

美国等同原则复兴的学术探讨、 司法特征及启示

陈雨侬

上海社会科学院历史研究所，上海

收稿日期：2023年9月22日；录用日期：2023年11月14日；发布日期：2023年11月24日

摘要

为了了解美国等同原则复兴的主要状况，从围绕等同原则所进行的学术交流入手，通过对文献的整理、阅读，明晰有关学术交流的发展历程，以及有关学术著作之间的网状连接关系，勾勒出本次等同原则复兴学术探讨的主要内容。其次通过对2020~2023年司法案例的统计、归纳，总结司法实践的最新特征，并用以验证有关研究成果的结论。最后在充分掌握了本次美国等同原则复兴的情况下，与中国司法实践进行比对，阐述对中国等同原则发展的启示。

关键词

等同原则，司法实践，学术发展，制度比对

The Academic Context, Judicial Characteristics, and Inspiration of the Revival of the Doctrine of Equivalents in the United States

Yunong Chen

Shanghai Academy of Social Science Institute of History, Shanghai

Received: Sep. 22nd, 2023; accepted: Nov. 14th, 2023; published: Nov. 24th, 2023

Abstract

In order to understand the main situation of the revival of the Doctrine of Equivalents in the Unit-

ed States, it starts with academic discussion around the Doctrine of Equivalents. Firstly, through the organization and reading of literature, the development process of academic discussion and the network connection relationship between academic works are clarified, Outlining the main content of the academic discussion on the revival of the Doctrine of Equivalents. Secondly, through the statistics and induction of judicial cases from 2020 to 2023, the latest characteristics of judicial practice are summarized and used to verify the conclusions of relevant research results. Finally, after fully grasping the situation of the revival of the Doctrine of Equivalents in the United States, a comparison was made with Chinese judicial practice to elaborate on the inspiration for the development of the Doctrine of Equivalents in China.

Keywords

The Doctrine of Equivalents, Judicial Practice, Academic Development, System Comparison

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

等同原则是一种非常态化的专利侵权认定规则，它可以使不属于字面侵权的被诉技术跌入权利要求的范围内，以构成侵权，最终达到实质上保护创新发明的愿望。但这也导致社会公众将面临不具有确定性的权利要求。为了尽可能的消除等同原则的弊端，我国法院逐渐形成了一系列限制性原则来规避不当的等同原则适用，从而平衡双方利益。但是其尺度却难以把握，由此各级法院对处理等同原则的问题往往慎之又慎，以至于有学者认为，适用等同原则的案件数量总体较少，涉及的专利客体创新价值不高[1]。

美国也曾经历过等同原则在审判活动中持续低迷的情况，不甚乐观的司法实践使得学者们悲呼等同原则已死。但有趣的是在十年后的当下，美国司法实践的主要倾向已经完全发生了改变，等同原则的复兴反而成为部分学者的论证对象。我国等同原则的认定要求三个基本相同加一个不具创造性要求，¹这与美国的功能 - 方式 - 效果三一致认定标准十分接近，在限制性规则上也比较相似，故美国的实践经验具有一定的参考价值。为此本文将聚焦于这一次等同原则的复兴潮流，先梳理近年来学界围绕等同原则进行的探讨，其次补充收集有关的司法审判案例，借鉴相关学者采用的分析方法，分析这些数据，总结当下美国等同原则司法实践的特征，并验证有关学者的结论，在对美国等同原则复兴潮有了一个总体认知后，讨论这一复兴对我国的启示。

2. 美国等同原则复兴的学术探讨

美国等同原则的状况通常直接关联专利制度健康程度，联邦巡回法院对等同原则的讨论之频繁远胜其它专利原则[2]，因此长久以来美国学界始终关注着等同原则的进展，并形成了几次集中讨论某一问题的学术争论。本次对等同原则复兴的学术讨论也并不独立存在，对十余年前以等同原则消亡为主要结论的学术争论进行回应，是其主要目的之一，二者之间在结论、内容上具有很强的对应关系。

那场围绕等同原则消亡进行的讨论，以马克·莱姆里(Mark A Lemley)教授的《等同原则不为人知的消亡》(《The (Unnoticed) Demise of the Doctrine of Equivalents》)的发布为开始的标志与争论的核心[3]。

