

等同原則在中國

吳玉和、王剛

採用成文法的中國,自 1985 年建立專利制度以來,在《專利法》和《專利法實施細則》中都沒有對等同原則作出任何規定,只有最高法院以司法解釋的形式對等同原則及其適用作出過規定和解釋。儘管如此,中國法院在司法實踐中從未停止過對等同原則的適用,而這也使等同原則的適用在中國一直充滿了爭議和不確定性。

本文試圖通過對一些重大事件和典型案例的回顧和分析,對等同原則在中國的發展做一個梳理。

大體說來,等同原則在中國的發展可以分為以下幾個階段:

一、1985–1995:等同原則的引入

在 1985 年開始實施的第一部《專利法》中,有關專利保護範圍的條款是:“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。”這一條款,歷經 1993 年和 2001 年的兩次修改,其文字內容沒有任何變化。

《專利法》實施後的七八年里,中國專利局受理和批准了數萬件專利,法院系統也審理一些有關專利的案件,但總量不大,難度也較小,以實用新型和外觀設計專利居多,涉及到等同原則適用的案件鮮有報道;同時,理論界的探索也集中在專利授予實質條件、審查程序和專利制度的研究上,鮮見有關等同原則的論文。

1. 第 7 號藍皮書

等同原則第一次見之於官方文件,是在 1992 年 8 月發佈的《中國的知識產權制度》(中國科學技術藍皮書第 7 號)¹。第 7 號藍皮書對專利法關於“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,說明書和附圖可以用於解釋權利要求”的規定作了下述詮釋:

(1)在解釋權利要求時,要以權利要求書記載的實質內容為準,而不是以權利要求書的文字或措詞為準。其實質內容是什麼,應當通過參考和研究說明書和附圖,在全面考慮發明或實用新型的目的、作用和效果的基礎上加以確定。

(2)不能以說明書或附圖確定專利保護範圍。說明書和附圖在解釋權利要求時起着重要的作用,但是,不能以它的內容確定專利保護範圍。如果一項技術構思在說明書或附圖中有充分公開的描述或體現,但在其權利要求書中沒有記載,則該技術構思不在其專利保護範圍以內,不允許在解釋權利要求時將其列入專利保護範圍。如果權利要求書中記載的技術內容與說明書或附圖中的描述或體現不盡相同時,則權利要求書的記載優先,不能以說明書或附圖的記載“糾正”權利要求書的記載。如果說明書或附圖中的技術內容廣,而權利要求中請求保護的範圍窄時,原則上只能以權利要求中較窄的技術內容確定專利保護範圍。

(3)為了清楚地明白權利要求所表示的實質內容,應當參考和研究說明書及附圖,瞭解發明或者實用新型的目的、作用和效果。這種參考、解釋不應當是消極的、被動的,即只有在權利要求書中出現含糊不清之處才參考說明書;而應當是積極的、主動的,從一開始就參考說明書和附圖,以確定權利要求的實質內容。另外,為了搞清楚權利要求所表示的實質內容,必要時還可參考申請過程中申請人和專利局之間的來往文件,特別是專利權人在這些文件中所認可、承認、確認或者放棄的東西,不得因為他人侵權而翻悔。

在權利要求解釋中,面對偏向專利權人的中心限定主義和偏向社會公眾的周邊限定主義的抉擇,中國的立法者最終選擇了平衡的“折衷說”。毫無疑問,這給等同原則在中國的適用奠定了基礎。根據折衷原則,我國發明和實用新型專利的保護範圍,實質上包括兩部分的內容,其一是由權利要求字面含義所確立的保護範圍,即類似於按周邊限定原則所確立的專利權保

護範圍;其二是依等同原則所確立的專利權保護範圍。

就等同原則,該藍皮書的知識產權的司法保護制度一節中寫道,“我國專利制度在確認爭議技術是否屬於專利技術保護範圍時,按照世界通行的做法,採用等同原則。所謂等同原則,是指為實現相同的發明目的,所採用的技術手段在本質上相同,起到了實質上相同的作用,獲得了實質上相同的效果,並且所屬領域的普通技術人員研究說明書和附圖後不經過創造性的智力勞動就能夠聯想到的技術手段,應當認為屬於專利權的保護範圍”。這裏的“手段-功能-效果”三要素借鑒了美國最高法院1950年“Graver Tank”案中確定的原則。

