

等同原則的誤讀和誤用

—魏徵—

本文認為，目前不少等同侵權判例，實質上是從“整體上等同”來判定的，這是對等同原則的誤用。本文提出，“等同原則的適用與“相同侵權”一樣，都應該首先滿足“全面覆蓋原則”的要求。

概述

等同原則源於美國的判例法，屬於英美法系中的“法官造法”。作為大陸法系的我國，等同原則已在司法實踐中廣泛適用。但從法律淵源上看，在我國專利法律體系下，至少在 2000 年以前，找不到“成文法”的依據。只是在中國《專利法》第二次修改之後，最高人民法院才在(2001)法釋字第 21 號司法解釋的第十七條中規定：《專利法》第五十六條第一款所稱的“發明或者實用新型專利權的保護範圍以其權利要求的內容為準，說明書及附圖可以用於解釋權利要求”，是指專利權的保護範圍應當以權利要求書中明確記載的必要技術特徵所確定的範圍為準，也包括與該必要技術特徵相等同的特徵所確定的範圍。這一規定被認為是我國專利侵權判定中可以適用等同原則的法律依據。但不可否認的是，由於長期以來缺乏明確的專利侵權判定規則和方法，加之我國目前採取的分散式專利審判體制，各地法院對等同原則的適用極其不統一，存在濫用等同原則的情形。極端地適用等同原則的案例，如廣東某中級法院將裝置獨立權利要求和方法獨立權利要求的特徵混在一起¹，判定被告構成等同侵權。為此，筆者將結合案例，對專利等同侵權判定原則及其適用提出一些看法。

等同原則的適用前提

等同原則適用的前提條件是一個非常重要的問題，而這正是我國司法實踐中長期被忽視的問題。對此，我們作一個比較。

1.美國：等同原則是在滿足“全部技術特徵限定”²原則下的等同

衆所周知，美國的專利制度已有 200 多年的歷史，等同原則是美國專利司法實踐中創造出來的一項原則，通過 1853 年著名的 Winans v. Denmead 案、1950 年的 Graver Tank & Mfg. Co. v. Linde Air Products Co. 等一系列判例確立了等同原則在專利侵權訴訟中的地位。與此同時，在確定專利權利範圍的法律實踐中，早期的中心限定主義不斷地向着週邊限定主義轉變。特別是美國聯邦最高法院於 1997 年 3 月 3 日在 Warner-Jenkinson Co. v. Hilton Davis Chem., Co. 一案中重申了等同原則是在滿足“全部技術特徵限定”原則下的等同，從而確立了美國現代等同原則的基本概念和適用前提。美國最高法院在該案的判決書中的寫下了如此精彩的論述³：

權利要求中的每一項特徵對於確定專利權保護範圍來說，都是至關重要的，因此，等同原則應針對與權利要求中的各個技術特徵，而不是將發明看作一個整體。必須強調的是，在適用等同原則時，即使對單個技術特徵，也不允許將保護範圍擴大到實質上是在忽略記載在權利要求中的該技術特徵的程度。

上述論述清楚地說明，等同原則的適用過程中不能忽略任何一個記載在權利要求中的技術特徵，是受到權利要求中的相對應之特徵限制下的等同。如果被控侵權物中缺少權利要求中的某一個特徵，就不能滿足“全部技術特徵限定”，因而不構成侵權。

2.我國台灣地區：不論是相同侵權還是等同侵權，侵權判定要首先滿足“全要件原則”⁴

由於美國是判例法國家，對專利侵權判定原則的適用並沒有系統的規定，而是散見於各個判例之中。相比之下，我國台灣地區屬大陸法系，其智慧財產局於 2004 年發佈的《專利侵害鑑定要點》⁵更是體現對專利侵權判定的系統總結，因此也就更具借鑒意義。其在“專利侵害之鑑定原則”一篇中，明確定義：所謂“全要件原則”，系指請求項中每一技術特徵完全對應表現在待鑒定對象中，包括文義的表現及均等⁶的表現。該《專利侵害鑑定要點》將專利侵害之鑒定流程分為兩階段，第一階段為解釋申請專利範圍；第二階段為比對解釋後的申請專利範圍與待鑒定對象（物或方法）。在第二階段中，具體規定：

“比對解釋後之申請專利範圍與待鑒定對象包括下列步驟：

（一）解析申請專利範圍之技術特徵；

（二）解析待鑒定對象之技術內容；

（三）基於全要件原則，判斷待鑒定對象是否符合「文義讀取」……；

（四）基於全要件原則，判斷待鑒定對象是否適用「均等論」……。”

該《專利侵害鑑定要點》進一步規定了“均等論”的成立要件：“相對於申請專利範圍之技術特徵，待鑒定對象之組件、成分、步驟或其結合關係的改變或替換未產生實質差異時，則適用「均等論」。適用「均等論」須先符合「全要件原則」，始有成立可能”。

