

北京市高級人民法院 《專利侵權判定指南(2017)》修改解讀

楊柏勇、焦彥

2017年4月20日,北京市高級人民法院正式對外發佈了《專利侵權判定指南(2017)》(簡稱2017年《判定指南》)。2017年《判定指南》是在最高人民法院《關於審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋(二)》(簡稱《專利司法解釋二》)頒佈後¹,北京市高級人民法院根據《專利司法解釋二》的內容,以及近年來專利審判實踐的發展和需求,針對2013年《判定指南》所作的修訂。本次修訂於2016年1月啓動,期間課題組廣泛收集並系統研究了國內外專利案例150餘份,召開兩次專家研討會,並多次對知識產權實務界及學術界廣泛徵求意見,最終形成本規定。全文共153條,2.1萬字,基本框架繼續延續2001年《北京市高級人民法院〈關於專利侵權判定若干問題的意見(試行)〉》(簡稱2001年《判定意見》)及2013年《判定指南》的結構,即發明和實用新型專利保護範圍確定及侵權判定、外觀設計專利保護範圍確定及侵權判定、侵權行爲的認定、專利侵權抗辯共六個部分。

本次修訂正值專利法第四次修訂的關鍵時期,調研組認真及時地研究各個時期的專利法修訂草案,儘量避免2017年《判定指南》中涉及可能修訂的條款。此次《判定指南》的修訂,主要遵循逐步加大對專利權的保護力度、確定相關新類型案件的審理規則和明晰專利侵權案件審理思路等指導思想,首次對目前我國專利司法實踐中標準必要專利、圖形用戶界面等熱點問題作出規定。在修訂過程中,北京市高級人民法院積極貫徹最高人民法院“司法主導、嚴格保護、分類施策、比例協調”的知識產權司法保護政策,較好地平衡了加大知識產權保護力度與中國國情、經濟發展水平之間的平衡,發揮司法能動性與保持裁判中立之間的平衡以及保障激勵創新與防治權利濫用之間的平衡等幾個關係。2017年《判定指南》的發佈,不但使專利裁

判規則的可預測性進一步的加強,同時也為專利法的修訂以及最高法院制定新的司法解釋提供有效的司法實踐支撐,為創新驅動發展戰略的實施營造良好的司法環境。由於篇幅所限,與司法解釋二相適應所做的修訂內容,本文不再贅述。本文主要將2017年《判定指南》中新增加的、司法解釋未規定或未詳細規定,需要進一步細化的內容作出如下說明。

一、進一步完善專利權利要求的 解釋原則和方法

發明和實用新型專利權的保護範圍是由專利權利要求來界定的,法院在確定專利保護範圍的過程中就必須對權利要求進行解釋。因此,專利權利要求解釋是專利制度中的關鍵問題。解釋專利權利要求的規則一旦確立,就會影響到專利制度的運行和專利法目的的實現。我國現行專利法對權利要求的解釋的規定僅有一款,即第五十九條第一款:“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”。而具體解釋原則、方法及規則通過三個司法解釋²及司法實踐經驗的總結來確定。2001年《判定意見》和2013年《判定指南》已經比較系統完整地規定了我國司法實踐中解釋權利要求的具體做法。此次修訂中,此部分新增加了兩個解釋原則,並進一步完善了一般性的解釋方法及部分特殊技術特徵的解釋方法。

1、新增權利要求解釋的公平原則和符合發明目的原則

由於專利權利要求是權利人據以主張專利權的基礎和依據,因此,在侵權民事案件中,應當首先對權利要求所限定的內容進行解釋。權利要求的解釋就是法院確定專利權利要求的

真實含義，並進而確定保護範圍的邊界的過程。可以說通過權利要求的解釋，基本上就確定了是否構成侵權。因此，在專利民事訴訟中，權利要求的解釋至關重要，也是雙方當事人爭議最大的法律問題。確立權利要求解釋原則的目的，就是要通過將一些具有普遍性的解釋規則上升為指導思想，既能用於約束法院在運用具體解釋方法進行解釋時的主觀隨意性，也能引導雙方當事人理性科學地解釋權利要求。本次修訂新增加的公平原則和符合發明目的原則是根據司法實踐的需要而確立的。

