

## ■ 法学研究

# 我国专利侵权判定原则及其适用研究<sup>①</sup>

刘友华<sup>1,2</sup>, 陈 骞<sup>2</sup>

(1. 中南财经政法大学 知识产权研究中心, 湖北 武汉 430073;

2. 湘潭大学 知识产权学院, 湖南 湘潭 411105)

**摘 要:**专利权作为无形财产权,其保护范围主要通过权利要求书确定,其范围的确定是专利侵权判定的前提,权利要求的解释应采用主题内容限定原则。在专利侵权判定司法实践中,应优先适用全面覆盖原则,慎用等同侵权原则,以禁止反悔原则限制等同侵权原则的适用。外观设计侵权判断应审查一般消费者对不同外观设计的整体视角效果是否混同。

**关键词:**专利权;权利要求书;专利侵权;法律适用

中图分类号:D92

文献标志码:A

文章编号:1672-7835(2014)01-0052-08

## Patent Infringement's Judging Principles and Its Applicableness in China

LIU You-hua<sup>1,2</sup> & CHEN Qian<sup>2</sup>

(1. Intellectual Property Research Center, Zhongnan University of Economics and Law, Wuhan 430073, China;

2. School of Intellectual Property Rights, Xiangtan University, Xiangtan 411105, China)

**Abstract:** Patent right is a sort of intangible property right, the protection scope of which is mainly determined by the patent claim. The determination of the scope is the precondition of patent infringement determination. And the topic content limit principle should be adopted. In the judicial practice of patent infringement judgment, we should give priority to apply the principle of universal coverage and carefully use the principle of equal infringement. We should limit the application of the principle of equivalent infringement with the principle of prohibiting back. Appearance design infringement judgment should take a view of the general consumers confusing the effect of different appearance design with the overall perspective.

**Key words:** patent right; patent claim; patent infringement; applicable law

专利权作为无形财产权,其边界与保护范围主要通过权利要求书确定,其范围确定是认定侵权并获得保护的前提。而权利要求书所确定的以技术特征的总和所形成的技术方案,不同技术特征替换形成的技术方案是否构成侵权,以及如何适用专利侵权判定原则是我国司法实践中面临的难题之一。

① 收稿日期:2013-04-28

基金项目:国家社科基金项目(12CFX082)

作者简介:刘友华(1977-),男,湖南祁阳人,博士,副教授,华盛顿大学访问学者,主要从事专利法研究。

## 一 专利权保护范围的确定:专利侵权判定的前提

### (一) 专利权及其权利要求书:专利权的保护范围

#### 1. 作为无形财产权的专利权

现代法律制度所保护的财产分为有形财产和无形财产。有形财产是财产所有权的客体,专利权客体则是一种无形的知识形态的劳动产品——发明创造。这一特性决定了专利权与一般财产所有权的差别:作为非物质性的发明创造(实质上表现为技术方案或产品),它不能被人们在事实上占有或控制,一旦被公开就可以同时为许多人利用。这使得专利权比有形财产权更容易遭受侵害,并且专利权人通常只是在主张权利时才“发现”自己是权利人,故专利制度的核心是授予权利人对其成果利用的控制权。

而这种对成果利用的控制权以专利实施的独占垄断权予以实现,获得垄断权的前提是通过权利要求书和说明书等专利申请文件公开发明方案。因此,权利要求书所界定的权利范围既是专利权获得保护的前提,也是其权利实现的基础。要确定某一行为是否构成专利侵权,其前提就是确定专利权的保护范围。

#### 2. 专利权保护范围与专利权利要求书

专利权的保护范围,即专利权的边界,是专利法上最重要的基础性概念之一。我国专利法第 59 条第 1 款规定,专利权的保护范围以权利要求的内容为准。但是,权利要求并不是总是非常明确,有时即需解释,其解释过程即确定专利权保护范围的过程。权利要求解释尺度直接决定着专利权保护范围的大小,影响专利权人与社会公众之间的利益关系<sup>[1]271</sup>。

一般而言,专利权的保护体现为对专利侵权的制裁,而判断某一具体实施行为是否为专利侵权,关键是判断和确定专利权的保护范围,实施行为落在保护范围之内时才构成侵权。权利要求中各个技术特征的总和构成了一个不可分割的整体,相应地限定了一个明确的保护范围。因此,权利要求集中体现了专利权的实质内涵。权利要求中技术特征越多,限定的保护范围就越小;反之亦然。