第7號藍皮書記載了審判實踐中運用等同原則判定侵權時主要考慮的幾種情形:

- (1)產品部件移位或者方法步驟順序的變化。
- (2)等同替換。
- (3)略去非必要技術特徵。
- (4)分解或者合併技術特徵。

2.周林頻譜儀專利侵權案

這一期間周林訴北京華奧電子醫療儀器有限公司(“華奧公司”)和北京奧美光機電聯合開發公司(“奧美公司”)案件較為典型。在侵權訴訟過程中,被告向專利複審委員會提出了專利無效宣告請求。在專利無效程序後所確立的新的產品頻譜儀權利要求內容如下:

一種人體頻譜匹配效應場治療裝置,它包括由普通耐熱絕緣材料製成的效應場發生器基體(13),該效應場發生器基體(13)上設有按一定的材料比例用高溫固熔法製成的材料換能層(12),換能控制電路以及加熱部件的機械支撐和保護系統,與效應場配套使用的具有特定結構的機械部件與整機機體呈可移式固定形式聯接,其特徵在於:a.上述換能層(12)上又設置有模擬人體頻譜發生層(11),該模擬人體頻譜發生層(11)選用“氧化鎂”、“氧化鐵”、“氧化錳”、“氧化鉬”、“氧化鋅”、“氧化鋁”、“氧化鈦”、“氧化鋇”、“氧化鎢”、“氧化鈷”、“氧化釩”、“金屬鉻”、“氧化釩等混合稀土元素材料”,按“氧化鎂”、“氧化鐵”、“氧化錳”、“氧化鉬”、“氧化鋅”、“氧化鋁”、“氧化鈦”、“氧化鋇”、“氧化鎢”、“氧化鈷”、“氧化釩”、“金屬鉻”、“氧化釩等混合稀土元素材料”=(0.5-8):(7-30):(0-6):(0.6-5):

(1-17):(0-4):(1-7):(0-7):(0-5.5):(25-85):(0-5):(0-10):(0.5-4):(0-40)製成的厚膜層。b.立體聲放音系統及音樂電流穴位刺激器及其控制電路裝置於整機體內。

被告認為被控頻譜儀產品不侵權,因為被控頻譜儀產品中的金屬氧化物成分和含量不同於權利要求特徵(a),並且缺乏權利要求特徵(b),而專利權人在專利無效宣告中強調該特徵是區別於現有技術的必要技術特徵,對發明產生了實質性的必不可少的功能和作用,對發明的效果產生貢獻。

本案歷經一審二審,二審法院維持了一審法院的判決結果。二審法院北京市高級法院認為:

周林專利是一項組合發明。其第二獨立權利要求包括七個技術特徵,即:(1)效應場發生器基體;(2)基體上的換能層;(3)換能控制電路;(4)加熱部件的機械支撐和保護系統;(5)機械部件;(6)換能層上的由14種包括金屬氧化物、金屬鉻和氧化釩等混合稀土的組分及含量製成的模擬人體頻譜發生層;(7)立體聲放音系統和音樂電流穴位刺激器及其控制電路。技術特徵(1)至(6)確定了頻譜治療儀專利的保護範圍,技術特徵(7)雖被寫入獨立權利要求,但結合專利說明書中的闡述,就該專利整體技術方案的實質看,技術特徵(7)確不產生實質性的必不可少的功能和作用,顯系申請人理解上的錯誤及撰寫申請文件缺少經驗所致,應視為附加技術特徵。被控侵權產品“波譜治療儀”含有技術特徵(1)至(5),不含技術特徵(7),“波譜治療儀”的核心部分濾光層有別於技術特徵(6)。

“波譜治療儀”含有周林專利中7種必要組分中的氧化鉻、氧化鐵、氧化鎂;其中含有氧化鉻39.9%,落入周林專利含量範圍(25-85%);含有氧化鐵4.9%,接近周林專利含量範圍(7-30%);含有氧化鎂0.1%,未落入周林專利含量範圍(0.5-8%)。顯然僅就配方而言,“波譜治療儀”濾光層與周林專利模擬人體頻譜發生層均以氧化鉻、氧化鐵為主要成分,且含量一致或基本一致,同時二者又確有差異,但這種差異並非實質性的,該技術領域普通技術人員無須經過創造性勞動即可實現這種變化。因此“波譜治療儀”與獲得專利權的頻譜治療裝置在模擬人體頻譜發生層配方中組分的差異及組分含量的差異實質上僅是一種在技術上等效的手段替換。由於被控侵權產品“波譜治療儀”與周林的頻譜治療裝置專利第二獨立權利要求所限定的技

