

专利诉讼研究

专利侵权判定中几个主要原则的运用

程永顺*

我国自 1985 年 4 月 1 日起实行专利制度，至今已有 18 年。人民法院作为保护专利权的最终机关，开展专利审判工作已有十几年时间。随着专利授权数量的逐年增多，起诉到人民法院的侵犯专利权的案件每年都在增加。在历年的专利纠纷案件中，专利侵权案件占 70% 左右。人民法院审判专利侵权遇到的最大难题就是对专利侵权进行判断。经过多年的摸索，人民法院在进行专利侵权判断中已形成一套常用的原则。现将其中最主要的一些原则的运用作一介绍。

一、“全面覆盖侵权原则”的适用

《中华人民共和国专利法》（以下简称专利法）第 11 条第 1 款规定：“发明和实用新型专利权被授予后，除本法另有规定的以外，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品，或者使用其专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品。”这是专利授予的权利。

专利法第 56 条第 1 款规定：“发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求。”

在判定专利侵权时，首先适用的是最简单、最常用的判定原则，即全面覆盖原则。运用这一原则的前提是，被控侵权物与专利技术相同，出现了仿制侵权的情况下。所谓仿制侵权，或者说适用全面覆盖原则认定侵权，包括以下几种情况：

1. 字面侵权。即仅从字面上分析比较就可以认定侵权物的技术特征与专利的必要技术相同，连技术特征的文字表述均相同；

2. 侵权物的技术特征与专利必要技术特征完全相同。所谓完全相同，是指侵权物的技术特征与专利的技术特征相比，其专利权利要求书要求保护的全部必要技术特征均被侵权物的技术特征所覆盖，在侵权物中可以找到每一个专利的必要技术特征；

3. 专利独立权利要求中技术特征使用的是上位概念，侵权物中出现的技术特征则是上位概念下的具体概念，亦属于技术特征相同；

4. 侵权物的技术特征数量多于专利的必要技术特征。侵权物的技术特征与

* 作者为北京市高级人民法院民三庭副庭长。

专利的技术特征相比，不仅包含了专利权利要求书中的全部必要技术特征，而且还增加了新的技术特征。

上述四种情况，均属于仿制侵权或称相同侵权，可适用全面覆盖原则判定被告之行为构成侵权。

二、“等同原则”的适用

“等同原则”是专利侵权判定中的一项重要原则，它是指侵权物的技术特征同专利权利要求中记载的必要技术特征相比，表面上看有一个或若干个技术特征不相同，但实质上是用实质相同的方式或者相同的技术手段，替换了属于专利技术方案中的一个或若干个必要技术特征，使代替（侵权物）与被代替（专利技术）的技术特征产生了实质上相同的技术效果。对于这种情况，应当认为侵权物并未脱离专利技术的保护范围，因此仍应认定为侵权。

侵权物中与专利技术表面不相同的技术特征，即对专利技术方案中的技术特征起取代作用的技术特征，被称为专利技术方案中必要技术特征的“等同物”。

在专利侵权的技术判断中，确立等同原则，其目的在于防止侵权人采用显然等同的要件或步骤，取代专利权利要求中的技术特征，从而避免在字面上直接与专利权利要求中记载的技术特征相同，以达到逃避侵权责任的目的。

但是，我国专利法虽然已实施 18 年，并经过两次重大修改，仍未加入任何等同原则的明确规定。这大概是因为司法实践不足、无法为立法提供准确、足够依据的缘故。

多年来，由于无立法为依据，法官在司法实践中仅凭个人对等同原则的理解来适用这一原则，难免尺度不一。直至 2001 年 6 月 19 日最高人民法院发布了《关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》，才第一次正式提出等同原则的理解与适用问题。该司法解释第 17 条第 1 款规定：“专利法第 56 条第 1 款所称的‘发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求’，是指专利权的保护范围应当以权利要求书中明确记载的必要技术特征所确定的范围为准，也包括与该必要技术特征相等同的特征所确定的范围。”这一规定，明确了专利法第 56 条第 1 款是人民法院在判定专利侵权时适用等同原则的法律依据。

该司法解释第 2 款规定：“等同特征是指与所记载的技术特征以基本相同的手段，实现基本相同的功能，达到基本相同的效果，并且本领域的普通技术人员无需经过创造性劳动就能够联想到的特征。”这一款进一步明确了适用等同原则的条件。

根据专利法和最高法院司法解释的规定，结合我国多年司法实践中的判例，归纳等同原则的适用可以明确以下几点：

1. “等同原则”中视为“等同”的技术特征，应当指专利独立权利要求中各

项技术特征，即被认为是等同物的技术特征可能是专利权利要求中的区别技术特征，也可能是前序部分的公知技术特征。因为它们都是为完成发明目的而必不可少的技术特征。对此在最高法院司法解释最初的稿子中曾有表述，即“等同特征不应当属于发明创造发明点的技术特征。发明点的技术特征是指导致该发明创造区别于现有技术并使其具有创造性的技术特征”。这种规定似有不妥，因此在正式稿中已被删除了。

