

# 方法专利权利要求侵权判定中的疑难问题

Some Doubts Needed to be Solved in the Patent Infringement Decision  
among the Process Patent Claims

李洪江

## 【摘要】

方法专利权利要求作为与产品权利要求并列的专利权利要求类型，在专利侵权判定中有着不同的侵权判定方法，特别是在方法权利要求能否适用等同判定原则，其顺序是否是方法权利要求技术方案的一部分等方面存在比较大的争议。至今也少有研究者，笔者在此抛砖引玉，就上述两点阐述一下自己的看法。

## 【关键词】

方法专利权利要求 等同侵权判定原则 权利要求保护范围的解释 全面覆盖原则

## 一、 案例引导

OBE 公司（原告）于 2002 年 6 月 24 日以浙江康华眼镜有限公司（被告）侵犯其 96191123.9 号发明专利为由诉至北京市第一中级人民法院，主张被告未经其许可侵犯了其涉案专利权。独立权利要求为：“1、一种制造弹簧铰链的方法。该铰链由至少一个外壳、一个铰接件和一个弹簧构成，其特征是该方法包括下述步骤：

提供一用于形成铰接件的金属带；

切割出大致与铰接件外形一致的区域；

通过冲压形成一圆形部分以形成铰接件的凸肩；

冲出铰接件的铰接孔”。

一审法院于 2005 年 8 月 10 日，前往被告公司所在地对被告康华眼镜公司加工生产过程进行了勘验。被告的加工过程为：1、人工将金属带材送入冲压机冲下铰接件；2、人工用钳子夹住铰接件前部，用锻压机将铰接件后部砸圆；3、人工用钳子夹住铰接件前部，将铰接件插入打孔机内打孔；4、人工用铅丝从铰接件前部圆孔中穿过，将若干个铰接件穿在一起后用抛光轮抛光。被告认为：1、本专利方法是四个步骤先后顺延组成的弹簧铰链的制造方法。被告加工过程是三个加工单元组合，顺序可调，不具有先后顺延的特征。2、本专利方法第二步是

切割，切割后的区域不脱离金属带材，被告加工过程是“冲裁落料”，因此二者方法不同，效果也不同。3、本专利方法第三步是“冲压后形成一圆形部件”。被告是采用“模锻”。前者是机械操作，后者是手工结合机械操作，因此手段不同，效果也不同。

一审法院认为，本案争议的焦点为：被告生产铰接件的加工方法与 OBE 公司享有的 ZL96191123.9 号发明专利的独立权利要求 1 所载明的加工方法是否相同或等同，是否侵犯了 OBE 公司依法享有的专利权。本专利权利要求 1 所述的方法为四个步骤：1、提供一用于形成铰接件的金属带；2、切割出大致与铰接件外形一致的区域；3、通过冲压形成一圆形部分以形成铰接件的凸肩；4、冲出铰接件的铰接孔。本专利为加工弹簧铰链的制作方法，系发明专利中的方法专利，其保护范围是加工制作弹簧铰链的方法，本专利权利要求 1 是弹簧铰链中铰接件的加工方法，而铰接件仅仅是弹簧铰链中的一个零件。根据本专利权利要求并结合说明书可以看出，由于现有的弹簧铰链一般是由一个铰接件、一个紧锁件、一个弹簧及外壳组成，但由于上述零件尺寸很小，组装相当复杂，而且通常是散装料供给，所以首先需要麻烦的找正，才能把各件组装在正确的位置，故在本方法专利中，用金属带加工的铰接件在铰接件仍与金属带连接时进行弹簧件和紧锁件的安装……其发明任务为提出一种弹簧铰链的经济制作方法，改进零件的搬运，因而产生良好的经济效益，其发明目的是为了解决现有的弹簧铰链加工制造费用高，加工步骤费用昂贵的问题。一审法院认定被告加工生产铰接件的方法与原告专利权利要求 1 所保护的方法等同，落入了原告专利权利要求 1 的保护范围，被告应承担停止侵权、赔偿损失等民事责任。

