

论 坛 正 文

用功能或效果表述权利要求技术特征的专利其保护范围应如何确定 How to Detemine the Prtective Extent of Patents Whose Characters of Chaims Were Stated By Function or Effect

摘要：10 法释没有将符合授权条件的专利权无效掉一部分，也没有对专利权人造成一种不公平，而是对审查指南关于功能限定技术特征的权利要求中不合法理的缺陷进行了弥补，使公众和专利权人获得了一个新的动态公平。

关键词：

用功能和效果表述技术特征，审查指南的规定与 10 法释的规定无冲突。

《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》（以下简称 10 法释）（1）第四条规定：“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施方式，确定该技术特征的内容。”这是最高法院第一次以司法解释的形式将用功能或效果表述权利要求中的技术特征的专利权的保护范围加以确定，并对用功能或者效果表述权利要求中的技术特征的表现形式给予了认可。其实有此司法解释的规定则无需再探讨此问题了，然而之前有人发表文章（2）指出：“如果在专利授权和专利确权过程中根据‘覆盖了所有能够实现所述功能的实施方

式’，确定保护范围，而在专利权的保护过程中根据‘结合具体实施方式及其等同的实施方式确定的内容’确定保护范围，那么无异于将专利权的一部分宣告无效。”还有人发表文章〔3〕认为：“10法释的实施，仍然面临着与审查指南的冲突。这种冲突的存在显然是不合理的——同样的权利要求在授权程序中与专利侵权程序中遭遇宽严不同的解释和对待，这本身也是对专利权人的一种不公平。”本人对以上两种观点有不同看法，故说出与同行探讨。

一、审查指南的规定是对专利申请人申请专利时应承担义务的规定，此规定在理论上是对的，但很难完全实现：

在10年2月1日施行的《专利审查指南》的第二部分第二章3.2节权利要求书应当满足的要求中规定：“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。”这是对专利申请人在撰写功能性权利要求书时，对应的说明书应达到的标准，也是对专利局审查员审查该类型专利申请文件时的要求。

1、此规定在申请专利授权前是合理的：

申请人在撰写以功能限定技术特征时，不能包含不能实现该功能的任何一个技术方案，否则审查员只要举出一个反证就可以将该申请驳回，除非申请人在答复审查意见时缩小“功能”限定的范围，将审查员指出的反证排出在新的缩小的“功能”范围之外，才能被授权，由此看出，此要求是在对申请人的义务进行规范，是对公众利益的维护，从维护公众利益的角度说此要求是合理的。

2、专利申请人很难尽到审查指南规定的全部义务：

学工科的人都知道，要制造某产品或实施某工程可以有多种方法，某产品或某一部件具有的功能可以用很多不同的措施来实现，比如说为了能实现滤波功能的滤波器，他可有阻容滤波器、电感滤波器、有源滤波器、软件滤波器等等，发明人很难将其穷举，更不可能把所有滤波器的电路结构或软件的流程图都列全面。就每个具体的发明人而言不可能掌握实现该功能的所有技术措施，如果掌握了所有的技术措施，那科学技术也就不能再进步了，世界的发展就将终止。作为发明人和专利代理人应该努力将能实现该功能的实施方式都列到说明书中，但由于知识和经验的局限性，这种要求是不能达到的，即实现该功能的实施方式不容易被穷举，因为客观世界总是无穷无尽的。故审查指南的这种规定，其实质是对专利申请人为了获得用功能性语言限定权利要求中的技术特征享受到这种权利的同时，还应承担在说明中尽可能多的列举出实现该功能的所有实施方式的义务。

3、按审查指南的规定在授权后专利权人的权利，违反了“公开什么，保护什么”的法理：

既然发明人不能作到穷举所有能实现该功能的所有实施方式，而用功能限定技术特征的权利要求授权后，如按审查指南的规定该专利就会包含了发明人没有想到的，然而也能实现该功能的某些技术方案，既保护了发明人没有公开且其不等同的某些实施方式。授权后如按审查指南的标准解释此种类型的权利要求的保护范围，结果必然使公众的利益受到了侵害，这是审查指南规定存在的第一个缺陷。

