

淺談發明及新型專利權範圍侵害判斷(下)

-以外國專利侵權訴訟判決為他山之石-

顏吉承*

~承前期~

5. 禁反言原則

專利侵害訴訟中，判斷系爭對象適用均等論之後，應再判斷禁反言原則是否能阻卻均等論之適用，若以禁反言原則能阻卻均等論之適用，系爭對象不構成侵害。

自 1995 年 *Markman v. Westview Instruments* 案起即確立解釋申請專利範圍得參酌之依據分為內部證據及外部證據。內部證據包括提出申請、維護專利之程序中所產生的申請歷史檔案。專利侵害訴訟中，申請歷史檔案得作為解釋申請專利範圍之依據，並得作為主張適用禁反言原則，以阻卻均等論之適用。

5.1 何謂禁反言原則

禁反言原則，又稱申請程序禁反言原則或申請檔案禁反言原則（prosecution history estoppel/file wrapper estoppel），指申請、維護專利之程序中，因「有關可專利性」就申請專利範圍所為之說明或修正，而減縮申請專利範圍者，嗣後在專利侵害訴訟中構成專利權範圍之限制，不得藉均等論予以擴張，而將說明或修正所放棄（surrender）之部分重

收稿日:94.9.13

* 作者為智慧財產局專利審查官

論述

新取回 (recapture)⁴⁹。SPLT Rule 13(6)有類似之規定：「在決定專利所賦予之保護範圍時，[應][得]考量申請人或專利權人在專利核准程序或司法之專利無效程序中所為限制申請專利範圍之陳述。⁵⁰」

5.2 禁反言原則之類型

美國最高法院於 Warner- Jenkinson v. Hilton Davis 案中曾判決禁反言原則得阻卻均等論之適用，申請專利範圍經修正之部分不得再被主張屬於均等範圍；並判決申請、維護專利之程序中所為有關可專利性之修正，始適用禁反言原則。原告必須說明修正理由，若無法確知修正理由，推定係基於克服先前技術之核駁，但原告得提出反證予以推翻。依該案之判決，是否可以理解為專利權人就申請專利範圍所為之修正始適用禁反言原則，而就申請專利範圍之說明不適用禁反言原則？

在申請、維護專利之程序中，審查人員有核駁意見時，申請人必須提出說明或修正。申請人提出之說明係就申請專利範圍之文義者，固然得作為嗣後解釋申請專利範圍之依據，但若該說明減縮了申請專利範圍，亦得適用於禁反言原則，例如對於請求項所載之技術手段 A，審查人員引用先前技術 A' 以不具進步性核駁，申請人申復說明 A 與 A' 所產生之功效顯然不同後取得專利。若在專利侵害訴訟中，專利權人主張專利 A 與系爭對象 A' 均等時，被告得依申請歷史檔案，以專利權人曾解釋申請專利範圍不及於 A' 為由，主張適用禁反言原則，系爭對象未構成均等侵害。

事實上，美國法院認為禁反言原則得分為兩種：基於說明之禁反言原則 (argument-based estoppel) 及基於修正之禁反言原則

⁴⁹ Texas Instruments, Inc. v. United States International Trade Commission, 988 F.2d 1165 (Fed. Cir. 1993)

⁵⁰ Substantive Patent Law Treaty (10 Session), Rule 13 (6): In determining the scope of protection conferred by the patent, due account [shall][may] be taken of a statement limiting the scope of the claims made by the applicant or the patentee during procedures concerning the grant or the validity of the patent in the jurisdiction for which the statement has been made.

(amendment-based estoppel)。無論是說明或修正之禁反言原則，只要申請歷史檔案減縮了申請專利範圍，均得主張之⁵¹。

5.3 禁反言原則之特性

申請歷史檔案得作為解釋申請專利範圍及主張禁反言原則之依據。主張禁反言原則，並非以申請歷史檔案重新解釋申請專利範圍，以減縮專利權之文義範圍，而係減縮專利權人所主張之均等範圍，就技術特徵予以減縮，而非就專利之發明整體為之。

禁反言原則與均等論均係基於衡平法衍生出來的法則，禁反言原則係於系爭對象構成均等侵害，始須進行比對判斷，但應由被告提出適用禁反言原則之申請歷史檔案，作為客觀證據。

傳統禁反言理論係由誠信原則衍生而來，通常被視為一種抗辯手段，必須由被告主張並負擔舉證責任，證明導致禁反言原則之事由，始得適用。我國「專利侵害鑑定要點」(草案)採此觀點^{52,53}。

惟美國法院的主流意見認為禁反言原則係專利侵害判斷時解釋申請專利範圍的一種獨立手段，法院不應被動等待當事人主張，而應主動調查是否有足以導致適用禁反言原則之事實。1968年於 General Instrument Cop. V. Huges Aircraft Co.⁵⁴案，美國法院判決：若禁反言原則僅係一種抗辯，被告在一審程序中未提出，即應認定已放棄該抗辯。因此，禁反言原則並非僅為一種抗辯，其亦得作為專利權範圍之限制。法院參考說明書解釋申請專利範圍時，尚須審究專利歷史檔案。在申請、

⁵¹ Texas Instruments, Inc. v. United States International Trade Commission, 988 F.2d 1165 (Fed. Cir 1993)

⁵² 專利侵害鑑定要點(草案)第 43 頁(三)1.主張「禁反言」有利於被告，故應由被告負擔舉證責任。

⁵³ 美國最高法院在 Warner- Jenkinson v. Hilton Davis 案中曾判決：均等論的判斷必須是一種客觀判斷，禁反言原則仍然是對侵權指控的一種抗辯手段。該判決所採取之觀點與我國「專利侵害鑑定要點」(草案)相同。

⁵⁴ General Instrument Cop. V. Huges Aircraft Co. 226 U.S.P.Q 289 (1968)

