

## 簡析有關等同侵權的兩件中國大陸最高院判決(上)(第 287 期 2021/12/30)

李柏翰\* 專利師



### 一、前言

中國大陸的「等同侵權」對應於我國的「均等侵權」，中國大陸《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)》第十三條記載了等同侵權的「基本判斷方式」：「等同特徵，是指與所記載的技術特徵以基本相同的手段，實現基本相同的功能，達到基本相同的效果，並且本領域普通技術人員在被訴侵權行為發生時無需經過創造性勞動就能夠聯想到的特徵」，由此可見，「等同侵權」確實與我國的「均等侵權」有類似之處。「等同侵權」是侵權比對時，不可少的一個判斷過程，往往也是侵權比對時影響比對結果的關鍵所在，而近期中國大陸公布了兩個最高人民法院的判決，都是有關於「等同侵權」的限制，本文在此介紹該兩判決的內容以及在何種情形下會適用該兩判決。

### 二、(2021)最高法知民終 192 號 (2021 年 11 月 16 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」中記載了：「傳統的修剪方式是使用簡單的剪刀修剪，其工作强度高，工作效率差，且在修剪一些圓形形狀時操作難度大。為了解決傳統剪刀工作强度高，工作效率差的問題，現市面上推出了一些電動剪刀和燃油剪刀。電動剪刀和燃油剪刀雖然為自動剪刀，但在修剪圓形綠籬時，工作效率低，操作難度大的問題仍然懸而未決。因此為解決現有電動剪刀和燃油剪刀工作强度高、效率差、難度大等問題，有必要提供一種可用作平剪也可用作圓形剪的電動綠籬機」。因此，背景技術已經記載了有電動剪刀及燃油剪刀等兩種剪刀。

**系爭專利「保護範圍」**：系爭專利權利要求 1 要求保護的是一種「電動」綠籬機。

**系爭專利「功效」**：系爭專利說明書於「發明內容」中記載了：「本發明的目的是為了解決現有技術中的不足，提供一種可用作平剪也可用作圓形剪的電動綠籬機，其具有工作強度低、工作效率高、工作難度低、環保無污染的特點。本發明與現有技術相比，其顯著優點是：本發明的電動綠籬機結構簡單、使用方便、工作效率高、環保無污染，是一種可用作平剪也可用作圓形剪的電動綠籬機」。因此，發明內容提及了環保無污染等電動剪刀特有的優點，也提及了可用作平剪也可用作圓形剪等與電動或燃油兩種類型無關的優點。

**被控侵權產品**：被控侵權產品是一種「燃油」驅動的綠籬機。

**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「電動驅動」是否可以透過等同侵權而擴及到被控侵權產品的「燃油驅動」。

**原審法院見解**：原審法院認為，系爭專利的關鍵技術是，在普通的平剪刀片上加設弧形支架，通過旋轉弧形支架使刀片變形產生弧度，達到圓剪的效果，因此實現了平剪和圓剪二合一的效果，進而提高了工作效率。並且認為雖然系爭專利獨立權利要求界定了電動驅動方式，但是在綠籬機領域，電動和燃油是兩種最常用的自動綠籬機的驅動方式，並且兩種驅動方式都可對平剪模式或圓剪模式下的剪切提供動力，因此平剪模式和圓剪模式間的切換功能是通過弧形支架的設計來實現，並不依賴於採用何種驅動方式，故對於實現平剪和圓剪二合一效果的自動綠籬機而言，與電動驅動相比，燃油驅動以基本相同的手段，實現基本相同的功能，達到基本相同的效果，並且該領域的普通技術人員無需經過創造性勞動就能聯想到的特徵，因此兩種驅動方式構成等同特徵。

\* 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



然而，要特別留意的是，原審法院前述的判斷過程，完全忽略了發明內容提及了環保無污染之電動剪刀特有的優點。

**最高人民法院見解：**最高人民法院做出了相反的認定，最高人民法院同意等同特徵的「基本判斷方式」，即同意等同特徵指的是以基本相同的手段，實現基本相同的功能，達到基本相同的效果，並且本領域普通技術人員無需經過創造性勞動就能夠聯想到的特徵，然最高人民法院同時也認為：

第一，如果專利權人在「撰寫專利申請文件時」「已明確地知曉」相關技術方案，但並未將其納入權利要求保護範圍之內的，則在侵權訴訟中不得再適用等同理論將該技術方案納入保護範圍，藉以平衡專利權人與社會公眾之間的利益。

第二，從系爭專利說明書可以看出，專利申請人在撰寫系爭專利權利要求時，基於對「環保效果」的追求，專利申請人並不尋求保護以燃油發動機作為動力源的綠籬機技術方案。

因此，最高人民法院認為，原審法院對於被控侵權產品和系爭專利的驅動方式技術特徵構成等同的認定結論不當。

本判決的精神在於，當系爭專利說明書的「背景技術」中已出現了複數種技術方案（代表專利權人明確知曉），而權利要求中僅界定其中一種，並且說明書中有強調該技術方案的功效時，則該權利要求便不可再透過等同侵權擴張到該權利要求未界定的其他技術方案。因此從本判決可以得知，原審法院僅考量等同特徵的「基本判斷方式」，但最高人民法院認為等同特徵的「基本判斷方式」並非唯一的標準，仍需進一步判斷其他因素。

另外要進一步說明的是，雖然本判決最終綜合考量了以下兩個因素而認定並未構成等同侵權：第一，「背景技術」中已出現了複數種技術方案而權利要求中僅界定其中一種。第二，說明書中強調了界定的技術方案的功效。但本判決中也明確表示，光是第一個因素，就足以決定在侵權訴訟中不得再適用等同理論將「背景技術」中已出現但權利要求中未界定的技術方案納入保護範圍，而第二個因素則是輔助加強這個決定。因此未來在其他案件中，若「僅」符合第一個因素，應仍適用本判決的精神而認定不適用等同侵權，但若「僅」符合第二個因素，是否仍應適用本判決的精神則或許尚有爭議。

**筆者見解：**筆者認為，在「僅」符合第二個因素的情形下，仍應不適用等同侵權，因為在此情形下應是無法透過等同特徵的「基本判斷方式」而認定等同侵權，以本判決的案例而言，使用燃油驅動顯然無法達到「環保無污染」的「功能」及「效果」，原審法院只是在等同特徵的「基本判斷方式」中，忽略了「環保無污染」的「功能」及「效果」才似乎透過了「基本判斷方式」而認定等同侵權，但如果將「環保無污染」考量進來，這就是無法透過「基本判斷方式」的典型案列，而甚至無需考慮第一個因素便能做出不適用等同侵權的結論。（續）