

辨析中國專利制度中的禁止反悔規則

《最高人民法院關於審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋》中
關於“無效宣告程序中放棄的技術”的規定及相關案例分析*

—何懷文—

我國現在的專利制度似乎正在實施所謂的全面禁止反悔規則。一方面,在專利侵權訴訟中,專利權人可因專利申請過程中或者專利無效宣告程序中所作的限縮性修改和陳述而被禁止反悔,另一方面,在專利無效宣告程序和專利無效訴訟程序中,他又可因自己在專利侵權法律程序中的陳述而被禁止反悔。前者見之於《最高人民法院關於審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋》(徵求意見稿)(以下簡稱“徵求意見稿”)第七條的規定,“專利授權或者無效宣告程序中,專利申請人、專利權人主動或者應審查員的要求對權利要求進行限縮性修改或者陳述,權利人在專利侵權訴訟中主張專利權的保護範圍包括該放棄的技術方案的,人民法院不予支持。”¹這一規定延續了北京市高級人民法院2001年發佈的《專利侵權判定若干問題的意見(試行)》第43條的規定。²而北京高院的規定又和2000年末該法院判決的廣東深圳創格科技實業有限公司等訴美國康柏電腦公司專利侵權案(以下簡稱“康柏電腦案”)密切相關。³對於後者,深圳市中新浩工貿發展有限公司訴國家知識產權局專利複審委員會專利無效行政糾紛案(以下簡稱“中新浩案”)常被引作例證。在此案的兩審中,北京市第一中級人民法院和北京市高級人民法院均判定專利權人在專利調處程序中的陳述構成對事實的自認。⁴

寬泛地說,它們似乎都可以被稱為“禁止反悔”。但是,細究起來,它們卻涉及不同的法律規則。它們或是關係權利要求的解釋,或是關係等同侵權的限制,或者是關係證據規則中的自認,抑或是關係法院判決或行政決定的法律效力。鑒於《最高人民法院關於審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋》(徵求意見稿)在不久的將來就會頒佈和實施,有必要在此之際對中國司法實踐中的禁止反悔規則進行梳理,並對“徵求

意見稿”第七條進行辨析。為此,本文以“徵求意見稿”第七條規定為基本線索,結合有關典型判例對其進行細緻剖析,並最後對該條提出修改建議。

一、等同專利侵權限制規則與 權利要求解釋規則

“徵求意見稿”第七條規定,就專利權人在專利申請審查程序和專利無效宣告程序中放棄的專利保護範圍,他不得於侵權訴訟中再主張保護。由於專利保護不僅包括根據相同技術特徵確定的保護範圍,還包括根據等同技術特徵確定的保護範圍,⁵該第七條規定應該可以同時適用於這兩種情況。也就是說,對相同專利侵權而言,如果專利權人限縮性地修改權利要求,法院只需要按照修改後的有效權利要求確定專利權的保護範圍。如果專利權人對權利要求進行陳述,無論此陳述是限縮性地還是擴展性的,法院都需要綜合考慮專利審查檔案、說明書及附圖,依據本技術領域普通技術人員的理解來確定權利要求的具體保護範圍。於此,“徵求意見稿”第七條和第三條的適用範圍存在重疊。⁶

與此相對,就等同專利侵權而言,如果專利權人於專利申請過程中曾對權利要求進行過限縮性的修改,法院必須判定是否應該允許權利人根據修改後的技術特徵主張其等同的技術特徵。⁷如果專利權人於專利申請過程中曾對技術特徵進行陳述,並且該陳述可能實質性地影響專利申請的審查和授權,則專利權人將被認定為主動放棄了專利審查檔案中“明確”予以排除的技術特徵,不得再主張它們可以構成等同技術特徵而要求保護,即便這些被排除的技術特徵實際上可以構成等同技術

特徵而受到保護。

需要注意的是,“徵求意見稿”第七條規定的禁止反悔規則並不是一個需要當事人主張並且舉證的積極抗辯(Affirmative Defense)。這一規定與美國的司法實踐一致。⁸該第七條規定,就專利權人於專利申請審查程序和專利無效宣告程序中放棄的保護範圍,如果權利人在侵權訴訟中主張,“人民法院不予支持”。這也就是說,審理相同專利侵權時,如果專利審查檔案已經作為證據用於解釋權利要求,則在審理等同專利侵權時,法院應該再次考慮該專利審查檔案,不支持權利人對已經放棄的技術特徵提出專利保護的請求,即使被告並未對此提出主張。同理,如果侵權訴訟一審中被告沒有主張專利權人已經於專利申請審查程序中放棄了技術方案,二審法院也可直接對這一問題進行審理並作出判決。被告並不因為初審沒有提出此類主張而喪失法律保護。二審法院需要審查的是權利人是否已經“放棄”了某些技術特徵的專利保護。對於這些已經放棄的保護範圍,法院將不予支持。

