

论等同原则的法律适用^{*}

黑小兵

(重庆市高级人民法院,重庆 401147)

[摘要]等同原则的适用为有效维护专利权人的利益方面起到了突出的作用,但同时又带来了专利保护范围的不确定性。人民法院在适用等同原则时,只有对其目的、本质、适用条件、判断标准以及合理限制等认真加以研究,才能比较准确的掌握该原则,并作出公正客观的判决。

[关键词]专利侵权;等同原则;法律适用

[中图分类号]D923.42 **[文献标志码]**A **[文章编号]**1672-0598(2010)05-0108-05

等同原则是指在专利侵权判定中,通过对被控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的比对,确定是否存在用实质相同的方法或者相同的技术手段替换属于专利技术方案中的一个或几个必要技术特征,造成被控侵权物与专利技术特征实质相同的一种技术判断方法。在专利侵权判定中适用等同原则,目的在于防止侵权人采用等同的要件或者步骤逃避侵权责任。

等同原则从形式上看是纯粹的技术判断问题,但却映射出专利权人与社会公众之间、个人经济利益与社会公共利益之间的利益平衡问题。我国是发展中国家,虽然专利法对专利权人的利益与社会公共利益作了比较合理的分配,但在具体适用等同原则时,却会对专利权人与社会公众之间、个人利益与社会公共利益之间的利益产生直接影响。因此,在专利侵权诉讼中,法院对等同原则的适用是非常具有挑战性的难题,不同的法官审理,可能会有不同的结果。如何使案件的审理结果实现利益平衡就是一个非常重要的现实问题。

一、等同原则适用的目的

在专利侵权的技术判断中适用等同原则,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,以逃避侵权责任。由此从某种程度上讲,“等同原则扩大的不

是权利要求的范围,而是专利保护的范围”。^[1] 适用等同原则的出发点是为了保护专利权人的利益,鼓励专利权人发明创造。随着科学技术的发展与人们知识产权意识的增强,对他人专利产品完全仿制或者对他人专利方法原封不动地照搬照抄等直接的侵权行为并不常见,如果在侵权判定时,仅以权利要求书中的字面描述确定保护范围,侵权人很容易就能逃避侵权责任,专利制度也失去了全面保护专利权人利益的作用。而适用等同原则,就可以合理确定专利权的保护范围,更好地实现对专利权人利益的保护。但是,如果适用等同原则不当,则会导致专利权利要求限定的范围过宽,可能将公有领域的技术划入专利权的保护范围,阻碍技术发展,损害公共利益,从而违背专利法的立法宗旨“保护专利权人的合法权益,鼓励发明创造,推动发明创造的应用,促进科学技术进步和经济社会发展”的实现。^[2] 因此,在适用等同原则时,要避免将权利要求的范围扩大到专利权的权利范围之外,以至损害公共利益,阻碍科学技术进步。同时,还要实现专利权人利益与社会公众利益之间的平衡。在适用等同原则对技术特征进行分析时,应当以利益平衡为专利侵权诉讼的目标。在对被控侵权技术是否等同进行技术判断作出是否构成等同的判断,进而得出是否构成侵权的结论时,要慎重考虑

* [收稿日期] 2010-06-09

[作者简介] 黑小兵(1975-),男,陕西绥德县人;法学硕士,重庆市高级人民法院法官,主要从事知识产权法研究。

判决结果是否有利于实现权利人与社会公共利益之间的利益平衡,是否有利于科技创新和经济发展。

适用等同原则时以利益平衡为目标,就要求法院在进行专利侵权判定时,理性和慎重地适用等同原则。根据专利侵权诉讼的不同类型,把握不同的宽严尺度,不仅通过对专利权人利益的保护实现权利人利益与侵权人利益之间的平衡,也实现各种不同类型专利权之间利益保护的司法平衡。广东省高级法院认为,“在专利侵权判定中,要慎重适用等同原则。主要是指宽严把握要适度,要考虑该技术领域的技术状况和国家的政策。除了对于重大的开拓性发明在确有必要时可以适用等同原则外,对实用新型专利适用等同原则要十分慎重。外观设计专利则不存在等同原则适用的问题。对于多余指定原则,要尽量少用或不用。”^[3]这一要求的合理性在于,应当注意“视发明的程度客观、公平地确定专利保护的范围。对于开拓性的重大发明专利,应当有较宽的保护范围;对已有技术的个别技术构成有所改进,应当有很窄的保护范围”。^[4]

