

摘要

作为字面侵权原则的有效补充，等同原则为专利权人提供了充分、有效的法律保护，避免专利权人的利益受到非实质性变动行为的侵害，但等同原则与生俱来的模糊性也使其备受争议。为了更好地平衡专利权人保护与公共利益，对等同原则的适用范围进行合理限缩逐渐成为立法的趋势。继我国通过司法解释确立捐献原则、禁止反悔原则和全面覆盖原则之后，最高人民法院于 2016 年出台了《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)》，其中第十二条规定了特意排除规则，“权利要求采用‘至少’‘不超过’等用语对数值特征进行界定，且本领域普通技术人员阅读权利要求书、说明书及附图后认为专利技术方案特别强调该用语对技术特征的限定作用，权利人主张与其不相同的数值特征属于等同特征的，人民法院不予支持。”至此，特意排除规则成为等同原则适用的又一法律限制，其实质是通过对权利要求技术特征进行限缩解释以控制等同原则对专利保护范围的扩张幅度，发挥着限缩等同原则适用空间的功能。

由于我国确立特意排除规则的时间较晚，对特意排除规则的规定与适用模式还不够成熟，经过对国内相关司法案例的研究，笔者认为以下问题亟待进一步明确和完善：在法律规定层面，第一，特意排除规则的适用对象仅限于数值特征，而对于其它类型的技术特征能否适用以及如何适用？第二，判断特意排除的时间点是专利申请时还是侵权行为时？第三，说明书中的特定表述是否可以单独作为认定特意排除的依据？在法律适用层面，第一，不同法院对于特意排除的认定尺度不统一；第二，部分法院对特意排除规则主观要件的分析论证不够充分；第三，不同法院对于等同侵权判定过程中举证责任的分配问题存在不同观点；第四，法院在认定特意排除的过程中缺乏对其它辅助因素的考量。

笔者对美国特意排除规则的适用对象与适用依据进行了分析研究，并借鉴了英国“目的解释方法”背后的理念，在此基础上，针对前述提出的一系列问题提出如下建议：在法律的完善方面，第一，将特意排除规则的适用对象扩张至结构特征；第二，明确特意排除认定的基准时间为专利申请时而非侵权行为

时；第三，说明书中的特定表述可以单独作为认定特意排除的依据。此外，在司法实践中，第一，要明确特意排除规则是为了合理限缩等同原则的适用空间，而非将其彻底弃用；第二，要站在本领域普通技术人员的角度对特意排除规则的主观要件进行充分论证；第三，举证责任应根据被控侵权技术特征与权利要求相应数值特征之间的差距大小而灵活分配；第四，在特意排除的认定过程中有必要综合考虑其它辅助因素以保证结论的客观性与说服力。

关键词：等同侵权判定；特意排除规则；权利要求解释

ABSTRACT

As an effective supplement to the principle of literal infringement, the principle of equivalence provides sufficient and effective legal protection for patentees to avoid infringement of patentees' interests by non-substantial changes, but the inherent ambiguity of the principle of equivalence also makes it controversial. In order to better balance the protection of patentees with the public interest, it has gradually become a trend in legislation to reasonably limit the scope of application of the principle of equivalence. Following the establishment of the principle of donation, estoppel and comprehensive coverage through judicial interpretations in China, the Supreme People's Court issued the Interpretation of the Supreme People's Court on Several Issues Concerning the Application of Law in the Trial of Patent Infringement Dispute Cases (II) in 2016, in which Article 12 stipulates the deliberate exclusion rule, "The claims use terms such as 'at least' and 'not exceeding' to define numerical characteristics, and ordinary people in the art read the claims, The people's court will not support the claim that the patented technical solution places special emphasis on the limiting effect of the term on technical features, and the right holder claims that the numerical characteristics that are different from the patent are equivalent features. At this point, the deliberate exclusion rule has become another legal restriction on the application of the principle of equivalence, and its essence is to control the expansion of the scope of patent protection by the principle of equivalence by interpreting the technical characteristics of the claims, and play the function of limiting the space for the application of the principle of equivalence.

Due to the late establishment of the deliberate exclusion rule in China, the provisions and application models of the deliberate exclusion rule are not mature enough, after the study of relevant domestic judicial cases, the author believes that the following issues need to be further clarified and improved: At the level of legal provisions, first, the application of the deliberate exclusion rule is limited to

numerical characteristics, and whether and how can other types of technical characteristics be applied? Second, determine whether the time point of the deliberate exclusion is at the time of the patent application or the infringement? Third, can specific expressions in the specification be used alone as a basis for determining deliberate exclusion? At the level of application of law, first, the criteria for determining deliberate exclusion by different courts are not uniform; Second, some courts have insufficient analysis and argument of the subjective elements of the deliberate exclusion of the rule; Third, different courts have different views on the allocation of the burden of proof in the process of determining equivalent infringement; Fourth, the court lacked consideration of other ancillary factors in the process of finding the deliberate exclusion.

The author analyzes and studies the applicable objects and application basis of the deliberate exclusion rule in the United States, and draws on the concept behind the "purpose interpretation method" in the UK, on this basis, the following suggestions are made in response to a series of issues raised above: in terms of legal improvement, first, expand the application object of the deliberate exclusion rule to structural features; Second, it is clear that the reference time for the deliberate exclusion of the determination is at the time of the patent application and not at the time of infringement; Third, specific expressions in the specification can be used alone as a basis for determining deliberate exclusion. In addition, in judicial practice, first, it should be made clear that the purpose of deliberately excluding the rule is to reasonably limit the application space of the equivalence principle, rather than completely abandoning it; Second, it is necessary to fully demonstrate the subjective elements of the deliberate exclusion rule from the perspective of ordinary people skilled in the art; Third, the burden of proof should be flexibly allocated according to the size of the gap between the technical characteristics of the alleged infringement and the corresponding numerical characteristics of the claims; Fourth, in the process of deliberately excluding, it is necessary to comprehensively consider other auxiliary factors to ensure the objectivity and persuasiveness of the conclusion.

