

浅析我国专利侵权判定中的权利要求保护范围的扩张与限制之新进展

The New Development of the Limits and Expansion of Claim's Protection Scope in Patent Infringement Establishment

张永康 (ZHANG, Yongkang)

摘要: 在侵权判定中, 采用等同原则、禁止反悔原则及捐献规则对专利权利要求的保护范围进行扩张与限制。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, 在国家标准中公布的可替换技术方案, 并不能作为是否是等同特征的判断标准。在审查或无效阶段中, 通过书面声明或修改对专利权利要求的技术特征作了限制承诺或部分地放弃, 则该书面声明或修改前后的技术方案之间的范围均为放弃的内容, 禁止反悔。仅在说明书或附图中描述而在权利要求中未记载的技术方案, 是被捐献的技术方案, 其应仅包括说明书中明确记载的技术方案而不应包括与其等同的技术方案。

关键词: 等同原则 禁止反悔原则 捐献规则

1. 引言

在专利侵权判定中需要对权利要求中记载的技术方案进行解释, 来确定专利权利要求的保护范围的界限。在对该界限进行确定时, 为了平衡专利权人与社会公众的利益, 我国已发展出了等同原则、禁止反悔原则以及捐献规则等的对专利权利要求的保护范围进行扩张与限制的各种原则及规则。

首先, 关于等同原则, 该原则是在上述原则及规则中最早确立的, 其是在最高人民法院于 2001 年 6 月 22 日发布的《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》(下称, 《2001 年专利纠纷案件规定》) 的司法解释中明确确立的。

等同原则的含义是, 专利权的保护范围既包括权利要求书中明确记载的技术特征所确定的范围, 也包括与该技术特征相等同的特征所确定的范围。等同原则扩张了专利权利要求的保护范围, 从而更加有力地保护了专利权人的利益, 鼓励了发明创造。

其次, 关于禁止反悔原则, 该原则正式确立是在最高人民法院于 2009 年 12 月 28 日发布的《关于审理侵犯专利权纠纷案件适用法律若干问题的解释》(下称, 《2009 年专利纠纷案件解释》) 的司法解释中确立的, 但是其在我国的司法实践中已经早有运用^①。

禁止反悔原则的含义是, 专利申请人、专利权人在专利授权或者无效宣告程序中, 对权利要求、说明书进行修改或者进行意见陈述, 放弃了某些技术方案, 该放弃的技术方案不应在侵权判定时又纳入专利权保护范围。禁止反悔原则限制根据等同原则主张侵权的权利要求的等同特征范围, 排除了在专利申请的审批过程中通过限制性修改或者限定性的陈

^① 虽然在最高人民法院于 2001 年 6 月 22 日发布的《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》中, 没有明确确立禁止反悔原则, 但是最高人民法院三庭在“《如何理解最高人民法院关于专利法(2001)法释字第 21 号司法解释》”中, 认为“人民法院应当准确适用禁止反悔原则将等同原则的适用限制在一个合理的范围内”。另外, 在很多的早期判决中也采用了禁止反悔原则, 例如, “手机自动隐形拨号报号的实现方法”发明专利侵权纠纷案(北京市第一中级人民法院(2005)一中民初字第 3254 号、北京市高级人民法院(2005)高民终字第 1262 号)。

述放弃了等同特征。

再次，关于捐献规则，该规则是在上述的《2009年专利纠纷案件解释》的司法解释中首次确立的。

捐献规则的含义是，仅在说明书或者附图中描述而在权利要求中未记载的技术方案，视为专利权人将该技术方案已经捐献该社会，该技术方案不会通过等同原则而再次包含在该专利权利要求的保护范围内。

对上述原则及规则的理解以及运用，对相关当事人来说是至关重要的，但是，由于上述原则及规则的适用往往与案件所涉及的具体技术方案等实际情况直接相关，司法解释中只能作出一些原则性规定，从而导致在对上述原则及规则的理解以及运用上，产生诸多困难。

