

美国专利法 等同理论研究

徐卓斌 著

新时代法学学术文库
——梁慧星 主编



法律出版社
LAW PRESS · CHINA

新时代法学学术文库

| 梁慧星 主编 |

美国专利法 等同理论研究

徐卓斌 著



法律出版社
LAW PRESS · CHINA

图书在版编目(CIP)数据

美国专利法等同理论研究 / 徐卓斌著. -- 北京 :
法律出版社, 2018
(新时代法学学术文库)
ISBN 978 - 7 - 5197 - 2251 - 7

I. ①美… II. ①徐… III. ①专利法—研究—美国
IV. ①D971.23

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2018)第 098241 号

新时代法学
学术文库

美国专利法等同理论研究
MEIGUO ZHUANLIFA
DENG TONG LILUN YANJIU

徐卓斌 著

策划编辑 李峰云
责任编辑 李峰云
装帧设计 李 瞻

出版 法律出版社

总发行 中国法律图书有限公司

经销 新华书店

印刷 北京虎彩文化传播有限公司

责任校对 马 丽

责任印制 张建伟

编辑统筹 法研工作室

开本 A5

印张 8.5

字数 189 千

版本 2018 年 7 月第 1 版

印次 2018 年 7 月第 1 次印刷

法律出版社/北京市丰台区莲花池西里 7 号(100073)

网址/ www.lawpress.com.cn

投稿邮箱/ info@lawpress.com.cn

举报维权邮箱/ jwbq@lawpress.com.cn

销售热线/010 - 63939792

咨询电话/010 - 63939796

中国法律图书有限公司/北京市丰台区莲花池西里 7 号(100073)

全国各地中法图分、子公司销售电话:

统一销售客服/400 - 660 - 6393

第一法律书店/010 - 63939781/9782 西安分公司/029 - 85330678 重庆分公司/023 - 67453036

上海分公司/021 - 62071639/1636 深圳分公司/0755 - 83072995

书号: ISBN 978 - 7 - 5197 - 2251 - 7

定价: 58.00 元

(如有缺页或倒装, 中国法律图书有限公司负责退换)



作者简介

徐卓斌，1979年生，浙江兰溪人。上海市高级人民法院审判员、四级高级法官。先后毕业于复旦大学法学院（法学学士、国际法学硕士）、中国社会科学院研究生院（民法学博士），于《知识产权》《法律适用》《电子知识产权》

《民商法论丛》《网络法律评论》《人民司法》《中国专利与商标》《中国发明与专利》《中国版权》《中华商标》

《人民法院报》《中国知识产权报》发表专业论文四十余篇。主审的帕弗洛公司诉艺想公司等商标许可使用合同上诉案入选2015年度中国法院十大知识产权案件，并被《最高人民法院公报》2017年第2期刊载；主审的“维多利亚的秘密”公司诉麦司公司侵害商标权上诉案入选2015年度中国法院50件典型知识产权案例并被《最高人民法院公报》2017年第8期刊载；主审的华奇公司诉圣莱科特公司恶意提起知识产权诉讼上诉案入选2017年度中国法院50件典型知识产权案例。

美国专利法 等同理论研究

新时代法学学术文库编辑委员会

编辑委员会主任：

梁慧星 中国社会科学院学部委员、北京理工大学珠海学院民商法律学院名誉院长

编辑委员会成员：（以姓氏笔画排序）

王建宇 北京理工大学珠海学院民商法律学院院长

尹田 北京理工大学珠海学院民商法律学院特聘教授、原北京大学法学院教授、博士生导师、民法研究中心主任

石森 北京理工大学珠海学院民商法律学院兼职教授、珠海市香洲区人民法院一级法官

田丰 北京理工大学珠海学院民商法律学院兼职教授、珠海华发集团有限公司法务部总经理

叶晓明 北京理工大学珠海学院民商法律学院特聘教授

李薇 北京理工大学珠海学院民商法律学院特聘教授、原中国社会科学院日本研究所所长

张谷 北京理工大学珠海学院民商法律学院兼职教授、浙江大学光华法学院教授、博士研究生导师

张民安 中山大学法学院教授、博士生导师

周大伟 北京理工大学客座教授、中国社会科学院法学所特聘研究员

郭晓文 深圳国际仲裁院理事、专家委员会主任

唐晓晴 澳门大学法学院院长

渠涛 北京理工大学珠海学院民商法律学院特聘教授、原中国社会科学院法学研究所研究员

詹秦 北京理工大学珠海学院民商法律学院兼职教授、广东莱特律师事务所律师事务所合伙人

目 录

绪 论	1
第一节 研究目的	1
第二节 研究内容	5
第三节 研究方法	6
一、历史的方法	6
二、案例分析法	7
三、新制度经济学分析法	7
第四节 文献综述	8
一、国内学界关于等同理论的研究概况	8
二、美国学界关于等同理论的研究概况	14
第一章 等同理论适用概论	16
第一节 等同理论概述	16
一、等同理论源起	16
二、等同理论的现代转折	19
三、当代等同理论	22
四、等同理论的必然性	33
第二节 申请历史禁止反悔概述	36
一、禁止反悔	36
二、申请历史禁止反悔	38