¹2001年《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》，第十七条。

该文的核心部分是对收集的大量涉及等同原则的案件进行分析，最终得出了 6 项结论：专利权人很少胜诉、司法先例确定的规则在案件中几乎不产生作用、联邦巡回上诉法院对等同原则专利权人并不友善，机械装置类产业在所有案例中占比最高、小型专利权人更容易陷入有关诉讼中、功能 - 方法 - 结果与非实质性不同及全要素覆盖三种确定等同的方式胜率有明显区分。莱姆里认为这六项特征说明了等同原则在实践中并不能发挥预期的作用，因此已实际“消亡”。这引起了越来越多人的兴趣，后续的研究都以不同的方式回应了此观点，逐渐形成了一场探讨等同原则是否在审判活动中失去生命力的讨论，只是在莱姆里教授之后，所形成的研究成果在本次对等同原则复兴的学术讨论中很少被直接提及，故不再赘述。

莱姆里教授的案件数据来自于 1999~2000，2000~2002，2004~2005 三个阶段，每个阶段持续 18 个月。到 2019 年前后，一些显著性个案的出现，使得学者们逐渐意识到，司法实践中等同原则的使用情况发生了改变，呈现出与消亡论调完全不同的特征，从而开始了对等同原则复兴的讨论。

Dennis Crouch 教授的《等同原则的复苏》(《Doctrines of Equivalents is on Revival》)一文拉开了等同复兴的大幕。²其注意到了由联邦巡回法院审理的 *Amgen Inc. v. Sandoz Inc* 案，在该案中，联邦巡回法院的长任法官 Alan Lourie 在判决书中曾写道“等同原则只能运用于例外案例中”，但在随后的复审中“只能运用于例外案例中”这一陈述却被其所删除，³Crouch 教授认为这种对等同原则的支持性行为是“没有先例支持的重大步骤”，并预示着等同原则的复兴。

Daryl Limt 最先观察到等同原则的整体性变化，在《判定等同》(《Judging Equivalents》)一文中统计了 2009~2018 这一时间段内等同原则胜率、数量以及四项限制性规则的胜率、数量的数值[2]，这一统计已不同于莱姆里统计的时间范围内的结果。在受到了 Dennis Crouch 教授的启发后，Daryl Limt 又撰写了《等同原则不为人知的复兴》(《The (Unnoticed) Revitalization of the Doctrine of Equivalents》)[4]，该文在数据处理上对照了莱姆里的方法与选用的指标，虽然胜率上没有太大变化，但计算机与信息等高技术产业占比极高，虽然反言原则与全要素原则胜率没有变化，但捐献原则与先用权原则胜率大幅上升，作者认为以上的整体特征支持了 Dennis • Crouch 关于等同原则正在复兴的结论。

Kevin E. Noonan 则从联邦巡回法院审理的另一起案件中受到了启发，即 *Eli Lilly & Co. v. Apotex, Inc* 案。该案反驳了专利权人在申请过程中的修改属于紧缩修改的说法，进一步认定被告属于等同侵权，Kevin E. Noonan 在论述该案对等同原则的积极影响后，提出“等同原则下专利侵权的认定在过去几年高频出现”，⁴故而等同原则实际上正在复兴。此后专注于仿制药专利问题的 Holman, Christopher M 教授响应了 Kevin E. Noonan 博士的观点，他收集所有了联邦巡回上诉法院审理的，涉及等同原则的仿制药专利诉讼案件，共 19 件，发现在 2019 年与 2020 年两年间就存在四起以等同原则取胜的案件，而在 2005 年至 2018 年的十余年间却仅存在四起类似案件，结果显示联邦巡回法院近年乐于接受等同原则下的侵权判定，同时相比于 *Festo* 案后一段时间的审判，禁止反言原则被用来限制等同原则的情况越来越少见，最后他得出结论“等同原则正在联邦巡回上诉法院的审判中经历一场显著的复苏”[5]。

Connor J. Hansen 则通过论证产业包容性的增强来说明等同原则的复兴，他收集并研读了软件领域涉及等同原则的案件后，提出在现行美国法框架内“如果软件真实地表示要素在现实世界中存在的条件，并且所要求保护的要素几乎没有或根本没有结构限制，则等同原则可用于确定物理要素的虚拟表示等同于对权利要求中物理要素的直接表现。”从而使得 *VR* 领域在软件与硬件两个层面上都可以纳入等同原则

²Dennis Crouch, *Doctrines of Equivalents is on Revival*, PATENTLY-O (Aug. 9, 2019), available at <https://patentlyo.com/patent/2019/08/doctrine-equivalents-revival.html>.