2. “等同原则”中“等同”，指的是技术方案中具体技术特征的技术功能、作用的等同，而不是侵权物和专利两个技术方案的整体等同。等同物应当是指侵权物中替代专利权利要求中的技术特征，并非指整个侵权物将专利技术方案全部替换。有的学者认为，目前，我国所采用的是比较宽松的适用条件，基本上认同“整体等同”原则。按照这种原则，如果根据专利发明的技术构思，省略权利要求中重要性比较小的技术特征，而且对于所属技术领域的技术人员来说，这种省略又是容易做到的，应当以“等同原则”认定侵权成立。这种原则显然容易使专利的保护范围过大，损害公众的利益^①。这种概括与评价与我国目前司法实际并不完全相符。

3. “等同原则”中“等同”的特征，与被代替的专利权利要求中记载的技术特征以基本相同的手段、实现基本相同的功能、达到基本相同的效果，这就要求必须逐一将等同特征与被代替的特征进行对比，并作出认定。对比的结果如果达到了三个基本相同，便成为适用等同原则的一个重要条件。

4. “等同原则”中“等同”的特征，作为本领域的普通技术人员阅读了专利权利要求书之后，无需经过创造性劳动就能够联想到这种共同物，这也是适用等同原则的一个重要条件。即判断侵权物中的技术特征是否属于专利技术中某项必要技术特征的等同物时，应当从该争议的技术所属的技术领域的普通技术人员的技术水平出发。当侵权物所采取的等同手段或使用的等同物作为该领域的普通技术人员很容易想到、是显而易见时，则应认定被控侵权物使用了等同物。

5. 适用等同原则判断等同性范畴侵权的时间界限应以侵权日为准，而不是以专利申请日或公开日为准。因为，发明专利保护期为 20 年，实用新型专利保护期为 10 年。在如此长的专利保护期限内，随着科学技术的快速发展，可能会出现一些在专利申请或专利公开时尚未认识到的等价手段。如果将判断等同性范畴侵权的时间界限不是确定在侵权日，而定在专利申请日或公开日，那么一旦出现新的等价手段，侵权者就可以利用它来代替权利要求中的相应技术特征，从而逃避侵权责任，这显然对专利权人是不公平的。

^① 李德山：“日本最高法院首次确认在审判专利侵权案件中可适用等同原则”，载于 1998 年 5 月 20 日《中国专利报》。

在我国专利司法实践中，等同原则虽常有适用，但标准、尺度并不统一，最高法院发布的司法解释明确了等同特征的条件，使人民法院在专利侵权判定中运用等同原则有了法律依据，但仍需要司法实践，并通过具体判例对这一原则作出明确。

三、“禁止反悔原则”的适用

任何发明人要将自己的发明创造申请专利，都试图得到一个较宽的保护范围，但是，如果专利权利要求限定的保护范围过宽，就会侵害公众利益。因此，专利申请人为了获得专利权，有时不得不按照专利局审查员的意见，对专利权利要求中一些保护范围过宽、模糊的技术特征以及相似技术方案、技术特征作出说明，在说明过程中不得不在技术上作出一些放弃、修改、承诺，不这样做就可能得不到专利权。而专利权人一旦这样做了，其在申请过程中已经放弃的东西，在专利侵权诉讼中不能允许专利权人再捡回来，即不允许专利权人出尔反尔。

在判断专利权的效力和判断是否构成侵犯专利权时，专利权人对专利权利要求的解释应当前后一致法院不允许专利权人为了获得专利权，而在专利申请过程中对专利权利要求进行狭义或较窄的解释，在侵权诉讼中为了证明他人侵权，又对专利权利要求进行广义的或较宽的解释。这是专利侵权诉讼中的一项重要原则——禁止反悔原则。它的含义是：专利权人对其申请专利过程中，为了获得专利权在与中国专利局之间的往来文件中所作的承诺、认可或放弃的内容，专利权人在侵权诉讼中不得反悔。

例如，原告是“变色笔”发明专利权人，该专利独立权利要求为：一种涉及变色的书写工具的变色笔，由笔杆、能容纳彩色液体的笔芯和数支同笔芯相同的笔尖所组成，其特征就在于所述的数支笔尖集中固定装在一支笔头上，使笔尖之间相互靠近而又互不接触，而与所述的笔尖相同的容纳各色液体而又互不混流的笔芯也是固定地装在笔杆之中。

原告向法院起诉被告生产的“多色笔”侵犯了其专利权。此案在审理中，被告向法院提供了一份原告在其专利申请过程中写给专利局审查员的一份函件，该函件称，原告申请的“变色笔”与另一专利“多头笔”的区别在于：多头笔的目的在于多个笔头相互靠近，多头笔写出的字迹是固定的稳定的标准色，而“变色笔”由于是一个笔头上的几支笔尖的相互靠近，这种结构功能是在书写中使两支相邻笔尖双双着纸而使两种颜色重合成一种新的色彩，这是“变色笔”专利申请的目的。鉴于专利权人上述陈述“变色笔”与“多头笔”的区别，专利局授予原告“变色笔”专利权