論述

維護專利之程序中被刪除或核駁之申請專利範圍不得在專利侵害訴訟中重新取回，此不僅涉及當事人之利益，亦涉及公眾利益。因此，雖然地方法院未論及禁反言原則，上訴法院不應被動等待當事人提出主張，仍有責任主動進行禁反言原則之判斷。

此外，中國北京高級人民法院審判委員會「關於審理專利侵權糾紛案件若干問題的規定」2003.10.27-29 第 13 條為「禁止反悔原則」⁵⁵係列入第一節「發明、實用新型專利侵權判定」，而非列入第四節侵權抗辯。

專利侵害訴訟中之禁反言原則已脫離傳統禁反言理論自成一格，傳統禁反言理論係指相對人信賴行為人之意思表示，行為人須負擔法律上之義務，不得再為相反之主張。在專利侵害訴訟中，由於被告是否信賴專利權人在申請、維護專利之程序中所為關於申請專利範圍之表示，並非主張禁反言原則之構成要件，被告不須證明專利權人主觀上有意為前述之表示，亦不須證明被告之信賴，只要申請歷史檔案顯示客觀證據，即適用禁反言原則。

5.4 判斷步驟

系爭對象構成均等侵害時，法院須考慮是否有禁反言原則之適用，其判斷之步驟⁵⁶：

- (1) 確認構成均等侵害之技術特徵
- (2) 確認該技術特徵是否曾被申復或修正
- (3) 考量該技術特徵所屬之請求項是否被減縮

⁵⁵ “關於審理專利侵權糾紛案件若干問題的規定”(會議討論稿 2003.10.27-29)第 13 條(禁止反悔原則)：“1.專利申請人或者專利權人在專利授權或者維持程序中，為滿足專利法及其實施細則關於授予專利權的實質性條件的要求，在專利文件中或者通過書面聲明或者記錄在案的陳述等，對專利權保護範圍所作的具有限制作用的任何修改或者意見陳述，對權利人有約束作用，在專利侵權訴訟中禁止反悔。2.人民法院不應將禁止反悔的技術內容認定為權利要求記載的技術特徵的等同特徵。但對於在專利授權和/或維持程序中修改過的技術特徵，在適用禁止反悔原則之後，權利人仍然有權主張對保留的該技術特徵適用等同原則。”

⁵⁶ Festo Corporation v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., Ltd., et al., 234 F.3d 558 at 586 (Fed.Cir. 2000)

- (4) 若以上答案皆為肯定者，應再確認該申復或修正理由是否為「有關可專利性」
- (5) 若申復或修正理由不明，法院應推定為「有關可專利性」
- (6) 專利權人得舉反證，推翻法院之推定

5.5 Festo Co. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co.⁵⁷

美國最高法院於 Warner-Jenkinson v. Hilton Davis 案中肯認禁反言原則得阻卻均等論之適用，對於申請、維護專利之程序中所為「有關可專利性」之修正，適用禁反言原則。惟最高法院未進一步說明「有關可專利性」是否包括「可據以實施 (enablement)」、「書面揭露 (written description)」等其他要件，亦未說明是否請求項一經修正，即不得主張該請求項之均等範圍。

對於前述 2 個問題，2002 年美國最高法院於 Festo Corporation v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., Ltd.⁵⁸案中判決：任何與核准專利有關之要件，例如可據以實施、書面揭露等，均有關可專利性；但禁反言原則僅能彈性限制均等論，並將是否有適用均等論之餘地的證明責任由專利權人負擔。本專利係有關磁化無桿汽缸推動裝置，由汽缸、汽缸內部之活塞及包覆汽缸外部之套筒三者組成，特徵在於此裝置係利用位於汽缸內之磁性活塞帶動汽缸外部之套筒。Stoll 請求項之技術特徵包括外部套筒為可磁化之物質及得將附著於汽缸內壁之雜質移除的密封環，其中技術特徵「可磁化之物質」係申請程序中增加，而減縮申請專

⁵⁷ 1988 年原告提起專利侵權訴訟，獲地方法院判決勝訴，被告上訴，聯邦巡迴上訴法院合議庭維持原判(Festo II)，被告仍不服再上訴，最高法院接受被告之上訴，將原判決廢棄，全案發回更審(Festo III)，更審後，聯邦巡迴上訴法院合議庭仍維持地方法院之原判決(Festo IV)，嗣後該上訴法院又接受被告之聲請，自行廢棄 Festo IV 之判決，決定召開全院審判，針對 5 項具體問題進行辯論及判決(Festo V) Festo Corporation v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., Ltd., et al., 72 F.3d 857 (Fed.Cir. 1995)(Festo II), vacated and remanded, 520 U.S. 1111, 117 S.Ct. 1240, 137 L.Ed.2d 323 (1997)(Festo III), 187 F.3d 1381 (Fed.Cir. 1999)(Festo IV), 234 F.3d 558 (Fed.Cir. 2000)(Festo V)

⁵⁸ Festo Corporation v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., Ltd., et al., 122 S.Ct. 1831, 1833 (2002)

論述

利範圍。Carroll 請求項之技術特徵包括一對活塞上之密封環，其中技術特徵「一對活塞上之密封環」係再審查程序(類似舉發程序)中所增加，而減縮申請專利範圍。系爭對象具有一個雙向密封環，且其外部套筒為無法磁化之鋁合金，故對於兩請求項不構成文義侵害。

經過各級法院反複審理，美國聯邦巡迴上訴法院召開全院審判(en banc rehearing)，針對其所提之 5 項具體問題進行言詞辯論並做出判斷⁵⁹(Festo V)，針對其中第 1、3 項，最高法院亦做出判斷⁶⁰。就該 5 項問題簡介如下。

5.5.1 可專利性之意義

問題 1：最高法院於 Warner-Jenkinson 案中指出，申請、維護專利之程序中因有關可專利性之修正而減縮申請專利範圍者適用禁反言原則。惟其是否必須限於為克服先前技術之修正？與核准專利有關之其他要件是否包括在內？

