最高人民法院专利典型案例系列（八）之

封闭式权利要求的解释规则

焦点问题

权利要求为： 一种产品 M，由 A 和 B 组成。如果涉嫌侵权的产品包含有 A 和 B，以及少量的辅料 C。那么是否会构成侵权呢？

最高人民法院的核心判决

最高人民法院指出，对于封闭式权利要求，一般应当解释为不含有该权利要求所述以外的结构组成部分或方法步骤；**对于组合物封闭式权利要求，一般应当理解为组合物中仅包括所指出的组分而排除所有其他组分，但是可以包含通常含量的杂质。**

基本案情

本案专利的权利要求为：一种注射用三磷酸腺苷二钠氯化镁冻干粉针剂，其特征是：由三磷酸腺苷二钠和氯化镁组成，二者的重量比为 100 毫克比 32 毫克。专利权人为胡小泉。

本案专利授权后，泰盛公司生产和销售了名称为“注射用三磷酸腺苷二钠氯化镁“ 药品。其主要成分是三磷酸腺苷二钠和氯化镁，规格为三磷酸腺苷二钠 100mg，氯化镁 32mg。性状为白色或类白色冻干块状物或粉末。在药品说明书中记载的成分中出现了 “全部辅料名称为 :碳酸氢钠和精氨酸 “ 的记载。该信息在国家相关部门核发的说明书中未体现。

上海脱颖律师事务所资深专利代理人，律师。　　让专利成为专有之利。
房平木 QQ: 80214200　邮箱： fangpingmu@126.com

本案专利权人以泰盛公司出售的药品侵犯了其专利权为由，起诉泰盛公司。泰盛公司应诉并在应诉期内提出了专利无效宣告请求，并被专利复审委受理。

一审法院认为：即使泰盛公司的出售的药品中含有药品说明书中的出现的辅料碳酸氢钠和精氨酸，但正如其说明书中所表述的仅仅为辅料而非主要成分，被告以存在辅料为由提出的不侵权抗辩不能成立。据此判决泰盛公司承担专利侵权责任。

泰盛公司不服，提起上诉。在二审期间，涉案专利被宣告全部无效。二审法院据此撤销一审判决，驳回了专利权人的诉讼请求。

专利权人以专利无效宣告决定尚未生效为由，向最高人民法院申请再审。最高人民法院裁定指令二审法院再审本案。

二审法院再审期间，查明专利无效宣告审查决定被法院生效判决撤销。二审法院再审认为，加入辅料是药物制备过程中的必备环节，碳酸氢钠和精氨酸是药物制备中的常用辅料，不是发挥药效的活性成分，对本案专利封闭式权利要求进行解释时，“不包括其他组分”不应理解为不包括辅料成分，故维持一审判决，判泰盛公司承担专利侵权责任。

泰盛公司不服，向最高人民法院申请再审。最高人民法院裁定提审本案，并与 2012 年 12 月 20 日判决撤销原审判决，驳回专利权人的诉讼请求。

最高人民法院在终审判决中指出：对于封闭式权利要求，开放式权利要求的典型限定方式及其解释规则，历版《专利审查指南》的规定是一以贯之的。例如 2006 年版《专利审查指南》在权利要求的一般性规定中规定：通常，开放式的权利要求宜采用“包含”“包括”，“主要由。。。。。组成”的表达方式，其解释