4、审查指南对授权后的专利权人的权利的许可范围，扼杀了新的发

明创造受保护的权利：

由于工业水平等问题，在申请专利时有些技术手段实现不了该功能限定的产品，但随着工业化进程的加快，技术手段的更新，原本实现不了该功能的某些新技术手段，在授权之后能够实现该功能了，但按审查指南的规定，会将此新的技术方案仍划为属于用功能限定的权利要求的保护范围之内。此结果是审查指南把现在（申请日前）实现不了的，而将来能够实现的技术方案也提前保护了。并且把其他的发明人经过创造性劳动获得的能实现该功能的新的技术方案发明创造受保护的权利而被扼杀了，这种结果显然是不符合立法宗旨的。此结果又是审查指南的规定存的第二个缺陷。

二、司法解释的规定兼顾了专利权人和公众的利益，弥补了审查指南规定存在的两个缺陷，达到了一个新的动态公平：

用功能或效果表述权利要求中的技术特征，显然是用最上位的语言对某技术特征进行了概括，因它比用结构、连接关系、信号走向、参数、步骤、组分等用语来限定某技术特征都要上位，对于这种用最上位的语言来表述某技术特征时，审查指南是不提倡的，正如审查指南第二部分第二章 3.2 节中的规定：“通常，对产品权利要求来说，应当尽量避免使用功能或者效果特征来限定发明。只有在某一技术特征无法用结构特征来限定，或者技术特征用结构特征限定不如用功能或效果特征来限定更为恰当，而且该功能或者效果能通过说明书中规定的实验或者操作或者所属技术领域的惯用手段直接和肯定地验证的情况下，使用功能或者效果特征来限定发明才可能是允许的。”

但是当使用了功能或者效果限定技术特征的专利申请被授权后，如按照审查指南的规定解释此类型权利要求的保护范围时，公众就不能实施该权利要求中以功能或者效果覆盖了的凡能实现该技术特征的所有实施方式，否则会被认为是侵权。而有些实施方式是发明人当时没有想到的，也没有列到说明书中的，还有些实施方式在申请专利时由于工业水平等原因，而不能实现该功能或效果，但到授权后则能实现了。如果按审查指南的规定，显然是违反了公开什么，保护什么的总原则。故司法解释对用功能或者效果限定技术特征的专利权利要求保护范围时，规定了只限于说明书和附图中的具体实施方式及其等同的实施方式，说明书和附图中未记载也未等同的，即使也属于该功能或者效果覆盖范畴的，也不在该专利的保护范围之内。这样作的结果是：允许专利权用最上位的语言概括技术特征，还允许公众实施未记载在说明书或附图中的具体技术方案及其等同的具体技术方案，而不能被认定为是侵权。尤其是允许未被记载在说明书中的新的技术方案被发明后，即使该技术方案仍具有该功能或效果，仍有获得专利权而享受保护的權利。这显然是一种合理的新的动态公平。此司法解释的实行允许了有些发明创造在某些情况下可以使用功能或效果限定权利要求的技术特征这种表现形式，而又消除了审查指南规定带来的不合法理的两个缺陷，使得专利权人在已尽义务的范围内取得保护权益最大化，而此最大化的权益又是符合民法理的，既义务与权利的对等，还不损害公众的应得利益。由此看出，10法释的实行，弥补了审查指南存在的两个缺陷，使得有些人认为存在的冲突也同时被消除了。

