



均等論在醫藥品發明侵權 訴訟上的否定例與啟思

—論日本緩釋性雙氯芬酸鈉（Diclofenac sodium）製劑事件

簡正芳*

壹、前言

專利權有別於民法上所稱的有體物的財產權，最大特色在於其為一抽象存在之概念，權利範圍完全建構於文字的描述。在侵權訴訟中對專利權範圍的解釋，應侷限於申請專利範圍之文義，還是包含與申請專利範圍文義外均等之範圍，如何在社會公眾利益與專利權人利益間取得平衡，此為司法實務爭論不休的話題。

專利訴訟中，最具關鍵性的步驟在於專利權範圍的解釋及被控侵權物品或方法與專利權範圍之比對，此不但涉及科技技術內容亦需精通專利法等相關法規。美國基於其科技技術及智慧財產權法制之發達，不但具有完整的專利訴訟程序，聯邦最高法院更由於豐富的判例法(case law)，發展出許多重要判斷原則，如均等論、申請過程禁反言、公知技術抗辯等，提供世界各國專利訴訟制度參考及應用。

相較於美國專利訴訟理論之蓬勃發展，過去日本的法院和學界都認為均等論不適用於日本，但在日本產業界壓力及國際化潮流推動下，日本法院態度近年已出現積極轉變。日本最高法院於平成 10 年 2 月 24 日

收稿日：96 年 6 月 21 日

* 作者現任智慧財產局助理審查官，本文純屬個人觀點。



(1998.2.24) 藉由 Tsubakimoto Seiko Co.Ltd.v.THK K.K.案首次正式承認均等論，並對均等論的判斷原則做了詳細的闡述，在符合下列五要件¹下，被控侵權物方能適用均等論，包括第 1 要件：非本質部份性、第 2 要件：取代之可能性、第 3 要件：取代之容易性、第 4 要件：公知技術抗辯原則、第 5 要件：不存在有意排除等特別事項。上述判斷要件雖然採用美國功能、方式、結果三步檢測之標準，但在論述過程中更加入取代之容易性、公知技術抗辯等判斷方式。

有關本國專利侵權理論之發展，依據智慧財產局專利侵害鑑定要點，均等論及禁反言皆為判斷被控侵權物是否侵權之重要原則，惟實務上對於醫藥品及化學品的發明專利侵權案件適用情形，該如何掌控二者而在社會公眾利益與專利權人利益間取得平衡，國內相關判決並不多見，所以本文收集日本在最高法院正式承認均等論後一段期間，法院相關判決的案例進行整理，希望藉由判決理由的分析、探討，貢獻個人心得以提供未來我國專利侵權理論建構的一些新思維。

貳、日本緩釋性雙氯芬酸鈉 (Diclofenac sodium) 製劑事件

一、專利權內容

本案專利權人愛詩愛詩製藥株式會社為下述兩侵權事件之原告，其擁有日本專利平一-五七〇九〇號「緩釋性雙氯芬酸鈉製劑」之專利權（下稱本案）。

¹ 原告專利權範圍所記載之構成中，與被控侵權物縱使存在有差異部份，若符合下列條件，則被控侵權物與專利權範圍所記載之構造、構成均等，應認屬原告專利發明之技術範圍。第 1 要件，該差異部份並非原告專利發明之本質部份；第 2 要件，該差異部份以被控侵權物之相當部份取代，亦可達成專利發明之目的，以相同的作用方式獲得相同的作用效果；第 3 要件：上述取代對該發明所屬技術領域具有通常知識者，於製造被控侵權物之時點是易於想到的；第 4 要件：被控侵權物與原告專利申請日以前的公知技術不同，亦不是該發明所屬技術領域具有通常知識者基於申請日之前的公知技術所容易想到的；第 5 要件：原告在專利發明之申請程序中，並無有意地將被控侵權物排除在專利權的保護範圍之外。



本案專利權範圍為一種緩釋性雙氯芬酸鈉製劑，其包含 (A) 速效性雙氯芬酸鈉 (雙氯芬酸鈉之裸錠) 及 (B) 遲效性雙氯芬酸鈉，係在雙氯芬酸鈉之裸錠外施有一腸溶性膜衣，該腸溶性膜衣係由溶解 pH 值為 6 至 7 範圍之甲基丙烯酸-甲基丙烯酸酯共聚物，溶解 pH 值為 5.5 之甲基丙烯酸-乙基丙烯酸酯共聚物或溶解 pH 值為 5 至 5.5 之範圍之羥丙基甲基纖維素苯甲酸酯共聚物所製得，其中組份 (A):(B) 以重量比為 4:6 至 3:7 之比例組合所得者。

