



*HANGSOMEINTELLECTUALPROPERTYCO.LTD.*

专利，商标，工业设计注册和版权保护  
国际知识产权注册及执行  
技术转移及商业化  
知识产权战略与管理

# 第五百三十七期周报

## 2023.05.07-2023.05.13

网址: <http://www.hangsome.com>

上海市徐汇区凯旋路3131号明申中心大厦1906室

邮编: 200030

电话: +86-(0)21-54832226/33562768

传真: +86-(0)21-33562779

邮箱: [hangsome@hangsome.com](mailto:hangsome@hangsome.com)

# 总目录

---

## ● 每周资讯

- 1.1 【商标】主动出击与严密防御结合，汾酒股份构建海外商标品牌保护体系
- 1.2 【专利】中国和美国专利申请审查有何不同？——新创性审查
- 1.3 【专利】专利无效程序中权利救济之探讨
- 1.4 【专利】苹果获折叠手机面板“自愈”专利
- 1.5 【专利】注册商标被宣告无效前的使用行为是否构成侵权
- 1.6 【专利】《知识产权维权援助工作指引》解读

## ● 热点专题

- 【知识产权】对专利功能性特征的法律适用问题——认定、解释与保护

# 每周资讯

## 【商标】主动出击与严密防御结合，汾酒股份构建海外商标品牌保护体系

近年来，山西杏花村汾酒厂股份有限公司(以下简称“汾酒股份”)构建了海外商标品牌保护体系，并已显现成效。

汾酒股份法务负责人提到：“汾酒股份逐步构建海外商标品牌保护体系，意味着汾酒股份已经制定全方位、多元化的主动出击及严密防御相结合的品牌保护策略，成效明显，有效支撑了汾酒股份产品顺利出海，并有力打击抢注及傍名牌的现象，切实推动汾酒股份系列品牌的海外发展及品牌价值的提升。接下来，为了进一步稳固和拓展海外市场，还将继续与超凡联手，持续加强海外商标品牌保护体系构建工作。”

### 汾酒股份品牌简介

汾酒股份拥有“杏花村”“竹叶青”“汾”三大品牌，产品覆盖全国 34 个省市以及美国、英国、澳大利亚、日本等全球 50 多个国家和地区，同时拥有超过 112 万家终端销售网点。汾酒股份曾在 1915 年巴拿马万国博览会上荣获甲等大奖章，成为获此殊荣的唯一中国白酒品牌。近年来，汾酒股份还获得“中国商标金奖”等多项荣誉。



## 背景与需求

汾酒股份品牌历史悠久，产品畅销海外数十个国家和地区，随之而来出现了海外商标抢注、第三方傍名牌、搭便车等被侵权现象，比如“汾



酒”“ ”“fenjiu”“竹叶青”等多个商标在菲律宾、越南、泰国、中国香港、美国、日本、印度尼西亚等国家/地区出现被抢注的现象，汾酒股份产品海外销售面临商标侵权风险，影响汾酒股份海外市场的业务拓展，迫切需要建立一整套完善的海外商标保护体系，有效护航汾酒股份产品顺利出口，维护汾酒股份系列品牌的知名度和美誉度。

## 解决方案

### 1. 完善海外商标布局体系

通过沟通，围绕“汾”“杏花村”“竹叶青”三大核心品牌及多个广受消费者喜爱的商标使用样态，理清国际保护需求，找到了保护现状与保护目标之间的差距，根据差距，梳理并确定了品牌、商标、产品和海外市场这4个核心要素之间的精准对应关系，并做了分层分级。在做足上述准备工作之后，进行了初查风险评估，结合各国商标保护特点（如：标准字体保护、系列商标图样等）、各注册方式的特点（单国、马德里、欧盟等）和分层分级的重要度情况，定制了全面的保护方案和分批次实施计划。

在计划实施过程中，采用WBS工作法明确了项目的整体安排，针对各个国家/地区的个性化要求调整申请信息和材料，系统地管理官文档案，统一管控时限节点，及时处理商标确权过程中的问题，加快了国际商标的保护进程。

### 2. 建立海外商标监控体系

利用国际商标数据库服务优势，在超过190个国家/地区协助企业建立了完善的商标抢注风险监控体系，对“竹叶青”“青花”“汾酒”“杏花村”等重点商

标及核心类别进行监控预警，制定有效的争议解决方案，有效监控不法的商标抢注行为并采取必要行动。如：成功监测并撤销日本的抢注商标“杏花村”，成功监测并异议掉印度尼西亚的抢注商标“汾酒”等，捍卫了汾酒股份的海外商标权益，及时排除了汾酒股份在海外发展的法律风险。

此外，持续进行商标档案监控，及时提醒维护自身商标（如：续展提交、使用证据提交等），避免权利的丧失。

### 3. 加强海外商标维权体系

在全球建立完善的商标维权体系，通过国内以及海外知识产权海关备案等方式，对线上线下销售的假冒、山寨产品进行监控，震慑侵权者，净化品牌、净化市场。

### 价值呈现

1. 通过布局规划进行国际商标保护，更合理、更完善、更高效、更节约地协助汾酒股份完成数百件国际商标布局，防控了海外出口的底线风险，支撑了汾酒股份公司“向外加速全球化市场布局”的发展战略。

2. 通过建立海外商标监控体系，可以提早预知风险并做好风险的妥善应对并管控闭环；同时，通过国际商标布局服务的初查清除了汾酒股份出口的海外商标侵权风险，针对潜在的风险及时采取各种对应措施进行清理，确保了汾酒股份海外市场发展的“长治久安”。

3. 通过服务过程中的沟通、互动、共创，汾酒股份团队学习掌握了海外商标布局、海外商标维权等知识和技能，结束了零散保护、无序保护的管理模式，搭建并实现了科学化、系统化的管理模式，在海外商标品牌管理上取得了重大进步。

## 1.2【专利】中国和美国专利申请审查有何不同？\* 新颖性审查 \*

企业在专利布局的过程中，对于同一个技术方案，有时会面临需要向多个国家申请专利的情况（例如，中国专利申请美国专利申请）。然而，企业难免会遇到这样情况：针对同一个技术方案分别进行了美国专利申请和中国专利申请，权利人仅仅在其中一个国家申请的专利获得了授权，而在另外一个国家就相同的技术方案申请专利时并未取得授权。企业可能会疑惑，都是同一个技术，为何授权结果还不同呢？

这是因为，一件专利申请是否能够取得授权，除了受技术方案本身的新颖性影响以外，还与各个国家的专利审查制度息息相关。新颖性和创造性的判断对于专利能否取得授权存在实质性影响，而中美的法律和相关条例对于新颖性和创造性审查虽然存在相似性，但是在实操中，情况却存在差异，这就导致两国对同一个技术方案审查结果可能不同。

本期文章将以中、美专利法的相关规定为基础，谈谈美国专利申请和中国专利申请在新颖性审查方面的区别。

### 美国专利申请和中国专利申请新颖性的判断标准

中国《专利法》第 22 条第 2 款规定：“新颖性，是指申请日以前没有同样的发明或者实用新型在国内外出版物上公开发表过、在国内公开使用过，或者以其他方式为公众所知，也没有同样的发明或实用新型由他人向国务院专利行政部门提出过申请并且记载在申请日以后公布的专利申请文件中”。也就是说，中国专利审查中对于新颖性的判断标准包括两个方面：

- 是否是现有技术：如果一项发明在本国已被他人所知或被他人所用，或在本国或外国已获得专利或已在出版物上描述过，则申请人的该项发明不能被授予专利。
- 是否存在抵触申请：抵触申请的申请日是在新申请的申请日之前，但是公开日是在新申请的申请日之后。

美国专利法第 102 条针对新颖进行了规定，该条款依次列举了 4 款规定，其中，第 (a) 款“新颖性与现有技术”是涉及新颖性判断的最为常见的依据。

### 美国专利法 35 U.S.C. 102(a) 款规定的“新颖性与现有技术”

35 U.S.C. 102(a)(1) 规定（译文）：“发明人应享有专利权，除非主张权利之发明在其有效申请日之前已经获得专利，在出版物中已有描述，或者公开使用、销售或者以其他方式为公众所知。”

35 U.S.C. 102(a)(2) 规定（译文）：“发明人应享有专利权，除非主张权利之发明在根据第 151 条所授予的专利中，或者在根据第 122 (b) 条而公开或者被视为公开的专利申请中已有描述，而在此情况下，该专利或专利申请之署名为其他发明人，且在该主张权利之发明的有效申请日之前已经有效提出申请”。

