

專利侵權抗辯之中用權問題探析

—姚建軍—

一、中用權的內涵

中用權(intervening rights)是借鑒先用權(prior use rights)的概念而提出的。我國2021年6月1日實施的《專利法》第七十五條規定了“不視為侵犯專利權”的幾種情況,其中該條第一款第(二)項規定的“在專利申請日前已經製造相同產品、使用相同方法或者已經作好製造、使用的必要準備,並且僅在原有範圍內繼續製造、使用的”,業界稱之為“先用權”。先用權的“先”,是指主張先用權的一方,在專利申請日之前就已經掌握了專利技術,只不過其沒有申請專利。如果依據在其之後申請專利的專利權判定其侵犯專利權,明顯是不公平的。因此,基於公平原則,設計出先用權抗辯制度。

當發生專利侵權訴訟後,被告通常會提起專利權無效宣告程序。在某些情況下,為了保住專利權,面對無效請求人的攻擊,專利權人往往會修改權利要求書,特別是修改後出現了新的權利要求並被作為侵權訴訟的權利基礎時,被告一方如果有權以其涉嫌侵權行為發生在專利申請日之後、新的權利要求修改日之前為由進行抗辯,則比照先用權的概念,稱之為中用權。可見,中用權其中的“中”字,是指在專利申請日之後到專利無效程序權利要求修改提出前之間的“中”。

二、美國專利法中的再頒專利

美國專利法第252條規定了再頒專利的法律效力。所謂再頒專利,是指允許專利權人在美國專利授權後主動提出對專利申請文件修改而再次獲得授權的專利。“美國專利再頒專利制度被認為是一種挽救專利有效性的機制,其為專利權人提供了一個專利申請文件修改的途徑,只要這些權利要求符合美國專利法第112條(a)款的規定,能夠得到說明書的支持,並且允

許專利權人利用再頒程序向其專利加入特別針對競爭者產品的新的權利要求。”¹

美國專利法第252條分為兩款。第一款是原則規定²,即經過再頒程序後,如果修改後的權利要求與原專利“實質相同”的,則修改後的權利要求的效力可追溯到原專利的授權公告日。第二款為例外規定³,如果不滿足修改後的權利要求與原專利“實質相同”的,則修改後的權利要求的效力只能從再頒專利的授權日起算,不能追溯到原專利的授權公告日。對於上述例外規定,美國專利法實務中,稱之為“intervening rights”,有論者從字面意思出發,翻譯成“介入權”。本文借鑒先用權概念,稱之為中用權。

對於該第一款規定的再頒專利效力可追溯到原專利的授權公告日,比較容易理解。這是因為修改後的權利要求與原專利構成“實質相同”,相當於權利要求的保護範圍沒有發生實質變化,當然就可以有追溯力了。值得探討的是,既然沒有做出實質性的修改,那專利權人為什麼還要啟動再頒程序?以中國專利法實務來理解,這其實是為專利權人提供了彌補撰寫出現的明顯失誤下的補救措施。當專利權人發現專利申請文件中存在明顯的筆誤或者謄寫錯誤,或者用詞不準確規範的問題時,只要不增加新的內容,允許其通過再頒程序主動改正,充分體現了“對申請人友好”的理念。

對於該第二款引入的中用權規定,其適用前提是修改後的權利要求的保護範圍與原專利相比發生了變化,換言之,只要是不滿足修改後的權利要求與原專利“實質相同”的,都導致中用權的引入。

如何判斷修改後的權利要求與原專利是否“實質相同”,便成為接下來要討論的重要問題。通常認為,下面兩種情況屬於修改後的權利要求與原專利不構成“實質相同”:

1. 修改後的權利要求與被修改的權利要求相比,其保護範

圍發生變化；

1.1 修改後的權利要求與被修改的權利要求相比，其保護範圍變大⁴；

1.2 修改後的權利要求與被修改的權利要求相比，其保護範圍變小。

2. 修改後的權利要求增加了原專利權利要求書未曾出現過的技術特徵。

那麼，對於修改後的權利要求保護範圍變大的，引入中用權有其合理性。但對於修改後的權利要求保護範圍變小的，引入中用權時出於何種考量，在美國專利法並沒有明確答案，這也是值得思考的問題。