³*Amgen Inc. v. Sandoz Inc.* 923 F.3d 1023, 1029 (Fed. Cir. 2019).

⁴Kevin E. Noonan, *Eli Lilly & Co. v. Apotex, Inc.* (Fed. Cir. 2020), Patent Docs (Dec. 27, 2020), available at <https://www.patentdocs.org/2020/12/index.html> (last visited August 8, 2023).

的作用范围内[6]，最后得出结论，当前等同原则的作用产业已大幅提升。

以上就是当前阶段所有以论证等同原则的复兴为直接目的的研究成果，⁵由于时间限制，其并未涉及2020~2022年的案例，下一章将对这一时间段内的司法案例进行整理分析。

3. 美国等同原则复兴的司法实践特征

等同原则来源于司法实践，并随着司法审判的一次次适用而发展，由此它通常被归属于“Judge-Make” Law，为了全面掌握本次等同原则复兴的特征，除了了解学界的有关讨论，直接观察司法实践也是必不可少的一个步骤。本章将在借助有关学术交流的结论的基础上，总结分析2020~2022年司法实践呈现的整体特征，并用以对上一章美国学界已有讨论进行验证。

3.1. 对胜率盲从的反思

等同原则之诞生，客观上是为了扩展权利要求的范围以保护专利权人利益，从这一目的出发学界往往比较重视诉讼中专权利人的胜诉比例即胜率，无论是 Daryl Limt 教授还是莱姆里教授，都将胜率选为了用以说明等同原则生命力的第一指标。但这一方法似乎并不周全。首先这与等同原则归属的专利法通行的方法不符，专利法也带有保护发明人权益的目的，但专利权人的胜率一般很难直接说明专利法的生命力。其次在司法实践中，warner、⁶festo⁷等著名案件，虽然都以专利权人的失败作为裁判结果，但也实现了更完善的制度构建，完善的制度确保了等同原则的稳定性、客观性、可预期性，消除了裁判时适用等同原则的顾虑，从而实质赋予了等同原则更长久的生命力。从以上两个角度来看，等同原则的胜率并不是一项可以独立证明其生命力的指标，本文在统计有关司法实践的特征时，选择舍弃这一常用指标。

3.2. 整体案件数量

等同原则属于“Judge-make” law，“这是因为专利权保护规则涉及许多复杂问题，很难用简单的法律条文清楚地对此作出规定”[7]，只有通过不断实践才能得到一个可依据、可理解、可执行的程序，案件数量越多，规则得到完善与发展的机会也就越多，故在剔除了胜率这一指标后，案件数量应是最优先考虑的指标。

通过全球法律数据库对案件数量进行统计，⁸首先采取严格标准，即只有在审判程序中，确实利用等同原则实际判断侵权的，或者多次讨论等同侵权问题的才纳入统计。最终统计结果如下表1所示：

Table 1. Number of cases applying the doctrine of equivalents under strict standards from 2020 to 2022

表 1. 2020~2022 严格标准下适用等同原则案件数量

年份	2022	2021	2020	总和
案件数量	104 件	102 件	114 件	320

严格标准说明了该案中等同原则居于重要地位，往往与当事人的利益紧密相关，需要控辩审三方反复讨论，在此类案件中，规则最有可能得到完善与发展。而如果按照莱姆里提出的统计标准，采取宽松标准，不严格考虑等同原则案件的要求，将原、被告提出过等同侵权的请求，或仅仅是法院提及过可能涉及等同侵权的案件，都纳入统计范围，则案件数量将大幅上升，主要如下表2所示：

⁵ 本文所说直接目的，必须是明确提及等同原则的复兴或是对等同原则消亡的学术观点进行反驳。

⁶ Warner-Jenkinson Co. v. Hilton Davis Chem. Co., 520 U.S. 17, 21 (1997)。

⁷ Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., 535 U.S. 722 (2002)。

⁸ 本文中若不作特别说明，统计数据都来自于全球法律数据库(Lexis Advance)。

Table 2. Number of cases applying the doctrine of equivalents under the simplified standard from 2020 to 2022
表 2. 2020~2022 简易标准下适用等同原则案件数量

年份	2020	2021	2022	总和
案件数量	231 件	238 件	222 件	691

依据审级对这些案件作进一步的拆分，专利领域主要分为地区法院与上诉法院两级，专门负责处理专利问题上诉案件的，是由美国索赔法院的上诉庭同关税与专利上诉法院，于 1982 年 10 月 1 日合并而成的联邦巡回上诉法院(The United States Court of Appeals for the Federal Circuit 后文按照一般惯例简称为 CAFC) [8]，CAFC 每年处理的涉及等同原则的案件数量主要如下表 3 所示：

