

由國際專利侵害規範與實務論我國專利 侵害鑑定要點之修訂與實務問題(下)

~承前期~

張仁平*

10.3 我國新「要點」之規範

我國舊「基準」中對於均等論雖採「實質上同一功能、實質上同一方法、實質上同一效果」之「三部測試」，惟以「置換可能性」與「置換容易性」為判斷標準¹³⁸，較接近日本對於均等論的判斷方式。

於我國新「要點」中，參酌美國侵害鑑定實務，對於均等論之判斷，係以待鑑定對象之對應元件、成分、步驟或其結合關係與申請專利範圍之技術特徵相較，兩者有無實質差異為成立要件¹³⁹，即採上述美國之「無實質差異測試」。至於比對方式，則採「三部測試」，即判斷兩者是否以實質相同的技術手段，達成實質相同的功能，而產生實質相同的結果¹⁴⁰。所謂「實質相同」，新「要點」中另規定，係指兩者之差異為該發明所屬技術領域中具有通常知識者所能輕易完成者¹⁴¹。

收稿日：94.9.15

* 作者為智慧財產局專利審查官兼科長

¹³⁸ 經濟部中央標準局，「專利侵害鑑定基準」，p.33-34 (1996.1)。

¹³⁹ 經濟部智慧財產局，「專利侵害鑑定要點」，p.41 (2004.10)。

¹⁴⁰ 同前註。

¹⁴¹ 同前註。



10.4 實務操作問題

10.4.1 均等論之比對方式—整體(as a whole)比對或逐要件 (element by element)比對

參照美國早期的法院判例，對於均等論係採整體比對¹⁴²，其後始改採逐要件比對，前者的比對方式可能忽略申請專利範圍之某一技術特徵，於不符合全要件原則的情況下亦認定侵權成立，造成專利權範圍擴大且不明確，對社會大眾顯然不公平。後者的比對方式對於維持申請專利範圍之界定發明與公示等兩項功能，提供較高的明確性、一致性與可檢驗性。

我國新「要點」明確規定，均等論之比對應以解析後申請專利範圍之技術特徵與待鑑定對象之對應元件、成分、步驟或其結合關係中不符合文義讀取之技術內容逐一比對，而非如進步性審查¹⁴³之整體比對¹⁴⁴，乃因申請專利範圍之每一技術特徵於界定保護範圍時均被視為重要者，此與上述美國法院現行審判實務、大陸法院公告之「規定」¹⁴⁵及 SPLT 草案之規範¹⁴⁶相同。

¹⁴² 參見註 113。

¹⁴³ 例如 35 U.S.C. 103 「(a) A patent may not be obtained....., if the differences between the subject matter sought to be patented and the prior art are such that the subject matter as a whole would have been obvious....」。

¹⁴⁴ 同註 139。

¹⁴⁵ 第十一條【等同原則】第四款「人民法院適用等同原則，應當僅就被控侵權物的技術特徵與權利要求記載的相應技術特徵是否等同進行判定，而不對被控侵權物與專利技術方案的整體是否等同進行判定。」。

¹⁴⁶ SPLT Article11(4)(b), Tenth Session (2004) 「For the purpose of determining the scope of protection conferred by the patent, due account shall be taken of elements which are equivalent to the elements expressed in the claims.」。SPLT GUIDELINES, 148, Tenth Session (2004) 「The provision provides that the doctrine of equivalents shall be applied to individual elements of the claim, not to the equivalent of the claimed invention as a whole, since each element contained in the claim is deemed essential to define the scope of protection.....」。

10.4.2 均等論之擴張範圍

於實務操作上，均等論比對容易產生的問題乃是待鑑定對象之技術內容與申請專利範圍之技術特徵，其間之差異程度到底為何，始構成上述「無實質差異測試」所謂的無實質差異或「三部測試」所謂的實質相同？對此問題，一般認為應較接近新穎性審查之判斷方式，亦即可均等之範圍甚小，惟由上述「置換可能性」或「置換容易性」之概念，亦有認為較接近進步性的判斷方式¹⁴⁷，可均等之範圍較大。雖然如此，由於均等論之判斷係採技術特徵逐一比對原則，而非如進步性審查之整體比對原則，因此無論採新穎性或進步性的判斷方式，對於最終結果影響不大。

必須注意者，判斷上述「三部測試」之功能、手段、結果時，並不要求其比對結果必須完全相同，僅須實質相同即可；然而，若是手段或步驟功能用語之請求項，依據我國專利法施行細則第 18 條第 8 項或美國專利法第 112 條第 6 項所稱之「均等範圍(equivalents)」，則必須是功能完全相同者始屬之，惟其係屬文義侵權之判斷，於判斷均等侵權時，亦可擴張至功能實質相同者。

10.4.3 均等論之判斷時點

均等論之判斷，所依據之時點不同可能對其結果造成重大影響，尤其是進展快速的技術領域。判斷被控侵權對象之技術內容與申請專利範圍之技術特徵是否均等之比對時點，應以專利申請時、公告時或侵權行為發生時為準，國際上莫衷一是，如英國¹⁴⁸採專利公告日，德國¹⁴⁹採專

¹⁴⁷ 尹新天，「專利權的保護」，p.446-447，知識產權出版社(2005年4月第2版)。

¹⁴⁸ 同註 126。

¹⁴⁹ 同註 129。



利申請日或優先權日，美國¹⁵⁰、WIPO 有關補充巴黎公約之條約的基本提案第 21(2)條¹⁵¹與 SPLT 草案¹⁵²則採侵權日，日本以往係採申請時¹⁵³，之後亦改採侵權時¹⁵⁴，大陸以往未特別規範，於上述法院公告之「規定」中亦採侵權時¹⁵⁵。至於我國，舊「基準」中對於均等論之判斷，明確規範「專利侵害之技術鑑定，應以侵害當時之技術水平作考量」¹⁵⁶，於新「要點」中特別指出「均等論比對應以侵權行為發生時，該發明所屬技術領域中具有通常知識者之技術水準做考量」¹⁵⁷。

申請專利範圍具有界定發明與公示等兩項功能，為避免與該等功能有所衝突，降低申請專利範圍的不明確性與不可預期性，理論上，均等論應限於發明本身揭露之均等範圍，亦即其判斷時點宜採專利之申請時或公告時¹⁵⁸。然而，由於申請人於專利申請時無法撰寫出能夠以文義涵蓋熟悉該項技術者未知的後續發展科技衍生的所有均等技術特徵，因此採侵權時作為均等論之判斷時點，對於專利權人的保護較為合理；否則，若以申請時或公告時作為判斷時點，專利權人將無法防止第三者未

¹⁵⁰ Atlas Powder Company v. E.I. duPont de Nemours & Co., 750 F.2d 1569, 1579-1580 (Fed. Cir. 1984); Warner-Jenkinson, 117 S.Ct. at 1053 「Insofar as the question under the doctrine is whether an accused element is equivalent to a claimed element, the proper time for evaluating equivalency--and knowledge of interchangeability between elements--is at the time of infringement, not at the time the patent was issued.」。

¹⁵¹ 參見註 95。

¹⁵² SPLT GUIDELINES, 148, Tenth Session (2004) 「...As regards the timing for the determination of an “equivalent” element, if an element of the alleged infringing good meets certain conditions at the time of the alleged infringement, i.e., at the time when the act of the alleged infringement was committed, that element would be considered as being equivalent to the claimed item...」。

¹⁵³ 日本大阪高等裁判所於 1994 年 2 月 25 日有關 t-PA 事件之判決。

¹⁵⁴ 參見註 71。

¹⁵⁵ 參見註 137。

¹⁵⁶ 經濟部中央標準局，「專利侵害鑑定基準」，p.74 (1996.1)。

¹⁵⁷ 同註 139。

¹⁵⁸ 此乃 Warner-Jenkinson 案中侵權被告 Warner-Jenkinson 爭辯的論點之一。

經創造性勞動(innovative effort)而以均等技術特徵置換申請專利範圍之技術特徵，即使該置換於侵權時為通常知識¹⁵⁹。例如 1950 年代末期以電晶體置換專利電路中的真空管，1960 年代以數位電腦置換專利中的類比電腦等，若以專利之申請日或公告日為準，可能不構成均等侵權，改以侵權日為判斷時點始為合理。

10.4.4 均等論之限制—全要件原則

全要件原則乃均等論之主要限制，係訴訟被告最容易主張侵權不成立之依據，相對不利於專利權人。雖然如此，專利權人亦可主張系爭之技術特徵乃某技術特徵的一部分，並非獨立之技術特徵，以符合該原則。誠如前述，如何認定技術特徵，乃實務上精細且困難的操作問題。

我國專利侵害鑑定基準修正前後之重大差異在於，依據舊「基準」之規定，即使不符合全要件原則，亦可能被認定為均等，例如申請專利範圍之技術特徵為 A、B、C、D，而待鑑定對象之技術特徵為 A、B、C'(C'與 C 為對應之技術特徵)，後者雖然缺少一技術特徵 D，惟若 D 被認定為非必要技術特徵，亦即對於熟習該項技術者而言係無實質意義之技術特徵時，即使不符合全要件原則之情況下，仍須進行比對，若經認定 C'與 C 為均等，則待鑑定對象將落入專利權範圍¹⁶⁰。

