

# “禁止反悔原则”在权利要求解释中的作用

-----以三安公司与实益拓展公司的专利纠纷为视角

孟繁新

## 摘要

在专利侵权诉讼的司法实践中，通常认为，“禁止反悔原则”没有独立适用的价值，当原告主张适用“等同原则”的情形下，禁止反悔原则作为一种抗辩手段才可以适用。故称“禁止反悔原则”与“等同原则”的关系是“如影相随”。为了配合第三次修改的专利法实施，最高人民法院在 2009 年 12 月 21 日发布了《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》中，首次明确地引入了“禁止反悔原则”，但在涉及对权利要求的解释的第三条中，又引入了“专利审查档案”可以用于权利要求解释的观点，本文以三安公司与实益拓展公司的专利纠纷为视角，通过诉讼过程中双方当事人的主张，试图说明“专利审查档案”用于解释权利要求与“禁止反悔原则”的内在关系，从而得出“禁止反悔原则”在解释权利要求的过程中，更有其独特的价值。

Title: The Study on the Doctrine of Prosecution History Estoppel and Its Role in Claim Interpretation

关键词：禁止反悔原则 权利要求 解释

### 一、对实益拓展公司的专利权利要求的解释

实益拓展公司拥有专利号为 200420003941.2 的“自动消防泄压阀”的实用新型专利。该专利授权公告时的权利要求书共有 8 项，前 4 项为：

1. 自动消防泄压阀，包括阀体和设置于该阀体空腔内的叶片，其特征在于：所述叶片连接有驱动装置。
2. 根据权利要求 1 所述的自动消防泄压阀，其特征在于：所述驱动装置为压差控制驱动装置。
3. 根据权利要求 2 所述的自动消防泄压阀，其特征在于：所述压差控制驱动装置包含电磁牵引器和控制该电磁牵引器

动作的测压装置，所述电磁牵引器的牵引连杆与所述叶片相连接。

4. 根据权利要求3所述的自动消防泄压阀，其特征在于：所述叶片上固定有转轴，该转轴的端部固定连接有拨杆，该拨杆的两端分别连接于所述电磁牵引器的牵引连杆和弹性复位装置。

(略去权利要求5-8)

在2007年4月，专利权人在无效宣告程序中对其权利要求进行过主动修改，删除了前两项权利要求，后6项重新编号，基于修改后的6项权利要求，专利复审委员会的**第10846号**无效审查决定维持起专利权有效，修改后的权利要求1-2如下

“1. 自动消防泄压阀，包括阀体和设置于该阀体空腔内的叶片，其特征在于：所述叶片连接有驱动装置；所述驱动装置为压差控制驱动装置；所述压差控制驱动装置包含电磁牵引器和控制该电磁牵引器动作的测压装置，所述电磁牵引器的牵引连杆与所述叶片相连接。

2. 根据权利要求1所述的自动消防泄压阀，其特征在于：所述叶片上固定有转轴，该转轴的端部固定连接有拨杆，该拨杆的两端分别连接于所述电磁牵引器的牵引连杆和弹性复位装置。

(略去权利要求3-6)

## (2) 权利要求书的变化及特征分析

根据专利法第59条的规定，专利的保护范围以权利要求的内容为准，说明书和附图用于解释权利要求。因此，无论是专利侵权程序，还是确定专利不侵权程序，都离不开专利权利要求书。因此，美国的著名法官 RICH 曾说过：“这是一场名为权利要求的游戏”。

