

“捐献原则”在司法审判实践中适用的再思考

Rethinking the “Donation Principle” during the Judicial Practice

李洪江

【摘要】

“捐献原则”是否必须追溯到1985年4月1日生效的《专利法》呢？自2010年1月1日反推20年即1990年1月1日申请的发明专利是否也应当在侵权判定时限制其对“等同侵权判定原则”的适用呢？笔者认为，司法审判人员不应机械的适用而应考虑到“捐献原则”的固有属性，慎重适用，即捐献原则应当适用于“被诉侵权行为发生在2009年10月1日前；2009年10月1日后申请且授权的发明专利。”

【关键词】

溯及既往 捐献原则 实用新型专利

专利保护范围的确定是专利侵权判定的重要前提，近日最高人民法院组织近50位专利律师、专利代理人在“专利侵权判定标准研讨会”上结合我国司法实践中遇到的新情况，重点讨论了等同原则、捐献原则、间接侵权、已有技术抗辩、外观设计侵权判定等问题，为准备出台“专利侵权判定标准”提出了意见¹。本文仅就“捐献原则”的理解和适用简要阐述笔者的观点。

一、捐献原则的理论渊源

2010年1月1日施行的《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件适用法律若干问题的解释》第五条明确规定了所谓“捐献原则”的适用，即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。《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适用法律若干问题的解释〉答记者》中阐述该规则是指，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

¹ 摘自：<http://www.cipnews.com.cn/>

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。

虽然最高人民法院给出“捐献原则”的颁布目的，但是由于中国目前为止还没有出现适用“捐献原则”的司法判例，因此其理论渊源应当追述到“美国最高法院在 1881 年审理的 Miller 诉 Brass 公司案”²。经过美国司法实践的检验，捐献原则基本确立了两个理论基础：一是权利要求的功能是公示专利的保护范围；一是专利权基于国家的审批而产生。在适用捐献原则时，相关主题是否在说明书中有清楚、具体的描述由本领域的普通技术人员在阅读整个说明书后做出判断。如果说明书中对相关主题只有概括性的描述，一般不适用捐献原则。如果申请人提交的原始权利要求覆盖了相关主题，就意味着申请人想对该主题进行保护，也就不适用捐献原则³。

二、中国适用捐献原则的“再思考”

笔者认为一个制度或者是原则特别是影响专利权人实体利益的规则的出台，应当具备深厚的理论基础或者实践经验总结。因此，在现阶段的中国规定“捐献原则”有其可商榷性。主要理由阐述如下：

（一）“捐献原则”的溯及力问题

根据中国的立法体制最高人民法院颁布的司法解释仅仅是人民法院系统适用法律的指导性文件，原则上不能与现行有效的法律相冲突，只能对其在私法审判过程中如何具体应用作出解释。也就是说司法解释具有天然的“依附性”，其效力当然追溯于被解释的法律生效之日。因此，司法解释就具有溯及既往的效力，也就是说，司法解释一经生效就对生效以前、被解释的法律生效以后的行为发生

² Unique Concept, Inc. v. Brown, 19 USPQ 2d 1500(1991) 尹新天著：《专利权的保护》第2版，第407页，知识产权出版社2005年4月第2版

³李德山：《捐献原则适用：平衡专利权人和公众之间的利益》，载《中国知识产权》2010年3月总第37期。

效力⁴。

那么对于“捐献原则”是否也必须追溯到1985年4月1日生效的《专利法》呢？那么自2010年1月1日反推20年即1990年1月1日申请的发明专利是否也应当在侵权判定时限制其对“等同侵权判定原则”的适用呢？笔者仅对此发表个人意见。

1、生效日期：

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

因此，2010年1月1日之前的行为不适用该《司法解释》的规定。

2、《司法解释》本身的具体规定：

该司法解释第十九条明确规定：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。

因此，被诉侵犯专利权行为发生在2009年10月1日以前的，侵权判定应当适用2009年10月1日前的《专利法》，那么外观设计专利权的许诺销售行为、专利权评价报告、侵权赔偿标准以及假冒与冒充专利行为等自然有了行政执法或者司法依据。但是对于专利权保护范围的解释作出规定的“捐献原则”是否也必须遵循上述规定呢？

笔者认为被诉侵权行为不仅仅包括侵权行为样态、侵权责任认定以及侵权赔偿标准等与专利侵权密切相关的法律问题，还应当包括“专利权利要求的范围的解释规则”。由于专利权利要求的保护范围的大小与是否构成专利侵权有直接关系，不能脱离专利权利要求的保护范围孤立的看待“专利侵权行为”。因此被诉侵犯专利权行为发生在2009年10月1日以前的，“捐献原则”不应当适用。