從上述規定中，可以看出其專利侵權判定的基本思想，即：“全要件原則”是一個大原則，如果不滿足“全要件原則”，則可以得出侵權不成立的結論，不論是相同侵權還是等同侵權，都要在滿足“全要件原則”的大前提下，再去區分“字面侵權”和“等同侵權”。

3. 北京高院關於等同原則的適用前提的規定

對等同原則的適用前提，我國法院在司法實踐中持什麼態度呢？北京高院在其《專利侵權判定若干問題的意見》⁷中給出了答案。該意見對“全面覆蓋”是這樣規定的：

26. 全面覆蓋，是指被控侵權物（產品或方法）將專利權利要求中記載的技術方案的必要技術特徵全部再現，被控侵權物（產品或方法）與專利獨立權利要求中記載的全部必要技術特

徵一一對應並且相同。

27. 全面覆蓋原則，即全部技術特徵覆蓋原則或字面侵權原則。即如果被控侵權物（產品或方法）的技術特徵包含了專利權利要求中記載的全部必要技術特徵，則落入專利權的保護範圍。

31. 在專利侵權判定中，當適用全面覆蓋原則判定被控侵權物（產品或方法）不構成侵犯專利權的情況下，應當適用等同原則進行侵權判定。

32. 等同原則，是指被控侵權物（產品或方法）中有一個或者一個以上技術特徵經與專利獨立權利要求保護的技術特徵相比，從字面上看不相同，但經過分析可以認定兩者是相等同的技術特徵。這種情況下，應當認定被控侵權物（產品或方法）落入了專利權的保護範圍。

根據上述規定可以看出，“全面覆蓋”的意思是：被控侵權物（產品或方法）與專利獨立權利要求中記載的全部必要技術特徵要滿足一一對應並且相同，在全部必要技術特徵一一對應並且相同的限制下，全面覆蓋原則是即全部技術特徵覆蓋原則或字面侵權原則，也就是說，全面覆蓋原則僅適用相同侵權的情況，排除了全面覆蓋原則作為等同原則適用前提的可能。在這里，“全面覆蓋原則”與等同原則已經分道揚鑣了：“全面覆蓋原則”與等同原則相互獨立，等同原則的適用已經不再需要滿足我們先前討論的“全部技術特徵限制”的前提要求，而且在不滿足“全面覆蓋原則”時，還要進一步考慮等同原則是否適用。規定第 32 條中的“被控侵權物（產品或方法）中有一個或者一個以上技術特徵經與專利獨立權利要求保護的技術特徵相比”的說法則意味深長：“專利獨立權利要求保護的技術特徵”⁸究竟是什麼概念？是否要求這些特徵必須與被控侵權物（產品或方法）中的一個或者一個以上技術特徵“一一對應”？該條規定沒有明確回答。這也使該條規定整體上滑向“整體等同”的軌道上了⁹。

綜上，我們可以看出，北京高院關於適用等同原則的規定與美國相比，其區別就在於是否堅持“全部技術特徵限制”即全面覆蓋原則前提下的侵權判定。但更敏感的問題是，北京高院關於適用等同原則的規定是否正確？我國的最高人民法院對此又持什麼態度¹⁰？下面的案例分析似乎給出了回答。

從典型案例看對等同原則的誤讀

案例一：大連新益建材有限公司與大連仁達新型牆體建材廠侵犯專利權糾紛案

涉案專利名稱為“混凝土薄壁筒體構件”的實用新型專利，其專利號為ZL98231113.3。該專利只有唯一的權利要求，以及唯一的附圖。

根據權利要求1及附圖

可以看出，該混凝土薄壁筒體構件由筒管(2)和筒底

(1)組成，其中：筒底(1)以



至少二層以上的玻璃纖維布(1.2)疊合而成；筒管(2)以至少二層以上的玻璃纖維布筒(2.2)疊套而成。被控侵權物與涉案專利的區別為：與涉案專利的筒管(2)相比，被控侵權產品的筒管管壁的內部結構為兩層水泥無機膠凝材料夾着一層玻璃纖維布；與涉案專利的筒底(1)相比，被控侵權產品的筒底壁不帶玻璃纖維層。

兩級法院在被控侵權產品不滿足對權利要求所有特徵的全面覆蓋的前提下，仍以構成等同判定被告侵權。原一審、二審法院在等同的分析中指出：

“被控侵權產品與涉案專利雖有不同，但不存在本質上的區別。被控侵權產品也是由筒管和封閉筒管兩端的筒底組成，與專利的前序部分相同。被控侵權產品筒管管壁的內部結構為兩層水泥無機膠凝材料夾着一層玻璃纖維布，筒底壁不帶玻璃纖維層，這與涉案專利關於筒管、筒底的構造在字面描述上雖有不同，但涉案專利的主體部分是筒管，其採用水泥層間隔加有玻璃纖維布層，就使得管壁既堅固又薄，其內腔容積增加，從而大幅度減輕其構成樓層層面的重量。也就是說，增加空腔容積、減輕重量，主要靠筒管壁的減輕、減薄，而筒底只起到防止水泥砂漿滲入的作用，起次要作用。同時，更說明在筒管管壁增加玻璃纖維布隔層，就能達到增加強度的功能作用及減少壁厚增加空心體積的效果。”

