



知识产权法



ZHUANLI QUANLIYAOQIU JIESHI  
GUIZE YANJIU

高 莉◎著

# 专利权利要求 解释规则研究



知识产权出版社

全国百佳图书出版单位



知识产权法



ZHUANLI QUANLIYAOQIU JIESHI  
GUIZE YANJIU

高 莉◎著

# 专利权利要求解释 规则研究



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

专利权利要求解释规则研究/高莉著. —北京:知识产权出版社, 2015. 2  
ISBN 978-7-5130-3174-5

I. ①专… II. ①高… III. ①专利权法—法律解释—中国 IV. ①D923.425  
中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第273762号

## 内容提要

近年来,全球范围内有关专利法存在价值及其正当性问题的争论不断,主要原因在于:专利法变革与实施过程中产生了许多制度性问题,导致专利由技术创新的润滑剂转化为阻碍创新的砂砾,进而不断发生威胁技术创新的诉讼,暴露其不确定性的缺陷。基于此,权利要求解释规则的研究和建构对于优化专利权保护范围具有重要作用。

本书以专利权的不确定性危机为切入点,运用法律经济学、比较研究、案例分析等研究方法,透视隐藏在专利权不确定性背后的理论和制度根源。在此基础上,构建体系化的权利要求解释规则。全书主要围绕专利保护范围的优化展开,结合产业异质性特征,提出影响权利要求解释规则建构的多元化理论框架,具有较高的学术价值和理论创新意义。



责任编辑: 郭婷婷  
装帧设计: 张 冀

责任校对: 谷 洋  
责任出版: 刘译文

## 专利权利要求解释规则研究

高 莉◎著

出版发行: 知识产权出版社有限责任公司  
社 址: 北京市海淀区马甸南村1号  
责任编辑: 010-82000860 转 8359  
发行电话: 010-82000860 转 8101/8102  
印 刷: 保定市市中画美凯印刷有限公司  
开 本: 787mm×1092mm 1/16  
版 次: 2015年2月第1版  
字 数: 252千字  
ISBN 978-7-5130-3174-5

网 址: <http://www.ipph.cn>  
邮 编: 100088  
责任编辑: hantingting@cnipr.com  
发行传真: 010-82000893/82005070/82000270  
经 销: 各大网上书店、新华书店及相关专业书店  
印 张: 14.5  
印 次: 2015年2月第1次印刷  
定 价: 42.00元

出版版权专有 侵权必究

如有印装质量问题,本社负责调换。

# 序

尽管权利要求解释问题是与专利制度的理论与实务有关的一个重要问题，尽管与权利要求解释有关的规定或多或少地存在于我国《专利法》以及有关的司法解释中，但在我国法学界，在高莉博士的这本书出版之前，关于对权利要求解释规则的研究充其量只能说才刚刚起步。而由这书记载的高莉博士对权利要求解释规则的研究，则显然属于对权利要求解释规则的高水平研究。因为，这本书从内容上看堪称理论份量厚重、比较法分析得当、资料可靠且创造性思维明显。完全可以说，这本书的出版将极大地提高我国法学界关于对权利要求解释规则的研究的理论水平，使这一研究向前推进一大步，并丰富我国现有的专利法理论。

《专利法》被施行于我国已经有近三十年历史，我国的现代工业正是在这一时期内逐步成长起来，并在目前已经开始走向辉煌。而在我国现代工业发展的过程中，为这部法律所确立的专利制度所起到的推定作用无疑是巨大的。正因如此，《专利法》在自出台之日起至今，才一向受到各方面的高度重视。可以断言，《专利法》作为我国的一部重要法律，它在内容上还需要由立法机关作进一步完善，其他有关国家机关要实现对其的正确适用也还需要对其内容作进一步准确把握。就立法机关对这部法律中与权利要求解释有关的规定的进一步完善而言，这本书无疑能够起到有益的理论指导作用；就其他有关国家机关对这部法律中与权利要求解释有关的规定的进一步准确把握而言，这本书无疑也能够起到有益的理论指导作用。

