



兩岸專利侵權分析原則比較

孫寶成*

摘要

兩岸專利侵權分析原則的依據分別為我國專利侵害鑑定要點以及大陸最高法院所作出的專利司法解釋。我國專利侵害鑑定要點下篇「專利侵害之鑑定原則」中的幾個重要項目涵括：「解釋申請專利範圍」、「全要件原則」、「文義讀取」、「均等論」、「禁反言」、「先前技術阻卻」以及「逆均等論」，其中除了「逆均等論」以外，大陸的專利司法解釋均有對應的規定。兩岸專利侵權分析原則在大方向上大致一致，但在細節部分仍存在一些差異。

Abstract

In Taiwan and China, the grounds for patent infringement analysis are the Patent Infringement Assessment Guidelines and the Patent Judicial Interpretations announced by the R.O.C. (Taiwan) Intellectual Property Office and the China People's Supreme Court respectively. The main items covered by volume II of the Guidelines include: "claim interpretation", "all-element rules", "literally read-on", "doctrine of equivalents", "doctrine of estoppels", "practicing the prior art defense" and "reverse doctrine of equivalents". The

收稿日：100年1月10日

* 作者為美國紐約州及麻州律師、台灣專利師，任職於理律法律事務所資深專利師，現外派北京律盟知識產權代理有限責任公司專利部副經理，本文為作者個人意見，不代表事務所或公司意見。



Judicial Interpretations also cover these items except for the reverse doctrine of equivalents. The content of the items in the Guidelines and the Judicial Interpretations are, generally speaking, similar but different in some details.

關鍵字：專利侵害鑑定要點、司法解釋、文義讀取、均等論、禁反言

Keywords: Patent Infringement Assessment Guidelines, Judicial Interpretations, Literally Read-on, Doctrine of Equivalents, Doctrine of Estoppel

壹、背景說明

一、我國專利侵害鑑定要點

我國法院在 1996 年以前處理專利權侵害糾紛的訴訟案件時，由於法官一般並無技術方面的專業知識，裁判時常需仰賴經濟部智慧財產局審查委員提供鑑定意見作為裁判唯一依據。為了協助智慧財產局以外的專利侵害鑑定專業機構能夠參與專利權侵害糾紛案件的鑑定工作，且由於專利權侵害糾紛的訴訟案件事關當事人權益甚大，智慧財產局於 1996 年元月發布「專利侵害鑑定基準」作為專利侵害鑑定專業機構辦理專利侵害鑑定業務時遵循的基準。嗣後，為配合當時修正後之專利法（即現行專利法）於 2004 年 7 月 1 日施行，智慧財產局同年制定現行「專利侵害鑑定要點」取代前揭「專利侵害鑑定基準」。

二、大陸最高人民法院的專利司法解釋

2009 年 12 月 21 日大陸最高人民法院審判委員會第 1480 次會議通過



《最高人民法院關於審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋》，並自 2010 年 1 月 1 日起施行（以下稱大陸 2010 專利司法解釋）。該司法解釋開宗明義指出為正確審理侵犯專利權糾紛案件，根據《中華人民共和國專利法》、《中華人民共和國民事訴訟法》等有關法律規定，結合審判實務，制定本解釋。在此之前，同樣為了正確審理侵犯專利權糾紛案件，2001 年 6 月 19 日最高人民法院審判委員會第 1180 次會議通過《最高人民法院關於審理侵犯專利權糾紛案件適用法律問題的若干規定》，並自 2001 年 7 月 1 日起施行（以下稱大陸 2001 專利司法解釋）。兩者相較之下，2001 年的司法解釋適用各種專利糾紛，專利侵權訴訟方面的解釋只是其中的一部分，而 2010 年的司法解釋則專注於專利侵權訴訟方面的解釋。此外，相對於大陸 2001 專利司法解釋，大陸 2010 專利司法解釋較偏向實質面的專利侵權分析原則的解釋。2010 年的司法解釋最後一條第 20 條指出，本院以前發布的有關司法解釋與本解釋不一致的，以本解釋為準，然基本上兩次司法解釋並無明顯不一致之處，因此在實務運作上，基本上兩者屬於平行共存的關係，並非後者取代前者。又，雖然在前述專利司法解釋以前，法條上並沒有規定等同原則以及禁止反悔原則，在大陸的司法實踐中早已存在適用等同原則以及禁止反悔原則，但由於缺乏統一的規定，個別法院對等同原則以及禁止反悔原則的見解並不完全一致¹，前述專利司法解釋則提供一致的規定。