這個案例更進一步證實，法院在適用等同原則判案時，對是否滿足全部技術特徵限制是不關心的，所以，可以將玻璃纖維布的“兩層”與“一層”不加區分，甚至對玻璃纖維布的“有”與

“無”也不加區分，但卻對權利要求中的特徵做出主次之分，即“筒底只起到防止水泥砂漿滲入的作用，起次要作用”。這實際上就是脫離技術特徵的限制，從技術方案的“整體上”來判斷是否等同。雖然一審法院並不屬於北京高院的司法轄區，但仍可見其判案的思路源於北京高院的《專利侵權判定若干問題的意見》。

基於保障專利權人利益的立場，等同原則的適用是為避免他人僅就其權利要求之技術特徵稍作非實質性改變或替換，而規避專利侵權的責任。由於以文字精確、完整描述權利要求以確定專利保護範圍，實有其無法克服的困難，故專利保護範圍需要擴大至權利要求之技術特徵的等同範圍，而不應僅局限於權利要求的字面含義。但必須警惕的是：應防止從一個極端走上另一個極端，即不能使等同原則的適用擴大到妨礙公眾合理利用技術的權利自由。筆者認為，上述案例表明我國法院在等同原則的適用上已經走得太遠了。顯然，最高法院也注意到了該案的問題，在該案的終審判決生效八個月後，於2004年12月27日決定提審該案¹¹。

對於寫進權利要求中的技術特徵，最高法院旗幟鮮明地表示：應當認為，凡是專利權人寫入獨立權利要求的技術特徵，都是必要技術特徵，都不應當被忽略，而均應納入技術特徵對比之列。本院不贊成輕率地借鑒適用所謂的“多餘指定原則”。

最高法院認為：權利要求書的作用是確定專利權的保護範圍。即通過向公眾表明構成發明或者實用新型的技術方案所包括的全部技術特徵，使公眾能夠清楚地知道實施何種行為會侵犯專利權，從而一方面為專利權人提供有效合理的保護，另一方面確保公眾享有使用技術的自由。只有對權利要求書所記載的全部技術特徵給予全面、充分的尊重，社會公眾才不會因權利要求內容不可預見的變動而無所適從，從而保障法律權利的確定性，從根本上保證專利制度的正常運作和價值實現。

在明確了上述基本概念的前提下，最高法院對涉案專利的權利要求的全部特徵作了分析，接着，對被控侵權產品的特徵與權利要求的特徵一一對比。

在對“筒底”的對比中，該院認為：

與專利壁層結構該項必要技術特徵相對比，被控侵權產品筒底的水泥無機膠凝材料中沒有玻璃纖維布。顯然，兩者並不

相同。又因被控侵權產品筒底的水泥無機膠凝材料中不夾玻璃纖維布,而專利筒底的水泥無機膠凝材料中間隔夾有至少二層以上的玻璃纖維布,兩者不屬於基本相同的手段,故亦不等同。僅被控侵權產品筒底的技术特徵與專利相應技術特徵既不相同又不等同一點,就足以判定被控侵權產品沒有落入專利權的保護範圍。

筆者十分欣賞最高法院縝密的分析和推理——“僅被控侵權產品筒底的技术特徵與專利相應技術特徵既不相同又不等同一點,就足以判定被控侵權產品沒有落入專利權的保護範圍”。但是如果據此認為最高法院堅持了全面覆蓋原則下的特徵判斷比對,尚為時過早。值得深思的是,既然已知被控侵權產品的筒底缺少“水泥無機膠凝材料中沒有玻璃纖維布”這一特徵,其就不滿足全面覆蓋權利要求了,為什麼還要判斷兩者是否等同? 缺少了兩者之一的“玻璃纖維布”,何來兩者的比較?

至於在被控侵權產品筒管部分的水泥無機膠凝材料中夾有“一層玻璃纖維布”是否與權利要求中的“至少二層以上玻璃纖維布”相等同的特徵,最高法院認為:

由於本案專利權利要求書在敘述玻璃纖維布層數時,明確使用了“至少二層以上”這種界線非常清楚的限定詞,說明書亦明確記載玻璃纖維布筒的套疊層“可以少到僅兩層”,故在解釋權利要求時,不應突破這一明確的限定條件。……否則,就等於從獨立權利要求中刪去了“至少二層以上”,導致專利權保護範圍不合理的擴大,有損社會公眾的利益。

對於“一層玻璃纖維布”與“至少二層以上玻璃纖維布”是否為簡單的數量差別,最高法院分析道:

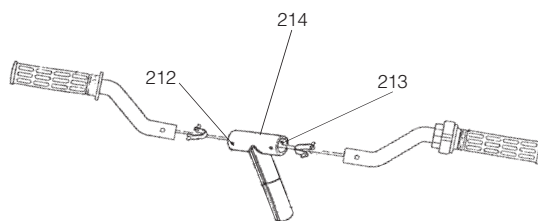
本案專利中玻璃纖維布層數的不同,不能簡單地認為只是數量的差別,而是對於筒體構件的抗壓能力、內腔容積以及樓層重量具有不同的物理力學意義上的作用。筒管部分含有“至少二層以上”玻璃纖維布,在增強抗壓能力、減輕樓層重量、增加內腔容積方面達到的技術效果應優於筒管部分僅含“一層”玻璃纖維布的效果。應當認為,僅含“一層”玻璃纖維布不能達到含有“至少二層以上”玻璃纖維布基本相同的效果,故被控侵權產品筒管部分在水泥無機膠凝材料中夾有一層玻璃纖維布不屬於與專利相應技術特徵的等同特徵,更不是相同特徵。因此,被控侵權產品亦沒有落入專利權的保護範圍。

可見,在權利要求明確使用了“至少二層以上”這種界線非常清楚的限定詞的情況下,這種數量上的差別本身已經產生了實質上不同的技術效果。

綜上,雖然該案在最高法院的介入下,特別是在強調對權利要求書的特徵要給予全面尊重的原則下,最終使判決結果逆轉,但是最高法院仍然沒有明確地提出等同原則應置於“全面覆蓋原則”之下¹²。

案例二:元大公司訴天旗公司實用新型專利侵權糾紛案¹³

涉案專利名稱為“一種可拆的方向把式車把手”,其專利號為 ZL99233491.8。2002 年 4 月,元大公司向法院起訴天旗公司專利侵權。與上述的案例一類似的是,該涉案專利也只有一項權利要求,且只有一個附圖體現其車把手為彎管的實施例(見下圖)。



根據權利要求 1 及附圖,本專利明確限定了“把手架橫管(214)兩端各設有一圈定位孔(212)、(213)”,而被控侵權產品只是採用直管車把,且只有一個定位孔。對此,一審法院經審理認為:被告製造銷售的滑板車車把手與 ZL99233491.8 專利相比,由於不具備“把手架橫管兩端各設有一圈定位孔”這一必要的技術特徵,即不能實現 ZL99233491.8 專利說明書所述的“由於在把手架橫管兩端各設有一圈定位孔,因此,通過調整定位齒在定位孔中的嵌卡位置,即可方便地調整左、右車把手尾端與車把手橫管之間的角度,以利於使用者處於最佳握持狀態騎乘車輛”這一技術效果,故二者既不相同也不構成等同,於 2002 年 9 月 9 日判決駁回元大公司的訴訟請求。元大公司不服該判決,上訴到二審法院。

儘管一審法院認定被控侵權產品缺少“把手架橫管兩端各設有一圈定位孔”這一必要的技術特徵,但仍不敢採用不滿足“全面覆蓋原則”判定不侵權,而是循着北京高院的《意見》思路,接着進行了是否等同的比對,以不構成等同來判案。

基於同樣的事實，二審法院推翻了一審判決。二審法院認為：本案專利權利要求中對左右車把手是直管還是彎管並無限定，不應用說明書附圖所體現的實施例來限制權利要求，認為權利要求僅僅保護車把手為彎管的技術方案。在被控侵權產品與權利要求中車把手都是直管的情況下，被控侵權產品的“一個定位孔”與專利權利要求的“一圈定位孔”對實現可拆卸連接來說，兩者採用的手段、實現的功能以及達到的效果是基本相同的。“一圈定位孔”的孔數至少在兩個以上，與一個定位孔之間，區別僅在於孔數。

筆者也可同意二審法院關於車把手是直管還是彎管的分析，其合理成分在於：權利要求主題名稱對保護範圍來說並不是決定性的因素，重要的是，權利要求中技術特徵的集合是如何限定保護範圍的。顯然，權利要求中的全部技術特徵的有機集合也同時限定了主題名稱¹⁴。即關鍵要比對的是技術特徵的差異，特別是那些與被控侵權物相對應的特徵。二審法院是將被控侵權產品的“一個定位孔”與專利權利要求的“一圈定位孔”相比對，為什麼不是將被控侵權產品的“一個定位孔”與專利權利要求的“一圈定位孔”當中的“一個孔”來比對？二審法院並沒有說明。在比對前提不明確的情況下，比對的結論還有什么意義？

在案例一與案例二的審理中，對於同樣限定明確的數量特徵，法院的認識截然不同：在案例一中，最高法院認為，“一層布”與“兩層布”在效果上有明顯不同；而在案例二中，法院則認為，“一圈定位孔”與一個定位孔的效果是等同的。出現這樣認識上的混亂，正是我國目前缺少統一的專利侵權判定規則所致。

案例三：解文武訴青島海爾通信有限公司專利侵權案

原告解文武的“手機自動隱形撥號報失的實現方法”於2003年12月3日獲得發明專利，專利號為ZL01802972.8（簡稱本專利）。專利授權後，原告曾與海爾通信公司聯繫本專利的實施許可問題，但未成功。2004年5月，原告在市場上發現了海爾彩智星Z3100手機也具有“智能防盜”功能，侵犯了其權利要求1所界定的隱形撥號報失的實現方法，遂訴至北京市第一中級人民法院。