本文中，笔者希望通过对相关法律规定以及人民法院的一些近期案例进行分析，探究上述司法解释字面含义背后的真正内涵，以求能够使读者更加深入地了解并能运用上述原则来保护自己的合法权益。

2. 专利权利要求保护范围的扩张与限制

2.1 等同原则

目前，世界各国专利法大都规定专利权的保护范围以权利要求的内容为准。从理论上讲，按照该规定，应该严格按照权利要求的字面内容来判断被控侵权物或方法是否落入专利权的保护范围，以保证权利要求的公示性。

然而，由于语言文字的局限性，申请人在撰写权利要求时，难以真实地界定出自己的发明的界限，而且，由于技术的发展，一些器件更新换代，在撰写权利要求时不可能想到技术特征，在侵权发生时成为公知常识，如果实施的客体与权利要求相比没有实质上的不同，则不被认定为侵权，则将不能很好地补偿专利权人为社会做出的贡献，造成专利权人与社会公众的利益失衡，影响申请人进行发明创造的热情，进而，导致专利制度的鼓励发明创造，推动发明创造的应用，提高创新能力，促进科学技术进步和经济社会发展的作用受到影响。

因此，各国普遍建立了等同原则，以对权利要求所表达的保护范围作出一定程度扩张，从而不仅对表现在权利要求的文字上的技术方案进行保护，而且还能够对文字背后真实地体现发明创造的实质的技术方案进行保护。

具体到我国，在《2001年专利纠纷案件规定》中的第十七条中，对于等同原则有如下规定：

“专利法第五十九条第一款^②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。”

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。”

^② 在《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》的第十七条原文中，记载的是“第五十六条第一款”，但是由于专利法进行了修改，该“第五十六条第一款”应该对应于“第五十九条第一款”。

那么，该如何理解上述条文呢？

下面，笔者从三个方面结合相关法律规定以及人民法院的一些案例对上述条文进行分析，以期能够使上述的原则性规定明晰化，便于读者掌握。

(1) 上述司法解释中的必要技术特征是指在权利要求中记载的所有技术特征。

首先，在《2009年专利纠纷案件解释》中的第七条中，对于判定被诉侵权技术方案是否落入专利权的保护范围，有如下规定：

“人民法院判定被诉侵权技术方案是否落入专利权的保护范围，应当审查权利人主张的权利要求所记载的全部技术特征。

被诉侵权技术方案包含与权利要求记载的全部技术特征相同或者等同的技术特征的，人民法院应当认定其落入专利权的保护范围；被诉侵权技术方案的技术特征与权利要求记载的全部技术特征相比，缺少权利要求记载的一个以上的技术特征，或者有一个以上技术特征不相同也不等同的，人民法院应当认定其没有落入专利权的保护范围。”

根据该2009年的司法解释，在侵权判断时，应当审查权利要求中记载的全部技术特征，也即，权利要求中记载的全部技术特征均对权利要求的保护范围具有限定作用，由此，上述《2001年专利纠纷案件规定》中的必要技术特征应该改读为全部技术特征。

另外，在2005年做出的“混凝土薄壁筒体构件”实用新型专利侵权纠纷案^[1]判决中，最高人民法院的审理法官也认为：

“凡是专利权人写入独立权利要求的技术特征，都是必要技术特征，都不应当被忽略，而均应纳入技术特征对比之列。”

综上可以明确，专利权的保护范围应当以权利要求书中明确记载的全部技术特征所确定的范围为准，也包括与上述技术特征相等同的特征所确定的范围。

(2) 等同特征的判断标准是“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”，国家标准仅是一种行政管理措施，在国家标准中公布的可替换技术方案，并不能作为是否是等同特征的判断标准。