经法庭调查，被告生产的“多色笔”的技术特征与“多头笔”是一样的，即在一支笔杆内有多支笔芯，每支笔芯与笔尖相通，每个笔尖之间互不接触，笔尖之间用粘胶物填充间隙和互相固定。由于原告在专利申请中已明确陈述“多头

笔”与“变色笔”专利技术的不同，否则其不可能获得专利权，于是，根据禁止反悔原则，法院认定被告生产“多色笔”不构成对“变色笔”专利权的侵犯。

在专利侵权判定中适用禁止反悔原则应当把握以下要点：

第一，“禁止反悔”原则是“等同原则”下面的一个原则。在专利侵权诉讼中，如果按字面意思判定不侵权时，专利权人往往会主张适用“等同原则”认定侵权，而此时被告则可能会提出适用“禁止反悔原则”认定不构成侵权。适用这一原则，必须依据专利文档。

第二，专利的保护范围是由专利的权利要求书确定的，专利文档不是确定专利保护范围的依据，但它可以对权利要求所记载的内容起帮助限定、理解及证明的作用。

第三，专利权人在专利审批或无效程序中，通过书面形式承诺、认可、放弃、修改的内容，往往是为了缩小、澄清专利的保护范围，只有当这种承诺、认可、放弃行为与专利授权或维持专利权有效有关，构成了专利权有效的基础，对专利权有效起了作用，在专利侵权诉讼中才不得反悔。

第四，在侵权诉讼中的被告不作请求时，法院不应主动适用这一原则，当被告提出请求时，他必须提供专利权人在专利审查或无效过程中所作出的承诺、认可、放弃、修改的专利文档加以证明。这样才能经过庭审质证，查清专利的保护范围，最终认定是否构成专利侵权。

四、“多余指定原则”的适用

根据专利侵权判定中全面覆盖侵权的原则，如果侵权物的技术特征比专利少了一个以上必要技术特征则不构成侵权。我国专利法规定，独立权利要求中记载的应当是为了实现发明目的的必要技术特征，但这并不等于在每一个具体的专利独立权利要求中记载的技术特征实际上都是必要技术特征。在现实中，申请人把应当处于从属权利要求地位的非必要的附加技术特征也写进独立权利要求，这是常有的事。明明知道记载的技术特征越多，保护范围越小，专利权人为什么还要这么做呢？我们只能用疏忽来解释，因为任何一个专利权人也不愿意自己的专利保护范围过小过窄。为了充分保护专利权人的合法权益，我国在司法实践中引入了德国专利司法中承认的“多余指定原则”。这一原则的基本含义是，当专利独立权利要求中记载了与完成发明目的无关的附加技术特征时，如果被告在被控侵权物中未实现该附加技术特征，仍可以认定被告构成侵权。

在司法实践中承认这一原则的出发点，是防止造成由于专利权人在撰写专利文件时形式上的失误，掩盖侵权行为人实质上的侵权。也就是说，在进行侵权判断时，如果机械地拿侵权物的技术特征与专利保护范围中独立权利要求中的技术特征相比，缺少一项技术特征就认定不侵权，那么，由于权利要求书撰写的疏忽或不严谨，就可能致使很多侵权行为被认定为不侵权，专利权人的合法权益将无

法得到公正、有效的保护。相反，法院在专利司法实践中确认了这一原则，又可能会造成对公众利益的侵害，使公众无法确定某一专利的具体保护范围，使专利保护范围处于边缘不稳定状态，这正是反对适用此原则的人们所关心的问题。

我们举两个案例，对这一原则的运用作一具体说明：

案例一：“频谱治疗装置”是一项组合发明。其独立权利要求包括了 7 项技术特征：

- (1) 效应场发生器基体；
- (2) 基体上的换能层；
- (3) 换能控制电路；
- (4) 加热部件的机械支撑和保护系统；
- (5) 机械部件；
- (6) 换能层上的由 14 种包括金属氧化物、金属铬和氧化铜等混合稀土的组分及含量制成的模拟人体频谱发生层；
- (7) 立体声放音系统和音乐电流穴位刺激器及其控制电路。

与上述方案相比，被控侵权产品“波谱治疗仪”含有技术特征（1）～（6），不含技术特征（7）。

在“频谱治疗装置”专利的独立权利要求中，第（7）项技术特征为“立体声放音系统和音乐电流穴位刺激器及其控制电路”。在侵权物“波谱治疗仪”中无此技术特征。“频谱治疗装置”专利说明书指出：“为了增加本发明装置的治疗功能，在本装置中加入了音乐治疗装置，使治疗者在接受频谱匹配治疗的同时，接受音乐治疗，有助于恢复大脑神经系统机能，推迟脑的衰老，消除紧张、疲倦感，使精神和躯体状态获得改善，还可以对某些身心疾病具有疗效。如此一机多功能，既节省时间，又让患者在愉快、舒适的治疗环境中治疗多种疾病。”法院在考察了专利说明书之后认为，专利技术方案的完整性，因此，该特征应视为“非必要技术特征”。也就是说，在侵权物中缺少了这一技术特征，对于完成该发明专利的目的而言是“多余的”。

