

浅议权利要求主题名称对专利侵权判定的影响

在专利侵权诉讼中，原则上应以权利要求中记载的全部技术特征与被诉侵权技术方案的对技术特征逐一进行比较¹。然而，在实践中，原被告通常把侵权比重的重点放在权利要求特征部分，而对权利要求的主题名称关注较少。本文将结合几个司法案例，就权利要求主题名称对专利侵权判定的影响这一问题进行梳理，以期对此问题有更清楚的理解。

一、相关案例

（一）深圳市朗科科技股份有限公司与北京旋极信息技术股份有限公司等侵害发明专利权纠纷案²

此案涉及深圳市朗科科技股份有限公司拥有的U盘基础专利ZL99117225.6(下称“朗科专利”)。在此案一审被认定侵权之后，本所代理本案第二被告参加了本案的二审和再审程序，最终二审及再审法院均认定不构成侵权。

在本案中，朗科专利的权利要求1的主题名称为“一种快闪电子式外存储方法”。在二审和再审中，我们指出该主题名称限定了发明目的与技术领域，需要结合说明书来全面理解涉案专利的保护范围，在正确理解技术主题的基础上，再去具体分析

比对其他技术特征。基于此，我们提出被诉侵权产品与涉案专利所要解决的技术问题、目的以及所开发的产品均不相同，两者属于完全不同的技术领域的抗辩理由。

二审法院基本接受了关于技术主题的意见。法院认为，涉案专利独立权利要求1的技术特征(1)即主题名称“一种快闪电子式外存储方法”明确概括了涉案专利所要保护的技术发明领域。根据涉案专利的说明书，涉案专利的发明目的是开发一种能够克服现有软盘、硬盘存储技术缺陷的更简单、轻便、易携带、易使用、大容量的高速数据存储方法及装置。而被诉侵权产品属于在智能卡背景技术上的一种创新产品，是扩充卡片功能，不再需要读卡器，使用USB接口、提供密码算法应用的一款更具简洁性和高安全性的智能密码钥匙产品，主要用于构筑网上交易安全大门，并非实现数据的高速及大容量存储。被诉侵权技术方案与朗科专利属于完全不同的技术领域，两者所要解决的技术问题、目的以及所开发的产品均不相同。作为方法发明专利，实现相同功能并不意味着必然采取了相同的步骤方法，而应当比对具体步骤方法的每一项技术特征是否均被实现。被诉侵权产品存储客户密钥、中间软件等数据是为了在其自行研发的安全COS芯片

¹ 《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)》第5条规定：“在人民法院确定专利权的保护范围时，独立权利要求的前序部分、特征部分以及从属权利要求的引用部分、限定部分记载的技术特征均有限定作用。”

² 一审案号：(2016)桂01民初577号；二审案号：(2018)桂民终720号，再审案号：(2020)最高法民申5918号。

操作系统（固化软件）上完成网上银行的身份认证和交易确认，该数据存储仅是为实现被诉产品功能的其中一个环节，两者最终实现的发明创新点并不相同。基于此，二审法院认定被诉侵权产品使用的方法的相应技术特征与权利要求1的技术特征(1)既不相同也不等同。

最高院在再审中认同了二审法院的上述观点，并引用《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)》第5条，明确在确定权利要求的保护范围时应当考虑权利要求的主题名称，主题名称实际的限定作用应当取决于该主题名称对权利要求所要保护的技术方案本身产生了何种影响。

(二) 胡涛与摩拜(北京)信息技术有限公司侵害发明专利权纠纷案³

此案系涉及“共享自行车”的专利侵权诉讼。该案专利权利要求1的主题名称为“一种电动车控制系统”。

在一审程序中，法院认为主题名称中的“电动车”为涉案专利主题名称的组成部分，对涉案专利权的保护范围具有限定作用，但一审法院结合“电动车”对涉案专利产生的影响认为被控侵权产品与涉案专利保护的电动车属于相同技术领域。具体而言，一审法院认为，首先，涉案“一种电动车控制系统”是一种锁装置的产品专利，“电动车”并非该锁装置的组成部分；其次，“电动车”不是涉案专利技术的前提和基础，涉案专利技术可以完全脱离电动车实施；再次，涉案专利在申请时并未将限定在电动车技术领域作为获得新颖性或者创造性的理由；最后，涉案专利文本将一项自行车技术领域的发明专利申请列为对比文件。

对于一审法院的上述观点，二审法院持不同意见。二审判决指出，权利要求1的主题名称“一种电动车控制系统”指定了发明应用的领域是电动车，说明发明涉及的是电动车“控制系统”的改进；结合权利要求1记载的技术方案和涉案专利的说明书，本领域普通技术人员能够清楚明确地得知主题名称是对发明涉及的电动车启动和解锁的技术方案的抽象和概括，而不仅仅是描述发明可能的用途；虽然“电动车控制系统”也具有锁定电动车的功能，但还更进一步指向电力驱动系统的启动；因此，不能认为涉案专利权利要求1的技术方案完全能够脱离“电动车”而实施。

