不應採用禁止反悔原則。

最後,對於一些情況,例如將從屬權利要求 2 並入權利要求 1 的情況,是屬於對權利要求 1 的限縮性修改,還是屬於純粹的對於權利要求 1 的刪除,進而,這樣的修改是否應當適用禁止反悔原則,在目前的條文中並無法看出。相關情形可以參考美國案例 *Honeywell Int'l Inc. v. Hamilton Sundstrand Corp.*, 370 F. 3d 1131 (Fed. Cir. 2004) (將從屬權利要求並入獨立權利要求被視為對獨立權利要求的限縮性修改並因此推定適用禁止反悔原則)。

第八條

本條明確廢棄了產生於周林頻譜儀案(1991)的所謂多餘指定原則,即法院在判定權利要求解釋範圍時,可以忽略“非必要”技術特徵。在 2005 年最高法院關於大連仁達新型牆體建材

廠訴大連新益建材有限公司侵犯專利權糾紛提審案 ((2005)民三提字第 1 號)的判決中,最高法院駁回了原告關於專利權利要求中的技術特徵“筒底壁層具有至少兩層玻璃纖維布”為非必要技術特徵並因而可以忽略的意見,並明確指出,由於權利要求書具有告知公眾保護範圍的重要作用,因此,不贊成輕率地借鑒適用多餘指定原則。最高法院在該案中並沒有直接表明廢棄多餘指定原則,而是主張不能“輕率地借鑒適用”,這引起業內的廣泛猜想,即多餘指定原則仍可以有其適用的空間,本條則明確規定廢除多餘指定原則。

在這一點上,也與美國歷史上從整體等同到特徵等同的概念轉換相似。在歷史上,在技術整體等同的情況下,法院有可能會忽略權利要求中的某一技術特徵而判定侵權;而在轉換為相對應的特徵等同之後,要判定侵權,必須在被控產品中找到權利要求所有技術特徵的相同或等同部分,而不能忽略任一技術特徵(參考上述 *Warner-Jenkinson* 案)。

第九條

本條是對《專利法》第五十九條規定的外觀設計專利權保護範圍從設計本身和所應用的產品兩個方面作進一步具體的限定,它保持了多年來一直採用的關於外觀設計保護範圍的定義。與發明和實用新型一樣,外觀設計專利作為專利制度的一部分,旨在保護產品外表的裝飾性設計,而非用於區分產品來源,本不應採用《商標法》中的“近似”標準來判斷。新《專利法》第 23 條只規定了授予專利權的外觀設計不屬於現有技術,而沒有保留“相同或相似”的措詞,本條與《專利法》的變化似乎缺乏銜接;然而產品的獨創性設計往往只涉及產品的一部分,而非及於整個產品,新《專利法》並未對就產品一部分所作的設計予以保護,那麼在將整個產品的設計進行比較時,鑒於被比的內容眾多,採用“相似”標準又似乎是無奈的必然選擇。

在《專利法》修改過程中,曾經有建議認為,應對就產品的一部分做出的設計予以保護,但該建議最終沒有被採納。儘管新《專利法》中增加了簡要說明(特別是關於設計要點的簡要說明)對外觀設計保護範圍的限定作用,從該條內容來看,外觀設計的保護範圍原則上講仍然只包括相同和類似產品(而非產品的一部分)上的相同和類似設計。

第十條

本條是對相同和相近類別的含義以及判斷作具體限定。根據本條第一款，類別相同或相近即為用途相同或相近，但從本解釋第九條和第十條總體看來，先提出“類別”概念然後再用“用途”對“類別”進行同義詞式的解釋，顯得有些繁複。另外，實際上外觀設計產品本身（特別是被控侵權產品）並無“類別”標籤，“類別”是人為抽象出的概念，在依據用途即可直接判斷外觀設計專利產品和被控侵權產品是否相同或相近的情況下，不需再引入“類別”這一二手的抽象概念。從審查和審判實踐來看，“用途說”已取代了“類別說”被廣泛應用，當判斷外觀設計產品是否相同或類似時主要依據產品的用途進行判定。

第十一條

本條中外觀設計專利產品的“相關公眾”是一個新引入的關於外觀設計相同、相近似性判斷主體的概念，從第二款的定義來看，其在知識水平、判斷能力上與現行審查指南中限定的一般消費者沒有實質區別，但從“相關公眾”的措辭本身來看判斷主體涵蓋範圍上顯得更為合理，不僅包括外觀設計產品的最終用戶，還可包括可能對產品的外觀設計感興趣的其他相關人士（如建築型材的分銷商、汽車零部件分銷商或者汽車維修人員等）。