首先，关于等同特征的判断标准，最高人民法院民三庭在“《如何理解最高人民法院关于专利法（2001）法释字第21号司法解释》”中，进一步解释为：

“等同特征必须同时具备两个条件：

一是与权利要求中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。也就是说，等同特征与权利要求书中明确记载的技术特征必须在手段、功能和效果三个方面都没有实质性区别，而是简单的替换或者变换。这是认定构成等同的客观标准。

二是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，或者说对本领域的普通技术人员是显而易见的。这是认定构成等同的主观标准。所谓普通技术人员，是一个抽象的概念，应当以侵权发生期间该专利所属领域的平均知识水平为标准衡量，是指具有该技术领域中的一般知识和能力的技术人员，既不是该领域的技术专家也不是不懂技术的人。在司法实践中，由于普通技术人员是一个假想的群体，因此界定的难度较大。在判断被控侵权产品与原告权利要求中的技术特征是否构成等同时，如果委托有关技术鉴定单位进行比较鉴定或者请相关技术领域专家发表意见，则应当考虑鉴定结论或者专家意见是否

从普通技术人员的角度出发作出的。”

由此，可以看出最高人民法院民三庭将《2001年专利纠纷案件规定》中的判断等同的标准进一步解释成包括客观标准（三个基本相同）和主观标准（一个容易想到）两个部分，要构成等同特征必须同时满足上述两个部分。

另外，在“一种防治钙质缺损的药物及其制造方法”发明专利侵权纠纷案^[2]中，最高人民法院认为：

“国家药品监督管理局国药管安(2000)131号《通知》附件中，虽然公布了可以‘用盐酸赖氨酸10g代替谷氨酸10g’，但这只是国家采用的一种行政管理措施，并非专利法意义上的等同替换，不能据此就认为被诉侵权产品的盐酸赖氨酸技术特征与涉案专利权利要求1记载的‘谷氨酸或谷氨酰胺’技术特征等同。”

综上可以明确，等同特征的判断标准，是包括客观标准和主观标准两个部分的“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”的标准，而所谓的国家标准仅是一种行政管理措施，在国家标准中公布的可替换技术方案，并不能替代上述标准来判断技术特征之间是否等同。

(3) 功能性技术特征所覆盖的范围，是通过说明书和附图描述的该功能性特征的具体实施方式及其等同的实施方式来确定。

首先，在《2009年专利纠纷案件解释》中的第四条中，对于功能性特征限定的范围，有如下规定：

“功能性特征限定的范围，应当结合说明书和附图描述的该功能性特征的具体实施方式及其等同的实施方式，确定该技术特征的内容。”

而且，早在作出上述司法解释之前，在“除臭吸汗鞋垫”实用新型专利侵权纠纷案^[3]中，北京市高级人民法院的法官也认为，

“对于采用功能性限定特征的权利要求，不应当实现该功能的具体方按照其字面含义解释为涵盖了能够实现该功能的所有方式，而是应当受到专利说明书中记载的式的限制。具体而言，在侵权判断中应当对功能性限定特征解释为仅仅涵盖了说明书中记载的具体实施方式及其等同方式。”

综上可以明确，权利要求中记载的功能性特征所限定的范围，应当结合说明书和附图描述的该功能性特征的具体实施方式及其等同的实施方式来确定，而不能解释为涵盖了能够实现该功能的所有方式。

2.2 禁止反悔原则

禁止反悔原则限制根据等同原则主张侵权的权利要求的等同特征范围，排除了在专利申请审批过程中或无效过程中通过限制性修改或者限定性的陈述放弃了等同特征。

具体到我国，在《2009年专利纠纷案件解释》中的第六条，对于禁止反悔原则，有如下规定：

“专利申请人、专利权人在专利授权或者无效宣告程序中，通过对权利要求、说明书的修改或者意见陈述而放弃的技术方案，权利人在侵犯专利权纠纷案件中又将其纳入专利权保护范围的，人民法院不予支持。”