根据美国 102(a) 款规定的法条，美国跟中国一样，现有技术（即申请日前公开的技术）都破坏新颖性。但是，美国没有”抵触申请“的概念。那对于某个专利申请来说，在其申请日前申请、后公开的其他专利申请是否会破坏新颖呢？

通过对 35 U. S. C. 102(a) (2) 中“在根据第 122 (b) 条而公开或者被视为公开的专利申请中已有描述，而在此情况下，该专利或专利申请之署名为其他发明人，且在该主张权利之发明的有效申请日之前已经有效提出申请”的解读：对于某个专利申请来说，其他申请人在其申请日（后文简称“目标申请日”）前提交了申请，则会影响新颖性，不能获得专利权。其次，“其他申请人在其申请日前提交了申请”包含三种情况：

1. 其他申请人在目标申请日前获得专利权
2. 其他申请人在目标申请日前公开
3. 其他申请人在目标申请日前申请，后公开

所以，虽然美国没有直接提出”抵触申请“的概念，但是存在与中国”抵触申请“相似的情况。“相似”不是“相同”，不同在于，美国对于这种在目标申请日前申请、后公开针对的是其他申请人，而中国是没有这一限制。其实，在美国，其他申请人在目标申请日前申请、后公开的申请也会影响创造性，因为这个被视为现有技术的一种情况。

除了“抵触申请”上的差异以外，中国和美国在新颖性判断上基本一致，都是基于是否存在一个现有技术公开了申请的技术方案，即两国在判断新颖性都是仅仅基于一个现有技术，而非多个现有技术的结合。

## 美国专利申请和中国专利申请创造性的判断标准

我国《专利法》第二十二条第三款对“创造性”进行了界定：“创造性，是指与现有技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进步，该实用新型具有实质性特点和进步”。

根据中国《专利审查指南》第四章 3.2.2.1 节的规定，对“突出的实质性特点”进行判断分三步进行（即三步法）：（1）确定最接近的现有技术；（2）确定发明的区别特征和发明实际解决的技术问题；（3）判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见。也就是说，在中国专利申请审查中，对创造性的判断实际是对“相对于现有技术是否显而易见”的判断。对于”相对于现有技术是否显而易见”，中国《专利审查指南》是从现有技术整体上是否有启示的角度来判断的。在《专利审查指南》中，有启示包含几种情况：

- 区别技术特征是否为公知常识

- 区别技术特征在现有技术中所起的作用和解决的问题相同

而且，在中国专利审查过程中，“三步法”中最后一步的实操尺度不算非常明确，常常能看到，审查员在确定了某个区别技术特征后，在未检索到该区别技术特征的对比文件基础上，用一些固定话术来否定创造性。比如，“该区别技术特征是常规技术手段”“该区别技术特征是公知常识”“本领域技术人员为了解决……技术问题，该区别技术特征容易想到”。

美国专利法 103 条(a)款规定：“一项发明，虽然并未在 102 条所述的情形中被完全一致地描述或公开，如果其整体与现有技术的差别甚微，该发明在完成之时，对于该领域的普通技术人员而言是显而易见的，那么将不被授予专利”。

在美国，在如何推理出所申请发明具有初步显而易见性这个问题上，联邦巡回上诉法院一直运用著名的“教导—启示—动机”

(Teaching-Suggestion-Motivation, TSM) 检验法，根据这一判断准则，当创造性的判断需要多份对比文献组合起来时，只有当这些文献中给出了明确的建议、教导，使普通技术人员有动机将它们组合起来，才允许以这些对比文献的组合来否定申请发明的创造性。

美国专利审查在认定申请发明的区别特征被现有技术公开或教导时，对相关的证据和论证提出了更高标准，也就是说，在美国专利审查中，要给出“显而易见”这一结论，是需要有检索支撑的，基本上权要中的特征都被对比文件公开了，在这个公开的基础上，才会认为结合所有对比文件，权要保护的方案是显而易见的。

总的来说，比较中美创造性审查，实质上存在诸多相同之处，比如，二者均需要确定现有技术的范围、区别特征以及确定本领域的普通技术水平，进而对是否具有创造性进行判断。但是，在最后得出是否有创造性的结论时，情况却大有不同。虽然专利审查因为审查员的检索能力、审查员的技术理解等因素，使得专利审查存在不确定性和主观性。但是，抛开检索能力和技术理解能力这些因素，从某种程度上说，相比于中国专利审查而言，美国专利审查需要充分的检索支持，其审查尺度更统一。

### 对于中美专利判断标准差异的思考

如上分析的，美国专利审查时，会针对权要中的特征普遍性地找出对比文件，基于确凿的证据下结论，而中国可能对于某些特征不会检索，而是通过审查员的主观判断。简单来说，美国审查相比于中国审查更严格。

相应的，面对两国的审查差异，答复的应对方式也不同。应对美国专利的答复，需要申请人将各个对比文件与权要中的特征进行仔细的对比，以明确对比文件是否能够完全对应权要中的特征，以及对审查员的结合逻辑进行分析，以确认结合来评价权要的创造性是否合理。如果对比文件与特征不对应、或者结合不合理，自然可以抗辩应对。但是，应对中国专利的答复时，除了仔细对比以外，还



需要根据审查意见得出结论的具体说法来指定相应的答复策略。比如，对于“公知常识”“容易想到”的审查评述，结合审查逻辑是可以据理力争，具体可以参见文章《如何应对审查员说“容易想到”》和《公知常识》。

另外，在从权审查上，两国也有差异，可能中国在审查从权时，不会给出如独权那样详细的意见，而是以比较概括的方式来评述。美国对从权审查时，也会给出比较详细的意见。因此，基于此点上的差异，美国专利申请在权要布局方式上也会与中国有很大的不同。

我们再回到起初的那个问题，为什么同一个技术在不同国家申请，结果会不同？这是因为两国在创造性审查实操上的不同，所以申请人在申请和答复时，都需要结合这些差异有的放矢。

【王胜楠 摘录】

### 1.3 【专利】专利无效程序中权利救济之探讨问题的提出

专利权是人为拟制并且进行制度设计的权利，其目的在于通过保护专利权人利益的方式来促进发明创造。众所周知，由于认知的局限性以及行政效率的考量，世界各国均不能够保证被授予专利权的专利都实际满足授予专利权的各项要求（即，都应当被授予专利权）。按照《专利法》[1]以及《专利审查指南》的规定，为了平衡专利权人的权利与公众利益，专利无效程序是国务院专利行政部门针对已经授权的专利设立的“挑战”程序。在专利无效程序中，国务院专利行政部门审查无效宣告请求人（简称“请求人”）所提供的证据和理由而作出无效宣告请求审查决定书。在无效决定中，专利行政部门可以宣告专利权全部/部分无效或者维持专利权有效，被宣告无效的专利视为自始不存在。

如果对无效决定不服，现有的救济方式包括两个方面：一方面，专利权人或请求人均可以在收到无效决定的三个月内向北京知识产权法院提起行政诉讼，以国务院专利行政部门作为被告，另一方作为第三人参与诉讼；另一方面，任何单位或个人可以发起新一轮的无效宣告请求，这也相当于是对上一次无效决定的一种救济。但是，根据《专利审查指南》规定，出于程序节约与公信力的考虑，新一轮的无效宣告请求中的无效理由和证据必须受到“一事不再理”原则的限制，即对于相同专利以相同的证据和理由再一次提出无效宣告请求的，国务院专利行政部门不予受理。

笔者认为，当前的法律规定以及实务中，专利无效程序中权利救济的途径并不是足够和充分的，具体体现在以下三个方面。

**在无效程序中，案外人无法主张权利**如上所述，对无效决定不服提起行政诉讼的适格主体只能是请求人或者专利权人。然而，专利权具有对世的效力，无效决定的效力并非仅对抗于先前的请求人，前一轮的无效决定很可能将直接影响案外人的利益，而在这种情况下案外人并不能直接针对无效决定进行任何救济。如果案外人对于无效决定不服，只能发起新一轮的无效。而此时前一轮的无效决定有可能在法律意义上已经生效，后续的请求人不得受到前面的生效决定的制约，但是实际上后续的请求人对前面的生效决定中的认定有可

能是不服的，但是后续的请求人并非提起行政诉讼的适格主体，在当前的法律框架下实际上无法提出任何意见。法谚有曰：“没有救济就没有权利”，案外人在此无效程序中没有救济途径，因此其无法主张权利，案外人的权利在无效程序中不当地受到了减损。

