

试析软件专利功能性限定权利要求的相关问题

—— 以“诺基亚诉华勤案”为例*

张乃根**

内容摘要：我国专利主管机关通过《专利审查指南》实施对专利功能性限定权利要求的审查制度，司法机关则根据专利法及有关司法解释对涉案相关权利要求进行司法审查。“诺基亚诉华勤案”反映了两者的某些不一致。从当今世界各主要专利大国或地区加强专利司法审查的大势看，有必要大力推进我国司法审查制度，不断改进对软件专利在内的功能性限定权利要求的司法审查规则，以促进专利审查制度的完善。

关键词：软件专利；功能性限定；权利要求；司法审查；完善

引言

近年来，随着具有电脑功能的智能手机兴起和迅速普及，相关软件专利日益凸现其重要性，在我国，有关专利纠纷也逐渐增多。“诺基亚公司诉上海华勤通讯技术有限公司侵害发明专利权利纠纷案”（下文简称“诺基亚诉华勤案”）就是一个典型。本文结合该案的晚近发展，对软件专利功能性限定权利要求的相关问题，做一些分析，求教于与会专家学者。

一、“诺基亚诉华勤案”晚近发展及其分析

自 2010 年底，诺基亚公司向上海市第一中级人民法院起诉上海华勤通讯技术有限公司侵犯其“选择数据传送方法”发明专利（专利号：ZL200480001590.4），要求赔偿人民币 2000 万元，此案先后已经过一审判决驳回原告诺基亚公司的全部诉讼请求，¹二审驳回诺基亚公司的上诉，维持原判，²并鉴于该案对软件专利功能性限定权利要求保护范围的确定具有重要意义，已被最高人民法院再审。³在该案诉讼过程中，华勤公司先后两次向国家知识产权局专利复审委员会（下文简称“专利复审委”）对涉案专利提起无效宣告请求，专利复审委相应作出涉案专利的权利要求部分无效和全部无效的决定。⁴2015 年 7 月，北京市高级人民法院维持北京市第一中级人民法院的判决及专利复审委作出的审查决定，该专利权被宣告全部无效。⁵

尽管该案所涉有关软件专利的权利要求已被宣告全部无效，但是，最高人民法院对该案的再审仍然显得很谨慎，⁶原因何在？回顾我国专利法及其司法解释对于软件专利功能性限定权利要求的有关规定由来，这一疑惑的答案就比较清楚了。

自 1984 年我国颁布实施《专利法》至今，该法本身并未明文规定专利权利要求的法定撰写方式可否包括功能性限定。现行《专利法》第 26 条第 4 款规定：“权利要求书应当以

* 本文以《创意产业相关知识产权》（张乃根主编，上海交通大学出版社 2015 年）和《中国新专利法的司法实施研究》（张乃根、朱丹主编，上海交通大学出版社 2013 年）有关内容为基础，对于相关课题组，尤其是软件专利课题组同学们的研究，以及上海市高级人民法院、上海市第一中级人民法院对课题研究的大力支持，一并表示衷心的感谢。

** 法学博士、复旦大学特聘教授、校知识产权研究中心主任、法学院国际法专业博士生导师、上海知识产权法院特邀知识产权咨询专家、商务部企业知识产权海外维权援助中心专家、世界贸易组织争端解决指示名单专家（与贸易相关知识产权）。

¹（2011）沪一中民五（知）初字第 47 号。

²（2013）沪高民三（知）终字第 96 号。在该案二审过程中，上海市第一中级人民法院于 2012 年 9 月专门召开了“功能性限定技术特征专利权利要求解释研讨会”。

³（2014）民申字第 1492 号。

⁴国家知识产权局专利复审委员会无效宣告请求审查决定（第 18676 号）、（第 21580 号）。

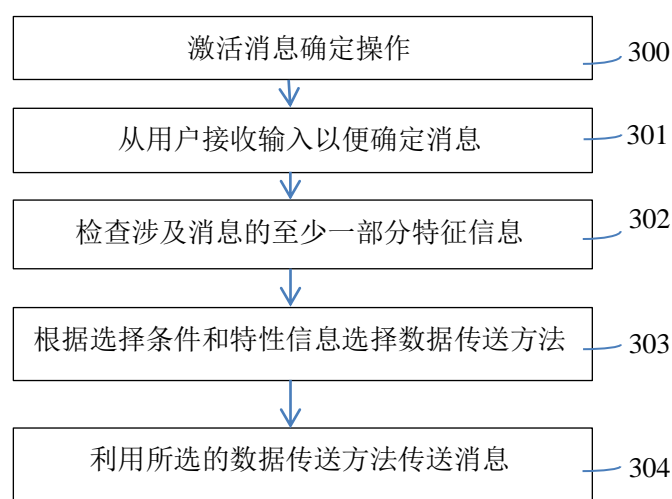
⁵参见报道《专利被判无效 诺基亚 2000 万元索赔或成泡影》，载《知识产权报》，2015 年 7 月 15 日。

⁶2015 年 7 月 14 日，最高人民法院就该案再审的法律问题召开专题座谈会，听取意见。参见同上文。

说明书为依据，清楚、简要地限定要求专利保护的范围。”现行《专利法实施细则》也无任何关于功能性限定权利要求等明文规定，而是延续历年实施细则规定：“权利要求应当记载发明或者实用新型的技术特征。”（第 19 条第 1 款）我国有关专利的功能性限定权利要求问题源自于软件专利的保护以及《专利审查指南》。