權利要求解釋公平原則要求在解釋權利要求時，要充分考慮專利權人的貢獻、現有技術狀況以及權利要求的公示作用，平衡權利人的合法利益和公眾的信賴利益，合理界定專利權利要求限定的保護範圍。宏觀上而言，與專利權相對應的是公有領域和公共空間。專利權的保護範圍應當與權利人的貢獻和所要求的範圍相適應，如果將不應納入保護範圍的技術方案，必然會壓縮公有領域，侵佔公共利益，阻礙全社會的創新。因此，2017年《判定指南》第2條規定，法院在解釋權利要求時，不僅要充分考慮專利對現有技術所做的貢獻，合理界定專利權利要求限定的保護範圍，保護權利人的利益，還要充分考慮權利要求的公示作用，兼顧社會公眾的信賴利益，不能把不應納入保護的內容解釋到權利要求的範圍當中。例如，不應將專利所要克服的技術缺陷的技術方案以及整體上屬於現有技術的技術方案等解釋到權利要求的保護範圍中來，因為前者明顯是專利要排除的技術方案，後者根本就屬於現有技術，是任何人都可自有實施的技術。

權利要求解釋符合發明目的原則，是基於發明目的和技術效果的考慮而確定為權利要求保護範圍的解釋原則。發明目的和技術效果是專利制度中非常重要的考慮因素，正是由於專利解決了現有技術中存在的技術問題，具有比現有技術更好的發明效果而被授予專利。因此，2017年《判定指南》第4條規定，在確定專利權保護範圍時，不應將不能實現發明目的、效果的技術方案解釋到權利要求的保護範圍中，即不應當將本領域普通技術人員在結合本領域的技術背景的基礎上，在閱讀了說明書及附圖的全部內容之後，仍然認為不能解決專利的技術問題、實現專利的技術效果的技術方案解釋到專利權的保護範圍內。在具體案件中，由於符合發明目的原則的適用，實質上是

增加了一個“發明目的”的技術特徵，多數情況下會限縮專利權的保護範圍，排除了文字上雖然落入專利保護範圍，但是技術效果上無法實現發明目的的技術方案。因此，符合發明目的解釋原則體現了其以發明目的限定邊界、防止過度擴張權利要求的作用。需要特別強調的是，在專利申請人撰寫說明書時，對應於權利要求從大到小，發明目的往往也有多個，呈現遞進關係，或者權利要求所限定的技術方案能夠實現多個發明目的。在適用符合發明目的原則解釋權利要求時，應當以符合其中任何一個發明目的或者最低發明目的為標準，而不應將符合所有發明目的或最高發明目的為標準。如果採用後者為標準，顯然會大大地提昇發明高度，抹殺了發明人的創新貢獻，損害權利人的利益。

2. 進一步完善權利要求解釋方法

此次修訂中，除了新增了權利要求區別解釋方法、主題名稱的解釋方法外，進一步對使用環境特徵、封閉式權利要求、自定義詞、相同或不同技術術語的解釋方法進行了完善，還對附圖對權利要求解釋的作用進行了明確，從而基本上完善了權利要求解釋的一般方法及特殊方法。

權利要求的區別解釋源於美國法院判例中確定的“權利要求區別解釋原則”(Doctrine of Claim Differentiation)。根據該原則，如果可能，對於一項專利中的多項權利要求，法院應當解釋為每一項權利要求均有其不同的保護範圍，每一項權利要求均不是多餘的。因此，對任一權利要求，法院不應以讓該權利要求相對於其他權利要求成為多餘的方式解釋該權利要求。³根據最高人民法院《關於審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋(一)》(簡稱《專利司法解釋一》)⁴第三條的規定，解釋權利要求時可以運用權利要求書中的相關權利要求。由此可見，根據通常理解，存在引用關係的不同權利要求，其保護範圍不同，這就涉及到對具體技術特徵的解釋。如果存在引用關係的不同權利要求項對具體技術特徵的界定是不同的，那麼通常對該技術特徵存在上下位或不同的理解。當然，這種解釋方法只是通常的理解，當事人可以通過舉出反證予以推翻。2017年《判定指南》第17條規定，在解釋權利要求、確定權利要求書中記載權利要求的保護範圍時，可以推定獨立權利要求與其從屬權利要求所限定的保護範圍互不相同。獨立權利要

求的保護範圍大於其從屬權利要求的保護範圍，在前從屬權利要求的保護範圍大於在後引用該在前從屬權利要求的保護範圍，但本領域普通技術人員根據專利說明書及附圖、專利審查檔案等內部證據，可以做出相反解釋的除外。

主題名稱是《專利審查指南》對獨立權利要求撰寫時要求必須具備的內容。長期以來，司法實踐中對主題名稱在保護範圍確定中的作用一直有不同的認識。有的觀點認為，凡是寫入權利要求中的內容，均對專利權的保護範圍具有限定作用，因此，主題名稱也屬於必要技術特徵，在解釋權利要求保護範圍時也要將主題名稱列入對照表，特別是對於主題名稱中的有關應用領域、用途、結構等相關技術內容，對於保護範圍具有限定作用。這種觀點是值得商榷的。