本案最初提出申請時，申請專利範圍包括一種緩釋性雙氯芬酸鈉製劑，其係由速效性雙氯芬酸鈉及遲效性雙氯芬酸鈉組成，其中遲效性雙氯芬酸鈉是在雙氯芬酸鈉裸錠上被覆一層由腸溶性物質或水不溶性物質製得之膜衣。

查本案在申請階段，包括說明書揭示之比較實施例，所使用的纖維素乙酸酯苯甲酸酯 (Cellulose acetate phthalate, 以下簡稱 CAP)，申請專利範圍記載的甲基丙烯酸-甲基丙烯酸酯共聚物、甲基丙烯酸-乙基丙烯酸酯共聚物、羥丙基甲基纖維素苯甲酸酯共聚物 (Hydroxy propyl methylcellulose phthalate, 以下簡稱 HP) 等 3 種腸溶性物質皆為公知事實；而雙氯芬酸鈉裸錠經施以非水溶性膜衣後即可製得遲效性雙氯芬酸鈉，混合速效性之藥劑與遲效性之藥劑可製得緩釋性藥劑等技術內容亦為先前技術。本案經日本特許廳審查依特許法第 29 條第 2 項規定，以不具進步性為理由發出核駁通知後，申請人乃刪除申請專利範圍中所請水不溶性物質，並具體界定組份 A 及 B 之重量組成比例、遲效性雙氯芬酸鈉之腸溶性膜衣製備材料如專利權範圍所述溶解 pH 值為 6 至 7 範圍之甲基丙烯酸-甲基丙烯酸酯共聚物，溶解 pH 值為 5.5 之甲基丙烯酸-乙基丙烯酸酯共聚物或溶解 pH 值為 5 至 5.5 之範圍之羥丙基甲基纖維素苯甲酸酯共聚物而取得發明專利。

二、侵權事件(1)；大阪地方法院平成 10 年 9 月 17 日(1998.9.17)平成 8 年(ワ)第 8927 號專利權侵害禁止請求事件

本事件中，被告為全星藥品工業株式會社，製造、販賣雙氯芬酸鈉



之緩釋性製劑（甲號醫藥品），其組成包括速效性雙氯芬酸鈉及遲效性雙氯芬酸鈉，惟遲效性雙氯芬酸鈉所使用之腸溶性膜衣，係由羥丙基甲基纖維素琥珀酸酯²（以下簡稱 AS）所製得。原告主張 AS 與專利權範圍使用之 HP 實質上為相同或均等，全星藥品工業株式會社侵害其專利權，請求停止其製造、販賣甲號醫藥品。

大阪地方法院駁回原告之訴，對於甲號醫藥品使用之 AS 是否與本案專利權範圍使用之 HP 實質上為相同或均等，大阪地方法院主要從下列二觀點來論述均等論不成立的理由。

- A. 甲號醫藥品技術特徵與本案專利權範圍之本質部份構成相異時，則未落入本案專利權之實質技術範圍內

此處所謂專利之本質部份，係指申請專利範圍之構成內容中，作為可產生該發明專利所特有之效果的技術特徵部份。在掌握前述發明專利之本質部份時，並不能僅形式性地取出一部份申請專利範圍之構成內容來作判斷，而是以能具體表現該發明專利實質價值的構成內容作為判斷之依據。就本案之技術特徵而言，為選擇 3 種腸溶性物質之一（包含 HP）作為遲效性雙氯芬酸鈉之膜衣層；而甲號醫藥品為以 AS 作為遲效性雙氯芬酸鈉之膜衣層。HP 及 AS 雖然皆為製備遲效性雙氯芬酸鈉腸溶性膜衣之高分子材料，且製得之緩釋性雙氯芬酸鈉製劑皆具有在一定期間內維持藥物於血中有效濃度之功效，但二者聚合單元之種類及數量皆不同，所以 AS 並未落入本案之實質技術範圍內。

