

最高人民法院即将发布专利侵权判断的最新司法解释 指导和规范全国上百家法院进行专利侵权案件审判

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，在这一问题上也作出过努力。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，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》作出重大调整，新专利法将于 2009 年 10 月 1 日起生效。

在这样的大背景下，最高人民法院于 2009 年 6 月 18 日发布《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（征求意见稿）》。该司法解释征求意见稿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
- 专利间接侵权/共同侵权
- 等同原则、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
- 专利技术标准化与专利保护的衔接
- 专利不侵权宣告的受理条件

目前，这一司法解释尚处于征求意见阶段，但预计很可能经修改后与新《专利法》同步于 2009 年 10 月生效。附件是所述司法解释（征求意见稿）的英文译文以及中国专利代理（香港）有限公司对有关条款的评述，供读者理解参考。

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 (征求意见稿)

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》等有关法律规定，结合审判实际，制定本解释。

第一条 权利人请求保护发明或者实用新型专利权的，应当明确其主张的权利要求。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结束前变更其主张的权利要求的，人民法院应当准许。

中国专利代理（香港）有限公司 对司法解释征求意见稿的评述

根据该规定，权利人可以选择行使其专利权利要求书中的一项或多项权利要求。这一规定将改变之前某些法院仅仅依据某一独立权利要求确定专利保护范围的做法，赋予权利人更大的选择处置权。

在专利侵权诉讼中，当被告向专利局复审委员会提出无效请求后，专利权人在研究无效请求后，认为已经主张的权利要求有可能被无效，而未主张的权利要求有可能被维持时，可在一审法庭辩论结束前变更其主张的权利要求。专利权人变更其主张的权利要求涉及诉讼请求的变更。根据《民事诉讼法》第 52 条的规定，原告可以放弃或者变更诉讼请求。最高人民法院 1992 年颁布的《关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉若干问题的意见》第 156 条规定，“在案件受理后，法庭辩论结束前”，原告增加诉讼请求，“可以合并审理的，人民法院应当合并审理”。但并未明确变更诉讼请求的时间限制。此后在 2002 年 4 月起实施的，《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第 34.3 条规定：“当事人增加、变更诉讼请求或者提出反诉的，应当在举证期限届满前提出。”举证期限的确定在实践中较为复杂。此处，本款明确了权利人变更其主张的权利

<p>一审宣判前权利人主张的权利要求被宣告无效，专利权在其他权利要求的基础上被维持有效，权利人请求以该其他权利要求确定专利权保护范围的，人民法院应当准许。上述宣告无效事由发生在一审宣判后、二审宣判前，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，第二审人民法院可以根据当事人自愿的原则就该新主张的权利要求进行调解，调解不成的，告知权利人另行起诉；对于权利人已经主张的权利要求，第一审人民法院未作裁判的，第二审人民法院可以根据当事人自愿的原则进行调解，调解不成的，发回重审，但该未作裁判的权利要求不影响侵权定性的除外。</p> <p>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共同确定专利权的保护范围。</p>	<p>要求的时间界限，即应在一审法庭辩论结束前提出。</p> <p>本款规定是对民事诉讼法相关规定在专利侵权案件中的具体细化。根据《关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉若干问题的意见》第 184 条规定，在第二审程序中，原审原告增加独立的诉讼请求的，第二审人民法院可以根据当事人自愿的原则就新增加的诉讼请求进行调解，调解不成的，告知当事人另行起诉。第 182 条规定，“对当事人在一审中已经提出的诉讼请求，原审人民法院未作审理、判决的，第二审人民法院可以根据当事人自愿的原则进行调解，调解不成的，发回重审。”本款既针对这两种情况，当权利人因其所主张的权利要求被无效，而需更换所主张的权利要求时，应根据其所更换的权利要求是否在一审中提出过，来判断是否属于增加新的独立诉讼请求的情况。由此，如果权利人新主张的权利要求在一审中没有提出过，则属于增加独立诉讼请求，二审法院调解不成的，权利人必须另行起诉。另行起诉可能会加重权利人的负担并拖延诉讼周期。为了避免这种情况，权利人可以考虑采取在起诉时主张所有的权利要求的诉讼策略，从而在所主张某些权利要求被无效后无需更换权利要求，不至于另行起诉。</p> <p>本款为确定从属权利要求保护范围的基本原则。由于中国当前尚处于专利保护的初期，部分地方法院的法官在处理专利侵权纠纷时经验尚有欠缺，因此，在一些以往案件中，在保护范围的确定，尤其是从属权利要求的范围确定上，需要最高法院提供指导</p>
---	--

