



BOSHI WENKU
〔法学·民商法学〕

专利权的扩张与限制

ZHUANLIQUAN DE KUOZHANG YU XIANZHI

徐棣枫 著

知识产权出版社



BOSHI WENKU
[法学·民商法学]

专利权的扩张与限制

ZHUANLIQUAN DE KUOZHANG YU XIANZHI



徐棣枫 著

知识产权出版社

内容提要

随着技术创新的不断深入,专利权纠纷与日俱增。在纠纷的解决过程中,专利代理人、专利权人、被控侵权人、法官相互之间展开了“博弈”。这种“博弈”究其实质,则是利益相关人如何对专利权进行扩张与限制:专利代理人、专利权人通过撰写权利要求书来扩张权利,法官、被控侵权方则通过解释权利要求书来限制这种扩张。本书理论与实践并存,生动的案例背后蕴涵着深刻的法理;而“枯燥”的理论又不乏精彩案例的点缀。深信本书能够为您带来思想上的启迪。

责任编辑:于海东

装帧设计: SUN 工作室

责任出版: 杨宝林

图书在版编目(CIP)数据

专利权的扩张与限制/徐棣枫著. —北京:知识产权出版社, 2007. 7

ISBN 978-7-80198-986-4

I. 专… II. 徐… III. 专利权法—研究 IV. D913.04

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 122871 号

专利权的扩张与限制

徐棣枫 著

出版发行: 知识产权出版社

社 址: 北京市海淀区马甸南村 1 号

邮 编: 100088

网 址: <http://www.ipph.cn>

邮 箱: bjb@cnipr.com

发行电话: 010-82000893 82000860 转 8101

传 真: 010-82000893

责编电话: 010-82000889

责编邮箱: yuhaidong@cnipr.com

印 刷: 知识产权出版社电子制印中心

经 销: 新华书店及相关销售网点

开 本: 880mm×1230mm 1/32

印 张: 12.25

版 次: 2007 年 7 月第 1 版

印 次: 2007 年 7 月第 1 次印刷

字 数: 336 千字

定 价: 26.00 元

ISBN 978-7-80198-986-4/D·502

版权所有 侵权必究

如有印装质量问题,本社负责调换。

摘 要

专利权是近代法律创新的重要成果之一，专利制度的建立创设了一种全新的财产权利，专利制度的正常运行可以起到“为天才之火添加利益之油”的作用。为技术创新提供适度的激励，促进技术创新的涌现和实施是专利制度的正当性所在。专利为发明人提供激励是以牺牲社会对知识自由使用为代价的，专利制度改变了人类长期以来知识共享的使用规则，专利法在为发明创造提供财产权利保护的同时，在专利权人与社会公众之间就创新性知识成果的使用制造了紧张关系。这种紧张关系的一个突出表现就是专利权的扩张与限制之间的冲突与协调。

对专利权扩张和限制问题的研究应从其制度本身入手。由于发明创造本身的无形性、非物质性使得专利权无法像有形物那样借助物本身或精确的勘测手段来界定，专利法提供了特殊的权利界定制度，先借助专利文件（特别是“权利要求书”）来表达其权利，然后用实质性条件设置授权门槛，再通过审查程序确认权利，最后通过解释确定权利范围。然而，将客观存在的技术方案转化为以文字形式记载和固定的技术方案，难以绝对匹配和对应，而文字本身的不确定、审查的不准确性、表达形式的转化和解释、专利权界定对主观判断的依赖，使得专利权不仅确定性欠缺，而且为扩张专利权提供了制度空间。

为使发明创造可以被专利权人“占有”，法律向专利权人授予对其获得专利权的发明创造“独占性”（排他性）的专利权。然而这种“独占”并非事实上的，而是虚拟的，并借由禁止性权利规范即“禁止权”得以实现。通过禁止权使“虚拟占有”从消极状态转入积极状态，从而在现实世界实现对专利的“占有”。专利权对禁

止性权利规范的依赖为专利权的行使赋予了扩张本能，使得专利权具有攻击本能，并被称为诉讼中的权利，更易于被滥用。

专利权的扩张始于权利表达和界定，贯穿于专利审查和专利权行使全过程。因此，专利权的限制不应仅仅局限于对权利行使的限制，应构建完整的专利权限制体系和制度，以充分发挥限制制度的功能和作用。

