

SCOPE OF PATENT CLAIMS | Patent Claim Construction and Doctrine of Equivalents

专利权的保护范围

权利要求解释和等同原则适用

闫文军 著



法律出版社
LAW PRESS · CHINA

D923.424

2

2007

专利权的保护范围

权利要求解释和等同原则适用

白文军 著



法律出版社
LAW PRESS · CHINA

图书在版编目(CIP)数据

专利权的保护范围:权利要求解释和等同原则适用/闫文军著.
—北京:法律出版社,2007.4
ISBN 978-7-5036-7216-3

I. 专… II. 闫… III. 专利权法—研究—中国 IV. D923.424

中国版本图书馆CIP数据核字(2007)第042881号

©法律出版社·中国

责任编辑/王 扬

装帧设计/乔智炜

出版/法律出版社

编辑统筹/法律应用出版分社

总发行/中国法律图书有限公司

经销/新华书店

印刷/北京北苑印刷有限责任公司

责任印制/陶 松

开本/A5

印张/19 字数/508千

版本/2007年4月第1版

印次/2007年4月第1次印刷

法律出版社/北京市丰台区莲花池西里7号(100073)

电子邮件/info@lawpress.com.cn

销售热线/010-63939792/9779

网址/www.lawpress.com.cn

咨询电话/010-63939659

中国法律图书有限公司/北京市丰台区莲花池西里7号(100073)

全国各地中法图分、子公司电话:

第一法律书店/010-63939781/9782 西安分公司/029-85388843 重庆公司/023-65382816/2908

上海公司/021-62071010/1636 北京分公司/010-62534456

深圳公司/0755-83072995 苏州公司/0512-65193110

书号:ISBN 978-7-5036-7216-3

定价:39.80元

(如有缺页或倒装,中国法律图书有限公司负责退换)



白文军 1967年出生于山东。1990、1996年毕业于北京大学，分别获得历史学学士学位和法学硕士学位。1994年取得中华人民共和国律师资格。

1996年至2006年，任山东省高级人民法院法官，从事民商事和知识产权审判工作。2003年至2006年，在中国社会科学院研究生院攻读博士学位，师从李明德教授学习知识产权法。2004年8月到2005年2月，在日本知识产权研究所做招聘研究员。2006年7月，获得法学博士学位，同时到中国科学院研究生院任教至今。近年来，曾在《专利法研究》、《知识产权文丛》、《法学》、《电子知识产权》、日本《知财管理》等中外刊物发表论文三十余篇。

知识产权相关书籍：

- 《知识产权论》 郑成思 著
《知识产权法》 郑成思 著
《美国知识产权法》 李明德 著
《著作权法》 李明德 许超 著
《商标法》 黄辉 著
《商标诉讼法律手册》 黄辉 黄义彪 编
《商标法》 王莲峰 著
《商标权诉讼实务》 袁光亮 编著

专利权的保护范围

专利权利要求解释和等同原则适用



SCOPE OF PATENT CLAIMS

Patent Claim Construction
and Doctrine of Equivalents

序 言

曾经听说过这样一个虚构的故事：有一位专利权人拿了自己生产的产品，同时也拿了被告生产的产品，到法院起诉被告侵犯自己的专利权。而法官大人在仔细比较了原告的产品和被告的产品以后，认定二者完全一样。于是大笔一挥，做出了被告侵犯原告专利权的判决。

听完这个故事以后，对于那些不太了解专利制度的人来说，恐怕难以判断原告的做法是否恰当，法官的判决是否准确。而对于了解专利制度的人来说，这个故事则近乎于一个笑话。因为，专利侵权的判定，不是以原告的产品与被告的产品作比较，而是以权利要求书中所记载的技术特征，与被控侵权的产品或方法作比较。如果权利要求书中所记载的技术特征，以字面的（同样的）或者等同的方式，完全体现在了被控侵权的产品或方法之中，就会有侵权的发生。如果不是，则没有侵权的发生。