性意见。具体例如最高法院 2007 年对于江苏省高级人民法院在连云港鹰游纺机有限责任公司诉江阴周庄纺织设备厂专利侵权案中的批复（(2007)民三他字第 10 号），以及新疆岳麓巨星建材有限责任公司诉新疆维吾尔自治区阿克苏地区国家税务局等侵犯专利权纠纷申请再审案（(2006)民三监字第 16-1 号）。因此，在司法解释中特地设立本条，以便各地法院依此确定从属权利要求保护范围。

第二条 人民法院应当以本领域普通技术人员阅读说明书及附图等所理解的权利要求的内容确定发明或者实用新型专利权的保护范围。本领域普通技术人员理解的权利要求的内容与权利要求的字面含义不同的，以该普通技术人员理解的权利要求的内容确定专利权的保护范围。

专利权的保护范围应当符合专利的发明目的，不应当包括专利所要克服的现有技术的缺陷或者不足的技术方案。

本条中规定了解释权利要求内容的基本原则，即，发明或者实用新型专利权的保护范围应当以本领域普通技术人员理解的权利要求的内容为准，本领域普通技术人员可参阅说明书及附图等内部证据以确定权利要求的含义。当权利要求的字面含义与本领域普通技术人员根据内部证据理解的权利要求的内容不同时，应以本领域普通技术人员根据内部证据确定的专利权保护范围为准。这与新专利法第五十九条第一款的规定相应。

现有技术的缺陷或不足的技术方案，通常指记载于说明书背景技术部分中的技术方案。本条的含义在于：不允许权利人在侵权诉讼中主张记载于专利背景技术中的技术方案。类似情形可以参见相应的美国案例，例如 *InPro II Licensing, S.A.R.L. v. T-Mobile USA, Inc. et al.*, 450 F.3d 1350 (Fed.Cir.2006)（专利背景技术部分中批评串行接口，且实施例部分仅公开并行接口，因此法院将权利要求中的总线接口限制于并行接口，判定串行不侵权）。因此，申请人

第三条 人民法院可以运用说明书及附图、权利要求书中的其他权利要求、专利审查档案解释权利要求的相关内容，说明书对权利要求用语有特别界定的，以该特别界定作为权利要求用语的含义。运用上述方法仍不能确定权利要求用语含义的，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理解的通常含义进行解释。

第四条 专利法第五十九条规定的“发

在撰写申请时应当注意，不要将本申请可能要保护的技术方案披露在背景技术部分中。

本条前半部分是强调内部证据在确定权利要求用语时的作用，其中权利人可以作为自己的字典，在说明书中对权利要求中使用的术语进行自定义解释。因此，申请人在撰写专利申请的说明书时，应当注意说明书对于权利要求中术语可能产生的限制作用。在本条后半部分中规定，在无法根据内部证据理解权利要求内容时，应采用外部证据解释权利要求。

相比于北京高院 2001 年颁布的《北京高院关于执行专利侵权判断若干问题的意见》，最高院的本条司法解释更进了一步，明确规定了内部证据始终是判断权利要求保护范围的优先参考对象。这主要是考虑到外部证据的不稳定性，例如不同字典中可能解释不同，所聘请的鉴定专家的咨询结论可能会受到包括主观因素在内的各种因素影响等情况；而说明书是用来说明解释专利发明的环境，能够表明专利发明人/申请人对相关术语含义的初衷，并且在证据上更具稳定性。这样的规定类似于美国实践，例如 *Phillips v.AWH Corp.*, 415 F.3d 1303 (Fed.Cir.2005) (*en banc*)。

本条中“本领域普通技术人员理解的通常含义”是指根据申请日前本领域的所有现有技术（技术人员无创造力）所理解的保护范围，即根据外部证据理解的范围。也就是说，法院可以采用如科技论文、专著等形式的现有技术来解释权利要求中的用语。

本条涉及等同原则的适用。

明或者实用新型专利权的保护范围”，包括权利要求记载的技术特征所界定的范围。权利人主张专利权保护范围包括等同的技术特征所界定的范围的，人民法院应当以该等同的技术特征确定专利权的保护范围。

前款所称等同的技术特征，是指与权利要求记载的技术特征相比，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，并且本领域普通技术人员在侵权行为发生时无需创造性劳动即可联想到的特征。

第五条 权利要求以功能或者效果表述技术特征的，人民法院应当根据说明书及附图描述的该技术特征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。

在第一款中，规定了主张等同侵权的请求原则。法院必须依赖于权利人的相应请求才能使用等同原则判定侵权。换言之，在权利人没有主张等同侵权的情况下，法院不应当判定等同侵权。