Key Words : Equivalent infringement judgment ; Specific Exclusion ;
Interpretation of claims

目录

第 1 章 引言	1
1.1 问题的提出	1
1.2 文献综述	1
1.3 研究的价值和意义	5
1.4 主要研究方法	6
1.5 论文思路与结构	6
第 2 章 特意排除规则的体系定位	7
2.1 特意排除规则的内涵	7
2.1.1 特意排除规则的确立	7
2.1.2 特意排除规则与等同原则	8
2.1.3 特意排除规则的功能	9
2.2 特意排除规则的理论依据	10
2.2.1 权利要求的解释与专利保护范围的确定	10
2.2.2 权利要求的解释原则	11
2.2.3 权利要求的解释与特意排除规则	12
2.3 特意排除规则与其它等同原则法律限制的联系	13
2.3.1 特意排除规则与全部技术特征原则	13
2.3.2 特意排除规则与损害原则	13
2.3.3 特意排除规则与可预见性规则	14
第 3 章 特意排除规则在我国的司法实践	16
3.1 《司法解释（二）》出台前我国对特意排除规则的适用	16
3.2 《司法解释（二）》出台后我国对特意排除规则的适用	18
3.2.1 侧重于保护专利权人	18
3.2.2 侧重于保护公共利益	20
3.3 我国特意排除规则存在的问题	21

3.3.1 法律规定存在的问题	21
3.3.2 法律适用存在的问题	22
第 4 章 特意排除规则适用的比较法分析	25
4.1 美国特意排除规则的司法实践	25
4.1.1 以权利要求书为依据	25
4.1.2 以说明书为依据	26
4.2 英国的“目的解释方法”	27
4.2.1 《欧洲专利公约》的规定	27
4.2.2 “目的解释方法”的产生与发展	28
4.3 日本等同原则的适用要件	29
4.4 对域外特意排除规则相关司法实践的总结	30
4.4.1 并未限制特意排除规则适用对象的类型	30
4.4.2 说明书可以单独作为认定特意排除的依据	30
4.4.3 重视主观要件的作用	31
第 5 章 对我国特意排除规则完善与适用的建议	32
5.1 特意排除规则的法律完善建议	32
5.1.1 扩张特意排除规则的适用对象	32
5.1.2 明确特意排除认定的基准时间	34
5.1.3 强化说明书在特意排除认定中的作用	36
5.2 特意排除规则的司法适用建议	37
5.2.1 恰当把握特意排除认定的宽严尺度	37
5.2.2 强化主观要件在特意排除认定中的作用	38
5.2.3 明确举证责任的分配	39
5.2.4 认定特意排除需要考虑的辅助因素	40
结语	42
致谢	43
参考文献	44

第1章 引言

1.1 问题的提出

等同原则起源于美国的司法实践，作为字面侵权原则的有效补充，等同原则为专利权人提供了充分、有效的法律保护，防止专利价值因非实质性变动行为而遭到贬损，但等同原则内在的模糊性也使其成为专利法领域内备受争议的部分之一。为了在保护专利权人利益的同时维护权利要求的确定性，我国以司法解释的方式确立了包含特意排除规则在内的一系列针对等同原则的法律限制。

《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)》第十二条规定了特意排除规则，“权利要求采用‘至少’‘不超过’等用语对数值特征进行界定，且本领域普通技术人员阅读权利要求书、说明书及附图后认为专利技术方案特别强调该用语对技术特征的限定作用，权利人主张与其不相同的数值特征属于等同特征的，人民法院不予支持。”

经过对国内外相关司法判例的研究，笔者认为，我国对特意排除规则的规定尚处在初步探索阶段，以下问题亟待进一步明确和完善：第一，特意排除规则的适用对象仅限于数值特征，而对于其它类型的技术特征能否适用以及如何适用缺乏明确规定；第二，司法解释条文并未指明判断特意排除的时间点是专利申请时还是侵权行为时；第三，说明书中的特定表述是否可以单独作为认定特意排除的依据？此外，司法实践中还存在特意排除的认定尺度不统一、对主观要件的论证不够充分等问题。基于此，本文以国内外相关案例为研究重心，为我国特意排除规则的完善与适用提出建议。

1.2 文献综述

自 1854 年 *Winans v. Denmead* 案至今，等同原则在美国已历经了一百多年的发展，等同原则以公平原则为出发点，为专利权人提供了充分、有效的法律保护。美国联邦巡回上诉法院在其成立之初，对专利权的保护采取了较为积极

的态度，但对等同原则过宽过滥的适用会损害权利要求的公示功能，专利保护范围的不确定性亦是等同原则屡遭诟病的原因之一。这些反对等同原则的理由并不新鲜，负面效果的存在并不能完全否定等同原则存在的价值，在 2000 年前后，我国学界就确立等同原则的必要性问题已基本达成一致意见，例如：刘晓辉《专利侵权判定中的“等同原则”研究》、曲三强《专利侵权归责的等同原则研究》、刘惠明《试论确定专利保护范围的等同原则》，这些文章都提及了确立等同原则的必要性，大致包括以下几点理由：（1）人类语言的贫乏性、文字本身的局限性；（2）专利代理人对技术的理解不一定准确；（3）先申请制导致撰写时间有限；（4）防止他人通过对专利技术略加改动而逃避侵权认定；（5）权利人不可能在权利要求书中穷尽一切可能的等同替代物；（6）申请人难以预见到随着科技发展而出现的新的等同物。

等同原则在全球范围内已被广泛接受，想要将其彻底推翻是不切实际的，如何合理限制等同原则的适用就取代了是否需要确立等同原则这样的问题。管建军在《论等同原则》中指出，等同原则在美国专利司法实践中的应用开始受到限制，美国联邦巡回上诉法院对该原则的解释和运用趋向于严格。20 世纪 90 年代后，美国联邦巡回上诉法院逐步调整其立场，陆续出台了一系列限制等同原则适用的判决。全部技术特征原则、禁止反悔原则、捐献原则、现有技术抗辩、可预见性规则和特意排除规则等都属于等同原则适用过程中的法律限制。李明德在其著作《美国知识产权法》中以 Warner-Jenkinson 案为主线，结合美国联邦巡回上诉法院和最高法院的观点，讨论了禁止反悔原则的两种适用方式，即“完全禁止”和“推定性禁止”。J.M.穆勒在其论著《专利法》（第 3 版）中通过对 FestoI 案、FestoII 案和 FestoIII 案判决结果的系统梳理，进一步明确了禁止反悔原则的适用方式为“推定性禁止”而非“完全禁止”以及专利权人推翻禁止反悔推定的三种途径，并就司法实践中如何举证进行了说明。

