

浅析功能性技术特征对专利保护范围和权利稳定性的影响

作者：车小燕

引言

近日，笔者收到代理原告取得胜诉的一审判决书【(2022)粤 03 民初 5976 号】，该案的“运动机构”等技术特征是否属于“功能性限定”引发了较大的争议，从而启发了笔者对“功能性技术特征”的以下思考。

一. 关于功能性技术特征的法律规定

功能性技术特征是指对于结构、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。根据最高人民法院 2009 年 12 月 28 日公布的《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》(法释[2009]21 号)第 4 条规定：“对于权利要求中以功能或者效果表述的技术特征，人民法院应当结合说明书和附图描述的该功能或者效果的具体实施方式及其等同的实施方式，确定该技术特征的内容。”根据专利审查指南的规定：“对于权利要求中所包含的功能性限定的技术特征，应当理解为覆盖了所有能够实现所述功能的实施方式。”由此可见，在专利侵权纠纷程序和专利授权确权程序中，对于权利要求所包含的功能性技术特征应当如何理解，最高人民法院和国家知识产权局采取的立场并非一致，给专利从业人员带来一定的困扰。本文将从功能性技术特征对专利保护范围以及权利稳定性的影响两个维度进行交流探讨。

.....
如您需要了解我们的出版物，
请联系：

Publication@llinkslaw.com

二. 功能性技术特征对专利保护范围的影响

根据法释[2009]21号第4条的规定,一旦权利要求中某个技术特征被认定为功能性技术特征,则应当结合说明书和附图描述的该功能或者效果的具体实施方式及其等同的实施方式,确定该技术特征的内容。在这种情况下,该权利要求的保护范围实际上受到了说明书中描述该功能或者效果的具体实施方式的限定,当然,除了包括记载在说明书中的具体实施方式外,还进一步包括与该具体实施方式相等同的实施方式。

可见,如果权利要求中包含了功能性技术特征,则该权利要求的保护范围并不以权利要求本身全部技术特征的字面含义来界定,其实际的保护范围会明显小于由全部技术特征的字面含义所界定的保护范围。在这种情况下,原本根据字面含义进行比对可以得出构成侵权结论的情形,很可能因为某个技术特征被认定为功能性技术特征而导致不构成侵权。

在英特乐传送带(上海)有限公司与深圳市华南新海传动机械有限公司侵害发明专利权纠纷一案(2016)沪73民初797号)中,人民法院认定涉案专利的权利要求3中记载的“键锁结构”属于功能性技术特征,故在本案中,法院以说明书中描述的实现该功能的实施方式及其等同的实施方式确定了键锁结构的内容。法院在将被控侵权产品的相应结构与上述键锁结构技术方案进行比对后发现,二者既不相同也不等同,因此认定被控侵权产品不存在与权利要求3对应的键锁结构,并最终得出了被控侵权产品不落入权利要求3保护范围的结论。

在赵一美与四川鸿昌塑胶工业有限公司确认不侵害专利权纠纷一案(案号(2016)最高法民申726号)中,一审、二审以及最高人民法院均认定涉案专利的权利要求1中记载的“定位装置”属于功能性技术特征,故在本案中,以描述的实现该功能的实施方式及其等同的实施方式确定了定位装置的内容。法院在将被控侵权产品的相应结构与上述定位装置技术方案进行比对后发现,二者既不相同也不等同,认为被控侵权产品不存在与权利要求1对应的定位装置,并最终得出了被控侵权产品不落入权利要求1保护范围的结论。

在深圳街电科技有限公司与深圳来电科技有限公司侵害实用新型专利权纠纷一案(案号(2016)最高法民申726号)中,一审、二审以及最高人民法院均将权利要求1中记载的“传动组件”认定为功能性技术特征,并以说明书中描述的实现该功能的实施方式及其等同的实施方式确定了传动组件的内容。依照上述的解释方式,一审、二审以被控侵权产品具有与涉案说明书记载的传动组件的具体实施方式相等同的技术特征为由认为侵权成立,然而,在本案的再审中,最高人民法院却根据其对被控侵权产品相应技术特征的重新划分,得出了二者并不等同的结论,由此,最终撤销了一审和二审判决并进行改判。

就上述三个案例而言,被控侵权产品具备了实现相应功能的构造,如果仅按照技术特征的字面含义,则被控侵权产品很大可能被认定落入相关权利要求的保护范围,也就是说,这些案例中,权利要求的实际的保护范围明显小于由全部技术特征的字面含义所界定的保护范围。

