

专利侵权诉讼中功能性特征的等同认定

1.问题的提出

功能性特征的认定是专利侵权纠纷实务中的难点，争议的焦点主要集中于两个方面：一、是如何认定功能性特征；二是如何界定功能性特征的保护范围。

就功能性特征的认定而言，《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（二）》（简称“《司法解释（二）》”）第八条给出了功能性特征的定义，但司法实践中对于功能性特征的认定仍存在较大的争议。例如，在“压力烧煮容器锁紧夹具”案^[1]及“多功能榨汁机”案中^[2]，二审法院对于功能性特征的认定均给出了与一审法院截然相反的观点。

具体到功能性特征的保护范围，《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》（简称“《司法解释（一）》”）第四条规定功能性特征的内容应解释为说明书和附图描述的实现该功能或者效果的具体实施方式及其等同的实施方式，《司法解释（二）》第八条进一步规定了“等同的实施方式”的认定规则。然而，上述规定在应用中仍存在问题，例如，如何划分用于实现所述功能或者效果的“不可缺少的技术特征”？当涉案专利的说明书没有实施方式或有多个实施方式时如何确定“不可缺少的技术特征”？进行实施方式的等同对比时是将“不可缺少的技术特征”作为整体与被诉侵权产品的相应结构进行对比还是对“不可缺少的技术特征”进而二次拆分后再进行全部特征的对比？功能性特征的等同是否考虑涉案专利的发明点？包含功能性特征的权利要求的等同侵权判定是否能够适用“二次等同”理论？本文结合实际案例和大家分享作者对上述问题的思考。

2.功能性特征的认定

功能性特征的解释与非功能性特征不同，功能性特征是按照“实施例+等同”的解释规则确定其保护范围，而非功能性特征是按照其在权利要求中的用语确定其保护范围，因此，功能性特征的认定对于侵权判定而言至关重要。

2.1

功能性特征的定义

功能性特征的概念起源于美国，1952年的美国专利法第112条第6项规定：“针对组合的权利要求而言，其特征可以采用‘用于实现某种特定功能的机构或步骤’的方式来撰写，而不必写出实现其功能的具体结构、材料或动作”，该条款首次肯定了功能性技术特征的适用及解释原则。关于功能性特征的认定，美国联邦巡回上诉法院在2002年给出了推定优先的认定标准^[3]，联邦巡回上诉法院认为，如果权利要求中采用了“用于实现……的手段”或“用于实现……的步骤”类似的表述用语，一般应推定该特征是功能性特征，除非该假定能够被推翻。^[4]

关于功能性特征的定义，《司法解释（二）》第八条规定“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。”对于但书部分的例外情形，应当站在本

领域普通技术人员的角度，由当事人举证证明，如果当事人的举证不足以认定构成但书所述的例外情形，则应当认定该功能性描述是功能性特征。

北京市高级人民法院在《专利侵权判定指南（2017）》中进一步细化了认定功能性特征的例外情形，指出以下三种情形一般不宜认定为功能性特征：（1）以功能或效果性语言表述且已经成为本领域普通技术人员普遍知晓的技术术语；（2）或以功能或效果性语言表述且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技术特征；（3）使用功能性或效果性语言表述，但同时也用相应的结构、组分、材料、步骤、条件等特征进行描述的技术特征。

2.2

功能性特征的认定标准

在“裁剪机”案中[5]，权利要求1涉及特征“可上下升降的上切刀安装板”，权利要求1已经对上切刀安装板的结构以及其与上切刀、上支撑部、支撑板之间的结构关系进行了一定程度的描述，但对于如何实现“可上下升降”这一功能未给出具体的实现方式。浙江高院认为“在实践中，实现上下升降功能的方式多种多样，所属技术领域普通技术人员在看到该功能性表述后，无法直接、明确地确定实现上下升降这一功能的具体实施方式。因此，‘可上下升降的’上切刀安装板属于功能性技术特征。”由此可知，只有用于描述功能的特征-“可上下升降”才能被认定为功能性特征。

在“多功能榨汁机”案中[2]，权利要求1涉及特征“驱动组件”一审法院认定该特征功能性特征，而福建高院认为“权利要求书中所述‘驱动’虽为功能性用语，但与‘组件’结合组成‘驱动组件’名词，在涉案专利技术特征中只是指特定的部件，而非对及特征起功能性或效果性的限定作用，故所述‘驱动组件’依照《司法解释（二）》第八条的规定应当不属于专利意义上的功能性技术特征”。即福建高院认为“驱动组件”属于本领域的通用技术术语，不属于专利法意义上的功能性特征。