本文在於比對及分析我國專利侵害鑑定要點下篇「專利侵害之鑑定原則」中關於發明與新型專利的專利侵權分析的內容，與大陸 2001 及 2010

¹ 張曉都，「適應建設創新型國家需要的專利侵權等同原則與禁止反悔原則」，專利法研究 2009，頁 305-306，2010 年 7 月。



專利司法解釋以及專利法的對應內容。新式樣專利²部分不在本文比對範圍內。專利權之效力不及的部分，例如權利耗盡原則以及先使用權等亦不在本文比對範圍內。由於兩岸的專利專有名詞有所不同，本文中難免交互使用，為避免混淆以及方便讀者閱讀本文，作者表列與本文有關的兩岸專利侵權分析相關名詞對照如附件。

貳、法規比較

一、法律地位上的差異

大陸最高法院的上述專利司法解釋對下級法院具有拘束力³。我國的專利侵害鑑定要點為經濟部智慧財產局函送司法院轉各級法院作為鑑定時之參考；雖然專利侵害鑑定要點實務上普遍為各級法院所採納，但其對法院沒有法律上的拘束力⁴。此外，依據司法院秘書長致經濟部智慧財產局函的內容可知，經濟部智慧財產局函送司法院的檔為專利侵害鑑定要點（草案）。然由於至今經濟部智慧財產局並未制定新的版本，此專利侵害鑑定要點（草案）的內容實際上應即為最終的內容。因此，本文中不再冠以「草案」兩字，而直接以專利侵害鑑定要點稱之。

二、適用對象的差異

大陸專利司法解釋的適用對象為「人民法院」，此由其條文中多次出

² 我國專利法修正草案中擬將「新式樣專利」改命名為「設計專利」；大陸稱「外觀設計專利」。

³ 大陸的司法解釋屬於廣義的法律，法院在裁判文書中可以直接援引司法解釋的規定進行裁判。

⁴ 我國專利侵害鑑定要點第 27 頁：「本發明（包含新型，以下同）專利侵害鑑定原則僅供法院或侵害專利鑑定專業機構等參考，而非用來拘束上述機關或機構」。



現的文字「人民法院應當……」可以得到佐證。所謂「人民法院⁵」在審理專利侵權案件方面，包括「中級人民法院」、「高級人民法院」以及「最高人民法院」等。大陸法院在審理專利侵權案件時，一般並不諮詢外部專家或機構的意見，而由法官依據事實和法律進行審理⁶。我國專利侵害鑑定要點的適用對象則為「法院」或「侵害專利鑑定專業機構」。我國智慧財產法院於2008年7月1日成立後，由於配置有技術審查官以協助法官處理專利侵權分析事項，針對新的案件已鮮少仰賴外部侵害專利鑑定專業機構提供專利侵權分析意見。然實務上侵害專利鑑定專業機構即使非受法院委託，在出具專利侵權鑑定報告時，例如針對專利權人為寄發專利侵權警告信函，依我國行政院公平交易委員會對於事業發侵害著作權、商標權或專利權警告函案件之處理原則⁷檢附專利侵權鑑定報告時，一般均遵循專利侵害鑑定要點之規定。

三、整體架構的差異

如上所述，大陸專利司法解釋屬於廣義的法律，以法條的方式呈現，其在於專利侵權訴訟中針對原告的主張的判斷、被告的抗辯的判斷以及如何解釋申請專利範圍（權利要求）提供法院遵循的依據。我國早期的專利

⁵ 大陸的法院設置為四級，即基層人民法院（對應縣級行政區域）、中級人民法院（對應市級行政區域）、高級人民法院（對應省級行政區域）和最高人民法院。這四級法院稱為一般法院，對應的專門法院有「軍事法院」、「海事法院」，一般法院涉及刑事、行政和民商事方面案子，而並無專門處理行政方面類似我國的「高等行政法院」及「最高行政法院」的專屬法院。

⁶ 受理專利糾紛案件數量最多的北京市第一中級人民法院，目前在推行人民陪審員制度，遴選有技術背景人士作為陪審員參與專利案件的審理，其權利義務與法官相同，以期彌補法官技術背景不足的缺憾；與我國技術審查官不同的是，陪審員不屬於法院編制內。

⁷ 該處理原則於民國86年發布，民國99年修正。



侵權訴訟中，由鑑定機關根據專利說明書相關文件以及被控侵權物進行「技術」分析比對，然後再由法院決定是否接受鑑定機關的分析結果，較少探求原告的主張、被告的抗辯內容的「法律」層面。依據我國民事訴訟法所採行的當事人進行主義，原告和被告未主張的部分法院無需審理。然而依據我國 1996 年公布的「專利侵害鑑定基準」，鑑定機關往往依據鑑定流程從頭到尾走一次；舉例而言，即使在原告僅主張文義侵權，未主張的均等論侵權或者被告未主張禁反言抗辯的情況下，前述未主張的均等論侵權以及禁反言抗辯，鑑定機關也自行一併考慮進去。我國現行 2004 年公布的專利侵害鑑定要點雖然已指出若被告未主張「逆均等論」、「禁反言」或「先前技術阻卻」抗辯則無需考慮⁸，然其基本的架構仍較屬於以法院委託獨立鑑定機關進行鑑定的技術分析架構，與大陸專利司法解釋採用法院直接進行專利侵權分析的架構不同，此由專利侵害鑑定要點中待分析的對象物被稱為「待鑑定物」而非「被控侵權物」或「被控侵權技術方案」可見一斑。另一方面，相對於大陸專利司法解釋單純提供法條作為依據，我國專利侵害鑑定要點除提供分析比對原則外，尚提供詳細的說明以及例子。