- B、甲號醫藥品與本案專利權範圍實質差異部分，是否具有取代之容易性

原告主張在本案說明書揭示的藥效活性測試，已使用同為碳水化合物高分子的 CAP 與 HP 進行比較，測試數據顯示 HP 製得之產

² 全名為 Hydroxypropyl methylcellulose acetate succinate，形成的薄膜很容易受到緩衝溶液與其濃度之影響而改變薄膜的 pH 依存性。



品緩釋效果更好，所以，當以另一類碳水化合物高分子的 AS 取代 HP，此對於習於該項技藝人士而言，應為易於推知者。

大阪地方法院認為對於以 AS 取代 HP 之技術內容，是否為熟悉該項技術領域之人士於製造該被控侵權物時所容易想到者，重點在於甲號醫藥品開始製造、販賣時，熟悉該項技術領域之人士，經由本案說明書記載之內容及該時點之公知技術，即使無須經過特別之追加試驗，亦可容易想到當以 AS 替代 HP 製備遲效性雙氯酚酸鈉之膜衣層時，仍可得到具有相同作用效果之緩釋性雙氯芬酸鈉製劑為其必要條件。

雖然本案說明書揭露之藥物血中有效濃度測試，在比較實施例使用的緩釋性雙氯芬酸鈉製劑，其遲效性雙氯芬酸鈉之膜衣層是以 CAP 取代 HP 所製得，二者皆為帶有可離子化-COOH 基團之碳水化合物高分子，但羥基並不是影響膜衣層腸溶效果的主要因素³；而本案說明書也未提出相關作用機制說明以 HP 製得之膜衣層如何影響遲效性雙氯芬酸鈉之腸溶效果。

在本事件中，HP 與 AS 二者皆為具有羥丙基之碳水化合物高分子，但 HP 與 AS 在聚合單元之種類、數量範圍等並不相同，而羥丙基之存在對於腸溶效果是否具有影響並不清楚；再則，由本案說明書揭露內容並無法瞭解 HP 如何影響緩釋性雙氯芬酸鈉製劑之緩釋效果。綜上所述，本案比較例雖顯示使用 HP 與 CAP 做為遲效性雙氯芬酸鈉之腸溶性膜衣層會影響緩釋性雙氯酚酸鈉製劑緩釋效果的表現，但影響因素並不明瞭，故對熟悉該項技術領域之人士而言，使用不同的高分子 AS 作為遲效性雙氯芬酸鈉的腸溶性膜衣，亦可得到具緩釋效果之緩釋性雙氯芬酸鈉製劑等技術內容，並不屬於易於推知者，甲號醫藥品以 AS 取代本案之 HP，不具有取代之容易性。

³ 常見影響腸溶性膜衣崩解或溶解的因素包括膜衣包覆層之厚度，均一性及密度；腸溶性高分子內-COOH 基團之含量；離子強度等。



三、事件(2)；東京地方法院平成 11 年 1 月 28 日 (1999.1.28)平成 8 年(ワ)第 14828 號、14833 號專利權侵害禁止請求事件

被告為大洋藥品，製造、販賣緩釋性雙氯芬酸鈉製劑（乙號醫藥品），其組成包括速效性雙氯芬酸鈉及遲效性雙氯芬酸鈉，其中遲效性雙氯芬酸鈉所使用之腸溶性膜衣，係由 AS 與非水溶性之乙基纖維素（Ethyl cellulose, 以下簡稱 EC，為醫藥上常用水不溶性膜衣之製備材料）以重量比 1 比 1 所製得。原告並未考慮乙號醫藥品中使用的 EC 是否構成侵權，而主張 AS 與 HP 為實質上相同或均等，大洋藥品侵害其專利權，請求停止其製造、販賣乙號醫藥品。

東京地方法院判決駁回原告之訴，對於乙號醫藥品使用之 AS 是否與本案專利權範圍使用之 HP 實質上為相同或均等，東京地方法院主要從三方面來論述均等論不成立之理由。

1、乙號醫藥品與本案專利權範圍本質部份之構成相異時，則其並未落入本案專利權之實質技術範圍內

論述重點與大阪地方法院大致相同，主要重申在本案專利權範圍之特徵部份為選擇 3 種腸溶性物質之一（包含 HP）作為遲效性雙氯芬酸鈉之膜衣層，而乙號醫藥品係以 AS 替代 HP，二者雖同為製備腸溶性膜衣之高分子材料，但彼此聚合單元之種類及數量皆不同，所以 AS 並未落入本案專利權之實質技術範圍內。

