

等同侵权中可预见性规则的适用研究

倪吉利

南京理工大学知识产权学院, 江苏 南京

收稿日期: 2026年6月17日; 录用日期: 2026年8月11日; 发布日期: 2026年8月19日

摘要

对可预见性规则尚存的缺陷进行剖析, 选取可预见性规则的要件逻辑存在瑕疵、可预见性规则增加专利撰写负担、可预见性规则与捐献原则存在竞合三个问题展开剖析, 并从明确可预见性规则的要件内涵、明晰权利要求书撰写的边界、把握可预见性规则与捐献原则之间的关系三个方面进行分析, 以期完善可预见性规则的司法适用。

关键词

专利侵权, 等同原则, 可预见性规则, 司法适用

A Study on the Application of the Foreseeability Rule in Equitable Infringement

Jili Ni

School of Intellectual Property, Nanjing University of Science and Technology, Nanjing Jiangsu

Received: June 17, 2026; accepted: August 11, 2026; published: August 19, 2026

Abstract

This paper analyzes the existing flaws in the foreseeable rule, focusing on three issues: the flawed logic of its essential elements, the increased burden it imposes on patent drafting, and its potential conflict with the doctrine of surrender. It further examines these aspects from three perspectives—clarifying the connotation of the foreseeable rule's essential elements, defining the boundaries of claim drafting, and understanding the relationship between the foreseeable rule and the doctrine of surrender—to propose improvements in the judicial application of the foreseeable rule.

Keywords

Patent Infringement, Equivalence Principle, Foreseeability Rule, Judicial Application

Copyright © 2026 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. 可预见性规则的概述

1.1. 可预见性规则的源起和学术争议

传统的观点一般认为,“可预见性规则(foreseeability limitation)”起源于美国联邦巡回上诉法院的雷德法官在 2002 年 Johnson 案中提出的主张。在专利侵权判断时,不应通过等同原则来补充由于申请人的疏忽或者预见不够而未写入权利要求书中的技术特征,而应仅对那些超出了申请人预料并且具有实质性区别的新技术方案适用这一原则¹。

从 Johnson 案判决生效以后的 2003 年起,我国在《最高人民法院关于审理专利侵权纠纷案件若干问题的规定》(会议讨论稿)第 11 条第 3 款曾提出,“权利要求记载的技术特征的变换特征对所属领域的技术人员而言在专利申请日是显而易见的,而申请人未将该变换特征写入权利要求,权利人在侵权诉讼中主张对该变换特征适用等同原则认定为等同特征的,人民法院不予支持”[1],以作为第 1 款和第 2 款等同原则限制性条款的形式,可以称作我国专利等同侵权领域“可预见性规则”的初现。

目前在中国对于可预见性规则的应用在学术上也存在一定争议。反对可预见性规则的一方认为,专利权人在撰写申请文件时,应当把所有可以预料到的可以实现其发明的所有技术方案都写入权利要求书的文字描述中,从而对专利权人提出了几乎不可能实现的过高撰写要求;另外,等同原则的存在就是为了防止专利权人在申请专利的时候不能够预见到侵权者将来可能会用的各种非实质性替换方式实施其发明创造,那么可预见性规则显然不符合设置等同原则的目的。

1.2. 可预见性规则的司法应用

现行司法实践中,北京市高级人民法院在《专利侵权判定指南(2017)》中的第 60 条规定了可预见性的标准[2]。以“专利”、“等同”、“可预见”为关键词进行网络查询近些年相关案例,在排除重复后,得到如下相关判决结果,见表 1。

由表 1 可知,近年来最高法知识产权法庭对于可预见性规则的适用并不算少。可见,虽然学术界对可预见性规则充满争议,但在司法实践中已形成一定的运用实践经验。

在上述案件中,“电动绿篱机”(2021)最高法知民终 192 号最具代表性,在该案件中,涉案专利权利要求 1 主题名称为“一种电动绿篱机”,具体描述有“电机带动刀片做往复移动”,而被诉侵权产品“宽带修剪机”使用的是燃油发动机。最高人民法院二审判决撤销一审关于等同侵权的认定,驳回原告的全部诉讼请求。

法院的裁判思路可以从三个方面进行分析。第一,在事实方面,法院根据说明书背景技术部分的内容,认为专利权人在提交申请文件时已经清楚地认识到现有技术中有电机驱动以及燃油发动机驱动两种方式。第二,在法律适用层面,由于专利主题名称具有限定作用,而权利要求中仅提到了电机驱动,这

¹Johnson & Johnson Assocs. v. R.E. Serv. Co., 285 F.3d 1046, 62 U.S.P.Q.2d 1046 (Fed. Cir. 2002).

