



## 精选文章

# 可预见性能对抗等同原则吗？ ——司法案例对专利申请文件撰写的启示

《北高专利侵权判定指南（2017）》第60条规定了可预见性规则：对于发明权利要求中的非发明点技术特征、修改形成的技术特征或者实用新型权利要求中的技术特征，如果专利权人在专利申请或修改时明知或足以预见到存在替代性技术特征而未将其纳入专利权的保护范围，在侵权判定中，权利人以构成等同特征为由主张将该替代性技术方案纳入专利权的保护范围的，不予支持。可预见性规则是《北高专利侵权判定指南》修订时新增加的条款，用于限制等同侵权的适用范围。相比于等同侵权的其他限制性规则例如禁止反悔原则和捐献原则，可预见性规则在业内受到的关注较少，司法实践中的案例也很少。本文拟结合法院的司法案例，探讨可预见性规则的适用范围以及其对撰写专利申请文件的启示。

## 一、可预见性规则的适用

国内专利界对可预见性规则的适用存有担心，是否会对等同原则形成过分限制，从而违背了设置等同侵权制度的初衷。众所周知，等同侵权是相同侵权即字面侵权的适当扩展，利用等同原则，能够防止将权利要求中某些技术特征用专利申请日以后新出现的技术特征进行简单替换而逃避侵权，故等同原则旨在充分保护专利权人的权利；然而根据该可预见性规则的规定，在明知或足以预见到存在替代性技术特征而未将其纳入专利权保护范围的情况下，在侵权判定中，权利人不能主张等同侵权。因此，为了实现可预见性规则与等同原则在适用上的平衡，在《北高专利侵权判定指南(2017)》引入该可预见性规则时，谨慎地限定了该规则适用的技术特征仅限于以下三种情形：

### 1. 发明权利要求中的非发明点技术特征

一项权利要求中即包含对发明创造作出贡献的发明点技术特征，也包含必要的其他技术特征即非发明点技术特征，它们共同形成要求保护的完整技术方案。

其中的非发明点技术特征是辅助技术特征，就其本身来说，应属于本领域中的常规技术或通用技术，专利权人在专利申请时能够获知或预见这些非发明点技术特征的可替换的技术特征，故非发明点技术特征适用可预见性规则。

对于发明点技术特征，由于体现了发明人创造性劳动，不适用可预见性规则。

### 2. 发明权利要求通过修改形成的技术特征

发明的实质审查程序是专利制度给予专利权人完善其申请方案的机会，专利权人对于修改、完善申请方案应该负有更高的谨慎和注意义务。

发明专利申请在实质审查程序中，对权利

要求进一步限定而增加的技术特征，无论是发明点技术特征还是非发明点技术特征，一律适用可预见性规则。

### 3. 实用新型权利要求中的技术特征

实用新型专利的技术方案通常比较简单，又没有经过实质审查且没有审查档案，故相比于发明，实用新型专利在权利要求的解释方面，自由度更大，导致了等同原则适用过度，故有必要收紧等同原则适用尺度。因此对实用新型专利权利要求，不再区分发明点技术特征和非发明点技术特征，一律适用可预见性规则。

为了适用可预见性规则，被诉侵权人还需要证明在专利申请或修改时，专利权人：①明知存在替代性技术特征而未将其纳入专利权的保护范围；或者②足以预见到存在替代性技术特征而未将其纳入专利权的保护范围。其中对于“明知存在替代性技术特征”的情形，可以使用专利权人的在先的关联性专利或者相关专利产品的宣传资料等作为证据；对于“足以预见到存在替代性技术特征”的情形，可以使用本领域的教科书、工具书、技术手册等公知常识等作为证据。

## 二、案例

下面以三个典型案例说明可预见性规则在司法实践中的适用，为了增强针对性和可读性，案例已作简化处理，仅保留与可预见性规则相关的争议焦点，省略了其他的争议问题。

### 1. (2015) 民申字第 740 号

(2015) 民申字第 740 号是关于孙俊义与任丘市博成水暖器材有限公司等侵害实用新型专利权纠纷的民事裁定，本案是与可预见性规则相关的最高人民法院的指导案例。涉案专利是专利号为 ZL200320112523.2，名称为防粘连自动排气阀的实用新型专利，专利权人为孙俊义。权利要求如下：

