

# 专利捐献原则适用研究

刘雪弛

南京理工大学知识产权学院, 江苏 南京

收稿日期: 2023年9月15日; 录用日期: 2023年10月31日; 发布日期: 2023年11月10日

## 摘要

专利捐献原则是从美国引入的一项原则, 其宗旨在于对专利侵权判定中的等同性进行限定, 以避免专利权人产生“两头得利”, 并维持专利权保护范围的稳定。但如果适用该原则过于苛刻, 且缺乏必要的救济措施, 部分未在权利要求书中要求保护的技术方案, 可能被迫强制向社会公众捐献, 但这一结果其实与专利权人的意愿相背离。从而不可避免地侵害专利权人的合法权益, 打击创造者的积极性。这一不良现象必须得到遏制以实现利益的动态平衡, 因此对捐献原则的适用予以适当的限定确有必要。而在我国, 捐献原则作为专利法的一项制度被确立下来, 其篇幅并不长, 法律依据也仅限于一般性、原则性规定的司法解释。文章将结合中国的实际, 充分借鉴美国适用捐献原则的先进经验, 提出更具可操作性的完善建议。

## 关键词

捐献原则, 专利侵权, 利益平衡, 完善建议

# Research on the Application of Patent Infringement Donation Principle

Xuechi Liu

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

Received: Sep. 15<sup>th</sup>, 2023; accepted: Oct. 31<sup>st</sup>, 2023; published: Nov. 10<sup>th</sup>, 2023

## Abstract

The principle of patent donation is a principle introduced from the United States, whose purpose is to limit the equality in the judgment of patent infringement, so as to avoid the patentee to produce “double benefit” and maintain the stability of the scope of patent protection. However, if the application of this principle is too harsh and the necessary relief measures are lacking, some tech-

nical solutions that are not required to be protected in the claims may be forced to donate to the public, but this result is actually contrary to the will of the patentee. It will inevitably infringe the legitimate rights and interests of the patentee and discourage the enthusiasm of the creator. This bad phenomenon must be restrained to achieve the dynamic balance of benefits, so it is necessary to properly limit the application of the donation principle. However, in our country, the donation principle is established as a system of patent law, its length is not long, and the legal basis is limited to the judicial interpretation of general and principled provisions. This paper will combine the reality of China, fully learn from the advanced experience of the United States in applying the donation principle, and put forward more operable suggestions.

## Keywords

The Principle of Donation, Patent Infringement, Balance of Interests, Suggestions for Improvement

Copyright © 2023 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. 引言

近年来,随着专利授权量和申请量的持续增长,专利法的适用范围越来越广,而公众可利用的范围却越来越窄,对等同原则的过度运用,严重侵害了专利权的利益分配,破坏专利制度的可持续发展。2009年12月28日,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》第5条规定,“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”。这是我国正式确立捐献原则的标志。

然而,从目前的情况来看,由于缺失法律依据和判例的指导,我国适用捐献原则障碍重重。有鉴于此,本文拟对专利捐献原则引入我国的历史进程进行梳理,并结合近年来中国的相关案件进行实证分析,力图找出我国适用该原则的不足之处,并结合美国的先进经验,为我国在这一领域的应用提出可借鉴的建议,提高法院审理专利侵权案件的水平,进一步完善与发展专利保护制度。

## 2. 专利捐献原则的起源与发展

### 2.1. 专利捐献原则的起源——再颁程序的限制

美国在司法实践中是首个适用捐献原则的国家,最先适用该原则是为了限制专利权人的再申请权。在1881年的Miller v. Brass Co案中,专利权人在说明书中记载了两种灯体结构方案,但是遗漏保护了其中一种方案。在原始专利获取15年后,专利权人通过再申请程序将另一种结构方案纳入保护范围,但是,最高院驳回了该申请。法院认为,在专利权利要求中有明显的其他技术方案的遗漏,在法律上是对公众的捐献,在法律上,专利权人可以通过再颁程序弥补保护其遗漏的技术方案,来扩大其权利保护的範圍,但法院认为超出合理期限的扩大型再颁申请,将会对相对人的权利造成严重的损害。在此期间,我们适用捐献原则的主要目的是防止原告通过延长重新颁发专利来扩大权利。