二、侵权判定基准时间的确定

关于侵权判定的基准时间,是以侵权行为发生日还是以专利的申请日或者公开日作为侵权判定的基准时间,各国规定不尽相同。英国以专利公开日为准,日本、德国采用申请日为准,美国、法国则采用侵权行为发生日。^[5]不同的基准时间体现不同的利益取向。以专利申请日为准,意味着申请人提出专利说明书的时间为等同判定的时间点,等同物的确定也被限制在专利说明书的范围。虽然这样做能够强调权利要求书的公示功能,有利于公众知晓权利要求的范围,但这显然成为对专利权人主张等同侵权的另一种限制,“这样的等同理论对专利权人的保护几乎是没有什么意义的”。^[6]以专利公开日为准,意味着对专利权的保护只及于权利要求及该专利公布之日时已经存在的等同物,而对于以后产生的等同物则不予保护。这一标准,“既考虑了权利要求通告公众的作用,又使等同理论得以有效运用。但在实际上,这样的等同理论也极大地缩小了对专利权的保护范围”。^[7]以侵权行为发生日为准,则既考虑到了专利权利的时间性,有利于保护专利权人的利益,又注意到了专利权的社会效益性,有利于鼓励、引导他人进行技术创新。专利的保护期一般都为 10 年或者 20 年,在较长的保

护期内,科学技术会不断发展,因而会出现一些在专利申请或者专利公开时尚未认识到的等同技术,这些在授予专利权时专利权人或同领域的普通技术人员当时无法想象的等同手段,在若干年后可能成为一般公众熟知的技术手段。此时,如果将侵权判定的时间标准确定在专利申请日或者公开日,侵权者就可能因此而逃避侵权责任,而这对专利权人是不公平的,也使适用等同原则的价值大打折扣。而以侵权行为发生日为准,则能避免这种问题的出现。因此,在我国法律并未对等同侵权判定的时间基准进行规定的情况下,以侵权行为发生日为准进行侵权判定,既符合等同原则适用的目标要求,也有利于保护专利权人利益。

三、等同原则适用的限制

(一)适用等同原则的前提

等同原则是专利侵权判定中的非正常方式。^[6]因此,不是任何情况下都需要适用等同原则,只有在被控侵权产品未落入专利权利要求的文字说明范围时,法院才能适用等同原则判断是否构成专利侵权。司法实践中,对专利是否构成侵权的判定通常采用全面覆盖原则、等同原则等。全面覆盖原则是专利侵权判定的基本原则和首要原则。如果侵权物的技术特征与专利的必要技术特征相同,就应当适用全面覆盖原则判定侵权人的行为构成侵权。只有在适用全面覆盖原则进行判断,被控侵权产品的技术特征没有落入专利的保护范围时,才需要考虑适用等同原则。

(二)等同范围的限制

等同原则的实质在于将专利权的保护范围扩大到权利要求文字记载的范围之外,使专利权人的利益得到充分保护。但等同原则的适用又不能不考虑社会公众的利益。为此,专利权人声明放弃以及已经进入公有领域的技术内容应当从等同范围中删除,这就是禁止反悔原则与公知技术抗辩原则对等同范围的限制。

1. 禁止反悔原则。禁止反悔原则是指专利权人在申请专利过程中,为了获得专利权,在与专利授权机关的往来文件中所作的关于权利要求范围的陈述,包括承诺、认可或放弃,专利权人在诉讼中不得反悔。禁止反悔原则旨在防止专利权人出尔反尔,维持公众的利益。因此,“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者较窄的解释,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或较宽的解释”。^[7]

同时,禁止反悔原则也是一项衡平原则,其目的是合理维护专利权人利益和公众利益之间的平衡。司法实践中,适用禁止反悔原则一般应当符合以下条件:第一,专利权人对有关技术特征所作的限制承诺或者放弃必须是明示的并且已经记载在专利文档中;第二,限制承诺或者放弃保护的技术内容,必须对专利权的授予或者维持专利权有效产生了实质性作用,被告应当对提出适用禁止反悔原则的请求提供相应的证据;第三,如果权利人的修改、限制或者承诺不是因为与现有技术重叠或因为显而易见性而放弃时,法院也没有必要采纳僵硬的不问原因的禁止反悔。