三、司法解释并没有将合乎授权标准的专利权部分无效：

法 59 条 1 款规定：“发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求。”此条款只规定了用说明书及附图解释权利要求，并没有规定是“扩大”解释，还是“缩小”解释，或是“等同”及“相同”解释。对于权利要求解释的主体当然可以是行政和司法机关，也可以是专利权人，还可以是公众。以上三种人都有解释权利要求的权利，但在解释时用“扩大”的标准，还是用“缩小”的标准，或是用“等同”及“相同”的标准来解释权利要求，此适用的标准只能按司法解释的规定执行，当选用的标准与事实和司法解释的规定相符，就是合法的，法院就会支持该主张，那这些标准是如何制定的？

此四种标准详见 10 法释的三个条款。10 法释的第四条实际就是规定法院用说明书和附图解释权利要求时，按“相同”和“等同”的标准来解释。其中“具体实施方式”自然是明确记载在说明书中的；与发明内容部分概括的内容相比是小于或等于，如果发明人穷举的义务作到了就是等于，如果穷举义务未作到就是小于，小于的原因是排除了发明人未公开的技术方案，显然这种排除是合乎法理的，不存在无效掉一部分合法的权利，因不支持的部分是不应获权的。所以由“具体实施方式”解释权利要求，相当于用“相同”标准进行解释。而“等同的实施方式”应当理解为从具体实施方式中可以推导出的等同技术方案，或从附图中可以反映出的等同技术方案。所以用“等同实施方式”解释权利要求，自然是用“等同”标准进行解释。既然 10 法释第四条规定用“相同”和

“等同”标准进行解释，怎么会将授权的专利权被部分无效呢？

专利权被部分无效，是指该专利中至少有一项权利要求被无效掉，但还有至少一项权利要求有效，此种现象称为某专利权被部分无效。纵观 10 法释第四条的规定并没有把用功能或者效果限定的权利要求无效掉其中任何一项。那本篇文章开头提到一种观点认为的被部分无效的结论是依据什么产生的呢？我认为是对审查指南规定中存在的两个缺陷没有认识到而引发的。此两部分缺陷包含的权利是本不应该被授权的，但按审查指南的规定又保护了此两部分内容，司法解释为了纠正这两个缺陷，所以没有支持不应受保护的部分了，但没有无效掉合法的任何一项权利要求，显示司法解释的规定是合乎法理的、公平的，也没有损失专利权人的应得利益。

四、10 法释第四条规定用说明书及附图解释权利要求采用“相同”和“等同”的标准是合理的：

为了说清楚此问题，我们还要看 10 法释规定了在什么情况下可以用“扩大”的标准或用“缩小”的标准来解释权利要求。

1、适用捐献原则情况下，应该用“缩小”的标准来解释权利要求；

10 法释第五条规定了：“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。”此乃为“捐献原则”。之所以有此捐献原则的实行，就是因为专利申请人有主观过错，有要求“两头得利”的行为，何为“两头得利”：由于 2001 年 7 月 1 日最高人民法院施行了《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规定》（4）在此

规定的第十七条中第一次以司法解释的形式将“等同侵权”判断原则确定下来。针对此判断原则，有些专利代理人在原始申请专利时将权利要求书的保护范围写的比较窄，以便于此申请具备新颖性和创造性，能顺利被授权，此行为我称之为“先头得利”。而为了在以后侵权纠纷中容易认定被告构成对本专利的等同侵权，在原始说明书中又将可实现本发明目的的技术方案列出的比较多，多到有些技术方案不在权利要求的保护范围之内，此行为我称之为“后头得利”。这两种现象被行内称为“两头得利”行为。为了制止这种两头得利行为，所以 10 法释规定了此时用说明书和附图解释权利要求时只能用“缩小”的标准。既只能用权利要求限定的范围来确定保护范围，权利要求中没有的，而说明书中既使有明确记载的，也不能受保护。这是对专利权人的一种惩罚，显然是合理的。如果专利权人要想获得用“扩大”或“等同”及“相同”的标准来解释权利要求，在撰写原始说明书和权利要求书时，就要改变“先头得利”的不正确作法，在主张权利时也不能主张“后头得利”。

