专利等同原则侵权判定与专利的创造性判断

主讲：王延军
浙江省律师协会知产委委员
金华市律师协会知产委主任
金华市律师协会婺城分会知产委主任
浙江双实律师事务所副主任、专利代理师

目　录
Content

01 等同原则概述

02 等同原则与创造性之间的关系

03 专利侵权案件中引入
创造性判断的实务案例

04 将专利创造性判断作为把握
等同原则适用尺度的可行性

05 司法实践案例的再思考

PART
01

等同原则概述

等同原则的主要内容（一）

A、等同原则的概念

等同原则是指被控侵权者实施的技术方案与专利权利要求所保护的技术方案，在某个或者某些技术特征上有所不同，但是如果对应的技术特征是以基本相同的方式，实现基本相同的功能，产生基本相同的效果，则仍然落入专利的保护范围，构成专利侵权行为。

（专利应用若干问题 解释一：第17条　方式、功能和效果三要素测定法）

B、等同原则的 通常表现形式

1、产品部件位置的简单移动；

2、必要技术特征的分解或者合并；

3、方法步骤顺序的简单变化；

4、产品部件的简单替换等等。

等同原则的主要内容（二）

C、等同侵权判定三步法

1、排除全面覆盖原则适用的情况下，确定被诉侵权技术方案与专利技术方案之间的区别技术特征；

2、分析区别技术特征实际采用的技术手段、功能和效果是否基本相同；

3、除却现有技术抗辩、禁止反悔原则或捐献原则抗辩成立的情况下，判定等同侵权。

D、等同原则判定侵权过程中存在的问题

1、以基本相同功能和效果去逆推被诉侵权技术方案与专利技术方案的技术手段基本相同，从而认定等同侵权，弱化了技术手段的判断。

2、以加强专利权保护的思维适用技术等同原则认定侵权成立的情形下，限制禁止反悔原则和捐献原则的适用。

3、被诉侵权技术方案落入专利保护范围，侵权方采用被诉侵权技术方案的技术特征与现有技术的技术特征相等同的现有技术抗辩，在无专利无效宣告决定书、专利审查档案等证据佐证下，对于等同情形的现有技术抗辩不轻易认定。

4、不考虑专利技术方案中区别于现有技术的区别技术特征在整个技术方案中所起的创造性作用，将社会公众普遍应用的现有技术特征解释进专利权利要求的保护范围，进而适用等同原则判定侵权。

PART
02

等同原则与创造性之间的关系

专利创造性概念和三步法

创造性，是指与现有技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进步，该实用新型具有实质性特点和进步。现有技术，是指申请日以前在国内外为公众所知的技术。　A 22.3

专利创造性评价三步法：

（1）确定最接近的现有技术；

（2）确定发明相对于现有技术未公开的区别特征和发明实际解决的技术问题；

（3）判断要求保护的发明实际所要解决技术问题的区别技术特征相对于现有技术是否属于公知常识，是否在同一份现有技术的对比文件或另一份现有技术的对比文件中公开，并且与发明所要解决技术问题所起的作用是否相同，以此来判断要求保护的发明对本领域的技术人员来讲是否显而易见。

等同原则与专利创造性评价的关系

A、等同原则与专利创造性评价在维护专利制度的宗旨方面承担着不同的功能，程序不同，有明显区别：

对比对象不同　　对比方式不同　　比对时间不同

B、等同原则与专利创造性评价之间存在的相通之处：

将两种技术方案对比，找出区别技术特征，明确区别技术特征所要解决的技术问题，解决问题的技术特征是否对本领域的技术人员显而易见。

等同原则与专利创造性的关系图

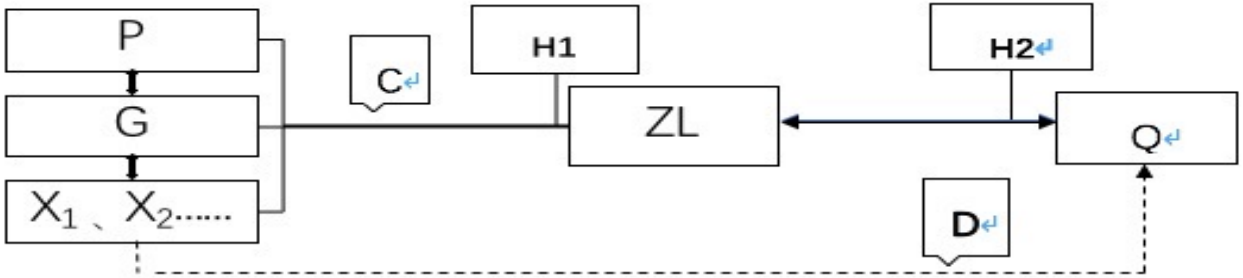


图1标记：从左到右标示的是科技发展进步；　P普通人众所周知的事实；　G本领域技术人员普遍知晓的公知常识；

X现有技术，$\mathbf{X_1}$、$\mathbf{X_2}$不同现有技术方案和/或现有技术特征组合；　ZL专利技术方案；　H1专利申请日（有优先权的，指优先权日）；