在本案中，认定第（7）项技术特征是否属于“多余”，是否为附加技术特征，必须认真阅读说明书。结合该专利说明书对本发明目的的阐述，并结合该专利整体技术方案的实质来看，“立体声放音系统”这一技术特征确不产生实质性的必不可少的功能和作用，显系申请人理解上的错误及撰写申请文件缺乏经验误写所致，故应视其为附加技术特征。因此，侵权物中缺少了专利的附加技术特征，仍然应当认定侵权。

案例二：1992 年 9 月 29 日，王某向中国专利局提出名称为“一种建筑装饰粘合剂”的发明专利申请，1997 年 10 月 18 日被授予专利权，该专利权利要求

仅有一项，内容为：“一种建筑装饰粘合剂，其特征在于该粘合剂中含有重量百分比为：12~40 的聚苯乙烯，15~30 的有机溶剂，2~10 的添加剂，40~70 的填料和 0.2~2 的香料；有机溶剂为：二甲苯、甲苯、醋酸乙酯、丁酮或无苯硝酸漆稀料；添加剂为：香豆酮—茛树脂或邻苯二甲酸二丁酯；填料为：硅灰石粉；香料为：花露水或香精；聚苯乙烯或废聚苯乙烯：工厂的残次品、下角料、破损制品、包装废弃的泡沫塑料。”

1999 年 7 月，原告向法院起诉某公司生产销售的一种防水建筑胶侵犯其专利权。法院在审理期间，委托有关部门对被告的产品成分及含量进行了检测。其结果证明，被告生产的防水建筑胶中无香料气味。在庭审中，王某主张，本案专利权利要求书中记载的香料是非必要技术特征，因为有无香料不影响产品的性能。

法院认为，王某将香料写入了专利的独立权利要求中，就意味着香料为必要技术特征，如果去掉香料这一必要技术特征，该专利权的保护范围就要扩大，对公众是不公平的。因此，王某认为被告虽然在产品中未加入香料，但根据多余指定原则，应当认定香料为多余技术特征，缺少这一特征应构成侵权的理由，法院不予支持。

本案专利权利要求书中仅有一项权利要求，而该权利要求有 5 项必要技术特征，香料是其中之一。专利权人在专利说明书中未对香料这一技术特征的目的、作用作任何说明。在诉讼中专利权人主张香料是附加技术特征，但法院无法作出该技术特征与整个专利发明目的无关的判定，因而无法将香料认定为附加技术特征。在这种情况下，法院只能认定香料为必要技术特征，侵权物中如果缺少了它，应当认定不构成侵权。假如，专利权人在专利说明书中对香料的目的、作用专门作了说明，如是为了防虫、防蛀或其他与整个粘合剂的发明目的、效果无关时，才有可能认定它为附加技术特征。

上述两个案例，在实践中均引来争议。对第一个案例的判决，一些人认为法院认定侵权的尺度过宽，“立体声收音系统”不应认定为附加技术特征。专利权人把专利的保护范围写小了，把附加技术特征写到了独立权利要求中，应当由其承担法律后果。如果侵权人没有实现这一特征，即应认定不构成专利侵权。对第二个案例则有人认为，既然法院可以适用多余指定原则，而“香料”这一特征对专利发明目的无关，为何不认定被告构成侵权。

当然，这种司法实践还会继续，由此而引发的争论也还会继续下去。但是，法院在审判专利侵权案件中，从公平的尺度出发，在一定的条件下，依据多余指定原则判定专利侵权这种做法必须受到一定条件限制，人民法院适用这一原则基础应当注意以下几点：

第一，多余指定原则的运用，即法院对记载在独立权利要求中的附加技术特

征的认定，必须由当事人提出申请才予考虑，法院不应依职权主动适用。

第二，运用多余指定原则，首先要对附加技术特征作出认定，这种认定必须结合专利说明书对该项多余技术特征目的、作用的说明，不可随意认定。

第三，法院对附加技术特征作出认定，并非将该附加技术特征，从专利保护范围——权利要求书中删去，法院无权扩大专利保护范围，只是在进行技术比较时，对该技术特征不予考虑。

第四，法院在专利侵权诉讼中，适用多余指定原则必须特别慎重，要结合专利的发明目的、效果、技术手段进行综合判断，只有当专利权人是显而易见的疏漏造成将附加技术特征写入独立权利要求书时，才可适用多余指定原则。一旦认定了是附加技术特征，而侵权物恰恰缺少的是这一技术特征时，则可以作出被告构成侵权的判定。