經法院勘驗比對，被告的海爾彩智星Z3100手機所採用的

報失方法與專利方法相比，區別在於“本專利在檢測數據或電話號碼不一致時，則正常使用同時按照設定的功能參數自動隱形撥號，而海爾彩智星Z3100手機的智能防盜方法在插入非法用戶卡後，則不能正常使用，並且在預定時間內顯形撥號¹⁵”。

對於上述區別，解文武主張非法用戶不能正常使用的情形係對本專利的變劣，故被控侵權產品海爾彩智星Z3100手機中的智能防盜方法與本專利的技術特徵是等同的，應適用等同原則判定侵權成立。

雖然最終一審法院以優先適用“禁止反悔原則”判定不構成等同侵權，但其潛在的邏輯仍然是等同原則的適用並不需要考慮“全面覆蓋原則”。即不顧被告產品缺少的“如果不一致，則正常使用同時按照設定的功能參數自動隱形撥號”這一整體特徵，生硬地將這一原告權利要求中所具有的而被告產品所缺少的整體特徵與被告的“顯形撥號報失”相比較。而這一整體特徵的內涵是“正常使用”與“自動隱形撥號”要同時滿足，從整體上不可分離。這樣的比較實質上又是“整體等同”。

上述討論的三個案例的共同之處在於：沒有認清全面覆蓋原則的含義，在不滿足全面覆蓋原則要求的情況下，將權利要求中的一部分特徵與被控侵權產品中的單一特徵相比較，使得等同原則的適用變得十分隨意。相比之下，美國經過幾十年的徘徊和爭論之後，在Warner-Jenkinson一案的審理中重新強調了等同原則的適用應置於“全部技術特徵原則”即全面覆蓋原則之下。全面技術特徵原則應當是指權利要求中記載的每一個技術特徵都被覆蓋，而不是將他們混在一起判斷，如將“一圈孔”與“一個孔”進行判斷。所謂“整體等同”實際上就是主張將權利要求中記載的多個技術特徵混在一起判斷。而這正是我國在適用等同原則時需要認真反思的地方。

權利要求中技術特徵的劃分 與侵權判定的關係

在上面的案例三中，原被告對涉案專利權利要求1中技術特徵的劃分持不同意見：原告劃分為6項特徵，而被告則劃分為10組30項必要技術特徵¹⁶。這是因為，如果權利要求中技術特徵劃分的越多，以全面覆蓋原則為前提，則被告侵權的可

能性就越小。而一審法院根據本專利權利要求 1 記載的內容，將權利要求 1 劃分為以下 4 項必要技術特徵：

- 1.當手機初次使用時,手機的內部處理程序錄入合法用戶卡所獨有的區別於其它用戶卡的自身數據或錄入合法用戶卡所對應的手機號碼,並記錄合法用戶設定的用於自動隱形撥號報失的功能參數以及用於自行修改功能參數和自行合法更換用戶卡的功能密碼;
- 2.當手機每次開機使用時,手機的內部處理程序自動檢測並比較當前用戶卡的自身參數與預先存儲的合法用戶卡的自身數據是否一致,或檢測並比較當前用戶卡對應的手機號碼與預先存儲的合法用戶卡對應的手機號碼是否一致;
- 3.如果一致,則正常使用;
- 4.如果不一致,則正常使用同時按照設定的功能參數自動隱形撥號。

根據法院的上述劃分,法院實際上已認可前三個特徵已被被告侵權物所覆蓋,因而只需要對比第 4 個技術特徵是否等同(顯然不相同)。而筆者認為,這樣的比對是沒有意義的,被告根本就沒有使用該“正常使用同時按照設定的功能參數自動隱形撥號”特徵,而只是“顯形撥號報失”,特徵完全不對應,如何比較?

為了回答上述疑問,筆者試圖提出劃分技術特徵的基本思路。

在上面的案例一中,對權利要求中的“筒底”可以作如下特徵的劃分:

權利要求中的筒底	被控侵權產品中的筒底
第一層水泥無機膠凝材料	有
第二層水泥無機膠凝材料	有
在第一層和第二層水泥無機膠凝材料之間,隔夾有至少二層以上的玻璃纖維布	在第一層和第二層水泥無機膠凝材料之間,沒有隔夾玻璃纖維布

僅僅是對權利要求中的筒底的特徵分解,就可以得出結論:不滿足全面覆蓋原則,不構成侵權。

同理,對“筒管(2)以至少二層以上的玻璃纖維布筒(2.2)疊套而成”作的特徵分解如下:

權利要求中的筒管(2)	被控侵權產品中的筒管
一層玻璃纖維布筒	一層玻璃纖維布筒
又一層玻璃纖維布筒	無
還可以有:又一層玻璃纖維布筒	無

分解後,我們清楚地看出,被控侵權產品中的特徵要少於權利要求的特徵,不滿足全面覆蓋原則。

值得注意的是:“至少二層以上”這樣的描述,被最高法院稱為是“明確限定的”,其實,其明確的是層數的“下限”是二層,其隱含的意思是明確地將“少於二層”排除在專利保護範圍之內。而其上限卻是“開放”式的寫法,即至少是“二層以上”,都在保護範圍之內。因此,這樣的寫法的確是“明確限定的”。專利權人在日後的侵權訴訟中,不可以突破的恰恰應該是專利權人自己設定的“下限”,不滿足這樣的限定,就可以逕直以不滿足“全部技術特徵原則”或“全面覆蓋原則”得出不構成侵權的結論,又何須適用等同原則呢?

在上述的案例二中,情況也是如此。

設權利要求 1 的“一圈定位孔”中的孔的個數為 N,即:

$N = \text{“一圈定位孔”中的孔的個數}$,則 N 可以記做 $N = 1 + (N - 1)$;

而被控侵權的車把上,只有 1 個孔,那麼,所剩下的(N-1)無法被覆蓋掉。因而,問題就轉化為,這些無法被覆蓋掉的(N-1)個孔,是否在權利要求書中可以被忽略?答案當然是不能!因為,寫到權利要求書中的每一個特徵都應當得到同樣的尊重,任何人(包括法院)都沒有理由“厚此薄彼”地主張某個特徵“次要作用”¹⁷。因此,不構成侵權的結論也是顯而易見的。

上面的分析告訴我們,只有正確的劃分權利要求中的技術特徵,才能正確地做到技術特徵的一一對比。在滿足全面覆蓋原則的前提下,才有區分相同侵權和等同侵權的必要。

等同原則與多餘指定及變劣發明

在案例一關於“混凝土薄壁筒體構件”的專利中,最高法院在對兩級法院以適用等同原則作出判決的提審一案中,明確表態:本院不贊成輕率地借鑒適用所謂的“多餘指定原則”¹⁸。這必

然令我們不得不考察等同原則與多餘指定的關係。

表面上看,等同原則似乎與“多餘指定”無涉,何來“本院不贊成”呢?按照最高法院分析的那樣:“凡是專利權人寫入獨立權利要求的技術特徵,都是必要技術特徵,都不應當被忽略,而均應納入技術特徵對比之列。”就必然要首先滿足“全部技術特徵原則”。而兩級法院適用等同原則的時候,並沒有公開宣佈忽略其中的某一個特徵,或者說,並沒有認定其中的某一特徵為“多餘”。筆者認為,在該案中,兩級法院只不過是以權利要求的多個特徵一起“打包”後,形成一個打包後的特徵去跟被控侵權物的一個特徵去比。因此,屬於整體等同。

而“多餘指定原則”恰恰是在形式上對“全部技術特徵原則”的尊重。設想,如果將權利要求中的某個特徵當成多餘的而排斥掉後,所剩下的技術特徵恰恰能夠使被控侵權物全部覆蓋掉,這不就變成了“相同侵權”或“字面侵權”了嗎?因此,“多餘指定原則”形式上是追求全面覆蓋,但本質上是技術方案的“整體等同”。可見,“多餘指定原則”只不過是等同原則的一種極端形式¹⁹而已。

變劣發明²⁰與多餘指定應該說是一對孿生兄弟。假設,權利要求可以劃分為四個技術特徵,記作:A、B、C、D;而被控侵權物只含有其中的A、B、C三個技術特徵。從被控侵權物自身的角度觀察,如果可通過“多餘指定原則”將特徵D忽略,這樣被控侵權物就“全面覆蓋”了權利要求。而變劣發明則換個思路,是從被控侵權物自身的角度觀察,認為被控侵權物中本應該含有特徵D,但卻被人為地故意省略了特徵D,省略的直接效果從技術效果上看,導致整個技術方案的變劣了,但又限定這種變劣後的技術效果仍高於專利申請日之前的現有技術,因此是故意變劣。

其實,我們從變劣發明的理論本身就可以看出其基於兩個假定的弊端所在。假定一中,非要強加於人地說,被控侵權物中故意去掉了某個或某些特徵“D”;假定二中,還要進一步判斷做出這樣的省略之後,該技術方案是否仍高於專利申請日之前的現有技術。對於假定一,“故意去掉”這個事實行為應該由誰來舉證?是專利權人還是被控侵權方?這個特徵如果能被省略,為什麼發明人沒有想到?對於假定二,對所謂變劣發明的技術高度作判定,本質上等於評價其專利性,應屬於專利審查部門的

法定職責,而司法機關限於專利審查資源與審查能力的不足,無法作出準確的實體判斷。其結果只能是回到“整體等同”²¹的軌道上。由此看來,變劣發明理論只不過是等同原則的另一種極端形式。