专利申请文件是由申请人自己准备的，申请人常常会利用这一机会，在将发明创造转化为文字的过程中，不仅利用转化的空隙以及文字的不精确性，还通过“上位概念”、“省略必要技术特征”以及“功能限定”等方式撰写权利要求，扩张专利的保护范围。如何限制这些行为，并为限制提供理论依据，一直是专利实务中的一个难题。而在专利法领域被忽视的“占有”理论似乎可以发挥一定的作用，可借用“占有”的思路和部分功能，通过可实施性对权利要求撰写中的扩张进行有效限制，以提高专利权的确定性。

设计于机械技术时代的可专利主题制度面临着新技术的挑战，科技进步不断扩张可专利主题的范围，并引发了实用性判断难题。在发明与发现的区别逐渐淡化、甚至出现可专利的去技术化趋势下，专利法应坚持技术性要求。面对快速发展的技术，专利法应当具有一定的弹性以适应技术进步对可专利主题扩张的需要，但应防止借机垄断非技术性创新，扩张专利适用领域。而为防止将专利扩张到纯粹的基础理论研究，从而导致垄断范围过宽，限制下游研究，有必要重新诠释实用性标准并强化这一要件，使这一曾被研究和实务忽视的要件发挥应有的限制作用。

专利权滥用的规制研究多集中于反垄断研究，而专利权滥用并不一定都构成垄断，反垄断法规则无法识别所有的专利权滥用行为，因此，专利权滥用的单一反垄断规制模式并不科学，应采用专利法与反垄断法二元结合的规制模式。并可通过完善专利法中的限制滥用制度，来规制滥用专利申请权、以侵权诉讼相威胁以及问题专利等滥用行为。



权利要求解释规则的演变表面上反映了司法实践对专利权人保护的力度，其背后是专利权扩张与限制的较量。宽松的解释规则将支持专利权保护范围的扩张，而限制性的解释规则将导致专利权范围的缩小。为保证向专利权人提供适度的激励，同时为公众提供法律确定性，应确定合适的权利要求解释规则，在权利扩张与限制之间实现平衡与和谐。



ABSTRACT

Patent right has been one of the most important achievements of modern legal innovation. The establishment of the patent system has created a new brand property right; its normal operation will be helpful for “adding the fuel of interest to the fire of genius” and providing moderate stimuli to technological innovation. The promotion for the emergence and implementation of technological innovations is where the justifiability of patent right lies in. The stimuli provided to the inventor is at the expense of the society’s free utilization of knowledge. Patent system has changed the utilization rule, which has once existed for a long time, that human beings share the knowledge. Patent laws, on one hand, offer protection for invention and creation with the means of property rights, on the other hand, incur tension between patent right owners and the social public with regard to innovative knowledge utilization. This tension finds its outstanding expression in the coordination and conflict between expansion and restriction of patent right.

The study on the expansion and restriction of patent right should begin with the system itself. Because of the invisibility and immateriality of inventions and creations, it is impossible for patent right to be defined with object or accurate exploration means as visible objects. The patent law has stipulated special claim definition system, i. e. , first, patent document (esp. claims) can be used to express the inventor’s rights; second, substantial requirements are established as threshold for authorization; then, examination proce-

dures are taken to confirm the claims; and finally, the claims are interpreted to determine the scope of patent protection. However, it will be hard to achieve exact match and correspondence during the process of transforming objectively-existed technical solutions into written forms and stationary technical solutions. The indeterminacy of written words, inaccuracy of examination, transformation and expounding of expression forms, and dependence of patent right definition on subjective judgment, all has made patent right inadequate in determinacy and provide system space for the expansion of patent right.

Laws will give patent right owner the “monopoly” (exclusivity) right of the invention or creation, which has already been granted with patent right. Yet, the “monopoly” has not been actual, but virtual, which can only be realized through the prohibitive right criteria, i. e. , “forbidden right” . The forbidden right changes “virtual possession” from its passive state into active state, and thus realizing the possession of “patent” in the real world. The dependency of patent right on prohibitive right has endowed the former with the nature of expansion and attack; it is referred to as “rights in action”, which is liable to be misused.

