

中國最高人民法院收緊對功能性技術特徵的認定

孫海龍

廈門盧卡斯汽車配件有限公司、廈門富可汽車配件有限公司侵害發明專利權糾紛案（以下稱本案）是中國最高人民法院（下稱最高法院）知識產權法庭揭牌成立後的“第一槌”，並被列為 2019 年中國法院 10 大知識產權案件的第一件。在該案中，最高法院收緊了在專利侵權判定中對功能性技術特徵的認定。

在專利侵權判定中，很多時候，對於權利要求中的某一技術特徵是否是功能性技術特徵，都是重要的爭議點和關鍵點，有可能直接影響判決的結果。

中國的功能性技術特徵與美國的“Means Plus Function”限定類似。根據最高法院的司法解釋，在進行侵權判定中，功能性技術特徵應解釋為說明書和附圖中的實施方式中為實現所述功能或效果必不可少的技術特徵。即，將不會對功能特徵進行最廣泛的合理解釋，並且會引入實施方式中的技術特徵。儘管司法解釋中強調了引入的技術特徵必須是“必不可少”的技術特徵，但是實踐中還是很容易將一些不必要的技術特徵引入到該功能性技術特徵的範圍確定中，由此縮小了權利要求的保護範圍。所以一般而言，權利人不希望某個技術特徵被確定為功能性技術特徵。

在司法解釋中，對於功能性技術特徵定義如下：功能性特徵，是指對於結構、組分、步驟、條件或其之間的關係等，通過其在發明創造中所起的功能或者效果進行限定的技術特徵，但本領域普通技術人員僅通過閱讀權利要求即可直接、明確地確定實現上述功能或者效果的具體實施方式的除外。

根據上述的定義，當權利要求中對某一技術特徵進行了功能性描述時，如果只利用但書的部分將該技術特徵確定為非功能性技術特徵的條件還是非常嚴格的。即必須滿足兩個條件：1、僅閱讀權利要求，2、能夠直接明確地確定具體實施方式。因而在實踐中有很多技術特徵被認為功能性技術特徵。

在本案中，權利要求記載了“在所述關閉位置，所述安全搭扣面對所述鎖定元件延伸，用於防止所述鎖定元件的彈性變形，並鎖定所述連接器”。這裏“用於防止所述鎖定元件的彈性變形，並鎖定所述連接器”顯然是功能性描述。一審法院也認為該技術特徵“僅僅披露了安全搭扣與鎖定元件之間的方向及位置關係，該方位關係並不足以防止鎖定元件的彈性變形，本領域普通技術人員僅通過

閱讀權利要求不能直接、明確地確定實現“防止鎖定元件的彈性變形，並鎖定連接器”這一功能的具體實施方式。因此認定該技術特徵屬於功能性特徵”。

最高法院則得出了相反的結論。

最高法院認為“如果某個技術特徵已經限定或者隱含了發明技術方案的特定結構、組分、步驟、條件或其之間的關係等，即使該技術特徵還同時限定了其所實現的功能或者效果，原則上亦不屬於上述司法解釋所稱的功能性特徵，不應作為功能性特徵進行侵權比對。”

進一步，最高人民法院認為“上述技術特徵實際上限定了安全搭扣與鎖定元件之間的方位關係並隱含了特定結構“安全搭扣面對所述鎖定元件延伸”，該方位和結構所起到的作用是“防止所述鎖定元件的彈性變形，並鎖定所述連接器”。根據這一方位和結構關係，結合涉案專利說明書及其附圖，特別是說明書第[0056]段關於“連接器的鎖定…”的記載，本領域普通技術人員可以理解，“安全搭扣面對所述鎖定元件延伸”，在延伸部分與鎖定元件外表面的距離足夠小的情況下，就可以起到防止鎖定元件彈性變形並鎖定連接器的效果”。

最高法院最後得出結論：“可見，這一技術特徵的特點是，既限定了特定的方位和結構，又限定了該方位和結構的功能，且只有將該方位和結構及其所起到的功能結合起來理解，才能清晰地確定該方位和結構的具體內容。這種“方位或者結構+功能性描述”的技術特徵雖有對功能的描述，但是本質上仍是方位或者結構特徵，不是前述司法解釋所稱的功能性特徵。”

對於本案，儘管最高人民法院非常技巧地沒有對司法解釋中的但書部分進行寬松的解釋或變更，但是通過對但書前的定義部分的解釋和說明，使得功能性特徵的適用範圍變得小了很多。當然不能簡單地認為最高法院將功能性特徵限制為單純通過其在發明創造中所起的功能或者效果進行限定的技術特徵。但是如果該技術特徵中包括了或隱含了結構特徵，就可以利用說明書和附圖進行解釋，而不必只局限於本領域技術人員基於該權利要求自身的理解，並且即便權利要求中限定的該方位和結構特徵是隱含的並需要結合說明書才能明確其具體內容，仍然不是功能性技術特徵。

由此，我們認為，這個案例實質上收緊了司法解釋中確定的功能性技術特徵的範圍，更加有利於專利權利人。該案例已經被列為第 115 號指導案例，對於以

後的專利侵權判定將產生深遠的影響。