

專利申請文件撰寫之再思考

一从《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（二）》談起

摘要：2016年3月22日，中國最高人民法院發布了《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（二）》（以下簡稱《專利糾紛案件司法解釋（二）》）。在該《專利糾紛案件司法解釋（二）》中，涉及到了權利要求的保護範圍的解釋，導入了一些新的解釋規則，強調了專利申請文件撰寫的公示性，提升了專利侵權的可預見性。因此，在權利要求撰寫時需要採用清楚明了的語言，並要考慮存在分案申請關係的其他專利的撰寫情況，重視封閉式權利要求與開放式權利要求的區別，盡量避免使用功能性特徵，盡量避免記載使用環境，盡量避免使用製備方法界定產品的撰寫方式，需要特別留意方法權利要求中的步驟的先後順序，並且不要採用“至少”、“不超過”等的術語。

1. 引言

2016年3月22日，中國最高人民法院發布了《專利糾紛案件司法解釋（二）》。在該《專利糾紛案件司法解釋（二）》中，涉及到了權利要求的保護範圍的解釋，並且導入了一些新的解釋規則，強調了專利申請文件撰寫的公示性，提升了專利侵權的可預見性。

該《專利糾紛案件司法解釋（二）》的發布，必然會對專利權的保護範圍產生很大的影響，因此，有必要根據該《專利糾紛案件司法解釋（二）》來重新衡量以往的申請文件的撰寫方式是否完備。

由此，筆者希望根據自身從事專利代理的實務經驗，從《專利糾紛案件司法解釋（二）》中的規定出發來對申請文件的撰寫進行深入探討，以期對廣大申請人有所裨益。

2. 《專利糾紛案件司法解釋（二）》的相關規定

在《專利糾紛案件司法解釋（二）》中，涉及到了權利要求的保護範圍的解釋，導入了一些新的解釋規則，具體涉及如下內容。

2.1 當權利要求書和說明書存在歧義時對保護範圍的界定

根據《專利糾紛案件司法解釋（二）》第四條¹的規定，當權利要求書和說明書存在歧義時，本領域普通技術人員通過閱讀權利要求書、說明書及附圖可以得出唯一理解的，將根據該唯一理解進行認定。

但是，在該條司法解釋中，對於權利要求書和說明書存在歧義並且本領域普通技術人員不能得出唯一理解時該如何認定，並沒有給出相應的規定。那麼此時，是只能按照權利要求書中的理解進行界定呢，還是可以根據說明書中記載的內容來對權利要求書中的含義進行修正呢。

對此，在“西安秦邦電信材料有限責任公司訴無錫市隆盛電纜材料廠等侵犯專利權糾紛案”^[1]一案中，最高院再審審理認為：當本領域普通技術人員對權

利要求相關表述的含義可以清楚確定，且說明書又未對權利要求的術語含義作特別界定时，應當以本領域普通技術人員對權利要求自身內容的理解為準，而不應當以說明書記載的內容否定權利要求的記載，從而達到實質修改權利要求的結果，並使得專利侵權訴訟程序對權利要求的解釋成為專利權人額外獲得的修改權利要求的機會，否則，權利要求對專利保護範圍的公示和劃界作用就會受到損害，專利權人因此不當獲得了權利要求本不應該涵蓋的保護範圍。

2.2 在侵權訴訟中法院解釋涉案專利權利要求的相關文書

根據《專利糾紛案件司法解釋（二）》第六條²的規定，人民法庭可以運用與涉案專利存在分案申請關係的其他專利及其專利審查檔案、生效的專利授權確權裁判文書解釋涉案專利的權利要求。上述專利審查檔案，包括專利審查、複審、無效程序中專利申請人或者專利權人提交的書面材料，國務院專利行政部門及其專利複審委員會製作的審查意見通知書、會晤記錄、口頭審理記錄、生效的專利複審請求審查決定書和專利權無效宣告請求審查決定書等。

