

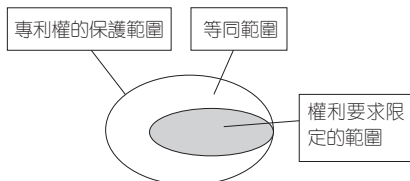
授權、確權和侵權程序中權利要求解釋規則的異同

—任曉蘭—

權利要求的解釋是專利法領域一個永恒的話題。一直以來，圍繞權利要求的解釋，爭論多集中於具體的解釋規則，尤其是如何正確處理利用說明書及其附圖的內容對權利要求進行解釋與不恰當地將說明書及其附圖中的內容引入到權利要求中之間的關係。但是，有一個問題不應忽視，即授權、確權和侵權程序中權利要求的解釋規則是否應當相同，或者如果存在不同的話，不同將體現在哪些方面。

一、權利要求解釋的含義

關於什麼叫“權利要求的解釋”，目前有兩種不同的觀點。一種觀點認為，所謂“權利要求的解釋”，是確定權利要求真實含義、界定權利要求的字面含義的過程¹，是伴隨專利產生的各個階段都存在的概念。美國聯邦巡迴上訴法院在 *Scipps Clinic & Research Foundation v. Genentech, Inc.* 一案中指出：“專利權利要求的解釋只是一種對簡潔的權利要求語言進行詳細描述的方式，目的是理解而不是改變權利要求的範圍”²。另一種觀點則認為：權利要求的解釋，是侵權程序中獨有的概念，是確定專利權保護範圍的過程；因為目前大多數國家和地區為合理保護專利權人的利益，均採用“等同原則”將專利權的保護範圍擴大到權利要求的字面含義之外，因此，等同範圍的確定也屬於權利要求解釋的範疇³。用一個簡單的圖來表示，前一種觀點所指權利要求的解釋，是界定權利要求限定範圍的過程，而後一種觀點所指權利要求的解釋，則是確定專利權實際要保護的範圍（即權利要求限定的範圍+等同範圍）的過程。



筆者贊同第一種觀點。首先，雖然“權利要求的解釋”這一概念緣起於法院界定被控侵權技術方案是否落入專利權的保護範圍，但權利要求的解釋並非侵權糾紛處理過程中獨有的概念，在專利授權和專利權無效宣告（以下簡稱專利確權）程序中同樣需要對權利要求進行解讀，以確定權利要求的含義和範圍並判定其與現有技術的關係⁴。從這一意義上講，針對同樣的權利要求，這三個程序中對其含義的認識應當完全一致，這樣才能最大程度地尊重權利要求的公示作用，將權利要求的解釋界定為“確定權利要求的真實含義”有利於實現三個程序中權利要求解釋的統一。其次，雖然確定等同範圍離不開權利要求書和說明書，但是否構成等同的判斷，無論在判斷方法還是判斷目的上，與確定權利要求的真實含義均有一定的區別。並且，等同範圍的大小將有可能隨侵權行為發生日的不同有所差異，而權利要求的真實含義却是在專利申請日時就已經確定，不會隨侵權行為發生日的變化而變化。因此，將權利要求的解釋界定為確定權利要求真實含義的過程更為合理，侵權判定過程中對權利要求的解釋，實際上是還原授權或者確權程序中所認定的權利要求限定範圍的過程。

《專利法》第59條第1款所稱“專利權的保護範圍”，其實是權利人實際能夠獲得保護的最大範圍，是在權利要求限定的範圍基礎上，通過適用等同原則所擴展到的範圍。專利授權程序是通過對申請文件進行審查，通過審查員與申請人之間的交流互動，明確權利要求限定的範圍。確權程序是專利複審委員會基於無效宣告請求人的請求，根據提出的理由和提交的證據，確定已授權的權利要求限定的範圍是否合適。專利侵權判定，則是審判機關在解釋權利要求限定範圍的基礎上，通過對是否適用等同原則以及等同範圍的確定，明晰權利人實際能夠獲得的保護範圍。

二、不同程序權利要求解釋規則存在差異的必要性和合理性分析

無論是授權、確權程序中權利要求的解讀，還是侵權判定程序中權利要求的解釋，目的都在澄清權利要求的不清楚之處，合理界定權利要求的保護範圍。因此，理論上講，在授權、確權和侵權程序中，對權利要求保護範圍的解釋標準應當是一致的，這樣才能最大程度地確保“專利權人和社會公眾對於專利權的保護範圍建立統一的預期，從而保障社會公眾的可期待利益”。⁵

