

中国大陆对专利权的司法保护

作者 / 程永顺¹

中国大陆自1979年实行改革开放以来，用了三十年时间建立了较完整的知识产权法律制度，专利制度是其中的重要组成部分。然而，立法的目的在于执行，不被执行的法律等于一纸空文。法律的有效执行，一方面有赖于社会公众自觉按照法律规定，在法律允许的范围内行事；另一方面则是依靠国家的力量对违法者予以制裁。根据现行法律的规定，对违法行为的制裁可以采取两条途径，即行政途径与司法途径。而司法途径具有最终解决知识产权纠纷、制裁违法行为的效力。

本文从三个方面介绍中国大陆对专利权的司法保护：

一、司法保护专利权的一系列程式措施

在专利权的司法保护过程中，鉴于审理专利权案件专业性、技术性强的特点，为了保证司法的统一，多年来，中国大陆法院采取了一系列具体措施：

（一）司法解释不断出台，完善专利保护法律制度

中国大陆的《专利法》于1984年3月12日通过，1985年4月1日起施行，1992年9月4日第一次修正，2000年8月25日第二次修正，2008年12月27日第三次修正。第三次修正后的《专利法》于2009年10月1日起施行。

与《专利法》相配套的《专利法实施细则》于2001年6月15日公布，2002年12月28日第一次修订，2010年1月9日第二次修订。第二次修订后的《专利法实施细则》于2010年2月1日起施行。《专利法》和《专利法实施细则》是法院审判专利案件时最重要的法律依据。

伴随著《专利法》和《专利法实施细则》的出台与不断修订，为了加强专利权的

1 作者简介：程永顺，北京务实知识产权发展中心主任。原北京市高级人民法院知识产权庭副庭长、高级法官。

司法保护，完善专利诉讼制度，最高人民法院根据审判工作的需要和知识产权审判中遇到的新情况、新问题，陆续制定颁布了十几件司法解释和司法解释性档。这些司法解释和有关档，涉及到专利权司法保护的实体法和程式法的诸多方面，对指导全国各级人民法院审理专利案件，起到了积极作用。如：1985年2月16日《最高人民法院关于开展专利审判工作的几个问题的通知》；1992年12月29日《最高人民法院关于审理专利纠纷案件若干问题的解答》；2001年6月7日《最高人民法院关于对诉前停止侵犯专利权行为适用法律问题的若干规定》；2001年6月22日《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》；2009年12月28日《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》等。这些司法解释成为人民法院审理专利权纠纷案件的重要依据。

（二）法院受理专利权案件的范围不断扩大

根据《民事诉讼法》、《行政诉讼法》、《专利法》以及最高人民法院相关司法解释的规定，大陆法院受理的专利权纠纷案件包括专利行政案件以及专利民事案件两类。

就专利行政案件而言，根据作出行政决定的机关不同、决定的内容不同，专利行政案件可以分为以下三类：

- （1）专利申请人、专利权人及其他利害关系人不服国务院专利行政部门实施强制许可决定，不服国务院专利行政部门实施强制许可使用费裁决，以及不服国务院专利行政部门行政复议决定的，可以专利局为被告提起专利行政诉讼；
- （2）专利申请人、专利权人及其他利害关系人不服专利复审委员会专利权无效宣告请求决定或维持驳回申请复审决定的，可以专利复审委员会为被告，提起专利行政诉讼；
- （3）当事人不服地方管理专利工作的部门行政决定的，可以地方专利管理机关为被告，提起专利行政诉讼。

大陆法院审理的专利民事案件共有10类，分别为：（1）专利申请权纠纷案件；（2）专利权权属纠纷案件；（3）专利权、专利申请权转让合同纠纷案件；（4）侵犯专利权纠纷案件；（5）假冒他人专利纠纷案件；（6）发明专利申请公布后、专利权授予前使用费纠纷案件；（7）职务发明创造发明人、设计人奖励、报酬纠纷案件；（8）诉前申请停止侵犯专利权行为、证据保全案件；（9）发明人、设计人资格纠纷案件；（10）请求确认不侵犯专利权纠纷。

其中，“诉前申请停止侵犯专利权行为”的案件是《专利法》第二次修改之后确立的案件，“诉前证据保全”案件是《专利法》第三次修改之后确立的案件。将“职务发明创造发明人、设计人奖励、报酬纠纷”列为专利纠纷案件，规定在最高人民法院在2001年6月19日通过并施行的司法解释[2001]法释字第21号《关于审理专利纠纷案