二、“放棄”的主觀意圖與客觀標準

“徵求意見稿”第七條規定,就專利權人於專利授權審查程序和專利無效宣告程序中“放棄”的保護範圍,如果權利人在侵權訴訟中主張的,人民法院不予支持。那麼,人民法院認定“放棄”的標準是什麼?法院是否需要判定在專利申請審查和專利無效宣告程序中,專利申請人具有放棄的主觀意圖?

如果是,法院就需要考察特定申請過程中的所有細節,確定特定專利權人於申請審查過程中的主觀意圖。諸如特定申請人的經驗,發明人自己申請和委託代理人申請的不同,似乎都是需要考慮的因素。此外,如果專利權人證明自己沒有放棄的故意,僅僅是疏忽大意,法院似乎也缺乏足夠的理由認定“放棄”。

可見,主觀意圖很難確定,也很難適用。因此,所謂的“放棄”應該採取客觀的判定標準。美國早期判例曾經有以“權利放棄”作為禁止反悔規則的法理基礎。⁹但是,聯邦巡迴上訴法院1996年明確指出:“在適用基於專利審查檔案的禁止反悔規則”(Prosecution History Estoppel)時,專利申請人的主觀意圖

並不重要,專利申請人主觀上認為自己放棄的保護也不重要。重要的是,市場競爭者在閱讀專利審查檔案後,他可合理得出的專利申請人放棄的技術保護主題。這是一個客觀標準。”¹⁰換言之,聯邦巡迴上訴法院認為,“基於專利審查檔案的禁止反悔規則”的法理基礎是競爭者對專利審查檔案的合理信賴利益,而不是專利權人的主觀意圖。¹¹但是,這並不要求證明競爭者實際上信賴專利審查檔案,而只要求證明競爭者對隨授權專利同時公佈的審查檔案具有合理的信賴(Reasonable Reliance)。所謂的競爭者其實也不是特定的競爭者,而是指一個抽象的競爭者。需要注意的是,聯邦巡迴上訴法院同時也認為禁止反悔規則的法理基礎是審查員對專利申請人陳述的信賴。¹²儘管這與競爭者標準不同,但這仍舊是一個客觀標準。它以一個抽象的審查員的認知為基礎,而不是以審查特定專利的特定審查員的認知為基礎。

可見,專利法中所謂的禁止反悔規則與合同法和侵權法的禁止反悔規則大相逕庭。顯著的區別在於,專利法中的禁止反悔規則並不需要特定的當事人證明自己基於被告的陳述實際產生了有害自己權益的信賴。相反,當事人只需要證明一個客觀的抽象人將會產生合理的信賴,就可以此主張禁止反悔規則的保護。

但是,所謂的競爭者或者審查員的合理信賴,雖然它們都是客觀的判定標準,但是,卻和確定權利要求的範圍的基本原則格格不入。既然權利要求解釋需要依據本領域普通技術人員的理解,確定權利人“放棄”的範圍也應該以本領域普通技術人員的認知為準。

三、專利權人的限縮性陳述與專利複審委員會的決定

“基於專利審查檔案的禁止反悔規則”已經具有確定的理論基礎。但是,“徵求意見稿”第七條把禁止反悔規則的適用範圍擴展到專利權人在專利無效宣告程序中對權利要求的限縮性修改和陳述。這看似簡單的一步邏輯遞進,其中確有很多值得推敲和商榷之處。由於康柏電腦案常被引為支持案例,故以下首先分析它,而後依次分析專利權人在專利無效程序中的限