相比现有规定，在本条第二款中进一步细化了“等同”的确定时间点是侵权行为发生日。之前的业内争论主要集中在“等同”确定时间点应当是申请日、授权日、还是侵权行为发生日。从原理分析，等同原则的目的是为了解决申请人在申请专利时无法用文字对设备或方法发明进行完整而准确的概括，而使得行为者在侵权行为发生时对权利要求中定义的技术方案稍加改动以避免侵权的问题。那么，如果将时间点定在申请日或授权日，则行为者仍然可以例如利用之后发展的技术针对授权的权利要求稍加改动，从而避开侵权，使得等同原则的目的无法充分得以实现。而将等同物判断的时间点定在侵权行为发生日，可以解决这一问题。这样的规定与美国的实践相一致，例如参见美国案例 *Warner-Jenkinson Company, Inc. v. Hilton Davis Chemical Co.*, 520 U.S. 17 (1997)。对于专利权人来说，等同原则的判定日越晚，越可能包括更多的等同物，因此本条规定是对于权利人有利的。

本条对功能性限定的权利要求解释方式进行了规定。之前，北京高院已在 2006 年关于曾展翅诉河北珍誉工贸有限公司、北京双龙顺仓储购物中心侵犯专利权案（（2006）高民终字第 367 号）中，根据说明书中记载的具体实施方式将功能性技术特征“单向渗透层”解释为具有漏斗状孔隙

的布面。由于被控侵权产品的单向渗透层采用的是非织造布，并非是与具有漏斗状孔隙的布面相同或相等同的技术特征，故被控侵权产品没有落入涉案专利权的保护范围。同样，在美国专利法 35 USC 112, para.6 以及相关的一系列案例中也采用了类似解释规则。

然而，在对于功能性限定的解释规则上，本条与《审查指南》之间存在着不一致的现象。根据《审查指南》第二部分第二章第 3.2.1 节的相关规定“对于权利要求中所包含的功能性限定的技术特征，应当理解为覆盖了所有能够实现所述功能的实施方式”。因此，在专利授权过程中，审查员所审查的范围是“覆盖了所有能够实现所述功能的实施方式”，这样就提高了新颖性、创造性、说明书支持等授权标准；而在侵权诉讼中，所能主张的范围是说明书及附图描述的该技术特征的具体实施方式及其等同的实施方式。相当于，申请人经过严格审查后，获得的是一个较窄的保护范围。这对于权利人而言无疑是不公平的。对此，专利局与法院之间似乎需要协调统一对于功能性限定的权利要求的解释方法。

另外，在中国撰写专利申请时，有时在说明书中无需记载所要求保护的产品的具体结构，一种典型的情形是如《审查指南》第二部分第九章中关于虚拟功能模块的发明专利申请，在这种申请中，说明书中仅需记载方法步骤，而权利要求可以用功能性限定的方式保护装置。如果按照本条解释该装置权项，返回到说明书中无法找到相应结构，此时就无法确定装置的保护范围。因此，可以期待，今年即将出台的《审查指南》可能会与本条相呼应，规定对于权利要求中的

功能性限定特征，说明书中必须记载相应的结构、步骤、或材料。

另一方面，本条中并没有考虑被控产品的功能。一种可能出现的情形是，被控产品的结构与说明书中的结构相同，但实现的功能与权利要求所记载的不同，这种情况也会被判侵权。在这种情况下，又不合适地扩大了权利人所能够主张的范围。因此，建议在本条中加入相应的规定，在法院判定专利侵权时，除了被控技术方案的技术特征必须与说明书中记载的具体实施例中的技术特征相同或等同之外，被控技术方案中的相应特征的功能必须与权利要求所记载的相同。

最后，在按照本条解释权利要求时，将会出现所谓的“逆向等同原则”的情形，即，被控方案的技术特征的功能与权利要求中相应技术特征的功能相同（落入字面范围），但由于所采用的结构与说明书中所公开的结构不相同也不等同，使得该被控方案没有落入法院按照本条解释的保护范围内。简而言之，虽然被控方案落入权利要求字面范围内，但法院却不会判决侵权。类似情形请参见美国案例 *SRI International v. Matsushita Electric Corp. of America*, 775 F.2d 1107(Fed.Cir.1989)。

第六条 对于仅在说明书或者附图中描述而在权利要求书中未记载的技术方案，权利人在专利侵权诉讼中主张专利权的保护范围包括该技术方案，人民法院不予支持。

本条规定了贡献原则，即，说明书中所公开而没有记载于权利要求中的技术方案，都视为贡献给公众。其原理在于，说明书没有排他作用，只有记载于权利要求中的技术方案，才能产生排他权；另外，审查员不会对没有记载于权利要求中的技术方案进行审查，因此，如果法院允许申请人主张仅记载在于说明书中的技术方案，则会使得这些

技术方案避开实质审查，而又可以被用来主张他人侵权。这一方面在美国也已经有过类似判例，例如 *Maxwell v. J. Baker, Inc.*, 86 F.3d 1098 (Fed. Cir. 1996)。