### 2.2. 专利捐献原则的发展——等同原则的限制

1870年美国专利法对权利要求的规定由中心限定主义转变为周边限定主义,在中心限定主义下适用等同原则适当扩大专利权范围几乎是理所当然的,但是在周边限定主义下,权利要求是专利权的“文字

围墙”，等同原则似乎失去了用武之地[1]。上世纪五十年代，美国联邦最高法院在 *Graver Tank* 一案中重新肯定了等同原则的适用，美国现行专利法(1952 年制定公布)在法律上重新焕发了等同原则的活力，该法案第 112 条确定了专利申请中的“手段 + 功能”的限制特性，法院认为竞争者应辩证看待等同原则，一方面确实会带来一定不可预期的结果，但另一方面其产生的益处大于风险。但毋庸置疑的是，过度运用等同原则会破坏专利保护范围的稳定性，而专利公示的效力也会被削弱，从而难以判定是否构成侵权，相对人可能不会再充分告知公众权利要求保护范围，进而造成不确定性领域，也可能导致不合理的诉讼。在这种对竞争对手不利的情况下，法院须确保合理界定专利权的保护范围而不是直接将其置身事外。因此，专利法必须对等同原则加以限制。捐赠原则的应用不再限于扩大的再颁申请，后来也逐步在专利侵权中对权利要求的界定对其进行了探讨和运用。

### 2.3. 我国专利捐献原则的确立

我国首次提出类似捐献原则的规定是 2001 年北京市高级人民法院《专利侵权判定若干问题的意见(试行)》，其中第 15 条规定“仅记载在专利说明书及附图中，而未反映在专利权利要求书中的技术方案，不能纳入专利保护范围”，但该指导意见只能在北京地区适用，并不能在全国适用。捐献原则上升到国家层面的直接规定出现在 2009 年《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》第 5 条，这标志着我国正式将捐献原则纳入了专利法律制度。

确立捐献原则是为了维护因专利公开而产生的合法信赖利益，以防止专利权的不合理延伸。然而，目前我国法律法规中并未规定捐献原则，仅有判例指导下的司法解释规定，现行规定单薄，许多问题尚未解决，不利于在专利侵权判定中正确适用捐献原则。

## 3. 我国适用专利捐献原则的现实问题

### 3.1. 适用方式不明确

捐献原则作为损害一方当事人利益的原则，是否应当在被诉侵权人请求时才能适用，或者法院可以主动适用？对此，理论界一直存在着争论，司法实务中亦无定论。在司法实践中的案例中，大部分都是由被控侵权人自己提出，但是也有一些情况是法院主动地适用了捐献原则。如深圳市阿诺玛乐器有限公司与深圳美妙音乐器材有限公司侵害实用新型专利权纠纷一案，法院在审理过程中主动适用了捐献原则。有的学者认为捐献原则和禁止反悔原则的内涵具有一定的相似性，而最高院已经明确法院可以主动适用禁止反悔原则，且适用捐献原则没有技术上的困难，只要通过对比说明书就可以得出结论，故法院可以主动适用捐献原则[2]。有的学者则认为，捐献原则应当作为侵权抗辩的一种手段，如同公知技术抗辩一样，不应作为侵权判定的一种规则，因此不宜由法院依职权主动适用[3]。关于捐献原则在适用方式的选择上，目前学术界对于“依申请”还是“依职权”尚未达成共识，应尽快通过制发司法解释加以明确，防止出现司法实践的错乱情况。

### 3.2. 适用条件不明确

根据司法解释的第 5 条，捐献原则包括如下两个基本特征：一是技术方案只是在说明书或附图中；第二，该技术方案未在权利要求书中记载。从司法实践来看上述两条基本特征过于笼统，以至于捐献原则的应用并非一帆风顺。说明书或附图中的“记载”是仅限于字面含义还是包括衍生含义？没有记载的陈述是否意味着没有记载字面意思或包括语义？是否考虑专利权人的主观意图，司法解释没有明确的规定，而且司法实践中也没有形成指导性的案例，致使法院在审理具体案件时缺乏统一的客观标准。法官的意志、诉讼的结果并不统一，甚至出现了很多错误适用捐献原则的案件。