众所周知，直到 1993 年我国《专利审查指南》才开始放宽对软件的专利保护，并首次明确功能性限定权利要求的规范：“对产品权利要求来说，应当尽量避免使用功能或者效果特征来限定发明。只有某一技术特征无法用结构特征来限定，或者技术特征用结构特征限定不如用功能或效果特征来限定更为清楚，而且该功能或者效果能通过说明书中充分规定的实验或者操作直接和肯定地验证时，使用功能或者效果特征来限定发明才是允许的。但是，不得利用功能或者效果特征任意扩大权利要求的保护范围，以免造成权利要求的范围不清楚。”¹ 2001 年版《专利审查指南》进一步规定：“尤其不允许出现纯功能性的权利要求。对于权利要求中的功能性特征，应当理解为覆盖了所有能够实现所述功能的实施方式。”² “自此，在部门规章的层面明确规定了功能性限定特征解释的规则，即所有能够实现所述功能的实施方式。”³

2001 年版《专利审查指南》之后，包含功能性限定权利要求的软件专利逐渐增多。诺基亚公司的“选择数据传送方法”发明专利就是一例。2004 年 8 月 17 日，通过《专利合作条约》（PCT）程序提出的该专利申请，于翌年 6 月 15 日进入我国国家阶段。⁴这表明，位于芬兰的诺基亚公司不仅在中国，而且在其他国家同时申请该发明专利。该发明涉及一种用于在存在多种数据传送方法可供选择的电信系统中选择数据传送的方法，图示如下：



该专利权利要求 7 为“如权利要求 6 所述的终端设备，其特征在于：所述终端设备被配置为：将所述数据传送方法选择应用于输入消息的消息编辑器；所述终端设备被配置为：基于在所述消息编辑器中执行的所述数据方法的选额，将所述消息传送到支持所选择的数据传送方法的数据传送应用程序；以及所述终端设备被配置为：根据所述数据传送应用程序所使用的数据传送协议，将所述消息传送到电信网络。”该权利要求不仅在 2008 年 7 月 9 日国家知识产权局的授权中得到了肯定，而且在 2012 年 5 月 31 日专利复审委的无效宣告决定中得以维持。诺基亚公司以此为依据指控华勤公司有关产品侵犯其专利的该权利要求所含技术方案。

¹ 《审查指南》，中华人民共和国专利局第四号，1993 年 4 月 1 日，第二部分第二章第 3.2.2 节。

² 《审查指南》（2001 年 10 月 18 日修改），第二部分第二章第 3.2.2 节。

³ 张鹏：“论功能性限定权利要求保护范围的解释——以我国产业发展现状为视角”，《中国发明与专利》2010 年第 7 期。

⁴ 专利号 ZL200480001590.4. 发明专利说明书。

该案一、二审判决均认为涉案专利权利要求的保护范围结合说明书仍然不能确定，因为关于终端设备本身如何“被配置为”（虚拟装置）的具体实施方式不明确。上海法院在包括该案在内的典型案例编纂出版物中再次强调：该案关键在于“权利要求中的功能性特征应当根据说明书中的具体实施方式确定保护范围，如果在说明书中缺少对权利要求中的功能性特征的具体实施方式的描述，则该权利要求的保护范围不能确定，被控侵权的技术方案无论技术特征如何，均不构成侵权。”¹

可见，该案判决要求“权利要求中的功能性特征应当根据说明书中的具体实施方式确定保护范围”的理由与前述 2001 年版《专利审查指南》规定（2006 年版、2010 年版《专利审查指南》均保留这一规定²），显然不一致。³

值得进一步分析的是：北京市高级人民法院终审所维持的专利复审委关于涉案“选择数据传送方法”发明专利，包括权利要求 7 在内全部权利要求无效的决定，其法律依据是《专利法》第 22 条第 3 款，其理由是“在证据 6[注：现有技术]公开的上述内容的基础上，本领域技术人员很容易想到可以将承载自动判别流程中所执行的编辑消息数据的功能以及选择数据传送方法的功能统一集成在消息编辑器中完成，也即，将证据 6 所公开的承载自动判别装置执行的选择数据传送方法的方法应用于移动终端中用于输入消息的消息编辑器中，从而获得本专利权利要求 7 请求保护的技术方案，对本领域技术人员而言是显而易见的。”⁴ 这与该案法院判决所依据的《专利法》第 11 条第 1 款和第 59 条第 1 款以及 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》（以下简称 2009 年《专利司法解释》）第 4 条，可以说是两个不同的问题。尤其是该第 4 条首次规定：“对于权利要求中以功能或者效果表达的技术特征，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。”这是指专利功能性权利要求的识别及其保护范围的确定，而专利复审委的决定是对涉案专利权利要求不符合创造性而言。

因此，即便涉案专利权利要求均被宣告无效，如何解决专利（尤其是软件专利）限定性功能权利要求的解释方面，司法与行政的标准不一致，仍是摆在最高人民法院面前的棘手问题，因而须谨慎处理。其实这也是我国专利司法与行政执法所面临的重大体制性问题之一。

