

# 權利要求解釋的司法標準刍議

—寫在最高人民法院知識產權法庭成立之際

—姚建軍—

## 一、問題的提出

權利要求的解釋無論是在專利授權確權案件還是在專利民事糾紛案件中，都是必須首先要面對的問題。無論採用何種解釋方法和規則，都將對案件的走向產生實質影響。針對專利民事糾紛案件，最高人民法院在2009年12月發佈的《關於審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋》（以下簡稱“專利侵權司法解釋一”）第三條中專門作出規定，採取優先採用內部證據的解釋原則，這一解釋原則符合國際社會的主流觀點。對於在專利授權確權案件中的權利要求解釋原則，業內一直存在着不同觀點。2018年6月1日最高人民法院公佈了《關於審理專利授權確權行政案件若干問題的規定（一）》（公開徵求意見稿），該規定中第三條的方案一<sup>1</sup>將專利授權確權程序區別對待。對於授權程序，權利要求的解釋“一般應當以本領域技術人員所理解的通常含義界定權利要求的用語”。對於確權程序，權利要求的解釋“可以運用權利要求書、說明書及附圖界定權利要求的用語；說明書及附圖對權利要求用語有特別界定的，從其界定；專利審查檔案可以用於解釋權利要求的用語；以上述方法仍無法界定的，可以結合本領域技術人員通常採用的技術詞典、技術手冊、工具書、教科書、國家或者行業技術標準等界定”。表面上看，對專利授權確權案件的權利要求解釋採用“二分法”，前者即採用美國專利審查中的BRI標準（Broadest Reasonable Interpretation Standard），後者則採用美國司法實踐中的Phillips標準<sup>2</sup>。美國在2011年9月通過美國發明法案AIA（America Invents Act）之後，引入了類似我國專利無效程序的所謂雙方複審程序IPR（Inter Parte Review），由於該程序相較於法院程序具有審限短、費用低的特點，該程序採用BRI標準解釋權利要求，專利被無效的概率較高，很受

無效請求人追捧。不過，該標準也一直受到專利權人的詬病。為此，美國聯邦最高法院在 *Cuozzo Speed Technologies, LLC v. Lee* 案中，還特意為專利審查行政程序採用BRI標準站臺，認為專利審查行政程序和司法訴訟程序不同，在IPR程序中可以繼續適用“最寬泛合理的解釋”的標準。美國聯邦最高法院的裁決對美國專利商標局（USPTO）來說是個好消息，本應繼續堅持下去。令人意想不到的，2018年10月10日，USPTO發佈了關於專利審判與上訴委員會採用的權利要求解釋標準的最終規則（Claim Construction Final Rule），對雙方複審程序IPR，授權後複審程序PGR（Post Grant Review）和商業方法複審程序CBM（Covered Business Method Patent Review）中採用的權利要求解釋方法進行修改，使之與美國聯邦法院的權利要求解釋標準保持一致。USPTO為什麼會一反常態？BRI標準與Phillips標準在實質上有什麼不同？我國在專利授權確權程序與專利民事糾紛程序中的權利要求解釋究竟採用何種解釋方法？這些正是本文下面要探討的問題。

## 二、我國權利要求解釋的規定及認識變遷

我國專利法律法規中，關於權利要求解釋的規定<sup>3</sup>，只出現在現行專利法第五十九條中：“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”。該條是列在《專利法》“專利權的保護”章節中。眾所週知，專利權的保護是在專利被授權之後階段，因此這一規定通常被業內解讀為，在專利民事侵權程序中才適用權利要求解釋。而在專利實質審查或者複審程序中，甚至沒有出現過權利要求解釋的術語，這是由於在涉及權利要求的審查

中,主要是審查權利要求是否得到說明書的支持,故不使用權利要求解釋這個提法。在專利確權程序(即專利無效程序)中,權利要求已經被授權公示,是否出現權利要求的解釋問題,專利審查指南並沒有相關規定,實務中仍延續實質審查程序中的做法。

