

專利侵權訴訟程序中禁止反悔原則的具體適用標準

—商建剛—

一、問題的提出

我國的專利法相關司法解釋明確規定了禁止反悔原則，已成為我國專利侵權司法實踐中的一項重要原則，然而禁止反悔原則的具體適用標準在司法實踐中尚不明確。2010年1月1日實施的《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》（以下簡稱“《專利侵權司法解釋（一）》”）第六條規定，專利申請人、專利權人在專利授權或者無效宣告程序中，通過對權利要求、說明書的修改或者意見陳述放棄的技術方案，專利權人在侵犯專利權糾紛案件中又將其納入專利權保護範圍¹的，人民法院不予支持。根據文意解釋，我國似乎採取的是“完全阻却”標準²。2016年4月1日實施的《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）》（以下簡稱“《專利侵權司法解釋（二）》”）第十三條規定，權利人證明專利申請人、專利權人在專利授權確權程序中對權利要求書、說明書及附圖的限縮性修改或者陳述被明確否定的，人民法院應當認定該修改或者陳述未導致技術方案的放棄。此規定為“完全阻却說”開了一個口子，將“被明確否定”的修改或者陳述從禁止反悔原則中排除。結合這兩款司法解釋進行文意解釋，就產生了一個法律規定上的空白：申請人或者專利權人在專利授權確權程序中對權利要求、說明書進行了修改或者意見陳述，但未被審查員、專利複審機構明確否定，對其修改或者意見陳述該如何處理？申請人、專利權人在專利授權確權程序中將本申請/本專利與對比文件進行對比，指出不同點以使得本申請獲得授權或者本專利維持有效，這是為了獲取專利授權或者確權的利益使然，但是審查員或者專利複審委在評價本申請人/本專利權人的陳述時並非逐一回應，對於審查員、複審

委未評價的陳述，是否會導致禁止反悔原則的適用，對此，存在以下不同的處理方式。

第一種方式，仍然適用“完全阻却說”。完全阻却說強化專利的公告功能，在專利授權確認程序中，專利申請人/專利權人在陳述本申請/本專利與對比文件的區別特徵時將面臨進退維谷的兩難境地，因為只要陳述了本申請/本專利與對比文件的區別點，該陳述將構成對本專利的限定；如果不陳述區別點，將會面臨專利獲權或者維權過程中的風險。因此，這種認定標準對專利申請人、專利權人的要求較高。在《專利侵權司法解釋（一）》出臺後，最高人民法院知識產權庭的三位法官在聯名發表《〈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〉適用的若干問題》的文章中對禁止反悔規則進行了解讀³，即，“為增強操作性，該條強調的是，專利申請人、專利權人客觀上所作的限制性修改或者意見陳述。該修改或者陳述是專利權人主動還是應審查員要求所為、與專利授權條件是否具有法律上的因果關係以及是否被審查員最終採信，均不影響該規則的適用”。

第二種方式，仍然適用“彈性阻却說”⁴。2001年9月29日北京市高級人民法院《專利侵權判定若干問題的意見（試行）》（京高法發[2001]第229號）第43條到第46條，2013年9月4日北京市高級人民法院《北京市高級人民法院專利侵權判定指南》（京高法發[2013]第301號）第57到第60條，2017年4月20日北京市高級人民法院《專利侵權判定指南（2017）》第61條到第64條都規定了禁止反悔原則的適用，無不例外的採取的“彈性阻却說”，即“專利申請人或專利權人限制或者部分放棄的保護範圍，應當是基於克服缺乏新穎性或創造性、缺少必要技術特徵和權利要求得不到說明書的支持以及

說明書未充分公開等不能獲得授權的實質性缺陷的需要。專利申請人或專利權人不能說明其修改專利文件原因的,可以推定其修改是為克服獲得授權的實質性缺陷”⁵。

二、從最高人民法院2021年作出的 相關判決中總結的裁判準則

地方高院的規範性文件與最高人民法院司法解釋在字面上看起來不一致,因此有必要探究司法實踐中具體的裁判準則。2021年6月1日,筆者在裁判文書網以“專利、禁止反悔原則”為關鍵詞檢索最高人民法院公開的判決書,2021年共4件判決,其中有2件適用了禁止反悔原則⁶。