Table 3. Number of the doctrine of equivalents cases trial by CAFC from 2020 to 2022
表 3. 2020~2022CAFC 审理等同原则案件数量

年份	2020	2021	2022	总和
案件数量	16 件	17 件	11 件	44 件

可见上诉的数量占比并不高，但这并不是最终的结果。只有在一般的情况下，美国联邦地区法院的所有上诉在包含了基于专利法产生的诉讼请求时，才会提交给 CAFC 处理。但在一般规定之外也还存在特例，根据最高法院在 *Holmes Group, Inc. v. Vornado Air Circulation Systems, Inc.* 一案中确定的规则，如果该上诉是被告基于反诉所提起，则可以直接提交给所隶属的地区巡回上诉法院而非 CAFC。⁹ 可惜这一想法也没有得到数据的支持，CAFC 之外的巡回法院在三年内案件的数量仅有 5 件，由于这些案件是否绝对属于专利纠纷还有一定分歧，故详细列出方便查证，主要如下表 4 所示：

Table 4. Number of the doctrine of equivalents case Trial by other circuit appeals courts from 2020 to 2022
表 4. 2020~2022 其它巡回上诉法院审理等同原则案件数量

法庭	案件名称	时间	《联邦判例》汇编号
第二巡回法院	United Food & Commer. Workers Local 1776 v. Takeda Pharm. Co.	2021.08.25	11 F.4th 118
第三巡回法院	Takeda Pharm. Co. v. Zydus Pharms. (USA), Inc.	2022.11.09	2022 U.S. App. LEXIS 34039 ¹⁰
第三巡回法院	FTC v. AbbVie Inc.	2020.09.30	976 F.3d 327
第四巡回法院	Catjen, LLC v. Hunter Mill West, L.C.	2021.07.08	2021 U.S. App. LEXIS 20277
第十一巡回法院	Berisha v. Lawson	2020.09.02	973 F.3d 1304

总之目前等同原则的案件数量已经实现了大幅的增长，在莱姆里时期每 18 个月的案件数量平均仅为 138 [3] (p. 980)，从这一角度来看等同原则确实已得到了越来越广泛的适用。但是案件数量的贡献主要来自于地区法院，¹¹ 巡回上诉法院并未频繁参与到等同原则案件的审理中，换言之，目前高涨的案件数量主要来自于地区法院而非上诉法院。虽然在一些个案上 CAFC 做出了大胆的尝试，展现了对等同原则的高度热情，并吸引了学界的关注，但是总体上其还是比较审慎的对待等同原则。

⁹Holmes Group, Inc. v. Vornado Air Circulation Sys.535 U.S. 826.

¹⁰ 由于该案尚未正式汇编进入公开出版的《联邦判例》，因此没有正式的汇编号，此处选用 Lexi 数据库的汇编号码代替，以方便查阅。

¹¹ 由于美国特殊的政治体制以及法律环境，任何法律在不同州的适用情况都有明显不同，对等同原则案件数量在不同州之间的分布统计并不能说明等同原则的状况，也没有研究成果选用过这一指标，故本文没有进一步统计案件数量在不同地区法院之间的分布。

3.3. 所涉产业类别

当前技术的多元性特征，导致难以对涉案产业的分布情况作一个精确统计，故仅能概括审判案件中产业分布呈现出的比较明显的一些特征，以及突出的个案。首先涉及机械产业的案件大幅下降，已不再属于明显的多数，而在莱姆里时期机械有关的案件数量占比最高可达 72.4% [3] (p. 981)。其次美国等同原则适用的产业越来越多元化，以信息产业与医药产业最为突出，其占比大幅上升，已与机械产业的案件数量大致相当，产业多元化也带来了一些意想不到的结果，等同原则涉案金额上限不断突破，一些个案的涉案金额甚至达到匪夷所思的地步，在 VLSI Tech. LLC v. Intel Corp 一案中，得克萨斯州西区法院通过认定英特尔以等同侵权的方式侵犯了美国第 7,725,759 号专利，要求其赔偿金额 6.75 亿元，¹² 该赔偿金额已可在 2017 年及以前的所有专利诉讼活动的结案金额中位列第 7。¹³