在此案中，一审判决似乎认为被诉侵权产品“自行车”控制系统与涉案专利主题名称“电动车控制系统”可以构成等同，而二审判决则结合专利的发明目的将涉案专利的保护范围限定应用在电动车，而并未适用等同原则将其扩大到自行车。

(三) 孙希贤与湖南景怡生态科技股份有限公司侵害发明专利权纠纷案⁴

此案涉及一种插槽连接式绿化砖，原告主张以独立权利要求1和10确定涉案专利的保护范围。

涉案专利独立权利要求1和10的主题均为“有水位高度调节功能的插槽连接式绿化砖”，其中权利要求1的特征部分限定了绿化砖的具体结构特征，而权利要求10的特征部分则限定的是将绿化砖连接成绿化体的插销以及绿化体的形状和结构特征，并不涉及单个绿化砖的具体结构。

最高院认为，涉案专利主题名称“有水位高度调节功能的插槽连接式绿化砖”中的“水位高度调节功能”系功能表述，需要结合权利要求的其他特征来判断该功能表述对权利要求保护范围的实际

³一审案号：(2017)沪73民初278号；二审案号：(2017)沪民终369号。

⁴一审案号：(2018)桂01民初355号；二审案号：(2019)最高法知民终657号。

限定作用。具体地，最高院对权利要求 1 和 10 的主题名称的实际限定作用作出了不同的认定。

关于独立权利要求 1，最高院认为，权利要求 1 的特征部分记载了实现水位调节功能的具体方式，“水位高度调节功能”是对权利要求 1 要求保护的产品的结构能够实现的功能的概括，其对权利要求 1 保护范围的限定实质上通过后面的具体技术特征实现。由于权利要求 1 明确限定了种植空间至少由倾斜顶面和两个竖直支撑壁面构成，而被诉侵权产品中种植空间只有倾斜顶面和一个三角形竖直支撑壁面，因此被诉侵权产品与权利要求 1 既不相同也不等同。

对于独立权利要求 10，最高院认为，特征部分没有记载实现水位高度调节功能的方式，“水位高度调节功能”因此不是对特征部分记载的技术特征构成的技术方案的抽象和概括。此外，从说明书的内容看，实现水位高度调节功能的方式是涉案专利对现有技术的实质贡献，被用于区别于现有技术。因此，“水位高度调节功能”应属于具体功能性技术特征，应采用说明书及附图记载的实现该功能必不可少的特征进行比对。

二、结语

根据与专利侵权判定相关的法律法规司法解释和上述案例，我们认为在考虑主题名称对专利侵权判定的影响时需要关注以下几点：

1、主题名称是对权利要求所述全部技术特

征所构成的技术方案的抽象概括，体现专利技术方案适用的技术领域，需要结合权利要求的其他特征来确定主题名称对权利要求保护范围的实际限定作用。

2、如果主题名称明确限定了发明的具体应用领域，并且专利的发明目的也是针对该具体领域的技术问题，则可能无法适用等同原则将专利保护范围扩展到其他应用领域。

3、如果主题名称描述了用途，而该用途描述对要求保护的产品没有带来影响，则该描述对权利要求保护范围的确定并无作用，在侵权比对时不予考虑；如果用途限定隐含或者导致要求保护的产品具有某种特定结构、组成等内容，则该用途描述对于权利要求保护范围的确定具有限定作用，需要考虑被诉侵权产品是否能够实现该用途。

4、如果主题名称描述了效果、功能，而特征部分记载的产品结构、组分等技术特征能够达到的主题名称所描述的效果、功能，则需要将被控侵权技术方案与权利要求中的特征部分的相关技术特征来逐一比对判定是否构成专利侵权。如果主题名称描述了效果、功能，但该主题名称并不是对特征部分记载的结构、组分等能够实现的效果、功能的描述，或者特征部分没有记载实现该主题名称描述的效果、功能的方式，则该效果、功能构成具体的技术特征，并且可能构成功能性技术特征，要采用功能性特征的比对方法进行侵权比对。

王朝晖 合伙人 电话：86-21 2208 6378 邮箱地址：wangzh@junhe.com

吴龙璜 合伙人 电话：86-21 2208 6206 邮箱地址：wuly@junhe.com

余翔 律师 电话：86-21 2208 6182 邮箱地址：yuxiang@junhe.com

本文仅为分享信息之目的提供。本文的任何内容均不构成君合律师事务所的任何法律意见或建议。如您想获得更多讯息，敬请关注君合官方网站“www.junhe.com”或君合微信公众号“君合法律评论”/微信号“JUNHE_LegalUpdates”。