那么，该如何理解上述条文呢？

下面，笔者从四个方面结合相关法律规定以及人民法院的一些案例对上述条文进行分析，以期能够将上述原则性规定明晰化，便于读者掌握。

(1) “通过对权利要求、说明书的修改或者意见陈述而放弃的技术方案”指的是放弃了技术方案的客观结果，而不论造成该结果的原因。

首先，关于《2009年专利纠纷案件解释》中对于禁止反悔原则的规定，最高人民法院的法官解释^[4]为：

“该条强调的是，专利申请人、专利权人客观上所作的限制性修改或者意见陈述。该修改或者陈述是权利人主动还是应审查员要求所为，与专利授权条件是否具有法律上的因果关系以及是否被审查员最终采信，均不影响该规则的适用。”

其次，在“一种防治钙质缺损的药物及其制造方法”发明专利侵权纠纷案^[5]中，最高人民法院的法官认为：

“根据禁止反悔原则，专利申请人或者专利权人在专利授权或者无效宣告程序中，通过对权利要求、说明书的修改或者意见陈述而放弃的技术方案，在专利侵权纠纷中不能将其纳入专利权的保护范围。因此，涉案专利权的保护范围不应包括‘葡萄糖酸钙’技术特征的技术方案。”

在上述审理中，法官在判断为禁止反悔时，如上述文章中所述，并没有论证该修改或者陈述的原因以及该修改或者陈述与专利授权条件是否具有法律上的因果关系。

综上可以明确，只要是书面声明或者修改对专利权利要求的保护范围作了限制承诺或者部分地放弃了保护，不管该修改或者陈述的原因，以及该修改或者陈述与专利授权条件是否具有法律上的因果关系，均禁止反悔。

(2) 在审查或无效阶段中，只要是书面声明或者修改对专利权利要求的技术特征作了限制承诺或者部分地放弃，则限制承诺或者部分地放弃后的该技术特征限定的范围与之前的技术特征限定的范围之间的范围均为放弃的内容，禁止反悔。

上述观点，笔者是在考察了禁止反悔原则的历史演变而得出的。

具体地，在2003年，最高人民法院曾发布了《关于审理专利侵权纠纷案件若干问题的规定》（会议讨论稿），在该会议讨论稿第十三条中，对于禁止反悔原则，有如下规定：

“专利申请人或者专利权人在专利授权或者维持程序中，为满足专利法及其实施细则关于授予专利权的实质性条件的要求，在专利文件中或者通过书面声明或者记录在案的陈述等，对专利权保护范围所作的具有限制作用的任何修改或者意见陈述，对权利人有约束作用，在专利侵权诉讼中禁止反悔。”

人民法院不应将禁止反悔的技术内容认定为权利要求记载的技术特征的等同特征。但对于在专利授权和/或维持程序中修改过的技术特征，在适用禁止反悔原则之后，权利人仍然有权主张对保留的该技术特征适用等同原则。”

该2003年的会议讨论稿虽未正式生效，但是经过最高人民法院正式公布，必然对当时的侵权判定产生了很大的影响，将其与上述《2009年专利纠纷案件解释》中的关于禁止反悔的记载进行比较，可以看出在2009年颁布的司法解释中，删除了“但对于在专利授权和/或维持程序中修改过的技术特征，在适用禁止反悔原则之后，权利人仍然有权主张对保留的该技术特征适用等同原则”的规定，由此，应该可以明确，对于在专利授权和/或维持程

序中修改过的技术特征，在适用禁止反悔原则之后，权利人不能再主张对保留的该技术特征适用等同原则，也即限制承诺或者部分地放弃后的该技术特征限定的范围与之前的技术特征限定的范围之间的范围均为放弃的内容，禁止反悔。