另一方面，本条中的贡献原则可能会构成对于第四条所规定的等同原则的限制。例如在权利人主张等同侵权的情况下，被告可能利用贡献原则进行抗辩，认为其被控的等同方案被记载在专利说明书中，因此不侵权。此时，基于上段中给出的理由，另外考虑到等同的判定点应该是侵权行为发生日等因素，法院应优先采用贡献原则，而判决等同侵权不成立。作为参考，见美国案例 *Johnson & Johnston Associates, Inc. v. R.E. Service Co., Inc.*, 285 F.3d 1046 (Fed Cir. 2002) (*en banc*)。

最后，值得一提的是，由于目前中国专利局实践中对申请人在审查过程中的权利要求二次概括把握比较严格，在上位概括的权利要求被驳回时，申请人可能只能将其修改为实施例之一，从而导致说明书中公开的其他实施例没有被包括在授权权利要求书当中。因此，需要申请人采取其他方式对这些方案进行保护，例如另外提交分案申请。

本条规定了禁止反悔原则，作为对于“等同原则”的一个限制。然而，在本条规定中，对权利人的权利限制过于严格，理由如下：

1. 在本条中没有考虑修改目的。换言之，不管所作的限缩性修改是否是以获得专利性为目的，都适用禁止反悔原则。而这样的主张曾在 1997 年被美国最高法院予以驳斥（参见前述 *Warner-Jenkinson* 案）。具体而

第七条 专利授权或者无效宣告程序中，专利申请人、专利权人主动或者应审查员的要求对权利要求进行限缩性修改或者陈述，权利人在专利侵权诉讼中主张专利权的保护范围包括该放弃的技术方案的，人民法院不予支持。

言，在专利申请过程中，申请人为了避开现有技术，从保护范围中删除了所有不具备专利性的部分，仅留下具有专利性的范围，而在这样的修改中，应当将没有保留下来的所有方案都视为不具备专利性并因而被申请人放弃。然而，对于不是以获得专利性为目的的修改，由于申请人并不是因为不具备专利性而放弃任何技术方案，因此不应当认为申请人放弃了等同物。在美国之后的发展中，在案例 *Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co.* 中，法院确定了：只要是为了获得专利性的修改，无论是为了避开现有技术，还是为了克服不清楚问题，都应当适用禁止反悔原则。虽然 Festo 案对于禁止反悔原则的使用情形进行了扩展，但也始终没有扩展到对于非以获得专利性为目的的修改都可以适用禁止返回原则的程度。由此可见，本条规定相比于美国实践，禁止反悔原则的适用范围宽泛得多。由于申请人在专利申请过程中不修改权利要求的几率非常之小，因此本条的生效会对权利人的利益造成很大冲击。

2. 另外，与上述 Festo 案中指出的应当给权利人反驳“禁止反悔推定”的机会相比，本条没有为权利人提供任何反驳机会。在实践中，申请人在为获得专利性为目的而修改权利要求时，如果不可预见之后被控侵权的等同物，而应该认为其没有放弃这样的等同物，之后也不能对这些等同物适用禁止反悔原则。因此，法院应当给予权利人反驳禁止反悔原则的机会，例如，如果权利人能够证明：在其修改权利要求时不可预见被控侵权的等同物，或其修改理由与被控侵权的等同物无密切关系等情况，则法院不应采用禁

止反悔原则。

最后，对于一些情况，例如将从属权利要求 2 并入权利要求 1 的情况，是属于对权利要求 1 的限缩性修改，还是属于纯粹的对于权利要求 1 的删除，进而，这样的修改是否应当适用禁止反悔原则，在目前的条文中并无法看出。相关情形可以参考美国案例 *Honeywell Int'l Inc. v. Hamilton Sundstrand Corp.*, 370 F.3d 1131 (Fed. Cir. 2004) (*en banc*) (将从属权利要求并入独立权利要求被视为对独立权利要求的限缩性修改并因此推定适用禁止反悔原则)。

本条明确废除了产生于周林频谱仪案（1991）中的多余指定原则，即法院在判定权利要求解释范围时，可以忽略“非必要”技术特征。然而，在 2005 年最高法院关于大连仁达新型墙体建材厂诉大连新益建材有限公司侵犯专利权纠纷提审案（（2005）民三提字第 1 号）的判决中，最高法院驳回了原告关于专利权利要求中的技术特征“筒底壁层具有至少两层玻璃纤维布”为非必要技术特征并因而可以忽略的意见，并明确指出，由于权利要求书具有告知公众保护范围的重要作用，因此，不赞成轻率地借鉴适用所谓多余指定原则。本条则采用了该案的精神，明确规定废除多余指定原则。

