

等同原則與禁止反悔原則 在專利侵權案件中的適用

孫海龍、姚建軍

案情簡介

北京實益拓展科技有限責任公司(以下簡稱:實益公司)是“自動消防泄壓閥”實用新型專利(專利號 ZL200420003941.2; 授權日:2005年2月23日)的專利權人。該專利權利要求書授權時記載了八項權利要求書。2006年8月18日國家知識產權局出具的專利檢索報告認為,“自動消防泄壓閥”專利權利要求1、2不符合《專利法》有關新穎性或創造性的規定。2007年2月實益公司以陝西三安科技發展有限責任公司(以下簡稱:三安公司)生產、銷售的“自動泄壓口”侵犯了其專利權為由將三安公司訴至北京市第一中級人民法院,三安公司啓動專利無效程序後,實益公司又撤回了起訴。在三安公司啓動的無效程序中,2007年12月19日專利複審委員會宣告“自動消防泄壓閥”專利權部分無效,修改後維持有效的權利要求1為原權利要求1-3的組合,即:1.自動消防泄壓閥,包括閥體和設置於該閥體空腔內的葉片,其特徵在於所述葉片連接有驅動裝置;所述驅動裝置為壓差控制驅動裝置;所述壓差控制驅動裝置包含電磁

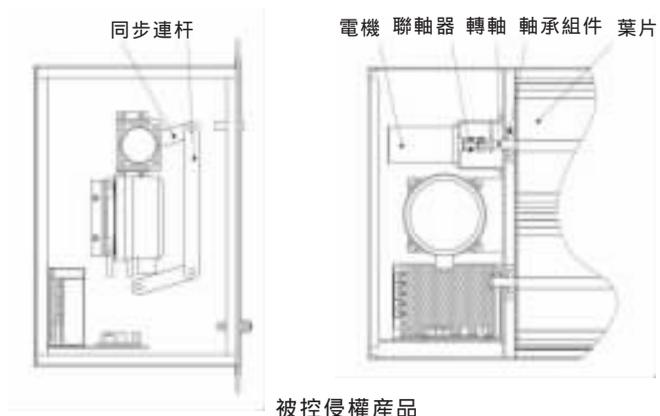
牽引器和控制該電磁牽引器動作的測壓裝置,所述電磁牽引器的牽引連杆與所述葉片相連接。修改後的權利要求2-6為原權利要求4-8,是權利要求1的從屬權利要求。

2008年5月4日三安公司將實益公司訴至西安市中級人民法院,請求確認其生產的自動泄壓口不侵犯實益公司的專利權。實益公司稱三安公司侵犯了其專利權,反訴三安公司,請求法院判令三安公司立即停止侵害;賠禮道歉;賠償損失50萬元。

在本案的侵權認定中,涉及的核心問題是,專利中的“電磁牽引器”(即技術特徵3)與三安公司產品中的“電動機”是否屬於等同特徵的替換;專利中的“牽引連杆”(即技術特徵4)與三安公司產品中的“同步連杆”是否屬於技術特徵相同或等同。

法院裁判

西安市中級人民法院認為,實益公司在三安公司提起確認不侵犯專利權糾紛後,基於同一事實認為三安公司侵犯專利



權,請求三安公司停止侵害等,符合反訴的構成要件,應予受理。三安公司生產、銷售的“自動泄壓口”技術特徵3—4的文字表述與實益公司相對應的專利技術特徵3—4不同,因此三安公司生產的自動泄壓口不侵犯實益公司ZL200420003941.2號專利權。此外,三安公司提出本案應適用禁止反悔原則,根據專利法原理,只有在等同侵權成立的前提下,才考慮禁止反悔原則的適用,本案由於不構成等同侵權,故不需要考慮禁止反悔原則。退而言之,即使上述被控侵權產品中的“電動機”技術特徵與專利技術特徵等同成立,將“電磁牽引器”等同擴大到“電動機”,也違反了禁止反悔原則。即實益公司亦不能以等同為由主張專利侵權成立,故實益公司的反訴請求不能得到法院的支持。關於實益公司提出對三安公司的產品是否構成侵權進行司法鑒定的請求,法院認為,因被控侵權產品是否侵權屬於法律問題,加之案件所涉及的技术問題並不複雜,法院根據雙方的辯論與質證意見,完全可以獨立作出判斷,因此實益公司的此項請求不予支持。據此,法院判決:確認三安公司生產、銷售的“SAXD型自動泄壓口”產品不侵犯實益公司第200420003941.2號“自動消防泄壓閥”實用新型專利權;駁回實益公司的訴訟請求。