件适用法律问题的若干规定》中。对确认不侵犯专利权案件可以立案，规定在最高人民法院2002年7月12日发布的[2001]民三他字第4号《关于苏州龙宝生物工程实业公司与苏州朗力福保健品有限公司请求确认不侵犯专利权纠纷案的批复》中。

由此可见，随著法律不断完善，中国大陆法院受理专利权案件的范围也在不断扩大。

（三）专利案件实行特别指定管辖，地域管辖选择面放宽

在中国大陆，就专利行政案件的管辖而言，凡是以中国专利局和专利复审委员会为被告的，由北京市第一中级人民法院管辖；以地方专利行政管理机关为被告的，由地方专利管理机关所在地的法院管辖。

就专利民事案件的管辖而言，其级别管辖实行特别指定管辖，即鉴于专利纠纷案件技术性、专业性的特点，专利纠纷案件，由各省、自治区、直辖市人民政府所在地的中级人民法院和最高人民法院指定的中级人民法院作为第一审法院。目前，最高人民法院专门指定了全国300多个中级法院中的71个中级人民法院负责审理第一审专利纠纷案件，相应的高级人民法院作二审法院，以保证司法水准的统一。

专利民事案件的地域管辖遵循原告就被告原则（被告所在地的人民法院有管辖权）、合同履行地原则（因专利合同发生的纠纷，合同履行地的人民法院有管辖权）和侵权行为地原则（侵权行为地的人民法院有管辖权）。《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第5条规定，因侵犯专利权行为提起的诉讼，由侵权行为地或者被告住所地人民法院管辖。侵权行为地包括：被控侵犯发明、实用新型专利权的产品的制造、使用、许诺销售、销售、进口等行为的实施地；专利方法使用行为的实施地，依照该专利方法直接获得的产品的使用、许诺销售、销售、进口等行为的实施地；外观设计专利产品的制造、销售、进口等行为的实施地；假冒他人专利的行为实施地；上述侵权行为的侵权结果发生地。两个以上人民法院都有管辖权的，由先受理案件的人民法院管辖。第6条规定，原告仅对侵权产品制造者提起诉讼，未起诉销售者，侵权产品制造地与销售地不一致的，制造地法院有管辖权；以制造者与销售者为共同被告起诉的，销售地法院有管辖权。销售者是制造者分支机构，原告在销售地起诉侵权产品制造者制造、销售行为的，销售地法院有管辖权。

上述规定对侵权行为地的范围的解释较之以前的司法解释的规定宽泛了许多，权利人在选择诉讼法院时，有较高的自主权，更有利于对知识产权的保护。

（四）对涉及技术问题的处理方式力求客观、科学

对审理专利纠纷案件中涉及复杂专业技术问题的，人民法院一般采用四个途径解决：

第一，聘请技术专家作陪审员

为了保证专利案件的审判品质，在审理重大疑难复杂一审专利案件时，采取了临时聘请特邀陪审员的制度。具体做法一般是根据案件涉及的专业技术问题一案一请。被邀请的陪审员应当是某一领域的技术专家。陪审员在合议庭中享有与人民法院法官同等的权利与义务。合议庭成员一起共同阅卷、共同开庭、共同合议、共同对案件的事实和法律适用负责。这一制度的实施，弥补了法官专业知识的不足，保证了案件的公正裁判。

第二，对专业技术问题实行司法鉴定制度

审理专利纠纷案件，往往涉及对专业技术事实的审查认定，因此，科学、公正的鉴定结论往往是人民法院认定专业技术事实的基础。根据《民事诉讼法》的规定，对专业问题需要鉴定的，应当指定法定鉴定部门鉴定。但是，专利权利客体往往涉及科学技术各个领域，有时很难确定法定鉴定部门。为此，在各级法院积极探索的前提下，最高人民法院规定，如果没有法定鉴定部门的，可以由当事人自行协商选择鉴定部门进行鉴定；协商不成的，人民法院根据需要，可以指定有一定权威的专业组织为鉴定部门。技术鉴定采取一案一委托的办法，由鉴定机构根据法院的委托事项，出示书面鉴定结论。对作出的鉴定结论，经双方当事人质证后作为证据使用。这一制度的实行，不仅可以解决知识产权案件涉及技术领域广泛的问题，而且容易做到客观、公正，有力于保证严肃执法。