三、我國引入中用權抗辯的必要性

（一）對權利要求的修改進行限制是授權專利公示性的應有之意

專利制度以“公開換保護”作為基本制度設計。所謂“公開”由說明書的文本內容來呈現，而“保護”的重任則由名稱為“權利要求書”的文件來擔當。當發明和實用新型專利權被授予後，社會公眾就負有“未經專利權人許可，都不得實施其專利，即不得為生產經營目的製造、使用、許諾銷售、銷售、進口其專利產品，或者使用其專利方法以及使用、許諾銷售、銷售、進口依照該專利方法直接獲得的產品”的法律義務。其中的“實施”與否，就是其權利要求的內容為準進行判斷。換言之，受法律保護的內容是權利要求書所體現的技術方案。故授權專利的權利要求書具有公示性。公示的含義有兩層意思，其一是未經專利審查機關批准授權並公告的方案，還沒有“披上法律的外衣”，則不具有排他權的效力；其二，除個別情況外，授權公示後的權利要求書不得隨意修改。各國專利制度無不對授權公示後的權利要求書的修改作出限制性的規定。

（二）我國專利無效階段權利要求修改規定的演變

2017年2月28日，國家知識產權局發佈了《關於修改〈專利審查指南〉的決定（2017）》，根據該決定，修改後的審查指南對修改原則保持不變，即：

“發明或者實用新型專利文件的修改僅限於權利要求書，

其原則是：

（1）不得改變原權利要求的主題名稱。

（2）與授權的權利要求相比，不得擴大原專利的保護範圍。

（3）不得超出原說明書和權利要求書記載的範圍。

（4）一般不得增加未包含在授權的權利要求書中的技術特徵。”

但對《專利審查指南》第四部分第三章第4.6.2節的規定作出重新調整，將修改權利要求書的具體方式規定為“一般限於權利要求的刪除、技術方案的刪除、權利要求的進一步限定、明顯錯誤的修正”。其中，“權利要求的進一步限定是指在權利要求中補入其他權利要求中記載的一個或多個技術特徵，以縮小保護範圍”。修改前後的根本變化在於以“權利要求的進一步限定”取代之前的“權利要求的合併”。而“權利要求的合併”是指兩項或者兩項以上相互無從屬關係但在授權公告文本中從屬於同一獨立權利要求的權利要求的合併”。

值得注意的是，“權利要求的合併”的限定條件十分清楚明確，即，“同一獨立權利要求下的兩項或者兩項以上相互無從屬關係”的從屬權利要求的“合併”。而“權利要求的進一步限定”則突破了上述限定條件，只要是存在於任一權利要求中的“一個或多個技術特徵”，都可以被用來重新組成新的權利要求。

（三）“權利要求的進一步限定”的修改方式超出社會公眾對於權利要求合理穩定的預期

專利一經授權公告，其作為一種經過公示的排他性權利，必然會對社會公眾利益產生影響，公眾未經許可將不得實施落入權利要求保護範圍的技術方案。可以說，由權利要求確定的保護範圍就是專利權人的“私家領地”，而公眾透過經過授權公示的權利要求，能夠清楚明白地識別出這些“私家領地”，並有權根據權利要求體現的技術方案做進一步研究開發，或者作出相應的規避設計。換言之，權利要求的公示性也體現了公眾對專利保護範圍合理的可預期性。

無需諱言，要求授權的權利要求書完美無瑕幾乎是難以實現的苛求，因此專利法賦予了專利權人在無效程序中修改權利要求的權利。儘管如此，社會公眾的合理且穩定的預期仍是不能忽視的因素。故無論是出於何種考量，有關修改方式的規定都應在相當程度上保障社會公眾的合理且穩定的預期。

