

——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

问：请介绍一下专利司法解释起草的情况和背景。

答：自 1985 年以来，人民法院的专利审判工作经历了 20 多年的发展历程，积累了比较丰富的审判经验。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。为进一步研究专利审判实践中的突出问题，最高人民法院曾于 2003 年 3 月启动关于“专利侵权判定基准”的调研工作，形成了 70 条的专利司法解释草稿，并征求了有关法院、专家学者及社会公众的修改意见。后因专利法的第三次修改，2003 年司法解释稿的起草工作暂时停止。

2008 年 6 月 5 日，国务院发布《国家知识产权战略纲要》，决定实施国家知识产权战略。及时出台司法解释和司法政策、建立健全知识产权相关诉讼制度，成为人民法院贯彻国家知识产权战略纲要的重要任务之一。2008 年 12 月 27 日，第十一届全国人民代表大会常务委员会第六次会议审议通过了《关于修改〈中华人民共和国专利法〉的决定》。修改后的专利法于 2009 年 10 月 1 日起施行。2003 年司法解释稿的部分内容在这次专利法修改中被吸收。

根据新形势、新任务和我国知识产权保护的实际情况，为进一步落实建设创新型国家、实施知识产权战略的工作要求，正确贯彻和准确实施专利法的相关规定精神，充分发挥司法保护知识产权的主导作用，妥善处理侵犯专利权纠纷案件，依法保护当事人合法权益，我们于 2009 年 1 月恢复了专利法司法解释的起草工作，并列入最高人民法院 2009 年度司法解释第一档立项计划。最高人民法院知

知识产权庭组织成立了由部分高级人民法院参加的课题组，对审判实践中的突出问题和新情况进行专题调研。在此基础上，于2009年3月完成初稿，后十易其稿，于2009年6月18日向社会公开征求意见，同时征求中央有关部门以及各高级法院的意见。专利法司法解释的起草引起了国内外的高度关注，中华全国律师协会知识产权专业委员会、中国药品研发协会以及美国、日本、欧洲专利局等提出了修改建议，通过互联网反馈的修改意见也多达200余条。在综合各方意见的基础上，又经反复讨论修改，形成送审稿，提请最高人民法院审判委员会审议。

问：专利司法解释的起草遵循了什么基本思路？

答：为保证司法解释符合立法本意，符合中国国情，有利于激励自主创新，我们在起草过程中，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。

司法解释涉及当前专利侵权审判中的主要法律适用问题，包括：发明、实用新型专利权保护范围的确定以及侵权判定原则，外

外观设计专利侵权的判定原则，现有技术抗辩以及先用权抗辩的适用，确认不侵权诉讼的受理等。

问：专利司法解释用较大篇幅规定专利权保护范围的问题，是出于何种考虑？

答：专利权的保护范围，是专利权的权利边界，是专利法上重要的基础性概念。我国专利法第五十九条第一款规定，专利权的保护范围以权利要求的内容为准。因此，权利要求内容的解释过程，就是专利权保护范围的确定过程。权利要求解释尺度的宽严直接决定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。

司法解释的第一条至第四条均涉及专利权保护范围的确定问题。第一条是关于确定依据的规定，明确了权利人可以在一审法庭辩论终结前选择具体一项或多项权利要求，以确定其诉称的涉诉侵权技术方案所落入的专利权保护范围。之所以如此规定，是因为每一项权利要求都是一个完整的技术方案，权利人选择何项权利要求作为其主张的专利权保护范围的依据，是权利人对自己权利的处分。具体地说，专利法第五十九条第一款规定的“权利要求”并非仅指独立权利要求，因此，权利人选择从属权利要求作为确定专利权保护范围的依据，不违反法律；又因从属权利要求所限定的专利权保护范围小于独立权利要求或者被引用的权利要求所限定的专利权保护范围，故权利人选择从属权利要求主张权利，也不损害社会公众利益。

为避免因权利要求的随意变更而导致诉讼秩序的混乱，参照民事诉讼法司法解释关于变更诉讼请求的规定，该条将权利人变更其主张的权利要求的时间界定为一审法庭辩论终结前。亦即，对于一

审法庭辩论终结后的变更，不予准许。但是，这并不影响权利人根据其他权利要求另行提起诉讼。

第二条是从宏观层面明确了折衷解释的原则。权利要求的解释，应当既合理地保护专利权人的利益，又使社会公众能够比较清楚地确定专利权的边界。

第三条是从微观层面规定了权利要求解释的具体操作指南。说明书及附图、权利要求书的相关权利要求都是专利授权文件的组成部分，其与权利要求的关系最为密切，通常是澄清争议用语的最佳指南。此外，专利审查档案虽然不是专利授权文件的组成部分，但公众可以查阅，且权利要求用语在专利审查过程中和侵权诉讼中应当具有相同的含义，因此，专利审查档案对于权利要求也具有重要的解释作用。当然，这并不意味着，权利要求的解释必须运用上述全部的解释手段。若运用说明书即可明确权利要求的含义，则无需再借助其他的解释手段。