二、软件专利限定性功能权利要求的不同解释及其分析

“诺基亚诉华勤案”突出反映了目前我国司法与行政机关对于软件专利限定性功能权利要求的不同解释。该案所涉发明专利具体体现在智能手机上是一个“消息编辑器”装置，能够自动选择数据传送方法。根据对该专利权利要求和说明书的分析，该装置是通过软件的创新而非硬件的改进来实现功能的，因而是一种软件专利。该案在“我国软件专利司法保护领域有重大影响”。⁵

（一）司法解释与美国模式的比较分析

上文已述，“诺基亚诉华勤案”一、二审判决主要依据《专利法》第 59 条第 1 款及 2009 年《专利司法解释》第 4 条。最高人民法院曾对该第 4 条起草的本意予以说明：这“是关于功能性特征解释的规定。在有的权利要求中，有些技术特征难以用结构特征表述，或者技术特征用结构特征限定不如用功能或效果特征限定更为恰当，而使用功能或者效果特征来限定

¹ 陈立斌主编：《知识产权司法前沿》，知识产权出版社 2014 年，第 63 页。

² 《专利审查指南（2006）》，国家知识产权局令 38 号，2006 年 5 月 24 日。第二部分第二章第 3.2.1 节规定：“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。”《专利审查指南（2010）》，国家知识产权局令 55 号，2010 年 1 月 21 日，保留了这一规定。

³ 参见刘军华：“功能性技术特征的识别与保护范围的界定”，《科技与法律》2014 年第 4 期，第 734 页。

⁴ 国家知识产权局专利复审委员会无效宣告请求审查决定（第 21580 号）。

⁵ 苏志国等：“从诺基亚诉华勤案看我国软件专利的司法保护”，《中国发明与专利》2014 年第 2 期。

发明。由于其字面含义本身较为宽泛，因此结合说明书和附图描述的具体实施方式及其等同实施方式进行解释。这样，既可以给专利权人提供合理的保护，同时又能确保社会公众利益不受侵害。”¹可见，最高人民法院对“功能性限定权利要求”这一司法解释出于对专利权人利益与公众利益的平衡，偏重“具体解释”的方法。可以说，这与美国专利审查和专利侵权纠纷案件中对美国《专利法》第 112 条 f 款的适用与解释（可称为“美国模式”），十分相似。

在世界各主要专利大国或地区中，美国是唯一通过专利立法允许功能性特征权利要求的国家。现行《专利法》第 112 条 f 款源自于 1952 年《专利法》第 112 条第 3 款²（后改为第 6 款），法条序号有所改变，但内容始终未变，即：“就组合的权利要求中的一个要素而言，其特征可以采用为实现某种特定功能的方法或步骤的方式来撰写，而不必写出实现其功能的具体结构、材料或者动作。采用这种方式撰写的权利要求应当被解释为覆盖了说明书中记载的相应结构、材料或动作及其等同物。”³以这种方式撰写的权利要求在美国被称为“方法+功能”式的权利要求（means plus function claim）。

在 1994 年之前，美国专利审查中将功能性特征解释为不仅覆盖其说明书中记载的具体实施方式，而且覆盖能够实现该功能的任何其他方式。⁴美国联邦巡回区上诉法院（CAFC）在 1994 年“唐纳德森公司案”⁵中推翻了美国专利商标局（USPTO）的专利上诉与冲突委员会（专利复审委员会）的有关裁决，强调：“如果在一权利要求中采用了方法+功能语言表述，就必须在其说明书中充分地披露什么是该语言表达的方法。如果一项申请未做出充分的披露，该申请实质上就未能按照第 112 条第 2 款规定要求具体、清晰地指出该发明的权利要求。”⁶USPTO 根据此案，于 1994 年 5 月颁布了补充审查指南，明确：“依据最近的判例法，为了尽可能统一起见，这些如与 1994 年版审查指南存在不一致，以本补充指南为准。”⁷此后，在说明书中必须充分披露功能性限定权利要求的具体方法或实施方式，成为 USPTO 审查此类权利要求的一项规则。

2008 年，CAFC 在“阿里斯多克拉特技术公司诉国际游戏技术公司案”⁸中，针对涉案专利权利人认为如果一个本领域普通技术人员在阅读说明书后可以实施该软件专利，那么说明方法+功能权利要求的说明书中已充分记载了功能相应的结构，法院强调涉案专利的说明书没有记载发明的具体算法，该方法+功能权利要求缺乏充分的结构支持，因其权利范围不确定性而无效。这与“诺基亚诉华勤案”的诉讼焦点非常相似，只不过美国 CAFC 径直宣告涉案功能性限定的软件专利权利要求无效，而我国人民法院只能判决涉案专利权利要求的保护范围不清楚而无法加以保护。

尽管我国司法解释实际上采纳了美国专利司法与行政执法中要求充分披露功能性限定专利权利要求的具体方法或实施方式这样相一致的规则，但是，我国专利审查中仍沿用类似于 1994 年之前 USPTO 采用的宽泛解释规则，从而导致了目前的困境：“专利权人根据审查指南解释的较大保护范围起诉‘侵权人’，被控侵权人则以专利权无效或不同于也不等同于专利的具体实施方式应战，法官则以司法解释为准，按照专利说明书的具体实施方式及其等

¹ 孔祥俊等：“《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》的理解与适用”，《人民司法·应用》2010 年第 3 期。

² 这是美国国会为了改变美国最高法院在 1946 年 *Halliburton Oil Well Cementing Co., v. Walker* (329 U.S. 1) 案中判决禁止以功能性的方式对权利要求的新颖性部分进行描述的做法，在 1952 年修改《专利法》时增加的条款。

³ Consolidated Patent Law, United States Code Title 35-Patents, updated January 2014.