究其原因，等同原则所体现的利益平衡是社会公众与专利权人之间的动态平衡，其内涵会随着时代的演变而演变。当今社会技术发展迅速，各个领域的发明创造也日益密集，如果过度适用等同原则，将会严重影响到新技术开发的自由空间，也为社会公众创立了太多的模糊区域。通过如上所述适用禁止反悔原则，除能够对等同原则进行一定的限制之外，还能够减少模糊区域，更大程度地保证权利要求的公示作用，使社会公众能够容易地自行判断能够自由实施的空间。

(3) 被控侵权人未主张适用禁止反悔原则时，人民法院可以主动适应禁止反悔原则。

在“汽车地桩锁”发明专利侵权纠纷案^[6]中，最高人民法院的法官认为：

“禁止反悔原则是对认定等同侵权的限制。现行法律以及司法解释对人民法院是否可以主动适用禁止反悔原则未作规定，为了维持专利权人与被控侵权人以及社会公众之间的利益平衡，亦不应对人民法院主动适用禁止反悔原则予以限制。因此，在认定是否构成等同侵权时，即使被控侵权人没有主张适用禁止反悔原则人民法院也可以根据业已查明的事实，通过适用禁止反悔原则对等同范围予以必要的限制，以合理的确定专利权的保护范围。”

由此可以明确，被控侵权人未主张适用禁止反悔原则时，人民法院可以主动适应禁止反悔原则。

(4) 禁止反悔的是专利申请人、专利权人在专利授权或者无效宣告程序中，通过对权利要求、说明书的修改或者意见陈述而放弃的技术方案，而非是在其他场合下放弃的技术方案。

对于该问题，笔者认为专利文件是一个法律文件，其能够产生法律效力在于其履行了申请的审查甚至无效过程中的审查的法律程序，只有在上述过程中的申请人或专利权人的陈述或修改才是该法律文件的不可或缺的一部分。

而在其他程序中，例如其他的诉讼程序中的陈述则是对该法律文件的解释过程，该过程中的解释，具有自认的效力，但该效力应该仅限于该诉讼程序，在其他诉讼程序中并不必然产生自认或禁止反悔的效果。

2.3 捐献规则

由于如在 2.1 节所论述的等同原则的适用，导致专利申请人在申请专利时，会采取如下的策略。即，在专利申请时，权利要求采用比较下位的概念，而在说明书及附图中又对其进行扩张解释，然后，在侵权诉讼中主张说明书所扩张的部分属于等同特征。

由于在专利申请时，权利要求采用比较下位的概念，容易获得授权，而在侵权诉讼中又能够将其扩张到说明书中所记载的范围，因此，通过该策略能够扩大专利权的保护范围。

然而，专利制度的价值不仅要体现对专利权人利益的保护，同时也要维护权利要求的公示作用。因此，为了维护权利要求书的公示性，平衡专利权人与社会公众的利益关系，在很多国家的侵权判定中都确立了捐献规则及其类似的规则^③。

具体到我国，在《2009 年专利纠纷案件解释》中的第五条，对于捐献规则，有如下规

^③例如，美国法院确立了捐献规则及可预见规则，日本确立了意识限定论。

定：

“对于仅在说明书或者附图中描述而在权利要求中未记载的技术方案，权利人在侵犯专利权纠纷案件中将其纳入专利权保护范围的，人民法院不予支持。”

这一原则是随着《2009年专利纠纷案件解释》的司法解释的颁布而引入到我国的，在实践中尚未有任何的司法案例，在此，笔者提出以下两点，跟读者一同讨论学习。

(1) 仅在说明书或者附图中描述，而在权利要求中未记载的权利要求的技术方案的技术特征的等同特征构成的技术方案以及在权利要求中未记载的覆盖权利要求的技术方案的该技术方案以外的部分的技术方案是被捐献的技术方案。