與上述舊「基準」之規定截然不同者，新「要點」中特別強調，均等論之判斷必須符合全要件原則，若待鑑定對象欠缺解析後申請專利範圍之任一技術特徵，即不適用均等論，應判斷待鑑定對象未落入專利權範圍。因此，基於該原則，上例於缺少一技術特徵 D 之情況下，待鑑定對象將無落入專利權範圍之可能。

10.4.5 均等論之限制—貢獻原則(public dedication doctrine)

對於均等論之限制，除了禁反言、先前技術與全要件原則之外，較

¹⁵⁹ SPLT GUIDELINES,148,Tenth Session (2004)。

¹⁶⁰ 經濟部中央標準局，「專利侵害鑑定基準」，p.71-72 (1996.1)。

特殊者，尚有所謂的「貢獻原則」。

參照美國侵權案例¹⁶¹，我國新「要點」中另外規範，對於發明說明書中有揭露但未記載於申請專利範圍之申請標的，不得再以均等論擴大主張而涵蓋之，該部分應被視為貢獻給社會大眾，否則即違反以申請專利範圍界定專利權範圍之原則，將鼓勵申請人於說明書中揭露較大的範圍，卻於申請專利範圍中請求較小的範圍以利於核准，之後於侵權訴訟時再主張說明書之較大範圍，產生申請人於申請與侵權階段主張之權利範圍不一致的情況，造成投機心理。

為避免上述貢獻原則之適用，申請人於撰寫申請專利範圍時，宜申請一項範圍較廣的上位概念請求項與更多的針對每一實施方式之較窄的下位概念請求項。若有漏未申請之情況，於申請過程中，可於未超出發明揭露範圍之情況下經由補充修正而擴大申請專利範圍，於核准公告後，於美國可利用再發證(reissue)之方式予以補救¹⁶²，於其他國家則無此機制，即使申請更正，亦無法再擴大申請專利範圍。

10.4.6 「改劣發明」是否落入均等範圍？

若被控侵權對象對於申請專利範圍中的某一技術特徵進行省略、替換或變更，使其功能、結果劣於專利者，是否構成侵權？實務上常有爭議。

我國新「要點」與上述大陸法院之「規定」對此問題均未特別規範，惟大陸北京市高級人民法院 2001 年公告之「專利侵權判定若干問題的

¹⁶¹ 例如 Susan M. Maxwell v. J. Baker, Inc., 86 F.3d 1098, 39 USPQ 2d 1001 (Fed. Cir. 1996) 與 Johnson & Johnston Associates, Inc. v. R. E. Service Co., Inc., 285 F.3d 1046 (Fed. Cir. 2002)。另外，YBM Magnex, Inc. v. International Trade Commission 145 F.3d 1317, 46 USPQ 2d 1843 (Fed. Cir. 1998)案中，CAFC 對於類似情況雖然判決不適用貢獻原則，而與之前的 Maxwell 案之認定原則相反，但之後於 Johnson & Johnston 案中，CAFC 全院審(en banc)推翻先前於 YBM Magnex 案之認定。

¹⁶² 若專利權人撰寫申請專利範圍時，由於疏忽未將可預見之範圍列入文義中，依美國專利法第 251 條之規定，專利核准後 2 年內可申請再發證，以其原揭露範圍為限擴大核准專利之請求項的範圍，但該擴大之範圍並無溯及既往之效力。

意見(試行)」則明確規範「省略變劣侵權論」¹⁶³，亦即若改劣發明明顯是由於「省略」某必要技術特徵造成的，亦適用均等論而構成侵權，由於該「意見」未採全要件原則，因此即使欠缺某一技術特徵，亦可能構成均等侵權。然而，我國新「要點」與上述大陸法院 2003 年發布之「規定」皆已改採全要件原則，因此只要「省略」某一技術特徵，無論功能、結果如何，皆無構成侵權之可能。

至於「替換」或「變更」專利的某一技術特徵，使其功能、結果變差，是否構成侵權？贊成者認為，被控對象具有專利之類似特性，僅是效果不如專利者而已，因此仍構成侵權。反對者認為，專利權人於申請專利時，即未意圖將效果較差的替代手段列入專利保護範圍，且熟悉該技術者亦不會將該等替代手段視為是申請專利範圍之對應技術特徵的均等範圍，因此不構成侵權。

本文認為，上述「改劣發明」是否落入專利權範圍，並非以功能、結果之優劣為判斷依據，因為優劣與否，可能會因判斷角度或價值取向而有不同，功能上稍差者之成本或許較低，未必即為「改劣」。因此，是否構成侵權仍應回歸基本的判斷方式，亦即基於全要件原則下判斷其是否構成文義或均等侵權。對於省略申請專利範圍中某一技術特徵，使成為在功能、結果上均不如專利技術的改劣技術，已不符全要件原則，因此不應適用均等論而認定侵權。反之，只要符合全要件原則，無論是替換或變更某一技術特徵，其專利權除可均等於功能、結果較優的範圍外，並無理由不得均等於功能、結果較劣之範圍，除非於申請過程中有排除該範圍之意圖。

參考大陸最高人民法院 2001 年首件採用均等論之侵權判例，其中

¹⁶³ 「41、對於故意省略專利權利要求中個別必要技術特徵，使其技術方案成為在性能和效果上均不如專利技術方案優越的變劣技術方案，而且這一變劣技術方案明顯是由於省略該必要技術特徵造成的，應當適用等同原則，認定構成侵犯專利權。」。



亦採相同論點¹⁶⁴。

11. 禁反言

禁反言乃均等論之一主要抗辯方式，彼此互為專利侵權訴訟中主要攻防所在。禁反言為「申請過程(或歷史)禁反言(prosecution history estoppel)」或「檔案禁反言(file-wrapper estoppel)」之簡稱，係指專利權人於侵權訴訟程序中，對於專利之申請及維護過程中有關申請專利範圍所為之補充、修正、更正或說明、申復等，不得為相反之主張或陳述，以防止其將保護範圍擴大至其申請過程中已明示由申請專利範圍中排除者。

申請歷史檔案一方面可用於解釋申請專利範圍，決定文義範圍，另一方面亦可用於阻卻均等論，決定均等範圍。

11.1 國際相關規範

11.1.1 美國

美國最高法院於 Warner-Jenkinson 案中對於均等論提出禁反言之限制，申請過程中之修正，若其理由係為迴避先前技術而與專利要件有關，則適用禁反言，若係基於其他目的，則可能不適用禁反言，若修正目的不明，則專利權人須舉證該修正與專利要件無關。然而，禁反言的適用範圍為何？若其修正並非迴避先前技術，但與其他專利要件有關時，是否亦有適用？法院於該案中並未釐清。

¹⁶⁴ 寧波市東方機芯總廠控告江陰金鈴五金製品有限公司有關「機芯奏鳴裝置音板的成鍵方法及其設備」發明專利侵權案。被控侵權的設備和方法增加了一個工件拖板來固定工件，工件不固定在防震限位板上，其防震性不如專利者，但這樣的改變，相對於專利技術而言，只是削弱了防震效果，而非沒有防震效果或防震效果不同，是一種較為典型的改劣實施。判決書指出「關於被控侵權產品和方法與專利的效果問題。人民法院在認定等同物替換的侵犯專利權行為時，……有時專利的效果要比被控侵權產品和方法的效果稍好，有時也可能是相反的情況，都不影響對侵犯專利權行為的判斷。甚至出現被控侵權的產品和方法的效果比專利效果稍差的情形，則屬於改劣的實施，改劣實施也是等同物替換的表現形式之一」。

直至 Festo 案，均等論之適用引起重大爭議，禁反言對於均等論之限制由以往的「彈性阻卻(flexible bar)」¹⁶⁵轉為「完全阻卻(complete bar)」¹⁶⁶，以至於之後最高法院判決¹⁶⁷重新調整之「可預見性阻卻(foreseeable bar)」¹⁶⁸，使均等論與禁反言的攻防戰重新取得另一平衡點，未來均等論之爭辯重點將集中於主張均等之範圍是否為可預見者。理論上，該項新的原則似乎達到專利法適當平衡保護專利權人與社會大眾利益之宗旨，然而，精細的法律原則通常難以應用於實務上，未來將如何認定「可預見性」？其究屬法律問題或事實問題¹⁶⁹？實務操作上的諸多問題可能正要開始¹⁷⁰。

11.1.2 歐洲

歐洲方面，英國與德國未積極採用禁反言，德國法院採取對於專利權人有利的政策，於解釋申請專利範圍或決定均等論之保護範圍時，皆不考量申請過程¹⁷¹，包括於 EPO 之異議程序者¹⁷²。德國最高法院解釋，

¹⁶⁵ 1983 年 CAFC 於 Hughes Aircraft Co. v. United States 案中表示申請程序禁反言原則對均等論之適用產生大小不同程度的限制，開啟了彈性限制說，其缺點為專利權範圍之不確定性或不可預期性較高。