防粘连自动排气阀，包括壳体、浮球、阀座，壳体底部有进水口，进水口上有进水套，其特征在于进水套高于壳体底部，进水套的上表面呈锥面，浮球下部落在进水套上，不与壳体接触。

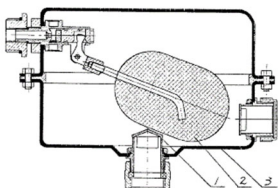
**争议焦点：**被诉侵权产品的技术特征“进水套的上表面呈平面”与涉案专利权利要求的技术特征“进水套的上表面呈锥面”是否构成等同特征。

**法院观点：**涉案专利的防粘连自动排气阀的权利要求和说明书均记载：进水套的上表面呈锥面。这表明，孙俊义在申请涉案专利时，要求保护的技术方案仅仅限于进水套的上表面呈锥面的情况，而不包含不是锥面例如平面的情况，而在涉案专利申请日的时间节点，锥面或者平面技术方案均本领域普通技术人员普遍知晓的，因此，专利权人将权利要求中进水套的上表面限定为锥面是将进水套上表面为平面的方案排除在涉案专利权的保护范围之外。

鉴于此，在判定是否侵权时，不能再将技术特征“进水套上表面呈锥面”扩张到“进水套上表面呈平面”予以保护，否则将有损于社会公众对专利权保护范围确定性和可预见性的信赖，从而使社会公众的利益受到损害。因此，被诉侵权产品的技术特征“进水套的上表面呈平面”与涉案专利权利要求记载的技术特征“进水套的上表面呈锥面”未构成等同特征。

**案例启示：**撰写申请文件时，应基于关键技术特征进行扩展，将所有简单变形的技术特征全部布局于权利要求书中。

根据涉案专利说明书背景技术部分的描述，可以确定涉案专利要解决的是浮球与壳底接触造成粘连的技术问题。



1、进水管  
2、浮球  
3、壳体

为解决该问题的发明构思在于避免浮球与壳体接触，在权利要求已经限定了技术特征“进水套高于壳体底部，浮球下部落在进水套上”这一关键技术特征的基础上，可以拓展出多种多样的技术特征来实现这个目的，例如，将进水套的上表面设计成锥面，以进一步增加进水套的顶端至壳体之间的距离；或者在进水套足够高于壳体底部的情况下，将进水套的上表面设计成平面；或者在进水套的上表面增加向上延伸的浮球支撑结构，等等。

上述列举的多种简单变形的技术特征，结合关键技术特征“进水套高于壳体底部，浮球下部落在进水套上”，均可以实现浮球不与壳体接触的发明目的，则这些特征以及其他可预见的简单变形的特征应全部布局到权利要求书中，从而在侵权判定时免受可预见性规则的限制。

## 2. (2021) 最高法知民终 2482 号

(2021)最高法知民终 2482 号是关于厦门任和运动器材有限公司与永康市赛韩电子科技有限公司等侵害实用新型专利权的民事判决。

涉案专利是专利号为 ZL201920187089.5，名称为一种运用于跑步机上的急停开关装置的实用新型专利专利权人为任和公司。涉案专利的权利要求 1 为：

“1.一种运用于跑步机上的急停开关装置，其技术特征在于：包括从下往上依次设置的复位板、基座、PCB 支架、PCB 板和按键壳……，所述按键壳的底部向下延伸出顶柱，所述 PCB 板上开设有供顶柱伸入的第三避让孔，所述 PCB 支架上开设有与顶柱滑动配合的导向孔，所述基座上开设有供顶柱穿过的第四避让孔，所述按键壳与 PCB 板之间设置有使按键壳复位的弹性机构。”