我国知识产权制度起步较晚，很多规定都是从国外移植而来，如何使专利制度与我国经济、技术发展产生良性互动是我们必须要考虑的问题。甄世辉在《论专利侵权判定中等同原则的完善》中指出，如何设计专利制度以实现本国利益最大化，或者说如何平衡专利权人、社会公众和国家之间的利益，是专利制度必须要考虑的现实问题。忽略国际国内现状，对专利提供超越本国承受能力的保护，不仅不能起到促进技术进步的作用，反而会加剧技术垄断，阻碍技

术在国内的传播和应用。祝晓莲在《美日两国知识产权战略:比较与启示》中介绍了美日两国的知识产权战略,揭示了其知识产权制度对经济、科技的巨大推动作用。作者指出,美日的知识产权战略体现了政府对本国利益的保护,我国在制定调整知识产权政策、法律时,既要遵守国际统一规则,也要注重对国家利益的保护,应充分考虑我国作为一个发展中国家的实际情况,反对“过分”的知识产权保护。孔祥俊在《当前我国知识产权司法保护几个问题的探讨——关于知识产权司法政策及其走向的再思考》中指明了我国知识产权司法保护所处的现实方位,提出知识产权保护应该注重我国创新发展需求和体现阶段性特征,知识产权保护既要坚持强化保护不动摇,又要考虑我国的发展水平和承受能力,要久久为功而不急于求成。作者强调,在国际经贸交往方面,坚持国家利益意识,注意维护国家利益和经济安全。

利益平衡思维是专利等同侵权判定的核心思维,在权利人的保护与公共利益之间维持精细的平衡是制度设计的最终目标。魏玮在《美国专利审判中的等同原则及其借鉴——以“利益平衡”为视角》中指出,等同原则的正确适用离不开利益平衡观念,在解释权利要求和界定专利保护范围时,既要考虑为专利权人提供充分、有效的法律保护,也要尊重权利要求界定发明和通告公众的双重功能。

我国于2001年第一次以司法解释的形式明确承认了等同原则,为了防止等同原则在司法实践中被滥用,2009年最高人民法院在司法解释中引入捐献原则、禁止反悔原则和全面覆盖原则对等同原则进行合理限制。在从严适用等同原则的政策指导下,最高人民法院于2016年在司法解释中确立了特意排除规则。可见,等同原则的适用在我国也经历了从宽泛到逐步收紧的过程。孙大勇在《最高人民法院前后不一的等同原则适用案给了我们什么启示?》中通过对最高人民法院“同案不同判”现象的分析发现,最高人民法院实际上是有意通过司法判决的方式向社会公众发出从严适用等同原则的讯号,专利权人再想通过等同原则主张权利将趋向困难。

本文以特意排除规则为研究对象,从适用范围、适用依据、适用要件、判定时间点等方面入手进行分析论证,旨在为权利人提供充分的法律保护的同时兼顾权利要求的划界与公示功能。目前,国内学界对特意排除规则的研究较少,文献数量极为有限。笔者以等同原则、等同原则的限制、权利要求解释、特意

排除规则、可预见性规则等作为关键词进行检索，力图准确把握特意排除规则的体系定位、厘清其与类似规则之间的异同并作出取舍。闫文军、殷宗萍在《“特意排除”规则：限制等同原则适用的一种新规则》中通过对典型案例的梳理，分别介绍了美国、日本和英国对特意排除规则的适用模式，指出了我国确立特意排除规则的必要性，并在总结域外经验的基础上，对特意排除规则的适用方式进行了论述。张书青在《专利侵权等同判定的原则与规则》中介绍了特意排除规则的三种具体情形：（1）封闭式权利要求；（2）从现有技术中优选；（3）说明书描述排除。崔国斌在其论著《专利法原理与案例》（第二版）中指出，捐献原则和意图限定原则都有一旦放弃就禁止反悔的意思，可以视为广义的禁止反悔原则的一部分。闫文军在其著作《专利权的保护范围》（第二版）中详细比较分析了美国、英国、德国、日本和我国权利要求解释的基本理论与等同原则的适用模式，有助于我国在借鉴域外有益经验的基础上进行自己的探索。

可预见性规则、权利要求妨害原则与特意排除规则之间有着密切的联系，都体现着对公众信赖利益的维护。我国有学者对此进行了探讨，张广良在《论我国专利等同侵权原则的适用及限制》中对可预见性规则采取支持立场，作者认为，专利权人在撰写权利要求时，对于某技术特征所有可预见的等同物均应写入权利要求，否则，这些等同物应排除在专利的保护范围之外。尹新天在其著作《中国专利法详解》中对可预见规则进行了分析，作者认为，“被控侵权人作出的显而易见的非实质变动”与“专利权人可以预见的实施方式”之间不能画等号，可预见规则的打击面过大，将本应认定为等同侵权的情形一并排除了。董慧凝、郑璐璐在《专利侵权中可预见规则的法律适用》中探讨了在我国设立可预见规则的可行性，作者指出，原始的可预见规则过于强调专利权人的预见责任而忽略了对可预见规则进行合理限制。作者通过对预见的对象、预见的主体、预见的时间以及预见对象的合理范围等问题进行分析和重构，得出现阶段可行的适用要件，增强了可预见规则在司法实践中的可操作性。黄丽君在《等同原则的限制性规则——权利要求妨害原则》中梳理了权利要求妨害原则的起源、定义、功能，介绍了美国法院适用权利要求妨害原则的四种方式：劳里规则、米歇尔规则、无限定作用规则、技术特征限定重要规则。作者认为，该原则实际上是字面侵权原则的重述，完全排除了等同原则的适用空间，其在

逻辑上难以自洽且适用标准模糊，与我国专利制度的顶层设计和司法政策不相符，不宜移植入我国。

特意排除规则实质上是一种权利要求的解释方式，通过对权利要求技术特征的范围进行严格解释以限制等同原则的适用。董红海在《等同侵权行为的判断》中指出：“等同侵权的判断实质上是权利要求的解释问题，其中核心的又是如何理解权利要求的公示作用问题——这一作用是权利要求解释体系的一个‘联接点’。”张继宏在《美国等同原则的“消亡”对我国专利侵权诉讼的启示》中指出，自1995年Markman案之后，美国将权利要求的解释纳入法院的职权范围内，为了节约成本，法官更倾向于在专利权利要求的解释原则下通过即决审判来快速解决争议，等同原则的重要性迅速消减。作者建议，为了应对爆炸式增长的专利纠纷案件数量，我国应考虑对渐进性创新专利纠纷案件适用权利要求解释原则和即决判决以提高诉讼效率。