林汝吉与北京合兴意商贸公司、安徽宝迪肉类食品公司侵害专利权纠纷一案中法院解释道：“捐献原则的过度适用有可能会不当限制等同原则的适用空间，从而使得专利权人利益与社会公众利益之间的再失衡。因此，在适用捐献原则时应满足一定的条件……”人们对捐赠原则适用的合理性已基本达成了一致意见，但对捐赠原则的标准却没有明确规定。因此，有必要探讨一种既能保护公众信赖利益，又能保护专利权人利益的捐献制度。

### 3.3. 适用顺序不明确

关于捐献原则的适用顺序，虽然我们国家的法律没有明确规定，但在《最高人民法院知识产权庭负责人就〈关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释〉答记者问》中，知识产权庭负责人已经清楚地表明了这一点，捐献原则的适用目的就是要限制“等同性”的使用。可见，“等同原则的适用”一定是“捐献原则”适用的先决条件。

而在司法实践中对于等同原则和捐献原则的适用顺序较为混乱。如陈顺弟与浙江乐雪儿家居用品有限公司、何建华、温士丹侵害发明专利权纠纷一案中，一方面，法院认为调换后的步骤与涉案专利权利要求的技术特征不等同；另一方面，根据捐献原则，法院认为调换后的步骤不属于专利保护范围。在本案中，只需适用“非等同”原则即可排除侵权的可能性；无需考虑适用捐献原则，这将浪费司法资源。也有一些法院只适用捐献原则，然后做出判决，而不判断技术方案是否等同。

### 3.4. 缺乏必要救济措施

如果说明书和附图记录了权利要求书中没有涉及的情况，那么这种情况有可能是由于专利申请人的故意或疏忽造成的。因此，应由故意造成这种情况的专利申请人承担责任。但是，对于因疏忽而提交的专利是否应予更正，也应慎重考虑。目前，在我国专利申请的全过程中，专利权人可以在各环节中自发或依据国家相关部门的要求修正申请文件，但均不得超出原文件记载的范围。可见，无论是有意还是无意，仅仅在说明书或附图中描述技术方案都不能成为专利保护的一部分。这是否过于严格？对于那些无意“一举夺魁”的申请人来说，是否过于苛刻？

诚然，当专利申请文件被修改时，不能在不影响其公开效果的情况下进行修改。但是，“一刀切”的做法无法救济那些因疏忽大意而被排除在保护范围之外的技术方案，这不符合诉讼和我国的实际情况。因此，应由专利所有人采取必要的纠正措施来弥补其无意之举。

## 4. 我国专利捐献原则的完善路径

### 4.1. 明确适用方式

对于是否应“依职权”或“依申请”，笔者主张，只要有条件，可以由法院积极采取行动。首先，捐献原则在某种程度上会影响专利权人的利益，对其而言并非善意，基于专利权人的立场来看，由审判机关主动适用不合时宜，但在实践中，当被诉侵权人未提出主张时，法院就无法主动适用，则有可能错误扩大应受保护的技术方案的范围，从而不可避免地对专利的公示利益和社会公众的信赖利益造成损害，甚至引发诸多案件的申请再审，浪费司法资源，损害司法权威<sup>[4]</sup>。其次，在适用捐献原则时，审判人员仅要将权利要求书和说明书两者的内容加以比对，即可决定是否适用捐献原则，不妨碍法院主动审查事实和法律裁决，也不要求当事人提交补充证据。因此，法院应积极审查并妥善适用捐献原则，以使其更好的发挥价值功能。