在这一点上，也与美国历史上从整体等同到特征等同的概念转换相似。在历史上，在技术整体等同的情况下，法院有可能会忽略权利要求中的某一技术特征而判定侵权；而在转换为特征等同之后，要判定侵权，必须在被控产品中找到权利要求所有技术特

第八条 人民法院在判定被诉侵权技术方案是否落入专利权保护范围时，不当省略权利人主张的权利要求所记载的任何一项技术特征。

被诉侵权技术方案包含了与权利要求记载的全部技术特征相同或者等同的特征的，人民法院应当认定被诉侵权技术方案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项或者一项以上技术特征，或者有一项或者一项以上技术特征不相同也不等同的，人民法院应当认定被诉侵权技术方案没有落入专利权的保护范围。

<p>第九条 人民法院应当按照与外观设计专利产品相同或者相近类别产品上的与授权外观设计相同或者相似的外观设计，确定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”。</p> <p>产品类别相同或者相近，但被诉侵权设计与授权外观设计不相同也不相似的，或者被诉侵权设计与授权外观设计相同或者相似，但产品类别不相同也不相近的，人民法院应当认定被诉侵权设计没有落入外观设计专利权的保护范围。</p> <p>第十条 本解释第九条所称相同类别产品，是指用途相同的产品；相近类别产品，是指用途相近的产品。</p> <p>人民法院可以参考国际外观设计分类表以及简要说明记载的产品名称、用途，并考虑产品销售、实际使用的情况等因素，认定产品的用途。</p> <p>第十一条 人民法院判断外观设计是否</p>	<p>征的相同或等同部分，而不能忽略任一技术特征（参考上述 Warner-Jenkinson 案）。</p> <p>本条是对专利法第五十九条规定的外观设计专利权保护范围从设计本身和所应用的产品两个方面作进一步具体的限定，它保持了多年来一直采用的关于外观设计保护范围的定义。在新专利法修改过程中，曾经有提议认为应对就产品的一部分做出的设计予以保护，但该提议最终没有被采纳。尽管新专利法中增加了简要说明（特别是关于设计要点的简要说明）对外观设计保护范围的限定作用，从该条内容来看外观设计的保护范围原则上讲仍然只包括相同和类似产品（而非产品的一部分）上的相同和类似设计。</p> <p>本条是对相同和相近类别的含义以及判断作具体限定。根据本条第一款，类别相同或相近即为用途相同或相近，但从本解释第九条和第十条总体看来，先提出“类别”概念然后再用“用途”对“类别”进行同义词式的解释，显得有些繁复。另外，实际上外观设计产品本身（特别是被控侵权产品）并无“类别”标签，“类别”是人为抽象出的概念，在依据用途即可直接判断外观设计专利产品和被控侵权产品是否相同或相近的情况下，不需再引入“类别”这一二手的抽象概念。从审查和审判实践来看，“用途说”已取代了“类别说”被广泛应用，当判断外观设计产品是否相同或类似时主要依据产品的用途进行判定。</p> <p>本条中外观设计专利产品相关公众是</p>
--	--

相同或者相似，应当以外观设计专利产品相关公众的知识水平和认知能力为准。

前款所称相关公众，是指对授权外观设计的相关设计状况具有常识性了解，并且对不同外观设计之间在形状、图案、色彩上的差别具有一定分辨力的人，但其通常不会注意到形状、图案、色彩的微小变化。

第十二条 人民法院判断外观设计是否相同或者相似，应当根据外观设计的整体视觉效果，综合考虑外观设计专利权保护范围内的全部设计特征。但是，为了实现产品技术功能所能采用的唯一的外观设计特征以及产品的材料、内部结构等对整体视觉效果不产生影响的特征，应当不予考虑。

被诉侵权设计与授权外观设计在整体视觉效果上足以造成相关公众混淆的，人民法院应当认定被诉侵权设计与授权外观设计相似。被诉侵权设计不包含授权外观设计的设计要点的，应当认为被诉侵权设计与授权外观设计在整体视觉效果上不会造成相关公众混淆。

前款所称设计要点，是指授权外观设计相对于现有设计能够对相关公众产生显著视觉影响的设计特征。人民法院可以参考外观设计的简要说明认定设计要点。

第十三条 组装专利产品的，人民法院应当认定属于专利法第十一条、第六十九条

一个新引入的关于外观设计相同、相近似性判断主体的概念，从第二款的定义来看，其在知识水平、判断能力上与现行审查指南中限定的一般消费者没有实质区别，但在措辞和判断主体涵盖范围上显得更为合理，不仅包括外观设计产品的最终用户，还可包括可能对产品的外观设计感兴趣的其他相关人士（如建筑型材的分销商、汽车零部件分销商或者汽车维修人员等）。