¹⁶⁶ CAFC 全院審認為基於可專利性而對申請專利範圍某技術特徵(limitation)進行任何限縮之修正，無論係基於迴避先前技術或是為了符合專利法第 112 條之規定，該技術特徵將適用禁反言而無任何均等範圍，其優點為專利權範圍之不確定性或不可預期性較低。

¹⁶⁷ Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., 535 U.S. 722 (2002)。

¹⁶⁸ 於專利申請時無法預見的均等物品或方法，不應認為係限縮申請專利範圍之修正時被放棄者。

¹⁶⁹ 有意見認為其較類似於判斷非顯著性之事實問題，另有意見認為其應屬法律問題，亦有認為其係兩者兼具者。

¹⁷⁰ 例如，專利權人為了適用均等論，避免「可預見性阻卻」，將主張被告所為之置換係非可預見者，顯然違反均等論之原則(被告所為之置換係已知之均等)。相反的，被告為了適用禁反言，採用「可預見性阻卻」，將主張該取代係可預見者，其反而應該是原告的立場。

¹⁷¹ 於著名五案組之 Cutting Blade I 與 Plastic Tube 兩案中，申請專利範圍皆經修正而加入原文字內容之外的數值範圍限制，卻仍涵蓋被控侵權對象。

¹⁷² 惟若侵權案之專利權人與被告為異議程序中之兩造時，德國法院於侵權案中將採用禁反言。



該實務乃基於 EPC 締約國拒絕引入允許法院參酌申請過程紀錄以決定歐洲專利之範圍的條文¹⁷³，而 EPC 第 69 條僅規範參酌發明說明與圖式。

11.1.3 日本

上述日本最高法院於「無限滾筒式軸承裝置」案揭示均等論的五大原則之一的「意識除外」¹⁷⁴，即相當於美國的禁反言原則，若被控侵權對象係專利申請過程中被有意識的自申請專利範圍中排除者，則非屬均等範圍。

11.1.4 大陸

上述大陸法院公告之「規定」中明確揭示禁反言原則，亦即「專利申請人或者專利權人在專利授權或者維持程式中，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。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。」¹⁷⁵。

至於上述美國 Festo 案揭諸的可預見性阻卻，亦即「專利申請時可預見之技術特徵非屬均等範圍」一事，該「規定」中亦有類似規範¹⁷⁶。

11.1.5 SPLT

SPLT 草案規定，決定專利之保護範圍時，將(得)考量申請人或專利權人於專利之核准或有效性的過程中所做限制請求項之範圍的「任何

¹⁷³ 參見註 92、93。

¹⁷⁴ 參見註 71。

¹⁷⁵ 第十三條【禁止反悔原則】。

¹⁷⁶ 第十一條【等同原則】第三款「權利要求記載的技術特徵的變換特徵對所屬領域的技術人員而言在專利申請日是顯而易見的，而申請人未將該變換特徵寫入權利要求，權利人在侵權訴訟中主張對該變換特徵適用等同原則認定為等同特徵的，人民法院不予支援。」。



陳述」¹⁷⁷。

基於申請專利範圍之界定與公示的功能，決定其範圍時，可考量申請過程，使第三者能夠依賴其中於某些情況下針對先前技術而對申請之發明所做的限制。然而，該等先前陳述是否會影響決定申請專利範圍之範圍，應由專利局或法院依個案認定。必須注意者，上述之「任何陳述」不僅包括申請案之修正，亦包括專利案之更正¹⁷⁸。

較特殊的情況，SPLT 草案另規定，對於分割案或部分連續申請案，申請過程中於原申請案所作限制申請專利範圍之範圍的陳述，若與其分割後之子案或其部分連續申請案的申請專利範圍有關，決定該子案或部分連續申請案之申請專利範圍的範圍時，得考量該陳述¹⁷⁹。

11.2 我國新「要點」之規範

我國舊「基準」中對於禁反言之適用狀況未多作說明，僅謂「當被告主張，專利權人對專利權範圍之主張有前後矛盾時，則適用禁反言之原則」¹⁸⁰及「禁反言之原則，適用於申請專利範圍之縮減補正。但在申

¹⁷⁷ SPLT Rule 13 (6)[Prior Statements], Tenth Session (2004) 「In determining the scope of protection conferred by the patent, due account [shall][may] be taken of any 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.」。修正文字中以 shall 或 may 取代原先之 should 的強制規定。

¹⁷⁸ SPLT GUIDELINES, 150, Tenth Session (2004)。「Rule 13, paragraph (6). This provision provides the so-called “prosecution history estoppel” and aims at preventing applicants from extending the scope of protection of a claim to what the applicant or the patentee has explicitly excluded from the scope of the claim during prosecution. In view of the definitional and public notice functions of the claims, prosecution history ~~[shall][may] should~~ be taken into account for determining the scope of patented claims so that third parties would be able to rely on limitations made to the claimed invention during ~~the~~ prosecution under certain circumstances having regard to the prior art. In any event, whether a particular prior statement with respect to a particular patented claim would affect the determination of the scope of that claim or not should be considered on a case by case basis by the Office or a court. The term “any statement” includes amendments or corrections of the application or the patent.」。

¹⁷⁹ SPLT GUIDELINES, 151, Tenth Session (2004)。

¹⁸⁰ 經濟部中央標準局，「專利侵害鑑定基準」，p.74 (1996.1)。

請過程或核准後，專利權有放棄之事實，即不得再行主張。」¹⁸¹，至於該放棄之事實是否與「可專利性」或「專利要件」(patentability)有關，則未論究。

我國新「要點」採取目前國際上對於禁反言的一般性規定，若待鑑定對象適用均等論，惟其適用部分係專利權人於申請至維護過程中已放棄或排除之事項，則適用禁反言；惟若補充、修正或更正與可專利性無關，則待鑑定對象不適用禁反言。

因此，於判斷禁反言之適用時，若申請專利範圍中曾有補充、修正或更正，應探究其是否與可專利性有關。基於申請專利範圍具有界定與公示的功能，專利權人有義務於補充、修正或更正時說明理由，若理由明確，應依其理由具體判斷是否可適用禁反言；若理由不明確或無理由，得推定(presume)其與可專利性有關，針對補充、修正或更正之技術特徵將適用禁反言。於侵權鑑定過程中，若專利權人能證明其補充、修正或更正與可專利性無關，則應判斷待鑑定對象不適用禁反言。

至於上述美國 Festo 案揭諸的可預見性阻卻，我國新「要點」中並未如大陸之「規定」特別規範。

11.3 實務操作問題

11.3.1 「專利要件」之定義與範圍

「專利要件」乃認定禁反言之關鍵因素，其包含哪些要件？於我國新「要點」中未做進一步規範，參考美國法院之相關判例，一般係指新穎性或非顯而易見性(進步性)，基於該等要件所做之修正，即有禁反言之適用；惟若基於其他要件，如明確充分性、可實施性、支持性等，其所做之修正，是否亦有禁反言之適用？於 Festo 案中，最高法院認為任何為符合專利法所規定為核給專利而必須符合之要件，所為限縮權利範圍之修正，例如因可實施性所為之修正，均有禁反言原則之適用，並不

¹⁸¹ 經濟部中央標準局，「專利侵害鑑定基準」，p.75 (1996.1)。

限於為克服新穎性與非顯而易見性所做之修正。

本文認為，為了平衡專利權人與社會公眾之權益，避免專利權人以均等論重新主張其於申請過程中已放棄之部分，我國對於禁反言原則之適用不應限縮於狹義之新穎性或非顯而易見性等可專利性要件，亦宜採取上述廣義之專利要件的認定。

11.3.2 主動或被動之限縮

若上述情況之限縮係申請人主動提出，而非因審查人員之要求或核駁通知所為之被動提出者，是否亦有禁反言原則之適用？參考 Festo 案之判決，無論主動與被動兩種情況，均係專利權人告知公眾其放棄申請專利範圍中因修正而縮小之部分，並無差別處置之理由。同理，於申請過程中僅提出說明或申復，即使未做修正，不論係主動或被動提出者，若顯然造成限縮申請專利範圍之效果，亦有禁反言之適用。

11.3.3 何謂「限縮」？

實務操作上，「限縮」之意義主要係指直接針對申請專利範圍某請求項(大多為獨立項)進行修正而縮小其範圍，或以較小範圍的附屬項併入較大範圍之請求項(大多為獨立項)，以縮小後者之範圍，若是為了符合專利要件，此兩種情況適用禁反言。然而，若為了符合專利要件，僅是刪除範圍較大的獨立項，而將其附屬項改寫為獨立項的形式，此種情況是否亦視為「限縮」而適用禁反言？參考美國法院相關判決，由於附屬項包含獨立項未有的附加技術特徵(附加式附屬項)，或是對於獨立項原有之技術特徵做進一步之限定(詳述式附屬項)，因此上述情形亦將構成限縮性的修正，引發 Festo 案所定下的禁反言之推定，針對其中修正