五、“实施自由公知技术不侵权原则”的适用

公知技术又称已有技术、现有技术，是指专利申请日前在国内外出版物上公开发表、在国内公开使用或者以其他方式为公知的知识技术。自由公知技术是指已经进入公有领域的公知技术，任何人可以无偿实施。任何公民和单位有权使用自由公知技术，这一权利不应因为他人就自由公知技术又获得专利权而受到损害。

在专利司法实践中，被告往往直接以自己实施的是自由公知技术或者原告申请专利并获得专利权的技术方案是自由公知技术，不应获得专利权为由作出不侵权抗辩。因此，“实施自由公知技术不侵权原则”，也称为“自由公知技术抗辩原则”。

在进行专利等同侵权判断时，应当考虑被指控侵权的客体是否落入自由现有技术范畴，当被告有证据证明被指控侵权客体属于原告专利申请日前的自由现有技术时，法院应该在作出专利等同侵权结论之前，将被指控侵权的客体与现有技术进行对比分析，看其相对于这些现有技术是否具有新颖性、创造性。如果缺乏新颖性或创造性的话，则不允许将等同性范畴专利侵权扩展到现有技术范围，即应判决被告不构成侵权。

例如，“旗杆”专利的权利要求为：“一种旗杆，由杆体、滑轮和旗绳组成，其特征在于，杆体是中空的，空腔分成下气室、中气室和上气室，在杆体旗帜升起的一侧开有若干个升旗排气孔和挂旗排气孔，杆体的下部装有分别通往3个气室的进气管，并与气源相连。”

被告制作的“旗帜吹飘装置”由主旗杆、旗帜、小旗杆、定滑轮、升降绳、风机组成。主旗杆顶端装有球形旗冠装饰。在中空的主旗杆上部设有扁形吹风孔、下部设有进风孔，在主旗杆上部侧面装有定滑轮，在主旗杆上部与旗帜升起时的适当位置处等间距地装有6排12个不对称的扁孔锥形风嘴，并镶嵌于主旗

杆吹风孔内；风机出风口与主旗杆进风口通过带法兰的软管联通，风机进风口设有风量调节阀，主旗杆底端固定在地基上，风机固定在基座上。

在案件审理中，被告以公知技术进行了抗辩，其提交了一份原告专利申请日之前已进入公有领域的专利申请说明书，该专利申请说明书披露了一种静风时的旗帜飘扬装置，它由旗帜、空心旗杆、基座、吹风机组成，无风或微风时，开动吹风机，使空气沿空心旗杆的管道上升到空心旗杆悬挂旗帜位置，并从其上的竖直的两排小孔中排出，以较强的气流吹动旗帜飘扬。

法院认为，“旗杆”专利技术方案与被告制作的“旗帜吹飘装置”，二者的根本区别在于专利技术方案在旗杆内有 3 个气室，而被告的“旗帜吹飘装置”中旗杆内仅有 1 个气室，1 个气室吹飘装置是对 3 个气室吹飘装置的等同替换，而且单气室吹飘装置的功能效果在一定程度上尚不及 3 气室吹飘装置，普通技术人员依据 3 个气室吹飘装置的技术方案，无需经过创造性劳动即可得出 1 个气室吹飘装置，二者并无实质性区别。但是，专利权利要求书中明确要求保护的只是 3 个气室的吹飘装置，并不涉及 1 个气室吹飘装置；更主要的原因在于 1 个气室吹飘技术，已在原告专利申请日之前因另一项专利权失效而成为公有技术，专利权的保护范围不应包括 1 个气室吹飘装置。因此，被告制作的“旗帜吹飘装置”并未落入“旗杆”专利的保护范围。

这是一起人民法院运用“实施自由公知技术不侵权原则”作出判决的典型案件，也是被告适用“自由公知技术抗辩原则”取得抗辩成功的典型案例。

近年来，类似运用自由公知技术抗辩成功的案件开始增多，时常见诸报端。有一起专利侵权案件，原告获得专利权的是“刺绣品的彩化工艺方法，其独立权利要求的内容为：刺绣品的彩化工艺方法，用基线在面料图案上刺绣，其特征在于用染色液对基线绣迹进行染色彩化，再干燥固色。”一审法院根据该权利要求的内容作出被告构成侵权的判决。被告不服，提出上诉，请求二审法院确认使用申请日前的公知公用技术不侵权。^①

二审法院经过审理查明，被告生产领带时采用的图案染色彩化方法与专利技术方法相同，同时查明用着色液在单色刺绣品上着色彩化是民间传统工艺，当地的工艺品厂大多沿用该民间传统工艺制作刺绣品。原告申请日前二年出版的《丝绸》杂志专门著文介绍了该工艺流程。二审法院认为：“刺绣品的彩化工艺方法”属专利申请日前的公知公用技术。上诉人使用申请日前已有的技术不构成对专利权的侵害。自由已知技术属于社会公共财富，不应限制公众使用，法律既保护专利权，也维护公众的合法权益，两者不可偏废。上诉人提出“使用公知技术并未

