

NEWSLETTER

知产快报

● 等同原则是专利侵权判定中的一个永恒的话题，如何适用等同原则，一直是专利侵权判定中的难点。即使在专利保护制度非常发达的美国，对此问题的很多方面，司法界也没有达成共识。我国法院在进行专利侵权判定时，很多都是借鉴欧美国家的经验，尤其是美国的经验。但随着近几年专利侵权案件的增多，法院在审理等同侵权方面已经积累了丰富的经验，相信不久的将来，对等同侵权的认识会更加清晰，适用标准会更加明确。



等同原则在专利侵权判定中的适用

等同原则是专利侵权判定中的一项重要原则，它起源于美国。等同原则构建的初衷是为了避免被诉侵权人通过改变一些细微的、非实质性的技术特征来逃避专利侵权的法律责任，从而给予专利权人以有效的救济。

侵犯专利权的行为在早期表现为相同侵权，即从权利要求字面上分析比较就可以认定被控物的技术特征与专利权利要求的必要特征相同。在实践中，相同侵权的情况比较少见，大多数情况下，侵权行为人只是将专利权利要求中的某个或某几个技术特征进行替换，而这种替换对于一名普通的技术人员来讲是很容易联想到的。换句话说，行为人利用一些非本质的变化来达到逃避相同侵权的目的。如果对于这种情况不加以制止的话，势必会侵害到专利权，影响到专利权人发明创造的积极性。因此，人们在司法实践中创造出等同理论。

等同原则最早是从美国司法实践中提出的。1853年 *winans v. Denmead* 案，1950年 *Graver Tank & Mfg Co. v. Linde Air Products Co.*案，1983年 *Hughes Aircraft company v. United States* 案，1997年 *Hilton Davis Chemical Co. v. Warner - Jenkinson* 案，见证了等同原则在美国的曲折发展过程，是四个具有里程碑意义的经典案例。为世界其他国家特别是我国适用等同原则解决司法实践中遇到的各种问题提供了重大的借鉴意义。

我国适用等同原则判定专利侵权却是早于立法而从司法实践中确立起来。这一方面说明了我国在等同原则立法方面的滞后性，另一方面也表明等同原则在专利侵权判定中的重要性和引入的必要性。2001年6月，最高人民法院公布的《关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第17条第一次以司法解释的形式将等同原则明确为专利侵权判定的一项司法原则。该司法解释规定：“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。”实践中，适用等同原则主要把握两个方面，即1.客观方面：被控侵权物中的技术特征与专利权利要求中的相应技术特征相比，以基本相同的手段进行替换，实现了基本相同的功能，产生了基本相同的效果；2.主观方面：对该专利所属领域普通技术人员来说，通过阅读专利权利要求和说明书，无需经过创造性劳动就能够联想到这种手段替换。

我国法院在适用等同原则过程中对一些与等同原则相关的问题逐渐有了一致的看法，对于这些问题的明确，无疑是我国法院审理等同侵权案件经验的总

结，这些问题主要有：

1. 在确定专利权保护范围时，应以权利要求书中的内容为准，说明书和附图用于解释权利要求，说明书和附图只有在权利要求记载的内容不清楚时，才能用来澄清不清楚的地方，并不能用来限制权利要求书中已经明确无误记载的权利要求的范围。
2. 进行侵权判定，应当以专利权利要求中记载的技术方案的全部必要技术特征与被控侵权物（产品或方法）的全部技术特征逐一进行对应比较。
3. 对于“所属技术领域普通技术人员”这一术语，其定义是十分明确的，他是一种假想的人，他知晓发明所属技术领域所有的现有技术，具有该技术领域普通技术人员所具有的一般知识和能力，他的知识水平随着时间的不同而不同。
4. 等同原则适用的时间界限。即在什么时间存在的技术手段或工具、设备等才能构成等同手段或等同物，通常认为等同原则适用的时间界限应该在侵权日。
5. 认为禁止反悔、现有技术抗辩是对等同原则适用的限制，以防止专利权人任意扩大自己的权利范围，保护社会公共利益不受侵犯。

