

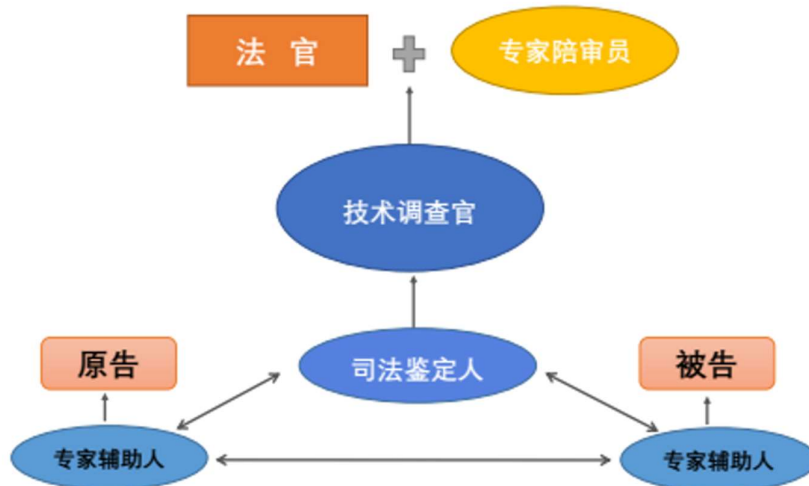
专利侵权案件中的技术调查与侵权判定

刘永全 孔祥雨

对于涉及发明专利和实用新型专利的侵权案件，在进行侵权判断的过程中，基本上要先对技术问题进行调查，然后才能进行侵权判定。技术调查的内容除涉及侵权判定程序中必经的专利技术方案的确定、被控产品技术方案的确定，以及侵权对比之外，还可能涉及现有技术抗辩、抵触申请抗辩、先用权抗辩以及目前尚处于讨论阶段的无效抗辩。上述技术调查过程有时候会非常复杂，以现有技术抗辩为例，在一项专利侵权诉讼中，可能涉及多份用于现有技术抗辩的中外文文献。

一、现有的技术调查手段及存在的问题

为应对日益复杂的技术调查，我国建立了由司法鉴定人、技术调查官、专家陪审员和专家辅助人组成的四维的技术调查体系。他们之间的关系如下图所示：



上述技术调查体系吸收了大陆法系和欧美法系的技术调查手段。其中，司法鉴定人以大陆法系的司法鉴定制度为基础；专家辅助人以英美法系的专家证人、意大利的技术顾问和俄罗斯的专家制度为基础；技术调查官以英国和美国的技术顾问，日本、韩国和台湾的技术调查官和专业委员会为基础；专家陪审员以美国的蓝带陪审团和德国的技术法官为基础¹。

除上述调查模式之外，有研究者指出，还可以通过技术法官和技术咨询这两个途径对技术问题进行调查²。

一项技术调查手段，经常存在这样或那样的问题，难以完全满足技术调查的需求。其中，实务中应用较多的司法鉴定存在的问题比较突出，受到的关注较多。

以法院委托的司法鉴定为例，常见的一个问题是，由于技术检测的种类繁多，事项复杂，司法鉴定机构通常需要另行委托检测机构进行检测，然后基于检测报告出具司法鉴定报告。由于司法鉴定机构和检测机构之间没有隶属关系，并通常是一次性合作，会出现沟通不畅等原因导致检测机构无法按时出具检测报告。在有些案件中，甚至出现鉴定机构对检测机构出具的检测结果有不同意见，两个机构僵持不下，使案件处于长期停滞的状态。

另一个问题是关于司法权让渡的担心。从理论上讲，鉴定报告应当仅对技术问题进行鉴定，而不应当对法律问题进行鉴定。为了回避对法律问题进行鉴定的嫌疑，司法鉴定报告通常不会对被控技术方案是否侵权直接给出鉴定结论。但是，权利要求解释作为一个法律问题却经常被忽略。法院在委托司法鉴定时，通常还没有进入侵权比对的具体环节，没有对权利要求的解释问题进行过审理。而鉴定机构在进行司法鉴定时需要首先确定权利要求的保护范围，此种情况下，鉴定报告需要先对权利要求进行解释，然后再进行后续的鉴定工作。这种情况导致鉴定报告先行对权利要求进行了解释，容易产生司法权让渡的问题。

此外，对鉴定报告的质证可能流于形式。其中，由于鉴定报告是由法院委托出具的，法院通常不会轻易推翻由其委托出具的司法鉴定报

告，导致鉴定报告天然处于优势地位。同时，鉴定专家在出席庭审时通常具有高度的戒备心理，其在回答律师质询时倾向于选择原则性的语言，避免直接回答问题，从而导致对鉴定专家的质询通常不会产生有意义的结果。