案例1:在上訴人南京漢德森科技股份有限公司與被上訴人歐普照明股份有限公司侵害實用新型專利權糾紛一案⁷中,最高人民法院認為,關於“安裝部”,漢德森公司上訴主張,相對於同日發明授權程序中對比文件1,審查意見認為“通孔”相當於“安裝部”,歐普公司認為“通孔”不是“安裝部”,從而獲得創造性,而被訴侵權技術方案採用的是對比文件1的通孔技術方案,基於禁止反悔原則,歐普公司不得將通孔技術特徵納入權利要求“安裝部”技術方案中,因此,被訴侵權產品不具有“安裝部”技術特徵。

案例2:在上訴人河南眾森電力設備有限公司與濮陽市鴻宇壓力容器有限公司侵害發明專利權糾紛案⁸中,眾森公司認為,對於“獨立的兩把刀”的陳述不影響涉案專利創造性的認定,不應適用禁止反悔原則。最高人民法院認為,專利申請人、專利權人在專利授權或者無效宣告程序中,通過權利要求、說明書的修改或者意見陳述對權利要求進行了縮限性修改或陳述,該修改和陳述被採納,並作為認定涉案專利是否符合授予專利權的條件的理由之一,無論是否對涉案專利授權確權起到決定性作用,都應視為專利申請人、專利權人放棄的技術方案。

“限制性修改或者意見陳述”往往難以直接判斷,或者在司法實踐中存在爭議,因此,司法實踐中法官應從其他維度來推斷申請人或者專利權人是否進行了限制性修改或者意見陳述。在這兩個案件中,最高人民法院不僅沒有採取“一刀切”的簡單操作,還在適用禁止反悔原則時考量了“專利權人是否從

陳述中獲益”、“修改和陳述是否為審查員所採納”兩個因素。前一個可以總結為“直接獲益標準”,後一個可以總結為“形式獲益標準”,兩個標準都應該歸類在“彈性阻却說”範疇內。關於陳述,如果專利權人從陳述中獲益或者陳述為審查員所採納,則應認定專利權人陳述的內容構成對專利保護範圍的限制,不能將申請人或者專利權人認為不同的技術方案在專利侵權程序中再納入等同技術特徵的範疇。關於修改,如果專利權人或者申請人進行了修改,那麼修改之前與修改之後部分領地的技術特徵不應適用等同原則。

三、從最高人民法院2020年作出的 相關判決中總結的裁判準則

2021年6月1日,筆者在裁判文書網上以“專利、禁止反悔原則”為關鍵詞檢索最高人民法院公開的判決書,2020年共20件判決,其中6件適用了禁止反悔原則。

案例1:在上訴人上海濠河實業有限公司、上海明偉電子科技有限公司、與被上訴人中山巾管家電器科技有限公司及原審被告莫威才侵害實用新型專利權糾紛案⁹中,關於區別點3,原審法院認為構成等同。主要理由是:涉案專利是一種可同時烘乾和消毒的電器,在烘乾的過程中,產生的水蒸氣會從出氣孔中排出,被訴侵權技術方案與涉案專利雖然出氣孔的位置不同,但屬於等同技術特徵。在第45149號無效決定中,關於“面蓋上設有出氣孔”和涉案專利“所述中蓋開設有若干出氣孔”是否等同時,合議組根據專利權人的答覆認為:“……在較為狹窄的邊框上設置出氣孔並非如請求人一、二所主張的等同或容易的,而且請求人一、二也沒有證據表明這一區別是本領域的公知常識”。而涉案專利權利要求1限定的“所述中蓋開設有若干出氣孔”係涉案專利區別於現有技術的主要區別技術特徵。據此,最高人民法院依據禁止反悔原則認為,不應當將“面蓋上設有出氣孔”與涉案專利“所述中蓋開設有若干出氣孔”認定為等同特徵,故對一審判決進行了改判。

案例2:在上訴人深圳市倍輕鬆科技股份有限公司與被上訴人未來穿戴技術有限公司、佛山市順德區易恒電子商務有限公司侵害發明專利權糾紛案¹⁰中,最高人民法院認為,在專利

獲得授權後，專利權人在侵權訴訟中主張技術特徵等同時，人民法院應當審查其所作出的修改和陳述與授權後的技術方案是否有實質聯繫，是否存在對該技術特徵予以限縮或放棄的事實，而不能僅因為權利要求增加了技術特徵，就認定專利申請人放棄了該增加的技術特徵的等同特徵。