The expansion of patent right begins with right expression and definition and lasts in the whole process of patent examination and implementation. Therefore, the restriction of patent right should not be limited to the implementation of the patent right; instead, a complete restrictive system of patent right should be established to bring the restrictive system function and role into full play.

Patent application documents are usually prepared by applicants themselves. At this time, applicants usually seize the chance to expand the protective scope of the patent by means of “super-or-

dinate concept”, “omission of essential technical features”, and “function definition” to rewrite claims, in addition to taking advantage of the transformation gap, and inaccuracy of words in writing down the invention. How to impose restrictions upon these practices as well as provide theoretical bases has always been a difficult problem in patent practice. However, the “possession” theory, which has long been ignored in the field of patent law, seems to be able to play a certain role. Its ideas and part of functions can be borrowed to impose effective restrictions on the expansion in the writing of claims in terms of practicability.

The patentability subject system, designed in the mechanical technology age, is now confronted with challenge from new technology. The progress of science and technology has increasingly enlarged the range of the patentability subject and caused practicability judgment problem. As the distinction between invention and discovery fades away, and de-technology trend for patentability appears, the patent law should stick to its requirements concerning technology. With the rapid development of technology, patent laws should have certain flexibility, so as to meet the requirements of technological progress for the expansion of patentability subjects. However, the monopoly of non-technology innovation should be avoided in case patent applicable field is expanded. To prevent over extending the patent to pure basic theory research and causing expansion of the monopolized patent application field to restrict the downstream research, it is necessary to reinterpret the practicability criteria, which has been studied but once ignored by actual practice, and endow it with deserved restrictive functions.

The research on the misuse of patent right is often found in the anti-monopoly field. However, misuse of patent right does not nec-



essarily constitute monopoly; therefore, anti-monopoly laws cannot distinguish all patent right misuse behavior. As a result, the pure anti-monopoly restriction mode is not scientific; in its place, the combination of both patent law and anti-monopoly laws should be implemented. Meanwhile, by means of perfecting the restriction on misuse system in the patent law, misuse of patent applications, threat through launching an infringement lawsuit or problematic patents can be restricted.

The evolution of the interpretation rules of claims superficially reflects the strength that legal practice has in its protection of patent right owners, behind which is the combined force of expansion and restriction of patent right. Loose explanation rules will contribute to the expansion of protective range, while restrictive explanation rules the opposite. To provide appropriate stimuli to patent right owner and provide legal determinacy to the public, proper claim interpretation rules should be determined, so as to achieve balance and harmony between the expansion and restriction of rights.



目 录

第一章 绪论	(1)
一、问题的提出与背景	(1)
二、已有研究成果综述	(7)
三、研究角度和内容安排	(20)
四、本研究的意义	(24)
第二章 专利权的结构：扩张与限制的制度基础	(25)
第一节 两种不同的财产和财产权制度	(25)
一、传统财产的实体化思维与物质化的财产 权制度	(25)
二、发明创造：抽象的物与其权利界定	(29)
第二节 专利权的权利界定制度：结构、不确 定性扩张空间	(34)
一、专利权权利界定制度的基本内容和结构	(34)
二、专利权的不确定性与权利扩张	(39)
第三节 禁止性权利规范与权利扩张	(56)
一、“虚拟占有”下的禁止性规范：为专利权 的行使赋予扩张本能	(56)
二、权利与救济的合并，禁止性规范的攻击性 本能：《专利法》第11条的另一种解读	(59)
第四节 专利权需要限制	(64)
一、权利应当受到限制	(64)
二、专利权为何需要限制：制度视角的分析	(68)
第五节 专利权利限制的法律体系与结构	(77)
一、体系化下的专利权利限制制度：两种不同	



的专利权利限制体系	(78)
二、专利权利限制体系重构	(85)
本章小结	(91)
第三章 撰写权利要求与专利权的扩张和限制	(93)
第一节 权利界定工具：专利权利要求书	(93)
一、权利表达和界定工具：从说明书到权利 要求书	(93)
二、权利表达确定性的寻求——权利要求书 制度	(97)
第二节 权利扩张的起点：撰写保护范围宽泛的 权利要求	(103)
一、申请人撰写权利要求：起点上扩张机会的 获得	(103)
二、扩张性申请的类型	(105)
第三节 占有理论的引入：可实施性对权利要求 撰写的限制	(121)
一、可实施性与权利要求	(121)
二、以“占有”为标准：权利要求限制的新 思路	(123)
本章小结	(126)
第四章 可专利主题的扩张与限制	(127)
第一节 极具扩张性的可专利主题概念	(127)
一、可专利主题定义之扩张性内涵	(127)
二、可专利主题的限制——“技术性”要求	(129)
三、可专利主题的扩张	(132)
第二节 生物技术与可专利主题的扩张	(134)
一、微生物成为可专利主题：Diamond v. Chakrabarty	(134)
二、动物成为可专利主题：转基因牡蛎和	