高莉博士这些年来一直致力于专利法领域的研究并已经发表了若干具有一定学术价值的研究成果。在法学研究方面，她严谨、踏实、勤奋、刻苦。这本书正是她本着这一态度写作而成，且正是她本着这一态度才将这本书写成了一部品质上乘的佳作。可以肯定，这本书的出版定将引起我国法学界从事专利法研究的学者们的普遍关注；而这本书的有关内容，还极有可能成为其中一

些人对权利要求解释规则进行研究的新起点。坚信高莉博士对专利法的研究不会随着这本书的出版而停止，她定将在这一方面继续努力，并取得新的成绩。

南京大学法学院 张淳教授

2014 年 12 月 1 日

# 前 言

本书由博士学位论文《专利法中的权利要求解释规则研究》整理而成，从博士论文的选题到最终完成，再到书稿整理成册，耗时近两年。

我国专利法较之外国起步甚晚，发展历程不过短短 30 年。30 年对于人生而言，或许是职业生涯的全部；对于我国专利法而言，则是经历了从无到有，从鼓掌欢迎再到质疑之声不绝于耳的曲折过程。专利法横跨法律与技术两个领域，兼具两者特性，必然导致理解不易，模糊性问题凸显，尤其以专利权保护范围之不确定性更甚。自美国 Markman 案伊始，权利要求解释好似一剂“医治”权利不确定性之良方。与此同时，美国学界也开始窥探权利要求解释之流弊，由此引发了新的研究热潮。颇为遗憾的是，尽管近年来国内也有不少学者涉足专利权利要求解释这一领域的研究，但较为系统深入的研究成果并不多见。因此，从选题确定之初，我就深知该课题研究的意义和价值，同时也倍感压力，主要担心资料欠缺，又恐自己才疏学浅。撰写过程中，遭遇困难极多，有来自他国资料语言文字之障碍，有来自对复杂技术问题不甚了解之困惑；还有来自纷繁俗事缠绕之苦恼。因此，写作极其艰辛，谬误疏漏也在所难免，还望海内学人不吝指正。

如今书稿出炉，预示着伏案笔耕不辍的日子暂告段落，顿时心中感慨无限。从当初博士学位论文的选题确定、资料查阅到初稿形成，无不凝聚心血，体味学海浩淼。这菲薄的成果离不开众多师友、领导、同事和家人的帮助和支持。我的导师张淳教授谦和为人，用心为师，严谨为学。在论文写作过程中，张老师无时无刻不给予我悉心的指导，每撰写完一章都认真审定。张老师的治学精神令人钦佩，无论论文选题、架构，还是写作方法、标注规范，他都严格要求，反复斟酌，细细推敲，这些都深深感染着我，我定当终身铭记。感谢吴建斌教授、王太高教授、叶金强教授、金俭教授，在论文开题和预答辩过程中，对我论文的选题、框架以及初稿提出了宝贵意见，促进了论文的改进和完善，在此致以诚挚的谢意！同时，也感谢其他授课老师，从他们的授课中，我

不仅汲取了知识营养，更学习和领略了他们的学术态度和方法。这些都为书稿的最终完成奠定了坚实的基础。感谢江苏省委党校的领导和同事们，没有他们的理解和支持，我无法处理好工学矛盾；感谢同学和朋友们在思想和生活上给予我的关爱；还要感谢一位校友为我翻译和整理资料提供了帮助。特别要感谢一位身患绝症的同学兼好友，她在住院期间也不忘给予我鼓励，使我在感叹造化弄人、生命无常之余，更多了一份信念和力量。最后要感谢我的家人，他们是我坚强的后盾。年迈的父母时时刻刻给予我细致入微的关怀。先生尽管工作繁忙，但依然承担了大量的家务劳动，实属难得。还有可爱的女儿，总在我身心俱疲之时带给我最甜蜜的喜悦，让我温暖备至。

高 莉

于丹桂飘香之南京

2014 年 9 月

# 目 录

|               |   |
|---------------|---|
| 导 论 .....     | 1 |
| 一、问题的提出 ..... | 1 |
| 二、选题的意义 ..... | 4 |
| 三、文献综述 .....  | 6 |
| 四、研究思路 .....  | 8 |

