

浅谈捐献原则在专利侵权中的适用

戴悦

南京理工大学知识产权学院, 江苏 南京

收稿日期: 2024年6月6日; 录用日期: 2024年7月16日; 发布日期: 2024年7月29日

摘要

专利捐献原则起源于美国, 随着我国专利体系的发展, 我国在2010年正式实施的《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》中引入了该项原则。它的引入是为了防止专利权人为了迅速获取授权而有意缩小权利保护范围, 随后又主张通过等同原则获得保护, 因此它是对等同原则的一种限制。由于司法解释只是初步对该原则作出规定, 对于其适用范围、适用标准和救济措施等未作出具体规定, 导致司法实践中判决不一。因此, 本文梳理了捐献原则的发展脉络, 在分析我国捐献原则适用现状的基础上, 借鉴了美国专利捐献原则制度逻辑, 提出适合中国专利法捐献原则适用的具体建议。

关键词

捐献原则, 等同原则, 专利侵权, 法律适用

A Brief Discussion on the Application of the Donation Principle in Patent Infringement

Yue Dai

School of Intellectual Property, Nanjing University of Science and Technology, Nanjing Jiangsu

Received: Jun. 6th, 2024; accepted: Jul. 16th, 2024; published: Jul. 29th, 2024

Abstract

The principle of patent donation originated in the U.S. With the development of China's patent system, the principle was introduced in the *Interpretation of the Supreme People's Court on Several Issues Concerning the Application of Laws in the Trial of Cases of Disputes over Infringement of Patent Rights*, which was formally implemented in China in 2010. It was introduced to prevent patentees from intentionally reducing the scope of protection of their rights in order to obtain authorization quickly, and then claiming protection through the principle of equivalence, so it is a limitation of the principle of equivalence. As the judicial interpretation only initially provides for

文章引用: 戴悦. 浅谈捐献原则在专利侵权中的适用[J]. 社会科学前沿, 2024, 13(7): 635-639.

DOI: 10.12677/ass.2024.137641

the principle, no specific provisions have been made for its scope of application, application standards and remedial measures, resulting in inconsistent judgments in judicial practice. Therefore, this paper combs through the development of the principle of donation, on the basis of analyzing the current situation of the application of the principle of donation in China, draws on the logic of the U.S. patent donation principle system, and puts forward specific proposals suitable for the application of the principle of donation in China's patent law.

Keywords

The Principle of Donation, The Doctrine of Equivalents, Patent Infringement, Application of the Law

Copyright © 2024 by author(s) and Hans Publishers Inc.

This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0).

<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>



Open Access

1. 专利法中的捐献原则基本概述

1.1. 捐献原则的起源与基本概念

专利法中的捐献原则(Principle of Donation)起源于美国,根据 1881 年美国法院审理 Miller v. Brass Co 案中的事实记载^[1], Miller 在对其创造的台灯申请专利过程中,将台灯的权利要求描述为“双穹顶无烟窗”的设计,该台灯获得专利授权的多年之后,Miller 请求将“单穹顶有烟囱”设计纳入到原有的权利要求中。美国法院认为 Miller 在 15 年之后的申请行为属于不合理的懈怠,“单穹顶无烟窗”的技术特征应当视为自动捐献给公众使用,因此拒绝了这一请求。随后,关于捐献原则是否可以作为对等同原则的限制,在美国很多判例中经历了不断的争议,直到在 2002 年 Johnson & Johnson Associates, Inc. V. R. E. Service Co.案件发生后,捐献原则开始被正式确立为防止等同原则滥用的侵权原则。

专利法中的捐献原则是专利侵权判定的法律原则,同时也是界定专利权边界的法律原则。它具体是指专利申请人应当用准确且全面的语言文字将其全部技术特征记载于权利要求书中,如果有部分技术方案公布在说明书中却没有纳入到权利保护范围的,则该部分技术方案则自动进入公共领域,视为捐献给公众。

