

簡析有關等同侵權的兩件中國大陸最高院判決（下）（第 288 期 2022/1/13）

李柏翰* 專利師



三、（2020）最高法知民終 1310 號（2021 年 11 月 25 日發布）

系爭專利「所欲解決的問題」：系爭專利說明書於「背景技術」記載了「PCB 板於印刷錫膏時，由於 PCB 板非常的薄，因此在採用焊接治具方面需要極其小心，現有的焊接治具由於固定不穩定，在印錫貼片回流焊錫過程中很容易出現晃動及容易出現 PCB 板從治具中脫出現象，且拆裝 PCB 板極其不便，稍有不慎就會造成 PCB 板及電子元件的報廢」。

系爭專利「保護範圍」：系爭專利權利要求 1 界定了「方形」的治具托盤...治具托盤的「每個轉角」上均活動安裝有用於夾持 PCB 板角位的「角位推拉裝置」...治具托盤的「每個邊」上均活動安裝有用於夾持 PCB 板邊位的「邊位推拉裝置」，且其包含了...。由於治具托盤是方形，方形有四個邊跟四個角落，因此「每個轉角」上都有的「角位推拉裝置」實際上是四個，「每個邊」上都有的「邊位推拉裝置」實際上也是四個，權利要求 1 整體觀之等於界定了前述兩元件的數量都是四個。

系爭專利「功效」：系爭專利說明書於「發明內容」中記載了：「本實用新型提供一種結構穩定、拆裝 PCB 板方便快捷、焊接速度快、焊接精度高及焊接效率高的 PCB 板的印錫貼片焊接治具。本實用新型的有益效果是：與現有技術相比，本實用新型提供的 PCB 板的印錫貼片焊接治具，由角位推拉裝置上的角位夾持片、第一彈簧和第一推拉桿配合對 PCB 板角位進行活動拆裝，由邊位推拉裝置上的平面夾持片、第二彈簧和第二推拉桿配合對 PCB 板邊位進行活動拆裝；該結構的改進不僅方便了 PCB 板的固定與拆裝，而且在回流焊錫過程中 PCB 板邊位和角位都得到穩固的夾持，不會出現晃動及 PCB 板容易從治具中脫出現象，提高了焊接的效率和焊接精度；另外，僅需操作對應的推拉桿就可以實現所有兩個裝置的活動，實現了 PCB 板拆裝的便捷性。本實用新型具有結構穩定、操作便捷、PCB 板拆裝焊接速度快、焊接精度高及焊接效率高等特點」。因此，發明內容提及了角位推拉裝置（及其下位元件）與邊位推拉裝置（及其下位元件）如何使 PCB 板被穩固夾持，進而達成其發明目的，但要留意的是，發明內容並未特別提及到角位推拉裝置及邊位推拉裝置的數量，也就是說，發明內容並未特別強調「每個轉角的共四個」角位推拉裝置及「每個邊的共四個」邊位推拉裝置才能達成前述發明目的，反而「稍微」強調了角位推拉裝置及邊位推拉裝置的下位具體結構達成了前述發明目的，因此從專利說明的內容來看，數量及位置似乎不是重點，具體的結構才是重點。

被控侵權產品：被控侵權產品中，治具托盤的「每個轉角」上均有角位推拉裝置，但僅有在治具托盤「相對的兩個邊」上有邊位推拉裝置，換句話說，被控侵權產品與權利要求 1 一樣有「四個」角位推拉裝置，但與權利要求 1 不同的是，被控侵權產品僅有「兩個」邊位推拉裝置。

爭議焦點：因此爭議的焦點便在於，系爭專利權利要求界定的「每個邊」上的「共四個」邊位推拉裝置是否可以透過等同侵權而擴及到被控侵權產品的「相對的兩個邊」上的「共兩個」邊位推拉裝置。