举例而言，在药品专利链接制度中，根据《药品专利纠纷早期解决机制实施办法（试行）》第十一条规定，仿制药企可以去挑战原研药的专利，第一个挑战成功的仿制药将会有市场独占期的奖励[2]。这可能导致有的仿制药企为了抢占先机，尽可能早地提起无效宣告请求。此时，显然，第一次无效请求中对于权利要求的解释将直接影响涉案专利在后续的无效程序中的新颖性/创造性判断，以及在侵权判定中专利权的保护范围。在此，其他仿制药企表面上是此次无效程序的“案外人”，实际上却是利益相关方，其权益将直接受到第一次无效决定的影响。然而在当前的法律框架中，这些“案外人”却没有针对第一次无效决定的任何救济途径。

**“一事不再理”的范围模糊**《专利审查指南》所依据的“一事不再理”规则，其法律依据来源于《专利法实施细则》第六十六条第二款，该款实际上只规定了对于与已经作出的无效决定持相同证据和理由的无效宣告请求不予受理[3]。然而，无效决定的法律效力并不仅仅及于证据和理由的审查，权利要求本身是一种纯文字的表述，由于文字本身的局限性，界定权利要求的保护范围的过程中不可避免地要对文字进行理解和解释，对权利要求的解释在专利的确权以及维权中都起着核心与基础的作用，对于新颖性/创造性/清楚/说明书支持等无效理由进行审查的前提都是对权利要求进行解释。针对先前的无效决定中对权利要求的解释，是否应适用一事不再理原则？即在下一轮的无效程序中，先前生效的无效决定中对权利要求的解释是否具有当然的法律效力？能否重新审查该解释的正确性？答案是模糊的。这种模糊性不可避免地破坏了无效决定的权威性以及权利的确定性。

**对于生效无效决定缺乏纠正机制**一方面，“人非圣贤，孰能无过”，在无效程序中，由于各种主客观因素的影响，最终无效决定中的认定仍然有可能存在错误或者偏差。另一方面，法律实践本身也处在不断的变化之中，这可能导致先前无效决定中的认定在后面看来已经不再恰当，此时后续的无效决定可能实质性地与先前的无效决定相抵触。换言之，在某些情况下，可能存在对已经生效的无效决定进行撤销或者修正的需求。然而，在当前的法律框架下，对某个已经生效的无效决定进行撤销或者修正尚缺乏法律依据，即缺乏类似于司法救济中对于已经生效的判决、裁定等的审判监督程序。

上述缺陷导致了实务中的一种现象：在后续的无效程序中，从请求人的角度，如果认为之前的证据和理由是合理的，请求人常常会重新组合一个不重要的证据，相当于在程序上换一个证据组合，但实体上主要还是基于原来的证据组合，借此绕过“一事不再理”的程序制约；而从审查员的角度，如果认为先前的无效决定不尽正确，则常常选择视而不见，对先前的无效决定不置可否，通过“兜圈子”迂回的方式来间接地承认这种证据和理由的合理性。这样的制度设计上难言顺畅与完善。

此外，如果后一轮的无效审查实质上推翻了之前的认定，但是前一轮生效的决定又无法撤销，就会导致两个法律意义上生效的、实质却前后矛盾的决定同时出现，损害无效决定的公信力。

## 问题的分析

产生上述问题的原因在于以下三个方面。

**行政先决与司法救济的衔接**一方面，人民法院并不对专利的有效性进行审理。相反，人民法院通常遵循“专利权有效”原则[4]，即只要专利未被宣告无效，则在侵权纠纷中应当认定专利权有效，宣告专利无效只能由国务院专利行政部门审查，此即专利权有效性的

行政先决制度。另一方面，无效决定本质上是属于一种行政决定，此行政决定具有可诉性，请求人或者专利权人如果对无效决定不服可以提起行政诉讼。在提起行政诉讼的情况下，行政先决制度能够与司法救济顺利衔接；但是，如果请求人或者专利权人未提起行政诉讼，则不存在司法救济的可能性，无效决定生效，行政先决制度无法与司法救济衔接。

**当事人处置原则与公众利益的矛盾**当前的无效程序以当事人处置原则为基础，以合议组依职权审查为例外和补充的框架[5]。通常情况下，请求人所考虑的是自身的利益而非公众利益。出于种种原因，例如达成和解、专利权人在无效程序中的意见陈述使得请求人的产品不落入权利要求的保护范围、考量成本和时间等，针对一个对于专利权人有利的无效决定，请求人并不是每次都积极地尝试救济。然而，专利权的效力是对世效力，实际上涉及到一般公众的利益（这也是《专利法》将任何单位或个人都确定为提起无效宣告请求的适格主体的原因），更加涉及到与涉案专利所保护的发明创造有直接商业联系的相关方的利益。举例而言，如果一项药品专利得以维持，则无疑对仿制药企设置了巨大的障碍，从而间接地提升了药品的价格，影响到一般公众的利益。无效程序中的当事人处置原则与专利权涉及的公众利益之间存在矛盾。

**效率与实体公正的双重考量**法谚有云：迟到的正义非正义。借助于法律来实现正义的时效性是重要的，理应尽快定纷止争、维护合法权利，结束相关方的不安状态。进而，司法资源显然也是有限的，不可能将无限的资源投入到一个案件。而自然辩证法又告诉我们，对真理的追求是无穷无尽的。资源的效率与实体公正具有天然的矛盾性，不得不进行折衷。

## 问题的解决

针对上述问题，笔者尝试从制度设计的角度提出一些可能改进的方向。

**案外人主张权利**《民事诉讼法》中规定了有独立请求权的“第三人”有权提起诉讼，而无独立请求权的“第三人”可以参与诉讼，以及这两种“第三人”在一定条件下对于生效的判决、裁定等可以提起第三人撤销之诉[6]。《行政诉讼法》中也规定了“第三人”的参与诉讼以及上诉的制度[7]。虽然《民事诉讼法》《行政诉讼法》中“第三人”的概念与专利无效程序中的“案外人”并非毫无二致，但如前所述，专利权具有对世效力，没有任何单位或个人能够真正置身“案外”，一般公众都是专利权的“第三人”。因此，从制度设计上来说，设立针对生效无效决定的“案外人”撤销之诉，或者针对作出的无效决定为“案外人”设立独立的诉权，有一定的合理性，这可以赋予“案外人”相对独立的诉讼地位与司法救济途径。

**生效无效决定的撤销制度**生效无效决定的撤销制度，实质上是对于生效无效决定的“监督”程序。如前所述，在目前的法律实践中，修改或者推翻生效的无效决定没有法律上的依据。据此，可以考虑下面的制度创新：从行政路径上来说，无效决定本身是一种行政行为，可以通过向国务院专利行政部门提起行政复议或者申诉的方式，来请求国务院专利行政部门重新作出决定；从司法路径上来说，可以通过向人民法院或者人民检察院提起申诉的方式，来请求人民法院对无效决定是否合法进行审理，从而撤销原先已经生效的错误决定，并且要求国务院专利行政部门重新作出决定，由此实现对生效无效决定的行政监督救济或者审判监督救济。

**法院对“一事不再理”的实体审理**如果考虑立足于当前的法律实践，以变更较小的方式来解决这个问题，笔者建议：对于不服“一事不再理”的诉由，不仅仅赋予人民法院审理“一事不再理”的程序是否合法的职权，同时赋予人民法院审理实体是否合法的职权。

具体而言，设想这样的场景：在第一次无效程序的无效决定生效（例如，维持专利权有效）之后，在后请求人仍然以相同的证据和理由提起无效宣告请求；在国务院专利行政部门以“一事不再理”为由不予受理之后，在后请求人对“不予受理”的决定不服而向人民法院起诉。在此情况下，可对人民法院的职权进行如下变更：人民法院不仅仅审理“不予受理”的决定是否合法，也有职权审理此证据和理由究竟能否成立，即第一次无效程序的无效决

定是否合法；如果认定第一次无效程序的无效决定违法，即此证据和理由能够成立而专利权应当被依法无效，则人民法院能够撤销原先已经生效的错误决定，并且判令国务院专利行政部门重新作出决定，由此通过对“一事不再理”的审理，实质上对先前生效的无效决定进行“审判监督”。

总结而言，在目前的无效程序以及后续关联的司法程序中，专利权人处于相对有利的位置，一方面其几乎不需要承担举证责任，另一方面其也不会被排除在程序之外，而可以充分地主张和救济自己的权利。然而，在后的请求人可能由于先前请求人的无效请求而面临不必要的约束或障碍，承担了过多的负担，且有时难以主张和救济自己的权利。据此，“案外人”的参与、生效无效决定的撤销以及法院对“一事不再理”的实体审理，是笔者建议采用的解决方案。