**争议焦点：**被诉侵权产品的技术特征“在 PCB 板上开设有与顶柱滑动配合的导向孔”与涉案专利权利要求 1 “所述 PCB 支架上开设

有与顶柱滑动配合的导向孔”是否构成等同特征。

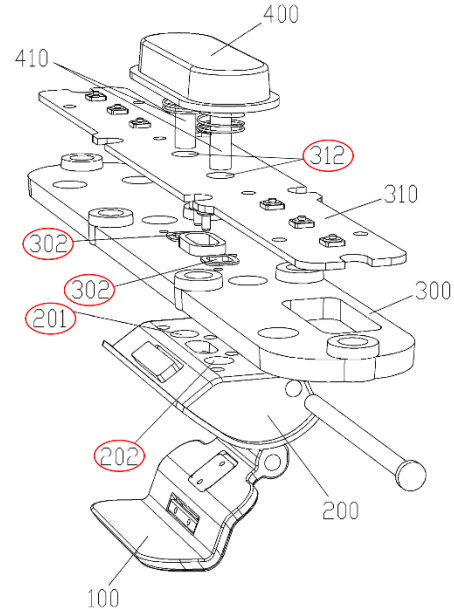
**法院观点：**本领域技术人员知晓，在开设于 PCB 板、PCB 支架和基座上的供顶柱通过的通孔中，选择不同的通孔作为导向孔，虽然“按键壳的稳定升降”的效果会有优劣之分，但是技术手段没有发生实质性变动，均属于涉案专利申请日时，本领域技术人员普遍知晓的技术方案。涉案专利权利要求 1 限定“所述 PCB 支架上开设有与顶柱滑动配合的导向孔”是将“PCB 板上开设或者基座上开设与顶柱滑动配合的导向孔”排除在涉案专利权的保护范围之外。鉴于此，在侵权判定时，如果将保护范围扩展至包含“PCB 板上开设导向孔或者基座上开设导向孔”，将有损于社会公众对专利权保护范围确定性和可预见性的信赖，从而损害社会公众的利益。因此，被诉侵权产品的技术特征“在 PCB 板上开设有与顶柱滑动配合的导向孔”，与涉案专利权利要求 1 记载的技术特征“所述 PCB 支架上开设有与顶柱滑动配合的导向孔”相比，不构成等同特征。

**案例启示：**在撰写权利要求时，不仅仅将最优技术特征写到权利要求中，还要将基于该最优技术特征的所有简单替换的技术特征，全部布局到权利要求书中。

如涉案专利图 3(附于下面)所示,用于跑步机上的急停开关装置,包括从下至上依次设置的复位板 100、基座 200、PCB 支架 300、PCB 板 310 和按键壳 400,按键壳 400 的底部设有顶柱 410,PCB 板 310、PCB 支架 300、基座 200 设有通孔,顶柱 410 穿过这些通孔到达复位板 100。

这些通孔包括仅供顶柱 410 穿过的避让孔和一个供顶柱 410 穿过且具有导向作用的导向孔。导向孔需设置引导结构,比较复杂。如果将导向孔设置于 PCB310 板上,由于需要避让 PCB 板内的金属线等结构,设置麻烦;如果将

导向孔设置于基座 200 上,由于基座 200 距离按键壳 400 较远,则按键壳 400 上下移动的稳定变差,涉案专利将导向孔设置于 PCB 支架 300 上,不但能起到稳定的导向作用,而且设置非常方便,这是最优选的设置方式。



然而,从能实现基本的发明目的角度来看,无论将导向孔设置于 PCB310 板,还是设置于 PCB 支架 300 或基座 200 上,都能实现为按键壳 400 移动导向的作用。因此,在撰写权利要求时,不仅要写最优技术特征到权利要求中,还要围绕该最优选特征进行适当扩展,将能替换该最优特征的所有简单替换特征全部布局到权利要求中,以能在日后的侵权判定中避免因可预见性规则而不能适用等同原则。

### 3. (2011)沪高民三(知)终字第 90 号

(2011)沪高民三(知)终字第 90 号是重机株式会社与浙江宝石缝纫机股份有限公司等侵害发明专利权纠纷的二审民事判决。

涉案专利是专利号为 ZL98124654.0,名称为一种缝纫机用的针摆动图案变换的发明专利,专利权人为重机株式会社。

**争议焦点：**被控侵权产品中技术特征“导向轴设置在针摆动驱动臂上,导向孔形成在凸轮体上(凸轮体的凸轮臂上)”(以下称争议特



征)与权利要求1中技术特征“导向轴支承在所说的针摆动驱动轴和所说的凸轮体中的一个上,导向孔形成在所说的针摆动驱动轴和所说的凸轮体中的另一个上”(以下称权利特征)的认定。