縮性陳述的法律性質及效力,以及專利複審委員會決定的法律性質和效力。

1. 解讀康柏電腦案

康柏電腦案並不能為北京市高級人民法院2001年發佈的《專利侵權判定若干問題的意見(試行)》第43條規定以及“徵求意見稿”第七條提供支持。在該案判決中,北京市高級人民法院的確表示:“在確定實用新型專利權保護範圍時,對專利權人在專利權是否有效的程序中所作的限制權利要求保護範圍的陳述,應當給予應有的考慮,禁止其反悔。”但是,法院進一步明確指出,只有獲得專利複審委員會支持時,該陳述才可以作為禁止反悔規則適用的事實基礎。法院特別提出,“鑒於專利複審委依據90204534號專利說明書及附圖,在第2133號無效決定中已明確解釋:技術特徵(1)中的可替換應理解為可互換,技術特徵(7)中的‘另’應理解為‘另外’;又鑒於專利權人在2000年2月29日提交給專利複審委的意見陳述中主張,由於具有了兩個結構相同、大小一樣並且可以互換的座槽使得本案專利權利要求1具有創造性,並且專利複審委支持了其上述主張,專利權人不得就此反悔。”可見,康柏案中,不是專利權人自己的陳述,而是專利複審委員會的無效決定構成了禁止反悔規則適用的根據。然而,《專利侵權判定若干問題的意見》(試行)第43條規定以及“徵求意見稿”第七條適用的根據卻是專利權人自己的陳述。

此外,此案中,專利複審委員會採信的專利權人的陳述被用作解釋權利要求,而沒有被用作限制原告主張的等同技術特徵。就此而言,此案與“徵求意見稿”第七條無關,而和“徵求意見稿”第三條緊密相關。¹³“徵求意見稿”第三條規定,除了說明書及附圖和其他權利要求,專利審查檔案的相關內容可以作為解釋權利要求的依據。在康柏電腦案中,法院只是認為專利複審委員會採納的權利要求解釋對專利侵權訴訟具有拘束力。這不是專利法特有的、基於專利權人陳述的禁止反悔規則,而屬於後文將探討的《民事訴訟法》中的“間接禁止反悔規則”。

2. 專利權人的限縮性陳述

如果以專利權人在專利無效宣告程序中對權利要求的限縮性陳述作為禁止反悔規則適用的事實基礎,很可能會導致重大的法律混亂。一個專利通常都有多個相互關聯的權利要求,

它們常有共同的技術特徵。對權利要求X中技術特徵A的解釋,必然影響含有技術特徵A的權利要求Y的保護範圍。因此,即便權利要求X被宣告無效,含有技術特徵A的權利要求Y卻仍可以繼續有效,它仍可以作為專利侵權訴訟的依據。那麼,如果專利權人隨後以權利要求Y為基礎發動侵權訴訟,對技術特徵A的解釋,是應該以專利複審委員會的解釋為準,還是以專利權人在專利無效宣告程序所作出的限縮性陳述為準?如果當事人不服專利複審委員會的決定而上訴,那麼,審理專利侵權的地方法院是應該以北京市第一中級人民法院或北京市高級人民法院對權利要求的解釋為準,還是以專利權人在專利無效宣告訴訟中的限縮性陳述為準?

“徵求意見稿”第七條提供的答案是,專利權人於專利無效程序中的限縮性陳述,而不是專利複審委員會或專利無效訴訟中法院對權利要求的解釋,具有拘束力。這值得商榷。其一,專利複審委員會的決定或者北京市第一中級人民法院或北京市高級人民法院的判決具有法律效力。在專利無效宣告程序中,首先需要正確地解釋權利要求。專利複審委員會應當按照法定的規則正確地解釋權利要求。如果正確地權利要求解釋將導致專利權無效,專利複審委員會就應當宣告被請求的權利要求無效。此時,即便專利權人作出限縮性的陳述,企圖維持被請求的權利要求的效力,專利複審委員會也應當拒絕採納。如果當事人不服專利複審委員會的決定,法院也會遵守同樣的權利要求解釋規範。換言之,專利複審委員會及它的上訴法院都不一定會採納專利權人的限縮性陳述。在對於後續的專利侵權訴訟中,如果專利複審委員會、北京市第一中級人民法院或北京市高級人民法院在專利無效程序中對權利要求的解釋不具有拘束力,而專利權人在此程序中的陳述卻具有拘束力,這就無從談及司法的公信力。相對於專利權人的誠實信用,司法或準司法決定的公信力應該具有更為重大的社會意義。

其二,假設專利無效程序涉及權利要求X,專利複審委員會或北京市第一中級人民法院或北京市高級人民法院沒有採納權利人對技術特徵A的解釋,並由此宣告包含技術特徵A的權利要求X無效。在涉及包含該技術特徵A的權利要求Y的侵權訴訟中,如果地方法院又以專利權人在專利無效程序中對該技術特徵A的限縮性陳述為基礎解釋權利要求Y,並由此判定