案例 3: 上訴人東莞市晶博光電有限公司與被上訴人李萬麗侵害實用新型專利權糾紛一案¹¹中，晶博公司提出，專利權人在涉案專利的無效程序中作出的陳述，限定了對移動工作檯的解釋應為移動工作檯在 XY 平面上移動。晶博公司所提禁止反悔的陳述是指涉案專利原專利權人寶華公司在 5W109990 號無效宣告程序中提交的意見陳述書，其中對權利要求 1 是否具有創造性的意見包含如下內容“通過設置有上料框、下料框和雕銑臺的移動工作檯來控制待加工產品在 XY 平面內的移動”，最高人民法院認為原專利權人的該陳述並沒有明確限定移動工作檯的移動方式，晶博公司提出的禁止反悔的相關主張，不能成立。值得注意的是，雖然專利權人在無效宣告程序中的陳述包含“控制待加工產品在 XY 平面內的移動”的內容，但最高人民法院審理該案的合議庭認為對技術特徵的解釋應結合說明書及附圖，考慮該技術特徵在整體技術方案中所起的作用，對其進行符合發明目的的解釋，權利人“該陳述並沒有明確限定移動工作檯的移動方式”。

案例 4: 上訴人山東巴羅克生物科技股份有限公司與被上訴人杭州百伴生物技術有限公司侵害發明專利權糾紛案¹²中，最高人民法院認為，適用禁止反悔原則的前提是依據法律規則判定專利申請人、專利權人對權利要求、說明書的修改或者意見陳述對專利權保護範圍構成實際限縮，進而導致放棄相應技術方案。

案例 5: 在上訴人重慶望江摩托車製造有限公司與被上訴人河南省樹民動力機械製造有限公司、原審被告鄒正鬆侵害實用新型專利權糾紛案中¹³，最高人民法院認為，在 5W115750 號無效案件中，樹民動力公司在 2018 年 12 月 14 日的口頭審理中明確了“本權利要求書中所有‘連接’均指直接連接”；根據第 39995 號無效宣告請求審查決定書可見，證據 2 (CN201872843U 實用新型專利)同樣公開了在三輪車架上設置“四根龍骨”的結構，專利權人樹民動力公司在專利無效行政

程序中為了強調涉案專利與現有技術的區別，明確表示“四根龍骨的前端均直接連接在同一部件前保險梁上，其後端均直接連接在同一橫梁上”，並認為將四個龍骨的兩端均與前保險梁和橫梁直接連接能夠增強車輛的抗衝擊性能；根據禁止反悔原則，由於樹民動力公司在無效行政程序中已經明確放棄了“四根龍骨的前端和後端不是直接連接在同一根梁上”的技術方案。

案例 6: 上訴人永康市宏躍動力機械有限公司與被上訴人 BCS 股份公司、原審被告北京立聯宏業機械有限公司侵害發明專利權糾紛案中¹⁴，最高人民法院認為，專利申請人、專利權人對專利權保護範圍作出的修改、陳述所產生的實際限定，應當遵循相應法律規則，不能不加區分將凡是作出過修改、陳述的內容均納入到等同的除外情形。專利申請人在專利授權程序中，主動或應審查員的要求，通過意見陳述對權利要求作出限縮性修改或者陳述，如果該修改或者陳述未被審查員採信，並未因此獲得專利權，就不應導致技術方案的放棄，不適用禁止反悔原則。當專利申請人所作的修改或陳述屬於通過增加或變更權利要求的技術特徵改變請求保護的範圍，或者增加或刪除一項或多項權利要求，或者把權利要求附加的技術特徵予以合併時，如果增加的技術特徵已經清楚記載在原說明書和權利要求書中，符合專利法第三十三條規定的情形，在專利獲得授權後，專利權人在侵權訴訟中主張技術特徵等同的，人民法院應當審查其所作出的修改和陳述與授權後的該技術特徵之間是否有實質聯繫，是否存在對該技術特徵予以限縮或放棄的事實，而不能僅因為權利要求增加了技術特徵，就認定專利申請人作出了修改，將該增加的技術特徵的等同特徵全部予以放棄。

