

SICHUANDAXUE ZHIXUE SHEHUIKEXUE XUESHUZHUZUO CHUBANJIJIN CONGSHU

四川大学哲学社会科学学术著作出版基金丛书



专利权保护范围研究

——专利权行使与对抗的理论和实践

A Study on the Scope of Patent Protection
Theories and Practice on Patent Rights Enforcement and Defenses

杨志敏 著



四川大学出版社



SICHUANDAXUE ZHIXUE SHEHUIKEXUE XUESHUZHUZUO CHUBANJIJIN CONGSHU

四川大学哲学社会科学学术著作出版基金丛书

2007年度国家社会科学基金项目(07XFX019)

专利权保护范围研究

——专利权行使与对抗的理论和实践

杨志敏 著



四川大学出版社

责任编辑:李勇军
责任校对:王 平
封面设计:墨创文化
责任印制:王 炜

图书在版编目(CIP)数据

专利权保护范围研究:专利权行使与对抗的理论和实践 / 杨志敏著. —成都:四川大学出版社, 2013. 2

(四川大学哲学社会科学学术著作出版基金丛书)

ISBN 978-7-5614-6516-5

I. ①专… II. ①杨… III. ①专利权法—研究
IV. ①D913. 04

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 035434 号

书名 专利权保护范围研究 ——专利权行使与对抗的理论和实践

著 者	杨志敏
出 版	四川大学出版社
地 址	成都市一环路南一段 24 号 (610065)
发 行	四川大学出版社
书 号	ISBN 978-7-5614-6516-5
印 刷	郫县犀浦印刷厂
成品尺寸	170 mm×240 mm
印 张	31.25
字 数	622 千字
版 次	2013 年 2 月第 1 版
印 次	2013 年 2 月第 1 次印刷
定 价	45.00 元

版权所有◆侵权必究

◆读者邮购本书,请与本社发行科
联系。电 话:85408408/85401670/
85408023 邮政编码:610065

◆本社图书如有印装质量问题,请
寄回出版社调换。

◆网址:<http://www.scup.cn>

四川大学哲学社会科学学术著作出版基金丛书
编委会

主 任 杨泉明 谢和平

副主任 罗中枢 石 坚

委 员 (以姓氏笔画为序)

吕志刚 朱方明 罗志田 段 峰 姜晓萍

项 楚 姚乐野 曹顺庆 黄宗贤 卿希泰

唐 磊 徐玖平 蒋永穆 霍 巍

丛书序

四川大学（以下简称川大）是中国近代创办的最早一批高等教育机构中的一个。近十余年来，又经两次“强强合并”，成为学科覆盖面较广、综合实力较强的一所综合性大学。一百多年来，川大的人文社会科学在学校日益壮大的过程中，从国学研究起步，接受现代科学的洗礼，不同的学术流派融合互动、共同成长，形成了今日既立足于中国传统，又积极面向世界的学术特征。

作为近代教育机构，四川大学的历史要从 1896 年设立的四川中西学堂算起。但具体到人文社会科学研究，则可以追溯到清同治十三年（1874 年）由张之洞等人创办的四川尊经书院。在短短二十几年的办学历史中，书院先后培养出经学家廖平、思想家吴虞等一大批在近代中国学术思想史上影响巨大的学者，也因此使四川成为国内研究经、史、文章等中国传统之学的重镇。此后，在 20 世纪相当长的一段时间里，以国学为主要研究对象的近代“蜀学”成为川大人文社会科学研究的主流，拥有张森楷、龚道耕、林思进、向楚、向宗鲁、庞俊、蒙文通、刘咸炘、李植、李培甫、伍非百等一大批国内知名的学者。

近代蜀学在研究内容上以传统学术为主，在观念与方法上则立意求新。廖平的经学思想曾经作为 19 世纪晚期变法维新的基本理论依据之一，其知识背景上也不乏西学色彩。20 世纪 20 年代成长起来的一批学者如庞俊、刘咸炘等人，更是亲自参与了中国传统学术向现代学术的转变。其中，蒙文通由经向史，同时又广涉四部之学，在晚年更是力图从唯物史观的角度探索中国社会与思想的演进，最能代表这一学术传统的是包容、开放并具有前瞻性的眼光。