1.2. 权利要求书和说明书的关系

专利权作为一项对世权,是权利人以技术公开获取国家对其在一定时期内的保护。专利技术中的说明书和权利要求书在专利公示中分别发挥不同的作用,权利要求书所涵盖的技术特征是专利申请人意欲私权获得保护的的范围,因此它界定了专利权的垄断范围,提升了专利保护的确定性。而说明书承担了公开和披露的功能,它载明了相关的实施例和与本专利相关的其他信息,通过对第三方充分公开,达到使本领域内普通技术人员均能实施的效果。说明书对权利要求书的内容应当起到解释作用,然而在实际操作过程中,二者关系会出现“请求大于披露”或“披露大于请求”的情形。

对于前者情形而言,根据我国《专利法》第二十六条的规定:“权利要求书应当以说明书为依据,清楚、简要地限定要求专利保护的范围”,当说明书中未对权利要求的内容履行全面的公开披露义务,这部分未充分公开的技术方案被授予专利权后,在后续的专利审查中,往往会被认定为无效。对于后者情形而言,专利申请人在说明书中公开的一部分技术方案没有作为权利主张出现在权利要求书中,根据

我国《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》(以下简称《专利司法解释》)第5条的规定:“对于仅在说明书或者附图中描述而在权利要求中未记载的技术方案,权利人在侵犯专利权纠纷案件中将其纳入专利权保护范围的,人民法院不予支持”,因此将引发捐献原则的适用。捐献原则对专利撰写人的撰写水平提出了更高的要求,警示专利申请人严格审查说明书与权利要求书的关系,从而维护专利权利的边界,从而保障公众的信赖利益。

1.3. 捐献原则与等同原则的关系

等同原则是被诉侵权方所实施的某些技术特征与专利权人权利要求书中记载的技术特征不相同,但是以基本相同的方式,实现了基本相同的功能,达到了基本相同的效果,这对于本领域内普通技术人员而言是显而易见的,那么行为人构成侵权[2]。等同原则要求法院在专利侵权判定中不仅考虑到权利要求保护的字面范围,还要考虑到技术方案的实际功能和效果。因此,等同原则避免了他人有意通过简单替代某一专利产品或专利方法的技术特征而规避专利保护,是专利字面侵权的一种适当补充和救济手段。

随着专利撰写水平的提升,部分申请人为了能够提高专利审查通过率,有意将部分技术方案置于说明书中,一旦通过授权,又主张适用等同原则将这些技术方案纳入到专利权的保护中。除此以外,公众在实施某项技术方案时,往往会难以确定其所实施的方案与某项专利技术是否在手段、功能和效果上实质相同,这种认定依赖于法院进行专业的判定,同时也增加了社会成本。因此,捐献原则能够有效规制专利权人出于主观恶意而“两头获利”的行为。捐献原则作为对等同原则适用的一种限制,它的引入维持了专利权人和公众的利益平衡,既明确了专利权保护的边界,又维护了权利要求的公示功能[3]。

2. 我国专利侵权中捐献原则的适用困境

2.1. 专利权人缺少救济措施

根据我国《专利法》第三十三条规定,申请人可以对其专利申请文件进行修改。但是,对专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围。这也就意味着我国专利申请人只能在原有阐述基础上进行适当的修改,不能借此扩大权利要求的范围。实际上,权利人有可能是因为疏忽大意而未将部分技术方案纳入到保护中,美国专利制度为此提供了纠正的机会,通过专利再颁制度,专利权人可以提交重新授权申请,经美国专利商标局(USPTO)审查后颁发新的专利。此外,专利权人也可以就疏漏部分单独申请。为了不过分扩大专利权利范围,维护专利公示的稳定性,美国对再颁专利制度适用十分严格审慎,要求申请内容与原授权范围属于同一发明,并限制在授权后两年内提出申请。前文提到的 Miller 案中,法院肯定了专利权人通过专利再申请程序修正其权利要求,只是由于该案存在不合理的申请延迟,故不予授权。