本条第一款对外观设计相似性判断的一般原则，即整体比较、综合考虑，而在接下来的第二款中特别列出了外观设计相似性判断的两种较为极端的情形，即被诉侵权设计与授权外观设计足以造成混淆以及设计要点不同，并两次提到“混淆”，似乎暗示“混淆论”是外观设计相似性的判断标准，但又没有予以明确。而实践中常出现的另一情形是，被诉侵权设计包括授权外观设计的设计要点但在整体视觉效果上又不会与之混淆，对此本款并未涉及。

新专利法引入了类似创造性的概念，规定授权的外观设计与现有设计或者现有设计特征的组合相比应当具有明显区别，提高了外观设计的可专利性标准。相应地，在外观设计获得授权后，对外观设计专利的保护水平也应当提高。特别是，新专利法规定简要说明是外观设计专利申请的必要申请文件，而设计要点是简要说明的重要组成部分，本条对此并没有给出有针对性的指导意见。

第十三条至第十五条是对专利法第十一条中规定的专利侵权行为“制造”、“使

规定的“制造”。但是，产品通常以成套组件的形式对外销售，由销售者或者使用者自行组装的除外。

回收特定包装物外观设计专利产品用于包装相同或者相近类别产品的，人民法院应当视为专利法第十一条、第六十九条规定的“制造”。

第十四条 将侵犯发明或者实用新型专利权的产品作为另一产品的零部件，制造该另一产品的，人民法院应当认定属于专利法第十一条、第六十九条规定的“使用”；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、第六十九条规定的“销售”。

将侵犯外观设计专利权的产品作为另一产品的零部件，制造该另一产品并销售的，人民法院应当认定属于专利法第十一条、第六十九条规定的“销售”。

对于前两款规定的情形，被诉侵权人之间存在分工合作的，人民法院应当认定属于专利法第十一条、第六十九条规定的“制造”；被诉侵权人不提供侵权产品的合法来源或者提供的侵权产品的合法来源不真实的，人民法院应当推定属于专利法第十一条、第六十九条规定的“制造”。

第十五条 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、第六十九条规定的“依照专利方法直接获得的产品”。

对该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”。

用”和“销售”之概念外延的扩展，有利于法院在具体案件审判中认定专利侵权行为的构成。

第十六条 行为人知道有关产品系只能用于实施特定发明或者实用新型专利的原材料、中间产品、零部件、设备等，仍然将其提供给第三人以实施侵犯专利权的行为，权利人主张该行为人和第三人承担连带民事责任的，人民法院应当支持；该第三人的实施不是为生产经营目的，权利人主张该行为人承担民事责任的，人民法院应当支持。

本条涉及间接侵权的判定。专利间接侵权在司法实践中有不少判定的案件，在专利法修改草案中也曾有提议，但最终没有规定于专利法中。总体上看，该司法解释是对诸如吕学忠等诉航空所等专利侵权案（（2003）沪一中民五（知）初字第 212 号）（提供零部件）、组合会社等诉激素公司等专利侵权案（（2005）苏民三终字第 014 号）（提供原料）等案例的总结性规定。本条规定对应于美国专利法 35 USC 271 (c)中规定的共同侵权（contributory infringement）。然而，值得注意的是，本司法解释中并没有对另一种形式的间接侵权，即在 35 USC 271 (b)中规定的引诱侵权（inducement infringement）加以规定。即，即使行为人向第三人提供的部件不仅仅只能用于实施特定发明或实用新型，但如果该行为人故意引诱第三方直接侵犯专利权，比如向第三人提供说明书并详细介绍将该部件组装到侵权产品中的方法，也构成间接侵权。

另外，可以看出，本条规定在民事责任的承担上对行为人比对第三人更为严格。在第二款所规定的情形中，根据新《专利法》第十一条规定，在无生产经营目的时第三人的行为不构成专利侵权，也就不承担民事责任。然而，该款却规定行为人承担民事责任。根据前一款规定，在第三人的行为构成直接侵权时，行为人应承担与第三人的连带责任；而在本款规定中，在第三人行为不构成侵权时，行为人有可能要独立承担民事责任。由此可见，本条规定间接行为人承担比第三人（直接行为人）更为严格的民事责任。

第十七条 发明或者实用新型专利侵权诉讼的被告主张现有技术抗辩，被告侵权技术方案中被告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的相应技术特征相同或者等同的，人民法院应当认定为专利法第六十二条规定的“被控侵权人有证据证明其实施的技术属于现有技术”。

被告以已经公开的专利抵触申请主张不侵权抗辩的，人民法院可以参照适用前款规定。

第十八条 外观设计专利侵权诉讼的被告主张现有设计抗辩，被告侵权设计与一项现有的产品的外观设计相同或者相似的，人民法院应当认定为专利法第六十二条规定的“被控侵权人有证据证明其实施的设计属于现有设计”。