C创造性评价；　Q被控侵权技术方案；　H2侵权行为发生时；　D等同特征；

P、G和 X有相互箭头标识表示现有技术方案与公知常识、众所周知的事实可以结合；　ZL与Q双向箭头表示发生专利侵权诉讼

PART
03

专利创造性判断引入
专利等同原则侵权判定案例

广东日昭新技术应用有限公司与杭州华新高科新材料有限公司实用新型专利纠纷案件

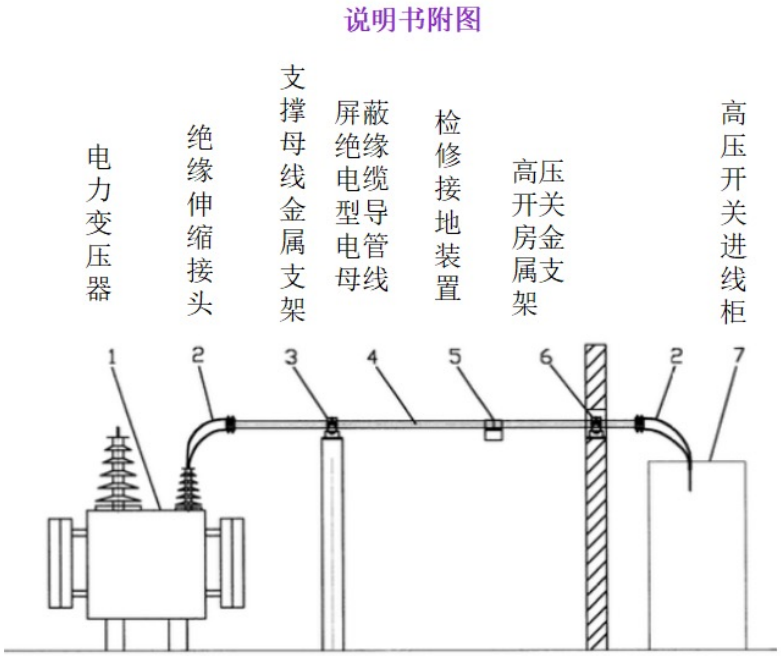
专利名称及专利号：屏蔽绝缘电缆形导电管母线

（专利号：03226611.1）

专利权人：罗志昭，独占授权许可人：广东日昭新技术应用有限公司使用。

专利申请日：2003年5月30日，公告日：2004年12月22日

权利要求1：一种屏蔽绝缘电缆型导电管母线、用于电力变压器与高压开关进线柜连接作过电流用，其技术特征是屏蔽绝缘电缆形导电管母线是将管状导体外表加以屏蔽绝缘，绝缘材料是用塑料类。屏蔽绝缘电缆型导电管母线最外绝缘层是导电屏蔽接地层，将导电屏蔽接地层加以接地，并外加保护套，使该屏蔽绝缘电缆型导电管母线绝缘表层电位为零。



屏蔽绝缘电缆形导电管母线实用新型专利的无效决定摘要

A、本专利的技术方案中管状导体外面是绝缘层，绝缘层外面是导电屏蔽接地层，绝缘层与屏蔽层是分开的。附件6中导体外面是复合层，该复合层同时起到了绝缘和屏蔽的作用。

权利要求1与附件6的技术方案之间存在着实质性的不同，并且权利要求1中屏蔽绝缘电缆形导电管母线的结构更为简单，可以带来很好的过电流效果，最外层为导电屏蔽接地层可以避免绝缘表面局部放电，能够获得对危险的接触电压进行防护等有益的技术效果。

B、将权利要求1与附件14相比，两者的区别在于：（A）两者的母线导电部分结构不同：（B）两者公开的母线绝缘结构不同：（C）使用的环境和目的不同：因此两者解决的技术问题不同，并且权利要求1中屏蔽绝缘电缆形导电管母线的结构更为简单，可以带来很好的过电流效果，最外层为导电屏蔽接地层可以避免绝缘表面局部放电，能够获得对危险的接触电压进行防护等有益的技术效果。

被控侵权产品技术方案

2011年5月9日保全的被控侵权技术方案1：公证书第6页显示侵权产品1与变压器连接，公证书第16、17页显示侵权产品1与开关柜连接，侵权产品1铜管导体外包覆有深红色的热缩套管、浅红色的屏蔽层、黑色保护套，从管状导体黑色外护套内有一根黑色的软带引出，与金属支架相连，以实现屏蔽接地的功能。（实际样品是在浅红色的屏蔽层之外还有绝缘层和护套）