## 第一篇 理论篇

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| 第一章 专利权及其保护范围 .....           | 13 |
| 第一节 专利权产生的根据 .....            | 13 |
| 一、自然法的财产权利说 .....             | 13 |
| 二、自然法的收益权说 .....              | 14 |
| 三、奖励发明说 .....                 | 15 |
| 四、公开发明说 .....                 | 15 |
| 五、激励发明说 .....                 | 16 |
| 第二节 专利权利保护范围概述 .....          | 16 |
| 一、专利权利保护范围的基本原则 .....         | 17 |
| 二、特殊形式的权利要求及其保护范围 .....       | 22 |
| 第三节 专利权利保护范围不确定性的存在及其原因 ..... | 28 |
| 一、专利权保护范围不确定性罅隙 .....         | 29 |
| 二、不确定性与新颖性、可撤销性的关系 .....      | 30 |
| 三、不确定性存在的根源 .....             | 33 |
| 第四节 确定权利范围的本领域普通技术人员基准 .....  | 35 |
| 一、比较法视角下的“本领域普通技术人员” .....    | 36 |



|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| 二、对“本领域普通技术人员”标准的比较及其评析 .....  | 43  |
| 三、我国的“本领域普通技术人员”标准及其评析 .....   | 46  |
| 第五节 权利要求解释的前景及其权利范围的优化 .....   | 50  |
| 一、权利保护范围的确定性：权利要求是规则抑或标准 ..... | 50  |
| 二、权利要求解释的必要性：权利范围的确定与优化 .....  | 51  |
| 小结 .....                       | 58  |
| 第二章 权利要求解释规则概述 .....           | 60  |
| 第一节 权利要求及其解释 .....             | 60  |
| 一、权利要求：专利权的核心要素 .....          | 60  |
| 二、权利要求解释：内涵与外延 .....           | 68  |
| 三、权利要求解释与法律解释、合同解释的关系 .....    | 71  |
| 四、权利要求解释的作用 .....              | 74  |
| 第二节 权利要求解释规则：意义与性质 .....       | 77  |
| 一、权利要求解释规则的意义 .....            | 77  |
| 二、权利要求解释规则的性质 .....            | 77  |
| 第三节 权利要求解释规则产生的背景及其原因 .....    | 80  |
| 一、等同原则的历史变迁 .....              | 81  |
| 二、等同原则的衰微与权利要求解释规则的产生 .....    | 82  |
| 小结 .....                       | 85  |
| 第三章 权利要求解释规则的理论基础 .....        | 87  |
| 第一节 权利要求解释规则的法价值论基础 .....      | 87  |
| 一、激励论 .....                    | 88  |
| 二、利益平衡论 .....                  | 91  |
| 第二节 权利要求解释规则的专利制度经济学基础 .....   | 93  |
| 一、前景理论 .....                   | 94  |
| 二、发明竞赛理论 .....                 | 96  |
| 三、租值耗散理论 .....                 | 97  |
| 第三节 权利要求解释规则的专利法政策学基础 .....    | 100 |
| 一、商业化理论 .....                  | 100 |
| 二、发明市场理论 .....                 | 102 |

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| 第四节 产业异质性视域下与权利要求解释规则有关的理论审视 ..... | 104        |
| 一、产业异质性对权利要求解释规则的影响 .....          | 104        |
| 二、与产业异质性相关的理论及其应用 .....            | 105        |
| 小结 .....                           | 113        |
| <b>第四章 权利要求解释规则确定的考量因素 .....</b>   | <b>114</b> |
| 第一节 与专利权利范围有关的政策考量 .....           | 114        |
| 一、抽象思想 .....                       | 114        |
| 二、合理可替代性 .....                     | 116        |
| 三、开创性发明 .....                      | 118        |
| 四、反等同原则 .....                      | 119        |
| 五、问题排除规则 .....                     | 120        |
| 第二节 形式解释与实质解释的考量 .....             | 121        |
| 一、形式主义与现实主义的分野 .....               | 121        |
| 二、专利权利范围界定中的现实主义 .....             | 123        |
| 第三节 实质性权利要求解释作为范围杠杆的展望 .....       | 129        |
| 一、美国权利要求解释的发展概览 .....              | 129        |
| 二、实质性权利要求解释作为“范围杠杆”的新设想 .....      | 131        |
| 小结 .....                           | 135        |