2、乙號醫藥品與本案專利權範圍實質差異部份之可取代性

東京地方法院認為已知使用 AS 替代 HP 製備包覆雙氯芬酸鈉裸錠之膜衣層，可得到具有一定腸溶效果的遲效性雙氯芬酸鈉，故習於該項技藝領域之人士應可推知當其與速效性雙氯芬酸鈉組合時，亦可得到一定期間內維持藥物於血中有效濃度之緩釋性雙氯芬酸鈉製劑，因此 HP 與 AS 之間具有可取代性。

3、乙號醫藥品與本案專利權範圍實質差異部份在本案之申請程序中，



係有意自申請專利範圍中排除的特別事項

本案於專利發明之申請程序中，原告為迴避先前技術的阻礙，乃將遲效性雙氯芬酸鈉之腸溶性膜衣材料限定為如申請專利範圍所記載之3種物質（即承認若緩釋性雙氯芬酸鈉製劑係包含前述3種物質以外所製得之遲效性雙氯芬酸鈉，則不屬於本案之技術範圍），故乙號醫藥品使用本案專利權範圍3種物質以外之AS替代HP時，專利權人不得再主張原先刪除之申請範圍為本案專利權之保護範圍。

叁、討論與研究

有關事件(1)、(2)，皆為均等論不成立之判決⁴，惟對於以同一專利權為對象，法律爭點相同之二事件，兩地方法院雖然針對均等論不成立之判斷要件有不同的論述過程，但整體上仍不違均等論之基本架構，經整理相關判決理由，其結論約可歸納如下⁵

I、二事件皆認同被控侵權物與本案專利權範圍之本質部份構成相異之替代部分，並不落入本案之實質技術範圍內，即被控侵權物與本案專利權範圍實質技術特徵相異之部分，不為本案發明專利之本質部分⁶。而在判斷過程中，並非僅取出申請專利範圍所記載之部分構成要件做形式上的比對，除應參酌發明說明書之記載及申請時之公知技術而認定發明技術之實質部分外，亦須論及申請過程中申請專利範圍之修正事項。

II、有關差異部份取代之可能性而言，被控侵權物並非一定要與本

⁴ 有關事件(1)、事件(2)，經查日本高等法院相關網站，愛詩愛詩製藥株式會社並未針對大阪、東京地院判決提起上訴。

⁵ 參閱嶋末和秀, 77 均等成立否定例(1) - 徐放性ゾクロフェナクナトリウム製劑事件, 特許判例百選 2004/2 p160-161.

⁶ 第1要件另有解釋為包含經取代之部份的被控侵權物之全體為發明專利之技術思想範圍說，即整體比對之方式，見於 Hughes Aircraft Company v. United States, 140 F.3e 1470, at 1473(Fed.Cir.1998)。



案專利權範圍具有完全相同之作用效果，只要實質上具有相同之作用效果時即可，而不論其效果為更大或更小。

III、至於差異部份取代之容易性，係以製造被控侵權物之時為判斷時點，而「容易推知」係指只要為熟悉該項技術領域具通常知識之人士，皆可認識到替代申請專利範圍所明確記載技術內容之容易性即可。

IV、在禁反言的適用上，二地方法院產生明顯差異，如東京地方法院曾有不論專利權人於申請過程中對申請專利範圍縮減之理由，只要修正申請專利範圍，對於放棄之部份日後即不得再主張，而做出均等論不適用的判決⁷；相對於此，大阪地方法院亦有相關不論專利權人於申請過程中對申請專利範圍縮減之理由，而做出均等論適用的判決⁸。

基於現今侵權理論的發展趨勢，回顧事件(1)、(2)整體之案情內容及各地方法院的判決理由，其中仍不乏可供討論的觀點。

(i) 有關被控侵權物與專利權範圍差異部份取代之容易性而言，通常在醫藥品專利發明案件審查過程中，實務上並不要求說明書必須揭露醫療功效之作用機制，只要記載足以確認的功效測試數據，支持申請專利範圍具有所請醫療用途即可。在事件(1)，大阪地方法院稱原告在說明書並未揭露 HP 如何影響腸溶性效果的作用機制，而高分子 AS 與 HP 各自聚合單元的種類與數量都不相同，所以其替代是不容易的，故不適用均等論等。