的技術特徵，亦將喪失均等範圍¹⁸²。問題是，若原先之附屬項係以另一範圍較小的獨立項申請時，是否即無該問題？參照上述判決之意旨，答案應為肯定。

本文認為，上述判決係以整件專利案的角度認定其有限縮性的修正，惟若以主張權利之特定請求項而言，則未必有限縮性的修正，因為附屬項與獨立項僅係記載形式不同，前者於侵權訴訟中亦可獨立主張權利，並不因其形式上之改寫即受到權利上之限縮，引發禁反言¹⁸³。若依上述判決之嚴格認定，則勢必導致申請人對於同一發明儘量撰寫範圍由大至小的不同獨立項，避免撰寫附屬項，雖然如此，於部分規定一項發明僅得撰寫一獨立項的國家或組織，如大陸¹⁸⁴、EPO¹⁸⁵等，此一規避方

¹⁸² Honeywell Int'l Inc. v. Hamilton Sundstrand Corp. Nos. 02-1005, -1082 (Fed. Cir. Jun. 2, 2004)。CAFC 於 2004 年 6 月 2 日經由全院審(en banc)共 12 位現職法官，以 11 比 1 決定撤銷地方法院認定侵權之判決，指出「[R]ewriting a dependent claim into independent form, coupled with the cancellation of the original independent claim, constitutes a narrowing amendment when the dependent claim includes an additional claim limitation not found in the cancelled independent claim or circumscribes a limitation found in the cancelled independent claim.」。於請求項中增加新的技術特徵，如同限縮請求項之原有的技術特徵，若與可專利性有關，二者皆視同放棄(surrender)。若僅有限縮請求項之原有技術特徵才視同放棄，則將減損其防止專利權人於申請過程中復奪(recapture)其標的之目的。狡猾的申請人將採用投機的申請專利範圍之撰寫方式，故意記載較少的技術特徵，若無法達到目的，只要再加入新的技術特徵即可，而非限縮原有的技術特徵。該案的專利權人辯稱，單純將附屬項改寫為獨立項並不能引發禁反言，雖然其刪除較大範圍之獨立項，但並不能視同放棄，因為改寫的請求項本身之範圍並未限縮。CAFC 不同意該理由，認為改寫之請求項的範圍未限縮並無法排除禁反言之適用，只要是刪除原有的獨立項，將附屬項改寫為獨立項的形式，則原獨立項之請求標的即被限縮以獲准專利，此乃 Festo 案後一致的法則。問題之癥結在於該修正有無放棄申請標的，只要是為了獲准專利而限縮申請專利範圍，即認定申請人承認無法請求較廣之標的，視同放棄之標的乃原獨立項中新增的技術特徵，該技術特徵將無法適用均等論。

¹⁸³ 上述案件唯一持部分不同意見之 Newman 法官認為，附屬項是一種方便審查的撰寫方式，將其改寫為獨立項的形式無涉專利範圍的變更，否則申請人未來可能會盡量避免撰寫附屬項，以便求取均等論之適用，由於獨立項較附屬項付出的規費更多，將導致專利申請案之成本增加，錯誤的機會提高，審查時間亦可能延長。

¹⁸⁴ 大陸專利法實施細則第二十二條第三項「一項發明或者實用新型應當只有一個獨立權利要求，……」。

¹⁸⁵ EPC Implementing regulations Rule 29(2)「Without prejudice to Article 82, a European patent application may contain more than one independent claim in the same category (product, process, apparatus or use) only if the subject-matter of the application involves one of the following:……」。

式將無法如願。

11.3.4 舉證責任

主張禁反言有利於被告，故應由被告負舉證責任。判斷是否適用禁反言所需之有關申請歷史檔案應由被告提供，或由被告向法院聲請調查。若被告未主張禁反言，他人不得主動要求被告或法院提供申請歷史檔案。

於我國侵害鑑定及審判實務中，由於專利案之申請歷史檔案取得不易¹⁸⁶，被告多未主張禁反言，鑑定機構或法院不宜自行加入該部分之主張，因此大部分鑑定報告未進行禁反言之鑑定，法院亦未對該部分進行審究，相對不利於被告。

11.3.5 因應之道

對於專利權人而言，為避免引發禁反言之適用，首先，於申請專利前，應儘可能完整檢索相關先前技術，以避免日後為迴避先前技術而限縮申請專利範圍。發明說明與申請專利範圍應儘可能符合我國專利法26條第2、3項有關揭露要件與記載要件之規定，以避免日後為符合揭露要件或記載要件而修正申請專利範圍。其次，於申請過程中，針對核駁理由先行通知書質疑的問題，儘可能先提出申復，不得已而必須修正申請專利範圍時，務必敘明其與專利要件無關。當然，保險之道係直接申請範圍較小而有把握獲准的申請專利範圍，以避免日後進行限縮。此外，依發明之特性，可考慮以手段功能用語或步驟功能用語撰寫申請專利範圍，於解釋申請專利範圍時僅包含發明說明中所敘述對應於所述功能之結構、材料或動作及其均等範圍，而該均等範圍係屬文義範圍，非屬均等論之範圍，日後即使修正申請專利範圍，亦無引發禁反言的問題。

¹⁸⁶ 當事人必須至智慧財產局繳費後申請閱卷。



12. 先前技術阻卻

對於均等論之抗辯方式，除了常見的禁反言之外，先前技術亦為另一重要方式。先前技術或稱「公知技術」、「現有技術」、「已有技術」，於專利侵權訴訟中，被告以先前技術進行抗辯，已為國際上可接受之原則，然而，實務運作上仍有相當之分歧，例如先前技術可適用於阻卻文義侵權、均等侵權或兩者皆可？其適用上有無限制？先前技術之範圍為何？是否包含專利申請時尚未公開的先前技術？凡此種種，對於侵權結果之認定，將有相當之影響。

12.1 國際相關規範

12.1.1 美國

美國法院認為，專利權人申請時以文義涵蓋而無法被核准之範圍，於取得專利後不得再利用均等論獲得該範圍，因此，先前技術將限制申請專利範圍可容許的均等範圍。

先前技術阻卻於實務上應如何操作？參考美國侵權案例，決定先前技術是否限制均等範圍的一項技巧乃 1990 年於 Wilson Sporting Goods 案¹⁸⁷中所發展出者，在該案中，法官提議專利權人草擬一假設性申請專利範圍，其可擴展至文義讀取(literally read on)被控侵權對象之範圍，然後基於該先前技術存在之情況下，法院考量該假設性申請專利範圍是否可為美國專利商標局核准。若是，則該先前技術不會限制均等論之使用，於均等侵權之其他要件皆符合的情況下，被控對象將構成侵權。反之，若該假設性申請專利範圍相對於該先前技術係可被預期或顯而易見者，則待鑑定對象不構成侵權，此方法稱為「假設性申請專利範圍分析法(hypothetical claim analysis)」。

上述方法於美國並未立即受到歡迎，因為許多使用者發現其甚為麻

¹⁸⁷ Wilson Sporting Goods Co. v. David Geoffrey & Associates., 904 F.2d 677 (Fed. Cir. 1990)。

煩且易生混淆，尤其是於陪審團審判(jury trial)時，某些陪審團寧願直接考量先前技術的效應，而避開經常令人混淆的該項分析法。然而，近年來的趨勢似有反轉，由於法院尋求限縮解釋申請專利範圍的方法，因此又回歸到假設性申請專利範圍分析法，1999年CAFC於Streamfeeder案¹⁸⁸提供的指引驗證了該趨勢，並確認先前技術對於決定均等論之適當範圍所扮演的角色。

於該案中，CAFC釐清雙方對於假設性申請專利範圍的舉證責任，亦即，舉證被控侵權對象與先前技術相關的責任在於被告，而說明假設性申請專利範圍未涵蓋先前技術的責任在於專利權人。由於被告提出使得假設性申請專利範圍無法獲准專利的先前技術，而專利權人無法提出具說服力之證據證明假設性申請專利範圍可予專利，因此法院判決侵權不成立。經由明確界定兩造責任，該案公正地說明了假設性申請專利範圍分析法於審判時如何運作。

該案的法官強調，假設性申請專利範圍分析法並非給予專利權人任意重新撰寫已公告之申請專利範圍的機會，其僅能允許略微擴張，以涵蓋與申請專利範圍的文義實質均等之標的，因此，專利權人不得一方面縮小申請專利範圍以迴避先前技術，另一方面又擴大申請專利範圍以涵蓋實質均等之被告標的。

上述美國對於先前技術阻卻所採用之分析法，其基本精神乃以專利必須有效做為權利主張的前提，當專利權以均等論過度擴張時，先前技術可對其構成適當合理的限制，若因涵蓋先前技術而喪失有效性，該過度擴張的範圍即不應被保護，專利權與先前技術將有明確之區隔。因此，開創性發明將享有較大的均等範圍，而改良發明則僅能享有較小的均等範圍。