特意排除规则的确立顺应了严格适用等同原则的司法政策，但如果无法恰当把握特意排除规则的适用尺度，极易导致在实质上架空等同原则。我国司法解释对特意排除规则的规定尚处在初步探索阶段，有很多问题还需进一步明确和完善。考虑到等同原则和一系列等同原则适用的法律限制大多起源于美国的司法实践，加之国内学者对特意排除规则的研究较少，因此，笔者将以国内外相关司法案例为主要研究资料，在理清国内外法院裁判思路的基础上进行写作，力求在遵循司法政策的前提下，在保障专利保护范围的确定性和可预测性的同时，为专利权人提供充分、有效的法律保护。

1.3 研究的价值和意义

专利制度需要考量的政策因素，除了为专利权人提供充分、有效的法律保护之外，还要确保专利保护范围具有足够的确定性和可预测性，否则，会损害社会公众的信赖利益、阻碍对新技术的投资与研发。等同原则针对的是围绕专利进行非实质性变动以逃避侵权责任的行为，但为了兼顾公共利益，又需要对等同原则的适用施加一定的限制。自美国确立等同原则以来，关于等同原则的争论就从未停止过，前后产生了很多理论，相关案例、学者著述更是数不胜数，如何在专利权人利益和社会公共利益之间维持精细的平衡成为永恒的话题。

特意排除规则的确立顺应了从严适用等同原则的司法政策，强调了权利要求公示功能的重要性，但司法实践对该规则的适用模式不够成熟，若过于激进地适用特意排除规则，极易使其成为字面侵权原则的重述。本文以国内外相关案例为主要研究对象，结合我国技术发展现状，为规范特意排除规则的适用模式提出建议，希望在为专利权人提供充分、有效的法律保护的同时，维护权利要求的公示功能、明确专利保护范围的边界，推动我国专利法鼓励发明创造、促进科技进步的目标实现。

1.4 主要研究方法

本文采用案例分析和比较分析相结合的研究方法。首先，本文以国内现有的涉及特意排除规则的案例为研究对象，论述特意排除规则在我国的适用现状，分析法院之间不同的裁判思路；其次，对域外特意排除规则的适用模式进行对比分析，总结域外司法实践的有益经验；最后，结合我国技术发展水平，对我国特意排除规则的完善与适用提出建议。

1.5 论文思路与结构

除引言外，本文分为四个部分：第一部分明确了特意排除规则的体系定位，并比较了特意排除规则与其它等同原则法律限制之间的联系与区别；第二部分主要分析国内与特意排除规则有关的司法案例，总结国内特意排除规则的适用模式与特点；第三部分介绍了域外涉及特意排除规则的司法案例并总结了特意排除规则在域外的适用特点；第四部分是对我国特意排除规则的发展方向提出建议，具体分为两个层面，即法律完善层面和法律适用层面。

第2章 特意排除规则的体系定位

2.1 特意排除规则的内涵

2.1.1 特意排除规则的确立

特意排除规则起源于美国联邦巡回上诉法院于 1994 年在 Dolly 案^①中的判决，其基本含义为：专利权人无法就特意排除在专利保护范围之外的内容主张等同。一旦权利要求所使用的措辞被认为具有特意排除的意思，专利权人则无法再借助等同原则将已经放弃的内容重新纳入专利的保护范围。该规则确保社会公众可以依据权利要求记载的语言文字得出专利权人没有对特定技术方案寻求专利保护的结论，以此维护权利要求的公示功能、增强权利要求的确定性和可预测性。

我国于 2001 年首次以司法解释的形式确立了等同原则^②，随后，为了避免等同原则过宽过滥的适用以及更好地平衡专利权人保护与公共利益，最高人民法院于 2009 年在司法解释中引入捐献原则、禁止反悔原则和全面覆盖原则^③对等同原则的适用范围进行合理限缩。在从严适用等同原则的政策指导下，最高人民法院于 2016 年出台了《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）》（以下简称《司法解释（二）》），其中第十二条规定了特意排除规则，“权利要求采用‘至少’‘不超过’等用语对数值特征进行界定，且本领域普通技术人员阅读权利要求书、说明书及附图后认为专利技术方案特别强调该用语对技术特征的限定作用，权利人主张与其不相同的数值特征属于等同特征的，人民法院不予支持。”至此，特意排除规则成为等同原则适用的又一法律限制。

^① Dolly, Inc. v. Spalding & Evenflo Cos., 16 F.3d 394 (Fed. Cir. 1994).

^② 《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。

^③ 《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 5，6，7 条。

2.1.2 特意排除规则与等同原则

等同原则起源于美国的司法实践，其以公平原则为出发点，为专利权人提供充分、有效的法律保护，避免专利权人的利益受到非实质性变动行为的侵害。作为字面侵权原则的有效补充，等同原则的优势在于：第一，文字本身具有模糊性和不确定性，相较于人类丰富多彩的思想创意而言，语言文字无疑是贫乏的，对于开拓性发明甚至难以找出适当的文字对其加以描述^①，将有形的发明创造转化为人类的语言记载在专利文件中，必然会产生偏差。而等同原则可以修复语言文字的天然缺陷；第二，技术的发展是一个动态的过程，技术本身的进步也会不断对专利的保护范围构成意想不到的威胁^②。如果没有等同原则，侵权者可以使用专利申请日之后出现的新技术替代专利权利要求中的某些技术特征以达到规避侵权的目的。等同原则的存在可以为专利权人提供动态的保护，避免专利价值因技术的发展而遭受损失；第三，等同原则将专利的保护范围扩张到权利要求字面范围之外，充分维护专利权人的利益，确保专利权人能够从其发明创造的披露中获得合理对价，以免他人仅凭对技术方案进行细微改动就可规避侵权责任，从而保障专利制度正常运行。