这样，由这个虚构的故事，也就引出了专利制度中的权利要求的话题。众所周知，专利法是技术发明保护法。然而，专利法对于技术发明的保护，又有其独特的地方。这是因为，专利法所保护的技术发明，是发明人就产品或者方法所提出的技术方案，或者说是一种技术创意。这种技术创意虽然应当体现在一定的产品之上，但它本身是一种技术信息。与此相应，发明人在提出专利申请的时候，也不是拿着某一具体的产品去申请，而是在“说明书”中清晰地描述自己的技术方案，在“权利要求书”中准确地划定要求保护的的范围。这种权利要求范围的划定，通常是以罗列技术特征的方式来确定的。与此相应，不仅发明人提出的技术方案是信息，“权利要求书”中所记载的技术特征也是信息。

在专利法领域中，专利技术（或者专利权所覆盖的技术）通常被比喻为一块私有土地。而权利要求书的作用，则是划定这块私有土地的

界限。例如,通过记载必要的技术特征,为这块私有土地打上界桩。不过,这块“私有土地”的界限,可不像有形土地的界限那样清楚。这是因为,权利要求的范围,或者说发明的技术特征,是以人类的语言文字来界定的。毋庸置疑,一旦使用了人类的语言文字去打“界桩”,权利要求的范围就会模糊起来。更何况,面对着日新月异的技术发明,面对着新兴技术领域的发明,人类的语言甚至显得贫乏无力,难以对有关的技术发明进行充分的描述。除了人类语言的原因之外,发明人、专利申请入,包括专利代理人,是否准确理解了申请案中的发明,是否有足够的能力将其记载在权利要求书中,都是值得怀疑的。

这样,在专利侵权的诉讼中,就出现了解释权利要求的必要性。这种解释,就是以权利要求书中的技术特征,与被控侵权的产品或方法进行对比,确定专利权保护的范围。或者说,将不甚清楚的专利技术的界限,或者“私有土地”的界限,通过权利要求的解释明确起来。然后在此基础上,做出被控侵权的产品或者方法是否侵权的结论。这就是我们前面所说的,专利侵权的认定,是以权利要求书中所记载的技术特征,与被控侵权的产品或方法进行对比。而法官在进行这种对比的时候,又会在自觉或者不自觉之中,对权利要求的范围作出自己的解释。

专利权利要求的解释,主要有字面解释和等同解释。字面解释相对比较容易,只要权利要求书所记载的所有技术特征,几乎原封不动地体现在了被控侵权的产品或者方法之中,就可以判定侵权的存在。而等同解释则要难得多。这是因为,在实际的商业生活中,试图未经许可而使用他人专利技术的人总是狡猾的,他可能对相关的技术做出一些改变,从而逃避侵权的指控。令人烦恼的是,如果这种改变不大,就属于以等同的技术特征窃取他人的专利技术,可以判定为侵权。但如果被告作出的改变比较大,超出了一定的临界点,则不但不属于侵权,还有可能是做出了一项新的发明。而所谓的等同解释,或者对于等同理论的适用,则是由法官运用一系列法律技术,判定被告是否以等同的技术特征取代了权利要求书中的某一个或者某几个技术特征,以及被告是否构成了依据等同理论的侵权。

毫无疑问,在专利法对于技术发明的保护中,权利要求书和对于权

利要求范围的解释,始终处于核心地位。而在权利要求的解释方面,等同解释又是最为困难的一环。适用等同理论解释权利要求的范围,进而做出是否侵权的判定,也由此而成了专利法体系中的一颗明珠。在等同理论提出以后的二百多年中,很多人都在试图摘取专利法体系中的这颗明珠。这就是通过具体的司法实践和理论探索,提炼出一些操作性较强的,为专利学术界和实务界所公认的,并且能够由此而得出令人信服结论的要素。就美、日、欧等国的司法实践和理论探索来说,对于这类操作性要素的提炼,似乎已经到了一个关键性的阶段。