转基因鼠	(139)
三、“动物”与“动物品种”：扩张可专利主题的不同法律路径	(141)
四、中国生物技术专利保护的现状及对策	(144)
五、生物技术专利的伦理问题：生物技术可专利性的限制与中国《专利法》第5条	(146)
第三节 商业方法及软件与可专利主题扩张	(155)
一、商业方法、计算机软件对可专利主题实体结构要求的挑战	(155)
二、电子商务专利：SSB案和AT&T案与可专利主题的进一步扩张	(165)
第四节 可专利主题标准的重新诠释	(172)
一、科学的技术化：可专利主题扩张的技术内因	(173)
二、“去技术化”与坚持“技术性”要件	(177)
三、“技术性”要件的坚持与解释空间的利用与中国《专利法》	(185)
本章小结	(198)
第五章 实质性条件与专利权的扩张和限制	
——以实用性为例	(200)
第一节 实用性标准的变迁	(201)
一、美国判例法中的历史：实用性标准的演变	(202)
二、美国专利商标局与法院的互动：实用性审查指南的修订与发展	(215)
三、欧洲、日本的实用性和国际协调	(219)
第二节 充分公开与实用性：占有理论下的实用性标准	(227)
一、在占有理论视角下，充分公开与实用性的关系	(227)



二、独立还是重合：占有理论下的书面描述与 可实施性的关系	(229)
三、中、美两国的比较：通过可实施性将充分公开 与实用性结合	(232)
第三节 实用性的背后及其功能发挥	(236)
一、科技进步，实用性问题破土而出	(236)
二、实用性争议背后的实质：权利扩张与限制 的斗争	(238)
三、实用性的新功能：发明成熟度的时机选择 装置	(239)
本章小结	(241)
第六章 专利权的滥用与限制	(242)
第一节 专利权：易被滥用的权利	(242)
一、权利滥用	(242)
二、易被滥用的专利权	(249)
第二节 专利权滥用规制的历史变迁及规制模式	(251)
一、美国专利权滥用的历史	(251)
二、专利权滥用法律规制模式的选择：专利法 还是反垄断法	(262)
第三节 一般性滥用专利权的类型研究	(275)
一、专利法中的滥用专利权定义及其构成要件	(275)
二、专利法中滥用专利权的行为划分	(280)
本章小结	(305)
第七章 司法纬度的扩张与限制：解释权利要求	(307)
第一节 权利要求解释规则的流变	(307)
一、为什么需要解释权利要求	(308)
二、解释权利要求的方式：由周边限定、中心 限定向折中解释的发展	(314)
第二节 等同侵权的判断：扩张与限制的冲突与	

协调	(317)
一、等同侵权原则的必要性	(317)
二、等同原则对权利要求解释的扩张	(318)
三、由“整体等同”到“全部技术特征等同”： 限制等同原则的扩张	(322)
第三节 禁止反悔：对等同原则适用的进一步 限制	(325)
一、禁止反悔原则	(326)
二、禁止反悔对等同原则的限制：从“弹性 排除”到“完全排除”再回到“两者之间”	(329)
三、等同原则与禁止反悔原则的互动：寻求 专利权的合理边界	(336)
第四节 平衡的寻求：中国司法实践中的权利要求 解释	(338)
一、早期司法实践中宽松的权利要求解释规则： 几无限制的等同原则和多余指定原则 的适用	(339)
二、开始关注权利要求解释的限制：禁止反悔 的引入	(342)
三、最高人民法院的司法解释与地方法院的经验 总结：徘徊于限制与扩张之中	(344)
四、最高人民法院的判例研究：权利要求的解释 从扩张到限制	(346)
五、对必要技术特征的正确理解	(355)
本章小结	(358)
结语	(359)
致谢	(361)
参考文献	(362)

