



NEWSLETTER

LIFANG & PARTNERS **立方观评**

No. 47

2017.06

本期提要

知识产权新闻

- ☆ 国知局：7月1日起执行新的行政事业性收费标准
- ☆ 反不正当竞争法 24年来首修订
- ☆ 国家版权局：规范电子版作品登记证书

立方快讯

- ☆ 立方律师事务所孙喜律师入选《亚洲法律杂志》2017中国律师新星
- ☆ 立方十五周年系列研讨会之“中美专利诉讼策略研讨会”在上海圆满落幕

立方观评

- ☆ 专利侵权判定的全面覆盖原则——“必要技术特征”与“多余指定原则”



长按或扫描二维码

关注“立方律师事务所”

更多精彩内容

知识产权新闻

1 国知局：7月1日起执行新的行政事业性收费标准

自7月1日起执行新收费标准。《公告》对专利收费、集成电路布图设计保护费标准、专利代理人资格考试考务费标准均作出规定。专利收费（国内部分）中，专利申请费为：发明专利900元，实用新型专利500元，外观设计专利500元。优先权要求费（每项）80元。

2 反不正当竞争法 24年来首修订

《反不正当竞争法》的首次修订进入最后阶段。新法首次增加互联网不正当竞争条款，如经营者利用网络技术影响用户选择、干扰其他经营者的正常经营等行为，将被纳入法律监管范围。

3 国家版权局：规范电子版作品登记证书

近日，国家版权局印发《关于规范电子版作品登记证书的通知》，明确，各作品登记机关出具的电子版作品登记证书，其法律效力完全相同；作品登记机关出具的电子版作品登记证书，与同一作品的纸质版登记证书的法律效力完全相同。

立方快讯

1 立方律师事务所孙喜律师入选《亚洲法律杂志》2017 中国律师新星

近日,立方律师事务所合伙人孙喜律师凭借在知识产权领域的卓越业务能力和客户的高度赞誉,荣登《亚洲法律杂志》最新公布的 2017 年“中国律师新星”(ALB Rising Lawyers in China 2017)榜单。

《亚洲法律杂志》的此项评选针对的是中国市场 40 岁以下或法律从业经验不超过 15 年的精英律师,通过考察他们在过去一年的重要成就,代理的重要交易或案件,服务过的客户及因工作获得的公众认可、奖项进行评选。

孙喜律师是立方律师事务所最年轻的合伙人之一,在知识产权诉讼领域,尤其是专利诉讼领域有着丰富的出庭经验,能够从容应对各类复杂的诉讼。截至目前,孙律师共代理了二百多起专利及其它技术类诉讼案件,涉及化工、医药(药品、医疗器械)、机械、通信、半导体芯片、计算机软件、集成电路等各个行业,并在大部分案件中取得了胜诉结果,受到了客户的广泛好评。

2 立方十五周年系列研讨会之“中美专利诉讼策略研讨会”在上海圆满落幕

2017 年 6 月 8 日,立方律师事务所与律商联讯(LexisNexis)合办的“中美专利诉讼策略”研讨会在上海索菲特海伦宾馆成功举办。

本次研讨会是立方十五周年系列活动的续篇。会上,立方合伙人于海东律师从大量案例出发,深度剖析了中国专利侵权的判定规则及司法实践;英业达集团大陆知识产权负责人黄毅盛女士分享了企业专利管理和运营的策略;来自 LexisNexis 的嘉宾介绍了如何利用现代化的检索分析工具应对在美专利诉讼。

立方律师事务所每年都会去往各个城市,通过研讨会等形式与关注立方的朋友交流经验,分享心得。

立方观评

专利侵权判定的全面覆盖原则

——“必要技术特征”与“多余指定原则”