曾经有一位硕士研究生,在听说等同理论是专利制度中的一颗明珠之后,就想写一篇学位论文,提出自己的见解。这似乎有些鲁莽。因为,对于等同理论的探索,更多地是一个司法实践的而非单纯理论的问题。推进等同理论的发展,大体需要三方面的条件:一是要有典型的专利纠纷案件;二是要有优秀的律师,可以提出准确的法律问题;三是要有独具慧眼的法官,可以就双方争执的法律问题做出富有建设性的判决。显然,这与陈景润在书斋里验证哥德巴赫猜想截然不同。

当然,这并非否定理论探索的重要性。事实上,在提炼适用等同理论的各种要素的过程中,理论上的探索和总结具有同等的重要性。至少,总结各种各样的判决思路,提出研究性的看法,可以让律师和法官在司法实践中加以参考。当然,这种理论性的探索或者总结,必须基于司法实践,或者来源于司法实践,而非书斋里的冥思苦想。

闫文军曾经是一名优秀的法官。他在山东省高级人民法院担任法官的时候,曾经审理过一些专利纠纷案件,不仅实际解释过权利要求的范围,而且具体适用过等同理论。闫文军又是一名优秀的学者。早在担任法官的时候,他就阅读国内外的相关文献,撰写过有关专利权利要求解释的文章。而在准备本书的过程中,他又前往日本做了5个月的深入研究,不仅搜集了大量的美、日、欧各国有关权利要求解释的判例和文章,而且与日本法官具体探讨了权利要求解释和等同理论适用中的一系列问题。

更为难能可贵的是,他将自己在司法实践中的经验和感受,与国外的判例和学术结合起来,提出了一些有关权利要求解释和等同理论适

用的建议。当然,这些建议是否可行,还有待于司法实践的检验。但是至少,通过他的著作,我们可以系统了解美、日、欧各国有关权利要求解释的概况,以及等同理论在国际上的发展概况。显然,这对于中国的专利学术界是一个福音。

正如本书作者所说,中国的专利司法界现在还不太重视专利权利要求的解释,也不甚了解等同理论在国外的的发展。在这种背景之下,本书的出版显然有助于我们的律师和法官少走弯路,在了解国际上有关权利要求解释和等同理论适用的基础上,进行我们自己的探索。随着中国科学技术水平的不断提高,随着中国专利司法实践的不断发,必然会出现一些典型的、可供我们探索权利要求解释和等同理论适用的典型案件。届时,我们的优秀律师和独具慧眼的法官将会大有用武之地。

我们期待着权利要求解释理论和其中的等同理论在中国的不断成长。

李明德
2006年11月10日

前言：这是一场名为权利要求的游戏

西方学者在讲到专利法时，称现代专利法是“名为权利要求的游戏”（the name of the game is claim）。^{〔1〕}这一用语说明了权利要求在专利法中的重要性。不同国家专利制度的历史和发展过程虽然不同，但最后都采用了通过权利要求界定专利保护范围的做法。^{〔2〕}权利要求是专利的核心。从专利申请、专利审查到专利保护，都是围绕专利权利要求而进行的。

在专利申请过程中，专利申请人将其发明的具体技术方案转化为文字，并使用权利要求对其要求保护的技术进行界定。在专利审查过程中，专利局审查专利权利要求界定的技术方案是否符合专利的授权要件。在专利侵权诉讼过程中，法院需要根据权利要求的记载确定专利的保护范围。

由于权利要求用文字的形式记载技术方案，在专利审查和侵权判断过程中，对权利要求书中的文字进行“解释”是必不可少的。专利的保护范围是由专利权利要求来界定的，法院在确定专利保护范围的过程中始终离不开权利要求。因此，人们习惯上将确定专利保护范围的过程称为“权利要求解释”。^{〔3〕}

不管对于专利权人还是对于被控侵权人和社会公众来说，专利权利要求解释都具有重要的意义。对于专利权人来说，权利要求的解释

〔1〕 Giles S. Rich, *Extent of the Protection and Interpretation of Claims—American Perspectives*, 21 *Int'l Rev. Indus. Prop. & Copyright L.* 497, 499 (1990).