**注释：**[1]文中所提及的各项法律或规定，除非特别说明，均指现行施行的法律或规定。

[2]药品专利纠纷早期解决机制实施办法（试行）第十一条：“对首个挑战专利成功并首个获批上市的化学仿制药，给予市场独占期。国务院药品监督管理部门在该药品获批之日起 12 个月内不再批准同品种仿制药上市，共同挑战专利成功的除外。市场独占期限不超过被挑战药品的原专利权期限。市场独占期内国家药品审评机构不停止技术审评。对技术审评通过的化学仿制药注册申请，待市场独占期到期前将相关化学仿制药注册申请转入行政审批环节。挑战专利成功是指化学仿制药申请人提交四类声明，且根据其提出的宣告专利权无效请求，相关专利权被宣告无效，因而使仿制药可获批上市。”[3]《专利法实施细则》第 66 条第 2 款：“在专利复审委员会就无效宣告请求作出决定之后，又以同样的理由和证据请求无效宣告的，专利复审委员会不予受理。”[4]参见北京市高级人民法院《专利侵权判定指南》。[5]参见《专利审查指南》第四部分第三章第 2 节以及第 4 节。[6]参见《中华人民共和国民事诉讼法》（2021 年修正）第五十九条。[7]参见《中华人民共和国行政诉讼法》（2017 年修正）第二十九条。

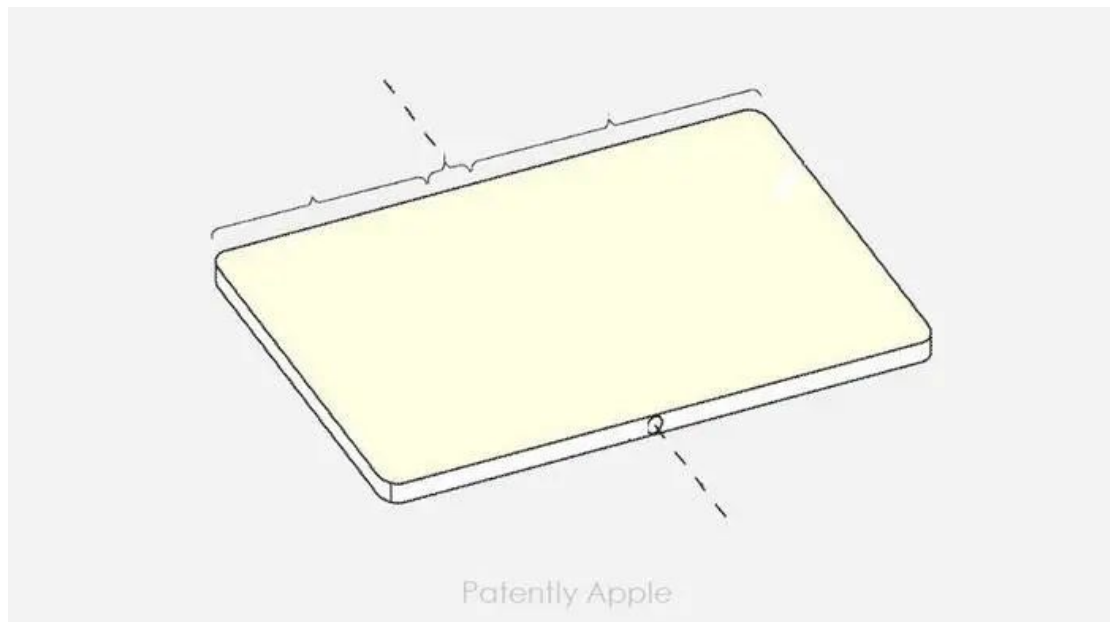
来源：《中国知识产权》杂志第 192 期

**【陈蕾 摘录】**

#### 1.4【专利】苹果获折叠手机面板“自愈”专利

近两年的折叠屏手机市场火爆，但是折叠屏手机与直屏手机相比最大的痛点便是折叠屏的折痕太过明显，不管是观感还是手感都让人懊恼，各大厂商也都纷纷出谋划策寻找解决折痕的办法。

近日，根据美国商标和专利局（USPTO）的公式清单，可发现苹果获得了一项新的可折叠手机专利，最大的亮点就是让折痕区域自愈。



苹果公司正在探索一种新的技术，通过外部施加的热、光、电流或其他类型的外部刺激来进行折痕的自我修复。这种技术有可能会折叠手机屏更加耐用，并减少意外损坏的风险。

苹果构想的未来设备配有一个铰链，铰链设备的概念也非常有趣。这种设计将允许用户在单个设备中获得更大的屏幕空间，使设备通过铰链进行折叠。在铰链部分采用柔性屏幕覆盖层，插入在显示器覆盖层的第一刚性和第二刚性部分之间，这也可能使设备更加轻便。

CLICK ON IMAGE TO ENLARGE

FIG. 1

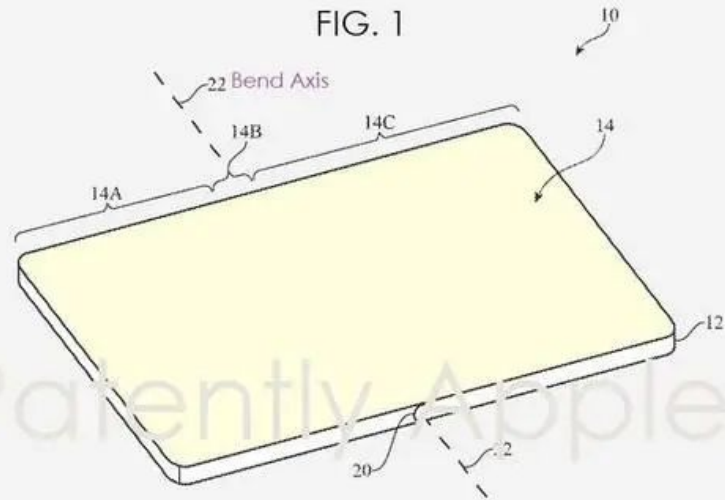


FIG. 7

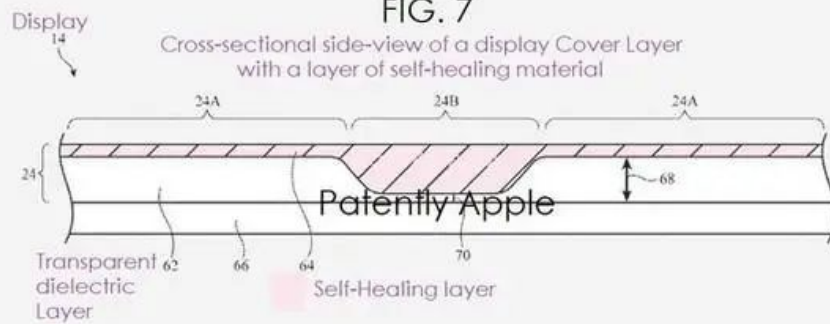
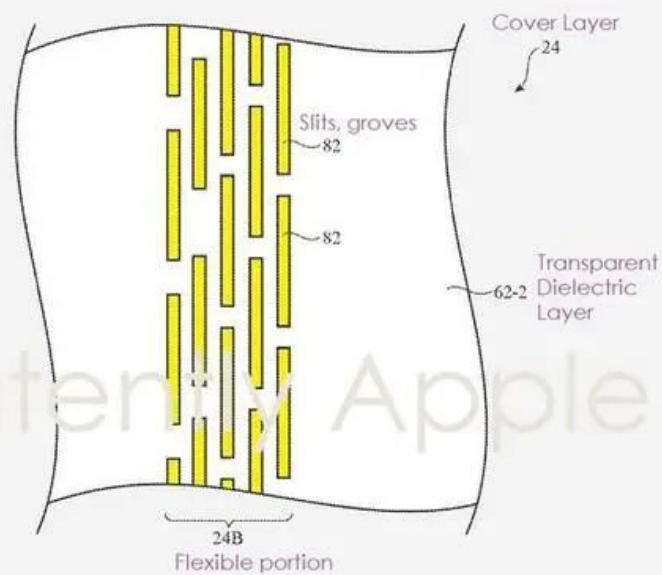


FIG. 18



为了改善电子设备的观感和手感，还要降低划痕和凹痕的存在感，苹果也将计划在屏幕覆盖层中引入一层自愈材料。自愈材料层可以在整个显示器覆盖层上形成，也可以仅在显示器覆盖层的柔性区域中形成。显示器覆盖层可以在显示器覆盖层的柔性区域中包括弹性体层，以增加灵活性。这其中的自愈过程可以通过热、光、电流等外部刺激实现。