2010年《專利審查指南》第二部分第二章第3.1.1節規定：“對於主題名稱中含有用途限定的產品權利要求，其中的用途限定在確定該產品權利要求的保護範圍時應當予以考慮，但其實際的限定作用取決於對所要求保護的產品本身帶來何種影響”。⁹因此，如果主題名稱中用途限定對技術方案沒有任何影響，只是對產品或設備的用途或使用方式的描述，則其對產品或設備例如是否具有新穎性、創造性的判斷不起作用。2017年《判定指南》第25條進一步對主題名稱的解釋方法進行了明確。該條首次對主題名稱的內涵做出規範，即主題名稱是對權利要求包含的全部技術特徵所構成的技術方案的抽象概括，是對專利技術方案的簡單命名，其代表的技術方案需要通過權利要求的全部技術特徵來體現。進而又規定，主題名稱中所包含的應用領域、用途或者結構等技術內容對權利要求所要保護的技術方案產生影響的，則該技術內容對專利權的保護範圍具有限定作用。由此確定了“主題名稱中所包含的應用領域、用途或者結構等技術內容”的限定作用應當具體情況具體分析的規則，避免了對此採用簡單“一刀切”的不當做法。需要特別強調的是，主題名稱中所包含的應用領域、用途或者結構特徵容易與所謂的使用環境特徵相混淆。為此，2017年《判定指南》第24條第3款在規定使用環境特徵的內涵時特別對使用環境特徵與主題名稱進行了區分。簡言之，使用環境特徵不同於主題名稱，是指權利要求中用來描述發明或實用新型所使用的背景或者條件且與該技術方案存在連接或配合關係的技術特徵。

由此可見，使用環境特徵一般是在非主題名稱部分的前序部分和特徵部分出現。

功能性特徵的解釋方法及侵權判定一直是司法實踐中爭議的焦點之一。2009年《專利司法解釋一》第四條僅規定了功能性特徵的字面含義，未對功能性特徵的等同侵權問題作出規定。2016年《專利司法解釋二》第八條對功能性特徵的內涵及相同、等同問題作出進一步規定，並將功能性特徵的等同判定時間點確定為被訴侵權行為發生時，從而進一步完善了功能性特徵的解釋及判定規則。但是，2016年《專利司法解釋二》第八條規定未區分功能性特徵的相同侵權和等同侵權，而是籠統地適用同樣的判斷標準，雖然從結論上對專利權人並無不利，但從解釋規則及判定邏輯結構上似有不妥。據此，2017年《判定指南》第18、19、42、56共計四條分別規定了功能性特徵的解釋方法、相同侵權的判定以及等同侵權的判定，並在第42條和第56條均設置第二款，將經過解釋的功能性特徵限定為一個技術特徵，不因實施例中具體實施方式存在多個結構、部件或步驟而將其再劃分為數個技術特徵，從而避免了在功能性特徵的具體實施方式上再產生爭議。2017年《判定指南》的上述四條規定，使功能性特徵的內涵、解釋方法、相同侵權的判定、等同侵權的判定邏輯清晰，操作性更強。

此外，2017年《判定指南》第26條完善了封閉式權利要求的解釋規則，通過強調醫藥、化學領域中涉及組分的封閉式權利要求是基於每個組分各自的特性而共同發生作用，無需其他物質即可產生特定的技術效果，明確醫藥、化學領域採用封閉式權利要求的特殊需要和機理，從而將醫藥、化學領域的封閉式權利要求與其他領域區別開來。2017年《判定指南》第28條規定了自定義詞的解釋規則，即：有定義按照定義理解，沒有定義根據上下文加以理解，既無定義，根據上下文也難以理解的，說明專利保護範圍難以確定，可以判決駁回原告訴訟請求。

二、適當限制等同範圍的擴大， 區分發明和實用新型的保護強度

發明和實用新型雖然在授權標準上有所差異，但在侵權民事保護上基本上無差異，加之實用新型無需實質審查，授權週

期短,這在一定程度上促使部分權利人更願意申請實用新型專利而非發明專利。從常理而言,實用新型不但在授權條件要低於發明,而且在保護強度上也應當要弱於發明。只有這樣,整個專利制度才能更為協調,發明和實用新型才能形成各具特色、優勢互補的專利保護合力。

