

# 發明目的在權利要求解釋中的作用

—張曉都—

在專利侵權訴訟中，當用說明書解釋權利要求時，說明書中描述的發明目的對權利要求的解釋有重要作用。如果說明書描述的發明目的沒有被其他證據推翻，權利要求的解釋應當符合說明書對發明目的的描述。如果說明書描述的發明目的被其他證據推翻，則需根據相應證據重新認定最接近的現有技術，進而重新確定發明的目的，對權利要求的解釋應當符合該重新確定的發明目的。

《專利法實施細則》規定，發明或者實用新型專利申請說明書的“發明內容”部分要寫明發明或者實用新型所要解決的技術問題。發明或者實用新型所要解決的技術問題，是指發明或者實用新型要解決的現有技術中存在的技術問題。根據《專利審查指南》的規定，發明或者實用新型專利的說明書中，要求針對現有技術中存在的缺陷或不足，用正面的、儘可能簡潔的語言客觀而有根據地反映發明或者實用新型要解決的技術問題<sup>1</sup>。說明書所描述的發明或者實用新型所要解決的技術問題是說明書的重要組成部分，在依據說明書解釋權利要求時，說明書所描述的發明或者實用新型所要解決的技術問題（即發明目的）<sup>2</sup>對權利要求的解釋有什麼樣的作用呢？

## 一、權利要求的解釋應當符合說明書對發明目的的描述

說明書中描述的發明目的對權利要求解釋的作用在於，權利要求的解釋應當符合說明書對發明目的的描述。如果對權利要求中某一技術術語的解釋，使得包含該術語的權利要求所限定的技術方案不能實現說明書所描述的發明目的，則對權利要求中該技術術語的解釋就是不恰當的。

在王群訴上海世博會法國館等發明專利侵權糾紛案<sup>3</sup>中，法院認為，涉案專利說明書明確記載其“高架立體建築物”發明的發明目的是節約用地，能在單位建設用地面積上建設較多面

積建築的同時，改善居住交流性和舒適度。結合權利要求的整體內容、說明書的描述及專利權人在專利授權審查過程中所作陳述，將涉案權利要求1中技術特徵“空間支架四周空間及表面佈置有若干房屋單元”解釋為“空間支架頂面及向上延伸合理高度以外的四周空間及表面佈置有若干房屋單元，房屋單元的主體不設置在空間支架頂面上及向上延伸的合理高度內”，符合涉案發明專利說明書對其發明目的的描述，使得依照專利技術方案建造的高架立體建築物，能在單位建設用地面積上建設較多面積建築的同時，改善居住交流性和舒適度。涉案專利說明書中描述的發明目的是解釋涉案權利要求1中前述技術特徵的事實依據之一。

法國館建築物內的房間均設置在坡道的表面，而未延伸至坡道的四周空間。用涉案專利發明的術語來表述就是：法國館建築物的房屋單元均是佈置在空間支架的頂面（更準確地說是佈置在頂面及向上延伸的空間內），空間支架的頂面一部分用於佈置房屋單元，一部分用作道路。法國館建築物的建造方式有可能改善房屋交流性和舒適度，但並不能在單位建設用地面積上建設較多面積建築（因為其並沒有在空間支架頂面及向上延伸以外的四周空間及表面佈置房屋單元）。因此，法國館建築物中“房屋單元佈置在空間支架的頂面，空間支架的頂面一部分用於佈置房屋單元，一部分用作道路”的技術特徵與權利要求1的相應技術特徵“空間支架頂面及向上延伸合理高度以外的四周空間及表面佈置有若干房屋單元，房屋單元的主體不設置在空間支架頂面上及向上延伸的合理高度內”相比，兩者既不相同，也不等同，故此專利侵權指控不能成立。

美國法院也認為，發明試圖要解決的問題，也就是發明的目的，在解釋權利要求中的技術術語時是一個可以考慮的因素。

在Praxair, Inc. v. ATMI, Inc.<sup>4</sup>案中，聯邦巡迴上訴法院認為，涉案專利說明書描述的該發明的基本目的是防止不受控制

的排出氣體所造成的危險情況，必須依據說明書所始終強調的該發明的基本特性來解讀專利權利要求。在本案中，說明書教導說流量約束必須充分，以實現該發明的總體目的。據此，聯邦巡迴上訴法院認為，涉案專利權利要求中所述“流量節流閥”的作用在於充分約束流量以阻止險情發生。因此，“流量節流閥”一詞應解釋為“一種可以充分地約束流量速度以阻止危險情況發生的裝置”。