但是，實踐中，由於三個程序的性質和任務不同、權利人修改專利申請文件或專利文件的尺度不同，權利要求的解釋規則可以並允許存在一定的差異。筆者以為，從利益平衡角度考慮，一般情況下，當事人修改專利申請文件尺度的大小應當與允許解釋的尺度成反比。允許修改的尺度越大，允許解釋的幅度就應當越小；相反，允許修改的尺度越小，允許解釋的幅度就應當越大。

專利授權程序中，審查員面對的是未授權的專利申請，其任務是對專利申請人提請的專利申請文件進行審查，以確保授予的專利權保護範圍清晰、權利儘可能穩定，儘量避免授予有瑕疵的專利權。因此，在授權程序中，審查員的審查重點是權利要求書，應當遵循最大合理解釋原則來界定權利要求的含義。假如審查員發現權利要求的某一特徵按照其通用含義理解範圍較寬，導致包含了現有技術中已經公開的內容而使得權利要求整體喪失新穎性，但基於說明書中給出的限縮性定義，該特徵並未被現有技術所覆蓋，若用說明書中的限縮性定義對該特徵進行解釋，權利要求將具有新穎性。此時，基於授予專利穩定、界綫清晰的專利權的角度，將該特徵理解其為通用含義而避免用說明書的內容對其進行解釋，並發出不具備新穎性的審查意見通知書更為合理。因為一方面，只有通過這種方式，才能讓專利申請人在授權階段對該特徵作出澄清或者修改，從而避免後續程序中就此問題再生爭議；另一方面，在授權程序中，只要不超出原始申請文件記載的範圍，專利申請人幾乎可以以任何方式修改權利要求來克服審查員指出的缺陷，通過修改權利要求，可以使得專利申請人真正對社會做出貢獻的

那些技術方案被記載在權利要求書中，這有利於維護授權權利要求的公示作用。

相反，專利侵權判定程序中，法官面對的是已經授權公告的專利，其任務是判定被控侵權技術方案是否落入專利權的保護範圍。根據我國專利法“二元制”的制度設計，專利權是否有效由專利複審委員會予以判斷，在專利複審委員會未作出宣告專利權無效的決定之前，該專利權應當推定有效。⁶基於這一基本原理，針對上文所說的情況，法官應當而且必須用說明書中的限縮性定義對權利要求中的特徵進行解釋，而不是將其理解為該特徵的通用含義。這是因為，侵權判定程序中，專利權人不具有修改專利文件的機會，如果不通過用說明書的內容對權利要求進行解釋，將會導致權利人獲得的保護與其對於社會所做的貢獻明顯不相適應，這顯然是不合理的。

令人糾結的其實是專利確權程序。確權程序中，專利複審委員會面對的是已經授權公告的權利，其任務是藉助無效宣告請求人提出的理由和證據重新審視專利授權是否恰當。如果專利權的授予不符合法定授權條件，專利複審委員會承擔着通過宣告專利權無效或者部分無效來糾正不當授權的職能。因專利確權程序審查的是授權決定是否正確，因此理論上，在專利確權程序中應遵循與授權程序相同的解釋權利要求的規則。但是，按照現行法律法規的規定，專利權人在確權程序中修改權利要求的尺度相比專利授權程序受到很大限制，尤其是，不能通過從說明書中提取特徵補入權利要求中的方式修改權利要求。這就決定了，很多在專利授權程序中通過修改權利要求可以克服的缺陷在專利確權程序中是不能克服的。此時，如果持與專利授權程序相同的權利要求解釋尺度和規則的話，相關權利要求可能被宣告無效，因此會導致某些因為撰寫瑕疵等原因造成的失誤無法得到補救，有對微小失誤施以過重懲罰之嫌，與鼓勵發明創造的宗旨不太相符。比如以上列舉的情況，假設依然按照所述特徵的通用含義來理解，而不引入說明書中的相關內容對其進行解釋，由於說明書的內容無法通過修改補入到權利要求書中，所以只能得出不具備新穎性、應予宣告無效的結論，這顯然與專利權人對社會所作的貢獻不相適應。因此，筆者以為，在確權程序中，不能像授權程序中那樣重點考慮權利要求書，完全以最大合理解釋原則處理權利要求中