2010 年 1 月 1 日起施行的《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》作为审理专利侵权案件最新司法解释。最高人民法院在制定该《解释》时遵循的基本原则之一即为:“严格专利权利要求的解释,准确确定专利权保护范围,充分尊重权利要求的公示性和划界作用,防止不适当地扩张专利权保护范围、压缩创新空间、损害创新能力和公共利益。”<sup>[2]</sup>

### (二) 发明与实用新型专利权的保护范围的解释原则

专利权的权利要求主要通过技术特征的描述来实现。虽然文字描述多数时候是清晰、明确的,但含义模糊或无法确定在所难免。因此,在确定专利权的保护范围时,对权利要求如何理解,各国的解释原则相同,主要有以下三种<sup>[3]165</sup>:

一是周边限定论。这一原则要求专利保护范围完全由权利要求来确定,应严格地按照权利要求书中的文字进行解释,不允许作任何扩大解释,权利要求书所记载的范围是专利保护的最大限度。其优点在于采用“周边限定”原则,可以通过权利要求书相对清晰了解专利权的保护范围。其缺陷在于:该原则对权利要求书的撰写提出了更高要求,要求权利要求应写得足够宽而确切,设法用尽可能少的技术特征和尽可能一般化的语言撰写。但在实际中权利要求的撰写总是会有缺陷的,这就难以给专利权人以充分的保护。

二是中心限定原则。它是以权利要求书的内容为核心,向外作一定幅度的扩展来确定专利保护范围。按照这一原则,权利要求书说明专利保护范围,但在解释权利要求时可以超出权利要求的直观字面上的解释。也就是,应以权利要求为中心,全面考虑发明创造的目的、性质以及说明书和附图,将中心四周一定范围内的技术也包括在专利保护范围内,不必拘泥于权利要求书中的文字记载。采用这一原则时,常通过说明书对权利要求作出解释,不过它一般适用于说明书所公开的技术特点未列入权利要求书而权利要求书又似乎包含这些技术特点的场合。以德国为代表的大陆法系国家采用该原则。其将权利

要求书看作是一个总的发明构思,保护范围可以扩大到本专业一般技术人员仔细研究说明书和附图后认为可以包括的范围。这使得专利权的范围不局限于权利要求书的字面含义,可较好覆盖专利方案的实质性特征,能给专利权人以较好保护。因为即使再丰富的申请者撰写的权利要求书,也难以天衣无缝,也难以预测所有可能出现的侵权行为,他人也能从中找到缺陷;并且要求申请人或代理人在技术刚诞生时即发现技术的前景显然不现实。以权利要求书为中心向外适当扩大解释,可有效防止他人利用权利要求书的撰写缺陷规避相应法律责任。因此,中心限定原则对专利权人的保护较为充分和有利,但这种解释会使专利权边界相对模糊,会使第三人感到专利保护范围不确定。

三是主题内容限定原则。它实际上是上述两个原则的折衷。按照该原则,专利保护范围应当根据权利要求的内容来确定,说明书和附图应当用来解释权利要求。也就是,专利保护范围按照权利要求所表示的实质内容来确定,不严格按照权利要求的文字进行解释,对权利要求中有含糊不清之处可以引用说明书和附图来解释权利要求列举的权项。这一原则在确定专利保护范围上既照顾到专利权人的利益,又兼顾到了社会公众的利益,因而是比较合理的。欧洲专利公约及参加该公约的各国都采用了这一原则。我国专利法也不例外,2009年《专利法》第59条对此作出了明确规定。

## 二 我国专利法对权利要求保护范围确定的有关规定及其适用

### 1. 现行专利法对发明与实用新型专利权的保护范围确定的规定及其适用

关于发明与实用新型专利权的保护范围,2000年《专利法》第56条规定:“发明或实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准,说明书和附图可以用于解释权利要求。”2009年《专利法》则将上述第56条改为第59条,并将之修改为:“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。”该修改涉及的内容是将“说明书及附图可以用于解释权利要求”变为“说明书及附图可以用于解释权利要求的内容”。这一变化旨在更加明确说明书和附图的目的,是对权利要求内容的解释,而不是仅仅解释权利要求。这一修改强化了发明与实用新型专利权的保护范围是“权利要求的内容”,有助于在专利诉讼实践中准确把握发明与实用新型专利权的保护范围。