2.3 對封閉式組合物專利的侵權的認定

根據《專利糾紛案件司法解釋（二）》第七條³第一款的規定，如果被訴侵權技術方案在包含封閉式組合物權利要求全部技術特徵的基礎上增加其他技術特徵，則被訴侵權技術方案未落入專利權的保護範圍，但該增加的技术特徵屬於不可避免的常規數

¹ 《專利糾紛案件司法解釋（二）》第四條：權利要求書、說明書及附圖中的語法、文字、標點、圖形、符號等存有歧義，但本領域普通技術人員通過閱讀權利要求書、說明書及附圖可以得出唯一理解的，人民法庭應當根據該唯一理解予以認定。

² 《專利糾紛案件司法解釋（二）》第六條：人民法庭可以運用與涉案專利存在分案申請關係的其他專利及其專利審查檔案、生效的專利授權確權裁判文書解釋涉案專利的權利要求。

專利審查檔案，包括專利審查、複審、無效程序中專利申請人或者專利權人提交的書面材料，國務院專利行政部門及其專利複審委員會製作的審查意見通知書、會晤記錄、口頭審理記錄、生效的專利複審請求審查決定書和專利權無效宣告請求審查決定書等。

³ 《專利糾紛案件司法解釋（二）》第七條：被訴侵權技術方案在包含封閉式組合物權利要求全部技術特徵的基礎上增加其他技術特徵的，人民法庭應當認定被訴侵權技術方案未落入專利權的保護範圍，但該增加的技术特徵屬於不可避免的常規數量雜質的除外。

前款所稱封閉式組合物權利要求，一般不包括中藥組合物權利要求。

量杂质的除外。

但是，对于该条司法解释，可能有人对某些特殊领域存在疑惑，例如，在药品中，活性成分以外的成分，究竟可不可以例外。

对此，在“山西振东泰盛制药有限公司、山东特利尔营销策划有限公司医药分公司与胡小泉侵犯发明专利权纠纷案”^[ii]一案中，最高院给出了答案。在该案中，争议焦点在于，在被告药品中，含有封闭式药物权利要求的构成成分以外的辅料，对于此封闭式权利要求的保护范围的界定，可否认定为仅活性成分封闭，而非全部构成成分封闭，从而使权利要求的保护范围涵盖到被告药品？对此，最高院再审判决认定，封闭式权利要求，其保护范围应当按照对封闭式权利要求的一般解释予以确定，在该封闭式药物权利要求中，除可能具有通常含量的杂质外，别无其他组分，辅料并不属于杂质，辅料也在涉案专利权利要求的排除范围之内。

另外，在《专利纠纷案件司法解释（二）》第七条第二款中，出于对中医药行业的促进与保护的目，以及中医药的特殊性，规定了中药组合物权利要求并不适用上述规则，也即，即使在中药组合物权利要求中采用了封闭式的撰写方式，也并不按照上述规则进行判断。

2.4 功能性特征的认定与解释

根据《专利纠纷案件司法解释（二）》第八条⁴的规定，功能性特征，是指对于结构、组分、步骤、条件或其之间的关系等，通过其在发明创造中所起的功能或者效果进行限定的技术特征，但本领域普通技术人员仅通过阅读权利要求即可直接、明确地确定实现上述功能或者效果的具体实施方式的除外。

与说明书及附图记载的实现前款所称功能或者效果不可缺少的技术特征相比，如果被诉侵权技术方案的技术特征是以基本相同的手段，实现相同的功能，达到相同的效果，且本领域普通技术人员在被诉侵权行为发生时无需经过创造性劳动就能够联想到，则该相应技术特征与功能性特征相同或者等同。

2.5 使用环境的限定作用

根据《专利纠纷案件司法解释（二）》第九条⁵的规定，如果被诉侵权技术方案不能适用于权利要求

中使用环境特征所限定的使用环境，则被告侵权技术方案未落入专利权的保护范围。

2.6 制备方法界定产品的限定作用

根据《专利纠纷案件司法解释（二）》第十条⁶的规定，对于权利要求中以制备方法界定产品的技术特征，需要根据产品的制备方法及其等同的方法来界定产品的保护范围，并不上升到根据产品本身来界定该产品的保护范围。

