

浅析禁止反悔原则与等同原则在专利侵权案件中的适用

作者：车小燕

引言

专利侵权案件中，等同原则是对专利权利要求字面意义的扩张，为专利权人提供了更为切实有效的法律保护，对于鼓励技术创新起到积极的作用；然而，专利制度本身需要确保专利权的保护范围具有足够的法律确定性和可预见性，不能因等同原则的滥用而损害社会公众的利益。因此，等同原则的适用需要兼顾专利权人和社会公众利益的平衡，禁止反悔原则在某种程度上是对等同原则适用的一种制约。笔者以团队经办的案件为例，对专利侵权案件中禁止反悔原则与等同原则的适用作以下分析。

案例介绍

委托方甲是共享充电宝领域的开创者，拥有近 200 件该领域专利。面对巨大的市场需求，在资本的驱使下，模仿甲的运营模式和产品的主体大量出现，不断侵占甲的市场份额，使甲遭受了巨大的经济损失。甲对众多模仿者之一的乙发起专利侵权诉讼，乙对涉案专利提起了专利无效宣告。甲在专利无效宣告程序中对权利要求进行了主动修改，将部分从属权利要求的技术特征(如“转动摆杆”)加入到原独立权利要求中，并在专利侵权诉讼中主张被控侵权产品的“圆形凸片”与“转动摆杆”构成等同，乙方则认为甲在专利无效宣告程序中对权利要求进行了限缩性修改，应当适用禁止反悔原则，并声称依据的是最高人民法院(2010)民申字第 870 号民事裁定书(以下简称“870 号裁定”)。

.....
如您需要了解我们的出版物，
请联系：

Publication@llinkslaw.com

法律适用分析

虽然乙方在庭审中强调甲方不能主张等同侵权，但经过笔者对相关法律法规及判例的研究，发现乙方所主张的抗辩事由缺乏相应的法律依据。

首先，根据《最高人民法院关于审理侵犯专利权司法解释(一)》(以下简称“司法解释(一)”)第六条：“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。”这是禁止反悔原则确立的依据，其目的主要是为了避免专利权人在专利授权或无效宣告程序中，为了获得授权或维持专利权有效，对专利保护范围进行了限缩，但是在专利侵权程序中，却否认进行了限缩而主张更大的保护范围，从而发生“两头得利”的情形。所谓“放弃的技术方案”应该是原本可以包含在专利保护范围内，却因申请人或专利权人的修改或意见陈述而被排除在保护范围之外的技术方案。而甲在专利无效宣告程序中仅对专利保护范围进行了限缩，在权利要求及意见陈述中并没有放弃任何技术方案或技术特征，由此可见，乙主张甲在专利无效宣告程序中进行限缩性修改后的权利要求应当适用禁止反悔原则明显与法律规定不符。

其次，根据“司法解释(一)”第三条第一款规定：“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。说明书中对权利要求用语有特别界定的，从其特别界定。”最高院确立了专利申请文件和审查文档作为内部证据，对权利要求产生解释的作用。而在专利审查或专利无效宣告过程中，申请人为了克服权利要求缺乏创造性的问题，在修改权利要求过程中增加新的技术特征，并主张修改后的技术方案与对比文件相比是非显而易见的，属于最常见的情形。虽然在权利要求中增加技术特征会进一步限缩专利权的保护范围，但在没有其他证据证明权利人通过修改或者意见陈述“放弃”特定技术方案的情况下，不能仅仅由于在权利要求中增加技术特征、导致权利要求的保护范围进一步限缩，就认定专利权人“放弃”了与该技术特征等同的其他所有技术特征，不能再就增加的技术特征主张适用等同原则。如此，会导致以增加技术特征的方式修改的权利要求的保护范围受到过度限制，被诉侵权人极易通过技术特征的修改、替换来规避侵权，导致专利权人的利益被过分削减。这样既与禁止反悔原则的本意不符，也与专利法保护专利权人的合法权益、鼓励发明创造的立法目的不相适应。

最后，需要明确的是何种限制或放弃(即何种修改或意见陈述)会导致禁止反悔原则的适用，根据北京高级人民法院发布的《专利侵权判定指南》第 62 条第 1 款的规定：“专利申请人或专利权人限制或者部分放弃的保护范围，应当是基于克服缺乏新颖性或创造性、缺少必要技术特征和权利要求得不到说明书的支持以及说明书未充分公开等不能获得授权的实质性缺陷的需要。”由此可见，只有为了满足实质性授权条件而放弃的技术方案才不允许通过等同原则重新纳入到保护范围中。而乙方强调的 870 号裁定，实际上是因实益公司在无效宣告程序中已经放弃了用电动机作为驱动装置的技术方案，因此实益公司不能将采用电动机这一驱动方式在侵权诉讼中重新纳入专利权的保护范围，应当适用禁止反悔原则。而不适用禁止反悔原则的案例包括浙江福瑞德化工有限公司与天津联力化工有限公司侵害发明专利权纠纷案(案号：

(2018)最高法民再 387 号, 以下简称“387 号案”), 最高人民法院认为该案专利权人进行限缩性修改后的技术特征不适用禁止反悔原则。即, 387 号案的裁判观点是: 不能仅仅因权利人在权利要求中增加技术特征、导致权利要求的保护范围进一步限缩, 就认定权利人“放弃”了与该技术特征等同的其他所有技术特征。

结论

综上所述, 甲在专利无效宣告程序中对权利要求限缩性的修改, 并未放弃相关技术特征, 因此, 乙认为甲在专利无效宣告程序中进行限缩性修改后权利要求应当适用禁止反悔原则与法律规定相悖。此外, 通过法律规定及最高院的裁判要旨可以看出, 禁止反悔原则与等同原则在一定程度上是相互限制的关系, 但其本质都在追求专利权人利益与社会公共利益的均衡, 并最终保障专利法对于激励创新功能的实现。

如您希望就相关问题进一步交流，请联系：



车小燕
+86 755 3391 7698
cherri.che@llinkslaw.com

如您希望就其他问题进一步交流或有其他业务咨询需求，请随时与我们联系: master@llinkslaw.com

上海

上海市银城中路 68 号
时代金融中心 19 楼
T: +86 21 3135 8666
F: +86 21 3135 8600

北京

北京市朝阳区光华东里 8 号
中海广场中楼 30 层
T: +86 10 5081 3888
F: +86 10 5081 3866

深圳

深圳市南山区科苑南路 2666 号
中国华润大厦 18 楼
T: +86 755 3391 7666
F: +86 755 3391 7668

香港

香港中环遮打道 18 号
历山大厦 32 楼 3201 室
T: +852 2592 1978
F: +852 2868 0883

伦敦

1/F, 3 More London Riverside
London SE1 2RE
T: +44 (0)20 3283 4337
D: +44 (0)20 3283 4323



www.llinkslaw.com



Wechat: Llinkslaw

本土化资源 国际化视野

免责声明:

本出版物仅供一般性参考，并无意提供任何法律或其他建议。我们明示不对任何依赖本出版物的任何内容而采取或不采取行动所导致的后果承担责任。我们保留所有对本出版物的权利。

© 通力律师事务所 2023