結語

設立專利制度的目的一方面是鼓勵發明創造,另一方面是保護社會公眾對人類已有的科學技術成果的合理使用²²。防止對專利權的過度保護傷害到公眾的合法權利也應是專利制度追求的目標。等同原則的適用應在上述兩方面的目標中尋求平衡。然而,我國目前在等同原則的適用上,由於不堅持在全面覆蓋原則下適用等同原則,忽略了專利權人和社會公眾之間的利益平衡,很多時候過分遷就專利權人。出現這種現象的根源在於對專利侵權理論的研究不夠細緻和深入,以至於延遲至今尚沒有一部全國統一的專利侵權判斷規則,導致每個有專利管轄權的法院都可以對等同原則作出自己的理解。

當務之急,是儘快制定出有普遍約束力的“專利侵權判定規則”,在判定規則中明確將全面覆蓋原則作為等同原則適用的前提條件,同時,摒棄與全面覆蓋原則格格不入的“多餘指定”和“變劣發明”理論,構建出堅實和諧的專利侵權判定理論基石。■

¹ 見深中法(2002)民三初字第150號民事判決書。

² “全部技術特徵限定”對應於英文中的“All-Limitations Rule”,或“All-Elements Rule”,我國台灣地區稱“全要件原則”,為討論方便,本文對這些提法都認為是同一個含義,並不作區分。

³ 原文見 Warner-Jenkinson, 117 S. Ct. at 1054.

“Each element contained in a patent claim is deemed material to defining the scope of the patented invention, and thus the doctrine of equivalents must be applied to individual elements of the claim, not to the invention as a whole. It is important to ensure that the application of the doctrine, even as to an individual element, is not allowed such broad play as to effectively eliminate that element in its entirety.”

⁴ 本文所出現的“全要件原則”、“全部技術特徵限制原則”與“全面覆

蓋原則”具有相同的含義。

⁵我國台灣地區將“專利侵權判定”稱為“專利侵害鑑定”，2004 年 8 月公佈的《專利侵害鑑定要點》是目前的最新的版本，其全文可通過 www.tipo.gov.tw/patent/patent_org.asp 下載。

⁶我國台灣地區的“文義”即“字面”的意思，“均等”即“等同”的意思。

⁷該《意見》較系統地闡述了專利侵權判定中涉及的各種實務問題的一份文件，它雖然不是一份司法解釋，不能在法律文書中直接引用，但它是該法院對歷年來審理專利侵權案件實踐經驗的總結，也為法官判定專利侵權提供了一份參照標準，能夠有助於法官對相關法律、法規的理解。在最高法院尚未出臺專利侵權判定標準之前，作為中國專利審判實踐經驗最豐富且案例最多的地方法院，其率先出臺了該意見，對全國專利審判實踐的影響不可謂不大，該意見無疑在中國專利審判實踐中具有里程碑意義。

⁸專利法原理告訴我們，專利保護的客體是由“技術特徵”限定的技術方案，而不是保護技術方案中的“技術特徵”。比如，房子作為一個技術方案是由磚頭水泥砌成的，但保護該房子不意味着對其中的磚頭水泥的保護。因此，“專利獨立權利要求保護的技術特徵”這個提法本身就不成立。

⁹筆者認為，北京高院對等同原則的理解實際上就是“整體等同”論。如果有讀者不以為然，則看看該意見中的關於“變劣發明”和“多餘指定原則”的規定就理解了。對此，筆者將在稍後的論述中進一步分析。

¹⁰其實，最高人民法院在 2000 年《專利法》第二次修改後，就着手制定了專利侵權判定的具體規定，於 2003 年 6 月發佈了《關於審理專利侵權糾紛案件若干問題的規定（草案）》，又於 2003 年 10 月發佈了《關於審理專利侵權糾紛案件若干問題的規定（會議討論稿）》，見 http://www.chinaiprlaw.cn/show_News.asp?id=2462&key=會議討論稿。

¹¹見中華人民共和國最高人民法院（2005）民三提字第 1 號民事判決書，<http://www.chinaiprlaw.cn/file/200509135721.html>。

¹²《關於審理專利侵權糾紛案件若干問題的規定（會議討論稿）》第十五條規定了“全部技術特徵原則”，其第一款規定：“被控侵權物包含了權利要求記載的全部技術特徵的，或者被控侵權物的個別或者某些技術特徵雖然與權利要求記載的相應技術特徵不相同，但依據等同原則屬於與權利要求記載的技術特徵相等同的技術特徵的，人民法院應當認定被控侵權物落入專利權保護範圍，被控侵權人構成專

利侵權。”從這個規定中，還看不出該“全部技術特徵原則”與本文強調的“全面覆蓋原則”之間的邏輯關係。

¹³該案詳情見：孟繁新，“等同原則在實用新型專利侵權訴訟中的適用”，《中國專利與商標》2006 年第 1 期。

¹⁴儘管該權利要求的主題名稱沒有寫明是彎管，但是其“把手架橫管兩端各設有一圈定位孔”這一技術特徵卻“洩露天機”。根據《中國專利法》第 26 條第 4 款的規定，權利要求書應得到說明書的支持。特別是在說明書僅有一個實施例和唯一的附圖情況下，按照“一圈定位孔”限定的車把手只能是彎管。