## 第二篇 适用篇

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| <b>第五章 与权利要求解释规则适用有关的重要事项 .....</b> | <b>139</b> |
| 第一节 与权利要求解释规则适用有关的解释主体 .....        | 139        |
| 一、比较法视角下的“解释主体” .....               | 140        |
| 二、比较与评析 .....                       | 143        |
| 三、对我国权利要求解释主体的述评 .....              | 144        |
| 第二节 与权利要求解释规则适用有关的解释标准与方法 .....     | 145        |
| 一、美国的司法判例及其解释标准与方法 .....            | 146        |
| 二、日本权利要求解释标准与方法 .....               | 149        |
| 三、比较与评析 .....                       | 152        |
| 四、对我国权利要求解释标准和方法的述评 .....           | 154        |

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| 第三节 与权利要求解释规则适用有关的程序架构     | 156 |
| 一、Markman 程序的基本架构          | 156 |
| 二、Wilson 案对程序规则的新发展        | 158 |
| 三、有关权利要求解释的期间              | 159 |
| 四、对上诉程序中重新审查的评析            | 161 |
| 第四节 与权利要求解释规则适用有关的证据分类及其效力 | 162 |
| 一、与权利要求解释有关的证据种类及其效力       | 163 |
| 二、说明书和字典在权利要求解释中的证据地位之辩    | 165 |
| 三、与权利要求有关的证据审查顺序           | 170 |
| 小结                         | 172 |
| 第六章 完善我国专利法中权利要求解释规则的进路    | 173 |
| 第一节 我国专利法中权利要求解释规则的立法缺陷    | 173 |
| 一、我国有关权利要求解释的法律规定之梳理       | 173 |
| 二、我国有关权利要求解释的立法缺陷          | 174 |
| 第二节 完善我国专利法中权利要求解释规则之建议    | 175 |
| 一、专利保护范围确定的逻辑起点及其原则        | 175 |
| 二、权利要求解释规则体系的构建            | 179 |
| 三、权利要求解释规则适用主体的专门化         | 181 |
| 四、权利要求解释的标准与方法的完善          | 183 |
| 五、权利要求解释的证据规则之完善           | 186 |
| 小结                         | 188 |
| 第七章 特殊领域的专利保护及其权利要求解释规则    | 190 |
| 第一节 制药领域的专利保护及其权利要求解释规则    | 190 |
| 一、制药产业概貌                   | 190 |
| 二、制药领域的专利保护                | 191 |
| 三、制药专利的权利要求解释规则            | 194 |
| 第二节 基因领域的专利保护及其权利要求解释      | 199 |
| 一、基因技术概貌                   | 199 |
| 二、基因领域的专利保护                | 200 |
| 三、基因专利的权利要求解释规则            | 204 |

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| 第三节 软件领域的专利保护及其权利要求解释规则 ..... | 205 |
| 一、软件产业概貌 .....                | 205 |
| 二、软件领域的专利保护 .....             | 206 |
| 三、软件专利的权利要求解释规则 .....         | 208 |
| 小结 .....                      | 212 |
| 参考文献 .....                    | 213 |

# 导 论

## 一、问题的提出

19 世纪初，根据美国著名专利法学家哈罗德·C. 威格纳的研究，奥里奥恩诉温克莱案是第一个包含“等同原则”思想的判例。<sup>①</sup> 在此案中，当时兼任巡回法官的美国最高法院大法官约瑟夫·斯托里（Joseph Story）提出：“仅是貌似不同（colorable difference），或微小改进，并不能勾销始初发明人的权利。”这说明，“等同原则”（equivalent）的原初含义是指被控产品与专利产品“貌似不同”而实质相同。等同原则起源于美国，随后为许多国家所效仿，其出现是为遏制侵权人的无创造性的实质复制行为，以加强对专利权人的保护。然而该原则的适用不可避免地超越权利要求书的字面含义，从而导致专利权边界模糊甚至扩大、侵权诉讼增加等新问题。1996 年，Markman v. Westview Instruments, Inc. 案（以下简称 Markman 案）<sup>②</sup> 的发生一定程度上改变了等同原则的地位，并预示着等同原则已发展至瓶颈。在本案诉讼过程中，原告 Markman 提出对其专利文件的权利范围进行解释的要求，并指出专利文件同其他普通文件一样，故对权利范围的解释应作为事实问题，与此相关的专家证据的权威性也由陪审团进行定义和判断。最高法院则认为专利权利要求解释是一个法律问题，甚至质疑专家证言的可信度问题本身是否存在。<sup>③</sup> 大法官索特（Justice Souter）代表最高法院所有法官写道：专利及其权利要求书中的定义的解读权专属于法庭。索特法官的观点开启了权利要求解释