自 20 世纪 20 年代开始，现代社会科学的深入研究也逐渐在川大开展。1922 年至 1924 年，吴玉章在此教授经济学课程，鼓励学生通过社会科学的研究，思考“中国将来前途怎样走”的问题。1924 年，学校设立了 10 个系，在人文社会科学 6 个系中，除了延续着蜀学风格的中文系外，教育、英文、历史、政治、经济 5 个系均着力于新的社会科学研究。这一科系的设置格局一直持续到 30 年代初的国立四川大学时期。

川大的另一源头是私立华西协合大学（以下简称华大）。作为教会学校，华大文科自始即以“沟通中西文化与发扬中西学术”为宗旨，而尤擅长于西式学问。其中，边疆研究最放异彩。1922年创办的华西边疆研究学会（West China Border Research Society）及其会刊《华西边疆研究学会杂志》（*Journal of the West China Border Research Society*）在国际学术界享有盛誉。华大博物馆以“搜集中国西部出土古物、各种美术品，以及西南边疆民族文物，以供学生课余之参考，并做学术研究之材料”为目标，在美籍学者葛维汉（David Crockett Graham）的主持下，成为国内社会科学研究的另一基地。

华大社会科学研究的特点：一是具有较强的国际色彩，二是提倡跨学科的合作，三是注重实地踏勘；对边疆文化、底层文化和现实问题更为关注，与国立川大校内更注重“大传统”和经典研习的学术风格形成了鲜明对比。双方各有所长，其融合互补也成为20世纪三四十年代两校人文社会科学发展的趋向。从20世纪30年代中期开始，华大一方面延请了庞俊、李植等蜀学传人主持中文系，加强了其国学研究的力量；另一方面致力于学术研究的中国化。一批既有现代社会科学的训练，又熟悉中国古典文化的中国学者如李安宅、郑德坤等成为新的学术领袖。

1935年，任鸿隽就任国立四川大学校长后，积极推动现代科学的发展。1936年5月，川大组建了西南社会科学调查研究处，在文科中首倡实地调研的风气，也代表了川大对西南区域跨学科综合性研究的发端。此后，经济学、社会学、民族学、考古学等领域的学者组织开展了大量的实地考察工作，掌握了西南地区社会文化的第一手资料。在历史学方面，较之传统史学而言更注重问题导向和新材料之扩充的“新史学”也得到了蓬勃发展，并迅速成为国内史学界的重镇。20世纪30年代后期开始，川大校内名师云集。张颐（哲学）、朱光潜（美学）、萧公权（政治学）、赵人儁（经济学）、徐中舒（历史学）、蒙文通（历史学）、赵少咸（语言学）、冯汉骥（考古学、人类学）、闻宥（民族学、语言学）、任乃强（民族学）、胡鉴民（民族学）、彭迪先（经济学）、缪钺（历史学）、叶麟（文艺心理学）、杨明照（古典文学）等一批大师级学者均在此设帐，有的更任教终身，为川大文科赢得了巨大声誉。

在不同学术流派的融合中，川大人文社会科学形成了自己的特点：一方面具有传统学术通观明变之长，另一方面又具有鲜明的现代学术意识。1952年，在院系调整中，随着华大文科的并入，更使川大人文社会科学进入了飞速发展的新时期。半个多世纪以来，在继续保持传统优势学科如古典文学、语言学、历史学、考古学、民族学发展的基础上，新的学科如宗教学、理论经济学、敦

煌学、比较文学、城市史等也成长起来，涌现出了一大批在国内外学术界受到极高赞誉的学者，为川大文科未来的进一步发展打下了良好的基础。

2006年是川大建校110周年，为了继续发扬深厚的学术传统，推动人文社会科学研究的新繁荣，学校决定设立“四川大学哲学社会科学学术著作出版基金”，资助川大学者尤其是中青年学者原创性学术精品的出版。我们希望通过这套丛书的出版，有助于川大学术大师的不断涌现和学术流派的逐渐形成，为建设具有中国特色、中国风格、中国气派的哲学社会科学作出贡献。

前 言

本书是国家社会科学基金项目《专利权保护范围研究》(07XFX019)的研究成果。

当初获得该课题立项时,就倍感有压力。一方面,专利权保护范围问题是专利制度中最为复杂、最有难度的课题或问题;另一方面,国内涉足这个领域的研究学者较多,且研究成果丰硕。这个无形的压力驱动自己加倍努力,从最基础的原始判例收集与甄别做起,然后进行全面分析,并层层展开研究,力求有所突破。