在确定发明或实用新型专利保护范围时,应把握以下3个方面:

(1)法院应根据权利人主张的权利要求,依专利法第59条第1款之规定确定专利权的保护范围。权利人在一审法庭辩论终结前变更其主张的权利要求的,人民法院应当准许。这表明:

第一,在专利侵权纠纷中,权利人应该明确自己主张的是哪一项权利要求。

第二,在一审法庭辩论结束前,权利人可以变更其主张的权利要求。

第三,一审宣判前,权利人主张的权利要求被宣告无效了。在专利侵权诉讼程序中,被告一般情况下会启动专利无效程序。无效决定是在一审宣判前做出,比如权利要求一被宣布无效,此时,权利人请求以其他权利要求确定专利权的保护范围应当允许。

第四,一审宣判后,二审宣判前,专利的某些权利要求宣告无效,那么权利人主张以一审未主张的权利要求确定专利权保护范围的,二审法院可先调解,调解不成,权利人另行起诉。这一点对权利人总体来说是有益的<sup>①</sup>。因此,在专利侵权诉讼中,权利人为避免二审时被法院告知应另行起诉,在一审程序中似乎主张所有的权利要求为更适宜选择。这也是公众在涉嫌侵权的诉讼中可以采取的诉讼策略。

第五,对权利人已经主张的权利要求一审没有漏审,二审首先调解,调解不成的发回重审<sup>[4]</sup>。

因此,将权利人变更其主张的权利要求的时间节点确实为一审法庭辩论终结。也就是,对于一审法庭辩论终结后的变更,不予准许。但是,权利人根据其他权利要求另行提起诉讼是可以的。

<sup>①</sup> 此时要另行起诉而非发回重审,符合诉讼法原理,在程序上保障了权利人的上诉权等救济权。因为如果发回重审,则由二审发回的重审属于二审,其判决将为终审判决,新加入的诉讼主体将无法上诉,实质上将剥夺权利人的上诉权。

(2) 权利人主张以从属权利要求确定专利权保护范围的,人民法院应当以该从属权利要求记载的附加技术特征及其引用的权利要求记载的技术特征,确定专利权的保护范围;

(3) 对于仅在说明书或者附图中描述而在权利要求中未记载的技术方案,权利人在侵犯专利权纠纷案件中将其纳入专利权保护范围的,法院应不予支持,不应判定侵权。

此时,对于第三人而言,对于专利权人在权利要求中未记载而在说明书或附图中有所描述的技术方案无异于公有技术,可以自由使用,并不侵权。

上述判定是否侵权的法律适用规则对涉嫌侵权的第三人非常重要,可采用不同的抗辩策略应对专利权人的诉讼威胁。

## 2. 外观设计专利权的保护范围的确定

外观设计专利申请文件没有权利要求书和说明书,只有用该外观设计的图片或照片即可以达到确认其权利内容的要求。我国 2000 年《专利法》第 56 条第 2 款规定:“外观设计专利权保护范围以表示在图片或照片中的该外观设计专利产品为准。”也就是说,外观设计专利权的保护范围是表示在图片或照片中的该外观设计,并限于在申请专利时指定的产品上使用。外观设计需要以图片或者照片的形式表现出来,其保护范围限于外观设计专利申请人申请专利时使用在指定产品上的外观设计。在界定外观设计专利的保护范围时,需要与产品紧密结合,单纯图片或者照片不能确定专利权的保护范围。

2009 年《专利法》关于外观设计专利保护范围的完善体现为除维持上述规定外,还增补了以下规定:“简要说明可以用于解释图片或者照片所表示的该产品的外观设计。”<sup>[5]</sup>这一规定是与该法在第 27 条增补的申请人提交的外观设计专利申请应包括该外观设计的简要说明是一脉相承的。这一增补更是对实践需要的回应。在外观设计专利实践中,图片或照片往往反映了外观设计的诸多细节,如果要求被控侵权产品再现外观设计专利产品所有细节时才构成外观设计专利侵权,则不利于充分保护外观设计专利权人的合法权益。但如果允许忽略其中的一些细节,则需要对允许忽略哪些细节建立必要的规则,以避免审查中的主观随意性,确保公众对外观设计专利保护范围的可预见性<sup>[6]</sup>。基于以上考虑,2009 年《专利法》作出了上述修改,以利于专利纠纷解决实践中外观设计专利权的保护范围的确定。