參、分析原則比較

一、解釋申請專利範圍

(一) 解釋申請專利範圍之原則

大陸專利法第 59 條規定：「發明或者實用新型專利權的保護範圍以其權利要求的內容為準，說明書及附圖可以用於解釋權利要求的內容」；大

⁸ 參我國專利侵害鑑定要點第 27 頁及第 28 頁。



陸 2010 專利司法解釋第 2 條針對專利法第 59 條所記載的「權利要求的內容」提出進一步的解釋：「人民法院應當根據權利要求的記載，結合本領域普通技術人員閱讀說明書及附圖後對權利要求的理解，確定專利法第 59 條第一款規定的權利要求的內容。」其中，「權利要求的記載」所指應為權利要求的「文字」記載。此與我國專利侵害鑑定要點第 31 頁所述：「專利權範圍主要取決於申請專利範圍中之『文字』」相符。我國專利侵害鑑定要點第 30 頁指出，申請專利範圍之文義範圍（scope）應限制在申請時（filing）所能瞭解之意義。相對地，大陸專利司法解釋並未明確指出解釋申請專利範圍的時間點。

大陸 2010 專利司法解釋第 2 條指出「權利要求的內容」是由「本領域普通技術人員」在「閱讀說明書及附圖」後對權利要求記載文字的理解確定。針對這個部分，我國專利侵害鑑定要點第 31 頁則指出申請專利範圍以其所載之文字意義及該發明「所屬技術領域中具有通常知識者」所認知或瞭解該文字在「相關技術中通常所總括的範圍」予以解釋。換言之，大陸要求本領域普通技術人員根據閱讀說明書及附圖後對申請專利範圍的文字的理解予以解釋；我國則要求所屬技術領域中具有通常知識者依據相關技術中通常所總括的範圍解釋申請專利範圍的文字，後者並未如前者要求所屬技術領域中具有通常知識者需先閱讀說明書及圖式。

大陸 2010 專利司法解釋第 3 條第 1 款後段規定：「說明書對權利要求用語有特別界定的，從其特別界定」。類似地，我國專利侵害鑑定要點第 35 頁倒數第 2-4 行指出：「對於申請專利範圍之用語，若專利權人在發明說明中創造新的用語（如科技術語）或賦予既有用語新的意義，而該用語的文義明確時，應以該文義解釋申請專利範圍」。上述原則應源自於美國



專利實務上認定專利權人可以作為其專利的字彙編纂者⁹之原則而來。

我國專利侵害鑑定要點第 45 頁指出：「申請專利範圍之解釋係屬法律問題 (question of law)，當事人或鑑定機構對申請專利範圍之解釋有爭執時，法院應依職權認定」，此與美國 Markman 案¹⁰的見解一致。美國專利商標局的專利審查手冊 (Manual of Patent Examining Procedure (MPEP)) 也經常依據最新的美國聯邦巡迴上訴法院或者聯邦最高法院的判例而對其內容作調整，體現以法院見解為依據的精神。如本文以下第 3 節所述，大陸方面在解釋申請專利範圍實務的運作上，知識產權局則不必然完全同意法院的見解。

(二) 解釋申請專利範圍之證據

大陸 2010 專利司法解釋第 3 條第 1 款前段規定：「人民法院對於權利要求，可以運用說明書及附圖、權利要求書中的相關權利要求、專利審查檔案進行解釋。」類似地，我國專利侵害鑑定要點第 31 頁指出「發明（或新型）專利權範圍，以說明書所載之申請專利範圍為準，於解釋申請專利範圍時，並得審酌發明（或新型）說明及圖式」及第 35 頁最後一行指出：「申請歷史檔案得作為解釋申請專利範圍的參考文件」。我國專利侵害鑑定要點第 30 頁對「申請歷史檔案」定義如下：「申請歷史檔案係指自申請專利至維護專利權過程中，申請時原說明書以外之文件檔案，如申請、舉發或行政救濟階段之補充、修正檔、更正檔、申復書、答辯書、理由書或其他相關文件等。」。參照大陸 2010 專利司法解釋第 6 條的內容，可推知大陸 2010 專利司法解釋第 3 條記載的「專利審查檔案」應與我國「申請

⁹ An applicant is entitled to be his or her own lexicographer. *In re Paulsen*, 30 F.3d 1475, 1480, 31 USPQ2d 1671, 1674 (Fed. Cir. 1994).