被告不侵權，則中國司法體系無疑在採用雙重標準，對專利權人進行雙重打擊，缺乏必要的一致性。

對於專利權人在專利無效程序中的限縮性陳述之所以不能適用類似“基於專利審查檔案的禁止反悔規則”，最根本的原因在於專利審查程序和專利無效宣告程序迥然不同。專利審查程序是一個單方程序，專利審查員獲取信息的途徑嚴格受限。為此，在美國專利法下，發明人及任何實質性介入專利申請的人都對美國專利商標局負有誠實信用的義務，必須披露所有對專利申請審查具有實質影響的信息。¹⁴為迫使申請人披露信息，美國專利法還允許審查員對專利申請中的權利要求作“最寬的合理解釋”。¹⁵專利審查員除了自己獨立調查和審查外，他有權信賴專利申請人的陳述。這樣有利於節約行政審查資源。從這個角度來看，專利確實是國家和發明人的契約，國家以授予有限期間的合法壟斷權換取發明人對新技術知識的及早公開。因此，和所有契約的締結過程一樣，專利審查程序也有某種交易談判的性質，專利申請人也就具有誠實信用的義務。如果說“基於專利審查檔案的禁止反悔規則”和英美契約法禁止反悔規則二者之間存在什麼共通之处的話，誠實信用義務就是二者的法理根據。但是，如前所述，後一禁止反悔規則中的誠實信用義務是對特定人，而且，法律救濟以該特定人產生有害自己權益的信賴為基礎；而前一禁止反悔規則中的誠實信用義務是對一個抽象的人，比如抽象的審查員、競爭者，或者本領域普通技術人員。

但是，專利無效宣告程序是一個雙方程序，由雙方當事人充分行使訴權，對自己主張的事實進行舉證，作對自己最有利的法律辯論。對抗性的法律程序本身是發現事實的引擎。既然專利權人在專利無效程序中沒有義務披露對自己不利的信息，也就沒有理由對他的陳述適用禁止反悔規則。不同於審查員，居間裁判人沒有權力偏信任何一方。也就是說，居間裁判人不得以當事人應該履行誠實信用為由，將自己的判斷完全建立在一方當事人提出的證據、法律論證和陳述之上。他也就沒有權力如同審查員一樣，對權利要求作“最寬的合理解釋”，更沒有理由被專利權人所主張的限縮性解釋所左右。相反，他必須依照權利要求的解釋規則，聽取爭議雙方的論證，進行獨立判斷，對權利要求作出正確的解釋。這從根本上否定了專利權人在專

利無效程序中的限縮性陳述可以適用類似“基於專利審查檔案的禁止反悔規則”。

我國的專利無效宣告程序也是對抗性的法律程序，儘管對於實用新型和外觀設計專利而言，專利無效宣告程序就是實質審查程序。正因為專利無效宣告程序並不是專利申請審查程序的簡單的延伸或替代，單方程序和雙方程序的基本差別決定了專利無效宣告程序與專利侵權訴訟程序之間不能適用類似於“基於專利審查檔案的禁止反悔規則”，而只能適用訴訟法中的“間接禁止反悔規則”。這兩者大相逕庭。以下將對間接禁止反悔規則進行仔細討論。

3. 專利複審委員會的決定

如果專利複審委員會對某一技術特徵作出認定，在涉及該專利無效宣告請求人和專利權人的專利侵權案件中，該認定對解釋包含該技術特徵的權利要求應該具有效力，除非該專利複審委員會就此作出的決定被北京市第一中級人民法院或者北京市高級人民法院推翻。而一旦專利複審委員會的決定被法院推翻，法院對該技術特徵的認定，即應對雙方當事人具有約束力。

這符合我國的《民事訴訟法》和證據規則。最高人民法院《關於適用〈中華人民共和國民事訴訟法〉若干問題的意見》第75條和《關於民事訴訟證據的若干規定》第9條都規定，已為法院生效裁判所確定的事實具有預決效力，在以後的訴訟中當事人無需舉證證明。對技術特徵的認定實際是對權利要求的解釋，然而，權利要求的解釋並不是單純的法律問題。事實上，權利要求的解釋須要以“本領域普通技術人員”在專利申請日的認知為基礎。確定“本領域普通技術人員”在專利申請日的認知是一個事實問題，而不是法律問題。因此，上述證據規則應該適用。