### 4.2. 明确适用条件

首先，被捐献的技术方案必须满足既能够在说明书中特定化又可以视为权利要求中明确提出保护的

技术方案的替代选择。特定化的内涵是该被捐献的内容不是笼统抽象的而必定是“具体的替代物质”亦或“具体的实施方式”，在对捐献内容加以描述时必须具体化、清晰化并能达到预期效果。这样，既可减少司法实践中对信息公开的判断以及对信息公开内容的理解，防止司法实践中因信息公开内容的模糊而产生错误判决，又可保护专利权人的合法权益。毕竟，专利权人在专利说明书中写入“一般公开”，并不意味着可以实现“两全其美”。

其次，被捐献的技术方案必须具体化。通俗来说技术方案只有在字面意义上明确公开才能被视为捐献，并且不得以任何方式扩大。如果专利说明书公开了高阶概念，就不能默认高阶概念所覆盖的所有低阶概念被捐献，因为这将扩大授权原则的范围。

最后，主观上须符合“理性科技人”的判断标准。其依据是本领域普通技术人员在阅读说明书时能够理解该技术方案已经公开但不在权利要求保护范围内的判断。法官应根据该判断标准审理案件，避免自主判断影响审理结果，进而影响司法公正。

### 4.3. 明确适用顺序

在司法实务中，对两者的法律兼容性存在着不同的处理方式：一种是对是否适用捐献原则直接作出判定，如若适用则不再考虑等同判定。另一种则截然相反，即先进行等同判定，再决定是否适用捐献原则。实质上顺序的不同并不能对判决结果造成实质性的影响，但它们的确定将有助于实现司法统一。本文更支持第二种判断路径，学术界一般将其归纳为事前符合等同原则[5]。首先，捐献原则的设立是为了防止等同原则的滥用，在不构成等同侵权的前提下，完全可以不考虑对其进行保护，而在构成等同侵权时，则必须考虑对其进行限制的必要性。其次，将等同侵权设置为适用捐献原则的必要条件，这一做法在某种程度上能够对适用捐献原则的相关范围作出限定，避免因这一范围过于宽泛而导致专利权人的相关权益受到侵害。

### 4.4. 提供必要救济措施

美国的专利再颁发制度是指在专利被授予后，专利权人有权规定期限内重新提交专利申请，使说明书或附图中的公开信息再次享受专利法的保护。如何实现公示利益与再颁制度两者之间的平衡是引入这一制度需解决的首要问题。美国的再颁制度的具体规定已对此作出了回应。首先，依据相关规定，再颁专利申请只能在原专利授权后的一定期限内提出。如若没有规定时限，专利保护的范围在较长时期内不具备确定性，这毫无疑问会损害社会公众的利益。特别是美国的两年时限，可以考虑中国的无效决定周期和平均专利诉讼周期来确定。其次，在再颁申请获得批准之前维护他人的在先使用权。美国在这方面规定了干预权：如果通过再颁制度获得的新专利的保护范围相较于原先有所扩大，而扩大后的保护范围在再授权证书获取之前已被他人使用，则这一使用行为在一定范围内可以继续存在，不被视为专利权的侵犯[6]。针对这一权利，中国已经规定类似的先用权，可以达到干预权的目的。同样，先用权是指在专利申请之前，如果有人已经开始生产同种物品、使用同样的方法，或者完成了必要的前期工作，在专利获得授权后，可以在原专利范围内继续制造或使用。在授予扩展专利后，原专利被视为被撤销，扩展专利则被视为新专利。

## 参考文献

- [1] 徐卓斌. 美国专利法等同理论研究[M]. 北京: 法律出版社, 2018: 18-19.
- [2] 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.

- [3] 张长琦. 捐献规则在专利权侵权案件中的适用[N]. 中国知识产权报, 2015-07-29(009).
- [4] 刘德全. 最高人民法院司法观点集成民事卷[M]. 第2版. 北京: 人民法院出版社, 2014: 24.
- [5] 宋亦淼, 何强. 捐献原则适用问题研究——基于中美两国判例的实证分析[C]//国家知识产权局条法司. 专利法研究(2016). 北京: 知识产权出版社, 2019: 94-108.
- [6] 唐春, 任鹏. 再颁制度指引下的我国专利再授权制度构建[J]. 电子知识产权, 2019(7): 4-10.