## 三 专利侵权判定原则及其在我国司法实践中的运用

### (一) 判断发明专利与实用新型专利侵权判定

#### 1. 全面覆盖原则的优先适用与多余指定原则的否定

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。该条明文确立了“全部技术特征原则”(即全面覆盖原则)。同时,也宣告了“多余指定原则”在实践上的终结,司法中将不再适用。

可见,在判定专利侵权时优先适用的是全面覆盖原则,即如果被控侵权的技术全部覆盖专利保护的发明创造的全部必要技术特征,就构成专利侵权。在下述 3 种情况下,将视为被控物全面覆盖了专利的权利要求。

(1) 字面侵权。即从字面上分析比较就可以认定被控物的技术特征与专利的必要技术特征相同。如专利权利要求为:一种托盘,由托板和支撑立柱组成,托板为夹层板,其表面为薄木板或玻璃板,中间夹层为蜂窝芯。而被控侵权物为:一种托盘,由托板和支撑立柱组成,托板为夹层板,其表面为玻璃板,中间夹层为蜂窝芯。此时,通过字面分析就可发现必要技术特征相同而适用全面覆盖原则,从而认定

侵权。

(2)专利权利要求中使用的是上位概念,被控物公开的结构属于上位(一般)概念的下位(具体)概念,亦属于技术特征相同。例如,专利权利要求为,一种带护套挂锁,金属锁体上套有护套。而一种带护套挂锁,黄铜锁体上套有黑色乙烯基树脂护套。此时,黄铜是金属的下位概念,黑色乙烯基树脂护套是护套的具体概念。

(3)被控物的技术特征多于专利的必要技术特征,也就是说被控物的技术特征与权利要求相比,不仅包含了专利权利要求的全部必要技术特征,而且还增加了新的技术特征。

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。这也表明,法院在审判过程不能再将已写入独立权利要求中的非必要技术特征作为多余特征或条款,而从技术本身去判断技术特征的构成而不考虑权利要求书,人为地扩大专利权的范围,对公众也不公平。这必然要求提高专利申请文件的撰写水平,否则将给公众规避侵权而自由使用该技术的空间。

## 2. 等同侵权原则的适用

在侵权诉讼中,被告所实施的技术往往是经过改头换面的,侵权人常常采取偷梁换柱的方法对专利技术进行修改,以所属技术领域普通技术人员不经过创造性的劳动即可以联想到的技术手段,加以替换或改变,实现专利技术能够达到的优点或积极效果。这种“修改”与技术解决方案无关,其结构变化、形状变化、参数变化或尺寸变化不会影响专利技术的必要技术特征。如机器的结构基本相同,只是将皮带转动改为齿轮转动。此时就不能仅以权利要求的文字严格解释专利保护范围,而必须借助说明书和附图来解释权利要求,将专利法上认为完全等同或者说实质上相同的东西包括在专利保护范围之内。这就是“等同原则”。

所谓等同原则,是指侵权人以实质上相同的方式或手段,替换属于专利保护的部分或者全部必要技术特征,产生实质上相同的效果。按照等同论,当某一可能侵权物以一个或者一个以上的等效手段替代独立权利要求中的相应技术特征,起到了实质上相同的作用,获得了实质上相同的效果时,它仍会落在专利权的保护范围之内,构成专利侵权。这里的等效手段是指,所属技术领域的普通专业人员在研究说明书、附图和现有技术后,不经过创造性构思就能够联想到的功能和效果不同的技术手段。例如,在机械上,铆钉和螺丝钉是把两个部件紧固在一起的等效手段。等同论的实质是把没有记载在专利文件里,但符合专利技术特征的实施例扩展到本技术领域普通专业人员不经创造性劳动就可以设想到的范围。