第三节 本章小结	49
第二章 等同判定之全部技术特征规则	53
第一节 概说	53
第二节 技术特征	55
第三节 整体等同理论	56
第四节 逐项对应问题	59
第五节 技术特征的废除	65
一、福内特案	66
二、易博思案	67
第六节 本章小结	69
第三章 等同判定之“非实质性区别”标准	71
第一节 判断标准的演变	71
第二节 非实质性区别的判定	75
一、本领域普通技术人员的视角	75
二、刻意抄袭	78
三、周边设计	80
四、申请历史	82
五、发明人的陈述	83
六、等同理论与非显而易见性的关联	85
七、反向等同理论的启示	88
第三节 已知可替换性和可预见性	89
一、已知可替换性	89
二、可预见性	91
三、对已知可替换性的限制	94
第四节 本章小结	99

第四章 等同判定之“功能—手段—结果”标准	102
第一节 概说	102
第二节 功能	104
一、相同功能	104
二、技术特征的固有功能	106
三、功能的确定	108
四、额外的功能	109
第三节 手段	111
一、手段之不同	111
二、手段之相同	113
第四节 结果	115
一、相同结果的意义	115
二、工作条件的影响	117
三、更优的结果	119
第五节 本章小结	120
第五章 等同范围与新等同物	123
第一节 等同的范围	123
一、先驱发明	124
二、针对“先驱发明”的不同观点	126
三、其他类型发明的等同范围	129
第二节 新的等同物	131
一、专利发明日或专利申请日	132
二、侵害行为发生日	132
三、不可预见的等同物	133

第三节	功能性技术特征与等理论	137
第四节	本章小结	140
第六章	等同限制之基于修改的禁止反悔	142
第一节	概说	142
第二节	限缩性修改	145
一、	何为缩小权利要求	146
二、	从属权利要求改写为独立权利要求	149
三、	独立权利要求改写为从属权利要求	152
四、	权利要求的增与删	155
第三节	放弃的范围	161
第四节	修改与可专利性	163
一、	与可专利性的相关性	164
二、	推定的相关性	169
三、	是否全面禁止适用等理论	173
四、	自愿的修改与反对意见的正确性	177
第五节	推定之反驳	183
一、	等同物是不可预见的	184
二、	修改与涉讼等同物的关联度	189
三、	合理地被期待描述涉讼等同物	194
第六节	本章小结	197
第七章	等同限制之基于陈述的禁止反悔	202
第一节	概说	202
第二节	陈述的种类和时间	203
一、	陈述的关联性	203

二、书面描述中的陈述	206
三、授权后的陈述	208
第三节 放弃客体之判断	209
一、如何认定放弃	210
二、放弃的范围	214
第四节 本章小结	217
第八章 等同理论之经济学分析	219
第一节 新制度经济学的基本观点	219
一、新制度经济学的基本方法	220
二、新制度经济学的产权理论	221
第二节 经济学视野中的专利法	222
第三节 等同理论的经济学分析	224
一、专利诉讼与产权界定	224
二、专利制度与交易费用	226
三、等同理论的效率问题	228
四、作为政策工具的等同理论	231
五、小结	234
第四节 本章小结	234
结 论	236
参考文献	242
后 记	257

绪 论

第一节 研究目的

专利制度具有传播技术信息、加速提升生产力的作用。^① 它通过控制技术信息的使用来激励技术信息的生产,以此推动技术进步和积累并改善社会经济生活面貌,是工业化国家普遍采用的促进技术进步和经济发展的法律制度。专利法是民商法中的部门法,属民商法研究的子领域。专利法具有激励创新的制度价值,在中国实施创新驱动发展战略、建设创新型国家的过程中,具有特殊的意义。专利法也是中国融入世界的先行部门法,在改革开放后最先制定的民商类法律中,即有专利法,盖因外商投资者关注发明创造的法律保护。在内在驱动和外部压力之下,中国专利法移植了先进国家的专利法律制度,其中受美国影响甚巨。近三十年的专利法立法经验和司法实践表明,法律移植完全可以成功。因为专利法体现的是技术创新活动的规律,专利制度本身的发展规律在市场经济条件之下,必然体现很大程度的共性。技术创新的规律在不同国家并不会有什么差异,从某种程度上讲,研究美国

^① Subcommittee on Patents, Trademarks and Copyrights, Committee on the Judiciary, US Senate, *An Economic Review of the Patent System*, 1958, p. 76.