2.7 方法权利要求中步骤的先后顺序的限定作用

根据《专利纠纷案件司法解释（二）》第十一条⁷的规定，虽然在方法权利要求中未明确记载技术步骤的先后顺序，但是如果本领域普通技术人员阅读权利要求书、说明书及附图后直接、明确地认为该技术步骤应当按照特定顺序实施，则该步骤顺序对于专利权的保护范围具有限定作用。

作为具体案例，在 OBE-工厂·翁玛赫特与鲍姆盖特纳有限公司与浙江康华眼镜有限公司侵犯发明专利权纠纷案^[iii]中，在涉案权利要求中没有记载四个步骤的先后顺序，最高院经过审理认为，根据说明书及附图可以确定涉案权利要求中的四个步骤应当按照供料步骤、切割步骤、冲压步骤或冲孔步骤的顺序依次实施，因此，各个步骤之间具有特定的实施顺序，从而在该案中认定该步骤顺序对于专利权的保护范围具有限定作用。

2.8 特定术语的使用将导致不能适用等同原则

根据《专利纠纷案件司法解释（二）》第十二条⁸的规定，在权利要求中采用了“至少”、“不超过”等用于对数值特征进行界定的用语，并且本领域普通技术人员阅读权利要求书、说明书及附图后认为专利技术特别强调该用语对技术特征的限定作用，则对于该数值特征不能适用等同原则来界定保护范围。

3. 专利申请文件撰写时的注意事项

如上所述，在充分考虑了《专利纠纷案件司法解释（二）》中的涉及权利要求的保护范围的解释的条款及其对于权利要求的保护范围的影响后，笔者认为可从如下方面进行应对。

3.1 在权利要求撰写时采用清楚明了的语言

⁴ 《专利纠纷案件司法解释（二）》第八条：功能性特征，是指对于结构、组分、步骤、条件或其之间的关系等，通过其在发明创造中所起的功能或者效果进行限定的技术特征，但本领域普通技术人员仅通过阅读权利要求即可直接、明确地确定实现上述功能或者效果的具体实施方式的除外。

与说明书及附图记载的实现前款所称功能或者效果不可缺少的技术特征相比，被告侵权技术方案的技术特征是以基本相同的手段，实现相同的功能，达到相同的效果，且本领域普通技术人员在被诉侵权行为发生时无需经过创造性劳动就能够联想到的，人民法院应当认定该相应技术特征与功能性特征相同或者等同。

⁵ 《专利纠纷案件司法解释（二）》第九条：被告侵权技术方案不能适用于权利要求中使用环境特征所限定的使用环境的，人民法院应当认定被告侵权技术方案未落入专利权的保护范围。

⁶ 《专利纠纷案件司法解释（二）》第十条：对于权利要求中以制备方法界定产品的技术特征，被告侵权产品的制备方法与其不相同也不等同的，人民法院应当认定被告侵权技术方案未落入专利权的保护范围。

⁷ 《专利纠纷案件司法解释（二）》第十一条：方法权利要求未明确记载技术步骤的先后顺序，但本领域普通技术人员阅读权利要求书、说明书及附图后直接、明确地认为该技术步骤应当按照特定顺序实施的，人民法院应当认定该步骤顺序对于专利权的保护范围具有限定作用。

⁸ 《专利纠纷案件司法解释（二）》第十二条：权利要求采用“至少”“不超过”等用语对数值特征进行界定，且本领域普通技术人员阅读权利要求书、说明书及附图后认为专利技术特别强调该用语对技术特征的限定作用，权利人主张与其不相同的数值特征属于等同特征的，人民法院不予支持。

首先，如上所述，根据《专利纠纷案件司法解释（二）》第四条的规定，当权利要求书和说明书存在歧义并且本领域普通技术人员通过阅读权利要求书、说明书及附图可以得出唯一理解时，将根据该唯一理解进行认定。而且，在不能得到唯一理解时，将按照对于权利要求的理解进行界定保护范围。