假設性申請專利範圍分析法於其他國家未見採用，我國新「要點」中亦未引用，雖然操作上較為麻煩，卻可於侵權判斷中同時考量專利之

¹⁸⁸ Streamfeeder LLC v. Sure-Feed Inc., 175 F.3d 974 (Fed. Cir. 1999)。



有效性，不失為有效平衡兩造權益之道，未來或可為我國專利侵害鑑定與審判實務中參考運用方式之一。

12.1.2 歐洲

12.1.2.1 英國

英國未積極採用禁反言，對於均等論之主要限制稱為「Gillette 抗辯 (Gillette defense)」，1913 年的 Gillette 案¹⁸⁹中，被告以其被控侵權之剃刀與先前技術無法區分或為機械上之均等而抗辯成功。

12.1.2.2 德國

德國亦未積極採用禁反言，對於均等論之主要限制稱為「Formstein 抗辯 (Formstein defense)」，乃 Formstein 案對於德國的專利侵權訴訟帶來的另一重要改變，其乃相當於美國的 Wilson 先前技術限制，被告不僅可以被控對象相對於先前技術不具新穎性為由提出抗辯，亦得以不具進步性為由提出抗辯。但兩種方法之間仍有差異，其一是 Formstein 法僅能用於均等侵權之抗辯，而不得用於文義侵權之抗辯，因為德國法院不得審理專利之有效性。其二是美國的 Wilson 法係評估假設性申請專利範圍與先前技術之差距，而 Formstein 法則是評估被控對象與先前技術之差距，雖然兩種方法的比較對象不同，但應得到相近之結果。

於德國的舊專利法時代，專利權人於無效訴訟中為了迴避先前技術，經常刻意降低熟悉該項技術者之標準，嚴格解釋申請專利範圍之文義，限縮其專利權範圍，以維持其專利有效。然而，於侵權訴訟中卻提高熟悉該項技術者之標準，寬鬆解釋專利權範圍，以涵蓋被控侵權對象，造成侵權被告處於劣勢，因為其無法主張被控侵權技術與先前技術非常接近而提出抗辯，Formstein 案扭轉德國專利侵權訴訟實務，開創新的局面。

¹⁸⁹ Gillette Safety Razor Company v. Anglo-American Trading Company Ltd. [1913] 30 RPC 465。

12.1.3 日本

上述日本最高法院於「無限滾筒式軸承裝置」案揭示均等論的五大原則之一的「推想容易性」¹⁹⁰，即相當於先前技術阻卻，若被控侵權對象與申請時的先前技術相同，或屬該發明所屬技術領域中具有通常知識者基於申請時的先前技術容易推知者，則非屬均等範圍。

與德國的情況相同，先前技術僅能用於均等侵權之抗辯，而不得用於文義侵權之抗辯，若經認定文義侵權，即使被控侵權對象屬於先前技術，只要專利權係屬有效，法院亦將認定侵權成立。

12.1.4 大陸

上述大陸法院公告之「規定」中明確揭示，公知技術抗辯不但可針對均等侵權，亦可針對文義侵權¹⁹¹，被告可以被控對象相對於先前技術不具新穎性或進步性為由提出抗辯¹⁹²。

12.1.5 SPLT

2004年新修正的草案中界定均等的條件之一，乃熟悉該項技術者無理由認為均等之技術特徵被排除於申請專利之發明外¹⁹³，審查指南中進一步規範該條件的判斷因素，其一即為相對於申請專利範圍之技術特

¹⁹⁰ 參見註 71。

¹⁹¹ 第四十條【公知技術抗辯】第一款「發明或者實用新型專利侵權訴訟中，被控侵權人以被控侵權物係公知技術進行不侵權抗辯的，不論其是否提出宣告專利權無效的請求，人民法院均應當予以審查。」。

¹⁹² 第四十條【公知技術抗辯】第三款「判斷公知技術抗辯是否成立時，應當將被控侵權物與單獨一份公知技術進行對比。經對比，被控侵權物的技術特徵與一份公知技術相同的，或者雖不完全相同，但屬於一份公知技術與所屬領域技術人員的常識或者熟知技術的簡單組合的，不論被控侵權物的技術特徵與權利要求記載的技術特徵是否相同或者等同，人民法院均應當認定公知技術抗辯成立，被控侵權人不構成專利侵權。」，第四款「所屬領域的技術人員認為被控侵權物使用的技術是對一份以上的公知技術的顯而易見的簡單組合，並且沒有產生新的技術效果的，人民法院也可以認定公知技術抗辯成立，被控侵權人不構成專利侵權。」。

¹⁹³ 同註 97。

徵，該技術特徵是否落入先前技術的範圍¹⁹⁴。

12.2 我國新「要點」之規範

我國舊「基準」中並無有關「先前技術阻卻」之規定，以往鑑定實務中對此部分亦較少論及。一般而言，當待鑑定對象涉及先前技術時，實務上大多由被告針對原告之專利提出舉發予以解決。

我國新「要點」中增加相關規定，當待鑑定對象適用均等論時，若被告主張適用先前技術阻卻，且經判斷待鑑定對象與某一先前技術相同，或雖不完全相同，但為該先前技術與所屬技術領域中之通常知識的簡單組合時，則適用先前技術阻卻。

上述之「相同」係對應於審查專利要件之不具新穎性的情況，而上述之「簡單組合」則對應於不具進步性的情況。參照上述大陸法院公告之「規定」，該「簡單組合」除了包括一份公知技術與所屬領域技術人員的常識或者熟知技術的簡單組合之外，亦包括一份以上的公知技術的顯而易見的簡單組合¹⁹⁵，後者乃我國新「要點」未涵蓋者。

依據上述新「要點」之規定，對於專利權、待鑑定對象與先前技術三者之關係，判斷先前技術是否構成均等論之阻卻時，其前提是已經比對待鑑定對象與專利權而認定前者落入後者之範圍，因此僅須再比對待鑑定對象與先前技術是否相同或相近，無須如美國的假設性申請專利範圍分析法，比對專利權與先前技術之關係，否則將進一步挑戰專利權之有效性。

12.3 實務操作問題

12.3.1 「先前技術」之定義與範圍

運用先前技術阻卻時，首先必須注意一項重要的問題，亦即「先前技術」之定義與涵蓋範圍為何？其將影響被告主張之依據範圍的大小。

¹⁹⁴ 同註 98。

¹⁹⁵ 同註 192。

由於我國、日本與歐洲對於專利要件之審查採絕對新穎性概念，美國與大陸則採相對新穎性概念，因此「先前技術」涵蓋之範圍有所不同。於我國新修訂之「要點」¹⁹⁶與專利審查基準中皆規定「『先前技術』係涵蓋申請日(主張優先權者，則為優先權日)之前所有能為公眾得知之資訊，不限於世界上任何地方、任何語言或任何形式」，而依據上述大陸法院公告之「規定」¹⁹⁷與專利審查指南之規範，先前技術並不包括國外公開使用或者以其他方式為公眾所知的技術。

至於在後申請案之前已申請而於後申請案申請之後始公開的先申請案，其技術內容是否亦屬後申請案之先前技術？於我國專利法及審查基準明訂該先申請案能使後申請案喪失新穎性，亦即該先申請案之技術內容視為審查後申請案之新穎性的先前技術，或謂將其擬制為先前技術，惟此部分於我國新「要點」中並未涵括，而上述大陸法院公告之「規定」則包括該部分¹⁹⁸，亦即已經公開的專利牴觸申請視為該規定所稱之公知技術。

較特殊者，若上述之先申請案係被告本身擁有之專利，則與原告之專利構成「重複專利」，雖然彼此之專利權範圍互相牴觸，惟專利權之有效與否係專利專責機關之權責，我國法院或鑑定機構不得越俎代庖，擅自判斷，雙方當事人對於專利權的有效性或申請專利範圍之牴觸與否有所爭執時，應透過舉發程序，釐清雙方之專利權的有效性或申請專利範圍。與我國情況不同者，上述大陸法院公告之「規定」指出，被控侵

¹⁹⁶ 智慧財產局，「專利侵害鑑定要點」，p.43-44 (2004.10)。

¹⁹⁷ 第四十條【公知技術抗辯】第二款「前款所稱公知技術，是指發明或者實用新型專利申請日以前在國內外出版物上公開發表、在國內公開使用或者以其他方式為公眾所知的技術。已經公開的專利牴觸申請視為本規定所稱公知技術。」。

¹⁹⁸ 同前註。

權人可以實施自己在先的專利進行不侵權抗辯¹⁹⁹。

與其他國家之規定不同者，美國對於上述於後申請案之前先申請而後公開的先申請案，亦視為審查非顯而易見性之專利要件之先前技術，因此侵權被告可主張抗辯之先前技術所涵蓋的範圍較廣。

12.3.2 「先前技術」之舉證

依據上述我國新「要點」之規定，先前技術僅能用於阻卻均等侵權，不得用於阻卻文義侵權，與禁反言之抗辯相同，先前技術阻卻之主張有利於被告，故應由被告負舉證責任。若被告未主張先前技術阻卻，他人不得主動提供相關先前技術資料，以判斷被控侵權對象是否適用先前技術阻卻²⁰⁰。

12.3.3 先前技術可否適用於文義侵權之阻卻？

先前技術對於文義侵權的阻卻問題可分為兩方面，一是專利申請前已「存在」於國內的先前技術本身是否構成侵權？一是於專利取得後他人所「實施」與先前技術相同或相近之技術是否構成侵權？