遺憾的是，我們不難發現，關於“權利要求的進一步限定”的修改方式，的確超出社會公眾對於權利要求合理穩定的預期。本文試以一個假設的權利要求書的修改為例展開討論。

1、一種裝置，其特徵在於，包括特徵 A。

2、如權利要求 1 所述的裝置，其特徵在於，進一步包括特徵 BCD。

3、如權利要求 1 所述的裝置，其特徵在於，進一步包括特徵 EFG。

4、如權利要求 1 所述的裝置，其特徵在於，進一步包括特徵 HIJ。

5、如權利要求 1 所述的裝置，其特徵在於，進一步包括特徵 KLM。

6、如權利要求 1 所述的裝置，其特徵在於，進一步包括特徵 OPQ。

在上述裝置類權利要求中，按照“進一步限定”的修改方式，可以將分佈在從屬權利要求中的特徵 B、C、D、E、F、G、H、I、J、K、L、M、O、P、Q 與其中一個權利要求做任意的排列組合，形成新的權利要求，且可排列組合成千上萬種新的權利要求而都滿足“縮小保護範圍”的要求。暫且不論這些修改後的權利要求所保護的方案是否在原說明書中有明確記載，單就如此海量的新權利要求而言，要求社會公眾都能事先預測到專利權人到底會做哪些修改，完全是一件不可能的事。

本文認為，從邏輯自治的角度，無論何種修改方式，都不能與修改原則發生衝突。因此，關於“權利要求的進一步限定”的修改方式，理應要滿足《專利審查指南》所奉行的修改原則，都應該接受修改原則的檢驗。

首先，針對修改原則中的“與授權的權利要求相比，不得擴大原專利的保護範圍”規定，我們來考察上述案例的修改結果是否導致了“擴大原專利的保護範圍”的結果出現。

在上述案例中，授權的權利要求中共有 6 項權利要求，這 6 項權利要求各自分別界定保護範圍，因此，原專利的保護範圍是由 6 個各自獨立的保護範圍體現出來⁵。假設專利權人將原權利要求 2 中的特徵 BC 提昇到原權利要求 1，修改成權利要求 1'，即：“1'、一種裝置，其特徵在於，包括特徵 ABC”。與原專利中的修改前的權利要求 1 相比，由於增加了特徵 BC，使得

權利要求 1' 的保護範圍相對變小。

其次，針對“不得超出原說明書和權利要求書記載的範圍”的原則，我們繼續考察修改後的權利要求 1' 是否在原說明書記載的範圍內。如果在說明書中已經記載有“包括特徵 ABC”的方案，但沒有寫入原權利要求書中，根據權利要求的公示性原理，公眾有理由認為該“包括特徵 ABC”的方案已經被捐獻，特別是當公眾判斷原權利要求 1 由於保護範圍過大而不具備創造性的情況下而已經實施“包括特徵 ABC”的方案時，允許專利權人進行如此修改就構成了權利要求的“突襲”。

儘管上述權利要求書是一個假設的案例，但已經清楚地告誡我們：這種允許專利權人採用“權利要求的進一步限定”的修改方式，一方面極大地方便專利權人做隨意修改；另一方面，極大地銷蝕了權利要求的公示作用和社會公眾對於權利要求修改的合理預期，打破了專利制度作為“精密儀器”維護專利權人合法權益和社會公眾利益的平衡關係。

（四）引入中用權抗辯正逢其時

如上分析，“權利要求的進一步限定”的修改方式顯然已經超出社會公眾對於權利要求合理穩定的預期，但本文無暇批判專利審查指南的上述規定。本文關注的是，在接受“權利要求的進一步限定”修改方式下，如何找到能够有效抵消該修改方式的“利益失衡”的應對方式。本文認為，在實務領域，如果專利權人在專利無效程序中以“權利要求的進一步限定”修改方式修改了權利要求，則在專利侵權訴訟程序中，針對該修改後的權利要求，如果被告一方採取中用權進行抗辯，人民法院可以予以接受。