2012年9月28日保全的被控侵权技术方案2：侵权产品2通过中间接头和立杆连接于变压器与10KV的开关柜之间，侵权产品2采用空心的铜（铝）管为专用导体。复合绝缘母线采用空心的铜（铝）管作为导体，铜（铝）管的外表有耐火导热层、绝缘防水层、导热绝缘层、均压层、绝缘防水层、接地屏蔽层、绝缘保护管层、以及抗紫外线的绝缘三色护套外保护层构成。

最高院（2015）民提字第58号案件判决要点

关于第19714号决定的相关认定及其对本案侵权判断的影响。目前，我国采取的是专利无效行政程序与侵权民事诉讼程序二元分立体制。在这一体制下，专利无效请求和侵权民事诉讼案件分别由专利复审委员会审查和人民法院审理。由于无效决定和侵权判断往往都涉及技术方案、技术特征的比对，为了避免生效无效决定和侵权民事判决的相关认定出现明显矛盾，人民法院应当对无效决定中与侵权诉讼争议焦点有关的认定予以充分考虑。如果无效决定中对权利要求与现有技术的区别进行了认定，并且该区别与被诉侵权技术方案与权利要求的差异相同或实质相同的，人民法院应当结合无效决定的相关认定，对权利要求进行解释，合理确定权利要求的保护范围。

《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》第七条规定：“被诉侵权技术方案的技术特征与权利要求记载的全部技术特征相比，缺少权利要求记载的一个以上的技术特征，或者有一个以上技术特征不相同也不等同的，人民法院应当认定其没有落入专利权的保护范围”。将被诉侵权产品1与权利要求1比较，二者至少存在以下两个方面的差异，被诉侵权产品1未落入涉案专利权的保护范围。

首先，二者的用途不同。被诉侵权产品1连接于变压器与开关柜之间，用于电流传输，与权利要求1中的“过电流用”不同，与附件14的“电流传输”相同。因此，被诉侵权产品的用途与权利要求1有明显差异，并且该差异与第19714号决定认定的区别1相同。

其次，二者的绝缘结构不同。被诉侵权产品1的屏蔽接地层外还设置有绝缘层和保护套，其绝缘结构与权利要求1中的“最外绝缘层是导电屏蔽接地层”不同，与附件14的“多层结构，接地层外还有其他绝缘层”基本相同。因此，被诉侵权产品1的绝缘结构与权利要求1亦有明显差异，并且该差异与第19714号决定认定的区别2实质相同。