专利法是保护科技创新的核心法制,而基于专利法所建立的专利基本制度:专利审查制度(具体又包括专利申请审查制度、专利无效审查制度)和专利侵权救济制度都是紧紧围绕专利权利要求而设计并运行的。其中,专利侵权救济制度的核心问题是如何确定专利权的保护范围。发明和实用新型专利权保护范围的确定源于对其权利要求的必要解释。权利要求的解释既要受到诉讼中所列举的证据资料的约束,也会受到解释这些资料的运用法则的影响,同时还会受到一国科技发展水平以及公共政策的影响。尽管有其复杂性,但是通过国内外相应法制及其判例的比较性研究,我们仍能找出各国确定专利权保护范围的共性与个性做法,并从中悟出一些有利于阐释权利要求解释论的新思路:或者是全新的认识,比如在权利要求解释中需要从正面和隐性面建立“审查制逃逸防止机制”和应当确立“不该授予专利权的范围也是专利权不可行使或者专利权效力不可及于的范围的原则”等,或者是对旧论的新解,比如对“专利权有效原则”含义、现有技

术抗辩理论和禁止反悔理论的新解释等等；而且在结合我国的国情之后，更能为我国的司法实践建立一套完整的且具有可操作性的权利要求语义解释和权利要求等同解释以确定专利权保护范围的判断模式。对此，笔者作出了努力，希望本书第三篇第二部分提出的我国确定专利权保护范围的理论及其具体判断模式能有助于系统完善我国的相应理论并提高专利权保护范围的判断水平。当然，书中难免存在缺漏乃至错误，敬请专家学者和广大读者谅解和指正。作为对读者的感谢，本人愿意为其提供必要的专利侵权判定咨询或帮助。

本书适用于大学生、研究生（硕士、博士）、法学研究人员、法官、律师、专利行政执法人员、专利代理人和企业专利管理人员阅读并可用于指导实务；还可作为专利纠纷案例研究教材和专利代理人与律师培训教材等使用。如果本书对您的学习、工作和研究有所帮助的话，笔者将感到莫大的欣慰。

在撰写本书的过程中，有幸得到了我的恩师渡边修教授的指导和帮助，他提供了大量的日文资料并给予了诸多建设性的助言；同时，也得到了陈智伦教授、濮家蔚高级工程师、韩运浦老师和傅宏宇博士的支持，他们提出了宝贵的意见；此外，还得到了我夫人的支持，她在日本期间为其复印了大量的案例。在此一并表示衷心的感谢！

最后，特别感谢全国哲学社会科学规划办公室和四川大学，前者将本专著列为国家社科基金项目给予了资助，后者将本书列为 2012 年度四川大学出版基金资助项目给予了支持。在此特致谢意！

杨志敏

2012 年秋于四川大学

内容概要

本书内容由三篇及其相关章节构成。主要探讨专利权保护范围涉及的基本理论问题、国内外判例所持的判例理论与具体判断方法，然后在比较法研究的基础上，系统而全面地提出确定专利权保护范围的基本出发点、基本原则及其具体判断模式（包括各抗辩的适用判断模式）。

在第一篇中，首先，讨论了专利权的效力与法律构成，实证考察了我国专利侵权与无效解决途径二元化做法的诸缺陷与问题，并在比较法分析的基础上，指出解决我国实际问题的出路所在；其次，探讨了专利权利要求的功能与特质，提出专利权保护范围相对效力论；最后，阐释了专利权保护范围的确定与法院的权限所在及其相应的制度。

在第二篇中，对美国、德国、日本三国权利要求解释的理论及方法进行了系统、深入的分析。在大量检索和翻译的基础上，以自己筛选的代表案例，实证研究了美国、德国、日本三国对专利权利要求进行语义解释和等同解释以确定专利权保护范围的判例理论与方法，并对其进行了比较分析。