原審法院見解：原審法院認為在已具備角位夾持 PCB 板予以固定的情況下，只在治具托盤相對的兩個邊上設置邊位推拉裝置與四邊上設置邊位推拉裝置對於穩固夾持 PCB 板的功效基本相同。故兩者係以基本相同的手段實現基本相同的功能與效果，且本領域普通技術人員對於這種變換無需經過創造性勞動，兩者構成等同，因此被控侵權產品落入權利要求的保護範圍。

*台一國際智慧財產事務所專利國內部副理，亦通過中國大陸專利代理師資格考試



最高人民法院見解：最高人民法院做出了相反的認定，最高人民法院認為，本案判斷是否構成等同侵權的關鍵在於，本領域普通技術人員在閱讀權利要求書、說明書及附圖後，是否認為專利權人「特意強調」某一特徵用語，並排除特定技術方案。具體來說，最高人民法院指出兩點：

第一，《最高人民法院關於審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋（二）》中剛好有與本案案情相關的規定，前述解釋第十二條規定：「權利要求採用「至少」、「不超過」等用語對數值特徵進行界定，且本領域普通技術人員閱讀權利要求書、說明書及附圖後認為專利技術方案特別強調該用語對技術特徵的限定作用，權利人主張與其不相同的數值特徵屬等同技術特徵的，人民法院不予支持」，因此，專利權人在專利申請階段對於上述特徵用語的表述應給予足夠的注意。如果對於本領域普通技術人員而言，專利權人在權利要求中特意強調並有意排除特定技術方案的，不宜再通過適用等同將其納入專利權保護範圍。

關於這部分，要特別留意的是，本判決引用的解釋跟「數值特徵」有關，但本判決並沒有表明引用這個解釋便是適用在「每個邊」上的「共四個」與「相對的兩個邊」上的「共兩個」之差異。

第二，根據說明書的內容，本領域技術人員可知，在已具備角位夾持 PCB 板予以固定的情況下，只在治具托盤相對的兩個邊上設置邊位推拉裝置與每個邊上設置邊位推拉裝置對於穩固夾持 PCB 板的功效基本相同，二者並無實質性差異，並且專利權人也同意這說法，最高人民法院認為，既然本領域技術人員可從專利說明書中知悉「在相對兩邊設置共兩個」與「在每個邊上設置共四個」並無實質性差異，那專利權人在權利要求中界定「在每個邊上設置共四個」便是特意強調了「每個邊上」的限定作用，因此是特意排除「在相對兩邊設置共兩個」的意思，故不應將該技術方案再以等同認定納入專利權保護範圍。

基於上述兩點，最高人民法院認為，被控侵權產品與系爭專利權利要求 1 不相同也不等同，未落入系爭專利權的保護範圍。

筆者見解：筆者認為，關於第二點，雖然判決的理由沒有寫得非常清楚，但最高人民法院判決的意思是指，雖然系爭專利說明書中並沒有明確提到「在相對兩邊設置共兩個」也可以達到相同目的，但本領域技術人員依通常知識顯然知道「在相對兩邊設置共兩個」也可以達到相同目的，因此專利權人也必然知道「在相對兩邊設置共兩個」也可以達到相同目的，因此權利要求沒有保護到「在相對兩邊設置共兩個」，便是專利權人特意排除這樣的保護範圍而特意強調「在每個邊上設置共四個」。

本判決看似重點在於，是否構成等同侵權的關鍵在，本領域普通技術人員在閱讀權利要求書、說明書及附圖後，是否認為專利權人「特意強調」某一特徵用語，並排除特定技術方案。但實際上的重點在於，如何判斷專利權人「特意強調」某一特徵用語，並「特意排除」特定技術方案，尤其是在專利說明書中並未相關記載，而要直接去推敲專利權人是否特意強調及特意排除，更是容易陷入主觀的猜測之中。

