

恭祝新年快乐！

本期关注：

- 中国最高人民法院发布关于审理侵犯专利权纠纷案件适用法律若干问题的解释

中国最高人民法院发布关于审理侵犯专利权纠纷案件的司法解释

中国最高人民法院 2009 年 12 月 28 日发布了《关于审理侵犯专利权纠纷案件适用法律若干问题的解释》。全文共 20 条，相比同年 6 月 18 日发布的征求意见稿削减了 5 条，主要体现在一些外界争议较大的条文上，例如关于共同侵权、临时保护、专利标准化等方面的规定。另外，还增加了关于判定赔偿额的过渡办法。本司法解释旨在秉承立法本意，立足中国国情，通过妥善处理侵犯专利权纠纷案件，依法保护当事人合法权益，激励自主创新和科技进步。此司法解释将于 2010 年 1 月 1 日起施行。

专利侵权判定是各国普遍面临的司法难题。考虑到专利侵权案件的特殊性和难度，中国最高法院自 1985 年建立专利制度以来就为专利侵权案件的审理设立了较高的起点，规定只有省、自治区、直辖市政府所在地的中级法院及指定的中级法院、和高级法院以及最高法院才享有专利纠纷案件的管辖权，以保证专利纠纷案件的审理质量。目前全国具有专利侵权案件管辖权的中级法院已达到 70 余家，高级法院达 30 余家。随着专利侵权案件审判的发展，最高法院于 1993 和 2001 年出台了有关的司法解释，对案件的管辖、中止审理、证据规则、侵权判定、侵权责任以及损害计算等方面给出了一些指导性意见。同时，各地方高级法院也在其自身司法实践的基础上提出了一些地方性指导意见。例如，北京市高级法院在 2001 年就出台了《专利侵权判定若干问题的意见（试行）》，该意见于同年下发至北京第一和第二中级法院，在北京范围内有效。

但是，最高法院已有的司法解释尚不完善，对某些难点问题没有解答或解答不够具体。而各地方法院的指导意见仅适用于其各自管辖的范围内，效力有限，特别是缺乏统一性，可能导致相同或相似案件在不同管辖法院的审判结果的不一致。

最高法院作为唯一可以指导和规范各地专利司法实践以及协调司法冲突的法院，在这一问题上也做出过努力。最高人民法院于 2001 年发布《关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》，该司法解释在明确审判标准、配合我国加入世界贸易组织等方面发挥了重要作用。2003 年 7 月 9 日，最高法院向外公布了《关于处理专利侵权纠纷案件有关问题解决方案草稿（征求意见稿）》，该草案共 132 条，比较系统全面地涵盖了专利侵权案件审理的各个方面。然而，由于对部分问题争议较大，且因专利法的第三次修改，这一草稿一直没有最终成型公布。2007 年中国提出实施知识产权战略；2008 年 6 月国务院发布《国家知识产权战略纲要》，明确到 2020 年把中国建设成为知识产权创造、运用、保护和管理水平较高的国家，知识产权保护状况在 5 年内应有明显改善。另一方面，2008 年 12 月 27 日，全国人大常委会通过了《关于

修改《中华人民共和国专利法》的决定》，对现行《专利法》做出重大调整，新专利法已于2009年10月1日起生效。

在这样的大背景下，本司法解释参考了国内外相关理论和司法实践，对专利侵权案件的如下若干问题进行了指南性规定：

- 权利要求的选择行使
- 内部证据和外部证据对权利要求的解释作用
- 权利要求保护范围的确定
- 功能性特征对权利要求保护范围的影响
- 外观设计专利保护范围的确定
- 对于等同原则的限制，即禁止反悔原则和贡献原则
- 公知技术抗辩、公知设计抗辩和先用权抗辩
- 专利不侵权宣告的受理条件
- 方法专利举证责任倒置的前提条件

从具体条文中可以看出，此司法解释尤其注意贯彻以下指导原则：一是依法解释的原则。立足司法解释的功能定位，严格依照专利法、民事诉讼法等法律进行解释，秉承立法精神，坚持立法本意，细化法律规定；二是利益平衡的原则。一方面，从我国当前经济社会和科技文化发展的实际状况出发，以国家战略需求为导向，切实保护创新成果和创新权益，促进企业提高自主创新能力，激励科技创新和经济发展。另一方面，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；三是针对性和可操作性的原则。紧贴专利审判实践中的基础性、普遍性法律适用问题，总结和明确多年来成熟的审判经验，不贪大求全，对于尚未形成普遍共识的问题暂不规定，切实为审判实践提供统一的裁判依据。

附件中请见司法解释译文。我们随后会提供详细评述。

-----© 版权所有 中国专利代理(香港)有限公司 -----

如对此新闻快讯有任何意见或建议，欢迎联系我们：

中国专利代理(香港)有限公司

香港湾仔港湾路23号鹰君中心22/F字楼

电话: (852) 2828 4688 传真: (852) 2827 1018 电邮: mail@cpahkld.com

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

(2009年12月21日最高人民法院审判委员会第1480次会议通过)

法释〔2009〕21号

中华人民共和国最高人民法院公告

《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》已于2009年12月21日最高人民法院审判委员会第1480次会议通过，现予公布，自2010年1月1日起施行。

二〇〇九年十二月二十八日

为正确审理侵犯专利权纠纷案件，根据《中华人民共和国专利法》、《中华人民共和国民事诉讼法》等有关规定，结合审判实际，制定本解释。

第一条 人民法院应当根据权利人主张的权利要求，依据专利法第五十九条第一款的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。