等同原则是在司法实践中产生的法律原则,我国专利法并没有规定。在司法实践中,法院适用等同原则的条件是:被控侵权的技术构成与专利权利要求书中记载的相应技术特征在目的、功能和效果上相同或基本相同,而且这种替换或变更是所属领域的普通技术人员借助于说明书、附图、权利要求书,不经创造性的智力劳动所能想到的。在2009年专利法修改过程中,关于专利侵权的判定与类型,涉及等同侵权问题,2009年《专利法》并未明文体现,但在《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》得以确立,其第7条第1款规定:“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。”该《解释》在明确等同侵权原则的同时,采纳了“限制多余指定的规则”,其第7条第2款规定:“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。”

## 3. 禁止反悔原则

### (1)禁止反悔原则及其在我国的立法沿革与司法适用

在专利侵权判定中,从权利要求字面含义判断不侵权的情况下,即侵权物与专利权利要求书记载的

必要技术特征不一致、有变化的情况下,就要运用等同原则判定是否构成侵权。在运用等同原则时,通常就会遇到禁止反悔原则的适用。所谓的“禁止反悔”原则是指在专利申请的审批过程中,申请人对一专利申请做出的修改和针对专利局审查的通知作出的意见陈述有可能会对专利权保护范围产生一定的限制作用。其旨在防止专利权人采用出尔反尔的策略,即在专利审批过程中为了获得专利权而对其保护范围进行了某种限制,或者强调权利要求中某个技术特征对于确定其新颖性、创造性如何重要;到侵权诉讼时又试图取消其先前所作的限制,或者强调该技术特征可有可无,试图扩大其保护范围。

如前所述,等同原则的适用会在一定程度上扩大专利权的保护范围,随之而来的是一些专利权人在申请专利时为躲避现有技术成果和专利“三性”的要求而放弃或限制权利要求以顺利通过专利局的实质审查。而在侵权诉讼中又利用等同原则扩大自己的权利保护范围,将此前放弃或限制的范围又提出来,这无疑违反了诚实信用原则。因此,需要明确禁止反悔原则来限制该种行为,即专利权人在申请文件中或申请人与专利局之间的来往信函中,已确认为已有技术或明确表示放弃请求的保护技术内容,在以后指控第三人侵权时不得反悔。如专利权人在侵权诉讼中反悔,将其已经认为不属于其权利要求保护的技术内容扩大解释为属于其专利保护范围,法院将不予支持。可见,禁止反悔原则与等同原则的作用相反,是对等同原则的限制,但两者也是相辅相成的,共同确保对专利权人提供充分又适度的保护。

我国法院在专利侵权纠纷处理中已经作出了一些适用禁止反悔原则的案例,《专利法》第三次修改草案也明确规定了禁止反悔原则,但 2009 年专利法最终并未采纳。《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》采纳了该原则,其第 6 条规定:“专利申请、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。”

### (2) 禁止反悔原则与等同原则的冲突

在《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》中,等同原则与禁止反悔原则存在冲突。例如,一发明专利的权利要求中有 A、B、C 三个特征,在说明书里面描述该技术时,C 有两个等同的特征,一个是 C,一个是 D,由于这两个是一个等同的特征,最终写权利要求时,D 特征没有被写进权利要求书里,而仅仅记载了 A、B、C 三个特征,此时,是适用禁止反悔不保护 A、B、D,还是回头来,因 C 和 D 实际上等同而适用等同原则? 而适用等同原则,此时专利权的保护范围既包含了 A、B、C,也包含了 A、B、D。这值得进一步明确。因为如果对禁止反悔原则理解过于绝对,可能对权利人的保护不利。

### (3) 从“金色笔”案看禁止反悔原则的运用与侵权抗辩策略

原告沈某申请并获得了一种“变色笔”的发明专利授权,后在市场上发现有被告生产的“多彩笔”,认为被告侵犯了其专利权。而被告列举了原告在其专利案件审理过程中向专利局递交的一份函件,在该函件中,原告称其申请的“变色笔”与中国专利局之前公告的另一专利的现有技术“多头笔”有着本质的区别。因此,根据禁止反悔原则,不能够允许专利权人将其已明确限定的保护范围运用等同原则予以扩大,被告“多色笔”未落入原告专利保护范围<sup>[7]</sup>。