需要解釋的內容。

即便如此,不可否認的是:在確權程序中,專利權人仍然可以通過修改專利文件來完善其專利權,重新劃定專利權的保護範圍,這是侵權判定程序中權利人不可能具有的權利;另外,如果完全遵循與侵權判定程序中相同的解釋權利要求的方法和規則,確權程序的存在將毫無意義,這顯然不符合制度設計的初衷。因此,確權程序中權利要求的解釋尺度,也不能像侵權判定程序中那樣大幅度地通過權利要求的解釋來調和權利人與社會公眾的利益,而是應當界於授權程序與侵權判定程序之間。最高人民法院在(2010)知行字第53-1號一案⁷中其實也表達了同樣的觀點。該案中,最高人民法院基於專利授權、確權與侵權三個程序各自的定位和職能不同,認為其權利要求解釋的方法“既存在很强的一致性,又存在一定的差異性”。

圍繞授權、確權和侵權程序中權利要求解釋尺度和規則的問題,近期在美國也引發了激烈的討論。自2013年9月16日新的雙方複審程序(IPR)運行以來,美國專利審查和上訴委員會(PTAB)在IPR程序中一直依據最寬合理解釋(BRI)標準,而不是侵權判定程序中的Phillips標準對權利要求進行解釋。根據美國專利商標局2015年6月發佈的數據,在IPR程序中,被宣告無效的權利要求佔所涉權利要求總量的84%,業界認為如此高的無效率與PTAB使用BRI標準有很大關係。據中國保護知識產權網2016年1月20日的報導,美國最高法院批准了科佐速度技術公司(Cuozzo Speed Technologies)針對PTAB基於BRI標準宣告科佐公司車速表技術專利無效的

裁決所提出的異議⁸。科佐公司在複審請求中表示:“撤銷率這麼高的主要原因是,雖然IPR被明確指定為法律訴訟的替代程序,但PTAB使用的權利要求解釋標準與聯邦法院並不相同……當然,解釋越寬泛,相關現有技術的部署就越廣泛,相應地,權利要求就越可能因現有技術被宣告無效”。該案的審理結果不僅會對美國專利實務界產生較大影響,對於我國明確確權與侵權程序中權利要求的解釋標準也將具有借鑒意義。

三、不同程序中權利要求解釋規則的異同

關於授權、確權和侵權判定程序中權利要求解釋的異同,筆者部分贊同最高人民法院在(2010)知行字第53-1號一案中的觀點,即,這三個程序中,權利要求的解釋均屬文本解釋,應當遵循文本解釋的一般規則,解釋規則的差異突出體現在當事人意見陳述的作用上。但是,該案中,最高人民法院將專利授權、確權程序統稱為“專利授權確權程序”,並將其籠統地與專利侵權判定程序進行對比⁹,未進一步區分和討論授權程序和確權程序中權利要求解釋規則是否應當相同或者差異在哪些地方。

為進一步明晰三個程序中權利要求解釋規則的差異,筆者將實踐中常見的需要解釋的情形進行了梳理,並對各種情形下的解釋方式給出建議。如下表1所示。

表1:專利授權、確權和侵權程序中權利要求解釋規則的對比

編號	情形	授權	確權	侵權	對比
1	自造詞,說明書中有特定的含義	說明書中的特定含義	說明書中的特定含義	說明書中的特定含義	授權=確權=侵權
2	已知術語或上位概念,說明書有特定含義	通用含義	說明書中的特定含義	說明書中的特定含義	確權=侵權
3	功能性特徵	能够實現該功能的所有方式	能够實現該功能的所有方式	實施例+等同	授權=確權
4	權利要求存在明顯錯誤	提出“明顯錯誤”的審查意見	唯一正確的答案	唯一正確的答案	確權=侵權
5	權利要求不清楚,無法作澄清性解釋	提出“不清楚”的審查意見	以“不清楚”宣告無效	無法對比,不侵權	授權=確權=侵權
6	權利要求不清楚,但可以作澄清性解釋	提出“不清楚”的審查意見	作澄清性解釋	作澄清性解釋	確權=侵權
7	權利要求清楚,但範圍太寬,得不到說明書的支持	以權利要求為準,解釋為通用含義	以權利要求為準,解釋為通用含義	以權利要求為準,解釋為通用含義	授權=確權=侵權
8	方法、用途和給藥特徵等限定的產品權利要求	如果對產品結構和組成不產生影響,不起限定作用	如果對產品結構和組成不產生影響,不起限定作用	所有特徵均需考慮(整體原則)	授權=確權
9	封閉式與開放式	僅包括權利要求指明的組分	僅包括權利要求指明的組分	僅包括權利要求指明的組分	授權=確權=侵權

