

专利侵权等同原则中“容易联想”要件的适用研究

徐紫笛

烟台大学法学院, 山东 烟台

收稿日期: 2023年9月1日; 录用日期: 2023年9月11日; 发布日期: 2023年11月17日

摘要

“容易联想”作为等同原则的要件之一, 因其在司法适用中的主观随意性与模糊性而饱受学界质疑。“容易联想”要件的适用应当遵循公示与公信的原则, 同时也不能脱离弥补专利申请人语言局限性的初衷。本领域普通技术人员应当以被控侵权专利技术方案与涉案专利权利要求的内容为判断依据, 基于二者的技术手段判断能否产生“技术启示”, 判断时间以被诉侵权行为发生时为准, 发挥“容易联想”要件对其他要件的限制作用。

关键词

专利侵权, 等同原则, “容易联想”, 技术启示

Research on the Application of “Be Easy to Associate” of the Doctrine of Equivalents in Patent Infringement

Zidi Xu

Law School of Yantai University, Yantai Shandong

Received: Sep. 1st, 2023; accepted: Sep. 11th, 2023; published: Nov. 17th, 2023

Abstract

As one of the requirements of the doctrine of equivalents, “be easy to associate” has been questioned by scholars for its subjective randomness and fuzziness in judicial practice. “Be easy to associate” should be applied in accordance with the principle of public summons and public trust, and cannot

deviate from the original intention that makes up for the language limitation of patent applicants. Ordinary technicians skilled in the art ought to judge whether “technical inspiration” can be produced based on the contents of the technical scheme accused of patent infringement and the patent claims involved in the case as well as the technical means of them. The time of judging shall be the time when the alleged infringement occurs, and the “be easy to associate” requirement should play a limiting role on other requirements.

Keywords

Patent Infringement, Doctrine of Equivalents, “Be Easy to Associate”, Technical Inspiration

Copyright © 2023 by author(s) and Hans Publishers Inc.

This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0).

<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>



Open Access

1. 引言

专利侵权等同原则包括四个要件，分别是手段基本相同、功能基本相同、效果基本相同和本领域普通技术人员不通过创造性劳动即能够联想得到。最后一个要件被一些学者称为“容易联想”要件[1] (后文所指“容易联想”要件皆指等同原则的第四个要件)。学者们普遍对“容易联想”要件在实践中被过度滥用的现状表示担忧[2]，法官们则往往在专利侵权纠纷案件中对这一要件的运用避重就轻[1]。然而，也有学者认为，等同原则的适用应当具体情况具体判断，四要件在涉及不同技术领域的专利侵权纠纷案件中发挥作用的程度与顺序可能也不尽相同[3]，何况美国、日本等国也确有类似于“容易联想”的立法例。因此，“容易联想”要件看似已经“走向生命的黄昏”，但是在理论上仍存探讨空间。总体而言，关于“容易联想”要件的构成目前有以下问题尚未清楚：1) 判断范围和依据；2) 与手段、功能、效果等要件的关系；3) 判断时间。本文搜集 2018 年至 2023 年相关案例，对我国“容易联想”要件进行实证分析，基于目前该要件在我国司法中实际运用的状况，结合等同原则涉及的基本原理，对该要件的构成展开分析。

2. “容易联想”要件适用的必要性

2.1. “容易联想”要件在司法实践中仍有适用空间

本文通过实证分析的方法，搜集北大法宝中的相关案例展开统计、分析。由于已有学者对 2017 年之前的案例进行过统计，因此本文分析对象的采集时间着眼于 2018 年至 2023 年。

2.1.1. 样本确定

通过在北大法宝上以“专利侵权、权属纠纷”、“二审”、“判决书”、“等同”作为关键词检索，并将审判实践限定于 2018 年至 2023 年，检索得出的案例总计 1126 件。本次实证分析排除了实际重复与无关的案例，最后有效样本包括 726 例。

2.1.2. 分析过程

首先，根据结论等同与否，样本可以被分为等同侵权 205 件，不构成等同侵权 195 件。

在构成等同侵权的案例中，“未涉及”功能要件的案例共有 5 例，“未涉及”手段要件的有 10 例，“未涉及”效果要件的共有 3 例，“未涉及”“容易联想”要件的共有 46 例。“不符合”功能要件的案