12.3.3.1 先用權(prior use right)為專利權效力不及

於原告之專利申請前已存在於國內的相同技術，包括物品或方法，是否為專利權之效力所及？參照日本特許法之規定²⁰¹，我國專利法第 57 條(第 108 條準用)及第 125 條所規定專利權效力不及之情事，包括第 1 項第 3 款所稱之「申請前已存在國內之物品」，其目的乃為維持現狀，保護既存狀態，將申請前已存在國內之物品視為未侵害專利權，以限制

¹⁹⁹ 第四十四條【自己專利抗辯】第一款「專利侵權訴訟中，被控侵權人以實施自己的專利進行不侵權抗辯，被控侵權人自己專利的申請日在原告專利申請日之前的，人民法院應當對被控侵權物是否係實施被控侵權人自己專利的事實進行審查。被控侵權人確係實施自己專利的，人民法院應當認定被控侵權人不構成專利侵權；被控侵權人並非實施自己專利的，應當繼續就被控侵權物與原告專利進行對比判定。」。

²⁰⁰ 智慧財產局，「專利侵害鑑定要點」，p.44 (2004.10)。

²⁰¹ 第 69(2)條「專利權之效力不及於下列物品：一、……二、專利申請時，日本國內之物」。



專利權之效力。

然而，對於申請前已存在國內之方法，是否亦為專利權效力不及？上述法條第2款另規範「申請前已在國內使用或已完成必須之準備」者亦為專利權效力不及(日本特許法無對應條文)，惟其適用之標的係指物品或方法？並不明確，若指物品，則已涵蓋同法條第3款者，屬重複規定。若指方法，則是否僅包括有產品的「製造方法」？而未包括無產品的「處理方法」？如清潔方法、殺菌方法等，由於第2款但書僅稱「製造方法」有其適用，是否即排除其他方法，有待澄清。

本文認為，對於上述問題，我國專利法與國際規範皆不一致，且易生混淆，似宜參照大陸專利法之規定，將物品、方法於同一條款中規範，且方法部分應不限於製造方法²⁰²。或參照德國專利法之規定，僅於同一條款中以使用該「發明」表示即可²⁰³，無須特別指明係物品或方法。

雖然申請前已存在國內之物品或方法得為提起舉發專利權的事由之一，惟舉發程序係採當事人進行主義，不論被告是否提起舉發，亦不論舉發案之審查結果為何，於專利侵權訴訟時，被告得逕以上述專利權效力不及之規定作為抗辯²⁰⁴。

12.3.3.2 實施先前技術對於文義侵權之阻卻

上述專利權效力不及之「先用權」，其適用範圍僅包括申請前已「存在」國內之專利相同技術，若被告係「實施」申請前已存在國內外之專利相同技術而落入專利權範圍時，是否亦可如同對抗均等侵權一般，以實施先前技術為由，對抗文義侵權？

對此問題，我國新「要點」規範，對於專利權的有效性有爭執時，

²⁰² 第六十三條「有下列情形之一的，不視為侵犯專利權：(一).....(二)在專利申請日前已經製造相同產品、使用相同方法或者已經作好製造、使用的必要準備，並且僅在原有範圍內繼續製造、使用的」。

²⁰³ §12-(1)「A patent shall have no effect against a person who, at the time of filing of the application, had already begun to use the invention in Germany, or had made the necessary arrangements for so doing.」。

²⁰⁴ 智慧財產局，「專利侵害鑑定要點」，p.12 (2004.10)。



應透過舉發程序解決。因此，於侵害鑑定流程中，對於文義侵權之抗辯，僅有逆均等論一種方式，而無先前技術阻卻之方式。

本文認為，限制先前技術僅能用於均等侵權之抗辯，而不得用於文義侵權之抗辯，實不合理，亦明顯影響侵權被告之權益。首先，對於被告而言，於侵權訴訟中，有權採用各種抗辯方式，無論針對文義侵權或均等侵權，當被告主張先前技術阻卻時，應無差別待遇，不應認定只有均等侵權時始能適用，於文義侵權時卻不能適用，反而要求被告先向專利專責機關耗時耗資提出舉發，先解決專利之有效性問題後始有可能免除侵權責任，否則即使明知被告實施的先前技術確屬原告專利權之文義範圍，該專利顯然無效，卻僅因被告未提出舉發而逕行認定侵權成立，將解決專利有效性的責任強行加諸被告，做為侵權不成立之前提或代價，忽略被告主張並無侵權事實的權利，顯然過度偏袒專利權人，相對不利於公眾之權益。其次，與文義侵權相較，均等侵權之判斷更為困難，若先前技術抗辯僅能用於均等侵權卻不得用於文義侵權，該差別待遇之理由若僅因文義侵權涉及專利之有效性問題而必須先行處理，實屬牽強，因為無論被告實施之先前技術落入原告專利權之文義或均等範圍，該專利範圍與先前技術相較，都將喪失新穎性而不予專利，因此，若謂文義侵權中必須先行處理專利的有效性問題，則均等侵權中亦有相同問題，先前技術亦應不得用於均等侵權之抗辯。

總而言之，比照對於「先用權」之處理方式，無論是針對文義侵權或均等侵權，只要被告是實施先前技術即不應構成侵權，當其主張先前技術抗辯時，只要判斷被控侵權對象已落入先前技術之範圍，即屬抗辯成功，如此將可大幅簡化侵權判斷流程，並公平保障公眾之權益。

參考大陸北京市高級人民法院 2001 年公告之「專利侵權判定若干問題的意見(試行)」，其中規定先前技術抗辯僅適用於均等侵權，不適用

於文義侵權，被告必須另提舉發案解決²⁰⁵，該規定顯示法院避免對於專利之有效性進行判斷，惟該立場經常受到挑戰與質疑²⁰⁶，依據上述大陸法院 2003 年發布之「規定」，其中已無上述限制，不論被控侵權物的技術特徵與申請專利範圍記載的技術特徵是否相同或等同，法院可逕行認定先前技術抗辯成立，被控侵權人不構成專利侵權²⁰⁷。顯然，大陸之相關規範已有重大轉變，先前技術抗辯不僅適用於均等侵權，亦可適用於文義侵權之情況。

12.3.4 侵權案與舉發案審理之一元制與二元制問題

於英美法系之英美(週邊限定主義之代表)等國，專利之侵權案與舉發案之審理係於同一地方法院進行，法院於確認專利之有效性後始審理侵權案，亦即審理侵權案之前提係專利權有效，因此，可確保侵權案與舉發案之審理標準一致。反之，於大陸法系之德國(中心限定主義之代表)，遵守職權分離原則，雖然侵權案由地方法院審理，但舉發案則由德國聯邦專利法院審理，並非由地方法院審理，前者於審理過程中，不得挑戰專利的有效性，雖然如此，該兩類案件之終審權在德國最高法院，因此仍可確保司法審判標準的一致性。

至於亞洲的現況，大陸依據 2001 年 7 月 1 日施行之專利法，專利的舉發案係由知識產權局專利複審委員會審理，不服者可向北京市第一中級人民法院提出行政訴訟，北京市高級人民法院為終審法院。至於侵權案，則由各省、市中級人民法院負責一審，各省、市高級人民法院負責終審，因此除北京市起訴的侵權案外，其餘涉及同一專利權之侵權案與無效案將無機會由同一法院審理，因此可能產生兩類案件審理標準不一致的情況。然而，上述大陸最高人民法院 2003 年發布之「規定」若

²⁰⁵ 「102、已有技術抗辯僅適用於等同專利侵權，不適用於相同專利侵權的情況。」，「103、當專利技術方案、被控侵權物(產品或方法)、被引證的已有技術方案三者明顯相同時，被告不得依已有技術進行抗辯，而可以向專利複審委請求宣告該專利權無效。」。

²⁰⁶ 例如劉國偉，「談公知技術抗辯原則的適用」，中國專利與商標，2005 年第 1 期。

²⁰⁷ 同註 191。

經定案，法院未來於侵權案中將可逕行認定先前技術抗辯成立，被控侵權人不構成專利侵權，上述審理標準不一致的問題將可獲得解決。

日本方面，無效審判(舉發案)係由特許廳審判部審理，不服審決者可向東京高等法院上訴，而侵權案則由各地方法院審理，不服判決者可向高等法院(未來將集中向東京高等法院)與最高法院上訴²⁰⁸。於該過程中，專利權始終被推定為有效，審理侵權案的法院無權決定專利的有效性。由於審理的機關不同，因此專利權人提出侵權告訴並無被判定專利無效的風險。然而，2000年4月11日日本最高法院於Texas Instruments v. Fujitsu 案²⁰⁹中維持下級法院有關被告於專利侵權訴訟中可向法院提出專利無效請求以避免承擔侵權責任的判決，審理侵權案的法院可決定是否有造成專利無效的明顯理由(除非有特殊情況，例如專利權人向特許廳請求訂正審判)，並明確預期該專利被特許廳撤銷之決定將成為最終決定時，法院有權考量該專利無效之主張，此一歷史性判決的理由乃基於衡平原則²¹⁰、訴訟經濟²¹¹，並配合國際調和之趨勢，且無違法之虞