需要強調的是，引入中用權抗辯制度，具有法理上的正當性。中用權的概念與先用權基本相同。只不過，先用權產生的時間必須在專利申請日之前，而中用權產生於無效程序中的權利要求修改日之前。既然在專利無效程序中允許以“權利要求的進一步限定”的修改方式打破公眾對權利要求修改的正常合理預期，那麼，引入中用權抗辯完全是為了修復由於修改方式導致的利益失衡，也可認為是符合專利法的基本宗旨的“亡羊補牢”之舉。這種做法，在我國司法實踐中也有先例可尋。早在專利法第三次修改之前，我國法院就普遍接受了“現有技術抗辯”，直接促進 2008 年修正的《專利法》將“現有技術抗辯”制

度寫入《專利法》第六十二條。

四、對引入中用權抗辯制度後 相關問題的建議

爲了應對專利無效程序中以“權利要求的進一步限定”的方式進行修改的權利要求，本文借鑒美國在再頒專利引入中用權的做法，提出在專利侵權訴訟程序中引入中用權抗辯制度，具有合理性和正當性。雖然屬於“亡羊補牢”，但爲時未晚。同時，還需要進一步完善審查程序，現行的《專利審查指南》還有改進完善的空間。

首先，本文期待專利審查機關能够高度重視由“權利要求的進一步限定”修改方式導致的利益失衡問題，明確規定採用此種修改方式的權利要求的法律效力爲“自修改文本被接受之日起生效”。特別值得注意的是，我國專利法中對專利權人在無效程序中修改權利要求的次數沒有設定任何限制，因此，爲了維護權利要求的公示性，修改後權利要求的法律效力並非“自始就存在”，而是“自修改文本被接受之日起生效”，並通過專利公報進行再次公示⁶。

此外，與其在專利無效宣告程序中放開權利要求修改的限制，倒不如放開專利申請階段對分案申請的人爲設置的限制。事實上，分案申請並非只是當申請不符合單一性要求的唯一產物，而是創新主體進行權利要求合理佈局的合法手段。分案申請本身就是從在先申請（即母案）中分割出來的，故分案申請繼承了母案申請的全部“基因”，完全符合先申請原則。申請人之所以在母案基礎上再提出一個或一個以上的分案，其主要原因是希望在母案中一次性地完成對權利要求書的佈局⁷，幾乎不可能做到。因此，在母案申請提出之後，隨着專利審查進程的推進、考慮到市場競爭程度與需求的逐漸明晰，創新主體可以從容地根據市場導向提出分案申請，從而有機會對權利要求進行二次佈局以應對市場競爭程度與需求的變化。因此，從鼓勵和保護創新出發，大多數國家都不對分案申請的提出做出限制⁸。本文建議，當務之急，國家知識產權局應儘快改變只允許當審查意見指出專利申請文件存在單一性問題時提出分案申請的審查政策，充分理解申請人提出分案申請只不過是申請人

對自己的智力成果的權利處分，並沒有影響公眾利益和審查秩序。由於分案申請仍要經歷申請公開、進入實質審查程序的過程，最終被授權也要經過專利公報的公示。在實質審查期間，社會公眾也有提出公眾意見的機會，在專利授權之後，任何單位或個人都有權對該分案申請提出專利無效宣告請求。因此，社會公眾對權利要求的可預期性遠遠大於無效階段允許“權利要求的進一步限定”修改方式帶來的權利要求“突襲”。■

作者單位：陝西省西安市中級人民法院

¹ 李旭穎：“淺析美國專利再頒程序”，《中國知識產權報》，2017年3月24日第4版。

² 美國《專利法》第252條第一款的原文爲：“The surrender of the original patent shall take effect upon the issue of the reissued patent, and every reissued patent shall have the same effect and operation in law, on the trial of actions for causes thereafter arising, as if the same had been originally granted in such amended form, but in so far as the claims of the original and reissued patents are substantially identical, such surrender shall not affect any action then pending nor abate any cause of action then existing, and the reissued patent, to the extent that its claims are substantially identical with the original patent, shall constitute a continuation thereof and have effect continuously from the date of the original patent”。