---

① 奥里奥恩诉温克莱案（马萨诸塞州巡回法院，1814 年），参见《联邦判例汇编》第 18 卷，第 581 页。

② Herbert Markman 是本案原告，他控告 Westview 器械公司和 Althon 事业公司侵犯其发明的干洗存储物（Drycleaning Stores）的专利权。该专利涉及针对处理干洗过程中各项与库存或盘存管理（inventory management）相关问题而设计的控制系统。

③ Id. at 390. But see Phillips v. AWH Corp., 415 F.3d 1303, 1330 (Fed. Cir. 2005).

(claim construction<sup>①</sup>)的大门。关于权利要求解释,并没有普通法依据,也没有统一的司法惯例。<sup>②</sup> 法院坚持认为对专利文件的解释是法庭职责所在,理由就是法官比陪审团更精通这一事务。在发明有效期内,即使一个法官必须求助于有关专家来解决专业术语的含义解释问题,但如果该专家的证据不具有说服力,法官也同样可以弃之不理,不予采信。<sup>③</sup> 此外,为迅速完成复杂而周期漫长的审判,地方法院可举行审前听证,以指导权利要求解释的进行。这就是著名的“马克曼听证”(Markman hearings)程序。<sup>④</sup> 这一程序表明了当双方当事人想寻求对专利侵权或无效问题作出迅速判断时,权利要求解释的重要性。Markman 案所确立的程序蕴含如下原则:(1)解释权利要求采用审前听证;(2)法官作出迅速判断的前提条件是以字面侵权为基础;(3)专利权人可以同时申请进行字面侵权和等同侵权判断;(4)最终由法院作出决定性的裁判。据此,学者们普遍认同该案所确立的程序是导致等同原则适用减少甚至消灭的动因之一。

有学者提出,等同原则的衰退主要来自两种互补的力量,即原则再分配(doctrinal reallocation)和原则替代(doctrinal displacement)。<sup>⑤</sup> 前者的提出,主要从两个司法目标出发:第一个目标是减轻司法工作量,为实现该目标,法庭会增加限制性法令;第二个目标是增强可预见性,对此,法庭会减少非结构化陪审团学说的重要性。两个目标互相作用,以使决策权威再分配。对于后者,美国理论界有种说法认为,等同原则已被权利要求解释原则(claim construction)替代。从实证角度来看,无论最高法院还是联邦巡回地区法院,都在尽量避免适用等同原则,转而适用权利要求解释原则来解决专利侵权问题,并且这种趋势在持续,等同原则的适用下降,权利要求解释原则的重要性更加凸显。由此推断,等同原则将被权利要求解释原则替代。

就我国现行专利法而言,等同原则依然存在,权利要求解释的规定却显得

① “claim construction”不同于早期的“patent claim interpretation”,后者包含字面解释、目的解释和等同原则等方法,通常遵循扩大性解释传统。See Matthew Fisher. Fundamentals of Patent Law: interpretation and Scope of Protection, Oxford and Portland, Oregon, 2007.

② Markman, 517 U. S. at 376.

③ Markman, 517 U. S. at 387.

④ 马克曼听证在美国专利诉讼中是一个相当重要的概念,也是一个相当难掌握的法庭程序。其基本含义是:在专利诉讼中,专利及专利权利要求书中的某些定义由法官根据诉讼双方的答辩决定。值得一提的是,马克曼听证通常涉及那些相当重要的定义,其结果常常决定诉讼的成败。

⑤ David Schwartz [FNd1]. Explaining the Demise of the Doctrine of Equivalents [J]. Berkeley Technology Law Journal, Spring 2011: 1162-1176.