**【王哲璐 摘录】**

### 1.5 【专利 注册商标被宣告无效前的使用行为是否构成侵权】

注册商标在市场中的商业价值已经越来越受到重视，企业为了提高商标的价值，在生产、经营过程中，不断提升商品或服务的质量，加强宣传、推广，完善商标管理制度，并不断加大对商标的保护力度。这也使得侵权人不得不采取更加复杂的手段实施侵权行为。早期销售假冒商品的直白、拙劣的侵权手段已不多见，近几年的侵害注册商标专用权的案件呈现出情节更加复杂、手段更加隐蔽的特点。通常是由一个自然人在中国大陆地区，在同一种或类似商品/服务上申请注册与商标权人的在先注册商标（以下简称权利商标）相同或近似的商标（以下简称被诉侵权商标）。该自然人使用与商标权人相同或近似的字号在香港或中国以外的国家或地区注册一个企业法人。再由该企业法人对经销商进行授权或许可，许可其在中国大陆地区使用被诉侵权商标。一旦被诉侵权商标被核准注册，商标权人欲诉至法院主张其侵害权利商标的专用权，商标权人若主张权利商标构成驰名商标，因为被诉侵权商标是核定使用在同一种或类似商品/服务上的商标，一是认定标准较高、难度较大，另外法院通常会认为不需要对权利商标是否构成驰名进行审查。因此在先商标权人只能先对被诉侵权商标提起商标权无效宣告请求。如果国家知识产权局宣告该商标无效，那么在该商标权有效期间，其权利人的使用行为是否会被认定侵权并承担赔偿责任？法律对此并无明确规定，在司法实践中，法院认定标准并不相同，主要分为两类。一类是因被诉侵权商标自始丧失商标专用权，只要满足商标侵权构成要件即认定侵权；另一类是除满足商标侵权构成要件以外，还要以注册、使用被诉侵权商标主体的主观过错认定侵权。



## 只要满足商标侵权构成要件即认定侵权

在新平衡公司与纽巴伦公司等商标侵权纠纷案[1]中，新平衡公司（New Balance）是核定使用在第 25 类鞋等商品上的“”系列商标（以下简称权利商标）的商标权人。纽巴伦公司于 2004 年 3 月 12 日在第 25 类鞋等商品上申请注册第 3954764 号“”商标（以下简称被诉侵权商标），该商标于 2012 年 5 月 14 日核准注册，后于 2019 年 7 月 11 日被北京高院二审判决宣告无效。纽巴伦公司于无效宣告前在运动鞋等商品上使用被诉侵权商标。二审上海知识产权法院认为，被宣告无效的注册商标，自始丧失商标专用权。上海知识产权法院直接依据《商标法》第五十七条的规定认定纽巴伦公司在同一种或类似商品上使用与权利商标近似的标识，容易导致相关公众的混淆、误认，构成商标侵权，应当承担赔偿责任。

在上海钟厂与上海好大钟公司等商标侵权纠纷案[2]中，常州中院认为，上海好大钟公司注册的被诉侵权商标被宣告无效即视为其商标专用权从未存在过，该商标被宣告无效前的商标使用行为并不当然合法。常州中院依据《商标法》第五十七条的规定认定上海好大钟公司等在同一种或类似商品上使用与权利商标近似的商标，容易导致相关公众的混淆、误认，构成商标侵权。即使其不具有主观故意，仍应对该商标侵权行为承担赔偿责任。上海好大钟公司等注册、使用被诉侵权商标的主观状态，不应成为是否构成侵权并承担侵权责任的考量因素，而是确定赔偿数额的考量因素。

在以上两个案例中，上海知识产权法院及常州中院都认为注册商标被宣告无效后，法律不承认该注册商标专用权曾经存在过。商标权人对该商标的使用丧失了《商标法》上的依据，仅是对一般商业标识的使用。在符合《商标法》第五十七条规定的情形时即构成商标侵权并应当承担赔偿责任。而主观故意仅是作为确定赔偿数额的考量因素。

**除满足商标侵权构成要件以外，还要以注册、使用被诉侵权商标主体的主观过错认定侵权**

在南常公司与南常新公司侵害商标权纠纷案[3]中，南常公司是核定使用在第 7 类绞肉机（机械）等商品上的第 3298172 号“南常及图”商标（以下简称权利商标）的商标权人，该商标于 2004 年 5 月 28 日核准注册。南常新公司的法定代表人于 2004 年 8 月 11 日在第 7 类绞肉机（机械）等商品上申请注册第 4215222 号“南常新及图”商标（以下简称被诉侵权商标），该商标于 2006 年 12 月 28 日核准注册。南常新公司在食品切片机等商品上使用被诉侵权商标。2013 年 9 月 2 日原商标评审委员会认定被诉侵权商标与权利商标已构成使用在同一种或类似商品上的近似商标，并对该商标予以宣告无效。北京高院于 2014 年 6 月 20 日在二审判决中支持了该无效裁定。在商标侵权案件中，北京高院认为被诉侵权商标因与南常公司在同一种或类似商品上已经注册的权利商标近似而被无效，其商标专用权视为自始不存在。**南常新公司作为食品加工机械的专业生产商，明知同种或关联商品上长期存在权利商标，却未进行合理避让，仍然使用与之近似的被诉侵权商标，客观上容易造成混淆，主观上亦难谓正当和善意**，故南常新公司侵害了权利商标的专用权，应当承担赔偿损失等民事责任。

在济民公司与亿华公司侵害商标权纠纷案[4]中，济民公司的权利商标于 1998 年 9 月 28 日核定使用在第 5 类化学医药制剂等商品上。亿华公司于 2004 年 5 月 20 日在第 5 类医药制剂等商品上申请注册与权利商标近似的被诉侵权商标。该被诉侵权商标于 2007 年 3 月 28 日核准注册。亿华公司在医药制剂等商品上使用了被诉侵权商标。上海知识产权法院认为，**商标局或商评委关于准予商标注册的决定对于商标权人在内的社会公众均具有一定的公信力，不能因为注册商标之后被撤销或无效而使得原本合法的行为转变为侵权行为**。但是，《商标法》第七条规定，申请注册和使用商标，应当遵循诚实信用原则。如果商标注册人在申请商标注册时或在使用注册商标时，主观上存在恶意，即明知其申请注册或使用的商标侵害他人先权利，那么上文提及的商标注册人值得保护的信赖利益便不复存在，在先的权利人均可以主张在后的商标使用行为构成侵权。**商标不予注册、被撤销或无效的决定、裁定等对于注册商标撤销或宣告无效前的使用行为是否具有溯及力，也应取决于注册商标权利人申请或使用商标是否具有恶意**。

上海知识产权法院认为，认定亿华公司是否构成侵权需要考虑两个方面，第一是亿华公司主观是否存在恶意。亿华公司明知济民公司长期使用权利商标，仍在基本相同的商品上申请注册并使用与权利商标近似的商标，主观上存在傍附权利商标的恶意。第二则是亿华公司使用被诉侵权商标的行为是否容易导致相关公众的混淆、误认。两商标运用文字的方式和风

格非常接近，涉案商品属于药品，与人们的生命健康息息相关，在认定是否容易导致混淆误认时应当施加较为严格的标准，因此应当认定容易导致相关公众的混淆、误认。最终上海知识产权法院认定亿华公司在同一种商品上使用与权利商标近似的商标，主观上存在恶意，客观上容易导致混淆，构成对权利商标的侵害并应当承担赔偿责任。

在飞鹿吊风扇总厂与飞鹿公司侵害商标权纠纷案[5]中，飞鹿吊风扇总厂的权利商标于1988年1月30日核定使用在第11类电扇等商品上。飞鹿公司于2011年申请注册被诉侵权商标，该商标于2012年5月20日核定使用在第11类风扇（空气调节）等商品上。原商标评审委员会于2018年4月17日以被诉侵权与权利商标构成使用在同一种或类似商品上的近似商标为由，对被诉侵权商标予以宣告无效。北京知识产权法院及北京高院均维持了该无效裁定。**飞鹿公司在此期间在风扇等商品上使用被诉侵权商标。一审禅城法院同样认为飞鹿公司是基于对被诉侵权商标已获得注册的信赖而使用该商标，故不能凭此径行认定飞鹿公司的使用行为不合法、构成侵权，而应当审查飞鹿公司注册、使用该商标的主观过错情况进行认定。**因权利商标持续使用并具有较高知名度，飞鹿公司仍在电风扇等商品上注册、使用与权利商标近似的商标，具有制造混淆、攀附权利商标商誉的主观故意。禅城法院根据《商标法》第五十七条第二项认定飞鹿公司构成商标侵权并应当承担赔偿责任。二审佛山中院支持了禅城法院的认定。

