

關於北京市高級人民法院 《專利侵權判定指南》的說明

陳錦川、焦彥

北京市高級人民法院於 2001 年 9 月 29 日出台的《關於專利侵權判定若干問題的意見(試行)》(簡稱 2001 年規定),對北京市法院專利審判工作產生了積極的指導作用。隨着理論研究和專利審判實踐的發展,理論界、實務界對一些問題的認識也發生了變化,特別是 2008 年新《專利法》和 2009 年最高人民法院《關於審理專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋》(簡稱 2009 年司法解釋)先後頒佈後,2001 年規定中的一些做法已經不符合上述相關規定,需要進行修訂。為此,北京市高級人民法院於 2010 年 4 月組成課題組,對近年來專利侵權審判實務進行研究,廣泛徵求了各方面的意見,最終形成本規定。全文共 133 條,基本框架仍按照 2001 年規定的結構,並將文件名稱改為《專利侵權判定指南》(以下簡稱指南),以突出本指南僅為指導北京市法院知識產權法官審理專利民事糾紛案件之用。現將主要修訂部分說明如下:

一、關於權利要求技術特徵的劃分標準

專利權利要求保護範圍的確定是法院審理專利侵權民事案件中首先需要解決的問題。專利權與其他知識產權相比,其權利保護範圍有特殊性。《專利法》第五十九條第一款規定:“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的內容。”《專利法實施細則》第十九條第一款進一步規定:“權利要求書應當記載發明或者實用新型的技術特徵。”根據上述規定,一項權利要求中記載的所有技術特徵共同限定了要求專利保護的範圍。然而,實踐中仍然有法官習慣於按照權利要求的文字表述的段落界線或標點符號進行劃分、確定技術特徵的現象。這種方法對有些權

利要求進行解釋是可以的,但是,權利要求的撰寫形式千差萬別,如果不加以具體分析和判斷,而對所有的專利權利要求都採用此種方法,則很容易對技術特徵作出錯誤的劃分,從而將範圍界限定得過大或過小。實務中不乏對技術特徵的劃分存在爭議的情況,一般表現為專利權人希望將技術特徵概括得儘可能大,使得被控侵權技術方案更容易落入專利保護範圍;而被訴侵權人則力求將權利要求劃分為儘可能細的技術特徵,以便比對時更容易找出區別。由此可見,準確理解技術特徵的定義對於權利要求的特徵分解至關重要。

對技術特徵如何界定,相關規範性文件中均沒有闡釋,實踐中有不同觀點。一種觀點認為,對於有形的產品專利,在權利要求中記載了各部件以及各部件之間的結構關係,因此,各部件及其之間的結構關係自然構成了產品的技術特徵;另一種觀點認為,技術特徵是指具有獨立功能且能對整體技術方案產生獨立技術影響的技術單元或技術單元的集合。經過研究,我們認為,第二種觀點引入的功能、用途進行判斷更符合技術特徵的本質,即技術特徵係為了實現一定的技術功能、達到一定的技術效果,而且第二種觀點對產品和方法權利要求均可適用。從理論上講,技術特徵是構成整體技術方案的最小的技術單元,以此為標準,能夠確保劃分技術特徵結果的一致性,從而確保後續技術方案比對的合理性。由於被控侵權技術方案可能會有一些變化,或者隨着技術發展,某些技術單元會整合成為一體,如果機械地堅持以最小技術單元作為比對對象,就會導致比對時出現不相同不等同的錯誤結論。此外,在特徵比對時,可能會出現權利要求技術方案或被訴侵權技術方案中兩個以上的能夠實現一定功能的技術單元共同發生作用以實現相同技術效果的情況。因此,在拆分技術特徵時應根據專利及被訴侵

權技術方案的具體情況科學地確定作為比對單元的技術特徵。基於上述考慮,指南第 5 條規定:“技術特徵是指在權利要求所限定的技術方案中,能夠相對獨立地執行一定的技術功能、並能產生相對獨立的技術效果的最小技術單元或者單元組合。”實踐中,為了準確恰當地劃分一個整體技術方案所包含的技術特徵,通常採用逆向分析的方式,即首先理解專利權利要求整體技術方案的發明目的和所能實現的技術效果,然後分割出實現整體技術效果的各個技術環節,這些技術環節應該具有相對獨立的功能、實現相應的技術效果,最後通過對被訴侵權技術方案的理解,最終科學地劃分出技術特徵。