第三，聘请技术、法律专家做咨询顾问

为了弥补专利案件的审判法官缺乏专业技术知识以及审理专利案件的专业法律知识的不足，保证案件的审判品质，一些法院正式聘请了一批在技术界、法律界有较深造诣和较高研究水准的专家、学者，以个人身份担任法院系统的咨询顾问，为重大疑难案件认定事实和适用法律提供参考意见。这一制度的贯彻实施，保证了案件适用法律的正确性和准确性。

第四，实行“专家证人”出庭制度

《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第61条创设了“专家证人”出庭制度，它涵盖了四方面的内容：“专家证人出庭说明制度”、“专家证人接受询问制度”、“专家证人对质制度”、“专家证人询问鉴定人制度”。在专利民事案件中，由于所涉及的技术问题专业性强，目前部分法院正在专利民事案件的审理过程中试行“专家证人出庭制度”，由一方当事人委托的具有相应专业知识和（或）实践经验的专家就案件涉及到的专门性问题，在法庭上运用专业知识发表意见，并接受审判人员的质询，为案件的最终裁决提供参考。

通过上述四个途径较好地解决了人民法院在审判专利案件中遇到的设计复杂专业技术问题的难题。

（五）专利权案件庭审前的证据交换

鉴于专利纠纷案件的专业性强，对证据审查认定困难的客观情况，多数有专利案件管辖权的法院依据《最高人民法院关于民事经济审判方式改革问题的若干规定》规定，“案件比较复杂、证据材料较多的案件，可以组织当事人交换证据。”“证据一般应在开庭前递交，并且应当给各方当事人留有交换证据的时间，交换证据可以通过开庭前组织各方当事人的方式进行。开庭后提交的证据，必须经过质证才能采信；经过庭审有待进一步查明的事实，可以给予当事人合理的举证期间，但以不影响在审限内结案为原则。”根据这些规定，在知识产权纠纷案件审判改革过程中，庭审前的证据交换已经被普遍采用，即在正式开庭前，在审判人员主持下，由双方当事人出示并交换自己的各种证据，说明证据的数量、证据来源以及证明物件。其目的在於压缩庭审时间、提高庭审效率、力争在审限内结案，反对当事人利用证据搞突然袭击，拖延诉讼。

目前，在审判专利纠纷案件中，交换证据的基本作法是：庭审前的证据交换只适用于案情复杂、证据材料较多的案件；交换证据的时间一般在开庭前至少七日前完成；证据交换应当通知各方当事人参加，并由合议庭成员主持；未交换的证据，例如当事人一时无从提交的证据、法庭调查的证据，可以在法庭上提出并进行质证；庭审后根据法庭要求，当事人仍有义务提交证据，但应当在法庭指定的期间内提交，并经过质证后方可采用。

（六）关于证据保全和诉前证据保全

《民事诉讼法》第74条规定，“在证据可能灭失或者以后难以取得的情况下，诉讼参加人可以向人民法院申请保全证据，人民法院也可以主动采取保全措施。”最高人民法院有关司法解释也规定，对能够证明案件事实的主要证据，必要时应当及时作出证据保全的裁定。实践证明，证据保全这一手段运用是否恰当，对保护专利权至关重要。由于专利案件具有技术性强、专业性强的特点，有些权利有时取得证据十分困难，因此，如果不及时采取证据保全措施，就难以做到依法保护专利权。

2009年《专利法》第67条进一步规定：“为了制止专利侵权行为，在证据可能灭失或者以后难以取得的情况下，专利权人或者利害关系人可以在起诉前向人民法院申请保全证据。人民法院采取保全措施，可以责令申请人提供担保；申请人不提供担保的，驳回申请。人民法院应当自接受申请之时起四十八小时内作出裁定；裁定采取保全措施的，应当立即执行。申请人自人民法院采取保全措施之日起十五日内不起诉的，人民法院应当解除该措施。”由此可见，在大陆法院保护专利权的取证手段、水准又有了新的发展。

在司法实践中，运用证据保全，应注意：（1）一般应由当事人提出证据保全的申请；（2）应当明确需要保全的证据所在的单位、地点、范围、数量等；（3）如果需要保全的证据具有经济价值，应由法庭决定是否由申请人提供经济担保；（4）申请证据保全的时间应在起诉的同时或诉讼中，是否允许，法庭应在立案或受理后及时作出裁定。