一審宣判後,實益公司不服,提起上訴。陝西省高級人民法院二審判決:駁回上訴,維持原判。

法官評案

(一) 確認不侵權訴訟中專利權人可以提出反訴

根據最高人民法院《關於本田技研工業株式會社與石家莊雙環汽車股份有限公司、北京旭陽恆興經貿有限公司專利糾紛案件指定管轄的通知》(以下簡稱:通知)中指出的“涉及同一事實的確認不侵犯專利權訴訟和專利侵權訴訟,是當事人雙方依照民事訴訟法的規定為保護自己的權益在糾紛發生過程的不同階段分別提起的訴訟,均屬於獨立的訴訟,一方當事人提起的確認不侵犯專利權訴訟不因對方當事人另行提起專利侵權訴訟而被吸收¹。”由此說明,確認不侵權訴訟與侵權訴訟是各自獨立的訴訟,被控侵權人提出確認不侵權訴訟後,權利人可以提出侵權訴訟。但值得關注的是,對確認不侵權之訴能否提

起反訴,法律沒有給出明確指引。從以上解釋和反訴的條件可以得出這樣一個結論:被控侵權人提出確認不侵權之訴後,應允許被告(專利權人)以“專利侵權”為由提出反訴。理由如下:首先,確認專利不侵權之訴中,原告訴求是“確認不侵權”,而被告反訴的訴求是“確認侵權並請求賠償”,被告的訴訟請求在抵銷原告的訴求之後,還有“請求賠償”的訴求。可見,滿足了本訴與反訴之間具有牽連關係的要求。這一點與專利侵權之訴不一樣。在專利侵權之訴中,如果被告以“確認專利不侵權”為由提出反訴,由於目前還不接受反訴原告請求被告賠償的訴求,使得反訴原告的訴求無法完全抵消反訴被告的訴求。其次,如果在原告針對被告向甲法院提起確認專利不侵權之訴,後被告又在乙法院針對原告提起專利侵權之訴,由於甲法院立案在先,最高人民法院規定了需要將乙法院的案件移送到甲法院合案審理,理由是防止出現矛盾的判決。一旦將乙法院的案件移送到甲法院後,就相當於被告針對於原告提起了反訴。還有,准許被告以“專利侵權”為由提出反訴,可以節約司法資源,減少訴累,避免同案不同判,也符合“兩便”原則。由一個審判組織審理本訴與反訴,可以提高審判效率,減少重複判決以及避免錯案。基於以上理由,筆者認為,確認不侵權訴訟中,被告提起反訴,符合反訴的條件,且權利人提出反訴在法理和訴訟法上並不存在法律障礙。因此當被控侵權人提出確認不侵權訴訟後,權利人以同一事實提起反訴或向其他法院提出侵權訴訟,法院應當依法受理。具體到本案,實益公司在三安公司提起確認不侵犯專利權糾紛後,基於同一事實提起侵犯專利權糾紛,請求三安公司停止侵害、賠償損失等,符合反訴的構成要件,故實益公司在本案審理期間提起反訴,法院依法應予受理。

(二) 關於專利侵權判斷的方法

專利侵權判定涉及權利要求與被控侵權物的對比,在判定是否構成侵犯專利權時,首先應以專利保護的權利要求作為基準和中心,將權利要求的特徵進行分解,確定該權利要求中含有的技術特徵個數和含義;然後將權利要求的技術特徵與被控侵權物進行分析對比,看被控侵權物中是否也存在相同或雖不相同但相應的技術特徵;再是根據專利權保護範圍的確定原則和法律規定,得出每一個特徵比較後的結論;最後看是否有法律規定的例外情形,進而作出是否構成侵權的結論。由於本案