例共有 5 例，“不符合”手段要件的共有 5 例，“不符合”效果和“容易联想”要件的案例数量为 0。“符合”功能要件的案例有 195 例，“符合”手段要件的有 190 例，“符合”效果要件的有 202 例，“符合”“容易联想”要件的有 159 例。其中，具体说明适用“容易联想”要件的有 28 例。

在不构成等同侵权的案例中，“未涉及”功能要件的案例共有 17 例，“未涉及”手段要件的有 22 例，“未涉及”效果的共有 32 例，“未涉及”“容易联想”的共有 158 例。“不符合”功能要件的案例共有 149 例，“不符合”手段要件的共有 161 例，“不符合”效果要件的共有 147 例，“不符合”“容易联想”要件的有 33 例。“符合”功能要件的案例有 29 例，“符合”手段要件的有 12 例，“符合”效果要件的有 16 例，“符合”“容易联想”要件的有 4 例。其中，具体说明适用“容易联想”要件的有 12 例。

2.1.3. 主要结论

根据以上统计数据，可以看出，在构成等同侵权的案例中，手段、功能和效果三大要件一般同时出现，“容易联想”要件则常被忽视，除了一笔带过，就是根本没有提及，只有极少数的案例中法官对“容易联想”要件作了较为具体的解释。而在不构成等同侵权的案件中，由于只要有一个要件不满足就不构成等同，“容易联想”要件被忽视的几率就更大了，相比于经常被用于论证不构成等同侵权的手段与效果两大要件，“容易联想”要件被使用的次数十分稀少。

可见，与 2017 年的统计结果相类似的是，在 2018 年至 2023 年间，“容易联想”要件受重视的程度并没有明显提升。然而，受重视程度的高低并不能直接与该要件是否具备必要性与合理性相关联，从上述统计数据可以看出，在不少案件中，法官对该要件做出了恰如其分的解释与运用，从而加强了案件审理的说服力与权威性。这表明问题不在于该要件是否应当被存废，而是应当如何被运用。

2.2. “容易联想”要件在理论层面上仍具备必要性

有学者尝试从理论上否定该要件的存在价值，认为“容易联想”要件并不完全符合专利侵权理论，因为专利侵权的本质在于被诉侵权人实质性使用了涉案专利技术方案，而本领域普通技术人员“容易联想”与实质性使用之间没有什么关联性^[4]。

实际上，专利侵权判断相比于物权侵权判断而言难度更大。物权标的往往是具象化的有体物，物权侵权判断因此也有明确的边界。而知识产品具备无形性，专利侵权判定单单是在确定标的物时就陷入了不确定的状态。虽然法律明确规定了如何划定专利权利范围，但是具体操作时总不如物权侵权判定那样确切。这导致法官在判定被控侵权专利技术方案是否因落入涉案专利权利要求中而构成侵权时，基于本领域技术人员在不同时期具备的经验与知识而得出的专利权保护范围是不一样的。因此，如果放弃“容易联想”要件，在专利侵权判定上追求固化的判准，将会使侵权判定违背专利的这一特性。从理论上来看，“容易联想”要件具备相当的必要性。

3. “容易联想”要件适用的基本原理

在分析“容易联想”要件的具体运用方式前，为避免最后的结论沦为无源之水、无本之木，有必要厘清该要件应当遵循的基本原理。首先，专利文件公开是公示的体现，应当服从公示与公信的目的。其次，等同原则的产生源于专利权人语言表达的局限性^[4]，“容易联想”要件作为等同原则的一部分，既不应罔顾这一制度功能，也不应该超越这个范围、不合理地约束专利权人。