司法實踐中,最高人民法院在寧波市東方機芯總廠與江陰金鈴五金製品有限公司侵犯專利權糾紛案<sup>4</sup>明確了權利要求的解釋原則:“確定專利權的保護範圍,應以權利要求書的內容為準,說明書和附圖用於解釋權利要求。說明書和附圖只有在權利要求書記載的內容不清楚時,才能用來澄清權利要求書中模糊不清的地方,……”。這一觀點被稱之為“時機論”,即,權利要求的解釋不是任何時候都需要,“只有在權利要求書記載的內容不清楚”的時機下,才需要解釋權利要求。在“墨盒案”中<sup>5</sup>,專利複審委員會將“時機論”運用到了專利確權行政程序中,其主張:“權利要求的解釋應該嚴格把握解釋時機,以權利要求不清楚或者沒有明確的唯一含義為前提”。針對“時機論”,最高人民法院耐心細緻地回應道:“權利要求由語言文字表達形成,通過記載解決技術問題的必要技術特徵的方式來描述和反映發明的技術方案,清楚、簡要地表述請求保護的範圍。任何語言只有置於特定語境中才能得到理解。同時,基於語言表達的局限性和文字篇幅的限制,權利要求不可能對發明所涉及的全部問題表述無遺,需要通過說明書對要求保護的技術方案的技術領域、背景技術、發明內容、附圖及具體實施方式等加以說明。為此,專利法明確規定了權利要求書和說明書之間的關係,要求說明書應該充分公開發明的技術方案,使得所屬技術領域的技術人員能夠實現;權利要求書應當以說明書為依據,清楚、簡要地限定要求專利保護的範圍。在專利法的上述法定要求下,說明書記載的上述內容對於理解權利要求含義更是不可或缺,兩者具有法律意義上的密切關聯性。說明書的上述內容構成權利要求所處的語境或者上下文,只有結合說明書的記載,才能正確理解權利要求的含義。在這一意義上,說明書乃權利要求之母,不參考說明書及其附圖,僅僅通過閱讀權利要求書即可正確理解權利要求及其用語的含義,在通常情況下是不可能的”。換言之,最高人民法院認為對權利要求的解釋根本不存在所謂時機問題。不論是什麼人,無論在什麼場

合下,在面對權利要求的文字時,必須回到說明書給出的相應的語境中來理解權利要求。即“權利要求的解釋就是理解和確定權利要求含義的過程”。上述精彩的經典判詞,被業內稱之為“語境論”。

如果說,專利侵權司法解釋一中第三條的規定即奉行的是“語境論”,其只是明確了在專利民事訴訟中才適用的解釋方法。而“墨盒案”的積極意義在於,在個案中最高人民法院首次明確專利確權程序也需要解釋權利要求,且仍採取“語境論”的解釋方法。為了表述方便,本文下面將我國的“語境論”等同於美國的 Philips 標準。

上面提到的《關於審理專利授權確權行政案件若干問題的規定(一)》(公開徵求意見稿)是關於專利行政案件的司法解釋,其第三條的方案一針對專利確權程序採取 Philips 標準;而針對專利授權程序,則採取 BRI 標準。而方案二中,不再區分專利授權確權程序,直接採取 BRI 標準。假若方案二最終落地,則表明我國在權利要求解釋方面採取專利民事訴訟與專利行政訴訟不同的解釋標準。同時,美國目前却改弦易轍,將專利民事訴訟與專利行政訴訟兩程序的解釋標準統一起來。下面將詳細介紹 BRI 標準與 Philips 標準的異同。

### 三、權利要求的解釋就是理解和確定權利要求含義的過程

權利要求的解釋,英文的表達有“Claim Construction”和“Claim Interpretation”。其中,“Claim Construction”是側重於權利要求內部的構造組成,而“Claim Interpretation”則側重對本身的解釋,包括權利要求中所使用的術語的含義。或者說,“Claim Construction”是從撰寫視角來解讀權利要求,“Claim Interpretation”則是從確定保護範圍的視角來理解,且“Interpretation”還有“說明”的意思。無論英文表述如何,權利要求的解釋就是理解和確定權利要求含義的過程。儘管在專利審查過程中,權利要求是申請人單方面對保護範圍的“主張”,但實際上就是申請人自己對權利要求保護範圍的內心確認及其對自己撰寫的權利要求的解釋,審查員在審查過程中通過對權利要求文本上的理解,結合說明書、附圖以及現有技術,產生自