涉及到的是等同原則和禁止反悔原則的適用,以及權利要求的解釋與禁止反悔原則之間的關係問題,因此本文圍繞着上述問題進行分析。

1. 本案是否適用等同原則

等同原則是指被控侵權物中有一個或者一個以上技術特徵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二者是相等同的技術特徵²。最高人民法院在相關司法解釋中對等同原則的適用也進行了規制³。新《專利法》第59條第1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⁴。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。適用等同原則應注意:等同只是每個具體的技術特徵之間的等同,不能夠將若干技術特徵放在一起(部分整體)來判斷等同;等同原則是“相同侵權”的一個補充原則,一般適用於由於科學技術進步導致的等同特徵的替換;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,不應得到支持。由於語言文字自身的局限無法確切表述常導致等同特徵的替換;因專利權人在專利申請日客觀上不能預見,並且所屬領域的一般技術人員在專利申請日也不能預見也會出現等同特徵替換的情形。具體到本案中,訴爭專利“自動消防泄壓閥”的獨立權利要求書中記載的技術特徵與三安公司生產、銷售的“自動泄壓口”裝置相對應的技術特徵1、2相同;3、4字面表述不同,因此需要對技術特徵3、4是否符合等同原則的適用條件進行分析。下表對訴爭專利中的“電磁牽引器”(技術特徵3)與三安公司產品中的“電動機”以及“牽引連杆”(技術特徵4)與“同步連杆”分別進行對比分析。

表一 電磁牽引器與電動機是否等同的分析

名稱	手段	功能	效果
電磁牽引器	輸出直線運動	實現直線運動	藉助牽引連杆和撥杆將直線運動轉換為旋轉運動
電動機	輸出旋轉運動	實現旋轉運動	直接達到旋轉運動的效果
是否基本相同	否	否	否

表二 牽引連杆與同步連杆是否等同的分析

名稱	手段	功能	效果
牽引連杆	連接電磁牽引器與葉片;與撥杆一起向葉片傳遞力和運動	同步連杆兩端分別與電磁牽引器輸出軸和葉片連接才能實現直線運動變為旋轉運動的轉換	電磁牽引器帶動葉片必須經由牽引連杆
同步連杆	不起連接電動機與葉片的作用;不向葉片傳遞力和運動	使第一葉片與第二葉片同步旋轉;第一葉片的旋轉無須藉助同步連杆	無須同步連杆,電動機照樣可以帶動葉片
是否基本相同	否	否	否

從上表可以看出,“電磁牽引器”與“電動機”;“牽引連杆”與“同步連杆”不具有等同替換的特徵,不適用等同原則。

2. 禁止反悔原則的適用與“權利要求的解釋”的關係

禁止反悔原則是指在專利審批或無效程序中,申請人或專利權人為確定其專利具備專利性,通過書面聲明或者修改專利文件的方式,對專利權利要求的保護範圍作了限制或部分放棄,並因此獲得了專利權或使其專利權得以維持。在侵犯專利權訴訟中,法院適用等同原則確定專利權的保護範圍時,應當禁止專利權人將已被限制、排除或者已經放棄的內容重新納入專利權保護範圍⁵。可見,禁止反悔原則是對等同原則適用的限制,或者說,等同原則與禁止反悔原則如影相隨,如果等同原則成立,則必須考慮是否有禁止反悔的情形。故在第三次《專利法》修改過程中,等同原則與禁止反悔原則都列入修改草案中,只是立法者最終沒有接受將等同原則寫入《專利法》條文中。由

於等同原則與禁止反悔原則兩者的相輔相成關係,因此也沒有必要單獨將禁止反悔原則納入《專利法》中。

本文中,由於法院認定不構成等同原則,故也不存在適用禁止反悔原則的前提。但如何看待專利權人在無效程序中對權利要求的修改,以及專複審委員會是基於何種理由維持專利權有效的,是值得深入探討的。

禁止反悔原則雖然是對等同原則的限制,但其還有一個重要價值就是對權利要求的解釋。我們知道,專利侵權訴訟實質上是“一場權利要求的遊戲”。解釋權利要求,是專利侵權訴訟中的法律問題,必須在法院的組織下,根據《專利法》的相關規定與原理進行。最高人民法院在《關於審理侵權專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋》第三條中規定,人民法院對於權利要求,可以運用說明書及附圖、權利要求書中的相關權利要求、專利審查檔案進行解釋。上述規定,首次將“專利審查檔案”列入了權利要求解釋的來源,是對《專利法》第59條關於“說明書和附圖可以解釋權利要求”的進一步補充,對於指導專利審判活動,意義十分重大。