3.1. 遵守公示与公信原则

3.1.1. 专利文件公开与不动产物权公示的区别

有学者认为，专利权保护范围之所以必须得到明确，是因为专利权作为一项绝对权，同样适用公示

公信原则，同样应当维护交易安全和经济秩序稳定[5]。英、德等国谨慎适用等同原则的一大原因也在于唯恐损害他人基于已公开的权利要求产生的信赖利益[4]。的确，专利文件公开涉及到专利权保护范围问题，但这种公开与物权变动公示有什么区别和联系？在专利权纠纷案件中法官需要对涉案专利权利要求划定的权利范围予以解读，不仅包括权利要求、说明书与附图直接表示的技术特征，还包括等同特征，而将哪些特征囊括进等同特征的范围需要法官来判断，此时考虑公示和公信原则对等同特征的判断会产生什么影响？

不动产权公示的作用体现在：将法律关系透明化以保护第三人利益并维护交易安全、最大化标的物的效用(因为可以在同一个物上设定多个他物权)[6]。与公示原则密切相关的是公信原则，同样出于维护交易安全和经济秩序的目的，该原则保护第三人就登记或者交付展示的物权状态享有信赖利益[7]。专利文件公开则有以下作用：其一，在初步审查之后、实质审查之前，任何组织和个人可以就该申请文件是否符合专利三性提出异议，以阻止不符合要求的技术方案获准注册。其二，以“公开换保护”，专利权人以公开技术方案为代价，换取一定期间内对专利技术的垄断使用。其三，有助于审查人员对专利申请文件的新颖性、创造性进行审查。其四，知识产权本质上是信息产权，信息公开有利于高价值信息的流通、有利于公众对知识的便利获取。其五，专利文件公开同样有告知权利范围的作用[8]。

物权公示的物本身有清晰的边界，而专利技术方案公开的技术内容完全可以有所保留并被专利权人作为商业秘密予以保护，同时，由于专利技术方案需用语言限定权利保护范围，而语言本身不可能一成不变，不同人对相同表达可能会有不同理解，语言表达的外延大小也是不确定的。质言之，专利文件的公示效果较物权公示更弱。

3.1.2. 对“容易联想要件”的影响

相比于著作权的作者将作品完成即自动取得著作权，发明人或者设计人必须申请登记注册才能获得专利权，这导致著作权纠纷中权利人著作权的保护范围往往需要个案判断，而专利侵权纠纷无需如此。然而即便有专利文件以供参考，法官判断专利权利范围仍旧不易，尤其是当技术特征可能构成同时。

实际上，法官用“三个基本相同 + 一个无需创造性 + 侵权行为发生日”[9]几个要件判断等同特征，与审查人员于专利实质审查阶段审核申请文件是否满足创造性在要素上是基本一致的。审查人员在判断某一申请专利的技术方案是否符合创造性标准时，首先需要找到所有与申请文件最接近的现有技术，接着根据申请文件的内容确定区别特征与技术效果，最后审查人员需要通过查阅所有最接近的现有技术，检验是否能够得出能够实现申请文件相同技术效果、与申请文件内容相同或类似的“技术启示”，如果产生了这样的技术启示，那么该申请文件就不具备创造性，反之则具备¹。其中，“技术启示”其实就是技术手段，“区别特征”则是根据功能划分的。在判断等同技术特征时，法官同样需要判断手段、功能和效果是否基本相同，在要素上与创造性审查基本一致，“三个基本相同 + 一个无需创造性 + 侵权行为发生日”中的“本领域普通技术人员”，对应的应该是创造性审查人员的角色。

如前所述，正因为专利文件公示效果较弱，法院在专利侵权案件当中进行等同判断时，适用“容易联想”要件就不能像专利申请实质审查创造性中判断“技术启示”时那么宽松，否则公示制度最终会失去其意义。另外，专利授权审查人员是从大量现有技术中获得“技术启示”，而在专利侵权中，法官是直接针对两份技术方案进行比对，换言之，专利授权审查是“从无到有”的联想，专利侵权判断是“一对一”的联想。这样一来，二者判断的难点也是不一样的，前者难在这种“技术启示”可能发生“事后诸葛亮(hindsight)”式的错误[10]；后者难在当法官判断被诉侵权专利技术方案和涉案专利权利要求两种技术方案的工作原理到底是否基本相同时，主观臆断的可能性较大。