1. 三個程序解釋規則完全一致的情形

情形 1、5、7 和 9 四種情形下，三個程序中的解釋規則應當完全一致。情形 1、5 和 9 相對來說容易理解。針對情形 7——權利要求範圍過寬而得不到說明書支持的情況：一方面，根據現行“二元制”的制度設計，審理侵權糾紛的法院不具有對專利有效性進行審理的職能，因此，即使法官認為權利要求的範圍太寬，超出說明書可以支持的範圍，在被告侵權人未提出無效宣告請求、或者專利複審委員會未宣告專利權無效之前，法官也應當以權利要求的內容為準，不應當利用說明書的內容對權利要求作限縮性解釋，而構成對權利要求內容的實質性修改；另一方面，判斷權利要求能否得到說明書的支持，並非像明顯錯誤的更正式解釋那樣，僅依託說明書的內容就可以作出準確的判斷，而是需要站位於所屬領域普通技術人員的視角，依託對大量現有技術的瞭解。如果在權利要求清楚的情況下，允許侵權判定程序將說明書的內容限縮解釋到權利要求中的話，不僅會使確權程序的存在毫無意義，嚴重破壞權利要求的公示作用，而且也會使權利要求的解釋脫離“折衷原則”的軌道而滑向“中心限定”的泥坑。

2. 確權與侵權程序解釋規則一致，但與授權程序解釋規則不同的情形

情形 2、4 和 6 三種情形下，在確權程序中應當採用與侵權判定程序相同，但與授權程序不同的解釋方式。

授權和侵權判定程序中的解釋方式相對容易理解。比如，情形 2，當權利要求中存在具有通用含義的已知特徵或者上位概念，說明書中又對其有特定定義時，從授予權利穩定、界綫清晰的專利權的角度，在授權程序中應當主要以權利要求的內容為準，通過將相應特徵理解為其通用含義等方式，督促專利申請人把說明書中特定的定義或正確的內容修改到權利要求中，從而避免在後續的確權或侵權判定程序中發生爭議。侵權判定程序中，則需要將其理解為說明書中的特定含義，這樣更有益於平衡權利人和社會公眾之間的利益。又比如，情形 4，當權利要求中存在明顯錯誤時，通過在授權程序中以權利要求為準而提出不清楚的反對意見，可以讓專利申請人儘早注意到該錯誤並將其更正為唯一正確的答案，這樣有助於授權的權利要求界限清晰。相反，侵權判定程序中，在根據說明書可以獲知其

唯一正確的答案時，通過解釋將權利要求中的明顯錯誤更正為所述唯一正確的答案，不僅利於有效保護專利權，也有利於權利人和社會公眾之間利益的平衡。

相對糾結的依然是確權程序。筆者之所以主張應當利用說明書的內容對其進行澄清或更正性解釋，原因在於，在這三種情形下，權利要求中出現的瑕疵多半是撰寫的失誤，是無心之失。能夠用於補救所述失誤的內容多半出現在說明書中，根據現行《專利審查指南》的規定，說明書中的這些內容無法通過修改專利文件的方式增加或補充到權利要求書中。出於保護真正的發明創造的角度，通過解釋對於這些失誤予以澄清是合理的。更重要的是，這三種情形下的解釋是對有瑕疵內容的澄清而不會構成對權利要求範圍的實質性修改。