中國法的上述規則和美國的間接禁止反悔規則(Collateral Estoppel)類似。在美國專利制度下，雙方專利複審程序(Inter Parte Reexamination)與法院訴訟程序之間適用間接禁止反悔規則。間接禁止反悔和既判力規則相對。既判力規則禁止就相同的訴因重複訴訟(Claim Preclusion)，間接禁止反悔規則禁止就相同的爭議點重複訴爭(Issue Preclusion)。如果滿足以下條件，後訴可以適用間接禁止反悔規則：(1) 後訴的爭點和前訴的

爭點相同；(2)爭點必須真實地在前訴中訴爭過；(3)前訴中對該爭點的判定是最終判決的必要組成部分；(4)後訴當事人必須與前訴當事人為同一人，或是與前訴當事人有“利益關係”的人。可見，間接禁止反悔規則下，當事人無法通過發動不同訴因的訴訟對相同問題進行重複訴爭，而只能通過上訴才能改變法院對某一爭點問題的判決意見。

在美國專利制度下，欲宣告專利無效，當事人可以通過美國聯邦地區法院的民事程序，或者美國專利商標局的雙方專利複審程序。雙方專利複審程序與美國聯邦地區法院訴訟程序之間適用雙向間接禁止反悔規則。如果雙方當事人在專利複審程序中已經就某一問題充分訴爭，他們就不能通過聯邦地區法院挑戰專利商標局的決定，即便發現新證據也不行。¹⁶同理，如果某一對比文件含有技術特徵A，並且它是法院最終認定包含技術特徵A的權利要求X無效的必要文件，那麼，在對包含技術特徵A的權利要求Y發動的雙方專利複審程序中，美國專利商標局將適用間接禁止反悔規則，肯定法院對技術特徵A所作出的決定。¹⁷換言之，對於特定的技術特徵的解釋，如果當事人對聯邦地區法院或者美國專利商標局雙方專利複審的決定不服，他們只能上訴到二者的共同上訴法院，即美國聯邦巡迴上訴法院，而不能通過同級程序而獲得救濟。

我國專利侵權和專利無效宣告的雙方程序之中，也應該適用這種間接禁止反悔規則。首先，如前所述，我國《民事訴訟法》已經有法院生效判決預決效力的規定。其次，中美專利制度比較研究也支持採用這樣的規則。事實上，我國的專利無效程序和美國的雙方當事人複審程序類似。美國專利制度改革已經賦予第三方請求人更多的程序權利。如果他對美國專利商標局的決定不服，他可以上訴到美國聯邦巡迴上訴法院，以美國專利商標局為被告，而專利權人也可以提出交叉上訴請求。¹⁸可見，美國專利商標局和美國聯邦地方法院的關係與我國專利複審委員會和地方法院的關係類似，而美國專利商標局和聯邦巡迴上訴法院的關係與我國專利複審委員會和北京市第一中級人民法院、北京市高級人民法院的關係類似。據此，我國適用間接禁止反悔規則具有相當充分的法律基礎和理論基礎。

但是，間接禁止反悔規則並非沒有代價和限制。間接禁止反悔規則的主要目的是防止濫用司法資源，進行訴訟騷擾。然

而，它同時也可能影響當事人行使正當的程序權利。就專利制度而言，由於權利要求解釋不僅是一個法律問題，同時很大程度上又是一個事實問題。¹⁹在專利無效程序後，一方面，專利權人很可能發現能夠支持對某一技術特徵作更寬解釋的新的證據；另一方面，請求人也可能發現對某一技術特徵作更窄解釋的新的現有技術。而且，雙方當事人都可能因為各種原因而未能在此前的專利無效程序中充分訴辯。但是，無論屬於哪種情況，間接禁止反悔規則都禁止專利權人和請求人在後續專利侵權案件中，就該技術特徵進行新的訴爭。為公正起見，即便專利複審委員會的決定可以作為間接禁止反悔的根據，在審理特殊的案件時，如果法院認為實現實體正義的利益遠勝於訴訟騷擾和司法資源濫用的風險，它就應該不適用間接禁止反悔規則。