從 2020 年最高人民法院裁判的上述 6 個案件中，有些案件直接適用了禁止反悔原則，有些沒有適用禁止反悔原則但對禁止反悔原則的適用條件進行了闡述，從中可以提煉出最高人民法院在適用禁止反悔原則時採取如下裁判觀點：1. 適用禁止反悔原則的前提是依據法律規則判定專利申請人、專利權人對權利要求、說明書的修改或者意見陳述對專利權保護範圍構成實際限縮，進而導致放棄相應技術方案。2. 探尋申請人、專利權人的真實意思表示，是否有排除對技術特徵予以限縮或放棄

的明確意思表達。3. 結合上訴人永康市宏躍動力機械有限公司與被上訴人 BCS 股份公司、原審被告北京立聯宏業機械有限公司侵害發明專利權糾紛案[最高人民法院(2019)最高法知民終 530 號]與上訴人河南眾森電力設備有限公司與濮陽市鴻宇壓力容器有限公司侵害發明專利權糾紛案[最高人民法院(2020)最高法知民終 1245 號]兩案中的裁判觀點,可以形成對通過意見陳述對權利要求作出限縮性修改或者陳述的完整觀點,如果該修改或者陳述未被審查員採信,並未因此獲得專利權,就不應導致技術方案的放棄;如果該修改和陳述被採納,並作為認定涉案專利是否符合授予專利權的條件的理由之一,無論是否對涉案專利授權確權起到決定性作用,都應視為專利申請人、專利權人放棄的技術方案。上述 2020 年案件與 2021 年案件中反映的裁判觀點基本思路是一致的,都放棄了“直接阻却說”,強調申請人/專利權人的主觀意思表示,以及是否獲得專利法上的“利益”,為專利授權或者確權提供了幫助。

四、地方法院關於禁止反悔原則的法律適用標準

1. 上海法院。在上訴人溫州金鼎美容美發器材有限公司與被上訴人皇家飛利浦有限公司侵害外觀設計專利權糾紛案¹⁵中,上海市高級人民法院認為,根據本案在案證據的第 32272 號無效宣告請求審查決定書,在上訴人列舉的設計特徵中,刀頭形狀設計與機身正面無長方形設計並非涉案專利在該無效程序中被最終維持有效的依據,故不適用上訴人所主張的禁止反悔原則。上海市高級人民法院在本案中採用的是“彈性阻却說”中的“直接獲益標準”。

2. 廣東法院。在上訴人中山市金朗寶電器有限公司與被上訴人 SEB 公司侵害發明專利權(專利號為 200580018875.3)糾紛案¹⁶中,廣東省高級人民法院認為,禁止反悔原則適用的前提必須是專利權人的明確陳述或者對權利要求書和說明書的修改,並且應當體現專利權人通過限制專利權保護範圍換取專利申請的授權和專利權的維持有效的明確意圖,否則,不適用禁止反悔原則。廣東省高級人民法院在本案中採用的是“彈性阻却說”中的“明確意圖標準”。

3. 江蘇法院。在原告 VMI 荷蘭公司與被告薩馳華辰機械(蘇州)有限公司、薩馳機械工程(上海)有限公司、山東盛世泰來橡膠科技有限公司侵害發明專利權糾紛案¹⁷中,江蘇省蘇州市中級人民法院認為,限縮性的修改或者意見陳述才會導致產生禁止反悔的效果。現根據已查明事實,VMI 荷蘭公司在涉案專利無效程序的口頭審理筆錄及其提交的口審意見正文中,在解釋何謂“實際上封閉的圓柱形表面”時,相應的意見陳述為“支撐表面……有很小的縫隙可以使它下降”“從物理結構上來說可以是幾乎封閉的圓週形表面,從技術效果上來說兩個支撐表面的切口太窄不能容納受壓的柔軟材料”“……使該支撐表面運動至其第二收縮位置,並形成最小直徑的圓週表面”等內容,同時 VMI 荷蘭公司引用了實施例對支撐表面在第一位置以及第二位置的間距進行了說明。因此,VMI 荷蘭公司通過在無效程序中的相關意見陳述已經對該技術特徵進行了詳細和清楚的解釋,相關數值均係其在引用實施例時所提及,其在意見陳述中援引實施例的方式僅是為了便於理解專利技術方案,該引用的實施例不應當用於限制專利權的保護範圍,在本案中也不會產生禁止反悔的效果。