聯邦巡迴上訴法院多數意見認為任何與核准專利有關之要件，例如可據以實施、書面揭露等，均有關可專利性，否則無法取得專利，即使取得專利亦可能判決無效。禁反言原則之作用在於維護申請專利範圍之公示效果，排除專利權人重新取回其已放棄之部分，故任何為符合專利法所規定之要件所為減縮申請專利範圍之修正，均應適用於禁反言原則，沒有理由將禁反言原則之適用僅限於為克服先前技術之修正。若專利權人能證明其修正與可專利性無關，則不適用禁反言原則。

最高法院支持此判決，認為申請人在申請、維護專利之程序中不同意審查人員之核駁意見，得循救濟管道上訴，若為取得專利，放棄上訴而有有意識修正申請專利範圍者，表示申請人承認減縮之申請專利範圍無

⁵⁹ Festo Corporation v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., Ltd., et al., 234 F.3d 558 at 563-4 (Fed.Cir. 2000)

⁶⁰ Festo Corporation v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., Ltd., et al., 122 S.Ct. 1831, 1833 (2002)

法擴及修正前之範圍，則不得於專利侵害訴訟中再主張被放棄之部分的均等範圍。因此，若未減縮申請專利範圍，即使係有關可專利性之修正，應無禁反言原則之適用，不影響專利權人主張均等論的權利。

5.5.2 主動、被動修正的考量

問題 2：依 Warner-Jenkinson 案之判決，專利權人所為之修正非依審查人員之通知，而係主動提出者，是否不適用禁反言原則？

聯邦巡迴上訴法院多數意見認為申請專利範圍被放棄之部分一旦公示即告確定，不論是專利權人主動提出或被動依審查人員之通知修正而減縮申請專利範圍，均適用禁反言原則。再者，申復說明申請專利範圍，亦不論主動或被動，只要減縮申請專利範圍，均適用禁反言原則。

5.5.3 禁反言原則阻卻之範圍

問題 3：依 Warner-Jenkinson 案之判決，專利權人提出修正而減縮申請專利範圍，有禁反言原則之適用，對於該經修正之技術特徵，是否仍有主張適用均等論之餘地？

聯邦巡迴上訴法院多數意見推翻自 1983 年 Hughes Aircraft Co. v. United States 案以來所持禁反言原則對均等論之適用具有程度不一之阻卻⁶¹的彈性阻卻 (flexible bar)，而改採完全阻卻 (complete bar)。彈性阻卻，指即使於申請、維護專利之程序中修正並減縮申請專利範圍，而於專利侵害訴訟中，對於經修正之技術特徵，僅就涉及有關可專利性而修正之部分不得主張均等範圍，至於不涉及有關可專利性而修正之部分仍得主張均等範圍。完全阻卻，指若於申請、維護專利之程序中修正並減縮申請專利範圍，對於經修正之技術特徵，只要其係涉及有關可專利性之修正，則該技術特徵不得主張均等範圍。以 Warner-Jenkinson 案為例，專利權人修正申請專利範圍加入「pH 值 6.0 至 9.0」之技術特徵，

⁶¹ Hughes Aircraft Co. v. United States, 717 F.2d 1351 (Fed. Cir. 1983)(prosecution history estoppel “may have a limiting effect” on the doctrine of equivalents “within a spectrum ranging from great to small to zero”)

論述

pH 值 9.0 係為克服先前技術所為之修正，無論依彈性阻卻說或完全阻卻說，均不得主張 pH 值 9.0 以上之均等範圍；惟若專利權人能提出反證，推翻 pH 值 6.0 係有關可專利性之修正的推定，依彈性阻卻說，仍得主張 pH 值 6.0 以下之均等範圍，但依完全阻卻說，則不得主張 pH 值 6.0 以下之均等範圍。

聯邦巡迴上訴法院多數意見認為採取彈性阻卻說會使專利權範圍不可預測，以致公眾從事迴避設計或技術改良時，必須面對專利侵害訴訟之威脅，常造成當事人各執一詞，非經爭訟至上訴審階段，幾乎無法確定均等範圍，故改採完全阻卻，對於經修正之技術特徵，均不得再主張適用均等論。屬於少數意見的 Rader 法官認為完全阻卻說使經修正之請求項的專利權範圍不及於新興技術，而新興技術正是以均等論衡平考量的重點之一，結果勢必影響專利之價值，變相鼓勵他人仿冒抄襲。

最高法院認為禁反言原則的基本理論係對於專利權人在申請、維護專利之程序中就申請專利範圍所為之主張，包括修正而減縮申請專利範圍，嗣後不得於專利侵害訴訟中為相反之主張。此外，適用均等論的主要理由為界定申請專利範圍之文字無法完整表達發明之內容，即使修正申請專利範圍之後，此理由仍未消失。因此，最高法院不支持聯邦巡迴上訴法院有關完全阻卻說之多數意見，改採彈性阻卻說，判決禁反言原則並未完全阻卻均等論之適用，阻卻範圍限於專利權人放棄之部分，未放棄之部分不受影響。

5.5.4 推定適用禁反言原則阻卻之範圍

問題 4：依 Warner-Jenkinson 案之判決，若修正申請專利範圍的原因不明，應推定為有關可專利性之修正，則專利權人是否有主張均等論之適用的餘地？

聯邦巡迴上訴法院依完全阻卻說，認為專利權人不得主張均等論。

依前述 5.5.3「適用禁反言原則阻卻之範圍」的判決，若申請人修正申請專利範圍，而被認定放棄之部分包括其無法預見的均等範圍，例

如新興技術，則顯然不合理，故美國最高法院支持彈性阻卻說，惟將經修正但未放棄之均等範圍的舉證責任由專利權人負擔⁶²。最高法院並特別列舉三種可能的反證⁶³：

- (1) 申請時不能預見的均等範圍；
- (2) 修正理由與均等範圍之間的聯繫關係非常薄弱；
- (3) 因某些理由，無法合理期待專利權人於申請時記載該均等範圍。