在等同侵权的判定过程中，除了要为专利权人提供切实有效的法律保护以外，也要保证专利保护范围的确定性和可预测性。回顾等同原则在美国的发展历程可以发现针对等同原则的质疑并不少见，但美国最高法院坚持认为等同原则所带来的不确定性是鼓励创新的代价，正确的方式是对其进行合理限制而非彻底废除。因此，美国最高法院逐渐在司法实践中通过一些限制性的办法来矫正和避免因适用等同原则而可能造成的新的不平衡^③。等同原则在我国的适用模式也经历了从宽到严的发展过程。在我国确立等同原则之后，前期在没有更多既成规则的束缚下侧重向专利权人的利益倾斜，等同原则的适用呈扩张之势^④。因此，对等同原则的适用应当更加严格、谨慎。在与“防粘连自动排气阀”

^① 李明德：《美国知识产权法（第二版）》，法律出版社2014年版，第144页。

^② 崔国斌：《专利法：原理与案例（第二版）》，北京大学出版社2016年版，第696页。

^③ 魏玮：美国专利审判中的等同原则及其借鉴——以“利益平衡”为视角[J]，上海财经大学学报，2008(04):31-37+45。

^④ 程书锋，程方伟：政策视角：从变劣发明谈等同侵权的严格适用[J]，电子知识产权，2017(09):83-91。

实用新型专利相关的案例中，最高人民法院在（2009）民申字第 157 号案和（2015）民申字第 740 号案中针对同一专利的同一技术特征在不同的时间点就是否构成等同作出截然相反的判断，借此向社会公众发出人民法院将严格适用等同原则的信号^①。

为了遵循从严适用等同原则的司法政策，继我国通过司法解释确立捐献原则、禁止反悔原则和全面覆盖原则之后，最高人民法院于 2016 年在《司法解释（二）》中确立了特意排除规则，稳步增强了权利要求的确定性和可预测性，保障了社会公众的信赖利益。

2.1.3 特意排除规则的功能

等同原则的功能是将专利的保护范围扩张到权利要求字面范围之外，充分保护专利权人的利益，防止侵权者借助非实质性变动行为窃取专利发明的实质性内容。而特意排除规则与禁止反悔原则、捐献原则等其它施加于等同原则的法律限制一样，都发挥着限缩等同原则适用空间的功能，但其各自的适用情境又有所差异。特意排除规则以权利要求所记载的特定语言文字为分析重点，判断特定技术方案是否被专利权人特意排除在专利的保护范围之外，阻止专利权人就已经排除的内容主张等同，且可以将排除适用等同原则的不利后果归咎于专利权人自身，因为其应当对自己在撰写权利要求时所采用的措辞负责。专利文件撰写人对其所使用的权利要求中的用语，应有合理的注意义务，特别是对于具有强调作用的用语，其注意义务更高^②。同时，特意排除规则可以保障社会公众对专利保护范围产生的合理预期，进一步维护权利要求界定发明和通告公众的功能。

^① 孙大勇. 最高人民法院前后不一的等同原则适用案给了我们什么启示? [J]. 专利代理, 2020(04):45-51.

^② 李剑. 专利侵权诉讼视角下的专利文件撰写[J]. 专利代理, 2015(01):10-15.

2.2 特意排除规则的理论依据

2.2.1 权利要求的解释与专利保护范围的确定

作为划定专利权权利边界的标尺,权利要求是专利法的核心概念,专利制度中的许多规则都是围绕权利要求而展开^①。我国《专利法》第六十四条规定:“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。”作为确定专利保护范围的依据,权利要求应当是明确的、清楚的,但语言文字固有的模糊性导致这一目标很难实现。无论是申请人本人或是其代理人撰写的专利申请书,直到最后由专利局批准公布的正式专利,总是存在着不尽如人意的地方^②。因此,对权利要求的内容进行解释是十分必要的,并且,权利要求的解释对专利权人、被控侵权人以及社会公众来说,都具有重要意义^③。对专利权人来说,权利要求的解释事关专利保护范围的大小;对被控侵权人来说,权利要求的解释直接决定着被控侵权人的行为是否构成侵权;对社会公众来说,权利要求的解释有助于社会公众了解专利权人“拥有”什么,从而在专利保护范围之外开展创造活动。

一种理论认为,专利侵权判定可以分为两个步骤:一是对权利要求进行合理解释以确定专利的保护范围;二是将经过合理解释的权利要求与被控侵权行为客体进行比对以确定是否构成侵权^④。实际上,两个步骤之间并非是完全割裂的关系,而是确定专利保护范围的正反两个方面^⑤。如果脱离侵权行为的认定空谈专利的保护范围是十分困难的,甚至是毫无意义的。认定一种行为构成侵权就表明专利的保护范围可以大到足以囊括该行为的程度,而认定一种行为不构成侵权则表明该行为处在专利的保护范围之外,这本身就是在确定专利的

^① 宋晓明,王闯,李剑.《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)》的理解与适用[J].人民司法(应用),2016(10):28-36.

^② 程志伟.等同原则在专利侵权诉讼中的法律适用[J].湖北社会科学,2012(11):162-164.

^③ 闫文军:《专利权的保护范围》,法律出版社2018年版,第1页。

^④ J·M·穆勒(Janice M·Mueller):《专利法(第3版)》,知识产权出版社2013年版,第308页。

^⑤ 任广科.专利等同原则中的利益衡量[J].科技与法律,2011(06):67-71.