最后一些新兴技术产业也逐渐融入了等同原则的作用范围。在 Connor J. Hansen 关于等同原则已可适用于 VR 软件与硬件两个层面的研究成果公开后，2020 年的 Dodocase Vr v. Merchsource 一案，美国加利福尼亚北区地方法院就正式决定，采用等同原则来认定 Merchsource 对 Dodocase 三项包含软硬件权利要求的 VR 专利侵权成立。¹⁴

总而言之，当前美国等同原则产业分布结构已发生巨大变化，高价值产业逐渐融入等同原则的适用范围，产业包容性得到进一步提升。

3.4. 小实体参与情况

小实体(Small Entities)是一种对小型专利权人的不特定概括[3] (p. 973)，其主要包括个人、私营公司等。在当前的专利环境中，资本储备不足、技术水平不高、创新能力不强的小实体，并不是专利法优先的作用对象。且很多情况下小实体都是专利劫持活动的重要实施主体，比如在标准必要专利领域，归属于小实体的非实施主体(Non-Practicing Entity)往往不进行生产活动，依靠掌握的专利进行诉讼从而盈利 [9]。因此小实体在诉讼活动中占比过高也常被认为是一种非正常现象。

对小实体进行的统计排除了 llc, ltd, inc, corp, co 等几种常见的大型公司形式，以及各种实验室、研究所，将 lp 这种私营企业，llp 这种只有一位股东承担无限连带责任的合伙组织都归属于小实体，最终得到的小实体参与等同原则诉讼的情况主要如下表 5 所示：

Table 5. Number of cases involving small entities participating in the doctrine of equivalents from 2020 to 2022
表 5. 2020~2022 小实体参与等同原则案件数量

年份	2022	2021	2020	总和
案件数量	12	7	13	32

在本次等同原则的复兴潮中，小实体的参与情况还没有人关注，但莱姆里曾进行过统计，在其统计的三个时间段的十八个月中，小公司参与的案例分别有 70、60、68 件，这被其认为是等同原则失去活力的重要判断依据[3] (pp. 955-957)。通过对近三年的等同原则案件中小实体参与情况的分析，可以明显发现其参与情况相比莱姆统计时期剧烈减少。这也说明等同原则参与主体在社会经济活动中已占有重要地位。

3.5. 等同原则限制性规则适用情况

美国对等同原则起作用的限制只有四项禁止反言规则(Prosecution History Estoppel)、全要素覆盖规则

¹²VLSI Tech. LLC v. Intel Corp, 2021 U.S. Dist. LEXIS 74833.

¹³ 统计结果来自于下载地址：<https://www.pwc.com/us/en/forensic-services/publications/assets/2017-patent-litigation-study.pdf>.

¹⁴Dodocase Vr v. Merchsource, 2020 U.S. Dist. LEXIS 115111.

(“All-Elements” Rule)、先例规则(Prior Art Bar)、捐献规则(Public Dedication)四项,¹⁵在适用等同原则进行认定时,除了常见的功能-方法-结果规则(Function-Way-Result Test)还有非实质性差异规则(Insubstantial Differences)。限制性规则与认定规则是等同原则制度的核心,对这一数量的统计可以反映出诉讼活动对制度建设的实际效果,其主要如下表 6 与下表 7 所示:

Table 6. Number of cases involving restrictive rules from 2020 to 2022

表 6. 2020~2022 涉及限制性规则案件数量

	2020	2021	2022	总和
禁止反言规则	50	35	40	125
全要素覆盖规则	12	13	16	41
先例规则	58	45	47	150
捐献规则	2	1	3	6

Table 7. Number of cases involving the determination of the Doctrine of Equivalents from 2020 to 2022

表 7. 2020~2022 涉及等同原则认定方式案件数量

	2020	2021	2022	总和
功能-方法-结果测试	14	17	13	44
非实质性不同测试	41	33	42	116

以上数据基本符合本次等同复兴学术著作的结论。但是在限制性规则的数量上存在明显的高低之差,禁止反言原则与先用权原则基本上维持了 2019 年以来的增长趋势,相比于莱姆利所得到的数据已经实现了大幅的增长,但捐献原则与全要素规则的适用依然维持了 20 年前的水平,并没有随着案件数量的上升而得到更多的讨论。在对等同原则的认定方式上,非实质性不同测试维持了莱姆里时期的水平,功能-方法-结果规则的使用数量甚至出现了一定下降[3] (p. 982)。本次等同原则在案件数量上升的情况下,并没有平等的为所有制度的运用提供机会,增长的司法案件对制度建设的完善作用具有一定的片面性。