由以上分析可知，功能性特征的判断应着眼于权利要求中的功能性描述用语，对于不是用于描述功能的用语不应按照功能性特征处理，同时，功能性特征的认定还应与上位概念或本领域的通用技术术语相区分。

3.功能性特征的保护范围

3.1

功能性特征的解释方法

功能性特征是对技术特征的功能或效果的描述，其字面含义宽泛，本身无法从技术层面体现专利对现有技术的贡献，功能性特征对现有技术的贡献只能借助说明书中的具体实施方式或实施例来体现[6]。为了合理界定专利权的保护范围，《司法解释（一）》第四条规定应当结合说明书及附图所描述的具体实施方式及其等同的实施方式来确定功能性特征的内容。《司法解释（二）》第八条进一步规定了“等同的实施方式”的认定规则。

随之而来的问题是，实施方式或实施例通常是详尽而具体的，如果以实施例记载的实现所述功能或效果的全部技术特征作为确定功能性特征保护范围的依据，将会过度地限缩功能性特征的保护范围，不利于保护专利权人的合法权益，也与功能性特征的制度价值不符。为此，《司法解释（二）》第八条规定，应当以说明书及附图记载的实现所称功能或效果的“不可缺少的技术特征”作为侵权对比的基础。由此可知，“不可缺少的技术特征”的划分对于确定功能性特征的保护范围十分重要。

“不可缺少的技术特征”的划分标准

关于技术特征的理解,《专利审查指南 2010》指出“技术特征可以是构成发明或者实用新型技术方案的组成要素,也可以是要素之间的相互关系”[7]。最高法院曾在《司法解释(二)》(公开征求意见稿)中提到:技术特征,是指技术方案中能够相对独立地实现一定的技术功能,并产生相对独立的技术效果的最小技术单元。北京市高级人民法院《专利侵权判定指南(2017)》第8条给出了类似的定义:“技术特征是指在权利要求所限定的技术方案中,能够相对独立地执行一定的技术功能、并能产生相对独立的技术效果的最小技术单元。在产品技术方案中,该技术单元一般是产品的部件和/或部件之间的连接关系。在方法技术方案中,该技术单元一般是方法步骤或者步骤之间的关系。”。最高人民法院在判例中指出[8]:“划分技术特征时,一般应把能够实现一种相对独立的技术功能的技术单元作为一个技术特征,不宜把实现不同技术功能的多个技术单元划定为一个技术特征”。由以上规定可知,技术特征的认定和划分应以能够相对独立地执行一定的技术功能为导向。

实践中原告双方关于技术特征的划分往往存在争议,专利权人希望进行技术特征的粗划分,以利于侵权对比;而被诉侵权人则希望进行技术特征细划分,以有利于侵权抗辩。

在“裁剪机”案中[5],关于实现上切刀安装板“可上下升降”的功能所对应的“不可缺少的技术特征”的划分,一审、二审法院及最高人民法院给出了不同的裁判结果:一审法院认为“与竖直导杆相配合的竖直导向套”系实现上下升降“不可缺少的技术特征”之一;二审法院认为“不可缺少的技术特征”是“竖直气缸的活塞杆穿过上切刀安装板并固定在支撑连杆上端,通过支撑连杆作用于上切刀。”;最高人民法院认为“不可缺少的技术特征”是“上切刀与上切刀安装板之间设有连接上切刀中部与上切刀安装板中部的支撑连杆,机架上设置有竖直气缸,竖直气缸的活塞杆往下延伸穿过上切刀安装板并固定在支撑连杆上端,竖直气缸驱动上切刀作上下往复运动。”[9]该案表明,“不可缺少的技术特征”的划分标准较难把握,裁判者在“不可缺少的技术特征”的认定上也存在一定的自由裁量空间。

笔者则认为,“不可缺少的技术特征”的划分仍应着眼“功能或效果”,可采用剥茧抽丝的方式,假设某具体实施例记载了五个技术特征:A-E,那么,除去特征A,是否能实现所述功能或效果?如果仍能实现所述功能,则特征A不属于不可缺少的技术特征,应予排除,然后再依次测试特征B-E,并得出结论。此种做法类似“必要技术特征”的判断方法,归根结底,是否属于“不可缺少的技术特征”的关键在于该特征的有无对实现所述功能或效果是否有实质性影响。