3、实用新型专利适用捐献原则不符合其立法本意

《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》中指出捐献原则的规定是考虑到防止专利权人“两

⁴唐正旭：《论司法解释溯及力的传统与挑战》，摘自：<http://www.chinacourt.org/>

头得利”的现象出现。

显然，“捐献原则”的设立目的是防止发明专利在实质审查阶段为了获得审查员的授权而采取了“缩小范围”的方式，这是新法对未来专利申请的进一步要求。而涉及“实用新型专利”的涉诉侵权行为，未经过实质审查，不存在代理人与审查员之间的沟通，因此代理人为了获得授权而缩小撰写范围的可能性不存在。

因此，实用新型专利适用捐献原则不符合其立法本意。

4、按照《立法法》的规定，不应适用“捐献原则”

《立法法》第 84 条规定：“法律、行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、规章不溯及既往，但为了更好地保护公民、法人和其他组织的权利和利益而作的特别规定除外。”也就是说，法不溯及既往是原则，溯及既往是例外，仅仅在为更好的保护权利人权利和利益的情况下，才允许溯及既往。立法法之所以做这样的规定，是基于对民众的信赖利益的保障，避免民众已获得的既得权益受到损害。而司法解释就是对法律本身进行的解释，也是法律渊源的一部分。因而其中具有立法性质的法律规范，尤其是涉及实体权利的规范也应遵循同样的原则，即不应溯及既往。而“捐献原则”正是这样关于实体权利的条款。

5、适用“捐献原则”将导致涉案专利权人“信赖利益”的损失

对于自 2009 年 10 月 1 日前申请的发明专利而言，是依照 2001 年 7 月 1 日修改、施行的专利法、实施细则规定的授权条件授予的专利权。专利权人在授权时所获得的专利权保护范围既包括“权利要求中明确记载的必要技术特征所确定的范围，也包括与该必要技术特征相等同的特征所确定的范围。”（见 2001 年关于审理专利纠纷司法解释第 17 条）因此专利权人确信所获得专利权能够禁止他人“相同”侵权，也能禁止他人“等同”侵权。也就是说，涉案专利的权利人对专利的“等同”保护存在“信赖利益”。

如前所述，涉案专利权人存在“信赖利益”，如果适用“捐献原则”将会使专利权人本已获得的“等同”侵权保护受到限制，即其中的一部分权利被“捐献”给了公众，一方面必将导致专利权人“信赖利益”损失，另一方面也有悖于立法法规定的原则。

因此，2009年10月1日前申请的发明专利所涉及的被诉侵权行为不应适用“捐献原则”。

6、法理学上要求“创设性的司法解释”不应溯及既往

司法解释不仅仅是对法律适用进行扩张或者限制性的解释。由于法律修改、制定程序的严格性必然决定了法律的“滞后性”，但是司法解释具有“相对灵活性”的特点，利用司法解释实现规则的更新是符合立法法的本意的。

那么“创设性的司法解释”便具有了部分立法职能，如果继续照抄照搬传统的司法解释具有溯及力的理论，那将会让社会公众为事后法承担法律责任，违背法治原则，于情于理都不相符。最高人民法院在颁布创新型司法解释时也会注意到这一问题。2001年12月21日公布的《关于民事诉讼证据的若干规定》第83条规定：“本规定自2002年4月1日起施行。2002年4月1日尚未审结的一审、二审和再审民事案件不适用本规定。本规定施行前已经审理终结的民事案件，当事人以违反本规定为由申请再审的，人民法院不予支持。本规定施行后审理的再审民事案件，人民法院依据《民事诉讼法》第184条的规定进行审理的，适用本规定。”后来，在2003年12月26日公布的《关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》中规定：“本解释适用于施行后新受理的一审案件。”但是这些规定是以人民法院“新受理的案件”，而不是“新发生的案件”，并不能说明创新型司法解释已经没有了溯及既往的效力⁵。

可惜的是，2010年1月1日施行的《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件适用法律若干问题的解释》并没有意识到这一点，只在最后第20条规定为“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。”但是笔者认为，基于上述理由，该司法解释的第20条仅仅是对“相反性规定”的明确，目的是为了保持司法解释的权威性，并没有涉及“捐献原则”的溯及力问题。

基于以上，笔者认为捐献原则虽然已经明文规定为司法解释的一条原则，但是司法审判人员不应机械的适用而应考虑到“捐献原则”的固有属性，慎重适用，即捐献原则应当适用于“被诉侵权行为发生在2009年10月1日前；2009年10月1日后申请且授权的发明专利。”

⁵唐正旭：《论司法解释溯及力的传统与挑战》，摘自：<http://www.chinacourt.org/>

姓名：李洪江

工作单位：北京集佳知识产权代理有限公司

职务：律师、代理人

联系电话：010-59208707

电子邮箱：hongjiang.li@unitalen.com

详细通讯地址：北京朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场
7\8\11 层 邮编 100004