也許有人會將情形 2、4、6 和情形 7 進行對比，質疑為什麼在確權程序中，在情形 2、4、6 的情況下允許用說明書的內容對權利要求進行解釋，而在情形 7 的情況下却要以權利要求的內容為準而不將權利要求解釋為說明書可以支持的部分？對此，筆者認為，首先，正如最高人民法院在多個案件中所強調的，在對權利要求進行解釋時，要以權利要求中限定的技術特徵為基礎，避免將權利要求中沒有限定而僅在說明書中予以描述的內容解釋到權利要求中，從而不恰當地限縮權利要求的範圍。情形 2、4 和 6 的解釋是對權利要求內容的澄清，並沒有限縮權利要求的範圍，而情形 7，如果允許在權利要求得不到說明書支持的情況下，將說明書可以支持的內容解釋到權利要求書中，將會構成對權利要求範圍的實質性修改。其次，用清楚、簡明的語言概括要求保護的技術方案，表明專利申請要求保護的範圍，並通過從屬權利要求的遞進式限縮，形成立體的保護體系，是提出專利申請時最先要面對、且必須要解決的問題。即使是出於保護策略的考慮，在說明書能夠支持的範圍之外概括一個更大的範圍，也應當通過從屬權利要求的方式將說明書能夠支持的範圍記載在權利要求書，以供“不時之需”。僅記載大的保護範圍而不通過從屬權利要求的方式做進一步的防備，至多只能被認為“過於自信的過失”，而不是無心之失。更何況，在獲得大的保護範圍的同時，專利申請人也應當承擔與之相適應的風險。因此，筆者以為，在情形 7 的情況下，通過用說明書可以支持的內容對權利要求進行限縮性解釋是不合理的。

最高人民法院最新發佈的《關於審理侵犯專利權糾紛案件應适用法律若干問題的解釋(二)》(以下稱爲“侵權司法解釋(二)”),其實也在向社會傳遞一種信號,即通過在侵權判定中作相對嚴格的解釋,督促權利人在提交專利申請之初就履行充分的注意義務,關注自身權利的界定與佈局,這無論是對專利制度的高效運行,還是全方位提昇專利保護能力與水平都是非常有益的。

3. 確權與授權程序解釋規則一致,但與侵權程序解釋規則不同的情形

情形3和8兩種情形下,在確權程序中應當採用與授權程序相同,但與侵權判定程序不同的解釋方式。

最典型的是功能性特徵。在授權程序中,根據《專利審查指南》的相關規定,應當將其解釋爲能夠實現該功能的所有實施方式,而在侵權判定程序中,根據最新發佈侵權司法解釋(二)的規定,應當將其解釋爲說明書中列舉的具體實施方式及其等同的實施方式。雖然業界針對前後程序解釋規則的不一致多有詬病,但筆者以爲,這種不一致其實是可以接受的。

首先,多數情況下,兩種規則的差異只是文字層面的,實質的認定結果應當是相同的。在實質審查過程中,針對含有功能性特徵的權利要求,審查員需要審查該功能限定是否能夠得到說明書的支持。此時可能有兩種情況:一是所述功能是以說明書中記載的特定方式完成的;二是所述功能的實現並不依賴於說明書描述的具體實施方式,只要具備所述功能,任何部件或結構均能用於相關技術方案。針對第一種情況,審查員要審查本領域技術人員是否明瞭該功能還可以用說明書中未提及的其他替代方式完成,或者是否有合理的理由懷疑該功能性特徵所包含的一種或多種方式不能解決發明所要解決的技術問題並達到相同的技術效果。這一判斷過程與侵權判定程序中以說明書中描述的具體實施方式爲基礎,判斷是否存在或者有何種等同方式其實是一致的。因此,如果審查員允許該功能性特徵,表明該功能性特徵的含義既包括說明書中的具體實施方式,也包括能夠實現該功能的替代方式;如果審查員不允許該功能性特徵,必然會要求專利申請人將其限縮到說明書的具體實施方式及能夠實現該功能的替代方式。這與侵權判定程序的結果是完全一致的。如下圖1所示。

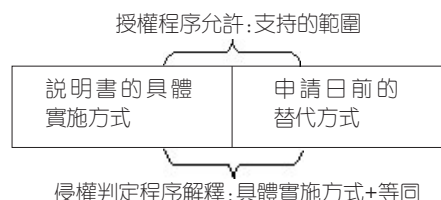


圖1: 相關功能只能由說明書描述的實施方式完成

其次,即使某些情況下,採用兩種規則的認定結果可能存在差異,從引導專利申請人儘可能用結構特徵而非功能性特徵進行限定的角度出發,存在差異也是可以接受的。例如,以上第二種情況,授權程序中,如果審查員認爲所述功能的實現並不依賴於說明書描述的具體實施方式,具備所述功能的任何部件或結構均能用於相關技術方案,會允許在權利要求書中出現功能性特徵。此時,所述功能性特徵的含義不僅包括說明書中的具體實施方式、與所述具體實施方式等同的替代方式,還包括能夠實現所述功能但與所述具體實施方式不屬於基本相同的技術手段的那些替代方式。出現在授權權利要求中的這一功能性特徵在侵權判定程序中多半將被理解爲只包括前兩類(如下圖2所示),除非其屬於“僅閱讀權利要求即可直接、明確地確定實現該功能的具體實施方式”。