**法院观点:**即便上述争议特征与权利特征能构成等同特征,也不得以技术特征等同为由认定等同侵权成立。因为上述权利特征并非存在于专利申请时递交的原始权利要求中,而是在实质审查程序中答复审查意见时增加的技术特征。

涉案专利说明书中记载了技术特征“导向轴设置在凸轮体的凸轮臂上,导向孔形成在针摆动驱动臂上”,该技术特征与上述争议特征相比,区别仅仅是导向轴与导向孔的位置对调,这足以说明该争议特征是所属技术领域的技术人员在修改权利要求1时能够预见的。对于在专利授权审查程序中限制性修改权利要求而增加的技术特征,如果没有将这些能够预见的等同特征写入权利要求中,则视为包含这些等同特征的技术方案已经被专利权利人放弃。

**案例启示:**发明专利申请在授权确权程序中,修改权利要求增加技术特征时应慎重,对于所有的能预见到的技术特征、与增加的技术特征等同的技术特征,以及可替换的技术特征均增加到权利要求书中。

涉案专利说明书中记载了多个技术特征,这些技术特征均能实现导向功能,这些技术特征的共同点,都是通过导向轴与导向孔的相互配合实现的,有较强的关联性。详细来说,包括技术特征①导向轴支承在针摆动驱动轴和凸轮体中的一个上,导向孔形成在针摆动驱动轴和凸轮体中的另一个上;以及技术特征②导向轴设置在凸轮体的凸轮臂上,导向孔形成在针摆动驱动臂上。

争议特征“导向轴设置在针摆动驱动臂上,导向孔形成在凸轮体上(凸轮体的凸轮臂上)”与技术特征②相比仅仅是轴和孔的位置对调,

基于技术特征②,可以判断出争议特征是本领域技术人员可预见的。

专利权人在答复审查意见修改权利要求时,较佳的修改方式是,将技术特征①、技术特征②、与技术特征②等同的技术特征,以及基于技术特征①②可预见的技术特征例如上述争议特征,全部增加到权利要求书中,形成多个并列的技术方案。

需要注意的是,在答复审查意见修改权利要求时,受到专利法第33条的限制,将未明确记载于原始说明书中的技术特征,在增加到权利要求时,可能会引发修改超范围问题。因此,为了使权利要求在后续程序有充分的修改空间,最好是在申请文件的原始撰写阶段,就将所有可替换的、可预见的特征写到申请文件中。

## 小结

基于上述三个典型案例,很明显,可预见规则中“明知或足以预见到的替代性技术特征”是与涉案权利要求中的关键技术特征密切相关的,是在关键技术特征的基础上扩展的简单变形或简单替换特征,由于这些简单变形特征或简单替换特征本身都是本领域技术人员普遍知晓的,因此笔者认为可预见规则的适当适用不会对等同原则形成过度限制。

与此同时,可预见规则毕竟在客观上限制了等同原则的适用,这就要求专利权人或代理师有相当高的技术方案扩展能力和权利要求布局能力,在专利申请文件撰写阶段,不仅将具体的技术特征纳入保护范围,还要尽可能地扩展相关的简单变形特征和简单替换特征,并将其全部布局到权利要求书中。这样,权利人可以在未来的侵权判定时能够应用等同原则,而不受可预见规则的约束。

本刊“精选文章”内容不等同于法律意见，如需专项法律意见请咨询我公司专业顾问和律师。

邮箱:LTBJ@lungtin.com 网站: www.lungtin.com

关于该文章，如需了解更详细的信息，请与本文作者联系。



**阚梓瑄**

合伙人、国内机电部副  
经理、资深专利代理师

阚梓瑄女士擅长专利申请、专利无效、专利行政诉讼、企业专利战略制定、专利挖掘和布局、专利侵权分析及预警、专利分析等业务类，在车辆、集装箱、海洋平台、压力容器、重型机械、电力电子设备、微机电器件、新能源设备、环保工艺、飞机部件、分析仪器、医疗器械、半导体等技术领域积累了丰富的专利法律服务经验。2000年10月起曾代理过多家世界500强企业各种类型的专利案件2000余件，阚梓瑄女士长期为大型企业及跨国公司提供知识产权培训、企业专利战略制订服务。