专利法,也是在研究目前和未来的中国专利法。基于此,深入研究美国专利法,在今天具有很高的参考和借鉴价值。

专利权,就其性质而言,消极排除权重于积极实施权。所谓专利的保护,主要体现为专利诉讼;诉讼之结果,取决于专利权的保护范围。专利诉讼最主要的功能之一,便是确定专利权的保护范围,甚至可以说,一项专利如果没有在诉讼中经受住考验,其权利难称有稳定性,其权利很大程度上是一种推定的专利权。只有经受住了专利诉讼的各种考验,专利权才是比较稳定的。专利权为绝对权,其权利范围以权利要求为界,其说明书和附图可用于解释权利要求。总体来看,专利权的保护范围,实际以专利授权文件为起点进行整体考虑,并非拘泥于权利要求之文字。其原因在于,权利要求系文字表述,对发明创造的描述,难免有未逮之处,即使结合说明书和附图以及专利审查档案进行解释,仍有可能未全面覆盖权利人的发明创造。如拘泥于权利要求的字面含义来确定专利权的保护范围,未免于权利人不公。基于实际需要,美国司法实践发展出了等同理论,实际上给予专利权人超出权利要求字面含义的保护,以体现实质公正。从另一角度看,专利权利要求具有公示作用,为给公众以信赖保护,避免不必要的重复研发投入,对等同理论的适用必须设定限制条件,以避免滥用。等同理论并非理论空想的产物。如无等同理论,专利权的权利保护范围限于权利要求字面含义,则可能对发明创造保护不力,有损创新积极性;如等同理论适用过宽,则可能其保护范围超出发明创造客观实际的贡献,危害竞争者和公众利益。在现行专利制度体系下,等同理论的存在有其现实基础和客观必要。

在专利诉讼中,首要问题是确定专利权的保护范围,如何适用等同理论确定专利权保护范围,向来是一个复杂的难题。而且等同理论具有一定的政策性,也因此具有摇摆的幅度。进言之,等同理论的适用,其实际效果是激励了创新还是限制了创新,个中存在政策的把握和微

妙的平衡艺术。为避免司法裁量的随意,美国司法实践发展出了细致入微的评判标准,^①保证了等同理论的适用最终能体现出专利法的价值追求和实质正义。中国专利法和美国法一样,并没有在法律条文之中规定等同理论,但司法实践中该理论已经落地开花。《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第17条于2015年被修改为:“专利法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的内容,是指专利权的保护范围应当以权利要求记载的全部技术特征所确定的范围为准,也包括与该技术特征相等同的特征所确定的范围。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,并且本领域普通技术人员在被诉侵权行为发生时无需经过创造性劳动就能够联想到的特征。”虽然在等同理论下落入专利权保护范围的判定标准相较于2001年司法解释更为科学合理,但与美国司法标准相比,仍相对粗陋,对审判实践而言,仍是一个原则性的、不完备的判定标准。2009年的《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第6条引入了禁止反悔制度,但并未将修改和陈述进行区分;2016年的《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)》第13条进一步明确修改或陈述被明确否定后应如何处理,但总体上仍存在制度设计简单粗糙的问题。从笔者接触到的司法实践看,等同理论的适用失之于简单化,在符合“三基本”(手段、功能、效果基本相同)条件下轻易适用,门槛过低,保护

^① 实际上美国专利法上的许多具体制度,都是由法院在实践中发展起来,之后才由立法机构法典化,比如可专利客体、非显而易见性均是如此,由此可见普通法的重要性。See Peter S. Menell, *The Mixed Heritage of Federal Intellectual Property Law and Ramifications for Statutory Interpretation, Intellectual Property and the Common Law*, Cambridge University Press, 2013, pp. 63 - 64, p. 71.