本条具体规定了现有技术抗辩。

在早年实践中，现有技术抗辩通常仅被用于抗辩等同侵权，例如，在北京高院 2001 年颁布的《北京高院关于执行专利侵权判断若干问题的意见》中第 102 条明确规定了：已有技术抗辩仅适用于等同专利侵权，不适用于相同专利侵权的情况。作为参考，美国的案例 *Wilson Sporting Goods Co. v. David Geoffrey & Assoc.*, 904 F.2d 677(Fed.Cir. 1990)中也采用了相同的精神。然而，随着时间推移，更多法院支持将这种抗辩也适用于字面侵权中。而这一观点也得到了最高法院的认可，例如在最高法院对于 2001 年颁布的《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 9 条的解释中提到：不管是等同侵权还是字面侵权，只要被告举证证明其所使用的技术是现有技术，人民法院就可以直接判决被告不侵权。在本条中，最高法院再次确定了这一点。

需要注意的是，根据本条规定，现有技术抗辩只能使用“一份技术方案”。对比来看，在美国，被告可以使用一份以上对比文件进行防御，即通过组合多篇对比文件来在法院攻击专利的创造性，从而得到不侵权的结论。而在中国则不可以，被告如果希望用多于一篇对比文件来防御，只能去专利复审委员会请求宣告专利无效。

被诉侵权人以已经公开的专利抵触申请主张不侵权抗辩的，人民法院可以参照适用前款规定。

第十九条 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需的主要设备或者模具。

专利法第六十九条第（二）项规定的“原有范围”，包括专利申请日前的已有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者作好实施必要准备的技术或者设计转让或者许可他人实施，并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，但该技术或者设计与原有企业一并转让或者承继的除外。

第二十条 经专利权人同意，专利被纳入国家、行业或者地方标准制定组织公布的标准中，且标准未披露该专利的，人民法院可以认定专利权人许可他人在实施该标准的同时实施其专利，但专利依法必须以标准的形式才能实施的除外。专利权人要求标准实施人支付使用费的，人民法院应当综合考虑专利的创新程度及其在标准中的作用、标准所属的技术领域、标准的性质、标准实施

新《专利法》第六十九条规定：“有下列情形之一的，不视为侵犯专利权：……

（二）在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备，并且仅在原有范围内继续制造、使用的……”

关于中国在先用权上的实践，请参考最高法院 2008 年公布的百例经典知识产权案例之一：兰州凯瑞中药科技开发有限公司诉甘肃省知识产权局、第三人甘肃东佳源医药研究所专利侵权纠纷处理决定纠纷案（（2006）兰行初字第 15 号）。

本条关于在专利被纳入标准后专利权人的相应权利。之前，在最高人民法院关于朝阳兴诺公司按照建设部颁发的行业标准《复合载体夯扩桩设计规程》设计、施工而实施标准中专利的行为是否构成侵犯专利权问题的函（〔2008〕民三他字第 4 号）中指出：专利权人参与了标准的制定或者经其同意，将专利纳入国家、行业或者地方标准的，视为专利权人许可他人在实施标准的同时

的范围等因素合理确定使用费的数额，但专利权人承诺放弃使用费的除外。

标准披露了该专利及其许可实施条件，他人未按照披露的条件实施该专利，当事人主张按照披露的许可实施条件实施的，人民法院应当支持。披露的许可实施条件明显不合理的，经当事人请求，人民法院可以适当调整。未披露许可实施条件或者披露的许可实施条件不明确的，当事人可以协商解决，协商不成的，可以请求人民法院确定。

法律、行政法规对实施标准中的专利另有规定的，从其规定。

第二十一条 人民法院根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”时，应当限于侵权人因侵犯专利权本身所获得的利益。侵权人获得的利益系因其他因素共同产生的，应当将因该其他因素所产生的利益排除在侵权人因侵权所获得的利益之外。

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。零部件系实现成品技术功能或者效果的关键零部件，且成品的价值主要由该零部件体现的，人民法院可以按照成品的利润计算赔偿数额。

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。包装物外观设计系吸引

实施该专利，他人的有关实施行为不属于专利法第十一条所规定的侵犯专利权的行为。专利权人可以要求实施人支付一定的使用费，但支付的数额应明显低于正常的许可使用费；专利权人承诺放弃专利使用费的，依其承诺处理。

对于本条的撰写清楚程度，社会各界已经提出了很大质疑。例如，对其中“但专利依法必须以标准的形式才能实施的除外”、“披露的许可实施条件明显不合理的”、“且标准未披露该专利的”、“创新程度”、以及多次混用的“当事人”等处的清楚性和可执行性提出了疑问。因此，可以预期，本条将极可能会生效之前进行一定程度的修改。