己對權利要求解讀的看法,如果與申請人的理解不一致,就會以審查意見通知書的形式向申請人發問,這是一個反復討論(討價還價)的過程,如果能達成一定共識,則專利申請就可能授權;否則,就會駁回。儘管在專利審查指南中,並沒有出現“權利要求解釋”這個術語,但通過上述的審查過程,會形成一整套審查員與申請人之間的往來文件,這就是審查歷史檔案,這個審查檔案記載的內容,將來可以成為解釋權利要求的內部證據。值得注意的是,專利審查的過程也是審查歷史檔案逐步形成的過程,允許審查員對權利要求的術語“以本領域技術人員所理解的通常含義界定”,也是基於效率優先的考慮。如果申請人對此有不同觀點,其可以全面地表達意見。根據 BRI 標準進行最大合理解釋的原則,是在合理的前提下的最大。何謂合理,則“需要通過說明書對要求保護的技術方案的技術領域、背景技術、發明內容、附圖及具體實施方式等”加以判斷。

而在專利確權程序或者專利民事訴訟程序中,權利要求書已經經過專利行政部門審批獲得授權,通過專利公告向社會公開公示。此時對權利要求的解釋主體是多元的,不僅專利權人需要對自身專利權利要求的保護範圍有清醒認識,公眾也負有未經專利權人許可不得實施其專利的義務。社會公眾,包括法官、專利行政執法人員,乃至於潛在的投資人或被許可人,都需要解讀權利要求的保護範圍,以便判斷能否繞開專利權利要求的限制,或者是否存在商機。當他們進行權利要求解釋時,先前的專利審查檔案已經形成,而且通過之前出現過的專利無效程序或者專利侵權糾紛,這類歷史檔案還在不斷豐富中,檢索出的新的對比文件,甚至同族專利、分案專利的審查歷史,也可以納入解釋權利要求的歷史資料。比如,某外國專利在其本國經過實質審查,其權利要求的保護範圍進行過限縮,而其專利在中國的對應專利申請,如果權利要求的保護範圍比其本國專利的保護範圍還大,其在本國的專利審查歷史檔案就可能用來限制其對應中國專利的保護範圍。同理,如果當事人雙方先後在幾個國家展開專利訴訟,當一國先對是否構成專利侵權做出認定之後,也或多或少會影響到其他國家司法機關對權利要求的解讀。因此,在不同的時間解讀權利要求,可能面臨的現有技術的多寡不同,或者法律環境的不同,造成其解釋的方法和原則有些區別。但本質上,面對同樣的權利要求,不可能出現

兩種性質不同的解釋方法。在 BRI 標準下,審查歷史檔案尚未形成,當說明書、附圖或者關聯專利申請已經存在,在解釋權利要求時,即便審查員不考慮這些內部證據,申請人也會據理力爭。而在 Philips 標準下,已經出現審查歷史檔案,對方當事人不可能不去這些歷史檔案中尋找對其有利的權利要求解釋,因此,專利侵權判定規則中的“禁止反悔”,就起源於“申請歷史檔案禁止反悔”(file wrapper estoppel)。

#### 四、兩種權利要求解釋標準 向着融合的方向演進

綜上分析,我們可以看出,BRI 標準與 Philips 標準在形式上存在着差別,本質上却是一致的。但由於這種形式上的差別,在具體案件中,難免產生不必要的分歧。在無錫國威陶瓷電器有限公司、蔣國屏與常熟市林芝電熱器件有限公司、蘇寧雲商集團股份有限公司侵害實用新型專利權糾紛案中,如何進行權利要求的解釋,就成為該案的爭點。涉案專利為申請號 200920230829.5、名稱為“一種 PTC 發熱器的導熱鋁管及 PTC 發熱器”的實用新型專利。被訴侵權人林芝公司對涉案專利提起無效請求,林芝公司認為權利要求 2 中的“所述散熱鋁條(11)粘貼在發熱芯(10)中導熱鋁管(1)的左右側面上”的表述是清楚的,且在說明書第 0008 段中有明確記載。而專利複審委員會在第 24085 號決定中支持了專利權人關於權利要求 2 中“所述散熱鋁條(11)粘貼在發熱芯(10)中導熱鋁管(1)的左右側面上”中的“左右側面”係筆誤,通過說明書及附圖可以看出應為“上下表面”的觀點,在此基礎上維持修改後的權利要求 2 有效(係將原權利要求 3 與原權利要求 2 進行的合併式修改)。專利複審委員會關於明顯筆誤的依據是說明書第 0006、0007 和 0010 段,以及附圖 4,未考慮說明書第 0008 段關於“所述散熱鋁條粘貼在發熱芯中導熱鋁管的左右側面上”的記載,對此沒有做出具體分析。審理專利侵權案的兩級法院都接受了專利複審委員會對該權利要求 2 的解釋。可見,專利複審委員會和法院都採用了 Philips 標準,以說明書的內容來解釋權利要求。而在針對第 24085 號決定的行政訴訟案中,北京知識產權法院做出(2014)京知行初字第 71 號行政判決書,撤銷