当下,我国专利申请已具备完备的申请程序,专利申请人和专利撰写人各有分工,分工的差异可能会导致信息不对称的问题。而专利撰写人自身水平的限制也会影响到部分技术方案未纳入保护中,最终无奈捐献给公众。如今法院保护的重心也逐渐转移至受专利公示的公众,如果法律不给予任何的补救措施,这对于辛苦研发的发明人而言是非常不公平的。我国对于适用捐献原则采用了完全的外观主义,即选择当然捐献的进路,排除了权利人的主观意图。对于“披露大于请求”的情形,权利人出于故意的心态,为了“两头获利”的目的,自然应当适用捐献原则。但是,源于专利申请人的疏忽大意或者是受限于专利撰写人的撰写水平导致的情形,本文认为适用当然捐献有违司法的公平正义,法院不应当对其进行一刀切。专利捐献制度引入我国已有十余年载,自 2010 年相关司法解释之后相关立法一直处于停滞状态,结合现实情况,我国专利法的捐献原则应当配以相应的救济措施。任何制度均有利弊,应当始终坚持专利权人和公众的利益平衡目的,审慎适用具有可归责性的捐献原则,避免矫枉过正。

2.2. 捐献范围不明确

捐献范围的大小涉及到专利权人和社会公众之间的利益平衡,因此明确捐献范围一直是司法实践的难题。通常情况下,对于仅在说明书中公开而未记载于权利要求中的技术方案,专利法不予保护。但是,我国立法对于捐献范围的大小并没有予以明确规定,导致司法实践中产生分歧,理论界对此主要存在以下三种观点。

第一种观点认为,捐献范围的大小应当严格按照捐献内容的字面含义进行理解。以刘良胜与深圳市喜兔家居用品有限公司侵害实用新型专利权纠纷上诉案为例¹,刘良胜持有“一种多功能座躺椅”的实用新型专利,其主张被诉侵权产品落入其涉案专利权利要求 1、2、5、6、7 的保护范围,其中权利要求 1 为独立权利要求,其余为从属权利要求。法院查明发现,尽管涉案专利说明书记载了与被诉侵权产品相同的技术方案,但是被诉侵权产品缺少技术特征 A 中的弹簧要件,取之以橡皮筋代替,并且橡皮筋与背架不存在连接关系。因此,法院严格按照字面含义确定保护范围,并没有考虑到被诉侵权技术方案产生的等同功能和效果。

第二种观点认为,捐献的内容除了包括按照字面意思理解的实施例,还应当包含与捐献方案等同的实施例。在司法实践中,因为捐献范围不明确,往往会存在一审判决按照字面含义认定捐献内容,而二审法院依照等同原则缩小捐献范围的案例,因此需要立法对捐献范围予以规制。

第三种观点是由美国的雷德法官在联邦巡回上诉法院审理 Johnson 案时提出,即法院在判定侵权时,应当考虑专利申请时申请人是否存在认知障碍,如果符合可预见的情形而有意缩小权利要求范围的,包括与此等同的技术方案,都应视为捐献内容。可预见原则的遵循要求专利申请人在申请阶段就技术等同方案进行相关的技术检索,并结合本领域内的常识和经验作出是否“可预见”的判断。

2.3. 缺乏统一适用标准

从专利司法解释第五条规定可以看出适用捐献原则需要符合两个适用条件:第一,该技术方案仅在说明书或者附图中描述,第二,权利要求中未记载。但是捐献原则相关立法停滞不前,对于该条规定的适用条件一直存在模糊性,既没有司法解释进一步释明,实践中也未形成统一的适用标准,导致同案不同判,法官对该条规定的主观判断决定了适用情况。具体而言,技术方案在说明书中应当描述到什么程度缺乏法律解释,是否说明书中仅涉及到上位概念,其外延的无数下位概念也应当纳入捐献范围尚有争议。毫无争议的是,说明书的作用在于其公开的具体的实施例能够使得本领域内普通技术人员在阅读后可以通过相关操作达到同样的功能和效果。现实中,很多物理、化学领域技术方案的上位概念包含了数以万计的下位概念,而不同参数的选择将会带来不同的结果。