保护范围。

2.2.2 权利要求的解释原则

世界上大致存在三种解释权利要求的方式，即中心限定原则、周边限定原则以及折衷原则。三者都是在特定的历史环境下为了满足特定的需要而形成的，即需要在保护专利和促进创新之间寻找平衡^①。

中心限定原则的核心思想是专利的保护范围与权利要求的范围相分离。专利制度保护的是一般发明思想，法院在解释权利要求时不必拘泥于权利要求的字面含义，一般发明思想所及的范围就是专利保护的最大范围。尽管被控侵权产品与涉案专利在结构上存在差别，但只要具有同样的发明思想，就仍可能构成侵权。这种权利要求的解释方式对专利权人的利益保护比较充分、有效，但在权利边界的公示方面凸显不足^②。

周边限定原则是指：专利的保护范围以权利要求的字面含义为准，禁止对权利要求作扩张解释，其文字表达的范围就是专利保护的最大范围。只有当权利要求存在模糊之处时，才能使用说明书及附图对其进行澄清。周边限定原则忠实地再现了权利要求书的保护范围，从而使保护范围明确具体，便于掌握，却增加了申请人对权利要求书的撰写难度^③。同时，也容易为专利侵权认定带来困难，侵权人仅需对专利技术稍加变动就可以规避侵权责任。可见，周边限定原则对专利权人的保护力度要远远低于中心限定原则。

折衷原则来源于《欧洲专利公约》第69条的规定，即专利的保护范围应当以权利要求书为依据，说明书和附图可以用于解释权利要求。这一规定是折衷前述两种原则的产物，同时也体现了利益平衡的思维。它综合考虑了专利权人和社会公众的利益，从社会效果的角度进行考察，具有更佳的社会妥当性^④。目前，世界各国在权利要求的解释标准上基本遵循折衷原则，我国亦秉承了这一立场。

^① 李晓明.专利侵权中等同原则适用的发展[J].北京理工大学学报(社会科学版),2011(02):108-111.

^② 吴汉东:《知识产权法》，法律出版社2021年版，第444页。

^③ 王翀.论实施等同原则的体系性制度需求[J].政治与法律,2015(05):105-116.

^④ 向波.论专利权保护范围的不确定性——以等同原则为考察视角[J].兰州学刊,2015(11):128-134.

2.2.3 权利要求的解释与特意排除规则

有权对专利权利要求作出有决定意义解释的主体主要是专利局和法院，专利局在专利审查过程中对权利要求进行解释以确定其是否符合专利授权条件，而法院则是在专利侵权判定过程中对权利要求进行解释，从而确定被控侵权行为客体是否落入涉案专利的保护范围。笔者在此处主要以后者为论述对象。确定专利保护范围的依据是权利要求，权利要求通过文字记载所要求保护的技术方案，而技术方案是由一个个技术特征构成的，因此，解释权利要求就是解释权利要求中每个技术特征的含义。

权利要求的解释可以分为字面解释和等同解释，如果被控侵权行为客体没有落入权利要求的字面范围，则需要判断是否构成等同侵权。等同原则实质上就是对权利要求技术特征进行扩张解释，使专利的保护范围可以在一定程度上突破权利要求字面含义的限制，但这种突破不是没有边际的，特意排除规则作为等同原则适用的法律限制之一，其实质是通过对权利要求技术特征进行限缩解释以控制等同原则对专利保护范围的扩张幅度，为专利权人提供既充分又合理的法律保护。具体而言，对于权利要求中的数值特征，特意排除规则禁止专利权人借助等同原则将与该数值特征相差较大的数值纳入专利的保护范围，换言之，即使通过等同原则对数值特征的范围进行扩张解释，也不允许将其解释为能够大到足以囊括相差较大的数值的程度；对于权利要求中的结构特征，特意排除规则同样不允许将其解释为能够大到足以囊括明显不同甚至是截然相反的结构程度。

2.3 特意排除规则与其它等同原则法律限制的联系

2.3.1 特意排除规则与全部技术特征原则

美国联邦最高法院于 1997 年在 Warner-Jenkinson 一案^①中确立了全部技术特征原则，其含义为：权利要求中记载的每一个技术特征对于确定专利保护范围而言都起着重要作用，等同原则的适用应当针对每一个具体的技术特征，而非针对作为一个整体的技术方案。特意排除规则被认为是全部技术特征原则的推论，二者之间有着密切的联系。特意排除规则的适用意味着法院否认被控侵权技术特征与权利要求相应技术特征之间构成等同。因此，在被控侵权行为客体既没有落入涉案专利权利要求的字面范围，也不包含相应等同物的情况下，法院只能作出不侵权的判决，否则将违背全部技术特征原则。

2.3.2 特意排除规则与损害原则

特意排除规则与损害原则之间也存在着密切联系，如果存有特意排除的情形，而仍然通过等同的方式将排除的技术特征重新纳入到权利要求的保护范围，同样会产生损害权利要求的实质效果^②。损害原则由美国联邦巡回上诉法院根据最高法院在 Warner-Jenkinson 一案中的指导性意见所创立，其含义为：如果适用等同原则将导致实质上忽略权利要求中记载的某一技术特征，则专利权人不得援引等同原则主张权利。假设一项专利产品的各个部件都由刚性材料制成，被控侵权产品与涉案专利的唯一区别在于各个部件都使用了弹性材料，那么依据特意排除规则，法院可能会作出如下认定：权利要求中的用语已经明确将材料特征限定为“刚性”，使用弹性材料的技术方案已被排除在专利的保护范围之外，因此不构成等同侵权。同样地，依据损害原则，法院也会认为若判定弹性材料等同于刚性材料将使权利要求对材料特征的限定完全失效，等同原则同

^① Warner-Jenkinson Co. v. Hilton Davis Chem. Co., 520 U.S. 17, 117 S. Ct. 1040 (1997).

^② 黄丽君.等同原则的限制性规则——权利要求妨害原则[J].北京理工大学学报(社会科学版),2021(01):162-170.

样没有适用空间。此外，虽然二者在限制等同原则的适用方面发挥着类似的作用，但二者之间也存在着差别。特意排除规则是以权利要求中记载的语言文字为分析对象，将排除适用等同原则的责任归咎于专利权人，因为是其自己在专利起草过程中通过具体措辞将系争等同物排除在专利的保护范围之外。而损害原则是将系争等同物作为分析对象，判断等同原则的适用是否会使某一技术特征完全失效。相比之下，特意排除规则更为侧重对权利要求公示功能的维护，确保公众可以对权利要求中的用语产生合理信赖。

2.3.3 特意排除规则与可预见性规则

可预见性规则是指专利权人对于那些在专利申请时已经可以预见并应当记载入权利要求中的技术方案不得再通过等同原则主张权利。其理由是：如果所属领域的普通技术人员可以预见到一项专利未来可能的变换方案，那么专利文件的撰写者就应当撰写出合适的权利要求以涵盖所有可以预见的技术方案，否则将被认为存在过失，专利权人不得再借助等同原则主张权利。可预见性规则与特意排除规则的联系在于，既然专利权人没有将可以预见的技术方案写入专利权利要求，则可以推定其已将相关技术方案特意排除在专利的保护范围之外。