^① 戴晓翔：“‘自由已知技术抗辩原则’已成为专利诉讼的一项重要原则”，载于 1998 年 3 月 23 日《中国专利报》。

侵犯专利权”的上诉理由成立，予以支持。终审判决驳回专利权人诉讼请求。

还有一则案例：某专利权人以被告侵犯其“一种工业输送管道用球阀”实用新型专利权为由，向法院提起侵权诉讼。被告在答辩期内以该专利不具备新颖性和创造性为由，请求宣告该专利无效。由于被告提供的证据不足，在有关证据中缺乏专利申请日前已经公开散发的信息标记，故专利复审委员会作出维持专利权有效的决定。据此，一审法院恢复审理侵权诉讼。被告辩称：“本公司的产品比专利产品具有更好的性能，因此不构成侵权。”一审法院审理后认为被告的抗辩理由不能成立，判决其构成侵权。

一审判决后，被告不服，提出上诉称：被控侵权产品是根据现有技术制造的，这些专利申请日前的自由公知技术属于社会公共财富，任何人都可以自由地、不受约束地加以利用，不得被任何人占为己有或垄断。无论一项专利的权利要求是如何描述的，其保护范围不得将申请日前的自由公知技术纳入其中。

上诉人向法院提供的公知技术是 1970 年 6 月 2 日公告的 3515371 号美国专利；该专利的专利权人公开散发的样本，说明相关技术方案和产品公知公用的时间早于涉讼专利 1995 年 6 月 23 日的申请日。尤其是美国专利，作为法定公开出版物，早于涉讼专利申请日达 25 年之久，它是一份单独的技术文件不是组合而成的公知技术文件。在该份文件中，详细公开了一种球阀的技术方案，它包括球阀的结构技术特征、用途及预期的技术效果，以文字描述和附图描绘的方式详尽说明了该种球阀的技术内容及原理。因此，该自由公知技术属于人类的公共财富，任何人都可以不受限制和约束地自由利用。

专利权人以专利复审委员会已经驳回上诉人的无效请求为由，认为上诉人的抗辩理由不成立。上诉人认为，这份在先美国专利在无效程序中并未使用过，复审委员会的无效决定并非基于结构特征上的本质差异而驳回请求的，只是因为相关证据没有确切的公开散发时间。现在上诉人提供的在先美国专利与原来无效案中的证据不相同，是一份新的且具有无可争议证明效力的证据。故被上诉人以复审委员会驳回无效请求而要求法院对新证据不予采纳的观点，是没有道理的。

二审法院归纳了诉讼双方的意见后，在终审判决中认为：被上诉人的专利虽依法授予，但由于上诉人提供了 1970 年美国 3515371 号专利，且上诉人产品结构与该美国专利技术特征相一致，上诉人使用专利申请日前的已有公知技术，不构成侵权。上诉人提出的使用自由已知技术不构成侵权的上诉理由成立，应予支持。遂作出撤销原判、驳回原审原告诉讼请求的终审判决。

上述几则案例，均涉及自由公知技术抗辩原则的适用，但论理都不相同。

戴晓翔：“自由已知技术抗辩原则在司法审判中的运用”，载于 2000 年 11 月 1 日《中国知识产权报》。

适用自由公知技术抗辩原则，首先有几点必须明确：

第一，运用自由公知技术进行侵权抗辩，这个自由公知技术不是指与专利技术相对应的某个、某几个技术特征，而应当是一个完整的技术方案，否则，就应归纳到等同原则的适用范围中进行讨论。

第二，运用自由公知技术进行侵权抗辩时，被告应该证明自己实施的是自由公知技术，而且这个公知技术是一个完整公知技术，而不是拼凑而成的公知技术。

第三，被告不能用自由公知技术来攻击专利权的有效性，也就是说，用自由公知技术进行抗辩只能得出被控侵权产品是否构成侵权的结论，而不能得出专利权人的专利权无效，法院不应予以保护的结论。

这就是说，“自由公知技术抗辩原则”仅适用于等同专利侵权，而不适用于相同专利侵权的情况。如果被指控侵权的客体包含了该专利权利要求字面含义中的全部技术特征，属于相同侵权，此时若该被指控侵权的客体相对于该专利申请日前的现有技术不具备新颖性或创造性，则该专利权利要求同样也就不具备新颖性或创造性，那么就应当向专利复审委员会提出宣告该专利权无效的请求，待专利复审委员会作出宣告该专利权无效的决定之后，法院再作出是否侵权的裁决。像前述的“刺绣品的彩化工艺方法”和“一种工业输送管道用球阀”二个案例，就应当先进行专利权无效程序，而不宜直接适用“实施自由公知技术不侵权原则”。

当然，也有人认为，“自由公知技术抗辩原则”有助于公平合理地调节专利权人和公众的合法权益。现实中有相当一部分专利不具备新颖性和创造性，由于专利无效或撤销审查的周期比较长，有的被告不愿因提无效请求而长期陷入诉讼纠纷中，而是直接向受诉法院提供证据，证明他所利用的技术属于申请日前已有技术。受诉法院经审查，被告使用的技术如确属于原告专利申请日前已有技术，可以直接确认被告不构成侵权，而不必舍近求远地请求宣告专利无效。