4.功能性特征的等同判定

确定用于实现所述功能或效果的“不可缺少的技术特征”之后,接下来要思考的便是如何判断被诉侵权技术方案中的相应技术特征与功能性特征是否相同或等同。

4.1

对涉案专利发明点的考量

一种观点认为,功能性特征的等同应考虑涉案专利的发明点,如果功能性特征涉及发明点,则对于等同的认定应当从严;如果功能性特征不涉及发明点,则对于等同的认定应当从宽。其理由在于,发明点体现了涉案专利对现有技术的贡献,为公众进行二次开发指明了方向,如果对于发明点给予过宽的保护范围,则会限制公众在此基础上的二次开发,不利于科技的进步;相反,不涉及发明点的技术特征往往是相对简单的、容易规避的,为了防止侵权人进

行微小的改动而逃避侵权责任，应当给予此类特征较宽的保护范围，以保障专利权人的合法权益。

另一种观点则认为，专利侵权判定遵循全面覆盖原则，凡是写入权利要求的技术特征均对专利权的保护范围有限定作用，如果在侵权判定中侧重考量发明点，则是在变相适用多余指定原则，因此，不应当区分发明点与非发明点[9]。

笔者则认为，在进行功能性特征的等同侵权判定时不应当考虑发明点，原因在于发明点的认定是需要参照物的，通常发明点是相对于最接近的现有技术而言的，所选取的最接近的现有技术不同，所认定的发明点随之不同，即发明点的确定具有相对性，这本身就决定了在专利侵权比对时不宜区分发明点与非发明点。

4.2

整体等同还是具体特征的等同

专利案件的侵权比对需要对技术方案进行技术特征的拆分（第一次拆分），功能性特征是众多特征之一，在确定了用于实现所述功能或效果的“不可缺少的技术特征”之后，进行“不可缺少的技术特征”与涉诉侵权产品的相应结构的对比时，是否需要“不可缺少的技术特征”进行二次拆分？

一种观点认为，就实现所述功能或效果的结构特征而言，其本身相当于一个小的技术方案，在进行相同或等等的对比时，当然要二次拆分后按照全部技术特征的全面覆盖原则进行对比。另一种观点则认为，应当把用于实现所述功能或效果的“不可缺少的技术特征”作为一个整体进行整体对比，以防止由于过度拆分而不当缩小涉案专利的保护范围，同时由于技术特征的分解本身就具有不确定性，不同的拆分方法会导致不同的结论，徒增了司法判定的不确定性和侵权判定的难度。

在“裁剪机”案中，二审法院采用了第二种观点[5]，在进行“可上下升降的上切刀安装板”功能性特征的等同判定时，将功能性特征对应的结构特征作为一个整体与涉诉侵权产品中的相应特征进行对比。在再审程序中，最高人民法院未对二审法院的整体对比规则发表评论，而是按照《司法解释（二）》第八条规定的“一基本+两相同+创造性劳动”的规则进行了对比，在认定功能、效果相同的情况下，对于技术手段的差异以“所属技术领域惯常的技术手段”进行评述，最高院认为[9]：“虽然二者在手段上存在一定差异，但无论是通过竖直气缸还是通过偏心轮的方式驱动某一部件作上下运动，都是所属技术领域惯常的技术手段，对本领域普通技术人员而言，将本专利权利要求1的相应技术特征替换为涉诉侵权技术方案中以偏心轮带动拉杆的手段是显而易见的。”

由上述案例的裁判思路来看，最高人民法院虽然未明确提及整体对比规则，但也未进行技术特征的一一对比，由此为整体对比原则的适用提供了操作空间。

4.3

二次等同规则的适用

以具体实施例为基准解释功能性特征时，实施“一次等同”之后，原则上功能性特征的保护范围已经划定，不需要再按照非功能性特征的等同侵权判定方式进行具体技术特征的“二次等同”的判定。最高人民法院知识产权审判庭在解读《司法解释（二）》第八条时持上述观点。但功能性特征“一次等同”的条件是“一基本+两相同+创造性劳动”，也就是说只有在功能、效果“相同”的情况下才会发生“一次等同”。实践中有一种情况是涉诉侵权产品的相应结构的功能与涉案专利不完全相同，此时应如何处理？