对于被告而言,一旦被专利权人以侵犯专利权为由起诉,在充分利用专利无效程序、现有技术抗辩等事由外,也可通过密切关注、查阅、利用该专利在审查程序以及之前的专利无效程序的中间程序文件,包括答复审查员意见书、放弃权利要求的声明等文件。这些中间程序文件的获取,可依《政府信息公开条例》的规定提出要求,其属于依申请公开的范畴。根据《审查指南》的规定,公众可依申请向国家知识产权局专利审查部门获取中间文件,以了解、分析该专利的相关状况,进而决定在维权及诉讼中所采取的策略。

## (二) 外观设计专利的侵权判定及应注意的问题

外观设计专利权的保护范围以表示在图片或者照片中的该产品的外观设计为准,简要说明可以用于解释图片或者照片所表示的该产品的外观设计。因此,实际上,在一定情况下,简要说明可能会起到

发明专利或实用新型专利中权利要求书的意义,其解释或说明可能决定外观设计的保护范围<sup>[8]</sup>。正如此,简要说明的写法值得谨慎推敲,可采用以下方法:一是用开放式的写法,应写外观设计的要点包括什么,而不是说是什么;二是应该用上位的写法,即写明设计思路是什么,而不是具体的结构是什么。其好处是有一定弹性,在将来侵权诉讼中将会有一定的回旋余地。

司法机关应该将简要说明作为参考。因为一个复杂的外观设计是无法表达的,必须回归到图纸和照片中来。对外观设计的审理者来说,必须遵照用照片和图纸来对比。这里的产品,是指申请时指定的产品,外观设计中的形状是指与该产品结合在一起的;图案和色彩则是该产品为载体。因而,产品与受保护的外观设计是不可分离的。

对外观设计侵权的判断,一般是进行外观设计相同或相似性比较,还应结合外观设计应用的产品相比较。在具体判断上,应先作相同性比较,再作相似性比较。对于外观设计侵权的判断,具体应注意3个方面的问题。

#### 1. 侵权产品与外观设计专利产品的相同或相近种类的判断

对外观设计专利侵权的判断,也应将被指控侵权的外观设计产品与外观设计专利产品相比较。在与外观设计专利产品相同或者相近种类产品上,采用与授权外观设计相同或者近似的外观设计的,应当认定被诉侵权设计落入外观设计专利权的保护范围<sup>[9]</sup>。

根据《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》,对于产品的种类是否相同或相似,人民法院应当根据外观设计产品的用途来判定;对产品用途的确定,则可以参考外观设计的简要说明、产品的功能以及产品销售、国际外观设计分类表、实际使用情况等因素予以综合考察、判断。

#### 2. 外观设计相同或近似的判断

##### (1) 主体判断标准:一般消费者

在判断外观设计是否相同或者近似时,法院应以外观设计专利产品的一般消费者的知识水平和认知能力来判断。当然,这个“一般消费者”并非具体、实在的个体,其与专利审查中的“普通技术人员”类似,是一个虚拟主体,仅代表一般消费者的知识水平和认知能力,并非某领域的专家。因为对于某领域的专家而言,两个外观设计之间的细微差别都可能被察觉,而一般消费者则不然。而外观设计及其产品最终是面向一般消费者的,因此,以其知识水平和认知能力来判断理所当然。

在《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》草案中,对外观设计相同或相似的判断主体写的是“相关公众”。2003年3月,北京市高级人民法院曾向专利复审委员会发出过司法建议函。建议函中指出《审查指南》所规定的判断侵权的“一般消费者”应当改为普通专业人员。也有观点认为,应该由“购买者”判断可能更准确。但《解释》最终采取与《审查指南》一致的做法,仍坚持“一般消费者”标准。

这主要是因为“相关公众”同样存在争议,最主要在于哪些是相关公众也需要明确,从而带来适用的难题?譬如,在市场中,要认定外观设计侵权就要在市场中搜取证据,究竟是谁去判断侵权,是否由设计人员去判断?设计人员当然有比较高级的技艺,或者以他的地位,判断得很清楚。此时,设计人员是否可算作相关公众?