（七）關於反诉专利权无效时中止本诉审理问题

《民事诉讼法》第136条第1款第5项规定：当出现“本案必须以另一案的审理结果为依据，而另一案尚未审结的”情形时，人民法院中止诉讼。

专利司法实践中，实用新型和外观设计被授予专利权後，权利人便可能提起侵权诉讼，此时，被告一旦反诉专利权无效，人民法院便处於两难境地，如果不中止对侵权案件的审理，由於实用新型和外观设计未进行实质审查，很可能最终被宣告无效，造成对被告的不公平；如果中止诉讼，专利权无效的审查时间又会很长，使专利侵权纠纷无休止地拖延，造成对专利权人的不公平。尽管如此，目前大多数法院还是根据最高法院的相关司法解释，中止对侵权诉讼的审理，至此，专利侵权案件便被搁置，有的一拖多年，不仅对专利权保护不力，而且影响了司法信誉。

根据2009年《专利法》的规定，法院可以要求提起专利侵权诉讼的实用新型专利权人出具检索报告，对其专利权的专利性在诉讼前先拿出依据，在专利诉讼中，即便被告反诉专利权无效，法院也不必作出中止审理的裁定。《专利法》第47条第2款规定：“宣告专利权无效的决定，对在宣告专利权无效前人民法院作出并已执行的专利侵权的判决、调解书，已经履行或者强制执行的专利侵权纠纷处理决定，以及已经履行的专利实施许可合同和专利权转让合同，不具有追溯力。但是因专利权人的恶意给他人造成的损失，应当给予赔偿。”从而可以大大提高审理专利侵权案件的速度。此外，最高法院司法解释中，也有诸多涉及诉讼中止的规定。

实践中，请求中止侵权诉讼的具体做法是：若被告要中止侵权诉讼，必须在答辩期内提出反诉专利权无效；要及时提出请求中止审理侵权诉讼的申请；提交的申请同时要提交专利权可能会被宣告无效的证据；是否中止侵权诉讼由法院裁定，当事人对裁定结果不可以上诉。

（八）实行公开审判和判决书公开

大陆法院对专利权的保护，在程式上也适用民事诉讼法和行政诉讼法，这些程式法突出了在法律适用上人人平等的原则。人民法院在审判过程中，不仅要做到公平、公正、公开，而且要及时、迅速解决纠纷，提高审判效率。

当前，大陆法院正在逐渐改变过去“暗箱操作”的审判方式，加强审判的透明度。将案件的审理和判决活动公开进行，不仅向当事人公开，而且向社会公开；不仅包括程式性的审理公开，而且包括实体性的裁判公开。1999年以来，各级法院按照《人民法院五年改革纲要》的要求，全面落实了公开审判制度，最大限度地满足了当事人、群众和社会各界的知情权，接受了监督，促进了公正，赢得了好评。

各级法院坚持公开审判的原则，做到了开庭时间、地点公开，当事人争议公开，举证、质证、辩论公开，认证、评判公开，裁判文书公开，让当事人有证举在法庭、有理辩在法庭，法官把案件的是非曲直断在法庭。同时，凡依法应当公开开庭审理的案件，均在开庭前3日以前张榜公布案由、原被告姓名、开庭时间、地点，欢迎社会各界旁听，最大限度地提高了庭审的透明度。

二、不断提高对专利权的保护水准

随著中国加入世界贸易组织，其专利权保护进一步与国际公约接轨，保护水准不断提高，保护手段不断增多，这主要体现在对《专利法》的修改完善中。

（一）关于未经许可的“许诺销售行为”构成侵权

2001年《专利法》第11条规定，发明和实用新型专利权被授予后，除本法另有规定的以外，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品，或者使用其专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品。

外观设计专利权被授予后，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、销售、进口其外观设计专利产品。

《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第24条规定，专利法第11条、第63条所称的许诺销售，是指以做广告、在商店橱窗中陈列、或者在展销会上展出等方式作出销售商品的意思表示。许诺销售是指明确表示愿意出售某种产品的行为，包括销售前的推销或促销行为。许诺销售既可以是面向个人的，也可以是面向公众的，可以是以书面形式，也可以是口头形式；即可以通过柜台展示或者演示的方式，也可以是通过广告、电话、传真等其他途径。

2009年第三次修改的《专利法》进一步将许诺销售权扩大到外观设计产品，规定：外观设计专利权被授予后，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、许诺销售、销售、进口其外观设计专利产品。

（二）“不知道”的使用或者销售行为构成侵权

2001年《专利法》第63条第2款规定，为生产经营目的使用或者销售不知道是未经专利权人许可而制造并售出的专利产品或者依照专利方法直接获得的产品，能证明其产品合法来源的，不承担赔偿责任。