第一章 绪论

一、问题的提出与背景

人类为了适应科技进步和经济发展的需要,从社会整体利益出发,以刺激创新、保护发明为手段,创立了专利制度。其结果是使符合法定条件的技术创新成果可以获得私有财产的法律地位,从而在传统民事权利体系中增加了一类全新的私权——专利权,结束了法律对发明不予保护的历史。专利权的产生是财产权扩张的结果,专利制度是人类创造性活动的产物。从专利制度建立之日起到今天虽不足 400 年,与其他民事权利相比,专利权可以说是新生事物,然而,其发展变化却极为迅速,尤其是专利权的扩张。

专利权扩张的原因和形式具有多样性。首先,在利益最大化的驱动下,专利权人利用专利制度本身提供的制度空间,例如无形财产权利表达和界定制度存在的空隙,使用各种手段扩张专利权。无论是省略“必要”技术特征,还是概括过当的“上位概念”,以及“功能限定”的权利要求,都是申请人在撰写专利申请文件时可能使用的扩张专利权保护范围的手段,都将导致专利权扩张至不应有的范围,从而侵害公众的利益。

其次,随着科学技术的进步,可专利主题不断扩张,保护领域不断增加。历史上,专利制度只在人类行为的个别方面鼓励创造性活动。正如英国 1623 年颁布的《垄断法规》的构想以及接近四个世纪的实践一样,专利制度只涉及应用技术。在生物学、化学、物理学等领域和工程学范围内的实际创造具有可专利性。美学、商业技巧、社会评论或个人技巧等问题,不论其多么新颖或有创造性,仍处在专利制度之外。然而,专利制度的适用范围近年来扩张迅

速。美国作为世界科技大国,技术进步的现实最早对专利保护主题提出了扩张的实际需求。1952年美国专利法将可专利的主题扩张至“太阳下人所创造的一切事物”。^①早期美国法院认为自然界的物质不依赖人的活动而存在,不能视为人类的发明产物。这种认识在早期专利法中作为一项法律原则受到严格遵守。然而,美国联邦最高法院在1980年Diamond v. Chakrabarty案^②的判决则改变了这一规则。这一趋势中具有标志性意义的是在State Street Bank & Trust Co. 诉Signature Financial Group, Inc案(简称SSB案)中联邦巡回上诉法院1998年所做的决定。^③在SSB案中美国联邦巡回上诉法院裁决,管理股票基金的电脑化系统构成可专利主题。在拒绝古老的不得向商业方法授予专利的禁令时,法院宣布,获得“有用、具体和切实的结果”的任何事物都有资格获得专利。SSB案暗示了可专利主题的扩张机会,对专利制度产生了深远的影响。长期对专利陌生的领域如保险业、金融业、广告业等开始向专利局申请专利,电子商务的法律诉讼已开始出现。艺术方法^④、体育运动方法^⑤、建筑风格^⑥、整体经济学说^⑦这些曾被认为是不同寻常的

① S. Rep. No. 82—1979, at 5 (1952); H. R. Rep. No. 82—1923, at 6 (1952). 转引自Janice M. Muelle, An Introduction to Patent Law, CITIC Publishing House, 2003. at 170.

② 447 U. S. 303, 100 S. Ct. 2204, 65 L. Ed. 2d 144, 206 U. S. P. Q. 193. <http://caselaw.lp.findlaw.com/scripts/getcase.pl?court=US&vol=447&invol=303>. 中文译文和评述见张乃根编:《美国专利法判例选析》,中国政法大学出版社1995年版,第66~75页;李兆阳:《高新技术知识产权的保护和产业化》,华夏出版社2002年版,第103~110页;张晓都:《专利实质条件》,法律出版社2002年版,第244~248页。

③ 149 F. 3d 1368 (Fed. Cir. 1998).

④ U. S. Patent No. 6022219 (issued Feb. 8, 2000) (“Painting Kit and Related Method”).

⑤ U. S. Patent No. 5616089 (issued Apr. 1, 1997) (“Method of Putting”).

⑥ U. S. Patent No. 5806260 (issued Sept. 15, 1998) (“Restaurant and Hotel Combination”).

⑦ U. S. Patent No. 6112188 (issued Aug. 29, 2000) (“Privatization Marketplace”).