

專利話廊

“多餘指定原則”對中國大陸侵權判定觀念影響的始末

杜燕文 中國專利代理人



一、緣由

中國大陸北京高級法院於1996年3月作出(1995)北高知終字第22號的終審判決，駁回二被告的上訴，維持原判決二被告須停止製造、使用、銷售被訴侵權產品，及賠償原告經濟損失共人民幣200萬元，並須於一家全國性報刊公開向原告賠禮道歉；此判決中雙方針對系爭專利申請專利範圍的解讀，存在很大的歧見，因系爭專利之第二獨立項中包含了七個技術特徵，被訴侵權產品中明顯無第7個技術特徵“立體聲放系統和音發發電流穴位刺激器及其控制電路”，也無等同的技術特徵，然而在一審及終審的判決中，均認為被訴侵權產品侵害系爭專利權。

二、“多餘指定原則”對中國大陸侵權判定觀念影響的開始

於前述終審判決中，法院認為系爭專利為組合發明，就專利整體技術方案的實質性，第7個技術特徵為原告於申請時理解上的錯誤及撰寫申請文件缺少經驗所致，並非為不可少的技術特徵，應視為附加技術特徵，而於進行侵害判定時，與被訴侵權產品之比較係可省略。

法院之所以有此認定，其認為獨立項的記載規定固要求應記載全部必要技術特徵，惟若系爭專利權的獨立項中包含了必要技術特徵外，也包含了附加技術特徵，那麼被訴侵權產品之比較對象，應僅限於獨立項中的必要技術特徵，而依獨立項的必要技術特徵與被訴侵權產品比較，依等同的判定原則，被訴侵權產品係落入系爭專利權的保護範圍中。

此判決後，引發了相當大的爭論話題，贊成與反對者均有，而當時的最高人民法院偏向贊成的一方，因此，於2001年6月19日審判委員會第1180次會議通過的“最高人民法院關於審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規定”中的第17條特別規範，中國大陸專利法第56條第1款中專利權的保護範圍應當以請求項中明確記載的必要技術特徵所確定的範圍為準，雖於該規範的但書中另述及，也包括與該必要技術特徵相等同的特徵所確定的範圍；然而，若非必要技術特徵，也非屬相等同的範圍，縱使記載於獨立項中，也不屬於專利權的保護範圍。

之後，於北京高級人民法院於2001年發布了“專利侵權判定若干問題的意見（試行）”中，即出現了“多餘指定原則”的語詞，針對多餘指定原則的適合，於該意見中第47條中明述，於進行侵權判定解釋獨立項及確定專利權保護範圍時，將記載在獨立項的明顯附加技術特徵略去，僅以獨立項的必要技術特徵來確定專利權保護範圍；然而，因“多餘指定原則”衍生了諸多疑慮，於該意見中第49條中進一步說明，若適用多餘指定原則認定附加技術特徵，則須考慮以下因素：

1. 須考慮該附加技術特徵是否屬區別申請前已知技術方案所必須的，且須考慮省略該技術特徵，是否還具備新穎性及進步性。

2. 須考慮該附加技術特徵是否實現發明目的、解決發明技術問題、獲得發明技術效果所必需的，若省略附加技術特徵，是否仍能實現發明目的及達到發明效果。

3. 該附加技術特徵不得存在專利權人反悔的情形，即有禁反言的適用。

三、“多餘指定原則”對中國大陸侵權判定觀念影響的結束

因最高人民法院於 2001 年所發布的規定，對於司法體系有指導的作用，而北京高級人民法院所訂定的意見僅是試行，且前述第 49 條第 2 款的考慮因素明顯是矛盾的，因若該附加技術特徵可實現發明目的、解決發明技術問題及獲得發明技術效果，那麼就應視為必要技術特徵；因此，“多餘指定原則”持續引起相當大的爭議，直至 2009 年 12 月 21 日最高人民法院審判委員會第 1480 次會議通過“最高人民法院關於審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋”，才調整前述爭議性頗高的原則。於該解釋第 7 條第 1 款明述，被訴侵權技術方案是否落入專利權的保護範圍，應當審查請求項所記載的全部技術特徵。

北京高級法院於 2013 年 10 月 9 日正式發布的“專利侵權判定指南”，不再出現多餘指定原則的適用說明，且於第 8 條中明述，應採用整體，即全部技術特徵原則，將請求項記載的全部技術特徵所表達的技術內容作一個整體技術方案對待。

另專利局於 2013 年發布的專利侵權判斷標準和假冒專利行為認定標準指引（徵求意見）中，也特別於“全面覆蓋原則”中提及，“多餘指定原則”已被摒棄，在專利侵權判定中，凡是寫入申請專利範圍中的技術特徵，都不應當被忽略。

四、說明

一個判決，著實影響了中國大陸專利侵害判定觀念好長的時間，而於該判決中將申請人撰寫申請文件時，因缺少經驗所加入的技術特徵列為附加技術特徵，於侵害判定中不予考慮，雖是體恤當時專利觀念尚未普及而為的考量，然而，卻破壞了專利申請文件撰寫的基本觀念；倘若，該附加技術特徵與其發明目的、解決發明技術之問題及獲得發明技術效果所必須的無關，那麼列入申請專利範圍中，即違反中國大陸專利法第 26 條之規定；倘若，是有關的，那麼即非屬附加技術特徵，應為必要技術特徵。

因此，“多餘指定原則”在侵害判定的原則中被淘汰，應視中國大陸司法體系對於專利基本觀念的體認逐漸清晰，對於專利的推展是有正面的影響。