这种观点是值得商榷的。因为我国的法律规定与有些国家不同，对专利是否有效的结论并不是由负责审理专利侵权的法院直接审查作出的，而是由专利复审委员会作出的，在强调依法办案的情况下，法院不能超越职权。法院在审理专利侵权案件中，有权判定侵权物与专利技术是否相同、等同，也有权根据当事人的申请，认定被告实施的技术是否与自由公知技术相同、等同，而在下结论时，尤其是依据“实施自由公知技术不侵权原则”下结论时，只能是在侵权物与自由公知技术等同的情况下才可以，而相同的情况下应当先由专利复审委员会宣告该专利权无效。

其理由在于，专利侵权诉讼是要解决是否侵权的问题，侵权诉讼的前提是专利权人的专利有效。如果被控侵权人认为该专利权不具备授予专利权的条件，他

应当走无效宣告程序。如果没有人提出无效程序，法院只能承认该专利权有效，并在专利权利要求保护的范围内对被控侵权物作出是否侵权的判断。授予专利权是专利局的职责，是否应予撤销或宣告专利无效是专利复审委员会的职责。全国有几十个有专利案件管辖权的人民法院，在处理专利侵权纠纷中，如果都可以对专利权的效力作出认定，那么将可能造成执法不统一。这种认定不仅仅涉及到自由公知技术，而且涉及到明显违反法律法规的技术，明显不属于专利法保护范围的技术，等等。所以，在专利侵权诉讼中，被控侵权人提出原告的专利技术是自由公知技术，不应获得专利保护这些问题，不属于专利侵权案应当解决的问题。

试论专利侵权诉讼中等同原则的适用

刘继祥*

在我国发明和实用新型专利侵权纠纷的处理中，不论由各地中、高级人民法院所审理的专利侵权诉讼案，还是由各地专利管理机关所处理的专利侵权纠纷调处案，其中涉及等同性范畴侵权的案件占有相当的比重。由于我国实行专利制度时间不长，在专利侵权判定方面还缺少足够的审判实践经验，对等同侵权判定原则的掌握难免会出现宽严不一的情况，因而有必要尽早加以统一。本文对等同侵权判定所涉及的几个主要问题提出一些看法。

一、引入等同侵权判定原则的必要性

等同原则的出现，有其必然性和现实需要性。在专利侵权判定中之所以需要引入等同理论，是因为各国专利界业已意识到，对于权利要求的撰写，要求申请人划定一个极其精确的边界是过于苛刻的。实践表明，采用严格按照权利要求字面的含义来确定专利权的保护范围是不公平的，在专利侵权者中，完全照抄专利技术而不改头换面的，已为数极少，如果在判定专利是否侵权时，仅以权利要求中的文字描述为准，而不考虑等同物，侵权者很容易逃避侵权责任，专利权便会变得一钱不值，人们就不会积极去申请专利，专利制度就起不到鼓励发明创造，促进科技发展的作用。因而，人们在司法实践中创造了等同理论。等同理论在专利侵权判定中的广泛应用，为科学地确定专利权保护范围，为公正地调整专利权人与第三人的合法利益，提供了一种行之有效的方法。

在我国，随着专利制度的发展，仿造者不再进行一模一样的仿制，转而采用在其产品中做些与专利产品或工艺略有不同、非本质的变化的方法来逃避侵权，因此在我国发明和实用新型专利侵权纠纷案中，涉及等同侵权的案件的比重越来越大。如果不引入等同侵权判定就不能真正保护专利权人的利益，专利制度就会名存实亡。针对这种情况，我国一部分地方法院和地方专利管理机关在实际处理发明和实用新型专利侵权纠纷案中已应用了等同侵权的理论。

二、等同原则的基本理论及其依据

等同原则的基本理论是：将被控侵权的技术构成与专利权利要求书记载的相应技术特征进行比较，如果所属技术领域的普通技术人员在研究了专利权人的专利说明书和权利要求后，不经过创造性的智力劳动就能够联想到的，诸如采用等

* 作者为北京市高级人民法院民三庭法官。

同替换、部件移位、分解或合并等替换手段实现专利的发明目的和积极效果的，并且与专利技术相比，在目的、功能、效果上相同或者基本相同，人民法院将适用等同原则确认侵权。其理论依据就在于我国专利法第 56 条第 1 款规定：发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及其附图可以用于解释权利要求。从该规定可以明显看出，我国对专利保护范围的确定采取的原则是：它既不同于美国的周边限定原则，也不同于德国过去的中心限定原则。周边限定原则倾向于严格依照权利要求的文字记载确定专利权的保护范围，对保护专利权人明显不利。中心限定原则主张从权利要求的记载出发，抽取出一般发明构思，以最大限度地保护专利权人的利益。但它一定程度上破坏了专利权法律稳定性，从而导致对公众利益的侵犯。我国专利法采用欧洲专利公约的做法，综合了这两种原则，强调由权利要求的内容来确定专利权的保护范围，应该说是具有很高的科学性的，很好地平衡了专利权人和公众的利益。由权利要求的内容确定专利权的保护范围，必然可以得出的结论为：如果替换是以等同的手段替换了专利权利要求中的必要技术特征，那么这种替换仍然落入专利权的保护范围内，而不能仅以权利要求的文字记载判定是否侵权。