在 *Cultor Corp. v. A.E. Staley Mfg. Co.* 案<sup>5</sup>中，Cultor 公司是涉案專利的專利權人，Cultor 公司指控 Staley 生產銷售的多糖侵犯其專利權。多糖是麵粉與糖的一種低熱量替代品，常用於蛋糕或者類似產品中。商業性製造食用多糖源於 Hans H. Rennhard 開發的方法。Rennhard 的製備方法中包括有在檸檬酸作為催化劑的條件下對葡萄糖進行加熱的過程，由此生產的多糖有些苦味。涉案專利技術利用一種離子交換柱狀物過濾多糖可以除去該種苦味。

Staley 製備多糖的方法中也包括有對多糖進行加熱的過程，其最終多糖產品也通過離子交換柱狀物。然而，Staley 使用磷酸代替了 Rennhard 方法中的檸檬酸。Cultor 公司指控 Staley 公司的方法與產品對其專利構成字面侵權。Staley 爭辯說，涉案權利要求必須限制解釋為使用檸檬酸製成的多糖產品，原因在於專利說明書有如下描述：

這裡所說的“水溶性多糖”具體涉及由在加有 5-15% 山梨糖醇及加有作為催化劑的檸檬酸（大約 0.5 至 3.0%）的情況下，溶化和加熱葡萄糖製成的水溶性多糖。

法院同意 Staley 的觀點，認定說明書中“水溶性多糖”的定義將權利要求限定於由檸檬酸作為催化劑製得的多糖，裁定侵權不成立。

在該案中，專利權人在說明書中明確陳述，該種多糖組合物係根據檸檬酸製備，其發明的目的是除去由檸檬酸引起的苦味，因此權利要求中“多糖”一詞應限定為其中存在檸檬酸的多糖組合物。既然被控侵權方法中的多糖組合物係由磷酸製備，由磷酸製備的多糖組合物沒有由檸檬酸製備多糖一樣的苦味，被控侵權方法就沒有實現發明所要實現的相同的目的，被控侵權方法中“由磷酸製備的多糖組合物”與涉案發明專利中“由檸檬酸製備的多糖組合物”不相同，從而不構成侵權。

當然，權利要求的保護範圍由權利要求記載的技術特徵來界定，並非由說明書描述的發明目的來界定。不能認為被控侵權技術方案所實現的發明目的與說明書描述的專利技術方案所要實現的發明目的相同，就據此認為被控侵權技術方案落入了專利權利要求的保護範圍。實現說明書描述的發明目的通常可以通過多種技術方案予以實現，只有被控侵權技術方案落入了權利要求所限定技術方案的保護範圍，才能構成專利侵權。但是，如果被控侵權技術方案不能實現說明書所描述的發明目的，則被控侵權技術方案就不應當被認定為落入了專利權利要求的保護範圍。

或許有人會認為，說明書中描述所要解決的技術問題即發明目的，其意圖在於方便審查員在專利審查過程中瞭解專利申請案與現有技術之間的區別，便於審查員審查判斷專利申請案相對於現有技術是否有新穎性與創造性。說明書描述發明的目的，確的有此作用。但不能因為說明書描述的發明目的有此作用，就否認說明書描述的發明目的在權利要求解釋中的作用。

## 二、如果說明書描述的發明目的被其他證據推翻，則需要根據相應證據重新確定發明目的，對權利要求的解釋應當符合該重新確定的發明目的。

說明書所描述的發明目的，是專利申請人自己描述的發明目的，是專利申請人基於其自身對現在技術的認識，以及對專利申請案與現有技術之間區別的認識，所確定的發明目的。甚至在某些情況下，專利申請人還可能會有意夸大其專利申請案與現有技術之間的差別，夸大所要解決的技術問題。對於判斷專利申請案的創造性，《專利審查指南》中明確規定，“在審查中應當客觀分析並確定發明實際解決的技術問題。為此，首先應當分析要求保護的發明與最接近的現有技術相比有哪些區別特徵，然後根據該區別特徵所能達到的技術效果確定發明實際解決的技術問題。……審查過程中，由於審查員所認定的最接近的現有技術可能不同於申請人在說明書中所描述的現有技術，因此，基於最接近的現有技術重新確定的該發明實際解決

的技術問題,可能不同於說明書中所描述的技術問題;在這種情況下,應當根據審查員所認定的最接近的現有技術重新確定發明實際解決的技術問題”。<sup>6</sup>

如果有證據表明,說明書所描述的發明目的並非專利技術方案實際要解決的技術問題,專利申請人有意或者無意夸大了、說偏了其專利申請案所要解決的技術問題,則在專利授權審查程序中,就要根據重新認定的最接近的現有技術重新確定申請專利的技術方案實際要解決的技術問題。同樣,在專利侵權訴訟程序中,如果有證據表明說明書中描述的發明目的並非專利技術方案實際要解決的技術問題,則同樣應當根據重新認定的最接近的現有技術重新確定專利技術方案實際要解決的技術問題。在這種情況下,權利要求的解釋就應當符合根據重新認定的最接近的現有技術所重新確定的發明目的,而不是符合於說明書所描述的專利申請人自己認定的發明目的。