¹参见《专利审查指南》(2010)，第172-173页。

3.2. 弥补语言表达的局限性

3.2.1. 语言局限性在专利制度中的体现

考虑到语言的局限性，法官适用等同原则时应当将那些确实应当写入权利要求书，但因为语言表达的局限性而未写入的技术特征纳入等同特征的范围，而不能包括撰写不当的情形，比如说明书中已经写明但是权利要求书中没有相对应的内容，或者有证据证明专利权人在申请时明知某技术特征属于等同特征的范围而未写入权利要求书等。如果把因为撰写不当导致疏漏的技术特征也算入受保护的技术特征内，就会不当扩大专利权利的保护范围^[4]。而为了防止这一结果的发生，等同特征应当是那些在申请日因为申请人的语言局限性而被排除在外、并在之后因为技术发展而被纳入语言表达范围内的技术特征。对此，日本最高法院在“滚珠花键轴承”一案当中也认为，等同原则存在的意义之一就是，专利权人在申请专利时难以预见未来才会出现的侵权实施方式²。

3.2.2. 对“容易联想要件的”影响

既然等同原则本质上源于申请人语言表达的局限性，那么权利人在申请时无法预料的新技术就应当被纳入等同特征范围中，而这会影响“容易联想”要件判断时间的确定。如将判断时间设定于专利申请日，相当于默认技术人员必须模拟在申请日能够做出的技术启示，这种技术启示不应当包括申请日之后出现的新技术带来的灵感与提示。如将判断时间设定于侵权日，此时技术人员所掌握的知识远远丰富于专利申请日，在对比被控侵权专利技术方案与涉案专利权利要求时产生技术启示的可能性大大增加。可见，判断时间的设定不同，利益倾向性也会有所不同。

4. “容易联想”要件的构成

4.1. 判断范围和依据

所谓判断范围是指，“容易联想”要件中“本领域普通技术人员”联想的对象，判断依据则是指普通技术人员进行联想时依赖的材料与知识基础。

4.1.1. 如何确定判断范围与依据

本领域普通技术人员联想的对象主要是“手段”，也就是结合被控侵权专利技术方案与涉案专利权利要求两份专利文件，判断是否能够从后者的技术手段联想到前者的技术手段。对于判断依据，专利侵权审理区别于专利授权审查。专利授权阶段工作人员的使命是依据所有最接近的现有技术得出有关申请文件意图实现的技术效果的技术启示，而专利侵权纠纷中本领域普通技术人员的使命虽然依旧是产生技术启示，但是应当以被控侵权专利技术方案与涉案专利权利要求为材料，而非所有最接近的现有技术。严格来说，其实并不能将后者称为技术启示，因为法律规定的技术启示仅限于“对现有技术的启示，体现的是发明创造与现有技术的关联性”。而“容易联想”要件体现的是被控侵权与涉案专利两份文件技术特征的关联性^[10]。在曾定启、杨洪应诉杨文斌、多士乐公司一案中，法官判断本领域普通技术人员能否联想的依据即为被诉侵权专利技术方案是否有相应技术启示³。东京地方法院在“装载设备”案中也持这种观点⁴。

4.1.2. 存在的弊端

然而，达到什么程度才是产生技术启示尚无标准，也许被诉侵权人根本无法预见这种启示的发生。专利权与著作权保护的一大区别在于，后者允许两个以上具备独创性但表达雷同的作品存在，而前者某

² 参见日本最高法院平成 10 年判决，平 6(才)第 1083 号。

³ 参见曾定启、杨洪应诉实用新型专利权纠纷二审民事判决书(2018)粤民终 1987 号。

⁴ 参见东京地方法院平成 10 年 10 月 7 日判决，裁判所时报 1657 号 122 页。

一技术方案一经授权注册，任何主体都不允许设计并实施相同的技术方案，即便这一技术方案纯粹是其独立的智慧结晶[8]。这源于专利法与著作权法对知识产品的不同要求，专利法新颖性要求之前从未有过相同的技术公开过，而著作权法独创性则要求作品源于作者个人而非抄袭即可[11]。换言之，被诉侵权专利技术方案完全有可能是被诉侵权人自己发明创造的结果。知识产权因其自身的无形性等特点，遭受侵权的几率比物权人要大得多，权利人证明侵权人有过错很困难，但是被诉侵权人证明自己主观无过错却很容易[12]。证明被诉侵权人并非基于自己独立的发明创造得出的技术成果也很困难，此处适用无过错责任为宜。换言之，只要被诉至法庭并被证明与涉案专利权利要求相同，被诉侵权人就不得不承担侵权责任，只不过是是否承担赔偿责任的责任应当根据主观状态区别对待。