二、關於權利要求保護範圍的解釋規則

權利要求的解釋是專利侵權判定中的核心問題之一,也是法官在審理專利侵權案件中的難點。由於語言文字的多義性和局限性,權利要求中的文字和術語表達顯然不能像數學公式一樣的精確,因此難以使公眾準確理解權利要求保護範圍的界限。此外,隨著技術地不斷發展,等同替換方式也不斷增多,為有效保護專利權人的合法權益,一些等同技術特徵應當被納入專利保護範圍。因此,在確定專利權保護範圍時,必然涉及如何對權利要求進行解釋。《專利法》第五十九條第一款規定:“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的內容”。對於該款的理解,最高人民法院曾在 2001 年頒佈的《關於審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規定》(簡稱 2001 年司法解釋)和 2009 年司法解釋中分別作出規定。但是,司法實踐中還是存在一些問題,需要進一步明確。

1. 關於需對權利要求進行解釋的情形

確定專利保護範圍時應由法官解釋權利要求的內容,這是專利侵權糾紛案件審理中非常重要的準則,而法官在解釋權利要求的內容時應當站在所屬技術領域的普通技術人員的角度。但是,所屬技術領域的普通技術人員是一種“假想的人”,這就需要當事人通過舉證、說明等方式,力爭使法官以所屬技術領域的普通技術人員的視角,作出相對科學、準確的解釋。在解釋權利要求時,由於專利文件的撰寫風格和質量千差萬別,會遇

到各種問題,那麼,法官在什麼情況下才可以對權利要求進行解釋?實踐中有不同的觀點。一種觀點認為,法官解釋權利要求的目的是理解技術特徵或技術術語的內容,例如當技術特徵或者技術術語不清楚、難以理解其含義時,法官可以根據說明書及附圖、其他文件以及外部證據進行解釋;如果權利要求中技術特徵或技術術語本身是清楚的,則法官不需要進行解釋。我們認為,這一觀點是錯誤的。針對實踐中的具體情況,指南第 11 條規定:“對權利要求的解釋,包括澄清、彌補和特定情況下的修正三種形式,即:當權利要求中的技術特徵所表達的技術內容不清楚時,澄清該技術特徵的含義;當權利要求中的技術特徵在理解上存在缺陷時,彌補該技術特徵的不足;當權利要求中的技術特徵之間存在矛盾等特定情況時,修正該技術特徵的含義。”

我們認為,儘管權利要求的字面意思是清楚的,但是,如果站在本領域普通技術人員的角度,在閱讀了說明書及附圖之後,常常會發現權利要求的技術特徵或技術術語並非僅僅是其形式上的含義,因此,需要澄清其含義。此外,司法實踐中法官在解釋權利要求中會遇到各種各樣的問題,例如:即使本領域技術人員在閱讀了說明書及附圖的情況下,仍然不能清楚地界定權利要求中的技術特徵或技術術語的內容,或者獨立權利要求缺少必要技術特徵,權利要求與說明書及附圖存在矛盾之處等情形,需要法官彌補相關技術特徵的不足,確定其含義。最為極端的情況下,由於專利文件撰寫質量的問題,會出現權利要求技術特徵之間存在矛盾等特定情形,法官按照一般的解釋方式顯然不能達到確定保護範圍的目的,這時,為了確保訴訟的順利進行,需要法官修正相關技術特徵的含義。

按照以往的做法,法官在案件審理中發現存在上述後兩種情形時,通常會告知被訴侵權人通過專利無效宣告程序解決這一問題,並在被訴侵權人啓動無效宣告程序後,中止本案的審理。這直接導致了大量案件處於中止審理狀態。近年來,隨著專利民事審判經驗的積累和法官水平的提高,法官對專利授權條件的法律規定及適用規則比較熟悉,在民事案件中對專利是否符合授權條件有基本認識和判斷能力。在此情況下,為了進一步提高民事案件的審判效率,法官在遇到上述情況時可以靈活掌握。如果經審理認為權利要求確實存在上述問題,按照通常