其他的技术调查手段也有不尽如人意之处。专家陪审虽已在全国各地法院试行，但在制度设计上存在专业领域契合率不高、选任机制不合理和审判权让渡等诸多问题。专家辅助人由于服务于一方当事人的意见，使得本来陌生的争议“水域”变得更加“浑浊”，法官在“兼听”之余更加“难断”³。

专家辅助人还存在定位问题。根据现行的司法解释，专家辅助人属于专家证人，仅能在涉及技术问题的时候才能参加庭审⁴。根据这种规定，专家辅助人无法全程参加庭审，不能充分发挥作用。

技术调查官的设立具有非常重要的意义，可以有效提升关于技术类案件的审判效率，改善对司法鉴定过度依赖的情况。

技术调查官的参与，弥补了上述诸多手段存在的不足，且不损害任何一方利益，反而与司法技术鉴定，技术专家陪审和当事人的专家辅助等制度联动，法官有了如同臂膀的“技术助手”，当事人可以节省诉讼开支，提高了司法效率和公信力⁵。

通过一段时间的运行，技术调查官在参加庭审时主要面临两方面的挑战。一是技术调查官在判定事实时如何最大限度地区别技术标准与法律标准，避免二者之间的混同，用技术思维代替法律思维。二是出庭各方多为法律高手，技术调查官面临的陈述往往是法律思维的技术陈述，而并非技术语境下的事实发现⁶。

二、充分发挥法官在技术调查中的主导作用，是提高技术调查和侵权判定效率和质量的重要途径

技术调查的目的是为法官进行侵权判定服务的。技术调查的范围和手段取决于侵权判定的需要。如果能在技术调查过程中，充分发挥法官的主导和核心作用，先将相关的法律问题梳理清楚，再确定需要技术调查的事项和手段，则不失为一种提高案件审理效率和质量的有效手段。

1、对单方提交的检测报告和鉴定报告的认定，可以促进原被告之间举证责任的平衡，提高案件审理效率，甚至促进司法鉴定行业的发展

常见的另一种情况是，原告提交了其委托第三方出具的检测报告和司法鉴定报告，被告以无法确定用于检测的样品来源等证据形式问题进行抗辩，并要求在法院的主持下进行司法鉴定。

实践中，法院通常会同意被告的抗辩，由法院出面，委托司法鉴定机构进行司法鉴定，并主要将鉴定报告作为定案依据。这种做法会让案件久拖不决，同时也让被告处于一种以逸待劳的状态，原被告之间的举证责任有所失衡。

在法院掌握的技术调查手段不断丰富的前提下，尤其在有技术调查官辅助进行技术调查的法院，可以考虑对原告提交的检测报告和/或司法鉴定报告进行实质审查。如果这些报告本身具有较高的可信度，则可以要求被告进行实质性的答辩。例如，要求被告明确被控产品或方法在哪些方面与原告提供的检测报告和鉴定报告不同，以确定是否需要另行安排司法鉴定。

对单方委托的鉴定报告的采信，可以起到促进原告积极举证，被告积极答辩的效果。同时，还可以促进司法鉴定行业的发展。如果一个司法鉴定机构，由于其出具的鉴定报告比较客观、中立，且被法院采信的几率较高，则该司法鉴定机构将会有机会接受更多的委托。通过这种形式，可以促进知识产权司法鉴定行业的良性竞争和发展。

此外，随着法院采信单方委托鉴定报告几率的提高以及法院直接出面委托的司法鉴定的减少，可以减少关于司法权让渡的担心，以及弱化司法鉴定报告在证据方面的优势地位，促使关于司法鉴定报告的质证更加全面、客观。

2、对于通过检测数据就可以进行侵权判定的案件，可以考虑仅委托检测，而不委托司法鉴定

有些案件中，查明案件事实的关键在于检测机构获得的检测数据。在有具体检测数据的情况下，可以直接进行侵权判断。此种情况下，法院可以考虑直接委托检测机构出具检测报告。

此前的困难主要在于法官无法审查检测方案是否合理，在设置技术调查官之后，这方面的问题可以被有效解决。

如果认为法院直接委托检测机构会占用过多的司法资源，也可以考虑通过司法鉴定机构委托检测机构进行检测。此种情况下，鉴定机构的任务不再是出具鉴定报告，而是主要协助筛选适格的检测机构、判断检测方法是否合理，以及确认检测结果是否正确。

3、委托司法鉴定前，先对权利要求进行解释

权利要求的解释，既是进行专利侵权判定的基础，也是确定技术调查范围的前提。但是，在我国的司法实践中，对于权利要求解释的重视程度明显不足。尤其在法院委托司法鉴定的情况下，委托事项通常比较简单笼统，且在委托司法鉴定时，对权利要求解释这一问题不做审理。