〔2〕 我国专利法中的专利包括发明、实用新型和外观设计，而只有发明和实用新型专利有权利要求。因此，本书只探讨与发明和实用新型专利有关的问题。为了用语的简练，如无特别指明，本书中所说的专利指发明和实用新型专利。

〔3〕 关于权利要求解释的含义，本书将在第一章中进行详细探讨。

直接决定着专利保护范围的大小,决定了专利权人所获得利益的数额。对于被控侵权人来说,专利权利要求解释直接影响着被控侵权人是否构成侵权的认定,有时这对被控侵权人产生生死攸关的影响。对于社会公众来说,专利权利要求可以帮助社会公众理解专利权利要求的内容,认清专利的保护范围,从而避免侵犯专利权。

在专利的保护范围问题上,专利权人和社会公众的利益是冲突的。专利权人总是尽量使专利的保护范围最大化,而社会公众总是希望专利保护范围最小化。专利保护范围最大化有利于对专利权人的保护,有利于鼓励发明创造,但可能会妨碍技术的传播和应用;专利保护范围最小化有利于技术的传播和应用,但有可能使发明创造得不到有效的保护,从而挫伤发明人从事发明创造和申请专利的积极性。在确定专利保护范围时,必须平衡专利权人和社会公众的利益。也只有平衡专利权人和社会公众的利益,才能实现专利法保护发明创造专利权、鼓励发明创造、推广应用发明创造、促进科技进步的目的。^[4]专利保护范围的确定主要是通过权利要求解释来完成的。因此,专利权利要求解释是专利制度中的关键问题。专利权利要求解释不只是涉及具体案件中当事人权利的保护和利益平衡问题。解释专利权利要求的规则一旦确立,就会影响到专利制度的运行,影响到专利法目的的实现。

由于专利权利要求和专利权利要求解释的重要性,专利权利要求解释一直是专利理论和实务界关注的重要问题。法院处理专利侵权纠纷的过程中,确定专利保护范围时不断进行权利要求解释,不断对权利要求解释的规则进行总结、适用和创新,逐渐形成了比较系统的权利要求解释规则和方法。

我国专利制度是在借鉴其他国家经验的基础上建立的。我国专利制度的历史比很多国家要短得多。我们在专利权利要求解释方面的经验也少于这些国家。因此,了解其他国家在权利要求解释方面的理论

[4] 我国《专利法》第1条规定:“为了保护发明创造专利权,鼓励发明创造,有利于发明创造的推广应用,促进科学技术进步和创新,适应社会主义现代化建设的需要,特制定本法。”其他国家的专利法也有类似的规定。

和做法,对于制订我国的权利要求解释规则、完善我国专利制度具有重要意义。另外,在“法律全球化”的今天,世界专利制度出现了走向协调化的趋势。很多国家都在参考其他国家的做法对本国的专利法进行修改,以缩小本国专利法与其他国家专利法的差距。^[5]在发达国家和世界知识产权组织的推动下,国际专利制度建立的进程也取得了重大进展。^[6]随着各国专利制度的趋同化和国际专利制度的建立,专利权利要求解释的规则也应当越来越接近。

如果说法律全球化还需要通过立法来实现,经济全球化和技术全球化则在跨国公司等大企业的带动下形成了一种不可阻挡的历史潮流。技术全球化带来的后果是专利申请的全球化。跨国公司大企业往往将其发明创造在世界主要国家同时申请专利。这样,同一个技术在不同的国家分别获得专利权,而在不同国家的专利中,其专利权利要求的差别非常小,有的甚至完全相同。在这种情况下,如果各国确定的专利保护范围大小悬殊不一,就会影响同一技术在全球范围内的许可和实施,这是专利权人和社会公众都不愿意看到的。技术全球化要求专利权利要求的解释规则尽可能减少差异,这样可以使同一技术在不同国家享受的保护基本相当。