就意味着权利要求所要保护的内容就是仅限于电机驱动这种方式。第三，在裁判理由层面，本领域普通技术人员阅读权利要求和说明书之后就可以明白，专利申请人并不希望得到燃油发动机驱动方案的权利保护。如果将两者认为是等同的技术特征，则不利于体现权利要求的作用以及社会公众的信赖利益。本案把可预见性规则的判断放在一种客观化文字解读的基础上，而不是单纯考虑专利权人的内心想法。

Table 1. Typical cases in China applying the foreseeability rule from 2021 to 2024
表 1. 2021~2024 年中国采用可预见性规则的典型案例

序号	案号	裁判时间	权利要求中的技术特征	被诉侵权产品技术特征
1	(2022)最高法知民终 2844 号	2023.10.6	LED 光源分为下 LED 光源和上 LED 光源、激光光源分为上激光光源和下激光源	被诉侵权技术方案中采用 LED 光源
2	(2022)最高法知民终 323 号	2023.3.16	所述除尘装置为布袋除尘器	除尘装置为滤芯除尘器
3	(2021)最高法知民终 1924 号	2022.6.6	所述仪表主壳体的正面为一亚克力(聚甲基丙烯酸甲酯)显示面板	仪表主壳体的正面为聚碳酸酯(PC)显示面板
4	(2021)最高法知民终 2482 号	2022.4.13	所述 PCB 支架上开设有与顶柱滑动配合的导向孔	PCB 板上开设有与顶柱滑动配合的导向孔
5	(2021)最高法知民终 1441 号	2022.1.18	所述面壳，中壳以及底壳通过螺纹孔以及螺栓相互连接	中壳与底壳通过螺纹孔以及螺栓连接，面壳与中壳通过卡扣连接
6	(2021)最高法知民终 192 号 (典型案例)	2021.7.19	一种电动绿篱机，所述电机带动所述刀片做往复移动	一种宽带修剪机(弧形)，由燃油发动机驱动

2. 可预见性规则尚存在的缺陷

2.1. 可预见性规则要件逻辑存在瑕疵

当前我国可预见性规则因缺乏成文法依据，且司法裁判标准具有不确定性，导致实务中尚未形成统一适用范式[3]。以北京市高级人民法院在《专利侵权判定指南（2017）》确立的规则框架为研究对象，其适用要件可解构为两方面：(1) 技术特征需属于非发明点范畴或系修改程序形成；(2) 专利申请或修改时权利人主观上处于明知或足以预见状态。然而上述要件在规范逻辑与司法适用层面均存在显著缺陷。

首先，“非发明点技术特征”的区分悖论。该条款要求对技术特征进行“发明点”与“非发明点”的二元划分，此举实质加剧了规则适用的混乱性。条款制定者主张，非发明点技术特征作为既有技术范畴的组成部分，仅需权利人履行基本注意义务即可完整覆盖；而发明点作为创造性核心应获得宽松解释空间。此观点存在方法论谬误。首先，我国专利制度演进过程中曾提出“非必要技术特征”理论，其与当前“发明点”划分具有同质性，但因违背“全面覆盖原则”的侵权判定基准而被摒弃。其次，根据《专利法实施细则》第 23 条²，独立权利要求记载的均为必要技术特征，立法预设中不存在技术特征的位阶差异。最高院在《审理专利纠纷案件规定(讨论稿)》[1]中曾尝试将等同原则排除适用于“发明点”特征，但正式稿中该条款的删除已表明此种区分缺乏法理正当性。以(2021)最高法知民终 1924 号案为例，“亚克力显示面板”究竟属于发明点还是非发明点特征，在不同审级中可能得出截然相反的判断，法院若缺乏统一的识别标准，将不可避免地陷入个案裁量的主观化困境。