¹⁰ *Markman et al. v. Westview Instruments, Inc.* 517 U.S. 270, 38 USPQ2d 1461.



歷史檔案」類似，其除了在公告前的審查文件外，尚包括無效程式階段¹¹的文件，至於是否包含相當於我國行政訴訟階段的無效程式階段的後續法院階段的文件則有待進一步釐清。

雖然我國專利侵害鑑定要點並未如大陸 2010 專利司法解釋針對「權利要求書中的相關權利要求」獨立列出作為解釋權利要求的依據，我國智慧財產法院採認美國專利實務之請求項差異化原則（doctrine of claim differentiation），其規定同一件專利的不同請求項，例如獨立請求項與其附屬請求項應被解釋成不同的權利範圍¹²；換言之，基於類似的原則，我國專利實務上也認為申請專利範圍中的請求項可以作為解釋其他相關請求項的依據。

我國專利侵害鑑定要點第 30 頁指出：「用於解釋申請專利範圍之證據包括內部證據與外部證據。」、「用於解釋申請專利範圍之內部證據包括請求項之文字、發明（或新型）說明、圖式及申請歷史檔案」以及「用於解釋申請專利範圍之外部證據，係指內部證據以外之其他證據。經常被引用者包括發明人或創作人之其他論文著作、發明人或創作人之其他專利、相關前案……專家證人之見解、該發明所屬技術領域中具有通常知識者之觀點或該發明所屬技術領域之權威著作、字典、專業辭典、工具書、教科書等」。以上大陸 2010 專利司法解釋第 3 條第 1 款前段所列證據基本上屬於我國專利侵害鑑定要點所定義的內部證據。大陸 2010 專利司法解釋第 3 條第 2 款規定：「以上述方法仍不能明確權利要求含義的，可以結合工具書、教科書等公知文獻以及本領域普通技術人員的通常理解進行解釋」，

¹¹ 相當於我國專利舉發程序階段。

¹² 我國智慧財產法院 98 年度民專訴字第 29 號判決。



其中所列則屬於我國專利侵害鑑定要點所定義的外部證據。兩岸針對外部證據的差異在於我國採較寬鬆的尺度，除了大陸 2010 專利司法解釋第 3 條第 2 款所列內容外，尚包括：「發明人或創作人之其他論文著作」、「發明人或創作人之其他專利」、「相關前案」以及「專家證人之見解」等。我國專利侵害鑑定要點第 30 頁同時指出：「若內部證據足使申請專利範圍清楚明確，則無須考慮外部證據。若外部證據與內部證據對於申請專利範圍之解釋有衝突或不一致者，則優先採用內部證據」，此與大陸 2010 專利司法解釋第 3 條第 2 項所記載的：「以上述方法（即內部證據）仍不能明確權利要求含義的，可以結合工具書、教科書等公知文獻以及本領域普通技術人員的通常理解進行解釋（即外部證據）」所隱含的意思相符。兩岸對於哪些證據可以作為解釋申請專利範圍之證據以及其優先順序基本上遵循美國 Philips 案¹³中法院的見解¹⁴。

（三）手段功能用語技術特徵的解釋

大陸 2010 專利司法解釋第 4 條規定：「對於權利要求中以功能或者效果表述的技術特徵，人民法院應當結合說明書和附圖描述的該功能或者效果的具體實施方式及其等同的實施方式，確定該技術特徵的內容」。該條所述「以功能或者效果表述的技術特徵」相當於我國專利侵害鑑定要點第 33 頁所記載的手段功能用語技術特徵¹⁵或者美國專利法第 112 條第 6 款¹⁶

¹³ Philips v. AWH Corp. (Fed.Cir. 2005) (en banc).

¹⁴ 孫寶成，「申請專利範圍之解釋」，智慧財產權月刊 82 期，頁 56-70，2005 年 10 月。

¹⁵ 我國專利法施行細則第 18 條第 8 款亦有類似的規定。

¹⁶ An element in a claim for a combination may be expressed as a means or step for performing a specified function without the recital of structure, material, or acts in support thereof, and such claim shall be construed to cover the corresponding structure, material, or acts described in the specification and equivalents thereof.