的解釋方式難以合理界定保護範圍的,或者經釋明被訴侵權人並未提起無效宣告請求的,法官可以根據現有技術的整體情況以及發明目的、效果等因素予以彌補或修正,確定專利保護範圍,以確保案件審理的順利進行。如果經審理難以確定權利要求是否存在上述問題,而且被訴侵權人已經提起無效宣告請求的,法院可以中止案件的審理。

2. 關於功能性技術特徵的解釋規則

2009 年司法解釋第四條對功能性技術特徵的解釋作出了原則性規定,即,針對功能性技術特徵,應當結合說明書和附圖描述的該功能或者效果的具體實施方式及其等同的實施方式,確定該技術特徵的內容。根據該條規定,功能性技術特徵應當解釋為說明書中的具體實施方式及其等同的實施方式。本條在適用過程中存在兩個主要問題:一是沒有規定功能性技術特徵的概念,在適用過程中容易導致對功能性技術特徵的認定標準不一;二是由於缺乏具體的判定規則,在實踐層面不易操作。對此,本指南從概念、判斷方法、判定標準三方面作出詳細規定,從而形成完整的判斷體系。

針對功能性技術特徵的概念,本指南第 16 條不但從正面規定了功能性技術特徵的概念和內涵,而且還從反面排除了不應納入功能性技術特徵範圍的兩類例外:一是導體、散熱裝置等雖然用功能或效果性語言表述,但是已經成為所屬技術領域的普通技術人員普遍知曉的技術名詞一類的技術特徵;二是雖然使用功能性或效果性語言表述,但同時也用相應的結構、材料、步驟等特徵進行描述的技術特徵。這兩類技術特徵雖然與功能性技術特徵有密切關係,但從技術特徵本身而言,已經不是司法意義上的功能性技術特徵了,如果還按照功能性技術特徵去解釋,會導致出現對權利人明顯不公平的結論。

其次,確定功能性技術特徵在說明書中所對應的結構或步驟時,還需要進一步判斷該結構、步驟是否屬於構成實現所述功能的“必須特徵”。指南第 17 條規定:“在確定功能性技術特徵的內容時,應當將功能性技術特徵限定為說明書中所對應的為實現所述功能、效果所必須的結構、步驟特徵”。換言之,並非所有與所述的功能、效果相關的結構或步驟特徵,只有完成該功能、效果所必須具備的結構或步驟特徵才會構成對功能性技術特徵的限定。

最後,根據功能性技術特徵侵權判斷規則,如果被訴侵權技術方案中相應技術特徵與上述實現功能性技術特徵所必須的結構或步驟特徵相同,應當認定構成相同侵權;等同的,應當認定構成等同侵權。指南第 39 條及第 54 條對此分別作出規定。

3. 關於使用環境特徵

使用環境特徵是指權利要求中用來描述發明所使用的背景或者條件的技術特徵。有時,能夠實現發明目的的技術方案可能不包括使用環境特徵,但是專利權利要求中又明確記載了該使用環境特徵,而被訴侵權產品可能只包括實現發明目的的技術特徵,並沒有使用環境特徵。在此情況下,在解釋權利要求時如何看待該使用環境特徵就顯得非常重要。專利權人為什麼要寫入使用環境特徵,主要原因有兩個:一是為了使權利要求所要求保護的技術方案滿足新穎性和創造性等授權要求而作的修改;二是專利申請人按照審查員的要求提交分案所導致的結果。司法實踐中,如何解釋權利要求中的使用環境特徵,存在兩種不同的觀點。一種觀點認為,使用環境特徵只是對權利要求所限定的技術方案所使用的環境進行的描述,不屬於權利要求的組成要素,故不構成權利要求中的必要技術特徵,可以視為“非必要技術特徵”,在確定專利保護範圍時可適用“多餘指定原則”,不考慮該技術特徵。另一種觀點認為,凡是寫入獨立權利要求中的技術特徵,都是必要技術特徵,都不應當被忽略,均應納入技術特徵對比之列,被訴侵權技術方案缺少使用環境特徵,就不構成侵權。實踐中,這兩種觀點都有實際案例,這說明司法實務對如何解釋使用環境特徵存在執法標準不一的狀況。