其次，“明知或足以预见”要件的实践异化。该要件在司法实践中面临双重困境。其一，对专利申请

²<https://ipr.mofcom.gov.cn/law/detail.shtml?id=2113>

时“本领域技术人员预见能力”的判定缺乏客观标准，易诱发裁判者的主观臆断。其二，如(2021)最高法知民终 192 号案所揭示，法院通过说明书背景技术记载来推定专利权人“明确知晓”替代方案，实质上是将“知晓”等同于“应当预见”，证明标准在实践中被不当降低³。

2.2. 可预见性规则增加专利撰写负担

不可否认，可预见性规则对专利撰写质量的提升具有正向激励作用，促使专利撰写从“最低限度披露”转向“最优限度披露”，客观上推动了专利文件公示质量的整体提升。但当前学界对可预见性规则的规范属性存在认知偏差。部分理论将其建构为禁止反悔原则的应然延伸[4]，要求专利权人承担“不可预见”的证明责任。然而，此等严苛标准实质上创设了法律推定规则。若权利人未能将技术方案写入权利要求，则直接推定其具有预见可能性。这种逻辑预设显然忽略专利申请人的客观局限性：权利要求修改本质上属于“有限理性”决策过程，既无法要求申请人具备超越本领域常规认知的技术预见力，亦难以苛求其通过语言工具实现技术方案的完美映射[5]。另有学者尝试将可预见性规则与捐献原则进行体系衔接，主张将可预见等同方案纳入公有领域。但此观点存在价值判断失衡：若将权利人客观上未能穷尽的技术可能性均视为自愿捐献，实则混淆了技术披露的主动性与法律强制的边界，最终导致专利保护范围的非理性缩减。

专利文本作为技术方案的法律转译载体，其表达效能受制于三重结构性矛盾。其一，语言符号的有限性与技术创新的无限性之间存在矛盾；其二，撰写主体的能力差异导致权利要求精度呈梯度分布；其三，技术认知的时空局限使得申请时点的预见范围具有不可突破性。《专利审查指南》虽要求“清楚、简要”的权利要求撰写，但这一规范本身即建立在承认语言不完美性的前提之上⁴。值得注意的是，等同原则的制度价值恰在于矫正语言工具导致的保护不足，而可预见性规则以遏制权利扩张为名，反向强化对形式文本的绝对遵从，本质上构成制度功能的自我消解。

2.3. 可预见性规则与捐献原则存在竞合

捐献原则与可预见性规则具有一定的相似之处，有观点认为可预见性规则是捐献原则更为严格的延伸，它们都用于限制等同原则的认定从而缩小等同的范围[6]。捐献原则仅仅是对专利权人在说明书中有记载而在权利要求中未被包含的部分认为是专利权人放弃了这项技术而主动贡献给社会公众。但根据可预见性规则，专利权人有责任将可以预见并且应当预见的替代性技术方案全部写入权利要求书中，如果没有写入已知的可替换性方案，那么该方案就不能够纳入等同原则的保护范围，也就是说即使是已经记载在权利要求中的技术方案也有可能“捐献”给了公众[7]。所以可预见性规则的效力要大于捐献原则。可预见性规则会明显缩小等同原则的作用范围，在一定程度上把那些在说明书与权利要求书明显类似的发明创造从等同原则适用范围中剔除了出去。

从(2021)最高法知民终 192 号案可见，被诉侵权产品采用的燃油发动机驱动方式在说明书背景技术部分已有提及，但未写入权利要求，法院最终依据可预见性规则而非捐献原则作出裁判，因为法院将其定性为专利权人“明确不寻求保护”而非“主动捐献”，二者之间的界限在实践中趋于模糊。

3. 可预见性规则适用的完善路径

3.1. 可预见性规则域外经验的比较与借鉴

可预见性规则在美国的发展变化是有一定波动性的。在 2002 年的 Johnson 案件中，雷德法官第一次

³Ring & Pinnion Service Inc. v. ARB Corp. Ltd., 743 F.3d 831, 833-835, 109 U.S.P.Q.2d 1779 (Fed. Cir. 2014).