综上所述,对于包含功能性技术特征的权利要求,其实际的保护范围应当结合说明书中描述该功能或者效果的具体实施方式及其等同方式来确定。值得注意的是,在这个过程中,说明书中具体描述该功能或效果的实施方式的范围该如何界定,以及两个实施方式是否构成等同的判定,都存在一定程度的不确定性,因此,笔者认为,对于包含有功能性技术特征的权利要求,其实际的保护范围的并不必然很大,并且界限并不清晰,在进行侵权对比时,需要格外注意。

由此可见,对于申请人而言,在申请文件的撰写过程中,如确须采用功能性技术特征,则应尽可能多在说明书中记载实现该功能或效果的实施方式,以争取较大的保护范围。

三. 功能性技术特征对权利稳定性的影响

根据《专利审查指南(2010)》的规定:“对于权利要求中所包含的功能性限定的技术特征,应当理解为覆盖了所有能够实现所述功能的实施方式。”即对于权利要求中存在的以功能或者效果限定的技术特征,对其进行最宽泛的理解,在相关程序例如实质审查程序中,可以对任何能够实现该功能或者效果的实施方式进行检索和审查,以判断该项权利要求的可专利性。

可见,在上述规定的影响下,如果权利要求中包含了功能性技术特征(可理解为“上位概念”),那么,只要对比文件中公开了任何能够实现该功能或者效果的实施方式(可理解为“下位概念”),则会导致该技术特征被对比文件所公开,在没有其它区别技术特征的情况下,该项权利要求很可能不具备新颖性或创造性而被驳回或者宣告无效。

例如,在前述英特乐传送带(上海)有限公司与深圳市华南新海传动机械有限公司侵害发明专利权纠纷一案(2016)沪 73 民初 797 号)中,被告向国家知识产权局提出无效宣告请求(无效宣告请求审查决定书第 32569 号),在对权利要求 3 的创造性进行评价时,其中的键锁结构被认定为被最接近的现有技术公开,最终导致权利要求 3 不具备创造性而被宣告无效。就本无效案件而言,最接近的现有技术所公开的实现键锁功能的具体结构与原告专利中键锁结构技术方案并不相同,遗憾的是,原告的专利并未进一步对键锁结构布局从属权利要求,导致基于键锁结构这一发明点的权利要求完全无用武之地。

在上述另外两个案例中,被告均对涉案专利提出了无效宣告请求,并且,涉及到包含功能性技术特征的权利要求无一例外地被专利复审委员会宣告无效。

综上所述,包含功能性技术特征的权利要求因过度概括而导致保护范围过大,存在权利不稳定的隐患。笔者认为,对专利申请人而言,在撰写申请文件时,需要谨慎使用功能性技术特征,确有必要使用功能性技术特征时,应该通过布局包含实现该功能或效果的具体实施方式的从属权利要求来避免有关权利要求被无效的风险。

四. 结语

对于包含有功能性技术特征的权利要求，在专利诉讼程序中，其保护范围并不以权利要求的字面含义来界定，其实际的保护范围往往小于由字面含义所界定的保护范围；而在确权程序中，亦存在权利不稳定的隐患。因此，笔者建议专利从业人员，应当谨慎对待权利要求中所记载的功能性技术特征，准确地评估专利保护范围以及权利的稳定性。

如您希望就相关问题进一步交流，请联系：



车小燕
+86 755 3391 7698
cherri.che@llinkslaw.com

如您希望就其他问题进一步交流或有其他业务咨询需求，请随时与我们联系: master@llinkslaw.com

上海

上海市银城中路 68 号
时代金融中心 19 楼
T: +86 21 3135 8666
F: +86 21 3135 8600

北京

北京市朝阳区光华东里 8 号
中海广场中楼 30 层
T: +86 10 5081 3888
F: +86 10 5081 3866

深圳

深圳市南山区科苑南路 2666 号
中国华润大厦 18 楼
T: +86 755 3391 7666
F: +86 755 3391 7668

香港

香港中环遮打道 18 号
历山大厦 32 楼 3201 室
T: +852 2592 1978
F: +852 2868 0883

伦敦

1/F, 3 More London Riverside
London SE1 2RE
T: +44 (0)20 3283 4337
D: +44 (0)20 3283 4323



www.llinkslaw.com



Wechat: Llinkslaw

本土化资源 国际化视野

免责声明:

本出版物仅供一般性参考，并无意提供任何法律或其他建议。我们明示不对任何依赖本出版物的任何内容而采取或不采取行动所导致的后果承担责任。我们保留所有对本出版物的权利。

© 通力律师事务所 2023