二审法院认为：本案的核心问题在于康华眼镜公司制造被控侵权产品使用的方法是否落入涉案专利的保护范围。涉案专利的权利要求 1 记载的技术方案由以下 5 个技术特征组成：1、铰链由至少一个外壳、一个铰接件和一个弹簧构成；2、提供一用于形成铰接件的金属带；3、切割出大致与铰接件外形一致的区域；4、通过冲压形成一圆形部分以形成铰接件的凸肩；5、冲出铰接件的铰接孔。根据涉案专利说明书的记载，本专利技术方案是建立在铰接件同金属带料不分离且各步骤先后顺延的情况下实现的，这既是涉案专利的发明目的，又是涉案专利技术方案的特征和效果的体现。将铰接件从金属带料分离下来或步骤变化均无法实现

涉案专利方法的技术效果和技术目的。被控侵权产品中铰接件的制造方法包括：1、金属带材，2、冲下铰接件，3、砸圆，4、打孔。该加工方法是首先将铰接件与金属带料分离下来，采取传统机械加工工艺中的冲裁、锻压和冲孔设备逐一完成的，其中砸圆和打孔的顺序可调。由此可见，这与专利方案所采取的铰接件同金属带料不分离且各步骤先后顺延的方法不同，康华眼镜公司涉案被指控侵权产品的制造方法与涉案专利方法既不相同，也不等同，没有落入涉案专利权的保护范围。最高人民法院认同了二审法院的判决。

## 二、 方法专利权利要求侵权判定中的疑难问题

本案的审理过程中一审、二审、再审法院均将本案争议焦点限制在“被控侵权方法是否落入涉案专利权的保护范围”这一点上。在此案中，至少出现了以下两点问题：一是方法专利权利要求专利侵权判定如何适用等同侵权判定原则；二是方法专利权利要求专利侵权判定中如何解释其“步骤顺序”的保护范围。

### 1、 方法专利权利要求侵权判定如何适用等同侵权判定原则

《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。《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17条规定，等同特征是指与所记载的技术特征以基本相同的手段，实现基本相同的功能，达到基本相同的效果，并且本领域的普通技术人员无需经过创造性劳动就能够联想到的特征。《北京市高级人民法院关于执行<专利侵权判定若干问题的意见（试行）>》中规定，在专利侵权判定中，当适用全面覆盖原则判定被控侵权物（产品或方法）不构成侵犯专利权的情况下，应当适用等同原则进行侵权判定。等同原则，是指被控侵权物（产品或方法）中有一个或者一个以上技术特征经与专利独立权利要求保护的技术特征相比，从字面上看不相同，但经过分析可以认定两者是相等同的技术特征。这种情况下，应当认定被控侵权物（产品或方法）落入了专利权的

保护范围。专利权的保护范围也包括与专利独立权利要求中必要技术特征相等同的技术特征所确定的范围。等同特征又称等同物。被控侵权物（产品或方法）中，同时满足以下两个条件的技术特征，是专利权利要求中相应技术特征的等同物：**(1)被控侵权物（产品或方法）中的技术特征与专利权利要求中的相应技术特征相比，以基本相同的手段，实现基本相同的功能,产生了基本相同的效果；(2)对该专利所属领域普通技术人员来说，通过阅读专利权利要求和说明书，无需经过创造性劳动就能够联想到的技术特征。**

从以上判定专利侵权的原则性规定中可以看出，无论方法专利权利要求还是产品权利要求，**只要符合上述两个条件等同侵权判定原则均可适用。**

本案中一审法院认为：被告加工铰接件的方法为在金属带材上通过冲压的方式冲下铰接件，即被告所称的“冲裁落料”（而本专利则是在铰接件安装弹簧件装配单元之前仍与金属带连接）；尔后由人工手持钳子夹住铰接件，将铰接件凸肩延伸部分用锻压机砸圆，即被告所称的“模锻”；再由人工分别将铰接件插入打孔机进行打孔。根据权利要求1所保护的与被告的加工方法对比可以看出，被告加工铰接件的方法与原告专利权利要求1的保护范围无明显差异，原告专利的权利要求1为四个步骤，被告的加工步骤亦为四个，在将铰接件从金属带材上冲下后，“模锻”、打孔的顺序虽然可调，但顺序的调整并未产生新的效果。也就是说一审法院在根据“等同侵权判定”的基础上，认定被控侵权方法采用了与涉案专利权利要求基本相同的手段、实现了基本相同的功能，达到了基本相同的效果，因此认定等同侵权成立。然而，方法权利要求认定等同侵权受到“方法权利要求的顺序”、“禁止反悔原则”、“捐献原则”等的限制。