所規定的 means plus function 技術特徵。我國專利侵害鑑定要點第 33 頁規定：解釋申請專利範圍時，手段功能用語技術特徵僅能包含發明（或新型）說明實施方式中對應於該功能之結構、材料或動作，及該發明所屬技術領域中具有通常知識者不會產生疑義之均等物或均等方法，以認定其專利權範圍。綜上，兩岸在處理專利侵權糾紛時針對手段功能用語技術特徵的解釋方式類似，差異點在於：（1）大陸 2010 專利司法解釋僅規定解釋的依據為實施方式及其等同範圍，我國專利侵害鑑定要點則進一步限定為實施方式中對應於該功能之「結構」、「材料」或「動作」及其均等範圍；（2）大陸 2010 專利司法解釋的實施方式是指說明書和「附圖」（圖式）描述的該功能或者效果的具體實施方式，我國則並未包含「圖式」部分。

值得注意的是，大陸專利審查指南對於權利要求中，以功能或者效果表述的技術特徵的解釋卻迥異於大陸 2010 專利司法解釋第 4 條規定，出現行政體系與司法體系對同一議題見解不一致的情況。大陸《專利審查指南》第二部分第二章第 3.2.1 節（第 2-27 頁）指出：「對於權利要求中所包含的功能性限定技術特徵，應當理解為覆蓋了所有能夠實現所述功能的實施方式」。換言之，大陸專利審查指南對於手段功能用語技術特徵的解釋與一般技術特徵的解釋並沒有實質差異，均是以其文字上所涵蓋的意義去解釋，而非如大陸 2010 專利司法解釋第 4 條所規定，結合說明書和附圖描述的該功能或者效果的具體實施方式及其等同的實施方式，確定該技術特徵的內容。

大陸在實務上也存在著不同的解釋。舉例而言，在北京市第一中級人民法院（2005）一中行初字第 607 號行政判決書中，系爭專利的權利要求 1 中包含一技術特徵：「限位裝置」，其在說明書對應的結構是：「具有 U 形



結構的固定結構，其兩壁的內壁可以限制楔形滑塊的運動極限位置」，對比文件則揭露了該權利要求所有其他技術特徵以及一個與說明書的該對應結構不同的具體的限位結構；北京市第一中級人民法院採取大陸專利審查指南的見解，將一功能性限定技術特徵解釋為覆蓋了所有能夠實現所述功能的實施方式，而認定該對比文件已揭露該技術特徵，故該權利要求不具新穎性而無效；被告複審委、第三人¹⁷不服一審法院判決而提起上訴。二審法院則採相同於大陸 2010 專利司法解釋第 4 條之見解，認為權利要求中功能性限定特徵的解釋應當受說明書中記載的實現該功能的具體方式的限制，而認定對比文件並未揭露該技術特徵，故該權利要求有效。

由於一技術特徵是否被認定為手段功能用語技術特徵，對權利範圍解釋的大小以及專利的有效性存在重大的影響，往往是法院在審理這類案件的爭點所在。然而如何判斷記載在申請專利範圍中的某一技術特徵是否屬於手段功能用語技術特徵，我國的專利侵害鑑定要點以及大陸的專利司法解釋很不幸的均未提出進一步的說明。相對地，美國法院由於在處理這方面已有相當多的經驗，並有相關判例作為指引，包括如何依照技術特徵的撰寫形式來推定其是否為手段功能用語技術特徵，以及在哪些例外的情況下可以克服這樣的推定。本文基於篇幅的限制不對此多作介紹。

二、全要件原則

大陸 2010 專利司法解釋第 7 條第 1 款規定：「人民法院判定被訴侵權技術方案是否落入專利權的保護範圍，應當審查權利人主張的權利要求所記載的全部技術特徵。」大陸 2010 專利司法解釋第 7 條第 2 款規定：「被

¹⁷ 相當於我國行政救濟階段之參加人。



訴侵權技術方案包含與權利要求記載的全部技術特徵相同或者等同的技術特徵的，人民法院應當認定其落入專利權的保護範圍；被訴侵權技術方案的技術特徵與權利要求記載的全部技術特徵相比，缺少權利要求記載的一個以上的技術特徵，或者有一個以上技術特徵不相同也不等同的，人民法院應當認定其沒有落入專利權的保護範圍。」大陸以上規定實務上稱：「全面覆蓋侵權原則」¹⁸，其對應於我國之「全要件原則」。早期大陸法院曾採用所謂的多餘指定原則，認為非必要技術特徵可不必列為權利要求的限制條件，但為大陸學者所詬病，指出其有違司法公正¹⁹。以 1995 年的周林頻譜專利侵權案為例，被控侵權產品具備了原告權利要求裡除了放音系統以外的所有其他特徵。受理這個案件的法院認為，從該專利的發明目的來看，放音系統不具備完成專利發明目的所必不可少的功能和作用，缺少了這項特徵，不影響頻譜治療儀的功能和作用，也不影響整個技術方案的完整性。法院認為放音系統被寫入權利要求中是專利申請人缺乏專利撰寫的經驗，將不必要的特徵寫進了獨立權利要求中，法院於是在解釋權利要求時省略了這一項非必要技術特徵，而認定被控產品構成侵權²⁰。相對地，在大陸最高法院（（2005）民三提字第 1 號）的判決中，最高法院不採原告多餘指定原則主張，並指出由於權利要求書具有告知公眾保護範圍的重要作用，因此不贊成輕率地借鑒適用多餘指定原則，但並未明確廢棄多餘指定原則²¹。2009 年 4 月 21 日，最高人民法院發布的「關於當前經濟形