術方案在發明目的和技術效果上相同或一致,並且前者對於後者在個別技術特徵上進行了等效置換,二者應屬等同的技術方案,即前者落入了專利權人周林的 87103603 號專利第二獨立權利要求的保護範圍,構成專利侵權。

這一判決不僅對區別特徵(a)組分和含量的差異視為等同,而且將區別特徵(b)認定為所謂多餘指定特徵,從而認為被控侵權物在整體上與權利要求等同,落入涉案專利權利要求的保護範圍。

此案開創了在專利審判中適用等同原則的先河,業界特別是專利權人從法院的判決結果中受到鼓舞。

二、1996 年–2000 年： 對等同原則的再認識

此期間發生了兩件有影響的事件。

一是最高法院於 1996 年 10 月設立了知識產權審判庭（現在的民三庭），主要承擔重大知識產權案件的二審和再審，並對全國知識產權審判工作進行指導。這一舉措被看作是中國知識產權審判工作走上專業化道路的一個標誌。

二是美國最高法院在 Warner-Jankinson 案的審理中，確立了一系列重要的專利審理原則，對中國的專利司法審判產生了一定的影響。

如果說，早期的司法實踐中還多多少少存在着利用等同原則來偏重保護專利權人的傾向，那麼這一時期，中國法官開始對適用等同原則是否應該有所限制進行了認真的反思。

創格電腦專利侵權案

原告深圳創格科技實業有限公司（“創格公司”）、馬希光訴被告美國康柏電腦公司（“康柏公司”）實用新型專利侵權糾紛一案於 1998 年 6 月法院受理後，被告提出無效宣告請求。2000 年 4 月專利複審委員會作出無效決定，維持該專利原權利要求繼續有效。北京市高級人民法院於 2000 年 12 月對本案作出終審判決。

原告的專利獨立權利要求為：一種具有可替換電池及擴充卡座槽的電腦，包括一電腦主體，一組以上電池組及一組以上的擴充卡組，其特徵在於，電腦主體的後緣開設兩座槽，其尺寸

適應於電池組及擴充卡組，以供其容置；各該座槽內具有接點，其位置對應於電池組的接點，用以導通電路；另座槽內部固定一與主線相通的電路連接座，用於與擴充卡組延伸出的特定的線路的 PC 板的連接部相對接。

在無效宣告程序審查中，為了爭辯專利具有創造性，創格公司、馬希光認為，由於本專利具有兩個結構完全相同的座槽，並且電池組和擴充卡組的尺寸完全相同，上述現有技術與權利要求 1 所述技術方案的區別在於：現有技術中座槽之間是不可互換的，而專利技術方案中座槽是可互換的，而且正是這一區別特徵使本專利具有自由替換、互為備用的優越效果，從而符合了中國《專利法》關於創造性的規定。專利複審委員會同意創格公司、馬希光的上述意見，並據此判定權利要求 1 具有創造性，維持權利要求 1 有效。

由於被控侵權物康柏筆記本電腦 ARMADA1550T 左側座槽可安裝軟盤驅動器及另一電池組，磁盤驅動器一般不認為屬於擴充卡，所以二者不具有可換性。“在確定實用新型專利權保護範圍時，對專利權人在專利權是否有效的程序中所作的限制權利要求保護範圍的陳述，應當給予應有的考慮，禁止其反悔。”，所以認定被控侵權物中的座槽與權利要求 1 中的座槽具有不同的功能和性質，創格公司、馬希光的主張不能成立。故被控侵權物 ARMADA1550T 與權利要求 1 技術方案既不相同，也不等同，沒有落入權利要求 1 之保護範圍。