第十二條

本條第一款為外觀設計相似性判斷的一般原則，即整體比較、綜合考慮，而第二款特別列出了外觀設計相似性判斷的兩種較為極端的情形，即被訴侵權設計與授權外觀設計足以造成混淆以及設計要點不同，並兩次提到“混淆”，似乎暗示“混淆論”是外觀設計相似性的判斷標準，但又沒有予以明確。而實踐中常出現的另一情形是，被訴侵權設計包括授權外觀設計的設計要點，但在整體視覺效果上又不會與之“混淆”，對此本款並未涉及。

2008年《專利法》引入了類似創造性的概念，規定授權的外觀設計與現有設計或者現有設計特徵的組合相比應當具有明顯區別，提高了外觀設計的可專利性標準。相應地，在外觀設計獲得授權後，對外觀設計專利的保護水平也應當提高。特別是，2008年《專利法》規定，簡要說明是外觀設計專利申請的必要申請文件，而設計要點是簡要說明的重要組成部分，本條對此並沒有給出有針對性的指導意見。

第十六條

本條涉及間接侵權的判定。司法實踐中有不少判定專利間

接侵權的案件，在《專利法》修改建議中也曾有涉及，但最終沒有規定於《專利法》中。

總體上看，該司法解釋是對諸如呂學忠等訴航空所等專利侵權案（（2003）滬一中民五（知）初字第212號）（提供零部件）、組合會社等訴激素公司等專利侵權案（（2005）蘇民三終字第014號）（提供原料）等案例的總結。本條規定對應於美國專利法35 USC 271 (c)中規定的共同侵權。然而，值得注意的是，本條並沒有對另一種形式的間接侵權，即在35 USC 271 (b)中規定的引誘侵權加以規定。即，即使行為人向第三人提供的部件不僅僅只能用於實施特定發明或實用新型，但如果該行為人故意引誘第三方直接侵犯專利權，比如向第三人提供說明書並詳細介紹將該部件組裝到侵權產品中的方法，也構成間接侵權。

另外，可以看出，本條規定在民事責任的承擔上對行為人比對第三人更為嚴格。根據新《專利法》第十一條的規定，在無生產經營目的時，第三人的行為不構成專利侵權，也就不承擔民事責任。然而，本條卻規定行為人要承擔民事責任，即，在第三人的行為構成直接侵權時，行為人應承擔與第三人的連帶責任。

也就是說，即使第三人行為不構成侵權時，行為人仍有可能要獨立承擔民事責任。由此可見，本條規定間接行為人承擔比第三人（直接行為人）更為嚴格的民事責任。據悉該節內容將被刪除。

第十七條

本條具體規定了現有技術抗辯。

在早年實踐中，現有技術抗辯通常僅被用於抗辯等同侵權，例如，2001年頒佈的《北京高院關於專利侵權判定若干問題的意見》第102條明確規定，已有技術抗辯僅適用於等同專利侵權，不適用於相同專利侵權的情況。類似美國案例見Wilson Sporting Goods Co. v. David Geoffrey & Assoc., 904 F.2d 677 (Fed.Cir. 1990)。然而，隨着時間推移，更多的法院支持將這種抗辯也適用於字面侵權中。而這種做法也已得到最高法院的認可，例如在2001年頒佈的《最高法院關於審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規定》第9條中提到，不管是等同侵權還是字面侵權，只要被告舉證證明其所使用的技術是現有技術，人民法院就可以直接判決被告不侵權。本條重申了這一點。

需要注意的是，根據本條規定，現有技術抗辯只能使用“一

份技術方案”。在美國，被告可以使用一份以上對比文件進行防禦，即通過組合多篇對比文件在法庭上攻擊專利的創造性，從而得到不侵權的結論。而在中國則不可以，被告如果希望用多於一篇對比文件來防禦，只能向專利複審委員會請求宣告專利無效。

第十九條

新《專利法》第六十九條規定：“有下列情形之一的，不視為侵犯專利權：……(二)在專利申請日前已經製造相同產品、使用相同方法或者已經作好製造、使用的必要準備，並且僅在原有範圍內繼續製造、使用的……”

關於中國在先用權上的實踐，請參考蘭州凱瑞中藥科技開發有限公司訴甘肅省知識產權局、第三人甘肅東佳源醫藥研究所專利侵權糾紛處理決定糾紛案((2006)蘭行初字第15號)。

第二十條

本條涉及在專利被納入標準後專利權人的相應權利和義務。

社會各界對本條提出很多質疑。例如，對其中“但專利依法必須以標準的形式才能實施的除外”、“披露的許可實施條件明顯不合理的”、“且標準未披露該專利的”、“創新程度”，以及多次混用的“當事人”等多處含混之處和可執行性提出了疑問。因此，可以預期，本條將極可能會生效之前進行一定程度的修改。