为还可以包含该权利要求中没有述及的结构组成部分或方法步骤。封闭式的权利要求宜采用“由。。。。组成”的表达方式，其一般解释为不含有该权利要求所述及以外的结构组成部分或方法步骤。《专利审查指南》中即不存在与专利法，专利法实施细则相抵触的情形，亦符合国际通行做法。此外，通过长期的专利法实践，开放式权利要求和封闭式权利要求的写法和解释规则业以为业界所认识和接受。根据《专利审查指南》中有关开放式权利要求和封闭式权利要求的具体规定可知，这两种权利要求由于使用的措辞的含义不同，其保护范围也不同，由此也决定了专利审查过程中获得授权的难度不同。开放式权利要求的权利范围大，但是在审查的过程中更容易受到新颖性，创造性或权利要求得不到说明书的支持等方面的质疑，增加了获得授权的难度；与此相反，封闭式权利要求更容易通过实质审查获得授权，但相应的获得授权后的保护范围较开放式的权利要求小。《专利审查指南》是国家知识产权局制定并公布的部门规章，是国务院专利行政部门在专利授权，专利确权程序对专利进行审查的依据，同时也是专利申请人或专利权人撰写和修改专利申请文件或专利文件的指引，更是社会公众理解权利要求的重要依据。专利申请人在撰写专利之处，应该了解《专利审查指南》的相关规定，并根据《专利审查指南》中的相关规定和发明创造的实际情况选择适当的撰写方式。审查员在审查的过程中也应当根据《专利审查指南》的相关规定对不同的权利要求加以区分和进行审查。当权利要求被授权后，社会公众将根据权利要求的用语和审查指南的规定判断权利要求的保护范围，进而决定采取何种经营策略。为维护社会公众的信赖，在专利侵权诉讼中确定专利权的保护范围时，一般应当尊重专利授权程序中适用的《专利审查指南》中的相关规定和权利要求的用语。

如果专利权人在专利授权过程中出于各种原因未能恰当选择权利要求的撰写方式，选择了保护范围相对较小的封闭式权利要求，那么，专利权人只能接受这种后果。也就是说，在授权以后的专利侵权诉讼程序中，如果专利权人主张其封闭式权利要求并未排除其他未限定的组成部分，该主张违背社会公众对《专利审查指南》和权利要求的用语对封闭式权利要求的解释，应当不予支持。更深层次的理由在于，在有充分的机会主张更宽保护范围的权利要求而没有这么做的专利权人与更为普遍的社会公众之间，应当由专利权人承担未能为其发明或者实用新型确定更有利的权利要求表达方式的代价。综上，为了维护社会公众对于专利权利要求保护范围的信赖，在专利侵权诉讼中确定权利要求的保护范围时，对于封闭式权利要求，一般应当解释为不含有该权利要求所述之外的结构组成部分或方法步骤。上述解释与自 1993 年以来的《专利审查指南》的明确规定与长期的专利法实践保持了一致。也是对社会公众基于相关规定业已形成的稳定预期的尊重，有利于维护权利要求解释规则的确定性和可预见性。此外，上述解释规则看似严格，但并不会对专利权人利益造成损害，专利权人在专利申请时可以根据具体情况在开放式，封闭式，活性成分封闭，部分封闭等多种方式中选择恰当的撰写方式，从而获得恰当的保护范围。因此，上述解释规则能够合理平衡专利权人和社会公众的利益。本案中，本案权利要求明确采用了“由。。。。。组成”的封闭式表达方式，属于封闭式权利要求，应解释为要求保护的注射用三磷酸腺苷二钠氯化镁冻干粉针剂仅由三磷酸腺苷二钠与氯化镁组成，除可能具有通常含量的杂杂质外，别无其他组分。辅料不属于杂质，辅料在本案专利权利要求的排除范围之外。原再审判决认为本案专利权利要求不应当理解为不包含辅料成分错误，应予

纠正。

案例评述

最高人民法院的判决说理部分除了有点啰嗦之外，说的实在太好了，实在是大快人心。这个说理部分应当给那个当初做出过“多余指定原则”的法官好好读一读。同时，这个判决也给专利申请人提个醒，封闭式权利要求一定要慎用。另外呢，也给广大想学习竞争对手的技术的公司指明了一条很好的道路，可以研究竞争对手的专利，学习竞争对手的技术，并根据专利侵权判定的规则进行回避设计，这样既能有效借鉴竞争对手的技术，又能避免承担专利侵权的后果，何乐而不为呢？只是，在借鉴竞争对手的产品方案和设计方案时，一定要知识产权法律专业人员的协助，一定要谨慎评估，避免不必要的法律风险。