不足和零散。然而等同原则的衰微是趋势，权利要求解释必将呈现体系化发展。首先，等同原则的适用造成了竞争秩序的不稳定。我国 2008 年修正的《中华人民共和国专利法》（以下简称《专利法》）第 1 条规定：“为了保护专利权人的合法权益，鼓励发明创造，推动发明创造的应用，提高创新能力，促进科学技术进步和经济社会发展，制定本法。”我国 1984 年《专利法》第 1 条则规定：“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，促进科学技术的发展，适应社会主义现代化建设的需要，特制定本法。”将两个条文对比不难发现，新专利法把“提高创新能力”提到了重要地位，这也是专利政策在法条中的具体体现。然而等同原则的适用却与专利政策相背离。因为等同原则的适用超出了专利文件中字面保护的范围，进而使专利权的保护范围变得不确定、不稳定。换言之，等同原则在提供较为宽泛保护的同时，与法定权利要求的清楚说明及提醒公众的合理注意之义务相悖。其次，对等同侵权的判断本身也存在问题。我国《专利法》第 59 条第 1 款规定：“发明或者实用新型专利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于解释权利要求的内容。”按照《中华人民共和国专利法实施细则》（以下简称《专利法实施细则》）第 22 条第 1 款的规定，发明或者实用新型独立权利要求的撰写主要由两部分构成，即前序部分与特征部分。由此可见，我国目前采用的主要是分为前序和特征两部分的撰写形式。尽管撰写方式已基本格式化，但是不同专业领域的撰写仍存在差异。比如，在化学领域，关于组分的表达方式及相关用语都有其特殊性。产业的多样性决定了权利保护范围的差异。因此，判断等同侵权的标准应根据专利领域的不同而有所差别。而目前，我国司法解释中所确定的“三个基本相同”标准则采取“一刀切”的做法。

在司法层面，等同原则的适用判断可能导致司法成本的增加。在美国，等同原则适用的判断究竟是事实问题还是法律问题，一直是个争论不休的问题。这个论题关系到是陪审团的职能还是法官的职责问题，进而影响到举证责任、证据的效力及判断的程序等方面。我国尽管没有陪审团制度，但是，等同原则的适用仍然涉及举证责任及判断程序等问题。如果等同原则的适用是纯粹的事实问题，那么当事人就负有举证责任。反之，如果是法律问题，或者是事实与法律的混合问题，需要司法加以判断，包括专家证据的鉴定和效力等问题，则都将导致司法成本的增加。目前，通说赞成后者，即等同原则（doctrine of

equivalents) 的适用同时涉及对法律和事实问题的认定。<sup>①</sup>除此之外, 我们可以通过剖析诉讼中不同角色的目的和动机, 得出司法适用减少的原因。从当事人及律师角度来看, 为了快速、高效地解决诉讼问题, 律师所选取的战略性决策往往驱动着诉讼限制标准 (litigation constraints) 的建立。<sup>②</sup> 比如, 在专利侵权诉讼中, 被告为使诉讼问题能得到公正、及时的解决, 往往会提出专利无效的反诉或者不侵权的抗辩, 等同原则的适用与此相悖, 因此被告方会有意避免。从法官角度来看, 诉讼的效率和公正同等重要。为迅速作出判决, 法官必然会选择性地采取某种途径, 以保证所投入的时间和精力最小化。在专利侵权案件中, 法官通过权利要求解释, 能够迅速地发现“不侵权”还是“无效”。“不侵权”的判断对法官而言是极其简单的, 因为法官只需对被控产品进行单独评估即可; 相反, 如果需要与现有技术相比对而加以判断, 将会复杂得多, 适用等同原则的情况即属后者。相比较而言, 法官对权利要求解释的过程相对熟悉, 据此判断, 权利要求解释原则的适用能降低其他相关的防御案件判决“不侵权”的司法成本。

通过上述分析可知, 正是等同原则的衰退为权利要求解释规则带来了研究和发展的空间。基于此, 本书将主要研究以下几个问题:

第一, 什么是权利要求解释? 其内涵、外延和作用是什么?