可预见性规则的优势在于，依据可预见性规则撰写出来的权利要求具有更加完备的保护范围，绝大多数情况下仅依靠字面侵权原则就足以认定侵权行为，权利要求的公示功能会得到极大的强化，只有当他人采用专利申请时所属领域普通技术人员无法预见到的方式实施专利时才有必要诉诸等同原则。诚然，每个申请人都希望将本领域普通技术人员能够预见到的、可以实现其发明构思的所有变换方案都纳入权利要求的文字范围，这是最理想的情形，但在实践中往往难以实现，确立等同原则的原因之一就是考虑到要求申请人通过语言文字涵盖其发明创造所有可能的变换方案是不切实际的。此外，“侵权人对专利作出的非实质性变动”与“所属领域普通技术人员可以预见”之间并不能画等号，如果认为由前者必然能推导出后者，专利权人将陷入两难的困境：要想诉诸等同原则，其必须主张被控侵权人作出的变动是细微的、非实质性的，无需经过创造性劳动就能够联想到。那么依据可预见性规则，被控侵权人和法官就可能发问：既然是容易联想到的，那你为何在撰写专利时没有将被控侵权技术方案

纳入到权利要求的文字范围内？反之，如果专利权人承认被控侵权人作出的变动是难以预想到的，则无异于自认被控侵权技术特征与专利权利要求相应技术特征不构成等同。结果就是专利权人总处于进退两难的不利地位^①。

根据以上分析可以发现，未经规制的可预见性规则对专利权人及其代理人提出了严苛的要求，过分加重了权利人的责任^②。在等同侵权判定中适用可预见性规则有违等同原则的本意，将导致等同侵权规则基本失去适用的可能^③。特意排除规则在一定程度上克服了这一缺陷，特意排除规则以权利要求采用的语言文字为判断依据，如果认为某一技术特征的变换方案数量极为有限，仅需经过有限次的实验就可以得出相关变换方案是否可行的结论，那么专利权人对此就负有预见义务；相反，如果某一技术特征存在多种多样的变换方案，将其全部预见并纳入到权利要求的文字范围是不切实际的，在成本上也会造成极大的浪费，则专利权人对此不应负有预见义务。特意排除规则实质上是将专利权人的预见义务限制在合理的范围内，对于负有预见义务的变换方案来说，如果专利权人未将其记载入权利要求，则应当认定该变换方案属于专利权人特意排除的内容，不得再通过等同原则主张权利；对于无法预见也不应当预见的变换方案来说，专利权人仍可借助等同原则主张权利。

^① 尹新天：《中国专利法详解》，知识产权出版社 2011 年版，第 606 页。

^② 董慧凝,郑璐璐.专利侵权中可预见规则的法律适用[J].北方工业大学学报,2019(06):113-120.

^③ 李洪江,戈晓美,范相玉等.浅谈可预见规则的适用——美国、日本及中国法院的观点集合[J].中国发明与专利,2017(07):95-100.

第3章 特意排除规则在我国的司法实践

3.1 《司法解释（二）》出台前我国对特意排除规则的适用

在《司法解释（二）》正式确立特意排除规则之前，我国司法实践中就有案例涉及到了特意排除问题。

在大连仁达新型墙体建材厂（以下简称仁达厂）诉大连新益建材有限公司（以下简称新益公司）一案^①中，涉案专利权利要求记载了一种混凝土薄壁筒体构件，它由筒管和封闭筒管两端管口的筒底组成，其特征在于，所述筒底以至少二层以上的玻璃纤维布叠合而成，各层玻璃纤维布之间由一层水泥无机胶凝材料相粘接，筒底两侧板面亦分别覆盖有一层水泥无机胶凝材料。同样，所述筒管以至少二层以上的玻璃纤维布筒叠套而成，各层玻璃纤维布筒之间由一层水泥无机胶凝材料相粘接，筒管内腔表面与外柱面亦分别覆盖有一层水泥无机胶凝材料。被控侵权产品的主要技术特征为：筒管由一层玻璃纤维布夹在两层水泥无机胶凝材料中，筒底亦由水泥无机胶凝材料构成，其中没有玻璃纤维布。一审法院认为，被控侵权产品和涉案专利在构造上虽有不同，但无实质差异，二者手段、功能和效果基本相同，玻璃纤维层数量的多少对于本领域普通技术人员而言无需经过创造性劳动就能想到，因此构成等同侵权。二审法院亦以玻璃纤维布层数的差别没有引起产品本质变化为由维持了原判。最高人民法院随后提审了该案并认定被控侵权产品没有落入涉案专利权利要求的保护范围，新益公司的行为不构成侵权。最高人民法院认为，涉案专利权利要求使用了“至少二层以上”这种非常明确的用语对玻璃纤维布层数进行限定，说明书中亦记载了玻璃纤维布筒的套叠层“可以少到仅两层”，故在解释权利要求时，不应突破这一明确的限定条件，仅含有一层玻璃纤维布或者不含有玻璃纤维布的结构应被排除在专利保护范围之外，否则就相当于无视了“至少二层以上”这一数值特征，不当地扩大了专利的保护范围，有损社会公众的利益。

^① 最高人民法院(2005)民三提字第1号民事判决书。

再如，在湖南科力远新能源股份有限公司诉爱蓝天高新技术材料（大连）有限公司一案^①中，涉案专利权利要求1记载了一种海绵状泡沫镍的制备方法，本底真空度为 $(1.1\sim 4.7)\times 10^{-3}\text{Pa}$ ，工作真空度为 $(2.7\sim 4.7)\times 10^{-2}\text{Pa}$ 。被控侵权技术方案中的本底真空度为 $2\times 10^{-2}\text{Pa}$ ，工作真空度为 $(2.0\sim 2.5)\times 10^{-1}\text{Pa}$ 。一、二审法院均认定二者构成等同。但江苏省高级人民法院在再审中持相反意见，其指出被控侵权技术方案中的本底真空度和工作真空度与涉案专利相比相差一个数量级（10倍），明显不相同，不应认为二者能够达到基本相同的效果。涉案专利权利要求中的本底真空度和工作真空度是有明确端点的数值范围，与其它技术特征相比更加具有确定性，数值范围是专利权人自主选择的结果，应当认为专利权人不会对数值范围以外的部分主张权利。因此，对于申请人已经特定化选择的、范围明确的数值特征应持审慎态度^②。不应将数值范围以外且与该范围差异明显的数值纳入专利的保护范围。