首先，最高人民法院的孔祥俊法官等在《电子知识产权》杂志上撰文，对捐献规则解释如下^[7]，

“该规则是指，对于说明书记载而权利要求未记载的技术方案，视为专利权人将其捐献给社会公众，不得在专利侵权诉讼中主张上述已捐献的内容属于等同特征所确定的范围。捐献规则实质上是对等同原则适用的一种限制。之所以如此规定，是考虑到以下情形：专利申请人在有时为了容易获得授权，权利要求采用比较下位的概念，而说明书及附图又对其扩张解释。专利权人在侵权诉讼中主张说明书所扩张的部分属于等同特征，从而不适当地扩大了专利权的保护范围。实际上，这是一种“两头得利”的行为。专利制度的价值不仅要体现对专利权人利益的保护，同时也要维护权利要求的公示作用。”

由此可以理解，该条司法解释的目的是通过制止上述“两头得利”的行为，以维护权利要求的公示作用。因此，仅在说明书或者附图中描述而在权利要求中未记载的权利要求的技术方案的技术特征的等同特征构成的技术方案，以及仅在说明书或者附图中描述而在权利要求中未记载的覆盖权利要求的技术方案的该技术方案以外的部分的技术方案，均可认定为是上述两头得利的行为，应该要制止。

另外，在孔祥俊法官等在《人民法院》杂志上刊登的撰文^[8]中，还举出如下案例，

“权利要求明确记载某一个技术特征是“三个螺丝”，而说明书又称，该螺丝也可以是五个、八个、十个。如果被控侵权产品的相应特征是八个螺丝，权利人主张该八个螺丝与三个螺丝等同，依据司法解释第五条的规定，权利的上述主张不能成立，因为，权利要求未记载而说明书或者附图描述的技术方案，不属于等同特征限定的专利权保护范围。”

上述案例作为举例，明确说明了仅在说明书或者附图中描述而在权利要求中未记载的权利要求的技术方案的技术特征的等同特征构成的技术方案，应被认定为是两头得利的行为，应该要制止。

(2) 被捐献的技术方案仅包括说明书中明确记载的技术方案，不应该包括与说明书中明确记载的技术方案相等同的技术方案。

关于该点，笔者想说明的是，被捐献的技术方案仅包括说明书中明确记载的技术方案，而不应该包括与说明书中明确记载的技术方案相等同的技术方案。

也即，在上述案例中，说明书中记载该螺丝也可以是五个、八个、十个，如果被控侵权产品的相应特征是七个螺丝，权利人主张该七个螺丝与三个螺丝等同，此时，不能依据司法解释第五条的规定，将上述七个螺丝与五个、八个、十个螺丝相等同而进行捐献，相反应该可以按照上述等同原则进行判断该七个螺丝与三个螺丝是否等同。

究其原因是，虽然上述规定是为了控制两头得利的行为，但是，从捐献的法理来说，更

应该考虑当事人的意愿，不能要求其捐献本不想捐献的部分。

3. 实务上的指导

3.1 专利权人（申请人）的应对策略

（1）通过“三个基本相同、一个容易想到”的上述判断标准来证明被控侵权的技术特征与权利要求中记载的技术特征相等同

如上述 2.1 节等同原则中所述，等同特征的判断标准是“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”。

因此，若要想专利权的保护范围能够通过等同原则而扩张到覆盖被控侵权对象，必须按照上述判断标准，积极证明被控侵权对象中的技术特征满足下述两个条件：一是与权利要求中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；二是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，或者说对本领域的普通技术人员是显而易见的。

（2）主张所涉技术特征不是功能性特征

如上述 2.1 节等同原则中所述，功能性特征所限定的范围，应当结合说明书和附图描述的该功能性特征的具体实施方式及其等同的实施方式来确定，而不能解释为涵盖了能够实现该功能的所有方式，由此将该特征严格限定在了说明书中所记载的具体实施方式及其等同的实施方式上，有时可能会导致保护范围不适当地缩小。

因此，在侵权判定时，某项技术特征是否作为功能性特征来对待，有时变得非常重要。而由于对于文字的表现方式的认知的不同，同一个技术特征有可能既可认定为是功能性限定特征也有可能认定为是结构性特征，此时应极力主张该特征并非是功能性限定，而是一种结构性特征。