⁴ 参阅尹新天：《专利权的保护》，知识产权出版社 2005 年第 2 版，第 325-331 页。

⁵ *In re Donaldson Company, Inc.* 16 F. 3d 1189, 29 USPQ 2d 1845 (Fed. Cir. 1994)

⁶ 同上注。

⁷ USPTO: Supplemental Examination Guidelines for Determining the Applicability of 35 U.S.C. 112, para. 6, June 16, 2000, at Federal Register, June 21, 2000 (Volume 65, Number 120).

⁸ *Aristocrat Technologies Australia v. International Game Technology*, 521 F.3d 1328 (Fed. Cir. 2008)

同方式重新解释权利要求等保护范围，行政审查阶段确定的权利要求的保护范围不仅失去了意义，而且带给几方当事人的是多种资源的消耗和诉累。”¹

（二）专利审查与欧洲模式的比较分析

为进一步了解这一困境的根源，有必要比较分析对于功能性限定专利权利要求的我国专利审查与欧洲及德国专利审查制度。作为同为成文法系的我国专利审查制度从一开始就受到欧洲及德国模式（可称为“欧洲模式”）的影响。2015 年版《欧洲专利审查指南》规定：“并非每一个特征都必须以结构限定的方式表达，在技术人员无需花费创造性劳动即能毫无困难地给出运行达到的效果来限定发明的权利要求，功能性特征是允许的。”² 在一定情况下允许功能性限定专利权利要求的前提下，比较 2015 年版《欧洲专利审查指南》与我国《专利审查指南 2010》有关规定如下（增加序号便于对照）：

2015 年版《欧洲专利审查指南》	我国《专利审查指南 2010》第二部分第 2 章 3.2.1
1. 作为一般原则，不应允许试图用待达到的效果来限定发明的权利要求，当权利要求仅仅涉及提出潜在的技术问题是尤其如此。F 部分 4.10	1. 通常，对产品权利要求来说，应当尽量避免使用功能或者效果特征来限定发明。
2. 可以允许的情况是，当发明仅可以如此定义，或者，无法在合理限制权利要求范围的前提下能用其他方式更准确定义时，所述效果可以通过说明书中具体给出，或所属领域技术人员了解的试验或操作来直接而无疑问地证实，并且，获得该结果不需要过度的试验。F 部分 4.10	2. 只有在某一技术特征无法用结构特征来限定，或者技术特征用结构特征限定不如用功能或效果特征来限定更为恰当，而且该功能或效果能通过说明书中规定的试验或者操作或者所属技术领域的惯用技术手段直接和肯定地验证的情况下，使用功能或者效果特征来限定发明才可能是允许的。
3. 说明书对于功能性限定特征仅给出一个实例，只要技术人员能够意识到其他手段也可实现同样功能即可。F 部分 6.5	3. 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。
4. 然而，一般而言，假如从申请的全部内容来看，其仅表现为该功能是以某种特殊方式实现的，对其他手段未给出任何提示，而权利要求表示的方式又涵盖了运行该功能的其他手段或全部手段，此时则不允许。F 部分 6.5	4. 如果权利要求中限定的功能是以说明书实施例中记载的特定方式完成的，并且所属技术领域的技术人员不能明了此功能还可以采用说明书中未提到的其他替代方式来完成，[则不得采用覆盖方式的功能性限定]
5. 如果说明书中仅以含糊方式记载了可采用其他手段，但本领域技术人员不能合理明确到底是哪些手段以及怎样应用，仍不允许。F 部分 6.5	5. 如果说明书中仅以含糊的方式描述了其他替代方式也可能适用，但对所属技术领域的技术人员来说，并不清楚这些替代方式是什么或者怎样应用这些替代方式，则权利要求中的功能性限定也是不允许的。

两者如出一辙。显然，对于专利（尤其是软件专利）发明涉及功能性限定权利要求而言，目前我国在专利审查和专利侵权诉讼中分别采用“欧洲模式”和“美国模式”，可谓“南辕北辙”，亟待从顶层设计上对这一体制性根本问题，加以协调。

三、“诺基亚诉华勤案”折射的我国专利司法审查问题及其分析

“诺基亚诉华勤案”不仅反映了上述体制性矛盾，而且引起人们对我国人民法院通过功能性限定专利权利要求的解释，以其范围不明确而使得涉案有效专利得不到司法保护之忧虑。比如，国家知识产权局的专家认为，我国司法机关对软件专利权利要求的撰写提出了比

¹ 师彦斌：“专利权利要求中功能性限定特征的审查标准及对策建议”，《知识产权》2011 年第 1 期。

² Guideline for Examination, November 2015 edition, Part F. Chapter IV – Claim (Art. 84 and formal requirements) 2.1.