在孙俊义诉任丘市博成水暖器材有限公司一案^③中，还涉及到了权利要求结构特征的特意排除认定。涉案专利为一种防粘连自动排气阀，其特征不在于，进水套高于壳体底部，进水套上表面呈锥面，浮球落在进水套上，不与壳体接触。被控侵权产品的技术特征与涉案专利权利要求记载的技术特征相比，区别在于被控侵权产品的进水套上表面呈平面。最高人民法院认为二者并不构成等同技术特征，被控侵权产品没有落入涉案专利的保护范围。其理由在于，涉案专利权利要求1和说明书中均记载了进水套的上表面呈锥面，这表明，专利权人在申请专利时将其要求保护的技术方案限定为进水套的上表面呈锥面而非平面，且在专利申请时，锥面和平面对于本领域普通技术人员来说无需经过创造性劳动就能想到，因此，应当认为进水套上表面呈平面的技术方案已被专利权人排除在涉案专利的保护范围之外。若将技术特征“锥面”扩张到“平面”予以保护，将损害权利要求的确定性和可预测性，进而损害社会公众的利益。

^① 江苏省高级人民法院(2011)苏知民再终字第0001号民事判决书。

^② 郭鹏鹏.专利保护范围之实质约束——以科力远案为视角[J].中国发明与专利,2016(12):75-82.

^③ 最高人民法院(2015)民申字第740号民事裁定书。

3.2 《司法解释（二）》出台后我国对特意排除规则的适用

在美国早期关于等同原则的司法实践中，不同地区法院对类似的专利侵权纠纷案件的裁判尺度经常出现较大的差异，一部分法院被认为是“亲专利权人的”，另一部分法院被认为是“疏专利权人的”。因此，对于当事人来说，如何挑选有利于己方的法院进行诉讼就成了一件大有学问的事情。在我国以司法解释的方式确立特意排除规则后，经过对十数个相关案例裁判思路的分析，笔者发现国内司法实践关于特意排除规则的适用模式也可分为“亲专利权人”和“疏专利权人”两派。

3.2.1 侧重于保护专利权人

在笔者检索到的案例中，江西省高级人民法院裁判的两个案例都更加倾向于保护专利权人的利益，严格把握特意排除规则的适用要件，不轻易排除等同原则的适用。

在杨志行、郑丹侵害发明专利权纠纷案^①中，涉案专利权利要求1记载了一种刻瓷的制作方法，包含选料、喷漆、拓样、刻画、蚀刻、彩绘、烧制、着色八道工序，在蚀刻环节，将氢氟酸在已经刻画完毕的金漆表面均匀涂刷一遍，在常温下放置0.5~1.5小时。被告使用的刻瓷工艺同样包含八道工序，但在蚀刻环节，瓷器浸泡在溶液中的时长为20分钟。一审法院认定二者构成等同，被控侵权方法落入涉案专利的保护范围。江西省高级人民法院在二审中维持了侵权认定并进一步指出，涉案专利权利要求1并未采用“至少”“不超过”等用语对数值范围技术特征进行限定，说明书中亦未特别强调时间差异会对技术效果造成显著影响，根据蚀刻所要达到的程度而调整反应时间属于本领域普通技术人员应当掌握的常规手段，因此被控侵权方法与涉案专利之间的时间差异并非实质性变动，二者构成等同。

再如，在胡麓山诉南昌铁路天河建设股份有限公司（以下简称天河公司）

^① 江西省高级人民法院(2018)赣民终33号民事判决书。

一案^①中，涉案专利为一种箱型桥梁的桥式盾构施工方法，其权利要求1记载了墩柱的柱宽为固定值1.05m，分三层或四层。被控侵权施工方法中，墩柱的柱宽为1.06m且分为五层。一审法院认为，权利要求1采用“固定值1.05m”的用语对墩柱的柱宽进行限定，明确将1.05m墩柱柱宽以外的其它技术方案排除在专利的保护范围之外，专利权人不能证明被告采用的技术方案与涉案专利相比在技术功能和技术效果方面实质相同，因此，“固定值1.05m”与“1.06m”不构成等同。同样地，“分三层或四层”与“分为五层”亦不构成等同。一审法院据此认定专利权人的侵权主张不成立，但江西省高级人民法院在二审中认定天河公司侵权。其理由是，作为大型盾构的墩柱，被控侵权技术特征的数值与权利要求相应技术特征之间仅相差1cm，天河公司无法说明该细微差别对技术方案功能和效果的实现有何显著影响，且本领域普通技术人员无需经过创造性劳动就可以想到，应当认定二者构成等同；关于墩柱层数，天河公司同样无法说明分五层与分三层或四层相比，在技术方案功能和效果的实现上有何实质差异，二者同样构成等同。因此，被控侵权施工方法落入了涉案专利的保护范围，专利权人的侵权主张成立。

除江西省高级人民法院外，杭州市中级人民法院在如下案例的裁判中也体现出对专利权人的保护，法庭以不满足主观要件为由拒绝适用特意排除规则。

在麦可龙公司诉浙江省中医院案^②中，涉案专利为一种CMOS模组及其在医疗器械领域内的应用，权利要求1披露了一种CMOS模组，其由1个FPC板、1个CMOS模块、1个镜头和一组LED发光管组成。在双方争议的技术特征中有三处涉及特意排除规则的适用：（1）权利要求1中记载的CMOS模组外形尺寸小于或等于4.2mm×3mm×3.8mm，被控侵权产品CMOS模组的尺寸为4.72mm×3.56mm×3.05mm。法院认为，二者尺寸数值相差不大，且CMOS模组的功能和效果并未因该尺寸的差别而发生改变，在合理的范围内进行尺寸调整对于本领域普通技术人员来说是容易想到的，因此，二者构成等同；（2）权利要求1中记载的LED分别设置在镜头前、后部，被控侵权产品中的LED分别设置在镜头两侧。法院认为，不论设置位置是前后还是两侧，均属于位置设置

^① 江西省高级人民法院(2018)赣民终545号民事判决书。

^② 浙江省杭州市中级人民法院(2018)浙01民初1936号民事判决书。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/896233145203010035>