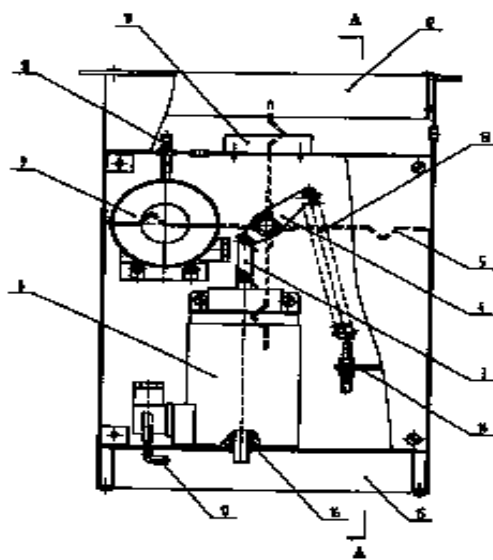


图1

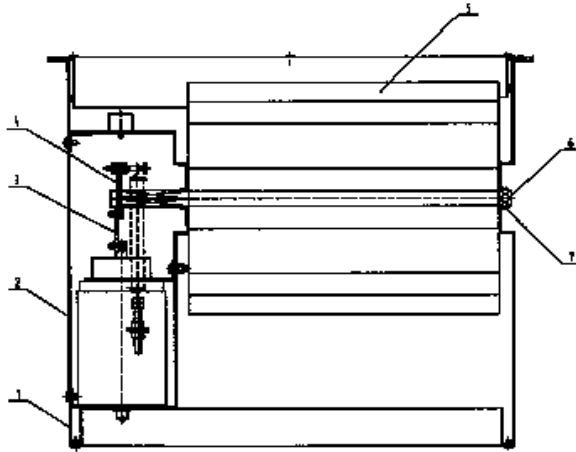


图 2

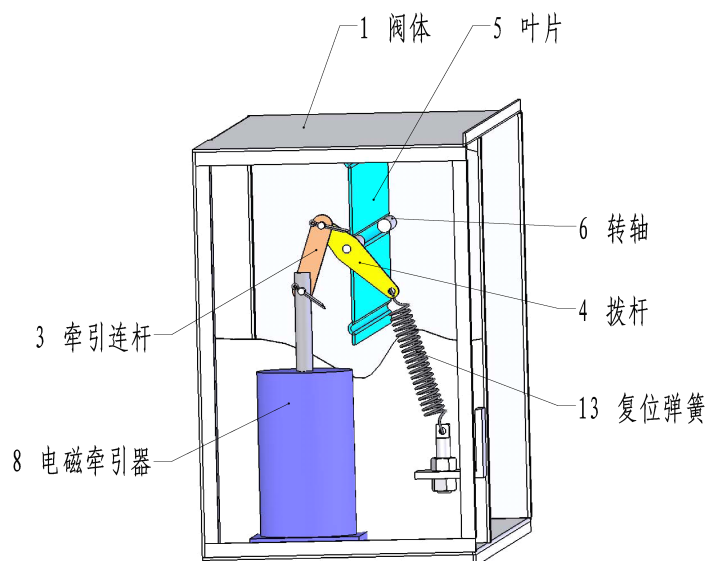
如上所述，经过专利无效程序后，形成了新的独立权利要求 1，下面结合该专利的图 1 和图 2，对新**权利要求 1**所描述的连接关系分析如下：

从附图可以看出，在测压装置的控制下，电磁牵引器输出轴进行上下运动，牵引连杆的一端与电磁牵引器的输出轴连接，牵引连杆的另一端连接叶片。

该专利的附图标记<sup>1</sup>为：

**牵引连杆 3，拨杆 4，叶片 5，叶片的转轴 6，电磁牵引器 8，测压装置 9。**

下面的图是根据其专利说明书附图的所做的放大示意图，为方便理解技术原理用。



<sup>1</sup> 见该专利说明书的具体实施方式的部分给出的附图标记。

结合说明书、附图，对权利要求 1 的工作原理分析如下：

可以看出，当电磁牵引器 8 的输出轴上下运动时，带动牵引连杆 3 的上下运动，而牵引连杆 3 与拨杆 4 连接，拨杆 4 也作上下运动，由于拨杆 4 的中孔套在转轴 6 上，当拨杆 4 作上下运动，拉动了转轴 6，带动转轴 6 旋转，转轴 6 带动叶片，从而实现叶片的开启或关闭。