本文中,儘管不滿足直接適用禁止反悔原則的前提條件,但專利權人在專利無效程序中對權利要求的修改,以及專利複審委員會據此作出的決定,對解釋本案的權利要求具有十分重要的意義。涉案專利在2007年經歷了專利無效宣告程序,實益公司在該程序中修改了權利要求書,將原權利要求1、2刪除,其餘權利要求保留,以原權利要求3作為新的獨立權利要求1,修改後的權利要求1中,將原來用上位概念表達的“驅動裝置”,修改為具體的下位概念“電磁牽引器”,在上位概念的“驅動裝置”中,明確可包括“電動機”,而作為具體概念的“電磁牽引器”就不能與“電動機”相提並論。“電磁牽引器”的運動軌迹是上下運動,而“電動機”的運動軌迹是旋轉運動,故基於這樣的修改,專利權人無法將“電磁牽引器”解釋為“電動機”。同樣值得注意的是,專利複審委員會第10846號無效宣告請求審查決定的要點指出:“如果對一項實用新型產品權利要求的技術方案進行分析,發現構成該產品技術方案的各個組成部分都是已知的,但是如果該技術方案通過將各個部件以現有技術未公開的方式有機組合起來,並實現了新的功能和技術效果,則該項產品權利要求具有創造性。”

儘管權利要求中的“各個組成部分都是已知”,但卻“以現有技術未公開的方式有機組合起來”,可見本案專利的發明點就在於構造了一種新的“連接關係”。換言之,凡是組成部分不同且連接關係也不同的方案,都不能構成對本案專利的侵犯。

因此,從上述的“專利審查檔案”對權利要求的解釋來看,其起到了明確權利要求技術方案的作用。這說明,“專利審查檔案”不僅僅是適用禁止反悔原則的參考文件,更是解釋權利要求的重要文件。儘管本文中沒有涉及是否適用禁止反悔原則的判斷,但從“專利審查檔案”對權利要求的解釋作用來看,本案得出不構成專利侵權的結論,是得到多個角度的驗證的。

由此可見,我們應該進一步地重視“專利審查檔案”對權利要求的解釋作用,從而正確地解讀權利要求的保護範圍,凡是明顯地位於保護範圍之外的其他技術方案,可以逕直認定不構成專利侵權。

更值得指出的是,對於是否適用禁止反悔原則,由於涉及到當事人的舉證責任和舉證能力,法院一般不主動進行審查,這就需要法院主動向對方當事人,特別是舉證能力差的被控侵權人釋明,以免被當事人認為法院有意偏袒對方。而通過“專利審查檔案”對權利要求進行解釋,屬於對法律問題的判斷,完全是法院的審判職責所在。因此,筆者認為,法院應在審判實踐中,通過對當事人舉證責任的要求,主動查明“專利審查檔案”的內容,正確地解釋權利要求的保護範圍,這樣做,有助於準確地做出審查結論,加快審判效率,從而提高法院的公信力。

(三)關於本案應否委託司法鑒定的問題

認定事實和適用法律是知識產權審判中的兩個基本環節,解決法律適用問題是法官的職責,不能把法律適用問題交給法官以外的人去判斷。司法鑒定應僅限於解決案件審理過程中的“事實問題”,不應涉及法律適用的判斷,這是大陸法系國家司法鑒定的傳統規則。筆者認為,對證據材料進行審查,形成內心確認,確定法律事實,確定適用的法律規範,並得出判斷,是法官行使司法審判權的完整邏輯過程。若在委託鑒定中混淆“事實問題”與“法律問題”,將本應由法院完成的事實認定和法律適用作為委託事項,等於將從事實認定到法律適用的整個司法審判推理過程交由鑒定機構完成。即只有法官依自身能力確實無法判斷的“事實問題”,而該問題可藉助於科學、技術或其他

專業知識幫助法官理解的,才能委託司法鑒定。本案中,被控侵權產品是否構成侵權屬於法律問題,司法鑒定中不應將此作為委託鑒定的事項;同時本案二審期間,實益公司明確表示不申請鑒定,因此一審法院未將本案委託司法鑒定是正確的。■

作者:孫海龍,重慶市高級人民法院審判委員會專職委員;姚建軍,西安市中級人民法院研究室主任

¹ 參見《知識產權法典》,法律出版社,2008年1月第1版,第609頁。

² 邵中林:“專利侵權判定的幾個基本法律適用問題”,載《專利法研究2007》第352頁。

³ 參見2009年12月21日最高人民法院審判委員會通過的《關於審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋》第7條的規定。

⁴ 參見最高人民法院《關於審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規定》第17條: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。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。

⁵ 2009年4月24日《最高人民法院關於當前經濟形勢下知識產權審判服務大局若干問題的意見》第4條指出:對於權利人在專利授權確權程序中所做的實質性的放棄或者限制,在侵權訴訟中應當禁止反悔,不能將有關技術內容再納入保護範圍。