按現今審查基準，所謂取代的容易性係指只要為熟悉該項技術領域之人士，皆可認識到取代申請專利範圍所明確記載技術內容之容易性即可，而不論其作用機制為何，此處所稱「容易性」係指該發明所屬技術領域中具有通常知識者以先前技術為基礎，經邏輯分析、推理或試驗即能預期申請專利之發明者⁹。若依據大阪地方法院的觀點，發明人在發

⁷ 見東京地方法院平成 11.6.29 判夕 1010 號，11.6.30 判時 1696 號。

⁸ 見大阪地方法院平成 11.5.27 判時 1685 號，12.5.23 判工 5405 號。

⁹ 參見智慧財產局 2004 年版專利審查基準第二篇發明專利實體審查第三章專利要件第 2-3-19 頁 3.2.3 輕易完成與顯而易知。



明說明書需揭示活性化合物之作用機制，日後才能主張均等論，此不但增加發明人的揭示負擔，更有違均等論的功能、方式、結果三步檢測之標準。

(ii) 在事件(2)，被控侵權物係以重量比 1:1 之 AS 與 EC 的組合取代專利權標之物之 HP，因 EC 為水不溶性物質，化學性質與 HP 不同，且原告已於申請過程中刪除水不溶性物質之請求，故原告僅主張 AS 與 HP 適用均等論。

惟在本事件中，被控侵權物係以重量比 1:1 之 AS 與 EC 的組合取代專利權標之物之 HP，此在第 1 要件的判斷上，因 EC 與 AS 之組合，與單一使用 AS 作為腸溶性膜衣之技術內容已實質不同，但東京地方法院判斷依據似乎受到原告主張的影響，仍以 AS 與 HP 進行比對。依發明之本質部分來看，EC 與 AS 之組合和單一使用 AS 製得之產品，二者實為不同構成要件的發明，則在侵權訴訟上自 EC 與 AS 之組合單一選取 AS 進行比對，顯與被控侵權物之技術內容不符，比對的結果自不具說服力。

另東京地方法院直接運用禁反言原則導出被告不侵權之結論，即限定專利權人所得主張之專利權僅及於申請專利範圍所記載之三種物質，此與日後美國 Festo 案例所建立的全面阻卻原則相同，惟日本法院其後有無新的判決案例或適用原則的修正，仍有待進一步的探討。

(iii) 在兩事件判斷侵權的論述中，如大阪地方法院提出的作用機制說或東京地方法院的以部份技術特徵來進行比對等，皆與現行醫藥品審查實務有所不同；而有關組份 A 及 B 的重量比例應為本案技術內容與先前技藝區別之重點，但在兩地方法院皆未論述其代表意義，推測原因之一應為當時日本各地方法院並未配置技術審查官¹⁰，所以在專利權範圍的解釋與被控侵權物的比對上產生如此大的差異。

¹⁰ 日本自 2005 年始於法律明文規定技術審查官之配置，輔佐法院相關業務之進行。



肆、結論：

日本實施專利制度雖有一百多年的歷史，惟基於國情所需，近十年來才經最高法院予以確認均等論適用於專利侵權訴訟；反觀我國專利侵權訴訟，判斷原則的發展雖不可謂不快¹¹，但由於案例數量少且無專業法院的設立，所以實務上的見解常有前後不一或判決理由論述不清等情形¹²，值得慶幸的是，智慧財產法院終於在各界的殷殷期盼下，預計於97年正式運作，我國專利侵權訴訟即將開展新的一頁。

回顧過去、展望未來，僅就個人心得總結如下：

(一)、對於特定類型的專利發明案件，均等論的適用應有所限制

1997年美國最高法院雖然再度肯認均等論適用的必要性¹³，但為避免均等論的過分擴張，其態度已趨向嚴格，如應依個案情形採用適當的判斷法則，以禁反言原則限縮均等論的適用等。對於均等論應依個案情形採用適當的判斷法則，個人實心有同感。

舉例而言，醫藥品專利發明依案件類型約可區分為兩大類，一為單純的醫藥組合物或其相關發明，在此類案件，其申請專利範圍並未包含新穎化合物、其製備方法等技術內容，如本文前所論述的日本專利案例；另一類型則為包含新穎化合物、及其相關醫藥組合物之發明。後者主要特色在於所請化合物具有一共同的分子結構，隨著分子結構上各取代基的替換而產生許多不同的化合物。依據藥物化學的理論，各化合物