2009年《专利法》第70条规定，为生产经营目的使用、许诺销售或者销售不知道是未经专利权人许可而制造并售出的专利侵权产品，能证明该产品合法来源的，不承担赔偿责任。

该规定与入世之前的专利法的相关规定截然不同，之前的《专利法》将此行为划归“不视为侵犯专利权”之列，致使司法实践中大量使用或者销售行为被以“不知道”为由未认定为侵权，这对保护专利权是十分不利的。根据修改后的《专利法》之规定，使用或者销售专利产品，没有证据证明合法来源，构成侵权，该规定也是与TRIPs协议的相关规定一致的。

（三）诉前可以请求停止侵权行为

2001年《专利法》第61条规定，专利权人或者利害关系人有证据证明他人正在实施或者即将实施侵犯其专利权的行为，如不及时制止将会使其合法权益受到难以弥补的损害的，可以在起诉前向人民法院申请责令停止有关行为的措施。这是根据世贸组织TRIPs协定的标准增设的法律条款，属于专利权人在其权利受到侵害时有权获得的一项临时救济措施。2009年《专利法》第66条完善了诉前禁令的规定。

专利法规定的诉前停止侵犯专利权行为的措施，在英美法系和大陆法系中被称为“临时性禁令”，在TRIPs协议第50条中称为“临时措施”。虽然称谓各有不同，但在实质上都是符合TRIPs协议执法要求的一项同等的司法措施，具有相同的功能与效力。根据专利法的规定，专利权人或者利害关系人可以在起诉前向人民法院提出申请。但对利害关系人的范围法律没有进行界定。根据专利法的立法精神和多年来专利审判实践经验，《最高人民法院关于对诉前停止侵犯专利权行为适用法律问题的若干规定》规定对利害关系人的范围进行了界定，提出申请的利害关系人包括专利实施许可合同的被许可人、专利财产权利的合法继承人等。专利实施许可合同的被许可人中，独占实施许可合同的被许可人可以单独提出申请；排他实施许可合同的被许可人在专利权人不申请的情况下，可以提出申请。根据最高法院司法解释的规定，申请的形式要件包括申请人应当递交申请状，并载明申请的范围、理由等有关事项，同时规定了申请时应当提供的证据范围。如专利权人应当提交证明专利权真实有效的文件，实用新型的专利权人还应当提交专利行政部门出具的检索报告等；利害关系人应当提供有关专利实施许可合同及其备案的证明材料等；申请人还应当提交被申请人正在实施或者即将实

施侵犯其专利权的证据，包括被控侵权产品以及专利技术与被控侵权产品技术特征对比材料等。对申请的受理明确规定了这些条件，便于当事人提出申请，也便于人民法院及时区别情况作出处理。

由于专利案件一般比较复杂，2009年《专利法》规定，人民法院应当自接受申请之时起四十八小时内作出裁定；有特殊情况需要延长的，可以延长四十八小时，以防止权利人滥用权利，确保人民法院慎重决定是否采取诉前禁令。裁定责令停止有关行为的，应当立即执行。当事人对裁定不服的，可以申请复议一次；复议期间不停止裁定的执行。申请人自人民法院采取责令停止有关行为的措施之日起十五日内不起诉的，人民法院应当解除该措施。

由于停止侵权行为临时措施与财产保全的内容和适用条件都不同，不采取措施造成难以弥补的损害不能简单的仅用金钱赔偿就能解决问题。所以，该项措施的解除裁定不能因被申请人的反担保而作出，否则就失去了设置该项制度的意义。因此，停止侵犯专利权行为裁定所采取的措施，不因被申请人提出反担保而解除。

责令停止侵犯专利权行为裁定所采取的措施，毕竟是一种诉讼程式上的临时措施，是为权利人在事後的侵权诉讼中处于有利的地位。申请人申请措施後一定期间内不起诉或起诉失当的，所采取的停止有关侵权行为的措施应当解除，因不起诉或申请错误造成被申请人损失的，申请人应当承担赔偿责任。

（四）专利权侵权赔偿计算方法增多、标准提高

赔偿经济损失是侵权人承担民事责任的最广泛、最基本的方式之一。如果对权利人提出的赔偿损失问题解决不好，就会出现“赢了官司输了钱”、“损失大赔偿少”、“得不偿失”的局面，不能依法有效地保护专利权。