工作路线为：**测压装置 9—电磁牵引器 8—牵引连杆 3—拨杆 4—转轴 6 旋转。**

通过拨杆 4，可以将电磁牵引器 8 的上下运动（直线）转变为转轴 6 的旋转运动，**可见，拨杆 4 的作用至关重要，没有拨杆 4，**则无法完成这样的动力输出由直线向旋转的转变。

值得注意的是：由于新的权利要求 1 中不含**拨杆 4 和转轴 6**，则上述传递路线被切断，使得独立权利要求 1 无法实现叶片的开启或关闭。

值得注意的是，在新的权利要求 2 中，包含**拨杆 4 和转轴 6**：

**“2. 根据权利要求 1 所述的自动消防泄压阀，其特征在于：所述叶片上固定有转轴，该转轴的端部固定连接有拨杆，该拨杆的两端分别连接于所述电磁牵引器的牵引连杆和弹性复位装置。”**

专利法基本原理告诉我们：权利要求中的特征数量越少，其确定的保护范围就越大。而本案的独立权利要求 1 中，只有测压装置、电磁牵引器、牵引连杆、叶片四个特征，因此，比其他的从属于该独立权利要求 1 的从属权利要求的保护范围都大。

但专利法基本原理还告诉我们，权利要求 1 的方案应该能够实现基本的发明目的，即**当环境的压力条件参数发生变化后，实现“叶片的开启或关闭”**。但由于该独立权利要求 1 缺少了拨杆 4 和转轴 6，传递路线被切断，使得独立权利要求 1 无法实现叶片的开启或关闭。

因此，权利要求 1 的方案对于解决自动泄压得技术问题来说，显得毫无作用。

同样，专利法基本原理还告诉我们，独立权利要求和从属其的权利要求的保护范围是不同的，且每一个权利要求的保护范围都应不同，不能出现彼此相等的情况。这在业内被称为**“权利要求差别化”**原理。根据该差别化原理，权利要求 2 的保护范围一定要不同于权利要求 1，原因在于：权利要求 2 进一步增加了技术特征，使得保护范围进一步被限定。即增加了**“转轴，该转轴的端部固定连接有拨杆，该拨杆的两端分别连接于所述电磁牵引器的牵引连杆和弹性复位装置”**。

最高法院也认为<sup>2</sup>，从属权利要求用于**解释技术特征**。具体地说：“人民法院对于权利要求，可以运用说明书及附图、权利要求书中的相关权利要求、专利审查档案进行解释。说明书对权利要求用语有特别界定的，从其特别界定。

”

可见，有了**转轴**和固定在转轴上的**拨杆**，上述分析的传递路线才得以连贯，才能将叶片打开；但如果要关闭，还需要借助于**复位装置**；可见，独立权利要求中，缺少了三个必要技术特征。即：**转轴、拨杆和复位装置**。

既然权利要求 2 引用了权利要求 1，既然**权利要求 2 进一步增加了技术特征**，说明权利要求 1 根本就不包含“转轴和固定在转轴上的拨杆”。否则，在原来权利要求 1 中就有“转轴和固定在转轴上的拨杆”的基础下，权利要求 2 再增加“转轴和固定在转轴上的拨杆”，就是多余的限定，也根本无法安装，更是违反权利要求差别化原理的。