1、實用新型專利數值特徵等同範圍的區別對待

對於數值範圍特徵,由於其本來就具有較寬的保護範圍,因此,無論發明還是實用新型,一般均不應當給予等同的保護範圍,這規定在2017年《判定指南》第57條第1款之中。然而,對於數值特徵,則需要區別對待。發明保護的是針對產品、方法所作出的改進,數值特徵可以成為其技術方案中的技術特徵,故對於發明數值特徵的等同保護問題,一般不應過於苛刻,一般應當給予等同原則的保護。而實用新型則應當區別對待。根據《專利法》第二條的規定,實用新型保護的是產品的形狀、結構或者其結合。由此可知,數值及數值範圍特徵不應當成為實用新型專利權利要求中的技術特徵。但是,由於撰寫技術等問題,許多實用新型專利中具有了數值及數值範圍特徵。即使由於撰寫不當寫入實用新型權利要求中,數值特徵也不能像發明專利那樣能夠得到等同的保護。據此,2017年《判定指南》第57條第3款規定,實用新型專利權利要求中具有數值特徵,權利人主張被訴侵權技術方案相應數值特徵為等同特徵的,不予支持,但該不同的數值特徵屬於申請日後出現的技術內容的除外。

2、可預見替代性技術特徵的等同排除規則

司法實踐中,等同原則的適用通常按照“手段、功能、效果”判斷方法,除了禁止反悔原則及捐獻原則的限制外,一般沒有其他規制方式。等同原則的適用擴張了專利權的保護範圍,但是過度擴張則損害了社會公眾的利益。而上述限制對等同原則的規制效果有限,導致近年來等同原則濫用的趨勢明顯。事實上,有一些情況下等同原則的擴張保護不應當獲得支持。2017年《判定指南》第60條對三種情況下等同原則的適用進行了限制:發明權利要求中的非發明點技術特徵、修改形成的技術特徵或者實用新型權利要求中的技術特徵。對於上述三種情形,如果專利申請人或專利權人在專利申請或修改時明知或足以預見到存在替代性技術特徵而未將其納入專利權的保

護範圍,在侵權判定中,權利人以構成等同特徵為由主張將該替代性技術方案納入專利權的保護範圍的,不予支持。這是因為,等同原則的擴大保護主要是為了防止侵權人故意針對專利技術方案進行非實質性的變動而規避侵權,從而給予專利權人以擴張保護。但是,當專利申請人或專利權人在發明專利修改過程中,由於其已經有充分的時間對相關技術特徵進行修改,以獲得合適的保護範圍。因此,對於其明知或足以預見到存在替代性技術特徵,無論是否是專利技術方案的發明點而未將其納入專利保護範圍,那麼在侵權訴訟中再將上述範圍納入專利權保護範圍,其行為難謂正當。對於實用新型權利要求中的技術特徵給予區別對待,則是為了整體上給予授權門檻較低的此類專利適用更加嚴格的等同判斷標準,通過提高保護門檻來抑制由於授權門檻較低導致的實用新型申請量,以此鼓勵權利人申請質量較高的發明專利。而發明權利要求中區分非發明點特徵和發明點特徵,則是考慮發明點特徵是專利技術方案的創新之所在,是體現專利權人對社會所作貢獻的內容,對其應當給予比非發明點特徵(一般都屬於現有技術)更寬的等同範圍,這種做法符合權利要求解釋的公平原則。而且,由於發明點特徵是創新性內容,在申請專利的過程中專利申請人如何合理概括、表述該特徵,也會面臨更多的不確定性。因此,對於這種特徵的撰寫要求要比一般屬於現有技術的非發明點特徵要寬鬆一些。

三、細化外觀設計判斷規則,探索建立圖形用戶界面外觀設計侵權判定規則

外觀設計專利相同相近似判斷一直是外觀設計侵權判定的核心和難點。為了使判斷標準客觀化,2013年《判定指南》通過引入“設計要點說明”⁶和“在先設計證據”⁷,細化一般消費者的知識水平和認知能力,但是,未進一步對設計要點的內涵和外延進行規定。此外,《專利司法解釋二》第十四條規定了在認定一般消費者的知識水平和認知能力時應當考慮產品外觀設計的設計空間,但未進一步規定操作規則。針對上述情況,2017年《判定指南》進一步細化了外觀設計的判斷規則,特別是細化了設計空間的判斷,並將其引入判斷規則中,從而使外

觀設計專利相同相近似判斷更為精細化和科學化。

1、新增整體比對原則，突出設計要點和設計空間的作用，完善“整體觀察、綜合比對”的判斷方法

2017年《判定指南》第66條增加了整體比對原則，其目的在於與第80條所規定的“整體觀察、綜合判斷”的相同相近似判斷方法相呼應。根據上述原則和方法，針對外觀設計進行相同相近似判斷時，首先應當將外觀設計產品根據其視覺效果劃為不同的設計特徵，每個設計特徵在判斷中均需要考慮。但是，由於產品外觀設計均存在其設計要點，而且每個設計特徵的設計空間不同，因此，每個設計特徵在綜合判斷中的“重要性”有所區別。設計要點的視覺效果顯然高於非設計要點，設計空間小的設計特徵，其差異就會對整體視覺效果產生較大的影響，從而極可能將判斷標準客觀化，避免了引入個人的主觀隨意性。