2 公知技术抗辩原则。公知技术是在专利申请日前在国内外出版物上公开发表、在国外内公开使用或者以其他方式为公众所知的技术。公知技术任何人都可以自由使用,因此被告往往以自己实施的是公知技术或者原告申请专利并获得专利权的技术方案是公知技术因而不应当获得专利权为由提出抗辩。公知技术抗辩原则的运用表明,专利权人只能从真正属于自己的发明创造中获得利益,而对于公知技术以及从公知技术中以不需要付出创造性劳动即可得到的技术,专利权人不能享有任何独占性的权利。“法院将已有公知技术从专利的禁止权范围中剔除的方法只是还原了专利权原来应有的技术范围,把本不属于专利权人专利保护范围的技术特征公平地还给公众。”^[8]公知技术抗辩原则对等同范围的限制,在充分保护专利权人利益的同时,也防止了专利权人利益对公众利益的侵蚀。

在具体适用公知技术抗辩时,该技术通常应当具备可自由使用、非组合而成及该公知技术与被控侵权的技术相比极为接近或者完全相同这三项条件。司法实践中,如果被控侵权的技术与公知技术完全相同,较容易做出判断与处理。困难在于那些处在已有技术与专利技术之间的技术的判断,它们是与已有技术接近而成为已有技术的等同手段,还是与专利技术更为接近而成为专利技术的等同手段,就涉及等同判断原则与公知技术抗辩原则应当优先适用哪一个原则的问题。对此,应当依据等同判断的原则和方法,对专利技术、被控侵权技术、公知技术三者进行比较。如果被控侵权技术更靠近专利技术,则判定为等同侵权成立;如果被控侵权

技术更靠近公知技术,则判定公知技术抗辩成立。

四、等同原则适用的基本方法

等同原则适用的基本方法,就是在专利侵权诉讼中,判断技术特征是否实质上具备基本相同的功能,并且是否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。基本相同的手段、基本相同的功能、基本相同的效果是判断两个产品技术特征是否等同的客观标准,本领域的普通技术人员是判断技术特征是否等同的主观标准。

专利侵权诉讼中,等同原则通常在以下几种情况适用:一是要素的替代,通过技术特征的简单替换,在本质上产生相同的目的、作用和效果;二是组合方式的改变,利用一个技术特征代替权利要求书中的几个技术特征,或用几个技术特征代替权利要求书中的一个技术特征;三是部件的调换,将产品中的某些部件移动位置,使得部件之间的结构关系发生变化,但操作及功能方面未发生实质性的改进;四是省略一个以上的非必要技术特征,仍然是一个完整的技术方案,能够实现发明目的。不管是哪种形式的等同,人民法院都应当从基本相同的手段、基本相同的功能、基本相同的效果的角度,再以本领域普通技术人员标准进行比对,以确定是否等同。

如果被控侵权物故意省略了专利权利要求中的个别必要技术特征,导致性能与效果虽然明显劣于专利技术方案,但明显优于申请日前的已有技术,且基本达到了专利技术方案的效果,可以将其确定为变劣技术。“实践中,由于进行等同物替换可能导致效果不同,如可能优于专利或者劣于专利,但只要是在实现发明目的范围内的变化,都应当属于等同所说的基本相同的范围内。”^[9]司法实践中,对于变劣技术方案是否构成侵权,有人持不同意见,他们认为这样做过分强调侵权人的主观故意而违背了公平原则,过分夸大了专利权的保护范围,促使专利权人滥用专利权,违背了专利法的立法宗旨。但是,目前倾向性的意见是认为构成侵权。北京市高级人民法院《专利侵权判定若干问题的意见(试行)》中规定,“对于故意省略专利权利要求中个别必要技术特征,使其技术方案成为在性能和效果上均不如专利技术方案优越的变劣技术方案,而且这一变劣技术方案明显是由于省略该必要技术特征造成的,应当适用等同原则认定构成侵犯专利权。”由此,从制止侵权行为、鼓励创新出

发,“法院不能够因为被控侵权物的效果不如专利发明好,就对被控侵权人放任自流,而必须通过正常的判断等同的程序来判断专利侵权是否存在”。^[10]

