



知识产权法官论坛

专利权的边界

——权利要求的文义解释与保护范围的政策调整

◎陈文煊 著



知识产权出版社

全国百佳图书出版单位



知识产权法官论坛

专利权的边界

——权利要求的文义解释与保护范围的政策调整

◎陈文煊 著



知识产权出版社

全国百佳图书出版单位

图书在版编目(CIP)数据

专利权的边界: 权利要求的文义解释与保护范围的政策调整/陈文煊著. —北京: 知识产权出版社, 2014. 7

ISBN 978-7-5130-2565-2

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

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 014681 号

内容提要

专利权边界的确定是世界上所有施行专利制度的法域所共同面临的最为棘手的难题之一, 是所有技术开发、技术交易、专利纠纷案件所要解决的最基本问题。本书作者从民法基础理论和政策方面进行论证, 揭示了制度背后的价值、理念、原理和运行规律, 给出了自己的观点。

读者对象: 知识产权领域的研究人员, 尤其是专利领域的从业者, 如专利代理人、申请人、技术开发者和使用者、法官、审查员。

责任编辑: 卢海鹰 胡文彬

特约编辑: 刘 英

责任校对: 董志英

责任出版: 刘译文

专利权的边界——权利要求的文义解释与保护范围的政策调整

Patent Boundary—Interpretation of Claims and Policy Adjustment of Protection Scope

陈文煊 著

出版发行: 知识产权出版社有限责任公司 网 址: <http://www.ipph.cn>

社 址: 北京市海淀区马甸南村 1 号

邮 编: 100088

责编电话: 010-82000860 转 8031

责编邮箱: huwenbin@cnipr.com

发行电话: 010-82000860 转 8101/8102

发行传真: 010-82000893/82005070/

印 刷: 北京富生印刷厂

82000270

开 本: 880mm×1230mm 1/32

经 销: 各大网络书店、新华书店及
相关专业书店

版 次: 2014 年 7 月第 1 版

印 张: 15.75

字 数: 402 千字

印 次: 2014 年 7 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5130-2565-2

定 价: 49.00 元

出版权专有 侵权必究

如有印装质量问题, 本社负责调换。

序 一

经过 30 多年的快速发展，我国知识产权审判已取得巨大成就，不仅满足了我国在创新和发展中不断增长的知识产权保护需求，而且也适应了对外开放和参与国际交往的需要，在国际社会已崭露头角。我国已经建立起较为完善的知识产权审判体系，培养了一大批专业人才和涌现出一批专家型法官，也在借鉴国外经验和符合国情的基础上建立了自己的知识产权保护理论体系。

陈文煊博士是北京市第一中级人民法院知识产权法官。由于特殊的区位优势 and 管辖范围，该院是我国受理知识产权案件数量最多、案件类型最为丰富、疑难复杂和新类型案件最为集中的法院。该院知识产权法官思想解放，思维活跃，勇于探索和创新，在完成繁重的审判任务的同时，还承担了大量的调研课题和完成了较多的理论成果。置身于这样的环境，陈文煊博士不仅积累了丰富的审判经验和掌握了大量的第一手资料，经受了实践智慧的洗礼，而且积极进取、好学深思和勤于耕耘，在知识产权法律应用理论研究上也多有成果。陈文煊博士也曾在最高人民法院知识产权庭进行工作交流，相信这一经历也拓宽了专业视野和提升了宏观能力。本书就是陈文煊博士在总结审判经验和进行理论探索的基础上完成的一部力作。

本书详尽地探讨了专利权保护范围问题。该问题不仅是专利纠纷案件中最为基础的问题，也是实践中争议最为集中、难度最大的问题之一。对这一问题的研究无疑具有重大的实践和理论意义。本书的探索源于实践、立足于实践、服务于实践。专利权保护范围的确定，首先是一个技术性、操作性很强的问题，法律规

范、解释规则需要具有稳定性和可预见性，需要一整套法律概念术语、规则体系和法律方法作为保障。作者在分析论证的过程中，注重技术层面的分析，注重逻辑论证的严密性和系统性，注重规则的建构和梳理。其次，适用法律除了要有技术性思维，还要注意导入价值和政策，防止简单机械地适用。作者不满足于对具体规则的探讨，在注重实证方面研究的同时，也有司法哲学、司法政策层面的深入思考，注重揭示制度背后的价值、理念、原理和运行规律，在将实践升华为理论、理论更好地指导实践方面进行了有益的探索。这使得本书的探讨具有了高度和层次。