我們認為,上述兩種觀點都是不合理的。第一種觀點,即“多餘指定原則”的適用已經被最高人民法院否定,而第二種觀點要求所有的被訴侵權技術方案均絕對地包括專利權利要求的所有技術特徵也過於機械,這將損害專利權人的合法權益。我們認為,對於使用環境特徵應當給予區別對待。指南第 8 條規定了權利要求解釋的整體(全部技術特徵)原則,即將權利要求中記載的全部技術特徵所表達的技術內容作為一個整體技術方案對待,記載在前序部分的技術特徵和記載在特徵部分的技術特徵,對於限定保護範圍具有相同作用,不能厚此薄彼,給

予不同的權重考慮。因此,使用環境特徵記載在獨立權利要求的,就應當視為必要技術特徵。同時,權利要求所限定的技術方案要實現發明目的又是與使用環境特徵密切相關的,該技術方案必須與該使用環境特徵相配合,才能夠正常發揮其作用,實現其功能和效果。因此,指南第 22 條及第 23 條規定:“寫入權利要求的使用環境特徵屬於必要技術特徵,對專利權保護範圍具有限定作用。被訴侵權技術方案可以適用於產品權利要求記載的使用環境的,應當認定被訴侵權技術方案具備了權利要求記載的使用環境特徵,而不以被訴侵權技術方案實際使用該環境特徵為前提”。

三、關於等同原則的適用

等同原則的適用多年來一直是專利審判實踐中的熱點和難點問題,究其原因,一方面在於部分法官對等同原則適用規則認識不統一,導致把握尺度過寬;另一方面,對等同原則的限制,如禁止反悔原則、捐獻原則的適用,還存在一些認識上的誤區。

1. 關於等同原則“三基本”的判斷規則

最高人民法院在 2001 年司法解釋中首次規定了等同特徵的含義,即,等同特徵必須具備兩個條件:一是對於權利要求中的技術特徵,以基本相同的手段,實現基本相同的功能,達到基本相同的效果;二是所屬技術領域的普通技術人員無需經過創造性勞動就能夠想到,即顯而易見。上述“三基本”規定對我國專利審判實踐具有非常重要的意義。但是,由於司法解釋的規定較為原則,實踐中簡單、機械適用該原則而導致等同侵權泛化的現象頻繁出現。常見的現象是:當認為相同侵權不成立的,直接以適用上述司法解釋的規定認定構成等同侵權,並未對“三基本”的具體適用條件進行認真分析,也沒有要求專利權人進行舉證。

我們認為,等同原則的適用與專利授權確權案件中的創造性判斷原理上非常相似,均是將技術特徵進行比對,站在所屬領域普通技術人員的角度判斷是否顯而易見,因此,等同原則的適用應當非常慎重。對此,指南以 20 個條款的篇幅,對等同原則的適用進行詳細規範,力圖為法官在實務中適用等同原則

作出科學指引。

首先,對“基本相同的手段”的判斷是等同原則適用的起點,意義不言而喻。指南第 44 條規定,“基本相同的手段”一般是指在被訴侵權行為發生日前專利所屬技術領域慣常替換的技術特徵以及工作原理基本相同的技術特徵。這一概括基本能夠涵蓋大多數等同替換的情況。但是,對於申請日後出現的、工作原理與專利技術特徵不同的技術特徵,是否能夠概括為等同特徵,實踐中有不同做法。我們認為,這種情況下,對於屬於被訴侵權行為發生日前所屬技術領域普通技術人員容易想到的替換特徵,如果不納入等同範圍,會導致對專利權人不公平的結果發生,因此,從平衡專利權人利益及社會公共利益的角度出發,對於這種技術特徵可以認定為屬於基本相同的手段。