关于所属领域普通技术人员,并不是指现实存在的某个人或者某些人,而是虚拟的一个人,他掌握所属技术领域一般的技术知识,对该技术领域的现有技术有一定的了解,但并不精通。这个普通技术人员实际是一种认识水平,一种判断的标准。人民法院在判断时,应以这个普通技术人员的技术水平来分析判断技术方案或技术特征。如果侵权物所采取的等同手段或者使用的等同方法,该领域的普通技术人员无需经过创造性劳动即可联想到,则应认为被控侵权物构成等同。司法实践中,有些法官将所属领域的普通技术人员理解为该技术行业具有或者相当于中等技术职称的人,甚至以该技术领域中专家的意见来进行等同判定,这明显违背了非显而易见性的要求,在实践中容易导致扩大对专利权人利益的保护范围。

五、权利要求解释的基本原则

权利要求应当明确具体,因为权利人应当清楚了解专利应受保护的范 围,并且能清楚而准确地表述受保护的范 围。但相对于丰富多彩的人类思想观念和发明创意来说,人类的语言是极其贫乏的。相对于一项崭新的、开拓性的发明创造来说,人们甚至很难找出适当的语言文字对其加以足够的描述。面对专利法关于权利要求书应当清楚而准确地表述专利保护范围的要求与权利要求书不可能完全达到这一要求的现实,法官在个案审理时对涉案权利要求进行解释就成为必然。

对涉案权利要求书的解释,国际上大体存在三种做法:一是周边限定原则,即专利的保护范围仅以权利要求书记载为限;二是中心限定原则,即以权利要求书为保护范围,但是在解释权利要求书时,不必拘泥于权利要求书的文字记载,而是以权利要求为中心,全面考虑专利目的、性质以及说明书和附图;三是折中原则,即专利的保护范围应根据权利要求的内容来确定,说明书和附图可以用来解释权利要求。三种做法中,周边限定原则使得专利权保护范围清晰、确定,在侵权认 定时不易发生分歧。但其缺陷是对专利权人保护不充分。中心限定原则体现了对专利的强保护思想,但由于权利保护范围的不确定,容易对社会公共利益造成损

害。折中原则充分注意了周边限定原则与中心限定原则可能带来的不足,从而较好地避免了单纯适用周边限定原则与中心限定原则可能带来的不利影响。因此,在权利解释上,各国越来越趋向于采用折中原则。

根据我国《专利法》第五十六条第一款“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”的规定可知我国对专利保护范围的界定采取的是折中原则。因此,法院在解释权利要求时,权利要求书、专利说明书及附图都是解释权利要求时的参考文本。权利要求书是专利申请人对自己希望法律保护的具体技术特征的概括,因而确定发明、实用新型专利权保护范围,确定他人行为是否构成侵权,应以权利要求书为依据。专利说明书及附图可以用于对专利权利要求字面所限定的技术方案的保护范围做出公平的扩大或者缩小的解释,专利权利要求记载的技术特征存在含糊不清之处时,可以结合专利说明书及附图对其做出澄清解释,以明确其准确含义。但在对所有这些文本进行解释时,法院应按照这些文本从严解释专利权人的权利要求。因为我国是发展中国家,根据我国的国情及经济技术发展现状,不应盲目把专利权的范围解释得过宽,否则将影响到公众利益,阻碍国内经济、技术的发展。^[11]这一做法也是国家利益在发展过程中的必然要求。不仅中国如此,其他国家也如此。如“在日本经济起飞的初期,日本法院为了保护民族工业,鼓励技术革新,在相当长的一个时期里都是按照权利要求的文字从严确定专利保护范围”。^[10]基于以上情况,法官在解释权利要求时,既不能拘泥于权利要求的字面保护范围,僵硬地解释权利要求,对专利权人不利;也不能过于宽泛地解释权利要求,将专利权人的权利不适当地扩大,挤占公共空间,阻碍技术创新与进步。

六、专业技术问题的解决与法官判断

(一)专家咨询和人民陪审员

专家参与咨询,但专家往往未参加案件的全部审理过程,很难从整体上对案件给予指导,且专家咨询常常是法官在开庭和合议之外进行的,不通知当事人参加,这种做法剥夺了当事人听审和申辩的权利。将裁判结论建立在没有参加庭审、没有经过质证和辩论,不承担相应后果的所谓专家意见之上,这对当事人极不公平,也违背了我国民事诉讼法