³ 美國《專利法》第252條第二款的原文爲：“A reissued patent shall not abridge or affect the right of any person or that person's successors in business who, prior to the grant of a reissue, made, purchased, offered to sell, or used within the United States, or imported into the United States, anything patented by the reissued patent, to continue the use of, to offer to sell, or to sell to others to be used, offered for sale, or sold, the specific thing so made, purchased, offered for sale, used, or imported unless the making, using, offering for sale, or selling of such thing infringes a valid claim of the reissued patent which was in the original patent”。

⁴ 對於使權利要求保護範圍變大的修改，美國限定爲必須在“原專利授權後2年內”提出再頒申請。

⁵ 關於“原專利的保護範圍”是指由權利要求書中的每項權利要求分

Probe into Intervening Rights in Patent Infringement Defense

Yao Jianjun

I. The Connotation of intervening rights

“Intervening rights” is a concept borrowed from “prior user rights”. Article 75 of the China’s Patent Law implemented on 1 June 2021 stipulates several circumstances that shall not be deemed as infringement of patent rights, and subparagraph (2) of paragraph 1 thereof reads: “Where, before the date of filing of the application for patent, any person who has already made an identical product, used an identical process, made necessary preparations for making or using the product, or continues to make or use the product only within the original scope”, which are actually depicting the circumstances referred to by the industry as “prior user rights”. The “prior” in “prior user rights” indicates that the party claiming the prior user rights has already attained the claimed technology prior to the date when it filed a patent application, only that it did not file an application for patent previously. It will obviously be unfair if the party is found liable for patent infringement on the basis of a belatedly filed patent application. And to uphold the doctrine of equity, the defense of prior user rights was designed.

After a patent infringement lawsuit is filed, the defendant would usually initiate the patent invalidation proceedings. In some cases, the patent holder may make amendment to the claims to protect its patent right from the invalidation petitioner’s attack. In the event that the amendment leads to a new claim and such a new claim is used as the basis of rights for the infringement litigation, where the defendant has the rights to make defense on the grounds that

its accused infringing act occurs subsequent to the date of filing the patent application and prior to the date of the new claim amendment, such rights are termed “intervening rights”, as relative to “prior user rights”. And it can be seen that the word “intervening” in “intervening rights” refers to “intervening” during the period subsequent to the date of filing the patent application and prior to the date of submitting the claim amendment in the invalidation proceedings.

II. Reissued patents in U.S. Patent Act

35 U.S. Code § 252 provides for the legal effect of a reissued patent. A “reissued patent” refers to a patent that is re-granted in respect of an issued U.S. patent after the patent holder, upon approval, makes amendment on its own initiative to the patent application. “The reissued patent system of the U.S. is considered a mechanism for rescuing the validity of a patent, by providing the patent holder a way for amending the patent application, provided that the claims meet the requirements of 35 U.S. Code § 112(a) and are supported by the specification. It also allows the patent holder to add to its patent a new claim particularly addressing competitors’ products.”¹

35 U.S. Code § 252 consists of two paragraphs. The first paragraph comprises principle provisions², to the effect that after the issue of the reissued patent, the amended claims, if “substantially identical” to the original patent, shall have effect dating back to the date of announcing the grant of the original patent; and the second paragraph comprises exception provisions³, to the effect that if the re-

別界定的觀點，詳見劉國偉“關於無效程序中修改權利要求若干問題的研究”一文，該文發表在《中國專利與商標》2004年第2期。

⁶ 美國專利制度中的“reissue”，也有再次公示的含義。

⁷ 權利要求書的佈局是指在權利要求書中，如何安排獨立權利要求和從屬權利要求的配合關係，還包括並列獨立權利要求的個數等

等。權利要求書的撰寫要具有前瞻的佈局意識，如分層次保護意識、假想敵意識、便於行使權利意識等。

⁸ 只是對分案申請提出的時點作出限制，即限制在母案申請尚未審查結束之前提出。