5.5.5 禁反言原則與全要件原則

問題 5：若本案被判決侵害專利權範圍，依 Warner-Jenkinson 案之判決，是否違反全要件原則？

聯邦巡迴上訴法院認為若禁反言原則無法阻卻本案適用均等論，始須判斷全要件原則，而本案適用禁反言原則，故兩者之間的競合不待討論。

6. 先前技術阻卻

專利侵害訴訟中，判斷系爭對象適用均等論之後，應再判斷先前技術是否能阻卻均等論之適用，若先前技術能阻卻均等論之適用，系爭對象不構成侵害。

由於無專利權之先前技術係公共財產，任何人均得自由利用。以均

⁶² Festo Cor. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., Ltd., et al., 122 S.Ct. 1842, (2002) (“we hold here that the patentee should bear the burden of showing that the amendment does not surrender the particular equivalent in question. A patentee’s decision to narrow his claims through amendment may be presumed to be a general disclaimer of the territory between the original claim and the amended claim.”)

⁶³ Festo Cor. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., Ltd., et al., 122 S.Ct. 1842, (2002) (“There are some cases, however, where the amendment cannot reasonably be viewed as surrendering a particular equivalent. The equivalent may have been unforeseeable at the time of the application; the rationale underlying the amendment may bear no more than a tangential relation to the equivalent in question; or there may be some other reason suggesting that the patentee could not reasonably be expected to have described the insubstantial substitute in question.”)

論述

等論將專利權之文義範圍向外擴張，而使均等範圍涵蓋系爭專利申請日前已公開之先前技術，並不符合公平原則，故均等論之適用不僅受全要件原則及禁反言原則之限制，亦應受先前技術阻卻之限制。

先前技術阻卻，指系爭對象與申請專利之前的先前技術相同，或為該發明所屬技術領域中具有通常知識者依申請日之前的先前技術能輕易完成者，則阻卻均等論之適用。

6.1 舉證責任

專利侵害訴訟時，應推定每一請求項均為有效⁶⁴。美國聯邦巡迴上訴法院認為先前技術阻卻之判斷係屬法律問題，被告對於假設性申請專利範圍（hypothetical patent claim，參照 6.4「先前技術阻卻之判斷」）是否涵蓋先前技術，應負擔舉證責任（burden of production），提出證據後，專利權人應負擔說服責任（burden of persuasion），證明該申請專利範圍未涵蓋先前技術⁶⁵。

6.2 適用場合

專利權範圍應以申請專利範圍為準。先前技術阻卻係基於衡平法衍生而來，主張先前技術阻卻僅能減縮專利權之均等範圍，不得據以重新改寫申請專利範圍，以減縮專利權之文義範圍。

我國專利權之授予係一種授益之行政處分，專利權有效與否應由行政機關認定。基於權力分立原則，專利權有效性之核定對於法院產生確認效力。一旦專利審定核准後，若未經第三人提起舉發撤銷該專利權或專利權人未放棄該專利權，該專利權應被認定為有效。專利侵害訴訟

⁶⁴ United States Code 35 U.S.C. 282: A patent shall be presumed valid. Each claim of a patent (whether in independent, dependent, or multiple dependent form) shall be presumed valid independently of the validity of other claims...

⁶⁵ Streamfeeder, LLC v. Sure-Feed Sys., 175 F.3d 974 (Fed. Cir. 1999) (When the patentee has made a prima facie case of infringement under the doctrine of equivalents, the burden of coming forward with evidence to show that the accused device is in the prior art is upon the accused infringer, not the trial judge.)

中，被告認為系爭專利違反專利要件或涵蓋先前技術，應透過行政程序撤銷該專利權。若系爭對象既落入專利權之文義範圍，又與先前技術相同或依先前技術能輕易完成，顯然該專利違反專利要件，被告應透過舉發程序予以解決，而非主張先前技術阻卻。

系爭對象對於系爭專利構成均等侵害，且與先前技術相同或依先前技術能輕易完成者，系爭專利並不必然違反專利要件。均等侵害判斷要求之相近程度高於進步性，且進步性專利要件比對判斷之限制條件較為寬鬆，換句話說，申請專利範圍與先前技術比對不具進步性，但系爭對象與申請專利範圍比對，仍可能構成均等侵害，故捨舉發專利權無效之程序而不為，僅在專利侵害訴訟中主張先前技術阻卻，不利於被告。惟為符合公平原則，我國「專利侵害鑑定要點」(草案)傾向美國之觀點，建議先前技術阻卻僅適用於構成均等侵害，不適用於文義侵害的場合。

2002 年美國聯邦巡迴上訴法院於 *Tate Access Floors, Inc. v. Interface Architectural Res., Inc.*⁶⁶案中判決先前技術阻卻僅適用於均等侵害，法院認為：均等範圍不得擴張至涵蓋先前技術或以先前技術為基礎顯而易見之部分，理由在於均等論之適用係將專利權範圍擴張至文義範圍之外，但均等論係基於衡平法，擴張專利權範圍必須受先前技術之限制，故不適用於文義侵害。再者，依美國專利法第 282 條第 2 項，被告抗辯專利無效必須提出清楚且明確之證據 (clear and convincing evidence)，而主張先前技術阻卻，僅須提出優勢證據 (preponderance of the evidence)。若系爭對象構成系爭專利之文義侵害，而仍允許被告主張先前技術阻

⁶⁶ *Tate Access Floors, Inc. v. Interface Architectural Res., Inc.* 279 F.3d 1357, 1366-67 (Fed. Cir. 2002) (Interface cites several doctrine of equivalents cases in an attempt to bolster its “practicing the prior art” defense to literal infringement. They hold that the scope of equivalents may not extend so far as to ensnare prior art. ... With respect to literal infringement, these cases are inapposite. The doctrine of equivalents expands the reach of claims beyond their literal language. That this expansion is guided and constrained by the prior art is no surprise, for the doctrine of equivalents is an equitable doctrine and it would not be equitable to allow a patentee to claim a scope of equivalents encompassing material that had been previously disclosed by someone else, or that would have been obvious in light of others’ earlier disclosures. But this limit on the equitable extension of literal language provides no warrant for constricting literal language when it is clearly claimed.)