PART
04

专利创造性判断纳入等同原则适用的尺度

将专利创造性判断引入等同原则适用时需要考虑的因素



所属技术领域的技术人员



显而易见



现有技术

现有技术抗辩排斥等同原则的适用

现有技术抗辩
（专利应用解释一14条）



被控侵权技术方案与涉案专利构成相同或等同侵权，但被控侵权技术方案与一项现有技术的技术特征构成相同或等同

一项现有技术方案+本领域技术人员熟知常识组合

公开了发明点的一项现有技术+通用部件结合

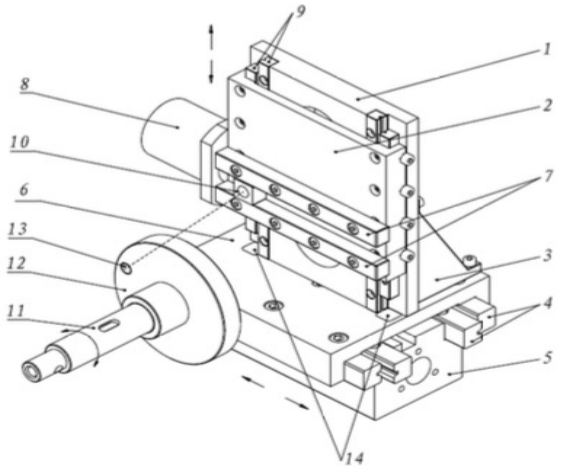
以专利权利要求为参照，判断被控侵权技术方案的技术特征与现有技术相同或者等同

PART
05

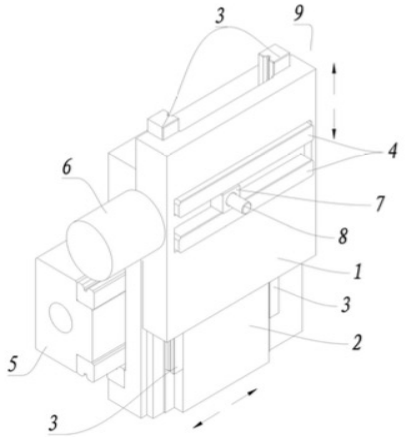
司法实践案例的再思考

病理切片机进给装置实用新型专利实例

专利一：专利权人：A公司，申请日：2016.12.27，公告日：2017.8.15
权利要求1：一种病理切片机切片的进给装置，其特征在于：包括卧式底座组合、设置在卧式底座组合上的立式底座组合、与用于夹住组织标本的钳座连接的连接座、以及传动组合;
所述卧式底座组合包括卧底座、可沿着卧底座左右往复滑动的卧滑座;
所述立式底座组合包括固定在卧滑座上的立底座、可沿着立底座上下往复滑动的立滑 座，连接座固定连接在立滑座的侧面，立滑座的前表面贴合安装有水平设置的滑轨;
所述传动组合包括传动轴、由传动轴带动转动的转盘、滑块，滑块可沿滑轨移动的安装 在滑轨之间，滑块通过柱销与转盘连接由转盘带动往复滑动。



专利二：专利权人：A公司，申请日：2017.8.2，公告日：2018.2.23
权利要求1：病理切片机的传动进给装置，其特征在于:包括传动进给单元、曲轴和支架，所述传 动进给单元包含垂直传动滑座和水平传动滑座，所述支架与所述水平传动滑座通过水平导 轨连接，所述垂直传动滑座与所述水平传动滑座通过竖直导轨连接，所述曲轴驱动所述垂 直传动滑座竖直运动。



专利二的专利权评价报告引用专利一评价构成抵触申请，得出专利二不具有新创性。

该案件带来的思考

1、在专利二引用专利一全文评价负面的情况下，在一个月之内提出意见陈述向国知局申请修改评价报告，最终维持评价报告的意见，该如何处理。

2、他人实施专利权二的技术方案构成侵害专利权二的同时，是否侵害专利权一。

3、在主张侵害专利权一的技术方案时，如何看到专利权二的技术方案新创性评价，实施专利权二的技术方案与专利一的权利要求1是否构成技术等同。

4、本案专利二的专利权评价中的 从专利一作为现有技术的权利要求和说明书为基础评价作出的基本相同的技术手段与指控实施专利二技术方案的技术等同该如何看待存在的差别：

A、基本相同的技术手段，可以是技术特征完全相同或等同的一个完整技术方案，也可以是采取等效替换的技术手段的相似技术方案。
B、等同原则，指的是技术特征等同，而不是技术方案等同，技术方案等同在专利创造性评价中与基本相同技术手段相似。

C、在本案中专利一构成专利二的抵触申请不具有新创性的负面评价后，在判断技术等同过程中，特别要注意的是被控侵权技术方案与涉案专利权利要求进行等同原则判定侵权时，等同原则通常表现形式上的“必要技术特征的分解与合并”可能出现的争议判断。

该案件带来的思考

1、在专利二引用专利一全文评价负面的情况下，在一个月之内提出意见陈述向国知局申请修改评价报告，最终维持评价报告的意见，该如何处理。

2、他人实施专利权二的技术方案构成侵害专利权二的同时，是否侵害专利权一。

3、在主张侵害专利权一的技术方案时，如何看到专利权二的技术方案新创性评价，实施专利权二的技术方案与专利一的权利要求1是否构成技术等同。

4、本案专利二的专利权评价中的 从专利一作为现有技术的权利要求和说明书为基础评价作出的基本相同的技术手段与指控实施专利二技术方案的技术等同该如何看待存在的差别：

A、基本相同的技术手段，可以是技术特征完全相同或等同的一个完整技术方案，也可以是采取等效替换的技术手段的相似技术方案。
B、等同原则，指的是技术特征等同，而不是技术方案等同，技术方案等同在专利创造性评价中与基本相同技术手段相似。
C、在本案中专利一构成专利二的抵触申请不具有新创性的负面评价后，在判断技术等同过程中，特别要注意的是被控侵权技术方案与涉案专利权利要求进行等同原则判定侵权时，等同原则通常表现形式上的“必要技术特征的分解与合并”可能出现的争议判断。

交流方式

浙江双实律师事务所

浙江知识产权律师网：www.wyjlawyer.com
金华律师在线：www.wyjls.com

王延军　律　师
专利代理师

金华市律协知识产权专业委员会　主任
金华市律协婺城分会知识产权专业委员会　主任

律师执业证号：13307200910549074
专代资格证号：3345236

地址：金华市双溪西路101号金华宾馆2号楼4楼
电话：0579-82397576
手机：13868912807　QQ：56040177
邮箱：wangyanjun-lawyer@163.com

浙江知识产权律师网：www.wyjlawyer.com
金华律师在线：www.wyjls.com

谢谢观看与聆听

Thank you for watching and listening