¹⁸ 劉國偉，「在全面覆蓋羽翼下的等同原則」，專利法研究 2006，頁 278-279，2007 年 2 月。

¹⁹ 劉國偉，「專利法研究」，頁 132，2002 年出版，另見「多餘指定原則的終結」，中國知識產權司法保護網（www.chinaiprlaw.cn）。

²⁰ 張澤吾，「多餘指定原則之缺陷分析及司法對策」，廣東知識產權司法保護網，（http://www.gdcourts.gov.cn/zscq/zscq_tcyj/t20060727_11568.htm），發布於 2006-07-27。

²¹ 中國專利代理（香港）有限公司專利法修改研究小組，「最高人民法院關於審理侵犯



勢下知識產權審判服務大局若干問題的意見」中則指出：「在進行專利侵權對比時，凡寫入獨立權利要求的技術特徵，均應納入技術特徵對比之列，這實際上明確了不適用所謂的『多餘指定』原則」。

根據我國專利侵害鑑定要點第 28 頁的規定，所謂「全要件原則」，係指請求項中每一技術特徵完全對應表現 (express) 在待鑑定對象中，包括文義的表現及均等的表現。換言之，在我國全要件原則是符合文義讀取或者均等論成立的一個先決條件²²。待鑑定對象欠缺解析後申請專利範圍之任一技術特徵，即不符合「文義讀取」或不適用「均等論」，應判斷待鑑定對象未落入專利權範圍²³。相對地，若待鑑定對象額外包含申請專利範圍所有技術特徵以外的技術特徵，並不影響專利侵權分析²⁴。

無論是大陸的「全面覆蓋侵權原則」或者我國之「全要件原則」均否定了「多餘指定原則」(或稱多餘限定原則)，即法院在解釋申請專利範圍時不可以忽略任何技術特徵，因為在「全要件原則」下，申請專利範圍所記載內容係一整體之技術手段，不論元件、成分或步驟如何拆解或組合，申請專利範圍所記載之技術特徵都不能省略²⁵。

專利糾紛案件適用法律若干問題的解釋解析」，中國專利與商標 2009 年第 4 期，頁 35，2009 年 10 月 15 日。

²² 我國專利侵害要點第 38 頁：符合「文義讀取」須先符合「全要件原則」，始有成立可能；我國專利侵害要點第 41 頁：適用「均等論」須先符合「全要件原則」，始有成立可能。

²³ 我國專利侵害要點第 38 及 41 頁。

²⁴ 附加原則，參洪瑞章，「專利侵害鑑定理論」第 34 頁，經濟部智慧財產局，2007 年 2 月。

²⁵ 我國專利侵害要點第 36 頁。



三、文義讀取

大陸 2010 專利司法解釋第 7 條第 2 款前段中所述：「與權利要求記載的全部技術特徵相同」應相當於我國專利侵害鑑定要點中所述：「待鑑定對象符合文義讀取」，其中的「相同」一詞相當於我國專利侵害鑑定要點所稱「文義讀取」。根據我國專利侵害鑑定要點第 38 頁，「文義讀取」之成立要件為申請專利範圍之所有技術特徵的文字意義完全對應表現在待鑑定對象中，且若待鑑定對象包括解析後申請專利範圍之所有技術特徵，並另外增加其他技術特徵者，其是否符合「文義讀取」，應由申請專利範圍中所記載連接詞之表達方式決定；若連接詞為開放式連接詞例如「包含」及「包括」等，則待鑑定對象增加其他技術特徵者視為符合文義讀取；若連接詞為封閉式連接詞例如「由……組成」，則待鑑定對象增加其他技術特徵者視為不符合文義讀取；就半開放式連接詞而言，若申請專利範圍之技術特徵「主要由 A、B、C 組成」，而待鑑定對象對應者為「A、B、C、D」，惟 D 為實質上不會影響技術特徵的元件、成分或步驟或其結合關係，則應判斷待鑑定對象符合「文義讀取」。我國所稱的「文義讀取」應對應於美國專利案例中所稱的“literally read on”，兩者在法律上的的意義亦類似。大陸則不採用「文義讀取」一詞，而係採用「相同」一詞。針對採用封閉式連接詞的權利要求，例如「由 A、B、C 組成」，當被訴侵權技術方案包含 A、B、C 技術特徵以及額外增加的技術特徵 D 時，則依據大陸 2010 專利司法解釋第 7 條第 2 款文字意義上規定，前述被訴侵權技術方案「包含」與權利要求記載的全部技術特徵 A、B、C 相同，而應當認定其落入專利權的保護範圍。然如前所述，根據我國專利侵害鑑定要點，這樣的待鑑定物（被訴侵權技術方案）是不符合文義讀取的，作者認為針對這個部