論述



卻，無異變相鼓勵被告逃避專利無效訴訟較重的舉證責任。

日本最高法院認為先前技術阻卻適用於文義侵害及均等侵害兩種情況，大陸亦採此觀點。

6.3 先前技術的範圍

主張先前技術阻卻，得據以主張之先前技術與專利法所規定之先前技術並無不同，包括申請前已見於刊物、已公開使用或已為公眾所知悉之技術，應涵蓋申請日之前（不包括申請當日）所有能為公眾得知（available to the public）之資訊，並不限於世界上任何地方、任何語言或任何形式，例如書面、電子、網際網路、口頭、展示或使用等⁶⁷。

無專利權之先前技術屬於公共財產，任何人均得自由利用。對於有專利權之先前技術而言，無論該先前技術是否能使系爭專利無效，系爭對象是否侵害該先前技術之專利權與其是否侵害系爭專利權無關⁶⁸。因此，無論先前技術是否有專利權，均得據以主張先前技術阻卻。

6.4 先前技術阻卻之判斷

專利權之均等範圍係由專利權之文義範圍向外擴張，涵蓋能以實質相同之方式，產生實質相同之功能，達成實質相同之效果的範圍。先前技術阻卻的結果係減縮專利權之均等範圍，若系爭對象與系爭專利申請前之先前技術相同或能輕易完成者，則不構成均等侵害。

1990年於Wilson Sporting Goods Co. v. David Geoffrey⁶⁹案中，爭議的焦點在於涵蓋系爭對象之均等範圍是否亦涵蓋先前技術。美國聯邦巡迴上訴法院認為：專利權人不得以均等論為藉口，從專利商標局取得不當之權利。均等論之目的在於防止他人剽竊專利發明之成果，而非給予

⁶⁷ 經濟部智慧財產局，第二篇發明專利實體審查基準，2004年，第三章專利要件 2.2.1 先前技術

⁶⁸ 尹新天，專利權的保護，p374，專利文獻出版社，1998年11月

⁶⁹ Wilson Sporting Goods Co. v. David Geoffrey & Associates, 904 F.2d 677 (Fed. Cir. 1990)

專利權人不合專利法規定之保護。因此，法院創設「假設性申請專利範圍分析法」作為先前技術是否能阻卻均等論之適用的判斷方法，將系爭專利之申請專利範圍中與系爭對象均等之技術特徵擴大涵蓋系爭對象中對應之技術內容，再將其視為一虛擬的申請專利範圍與系爭專利申請前之先前技術比對。該分析法係由法院就涵蓋系爭對象之均等範圍，審核其是否符合新穎性、進步性等專利要件的方法。適當的話，得直接將系爭對象視為一虛擬的申請專利範圍與先前技術比對。

操作「假設性申請專利範圍分析法」時，係由被告主張先前阻卻並提出系爭專利申請前之先前技術證據，再由專利權人⁷⁰就申請專利範圍中未明確記載但有依據或支持的部分，提出一個在文義上能涵蓋系爭對象之虛擬的申請專利範圍，再將該虛擬的申請專利範圍與該先前技術比對。若該虛擬的申請專利範圍具新穎性及進步性者，應判斷均等範圍得擴及系爭對象，系爭對象構成均等侵害；惟若該假設之申請專利範圍不具新穎性或進步性者，應判斷均等範圍不得擴及系爭對象，系爭對象不構成均等侵害。

前述與申請專利範圍比對之先前技術得為單一先前技術、多項先前技術之組合或為該發明所屬技術領域中之通常知識⁷¹。惟若系爭對象中僅部分技術特徵揭露於先前技術，則先前技術不能阻卻均等論之適用，

⁷⁰ Streamfeeder, LLC v. Sure-Feed Sys., 175 F.3d 974 (Fed. Cir. 1999) (When the patentee has made a prima facie case of infringement under the doctrine of equivalents, the burden of coming forward with evidence to show that the accused device is in the prior art is upon the accused infringer, not the trial judge.) 被告對於假設性申請專利範圍是否涵蓋先前技術，應負擔舉證責任，提出證據後，專利權人應負擔說服責任，證明該申請專利範圍未涵蓋先前技術。

⁷¹ Streamfeeder, LLC v. Sure-Feed Sys., 175 F.3d 974, 982-83 (Fed. Cir. 1999) (If the hypothetical claim could have been allowed by the Patent and trademark Office in view of the prior art, then the prior art does not preclude the application of the doctrine of equivalents and infringement may be found. On the other hand, as in the PTO's examination process, references may be combined to prove that the hypothetical claim would have been obvious to one of ordinary skill in the art and thus would not have been allowed.)

論述

應判斷系爭對象構成均等侵害⁷²。

請求項之記載形式包括獨立項及附屬項兩種，獨立項的限制條件比其附屬項少，涵蓋的範圍比其附屬項廣。若系爭對象未侵害獨立項，亦不會侵害其附屬項。由於獨立項涵蓋的範圍比其附屬項廣，其擴張之均等範圍反而容易受先前技術阻卻，以致未侵害獨立項反而可能侵害其附屬項，故必須分別對獨立項及其附屬項進行「假設性申請專利範圍分析法」。

在案情簡單的狀況下，「假設性申請專利範圍分析法」固有其判斷上之優點，但該分析法並非判斷先前技術阻卻的唯一方法，究竟採用什麼方法，應依個案決定。1998年美國聯邦巡迴上訴法院在 Hughes Aircraft Company v. United States 案及 1986年德國最高法院在 Formstein 案⁷³中對於先前技術阻卻之判斷，係先將系爭對象與系爭專利比對，再將系爭對象與先前技術比對，最後判斷兩者之相近程度。若前者更相近，則構成侵害，若後者更相近，則不構成侵害。惟相近程度係不確定之概念，難以精確判斷，美國在該案之後即未利用此判斷方法。