四、專利侵權調處請求書與 專利無效宣告程序

有學者稱，中國現在實行所謂的全面禁止反悔規則。在他們看來，不僅專利權人在專利無效程序中的陳述應該作為專利侵權訴訟中適用禁止反悔的根據，反過來，專利權人於專利侵權法律程序中的陳述也應該可以作為專利無效程序中適用禁止反悔規則的基礎。對於後者，“中新浩案”常被引作例證。然而，細緻的分析可以發現，“中新浩案”適用的所謂的禁止反悔規則既不是對等同侵權的限制，也不是權利要求的解釋規則。本案的關鍵問題是，被請求人在專利調處程序中的陳述是否可以作為專利無效宣告程序中適用“自認”的基礎。儘管這是一個證據規則的問題，但是卻和間接禁止反悔規則緊密聯繫。

本案中，寶安公司（請求人）認為中新浩公司（被請求人）擁有的第00300904.1號“桑拿保健浴器”外觀設計專利（簡稱本案專利）缺乏新穎性，提起無效宣告請求。本案專利的申請日是2000年2月13日，授權公告日是2000年10月4日，產品名稱為“桑拿保健浴器”。寶安公司證明中新浩公司曾於本案專利申請日之前生產、銷售過SH-A10型“桑拿保健浴器”（以下簡稱“SH-A10機”）。寶安公司進一步證明，2002年，中新浩公司向深圳市知識產權局提交的專利侵權調處請求書稱：“鼎浪”牌ZS-104型蒸汽藥浴機（以下簡稱“ZS-104機”）的外觀與SH-

A10機“外觀一致”。²⁰但該請求書中只有ZS-104機的附圖，而沒有SH-A10機的附圖。然而，寶安公司認為，該請求書中的ZS-104機附圖可以作為對比文件，用於證明本案專利缺乏新穎性。

北京市第一中級人民法院支持寶安公司的主張。法院認為，如果沒有充分反證，1999年生產的SH-A10機與2002年生產的SH-A10機外觀應該具有相同的外觀。²¹更為重要的是，法院同時認為，中新浩公司應該對侵權調處中陳述的事實承擔責任：它“在侵權調處中陳述的事實在無相反證據予以推翻的情況下，在無效程序中可以直接予以認定。”²²據此，法院判定上述專利侵權調處請求書中ZS-104機的圖片可以作為本案專利的對比文件使用，也就是說，在本案專利申請日前，已在國內生產銷售的SH-A10機的外觀與ZS-104機的外觀一致。²³

中新浩公司不服，上訴到北京市高級人民法院。北京市高級人民法院維持了北京市第一中級人民法院的判決。同時，北京市高級人民法院明確指出，關於ZS-104機的外觀與SH-A10機外觀一致的陳述，是中新浩公司指控寶安公司侵犯其外觀設計專利權的“事實基礎”，“屬於對事實的自認”。²⁴

本案的核心似乎是自認規則。但是，我國《民事訴訟法》和證據規則規定的“自認”是指當事人明確承認本訴訟中對方當事人主張的事實或者訴訟請求，而不是本案當事人在另一法律程序中對本案另外一方當事人所主張的事實或者訴訟請求的承認。例如，最高人民法院《關於貫徹執行〈中華人民共和國民事訴訟法〉若干問題的意見》第75條規定，下列事實，當事人無須舉證：“一方當事人對另一方當事人陳述的案件事實和提出的訴訟請求，明確表示承認的。”再如，最高人民法院《關於民事審判方式改革問題的若干規定》第21條規定：“當事人對自己的主張，只有本人陳述而不能提供其他證據的，除對方當事人認可外，其訴訟主張不予支持。”然而，當事人在法庭訴訟程序之外的陳述是一種傳聞證據(hearsay)，一種證據形式。我國法律所定義的“自認”中，當事人“無須舉證”，或者“不能提供證據”，而對方當事人“認可”。援引本案對方當事人在其他法律程序中的陳述，實際上是“舉證”，故不應該適用“自認”。