分，大陸最高人民法院似有再進一步澄清的必要。以上述例子為例，採用封閉式連接詞的權利要求，例如以化學組合物為標的之權利要求已限定僅由 A、B、C 組成，則由 A、B、C、D 組成的化學組合物顯然不符合文義讀取，此外額外增加的 D 可能會改變整個化學特性，在此情況下仍認定落入專利權的保護範圍似不合理。

此外，「文義讀取」與「相同」兩種不同的用詞，當應用在申請專利範圍所載之技術特徵係上位概念總括用語，而待鑑定對象對應者係相應的下位概念時，可能會有不同的解讀。例如，在申請專利範圍所載之技術特徵係「金屬」，而待鑑定對象係「銅」，則由於「銅」係一種金屬，根據我國專利侵害鑑定要點，待鑑定對象在其他技術特徵均相符的情況下符合文義讀取²⁶。然在大陸 2010 專利司法解釋之下，「銅」和「金屬」是否屬於「相同」的技術特徵，可能會有一些爭議。這一部分有待後續的司法解釋作進一步的澄清，作者認為大陸在實務的運作上，在這一部分應該會採取與我國專利侵害鑑定要點以及美國專利案例中「文義讀取」(literally read on) 部分相同的解釋。

四、均等論

大陸 2001 專利司法解釋第 17 條第 1 款規定：「專利法第 56 條第 1 款所稱的『發明或者實用新型專利的保護範圍以其權利要求的內容為準，說明書及附圖可以解釋權利要求』是指專利權的保護範圍應當以權利要求書中明確記載的必要技術特徵所確定的範圍為準，也包括與該技術特徵等同

²⁶ 我國專利侵害鑑定要點第 39 頁：「申請專利範圍所載之技術特徵係上位概念總括用語，而待鑑定對象對應者係相應的下位概念時，應判斷待鑑定對象符合文義讀取」。



的特徵所確定的範圍」，此一規定首次確定了人民法院在判定專利侵權時適用等同原則的法律依據；大陸 2001 專利司法解釋第 17 條第 2 款進一步規定：「等同特徵是指與所載的技術特徵以基本相同的手段，實現基本相同的功能，達到基本相同的效果，且本領域的普通技術人員無需經創造性勞動就能夠聯想到的技術特徵」。大陸 2010 專利司法解釋第 7 條第 2 款前段所規定：「被訴侵權技術方案包含與權利要求記載的全部技術特徵相同或者等同的技術特徵的，人民法院應當認定其落入專利權的保護範圍」則再次確定了人民法院在判定專利侵權時適用等同原則的法律依據。

以上大陸專利司法解釋的「等同原則」相當於我國專利侵害鑑定要點中之「均等論」。我國專利侵害鑑定要點第 40 頁指出：「均等論」係基於保障專利權人利益的立場，避免他人僅就其申請專利範圍之技術特徵稍作非實質之改變或替換，而規避專利侵權的責任；「均等論」之成立要件則在於：相對於申請專利範圍之技術特徵，待鑑定對象之元件、成分、步驟或其結合關係的改變或替換未產生實質差異 (substantial difference)。針對「均等論」之比對方式，我國專利侵害鑑定要點第 41 頁指出：「若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係以實質相同的技術手段 (way)，達成實質相同的功能 (function)，而產生實質相同的結果 (result) 時，應判斷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無實質差異，適用均等論」，且「實質相同」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。

針對「均等論」之比對方式，我國專利侵害鑑定要點與前述大陸 2001 專利司法解釋第 17 條第 2 款的差異點在於，我國認為「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」在於解釋何謂「實質相同」，而在大陸則將該款後段中類似的要求：「且本領域的普通技術人員無需經創造性勞動就能夠聯想到的技術特徵」作為基本相同的手段、功能及效果要求以外的額外要求，而非解釋該款前段中所述的「基本相同」（「實質相同」）。換言之，依據該款的文字意義解釋，有可能出現被訴侵權技術方案中的技術特徵與權利要求中對應技術特徵被認定以基本相同的手段，實現基本相同的功能，達到基本相同的效果，但由於非本領域的普通技術人員無需經創造性勞動就能夠聯想到的技術特徵，所以仍然不符合等同原則。這樣的情形在我國則不會發生，因為在我國，後者為前者分析內容的一部分，而非有別於前者的獨立要求。此外，我國專利侵害鑑定要點第 41 頁指出，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。相對地，大陸專利司法解釋並未明確指出判斷本領域的普通技術人員水準的時間點²⁷。

五、禁反言抗辯

大陸 2010 專利司法解釋第 6 條規定：「專利申請人、專利權人在專利授權或者無效宣告程式中，通過對權利要求、說明書的修改或者意見陳述而放棄的技術方案，權利人在侵犯專利權糾紛案件中又將其納入專利權保護範圍的，人民法院不予支持。」大陸以上規定似對應於我國之「禁反言」。我國專利侵害鑑定要點第 42-43 頁指出：「禁反言」為「申請歷史禁反言」之簡稱，係防止專利權人藉「均等論」重為主張專利申請至專利權維護過程任何階段或任何文件中已被限定或已被排除之事項；若待鑑定對