針對實踐中對設計要點界定不一導致標準模糊的問題，2017年《判定指南》第67條第2款將設計要點的內涵進行了明晰，即設計要點是指外觀設計區別於現有設計、能夠對一般消費者產生顯著視覺影響的設計特徵。實踐中，雙方當事人可以通過提交在先設計的方式，證明外觀設計的設計要點，從而引導雙方當事人進行充分的舉證。設計空間又稱設計自由度，是源於德國專利司法實踐的概念，在歐盟外觀設計條例中有明確規定。如前所述，《專利司法解釋二》雖然將設計空間引入，但並未進一步細化判斷標準或規則。參考國外的一些案例實踐以及國內理論研究成果，2017年《判定指南》第83條第2款詳細規定了設計空間的限制條件，包括：產品或其中零部件的技術功能、採用該類產品常見特徵的必要性、現有設計的擁擠程度以及其他可能對設計空間產生影響的因素，如經濟因素（降低成本）等。第3款進一步對在先設計、設計空間以及視覺效果之間的關係進行了清晰明確的描述。根據上述規定，在相同相近似判斷中，應當根據產品的特點劃分設計特徵，確定設計要點和每個設計特徵的設計空間，進而遵循整體比對原則，根據整體觀察、綜合判斷的判斷方法確定外觀設計與被訴侵權設計是否相同或相近似。

2、探索建立圖形用戶界面外觀設計判定規則

根據2014年國家知識產權局第68號令，《專利審查指南》

做出修訂，允許授予圖形用戶界面以外觀設計保護。但是，對於圖形用戶界面外觀設計侵權判定尚無確定的規則。2017年《判定指南》通過第73條、第77條第2款、第86條、第87條以及第88條第2款用五個條款比較系統地規定了圖形用戶界面外觀設計的侵權判定規則。具體而言，區分動態和靜態兩種圖形用戶界面外觀設計的不同形態，確立不同的考慮因素，其中動態圖形用戶界面的侵權判定規則比較特殊，其保護範圍需結合簡要說明對動態變化過程的描述，由能確定動態變化過程的產品外觀設計視圖共同確定。據此，動態圖形用戶界面的保護範圍應當包括如何確定動態變化過程的因素。根據我國專利法關於外觀設計專利的規定及司法實踐，外觀設計專利侵權判定既要判斷產品的類別是否相同或類似，也要判斷外觀設計是否相同或相近似。因此，圖形用戶界面外觀設計侵權判定也不應例外。圖形用戶界面外觀設計的載體是否相同或類似是侵權判定中首先要進行判斷的，其次再判斷圖形用戶界面是否相同或相近似。

一般而言，靜態圖形用戶界面外觀設計相同相近似的判斷與普通外觀設計並無實質區別，比較特殊的在於動態圖形用戶界面外觀設計相同相近似判斷。由於動態圖形用戶界面保護範圍通過關鍵幀隱含着表現其變化過程的內容，因此，如果被訴侵權設計缺少部分狀態的視圖，導致無法體現出與專利設計一致的變化過程的，一般應當認定被訴侵權設計未落入專利權的保護範圍。但是，雖然被訴侵權設計缺少部分專利的關鍵幀，但其仍能唯一確定與專利設計一致的變化過程的，仍然應當認定落入專利保護範圍。由於關鍵幀對於專利外觀設計的重要性，被訴侵權設計使用了部分動態的圖形用戶界面外觀設計或其關鍵幀，如果該部分或該關鍵幀屬於圖形用戶界面外觀設計的設計要點，則一般可以認為被訴侵權設計落入專利權的保護範圍。

3、規範了功能性設計及慣常設計的內涵

功能性設計和慣常設計是外觀設計案件中常用到但却爭議較大的概念，其原因之一就在於其內涵不清楚。2013年《判定指南》第81條第2款和第82條第2款曾經對功能性設計及慣常設計的概念進行過規定。但是，上述定義雖然形式上清楚，但是缺乏可操作性，實踐中當事人難以舉證證明。2017年

《判定指南》第 85 條第 2 款規定，由產品功能決定的設計特徵，是指由功能有限或唯一決定、不考慮美學因素而形成的設計特徵。技術標準規定的或者為了實現機械上的配合關係必須採用的不可選擇的設計特徵屬於功能性設計特徵。第 88 條第 3 款規定，慣常設計，是指現有設計中一般消費者所熟知的、只要提到產品名稱就能想到的相應設計。在外觀設計產品領域，各個相互獨立的產品製造商均採用的設計特徵一般屬於慣常設計。上述定義既從一般性概念角度進行了規定，又進行了列舉式說明，具有較強的可操作性。