⁴福建顺昌虹润精密仪器有限公司诉青岛唐古拉精密仪器有限公司等侵害发明专利权纠纷案，最高人民法院(2021)最高法知民终 1924 号民事判决书。

提出了可预见性限制。之后十几年间,美国联邦巡回上诉法院的态度反复。在 2014 年的 *Ring & Pinion* 案件中,法院完全否定了可预见性限制。美国放弃这一规则的原因主要是由于排除可预见的等同对象与“已知可互换性支持等同侵权认定”这一先例相矛盾。

大陆法系国家则采用结构化的等同侵权判定框架。德国通过判例确立了等同侵权的“三步法”:等同效果、可察觉性(以专利申请日为基准)、等同价值。日本发展出更为精细的五要件体系,其中第五要件“特殊情事”要求被诉侵权产品不属于专利申请程序中被有意排除在权利要求之外的情形,实质上将“可预见性”的考量纳入消极要件范畴。日本模式的特色在于举证责任的精细分配,专利权人就积极要件承担举证责任,被诉侵权人就消极要件承担举证责任。

相比之下,美国的绝对化态度提醒人们不应过分强调可预见性规则。而德国“三步法”防止了独立规则导致的机械适用问题。日本的五要件制度在保护专利权人利益的同时也充分考虑到了社会公众合理期待的问题。我国学习他国的经验时,不应完全采纳美国关于可预见性规则的规定,而应当更倾向于采用德日模式,把可预见性因素作为一个等同侵权判断的考量因素而不是一个单独的、绝对化的排除规则。

3.2. 明确可预见性规则的要件内涵

“本领域技术人员公知的技术手段”应包括行业内熟知的基本原理以及通用解决方案的核心内容,而不能是所有已有的常规技术信息,如果将后者考虑进去,会使得新颖性和创造性评价产生错误,也会降低等同侵权认定的意义。

判断“该领域的技术人员所公知的技术手段”能否被认为是“可预见性”的关键是清楚界定何为特定人的知识范围以及他对事物的认知程度。这可以从侵权责任法中的过失推定原则获得启示,即把主观心理状态外化为一种客观的行为标准并通过个人的经验与规则之间的差距去推测他内心的想法。而在专利法中,在进行客观评判时应该以专业知识为基础,用一个有该方面知识的专业技术人员所能预见的程度来衡量一个技术方案是否有预见可能性。

为实现要件内涵判断的客观化与可操作化,可引入多因素审查清单制度,法官在判断某一替代技术方案是否属于“可预见”范围时,应综合考量:(1) 该替代技术在专利申请日是否属于教科书、技术手册或行业标准中的常规技术手段;(2) 该技术领域的创新速度和可预测性水平——在技术迭代迅速的领域中,可预见性认定应当更为审慎;(3) 该替代方案是否在专利说明书中有明确记载或暗示;(4) 专利权人在审查过程中是否曾就相关技术特征作出限定性陈述。上述因素应综合权衡,而非任一因素单独决定。

关于“明知”的构成要件的举证责任问题,被诉侵权人可以在涉案专利及其同族专利的审查档案、在相同或者相近的技术领域提交的其他的专利申请文件或者实际运用的情形下获得有关资料,在此基础上进行整体判断即可说明专利权人在申请日时对于其所主张的技术方案与现有技术之间存在联系是清楚的。

3.3. 明晰权利要求书撰写的边界

专利权利要求设计目的在于消除说明书中语句重复、杂乱无章以及重点不突出等问题。为达到简洁又全面的目的,在写专利申请书时应采用非常高层次抽象和概括的方式描述发明创造的特点。这就必然要舍去一些细节上的精确度,迫使发明人进行深度思考,在较短篇幅中准确地抓住要点,让每个词都有其特殊的作用。如果专利权人在说明技术方案时过于谨慎,尽可能把所有可能的方法都包括进去的话,虽然可以获得较宽广的法律保护范围,但是也有可能因为过于具体而不利于以后使用“等同原则”。