¹⁵見北京市第一中級人民法院（2005）一中民初字第 3254 號民事判決書。

¹⁶“必要技術特徵”的概念，堪稱是中國特色。筆者以為，其僅僅是專利審查過程中的一個過渡性的輔助工具，即與發明要解決的技術問題相比，在權利要求所體現的技術方案達不到“最小程度”下的完整時才有意義。但如果權利要求所體現的技術方案已滿足“最小程度”的完整，審查員對其中某個特徵是否“必要”沒有評價的法定義務。而一旦在授權之後，權利要求書已經公諸於世，按照專利法中的契約理論，授權後的權利要求書是官方（代表社會公眾）與專利權人簽訂的契約，其權利要求中的每一個特徵，都是對保護範圍的限制，都是專利權人所認可的“必不可少的”特徵。因此，此時就沒有區分“必要技術特徵”的必要了。而“必要技術特徵”概念恰恰是所謂“多餘指定原則”的理論前提。總之，在專利授權之後再討論或區分“必要技術特徵”毫無意義。相應地，美國專利實踐中認為：“No minimum or maximum number feature of must be included in the body of a patent claim. But in any cases, a sufficient number of elements must be included to recite an invention that is novel, non-obvious, and useful.”（見《專利法概述》P.49，中信出版社，2003 年 10 月版）

¹⁷美國法院的觀點是，即使是權利要求中含有了“非必要嚴格的限定”，法院也無權糾正。法院無權對權利人自己提出的權利要求給予某種程度上的擴大或縮小。引自：Talbert Fuel Systems Patents Co., v. Unocal Corporation, et al. 案，見 <http://www.ll.georgetown.edu/federal/judicial/fed/opinions/99opinions/99-1421.html>。

¹⁸北京市高級人民法院的《專利侵權判定若干問題的意見（試行）》第 47 條規定：多餘指定原則，是指在專利侵權判定中，在解釋專利獨立權利要求和確定專利權保護範圍時，將記載在專利獨立權利要求中的明顯附加技術特徵（即多餘特徵）略去，僅以專利獨立權利要

Misunderstanding and Misapplication of Equivalent Doctrine

Wei Zheng

It is argued in this article that, to date, quite a number of precedents of infringement by equivalents are cases in which rulings are made essentially according to “overall equivalents”. This is an misapplication of the doctrine of equivalents. It is pointed out here that, like “identical infringement”, for the “doctrine of equivalents” to apply, the requirement of the “full-coverage rule” should be first satisfied.

An overview

The “doctrine of equivalents”, originating from the US case law, is a “law created by judges” in the common law system. This rule or doctrine has been widely applied in the judicial practice in China, which is a civil law country. The original legal basis of the doctrine could not be found in the

“statute” within the patent legal system in China, at least before 2000. Only after the Chinese Patent Law was amended for the second time, did the Supreme People’s Court provide in Article 17 of its No.21 Judicial Interpretation (2001) that the provision of Article 56, paragraph one of the Patent Law “the extent of protection of the patent right for invention or utility model shall be determined by the terms of the claims. The

求中的必要技術特徵來確定專利權保護範圍，判定被控侵權物（產品或方法）是否覆蓋專利權保護範圍的原則。

¹⁹ 北京高院的《專利侵權判定意見若干問題的意見（試行）》中，將“多餘指定原則”置於“等同原則”一節中，也說明了這個問題。同樣，關於“變劣發明”也是如此。

²⁰ 北京市高級人民法院的《專利侵權判定若干問題的意見（試行）》第 41 條規定：於故意省略專利權利要求中個別必要技術特徵，使其技術方案成為在性能和效果上均不如專利技術方案優越的變劣技術方案，而且這一變劣技術方案明顯是由於省略該必要技術特徵造成的，應當適用等同原則認定構成侵犯專利權。

²¹ 儘管北京市高級人民法院在其《專利侵權判定若干問題的意見（試行）》第 38 條中規定：“適用等同原則判定侵權，僅適用於被控侵權

物（產品或方法）中的具體技術特徵與專利獨立權利要求中相應的必要技術特徵是否等同，而不適用於被控侵權物（產品或方法）的整體技術方案與獨立權利要求所限定的技術方案是否等同”，但只要是不堅持“全面覆蓋原則”下的等同，就是實質上的“整體等同”了。例如，該意見中的關於多餘指定及變劣發明的規定，明顯地破壞了該意見的理論架構。

²² 業內普遍認為中國《專利法》第一條所體現的專利制度的宗旨就是“鼓勵發明創造”，對此，筆者認為，這是對專利制度的宗旨的誤讀。如果把專利制度比作一架戰車，則“鼓勵發明創造”和“保護公眾合法權利”就是這架戰車的兩個車輪。缺少了“保護公眾合法權利”這一車輪，這個專利制度的戰車只能原地不動地打轉，沒有任何實用價值。