4. 浙江法院。在上訴人慈溪市辰森戶外用品有限公司與被上訴人陳建豐、原審被告洪燕等侵害實用新型專利權糾紛案中¹⁸,浙江省高級人民法院認為,陳建豐和辰森公司均確認在無效宣告請求審查程序中,陳建豐所陳述的比對意見所指向對比文件中並無彎月形部件及轉子的設置,陳建豐對涉案專利“滾動摩擦的移動更為順暢且不容易磨損失效”的強調係針對對比文件中的不存在彎月形部件的滑動摩擦方式,並不意味着對被訴侵權產品中的一體成型的類圓柱狀端頭相對於傳輸塊所產生的滑動摩擦方式的放棄,辰森公司有關禁止反悔原則的適用主張難以成立,不予支持。

在上訴人安徽拓特生物工程有限公司與被上訴人北京中生金域診斷技術有限公司侵害發明專利權糾紛案¹⁹中,浙江省高級人民法院認為,所謂“放棄的技術方案”應該是原本可以包含在保護範圍內,却因為申請人或專利權人的修改或意見陳述而被排除在保護範圍之外的技術方案。在判斷是否構成禁止反悔原則中的“放棄”時,應充分注意專利權人是否存在放棄特定技術方案的情形,嚴格把握放棄的認定條件。

通過對司法案件的實証分析,可以看到我國對於禁止反悔原則的具體適用標準五花八門,有“完全阻却說”、“推定的完全阻却說”、“彈性阻却說”,其中彈性阻却說又可以分為直接獲益標準、明確意圖標準。兩次司法解釋之前存在適用情景的空檔,對於“未被審查員、專利複審機構明確否定的修改或者陳述”未明確做出司法解釋,給司法實踐留下了空間。但無論如何,司法解釋中“完全阻却說”並沒有在司法實踐中得以落實。誠然,筆者檢索到的這些判決書並不是最高人民法院公報案例,並不具有判例的法律效力,尚不能把這些裁判觀點上昇為最高人民法院的裁判準則。

五、禁止反悔原則的域外司法實踐

禁止反悔制度最早出現在美國的專利侵權的司法實踐中,美國聯邦最高法院在 1853 年確立了等同侵權原則,在 1950 年 *Graver Tank & Manufacturing Co. v. Linde Air Products CO.* 一案中提出了“功能-方法-結果三步分析法”等同侵權判斷方法。在 1997 年 *Warner-Jenkinson Co., Inc. v. Hilton Davis Chemical Co.*²⁰ 一案中提出禁止反悔原則來限制等同侵權。這是從衡平法所衍生出來的法則,美國聯邦法院判決:凡是在申請過程中有修改權利要求範圍的情形,如無法確知當初修改的原因,即推定是基於規避已知技術而為的要求,因此在適用禁止反悔的法則下,專利權人即不得就已經修改的部分再行主張適用等同侵權;等同必須是針對各項權利要求而言,而非從發明的整體來認定。2000 年 11 月 29 日,聯邦巡迴法院在 *Festo VI*²¹ 判決中認為:任何與構成專利有關的法定要求均為專利性所涵蓋,並不局限於為了克服現有技術所做的修正或者補正,因此除了新穎性、非顯而易見性的要求外,諸如專利保護的客體、最佳格式、書面陳述、可實施性等法定要求均為專利性所涵蓋;任何對於專利要求範圍予以縮減的修改或補正,只要是與法定的專利要件有關,無論是否出於自願,均會對該修改和補正部分構成禁止反悔;禁止反悔在此時對於該修改或補充的部分已構成完全阻却。2003 年 9 月 26 日,聯邦巡迴法院重新做出判決:凡專利申請人在申請過程中為符合各項專利的法定要求,而對其權利範圍所做的限縮修正就會引發禁止反