（3）在撰写权利要求时，撰写适当保护范围的权利要求

如上述 2.2 节禁止反悔原则中所述，在审查或无效阶段中，只要是书面声明或者修改对专利权利要求的技术特征作了限制承诺或者部分地放弃，则限制承诺或者部分地放弃后的技术特征与原先的技术特征之间的所有范围均为放弃的内容，明确地说，只要进行了限制性陈述或部分地放弃，则对于该修改后技术特征就不能再适用等同原则。

因此，笔者认为，申请人在撰写权利要求时，撰写策略不应该是撰写保护范围尽可能宽的权利要求，而应该是撰写保护范围适当的权利要求。

为了使读者容易理解上述观点，笔者举出下述案例：

专利申请的权利要求为一种氮化硅陶瓷的生产方法，其烧成时间为 2-12 小时。审查员检索到一篇申请日前公开的对文件，其公开的烧成时间为 10 小时。申请人将权利要求改为一种氮化硅陶瓷的生产方法，其烧成时间为 2-8 小时，然后获得了授权。

获得授权后的专利权人发现有人实施的氮化硅陶瓷的生产方法的烧成时间为 8.5 小时。此时，能否适用等同原则来判断实施氮化硅陶瓷的生产方法者侵权呢？

笔者认为，此时已经不能认定实施该氮化硅陶瓷的生产方法为侵权行为。原因在于，申请人将烧成时间限制为 2-8 小时，就已经放弃了 8-12 小时之间的所有“领地”，应该适用禁

止反悔原则。此时，即使实施该氮化硅陶瓷的生产方法的烧成时间非常接近于权利要求的烧成时间，也不能再适用等同原则了。

但是，假如在撰写时能够撰写一个合适的范围，而非尽可能大的范围，例如将权利要求撰写为一种氮化硅陶瓷的生产方法，其烧成时间为2-8小时，则此时可以主张等同侵权，而不受禁止反悔的制约。

(4) 说明书中记载的所有的实施方式都要涵盖在权利要求书中

如上述2.3节捐献规则中所述，仅在说明书或者附图中描述而在权利要求中未记载的权利要求的技术方案的技术特征的等同特征构成的技术方案，以及在权利要求中未记载的覆盖权利要求的技术方案的该技术方案以外的部分的技术方案是被捐献的技术方案。

因此，若想自己的发明成果不会作为捐献的技术方案而被社会公众所自由使用，就应该将说明书中记载的所有的实施方式都涵盖在权利要求书中而不让上述条件成立。

3.2 被控侵权人的应对策略

(1) 通过“三个基本相同、一个容易想到”的上述判断标准来证明被控侵权的技术特征与权利要求中记载的技术特征不等同

如上述2.1节等同原则中所述，等同特征的判断标准是“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”。

因此，若要想专利权的保护范围不能够通过等同原则扩张到覆盖被控侵权对象，必须按照上述判断标准，积极证明被控侵权对象中的技术特征不能满足下述两个条件：一是与权利要求中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；二是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，或者说对本领域的普通技术人员是显而易见的。因而，被控侵权对象中的技术特征与权利要求中记载的技术特征不等同。

(2) 主张所涉技术特征是功能性特征

如上述3.1(2)节中所述，由于对于文字的表现方式的认知的不同，同一个技术特征有可能既可认定为是功能性限定特征也有可能认定为是结构性特征，此时应极力主张该特征是功能性限定，从而将该技术特征的范围限定到说明书和附图描述的该特征的具体实施方式及其等同的实施方式上。