退一步说，我们假设仍“以权利要求 1 的内容为准”，则输出力的传递路线是：

**测压装置 9—电磁牵引器 8—牵引连杆 3—叶片。**

可见，叶片只能被电磁牵引器和**牵引连杆 3 顶弯**，而不能实现自动泄压，即不能使叶片的自动开启或关闭。

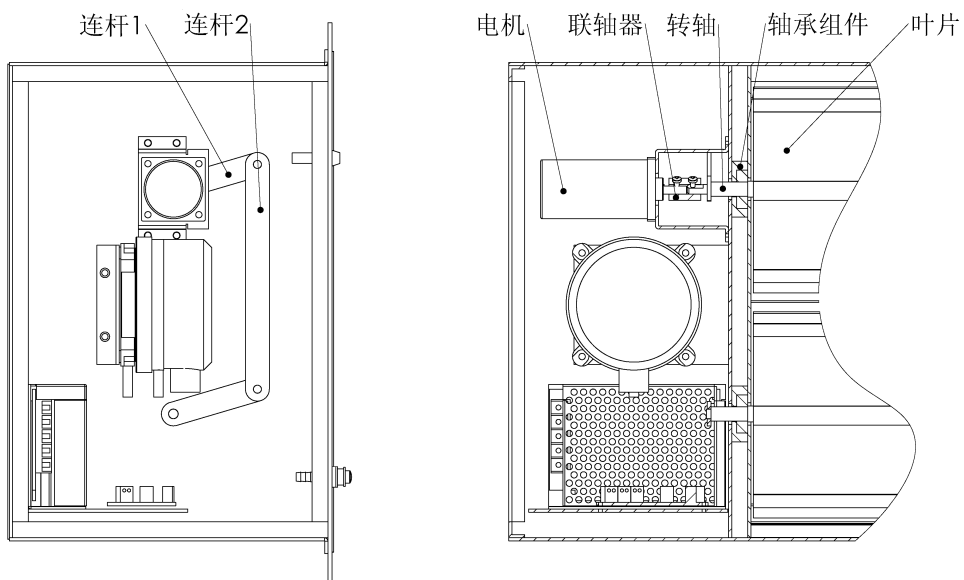
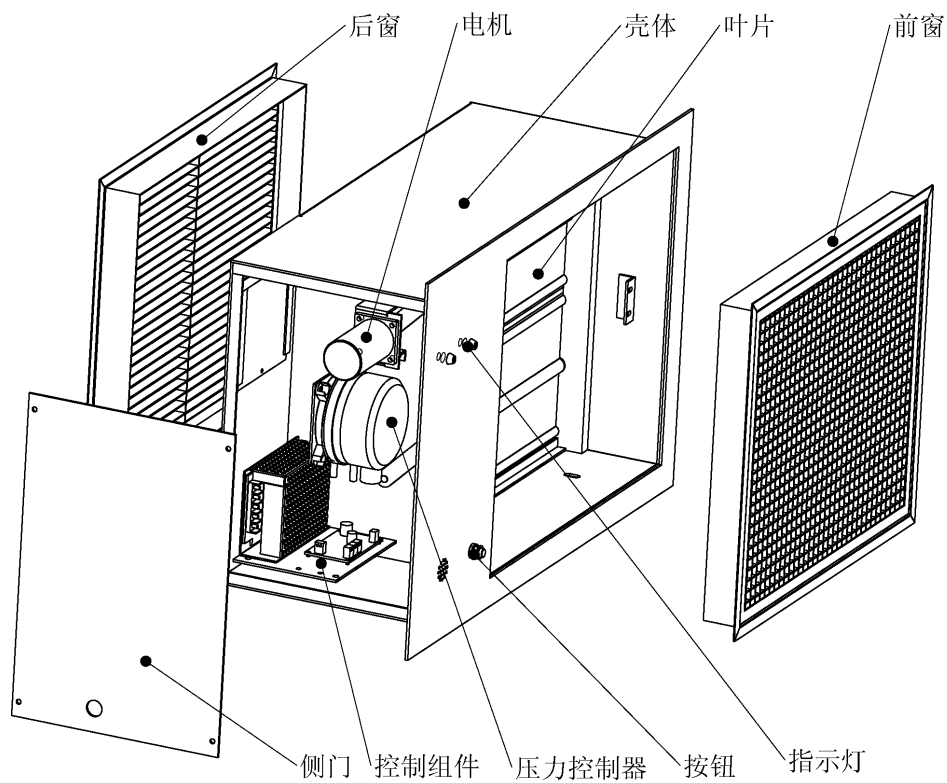
## 二、 关于三安产品与本案权利要求的技术特征及比对分析