悔問題;凡是自願性的限縮修正,均會產生專利申請過程禁止反悔問題;以及凡專利文件無法顯示專利申請人對其權利範圍予以限縮的理由即推定該修正與專利性有相當顯著的關係。

Festo 案件強調申請人、專利人的主觀意圖,而最高人民法院在最高人民法院(2019)最高法知民終 530 號案件中的裁判觀點“如果該修改或者陳述未被審查員採信,並未因此獲得專利權,就不應導致技術方案的放棄”,強調申請人或者專利權人是否從陳述中獲益,二者遵循的標準存在差異。

六、我國禁止反悔原則的具體適用標準

1. 放棄“完全阻却”的裁判準則

若採取完全阻却的裁判準則,申請人充分公開其技術方案會產生反遭懲罰的效應,專利申請人被迫鎔銖必較,增加專利申請的成本,專利說明書的內容會越來越簡單,增加解讀的困難,不利於專利技術的傳播和運用。同時還可能會打擊專利申請的積極性,加重了專利申請人、專利代理師的責任,也會導致專利無效複審的請求增加。當提出無效宣告程序之後,專利權人為了維持專利有效,勢必會做出相關的陳述甚至於修改,只要專利權人對權利要求進行了陳述,就構成了禁止反悔。這種制度安排看似在專利侵權判斷時方便操作,但並不可取且已經被中國司法實踐所拋棄。

2. 以專利權保護範圍的預見性為客觀判斷標準

從體系解釋的角度理解禁止反悔制度,設立專利制度的根本目的是促進技術的進步和經濟發展。要促進技術進步和經濟發展,首先需要積極活躍的發明創造,進而發明創造的優良成果能夠迅速為公眾瞭解,從而得到廣泛普及應用。相應,專利制度在設計上確立並遵循“以公開換保護”的初衷:發明人須在專利文件中充分披露尚不為公眾所知的發明技術方案,達到本領域普通技術人員可以實施的程度,然後由專利行政管理部門通過專門渠道向社會公開,使社會公眾能夠及時瞭解;國家對經過公開並獲得授權的專利給與壟斷性排他保護,以確保發明人能夠取得與其技術貢獻相匹配的合理收益。而在專利保護期之外,“以公開換保護”的原則意味着公眾可以自由、正當地使用這些技術,即這些技術已經“捐給”了公眾。專利的本質

是以公開換取保護,沒有公開的部分,就無法獲得保護(保密專利、國防專利除外)。我國《專利法》第二十六條規定:說明書應當對發明或者實用新型作出清楚、完整的說明以所屬領域技術人員能夠實現為準。

專利權保護範圍的公示性、客觀性、可預見性是專利制度的基石。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,說明書或附圖可以用以解釋權利要求²²。人民法院應當根據權利要求的記載,結合本領域普通技術人員閱讀說明書及附圖後對權利要求的理解,確定《專利法》第五十九條第一款規定的權利要求的內容²³。人民法院對於權利要求,可以運用說明書及附圖、權利要求書中的相關權利要求、專利審查檔案進行解釋。說明書對權利要求用語有特別界定的,從其特別界定。以上述方法仍不能明確權利要求含義的,可以結合工具書、教科書等公知文獻以及本領域普通技術人員的通常理解進行解釋²⁴。

3. 禁止反悔原則的具體適用

首先,不能僅憑申請人/專利權人在授權確權程序中的隻言片語來判斷,需全面審查專利文件,專利文件包括權利要求書、說明書及附圖、權利要求書中的相關權利要求、專利審查檔案以及專利申請人、專利權人在專利授權或者無效宣告程序中,客觀判斷申請人/專利權人對權利要求、說明書的修改或者意見陳述的主觀意圖。

其次,客觀判斷專利申請人、專利專利權人是否放棄了該項技術方案。禁止反悔原則是對等同原則的限制,但不能僅因為權利要求增加了技術特徵,或者權利要求合併,就認定專利申請人放棄了該增加的技術特徵的等同特徵。不能因為指出本申請/本專利與對比文件的區別,或者對本專利進行了解釋,就認定專利申請人放棄了本專利相應技術特徵的等同特徵。如果從修改或者陳述中直接或者形式上獲益,對專利授權有幫助,可以推定放棄了相應技術方案。如果沒有從修改或者陳述中直接或者形式上獲益,相關修改或者陳述對專利授權沒有幫助,則需要深入探究申請人/專利權人對權利要求、說明書的修改或者意見陳述的主觀意圖。