四、逐步加大專利權保護力度， 審慎擴大對間接侵權行為的打擊力度

將間接侵權行為納入共同侵權，通過共同侵權解決部分間接侵權的問題，是 2013 年《判定指南》規定中一個重要內容。^①《專利司法解釋二》第二十一條也採用與 2013 年《判定指南》基本相同的思路。然而，如果直接侵權人的行為屬於個人非經營目的的使用，或者屬於《專利法》第六十九條不視為侵權的行為，導致不構成共同侵權，則根據上述規定均不能追究間接侵權人的侵權責任。隨着我國軟件及通訊專利批量授權，涉及到多側（多主體）實施的專利技術方案大量出現，逐漸進入訴訟中。由於此類專利需要多個實施主體的共同行為才能完整實施專利權利要求所限定的技術方案，容易出現被訴侵權人不完全實施專利權利要求的現象，在直接實施人不構成直接侵權的前提下，專利權人難以追究侵權人的侵權責任。

需要指出的是，軟件及通訊專利在我國科技創新領域的作用逐漸加大，已經成為高新技術企業參與國際市場競爭、獲取競爭優勢的重要工具。如果墨守成規，對於已經授權的專利不能給予適度保護，將嚴重損害高新技術企業的利益，使其專利成為“紙老虎”，或者一紙空文，形同虛設。基於上述考慮，2017 年《判定指南》第 119 條對此作出適當的規定。該條規定區分了兩種情形：一種情形是，如果行為人明知有關產品係專門用於實施涉案專利技術方案的原材料、中間產品、零部件或設備等專用產品，未經專利權人許可，為生產經營目的向他人提供該專用產品，且他人實施了侵犯專利權行為的，行為人提供該

專用產品的行為構成幫助他人實施侵犯專利權行為的，可以按照幫助侵權追究各侵權人的民事責任；另一種情形是，如果該他人屬於個人非生產經營目的的實施專利，或《專利法》第六十九條第（三）、（四）、（五）項規定的不視為侵權情形的，則由該行為人，即所謂間接侵權人單獨承擔民事責任。第二種情形只能解決專利技術方案涉及兩個實施主體的情形，也就是說間接侵權人明知有關產品係專門用於實施涉案專利技術方案的原材料、中間產品、零部件或設備等專用產品，未經專利權人許可，為生產經營目的向他人提供該專用產品，且他人完整實施了專利技術方案的，如果該他人屬於個人非生產經營目的的實施專利，或《專利法》第六十九條第（三）、（四）、（五）項規定的不視為侵權情形的，可以追究間接侵權人的民事責任。作出這樣規定的依據是類推適用《中華人民共和國侵權責任法》（簡稱《侵權責任法》）第九條第二款關於教唆、幫助無民事行為能力人或限制民事行為能力人實施侵權行為的責任認定。

需要指出的是，2017 年《判定指南》所作出的上述規定只能解決間接侵權人實施了技術方案中實質性部分而直接實施人實施了全部技術方案的情形，並不能解決其他的情形。因此，在撰寫專利時，申請人還是儘量避免撰寫多側實施方式的權利要求，以確保專利在後續的民事救濟中能夠得到應有的保護。

2017 年《判定指南》第 116 條至第 122 條系統地規定了專利共同侵權的不同樣態。第 116 條和第 118 條分別對應於《侵權責任法》第八條和第九條第一款的共同侵權行為和教唆幫助侵權行為，對專利共同侵權行為和教唆幫助侵權行為作出一般性規定。第 117 條對委託製造及監製構成共同侵犯專利權行為作出特別規定。第 119 條參照《專利司法解釋二》第二十一條對間接侵權行為構成幫助侵犯專利權行為進行了規範，同時對直接實施人不構成侵犯專利權行為的，由間接侵權人承擔民事責任作出規定。第 120 條規定了常見的幫助侵犯專利權行為的認定。第 121 條和第 122 條對常見的教唆侵犯專利權的具體行為作出規範。2017 年《判定指南》的上述七條形成了共同侵犯專利權行為認定的完整的規則。