4.2. 与手段、功能与效果要件的关系

许多学者对手段、功能与效果之间的使用顺序进行了细致讨论，个人比较赞同先判断功能和手段，最后判断效果的顺序，因为手段必定是在确定技术方案的功能之后才能够判断[13]。这样一来，前三个要件的判断顺序就应当是：法官对权利要求的技术单元进行划分，划分之后根据区别特征确定技术方案所要实现的功能，根据功能找到实现功能的技术手段，最后综合评价技术效果。而“容易联想”要件则起到限制其他要件适用的功能，这一点可以从日本的“置换容易性”原则与我国的司法案例中得到启示。

4.2.1. 日本“置换容易性”的启示

“容易联想”并不仅仅是等同原则的要件之一，它与捐献原则、禁止反悔原则等原则一样，对等同原则的适用能够起到限制作用。日本最高法院认为，等同原则的适用不仅需要根据技术本身所体现的技术思想来判断，同时也应当是第三人容易联想到的实质相同的技术。于是等同原则的范围就被限定在了技术思想与第三人容易联想的范围内[14]。日本最高法院在“滚珠花键轴承”案中确立的五大要件中，第二与第三要件分别为“置换可能性”与“置换容易性”。从文义解释上来看，判断被控侵权专利技术方案与涉案专利权利要求争议的技术特征是否可以替换，除了具备替换的可行性还不够，还需要技术人员认为这种替换是“容易”的，两大要件是递进关系而非并列关系，后者限制前者的适用。

4.2.2. 我国司法案例的启示

从前文的实证分析结果可以看出，除了大量将四要件简单并用的情形，将“容易联想”要件作为独立要素予以分析的案件，有时会以“容易联想”要件作为其他要件的限制。在卡莲·罗娜·玛莲奴诉森泰英格数控刀具一案中，法官认为涉案专利权利要求中的技术特征“所述支承件与所述导轨成楔状接合”，与被诉侵权专利技术方案中的技术特征“支承件与所述导轨成啮状接合”在所实现的功能和效果上大相径庭，因此在手段上也存在本质区别。在上诉人卡莲·罗娜·玛莲奴对“楔状”做出不同的解读并对此提出异议时，法官用“容易联想”要件限定了上诉人对此概念的过限解释，将“楔状”限定于支承件与所述导轨相接合的整体状态，而不是具体部件的样态⁵。同样，在北京诺德行科技诉源德盛塑胶电子一案中，就被控侵权专利技术方案中的“夹持装置与伸缩杆通过螺丝连接”与涉案专利权利要求中的“夹持装置一体式转动连接于所述伸缩杆的顶端”是否等同，法院将“转动连接”方式限定于本领域普通技术人员能够联想到的常见技术手段范围内⁶。可见，在司法解释并没有对三大要件的内部关系作进一步说明的情况下，不少法官已将“容易联想”要件作为三个基本相同要件的限定因素。

4.3. 判断时间

我国“容易联想”要件在判断时间的设定上具有一定独特性，有学者根据“容易联想”要件是否与

⁵ 参见卡莲·罗娜·玛莲奴、森泰英格(成都)数控刀具有限公司专利权权属、侵权纠纷二审民事判决书(2017)川民终749号。

⁶ 参见北京诺德行科技有限公司、源德盛塑胶电子(深圳)有限公司侵害实用新型专利权纠纷二审民事判决书(2017)粤民终3163号。

手段分离以及时间点的不同,将美国、日本、德国和英国几个国家相类似制度中的判断时间进行分类,总共总结出三种模式。我国采用的恰恰是其中“容易联想”要件存在意义最小的模式,实践中基本可以弃之不用[1]。然而,这种看法其实有失偏颇,既然“容易联想”要件依旧具备必要性,不能仅仅因为判定时间的设定上存在瑕疵就予以放弃。