然而，需要承認的是，在對抗式的訴訟模式中，此類當事人陳述可以作為證據而被採納。²⁵但是，這僅局限於客觀事實，²⁶

不適用於法律判斷。那麼，中新浩公司關於ZS-104機的外觀與SH-A10機的外觀“一致”的陳述是事實嗎？所謂的“外觀一致”實際上是指ZS-104機的外觀與SH-A10機的外觀“相同或者近似”。對此，人民法院應該“依據外觀設計專利產品相關公眾的知識水平和認知能力”，“根據外觀設計的整體視覺效果，綜合考慮外觀設計專利權保護範圍內的全部設計特徵”，²⁷予以判定。而且，“實現產品技術功能所能採用的唯一的外觀設計特徵以及產品的材料、內部結構等對整體視覺效果不產生影響的特徵，應當不予考慮。”²⁸可見，所謂“外觀一致”很大程度上是“法律判斷”，並不是簡單的事實判斷。事實上，中新浩公司專利侵權調處請求書上的陳述就是它行使知識產權請求權中的“權利主張”，是需要權威機構予以判定的法律問題。對此，自認規則不應該適用。

另一方面，本案很容易轉變成一個間接禁止反悔規則的適用問題。如前所述，《關於適用〈中華人民共和國民事訴訟法〉若干問題的意見》第75條和《關於民事訴訟證據的若干規定》第9條都規定，已為法院生效裁判所確定的事實具有預決效力，在以後的訴訟中當事人無須舉證證明。對於行政決定，這些規則可以類推適用。也就是說，對中新浩公司的專利侵權調處請求，如果深圳市知識產權局認定寶安公司構成侵權，並且該決定具有最終法律效力，專利複審委員會可以根據該行政決定認定ZS-104機與SH-A10機外觀相同或者近似，而ZS-104機的圖片也就可以作為涉訴專利的對比文件。另一方面，如果深圳市知識產權局認定不構成侵權，並且該決定具有最終法律效力，無論專利複審委員會還是北京市第一中級人民法院、北京市高級人民法院，都不能將ZS-104機的圖片作為涉訴專利的對比文件使用。在這種情況下，如果它們認定中新浩公司的前述陳述(權利主張)構成自認，這等於宣告深圳市知識產權局的行政決定無效。然而，它們對深圳市知識產權局的行政決定都沒有管轄權，根本無權宣告該行政決定無效。此外，如果深圳知識產權局沒有作出決定，無論專利複審委員會還是北京市第一中級人民法院、北京市高級人民法院都沒有權力代替深圳知識產權局作出決定，認定寶安公司當時就構成侵權並應該承擔法律責任。可見，專利侵權調處的行政決定的效力問題，其實就是一個是否應該適用“間接禁止反悔規則”的問題。

結語

由於專利申請審查程序與專利無效宣告程序的法律性質不同，對於前者，可以適用“基於專利審查檔案的禁止反悔規則”，而對於後者，只能適用“間接禁止反悔規則”。基於最小調整，最大收益的原則，作者建議對“徵求意見稿”第七條進行如下修改：

第七條 專利申請審查中，專利申請人主動或者應審查員的要求對權利要求進行限縮性修改或者陳述，權利人在專利侵權訴訟中主張專利權的保護範圍包括該放棄的技術方案的，人民法院不予支持。

專利無效宣告程序中，專利權人對權利要求進行限縮性修改或者陳述，專利複審委員會採納並且沒有被法院在專利無效訴訟中否定的，權利人在專利侵權訴訟中主張專利權的保護範圍包括該放棄的技術方案的，人民法院不予支持。

人民法院應根據本領域普通技術人員的理解，具體確定前兩款規定的“放棄的技術方案”。■

作者：北京大學法學院 2006 級博士研究生，

電子郵件：pkuhhw@gmail.com

*編者註：本期雜誌開印前，本文討論的司法解釋於 2009 年 12 月 28 日由最高法院發佈，本文中的“徵求意見稿”第 7 條在公佈的司法解釋中為第 6 條，內容如下：

第六條 專利申請人、專利權人在專利授權或者無效宣告程序中，通過對權利要求、說明書的修改或者意見陳述而放棄的技術方案，權利人在侵犯專利權糾紛案件中又將其納入專利權保護範圍的，人民法院不予支持。

¹ 《最高人民法院關於審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋》（徵求意見稿），見：<http://www.sipo.gov.cn/sipo2008/yw/2009/200906/P020090619548581927622.doc>。

² 《專利侵權判定若干問題的意見（試行）》（京高法發〔2001〕229 號）第 43 條：禁止反悔原則，是指在專利審批、撤銷或無效程序中，專利權人為確定其專利具備新穎性和創造性，通過書面聲明或者修改專利文件的方式，對專利權利要求的保護範圍作了限制承諾或者部分地放棄了保護，並因此獲得了專利權，而在專利侵權訴訟中，法院適