以上法院均是将在后注册商标权人在注册、使用该商标时具有主观恶意作为构成商标侵权的要件之一。在符合《商标法》第五十七条规定的商标侵权情形时，还要求在后注册商标权人主观具有恶意，才可认定构成商标侵权。理由是国家知识产权局准予商标注册的决定具有公信力，商标权人基于该信赖利益对注册商标进行使用、许可、转让等活动应当受到法律保护，否则基于注册商标而进行的各种市场活动将缺乏稳定性和可预期性，不利于市场主体的交易安全。

在泰鸿公司与泰红公司等侵害商标权纠纷案[6]中，一审阿克苏中院与维吾尔高院也同样认为需要考虑在后注册商标权人在注册及使用被诉侵权商标时是否具有主观故意，但其依据的法律规定却是《商标法》第四十七条第二款。该规定内容为，宣告注册商标无效的决定或者裁定，对宣告无效前人民法院做出并已执行的商标侵权案件的判决、裁定、调解书和工商行政管理部门做出并已执行的商标侵权案件的处理决定以及已经履行的商标转让或者使用许可合同不具有追溯力。但是，因商标注册人的恶意给他人造成的损失，应当给予赔偿。维吾尔高院因认定在案证据不能证明泰红公司等存在明显攀附

权利商标的故意，亦无证据证明其在实际使用时对被诉侵权商标进行了不规范的使用，因此泰红公司等不构成商标侵权。

在索菲亚公司与雅努斯公司等侵害商标权纠纷案[7]中，广州知识产权法院在二审中同样依据《商标法》第四十七条第二款的规定认定雅努斯公司等因在注册、使用被诉侵权商标的过程中具有明显恶意，构成商标侵权。虽然认定标准是一致的，但依据《商标法》第四十七条第二款的规定是值得商榷的。因此该条款规定的不具有追溯力及恶意的例外情形，是指注册商标被宣告无效前该商标作为权利商标，法院做出并已执行的针对该商标侵权案件的判决、裁定、调解书和行政部门做出并已执行的针对该商标侵权案件的处理决定等。并不应当适用于注册商标被宣告无效前，该商标作为被诉侵权商标被提起诉讼的侵害商标专用权案件。

### **结论与建议**

无论法院采用前述何种侵权认定标准，证明被诉侵权人在注册及使用该商标时的主观故意对于权利商标的商标权人来说都是重要的。如果法院采用第一种认定标准，证明被诉侵权人具有主观故意可以提高赔偿数额；如果法院采用第二种认定标准，恶意则是被诉侵权人构成侵权的主观要件。因此建议注册商标权人收集被诉侵权人具有主观故意的证据，包括但不限于以下情形：

- （一）侵权人在宣告商标无效裁定生效后仍使用被诉侵权商标；
- （二）侵权人经权利人通知、警告后，仍继续实施侵权行为；
- （三）侵权人或其法定代表人、管理人是权利人的法定代表人、管理人、实际控制人；
- （四）侵权人接触过权利商标，比如与权利人存在合作、许可、经销、代理、代表等关系；有业务往来或者为达成合同等进行过磋商；
- （五）权利商标经持续使用、宣传具有较高知名度；
- （六）侵权人与权利人营业地在地理位置上邻近，且属于同一业务领域；
- （七）侵权人除申请注册相同或近似商标外，还将相同或近似的字号作为企业名称进行使用；或注册与权利商标相同或近似的域名；

(八) 商标权人持续提起异议及无效申请，侵权人仍在同一种或类似商品/服务上持续申请注册并使用与权利商标相同或近似的商标。

【陈建红 摘录】

## 1.6 【专利】

### 一、起草背景

知识产权维权援助工作为创新主体和社会公众的知识产权维权需求提供公益援助，是知识产权保护“全链条”的重要环节。2020年，国家知识产权局印发《关于进一步加强知识产权维权援助工作的指导意见》（以下简称《指导意见》），结合知识产权工作面临的新形势、新要求，对维权援助工作作出全面部署，明确了维权援助工作的总体目标、工作范围、维权援助机构定位和工作重点等内容。

自《指导意见》印发以来，目前全国已设立维权援助机构 2000 余家，2022 年共办理知识产权维权援助申请 7.1 万件，全国知识产权维权援助工作体系加快完善、工作力度持续加大，维权援助服务的可及性、便捷性显著提高。为进一步加强工作指导，完善工作流程，强化规范化管理，国家知识产权局制定形成了《知识产权维权援助工作指引》（以下简称《工作指引》）。

### 二、主要内容

《工作指引》分为十一章 64 条，12 个附录，约 1.1 万余字。全文包括总则、工作内容、工作体系、运行管理、工作人员、工作程序、合作单位管理、专家选聘管理、志愿者队伍建设、激励保障、回访及其他工作制度以及附录表格。一是加强维权援助工作体系建设。第三章首次明确了各级知识产权管理部门在开展维权援助工作中的职责、维权援助机构的载体以及维权援助分支机构的设立。第四章规范了维权援助机构的运行管理。第五章明确了维权援助工作人员的管理和培养。二是统一维权援助工作流程和标准。第六章规范了维权援助工作流程，明确维权援助申请受理条件，细化了办理、转办、终止、归档和信息报送等工作要求，确定了各环节的办理时限。三是规范社会力量参与。第七至第九章明确合作单位、专家、志愿者等社会力量参与工作的要求和具体管理流程，明确维权援助机构在发挥资源枢纽作用、有效对接需求服务方面所需开展的工作。

### 三、实践意义

《工作指引》聚焦《“十四五”国家知识产权保护和运用规划》提出的“实现维权援助服务全国一张网”要求，对维权援助工作体系构建的方式和路径进一步明确，对维权援助机构运行管理进一步规范，对维权援助工作程序和业务标准进行细化统一。

《工作指引》整体注重实用性和广泛适用性，便于一线维权援助人员操作使用，并围绕维权援助各项任务，配套设计了系列标准化工作表格，为规范信息数据报送、跨区域协同打下基础。

《工作指引》围绕《2021 年全国知识产权维权援助工作进展报告》呈现的社会力量踊跃参与维权援助工作、各地方维权援助机制创新涌现等特点，特别对维权援助合作单位、专家、志愿者的管理进行单独设章明确，并遴选部分地方特色做法供全系统工作参考。

【马佳欣 摘录】

# 热点专题

## 【知识产权】

### 对专利功能性特征的法律适用问题——认定、解释与保护

#### 一、成因与类型

##### （一）“功能性特征”的成因及其存在的问题

相较于权利要求中普遍存在以结构、组分、步骤、条件或其之间的关系来表述技术特征的主流方式，对于一部分领域（如计算机软件、通信等）的发明及实用新型而言，存在无法用上述的结构特征表述或者用功能或效果特征来限定技术特征反而更为恰当的情况，这就促成了“功能性特征”这一特殊的表述形式。功能性特征并不是我国《专利法》层面所涉及的概念，而是由《专利审查指南》引入我国专利制度中的，该概念的特殊之处在于，当我国《专利法》已经明确规定对发明或者实用新型专利权的保护以其权利要求的内容为准后，《专利审查指南（2010）》关于功能性特征应当被理解为“覆盖了所有能够实现所述功能的实施方式”自然而然就成了其应有之义，由此使得功能性特征表述的技术内容相较于同一结构性表述反而天然取得了上位概念的优势，一旦采用了功能性特征的表述方式，相关技术特征内容就容易被理解为覆盖了其他替代方式甚至本身无效的具体实施方式，这当然造成了一个不合理的结果——专利权人仅凭说明书及附图中仅提供少量具体实施方式，就可以将其在申请日前未曾设想到、申请日后不能预见到的具体实施方式也划入其专利的保护范围，由此导致其获得的保护范围超出其所作的技术贡献，这显然与我国《专利法》注重平衡专利权与公共利益的基本原则严重相悖。

为了克服这一问题，最高院通过借鉴域外经验，相继通过多部司法解释形成了对功能性特征技术内容的特殊解释规则、适用于功能性特征的“等同特征”规则等一系列专门制度措施，以使功能性特征在限缩解释的背景下获得与其技术贡献相匹配的保护程度。