3. 我国专利法捐献原则适用的完善建议

3.1. 补充救济措施

从我国《专利法》第 33 条的规定来看,专利申请人对专利申请文件的修改不得超过原说明书和权利要求书的范围,这就意味着原来撰写过程中疏漏的技术方案无法通过申请修改进行补充和救济。对此,本文认为可以借鉴美国的继续申请程序:在原有专利申请程序完成之前,允许专利申请人原有请求基础上更新申请内容,对原有的权利范围进行修改。继续申请程序有效的避免了在专利实施过程中发生的侵权纠纷,缓和了适用等同原则和捐献原则之间的矛盾。在专利实施阶段,可以通过借鉴美国扩大性再颁专利制度逻辑——再颁专利制度必须审慎适用,满足专利申请人非欺诈意图以及适用严格的时间等条

¹(2017)粤民终 1248 号。

件，并从中总结出适合我国专利制度发展的经验。此外，可以尝试将专利申请人的主观意图纳入考量范围，比如为权利人提供举证机会，证明其是出于疏忽大意导致权利范围瑕疵。此举措可以避免当然捐献的过于严苛，从而损害专利权人的合法利益[4]。

3.2. 明确捐献范围

由于专利司法解释只是对捐献原则的适用作出初步的规定，并没有释明技术方案需要描述到什么程度才可以被捐献，导致不同的法官有不同的理解。本文认为捐献内容应当严格依照字面含义理解，如果不加限制的适用捐献原则，将会矫枉过正，损害专利权人的合法利益。此外，如果允许与被捐献内容相等同的实施例同样适用捐献原则，这就相当于在捐献原则上适用了等同原则，不符合等同原则保护专利权人合法利益的立法目的。

3.3. 被捐献的技术方案必须特定化

我国专利法捐献原则适用缺乏统一标准，会导致其适用缺乏预见性和确定性，同时也带来专利文件撰写和专利申请的疑惑。因此，法律应当对专利司法解释的第5条提及的“技术方案”作出进一步释明，为了明确适用标准，技术方案必须完全特定化。2004年，美国法院在判例中明确了捐献原则的适用标准：“一是专利权利人在说明书中披露了某项技术方案，二是专利权利人将说明书中公示的技术方案以特定化的方式，向侵权人提出了侵权诉讼”。对于技术方案要求的完全特定化意味着被捐献的内容应当具有相对独立性，首先应当排除说明书中概念性、可能性的技术方案，这些内容本身无法满足本领域内技术人员实现相应的技术效果。其次，说明书中公开某一方案的上位概念时，并不意味着其下位概念均可以被纳入捐献范围。被捐献方案是否具体化、特定化有赖于理性科技人的认知标准，理性科技人通常指的就是本领域内的普通技术人员[5]。以孙希贤、杭州安达立体绿化有限公司侵害实用新型专利权纠纷案为例²，最高人民法院强调权利要求的解释应当以本领域普通技术人员对技术方案整体认识的基础上，结合具体语境作出合理的界定，以符合发明目的为指引。

参考文献

- [1] Doshi, A. (2003) Johnson & Johnston Associates, Inc. V. R. E. Service Co. *Berkeley Technology Law Journal*, 18, 209-226. https://www.btlj.org/data/articles2015/vol18/18_1_AR/18-berkeley-tech-l-j-0209-0226.pdf
- [2] 曹新明. 专利侵权等同原则适用研究[J]. 知识产权, 2023(2): 24-40.
- [3] 闫文军. 专利侵权判断中的捐献原则——陈顺弟与浙江乐雪儿家居用品有限公司专利侵权案[J]. 中国发明与专利, 2019, 16(1): 103-106.
- [4] 李雨峰, 陈聪. 专利捐献原则的重构——从当然捐献到推定捐献[J]. 电子知识产权, 2018(7): 27-37.
- [5] 江漪, 宋静娴. 浅析捐献原则的适用[J]. 专利代理, 2024(1): 34-39+57.

²(2020)最高法知民终 981 号。