3.6. 小结

当前等同原则案件数量大幅提升,产业对象不断优化,不良主体参与减少,核心规则不断完善,等同原则在司法实践中的适用情况得到提升,当然这种提升并不是全方位的,目前也存在上诉法院参与案件数量不高,部分核心规则适用案件数量过低等问题,但是从整体来看美国学界对等同原则的概括基本正确,等同原则的确在不断复兴。

在当下的国际贸易格局中,美国司法实践与我国经济活动的关联越来越有限,因此对其所进行的观察不再具有直接的效果,但是面对当前等同原则逐渐被世界各国吸纳,适用对象逐渐扩展至高价值产业这一格局,由于等同原则制度设计上的密切联系,观察美国等同原则的最新进展,对于剖析我国等同原则的发展状况,加快我国制度建设,仍然具有重要作用。有鉴于此,下一章节的论述,将着重于美国学界讨论与司法实践对我国的启示。

4. 美国等同原则复兴对我国的启示

4.1. 我国等同原则司法实践的整体概述

在总结域外司法活动的启示前,有必要对我国等同原则的实行情况有一个整体的把握。以裁判文书

¹⁵ 司法实践中也许还有极少数的情况会创设一些新的限制性规定,但在学界的讨论中,只会统计这四项规则。

网作为资料来源，分别以“等同原则”，“等同特征”，“等同认定”等司法裁判中主要使用的词语为关键词进行检索，其中等同特征这一关键词在司法实践中运用最为广泛，可以得到 1903 份案例文书，而“等同原则”，“等同认定”则分别得到 316、396 份案例文书，故选用等同特征这一关键词所涉及案件作为统计依据。去除掉其中的一审程序与行政审判，以及 2023 年公布的部分案件，只剩下 992 篇案例文书，时间涵盖了 2008 年至 2014 年，在审级上符合专利审判的一般要求，只有最高人民法院与高级人民法院两级。最高人民法院 2014 年~2022 年共审理了 450 件涉及等同原则的案例，高级人民法院在 2008 年~2022 年共审理了 542 件涉及等同原则的案例，在时间分布上如下表 8 与下表 9 所示：

Table 8. Yearly distribution of the number of cases under the doctrine of equivalents tried by the Supreme People's Court
表 8. 最高人民法院审理等同原则案件数量逐年分布表

年份	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
案件数	2	5	10	16	17	62	141	113	84

Table 9. Yearly distribution of the number of cases under the doctrine of equivalents tried by the Higher People's Court

表 9. 高级人民法院审理等同原则案件数量逐年分布表

年份	案件数量
2008	3
2010	4
2011	9
2012	3
2013	14
2014	67
2015	73
2016	81
2017	90
2018	105
2019	78
2020	10
2021	3
2022	2

案件数量呈现增长后稳定的态势，此外在难以精确统计的产业分类中，涉及传统机电领域的相似功能组成成分替换的案件仍然占到了绝对的多数，其它的医药、信息产业的案件十分稀缺，而一些新兴技术如 3D 打印、VR 等其案件数量尚未实现零的突破。

在参与主体方面，公司占到绝对的多数共有 948 件案件，诉讼双方当事人中至少有一方为公司这种组织架构形式的法人。

在规则层面上，我国已通过法律规定了三一致加无需创造性劳动规则的唯一适用性，在司法实践中也的确不存在其它认定等同的方法，故在这方面没有统计必要。而限制性规则存在很多种，都具有法条依据，在实践中也比较普遍的得到适用，很有统计必要，等同原则各项限制性规则在案件范围内适用数量主要如下表 10 所示：

Table 10. Distribution of cases applicable to restrictive rules
表 10. 限制性规则适用案件数量分布表