再次,專利申請人、專利權人承擔無法判斷的不利後果。針對專利申請人、專利權人提出的修改或者意見陳述,申請人

或者專利權人應當舉證證明其修改或者陳述不是為了規避現有技術,當無法判斷是否構成放棄某項技術方案時,應由專利申請人、專利權人承擔不利後果。專利申請人或專利權人不能說明其修改專利文件原因時,可以推定其修改是為克服獲得授權的實質性缺陷²⁵。這可以讓社會公眾處於安全的心理狀態,有利於規避設計,鼓勵市場競爭,同時也可以促進專利撰寫水平的提高。

七、結語

通過司法判例的實證分析,重新解讀《專利侵權司法解釋》(一)第六條規定的內容,筆者認為無需修改此司法解釋規定。通過上文闡述的禁止反悔原則適用的三個步驟,我們應把審查重點放在專利權人“是否放棄了技術方案”,進而可以得出三種情形。第一種,通過對專利文件的全面解讀,能夠讀出本申請/本專利“放棄”了某項技術方案;第二種,通過對專利文件的全面解讀,能夠讀出未放棄某項技術方案;第三種,無法判斷是否放棄了某項技術方案(此種情況下,應推定放棄)。據此解讀《專利侵權司法解釋(一)》第六條符合禁止反悔原則的制度設計初衷,且不存在立法層面的空白地帶。從體系解釋的角度理解《專利侵權司法解釋(一)》第六條以及《專利侵權司法解釋(二)》第十三條,前者是原則,後者是前者的一種特殊情形,均是專利的公開換保護原則、可預見性原則的具體體現,從而形成一個原則、一個例外的司法裁判準則。■

作者:上海知識產權法院高級法官

¹ 本文中的“專利權保護範圍”、“專利保護範圍”、“保護範圍”,如無特別說明,均指代專利權利要求(一個或者多個)的保護範圍。

² 完全阻却,complete bar,此術語來自於美國的專利訴訟司法實踐,是指當請求項變更而導致申請過程禁止反悔的適用時,專利權人主張權利時,變更過的請求項或限制條件僅能作文義侵權主張,不能再主張等同侵權。

³ 孔祥俊、王永昌、李劍:“《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》適用的若干問題”,《電子知識產權》,2010年2期。

⁴ 所謂彈性阻却,即 **flexible bar**,與完全阻却相對,來自美國專利司法實踐,是指即便是在專利文檔中作出了限制的內容,還是可以再次對其適用等同原則進行權利範圍的劃定、做出侵權判定。

⁵ 2017 年 4 月 20 日,北京市高級人民法院《專利侵權判定指南(2017)》第 61 條到第 64 條。

⁶ 該四件案件為(2020)最高法知民終 841 號、(2020)最高法知民終 1245 號、(2020)最高法知民終 1735 號、(2020)最高法知民終 496 號,後兩件文件未引用禁止反悔原則。

⁷ (2020)最高法知民終 841 號。

⁸ (2020)最高法知民終 1245 號。

⁹ (2020)最高法知民終 1571 號。

¹⁰ (2020)最高法知民終 1577 號。

¹¹ (2019)最高法知民終 961 號。

¹² (2020)最高法知民終 912 號。

¹³ (2020)最高法知民終 384 號。

¹⁴ (2019)最高法知民終 530 號。

¹⁵ (2018)滬民終 263 號。

¹⁶ (2014)粵高法民三終字第 384 號。

¹⁷ (2016)蘇 05 民初 591 號。

¹⁸ (2018)浙民終 1025 號。

¹⁹ (2015)浙知終字第 205 號。

²⁰ *Warner-Jenkinson Co., Inc. v. Hilton Davis Chemical Co.*, 520 U.S. 17, 117 S.Ct.1040, 137 L. Ed.2d 146 (1997). 本案的判決結果是全票通過。

²¹ *Festo Corporation v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., Ltd.*, 535 U.S. 722 (2002).

²² 《中華人民共和國專利法》第五十九條第一款。

²³ 《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》第二條。

²⁴ 同上註,第三條。

²⁵ 2013 年《北京市高級人民法院專利侵權判定指南》第 58 條第 2 款。