在第三篇中，首先，评介了我国的相应立法规定与司法解释；其次，在大规模检索国内相关判例并进行相应甄别的基础之上，系统而全面地评析了我国到目前为止对权利要求进行语义解释和等同解释的理论与方法；最后，阐述了我国专利保护范围确定与适用判断模式的再塑造问题，包括确立我国专利保护范围确定与适用判断模式的基本思维出发点和基本原则、“全部技术特征”原则的基本适用准则及其例外判断模式、权利要求语义解释以确定专利语义保护范围的若干判断模式和权利要求等同解释以确定专利等同保护范围的若干判断模式。对于每一种判断模式，均指出我国建立该模式的理由、法理所在以及国内外案例中有哪些案例是在利用这种判断模式进行判案。这些判断模式的运用将有助于整体提升我国专利侵权判定的行政执法水平和司法水平。

阅读提示 本书中，下列词语同义：“专利保护范围”等于“专利权保护范围”，“发明目的”等于“发明的技术问题”，“公知技术”等于“现有技术”，“公知技术抗辩”等于“现有技术抗辩”。

目 录

Table of Contents

导 言

Introduction	(1)
一、本书研究的目的和意义	(1)
二、本书研究对象的限定	(1)
三、本书研究的基本框架	(1)
四、本书研究的主要方法	(2)
五、本书成果的主要建树与价值	(2)

第一篇 基础篇 专利权保护范围涉及的基础理论研究

Article I: The Foundations: A Study on the Basic Theories of the Scope of Patent Protection	(5)
--	-------

第一章 专利权的效力与法律构成

Chapter 1 Patent Rights: Effects and Statutory Requirements	(7)
--	-------

一、知识产权概述	(7)
二、专利权的效力与法律构成	(10)

第二章 职权分开原则与专利侵权诉讼

——关于专利侵权与无效解决途径二元化做法的缺陷及其解决途径

Chapter 2 The Principle of Separation of Powers and Patent Infringement Suit: the Bifurcated Approach to Patent Infringement and Patent Invalidity, its Deficiency and Remedies	(16)
一、问题的提出	(16)
二、德国模式的职权分开原则与专利侵权诉讼	(17)
三、日本流的基本做法和与德国的比较	(20)
四、我国职权分开运用的实态与问题	(23)

五、解决途径分析·····	(26)
六、小语·····	(27)
第三章 专利权保护范围与权利要求记载范围的联系与区别	
Chapter 3 The Scope of Patent Protection and the Literal Range of Patent Claims: Relations and Differences ·····	(29)
一、专利权利要求·····	(29)
二、专利权保护范围·····	(43)
三、专利权保护范围与权利要求记载范围的联系与区别·····	(52)
第四章 专利权保护范围的确定与法院的权限	
Chapter 4 Judicial Determination of the Scope of Patent Protection and the Powers of the Court ·····	(56)
一、人民法院在专利侵权诉讼中的应当审理范围分析·····	(56)
二、人民法院在 C 关系中的判断权限——允许现有技术抗辩的适用 ·····	(58)
三、人民法院在 B 关系中的判断权限——允许扩张性的禁止权利滥用 抗辩或曰基于权利滥用的专利无效抗辩·····	(58)
四、人民法院在 A 关系中的判断权限——关于权利要求的语义解释和等同 解释权限以及缩小解释权利要求与允许相应抗辩的变通关系·····	(59)
 第二篇 国外篇	
Article II Foreign Laws ·····	(63)
国外篇之一：美国、德国和日本三国专利语义保护范围确定的判例理论的比较 研究	
Article II -1: Comparative Study on Case Laws and Theories on Literal Claim Construction: United States, Germany and Japan ·····	(63)
第五章 序曲：权利要求的语义解释与专利语义保护范围、专利相同侵权判定的 关系	
Chapter 5 The Prelude: The Relationship between Literal Claim Construction and the Scope of Patent Protection on the Basis of Literal Infringement ···	(65)
一、权利要求的语义解释与专利语义保护范围 ·····	(65)
二、权利要求的语义解释与专利相同侵权认定的关系：分段论还是一段论？ ·····	(66)
第六章 关于权利要求与专利保护范围关系的立法	
Chapter 6 Legislations on the Relationship between Patent Claims and the Scope of	