专利权的保护范围,是指专利权效力所及的技术范围,即专利权所覆盖的那些技术特征。关于应如何来界定专利权的保护范围,中国 2000 年《专利法》第五十六条第一款规定:“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。”同时,2001 年 6 月 22 日颁布的《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》又对此进行了补充规定,该司法解释第十七条第一款规定,“专利法第五十六条第一款所称的‘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’,是指专利权的保护范围应当以权利要求书中明确记载的必要技术特征所确定的范围为准”,上述规定体现出了专利侵权判定的一个重要原则,即“全面覆盖原则”。所谓“全面覆盖原则”,是指被诉侵权产品如果包括了权利要求中所记载的全部技术特征,则落入专利权的保护范围。

一、“必要技术特征”

我们注意到,2001 年 6 月 22 日颁布的《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》使用的是“必要技术特征”而非“全部技术特征”。所谓“必要技术特征”是指发明或者实用新型为解决其技术问题所不可缺少的技术特征,其总和足以构成发明或者实用新型的技术方案,使之区别于背景技术中所述的其他技术方案。

对于一项权利要求而言,以独立权利要求为例,其包括前序部分和特征部分,其中,前序部分记载的是要求保护的发明或者实用新型技术方案的名称和发明或者实用新型主题与最接近的现有技术共有的必要技术特征,而特征部分记载的则是发明或者实用新型区别于最接近的现有技术的技术特征,这些特征和前序部分记载的特征合在一起,限定发明或者实用新型要求保护的方案。由此可见,一项权利要求所记载的技术特征并非全部都是必要技术特征,只有为了实现发明目的、为解决发明所要解决的技术问题所不可缺少的技术特征才能被界定为必要技术特征。如果一项技术特征虽被记载在权利要求中,但其并非为实现发明目的、为解决发明所要解决的技术问题所不可缺少的技术特征,则不属于必要技术特征。

有鉴于此,2001 年 6 月 22 日颁布的司法解释使用“必要技术特征”而非“全部技术特征”,是否意味着被诉侵权产品只要具有涉案专利权利要求所记载的“必要技术特征”而

无需具有“全部技术特征”即可落入涉案专利的保护范围，即“多余指定原则”是否也可被适用，对此，该司法解释并未予以明确规定。

二、多余指定原则

所谓“多余指定原则”，是指在专利侵权判定中，在解释专利独立权利要求和确定专利权保护范围时，将记载在专利独立权利要求中的明显附加技术特征（即多余特征）略去，仅以专利独立权利要求中的必要技术特征来确定专利权保护范围，判定被诉侵权物（产品或方法）是否覆盖专利权保护范围的原则。

在以往的司法实践中，也出现过数起法院适用“多余指定原则”的案例，其中，最有影响的案件之一是专利权人周林诉北京奥美光电联合开发公司和北京华奥电子医疗仪器有限公司侵犯“人体频谱匹配效应场资料装置及生产方法”发明专利一案。在该案中，专利权人周林获得的产品专利的独立权利要求包括七个技术特征：（1）效应场发生器基体，（2）基体上的换能层，（3）换能控制电路，（4）加热部件的机械支撑和保护系统，（5）机械部件，（6）换能层上的由14种包括金属氧化物、金属铬和氧化镧等混合稀土的组份及含量制成的模拟人体频谱发生层，（7）立体声发音系统和音乐电流穴位刺激器及其控制电路。法院认为上述技术特征（1）至（6）确定了频谱治疗仪专利的保护范围，技术特征（7）虽被写入独立权利要求，但结合专利说明书中的阐述，就该专利整体技术方案的实质看，技术特征（7）确不产生实质性的必不可少的功能和作用，显系申请人理解上的错误及撰写申请文件缺少经验所致，应视为附加技术特征。法院在此所称的“附加技术特征”就是多余技术特征，是法院在判定被诉侵权产品是否落入涉案专利保护范围时不予考虑的技术特征，只要被诉侵权产品能够覆盖涉案专利权利要求所记载的“必要技术特征”，而无论其是否覆盖了“全部技术特征”，均可通过“全面覆盖原则”的验证而对涉案专利构成侵权。