第二, 影响确立权利要求解释规则的因素有哪些?

第三, 如何系统地构建权利要求解释规则?

## 二、选题的意义

近年来, 在全球范围内有关专利法存在价值及其正当性问题的争论不断, 主要原因在于: 专利法变革与实施过程中产生出许多制度性问题, 导致专利由技术创新的润滑剂转化为阻碍创新的沙石, 进而不断发生威胁技术创新本身的诉讼并暴露不确定性缺陷。因此, 专利法也被称为权利边界最模糊的法。专利法本身应具有平衡作用, 不仅须平衡专利权人与社会公众之间的利益, 还须平

---

① 美国联邦巡回法庭曾在—项判例中声明, 凡是涉及对申请专利范围的解释和构建时, 联邦巡回法庭即可对全案 (不分事实或法律问题) 进行全新审理 (de novo review), 而无须受到下级法院对于事实认定的约束。因此, 法院可能面临的因下级法院认定不同而造成对申请专利范围解释无法协调甚至相互冲突的尴尬处境, 可能因此而得以避免。

② As litigation tactics, they are subject to “selection effects” in that displacement may affect which cases settle and do not result in a written opinion.



衡专利垄断与技术进步之间的关系，这样才能最终回归激励创新的理性。如何适度确定和优化专利权保护范围，已然成为目前专利制度亟待解决的问题。无论采取周边限定主义还是中心限定主义，各国专利法都规定，权利要求书用于确定权利保护范围，基于此，权利要求解释规则的研究和确立对于优化专利权保护范围的作用和意义毋庸置疑。下文就理论价值和实践意义分别予以阐述。

第一，众所周知，“成功的创新始终会引起模仿者的跟进，而且对创新投资存在风险，因而可能不符合投资者的需要”<sup>①</sup>。实际上，专利为技术创新提供了保护措施，权利人可借助专利来减少风险，从而增加创新投资，促进科学技术进步和创新。但值得注意的是，创新本身是一个竞争性和累积性的过程，通常的情况是，保护一方的创新将威胁到另一方的创新。因此，虽然专利保护对创新过程至关重要，但使专利的保护作用更强或使专利更容易获得都不能必然增加创新刺激。良性创新激励的形成依赖于专利保护的平衡，应避免实行过强或过弱的保护政策和制度。这意味着：专利法中的权利保护范围理论十分重要，它是专利制度的核心，也是权利要求解释规则的理论基石。相反，权利要求解释规则的研究是对权利保护范围理论的补充和深化，从而为专利制度的发展和改革提供理论指导。

第二，如前所述，等同原则源于判例，适用于专利侵权诉讼，是判断侵权与否的标准之一，权利要求解释规则是在反思对等同原则的适用的前提下提出的，目的是为了确定和优化专利权保护范围。然而自美国 Markman 案以来，关于权利要求解释规则的争论就不绝于耳，主要围绕权利要求解释的适用是否优于等同原则、是否使案件的走向更加具有可预测性、是否克服了权利的不确定性缺陷等。在美国司法实践中，权利要求解释规则也在不断变化之中。Cybor Corp. v. FAS Tech., Inc. 是另一个非常重要的代表性案件。<sup>②</sup> 该案确立了“重新审查”标准。所谓“重新审查”，意指上级法院可以就案件相关证据，对于上诉案件“重新”作出决定。而“重新审查”程序被认为造成了案件的高反转率和不确定性。Phillips v. AWH Corp 案（以下简称 Phillips 案）对于权利要求解释规则的发展也起到至关重要的作用。该案进一步构建了较为具体的解释框架。在权利要求解释标准上，该案明确了“法院在解释专利权利要求时，应寻求本领域普通技术人员在专利（有效）申请日通过阅读和研究专利

① [美] 亚当·杰夫，乔希·勒纳：《创新及其不满：专利体系对创新与进步的危害及对策》[M]，北京：中国人民大学出版社，2002。

② Cybor Corp. v. FAS Tech., Inc., 138 F.3d 1448, 1456 (Fed. Cir. 1998)。