类型	案件数量
现有技术抗辩原则	267 件
捐献原则	53 件
全部技术特征覆盖原则	403 件
禁止反悔原则	85 件

4.2. 加强实践活动

我国等同原则起步较晚，制度建设上直到 2001 年《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》才正式确定等同原则的法律依据，但此后一直到 2010 年对等同原则的使用更是慎之又慎。在 2010 年以后案件数量才开始不断增长，并开始了对规则细化的探索，为人所熟知的确立起种种限制性规则的案件也都发生在 2010 年之后。因此当前阶段，相比与美国的司法实践，案件数量总体偏低，案件数量波动过大，参与产业技术含量过低，涉案金额不高等问题客观存在。等同原则建立在实践而非理论逻辑之上，已有学者认为案件数量的不足对等同原则有关规则的理解和阐明带来了局限性^[10]。更严峻的是，过去等同原则被认为只是用于解决一些专利产品组件的替换问题，常常也仅发生在产业附加价值较低的机械领域，但当前阶段美国的等同原则的主要适用对象已经开始从低价值产业迈向高价值产业，并越来越广泛的适用于解决新兴产业的专利纠纷，保障前沿经济与创新活动的有序进行。正如卢梭所言“法律缺乏弹性，不能根据具体事件而有所变通，在特定情况下是有害的”^[11]，因此必须不断加强我国等同原则实践活动的进行，推动制度进步，保证未来经济生产活动的正常进行。

4.3. 融合理论与实践

从本文的统计结果来看，我国当前司法实践案例已比较丰富，但却罕有研究关注我国的审判案例。主要原因固然与代表性案例的缺乏密不可分，但是也当也归因于如今学界理论实践具有一定隔阂的现状。而美国学界经过对等同原则长久的观察，基本建立起了以案例为中心的研究方向，亦步亦趋的分析总结新老案件，等同原则起源于法律实践而非理论逻辑，也只有通过法律实践才能建立起实际可行的规范体系，从这一特殊性来看，美国学界的研究方式更有助于等同原则制度的完善，从而更符合学术研究的根本意义。当前我国法律实践也不断对法学研究提出需求，王晨会长提出为了全面贯彻党的二十大精神，法学研究的任务之一就是“更好服务科学决策与法制实践”^[12]，因此有必要在这一特殊领域内率先突破，改变法学研究现行的研究方式，进一步的迎合法学研究发展的新动向。

4.4. 坚持自身道路

我国现行司法实践在规则适用情况上相比别国的高低之差，除了制度整体适用情况的影响，也归因于我国特有的法律环境，比如前文所提及的禁止反言原则，在美国等同原则限制性规则中，禁止反言原则一直以来都是运用最为广泛的一条规则，但是在我国司法实践中，使用占比并不突出。这是由于禁止反言原则要求了解专利权人权利要求的修改，很多时候甚至需要了解专利申请人同专利审查员之间的交涉经过，但有关文书没有充分公开，一般难以支持当事人提出指控。与此类似的还有全要素覆盖规则，该项规则在美国的适用并不频繁，但在我国，全部技术特征覆盖是专利侵权程序中一般性的步骤^[13]，因此不论是否涉及等同的认定，法院都会讨论侵权专利是否覆盖了专利权人的所有权利要求，应而，与全要素覆盖规则类似的全部技术特征覆盖规则在我国得到了最广泛的应用。此外，当前我国专利价值偏低，

国内专利代理行业不规范[14]，“对专利权利要求书不重视，忽视了权利要求撰写环节对专利权经济价值的决定作用”[7] (p. 22)，在专利审查方面，我国专利审查机构的组织方式也更为复杂[15]，因此当前虽然已有学者为学习美国有关制度提出了一些建议，比如区分权利要求修改的类型[16]，但也应当明确地认识到司法实践的差距并非只是来自于制度本身，这还与我国专利的制度与实践环境有关，知识产权规则的特殊性也决定了对于相关规则的引进必须立足于中国国情[17]，故必须在坚持自身道路，围绕我国法律环境的前提下，谨慎的吸收域外法律制度的经验，即对于西方制度要有所扬弃。

4.5. 融入世界发展潮流

本次等同复兴并不仅是美国国内的一次司法转变，而是广泛的发生在各专利制度发达国家。在上文曾介绍过药企 Eli Lilly，该公司与 Actavis 在英国也发生了诉讼活动，为了解决双方的争议，英国于 2017 年首次在司法审判中适用了等同原则，¹⁶而此前英国司法机构一直拒绝认可等同原则。Eli Lilly 与 Actavis 之间的纷争也蔓延到了实行中心限定主义的德国，历经了地方法院(Lower Court)、第一上诉法院、联邦最高法院三级，结果从最初的未侵权变到侵权，最终又判定为了未侵权，¹⁷这一案件判决后也激起了德国学界对等同原则持续的探讨。在新加坡，2018 年的 Lee Tat Cheng v Maka GPS Technologies Pte Ltd. 一案，表明了新加坡上诉法院对适用等同原则的思考，并决定暂时拒绝适用等同原则。¹⁸可以看到在当前技术发展阶段，除了传统的机械装备产业外，具有高价值的药品产业等也越来越多的运用到等同原则，对这一高价值产业问题的处理，激发了世界各国对等同原则的高度关注。党的二十大报告指出，应当推进高水平对外开放，这就要求制度紧跟国际发展趋势，《知识产权强国建设纲要》也提出积极参与知识产权全球治理体系改革和建设的发展目标。落实到等同原则层面上，我国应密切关注本次世界范围内的等同原则复兴潮流，特别是与我国制度最为相近的美国，确保我国制度设计居于世界领先水平，以制度建设保障我国高水平对外开放。