值得注意的是，在周林頻譜儀案中，北京法院在適用等同原則判定專利侵權時，似乎沒有實質考慮專利審批程序中專利權人爭辯專利性時的意見陳述，沒有適用禁止反悔原則來限制等同原則的適用。與周林頻譜儀案不同，北京法院在本案中明確引用專利審批程序中專利權人爭辯專利性時的意見陳述來限制專利權人對等同物的要求，適用禁止反悔原則限制等同原則的適用。值得注意的是，北京法院的終審判決比美國聯邦巡迴上訴法院對 Festo 一案的判決早了 21 天。該判決清晰地向世人發出了一個信號，中國法院在當時已經能運用國際通行的原則公正地審理專利侵權案件。

三、2001 年至今：實踐基礎上法律的完善

此期間，等同原則在司法實踐中獲得了更廣泛的應用，相關的法律法規陸續得到補充和完善。

1. 最高法院關於等同原則的司法解釋

2001 年第二次修改後的《專利法》及其實施細則開始進入全面實施階段。同年 6 月最高法院出台了《關於審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規定》² 的司法解釋，其中第十七條規定，《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。

等同特徵是指與所記載的技術特徵以基本相同的手段，實現基本相同的功能，達到基本相同的效果，並且本領域的普通技術人員無需經過創造性勞動就能夠聯想到的特徵。

可以說，這是等同原則第一次在中國成文法的法律體系中得到了認可。

2. 北京高院關於等同原則的指導意見

北京高級人民法院於 2001 年 9 月出台了《北京市高級人民法院關於專利侵權判定若干問題的意見（試行）》，其中用了一節共計 15 個法條對等同原則及其適用作了比較全面的規定，其要點是：（1）繼承了先前提出的“手段—功能—效果”三要素判斷方法；（2）首次提出了“等同物應當是具體技術特徵之間的彼此替換，而不是完整技術方案之間的彼此替換”，即“全部技術特徵”原則；（3）明確判斷主體為本領域普通技術人員，時間基點為侵權行為發生之時。該指導意見同時單闢一節，就“禁止反悔”原則對等同原則適用的限製作規定。

3. 最高法院審理的適用等同原則的案件

2001 年和 2005 年，最高法院分別提審了兩個涉及到等同原則的專利侵權案件。

案例 1：寧波市東方機芯總廠訴江陰金鈴五金製品有限公司³

本案涉及“機械奏鳴裝置音板成鍵方法及其設備”的發明專利。專利權利要求 1 的成鍵加工設備的必要技術特徵可以分解為五個：1. 一種機械奏鳴裝置音板成鍵加工設備，它包括在平板型金屬盲板上切割出梳狀縫隙的割刀和將被加工的金屬盲

板夾持的固定裝置；2. 所述的割刀是由多片圓形薄片狀磨輪按半徑自小到大的順序平行同心的組成一塔狀的割刀組；3. 所述的盲板固定裝置是一個開有梳縫的導向板，它是一塊厚實而耐磨的塊板，其作為導向槽的每條梳縫相互平行、均布、等寬；4. 所述的塔狀割刀組，其相鄰刀片之間間距距離與所述導向板相鄰梳縫之間的導向板厚度大體相等；5. 所述的塔狀割刀組的磨輪按其半徑排列的梯度等於音板的音鍵按其長短排列的梯度。

被控侵權的設備與專利發明主題相同，都是一種機械奏鳴裝置音板的成鍵設備，且都採用塔狀割刀組的每片磨輪始終嵌入導向板或者防震限位板的平行、均布、等寬的梳縫槽內作往復運動，以實現將盲板加工成規定割深的音鍵。就被控侵權的成鍵設備來說，其與專利權利要求相對應的五個技術特徵相比，1、2、4、5 四個特徵完全相同。與特徵 3 的區別在於：被控侵權設備的盲板不是固定在防震限位板（即權利要求所說的導向板）上，而是另增加一個工件拖板，盲板固定在工件拖板上。就被控侵權的成鍵方法來說，被控侵權的成鍵方法與專利權利要求相對應的三個技術特徵相比，1、2 兩個特徵完全相同，與特徵 3 的區別在於：被控侵權的成鍵方法，其盲板不是夾固在防震限位板上，而是夾固在工件拖板上。