其次,“功能”和“效果”一般情況下與“手段”具有相對應的邏輯關係,但是,“手段”相同不代表“功能”和“效果”也一定基本相同。某些情況下,某一技術手段表面上看在所屬領域中是常見的,但是當與整個技術方案中其他技術手段結合起來後可能發揮完全不同的作用,並產生完全不同的效果。因此,對“功能”和“效果”是否相同還要繼續進行判斷,並且需要特別強調的是“效果”。眾所周知,技術效果是非常重要的考慮因素,如果技術方案產生了預料不到的技術效果,通常可以認定是不同的技術方案。同樣,在等同原則的適用中,如果被訴侵權技術方案中的替換手段相對於權利要求對應技術特徵產生了預料不到的技術效果,一般不應認為屬於等同特徵。道理很簡單,這種替換手段可能導致與涉案專利技術方案產生實質性差別,自然不構成等同侵權。反之,如果該替換手段導致被訴侵權技術方案相對於專利技術方案明顯變劣,同樣不屬於“基本相同的效果”,也不構成等同侵權。

最後,關於“無需經過創造性勞動就能夠想到”,即顯而易見性的判斷,由於國家知識產權局制定的《專利審查指南》有關創造性判斷相應部分已經作出非常詳細的規定,本指南無需贅述。

2. 關於對等同原則的限制

等同原則的適用擴大了專利保護範圍,對專利權人的合法權益給予了充分的保護。但是,任何權利都是有界限的,如果不加以合理限制就難免會損害公眾利益。最高人民法院 2009 年

司法解釋的第五條和第六條分別規定了“捐獻原則”以及“禁止反悔原則”，以對等同原則的適用界限作出規範。

審判實踐中，我們發現，有些案件中權利要求與被訴侵權技術方案存在多個等同特徵，但是，多個等同特徵疊加後，被訴侵權技術方案可能與專利權利要求存在較大差異。本指南參考了《專利審查指南》第二部分第四章創造性中“顯著的進步的判斷”的內容，作出規定：如果多個等同特徵疊加導致被訴侵權技術方案形成了與權利要求技術構思實質不同的技術方案，或者被訴侵權技術方案取得了預料不到的技術效果的，則一般不宜認定構成等同侵權。在上述兩種情況下，被訴侵權技術方案相對於涉案專利可能已經達到創造性的高度，不應認定構成侵權。

通過上述規定，等同原則的適用可以和創造性判斷建立起密切聯繫，二者採用相同的判斷標準和判斷過程，避免將具有創造性的技術方案納入等同範圍之內，或無實質性變化的技術方案排除到等同範圍之外。

四、關於外觀設計保護範圍的確定及侵權判定

由於外觀設計相同相近似判斷具有一定的主觀性，對於外觀設計專利與被訴侵權外觀設計，不同的觀察者得出不同的結論的現象非常普遍。為了確保執法標準的統一，最高人民法院在 2009 年司法解釋中對外觀設計專利權的保護範圍、產品類別相同相近似的認定、一般消費者的概念、外觀設計相同相近似判斷所採用的“整體觀察、綜合判斷”標準等重要內容作出規定，這些規定在一定程度上使相近似判斷客觀化，對統一執法尺度起到了積極的意義。

實踐中，法官往往是將外觀設計專利文件中的圖片與被訴侵權外觀設計或其照片進行比對，即，在一對一的比較後作出是否相同相近似的判斷。雖然法官都力圖站在一般消費者的角度，按照“整體觀察、綜合判斷”的方法進行判斷，但是不同的法官由於經驗、閱歷、認識程度等存在差異，可能作出不同的判斷結論。造成這種現象的原因在於，法官在缺少對所判斷的產品的

在裁判者自身的角度，並不是一般消費者的角度。此外，在相近似判斷中，如果不對產品的外觀設計基本狀況有常識性的瞭解，勢必難以準確掌握哪些設計特徵屬於授權外觀設計區別於現有設計的設計特徵，哪些設計特徵是現有設計中的設計特徵。這就導致相近似判斷主觀性色彩較濃。