作者还十分注重对国情和现实环境的研究，使得宏观的司法哲学、政策和裁判方法与中国当下的实际情况和未来的发展方向相结合，具有鲜明的时代特点。文中不乏观点新颖的洞见，对未来知识产权司法裁判的发展走向也提出了很好的建议。

当前新一轮经济全球化、新的科技和产业革命以及国内创新驱动发展和经济科技赶超，我国正在由经济大国向经济强国、制造大国向创造大国以及由产业价值链的低端向中高端转变，都对知识产权保护提出新要求和新挑战。我国知识产权保护站在了新的历史起点之上，正面临着前所未有的发展机遇。我们知识产权法官生逢其时，应当不负时代和不负使命，责无旁贷地肩负起推动知识产权保护的职责。像陈文煊博士这样的法官知识积累丰厚、思维敏捷、年富力强、风华正茂，一定会成为我国知识产权审判事业的重要实践者和推动者。祝愿陈文煊博士继续保持积极进取的精神，再接再厉，不断取得新的成绩。

孔祥俊

2013年12月于北京

序 二

认识文煊，是在法学硕士研究生的物权法课上。记得当时文煊是我的同事，著名商法学教授叶林老师指导的硕士研究生，兼着民商法班的班长，开课之前就多次与我联系，沟通上课的琐碎事宜。他服务师生的热心和细致给我留下了深刻印象。开课以后，除了有限的几次专题讲授，物权法课大都采取同学报告、同学互动、老师点评三结合的方式。文煊每次在课堂上的发言都理性、沉稳、逻辑严密、富有洞见，展示了人大法学院优秀民商法硕士研究生的风采。

文煊顺利毕业，获得硕士学位以后，选择到北京市第一中级人民法院从事知识产权审判工作。没过多久，就从多个途径听到了对他的好评，也不断看到他撰写的论文和参与编写的著作，很为他高兴，觉得他没有浪费自己的天赋和资质，在繁忙的工作之余，没有放弃自己的学术追求。

后来文煊联系我，希望报考我的博士研究生，我欣然同意了。他以优异的成绩考取，时隔几年之后，文煊又回到了人大校园。在职攻读博士学位，如果不是为拿一张假的真文凭，那么这将是件很辛苦的事。文煊不仅坚持上完了所有的课程，还坚持参加我主持的每两周一次的读书会。他在读书会上的发言，不仅立足于学说，还更多地结合案例；不仅注重理论体系的圆满，还更看重问题解决的有效性。看得出来，几年的审判生涯，已经给他的思考打上了深深的实用主义烙印，这是足不出校门的同学不会有的特征。

后来讨论博士学位论文选题时，我就希望文煊能够密切结合

序 二

认识文煊，是在法学硕士研究生的物权法课上。记得当时文煊是我的同事，著名商法学教授叶林老师指导的硕士研究生，兼着民商法班的班长，开课之前就多次与我联系，沟通上课的琐碎事宜。他服务师生的热心和细致给我留下了深刻印象。开课以后，除了有限的几次专题讲授，物权法课大都采取同学报告、同学互动、老师点评三结合的方式。文煊每次在课堂上的发言都理性、沉稳、逻辑严密、富有洞见，展示了人大法学院优秀民商法硕士研究生的风采。

文煊顺利毕业，获得硕士学位以后，选择到北京市第一中级人民法院从事知识产权审判工作。没过多久，就从多个途径听到了对他的好评，也不断看到他撰写的论文和参与编写的著作，很为他高兴，觉得他没有浪费自己的天赋和资质，在繁忙的工作之余，没有放弃自己的学术追求。

后来文煊联系我，希望报考我的博士研究生，我欣然同意了。他以优异的成绩考取，时隔几年之后，文煊又回到了人大校园。在职攻读博士学位，如果不是为拿一张假的真文凭，那么这将是件很辛苦的事。文煊不仅坚持上完了所有的课程，还坚持参加我主持的每两周一次的读书会。他在读书会上的发言，不仅立足于学说，还更多地结合案例；不仅注重理论体系的圆满，还更看重问题解决的有效性。看得出来，几年的审判生涯，已经给他的思考打上了深深的实用主义烙印，这是足不出校门的同学不会有的特征。