### （1）三安产品的技术方案

三安产品，如下图所示：

---

<sup>2</sup> 见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三条的规定



其工作原理为：

压力传感器感受外界压力变化，当压力到达设定值时给出信号，由控制组件控制电动机旋转，叶片开启，到达开启状态，电动机自动断电自锁，保持叶片开启；当压力低于设定值时，电动机反转，

到达关闭状态，电动机自动断电自锁，保持叶片关闭。

(2) 权利要求与三安产品的技术特征对比：

权利要求 1 的主题/自动消防泄压阀	产品/消防泄压阀	比较
设置于该阀体空腔内的叶片	带有转轴的叶片	权利要求的叶片不带有转轴，因此两者是实质不相同的；
2.1 测压装置	2.1 压力传感器	相同
2.2 电磁牵引器	2.2 电动机	不相同
2.3 牵引连杆	2.3 连轴器	不相同
2.4 牵引连杆与叶片相连接	2.4 缺少“牵引连杆与叶片相连接”的连接关系，三安产品采用电动机与转轴直接连，并不与叶片连接。	不相同；属于两种不同的连接方式

值得注意的是：专利权人将其特征分解为：

所述叶片连接有驱动装置；

所述驱动装置为压差控制驱动装置；

所述压差控制驱动装置包含和控制该电磁牵引器动作的测压装置，

所述电磁牵引器的牵引连杆与所述叶片相连接。

这样的分解仅仅是以权利要求的“字面”来分解，而不是以权利要求的“内容”为准。如果按照这样的分解，则权利要求中，出现了三个“驱动装置”；即“驱动装置”，“压差控制驱动装置”，和“电磁牵引器”，而本案产品中，只能有一种具体的驱动装置，即“电动机”，而无法对应专利中的三个“驱动装置”，因此不满足“全部技术特征原则”，可直接得出“不侵权”的结论了。

### 三、 争点分析

专利权人北京实益拓展公司辩称两点：一是专利中的“电磁牵引器”与三安公司产品中的“电动

机”属于等同特征替换；二是专利中的“牵引连杆”与三安公司产品中的“连轴器”属于等同特征替换。

从上述争点中，可以看出，本案中，专利权人承认不构成“相同侵权”的情况下，但还要进行是否构成“等同侵权”的判断。

在我国，“等同侵权”的概念并没有法律上的明确规定，但司法实践中，已经被法院接受。如最高法院在《关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》的第十七条中规定：

“专利法第五十六条第一款所称的“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。

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。”

其中的“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”，借鉴了美国 *Graver Tank. v. Linde Air Product Co.* 一案的经验，美国法院<sup>3</sup>认为：等同原则的比对方法包括方式/功能/结果 (Way/Function/Result) 三步分析法。三部分分析法说的是：判断被控装置是否以实质上相同的方式实施实质上相同的功能达成与三安公司请求项相同的结果，只要功能、方式或结果，三者有一不同，即不构成等同侵权。

我国最高法院在关于专利侵权问题的一个会议讨论稿中，进一步明确指出：

与权利要求记载的技术特征相等同的特征，是指以基本相同的手段，实现基本相同的功能，达到基本相同的效果，并且所属领域的技术人员在侵权行为发生时通过阅读说明书、附图和权利要求书，无需经过创造性劳动就能够联想到的特征。

权利要求记载的技术特征的变换特征对所属领域的技术人员而言在专利申请日是显而易见的，而申请人未将该变换特征写入权利要求，权利人在侵权诉讼中主张对该变换特征适用等同原则认定为等同特征的，人民法院不予支持。

人民法院适用等同原则，应当仅就被控侵权物的技术特征与权利要求记载的相应技术特征是否等同进行判定，而不对被控侵权物与专利技术方案的整体是否等同进行判定。

下面就来分析有关争点的两个问题。

---

<sup>3</sup> 原文为：「To prevent an infringer from stealing the benefit of an invention, a patentee may invoke this doctrine to proceed against the producer of a device, if it performs substantially the *same function* in substantially *the same way* to obtain the same result.」