在与侵权案件关联的无效宣告程序中，各方的关注焦点也更多集中在权利要求的新颖性、创造性等所谓的实体理由，而很少花精力关注权利要求是否清楚，以及如何确定权利要求的保护范围等撰写形式方面的理由。

这种不重视权利要求解释的做法，导致一些案件在进入二审程序，甚至再审程序时，权利要求的保护范围还没有确定下来，各方仍在争议权利要求的解释问题。

针对上述情况，业内不少人士提出，可以参照美国专利诉讼制度中的马克曼程序，对权利要求的解释设置独立的程序。

现行框架下，设置独立的程序来解释权利要求还面临一定的困难。此种情况下，可以考虑通过庭前会议等形式解决这一问题。例如不单独针对权利要求的解释问题做出裁定和判决，而是采用一种比较详尽的谈话笔录或者庭审笔录的方式对双方的观点进行确认，作为案件后续审理的基础。

侵权案件审理中，如果能先对权利要求的保护范围进行全面的审理，则可以在多个方面实现积极的效果。

首先，原被告双方关于权利要求解释的争议肯定与侵权判定有关，尤其是被告关于权利要求解释的主张肯定与其实施的技术方案有关。通过解释权利要求，能够提前确定案件争议焦点，以及提前对被告的技术方案有所了解。

其次，可以将原被告双方的对抗活动前移。通常，被告的态度比较消极，有时会等到法院委托的司法鉴定报告做出之后才发表关于如何解释权利要求的观点。被告的这种做法符合现在的审理模式，本身无可厚非。如果能改变现有的审理模式，先对权利要求的保护范围进行解释，则将有助于改变被告消极应对的状态，促进案件的高效审理。

其三，促进诉讼参与各方对权利要求解释的重视，避免一方当事人由于更换代理人等原因，而在诉讼的不同阶段，对如何解释权利要求提出不同观点，从而导致案件审理的复杂化。

其四，可以根据对权利要求解释的争议，聚焦需要检测或进行司法鉴定的具体技术问题，尽量减少需要法院委托的检测和鉴定事项，加快审理程序。

上述三个方面的工作，都不是单纯的技术调查，均需要在法官的主导下进行。同时，上述三个方面的工作，又均与技术调查有关。如果

上述三个方面的问题能够解决好，无疑会大幅提高技术调查和侵权判断的效率和质量。简言之，充分发挥法官在技术调查中的主导作用，是提高技术调查和侵权判定效率和质量的重要途径。

三、从一个案例看权利要求解释的重要性

伊莱利利公司诉江苏豪森药业股份有限公司专利侵权案，是 2010 年度最高院评出的 10 大知识产权案件之一。该案的审理过程从 2001 年到 2010 年，持续了 10 年时间。一个案件中使用了三项化合物制备方法专利，涉及非常复杂的技术调查。原被告双方在侵权程序和无效程序方面进行了全面的对抗，且均进入到了在最高人民法院进行的再审程序⁷。

该案中，被告面临两个方面的问题。一是在专利确权程序中出现了关于“坏点”的争论。专利复审委员会针对其中的一个专利作出的第 9525 号决定认为，涉案专利公开了 104 组数据，其中 11 组不能实现发明目的。这 11 组数据被称为“坏点”，导致权利要求得不到说明书支持而被全部无效。

针对这一问题，反对的声音认为，该专利涉及化学实验，不能苛求每一次的实验均能成功。涉案专利记载了 11 次失败的实验，表明发明人诚实地记录了实验过程。在涉案专利记载的大部分实验数据均可以实现发明目的的基础上，不应当仅依据其中的 11 次失败的实验而宣告专利无效。

二是该案在一审程序和发回重审的一审程序中，一审法院先后委托了两家鉴定机构出具了司法鉴定报告，这两份鉴定报告在重要数据的认定上存在矛盾。虽然从常规做法上看，法院可以直接引用在后的司法鉴定报告，无需再考虑第一份司法鉴定的内容，但是，如果能够对上述矛盾进行合理解释，则将更加让人信服。

笔者认为，通过合理解释权利要求，可以解决上述两个方面的问题。

权利要求的内容可以概括为：“利用 $M:N > 1:1$ 的原料，通过 SN2 反应，制备 $X:Y > 1:1$ 的产物”。

原料中的成分 M 将通过化学反应转化成产物中的成分 X；原料成分 N 通过化学反应转化成产物成分 Y。

双方在此前的侵权程序和确权程序中，将更多的精力集中在权利要求的最后一部分内容，即，反应产物是否符合“ $X:Y > 1:1$ ”，并以此作为是否侵权，以及权利要求是否得到支持的判断标准。