6.5 先前技術阻卻與禁反言原則之間的關係

先前技術及禁反言原則均能阻卻均等論之適用，兩者在專利侵害訴訟中得分別主張，亦得一併主張，主張時應考量下列之差異點⁷⁴：

- (1) 先前技術阻卻係被告的抗辯手段，法院沒有責任主動檢索先前技術，被告提出主張始予審理。禁反言原則並非僅為一種抗辯手

⁷² 陳佳麟，習知技術元件組合專利之均等論主張與習知技術抗辯適用之研究，2003年全國科技法律研討會，p241，註66，Supra note 64, p.140, (The [prior art] restriction applies only to the claim as a whole, so there is no immunity from infringement by equivalence unless all of the relevant features of the accused product are found in the prior art, either in one reference or in several that, together, made the combination obvious.)註67, ([O]ne cannot escape infringement, either literal or under the doctrine of equivalents, merely by identifying isolated features of the accused product in the prior art.)

⁷³ 尹新天，專利權的保護，專利文獻出版社，p385，1998年11月

⁷⁴ 尹新天，專利權的保護，專利文獻出版社，p388，1998年11月

段，其亦得作為專利權範圍之限制，故不僅涉及當事人之利益，亦涉及公眾利益，法院有責任主動進行禁反言原則之判斷。

- (2) 主張先前技術阻卻，被告應負擔舉證責任，提出證據後，專利權人應負擔說服責任，證明假設性申請專利範圍未涵蓋先前技術。被告主張禁反言原則，專利權人必須說明修正申請專利範圍之理由，若無法確知修正理由，推定係為克服先前技術之核駁，專利權人得提出反證予以推翻。
- (3) 先前技術阻卻係從專利權之均等範圍排除先前技術之部分，而減縮申請專利範圍；禁反言原則係從專利權之均等範圍排除有關可專利性之修正或申復的部分，所減縮之申請專利範圍可能僅有一部分係屬先前技術，故其適用之範圍比先前技術阻卻寬廣。
- (4) 先前技術阻卻係以屬於外部證據之先前技術阻卻均等論之適用；禁反言原則係以屬於內部證據之申請歷史檔案阻卻均等論之適用，兩者舉證之來源不同，但均應於判斷構成均等侵害之後始得提出主張。

7. 日本 Tsubakimoto Seiko Co. Ltd. v. THK K.K.^{75, 76}

在日本專利侵害訴訟實務上，除非申請專利範圍撰寫不當，導致保護範圍過窄，否則法院通常係以避免法律不確定性為由，拒絕進行均等判斷。

1998 年日本最高法院就 Tsubakimoto Seiko Co. Ltd. v. THK K.K. 案「具有滾珠槽之軸承」專利侵害訴訟作出判決，確認專利侵害訴訟得適用均等論，理由在於：

- (1) 專利權人申請專利時難以預見未來可能發生的侵害方式，

⁷⁵ 尹新天，專利權的保護，專利文獻出版社，p334，1998 年 11 月

⁷⁶ 劉立平，等同原則，“環形滑動珠花鍵軸承”三審判案及“等同侵權五要件”，程永順，專利侵權判定實務，p101~124，法律出版社，2001 年 11 月

論述



- (2) 若允許他人以已知之組件或手段 (means) 置換，就能迴避專利權範圍，不啻鼓勵抄襲、仿冒，不符合公平原則，亦有違專利法之立法宗旨。

最高法院在判決中詳細闡述均等判斷，系爭對象未落入專利權之文義範圍，尚須判斷是否符合下列 5 項要件，5 項要件均具備者，始構成均等侵害：

- (1) 系爭對象與申請專利範圍之間有差異之技術特徵並非發明本質上的技術特徵者；
- (2) 系爭對象與申請專利範圍之間有差異之技術特徵互相置換，能以相同方式獲得相同效果，而實現相同發明目的者 (可置換性) ；
- (3) 上述技術特徵之互相置換，對於該發明所屬技術領域中具有通常知識者而言，係在製造系爭對象之時間點 (即侵害時) 容易思及者 (置換容易性) ；
- (4) 系爭對象與系爭專利申請之前的先前技術不相同，亦非該發明所屬技術領域中具有通常知識者基於申請日之前的先前技術能輕易完成者 (先前技術阻卻) ；
- (5) 專利權人在申請、維護專利之程序中無意將系爭對象排除於專利權範圍之外者 (禁反言原則) 。

7.1 本質上的技術特徵

最高法院所列構成均等侵害第 1 項要件：系爭對象與申請專利範圍之間有差異之技術特徵非屬發明本質上的技術特徵者。換句話說，只有非本質上的技術特徵有均等範圍，其他本質上的技術特徵必須相同，始有構成均等侵害之可能。

7.1.1 定義

最高法院在本案之侵害訴訟中並未明確解釋「本質上的技術特徵」，但 1976 年大阪地方法院於「活動鉛筆」專利之侵害訴訟中已明確

將請求項所載之技術特徵分為本質部分及非本質部分。此外，在「具有滾珠槽之軸承」專利之侵害訴訟判決後，東京地方法院及大阪地方法院在專利侵害訴訟中判決：本質上的技術特徵，指專利之發明中能解決問題之技術特徵，即對先前技術有貢獻具有進步性之技術特徵。若將該技術特徵置換為其他技術特徵，會使該發明之整體變成不同技術構思之發明。判斷時不得僅在形式上截取請求項所載之部分技術特徵，而應比對專利之發明與先前技術，確定解決問題之手段中的特徵性原理，客觀認定該發明之實質價值，再判斷系爭對象解決問題之手段所採之原理是否與該發明實質相同。