本条并没有出现在之前 2003 年版的最高法院司法解释会议讨论稿中，是本次新加入的条款。我们认为，本条的加入可能是考虑了施耐德案，以及借鉴了美国实践中的整体市场价值原则（**Entire Market Value Rule**）。

2007 年，正泰集团股份有限公司（以下简称正泰）在温州中院诉施耐德电气低压（天津）有限公司（以下简称施耐德）等专利侵权，要求赔偿额高达 3.3 亿元，并得到了温州中院的全额支持。当时，其赔偿额的计算方式，是以产品的利润进行计算，而没有考虑影响产品价格和利润的其他因素，该巨额赔偿额在社会上引起了较大反响。相对而言，在美国案例 *Rite-Hite Corp. v. Kelley Co., Inc.*, 56 F.3d 1538 (Fed. Cir. 1995) 所引用的整体市场价值原则中，提出了：当专利产品仅构成整个产品的一部分，但是其是消费者需求的基础时，就可以使用整个产品的市

普通消费者购买该产品的主要因素，且与被包装产品在销售时不可分离的，人民法院可以按照被包装产品的利润计算赔偿数额。

第二十二条 人民法院审理专利法第十三条规定的发明专利临时保护期使用费纠纷案件，可以参照适用有关专利侵权的法律规定。

人民法院在判定被诉侵权人于临时保护期内是否实施发明专利时，专利申请公布时的专利权保护范围与专利授权公告时的专利权保护范围不一致的，人民法院应当以较窄的专利权保护范围为准。

第二十三条 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，权利人自收到该书面催告之日起一个月内，既不撤回警告，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诉讼的，人民法院应当受理。

场价值计算损失；或者，当将单独的专利产品与非专利产品组合成一个系统时，只有非专利产品与专利产品结合工作，甚至可以共同视作一个功能单元时，才可以按照整个系统的市场价值计算损失。另外，在美国 2007 年的专利改革中，也提出了将整体市场价值规则加入专利法中。考虑到以上案例以及对美国专利改革的进展，中国法院也逐渐倾向于采用类似的规则。根据最新进展，2009 年 4 月 15 日，施耐德案双方在二审开庭日达成庭外和解，由施耐德向正泰支付赔偿金额约 1.6 亿元，仅为原来要求赔偿额的一半左右。

实践中，如果申请人在专利申请临时保护期内要求对方交付临时保护期使用费，而对方拒绝，则申请人只有在专利授权之后才能起诉。因此，可能会出现授权权利要求保护范围与 18 个月公布的保护范围不相同的情况。在这种情况下，人民法院应当以较窄的专利权保护范围为准。

在本条生效之前，在权利人发出警告信或在报刊上发表声明，行为人就可以率先起诉，获得选择管辖权的权力，从而在诉讼中占得先机。例如，在最高院 2008 年公布的百例经典知识产权案例之一：昆明制药集团股份有限公司诉黑龙江省珍宝岛制药有限公司确认不侵犯专利权纠纷上诉案（（2004）黑知终字第 8 号）中法院指出，权利人发警告信和在报刊上发表声明的行为足以使对方启动司法程序确认专利不侵权。这一点

对于权利人而言是非常不利的，甚至会使得权利人不敢轻易发出警告信。与此相似的是，美国在案例 *MedImmune, Inc. v. Genentech, Inc.*, 549 U.S. 118 (2007)之后，也放宽了提起确认不侵权之诉的要求（即使行为人与权利人达成了许可协议，也可以转过头来提起确认不侵权之诉）。

根据本条规定，在行为人接到专利权人的警告信后，并没有获得提起确认不侵权之诉并从而获得优先选择管辖权的权利。行为人只有在向专利权人发出书面催告后且专利权人不起诉也不撤回警告时，才有可能选择管辖权。因此，相比美国和中国之前的实践，在本条生效后，专利权人在撰写警告信时不用过分顾及对方提起确认不侵权之诉的风险，因为只要在规定的一个月之内起诉就可以获得选择管辖权的权利。

在本条生效后，举证责任倒置的范围比以前更宽。具体而言，北京高院 2001 年颁布的《北京高院关于执行专利侵权判断若干问题的意见》中第 102 条明确规定了：“新产品”在是指在国内第一次生产出的产品，不包括出版物；而本条包括在国内和国外的出版物和非出版物形式的公开。考虑到权利人通常举证方法侵权较难，本条的实施会方便权利人行使权利，更好地保护权利人的权利。

第二十四条 产品或者产品的技术方案在专利申请日以前不为国内外公众所知的，人民法院应当认定该产品为专利法第六十一条第一款规定的“新产品”。

第二十五条 被诉侵犯专利权的行为发生在 2009 年 10 月 1 日以前的，适用修改前的专利法；发生在 2009 年 10 月 1 日以后的，适用修改后的专利法。