五、規範標準必要專利審理規則， 引導當事人通過誠信談判解決糾紛

自從華為技術有限公司與中興通訊公司互訴標準必要專利侵權系列糾紛案以及華為技術有限公司訴美國交互數字公司(InterDigital, Inc.)專利許可費及壟斷兩案在深圳市中級人民法院立案審理開始,涉及到通訊產業的標準必要專利的訴訟在全國各地法院陸續出現,逐年增多。標準必要專利與普通專利存在兩個區別,即:標準必要專利是承載着專利權人的許可承諾,即存在法律義務的專利;標準必要專利是實施人不得不使用的專利,即帶有公共屬性的專利。因此,對標準必要專利糾紛的處理區別於普通專利侵權糾紛。由於此類案件類型新、法律問題定性不清,沒有明確的法律規定,導致此類糾紛往往久拖不決。《專利司法解釋二》第二十四條對標準必要專利糾紛的處理首次做出了規範,解決了一系列的問題。該條第一款解決了侵犯標準必要專利是否可以判令停止侵權的問題,即否定了明示標準專利存在默示許可問題,確定了權利人明確對外披露標準必要專利的,被訴侵權人實施了所述標準必要專利,則權利人可以要求法院判令專利實施人承擔停止侵權的民事責任。至於明示的判斷標準,民法上有明確的含義,根據標準必要專利實務操作的現狀,應當是指以標準必要專利權利人通過書面或網絡頁面等方式直接、明確公示了所涉標準必要專利的信息,其效果應足以導致標準實施人閱讀後即知曉所涉必要專利的基本信息。反之,如果某項專利技術不涉及推薦性國家、行業或者地方標準,或者未明示,則不能視為標準必要專利,即不適用本條。本款隱含着這樣一層含義,即標準必要專利權人在專利許可條件談判中履行了作出的承諾義務的,則可以對抗標準實施人提出的不能頒發禁令的主張。該條第二款規定了法院不予頒發禁令的條件,即在專利實施許可條件談判中專利權人存在明顯過錯和標準實施人(被控侵權人)無明顯過錯兩個條件缺一不可。本款應當隱含着鼓勵雙方當事人通過專利實施許可條件談判解決糾紛的導向。換言之,如果專利權人未經專利實施許可條件談判即起訴標準實施人侵犯其標準必要專利的專利權,法院可以裁定駁回起訴,或者立案後中止訴訟,由雙方當事人進行談判,如果雙方當事人未能通過談判達成許

可條件,經任何一方申請,再由法院恢復案件審理。該條第三款規定了法院在確定具體許可條件時具體考量的因素。該款規定是對法院在雙方通過談判無法達成許可協議後,如何適用FRAND原則確定許可條件的參考因素,即由法院根據其理解的FRAND原則精神確定合適的許可條件。本款規定也為此類許可條件爭議案件法院具有管轄權確定了直接的法律依據。由於司法裁判是雙方爭議的最後解決手段,本款規定也為雙方當事人提高收集證據的意識儘可能獲得對其有利的結果指引了方向。同時,本款對於標準必要專利許可條件之訴中許可條件的確定具有重要的借鑒意義。然而,《專利司法解釋二》第二十四條未解決以下幾個問題:一是涉及的標準僅涉及國內推薦性國家、行業或者地方標準,未涉及國際性標準組織或其他標準制定組織制定的標準以及國內的強制性標準;二是權利人未明示所涉標準必要專利的情形如何處理;三是過錯應當如何認定;四是對於雙方均有過錯或均無過錯如何處理,是否可以判令停止侵權。上述問題都是審判實踐中不能迴避的法律難題,亟待解決。事實上,由於通訊領域技術更新迅速,專利數量巨大,在涉及標準必要專利的糾紛審理期限不宜過長,否則對權利人的利益影響較大。2017年《判定指南》在參考國內外案例的基礎上,用149至153條共計五個條文較為完善地規定了標準必要專利的概念、未進入國內的國際標準及其他標準、明示的判斷、過錯認定原則及具體情形、雙方均無過錯或均有過錯時的禁令問題等,為審判實務提供了一套比較科學合理的審理規則。

1、2017年《判定指南》標準必要專利審理規則設計的幾個基本前提

如前所述,標準必要專利糾紛案件中有一些法律問題定性模糊,爭議較大,審理規則的建立必須對相關法律問題進行清晰的梳理。首先,需要確定權利人作出的許可承諾的法律屬性。許可承諾,是指專利權人根據標準制定組織的特定知識產權政策(或規章)自願作出的一種不可撤銷的承諾,承諾將納入標準的專利以特定的許可條件進行對專利實施人專利許可。目前,對於承諾的法律屬性有單方法律行為、合同要約以及第三人利益合同三種觀點。2017年《判定指南》採用第一種觀點,即認為承諾屬於單方法律行為,理由在於權利人作出的承