基于前文内容,如将判断时间安排在申请日,对专利权人明显不公平,而安排在侵权日,又会对被诉侵权人有所不公,因为在这种情况下,被诉侵权人将面临自己撰写的技术方案中的某个技术特征在未来作为等同特征被囊括进他人专利权保护范围中的巨大风险。即便如此,相对而言,被诉侵权人遭受的不公较专利权人可以容忍,一则是因为申请日之后被纳入专利权利保护范围的等同特征是权利人在申请时因为技术发展所限而无法预测的技术特征,符合等同原则的设立目的。二则是因为等同原则并不是一个孤立的制度,诸如捐献原则、禁止反悔原则等都构成对权利人的限制,与此同时,将等同特征的范围仅限于语言局限性能包容的范围,本身也是对等同原则滥用的预防手段。

5. 结论

《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》(2020年修正)第13条规定的等同特征的判断要素包括“手段基本相同”、“功能基本相同”、“效果基本相同”和“本领域普通技术人员在被诉侵权行为发生时无需经过创造性劳动就能够联想得到”。最后一个要件即“容易联想”要件,最高院将该要件的判断时间设定于“被诉侵权行为发生时”充分体现了立法的权衡之术,具备相当的合理性。但是这种平面式的规定方式无益于法官在司法实践中清晰处理等同技术特征判定,大多数情况下该原则的适用都是被一笔带过。实际上,对等同原则的限制不仅包括捐献原则和禁止反悔原则等外部的制度设计,“容易联想”要件同样是限制所在。正确理解与适用该要件,能够从内部有效制衡专利权人权利的行使、防止权利的滥用。当然,长久以来,“容易联想”要件一直因为其本身的主观臆断性而颇受诟病,这并非空穴来风。为了起到对“限制的限制作用”,有必要将普通领域技术人员的判断范围和依据进行限缩:要求本领域普通技术人员基于被控侵权专利技术方案和涉案专利权利要求的内容,以技术手段为判断对象开展表现为“技术启示”的联想。

参考文献

- [1] 闫文军,邢瑞淼. 专利等同认定要件的比较分析——以名存实亡的“容易联想”要件为对象[J]. 知识产权, 2019(6): 42-49.
- [2] 曹丽荣. 美国生物药专利侵权案例评析及启示——以等同原则适用为视角[J]. 中国发明与专利, 2018, 15(12): 81-88.
- [3] 曲三强. 专利侵权归责的等同原则研究[J]. 现代财经(天津财经学院学报), 2002, 22(9): 3-10. <https://doi.org/10.19559/j.cnki.12-1387.2002.09.001>
- [4] 朱文广,刘翠. 专利等同侵权判断方法的完善[J]. 知识产权, 2023(2): 112-126.
- [5] 梅若鸣. 专利侵权判定规范的反思与重构[J]. 学术交流, 2022(7): 55-68.
- [6] 王泽鉴. 民法物权[M]. 北京: 北京大学出版社, 2019: 69-70.
- [7] 魏振瀛. 民法[M]. 北京: 北京大学出版社, 2021: 237-238.
- [8] 李雨峰. 论专利公开与排他利益的动态平衡[J]. 知识产权, 2019(9): 3-10.
- [9] 曹新明. 专利侵权等同原则适用研究[J]. 知识产权, 2023(2): 24-40.
- [10] 刘晓军. 专利创造性评判中的技术启示[J]. 知识产权, 2012(5): 42-47.
- [11] 王迁. 知识产权法教程[M]. 北京: 中国人民大学出版社, 2021: 59.
- [12] 郑成思. 侵害知识产权的无过错责任[J]. 中国法学, 1998(1): 81-90.

-
- [13] 张广良, 高佳佳. 专利等同侵权判定标准的完善路径: 以“三个基本相同”标准为视角[J]. 知识产权, 2023(4): 28-44.
- [14] 杨志敏. 日本法院对专利等同原则的适用与启示[M]//国家知识产权局条法司. 专利法研究(2011). 北京: 知识产权出版社, 2012: 338-357.