我们在适用等同原则判定专利侵权时应该遵循一定的标准，否则就很容易使该原则滥用，得出错误的结论，具体如下：

1. 由原告提出等同侵权而非法院主动提出。等同原则作为原告起诉侵权的主要理由应当由原告自己提出。法院作为一个中立的角色，不可以也不应该参与任何一方的诉讼中。如果原告只是提出相同侵权

而不认为等同侵权，则法院只应按照相同侵权的判定标准去审理，而不应当帮助原告提出等同侵权，并积极组织鉴定机构进行等同技术的判断。

2. 正确归纳被控侵权物的技术特征。被控侵权物的技术特征是比较对象之一，所以要正确地归纳出被控侵权物的技术特征，而不应该拿被控侵权物的整体技术方案进行比较。

3. 比较被控侵权物的技术特征与现有技术是否相同或等同。如果相同或等同，可以适用现有技术抗辩来排斥等同原则的适用。当然，现有技术抗辩应由被告主动提出。

4. 正确选定比较对象。这是适用等同原则的前提，比较对象应是专利权利要求中记载的技术方案的全部必要技术特征与被控侵权物（产品或方法）的全部技术特征逐一进行对应比较。

5. 禁止反悔原则优先适用。禁止反悔原则应当由被告主动提出，并提供相应证据。禁止反悔原则排斥等同原则的适用。

6. 适用等同原则判定是否侵权，还要协调好法官与技术鉴定人员的关系和作用，防止法官审判权的架空。

等同原则是专利侵权判定中的一个永恒的话题，如何适用等同原则，一直是专利侵权判定中的难点。即使在专利保护制度非常发达的美国，对此问题的很多方面，司法界也没有达成共识。我国法院在进行专利侵权判定时，很多都是借鉴欧美国家的经验，尤其是美国的经验。但随着近几年专利侵权案件的增多，法院在审理等同侵权方面已经积累了丰富的经验，相信不久的将来，对等同侵权的认识会更加清晰，适用标准会更加明确。

本文不等同于法律意见，如需专项法律意见请咨询我公司专业顾问和律师。我公司电子邮箱为：LTBJ@lungtin.com，该电子邮箱也可在我公司网站www.lungtin.com找到。

如需更详细的信息或进一步的法律咨询，请与本文作者联系：

王小兵：律师、专利代理师、隆天合伙人、上海隆天律师事务所主任：LTBJ@lungtin.com

林彦光：专利工程师、上海隆天律师事务所涉外专利代理部经理：LTBJ@lungtin.com



王小兵

(律师、专利代理师、隆天合伙人、上海隆天律师事务所主任)

王小兵律师毕业于上海交通大学法学院和青岛科技大学高分子科学与工程学院，获工学学士和知识产权法律硕士学位。执业领域包括：知识产权诉讼与仲裁；专利、商标无效宣告；知识产权行政执法案件代理；知识产权专项法律顾问；反不正当竞争及反垄断业务，其已代理几百起知识产权诉讼案件并多次入选最高人民法院和上海法院知识产权司法保护典型案例和十大案件，多次就知识产权热点问题接受第一财经电视台、中国知识产权报、央广网、香港"Asia IP"杂志等媒体采访，并荣获全国律协知识产权专业委员会十佳案例、十佳论文和优秀著作奖。王律师还曾受邀为企业和多所大学法学院讲授知识产权法律保护实务并在《中国发明与专利》《知识产权管理》《上海律师》等杂志发表十余篇专业文章，已出版个人专著《知识产权案件办案策略与技巧》。王律师服务过的客户包括花旗银行、森马服饰、美克家居、天能电池、道康宁、沙特 Abdul Samad Al Qurashi 公司等。



林彦光

(专利工程师、上海隆天律师事务所涉外专利代理部经理)

林彦光先生擅长撰写中/英文(第一案)专利说明书、专利代理相关事务、专利侵权诉讼、无效专利相关事务、协助研发人员进行专利挖掘、提供客户专利全球布局及申请策略。林彦光先生曾服务客户的技术领域包含：移动通信、3GPP协议、芯片设计、人工智能、半导体、LED、网路、电源系统、车用电子、机械等相关产业。