諾雖然是根據標準組織的政策性文件,但是該承諾是針對不特定的所有實施人,是權利人對其專利權所做的處分,施加了義務,類似於懸賞廣告,應當屬於單方法律行為。因此,權利人作出的許可承諾不構成要約,實施人實施標準必要專利當然不應視為承諾,即成立許可合同。專利權人依然可以以實施人未經其許可實施其標準必要專利而請求法院針對實施人頒發禁令。由於標準必要專利權利人對其專利權施加了義務,而且標準必要專利進入技術標準後即成為具有一定公共利益屬性的專利權,同時,也從促進技術轉化應用,推進技術進步,保護交易安全的需要出發,應當以不頒發禁令為原則,而以頒發禁令為例外,只要實施人無過錯即無禁令。權利人和實施人過錯的認定應當貫徹利益平衡原則,從平衡雙方當事人利益的角度出發,公平合理地進行界定,才能確保雙方能夠積極誠信地進行談判。需要特別指出的是,頒發禁令通常不應當是權利人的目標,而是促使實施人誠信談判的工具。

2、具體規則設置

2017年《判定指南》第149條第一款是在《專利司法解釋二》第二十四條的基礎上,進而規定,按照國際標準組織或其標準制定組織制定的標準,且專利權人按照該標準組織章程明示且做出了公平、合理、無歧視的許可義務承諾的標準必要專利,也應當按照《專利司法解釋二》第二十四條規定的方式處理,即做到內外一致。第149條第二款實質上淡化了對明示的強制性要求,只要符合標準制定組織關於明示的要求即可,即如果該標準組織的許可政策要求明示的,標準必要專利權人應當按照商業慣例對外明示;反之,未要求明示的,標準必要專利權利人無需對外明示。這樣既能夠解決不同標準組織對是否明示規定不一的現實情況,也可以使2017年《判定指南》的相關規定不違反《專利司法解釋二》第二十四條的規定,同時可以較為穩妥地繞開是否明示的問題,促進技術儘快推廣實施,提高社會公眾的福祉。第149條第三款將標準必要專利界定為實施技術標準而必須使用的專利,這個定義符合目前實務界的主流觀點。第150條規定了標準必要專利談判雙方的誠信用原則。本條既是倡導性規範,同時也是認定過錯的原則,源於《民法總則》第七條誠信原則的規定。本條的積極意義在於,倡導雙方當事人誠信談判,並誠信地提出自己的許可條件,最終達

成許可協議。同時,在訴訟中判定過錯時,誠實原則也是判定的標準,法院應當圍繞着雙方是否誠信地進行談判,是否誠信地提出許可條件來判斷是否存在過錯。第151條規定了權利人對其作出具體的公平、合理、無歧視許可義務的舉證責任,並列舉出具體的證據形式。本條意指法院應當查明涉案專利是否負擔有FRAND許可義務從而決定是否需要按照特殊的停止侵權抗辯規則繼續審理。第152條第一款規定了雙方均無明顯過錯的情況下,只要被訴侵權人履行了最低交付原則,則一般對權利人要求停止侵權行為的主張不應予以支持。本條針對的是雙方均善意且誠信地進行談判,但是由於各自均認為其提出的許可條件是符合FRAND原則並且難以達成許可協議的情形,當權利人提起訴訟要求禁令的,只要被訴侵權人將其認為符合FRAND原則的許可費提交給法院,則一般法院對權利人要求禁令的請求不予支持。這也是能夠證明被控侵權人誠信談判的一份重要證據。從各國司法實踐看,這種情況雖然不多,但是也是屢有出現的,應當做出規定。153條第一款規定了雙方均有明顯過錯的情形下,頒發禁令的條件在於被訴侵權人對談判中斷承擔主要責任。而雙方當事人過錯的認定具體情形分別規定在152條第二款和153條第二款。該兩款設置的條件是相對應、相平衡的,不但涉及談判程序中的過錯判斷,而且也涉及實體要件中的過錯判斷。該兩款所羅列的情形基本上涵蓋了雙方談判過程中的所有可能導致談判終止的情形。■

作者:楊柏勇,北京市高級人民法院審判委員會專職委員、知識產權庭庭長;焦彥,北京市高級人民法院知識產權庭副庭長

¹ 該司法解釋公告時間為2016年3月21日,施行時間為2016年4月1日。

² 另外兩個司法解釋分別是法釋【2015】4號《最高人民法院關於審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規定》和法釋【2009】21號《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》

³ 張曉都:《專利民事訴訟法律問題與審判實踐》,法律出版社2014年1月第1版,第35頁。

⁴ 該司法解釋公告時間為2009年12月28日,施行時間為2010年1

月1日。

⁵ 參見《專利審查指南》第142頁，知識產權出版社，2010年1月第一次印刷。

⁶ 參見2013年北京市高級人民法院《專利侵權判定指南》第62條。

⁷ 參見2013年北京市高級人民法院《專利侵權判定指南》第63條。

⁸ 具體內容參見陳錦川、焦彥：《關於北京市高級人民法院〈專利侵權判定指南〉的說明》，載於《中國專利與商標》2014年第一期，第7頁-第8頁。