三、等同原则在专利侵权诉讼中的适用

（一）判定等同侵权的时间界限

判定等同侵权应该以什么时间为准？这是适用等同原则判定专利侵权的一个重要问题。对此，英、美、德等主要国家采用了不同的时间界限：英国规定为专利公开日，德国规定为专利申请日或优先权日，美国规定为侵权日。

目前，我国法院对此尚没有明确规定，但倾向性意见认为应以侵权行为发生日为准。笔者赞同这一观点，其理由在于：第一，在 20 年的专利保护期限内，随着科学技术的发展必然会出现一些在专利申请或专利公开时还未认识到的等价手段，如果将判断等同侵权的时间界限不是定在侵权日，而定在专利公开日或申请日，那么一旦出现新的等价手段，仿造者就可利用它来代替权利要求中的相应特征而逃避侵权。举例来说，早期在电子领域都采用电子管作电子放大器件，而且它是当时唯一的电子放大器件。这一时期对电路中包含电子管的专利申请，或者出于申请人的自行考虑，或者出于审查员的要求，很有可能在授权的权利要求中作出电子管的限定；而随着电子技术的发展，出现了晶体管，不久以后通常的放大电子管几乎都用晶体管来代替，在这种情况下，如果不允许将后来发明的晶体管看作电子管的等价手段，那么一大批包含有电子管放大器件的电路发明专利在其有效期间实质上就根本得不到保护了。显然，这对专利权人是不公平的。第二，之所以确立等同原则，是因为专利权人在申请专利时，不可能将所有的侵权形态都记载在权利要求书中，而将虽与权利要求书中的记载有所不同，但实质等同的技术也纳入专利保护范围。因此，从等同原则的宗旨来看，即使在专利申请

后出现的但已广为人知的技术，也可以成为容易想到的代替技术。此外，从属专利也只是在上一专利（基本专利）申请后而出现的专利，但是，未经基本专利权人的许可实施从属专利则构成侵权。与此相对，如果仅仅是无发明性的简单替换却不构成侵权的话，显然是不公平和有欠均衡的。因此，以侵权发生日作为判断基准的见解是可取的。第三，WIPO的专利法协调公约草案第20(2)条规定的等同时间标准是专利侵权日。考虑到我国将来肯定要加入WIPO的专利法协调公约，应倾向于以侵权日作为等同的时间标准，以便未来与该公约协调一致。在我国的司法实践中，以侵权行为发生日作为等同侵权判断基准的案例尚不多见，比较典型的是1996年10月审结的电脑电疗仪专利侵权案。审理此案的法院认为，被告利用电子技术的发展，对专利技术中的必要技术特征进行了合并，对个别技术特征采用了不同的具体实现手段，所属领域的普通技术人员不用经过创造性劳动就可以实现这种变化。被控侵权产品和专利技术方案的差异仅仅是一种在技术上等效的手段替换，二者在技术目的和效果上相同，属于等同的技术方案。

（二）等同物（或等价手段）的判定准则

等同物是指，以实质上相同的技术手段代替权利要求中的一部分或全部必要技术特征并在实质上产生同样的效果。等同物，实质上就是等效技术特征的意思。例如，两个部件以实质上相同的方式进行相同的工作，而且具有实质上相同的效果，尽管两者的名称、开关各异，同样被认为是相同部件，即两者视为等同物。

英、美、德三国的等价手段判断准则各有不同。其中，英国最严，要求被控侵权的客体相对于权利要求字面意义的变化落在权利要求的符合目的的解释范围之内才判作侵权，并且只允许对权利要求中的非必要技术特征采用等同学说；美国次之，将等价手段限定为以与权利要求相应特征基本相同的方式完成基本相同的功能并达到基本相同的效果的手段；德国最宽，只要求普通技术人员根据说明书的记载和其专业知识明显能得知，被控侵权客体中的替换手段在解决该专利的技术问题时与权利要求中相应特征相比能达到相同的效果。比较而言，德国的标准更为简练、实用，这个标准至少有以下优点：具有客观性，技术效果是否相同是事实问题，很容易通过举证加以确定，可制约法官或当事人的主观臆断。易于操作性，对法院审判人员来说，只要根据技术效果相同或基本相同的事实，就可以直接得出替代手段属等效手段的结论，对公众而言也可以预测对专利发明作什么样的改动仍会落入保护范围。基本相同的技术效果是专利仿冒者选择替代手段时最主要的考虑因素，以基本相同的技术效果作为识别专利发明的仿冒行为的条件是十分合适的。美国的标准操作复杂，且容易发生歧义，英国的标准则过于严格。