(3) 查看申请档案，寻找禁止反悔的证据

如上述2.2节禁止反悔原则中所述，在审查或无效阶段中，只要是书面声明或者修改对专利权利要求的技术特征作了限制承诺或者部分地放弃，则限制承诺或者部分地放弃后的技术特征与原先的技术特征之间的所有范围均为“通过对权利要求、说明书的修改或者意见陈述而放弃的技术方案”，明确地说，只要进行了限制性陈述或部分地放弃，则对于该修改后技术特征就不可能再适用等同原则。

尽管在认定是否构成等同侵权时，即使被控侵权人没有主张适用禁止反悔原则人民法院也可以根据业已查明的事实，通过适用禁止反悔原则对等同范围予以必要的限制，以合理的确定专利权的保护范围，但由于能否适用禁止反悔原则在多数情况下将直接关系到诉讼的胜败，作为被控侵权人应该主动查阅专利权的审查档案，仔细研究，查看其修改及陈述对技术特征的限定，寻找禁止反悔适用的依据，从而尽可能地争取到有利的诉讼结果。

（4）研究被控侵权物（方法）实施的技术是否是属于未在权利要求中记载但却在说明书中有明确记载的技术

如上述 2.3 节捐献规则中所述，仅在说明书或者附图中描述而在权利要求中未记载的权利要求的技术方案的技术特征的等同特征构成的技术方案，以及在权利要求中未记载的覆盖权利要求的技术方案的该技术方案以外的部分的技术方案是被捐献的技术方案。

因此，作为被控侵权人应该仔细阅读说明书及其附图，寻找仅在说明书或者附图中描述而在权利要求中未记载的权利要求的技术方案的技术特征的等同特征构成的技术方案，以及仅在说明书或者附图中描述而在权利要求中未记载的覆盖权利要求的技术方案的该技术方案以外的部分的技术方案，来查看自己实施的技术方案是否是专利权人已经捐献的技术方案，如果是则作为证据证明自己不侵权。

4. 结论

本文中，详细介绍并分析了在专利侵权判定中，在确定专利权利要求的保护范围的界限时所采用的等同原则、禁止反悔原则以及捐献规则等的对专利权利要求的保护范围进行扩张与限制的各原则及规则。

对上述原则及规则的理解以及运用，对相关当事人来说是至关重要的，但是，由于上述原则及规则的适用往往与案件所涉及的具体技术方案等实际情况直接相关，司法解释中只能作出一些原则性规定，不可能划定统一的标准，从而导致在对上述原则及规则的理解以及运用上，产生诸多困难。

因此，笔者希望通过对相关法律规定以及人民法院的一些近期案例进行全面分析，探究上述司法解释字面含义背后的真正内涵，以求能够使读者更加深入地了解并能运用上述原则来保护自己的合法权益。

但是，由于相关案例并不是很充足，而且今后法院的立场也会随着时代的推进而演变，文中的许多观点，难免有出自笔者的个人主观推断之处，敬请读者谅解。

鉴于笔者水平和经验有限，不妥之处敬请各位业界前辈、同仁批评指正。

参考文献

- [1] 最高人民法院（2005）民三提字第 1 号
- [2] 最高人民法院（2009）民提字第 20 号
- [3] 北京市高级人民法院（2006）高民终字第 367 号
- [4] 孔祥俊、王永昌、李剑，电子知识产权，No. 2，pp. 76~80(2010)
- [5] 最高人民法院（2009）民提字第 20 号
- [6] 最高人民法院（2009）民申字第 239 号
- [7] 孔祥俊、王永昌、李剑，电子知识产权，No. 2，pp. 76~80(2010)
- [8] 孔祥俊、王永昌、李剑，人民司法，No. 3，pp. 27~33(2010)

（作者单位：隆天国际知识产权代理有限公司）

作者联系方式

作者姓名：张永康

作者职务：专利代理人

通信地址：北京市朝阳区慧忠路 5 号远大中心 B 座 18 层 隆天国际知识产权代理有限公司，
邮编 100101

联系电话：13401049926

电子邮件：yongkangzhang@hotmail.com