本案中二审法院认为：根据涉案专利说明书的记载，本专利技术方案明确记载为铰接件同金属带料不分离，否在将无法实现涉案专利方法的技术效果和技术目的。涉案专利在实质审查过程中，申请人明确承诺了权利要求1的限定条件，即“在铰接件尚与金属带连接并从而设置在一个预定的位置上时，通过对铰接件进行冲压或者变形，就可以实现装配弹簧铰接部的的方法。”原告无视该承诺，在侵权诉讼中扩大权利要求的保护范围属于反悔行为，应当依法禁止。《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6条规定：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。

因此二审法院依据说明书中的承诺适用“禁止反悔原则”认定侵权不成立的判决是正确的。

## 2、方法专利权利要求侵权判定中如何解释其“步骤顺序”的保护范围

对于存在步骤顺序的方法发明，步骤本身以及步骤之间的顺序均应对专利权的保护范围起到限定作用。由于现行法律没有对是否应当在方法权利要求中限定各步骤的实施顺序进行规定，在权利要求没有对各步骤的实施顺序进行限时，国务院专利行政部门在专利授权、确权程序中一般即根据各步骤在权利要求中记载的顺序对权利要求进行审查，而不会将权利要求的保护范围解释为能够以任意顺序实施各步骤。因此，在侵权诉讼中，不应以权利要求没有对步骤顺序进行限定为由，不考虑步骤顺序对权利要求的限定作用，而是应当结合说明书和附图、审查档案、权利要求记载的整体技术方案以及各个步骤之间的逻辑关系，从本领域普通技术人员的角度出发确定各步骤是否应当按照特定的顺序实施。

本案中，根据权利要求 1 记载的四个步骤，首先，供料步骤的作用在于为其他的步骤提供加工材料，因此，供料步骤必须在其他步骤之前首先实施。其次，切割步骤的作用是从金属带上切割出大致与铰接件外形一致的区域，根据说明书及附图，所述区域包括“用于形成凸肩 9 的基本形状”和“以后具有铰链孔范围 497 的至少一部分”，由于冲压步骤是对由切割步骤制成的“用于形成凸肩 9 的基本形状”进行冲压，冲孔步骤是在由切割步骤制成的“范围 497”内制作铰接孔，并且说明书中没有记载可以在切割步骤之前实施冲孔步骤或冲压步骤的技术内容，也没有给出相关的技术启示，本领域普通技术人员也难于预见到在切割步骤之前实施冲孔步骤或冲压步骤，也能够实现涉案专利的发明目的，达到相同的技术效果，因此，权利要求 1 中的切割步骤应当在冲压步骤和冲孔步骤之前实施。综上所述，权利要求 1 中的四个步骤应当按照供料步骤、切割步骤、冲压步骤或冲孔步骤的顺序依次实施，各个步骤之间具有特定的实施顺序。因此最高人民法院认定，申请再审人有关“权利要求 1 仅仅是对专利方法的步骤进行描述，没有对步骤的顺序进行限定……权利要求 1 的保护范围包括所述步骤的各种顺序的组合”的理由缺乏事实依据和法律依据，不予支持。

因此，涉及方法专利权利要求的保护范围的解释不应当孤立地认定涉案专利权利要求中“有”或者“没有”顺序的限定，应当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，确定权利要求的内容。综上，本案中涉案专利权利要求 1 的技术特征应当为 6 项，即：1、铰链由至少一个外壳、一个铰接件和一个弹簧构成；2、提供一用于形成铰接件的金属带；3、切割出大致与铰接件外形一致的区域；4、通过冲压形成一圆形部分以形成铰接件的凸肩；5、冲出铰接件的铰接孔；6、上述 2-5 的步骤依次顺序实施。

综合以上，涉及方法专利的权利要求的保护范围应当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，确定权利要求中是否包含有实施顺序；如果有顺序需要将该顺序列为其技术特征之一。判定是否侵权，应当将被控方法与涉案专利的方法的全部技术特征进行一一对比；如果不相同，也应当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，确定是否构成等同侵权。

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