中国大陆《民法通则》第118条规定，公民、法人的著作权（版权）、专利权、商标专用权、发现权、发明权和其他科技成果权受到剽窃、篡改、假冒等侵害的，有权要求停止侵害，消除影响，赔偿损失。可见，大陆现行的《民法通则》和知识产权立法在承担民事责任的有关规定中，对于赔偿损失，民法通则确定的原则是：赔偿全部实际损失。即体现了全面赔偿原则的要求。所谓全面赔偿原则，是指损害赔偿责任的范围，应当以加害人侵权行为所造成损害的财产损失范围为标准，承担全部责任。也就是说侵权行为给权利人所造成的损失应当全部赔偿，赔偿应以侵权行为所造成的损失为限。

为了实现全面赔偿原则，2009年《专利法》第65条规定：侵犯专利权的赔偿数额按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定；实际损失难以确定的，可以按照侵权人

因侵权所获得的利益确定。权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该专利许可使用费的倍数合理确定。赔偿数额还应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。权利人的损失、侵权人获得的利益和专利许可使用费均难以确定的，人民法院可以根据专利权的类型、侵权行为的性质和情节等因素，确定给予一万元以上一百万元以下的赔偿。

可见，大陆关于专利侵权案件的具体数额的计算方法主要有以下几种：

(1) 以权利人因侵权行为所造成的实际损失作为损失赔偿额。

权利人因被侵权所受到的损失可以根据专利权人的专利产品因侵权所造成销售量减少的总数乘以每件专利产品的合理利润所得之积计算。权利人销售量减少的总数难以确定的，侵权产品在市场上销售的总数乘以每件专利产品的合理利润所得之积可以视为权利人因被侵权所受到的损失。

(2) 以侵权人因侵权行为获得的全部利润作为损失赔偿额。

侵权人因侵权所得利益可以根据该侵权产品在市场上销售的总数乘以每件侵权产品的合理利润所得之积计算。侵权人因侵权所获得的利益一般按照侵权人的营业利润计算，对于完全以侵权为业的侵权人，可以按照销售利润计算。

(3) 参照专利许可合同使用费数额的1-3倍合理确定损失赔偿额。

被侵权人的损失或者侵权人获得的利益难以确定，有专利许可使用费可以参照的，人民法院可以参照该专利许可使用费的1-3倍合理确定赔偿数额。

(4) 人民法院酌定损失赔偿额

权利人的损失、侵权人获得的利益和专利许可使用费均难以确定的，人民法院可以根据专利权的类型、侵权行为的性质和情节等因素，确定给予一万元以上一百万元以下的赔偿。

三、专利侵权判定中几个主要原则的运用

人民法院审判专利侵权遇到的最大难题就是对专利侵权进行判断。经过多年的摸索，人民法院在进行专利侵权判断中已形成一套常用的原则。

(一) “全面覆盖侵权原则”的适用

2009年《专利法》第11条第1款规定，“发明和实用新型专利权被授予后，除本法另有规定的以外，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品，或者使用其专利方

法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品。”这是专利授予的权利。第59条第1款规定，“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于解释权利要求的内容。”

《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第7条规定：人民法院判定被诉侵权技术方案是否落入专利权的保护范围，应当审查权利人主张的权利要求所记载的全部技术特征。被诉侵权技术方案包含与权利要求记载的全部技术特征相同或者等同的技术特征的，人民法院应当认定其落入专利权的保护范围；被诉侵权技术方案的技术特征与权利要求记载的全部技术特征相比，缺少权利要求记载的一个以上的技术特征，或者有一个以上技术特征不相同也不等同的，人民法院应当认定其没有落入专利权的保护范围。

在判定专利侵权时，首先适用的是最简单、最常用的判定原则，即全面覆盖原则。运用这一原则的前提是，被控侵权物与专利技术相同，出现了仿制侵权的情况下。所谓仿制侵权，或者说适用全面覆盖原则认定侵权，包括以下几种情况：

- (1) 字面侵权，即仅从字面上分析比较就可以认定侵权物的技术特征与专利的必要技术相同，连技术特征的文字表述均相同。
- (2) 侵权物的技术特征与专利必要技术特征完全相同。所谓完全相同，是指侵权物的技术特征与专利的技术特征相比，其专利权利要求书要求保护的全部必要技术特征均被侵权物的技术特征所覆盖，在侵权物中可以找到每一个专利的必要技术特征。
- (3) 专利独立权利要求中技术特征使用的是上述概念，侵权物中出现的技术特征则是上述概念下的具体概念，亦属于技术特征相同。
- (4) 侵权物的技术特征数量多于专利的必要技术特征。侵权物的技术特征与专利的技术特征相比，不仅包含了专利权利要求书中的全部必要技术特征，而且还增加了新的技术特征。上述四种情况，均属于仿制侵权或称相同侵权，可适用全面覆盖原则判定被告之行为构成侵权。