南京市中級人民法院一審認為：金鈴公司生產音板的設備上沒有導向板裝置，缺少專利保護範圍中的必要技術特徵，不構成侵權。

江蘇省高級人民法院二審認為：1. 就形式結構而言，機芯總廠的專利權利要求書中記載的導向板與被控侵權產品中的限位裝置相同；2. 被控侵權產品的限位裝置與專利技術的導向板雖然在形式結構上相同，但由於限位裝置缺乏專利技術導向板能固定盲板的必要技術特徵，改變了其在設備中的位置及其與其他部件的結合關係，從而使切割方法也不同，並因此導致其在使用目的、作用、效果上的不同。故被控侵權產品中的限位裝置與專利技術的導向板不屬於等同技術的替代。同時，由於專利說明書中已明確將盲板不固定在導向板上而是呈懸臂狀騰空地接受旋轉刀片的割入加工排除在權利要求之外，所以，被控侵權產品未落入專利權保護範圍，駁回上訴，維持原判。

最高人民法院認為：被控侵權的產品和方法與專利相比，在工作原理、方法上是一樣的，導向板和防震限位板這兩個重

要零件的主要工作面的結構形狀是相似的；二者技術特徵的不同之處，對於具有機械專業知識的普通技術人員而言，無需創造性的勞動就能實現。據此，可以認定二者在技術手段上基本相同。專利中的導向板和被控侵權產品中的防震限位板這兩個重要零件的主要功能基本一致，可以認為二者所要實現的功能基本相同。特別是當把被控侵權產品中的防震限位板與工件拖板作為一個整體來看時，其功能與專利中的導向板並無實質性不同。被控侵權產品將工件固定在工件拖板上，而不固定在防震限位板上，相對於專利將工件固定在導向板上來說，不利於削弱工件的加工振動。專利中導向板具有工件（盲板）支承功能，有利於削弱工件的加工振動，提高加工質量，但並非被控侵權產品中的防震限位板不具有減震效果或者減震效果根本不同。據此，可以認為二者所要達到的技術效果也是基本相同的。此外，查閱機芯總廠專利的申請文檔，盲板固定在防震限位裝置上這一必要技術特徵，並不是專利權人為了獲得專利授權而在審查員的建議下特別進行修改的，故也不屬於禁止反悔的情況。因此，被控侵權產品以將專利中固定盲板和導向為一體的導向板一個技術特徵，分解成分別進行固定盲板和導向的防震限位板和工件拖板兩個技術特徵相替換，屬於與專利權利要求中的必要技術特徵以基本相同的手段，實現基本相同的功能，達到基本相同的效果的等同物，落入了機芯總廠專利權的保護範圍，構成侵犯專利權。

最高人民法院在判決中特別指出，原審法院的錯誤在於：在認定等同物替換的侵犯專利權行為時，對被控侵權產品和方法的效果與專利的效果進行比較是必要的。但在比較二者的效果時，不應強調它們之間完全相等，只要基本相同即可。有時專利的效果要比被控侵權產品和方法的效果稍好，有時也可能是相反的情況，都不影響對侵犯專利權行為的判斷。甚至出現被控侵權的產品和方法的效果比專利效果稍差的情形，則屬於改劣的實施，改劣實施也是等同物替換的表現形式之一。原審法院忽略了改劣實施這一情況，過於強調被控侵權產品和方法與專利在效果方面的相等性，也與等同判斷原則相悖。

案例 2：大連仁達新型牆體建材廠訴大連新益建材有限公司⁴

該實用新型專利權利要求書的內容為：一種混凝土薄壁筒

體構件，它由筒管和封閉筒管兩端管口的筒底組成，其特徵在於，所述筒底以至少二層以上的玻璃纖維布疊合而成，各層玻璃纖維布之間由一層硫鋁酸鹽水泥無機膠凝材料或鐵鋁酸鹽水泥無機膠凝材料相粘接，筒底兩側板面亦分別覆蓋有一層硫鋁酸鹽水泥無機膠凝材料或鐵鋁酸鹽水泥無機膠凝材料。同樣，所述筒管以至少二層以上的玻璃纖維布筒疊套而成，各層玻璃纖維布筒之間由一層硫鋁酸鹽水泥無機膠凝材料或鐵鋁酸鹽水泥無機膠凝材料相粘接，筒管內腔表面與外柱面亦分別覆蓋有一層硫鋁酸鹽水泥無機膠凝材料或鐵鋁酸鹽水泥無機膠凝材料。