“一種可摺疊綉花竹蓆”的實用新型專利侵權糾紛案<sup>7</sup>可以輔助說明前述觀點。該案中,涉案專利權利要求為:“一種可摺疊綉花竹蓆,包括帶包邊的竹蓆,其特徵在於所述竹蓆包括至少兩個竹蓆單元,各竹蓆單元通過一側並排相靠的包邊由拼接縫製線縫製連接為一體;所述竹蓆中設置有綉花圖案”。

根據涉案專利說明書的描述,針對已有竹蓆在“收藏時只能在與竹條平行的方向卷起或摺疊起,而與竹條垂直的方向不能摺疊,如果摺疊就會斷裂的缺點,所以,卷起時成長筒狀,尺寸較大,佔用空間也大,不便於攜帶和收藏”的缺陷,涉案專利要解決的技術問題(發明的目的)是要提供一種至少由兩個竹蓆單元組成的整塊竹蓆,使其在使用完畢後可橫向摺疊,縱向卷起收放,從而該竹蓆具有佔用空間小,便於攜帶和收藏的優點。但涉案專利說明書所陳述的涉案專利所要解決的技術問題已經被專利複審委員會第13446號無效宣告決定所推翻,根據已生效的第13446號無效宣告決定,至少由兩個竹蓆單元組成的整塊竹蓆在使用完畢後可橫向摺疊,縱向卷起收放的技術問題,在現有技術(即專利號為92212505.8的“竹布複合摺疊蓆墊”實用新型專利說明書公開的蓆子)中已經解決,相對於現有技術“竹布複合摺疊蓆墊”實用新型專利說明書公開的技術方案,涉案專利實際要解決的技術問題是:竹蓆採用拼接縫製線連接竹蓆單元,可以實現相鄰兩塊竹蓆單元更為緊密的並靠,

減小摺疊間隙,提高蓆面整體平整度。

根據涉案專利說明書的描述,並結合重新確定的涉案專利所實際要解決的技術問題,涉案權利要求中技術特徵“各竹蓆單元通過一側並排相靠的包邊由拼接縫製線縫製連接為一體”應當解釋為“相向並排的兩塊蓆面端部一側用包邊布包裹,包邊布與蓆面端部之間緊密相貼,不存在空隙,包裹有包邊布的兩塊蓆面端部一側並排相靠,其間幾乎無間隔,用拼接縫製線將包裹有包邊布的兩塊蓆面端部縫製連接為一體”。這樣的解釋才與涉案專利實際所要解決的技術問題相一致,才與涉案專利對現有技術所做的貢獻相一致,即與現有技術相比,其相鄰兩塊竹蓆單元並靠更為緊密,摺疊間隙進一步減小,蓆面整體平整度進一步提高。

而被控侵權蓆子中,相應的技術特徵為“相向並排接近的兩塊蓆面端部一側用包邊布包裹,但包邊布與蓆面端部之間不是緊密相貼,而是存在空隙,相向的兩包邊布在兩蓆面端部背面的外延部層疊後用線從上到下縫合,從而使相向並排接近的兩塊蓆面連接在一起,相向並排接近的兩塊蓆面端部之間存在大約5毫米左右的間隔”,包含有該技術特徵的被控侵權蓆子不會實現涉案專利實際所要實現的使蓆子“相鄰兩塊竹蓆單元並靠更為緊密,摺疊間隙進一步減小,蓆面整體平整度進一步提高”的發明目的,被控侵權蓆子的該技術特徵與涉案專利的相應技術特徵既不相同也不等同,故專利侵權指控不成立。

如果不存在專利複審委員會第13446號無效宣告決定,涉案專利說明書所描述的發明目的沒有被推翻,涉案實用新型專利的相應發明目的就仍然會被認定為是“提供一種至少由兩個竹蓆單元組成的整塊竹蓆,使其在使用完畢後可橫向摺疊,縱向卷起收放,從而該竹蓆具有佔用空間小,便於攜帶和收藏的優點”。在這種情況下,對涉案權利要求中技術特徵“各竹蓆單元通過一側並排相靠的包邊由拼接縫製線縫製連接為一體”就不應當作前述限制性的符合重新所確定發明目的的解釋,而被控侵權蓆子中的相應技術特徵也能夠實現蓆子“在使用完畢後可橫向摺疊,縱向卷起收放,從而該竹蓆具有佔用空間小,便於攜帶和收藏的優點”的發明目的,被控侵權蓆子中的相應技術特徵就會被認為是與涉案權利要求技術特徵“各竹蓆單元通過一側並排相靠的包邊由拼接縫製線縫製連接為一體”相同的技