（二）“等同原则”的适用

“等同原则”是专利侵权判定中的一项重要原则，它是指侵权物的技术特征同专利权利要求中记载的必要技术特征相比，表面上看有一个或若干个技术特征不相同，但实质上是用实质相同的方式或者相同的技术手段，替换了属于专利技术中的一个或若干个必要技术特征，使代替（侵权物）与被代替（专利技术）的技术特征产生

了实质上相同的技术效果。對於这种情况，应当认为侵权物并未脱离专利技术的保护范围，因此仍应认定为侵权。

侵权物中与专利技术表面不相同的技术特徵，即对专利技术方案中的技术特徵起取代作用的技术特徵，被称为专利技术方案中必要技术特徵的“等同物”。

在专利侵权的技术判断中，确立等同原则，其目的在於防止侵权人采用显然等同的要件或步骤，取代专利权利要求中的技术特徵，从而避免在字面上直接与专利权利要求中记载的技术特徵相同，以达到逃避侵权责任的目的。

2001年6月22日最高人民法院发布了《關於审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》，第一次正式提出等同原则的理解与适用问题。该司法解释第17条第一款规定：“专利法（指的是2001年《专利法》）第五十六条第一款所称的‘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于解释权利要求’，是指专利权的保护范围应当以权利要求书中明确记载的必要技术特徵所确定的范围为准，也包括与该必要技术特徵相等同的特徵所确定的范围。”这一规定确立了人民法院在判定专利侵权时适用等同原则的法律依据。

该司法解释第二款规定：“等同特徵是指与所记载的技术特徵以基本相同的手段，实现基本相同的功能，达到基本相同的效果，并且本领域的普通技术人员无需经过创造性劳动就能够联想到的特徵。”这一款进一步明确了适用等同原则的条件。

根据专利法和最高法院司法解释的规定，结合多年司法实践中的判例，归纳等同原则的适用可以明确以下几点：

1. “等同原则”中视为“等同”的技术特徵，应当指专利独立权利要求中各项技术特徵，即被认为是等同物的技术特徵可能是专利权利要求中的区别技术特徵，也可能是前序部分的公知技术特徵。因为它们都是为完成发明目的而必不可少的技术特徵。
2. “等同原则”中“等同”，指的是技术方案中具体技术特徵的技术功能、作用的等同，而且不是侵权物和专利两个技术方案的整体等同。等同物应当是指侵权物中替代专利权利要求中的技术特徵，并非指整个侵权物将专利技术方案全部替换。
3. “等同原则”中“等同”的特徵，与被代替的专利权利要求中记载的技术特徵以基本相同的手段、实现基本相同的功能、达到基本相同的效果，这就要求必须逐一将等同特徵与被代替的特徵进行对比，并作出认定。对比的结果如果达到了三个基本相同，便成为适用等同原则的一个重要条件。
4. “等同原则”中“等同”的特徵，作为本领域的普通技术人员阅读了专利权利要求

书之後，无需经过创造性劳动就能够联想到这种共同物，这也是适用等同原则的一个重要条件。即判断侵权物中的技术特徵是否属于专利技术中某项必要技术特徵的等同物时，应当从该争议的技术所属的技术领域的普通技术人员的技术水准出发。当侵权物所采取的等同手段或使用的等同物作为该领域的普通技术人员很容易想到、是显而易见时，则应认定被控侵权物使用了等同物。

5. 适用等同原则判断等同性范畴侵权的时间界限应以侵权日为准，而不是以专利申请日或公开日为准。因为发明专利保护期为20年，实用新型专利保护期为10年。在如此长的专利保护期限内，随著科学技术的快速发展，可能会出现一些在专利申请或专利公开时尚未认识到的等价手段。如果将判断等同性范畴侵权的时间界限不是确定在侵权日，而定在专利申请日或公开日，那麼一旦出现新的等价手段，侵权者就可以利用它来代替权利要求中的相应技术特徵，从而逃避侵权责任，这显然对专利权人是不公平的。