2、专利说明书和附图中没有捐献现象，也没有用功能或效果限定权利要求中的技术特征的情况下，才能适用“扩大”标准来解释权利要求：

10 法释第三条第一款规定：“人民法院对权利要求，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。”此条第二款又规定了：“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。”此条司法解释规定了可以用“扩大”的标准解释权利要求的情况。“扩大”的内容表现

在，除了说明书和附图外，还可以用（1）权利要求书中的相关权利要求；（2）专利审查档案；（3）公知文献；（4）本领域普通技术人员的通常理解。以上四点都是法 59 条第一款中所没有的，显然是允许“扩大”于说明书和附图的文字记载范围。而这种扩大也是合理的。其原因是专利权人没有主观过错，即没有要求“先头得利”，也没有用不提倡的功能或效果这种最上位的语言来限定技术特征，所以才给予了“扩大”解释的权利。

而用功能或效果限定权利要求中的技术特征的专利申请，一旦被授权后，就已经赋予了专利权人最大的专利保护范围，但此范围不能大到使公众无法识别的程度，所以才有 10 法释第四条的规定，也才有只能用“相同”或“等同”的标准解释此种类型权利要求的限定。由此看来，10 法释第三条、第四条、第五条针对不同撰写类型的专利文件，分别给予“扩大”、“等同”、“相同”、“缩小”标准来解释权利要求是合理的，也是合法的，更是公平的。

由以上分析得出：用功能或效果表述的权利要求中的技术特征的专利，其保护范围应由说明书和附图进行“等同”或“相同”标准进行解释而产生的范围来确定。

五、10 法释第四条的实行没有对专利权人构成不公平：

由以上分析可以看出，审查指南的规定是在申请专利授权前对专利申请人应尽义务的规定，既然申请人选择了用“功能”限定技术特征后，撰写说明书实施方式时就应承担相应的义务。即只要申请人选择了没有明确定义的或没有公认名称的功能名称，申请人就应尽到穷举的义务，

显然这不是一种权利。如果你穷举的义务尽到了，10法释就赋予你享受相应的权利。如果你穷举的义务没有尽到，10法释只赋予你尽到义务部分的权利，这显然符合权利与义务对等的民法理。不存在宽严不同的解释，更没有对专利权人造成不公平，因专利权人享受到了“公开什么，保护什么”的合法权利。

六、结论：

专利代理人在选择了用“功能”或“效果”来限定权利要求中的技术特征时，凡是“功能”或“效果”的名称没有明确定义或没有公认名称时，代理人在实施方式中只能据其所能进行穷举。此义务尽到的程度，决定了你享受权利的程度。在侵权诉讼时，专利权人也只能依据你原始尽到义务的程度去主张权利，义务没有尽到的部分，其不应享有的权利法院也就自然不会支持。

由以上分析得出：审查指南的规定在对申请专利授权前的要求是合理的，授权后专利权人享有不合理的部分权利恰好被10法释第四条给排除了，所以10法释的规定是合理的，两者之间不存在冲突，而是合理的互补。10法释更没有将合法的专利权无效掉一部分，也没有给专利权人造成不公平，而是使专利权人和公众都获得了一个新的动态公平。

注：〔1〕参见《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》法释〔2009〕19号

〔2〕参见《中国专利代理》杂志2010年第1期中《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》的解读与分析一文的第40页。

(3) 参见《中国专利代理》杂志 2010 年第 1 期中《从一件美国专利纠纷看权利要求中的“功能性限定”》一文的第 54 页。

(4) 参见《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规定》法释〔2001〕21 号。

作者：哈尔滨市专利商标事务所所长、专利代理人 岳泉清

地址：哈尔滨市南岗区西大直街 26 号 松花江专利商标事务所

电话：0451-83198819 13304801628

0451-86480337

0451-53633307

本人之前寄过同题目的文章给该论坛，请编审部以本次递交经修改过的同题目文章的内容为准。

作者：岳泉清

2010-12-23