用等同原則確定專利權的保護範圍時，應當禁止專利權人將已被限制、排除或者已經放棄的內容重新納入專利權保護範圍。

³ 廣東深圳創格科技實業有限公司等訴美國康柏電腦公司專利侵權案，（1998）高知初字第 36 號（北京高級人民法院，2000 年 12 月）。

⁴ 參見：深圳市中新浩工貿發展有限公司訴國家知識產權局專利複審委員會專利無效行政糾紛案，（2003）一中行初字第 00372 號（北京第一中級人民人民法院，2003 年 11 月）；深圳市中新浩工貿發展有限公司訴國家知識產權局專利複審委員會專利無效行政糾紛案，（2004）高行終字第 89 號（北京高級人民法院，2004 年 5 月）。

⁵ 參見：《最高人民法院關於審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋》（徵求意見稿）第八條：人民法院在判定被訴侵權技術方案是否落入專利權保護範圍時，不應當省略權利人主張的權利要求所記載的任何一項技術特徵。被訴侵權技術方案包含了與權利要求記載的全部技術特徵相同或者等同的特徵的，人民法院應當認定被訴侵權技術方案落入專利權的保護範圍；被訴侵權技術方案的技術特徵與權利要求記載的全部技術特徵相比，缺少權利要求記載的一項或者一項以上技術特徵，或者有一項或者一項以上技術特徵不相同也不等同的，人民法院應當認定被訴侵權技術方案沒有落入專利權的保護範圍。

⁶ 《最高人民法院關於審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋》（徵求意見稿）第三條：人民法院可以運用說明書及附圖、權利要求書中的其他權利要求、專利審查檔案解釋權利要求的相關內容，說明書對權利要求用語有特別界定的，以該特別界定作為權利要求用語的含義。運用上述方法仍不能確定權利要求用語含義的，可以結合工具書、教科書等公知文獻以及本領域普通技術人員理解的通常含義進行解釋。

⁷ See *Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co.*, 234 F.3d 558 (Fed. Cir. 2000) (*en banc*), vacated and remanded, 535 U.S. 722 (2002).

⁸ Cf. *Advanced Cardiovascular Systems Inc. v. Medtronic Inc.*, 41 USPQ2d 1770, 1174, n.4 (N.D. Calif. 1996) (“Since prosecution history estoppel is only applicable where the doctrine of equivalents has been raised as a means of constructing an infringement claim, prosecution history estoppel is not an affirmative defense. ... Accordingly, the Court strikes with prejudice [paragraphs in the accused infringer’s answer pleading the estoppel]. This ruling, however, does not preclude defen-

dant from raising prosecution history estoppel should plaintiff assert a patent infringement claim based on the doctrine of equivalents.); *Anderstat Controls v. American Standard Inc.*, 30 USPQ2d 1778, 1785 (W. D. N.Y. 1994) (“This Court rejects Plaintiff’s argument that prosecution history estoppel is a discretionary doctrine”).

⁹ See *Exhibit Supply Co. v. Ace Patents Corp.*, 315 U.S. 126 (1942).

¹⁰ See *Insituform Technologies, Inc. v. Cat Contracting, Inc.*, 99 F.3d 1098, 1107–08 (Fed. Cir. 1996) (In examining the prosecution history in an estoppel analysis, we do not look to the subjective intent of the applicant and what the applicant subjectively believed or intended that he or she was giving up to the public. ... Rather, the standard for determining what subject matter was surrendered is objective and depends on what a

competitor, reading the prosecution history, would reasonably conclude was given up by the applicant).

¹¹ See *Haynes International, Inc. v. Jessop Steel Co.*, 8 F.3d 1573 (Fed. Cir. 1993), on reh’g, 15 F.3d 1076 (Fed. Cir. 1994); *Hoganas AB v. Dresser Industries, Inc.*, 9 F.3d 948 (Fed. Cir. 1993).

¹² Cf. *Zenith Laboratories, Inc. v. Bristol–Myers Squibb Co.*, 19 F.3d 1418, (Fed. Cir. 1994), cert. denied, 513 U.S. 995 (1994).

¹³ 同註 6。

¹⁴ 參見 :37 C.F.R. §1.56 (a)

¹⁵ 參見 :In re Am. Acad. of Sci. Tech. Ctr., 367 F.3d 1359, 1364 (Fed. Cir. 2004) (The Patent and Trademark Office determines the scope of claims in patent applications not solely on the basis of the claim lan-