因此，在撰写权利要求时应该采用清楚明了的语言，采用通用术语，并且避免使用复杂的复合句。如果难以找到合适的术语，而采用了非通用的术语时，应该在说明书中给出清楚明确的定义，从而保证权利要求书和说明书中的含义的一致性。

3.2 在权利要求撰写时要考虑存在分案申请关系的其他专利的撰写情况

首先，如上所述，根据《专利纠纷案件司法解释（二）》第六条的规定，法院可以运用与涉案专利存在分案申请关系的其他专利及其专利审查档案、生效的专利授权确权裁判文书解释涉案专利的权利要求。

因此，在撰写权利要求时，应该充分考虑在存在分案申请关系的其他专利文件及其专利审查档案中的记载方式等，使这些案件的对应构成要素之间的技术用语以及技术含义保持一致，以免导致在侵权诉讼的判断中，本领域技术人员会有不同于本专利中的真实含义的理解。

3.3 在权利要求撰写时重视封闭式与开放式的区别

首先，如上所述，根据《专利纠纷案件司法解释（二）》第七条的规定，如果被诉侵权技术方案在包含封闭式组合物权利要求全部技术特征的基础上增加其他技术特征，则被诉侵权技术方案未落入专利权的保护范围，但该增加的技术特征属于不可避免的常规数量杂质的除外。

因此，在撰写时首先要考虑采用开放式权利要求的撰写方式。例如，虽然在发明人给出的技术交底书中为仅由 A 和 B 组成的封闭式的技术方案，但是在与发明人充分沟通后，充分挖掘出上述 A、B 成分以外的例如 C、D 成分。在权利要求书中撰写成“包括 A 和 B”的开放式权利要求，并且在权利要求书中另外撰写一个封闭式的“由 A 和 B 组成”的权利要求，并且在说明书中记载上述 A、B 成分以外的 C 或 D 成分等。

当然，如果充分沟通确认是仅由 A 和 B 组成的封闭式的技术方案，则也应该记载为封闭式的权利要求。如果将本应该采用封闭式表达的权利要求写成开放式的权利要求，也可能会带来如下的问题。例如，在审查阶段，如果现有技术中存在“A、B 和 C”构成的技术方案，就会影响上述权利要求“包括 A 和 B”所界定的保护范围的新颖性，而对于权利要求“由 A 和 B 组成”所界定的保护范围而言，它的新颖性不会受该现有技术的影响；另外，如果说明书中实际

上没有描述除此之外的组分，则得不到说明书的支持，在审查阶段需要根据实际情况进行修改，进而延长审查周期。另外，在授权后，也可能容易被无效掉，而且由于在无效过程中对修改的限制，因此，也难以修改成封闭式权利要求。

因此，在实务操作中，应该重视封闭式权利要求与开放式权利要求的区别，结合具体技术方案仔细推敲，不要盲目选用开放式或封闭式的表达方式。

3.4 在权利要求撰写时尽量避免使用功能性特征

首先，如上所述，根据《专利纠纷案件司法解释（二）》第八条的规定，功能性特征，被限定为与说明书及附图记载的实现所称功能或者效果不可缺少的技术特征及其等同的范围内。

因此，作为申请人或专利代理人，应该尽可能避免使用功能性特征进行撰写，从而避免权利要求的范围受到说明书记载实施例的限制。

另外，如果难以找到合适的结构性或组成性的语言，不得已使用了功能性特征，则要在说明书中记载尽可能多的实施例，从而扩大其能够等同的范围。

3.5 在权利要求撰写时尽量避免记载使用环境

首先，如上所述，根据《专利纠纷案件司法解释（二）》第九条的规定，如果被诉侵权技术方案不能适用于权利要求中使用环境特征所限定的使用环境，则被诉侵权技术方案未落入专利权的保护范围。

对于一项发明而言，如果是依赖于特殊的使用环境而存在的，当然在权利要求中记载入使用环境是无可厚非的。但是，如果仅是该项发明能够应用于某个特殊的环境，而限定了使用环境，则会使该发明的保护范围受到了不应该受到的限制。