可见,立足于我国专利制度明显晚于其他国家的事实,面对法律全球化和技术全球化的趋势,我们有必要了解和掌握其他国家在权利要求解释方法的理论和做法,并在研究其他国家理论和实践的基础上,考虑到我国专利制度和经济技术发展的状况,总结出既与其他国家的做法和国际发展趋势接轨又符合我国实际的权利要求解释规则。这就是本书的出发点和目的。

本书主要分为四个主要部分。第一部分是第一章,在这一章主要探讨与权利要求解释有关的理论问题。第二部分是第二章至第六章,

[5] 例如,2005年美国国会正式开始讨论“2005年专利改革法案”、“2005年专利改革法案”提出多项修订内容,其中最引人瞩目的“改先发明制为先申请制”:该法案如获通过,“美国专利法”将与国际专利立法平台更为协调。

[6] 参见魏玮:“国际专利制度应对方略”,载《中国知识产权报》2001年11月1日第二版。2005年4月,“专利法条约”正式生效,它是各国专制制度的协调化方面的重大进展。

分别对美国、英国、德国、日本和我国权利要求解释的理论和实践进行总结。完善我国的权利要求解释规则需要借鉴其他国家的做法。本书选择了美国、英国、德国和日本作为研究和分析的对象。美国法院在司法实践中总结了比较完善的权利要求解释规则。并且由于美国在经济和技术方面在国际上处于领先地位,美国的专利制度对其他国家具有重要影响。研究权利要求解释问题,必须要了解美国的做法。英国和德国是欧洲两个重要的国家,也是在专利制度方面有自己特色的国家。在专利权利要求解释方面,英国和德国都有自己特有的理论和做法。欧洲专利公约试图统一欧洲在权利要求解释方面的做法,主要是就英国和德国的做法进行协调。分析英国和德国在专利权利要求解释方法的理论和实践,有助于对专利权利要求解释的深入进行。日本在专利权利要求解释方面主要借鉴了德国和美国的做法,由于我国和日本在专利制度方面具有很多相似的方面,^[7]并且我国也处在学习和借鉴其他国家的做法的时期,日本的做法可以为我国总结权利要求解释的规则提供有益的启示。第三部分是第七章,即对权利要求解释规则的比较和分析,在前面介绍美国、英国、德国、日本和我国做法的基础上,这一章将分专题对各国的做法进行比较,并分析我国应当适用的规则。第四部分是第八章,是要探讨专利侵权诉讼中权利要求解释的程序性问题。最后,在对全书进行总结的基础上,笔者将我国应当适用的权利要求解释规则进行了概括,作为本书的结束语。

[7] 我国的实用新型制度直接借鉴了日本的实用新案制度。另外,日本的法院在专利侵权诉讼中不能作出宣布专利无效的判决,宣告专利无效必须向日本特许厅申请。这与我国的做法也非常相似。

目 录

序言	(1)
前言:这是一场名为权利要求的游戏	(1)
第一章 专利权利要求解释的基本理论问题	(1)
第一节 知识产权合理性理论与专利权的保护范围	(1)
一、知识产权合理性理论的产生	(1)
二、知识产权合理性理论	(2)
三、知识产权合理性理论对专利保护范围的影响	(11)
第二节 专利法理论与专利保护范围	(12)
一、专利法的起源与专利的保护	(12)
二、专利法合同理论	(14)
三、专利法经济理论	(17)
第三节 专利权利要求的基本问题	(21)
一、专利权利要求的含义	(21)
二、专利权利要求的内容	(21)
三、专利权利要求的意义	(22)
四、专利权利要求在专利文件中的地位	(23)
五、权利要求的种类	(27)
第四节 专利权利要求解释的基本问题	(30)
一、专利权利要求解释的含义	(30)
二、专利权利要求解释的意义	(31)
三、专利权利要求解释的目的	(31)
四、专利权利要求解释的主体	(32)
五、专利权利要求解释的内容	(32)