后来讨论博士学位论文选题时，我就希望文煊能够密切结合

目 录

导 论	1
0.1 问题的提出	1
0.2 讨论范围的限定	3
0.3 词语的释义及其方法论意义	4
0.4 问题的属性	11
0.5 以动态的眼光看待专利权	14
0.6 体系化的宏观思维尤其重要	15
第 1 章 权利边界确定的理论基础	17
1.1 权利边界模糊性的成因	17
1.1.1 客体内涵和外延的不确定性	18
1.1.2 语言的模糊性	20
1.1.3 语言的滞后性	24
1.1.4 “骨架原理”	25
1.1.5 撰写者的模糊化偏好	31
1.1.6 理解的偏差	38
1.2 权利边界的信息传递与信息成本	39
1.2.1 权利信息成本理论	39
1.2.2 专利权的信息成本	43
1.2.3 听众族群与信息成本	45
1.2.4 语义、语境与信息成本	51
1.2.5 降低信息总成本的方式——信息成本的 内部化	59
1.2.6 在专利权的划界中降低信息总成本	67

1.3 权利边界确定的历史嬗变及其启示——由说明 书为中心到权利要求为中心	70
1.3.1 英、德、美、日的发展历程	71
1.3.2 启 示	82
1.3.3 贡献主义还是文本主义——对“中心限定” 和“周边限定”的另一种解读	87
1.4 确定权利边界的特别事实判断前提及其制度影响	90
1.4.1 权利创设的单边性——非均衡论	91
1.4.2 允许适当概括	96
1.4.3 语言文字撰写的非完美性和不可预见性	98
1.4.4 专利丛林时代的到来	99
1.5 专利权的生命周期与不同阶段的划界任务	105
1.6 “严格分离主义”——中国的特殊矛盾	112
1.6.1 “严格分离主义”的历史脉络	112
1.6.2 “严格分离主义”的缓和——未来的发展 方向	116
1.7 不同程序中的划界标准是否应当统一	118
第2章 专利权的逻辑边界——以权利要求解释为中心	122
2.1 哲学解释学——权利要求解释的方法论	122
2.1.1 哲学解释学与文本主义	122
2.1.2 语境依赖与语言含义的精确化	128
2.1.3 解释的出发原点——对话的“合作原则”	133
2.1.4 技术背景的“前见”	135
2.2 统一前见——解释主体	136
2.3 确定前见——解释资料	141
2.3.1 权利要求的语境范围	141
2.3.2 内部证据	145
2.3.3 外部证据	151

2.3.4	内部证据优先原则及其修正	152
2.3.5	两种理论的争论	157
2.4	锁定前见——解释时机和解释时点	168
2.4.1	解释时机	168
2.4.2	解释时点——“前见恒定”规则	177
2.5	统一解释结论——解释方法	180
2.5.1	特别定义解释	181
2.5.2	普通含义解释	187
2.5.3	合发明目的解释	199
2.5.4	避免将说明书中的特征读入权利要求—— 避免保护范围的下位化	212
2.5.5	为避免权利无效提供弹性	219
2.5.6	“影子技术特征”的解释	238
2.5.7	避免保护范围的上位化	250
2.5.8	逻辑解释方法	253
2.6	与解释有关的其他问题	266
2.6.1	澄清性解释、限缩性解释及扩张性解释	266
2.6.2	澄清性解释在不同程序中的限定作用	275
2.6.3	解释不能	278
2.7	权利要求解释是法律解释问题还是事实认定问题	281
第3章	权利边界的政策调整	285
3.1	弹性边界与公共政策	287
3.1.1	保护专利的目的是政策性的还是伦理性的	287
3.1.2	政策的钟摆式变动	296
3.1.3	全球经济与地方发展、发达国家利益与发展 中国国家经验的冲突与兼容	299
3.1.4	中国的现实政策土壤	304
3.1.5	专利泡沫与外观主义思维	314

3.1.6	为什么保护范围的扩张主义受到冷遇	324
3.1.7	区分技术领域的政策考量	327
3.2	扩张与限缩的稳定器——“全部技术特征”原则 ..	339
3.2.1	“多余指定”原则的沉浮变迁	343
3.2.2	“变劣省略侵权”的争论	349
3.3	保护范围的扩张——等同原则	355
3.3.1	法理基础	358
3.3.2	比较法上的分析	372
3.3.3	对等同原则的进一步分析	377
3.3.4	对实质等同的形式限制	390
3.3.5	等同原则适用宽度的体系效应与中国的政策 选择	414
3.4	保护范围的限缩	419
3.4.1	开放式与封闭式权利要求之争	419
3.4.2	在先创新与在后创新保护范围的复杂变动 关系	425
3.4.3	专利权有效原则	430
3.4.4	逆向等同原则	432
3.4.5	理性人的选择——功能性特征的采用及其 限制	432
代结语——我们需要什么样的权利划界系统		467
参考文献		470
后 记		483
知识产权推荐用书		485