## (二) 常见类型与除外情形

按照技术特征中除功能性表述外是否还包含一定的结构、组分、步骤、条件等技术内容，大致分为下述两种常见类型：

### 1. 典型的功能性特征类型

权利要求书中仅表述了该技术特征所具备的功能/效果，并结合类似“组件”、“结构”、“部件”等这样含糊的概念，而不能提供任何关于具体结构、组分、步骤、条件等的技术内容，如果脱离说明书及附图所记载的具体实施方式，本领域技术人员将无法明了申请人意图通过哪些技术手段以实现其所主张的功能/效果，对于该类技术特征需要被认定为功能性特征并适用特殊规则予以解释、保护，进一步地，如果连说明书及附图中也未清楚记载相应具体实施方式，则属于纯功能性特征，因无法得到说明书支持而不被允许授权。

该类型中还存在着一种例外情形，根据《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)》(下称《专利纠纷司法解释二》)第八条第一款关于“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”的规定可知，如果对技术特征采用的功能/效果性表述属于本领域中已约定俗成且具有普遍共识的概念，比如“显示器”、“放大镜”、“发动机”等技术术语，由于这些技术术语在技术特征、具体实施方式方面都较为成熟、稳定，在申请文件中相关功能性概念与其通常理解不存在冲突的前提下，即便说明书及附图所记载的具体实施方式未能做到穷举，也并不妨碍所属领域的技术人员能够明了相关功能\效果可以采用说明书中未提及的其他替代方式来完成，进而能够明了该技术特

征表述的功能或者效果将如何实现，对于这种功能/效果性表述的技术特征就应径直按照对其的通常理解确定其技术内容即可，而无需界定是否属于功能性特征。反之，如果权利要求书中的相关功能性概念与通常理解不一致或概念本身存在多种不固定的释义，又或者属于未形成行业普遍共识的申请人自我归纳的概念，则应将其认定为功能性特征，例如，“组件”是专利申请中涉及不同技术领域都会高频引用的一个术语，但其具体含义在同一技术领域也不尽相同，比如在“电学领域”往往将其理解为组成电子元件的各个部分，在“计算机编程领域”可以将其理解为会在显示过程中存在缓冲显示的指令的执行对象，而在别的领域还会存在其他不同的理解，因此，要正确理解某一具体专利权利要求中“组件”的具体含义，就应当以本领域技术人员的角度，依据包括说明书及附图等内容在内的专利文件本身，综合理解技术内容后确定所述“组件”的具体含义，在此情况下，本领域技术人员通过阅读权利要求并不能直接、明确地确定实现上述功能或者效果的具体实施方式。

## 2. 借助功能/效果表述对技术特征予以合理概括的类型

这一类型的权利要求除功能/效果表述外，还通过结构、组分、步骤、条件或其之间的关系对前者进行了必要限定，且二者之间具有一定的技术关联关系，比如该功能或者效果系该结构、组分、步骤、条件等所必然带来的结果，以及只有该结构、组分、步骤、条件等与其功能或者效果联系起来，才能确定其结构、组分、步骤、条件或者关系等的具体内容。前者表现为功能执行主体的技术术语具有一定程度的结构含义/一定的具体实施方式信息，技术术语的结构/步骤含义足以实现所要实现的功能/效果；后者见于对功能执行主体的限定直接描述了的具体实施方式，即功能限定特征采用的方式是“功能性或效果性语言+相应的结构、材料、步骤等特征”，已知描述的结构、材料、步骤足以实现所要实现的功能/效果。该类型的技术特征虽也具有功能性表述，但由于其并非意图涵盖任何实现其所描述的功能或者效果的所有手段，所以通常亦不会出现其字面涵盖范围超出其技术贡献的可能性，故一般不被认定为法律意义上的功能性特征。

## 二、对功能性特征的认定及其解释/侵权比对规则



如上所述，为功能性特征提供与其技术贡献程度相匹配的合理保护，我国司法机关对包含功能性特征表述的权利要求对应的技术内容及其保护范围采取了必要的限缩解释，即基于其权利要求保护范围与申请人的技术贡献相一致原则，对其字面范围和等同范围均进行限缩，势必要求抛开对功能性特征作为上位概念本身的字面理解，采取《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》（下称《专利纠纷司法解释》）第四条规定的“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”的方式。此外，《专利纠纷司法解释二》第八条第二款还规定“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，被诉侵权技术方案的相应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”。因此，根据上述规定并结合司法实践可知，在有关功能性特征问题的专利诉讼中的审理要点涉及了对功能性特征的认定、对其具体实施方式及等同实施方式的认定，以及采用特殊解释规则确定其具体技术内容这三个方面的问题，下文内容将围绕该三个方面的问题展开。

总体而言，由于司法机关通过认定说明书及附图中记载的具体实施方式及其等同方式，替代在权利要求书中本该由申请人自行予以归纳概括形成的技术特征内容，一方面可以确保对专利技术内容的解释不会脱离专利文本，另一方面业不会超出本领域技术人员对其通常认知的范畴，在此情形下退一步而言，即便据此认定保护范围发生不当限缩，也是由于专利权人自主选择对技术特征采取功能性表述这一结果所造成的，理应要由专利权人自承其弊。

## （一）司法实践中对功能性特征的若干认定规则

1. 并非具体实施方式的任意内容都应理解对技术特征的限定，只有存在于说明书中对实现相关功能/效果“不可缺少”的技术特征才具有对权利要求的限定作用。

为尽量避免侵权行为人对侵权技术方案略加改动就绕过专利权的情况，《专利纠纷司法解释二》第八条第二款规定了功能性特征应为“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”，因此在确定功能性特征的内容时，需将功能性特征限定为说明书及附图中所对应的为实现所述功能、效果不可缺少的结构、步骤特征[8]，而不考虑说明书及附图记载的对所述功能或者效果而言非必要的技术内容，更不应直接对具体实施方式直接整体适用“全面覆盖原则”予以侵权比对，而需要先行识别、去除相关具体实施方式中不属于实现相关功能而言“不可缺少”的技术内容，即不得据此对功能性特征加以限缩解释，需要明确的是，有关这一待证事项的举证责任仍在于当事人，其应当证明涉案专利中哪些才是对实现功能/效果不可缺少的技术特征具体。

## 2. 当事人并不必须承担提出对功能性特征予以认定的义务

在艾弗芮公司上诉东莞一马公司侵害发明专利权纠纷一案中，最高院认为，在我国专利司法审判中，对案涉专利中功能性特征的识别属于法院对技术事实查明的事项，而并非纯粹是当事人的义务，故确认某项技术特征是否为功能性技术特征，本身属于对涉案专利权利要求保护范围进行解释的范畴，即使双方当事人在案件审理中均未提出对功能性特征的认定，法院亦可依职权予以认定，并根据对上述事实查明后的结论进一步决定是否适用功能性特征的解释规则。

## 3. 对能够直接在权利要求中确认相关功能或者效果的具体实施方式的情形，需采用内部证据标准，即仅限于权利要求自身而不包括专利文件的其他内容。

《专利侵权司法解释二》第八条规定了“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”不属于功能性特征，显然对此类技术特征的判断采取的是(相关权利要求自身的)内部证据标准，而不能借助说明书及附图的相关技术内容，如果权利要求本身不能对其具体实施方式表述清楚，则仍属于功能性特征。如在丁香公司与复禹公司侵害发明专利权纠纷案中，原审法院认为案涉专利权利要求1中的“活动件”概念未限定具体的结构内容，且该名词非标准组件名称，通过阅

读权利要求，本领域普通技术人员无法直接、明确地确定实现板体结构功能的具体实施方式。对此，二审法院的立场则截然相反，其认为对于“活动件”而言，虽然“活动”系一种功能或者效果描述，而“件”也并未给出相关结构等实质性技术信息，但是本领域技术人员根据权利要求1的整体技术方案还可以获知该“活动件”与其他技术特征之间的位置、步骤、连接及配合关系。例如，本领域技术人员从“活动件沿所述轨道移动”“板体结构通过所述活动件沿所述轨道移动”“板体结构与所述活动件同轴旋转连接”，调整状态下“板体结构能够通过相对所述活动件的自转调整自身的旋转位置”等权利要求1所记载的其他内容可以获知，“活动件”在“板体结构”与“轨道”位置之间，“活动件的自转调整”“活动件沿所述轨道移动”，通过“活动件”与“板体结构”“轨道”之间存在连接关系，实现“板体结构”与“轨道”之间的活动配合。因此，涉案专利权利要求1中的“活动件”不属于功能性特征[11]。从上述认定过程不难看出，由于争议功能性特征所在的权利要求内容已经限定了较多结构性特征，二审法院通过对其内部结构连接关系进行仔细分析后，认可其本身存在具体实施方式，进而否定了对其按照功能性特征予以认定。