Patent Protection	(68)
一、美国的规定	(68)
二、德国的规定	(69)
三、日本的规定	(71)
第七章 美国法院对专利权利要求的语义解释：理论与方法	
Chapter 7 Literal Claim Construction by the U. S. Courts: Theories and Methodologies	(72)
一、关于权利要求解释的主体	(72)
二、关于权利要求解释的一般规则	(73)
三、权利要求语义的主要解释方法	(93)
四、瑕疵权利要求的处理：侵权诉讼中的专利权无效反诉	(107)
第八章 德国法院对专利权利要求的语义解释：理论与方法	
Chapter 8 Literal Claim Construction by German Courts: Theories and Methodologies	(110)
一、专利侵权中的权利要求解释	(110)
二、权利要求语义的解释方法	(113)
三、瑕疵权利要求的处理：须另案提起无效诉讼	(117)
第九章 日本法院对专利权利要求的语义解释：理论与方法	
Chapter 9 Literal Claim Construction by Japanese Courts: Theories and Methodologies	(119)
一、关于权利要求语义解释的基本思考	(119)
二、权利要求语义的解释方法	(123)
三、瑕疵权利要求的处理：侵权诉讼中的公知技术排外论和基于权利滥用的专利无效抗辩论	(143)
第十章 美、德、日三国专利权利要求语义解释的比较分析	
Chapter 10 Comparative Analysis of Literal Claim Construction by the U. S., German and Japanese Courts	(152)
一、专利权语义范围确认的共同之处	(152)
二、专利权语义范围确认的不同之处	(154)
国外篇之二：美国、德国和日本三国专利等同保护范围确定的判例理论的比较研究	
Article II -2: Comparative Study on Case Laws and Theories on Claim Construction under the Doctrine of Equivalents: United States, Germany and Japan	(157)

第十一章 序曲：权利要求的等同解释与专利等同保护范围的确定

Chapter 11 The Prelude: Claim Construction under the Doctrine of Equivalents and the Scope of Patent Protection under the Doctrine of Equivalents (159)

- 一、权利要求的等同解释与专利等同保护范围..... (159)
- 二、权利要求等同解释的法理及其运用中所面临的问题..... (160)

第十二章 美国法院对专利权利要求的等同解释：理论与方法

Chapter 12 Claim Construction under the Doctrine of Equivalents by the U. S. Courts; Theories and Methodologies (162)

- 一、等同原则在美国的确立与发展..... (162)
- 二、等同原则适用的判断标准：“功能—方式—效果”三重检验标准+替换可知性标准..... (164)
- 三、等同原则适用中的抗辩..... (178)

第十三章 德国法院对专利权利要求的等同解释：理论与方法

Chapter 13 Claim Construction under the Doctrine of Equivalents by German Courts; Theories and Methodologies (199)

- 一、等同原则在德国现行法中的确立与发展..... (199)
- 二、等同原则适用的判断标准..... (200)
- 三、等同原则适用中的抗辩..... (206)
- 四、等同原则适用的其他问题..... (209)

第十四章 日本法院对专利权利要求的等同解释：理论与方法

Chapter 14 Claim Construction under the Doctrine of Equivalents by Japanese Courts; Theories and Methodologies (212)

- 一、等同原则在日本的确立与发展..... (212)
- 二、日本最高法院在“滚珠花键轴承”案中确立的等同适用与判断标准..... (214)
- 三、等同成立的积极要件的展开..... (217)
- 四、等同成立的消极要件（即等同抗辩）的展开..... (228)
- 五、不完全利用论..... (237)
- 六、最近的一判例..... (239)

第十五章 美、德、日三国专利权利要求等同解释的比较分析

Chapter 15 Comparative Analysis of Claim Construction under the Doctrine of Equivalents by the U. S., German and Japanese Courts (246)

- 一、基本考察点..... (246)
- 二、等同适用的积极判断标准及其要件..... (246)