图 目 录

图 1.1	小规模听众信息成本曲线	47
图 1.2	大规模听众信息成本曲线	47
图 1.3	两种决策的信息成本曲线	47
图 1.4	两种决策的总信息成本曲线	47
图 1.5	专利权人的收益—成本曲线	48
图 1.6	经调整的信息处理成本曲线	49
图 1.7	专利权利要求的概括范围	55
图 1.8	1999~2011 年中国国内专利申请量	101
图 2.1	“散热装置及其扇叶结构”发明专利说明书附图 ...	192
图 2.2	“油箱注油口密封盖”发明专利说明书附图	198
图 2.3	“钢制外壳囚舱设施”发明专利说明书附图	201
图 2.4	“弹簧铰链的制造方法”发明专利说明书附图	206
图 2.5	“名片型扫描器”实用新型专利说明书附图	241
图 2.6	“用于建筑机械压轧辊的剥离装置和该建筑机械 以及方法”发明专利申请说明书附图	257
图 2.7	使用“用于建筑机械压轧辊的剥离装置和该建筑 机械以及方法”发明专利申请技术的道路压轧机 械的一种实际操作模式	258
图 2.8	使用“用于建筑机械压轧辊的剥离装置和该建筑 机械以及方法”发明专利申请技术的上述操作模 式所达到的效果	259
图 2.9	“太阳能玻璃变径导流真空集热管自锁安装集热 蓄水装置”专利申请说明书附图	272

图 3.1	国内申请中发明专利所占比例	306
图 3.2	中、美、德、日、韩 PCT 专利国际申请量变化 趋势图	307
图 3.3	国内、外在华有效发明专利维持年限分布图	309
图 3.4	国内、外在华有效发明专利已维持年限百分比分 布图	310
图 3.5	2001~2011 年中、美、日、欧、韩五局发明 专利申请量趋势图	319
图 3.6	2001~2011 年中、美、日、欧、韩五局发明 专利授权量趋势图	320
图 3.7	2001~2009 年美、欧、日、韩发明专利授权率 趋势图	322
图 3.8	“正向流动阀”发明专利原理图	445
图 3.9	“正向流动阀”发明专利实施例图 1	446
图 3.10	“正向流动阀”发明专利实施例图 2	447
图 3.11	被控医疗阀结构剖视图	447
图 3.12	“电池外壳的制造方法”发明专利说明书附图	457
图 3.13	特开平 6-333541A 日本专利说明书附图	458
图 3.14	“用于制造塑料袋的装置”实用新型专利说明书 附图	460

表 目 录

表 1.1	中、美、欧、日有关权利要求中心地位的规定	71
表 1.2	日本国内利用及未利用专利权的数量	104
表 1.3	中、欧、美、日等关于非规范用语的审查规则	106
表 3.1	我国申请人向美、欧、日、韩四局提交发明专利 申请增长情况 (2002~2011 年)	306
表 3.2	截至 2011 年年底各局有效发明专利按来源地分 布状况	313

导 论

0.1 问题的提出

专利权边界的确定是世界上所有施行专利制度的法域所共同面临的最为棘手的难题之一。是所有技术开发、技术交易、专利纠纷案件所要解决的最基本问题。无论在操作层面上,^① 还是在社会功能层面上,^② 专利权利边界界定的重要性无论如何强调都不为过。甚至在多数情形下,权利范围的确定往往是争议的终点。^③

专利权为私权、财产权,但相较于以物权为代表的传统财产权,专利权属于无形财产。对于传统物权而言,权利附着于有形物体,其物理属性可被权利、义务主体客观地、清晰地、毫无争议地感知,有关物权的争议,主要是客观物与主观法律产权之间对应关系的争议。而专利权则不同,其客体——发明创造,从本质上来说属于信息的集合,虚无缥缈,仅存在于人类的思维活动中,只能通过语言文字的方式为世人所感知。专利权不像物权那样,可以通过空间的分隔有效减少权利的重叠和冲突,专利权的

① 在任何判定可专利性以及是否构成侵权的问题上,都需要首先确定权利要求所保护的范围。例如,在是否具备创造性的授权问题上,如果权利确定的范围较宽,则更容易导致创造性的缺失,而权利确定的范围较窄,则更容易得出具备创造性的结论。

② 决定专利制度究竟是窒息还是促进有用技术的发展。

③ 在多数案件中,权利要求的含义一旦确定,剩下的工作就交由双方和解了。See CHRISTOPHER A. COTROPIA, *Patent Claim Interpretation and Information Costs*, 9 Lewis & Clark L. Rev. , 2005, 57, 73.