“多余指定原则”由于无形中扩大了专利权的保护范围，使横架于专利权人利益与社会公众利益之间的天平明显向专利权人一侧进行了倾斜，并且对公众对专利公示制度的信赖构成了挑战，其在司法实践中的适用引起了理论与实务界的广泛争议。有鉴于此，最高人民法院在大连仁达新型墙体建材厂诉大连新益建材有限公司侵犯专利权纠纷提审案件中首次明确在专利侵权判定中原则上不适用“多余指定原则”。在该案中，最高人民法院认为，凡是专利权人写入独立权利要求的技术特征，都是必要技术特征，都应当纳入技术特征对比之列。然而，在该案中最高人民法院的态度只是“并不赞成轻率的适用多余指定”，似乎对这一原则的适用只是持谨慎的态度，并无彻底抛弃的勇气。在该案宣判后不久，有研究指出最高人民法院对“多余指定原则”的态度并不十分明确，特别是该判决认为“凡是专利权人写入独立权利要求的技术特征，都是必要技术特征”，在侵权认定规则的适用上仍是先做必要技术

特征与非必要技术特征的识别，从而认定“本案专利的全部必要技术特征为：……”，否定“多余指定原则”与在该案审理中仍继续进行必要技术特征的识别，造成自相矛盾。为彻底消除实践中的混乱，统一人们对“多余指定原则”和必要技术特征认识的有效途径应是修改最高人民法院的司法解释，删除其中的“必要”。此后，最高人民法院反对适用“多余指定原则”的态度逐渐明确，其在张建华与沈阳直连高层供暖技术有限公司、沈阳高联高层供暖联网技术有限公司侵犯实用新型专利权纠纷提审案中认为，人民法院在判断被控侵权技术方案是否落入专利权保护范围时，应当将被控侵权技术方案的技术特征与专利权利要求记载的全部技术特征进行对比。如果被控侵权技术方案缺少专利权利要求记载的一个或者一个以上的技术特征，或者被控侵权技术方案有一个或者一个以上的技术特征与专利权利要求记载的相应技术特征不相同也不等同，人民法院应当认定被控侵权技术方案没有落入专利权的保护范围。同时，最高人民法院还将其反对适用“多余指定原则”的态度反映在其随后颁布或修订的司法解释中：最高人民法院在2009年12月28日颁布的《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》第七条第一款中规定：“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。”同时，为了响应理论与实务界的呼声，最高人民法院在其修订的、于2015年1月29日颁布的《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》中，明确用“全部技术特征”替换掉了“必要技术特征”。至此，“全面覆盖原则”所对比的技术特征应该是指被记载在权利要求中的“全部技术特征”，而无论其是必要技术特征，还是非必要技术特征，质言之，即无需再进行“必要”与“非必要”技术特征的识别，“多余指定原则”彻底被抛弃。

----文 于海东 立方合伙人

特别声明

立方律师事务所编写《立方观评》的目的仅为帮助客户及时了解中国法律及实务的最新动态和发展，上述有关信息不应被看作是特定事务的法律意见或法律依据，上述内容仅供参考。

有关我所详细介绍请登录网站 <http://www.lifanglaw.com>，或请联系我们：

北京：北京市东四十条甲 22 号南新仓商务大厦 A1105 室（100007）

电话：+86 10 64096099

传真：+86 10 64096260

广州：广州市天河区珠江新城珠江东路 16 号高德置地广场 G 座 3806

电话：+86 20 85561566/85561660/38898535

传真：+86 20 38690070

武汉：湖北省武汉市武昌区中北路 171 号汉街总部国际 c 座 1002 室

电话：+86 27 87301677

传真：+86 27 86652877

首尔：首尔市钟路区新门内路 92 OFFICIA 大厦 1416 号

电话：+0082 02 69590780

传真：+0082 02 21799332

联系邮箱：info@lifanglaw.com