(1) 关于本案专利中“电磁牵引器”与三安公司产品中“电动机”是否属于等同特征替换

问题 1、“电磁牵引器”与“电动机”是否属于基本相同的手段？

表面上看，“电磁牵引器”与“电动机”都是采用电磁作用作为驱动装置，似乎可以被认为是基本相同的手段。但其实不然。

这是因为，虽然两者都是采用电磁作用作为驱动装置，但并不是采用电磁作用就属于基本相同的手段。在本领域中，利用电磁作用的比比皆是，如：变压器、电磁开关、电磁铁，火锅店常常采用的电磁炉；这些装置都具有不同的功用。同样的，“电动机”与“发电机”也都是利用电磁力，但“电动机”的原理是“通电导体在磁场中受到力的作用”而发生旋转，其输出的是“力矩”，而“发电机”的原理是“导体切割磁场中的磁力线”就会产生感应电动势而发电，其输出的是“电力”，两者的工作模式截然相反。

电磁牵引器输出的是直线运动，而电动机输出的旋转运动。如果电磁牵引器与液压牵引器或气压牵引器相比，同样是输出直线运动，可以认为两者是采取了基本相同的手段。可见，电动机与电磁牵引器是不同的手段。

进一步说，本案中，假设将“电磁牵引器”与“电动机”替换，如果专利的技术方案仍然能成立，则可以认为两特征“等同”，显然，我们无法将两者替换而实现相同的功能，因此，两者不构成等同。

问题 2、“电磁牵引器”与“电动机”是否属于基本相同的功能？

同上分析，电磁牵引器输出的是直线运动，只有在借助于转轴和拨杆的前提下，才能够完成从直线运动向旋转的转换，即使是这样，其也不能完成对叶片的“关”动作。

而电动机直接输出的旋转运动，且可直接地完成对叶片的“开”与“关”，两者在功能显然没有可比性。

问题 3、“电磁牵引器”与“电动机”是否属于基本相同的效果？

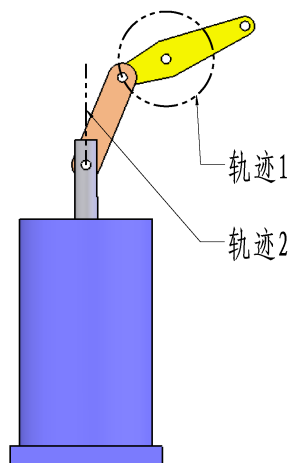
电磁牵引器需要借助于牵引连杆、拨杆的配合，完成直线运动向旋转运动的转换；而电动机直接输出旋转运动，不需要中间零件的配合，因此，电动机驱动直接省力，动作速度快，由于不需要牵引连杆、拨杆和复位装置，所需要克服的阻力小，两者效果显然不一样。

另外根据最高法院的观点：“权利要求记载的技术特征的变换特征对所属领域的技术人员而言在专利申请日是显而易见的，而申请人未将该变换特征写入权利要求，权利人在侵权诉讼中主张对该变换特征适用等同原则认定为等同特征的，人民法院不予支持。” 本案中，如果专利权人认为“电磁牵

引器”与“电动机”属于可以等同替换的特征，但申请人未将该变换特征写入权利要求，人民法院也应不予考虑。而专利权人的鉴定报告中，显然是将**专利申请日是显而易见的变换特征**纳入到保护范围，违反了专利法的基本原理。