在WMS Gaming案中^[10]，涉案专利的权利要求限定的功能是“分配和选择单个数字”，被诉侵权产品的功能是“分配和选择数字组合”，二者的功能不完全相同，因此不构成字面侵权。美国联邦巡回上诉法院认为，由于被诉侵权产品与专利权利要求中限定的功能没有实质性差异，而其结构又与说明书中披露的相应结构相似，因此等同侵权成立^[4]。由此可知，美国联邦巡回上诉法院认为在特殊情况下可能出现“在苹果上咬两次”的情形。

4.4

实施方式数量对等同判定的影响

专利文件中的实施方式可分为三种情况：一、没有实施例；二、一个实施例；三、两个以上的实施例。以下重点讨论没有实施例和有多个实施例的情形。

对于没有实施例的情形，如何确定功能性特征的内容以及如何进行侵权对比？上海市高级人民法院在《上海市高级人民法院专利侵权纠纷审理指引(2011年)》第8条指出：“说明书及附图未描述权利要求中功能性特征所记载功能的具体实施方式时，可直接认定专利侵权指控不能成立。”上海知识产权法院则创造性地运用涉案专利申请日前权利人申请的关联专利来解释涉案专利权利要求，以关联专利所涉相同或类似功能性特征所披露的实施方式来解释涉案专利功能性特征的保护范围^[11]。由此可知，如果说明书中没有用于确定功能性特征的具体实施方式，专利权人将面临驳回诉讼请求的风险。但在特殊情况下，关联专利申请、同族专利申请或分案申请可以作为解释涉案专利功能性特征的依据，上海知识产权法院的创新性探索值得讨论。

对于存在多个实施例的情形，如何确定功能性特征的内容以及如何进行侵权对比？前述“压力烧煮容器锁紧夹具”案给出了较好的诠释^[1]，该案涉及多个功能性特征，且说明书中有多个实施例，广东高院在坚持结合说明书和附图的描述来确定技术特征的内容时，将说明书和附图中出现的全部能够实现该功能的实施方式所必需的技术特征，分别、并列的作为该功能性特征的内容，然后将被诉侵权产品中的相应结构与其中最接近的一个进行等同对比，确定是否构成等同。可见，对于说明书中存在多个实施例的情形，由于每个实施例均是一个独立的技术方案，因此在确定功能性特征的内容时，应考虑所有实施例的内容，分别确定每个实施例中用于实现所述功能或效果的“不可缺少的技术特征”，从而合理界定涉案专利功能性特征的保护范围。

4.5

影响等同判定的其他因素

功能性特征等同的基准时间。根据《司法解释（二）》第八条的释义，由于功能性特征的字面含义广泛，出于利益平衡的考虑，对功能性特征的内容采用“实施例+等同”的解释规则，在认定等同尺度适当从严的同时，为了避免潜在侵权人采用申请日后出现的新技术进行技术手段的替换，第八条将认定等同的时间点放宽至被诉侵权行为发生时，以切实发挥保护创新的作用^[12]。

禁止反悔原则。禁止反悔原则是侵权判定中要考虑的一个重要因素，构成禁止反悔原则的技术方案应当被排除在等同范围之外，鉴于禁止反悔原则不是本文讨论的重点，本文在此不作深入论述。

原文首发于《专利代理》杂志，相对于原文有适当调整和删减。



此图片来自微信公众平台
未经允许不可引用

参考文献

- [1]广东省高级人民法院.(2013)粤高法民三终279号判决书.
- [2]福建省高级人民法院.(2016)闽民终877号判决书.
- [3]299 F. 3D 1336, 63 USPQ2d1769 (Fed. Cir. 2002).
- [4]闫文军.专利权的保护范围：权利要求解释和等同原则适用[M]. 北京：法律出版社，2007：第154-155页.
- [5]浙江省高级人民法院.(2016)浙民终506号判决书.
- [6]张学军. 功能性特征法律适用探析. 学军每日一案公众号. 2015年7月14日.
- [7]中华人民共和国国家知识产权局.《专利审查指南 2010》[M]. 北京：知识产权出版社，2010：第141页.
- [8]最高人民法院.(2012)民申字137号判决书.
- [9]最高人民法院.(2017)最高法民申2073号判决书.
- [10]184 F.3d 1339, 51USPQ2d 1385(Fed. Cir. 1999).
- [11]上海知识产权法院.(2015)沪知民初字第512号判决书.
- [12]最高人民法院知识产权审判庭. 知识产权司法解释理解与适用[M]. 北京：中国法制出版社，2016：第37页.

2022-04-26