7.1.2 美國設計專利侵害訴訟 *Litton System, Inc. v. Whirlpool Corp.*

依前述美國有關均等侵害之判斷法則，無論是三部檢測或可置換性均無須區別本質或非本質上的技術特徵，僅須以申請專利範圍中所載之各個技術特徵為基礎，逐一判斷是否構成均等侵害。惟 1984 年美國聯邦巡迴上訴法院於 *Litton System, Inc. v. Whirlpool Corp.*⁷⁷ 設計專利侵害案創設新穎特徵 (point of novelty) 檢測，確立「被告設計必須竊用設計專利之新穎特徵」始構成侵害之原則。這項新穎特徵檢測適度限縮 *Gorham*⁷⁸ 檢測適用均等論所擴張之專利權保護範圍。判決中指：新穎特徵，係設計專利異於先前技藝的裝飾性特徵⁷⁹，即新穎特徵必須是對於先前技藝有貢獻之裝飾性特徵，而非功能性特徵。

若依本案之判決及美國設計專利侵害之判決，本案判決中所指的「本質上的技術特徵」與 *Litton* 案判決中所指的「新穎特徵」，均為對於先前技術（藝）有貢獻之特徵，二者之立論、定義、減縮申請專利範圍之目的相似。兩個國家的司法機關對於兩種不同類型之專利有相似之

⁷⁷ *Litton System, Inc. v. Whirlpool Corp.*, U.S. Ct. of App., Fed. Cir. 728 F.2d 1423 (1984)

⁷⁸ *Gorham Mfg. Co. v. White*, 81 U.S. (14 Wall.) 511, 512, 20 L. Ed. 731 (1871) 進行設計專利侵害判斷時，應以一般觀察者之觀點，對於兩項設計施予一般注意力，若兩項設計近似之處使其產生誤認，而誘導其購買不具專利之設計者，應認為兩項設計實質相同。

⁷⁹ *Sears, Roebuck & Co. v. Talge*, 140 F.2d 395, 396 (8th Cir. 1983)

論述



判決，這是一個相當有趣值得持續觀察的問題。

7.1.3 與美國均等侵害判斷法則之比較

(1)開創性發明保護力度不及改良發明

美國司法實務在過去曾將發明區分為開創性發明及改良發明兩種。開創性發明的大部分或全部技術特徵作為解決問題的技術手段係屬新穎者，其本質上的技術特徵多於非本質上的技術特徵，相對於改良發明，開創性發明享有較大的均等範圍⁸⁰（近十年已罕見，因法院無可行的準則予以區分）。惟若依本案之判決，對於非本質上的技術特徵始得主張均等範圍，則將導致開創性發明大部分或全部技術特徵不具有均等範圍的結果，其專利權保護力度反而不及改良發明，而不利於開創性發明之研發。

(2)均等範圍不及於新興技術

本質上的技術特徵作為申請專利範圍之核心，係解決問題而對先前技術有貢獻具有進步性之技術特徵，且係決定該專利之價值的主要特徵。新興技術是均等論衡平考量的重點之一，由於本質上的技術特徵不具有均等範圍，致使專利權保護範圍不及於新興技術，結果勢必影響專利之價值，變相鼓勵他人仿冒抄襲。這項要件所造成之結果與最高法院將均等侵害之判斷時點改採侵權時之理由矛盾，參照 7.3「置換容易性」中之理由(1)及(2)。

(3)幾乎沒有適用先前技術阻卻之可能

由於本質上的技術特徵不具有均等範圍，在專利侵害訴訟中，若判斷系爭對象與系爭專利均等，即意謂系爭對象與系爭專利本質上的技術特徵相同，但因為該特徵是對先前技術有貢獻具有進步性之技術特徵，在系爭對象=系爭專利，系爭專利 先前技術，則系爭對象 先前技術的邏輯下，在判斷構成均等侵害之後，幾乎沒有適用先前技術阻卻之可

⁸⁰ Perkin-Elmer Corp. v. Westinghouse Electric Corp., Inc., 822 F.2d 1528 (Fed.Cir. 1987)

能。

(4)非減縮專利權之文義範圍

從減縮專利權之均等範圍的角度，對於均等侵害判斷，第 1 項要件中「本質上的技術特徵」似具有逆均等論之減縮作用，但此要件並非如逆均等論係減縮專利權之文義範圍，而係將不同原理之技術手段排除於均等範圍之外。惟依美國以實質相同之方式，產生實質相同之功能，而達成實質相同之結果的三部檢測方式，不同原理之技術手段屬於均等範圍的可能性微乎其微，欲藉此要件減縮均等範圍恐無成效。

(5)不可預見之部分不具有均等範圍

4.2.9「可預見性」中指出：申請專利範圍中未記載申請時可預見之部分者，於專利侵害訴訟不得主張該可預見而未預見之部分為其均等範圍。本案中非本質上已知的技術特徵係申請時可預見者，能合理期待專利權人將申請時可預見之部分載入申請專利範圍者，反而得主張均等範圍，足證本案與可預見性之間，兩種概念之立論及結果完全不同。

7.2 可置換性

最高法院所列構成均等侵害第 2 項要件「可置換性」，指系爭對象與申請專利範圍之間有差異之技術特徵互相置換，能以相同方式獲得相同效果，而實現相同發明目的者。

在日本，考量效果是否相同時，應結合專利之發明的類型及所欲解決之問題，不同的發明類型或問題所產生之效果亦不同。此外，所指之效果得分為質與量二方面，開創性發明的技術特徵多表現在質的效果，改良發明的技術特徵多表現在量的效果。

本案所稱之可置換性，或稱置換可能性，與美國 Warner- Jenkinson 案中所指該發明所屬技術領域中具有通常知識者參酌侵害時之通常知識，即知悉得將請求項中之技術特徵置換為系爭對象中之元件、成分或步驟，而不會影響其結果之可置換性，兩者基本上相同。

論述

7.3 置換容易性

最高法院所列構成均等侵害第 3 項要件「置換容易性」，指系爭對象與申請專利範圍之間有差異之技術特徵互相置換，對於該發明所屬技術領域中具有通常知識者而言，係在製造系爭對象之時間點（即侵害時）容易思及者。