的法定证据原则和辩论原则。目前,法院多采取专家证人的方式,使专家参与到专利侵权案件的审理中。虽然许多法院都在探索聘请专家担任人民陪审员的方式解决有关专业技术问题,但由于技术领域十分广泛,法院如果要使陪审员覆盖各技术领域,显然是难以实现的。有些法院的做法是在专利审判中比较常见的一些技术领域,如机械制造、化学药品、电子产品等,选择部分技术人员和专家作为人民陪审员,参与案件的审理,取得了一定的效果。

(二)技术鉴定与法官审判权的关系

在专利侵权诉讼中,法院解决专业技术问题,还经常委托有关鉴定机构,对涉案专利权的技术特征与被控侵权产品的技术特征的相同或者不同进行鉴定。这些专业技术人员所做出的技术上的判断对法官认定侵权与否确实起着十分关键的作用。但是,对专业技术问题进行鉴定,是为了让法官理解技术事实,而不是代替法官判案。因为判定被控侵权产品的某项技术特征与原告权利要求书中的对应技术特征是否等同,是该领域的专业技术人员对技术事实的理解和认定问题,而等同原则是衡平原则在专利侵权判定中的具体运用;适用等同原则判定是否构成侵权,是法律适用问题,而这正是法官的职责。“实践中存在的少数法官完全将自己作为局外人,不深入研究涉案的技术内容,简单地将所有技术内容全部推给普通技术人员,完全以普通技术人员做出的技术事实来决定案件是否构成侵权;部分法官轻视普通技术人员所确认的技术事实,在没有全面审查且无相反证据推翻该技术事实的情况下,自作主张另搞一套的做法;甚至不经过普通技术人员,直接由法官本人对是否等同的技术问题进行判定”的情况值得我们注意。^[12]在这方面,首先是在委托技术鉴定时,不能把非技术问题,如是否落入专利权的保护范围、是否构成侵权等问题委托技术鉴定,法官只能对诸如专利侵权案件中

所涉及的技术特征之间的技术手段及其功能、效果是否基本相同、本领域的普通技术人员是否不需要创造性的劳动就能够联想到等问题委托进行技术鉴定。其次,对技术鉴定结论,法官要尽适当的审查义务,鉴定意见是否采纳、是否据此判定侵权必须由法官根据技术鉴定结论做出法律上的判断。

【参考文献】

- [1] 程永顺,罗李华.专利侵权判定[M].北京:知识产权出版社,1998:121.
- [2] 中华人民共和国专利法[Z].
- [3] 陶凯元.抓住机遇开拓进取推动我省知识产权审判工作率先、快速、协调发展[EB/OL].<http://www.chinairlaw.com/spxx/spxx349.htm>. [2009-2-5].
- [4] 蒋志培.入世后我国知识产权法律保护研究[J].北京:中国人民大学出版社,2002:136.
- [5] 李明德.美国知识产权法[M].北京:法律出版社,2003:96.
- [6] 李明德.美国知识产权法[M].北京:法律出版社,2003:84.
- [7] 程永顺.专利侵权判定中几个主要原则的运用[J].知识产权诉讼研究,2003(6).
- [8] 谭筱清.已有公知技术抗辩在法院审理专利侵权案件中的理解与适用[J].知识产权研究,2003(13).
- [9] 王永昌.专利案件的审理及若干问题探讨[J].知识产权审判指导,2004(1).
- [10] 程永顺,罗李华.专利的权利要求及其解释[J].知识产权研究,1999(7).
- [11] 程永顺,罗李华.专利侵权判定[M].北京:知识产权出版社,1998:86.
- [12] 谭筱清,王燕仓.对等同原则适用限制条件的探讨[J].知识产权,2004(2).
- [13] 魏玮.专利侵权判定中等同原则适用的几个问题[J].重庆工学院学报,2008(1).

(责任编辑:杨 睿)

Research on the Application of Law of the Doctrine of Equivalents

HEI Xiaobing

(The High People's Court of Chongqing, Chongqing 401147, China)

Abstract The application of the doctrine of equivalents has played a prominent role in maintaining the interests of the patentee effectively but brought uncertainty of range of patent protection. While a people's court applies the doctrine of equivalents, only seriously studying its purpose, nature, applicable conditions, judgment criterion and reasonable restriction, can the court accurately better grasp this principle and make a fair and objective judgment.

Key words patent infringement; doctrine of equivalents; application of law