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。

第二条 人民法院应当根据权利要求的记载，结合本领域普通技术人员阅读说明书及附图后对权利要求的理解，确定专利法第五十九条第一款规定的权利要求的内容。

第三条 人民法院对于权利要求，可以运用说明书及附图、权利要求书中的相关权利要求、专利审查档案进行解释。说明书对权利要求用语有特别界定的，从其特别界定。

以上述方法仍不能明确权利要求含义的，可以结合工具书、教科书等公知文献以及本领域普通技术人员的通常理解进行解释。

第四条 对于权利要求中以功能或者效果表述的技术特征，人民法院应当结合说明书和附图描述的该功能或者效果的具体实施方式及其等同的实施方式，确定该技术特征的内容。

第五条 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，人民法院不予支持。

第六条 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。

第七条 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。

第八条 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,人民法院应当认定被诉侵权设计落入专利法第五十九条第二款规定的外观设计专利权的保护范围。

第九条 人民法院应当根据外观设计产品的用途,认定产品种类是否相同或者相近。确定产品的用途,可以参考外观设计的简要说明、国际外观设计分类表、产品的功能以及产品销售、实际使用的情况等因素。

第十条 人民法院应当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,判断外观设计是否相同或者近似。

第十一条 人民法院认定外观设计是否相同或者近似时,应当根据授权外观设计、被诉侵权设计的设计特征,以外观设计整体视觉效果进行综合判断;对于主要由技术功能决定的设计特征以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,应当不予考虑。

下列情形,通常对外观设计的整体视觉效果更具有影响:

- (一) 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;
- (二) 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。

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,人民法院应当认定两者相同;在整体视觉效果上无实质性差异的,应当认定两者近似。

第十二条 将侵犯发明或者实用新型专利权的产品作为零部件,制造另一产品的,人民法院应当认定属于专利法第十一条规定的使用行为;销售该另一产品的,人民法院应当认定属于专利法第十一条规定的销售行为。

将侵犯外观设计专利权的产品作为零部件,制造另一产品并销售的,人民法院应当认定属于专利法第十一条规定的销售行为,但侵犯外观设计专利权的产品在该另一产品中仅具有技术功能的除外。

对于前两款规定的情形,被诉侵权人之间存在分工合作的,人民法院应当认定为共同侵权。

第十三条 对于使用专利方法获得的原始产品,人民法院应当认定为专利法第十一条规定的依照专利方法直接获得的产品。

对于将上述原始产品进一步加工、处理而获得后续产品的行为,人民法院应当认定属于专利法第十一条规定的使用依照该专利方法直接获得的产品。

第十四条 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。

第十五条 被诉侵权人以非法获得的技术或者设计主张先用权抗辩的,人民法院不予支持。

有下列情形之一的,人民法院应当认定属于专利法第六十九条第(二)项规定的已经作好制造、使用的必要准备:

- (一) 已经完成实施发明创造所必需的主要技术图纸或者工艺文件;
- (二) 已经制造或者购买实施发明创造所必需的主要设备或者原材料。

专利法第六十九条第(二)项规定的原有范围,包括专利申请日前已有的生产规模以及利用已有的生产设备或者根据已有的生产准备可以达到的生产规模。

先用权人在专利申请日后将其已经实施或作好实施必要准备的技术或设计转让或者许可他人实施,被诉侵权人主张该实施行为属于在原有范围内继续实施的,人民法院不予支持,但该技术或设计与原有企业一并转让或者承继的除外。

第十六条 人民法院依据专利法第六十五条第一款的规定确定侵权人因侵权所获得的利益,应当限于侵权人因侵犯专利权行为所获得的利益;因其他权利所产生的利益,应当合理扣除。

侵犯发明、实用新型专利权的产品系另一产品的零部件的,人民法院应当根据该零部件本身的价值及其在实现成品利润中的作用等因素合理确定赔偿数额。

侵犯外观设计专利权的产品为包装物的,人民法院应当按照包装物本身的价值及其在实现被包装产品利润中的作用等因素合理确定赔偿数额。

第十七条 产品或者制造产品的技术方案在专利申请日以前为国内外公众所知的,人民法院应当认定该产品不属于专利法第六十一条第一款规定的新产品。

第十八条 权利人向他人发出侵犯专利权的警告,被警告人或者利害关系人经书面催告权利人行使诉权,自权利人收到该书面催告之日起一个月内或者自书面催告发出之日起二个月内,权利人不撤回警告也不提起诉讼,被警告人或者利害关系人向人民法院提起请求确认其行为不侵犯专利权的诉讼的,人民法院应当受理。

第十九条 被诉侵犯专利权行为发生在2009年10月1日以前的,人民法院适用修改前的专利法;发生在2009年10月1日以后的,人民法院适用修改后的专利法。

被诉侵犯专利权行为发生在2009年10月1日以前且持续到2009年10月1日以后,依据修改前和修改后的专利法的规定侵权人均应承担赔偿责任的,人民法院适用修改后的专利法确定赔偿数额。

第二十条 本院以前发布的有关司法解释与本解释不一致的,以本解释为准。

-----© 版权所有 中国专利代理(香港)有限公司 -----

如对此新闻快讯有任何意见或建议,欢迎联系我们:

中国专利代理(香港)有限公司

香港湾仔港湾路23号鹰君中心22/F字楼

电话:(852) 2828 4688 传真:(852) 2827 1018 电邮:mail@cpahkld.com

香港

北京

深圳

上海

纽约

东京

慕尼黑