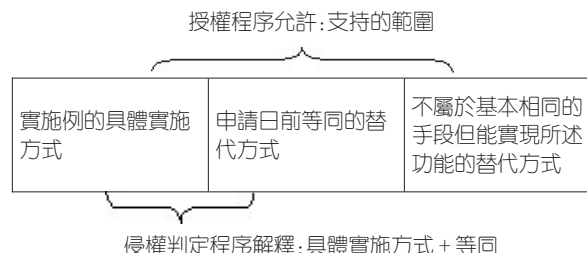


圖2: 相關功能的實現不依賴於說明書描述的具體實施方式

在這種情況下,表面上看,規則的不同會導致專利權人的部分權利不能得到有效的保護。但究其實質,緣於權利人採用了功能性特徵這種不太推薦的方式來限定要求保護的發明所致。不太推薦採用功能性特徵,並不意味着採用功能性特徵必定會使權利人的利益受損。如果權利人認爲相關功能的實現不依賴於說明書描述的具體實施方式,採用功能性特徵比結構特徵更爲恰當的話,除了在實施例中記載具體實施方式之外,還可以在說明書中對實現該功能的其他方式進行列舉與說明。比如,把那些不屬於基本相同的手段,但能實現所述功能的替代方式也作爲功能性特徵的一部分在說明書中予以充分描述。這種情況下,應該不會出現上圖2所示有部分方案不能

獲得保護的情況。因此,授權與侵權判定兩個程序中針對功能性特徵採用不同的解釋方式,有助於引導專利申請人更好地撰寫申請文件。

至於確權程序的解釋方式為什麼應當同授權程序而非侵權判定程序,筆者認為原因與情形7類似,具體不再贅述。

四、結語

總之,授權、確權和侵權判定程序的性質和任務不同,權利人修改專利申請文件或專利文件的尺度不同,權利要求的解釋可以並允許存在一定的差異。這種差異並不會損害權利要求的公示作用,相反,通過從行政審批和司法保護兩個不同的維度,共同對權利要求的解釋進行規範,最終有利於引導專利申請人以最合理的方式撰寫申請文件,保護其對社會所做的貢獻。■

作者:國家知識產權局專利複審委員會人事教育處

¹ 閔文軍:《專利權的保護範圍》,法律出版社,第30頁。

² *Scipps Clinic & Research Foundation v. Genentech, Inc.* 927F. 2d 1565, 18 USPQ2d 1001 (Fed. Cir. 1991).

³ 解雯:“專利權利要求的解釋”,《西南政法大學》碩士論文,2008年。

⁴ 儘管嚴格來講,將授權與確權程序中對權利要求含義的明晰稱之為權利要求的解讀更為準確,但由於這一過程中對權利要求進行解讀的作用與侵權判定程序中對權利要求進行解釋的作用基本一致,因此將二者統稱為權利要求的解釋亦無不妥。

⁵ 張鵬:“再論權利要求保護範圍解釋的時機”,《審查業務通訊》第17卷第4期。

⁶ 根據最高人民法院在(2012)民申字第1544號一案中所秉承的觀點,除非存在“難以解釋的模糊不清”之處,導致無法判斷被控侵權技術方案是否落入專利權的保護範圍的情況出現,都應基於上述原則。

⁷ 專利號為00131800.4的發明專利,無效決定號為WX11291,宣告專利權全部無效。一審判決號為(2008)一中行初字第1030號,維持無效決定;二審判決號為(2009)高行終字第327號,撤銷一審判決和無效決定。無效宣告請求人提起再審,最高人民法院裁定駁回再

審申請。

⁸ 中國保護知識產權網,“最高法院將審查PTAB的權利要求解釋標準”,2016年1月20日。

⁹ 該案中,最高人民法院認為,專利授權確權程序與侵權判定程序的差異“突出體現在當事人意見陳述的作用上……在專利授權確權程序中,申請人在審查檔案中的意見陳述在通常情況下只能作為理解說明書以及權利要求書含義的參考,而不是決定性依據。而在專利民事侵權程序中解釋權利要求的保護範圍時,只要當事人在專利申請或者授權程序中通過意見陳述放棄了某個技術方案,一般情況下應該根據當事人的意見陳述對專利保護範圍進行限縮解釋”。