三、等同适用的消极判断标准·····	(249)
 第三篇 国内篇	
Article III Domestic (Chinese) Laws ·····	(253)
国内篇之一：我国目前专利权保护范围的确定及其评析	
Article III-1: Determination of the Scope of Patent Protection under Current Chinese Laws; Methodologies and Comments ·····	(253)
第十六章 关于专利权利要求、专利权保护范围的立法规定与司法解释	
Chapter 16 Legislations and Judicial Interpretations on Patent Claim and the Scope of Patent Protection ·····	(255)
一、专利法的规定·····	(255)
二、专利法实施细则的规定·····	(257)
三、司法解释的规定·····	(259)
第十七章 我国权利要求语义解释的实态与分析	
Chapter 17 Literal Claim Construction under Current Chinese Laws; Description and Analysis ·····	(264)
一、关于权利要求语义解释的前提问题·····	(264)
二、权利要求语义的解释方法·····	(266)
三、瑕疵权利要求的处理：允许属间接型的现有技术抗辩·····	(296)
第十八章 我国权利要求等同解释的实态与分析	
Chapter 18 Claim Construction under the Doctrine of Equivalents under Current Chinese Laws; Description and Analysis ·····	(303)
一、等同原则在我国的确立与发展·····	(303)
二、司法解释确立的等同适用判断标准·····	(306)
三、等同适用判断标准的展开·····	(307)
四、等同原则适用中的抗辩·····	(326)
五、等同适用的其他问题·····	(337)
国内篇之二：对策研究——我国专利保护范围确定与适用判断模式的再塑造	
Article III-2: Strategic Analysis on Restructuring the Mode in Determination of the Scope of Patent Protection and its Application ·····	(349)
第十九章 设立我国专利保护范围确定与适用判断模式的几个基本思维出发点	
Chapter 19 Starting Points in Establishing the Mode in Determination of the Scope of Patent Protection and its Application ·····	(351)
一、专利权利要求必须经过解释才能确定其保护范围·····	(351)

二、权利要求书中记载的各项权利要求原则上具有不同的保护范围	(352)
-------------------------------	-------

三、权利要求解释中需要建立审查制逃逸防止机制	(352)
------------------------	-------

四、权利要求解释用资料并不限于专利说明书及附图	(358)
-------------------------	-------

第二十章 我国专利保护范围确定与适用判断模式所应遵循的基本原则

Chapter 20 Applicable Principles in the Mode in Determination of the Scope of Patent Protection and its Application	(360)
---	-------

一、专利权有效原则：基于专利权效力二元论的解释	(360)
-------------------------	-------

二、以权利要求记载的范围为基准确定专利权保护范围的原则	(363)
-----------------------------	-------

三、不该授予专利权的范围也是专利权不可行使或者专利权效力不可及于的范围的原则	(364)
--	-------

第二十一章 专利侵权判断概论：基于“全部技术特征”原则的基本适用准则和技术特征比较论

Chapter 21 An Introduction to the Determination of Patent Infringement: Basic Standard in Application of All - Elements Rule and Element by Element Comparison Theory	(367)
---	-------

一、基于“全部技术特征”原则的基本适用准则	(367)
-----------------------	-------

二、技术特征比较论	(370)
-----------	-------

第二十二章 权利要求语义解释以确定专利语义保护范围的判断模式

Chapter 22 Using Literal Claim Construction in Determination of the Scope of Patent Protection on the Basis of Literal Infringement	(375)
---	-------

一、权利要求语义解释概说	(375)
--------------	-------

二、权利要求语义解释的标准及其基本判断模式	(376)
-----------------------	-------

三、权利要求语义解释中的其他权利要求参考准则及其利用模式	(381)
------------------------------	-------

四、权利要求语义解释中的说明书参考准则及其利用模式	(383)
---------------------------	-------

五、权利要求语义解释中的审查档案参考准则及其利用模式	(391)
----------------------------	-------

六、权利要求语义解释中的外部资料参考准则及其利用模式	(396)
----------------------------	-------

七、功能权利要求语义解释的标准及其基本判断模式	(401)
-------------------------	-------

八、以方法限定的产品权利要求语义解释的标准及其基本判断模式	(404)
-------------------------------	-------

九、瑕疵专利权的处理模式与抗辩方法	(406)
-------------------	-------

第二十三章 权利要求等同解释以确定专利等同保护范围的判断模式

Chapter 23 Using Claim Construction under the Doctrine of Equivalents in Determination of the Scope of Patent Protection under the Doctrine of	
--	--

Equivalents	(417)
一、权利要求等同解释概说：等同适用的积极判断标准与消极判断标准	(417)
二、等同适用的积极判断标准及其基本判断模式	(418)
三、等同适用的消极判断标准及其基本判断模式.....	(429)
四、等同适用的其他问题及其思考.....	(450)
结 语	(464)
Conclusions	(464)
参考文献	(466)
References	(466)