²⁰⁸ 2004年4月之前，日本智慧財產權侵權案之原告可向被告所在地或侵權行為發生地的地方法院提起告訴。對於專利侵權案件，還可選擇向東京或者大阪地方法院提起告訴，二地方法院設有專門審理智慧財產權案件之部門，可分別受理日本東半部與西半部各地區之侵權案件，因此原告多選擇向該法院提起告訴(約佔85%)。依據2004年4月生效的日本「民事訴訟法」修正案之規定，東京和大阪地方法院對於發明專利權、新型專利權、積體電路使用權、電腦程式著作權等四類涉及技術問題的訴訟案件有專屬管轄權，至於新式樣權、商標權、著作權、不正當競爭案件，由於不涉及技術問題，其司法管轄權仍適用被告所在地的地方法院管轄的原則，但為了加速處理，經代理人與公司要求，該等案件已被允許直接向東京或大阪地方法院提起告訴。另依據2005年4月1日起實施之「智慧財產權高等法院設置法」，東京高等法院將設立專門審理智慧財產權案件的「智慧財產權高等法庭」，惟其並非對所有智慧財產權上訴案件具有專屬管轄權，僅承接東京高等法院對智慧財產權案件的管轄權，包括對不服特許廳決定的行政處分案件具有專屬管轄權，對上述四類涉及技術問題的上訴案件具有專屬管轄權，就其他智慧財產權案件，僅對東京高等法院所轄地方法院一審的案件具有管轄權，其他地方法院一審的案件仍分別由對應的高等法院做為上訴法院。未來考慮將專利侵權案件的第二審(上訴審)管轄權集中至東京高等法院，使其成為專利侵權案件的第二審法院，同時是不服特許廳專利行政處分案件的第一審法院，集中司法管轄權，尤其是終審管轄權，將可齊一審判標準。

²⁰⁹ Texas Instruments Inc. v. Fujitsu Ltd., Case (O)-364 of 1998。

²¹⁰ 若專利權於訴訟進行中持續視為有效，直到無效審判之審決最終確定為止，專利權人將被賦予過度之利益，而被告將承受不合理的損失。

²¹²。原則上，專利權無效的決定只能由特許廳作出，惟若法院判定有明顯理由或有證據能證明專利權無效²¹³，專利權人即不能行使其權利(包括提起侵權訴訟或損害賠償)，否則將構成權利的濫用。在該判決之後，日本專利侵權案的被告於訴訟中經常向法院提出專利權無效的依據，以為專利侵權之抗辯手段²¹⁴。該案的重要意義之一是法院的權利因而擴大，然而，該原則確立之後，侵權訴訟將更形複雜與困難，因為法官必須熟悉特許廳與法院最近有關專利無效的決定；此外，為提高審理效率，加速法院程序，各方對於專利有效性的議題必須具備更高的技巧與瞭解。此後，於侵權訴訟中，專利權將有被宣判無效的風險，專利權人於提起侵權訴訟之前，必須先進行更謹慎的檢索與評估，以免得不償失。

此外，為了提升智慧財產權相關案件審判的品質與審理速度，日本國會於2004年通過「法院法部分修正法律案」，其主要內容之一係強化專利侵權訴訟與無效審判的關係，在專利侵權訴訟提起及審結後，法院必須向特許廳通報，特許廳接到法院的通報後，就該發明或新型專利是否被請求無效審判向法院通報。

必須注意者，若特許廳之無效審判的審決被東京高等法院撤銷，雖

²¹¹ 除非特許廳之審決最終確定，專利權不得被認定無效，則侵權被告即使無意提出無效之訴，亦將被迫提出，使得該爭議無法於單一程序中儘速解決。

²¹² 日本特許法第168條第2項雖然規定「於提起訴訟或聲請假扣押、假處分時，若有必要，法院於審決確定前，得中止其訴訟程序。」，惟其並不能被解讀為「應」中止訴訟程序，即使繫屬於特許廳之無效審判中的無效理由明顯，確可預期該專利將被撤銷者。該法條宜被解讀為，於特許廳無效審判之決定成為最終決定前，法院於專利侵權訴訟中可判斷該無效之理由是否明顯。最高法院於Texas Instruments案強調「經審查後認為專利無效之理由明顯時，依據專利權提出之禁制令請求、損害賠償等，基於權利濫用之理由，應不允許，除非有特殊情況。」。

²¹³ 日本最高法院對於「明顯」之程度並未進一步說明，通常係指容易判斷之欠缺新穎性而非進步性的問題，因為進步性判斷涉及複雜的技術問題，雖然如此，仍有相當多的法院所為不侵權判決係基於原告之專利明顯不具進步性者。

²¹⁴ 據統計，自2003年9月1日至2004年9月24日，東京高等法院與大阪高等法院分別對18起和12起專利侵權案件作出判決，其中被告向東京高等法院提出10起專利權無效之訴，勝訴5起，不能證明專利權無效者2起，未審查專利權是否有效者3起。被告向大阪高等法院提出5起專利權無效之訴，勝訴2起，不能證明專利權無效者2起，未審查專利權是否有效者1起。

然後者之判決對於前者重新之處分具有拘束力，然而，日本地方法院於侵權訴訟中所為專利有效性的認定，對於其後特許廳無效審判之審決並無拘束力，因此對於同一專利案件，兩者之有效性認定可能會出現相反的結果。

我國方面，與大陸、日本以往的情況相同，長期以來對於侵權案與舉發案之審理皆採二元制，審判系統分為行政法院與普通法院，分別負責舉發案與侵權案之審理，專利權之有效與否屬專利專責機關的職權，普通法院無權審理，因此於審理侵權案時，若被告針對原告專利之有效性另向專利專責機關提出舉發時，普通法院雖依法規定「得」裁定停止訴訟程序²¹⁵，惟實務上大都停止，俟專利專責機關作成舉發審定後始進行審理，專利法對於舉發案雖有優先審查之規定²¹⁶，惟仍緩不濟急，若法院等待行政救濟程序確定該專利權是否有效後始進行侵權案之審理，實屬曠日費時。另一方面，對侵害鑑定機構而言，於進行侵害鑑定時亦不得就專利權之有效性進行判斷，專利權應推定有效。對當事人而言，若對專利權之有效性有爭議者，亦被迫另提舉發程序解決。若被告已提起舉發，主張撤銷專利權時，原則上應待舉發案審查確定後，鑑定機構始進行鑑定²¹⁷。凡此雖係避免造成法律見解不同，惟亦造成訴訟之延滯，影響當事人權益，長期以來，要求改善之呼聲不斷²¹⁸。

鑑於智慧財產權日益重要，世界各國先後設立智慧財產權專責法院，我國亦將成立智慧財產法院，其中配置技術審查官，輔助法官判斷專業技術問題，對於專利之有效性將有能力審查，因此於相關法條中已

²¹⁵ 民事訴訟法第 182 條「訴訟全部或一部之裁判，以他訴訟之法律關係是否成立為據者，法院得在他訴訟終結前，以裁定停止訴訟程序。」。專利法第 90 條第 1 項(第 108 條、第 129 條第 1 項準用)「關於發明專利權之民事訴訟，在申請案、舉發案、撤銷案確定前，得停止審判。」。

²¹⁶ 專利法第 90 條第 3 項「舉發案涉及侵權訴訟案件之審理者，專利專責機關得優先審查。」。

²¹⁷ 智慧財產局，「專利侵害鑑定要點」，p.61 (2004.10)。

²¹⁸ 劉江彬，「設立智慧財產權專責法院問題探討」，政大智慧財產電子報第 11 期 (2004.2.20)。

明訂法院有權自行判斷專利之有效性²¹⁹。然而，法院對於行政權之行使，僅得為適法性之監督，不應越俎代庖，就行政行為自為行使，故審理智慧財產事件之民事法院即使判斷認為專利權確有應撤銷或廢止之原因，除專利專責機關原為核准之行政處分係屬當然無效之情形外，即無權就該專利權逕行撤銷或廢止。民事法院於認定專利權確有應予撤銷或廢止之原因時，縱認專利權人之權利尚未經專利專責機關撤銷或廢止，就該訴訟仍不得對他造主張權利，法院即得據以駁回權利人之訴，或為權利侵害所生請求權不存在之確認判決。必須注意者，該判決就專利權有效性之判斷，僅於該訴訟發生拘束力。

13. 結語

國際上對於專利審查之相關法規與實務，近年來積極尋求調和化與一致化，相較之下，對於專利侵權判斷之原則與方式，各國之規範與實務卻仍相當分歧，其結果可能造成法律上的不確定性，引起爭端，例如某國的侵權技術於他國被判定合法，將使專利權人無法阻止侵權對象於他國平行進口，凡此不但影響發明創新之意願，亦增加法律訴訟。

專利制度的困難之一乃是如何決定專利的保護範圍，該保護範圍來自於核准公告的申請專利範圍，包括文義範圍與均等範圍。為了決定保護範圍，由最初的解釋申請專利範圍至最後的禁反言、先前技術阻卻等各階段，雖然設計了一系列的規則，然而每一過程中仍充滿諸多不確定性。