5. 结论

在美国突出性的个案引起了学者们对早已“消亡”的等同原则的关注，逐渐形成了围绕等同原则复兴所进行的学术探讨，后续的司法实践又进一步验证了等同原则复兴的观点，并彰显了这一规则越发旺盛的活力。本次美国等同原则的复兴即是对美国司法实践状况变化的一次总结，也是对十余年前等同原则已死这一学术讨论的回应，更是对世界范围内等同原则复兴潮的一次呼应，有必要通过观察美国学界对等同原则复兴的讨论，反思我国等同原则的发展历程，推动等同原则发展，加速融入世界性制度变更的浪潮，从而推动我国专利制度建设，向着党中央于《知识产权强国建设纲要》中绘制的宏伟蓝图不断奋进。

参考文献

- [1] 曹新明. 专利侵权等同原则适用研究[J]. 知识产权, 2023(2): 24-40.
- [2] Lim, D. (2020) Judging Equivalents. *Santa Clara High Technology Law Journal*, **36**, 223-280.
- [3] Allison, J.R. and Lemley, M.A. (2007) The (Unnoticed) Demise of the Doctrine of Equivalents. *Stanford Law Review*, **59**, 955-984.
- [4] Lim, D. (2021) The (Unnoticed) Revitalization of the Doctrine of Equivalents. *St. John's Law Review*, **94**, 65-120.
- [5] Holman, C.M. (2021) Branded Drug Companies Are Successfully Asserting the Doctrine of Equivalents in Hatch-Waxman Litigation. *Biotechnology Law Report* 72. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4027544>
- [6] Hansen, C.J. (2018) Virtually Equivalent: Applying the Doctrine of Equivalents to Patented Inventions Depicted in Virtual Reality. *AIPLA Quarterly Journal*, **46**, 231.

¹⁶Actavis vEliLilly [2017] UKSC 48 (“Actavis”).

¹⁷Eli Lilly v Actavis 2015 (1-2 U 16/14) (German proceedings).

¹⁸Lee Tat Cheng v Maka GPS Technologies Pte Ltd [2018] 1 SLR 856 at 54.

-
- [7] 林秀芹, 刘运华. 专利权经济价值的界定[J]. 厦门大学法律评论, 2014(1): 19-31.
- [8] 威廉·兰德斯, 理查德·波斯纳. 知识产权法经济结构[M]. 金海军, 译. 北京: 北京大学出版社, 2005: 334.
- [9] Lemley, M.A. and Simcoe, T. (2019) How Essential Are Standard-Essential Patents? *Cornell Law Review*, **104**, 607-642. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3128420>
- [10] 刘紫微. 专利禁止反悔原则适用范围的再思考[J]. 华东政法大学学报, 2023, 26(4): 178-192.
- [11] 卢梭. 社会契约论[M]. 戴光年, 译. 武汉: 武汉出版社, 2012: 117.
- [12] 王晨. 扎实开展法学研究, 积极服务法治实践, 为推进中国式现代化提供有力法治保障[J]. 民主与法制周刊, 2023(17): 14.
- [13] 崔国斌. 专利法原理与案例[M]. 北京: 北京大学出版社, 2016: 580.
- [14] 彭树远, 吴杰, 孙权, 才华. 我国专利价值提升途径探析[J]. 中国发明与专利, 2022, 19(9): 63-69.
- [15] 刘夏. 专利审查的经济分析: 效率、质量与机制设计[J]. 知识产权, 2022(2): 33-48.
- [16] 崔峥, 张鹏. 《专利法》第 33 条的立法本意与法律适用探析——以先申请原则和禁止反悔原则为支点[J]. 知识产权, 2011(4): 27-32.
- [17] 孔祥俊. 中国知识产权保护的创新和升级[M]. 北京: 法律出版社, 2014: 89.