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。

大連市中級人民法院認為：從手段上看，兩者都是在水泥無機膠凝材料層之間增設玻璃纖維布，本質都是在水泥層之間增加了玻璃纖維布結構，一層與兩層只是數量的差別，這種差別不會引起質的變化，所以，兩者的手段基本相同；從功能上看，兩者增設玻璃纖維布層都起到了增強薄壁強度的功能作用，特別是起到增加薄壁受力變形拉伸強度的功能；從效果上看，兩者都是有效地減少了筒體的重量及樓層面的重量，效果基本相同。通過上述比較，可以看出，該領域的普通技術人員可以根據需要選擇玻璃纖維的層數且不引起功能的本質變化，這種結構的變化無需經過創造性勞動就能想到，並達到基本相同的效果。所以，被控侵權產品在手段、功能和效果上，與涉案專利基本相同，構成等同侵權。

遼寧省高級人民法院認為：被控侵權產品與專利產品是基於同行業使用形成的提高產品強度、減輕產品重量的產品，兩者在技術構思上是基本相同的，而且均由筒管和封閉筒管兩端的筒底組成，與權利要求書前序部分相同。雖然被控侵權產品與專利權利要求書載明的必要技術特徵存在玻璃纖維布層數的差別，但這種差別與化合物和組合物等數值範圍的限定不同，它只是數量的替換，並沒有引起產品本質的變化。一審法院判定等同侵權成立，並無不當。法判決駁回上訴、維持原判。

最高人民法院認為：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。應當認為,本領域的普通技術人員通過閱讀權利要求書和說明書,無法聯想到僅含有一層玻璃纖維布或者不含玻璃纖維布仍然可以實現發明目的,故僅含有一層玻璃纖維布或者不含玻璃纖維布的結構應被排除在專利權保護範圍之外。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。其次,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。

另,關於耐碱玻璃纖維布的問題,因耐碱玻璃纖維布早在專利申請日之前已出現,專利申請人對此應有預見,但在權利要求書中仍然使用了“至少二層以上玻璃纖維布”的措辭,故專利權人關於因玻璃纖維布技術進步導致等同侵權成立的主張,不能成立。

最高法院民三庭本身對提審案件控制較嚴,能對這兩個涉及等同原則的案件提審,而且分別作為 2001 年和 2005 年第一個提審的案件,可見最高法院對等同原則的重視。

縱覽這兩個案件,有趣的是,前一個案件,在地方兩審法院均認為不適用等同原則時,最高法院提審後予以適用;後一個案件恰恰相反,在地方兩審法院均認為應該適用等同原則時,最高法院提審後予以了否定。表面上看,這兩個案件發出的信號是矛盾的,但是仔細研究,我們可以發現,前一個案子是在最高法院 2001 年出台的司法解釋中剛剛給等同原則確定身份之後作出的,該判決有鼓勵各級法院積極適用等同原則之意;後一個案子,則是在發現等同原則存在濫用的可能後,又通過該

判決強調適用等同原則的謹慎性。而且我們還可以注意到,王永昌法官既是前案的主審法官,又是後案的審判長,更提醒我們應從連續性的視角看待這兩個判決,也否定了最高法院本身政策的大轉彎的可能性。

4. 最高法院關於等同原則的司法解釋討論稿

在上述兩個判決之間的 2003 年,最高法院向社會公佈了《關於審理專利侵權糾紛案件若干問題的規定(會議討論稿)》,來徵求社會各界的廣泛意見,其中第十一條涉及等同原則:

“第十一條 專利法第五十六條第一款所稱‘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’,是指專利權保護範圍應當以權利要求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。”

與權利要求記載的技術特徵相等同的特徵,是指以基本相同的手段,實現基本相同的功能,達到基本相同的效果,並且所屬領域的技術人員在侵權行為發生時通過閱讀說明書、附圖和權利要求書,無需經過創造性勞動就能夠聯想到的特徵。

權利要求記載的技術特徵的變換特徵對所屬領域的技術人員而言在專利申請日是顯而易見的,而申請人未將該變換特徵寫入權利要求,權利人在侵權訴訟中主張對該變換特徵適用等同原則認定為等同特徵的,人民法院不予支持。

人民法院適用等同原則,應當僅就被控侵權物的技術特徵與權利要求記載的相應技術特徵是否等同進行判定,而不對被控侵權物與專利技術方案的整體是否等同進行判定。”