从权利要求解释的角度看，应当考虑权利要求的全部内容，而不应当仅考虑最后一部分内容。

权利要求的内容和其中可能采用的比值如下表所示：

利用 M:N > 1:1 的原料	通过 SN2 反应	制备 X:Y > 1 的产物
M:N = 1.500:1.000		X:Y = 1.500:1.000
M:N = 1.050:1.000		X:Y = 1.050:1.000
M:N = 1.005:1.000		X:Y = 1.005:1.000

根据权利要求解释的一般原则，权利要求中出现的两处“大于 1:1”应当具有同样的含义，即，如果认为 X:Y = 1.05:1 属于“X:Y > 1:1”的限定范围，那么 M:N = 1.05:1 也属于“M:N > 1:1”的限定范围。基于此种理解，从权利要求的整体内容看，其实际上限定了一种非常精确的反应路线。如上所述，当反应原料中的 M:N=1.05:1 时，由于 M 和 N 的含量已经非常接近，如果希望获得的产物中 X（由原料 M 转化而来）:Y（由原料 N 转化而来）的比值大于 1:1，则反应原料中的 M 需要几乎 100%地转化成反应产物 X；同时，反应原料中的 N 需要几乎 100%地转化成反应产物 Y。或者两种原料按相同的比例转化，例如，反应原料中的 M 和 N 以同样的比例转化为 X 和 Y。

在对权利要求进行上述解释的情况下，发现全部实施例均无法实现权利要求限定的反应路线，因为全部的实施例中，反

应原料中的成分 M 和 N 均没有全部转化，或者按照精确的比例转化为 X 和 Y。也就是说，按照此种解释，全部的实施例均无法支持权利要求限定的反应路线，而不是仅有 11 个实施例作为“坏点”。

同时，权利要求限定的反应路线与实际反应过程不符，可以解释两个司法鉴定报告的鉴定结论不一致的问题。因为一个鉴定报告是按照实际的原料和产物比例进行的鉴定，另一个鉴定报告是根据产物的比例，按照权利要求限定的反应条件反向推导出的原料的比例。由此可见，这种不一致的情况是由于权利要求的反应路线与实际情况不符导致的，不是鉴定报告的问题。

上述案例充分展示了权利要求的解释在技术调查和侵权判断中的重要性。通过对权利要求进行详细的分析和解释，厘清了两份鉴定报告是否存在矛盾的问题，明确了权利要求的保护范围，从而为清晰、准确的侵权判断奠定了坚实基础。

综上所述，笔者认为，在法官的主导下，先对权利要求的保护范围进行审理，以及通过技术调查官，专家辅助人的参与明确各方当事人关于技术问题的争议焦点，再在必要的情况下委托检测机构和/或鉴定机构出具检测报告和/或鉴定报告，

可以作为专利侵权案件，尤其涉及复杂技术问题的专利侵权案件的审理方法。

注释：

¹ 郑飞，论中国司法专门性解决问题解决的四纬模式，政法论坛，2019年5月，第37卷第3期，68-77。

² 范怀斌，技术事实查明机制研究—以知识产权民事诉讼为视角，上海师范大学专业硕士学位论文，2018年3月。

³ 郑志柱、林奕豪，论技术调查官在知识产权诉讼中的角色定位，知识产权，2018年第8期，8-14。

⁴ 最高人民法院关于适用《中华人民共和国民事诉讼法》的解释，第一百二十三条第二款：具有专门知识的人不得参与专业问题之外的法庭审理活动。

⁵ 郑志柱、林奕豪，论技术调查官在知识产权诉讼中的角色定位，知识产权，2018年第8期，8-14。

⁶ 宋鱼水，知识产权审判的商业思维与技术判断，中国发明与专利，2018年8月，第15卷第8期，69-79。

⁷ 参见江苏高院作出的（2001）苏民三初字第001号民事判决、（2003）苏民三初字第001号民事判决。最高人民法院作出的（2002）民三终字第8号民事裁定、（2009）民三终字第6号民事判决。专利复审委员会作出的第9525号无效宣告请求审查决定、北京市第一中级人民法院作出的（2007）一中行初字第922号行政判决、北京市高级人民法院作出（2008）高行终字第451号行政判决。

世宁是一家专注于知识产权、竞争法、商事诉讼和仲裁的精品律师事务所，尤其擅长涉及新技术和新商业模式下的专利、反垄断、反不正当竞争、商业秘密、数据安全和知识产权运营事务等。世宁由背景多元、经验丰富、处理过大量重大复杂案件的资深从业者组成，致力于为不同国家、行业及发展阶段的客户提供高效、可靠、品质的法律服务。