第四条是关于功能性特征解释的规定。在权利要求中，有些技术特征难以用结构特征表述，而不得不采用功能或者效果的表述方式。由于其字面含义本身较为宽泛，因此，应当结合具体实施方式及其等同实施方式进行解释。这样，既可以给专利权人提供合理的保护，同时又能确保社会公众利益不受侵害。

问：专利侵权判定是专利审判实践中的难点和重点问题，专利司法解释对该问题作了比较系统的规定，如何把握这些规定？

答：2001年7月1日施行的《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》确立了专利侵权判定中的等同原则，同时明确，专利权的保护范围不仅包括权利要求记载的技术特征所确定的范围，还包括等同特征所确定的范围。

本次司法解释对等同原则的适用规则又作了进一步的明确和完善。一是第五条的规定，即专利法理论上的捐献规则。该规则是指，对于说明书记载而权利要求未记载的技术方案，视为专利权人将其捐献给社会公众，不得在专利侵权诉讼中主张上述已捐献的内容属于等同特征所确定的范围。捐献规则实质上是对等同原则适用的一种限制。之所以如此规定，是考虑到以下情形：专利申请人有时为了容易获得授权，权利要求采用比较下位的概念，而说明书及附图又对其扩张解释。专利权人在侵权诉讼中主张说明书所扩张的部分属于等同特征，从而不适当地扩大了专利权的保护范围。实际上，这是一种“两头得利”的行为。专利制度的价值不仅要体现对专利权人利益的保护，同时也要维护权利要求的公示作用。因此，捐献规则的确立，有利于维护权利要求书的公示性，平衡专利权人与社会公众的利益关系；二是第六条的规定，即专利法理论上的禁止反悔规则。该规则也是对等同原则适用的一种限制。专利权人对其在授权或无效宣告程序中已放弃的内容，不能通过等同原则的适用再纳入专利权的保护范围。为增强操作性，该条强调的是，专利申请人、专利权人客观上所作的限制性修改或者意见陈述。至于该修改或者陈述的动因、与专利授权条件是否有因果关系以及是否被审查员采信，均不影响该规则的适用。

第七条规定了专利侵权判定的基本方法，即专利法理论上的“全面覆盖原则”。只要被诉侵权技术方案的技术特征包含了专利权保护范围的技术特征，即认定其落入了专利权的保护范围。被诉侵权技术方案是否包括其他增加的技术特征，在所不问。

针对争议较多的应否适用多余指定原则的问题，第七条第一款明确规定，应当审查权利人主张的权利要求所记载的全部技术特征，从而否定了所谓的“多余指定原则”。之所以如此规定，是出

于以下考虑：权利要求书的作用是确定专利权的保护范围。即通过向公众表明构成发明或者实用新型的技术方案所包括的全部技术特征，使公众能够清楚地知道实施何种行为不会侵犯专利权。只有对权利要求书所记载的全部技术特征给予全面、充分的尊重，社会公众才不会因权利要求内容不可预见的变动而无所适从，从而保障法律权利的确定性。

问：专利司法解释关于判断外观设计近似的规定，适用时应注意哪些问题？

答：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，而非脱离产品的外观设计。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，关于侵权诉讼中外外观设计近似性的判断，应当基于一般消费者的知识水平和认知能力，根据外观设计的全部设计特征，以外观设计的整体视觉效果进行综合判断。

第十一条第一款规定的是“整体观察”的对象，即对于外观设计的全部设计特征，都应予考虑。但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。第二款规定的是“综合判断”的考虑因素，通常情况下，主视部分及设计创新部分对外观设计的整体视觉效果更具有影响。第三款规定的是综合判断的标准，即在考察设计特征对外观设计整体视觉效果影响程度的基础上，综合判断不同外观设计的整体视觉效果有无实质性差异。若授权外观设计与被诉侵权设计的整体视觉效果没有实质性的差异，则认为两外观设计构成近似。

外观设计专利实质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，判断外观设计是否相似，不能简单地套用发明或实用新型专利侵权判定的规