可以看出,最高法院的討論稿在“手段-功能-效果”三要素、“全部技術特徵”原則、等同判斷的主體和時間基點這些問題上完全吸納了北京市高級人民法院指導意見中的觀點。不同的是,討論稿中強調了申請人在申請時的注意義務。該討論稿由於其它部分存在較大爭議,目前還在修訂中⁵。

5. 第三次專利法修改關於等同原則的建議稿

在國家知識產權局近期公佈的第三次專利法修改的建議稿中,記載了迄今為止最完整的有關等同原則的定義以及等同原則的適用和限制的內容:

侵犯發明或者實用新型專利權,是指被控侵權人實施的技術具有與發明或者實用新型專利一項權利要求所記載的一項

技術方案的全部技術特徵相同或者等同的技術特徵。

等同特徵,是指被控侵權人所實施技術的某個技術特徵與發明或者實用新型專利權利要求記載的相應技術特徵相比雖有不同,但所屬領域的技術人員在侵權行為發生時通過閱讀專利說明書、附圖和權利要求書,無需經過創造性勞動就能夠認識到對應的特徵是採用基本相同的手段,實現基本相同的功能,產生基本相同的效果。

專利權人在專利審查或者無效宣告請求審查程序中,為使其專利申請或者專利符合本法規定的授予專利權的條件,通過書面方式作出的對專利保護範圍有限制作用的修改或者意見陳述,對專利權人有約束作用,在專利侵權糾紛的審理或者處理過程中不得反悔。

審理或者處理專利侵權糾紛的人民法院或者專利行政管理部門依據當事人提拱的證據,認定被控侵權人實施的技術或者設計是現有技術或者現有設計的,應當認定該實施行為不構成侵犯專利權的行為。

上述內容是在總結以往法律實踐的基礎上分階段對等同原則的適用作出的概括。從中可以看出,等同原則在中國的適用經歷了一個起伏的過程,即早期的朝着中心限定方向的較寬範圍之等同,演變到當前的朝着周邊限定方向的對等同原則適

當限制的過程。可以預期,對等同原則適用的適當限制將有助於進一步提高司法審判水平,提高權利要求保護範圍的確定性,增加判決的可預測性和完善判決的一致性。■

作者:吳玉和,中國專利代理(香港)有限公司律師、專利代理人;王剛,中國專利代理(香港)有限公司律師

¹這篇由當時的科學技術委員會(現在的科學技術部)名義發佈的文件,其目的正向其在前言中寫到的“以中國科學技術藍皮書形式發佈《中國的知識產權制度》,旨在闡明我國政府在知識產權保護方面的基本態度、觀點和所實施的政策和措施,介紹中國在知識產權保護方面的各項法律制度”。

²由於特殊的中國國情,最高法院的司法解釋在中國法院系統向來具有實質上同等於立法機關制定的法律的效力。

³最高人民法院(2001)民三提字第1號。

⁴最高人民法院(2005)民三提字第1號。

⁵關於該討論稿的評述,有興趣的讀者可以參閱筆者發表於《中國專利與商標》2004年第1期“專利權利要求保護範圍及等同物判定”一文。

2006 年知識資產管理研討會在香港舉行

由香港特別行政區政府知識產權署主辦的 2006 年知識資產管理研討會於 2006 年 11 月 21 日至 22 日在香港舉行。香港特區政府立法會主席徐麗泰、知識產權署長謝肅方和副署長張錦輝、創新科技署署長王錫基、中國改革開放論壇副理事長黃範章、深圳市知識產權局局長王有明、以及來自香港的企業集團的代表、大陸、香港、新加坡以及海外的大專院校的代表、律師等近百人出席了會議。中國專利代理(香港)有限公司副總經理王建英、總經理助理邨紅等參加了研討會。

在范徐麗泰致開幕詞之後,黃範章教授作了題為“積

極創新是‘十一五’規劃時期的戰略重點”的講演。邨紅結合典型案例,就中國專利制度的實踐作了深入淺出的講解,並且就預防和應對在大陸發生的專利侵權行為等方面的問題,解答了聽眾的提問。

兩天的論壇,從知識資產管理的演變沿革,到知識資產的開發;從人力資本的概念,到發掘及保護知識資產的有效方法,圍繞如何制定企業知識資產管理的策略等問題,進行了務實和深入的研討。■

(本刊記者)