在专利司法实践中，等同原则虽常有适用，但标准、尺度并不统一，最高法院发布的司法解释明确了等同特徵的条件，使人民法院在专利侵权判定中运用等同原则有了法律依据，但仍需要司法实践，并通过具体判例对这一原则作出明确。

（三）“禁止反悔原则”的适用

《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第6条规定：专利申请人、专利权人在专利授权或者无效宣告程序中，通过对权利要求、说明书的修改或者意见陈述而放弃的技术方案，权利人在侵犯专利权纠纷案件中又将其纳入专利权保护范围的，人民法院不予支持。

任何发明人要将自己的发明创造申请专利，都试图得到一个较宽的保护范围，但是，如果专利权利要求限定的保护范围过宽，就会侵害公众利益。因此，专利申请人为了获得专利权，有时不得不按照专利局审查员的意见，对专利权利要求中一些保护范围过宽、模糊的技术特徵以及相似技术方案、技术特徵作出说明，在说明过程中不得不在技术上作出一些放弃、修改、承诺，不这样做就可能得不到专利权。而专利权人一旦这样做了，其在申请过程中已经放弃的东西，在专利侵权诉讼中不能允许专利权人再捡回来，即不允许专利权人出尔反尔。

在判断专利权的效力和判断是否构成侵犯专利权时，专利权人对专利权利要求的解释应当前後一致。法院不允许专利权人为了获得专利权，而在专利申请过程中对专利权利要求进行狭义或较窄的解释，在侵权诉讼中为了证明他人侵权，又对专利权利要求进行广义的或较宽的解释，这是专利侵权诉讼中的一项重要原则——禁止反悔原则。它的含义是：专利权人对其申请专利过程中，为了获得专利权在与中国专利局之间的往来文件中所作的承诺、认可或放弃的内容，专利权人在侵权诉讼中不得反悔。

在专利侵权判定中适用禁止反悔原则应当把握以下要点：

- 第一、“禁止反悔”原则是“等同原则”下面的一个原则。在专利侵权诉讼中，如果按字面意思判定不侵权时，专利权人往往会主张适用“等同原则”认定侵权，而此时被告则可能会提出适用“禁止反悔原则”认定不构成侵权。适用这一原则，必须依据专利文档。
- 第二、专利的保护范围是由专利的权利要求书确定的，专利文档不是确定专利保护范围的依据，但它可以对权利要求所记载的内容起帮助限定、理解及证明的作用。
- 第三、专利权人在专利审批或无效程序中，通过书面形式承诺、认可、放弃、修改的内容，往往是为了缩小、澄清专利的保护范围，只有当这种承诺、认可、放弃行为与专利授权或维持专利权有效有关，构成了专利权有效的基础，对专利权有效起了作用，在专利侵权诉讼中才不得反悔。
- 第四、在侵权诉讼中的被告不作请求时，法院不应主动适用这一原则，当被告提出请求时，他必须提供专利权人在专利审查或无效过程中所作出的承诺、认可、放弃修改的专利文档加以证明。这样才能经过庭审质证，查清专利的保护范围，最终认定是否构成专利侵权。

（四）“现有技术抗辩原则”的适用

近年来，类似运用现有技术抗辩成功的案件开始增多。针对实践中出现的情况，2009年《专利法》第62条规定：在专利侵权纠纷中，被控侵权人有证据证明其实施的技术或者设计属于现有技术或者现有设计的，不构成侵犯专利权。《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第14条规定：被诉落入专利权保护范围的全部技术特征，与一项现有技术方案中的相应技术特征相同或者无实质性差异的，人民法院应当认定被诉侵权人实施的技术属于专利法第六十二条规定的现有技术。被诉侵权设计与一个现有设计相同或者无实质性差异的，人民法院应当认定被诉侵权人实施的设计属于专利法第六十二条规定的现有设计。可见，从《专利法》到最高人民法院的司法解释，均明确了“现有技术抗辩原则”在专利诉讼中的地位，这对制止专利权滥用是有利的。

在进行专利等同侵权判断时，应当考虑被指控侵权的客体是否落入现有技术范畴，当被告有证据证明被指控侵权客体属于原告专利申请日前的现有技术时，法院应该在作出专利等同侵权结论之前，将被指控侵权的客体与现有技术进行对比分析，看其相对于这些现有技术是否具有新颖性、创造性。如果缺乏新颖性或创造性的话，则不允许将等同性范畴专利侵权扩展到现有技术范围，即应判决被告不构成侵权。