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，该条采用“整体视觉效果无实质性差异”的措辞。

问：关于零部件侵权行为，司法解释是如何规定的？

答：根据专利法第七十条的规定，专利侵权产品的使用者在一定条件下可以不承担赔偿责任，而制造者则不能免除赔偿责任。所以，区分制造与使用，具有一定的法律意义。对于将专利侵权产品作为另一产品零部件的情形，司法实践中有两种观点：一是视为“制造”，二是视为“使用”。由于被诉侵权人制造的是该另一产品，对专利侵权产品本身没有制造行为，因此，司法解释第十二条将其界定为使用行为。由于外观设计专利侵权行为不包括使用行为，因此，将侵犯外观设计专利权的产品作为零部件，制造该另一产品并销售的，归入销售行为的范畴。但因外观设计专利权保护的是产品的外观，若零部件在最终产品的正常使用中只具有技术功能作用，而不产生视觉效果，则上述行为不能认定为销售。此与司法解释第十一条第一款的规定是相呼应的。第三款是前两款的但书。前两款针对的是，专利侵权产品的制造者与该另一产品制造者之间是正常的买卖关系。如果两者有分工协作的情形，则属于共同实施了制造行为，依照民法通则司法解释第 148 条第一款追究其共同侵权责任。

问：现有技术抗辩是专利法第三次修改增加的新规定，专利司法解释也作了相应的解释，如何理解和适用？

答：现有技术抗辩、现有设计抗辩，是本次专利法修改新增加的一项制度，是被诉侵权人用于对抗专利权人侵权指控的一种不侵权抗辩，该制度的理论基础是，专利权的保护范围不得包括现有技

术。专利法第六十二条规定，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。关于如何确定被诉侵权人实施的技术属于现有技术，本司法解释从操作性的角度出发，将被诉落入专利权保护范围的技术特征，而非被诉侵权人实施技术的全部技术特征，与一项现有技术的相应技术特征进行对比。如果两者相同或者无实质性差异，则可以认定被诉侵权人实施的技术属于现有技术，从而免除其侵权责任。这样可以节约程序，有利于及时定分止争，保护当事人的合法权益。

问：司法解释第十五条为什么要求先用权人在申请日后将技术或设计与原有企业一并转让或者承继？

答：专利制度采用申请在先原则，即专利权只授予第一个向授权机关提出专利申请的人。先用权制度旨在弥补申请在先制度的缺陷。但是，为了合理平衡先用权人与专利权人之间的利益关系，如果先用权人在申请日后将其技术另行转让或许可他人实施，就会增加市场上新的竞争者，有损专利权人的独占权。因此，本司法解释规定，在申请日后，先用权人只能将其已实施或作好实施必要准备的技术、设计，与原有企业一并转让或者承继。亦即，对于先用权人在申请日前的转让、许可行为，并无此限制。此外，根据该条第一款的规定，被诉侵权人主张先用权抗辩的技术或者设计，不能是非法获得的，而应自己研发或者合法受让的。

问：司法解释第十六条为什么规定“因其他权利所产生的利益，应当合理扣除”？

答：针对专利侵权产品中存在多个专利权或者既有专利权又有商标权的实际情况，在侵犯其中一个或者部分专利权的诉讼中，不

宜根据该产品的全部利润确定侵权人的获利，而应当限于侵权人因侵犯本案专利权所获得的利益。

问：如何理解司法解释第十七条规定的“新产品”？

答：新产品如何界定，直接影响新产品方法专利侵权诉讼中举证责任倒置规则的适用。为统一新产品的界定标准，该条规定，产品本身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，该产品则不属于新产品。

问：确认不侵权诉讼制度是第一次在司法解释中明确，如何掌握？

答：最高人民法院曾于 2002 年 7 月 12 日就某请示案作出[2001]民三他字第 4 号批复，引入了知识产权领域的确认不侵权制度。为进一步规范和完善确认不侵权诉讼制度，防止被告动辄提起确认不侵权之诉，在总结审判经验的基础上，司法解释第十八条规定了提起此类诉讼的具体条件，特别是被警告人或其利害关系人的书面催告义务。

需要注意的是，当事人提起确认不侵权之诉，除符合本条的规定外，还需符合民事诉讼法第一百零八条规定的起诉条件。

问：关于持续跨越 2009 年 10 月 1 日的被诉侵犯专利权行为，如何适用专利法？

答：对于持续跨越 2009 年 10 月 1 日的被诉侵权行为，以专利法生效日为界，分别适用所属时段的专利法判断专利侵权是否成立。

关于赔偿数额的确定，修改前的专利法没有规定法定赔偿制度，《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》进行了填补性解释，在很大程度上有效解决了赔偿数额计算难的问题。这次修改后的专利法肯定了这一司法实践已普遍适用的制度，并适当提高了赔偿额度，最低数额由 5000 元增加至 1 万元，最高数额也由 50 万元增加至 100 万元。鉴于此，为体现加大赔偿力度，对于持续跨越 2009 年 10 月 1 日的被诉侵权行为，依据修改前、后专利法的规定，侵权人均应承担赔偿责任的，一并适用修改后的专利法确定赔偿数额，而不以生效日为界分别适用所属时段的专利法。