因此，如此的判斷方式難以應用到其他的案例當中，因為要判斷本領域技術人員顯然知道其他種技術方案但特意排除在保護範圍之外，是一個相當主觀的判定，容易淪為各說各話的情形。在本案例中，最高人民法院認為，任何人都能知悉在四個角落已經固定的前提下，「在相對兩邊固定」與「在四個邊都固定」並無實質性差異，都可以達到相同目的（所以是專利權人明知但特意排除而不保護），在這個案例中這樣判定似乎還算合理，但在其他案例中，未必有這麼容易判斷。並且這樣的精神如果使用不當，將會變成每當專利權人透過等同特徵的「基本判斷方式」表示被控侵權產品也能實現基本相同的功能、達到基本相同的效果時，被控侵權人便會反駁既然兩者無實質性差異，那專利權人顯然於專利申請時知道被控侵權產品的技術方案，但未寫入權利要求的保護範圍中，因此是專利權人特意強調權利要求中的技術方案而特意排除未寫入權利要求的技術方案。此判決的精神若使用不當，便會形成如此的爭辯迴圈。



四、兩篇判決的共同精神

第一篇判決中，專利權人於說明書中明確地敘述了兩種技術方案（電動、燃油），而最終於權利要求只保護其中一種（電動），因此不能透過等同侵權擴張保護範圍到權利要求沒有保護的另一種（燃油）。第二篇判決中雖於專利說明書中未明確敘述其他種技術方案（在相對兩邊設置共兩個），但從本領域技術人員的思維可以推敲出專利權人顯然知道其他種技術方案（在相對兩邊設置共兩個），因此專利權人於權利要求中只保護其中一種（在每個邊上設置共四個）時，便是「特意強調」權利要求中保護的該種技術方案（在每個邊上設置共四個）而「特意排除」其他專利權人顯然知道而未寫入權利要求中的技術方案（在相對兩邊設置共兩個）。

因此，這兩篇判決的共同精神在於，「專利權人於專利申請時，是否知悉被控侵權產品的技術方案，但特意排除該技術方案，而僅於權利要求特意強調保護其他技術方案」，差別在於，第一篇判決的案情中，因為有明確記載於說明書中，因此可以無爭議地清楚知悉專利權人於專利申請時確實知悉被控侵權產品的技術方案，但於第二篇判決中，專利說明書並無明確記載，而是「推敲」專利權人於專利申請時知悉被控侵權產品的技術方案，但如此的推敲過程便涉及了大量的主觀判斷空間存在。

因此中國大陸未來的等同侵權判斷過程，可能會有一部分在爭執，專利權人在專利申請時，是否應該知悉被控侵權產品的技術方案（假設從專利說明書看不出來）。如果應該知悉，那就是特意強調其他技術方案而特意排除被控侵權產品的技術方案。如果不見得知悉，那就並非是特意強調及特意排除，接著便回歸到等同侵權的「基本判斷方式」等等，換句話說，第二篇判決可能會增加了未來爭執等同侵權時的爭執討論事項。

五、結語

前述的兩個最高人民法院的判決雖然於裁判日期相差了七個月，但判決全文的公開日期僅有差距九日，中國大陸最高人民法院近期很快地接連公布了兩個對於等同侵權有所限制的判決，或許是有意形成打壓等同侵權的風氣，以避免專利權人透過等同侵權而恣意擴張保護範圍進而影響社會公眾的利益。尤其是前述第二個判決，其較容易淪為主觀的判斷，或許未來將會有許多被控侵權人引用此判決來抗衡等同侵權，甚至也可能因此過度抑制等同侵權的適用。而要避免這樣的情形發生，根本之道還是在於權利要求的撰寫，要小心避免過度限縮，若能較無爭議地構成文義侵權，便無須過度擔心等同侵權被打壓。相對地，若權利要求或甚至專利說明書撰寫不當，也可能無須引用任何判決便能輕易得出不侵權的結果，因此專利說明書的撰寫實不可不慎。

(2021) 最高法知民終 192 號：<http://ipc.court.gov.cn/zh-cn/news/view-1648.html>

(2020) 最高法知民終 1310 號：<http://ipc.court.gov.cn/zh-cn/news/view-1662.html>