此外,什么是消费者也是看似简单但却非常困难的问题?比如用一个治牙的工具给病人治牙,病人是消费者,还是医生是消费者?患者要去治牙时,很少说要挑某个牌子的钻头钻牙,一般的消费者都不具备这样的技术背景和知识。而往往是医生或者采购人员最清楚这些。此时,消费者是医生、采购人员还是患者?这可能直接影响到是否相似的判断结果。

##### (2) 以外观设计整体视觉效果进行综合判断的标准

外观设计是否相同或者近似的认定和判断,应根据授权外观设计、被诉侵权设计的设计特征,以外观设计的整体视觉效果进行综合判断。因外观设计专利保护的是外观,故将功能性特征以及视觉无法

直接观察到的非外观特征排除在外,即不予考虑主要由技术功能决定的特征及对整体视觉效果不产生影响的产品的材料、内部结构等特征。相反,产品正常使用时容易被直接观察到的部位相对于其他部位则应重点考虑,对外观设计的整体视觉效果更具影响;授权外观设计区别于现有设计的设计特征相对于授权外观设计的其他设计特征对整体视觉效果更具影响。

如果被诉侵权设计与授权外观设计在整体视觉效果上无差异的,应认定两者相同;整体视觉效果上无实质性差异,则应认定两者近似。

### 3. 外观设计相同或近似的判断规则的适用

#### (1) 必须以产品为载体

我国外观设计专利权所保护的外观设计必须以产品为载体,基于产品而非脱离产品。专利权人通过消费者对其专利产品的认可而获得利益回报。因此,外观设计近似性的判断,应基于一般消费者的知识水平和认知能力,应考虑外观设计的全部设计特征,以外观设计整体视觉效果综合判断。

#### (2) 应审查一般消费者对不同外观设计的整体视觉效果是否混同

外观设计专利实际上保护的是授权图片所显示的产品的的外观,而非发明或实用新型专利权所保护的技术方案。因此,判断外观设计是否构成相似,不能简单套用发明或实用新型专利侵权判定的“全面覆盖”等规则,而应审查一般消费者对不同外观设计的整体视觉效果是否混同。为与商标法上的混淆概念相区别,《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》中采用“整体视觉效果无实质性差异”的措辞。

总之,专利保护范围的确定是专利侵权判定的前提,对权利要求的解释应采用主题内容限定原则。在专利侵权判定司法实践中,应优先适用全面覆盖原则,慎用等同侵权原则,以禁止反悔原则限制等同侵权原则的适用。对公众而言,应充分利用权利人在申请文件中的撰写瑕疵及申请过程中放弃权利要求的声明文件,从而在诉讼中处于优势地位。外观设计的申请人特别需要注意简要说明的撰写,其侵权判断应审查一般消费者对不同外观设计的整体视觉效果是否混同。

### 参考文献:

- [1] 陈仲伯. 专利信息利用与创新[M]. 北京:知识产权出版社,2012.
- [2] 加强专利权保护 促进自主创新和科技进步——最高人民法院知识产权庭负责人就《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》答记者问[EB/OL]. (2010-01-05)[2013-07-11] [http://www.sipo.gov.cn/sipo2008/mtjj/2009/200912/t20091229\\_486469.html](http://www.sipo.gov.cn/sipo2008/mtjj/2009/200912/t20091229_486469.html).
- [3] 冯晓青,刘友华. 专利法[M]. 北京:法律出版社,2009.
- [4] 杨成,周奕,李雪. 聚焦《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》[EB/OL]. (2010-11-02)[2013-08-07]. <http://www.chinaipmagazine.com/journal-show.asp?id=417>.
- [5] 2009年《专利法》第59条[EB/OL]. (2013-09-23)[2013-07-11]. <http://www.chinalawedu.com/news/1200/21829/21832/21852/21856/2008/12/li363398201922180021269-0.htm>.
- [6] 《中华人民共和国专利法实施条例修订草案》送审稿[EB/OL]. (2013-08-23)[2013-07-12]. <http://www.law-lib.com/fzdt/newshtml/20/20090323105848.htm>.
- [7] 上海市中级人民法院. 沈福根诉上海市创新技术研究所专利侵权案之判决书(199号)[EB/OL]. (2013-08-23)[2013-10-08]. <http://bmla.chinalawinfo.com/Newlaw2002/SLC/SLC.asp?Db=fnl&Gid=117677988>.
- [8] 管荣齐. 中国专利创造性条件的改进建议[J]. 法学论坛,2012(3):149-154.
- [9] 宁立志. 欧盟专利的发展及其核心问题——兼及对中国的影响[J]. 学习与实践,2012(5):48-56.

(责任校对 朱正余)