授权标准更高的要求，经过实质审查和无效程序确认符合专利法和审查指南规定的专利权，却被法院认定不能确定保护范围，无需进行侵权对比，直接认定侵权不成立，这相当于变相架空甚至剥夺了该项财产权利。¹有的更是直言不讳地批评这“无异于将专利权的一部分宣告无效”。²该案二审判决最后则明确：“专利复审委在无效宣告请求审查决定中是对涉案专利的有效性进行审查，而一审法院并未对涉案专利的有效性进行评判，一审法院根据《专利法》以及《专利司法解释》的相关规定对涉案权利要求 7 的保护范围进行解释和认定，并无不当。”³双方针锋相对。

在我国专利无效认定制度难以根本改变的情况下，司法实践中还会发生类似“诺基亚诉华勤案”。事实上，早已发生多起，如 2010 年、2011 年上海市和江苏省高级人民法院先后判决的“曲声波诉新世界（中国）科技传媒有限公司等侵犯实用新型专利权纠纷案”⁴（下文简称“曲声波诉新世界案”）和“胡贝尔和茹钠股份公司诉常州市武进市通信设备有限公司侵犯发明专利权利纠纷案”⁵（下文简称“胡贝尔诉武进风案”）。最高人民法院 2012 年在“柏万清与成都难寻物品营销服务中心、上海添香实业有限公司侵犯实用新型专利权纠纷再审案”⁶（以下简称“柏万清再审案”）已明确支持一、二审判决涉案专利权利要求不明确、保护范围过于宽泛而无法进行侵权对比，侵权不成立。这是否在一定程度上削弱专利复审委宣告专利权无效的专属管辖权？结合上述“南辕北辙”的体制性问题，下文探析我国司法审查体制的完善必要性及路径。

（一）应加强和完善包括司法审查在内的知识产权司法保护

建立健全公平公正的知识产权实施程序和司法机关应对最终行政裁决进行审查的制度，是包括中国在内 161 个世界贸易组织（WTO）成员必须遵循的原则和应履行的义务。该组织的《与贸易有关的知识产权协定》（TRIPS 协定）第 41 条第 2 款和第 4 款分别规定：“有关知识产权的实施应公平公正。这些程序不应不必要的复杂和费用高昂，也不应限定不合理的时限或造成无理的延迟。”“诉讼当事方应有机会要求司法机关对最终行政裁定进行审查，并在遵守一成员法律中有关案件重要性的司法管辖权规定的前提下，至少对案件是非的初步司法裁决的法律方面进行审查。”⁷这是完善我国司法审查体制的顶层设计之主要依据。

近十年来，美国最高法院审理多起知识产权案件，尤其是专利审查和专利侵权的重大案件数量远远超过自 1982 年设立 CAFC 以后前 20 年的同类案总数。⁸ 欧盟 2013 年新设欧

¹ 苏志国等：“从诺基亚诉华勤案看我国软件专利的司法保护”，《中国发明与专利》2014 年第 2 期。

² 张鹏：“论功能性限定权利要求保护范围的解释——以我国产业发展现状为视角”，《中国发明与专利》2010 年第 7 期。

³ （2013）沪高民三（知）终字第 96 号。

⁴ （2010）沪高民三（知）终字第 89 号。

⁵ （2011）苏知民终字第 0139 号

⁶ （2012）民申字第 1544 号。

⁷ 《世界贸易组织乌拉圭回合多边贸易谈判结果法律文本》，法律出版社 2000 年，第 339-340 页。

⁸ 近十年美国最高法院审理的重大专利案件包括

上诉复审范围案 *Teva Pharmaceuticals USA v. Sandoz, Inc.* 135 S. Ct. 831 (2015),

间接侵权案 *Limelight Networks, Inc. v. Akamai Technologies, Inc.*, 134 S. Ct. 2111 (2014)

专利权利要求明确性案 *Nautilus, Inc. v. Biosig Instruments, Inc.*, 134 S.Ct.2120 (2014),

涉及商业方法的软件专利案 *Alice Corporation Pty. Ltd. v. CLS Bank International et al*, 134 S. Ct. 2347 (2014)

涉及商业方法的软件专利案 *In re Bilski*, 561 U.S. ____ (2010),

专利权穷竭案 *Quanta Companies, Inc. v. L.G. Electronic, Inc.* 553 U.S. ____ (2010),

非显而易见性标准案 *KSR International Co. v. Teleflex Inc.*, 550 U.S. 398 (2007),

发明优先权冲突案 *Medimmune Inc. v. Genentech, Inc.* 549 U.S. 118 (2007),

专利法域外效力案 *Microsoft v. AT&T* 550 U.S. 437 (2007).