综上，“电磁牵引器”与“电动机”不属于等同替换的特征。

## （2）本案专利中的“牵引连杆”与三安公司产品中的“连轴器”是否属于等同特征替换



### 问题 1、本案专利中的“牵引连杆”与三安公司产品中的“连轴器”是否属于基本相同的手段？

本案专利中的“牵引连杆”，只是一个扁平的杆，两端有“连接孔”；“牵引连杆”与其相连的部件存在着相对运动。

本案产品中的“连轴器”，采用两个盘状体，以保证“电动机的输出轴与叶片的转轴”直接对接。被连接的“电动机的输出轴与叶片的转轴”两部件之间，没有相对运动。

因此，“牵引连杆”与“连轴器”，由于功能不同，两者的技术手段也完全不同。

### 问题 2、本案专利中的“牵引连杆”与三安公司产品中的“连轴器”是否属于基本相同的功能？

本案专利中的“牵引连杆”与“电磁牵引器”之间，必须采用活动连接，目的是通过这样的连接，才可以改变运动轨迹，因为电磁牵引器输出的是直线运动，而叶片要转动，从直线运动必须向曲线运动转变，故其没有选择，只能使用**活动连接**；可见，“牵引连杆”是作为改变运动方向的一个组成部分，**没有它，则无法将电磁牵引器输出的直线运动向曲线运动转变。**

本案产品中的“连轴器”，用于“电动机”的轴与“转轴”直接对接，使得“转轴”随着“电动机”的轴一起旋转。故“连轴器”通过“死连接”与“电动机”和“转轴”固定。

当然，如果“电动机”的轴足够长，则可以省去“连轴器”。所以，通过“连轴器”，只不过是使得“电动机”的轴被“延长”了。

**问题 3、本案专利中的“牵引连杆”与三安公司产品中的“连轴器”是否属于基本相同的效果？**

“牵引连杆”是实现直线变成曲线运动的部件；因此这个部件是必不可少的。且“牵引连杆”不能被固定死，否则就不能改变运动轨迹了。更重要的是，“牵引连杆”还必须与其它部件配合，才能动作，需要的零件多，所要克服的阻力大，无法缩小体积。

而三安公司产品中的“连轴器”只是起到固定作用，不用改变运动轨迹，传动直接可靠，阻力小，节约电力。

可见，两者的效果也具有实质上的区别。

### 三、关于禁止反悔原则在解释权利要求过程中的作用分析

禁止反悔原则，是指在专利审查或无效程序中，专利权人为确定其专利具备新颖性和创造性，通过书面声明或者修改专利文件的方式，对专利权利要求的保护作了限制承诺或者部分地放弃了保护，并因此获得了专利权，而在专利侵权诉讼中，法院运用等同原则确定专利权的保护范围时，应当禁止专利权人将已被限制、排除或者已经放弃的内容重新纳入专利权的保护范围。

本案中，专利权人的原专利独立权利要求 1 和 2 如下：

- 1. 自动消防泄压阀，包括阀体和设置于该阀体空腔内的叶片，其特征在于：所述叶片连接有驱动装置。**
- 2. 根据权利要求 1 所述的自动消防泄压阀，其特征在于：所述驱动装置为压差控制驱动装置。**

权利要求 1 中，所述的驱动装置是“一般概念”，也叫“上位概念”。权利要求 2 中，“所述驱动装置为压差控制驱动装置”属于所述的驱动装置的“具体概念”，也叫“下位概念”。

"上位概念"也称为“抽象概念”。是一类满足一定特点的众多具体概念的总称（集合）。

例如，“驱动装置”就是"上位概念"或“抽象概念”，因为“驱动装置”可以有多种多样的，如电动机、发动机；并且，发动机可进一步分为汽油发动机和柴油发动机；牵引器也是驱动装置之一，并且，牵引器还可以分为更下位的电磁牵引器、液压牵引器、气压牵引器等。

那么，上位概念和下位概念的关系如何呢？

上位概念和下位概念是相对而言的。一个名词概念，到底是上位概念还是下位概念，要看其所处的环境。或者说，在某种环境下的上位概念，换到另外的环境中，就不一定还是上位概念了。反之亦然。

上位概念和下位概念的关系，可以理解为一种相对的辈分关系。

如“牵引器”与“驱动装置”之间，“驱动装置”是上位概念；而“牵引器”与“电磁牵引器、液压牵引器、气压牵引器”相比，“牵引器”又成为了上位概念。下面的小短文，可以作为从逻辑学角度理解“上位概念”和“下位概念”之间关系的好例子。