了被訴決定，依據是說明書第 0008 段有關“左右側面”的記載，故不能認定“左右側面”係筆誤。該判決分析了說明書第 0008 段的文法結構，指出：說明書 0008 段記載“所述散熱鋁條粘貼在發熱芯中導熱鋁管的左右側面上；……爲了滿足安裝空間較小的分體空調器的安全要求，優選使用一排波紋狀散熱鋁條分別粘貼於發熱芯中導熱鋁管的上下表面上”。該院認爲，所述散熱鋁條粘貼在發熱芯中導熱鋁管的左右側面還是導熱鋁管的上下表面上，都是可行的，只是優選爲“粘貼於發熱芯中導熱鋁管的上下表面上”。從專利法原理來分析，權利要求是請求保護的技術方案，該方案既可以是說明書給出的優選實施例，也可以是一般的實施例。因此，要想將“左右側面”解釋成筆誤，事實上相當於修改了權利要求，故說明書應唯一指向“上下表面”的方案，而不應出現兩種方案並存的現象。

可見，儘管該案中專利複審委員會與北京知識產權法院都是採用 Philips 標準解釋權利要求 2，但仍得出了不同的結論。由於我國審理專利民事案件的法院較多，專利行政案件一審集中在北京知識產權法院一院審理，這種多元解釋主體對權利要求做出不同甚至相反解釋的現象還會長期存在。爲了統一裁判標準，建立國家層面的知識產權上訴機制是可行的路徑。

2018 年 10 月 26 日，第十三屆全國人民代表大會常務委員會第六次會議通過了《關於專利等知識產權案件訴訟程序若干問題的決定》。根據該決定，自 2019 年 1 月 1 日起，當事人對發明專利、實用新型專利、植物新品種、集成電路佈圖設計、技術秘密、計算機軟件、壟斷等專業技術性較強的知識產權民事案件及行政案件第一審判決、裁定不服，提起上訴的，均由最高人民法院審理。也就是說，今後一審法院審理的專利案件，當事人提起上訴的，均交由最高人民法院負責二審的知識產權法庭審理。2019 年 1 月 1 日，最高人民法院知識產權法庭在北京揭牌。在新的上訴機制下，亟待進一步明確權利要求的解釋標準，統一司法裁判路徑。可以預見，BRI 標準有可能被 Philips 標準所收納，BRI 標準最終將向着與 Philips 標準融合的方向演進。這一點也可從 USPTO 在雙方複審程序中全面推行 Philips 標準的舉動得到啓示。■

作者單位：西安市新城區人民法院

<sup>1</sup> 該徵求意見稿第三條的方案二則不區分專利授權確權程序，規定：“對於權利要求用語，人民法院一般應當以本領域技術人員所理解的通常含義界定。權利要求書採用自定義詞且說明書及附圖有明確定義或者說明的，從其界定”。

<sup>2</sup> 所謂 Philips 標準，實質爲：在解釋權利要求過程中，必須要基於權利要求書、說明書及專利審查歷史檔案來理解權利要求的真實意思。

<sup>3</sup> 迄今爲止，我國《專利法》共有四個版本，即 1984 版、1992 版、2000 版和 2008 版。但關於權利要求解釋的規定基本沒有修改，僅在 2000 版中，將其法條編號改爲第五十六條，其餘三個版本都是專利法第五十九條。

<sup>4</sup> 參見(2001)民三提字第 1 號民事判決書。

<sup>5</sup> 參見(2010)知行字第 53-1 號行政裁定書，精工愛普生株式會社與被申請人中華人民共和國國家知識產權局專利複審委員會、鄭亞俐、佛山凱德利辦公用品有限公司、深圳市易彩實業發展有限公司發明專利權無效行政糾紛案。