发明优先权冲突案 *Medimmune Inc. v. Genentech, Inc.* 549 U.S. 118 (2007),

涉及医疗诊断方法的生物技术专利案 *Lab Corp. v. Metabolite* 548 U.S. 124 (2006),

永久禁令案 *eBay Inc. v. MercExchange, L.L.C.* 547 U.S. 388 (2006), 等。

洲统一专利法院（UPC）以加强欧洲地区的专利司法保护。¹ 2012 年加入 WTO 的俄罗斯于 2013 年成立了联邦知识产权专门法院。² 我国也于 2014 年决定在北京、上海和广州设立专门的知识产权法院。³ 可见，加强和完善包括司法审查在内的知识产权司法保护，是科技日新月异的世界发展大势。

（二）专利最终行政裁决的司法审查制度亟待完善

我国现行对知识产权，尤其是专利最终行政裁决的司法审查制度亟待完善。此类专利最终行政裁决包括驳回专利申请决定、宣告专利权无效决定和实施强制许可决定。自 1984 年我国首部《专利法》颁布实施以来，有关司法审查制度逐步建立健全，包括 2000 年修订《专利法》将宣告专利权无效的司法审查范围从发明专利扩展到实用新型和外观设计。2008 年最高人民法院在一起再审宣告外观设计专利权无效的行政诉讼案中明确指出：“根据行政诉讼法的有关规定，人民法院审理专利无效行政诉讼案件，应当对被诉行政决定的合法性进行审查，虽然在审查中可以对所争议专利权是否符合专利法规定的专利授权实质条件等问题作出判断，但不宜在判决主文中直接表述专利权的效力。”⁴ 这就是说，人民法院不对涉案专利有效与否作出直接判决。尽管这可能导致“踢皮球”情况，即，如果人民法院判决专利复审委的决定存在不符合专利法规定的专利授权实质条件等问题，由专利复审委重新复审后，当事人再次提起行政诉讼的不良循环，但是，在目前中国司法体制下尚难以建立类似美国 CAFC 可直接判决专利无效的上诉法院这一情况下，这一问题无法根除。然而，维持现行我国对宣告专利权无效决定的司法审查制度，不等于说，人民法院在专利侵权诉讼中对专利主管行政机关授予专利的权利要求所存在的问题，不可进行司法审查，乃至作出像“诺基亚诉华勤案”那样的判决。

在对专利最终行政裁决的司法审查意义上，“诺基亚诉华勤案”的实质是人民法院审查专利主管机关授予专利的权利要求及其范围清晰与否。虽然专利复审委以缺乏创造性为由宣告该案所涉专利权利要求 7 以及其它权利要求全部无效，并得到司法审查的支持，但是该案一、二审判决却受到包括专利主管机关的专家在内的人们质疑。人民法院以涉案专利权利要求及其范围不清楚为由判决驳回有效专利权利人的诉求，似乎既有嫌越权，也无必要。这是对司法审查的严重误解。

如前所述，在“诺基亚诉华勤案”之前已有数个相关判例。如上海市高级人民法院在“曲声波诉新世界案”判定：“由于涉案专利权利要求 1 的保护范围不能确定”，故无论被控侵权站亭的技术方案如何，上诉人曲声波的侵权指控均不能成立。”⁵ 江苏省高级人民法院在“胡贝尔诉武进风案”对涉案专利权利要求中功能性技术特征的解释也与权利要求范围不明确有关：“尽管涉案专利的说明书仅以一个实施例载明了紧固套的具体结构形式，但说明书并未将权利要求 1 中紧固套技术特征明确界定为仅包括该种结构。”⁶ 最高人民法院在“柏万清再审案”明确地指出：“准确界定专利权的保护范围，是认定被诉侵权技术方案是否构成侵权的前提条件。如果权利要求的撰写存在明显瑕疵，结合涉案专利说明书、本领域的公知常识以及相关现有技术等，仍然不能确定权利要求中技术术语的具体含义，无法准确确定专利权的保护范围的，则无法将被诉侵权技术方案与之进行有意义的侵权对比。因此，对于保护范围明显不清楚的专利权，不应认定被诉侵权技术方案构成侵权。”⁷ 可见，“诺基亚诉华勤案”不是孤立的个案，而是人民法院对专利主管机关授予的专利权利要求存在“明显瑕

¹ 参阅欧洲专利法院网站：<http://www.unified-patent-court.org/> 2015 年 10 月 5 日访问。

² 俄罗斯联邦最高法院主席团 2013 年 7 月 2 日决定《关于知识产权法院的设立和运行》。

³ 全国人大常委会关于在北京、上海、广州设立知识产权法院的决定（2014 年 8 月 31 日）。

⁴ 最高人民法院（2008）行提字第 4 号。

⁵ （2010）沪高民三（知）终字第 89 号。

⁶ （2011）苏知民终字第 0139 号

⁷ （2012）民申字第 1544 号。

疵”而进行司法审查的一贯做法。

问题关键似乎在于这样是否削弱了专利复审委对宣告专利权无效的专属管辖权。诚然涉案专利权利要求不明确，通常可经专利复审程序解决。比如，同样是诺基亚与华勤的一起专利权纠纷，经专利复审委审查认定涉案专利权利要求 1 的表述及保护范围不清楚，宣告其无效，并经北京市高级人民法院二审维持。¹ 但是，人民法院在专利侵权案件中，同样可以认定涉案专利权利要求及保护范围不明确而对被控侵权技术方案是否构成侵权不予认定。相比较行政诉讼案件，这样的司法审查程序更有效率，不仅完全符合上述 TRIPS 协定的原则和我国应履行的知识产权执法义务，而且与我国现行法律法规没有任何抵触。因此，我们看问题不应局限于专利复审委的有关管辖权，而更应着眼于完善我国专利司法审查制度的大局。

