运用专利制度原则指导技术开发战术

洪允楣

技术开发的成果转化为专利，取得知识产权保护，在此过程中，基本上是技术开发决定专利工作的内容。但是，在技术开发的全过程中，专利工作也反过来对技术开发有一定的指导作用。

技术开发的战略决策应该依据包括专利信息在内的各种信息确定技术发展及技术竞争的状态及动向，确定企业的知识产权资源；技术开发的战略布署应该与专利战的布署互相结合与协调。这些都包含专利工作对技术开发在战略方面的指导作用。对此，论者颇众。

专利工作对技术开发还可以有战术性指导作用，论者较少。本文讨论如何运用专利制度中关于专利保护范围及专利性（主要是新颖性、创造性）方面一些原则来指导技术开发具体做法的一些技巧。

一、绕过他人专利的战术

在专利制度中，判断一个技术事物是否落入一个专利的保护范围（是否可能侵权），有技术特征“相同”与“等同”两种判断原则。与此相对应，为了使技术开发的成果“绕过”他人专利，有技术特征的“减除（省略）”与“非等同替代”两种战术。

减除（省略）技术特征的绕过战术——所谓“相同”判断原则的大意是，判定一个技术事物落入一个专利权的保护范围，其必要条件是它完全具有该专利独立权利要求中记载的技术特征，即专利技术方案的技术措施、要素、环节，如零件、部件、子系统、形状、材质、位置关系、工序、工步、工艺参数…等。因此，只要使技术开发的成果缺少竞争对手专利的至少一个技术特征，就可以“绕过”该专利的保护范围[1]。从技术上看，设法省略一个技术措施，特别是较“小”的措施，是比较容易成功的技术改进思路。然而，作为绕过战术，省略的意义首先不是技术人员通常关心的简化技术和降低成本，而是冲出竞争对手设置的专利保护的重围，从死境觅生机。

图 1 是一种“面片折叠设备”专利的“摆动驱动机构”的一个局部，该机构是该专利的两个主要发明点之一。[2] 图中滑座 16 往复移动，利用摆动杆 17、固定轴 18 及曲柄 4′ 使枢轴 4 往复转动。运用减除省略战术，可能发现，减除轴 18 及铰 17′，并令杆 17 合并于滑座 16，共减少了三个技术特征，仍能实现枢轴 4 的往复转动。这个不难想到的省略没有改变整个“摆动驱动机构”的基本构思，却使整个技术方案缺少了权利要求中三个技术特征，因而不满足“相同”判断条件，从而可以绕过专利的保护。

非等同替代的绕过战术——在减除了若干技术特征就不能实现发明目的时，可以用非等同的技术特征替代一个专利的某技术特征，也能绕过该专利的保护。所谓“等同”是指，技术事物的替代

?1994-2015 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

阶段性基本成果后，按照相同的基本构思，快速开发，除上面所述的反绕过探索外，还可以努力扩大视野，取得尽量多的相关发明。

例如，中国专利公开号 CN1379197A 提出一种机械的运动机构发明，同时提出了该机构在玩具、游戏用具、运动器具、杂技道具、显示及广告器具等方面的应用发明。

这个战术强调快速。这些相关发明不一定具有多少附加的创造性，最后与基本成果同时申请专利。

专利性增强战术——如果阶段性成果虽有商业价值而专利性不强，担心申请专利不能获得授权或授权后被宣告无效，则通过技术开发探索增强专利性的技术方案，其成果常常写入从属权利要求。

例如，按照专利制度，一种技术应用于领域 A 缺乏专利性时，不排除应用于领域 B 可能具有专利性。上述中国专利 CN1379197A 的“运动机构”方案没有具体应用领域，涵盖范围很宽，担心被认为缺乏新颖性，因而开发了多种应用方案，就是增强专利性的战术。又如，一个较“上位”的技术方案缺乏专利性时，不排除较“下位”方案可能具有专利性。对于图 1 机构方案，如果担心缺乏新颖性，可以对它进行深入的技术开发，可能发现“尺寸 r 小于尺寸 a”的具体（下位）方案可以提高枢轴 4 往复转动行程两端速度，是一个优点，因而可以成为一个增强专利性的技术特征。

专利性包括新颖性、创造性、实用性，在专利制度中有许多的规定，专利性增强战术应该针对制度规定的原则。除专利性之外，专利制度中还有一些对授权主题的限制性规定，在某些内容特殊的技术开发中存在争取绕过限制的战术问题。本文篇幅有限，均不详述。

四、专利申请过程中的补充技术开发

补充性的技术开发——在技术开发基本上告一段落之后，在专利申请过程中，对法律保护考虑更加深入细致，还可能提出一些补充性的技术开发问题。

常见的情形之一是前面已经说明的，如果某一个技术特征采用上位概括更为有利，就需要补充提出若干个下位方案予以支持。再者，如果一个技术特征采用了应该慎用的功能性概括（例如前述“运动变换机构”），通常也必须开发若干个具体方案予以支持。这些都要求提出补充性的技术开发“小课题”。

常见的情形之二是，在撰写说明书时可能发现需要阐明一些重要技术特征的作用关系及效果，以便支持权利要求，或者为日后可能发生的侵权纠纷适用等同原则扩大保护范围提供依据。为此，可能需要技术开发人员补充必要的原理分析或技术试验，并且有时可能诱发新的改进。

五、重点运用授权实质条件和侵权判断原则

在如上所述各种“战术”中，技术开发构思都受到专利制度法律知识的“定向指导”，而不同于流行的“创造技法”之类的自由发散战术。上述战术有利于将技术开发与专利战结合起来，少走弯路，因而最终有利于提高技术开发的质量水平和命中率。

为了掌握这些战术，技术开发人员不仅要接受专职专利工作人员的指导和帮助，而且要适当学习专利知识。专利制度知识体系内容庞大，技术人员可以撇开专利制度中与技术关联不很强的方面，单刀直入，重点学习专利授权的实质条件和专利侵权的判断原则。熟悉技术的人员学习这些知识难度较小，又直接有用，可谓事半而功倍。

最后，笔者希望强调两个观点：第一，法律不仅保护技术，而且在若干方面可以指导技术；第二，专利工作对技术开发的指导作用不宜“言必称战略”。□

注　释

1　美）格拉茨尔（Glazier, S. C.）著，李德山译，《商务专利战略》，北京大学出版社，2001.1 第 14、15 页。

2　中国专利局机械审查部，《发明和实用新型专利申请文件撰写案例剖析》，专利文献出版社，1998 年 3 月 第 169 页。该机构的技术方案记载于从属权利要求，本文假想它在无效宣告程序中被合并于独立权利要求。

3　杨金琪编著，《专利　商标　技术合同疑难案件评析》，中国物资出版社，1995 年 1 月 第 116 页。

4　程永顺、罗李华，《专利侵权判定》，专利文献出版社，1998 年 3 月 第 166 页。

?1994-2015 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net