《專利法實施細則》第二十八條明確規定外觀設計簡要說明應當寫明“設計要點”，說明外觀設計的主要創作部位。因此，我們認為，在判斷中應當對所載明的設計要點給予較高的關注度。沒有設計要點的，專利權人可以提交專利產品外觀設計發展變化的相關證據，用以證明其設計要點，被告也可以提交反證予以反駁。此外，為了使法官能夠形成“一般消費者”的視角，本指南第 77 條第 4 款規定：“對外觀設計產品的一般消費者的知識水平和認知能力作出具體界定時，應當針對具體的外觀設計產品，並考慮申請日前該外觀設計產品的設計發展過程。”據此，雙方當事人均可提交相應的證據，證明一般消費者的知識水平和認知能力，從而使法官以一般消費者的眼光判案。總之，在訴訟中，法官要積極引導雙方當事人充分舉證，一方面要對涉案產品的外觀設計發展過程的基本狀況進行舉證，另一方面，對產品的設計要點進行舉證，使法官在判斷中儘可能客觀，做到心證公開。

五、關於間接侵權

間接侵權一直是專利民事司法實踐中一個熱點且充滿爭議的問題，2001 年規定曾經就此作出詳細規定。這些規定對於制裁專門提供實施侵犯他人專利權的專用部件、設備的教唆侵權行為具有積極的意義。但是，由於間接侵權在業界一直存在較大爭議，而且實務界對間接侵權的概念和內涵也有不同觀點，導致間接侵權問題一直沒有被立法機關納入《專利法》中。經過多年的司法實踐，我們認為，現行的《民法通則》及《侵權責任法》中關於共同侵權的規定，能夠對部分間接侵犯專利權的行為予以規範。因此，指南第 108 條規定：“提供、出售或者進口專門用於實施他人產品專利的材料、專用設備或者零部件的，或者提供、出售或者進口專門用於實施他人方法專利的材料、器件或者專用設備的，上述行為人與實施人構成共同侵權。”這

樣規定既能夠避免引入新的概念衝擊現行侵權責任法律制度，造成實踐操作中的混亂，又能部分解決間接侵權問題，從而可以有效地維護專利權人的合法利益。

需要指出的是，由於間接侵權行為人並沒有完整實施侵犯他人專利權的行為，或者行為人只是為他人實施侵權行為提供專用材料、器件或設備，如果直接侵權人實施了《專利法》第十一條第一款規定的侵權行為，可以按照指南上述規定規範行為人的侵權行為。但是，如果直接侵權人的行為屬於個人非經營目的使用，或者屬於《專利法》第六十九條不視為侵犯專利權的行為，則不屬於共同侵權，難以適用上述規定予以制裁。要想從根本上解決間接侵權問題，一方面需要專利權人提高專利撰寫質量，另一方面需要修改《專利法》的相關規定，明確地規定間接侵權行為屬於侵犯專利權的行為。

六、其他修訂的內容

2001年規定曾經專門就“多餘指定原則”和假冒他人專利行為作出規定。就多餘指定原則而言，當時作出規定主要是考慮到我國專利法實施時間不長，專利代理人的撰寫水平總體不

高，容易將非必要技術特徵寫入獨立權利要求，在當時的背景之下，如果嚴格按照全部技術特徵原則，行為人故意省略非必要技術特徵從而實施專利的行為就難以得到制止。但是目前，由於專利法實施已經將近三十年，我國專利代理行業的水平和能力已經有了大幅度的提高，專利文件的撰寫質量也有了明顯提高。在此情況下，繼續適用“多餘指定原則”，則會片面地強調了發明人的利益，造成保護範圍的不確定，對社會公眾是極其不公平的，也不利於提高專利代理人的水平和促進專利代理業的發展，因此，此次修訂時，根據新的形勢，將這部分內容予以刪除。

假冒他人專利的行為屬於廣義的侵犯專利權行為，由於專利侵權判定指南主要是用以規範狹義的侵犯專利權行為，即《專利法》第十一條規定的侵權行為，而將假冒他人專利的行為納入指南中，會破壞整個體例，並無實際意義。因此，此次修訂時也將這部分內容予以刪除。■

作者：陳錦川，北京市高級人民法院知識產權庭庭長；焦彥，北京高級法院知識產權庭調研組長