### 是教授而不是女教授

“2008年4月在南京师范大学法学院召开第五届全国中青年刑法学者专题研讨会及“期待可能性”高级论坛，东南大学法学院刘艳红教授提交的报告是《期待可能性理论的功能定位》。主持人在介绍时说，刘艳红教授是**刑法学界为数不多的女教授，也是学问极好的女教授**。底下众教授（几乎所有都是男教授）当然称是。接着刘艳红教授开始发表主题报告，不过首先凛然声明一句：“我宁愿你介绍我的时候，说我是学问极好的教授，而不是女教授。”

如果刘教授是“学问极好的女教授”，但由于刑法学界的女教授本来就为数不多，所以“学问也不一定好不到哪里”，但如果刘教授是“学问极好的教授”，则表明即使与众多的男教授相比，刘教授的学问也是极好的，更说明刘教授的水平不一般。

这里出现的“教授”，就属于专利法意义上的“上位概念”，而男教授、女教授都是“下位概念”。在“教授”这个“上位概念”大伞下，可以包容“男教授”、“女教授”这样的“下位概念”。但如果“上位概念”被无效了，则“男教授”和“女教授”不能相提并论，“女教授”显然不能扩大到“男教授”上，其区别是不容忽略的。

可见“上位概念”包含着多个“下位概念”，而“下位概念”之间，并不能相提并论。

但是，专利权人作为专利权人，在无效宣告程序中，主动地删除了上述的权利要求1和2。根据专利法第47条和《审查指南》的相关规定，**原权利要求1、2视为自始就不存在**。所以，“驱动装置”、“压差控制驱动装置”这些上位概念也随之不存在。故只剩下原权利要求3中的更下位的具体概念：“**电磁牵引器**”了。此时，若将“电磁牵引器”**等同**扩大到“电动机”，就等于“驱动装置”这个上位概念就又复活了，因此也就违反了禁止反悔原则。

更需要指出的是，专利复审委员会在关于本案专利的无效审查决定要点中明确指出：“**如果对一项实用新型产品权利要求的技术方案进行分析，发现构成该产品技术方案的各个组成部分都是已知的，但是如果该技术方案通过将各个部件以现有技术未公开的方式有机组合起来，并实现了新的功能和技术效果，则该项产品权利要求具有创造性。**”

也就是说，本案专利之所以被维持，在于“**将各个部件以现有技术未公开的方式有机组合起来**”，即通过具体的、特定的“**电磁牵引器**”、“**牵引连杆**”、“**拨杆**”和“**复位装置**”等零件的“有机组合”

维持其专利权有效的。

如果将其中的“电磁牵引器”换成“电动机”，并同时省去了“牵引连杆”和“拨杆”和“转轴”和“复位装置”，则就不是“以现有技术未公开的方式有机组合”，而是完全“不同的组合方式”了。且正如专利权人所要证明的那样，这样的组合方式已经是“以现有技术公开的方式”。因此，如果专利权人在民事诉讼中，否定了专利复审委员会的决定要点，将“电磁牵引器”等同扩大到“电动机”，将“牵引连杆”扩大到“连轴器”，就等于专利权人（专利权人）自我否定其专利权的有效性，专利诉讼就失去了权利基础；因此，当专利权人的主张出现了损害其专利性时，显然不能允许其“反悔”！

#### 四， 结语

本质上，禁止反悔原则是指在专利审查或者专利无效程序的过程中，专利权人对权利要求所作的修改，可能会导致权利要求保护范围的限缩，但同时这些修改内容，又被专利档案所记载，而专利档案由可以直接解释权利要求，三安公司与实益拓展公司的专利纠纷案可以说是对禁止反悔原则与权利要求的解释的关系，做出了有益的实证探索。这说明禁止反悔原则有其独立的价值，在专利侵权诉讼中，在第一阶段对权利要求的解释过程中，就可以独立适用。因此有必要赋予禁止反悔原则以新的内涵。

作者 孟繁新，执业律师

电子邮件: [meng.fanxin.mfx@gmail.com](mailto:meng.fanxin.mfx@gmail.com);

电话: 15311711119