¹¹ 參見智慧財產局93.10.4頒布實施的專利侵害鑑定要點。

¹² 參見台中地方法院85年度自字第443號刑事判決、89年度訴字第1059號民事判決，台灣高等法院台中分院88年度上易字第2780號刑事判決、90年度重上字第39號民事判決。

¹³ Warner-Jenkinson Co., v. Hilton Davis Chemical Co., 520 U.S. 17 (1997)。



之化學結構與其表達之生物活性彼此間具有高度的不確定性¹⁴，在此前提下，專利發明案之申請人通常是將所有認為可能的範圍都寫進申請專利範圍內，於審查過程中一再與審查委員進行磋商，最後才確定申請專利範圍之請求內容。值得注意的是此類案件在審查過程中，對於具同一化學結構的化合物是否皆有相同醫療活性，除非是確實的製得該化合物並經藥效測試證實外，其餘皆為推定只要具有同一化學結構的化合物皆具有相同活性；換句話說，實務上，申請人只要在說明書揭示數個化合物之合成實施例及藥效測試數據，其申請專利範圍即可涵蓋數以千計之化合物。在此情況下，日後侵權訴訟，若專利權人仍可主張均等論，而將專利權推衍至文義外的均等範圍，顯對專利權人的利益將保護過當，另一方面，也對社會公眾利益產生不公平之現象。故均等論在此一類醫藥品專利發明案是否適用，容有討論空間。

(二)、均等論適用的另一考量因素 ----- 申請專利範圍的記載方式

有關禁反言的適用，雖然可明確地排除申請人在申請過程中所放棄的申請專利範圍，但可預見的是此將對未來專利發明案的申請專利範圍修正方式產生重大影響。如前所述，以化學品為主的醫藥品專利發明案，其專利權範圍，一般是採周邊限定主義方式記載，申請範圍已是實質技術內容的擴張解釋。而為了避免日後禁反言的適用，申請人在申請過程中，除非事證明確，應不願具體限縮申請專利範圍。惟為了克服審查委員有關先前技術或說明書揭露不足等核駁理由，在實務上常見申請人採取的因應方案包括下列申請專利範圍的撰寫方式，如為排除先前技藝 xxxxxx，則在申請專利範圍中加註「除 xxxxxx 之外」或「但不包含 xxxxxx」¹⁵；對醫藥品之敘述則可能避免具體列舉所有相關病症，改採

¹⁴ 藥物化學的結構活性關係 (Structure activity relationship)，即相同的化學結構，若其上的取代基改變時，藥物的活性是不可預期的，有時甚至會出現一具強烈藥效，一為完全無效的極端案例。

¹⁵ 相關案例類型如申請專利範圍記載式 I 化合物，其中取代基 A 為 a、B 為 b 時，C 不為 e、f、g；A 為 a、B 為 b 時、C 為 z 時，則 D 不為 h、i、j、k 等。



作用機制限制醫療用途，如「一種與 XX 受體具親和性之醫藥組成物，其係....」，此種申請專利範圍的記載方式，日後侵權訴訟是否仍適用均等論，亦值得吾人關注。

(三)、禁反言原則是解釋專利權範圍的必要要件亦或是當事人的抗辯手段

現行我國侵權訴訟體制，係採當事人抗辯主義，所以禁反言的適用是由當事人自行主張，若當事人未提出，則法院在專利權範圍的解釋上並不予以考量¹⁶。惟禁反言的目的既是在限縮專利權人以均等論不當的擴衍其專利權範圍，所以亦有主張禁反言應適用於法院在解釋專利權範圍時¹⁷。基於此點，依個人淺見，專利權範圍的解釋，不僅僅是當事人之間的權益糾紛，亦涉及公眾利益的維護，更應尋求解釋範圍的嚴謹和完善，以避免如前述東京地方法院與大阪地方法院在侵權實務判斷上的差異；再則專利權範圍的解釋既是法律問題，其範圍自不應依當事人有無主張而隨之變動。所以有無禁反言的適用應是法官在依職權解釋專利權範圍時的積極調查事項，而非不告不理；若當事人覺得有所爭議時，則可另行提供、補充相關證據以供法院參考。

¹⁶ 智慧財產局 93.9.27 修訂完成之專利侵害鑑定要點下篇「專利侵害之鑑定原則」pg 43。

¹⁷ 美國第一巡迴上訴法院 General Instrument Corp. v. Hughes Aircraft Co. 1968, 226 U.S.P.Q.289.