一些研究人员认为,若撰写人的限定和选择被视为拒绝采用等同加以保护,导致某特定物确实被排除在权利的范围之外,那么等同原则便已近乎失效^[8]。因此,尽管可预见性规则有助于明确权利界限并且有利于实现公平正义,但是在实践中也应当慎重使用以免过分限制权利要求本质内容。应当防止将技

术方案一般描述或者概括定义误解成权利人为逃避等同侵权认定所采取措施而加以排斥不应受到法律保护的技术创新。

3.4. 把握可预见性规则与捐献原则之间的关系

捐献原则作为等同原则的重要限制规则，其起源可回溯至 1881 年美国联邦最高法院审理的 *Miller v. Eagle Mfg. Co.* 案。该案首次确立“捐献原则”(doctrine of dedication)的核心要义：“若某装置受到保护请求，但与之在外观上显而易见的其他装置却未被涵盖于请求中时，意味着未被请求的部分即视为已向社会捐献。”[9]这一原则通过限制等同原则的扩张适用，在专利权保护与公共利益之间构建平衡机制。

捐献原则构成可预见性规则的下位概念。根据专利法基本原理，专利说明书及附图记载的技术特征具有公示效力，构成专利权人在申请日已知晓的技术方案集合。而可预见性规则的调整范围更广，其涵盖专利权人在申请日应当预见到的所有等同技术特征，无论是否在申请文件中明确记载[10]。所有捐献原则所涵盖的技术特征都属于可预见性规则适用的范畴，但是并非所有的可预见性规则所涵盖的内容都是捐献原则的。由于二者之间具有上下位的关系，因此可能导致可预见性规则对捐献原则进行覆盖。虽然可预见性规则在适用范围上具有包容性，但在司法实践中无法完全替代捐献原则。其根本原因在于可预见性规则尚未形成统一的法律规范体系。针对现行“当然捐献”规则的僵化性，有学者提出构建“推定捐献”制度的改良方案[11]，这也为适用可预见性规则提供了新思路。该方案通过引入举证责任倒置机制，允许专利权人通过反证推翻捐献推定。这一调整既保持了专利公示制度的稳定性，又赋予司法裁判必要的弹性空间，在维护专利权人利益与保障公众信赖之间创设动态平衡机制。

参考文献

- [1] 关于审理专利侵权纠纷案件若干问题的规定(会议讨论稿 2003.10.27-29) [EB/OL]. <https://www.cpahtd.com/index.php?c=show&id=100510>, 2010-03-27.
- [2] 北京市高级人民法院《专利侵权判定指南(2017)》[EB/OL]. <https://bjgy.bjcourt.gov.cn/article/detail/2017/04/id/2820737.shtml>, 2017-04-20.
- [3] 董慧凝, 郑璐璐. 专利侵权中可预见规则的法律适用[J]. 北方工业大学学报, 2019, 31(6): 113-120.
- [4] 马云鹏. 等同侵权判定中可预见性规则的理解与适用[J]. 中国应用法学, 2023(5): 178-189.
- [5] Merges, R.P. and Duffy, J.F. (2017) *Patent Law and Policy: Cases and Materials*. 7th Edition, Carolina Academic Press, 1017.
- [6] 马云鹏. 司法视野下权利要求解释的属性及必要性分析[J]. 法律适用, 2022(6): 66-75.
- [7] 黄丽君. 等同原则的限制性规则——权利要求妨害原则[J]. 北京理工大学学报(社会科学版), 2021, 23(1): 162-170.
- [8] 刘紫薇. 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.
- [9] 李雨峰. 论专利公开与排他利益的动态平衡[J]. 知识产权, 2019(9): 3-10.
- [10] 陈聪. 专利法上捐献原则的适用[J]. 人民司法, 2023(1): 102-106.
- [11] 曹新明. 专利侵权等同原则适用研究[J]. 知识产权, 2023(2): 24-40.