因此，作为申请人或专利代理人，应该尽可能避免在权利要求中记载使用环境，除非该环境的记载对于发明的实现而言是必须的。

3.6 在权利要求撰写时尽量避免使用制备方法界定产品

首先，如上所述，根据《专利纠纷案件司法解释（二）》第十条的规定，对于权利要求中以制备方法界定产品的技术特征，根据产品的制备方法及其等同的方法来界定产品的保护范围，并不上升到产品本身来界定产品的保护范围。

因此，作为申请人或专利代理人，应该尽可能采用结构性或组成性的语言来撰写产品的权利要求，避免采用制备方法界定产品的方式进行撰写，从而避免产品权利要求的保护范围受到制备方法的限制。

3.7 特别留意方法权利要求中的步骤的先后顺序

首先，如上所述，根据《专利纠纷案件司法解释（二）》第十一条的规定，方法权利要求未明确记

载技术步骤的先后顺序，但是如果本领域普通技术人员阅读权利要求书、说明书及附图后直接、明确地认为该技术步骤应当按照特定顺序实施，则该步骤顺序对于专利权的保护范围具有限定作用。

因此，如果一项方法发明，其步骤并不存在先后顺序时，作为申请人或专利代理人，不仅在权利要求中不要记载先后顺序，而且，在说明书及附图中也不要记载先后顺序，并且优选在说明书及附图中明确声明该步骤之间没有先后顺序，并且进一步地详细解释该步骤之间为何可以没有先后顺序，从而使本领域普通技术人员在阅读权利要求书、说明书及附图后能够确信在该步骤之间没有先后顺序。

反之，如果一项方法发明，其步骤之间存在先后顺序时，作为申请人或专利代理人，也应该在权利要求中明确记载先后顺序，这样既有利于授权时的容易性，也有利于确权过程中的稳定性。

3.8 在权利要求撰写时不要采用“至少”、“不超过”等的术语

首先，如上所述，根据《专利纠纷案件司法解释（二）》第十二条的规定，当在权利要求中，采用了“至少”、“不超过”等用语对数值特征进行界定，并

且本领域普通技术人员阅读权利要求书、说明书及附图后认为专利技术方案特别强调该用语对技术特征的限定作用时，权利人将不能主张与其不相同的数值特征的等同。

因此，作为申请人或专利代理人，在撰写权利要求时，应当避免采用“至少”、“不超过”等的用语，如果需要对数值等的表示范围的特征进行界定时，可采用“以上”、“以下”、“以内”、“以外”、“至”、“-”等的表达方式。从而，在侵权诉讼时，不会当然地丧失等同原则的适用的可能性。

4. 结论

综上，在《专利纠纷案件司法解释（二）》中，涉及到了权利要求的保护范围的解释，导入了一些新的解释规则。本文中，笔者首先简要分析了《专利纠纷案件司法解释（二）》对于权利要求的保护范围的影响，以及对于撰写专利申请文件提出的挑战，然后，对上述影响及挑战进行了各种探讨，并提出了专利申请文件撰写的具体的应对方案。若能够对专利申请文件的撰写有所裨益，则笔者幸甚。

最后，鉴于笔者水平和经验有限，不妥之处敬请各位业界前辈、同仁批评指正。

[i] 最高人民法院（2012）民提字第3号判决书。

[ii] 最高人民法院（2012）民提字第10号判决书。

[iii] 最高人民法院民事裁定书（2008）民申字第980号。

本文不等同于法律意见，如需专项法律意见请咨询我公司专业顾问和律师。我公司电子邮箱为：

ltbj@lungtin.com，该电子邮箱也可在我公司网站 www.lungtin.com 找到。

如需更详细的信息，请与本文作者联系：

张永康：合伙人、律师、专利代理人：ltbj@lungtin.com



张永康
(合伙人、高级专利代理人、律师)

张永康先生在药学、化学、生物技术以及新材料等领域具有丰富的专业知识和代理经验，对药学、化学、生物技术以及新材料相关的发明申请在国内外的立法与审查颇有研究。代理过千余件向中、日等国递交的申请案，也为众多国内外知名企业客户代理专利无效、诉讼案件。