第二十一條

本條並沒有出現在之前2003年版的最高法院司法解釋會議討論稿中，是本次新加入的條款。本條的加入可能是考慮了施耐德案，以及借鑒了美國實踐中的整體市場價值原則。

2007年，正泰集團股份有限公司(以下簡稱正泰)在溫州中院訴施耐德電氣低壓(天津)有限公司(以下簡稱施耐德)等專利侵權，要求賠償額高達3.3億元，並得到了溫州中院的全額支持。當時，其賠償額的計算方式是以產品的利潤進行計算，而沒有考慮“產品的利潤”是否完全源自於“侵權”，是否存在其他影響產品價格和利潤的因素。該巨額賠償額在社會上引起了較大反響。而美國法院在Rite-Hite Corp. v. Kelley Co., Inc.案中，56 F.3d 1538 (Fed. Cir. 1995)引入了整體市場價值原則，即：當專利產品僅構成整個產品的一部分，但其是消費者需求的基礎時，就可以使用整個產品的市場價值計算損失；或者，當將單獨的專利產品與非專利產品組合成一個系統時，只有非專利產品與專

利產品結合作，甚至可以共同視作一個功能單元時，才可以按照整個系統的市場價值計算損失。另外，在美國2007年的專利改革中，也提出了將整體市場價值規則加入專利法中。考慮到以上案例以及對照美國專利改革的進展，中國法院也逐漸傾向於採用類似的規則。根據最新進展，2009年4月15日，施耐德案雙方在二審開庭日達成庭外和解，由施耐德向正泰支付賠償金約1.57億元，僅為原來要求賠償額的一半左右。

第二十二條

本條規定專利臨時保護使用費的糾紛“可以參照適用有關專利侵權的法律規定”，彌補之前關於這一事由的空白。實踐中，如果申請人在專利申請臨時保護期內要求對方交付臨時保護期使用費，而對方拒絕，則申請人只有在專利授權之後才能起訴。因此，可能會出現授權權利要求保護範圍與18個月公佈的保護範圍不相同的情況。在這種情況中，人民法院可以據此以較窄的專利權保護範圍為準。

第二十三條

司法程序確認專利不侵權的做法，源於最高法院在2001年以來的相關“批覆”，具體參見最高法院關於蘇州龍寶生物工程實業公司與蘇州朗力福保健品有限公司請求確認不侵犯專利權糾紛案的批覆((2001)民三他字第4號)、最高法院關於美國伊萊利公司與常州華生製藥有限公司專利侵權糾紛案件指定管轄的通知((2003)民三他字第9號)，以及最高法院關於本田技研工業株式會社與石家莊雙環汽車股份有限公司、北京旭陽恆興經貿有限公司專利糾紛案件指定管轄的通知((2004)民三他字第4號)。

在本條生效之前，根據上述批覆，一旦權利人發出警告信或在報刊上發表聲明而在“合理的時間”未通過法律途徑解決專利侵權爭議，行為人就可以率先啟動司法程序確認專利不侵權，獲得選擇管轄權的權利，從而在訴訟中佔得先機。例如，在昆明製藥集團股份有限公司訴黑龍江省珍寶島製藥有限公司確認不侵犯專利權糾紛上訴案((2004)黑知終字第8號)中院指出，權利人發警告信和在報刊上發表聲明的行為足以使對方啟動司法程序確認專利不侵權。這一點對於權利人而言是非常不利的，甚至會使得權利人不敢輕易發出警告信。與此相似的是，美國在MedImmune, Inc. v. Genentech, Inc.案(549 U.S. 118 (2007))

之後,也放寬了提起確認不侵權之訴的要求(即使行為人與權利人達成了許可協議,也可以轉過頭來提起確認不侵權之訴)。

根據本條規定,行為人在接到專利權人的警告信後,並沒有獲得提起確認不侵權之訴並從而獲得優先選擇管轄權的權利。行為人只有在向專利權人發出書面催告後專利權人不起訴也不撤回警告時,才有可能選擇管轄權。因此,相比美國和中國之前的實踐,在本條生效後,專利權人在撰寫警告信時不用過分顧及對方提起確認不侵權之訴的風險,因為只要在規定的一個

月之內起訴就可以獲得選擇管轄權的權利。

第二十四條

本條通過界定“新產品”的定義,規定方法專利權行使時舉證責任倒置的條件。

在本條生效後,舉證責任倒置的適用範圍可能比之前更窄。具體而言,2001年頒佈的《北京高院關於專利侵權判定若干問題的意見》第122條規定,“新產品”在是指國內第一次生產出的產品,該產品與專利申請日之前已有的同類產品相比,在產品