了不该保护的技术方案。综上,我国专利权保护制度参考美国司法中的等同理论适用标准,具有现实意义。与等同理论之适用如影随形的是各种限制规则,这些限制规则是广义上等同理论的组成部分,如现有技术、“披露—捐献”规则、申请历史禁止反悔等,其中实践中非常重要、内容非常丰富者,莫过于申请历史禁止反悔。本书前半部分着重于等同理论的适用标准,后半部分着墨于申请历史禁止反悔。但是,等同理论与申请历史禁止反悔存在紧密关联,实际上需要一体考虑。

专利法与技术发展水平和经济发展水平紧密相关,地方性特点较少。因此,学习借鉴先进国家制度的余地较大。“他山之石,可以攻玉”,美国是世界上首个在宪法中规定知识产权的国家,美国法院关于等同理论的适用已有近两百年历史,他们曾遇到的问题,我们迟早会遇到,而我们遇到或即将遇到的问题,美国也许早已遇到并已有解决方案。从微观上学习借鉴,对我国应对实践问题、指导实践发展,具有实际的价值。同时,即使很多具体制度我们已经学习借鉴,但对制度背后的原因、背景、逻辑,可能并不清楚,不同程度上存在着“知其然,不知其所以然”的问题。基于此,选择美国专利法等同理论的适用问题作为本书的选题,有其理论和实践意义,对进一步完善中国的专利司法保护,有很高的参考价值。本书关注点在等同理论“是什么”“为什么”,着眼点在美国,但其落脚点在中国。研究美国法的价值在于学习其思考法律问题的思维方式而并不在于其具体的法律制度或者结论。即使法律制度本身难以有效直接移植,思考问题的方式却是可以效仿的。在吃透美国专利法关于等同理论适用的法律规则和法律精神后,完全可将之融入中国专利司法实践中去。

第二节 研究内容

本书主要内容共分为八章。

第一章为“等同理论适用概论”。因本书由两大板块组成,前半部分研究等同理论的适用标准,后半部分专门涉及等同理论的限制条件之一——申请历史禁止反悔。“概论”部分主要起到点题的作用,对等同理论、申请历史禁止反悔的基本概念、发展历史等进行简单梳理,为后续部分章节展开深入论述作铺垫。

第二章至第五章专门研究等同理论的适用标准。第二章为“等同判定之全部技术特征规则”。美国专利司法曾在1983年的“休斯公司案”中有过整体等同理论,但在1987年的“潘沃特案”中被推翻。在1997年的“华纳诉希尔顿案”中,美国最高法院明确在适用等同理论时采用逐项技术特征的方法,认为权利要求中的每一项技术特征都是重要的,等同理论应适用于权利要求中的个别技术特征,而非发明整体。就此,在等同理论适用中,全部技术特征规则已经牢不可破。本章聚焦于什么是技术特征、技术特征的逐项对应、技术特征的排除等问题。第三章为“等同判定之‘非实质性区别’标准”。被诉产品或方法与专利权利要求是否存在非实质性区别,是等同理论下是否落入专利权保护范围的最重要检验标准。如果两者存在实质性区别,则侵权不构成;如区别是非实质性的,则侵权成立。本章对非实质性区别的判定、已知可替换性等问题进行了研究。第四章为“等同判定之‘功能—手段—结果’标准”。该章提到的在等同理论下检验产品或方法是否落入专利权保护范围的方法,正是目前中国专利司法借鉴采用的方法。本章对“什么是功能、手段、结果”进行研究,观察美国专利司法如何适用该方法来判

定等同理论中专利权的保护范围。第五章为“等同范围与新等同物”，聚焦于不同类型发明的等同范围问题，以及申请日后的等同物是否纳入等同范围的问题。

第六章、第七章专门研究申请历史禁止反悔问题。等同理论的适用有上述明确的标准，也有诸多的限制，其中申请历史禁止反悔是对等同理论适用的最重要限制。第六章为“等同限制之基于修改的禁止反悔”，聚焦于限缩性修改、修改与可专利性、等同是否被放弃、推定放弃之反驳等问题。第七章为“等同限制之基于陈述的禁止反悔”，聚焦于禁止反悔之范围、放弃之判断等问题。

第八章为“等同理论之经济学分析”。运用新制度经济学特别是其中的科斯第二定理，分析等同理论适用时的经济学问题，讨论等同理论的产权界定功能、专利权保护范围确定的宽或窄（等同理论的适用尺度）对技术信息生产、传播和使用的影响。

最后为全书结论。

第三节 研究方法

一、历史的方法

法律制度是社会规则的具体化、成文化、效力化，当前展现在人们面前的法律制度体系，并不是一天之内可以自然形成的，也不是立法者凭空想象出来的，而是相关利益方经过多年的博弈、斗争形成的。法律制度既体现力量对比关系，又反映社会一般规律。任何法律制度或社会规则，其出现、演变均是一个动态的历史过程，不是僵化不动的，而是不断向前的。研究任何一个法律制度，知其过去，方能更好地理解其