最高法院主張置換容易性的判斷係以侵權時為準，理由如下：

- (1) 申請人在申請專利時難以預期新興技術之發展，若以申請之時間點為準，相對的會降低對於開創性發明的保護。
- (2) 若以新興技術置換申請專利範圍中之技術特徵，即能輕易的迴避系爭專利，有違專利法之立法宗旨，會降低發明之動力。
- (3) 專利之發明的實質內容應包含他人從申請專利範圍中所載之技術特徵容易思及之技術。

隨時間之推移，適用置換容易性之範圍無疑將日亦擴張，導致專利權範圍更加不可預期。為避免置換容易性之不可預期，日本學界認為判斷是否構成均等侵害時，應遵守第 1 項要件，不得將申請專利範圍中本質上之技術特徵的文義範圍擴張至申請人於申請時未思及、未記載者，亦即應將專利權之均等範圍予以減縮，不及於與專利之發明不同原理之技術手段的範圍。

日本與美國的可置換性基本上並無不同，但美國並不強調置換容易性，咸認置換容易性係源自於德國，大陸的均等侵害判斷亦有類似之規定⁸¹。德國最高法院在 Formstein 案中認為均等侵害判斷，應為該發明所屬技術領域中具有通常知識者於申請專利範圍中所載之技術手段的基礎上，結合說明書及圖式內容，判斷申請專利範圍中之技術特徵置換為

⁸¹ 中國北京高級人民法院審判委員會，關於審理專利侵權糾紛案件若干問題的規定，2003.10.27-29，第 11 條第 2 項（與權利要求記載的技術特徵相等同的特徵，是指以基本相同的手段，實現基本相同的功能，達到基本相同的效果，並且所屬領域的技術人員在侵權行為發生時通過閱讀說明書、附圖和權利要求書，無需經過創造性勞動就能夠聯想到的特徵。）

系爭對象中對應的技術內容是否顯而易知，若為顯而易知者，則構成均等侵害。

7.4 先前技術阻卻

最高法院所列構成均等侵害第 4 項要件：系爭對象與系爭專利申請之前的先前技術不相同，亦非該發明所屬技術領域中具有通常知識者基於申請日之前的先前技術能輕易完成者。若系爭對象與申請專利之前的先前技術相同，或該發明所屬技術領域中具有通常知識者基於申請日之前的先前技術能輕易完成者，適用先前技術阻卻。最高法院的理由如下：

- (1) 無專利權之先前技術係公共財產，任何人均得自由利用。若系爭對象與先前技術相同或依據先前技術能輕易完成，而仍構成均等侵害，則明顯侵犯公眾利益，不符合公平原則。
- (2) 若系爭專利涵蓋先前技術或依據先前技術能輕易完成，則不應取得專利權。若判斷系爭對象構成均等侵害，有違專利法之立法目的，並侵犯公眾利益。

最高法院認為先前技術阻卻適用於文義侵害及均等侵害(大陸亦採此觀點⁸²)，而美國的先前技術阻卻僅適用於均等侵害。兩國所採之觀點不同，關鍵在於美國聯邦巡迴上訴法院認為專利權範圍應以申請專利範圍為準，申請專利範圍的作用之一為界定專利權範圍，而先前技術阻卻係基於衡平法衍生而來，主張先前技術阻卻僅能減縮專利權之均等範圍，不得據以重新改寫申請專利範圍而減縮專利權之文義範圍。再者，依美國專利法第 282 條第 2 項，被告抗辯專利無效必須提出清楚且明確之證據 (clear and convincing evidence)，而主張先前技術阻卻，僅須提出優勢證據 (preponderance of the evidence)。若系爭對象構成系爭專利之文義侵害，而仍允許被告主張先前技術阻卻，無異變相鼓勵被告逃避

⁸² 中國北京高級人民法院審判委員會，關於審理專利侵權糾紛案件若干問題的規定，2003.10.27-29，第 40 條

論述



專利無效訴訟較重的舉證責任⁸³。

日本學者中山信弘認為先前技術阻卻不須討論專利之有效性或專利權之技術範圍，故不會涉及法院與特許廳之間權限分配的問題。主張先前技術阻卻的主要目的係希望在單一訴訟中解決糾紛，故先前技術阻卻適用的範圍應僅限於系爭對象與系爭專利相同或相近的情況，因為要求法院判斷系爭對象對於先前技術不具進步性等專利要件，而不構成侵害，對於法院負擔過重⁸⁴。此一不涉及進步性等專利要件之情況的見解與日本最高法院之判決不完全一致，且與美國法院以假設性申請專利範圍分析法，判斷是否適用先前技術阻卻之觀點亦不完全一致。

7.5 禁反言原則

最高法院所列構成均等侵害第 5 項要件：專利權人在申請、維護專利之程序中無意將系爭對象排除於專利權範圍之外者。若專利權人在申請、維護專利之程序中有意識的將系爭對象排除於專利權範圍之外者，適用禁反言原則，專利權人在專利侵害訴訟中不得為相反的主張。

最高法院認為不論修正的理由為何，一旦申請人在申請、維護專利之程序中有意識的修正申請專利範圍，不論是否為迴避先前技術，均不得重為主張減縮之部分。是否適用禁反言原則之界限在於申請專利範圍之修正是否為申請人之主觀意願，若為有意識的修正，則經修正之請求項，均不適用禁反言原則。最高法院對於禁反言原則限縮均等論之適用的觀點與美國所採之彈性阻卻說不同，日本的禁反言原則比美國的完全阻卻說更大幅限制均等論之適用。

⁸³ 陳佳麟，習知技術元件組合專利之均等論主張與習知技術抗辯適用之研究，2003 年全國科技法律研討會，p256

⁸⁴ 中山信弘，工業所有權法(上)特許法(第二版增補版)(英文翻譯本)，p417~420