²¹⁹ 參見「智慧財產案件審理法」草案(初稿)第十六條「當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止之原因者，法院應就其主張或抗辯有無理由自為判斷，不適用民事訴訟法、行政訴訟法、商標法、專利法、植物品種及種苗法或其他法律有關停止訴訟之規定。

前項情形，法院認有撤銷、廢止之原因時，智慧財產權人於該民事訴訟中不得對於他造主張權利。」對於該條文，行政院會於2006年4月19日討論通過「智慧財產案件審理法」與「智慧財產法院組織法」時，加列附註意見，指智慧財產法院民、刑、行政「三合一」審理制度，對於涉及行政處分「得」自為判斷，不能「應」自為判斷，以免司法權影響行政權之行使。司法院則表示，智慧財產法院之成立，不致影響行政權之行使，只是讓行政機關提早參與智財案件之處理，減少相關紛爭。兩院之爭議將留待立法院審查時，訴諸民意決定。見2006年4月20日經濟日報A13版。

相對於文義侵權的直接比對判斷，均等侵權之判斷所須考慮的因素較多，困難度亦較高。雖然均等論可達到合理保護專利權之目的，卻常被批評為過度模糊，造成不確定性與不可預期性，且不利於訴訟經濟。即使如此，美國最高法院於相關的重大判決中，一再重申支持均等論，顯見其價值所在，此乃著眼於專利保護的公平合理性更勝於權利的明確性。當均等論的操作更為精細合理時，維護專利制度的公平合理所須容忍的必要之惡與犧牲的代價，或可逐漸消除。

專利侵權判定上最重要的均等論部分，除了是否採全要件原則與侵權認定時間點尚有差異外，國際上的作法似漸趨一致(如附表)。在美國，最高法院的幾個重大判決，已逐漸釐清均等論的主要議題，尤其是 Festo 案強調專利權人對於其專利保護之合理預期性，更為國際矚目與參考。歐洲方面，除了面臨各國法院審判實務的一致性問題，尚有歐洲專利制度與國際上其他專利制度的調和問題，雖然 EPC 修正草案未能成功引入界定均等論的條文，英國傳統之狹義解釋申請專利範圍的嚴格規範與德國傳統之基於廣義發明概念的自由開放作法已漸趨折衷，各會員國法院持續努力於個案上達成均等論運作之調和目標。亞洲方面，日本最高法院揭示的均等論原則，與英國的判例實務甚為接近。大陸最高法院新修改的司法規範與美國的案例實務亦趨於一致。WIPO 草擬中的 SPLT 草案雖然進展不順，惟仍持續致力於國際相關規範的調和化。

至於禁反言部分，美國積極採用其對抗均等論，申請過程中之陳述將構成均等論的主要限制，且效力日增，相對不利於申請人。申請人於申請與修正時撰寫的申請專利範圍必須涵蓋可預見性之變化，其最大優點是能夠確保法律上之明確性，該政策是假設申請人能夠知悉所有的變化，其技術特徵可為現有的替代物取代，然而，即使對於有經驗的代理人而言，此亦非易事。對於文義侵權的判斷，法院相對較為輕鬆，只要判斷被控對象的技術內容有無落入文義範圍即可；然而，對於均等侵權之判斷，何者是申請或修正時可預見之標的，以判斷其放棄之標的，法院將面臨困難的問題。相對地，歐洲雖然引入均等論，卻未積極採用禁反言，因此失去制衡的效果，僅單方面允須申請人擴大涵蓋所有的變



化，卻不要求申請專利範圍涵蓋申請時可預見性之變化，將降低法律上的明確性，而申請歷史之運用空間亦非常有限，主要用於解釋申請專利範圍，僅係幫助釐清誤解，提高法律上之明確性，該實務相對有利於申請人。其優點是降低申請人之負擔，無須代理人的協助，即可依賴法院藉由解釋申請專利範圍與均等論擴大其專利權範圍，不必如美國申請案撰寫較多的請求項，可減少審查之負荷。其缺點則是對競爭者不公平，即使為區別先前技術而排除於文義範圍之外者，亦可能再被均等論涵蓋而構成侵權。該實務雖然增加法院決定專利保護範圍的負荷，然而權衡優缺點，相較於大量的審查案件數，實際實施的專利案僅佔小部分，因此，將該負荷由專利局轉至法院，乃為經濟合理者。此外，法院於侵權訴訟中亦較能掌握被告提出之先前技術等抗辯資料，可正確地決定專利保護範圍。上述歐美兩種制度各有其優點，若考量專利申請案之數量與技術複雜度與日俱增，必須儘速審查核准以有效防止侵權，以經濟面而言，歐洲的實務似略勝一疇，惟若考量平衡專利權人與社會大眾之權益，以理論面而言，無可諱言者，美國的實務足堪取法。亞洲的日本與大陸，雖然起步較晚，惟近年來確立的禁反言原則，亦較接近美國的實務。

由於專利制度趨向國際化，侵權案件經常跨國發生，對於侵權實務，國內業者除了必須瞭解我國的相關規範外，對於國際侵權實務，亦當有基本之認識，面對國外可能涉及的侵權訴訟時，可預為因應。

鑑於專利業務之專業性，我國法院早期經常委託專利專責機關進行專利侵害鑑定，所為鑑定報告較為專業且見解一致，法院大多採為審判之依據，1996年起改由侵害專利鑑定機構執行該業務之後，由於各機構之專業水準參差不齊，造成報告品質不一，侵權訴訟兩造當事人經常委託數家鑑定機構製作報告，取其有利者執為訴訟之依據，導致訴訟成本提高，資源浪費，對於立場相反之兩造所提結論迥異的鑑定報告，法院更需要專業能力進行判斷與採證。

我國專利專責機關基於長期累積的實務經驗，訂定「專利侵害鑑定

基準」，歷經數年之實務運作，另參酌國際相關案例與規範，重新修訂為「專利侵害鑑定要點」，乃希望對於國內之專利侵害鑑定業務，能夠提供具體明確之參考依據，使其運作更為透明、公開、公正，以提升國內專利侵害鑑定與司法審判之水準，強化我國的專利保護。

長期以來，我國專利侵害鑑定之規範與實務主要借鑑美國的侵權判定原則，檢視新修訂之「專利侵害鑑定要點」，其內容雖未盡完善，惟相關規範已更能接近國際實務，除了均等論未引用可預見性阻卻與先前技術抗辯操作方式不同之外，其餘大都與美國的實務一致，尤其是確立全要件原則之後，將提高專利權範圍的明確性與可預期性，降低侵權判斷之困難度與爭議性，使我國的實務操作趨向更透明化與公平化。然而，由於針對要件之認定標準並無絕對且一致的，因此將理想化的全要件原則落實於實務操作上，仍有現實面的問題與困難，此有賴於實務經驗之累積與參酌國際做法予以解決。

我國即將成立智慧財產法院，對於專利侵權案件，除了可收集中審理、統一見解之效，技術審查官之配置，更可協助法官解決專業技術判斷的問題，然而，為了更有效保護專利權人與社會大眾之權益，齊一司法審判標準，提升我國對於專利侵權案件之審查品質，營造一個公平統一及可預見的專利司法保護環境，參酌大陸法院公告關於審理專利侵權案件之規定的作法，我國司法主管機關似可依據專利法規及各級法院相關司法解釋與判決，總結多年審判經驗，參酌國際規範與實務，異中求同，並廣泛徵求專家意見，以現有之「專利侵害鑑定要點」為基礎，訂定符合我國國情之專利侵權判定要點，公告社會大眾，以供各界參考與依循，對於我國專利侵權案件之鑑定與審理，當有積極且正面之助益。

附表、國際侵權判斷規範與實務比較

	美國	台灣	大陸	英國	德國	日本	EPC 2000	SPLT
決定專利權範圍之依據	申請專利範圍(claim)							
比對方式	逐要件(element-by-element)比對							
採全要件原則	是		否*	否			未規範	
均等測試	功能-手段-結果測試(function-way-result test) 無實質差異測試(insubstantial differences test)		功能-手段-結果測試	變化對於動作方式無實質效果,係顯而易知者	變化對於問題之解決具同等效果,係顯而易知者	-置換可能性 -置換容易性	僅規範採均等論,未界定均等之定義	無實質差異測試
判斷均等之時間點	侵權日			公開日	優先權日	侵權日	未規範	侵權日
新興科技之均等(after-rising equivalents)	有			部分	無	有	未規範	有
申請過程禁反言	可預見性阻卻(申請時)	基於可專利性理由之限縮修正,無均等範圍	-基於可專利性理由之限縮修正,無均等範圍 -可預見性阻卻(申請時)	-非常受限 -以申請專利範圍之主要意義為準(申請過程主要用於建構申請專利範圍)	-表面上不存在(申請過程主要用於建構申請專利範圍)	-意識除外	未規範	考量專利核准或有效性過程之限制性陳述
先前技術抗辯	有(Wilson case)	有	有	有(Gillette case)	有(Formstein case)	有(Spline bearing case)	未規範	有