（三）完善软件专利功能性限定权利要求的司法审查规则

相比较近年来包括功能性限定在内的专利权利要求解释引起的其它纠纷案件，“诺基亚诉华勤案”因其涉及软件专利功能性限定权利要求而得到人们的更多关注。2009 年《专利司法解释》第 4 条关于专利功能限定性权利要求的识别及其保护范围的确定，不限于软件专利。但是，在司法实践中，软件专利功能限定性权利要求因其特殊性引起了较多问题，必须及时总结经验，加以解决。这本身也是完善我国专利司法审查制度所不可或缺的。

1. 完善适应软件专利权利要求特殊性的司法审查规则

《专利审查指南 2010》规定：“涉及计算机程序的发明专利申请的权利要求可以写成一种方法权利要求，也可以写成一种产品权利要求，即实现该方法的装置。”² 由于软件的特殊性，其无形性和可复制性强的特点，如采用方法权利要求，难以获得较好保护，因此在实践中多采用装置权利要求。根据《专利审查指南 2010》的要求：“这种装置权利要求中的各组成部分应当理解为实现该程序流程各步骤，或该方法各步骤所必须建立的功能模块，由这样一组功能模块限定的装置权利要求应当理解为主要通过说明书记载的计算机程序，实现该解决方案的功能模块架构，而不应当理解为主要通过硬件方式实现该解决方案的实体装置。”³

“诺基亚诉华勤案”涉案专利权利要求 7 所谓“终端设备”就是“被装置为”的“虚拟装置”。该案一审判决采用文义解释法，认为“分析权利要求 7 的文字结构可知，其撰写方式是在方法步骤前附加‘被配置为’进行限定，在文义上应该将‘被配置为’理解为使具备或达到其所限定的执行某一步骤的功能或效果。”⁴ 因此，这属于功能性限定技术特征。该案二审判决认为除了看权利要求在撰写上是否采用了“被装置为”等表示功能性的词语来限定，还进一步采用实质解释法，认为：“对于权利要求中使用功能性词语限定的技术特征，如果通过阅读权利要求书和说明书及附图，对该技术特征的理解，与本领域普通技术人员的通常理解一致，能够明了该技术特征所体现的功能或者效果是如何实现的，在这种情况下，按照通常理解确定该技术特征的内容即可，该技术特征不属于功能性技术特征，反之，则属于功能性技术特征。”⁵ 两者对于 2009 年《专利司法解释》第 4 条的适用有所不同：前者认定功能性限定技术特征在于涉案专利权利要求的文字表述，后者结合文字表述与内容确定来认定。

我国司法界对于功能性限定技术特征的认定或识别，确实存在上述两者的区别。比如有的资深知识产权法官倾向于比较简洁的识别性定义：“功能性技术特征是指权利要求仅以功能或者效果来描述的技术特征。”⁶ 北京市高级人民法院 2013 年《专利侵权判定指南》规定侧重于实质性识别：“功能性技术特征，是指权利要求中的对产品的部件或部件之间的配

¹ (2014) 高行终字第 1580 号。

² 《专利审查指南 2010》第二部分第九章第 5.2 节。

³ 同上注。

⁴ (2011) 沪一中民五(知)初字第 47 号。

⁵ (2013) 沪高民三(知)终字第 96 号。

⁶ 刘军华：“功能性技术特征的识别与保护范围的确定”，《科技与法律》2014 年第 4 期，第 737 页。

合关系或者对方法的步骤采用其在发明创造中所起的作用、功能或者产生的效果来限定的技术特征。”¹

可见，2009 年《专利司法解释》第 4 条的一句话过于简单，导致适用时的两种认定或识别方式。建议这一条至少应分别细化为功能性限定权利要求属性的认定、内容(保护范围)的确定 2 款，尤其应顾及作为“虚拟装置”的软件产品专利权利要求的特殊性，以逐步完善适应软件专利权利要求特殊性的司法审查规则。

2. 完善软件专利功能性限定装置权利要求保护范围的司法审查规则

相比较功能性限定权利要求属性的认定，其保护范围，尤其是软件专利功能性限定装置权利要求保护范围的确定更加复杂。“诺基亚诉华勤案”的焦点就是涉案专利权利要求 7 的保护范围是否确定，实质在于作为“虚拟装置”的软件产品权利要求中的功能性特征是否应当在其说明书中提供具体实施方式。如前所述，2001 年版《专利审查指南》最先增加“对于权利要求中的功能性特征，应当理解为覆盖了所有能够实现所述功能的实施方式。”² 此后 2006 年、2010 年版《专利审查指南》均沿袭这一规定。“诺基亚诉华勤案”的涉案专利权利要求及说明书也是按照《专利审查指南》要求撰写，并且如前所述，专利复审委对涉案专利权利要求 7 乃至其全部权利要求宣告无效之理由也不是其权利要求范围不明确，而是其不符合创造性要求。如此看来，《专利审查指南》该规定与 2009 年《专利司法解释》第 4 条，究竟孰是孰非？究竟如何完善软件专利功能性限定装置权利要求保护范围的司法审查规则？