第五节 专利权利要求解释与法律解释、合同解释	(33)
一、法律解释	(33)
二、合同解释	(35)
三、专利权利要求解释与法律解释、合同解释的关系	(38)
第二章 美国专利权利要求解释	(43)
第一节 美国专利法中专利权利要求	(43)
一、美国专利法关于专利权利要求规定的变迁	(43)
二、专利权利要求在美国专利法中重要性的提高	(44)
三、专利权利要求内容的变化	(45)
第二节 权利要求解释的一般规则	(45)
一、专利权利要求解释与专利侵权认定	(45)
二、美国专利权利要求解释的一般规则	(47)
第三节 对权利要求本身进行解释	(61)
一、权利要求用语的“普通和习惯含义”	(62)
二、从本领域技术人员的角度进行解释	(63)
三、专利权人可以成为自己的“词典编纂者”	(64)
四、语言的连贯性	(66)
五、区别权利要求	(69)
六、对导言(preamble)部分的解释	(72)
七、专利权利要求中的不精确用语	(78)
第四节 借助其他内部证据解释权利要求	(83)
一、说明书	(83)
二、附图	(91)
三、专利审查档案(prosecution history)	(91)
第五节 借助外部证据解释权利要求	(102)
一、外部证据概述	(102)
二、词典和科技论文	(103)
三、专家证言	(108)
第六节 等同原则下的权利要求解释	(114)

一、等同原则的含义	(114)
二、等同原则在美国的产生和发展	(114)
三、认定等同的标准	(118)
四、“整体等同”和“逐一技术特征等同”	(125)
五、认定等同的基准时间	(133)
六、审查档案禁止反悔	(134)
七、假想权利要求规则(the hypothetical claim test)	(142)
八、捐献规则与等同的范围	(145)
九、反向等同原则	(149)
第七节 功能性权利要求的解释	(151)
一、美国专利法关于功能性权利要求的规定	(151)
二、美国对功能性权利要求的审查	(152)
三、功能性权利要求的认定	(153)
四、功能性权利要求的解释方法	(154)
第八节 以方法界定产品的权利要求的解释	(161)
一、以方法界定产品的权利要求的审查	(161)
二、以方法界定产品的权利要求的解释	(163)
本章小结	(168)
第三章 英国专利权利要求解释	(171)
第一节 《欧洲专利公约》及其解释议定书中的专利权利	
要求解释	(171)
一、《欧洲专利公约》及其解释议定书对专利权利要求	
解释的规定	(171)
二、《欧洲专利公约》及其解释议定书的修改	(172)
第二节 英国专利法和专利权利要求解释的历史	(176)
一、现行英国专利法关于权利要求解释的规定	(176)
二、加入《欧洲专利公约》前的英国专利法和权利要求	
解释	(177)
第三节 英国权利要求解释中的目的解释论	(180)

4 专利权的保护范围:权利要求解释和等同原则适用

一、Catnic 案——目的解释论的提出	(181)
二、Improver 案——目的解释论的完善和议定书问题的提出	(183)
三、目的解释论在英国的应用和争议	(188)
四、Kirin-Amgen 案——对目的解释论的重新阐释	(196)
第四节 对功能性权利要求和“以方法界定产品的权利要求”的解释	(212)
一、对功能性权利要求的解释	(212)
二、以方法界定产品的权利要求的解释	(213)
本章小结	(215)
第四章 德国专利权利要求解释	(217)
第一节 德国专利法关于专利权利要求解释的规定	(217)
第二节 德国专利保护范围理论的发展	(218)
一、德国关于专利保护范围解释的早期理论	(218)
二、扩张解释理论	(219)
三、扩张解释理论的发展	(221)
四、欧洲专利公约确立的解释理论	(224)
第三节 德国对专利权利要求的字面解释	(226)
一、德国对专利权利要求字面解释的判例	(226)
二、德国对专利权利要求的字面解释的特点	(227)
第四节 德国的等同原则	(228)
一、1978 年前德国权利要求解释中的等同	(228)
二、德国适用现行专利法涉及等同的有关判例	(229)
三、对德国等同理论的总结	(239)
第五节 功能性权利要求和以方法界定产品的权利要求的解释	(241)
一、对功能性权利要求的解释	(241)
二、以方法界定产品的权利要求的解释	(243)
本章小结	(245)