術特徵,侵權指控就能夠成立。但由於涉案專利說明書描述的發明目的被相應的證據推翻了,故應當根據相應證據重新確定涉案實用新型專利的發明目的,對權利要求的解釋應當符合該重新確定的發明目的。

### 三、說明書描述了多個發明目的時 如何解釋權利要求

在 *Honeywell Inc. v. Victor Co. of Japan, Ltd.*<sup>8</sup> 案中,發明人確認其發現了其發明所要解決的兩個技術問題。該發明組件的一種結構安排可以解決所述的兩個技術問題。但如發明人所指出,該發明組件的另一種結構安排只能解決其中的一個技術問題,而不能同時解決兩個技術問題。美國聯邦巡迴上訴法院認為,權利要求 1 非常明確地表明,該發明並未限於解決專利說明書背景技術描述部分所確認的在先技術存在的兩個技術問題。事實上,專利權人在權利要求中選擇的語言僅與解決在先技術存在的兩個技術問題之一的問題相關,而不是要解決兩個問題。

但在 *ResQNet.com, Inc. v. Lansa, Inc.*<sup>9</sup> 案中,說明書描述了針對在先技術發明所要解決的三個技術問題。如果限制性地將權利要求中的術語“each field”解釋為“each and every field”,則可使發明能夠解決所述的三個技術問題,包括恰當地昇級屏幕身份信息;而寬範圍地解釋“each”可能意味着“any”,則會導致發明只能解決三個技術問題中的兩個,而不能解決恰當地昇級屏幕身份信息的技術問題。而本發明與在先技術之間的區別就在於昇級屏幕身份信息。因此,美國聯邦巡迴上訴法院認為,按照能夠解決三個技術問題的方式解釋權利要求只是確認了權利要求相應術語含義的應有之義。

美國法院的前述觀點對於我們權利要求的解釋也是適用的,在法理上相通。許多情況下,專利說明書描述的發明目的不是一個,而是多個。在這種情況下,對權利要求的解釋是否要使權利要求界定的技術方案實現說明書記載的全部發明目的,使權利要求界定的技術方案要解決說明書記載的所要解決的全部技術問題呢?這不能一概而論,應當根據權利要求本身的記載並結合說明書的描述,來確定相應權利要求所要求的保護範

圍是什麼。儘管說明書描述了專利所要解決的多個技術問題,但如果某一權利要求限定的技術方案只是要解決其中的一個或者兩個技術問題,而非是要解決所有的技術問題,則對該相應權利要求的解釋就應當與相應要解決的一個或者兩個技術問題相一致,而非要將該權利要求解釋得使其能夠解決所有的技術問題。當然,如果根據權利要求本身的記載,並結合說明書的描述,可以得出結論認為,某一權利要求所限定的技術方案是要解決說明書記載的全部所要解決的技術問題,則應當將該權利要求解釋為其界定的技術方案要解決說明書記載的全部所要解決的技術問題。■

作者:法學博士,上海市高級人民法院知識產權審判庭法官

<sup>1</sup> 國家知識產權局編:《專利審查指南》(2010),第二部分第二章,說明書和權利要求,2.2.4.發明或者實用新型的內容。知識產權出版社,2010年1月第1版。

<sup>2</sup> 發明或者實用新型要解決的技術問題在修改前的2001年《專利法實施細則》中被稱為發明目的,為敘述方便,下文將同時使用發明或者實用新型要解決的技術問題與發明的目的兩個術語,兩術語含義相同。

<sup>3</sup> 見(2010)滬高民三(知)終字第83號民事判決書。

<sup>4</sup> *Praxair, Inc. v. ATMI, Inc.*, 543 F.3d 1306, 1324, (Fed. Cir. 2008)

<sup>5</sup> *Cultor Corp. v. A.E. Staley Mfg. Co.*, 224 F.3d 1328, 1331, 56 U.S.P.Q.2d (BNA) 1208, 1210 (Fed. Cir. 2000)

<sup>6</sup> 國家知識產權局編:《專利審查指南》(2010),第二部分第四章,創造性,3.2.1.1判斷方法。知識產權出版社,2010年1月第1版。

<sup>7</sup> 本案二審調解結案,沒有形成生效的判決文書,這裡討論由該案所引出的法律問題。

<sup>8</sup> *Honeywell Inc. v. Victor Co. of Japan, Ltd.*, 298 F.3d 1317, 1323, 63 U.S.P.Q.2d (BNA) 1904 (Fed. Cir. 2002)

<sup>9</sup> *ResQNet.com, Inc. v. Lansa, Inc.*, 346 F.3d 1374, 1380, 68 U.S.P.Q.2d 1619 (Fed. Cir. 2003)