根据上文分析得出的结论，目前我国在专利审查和专利侵权诉讼中分别采用“欧洲模式”和“美国模式”，可谓“南辕北辙”。其实，再进一步分析，可以发现两者共同之处在于功能性限定权利要求本身可采用宽泛的撰写方式。2015 年版《欧洲专利审查指南》规定“说明书对于功能性限定特征仅给出一个实例，只要技术人员能够意识到其他手段也可实现同样功能即可”。³ 2000 年 USPTO 根据有关判例法，修订颁布的《涉及美国专利法第 112 条的补充审查指南》规定：在审查功能性限定权利要求时必须适用该第 112 条第 6 款（如今第 f 款），“并考虑符合申请专利的书面描述，给予权利要求最宽泛的合理解释。”⁴

然而，功能性限定权利要求本身，原则上可采用宽泛的撰写方式，或者说，应当理解为覆盖了所有能够实现所述功能的实施方式，不等于说任何功能性限定权利要求都不必在专利说明书中提供具体实施方式。上述《涉及美国专利法第 112 条的补充审查指南》规定：“如果一项权利要求限定援引了第 112 条第 6 款，就必须解释为涵盖说明书中相应的结构、材料或动作及其等同。如果该书面描述未确定支持的相应于方法（步骤）+功能的结构、材料或动作，那么该权利要求可能就不符合第 112 条第 2 款的要求。”⁵这正是 CAFC 在 1994 年“唐纳德森公司案”中明确的司法审查规则：“虽然第 112 条第 6 款的立法规定可采用方法+功能语言表达的权利要求，但是，该申请仍须符合这一要求，即，一项权利要求应‘具体指出和明确主张’发明。因此，如果在一权利要求中采用了方法+功能语言表述，就必须在其说明书中充分披露什么是该语言表述的方法。”⁶充分披露是建立专利制度的初衷和基本原则之一，也是 TRIPS 协定第 29 条规定的义务：“各成员应要求专利申请人以足够清晰和完整的方式披露其发明”。⁷ 包括功能性限定装置权利要求的软件专利发明申请也不例外。

¹ 北京市高级人民法院：《专利侵权判定指南》2013 年 10 月 9 日，载北京法院网：<http://bjgy.chinacourt.org/article/detail/2013/10/id/1104565.shtml>，2015 年 10 月 5 日访问。

² 《审查指南》（2001 年 10 月 18 日修改），第二部分第二章第 3.2.2 节。

³ Guideline for Examination, November 2014 edition, Chapter IV – Claim (Art. 84 and formal requirements) 2.1.

⁴ USPTO: Supplemental Examination Guidelines for Determining the Applicability of 35 U.S.C. 112, para. 6, June 16, 2000, at Federal Register, June 21, 2000 (Volume 65, Number 120).

⁵ 同上注。

⁶ *In re Donaldson Company, Inc.* 16 F. 3d 1189, 29 USPQ 2d 1845 (Fed. Cir, 1994)

⁷ 《世界贸易组织乌拉圭回合多边贸易谈判结果法律文本》，法律出版社 2000 年，第 333 页。

对于《欧洲专利审查指南》类似我国《专利审查指南》“覆盖所有实施方式”的规定，也应结合 2000 年版《欧洲专利公约》第 69 条解释议定书，加以全面理解。根据该议定书第 1 条，该公约关于权利要求解释的第 69 条既不能理解为应严格按照权利要求的字面意思来确定一项欧洲的专利保护范围，且说明书及附图仅用于解决权利要求中的含糊问题，也不应理解权利要求只是一个指南，本领域的普通技术人员可以根据对说明书及附图的理解所确定的实际的保护范围作为权利要求范围。“该法条应解释为介乎这两个极端之间的立场，即，将对专利权人的公平保护与对第三方具有合理的法律确定性相结合。”¹ 可见，兼顾专利权人的利益与公众利益是解释权利要求的基本准则。在这个意义上，立法解释的“欧洲模式”与司法解释为准的“美国模式”是相向而行的。

由此看来，解决目前我国在软件专利功能性限定装置权利要求的解释方面凸现的行政与司法执法不一致问题，不应争辩孰是孰非，而应吸取上述两种模式的各自优点，同时完善《专利审查指南》和《专利司法解释》。就完善相关司法审查规则而言，建议在细化 2009 年《专利司法解释》第 4 条的基础上，进一步将拟订第 4 条第 2 款关于功能性限定权利要求保护范围的确定规则具体化，包括根据产品和方法专利两类，并特别考虑软件专利权利要求撰写的特殊性，基于功能性限定权利要求的宽泛性和专利披露的基本原则，旨在平衡专利权人和公众利益等。

结语

智能手机产业已是高度全球一体化。相关专利如“兵家必争之地”，为中外厂商所重视。“诺基亚诉华勤案”只是一个缩影。该案反映了当前我国关于软件专利功能性能限定权利要求的专利审查与司法审查的某些不一致。我国的有关实践相对较短、较少，应科学地比较欧美发达国家地区的经验教训，吸取各自优点，建立健全具有中国特色的相关专利审查和司法审查制度。从体制性大局看，加强司法审查是世界各主要专利大国或地区近年来的发展大势，因此，应坚定不移地推进，并不断完善我国相关的司法审查制度，以此促进专利审查制度的完善。

¹ *Protocol on the Interpretation of Article 69 EPC*, as revised by the Act revising the EPC of 29 November 2000.