功能性限定在专利实务中的应用

Definition by Function in Patent Practice

张振军，集佳知识产权代理有限公司

摘要：功能性限定是专利申请文件中常用的一种方式，本文中从功能性限定在专利申请和审查中的应用、功能性限定在无效宣告程序中的启示以及功能性限定在侵权判定时的保护范围几个方面探讨了功能性限定在专利实务中的应用。

关键词：功能性限定 权利要求保护的范围 专利侵权判定

功能性限定是专利申请文件中常用的一种方式，特别是在电学领域。当权利要求中出现了功能限定时，如何准确理解和界定其所覆盖的范围，无论是在专利申请和审查流程中，还是在专利侵权判定中都非常重要。

一、功能性限定在专利申请和审查中的应用

在撰写专利申请文件过程中，功能性限定的应用一般有两种情况：1.功能性限定以外的其他描述方法比较困难，无法简单、准确的描述出相应的技术特征；2.为了扩大保护范围，体现隐藏在多个实施例背后的“发明思想”。

关于功能性限定的审查，“审查指南”中的描述为“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。对于含有功能性限定的特征的权利要求，应当审查该功能性限定是否得到说明书的支持”。因此，功能性限定是否能够得到说明书的支持是申请和审查中的重点。

对于如何判定说明书是否能够支持权利要求中的功能性限定，目前还没有非常确定的解释，对此，“审查指南”中进一步的解释为“如果权利要求中限定的功能是以说明书实施例中记载的特定方式完成的，并且所述技术领域的技术人员不能明了此功能还可以采用说明书中未提到的其他替代方式来完成，或者所述技术领域的技术人员有理由怀疑该功能性限定所包含的一种或几种方式不能解决发明或者使用新型所要解决的技术问题，并达到相同的技术效果，则权利要求中不得采用覆盖了上述其他替代方式或者不能解决发明或实用新型技术问题的方式的功能性限定”。

对于前一种情况，实务中常用的对策是提供多个实施例，一般来说为至少两个，来实现对功能性限定的支持。例如对于实现信号反相的电路，可以提供双极型晶体管反相器、CMOS 反相器等多个实施例，实务中的经验值是提供两到三个

实施例。

对于后一种情况，需要在使用功能性限定之前反复斟酌，以所实现的功能、所解决的技术问题和所到达的技术效果三个要素作为依据，确定以具体到什么程度的功能性限定可以解决技术问题、达到技术效果。例如在电路中有一滤波模块，如果要以滤波器来进行功能性限定，则需要明确是否低通滤波器、带通滤波器和高通滤波器都能够解决相应的技术问题并达到相同的技术效果，如果不能，则需要明确给出滤波器的类型，甚至是通带的频率范围。如果是代理人在撰写申请文件，对于这种情况就需要反复斟酌并和发明人沟通，以实现最准确的限定。

二、功能性限定在无效宣告程序中的启示

由于使用功能性限定后，权利要求的保护范围往往较大，在授权后的无效宣告程序中，可能会由于无效宣告请求人提供的证据导致其丧失新颖性而被宣告无效，或是该功能性限定包含的某种特定实施方式并不能解决相应的技术问题并达到相同的技术效果而被宣告无效。在无效宣告程序中，权利要求的修改方式仅限于权利要求的删除、合并或技术方案的删除，因此，如果不使用从属权利对具体实施方式进行布局和保护，则功能性限定的权利要求被无效后，相应的各个具体实施方式由于已经在说明书中被公开，但同时又没有写入权利要求书中，导致有价值的实施方式适用“捐献原则”[1]而被捐献，给专利权人造成损失。

通过上述分析，对申请人或者代理人在权利要求的撰写也存在一定的启示：采用功能性限定时，需要注意权利要求的布局，在某个技术特征不得不使用功能性限定时，在权利要求书中给出该功能性限定对应的各种具体实施方式的从属权利要求。

类似的，对于采用功能性限定的权利要求，无效宣告请求人也可以加以充分利用，如将包含功能性限定的技术特征的权利要求项无效后，若后续不存在包括具体实施方式的从属权利要求，则其全部无效；若存在包括具体实施方式的从属权利要求，则至少缩小了其保护范围，降低自身方案被判定侵权的可能。

三、功能性限定在侵权判定时的保护范围

如何确定功能性限定技术特征的权利要求的保护范围是个争论已久的问题，于 2009 年 12 月 21 日通过，自 2010 年 1 月 1 日期施行的“最高人民法院关于审理专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释”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实施方式，确定该技术特征的内容。

上述司法解释明确了功能性限定技术特征的保护范围并不是能够实现该功

能的所有实施方式，而是应当包括说明书及其附图所记载的实施方式的等同方式，但却又并未具体阐述“等同实施方式”的判定方法。

目前侵权判定中的常用的等同原则主要包括两方面内容：1.被控侵权物的技术特征与专利权利要求中的技术特征相比，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.对该专利所述领域的普通技术人员而言，被控侵权物的技术特征是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[2]。

在“曾展翅诉河北珍誉工贸有限公司”一案中（具体请参见北京市高级人民法院（2006）高民终字第 367 号判决书），对于涉案的专利号为 01207388.1 的实用新型，北京市高级人民法院认为：权利要求中的“单向渗透层”是一种功能性限定，对于采用功能性限定特征的权利要求，不应当按照其字面含义解释为涵盖了能够实现该功能的所有方式，而是应当受到专利数中记载的实现该功能的具体方式的限制，具体而言，在侵权判断中应当对功能性限定技术特征解释为仅仅涵盖了说明书中记载的具体实施方式及其等同方式；涉案专利说明书中对单向渗透层明确指明“为一种具有漏斗状空隙的布面”，而涉案被控侵权产品单向渗透层采用的是非织造布，并非是与具有漏斗状空隙的布面相同或相等同的技术特征，因此，被控侵权产品没有落入涉案专利权的保护范围。因此，北京市高级人民法院对涉案专利说明书中的具体实施方式采用等同原则来进行判定，由于被控侵权产品采用的技术手段和涉案专利说明书中记载的实施方式不等同，所以没有落入涉案专利权的保护范围。

上述案例表明，在实际的侵权判定中，功能性限定的保护范围并非是以权利要求中的字面意思为准，而是将功能性限定下位至说明书中明确记载的具体实施方式之后再通过等同原则进行判断。对于申请人而言，采用功能性限定往往是为了获得比具体实施方式更大的保护范围，但是基于最高人民法院的司法解释和上述案例，功能性限定的保护范围并没有扩大，而是和具体实施方式相同；而且采用功能性限定反而带来了审查过程和无效宣告的风险：审查员或者无效宣告请求人可以获取更多的评价其新颖性、创造性的对比文件和证据。笔者认为，上述判定思路更有益于公众利益，避免申请人采用功能性限定将研发获得的一两种实施方式扩大至实现该功能的所有实施方式，妨碍技术的进步。

参考文献

[1] 李德山，论专利侵权判定中的捐献原则， 2010 年中华全国专利代理人协会年会暨首届知识产权论坛，2010：990-996.

[2] 易吉灵 李中奎，解析功能性限定技术特征的范围，电子知识产权，2010，8：80-72.

姓名：张振军

工作单位：北京集佳知识产权代理有限公司

职务：代理人

联系电话：010-59208707

电子邮箱：zhenjun.zhang@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