#### 4. 采用通用概念对技术特征的描述并不构成功能性表述

如上所述，类似“显示器”、“放大镜”、“发动机”等技术术语，因普遍具有较为固定的技术含义并形成较为稳定、公知的技术边界，易被排除于功能性特征，这种概念比较容易理解，但对于不为本领域技术人员所普遍知晓的现有技术而言，则需要从本领域技术人员对其是否应当熟知、功能性表述的概括是否合理、对应技术特征的保护范围是否清楚等方面进一步予以个案认定。如在健睡宝公司与和也公司实用新型专利侵权纠纷一案中，在“被诉侵权产品中的磁颗粒与涉案专利中的强磁颗粒是否构成相同或等同问题”的争议焦点上，被告主张涉案专利“强磁颗粒”构成了功能性特征，从表面上看，该特征可以拆解为“强磁”+“颗粒”的表述，类似于“功能性或效果性语言+相应的结构、材料、步骤等特征”的表述，如果“强磁”与“颗粒”之间并不存在必要的技术关联，则属于较为典型的功能性表述方式。对此，原告提交了《磁与磁疗》一书用以解释“强磁颗粒”表磁强度的分级，以证明磁石表面磁场强度超过200mT或者0.2T（即2000Gs）时即为强磁场。综合上述相关事实，法院最终认定“强磁”是一个通用的概念，强磁颗粒中

“强磁”不属于使用功能性、效果性的描述，而至于“颗粒”，根据涉案专利的权利要求1所述“所述加强定位卡放孔(2)内置放有强磁颗粒(3)”的内容，则本领域技术人员可以明了“颗粒”是为了将其置于加强定位卡放孔内而对该内置物形状和尺寸进行限定的描述，故强磁颗粒属于本领域(磁性保健器材领域)技术人员已普遍知晓的技术术语，而不属于功能性技术特征。该案例全面地反映排除功能性特征的法定理由：(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，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；(2)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[13]。

## (二)对功能性特征的解释规则及其侵权比对

### 1. 对功能性特征一般遵循“实施例+等同”的解释规则

由于仅凭其权利要求中的相关功能性表述无法有效界定其技术特征，故相关司法解释对其具体技术特征采取了下述解释/概括规则：

- 1) 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，确定该权利要求中的功能性特征的内容；
- 2) 上述经过合理推定的功能性特征内容不能超出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的范围。

至于其中的关键概念——具体实施方式而言，结合《专利法实施细则》、《专利审查指南(2010)》的相关规定可知，具体实施方式是指说明书中实现发明或者实用新型的优选方式，即对于产品的发明或者实用新型，实施方式或者实施例应当描述产品的机械构成、电路构成或者化学成分，说明组成产品的各部分之间的相互关系。对于可动作的产品，只描述其构成不能使所属技术领域的技术人员理解和实现发明或者实用新型时，还应当说明其动作过程或者操作步骤。对于方法的发明，应当写明其步骤，包括可以用不同的参数

或者参数范围表示的工艺条件。至于实施例，则系对发明或者实用新型的优选的具体实施方式的举例说明。

因此，在司法实践中，虽然对功能性特征技术内容的解释规则经常被简单概括为“实施例+等同”，但如果追溯到《专利审查指南（2010）》对对应规定，具体实施方式>实施例，另外，“等同”也要明确为“等同的实施方式”，所以，对于功能性特征技术内容更恰当的概括应该是“具体实施方式+等同的实施方式”。

## 2. 功能性特征的侵权比对步骤

如果根据《专利法》对于被诉侵权技术方案是否落入专利权保护范围的一般判断规则，显然应将权利要求记载的技术特征与被诉侵权技术特征做出比对。不过，对于涉及包含功能性特征的权利要求的专利侵权比对过程而言，由于其技术特征并非明确记载于权利要求中，而是通过“具体实施方式+等同的实施方式”概括而来的，因而在对功能性特征进行侵权比对时，从实际操作上看，技术特征往往不必先予确定，法官通常会选择将说明书中公开的具体实施方式与被控侵权的技术特征直接进行比对（是否构成相同或等同），而不必先根据具体实施方式确定等同的实施方式，再将等同的实施方式与被控侵权实施方式进行比对。

### （三）对功能性特征的等同实施方式的认定

#### 1. 司法解释对功能性特征的等同特征采用了更为严格的认定标准。

“等同原则”是涉及专利保护范围/专利侵权判定中一项非常重要的概念，根据《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（2020）》（下称《专利纠纷若干规定》）第十三条的规定，需按照“三个基本相同（手段、效果、功能）+一个无需创造性劳动”进行判断。不过，对于功能性特征而言，对其等同实施方式的判定要求则与前者既有联系又有区别，根据《专利侵权司法解释（二）》第八条第二款关于功能性特征“等同的具体实施方式”的规定，需要按照“一个基本相同（手段）+两个相同

（功能、效果）+一个无需创造性劳动”的方式予以判断，两个判断公式的相同之处在于都可以采用“基本相同的手段”，不同之处在于司法解释对于功能性特征的功能与效果的类比程度要求不是“基本相同”而是“相同”，这显然反映了司法解释对功能性特征采用更加严格的认定标准，对功能性特征的等同方式的认定标准几乎被限缩解释为对其相同方式的认定难度（除了认定时间上的差异）。

除了上述相关司法解释对功能性特征执行限缩解释的本身倾向外，上述规定或许还有这样一种考虑：如果从技术功能/效果与技术手段之间的关系观察，对于采用结构性表述的技术特征而言，技术手段是技术特征本身的内容，而功能和效果是技术特征的外部特性，技术特征的功能和效果取决于该技术特征的手段[17]，这就往往需要本领域技术人员根据技术手段对技术功能/效果予以归纳、概括，但在功能性特征之中，既然已经将功能/效果在权利要求中明明白白地作了既定表述，当然也不需要本领域技术人员根据技术手段的再对技术功能/效果予以归纳、概括（除非专利权人对二者的表述之间存在明显技术上的矛盾），在功能/效果已经得到清楚界定的前提下，若再对其适用“基本相同”的类比程度要求，则这种类比要求中存在的误差容易导致功能/效果方面出现实质性差异，最高院对此就认为，根据《专利侵权司法解释（二）》第八条的规定，要认定被控侵权技术方案落入功能性特征限定的保护范围，构成要件之一为被控侵权技术方案的相应技术特征实现与功能性特征相同的功能，达到相同的效果。如果功能性特征限定的功能包括多个方面，而被控侵权技术方案中的相应技术特征仅能实现其中的一部分，不能实现该功能性特征限定的全部功能的，则二者的功能存在实质性差异，这也就意味着，如果被诉侵权技术方案中的技术特征与权利要求对应技术特征相比还有其他作用（功能）的，不予考虑，反之则应予以考虑，显然类似于对技术特征“全面覆盖原则”的认定逻辑。

不过上述认定理由似乎仍有不足之处，如本文第一部分列举的借助功能性表述却不属于法律意义上的功能性特征的类型，即“借助功能/效果表述对技术特征予以合理概括”的方式，按照司法解释的规定，既然不属于功能性特征，则是需要按照“三个基本相同”进行等同认定的，不过由于这类技术特征也同样在权利要求中是写明相关功能/效果的，虽然还有结构性的技术手段内容对其加以限定，但在技术手段也按照“基本相同”认定的情况下，加

之对这类功能性特征的识别本身还存在误差的可能，假设该功能性表述同样也包括多个方面的情况下，适用“基本相同的功能”这一等同标准的话，则也会出现因被控侵权技术方案的相应技术特征技能仅能实现其中的一部分而不能实现该功能性特征限定的全部功能的，进一步则也会造成二者的功能发生实质性差异。

## 2. 对于认定等同特征的时间要求

对于无论是否属于功能性特征，最高院相关司法解释规定对适用等同原则判定的时间都是规定为侵权行为发生时，表明司法解释允许将申请日后因新技术（专利申请日后至侵权行为发生时）启发而采取的合理等同替换手段纳入到功能性特征的等同特征认定范围内，这也显示了司法解释对上述限缩解释的一定克制态度。

综上，结合相关司法解释与各级法院地不断摸索，司法实践中已经很大程度上提高了涉及功能性特征的审理标准的统一与规范，不过由于相关规则的实操性仍有一定模糊之处，较依赖相关审理人员的具体理解与适用，故在同一专利侵权诉讼中仍然会出现两审法院之间对同一个功能性特征的事实问题认定并不一致的情况，为了尽量消除相关不必要的差异，仍有赖于各方对功能性特征相关问题的持续重视与研究。

**【谢流芳 摘录】**