彼此交叉增加了产权配置的成本。专利权是一种主观权利，只能依赖于语言文字表达权利人要求保护、代表公众的授权机关同意保护、社会公众认为可以获得保护的权利要求范围。语言文字本身就是主观意志的产物，不可避免地存在主观局限，甚至犯错，其确定性无法和客观存在物相提并论。更何况，凡有理解存在的地方就有不同。在不同的语境下，不同的解读者所理解的语言文字的含义是不尽相同的，语言文字给专利权边界的确定蒙上了一层阴影。专利权的范围就像“普罗透斯的脸庞”，总是在迷雾中捉摸不定。专利权人和公众对于权利的范围，有时界定得过宽，有时界定得过窄，以数学般精确的方式确定权利的外延在现实中几乎是不可能存在的。界定权利的难度是如此之大，以至于缺乏技术知识和法学知识二者任一的普通技术人员、普通法律人员是难以承担如此重任的。如此种种，都导致了专利权保护范围的确定，不仅成为涉及每一个权利争议所首要解决的问题，同时也往往是争议的焦点问题。无论是发明人、权利人，还是现实及潜在的交易者，以及在后从事发明创新活动、生产经营活动的公众，都迫切地期望能够对专利权的保护范围作出清楚的界定，以利于合法有序地从事生产经营行为。对专利权边界的界定，“从来就没有所谓的神奇的法术或者秘籍”。^① 这一问题的困难性超乎人们的想象。我们需要从更为深刻的哲学理论入手进行深入的思考。

对于如此重要而困难的问题，各国专利制度在成文法的层面上，规则均近乎“简陋”，似乎相当默契地信奉着“无为而治”的哲学理念。中国《专利法》关于权利边界的确定，仅仅只有第59条第1款一个条文寥寥46个汉字，即“发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用

^① *Phillips v. AHW Corp.*, 415 F.3d 1303, 1324 (Fed. Cir. 2005) (en banc).

于解释权利要求的内容。”^①不难看出,该规定只是原则条款,与其说提供了详尽的操作规则,毋宁说其仅仅从语言载体范围的角度提供了一种大方向上的指引,而对于如何用权利要求确定保护范围、确定的规则、程序、步骤、用说明书及附图解释权利要求的程度、解释含义的确定、权利要求与说明书及附图相冲突时应当如何处理等问题,却只字未提。放眼世界,各国逐渐从实践中确立了一些原则和规则,并在理论上予以论证和总结。但是,无论从制度上,还是在理论上,相关的工作还远远不够,专利权保护范围的确定仍然属于专利制度中最模糊、最悬而未决的问题之一。此外,由于语言文字的局限性,各国普遍适用“等同”原则,对专利权的保护予以字面理解以外的适当扩张,以避免机械解释权利要求所带来的保护不周的弊端。而等同原则的适用要件无疑是另一个极具争议的重大课题。

0.2 讨论范围的限定

我国专利法在吸收国外经验的过程中,确立了保护发明、实用新型和外观设计专利权的立法模式。^②

① 该条文自1984年《专利法》颁布以来,历经三次《专利法》修改,内容均无实质变化,唯有变化是2008年修改《专利法》时,将“说明书及附图可以用于解释权利要求”修改为“说明书及附图可以用于解释权利要求的内容”,也即增加了“的内容”三字。该规定与1973年《欧洲专利公约》的内容极为相似,《欧洲专利公约》第69条第1款规定:“一份欧洲专利或者欧洲专利申请的保护范围由权利要求的内容确定,说明书和附图可以用于解释权利要求。”如无特别说明,本书所指的《专利法》均指2008年修改后的《专利法》。

② 《专利法》第2条第1款规定:“本法所称的发明创造是指发明、实用新型和外观设计。”各国专利法在保护客体上不尽相同,有些国家将发明、实用新型和外观设计统一在专利法中予以规定,如中国、美国;有些国家对外观设计单独立法予以保护,如韩国;有些国家将发明、实用新型和外观设计分开立法保护,如日本。在同时保护发明与实用新型的国家中,这两类专利权在确定保护范围的规则方面是大体相同的。