²⁷ 大陸專利司法解釋的「徵求意見稿」中，曾出現過「侵權行為發生時」的提法，在最終發布稿中沒有出現，不過實務上一般仍採用「侵權行為發生時」之說。



象適用「均等論」，而其適用部分係專利權人已於申請至維護過程中放棄或排除之事項，則適用「禁反言」。如前所述，在我國申請歷史檔案包含舉發（相當於大陸的無效宣告）或行政救濟階段之補充、修正檔、更正檔、申復書、答辯書、理由書或其他相關文件等。因此，就可作為禁反言依據的文件兩岸大致相同。

我國專利侵害鑑定要點第 43 頁指出：主張「禁反言」有利於被告，故應由被告負舉證責任。換言之，「禁反言」屬於被告的抗辯，被告若未主張禁反言，法院無須也不能主動處理這一部分。然由於大陸 2010 專利司法解釋第 6 條中並未提到被告的部分，因此其似非作為被告的抗辯。相對地，大陸 2010 專利司法解釋第 6 條似在於處理「解釋申請專利範圍」部分，亦即針對專利權人放棄的技術方案排除在解釋申請專利範圍之外。我國專利侵害鑑定要點將專利案自申請至維護過程中，專利權人所表示之意圖列入解釋申請專利範圍的考量，但並未強制將之排除在外²⁸。兩者相較之下，大陸 2010 專利司法解釋似較有利於被告，因為我國之「禁反言」抗辯僅為「均等論」之抗辯，並非文義侵權之抗辯，且必須由被告提出後法院才會加以考量。相對地，依照大陸 2010 專利司法解釋第 6 條的文字內容，法院在解釋申請專利範圍階段，進入均等論分析之前，就將法院認為專利權人放棄的技術方案排除在外²⁹。

²⁸ 我國專利侵害鑑定要點第 35-36 頁：「申請歷史檔案得作為解釋申請專利範圍的參考文件。解釋申請專利範圍，得參酌專利案自申請至維護過程中，專利權人所表示之意圖和審查人員之見解，以認定其專利權範圍」。

²⁹ 然大陸「最高人民法院關於審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋的理解與適用」中對禁止反悔原則做出下列說明：「……第 6 條規定的是專利法理論上的禁止反悔規則，也是對『等同原則』適用的一種限制。專利權人對其在授權或無效宣告程式中已放棄的內容，不能通過『等同原則』的適用再納入專利權的保護範圍。」似又將禁止反悔原則侷限僅為「等同原則」的限制。



如上，無論是大陸 2010 專利司法解釋或者我國專利侵害鑑定要點，均提及專利權人「放棄」的事項或技術方案不得再為主張。問題在於如何判斷專利權人是否放棄以及其放棄的範圍為何。美國聯邦巡迴上訴法院在 *Insituform Supply* 案³⁰中亦指出判斷禁反言的範圍是一個客觀的標準，在於「專利權人的競爭者 (competitor)」在閱讀申請歷史檔案後合理認為專利權人放棄的部分。大陸 2010 專利司法解釋第 6 條對此並沒有進一步說明。有大陸的學者指出由於權利要求範圍的解釋是以本領域普通技術人員的觀點為標準，則判斷禁反言的範圍應該也是以「本領域普通技術人員」在閱讀申請歷史檔案後合理認為專利權人放棄的部分為標準³¹。由大陸最高人民法院 2010 年所發布，為大陸專利司法解釋意旨作概要介紹並供審判實務中的理解和適用參考的「最高人民法院關於審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋的理解與適用」（以下簡稱「理解與適用」）則提及：「禁止反悔規則，是指當一方當事人已經作出某種行為，且被『他人』所信賴，該當事人以後就不能再否認該行為。」，由於其中提及「信賴」，與專利權人應該有一定之關係，因此作者認為其中所述之「他人」應係「專利權人的競爭者」而非「本領域普通技術人員」。

關於專利的修正是否構成禁反言，我國專利侵害鑑定要點第 43 頁舉例說明只有在修正的理由是為了克服可專利性的問題時，這樣的修正才會被認為構成「放棄」而有禁反言之適用。美國 *Warner-Jenkinson* 案³²中，法院認為修正推定是與可專利性有關，但若專利申請人可以證明修正與可

³⁰ *Insituform Supply, Inc. v. Cat Contracting, Inc.*, 99 F.3d 1098, 1107-08 (Fed. Cir. 1996).

³¹ 何懷文，「解析中國專利制度中的禁止反悔規則」，中國專利與商標 2010 年第 1 期，頁 4，2010 年 1 月 15 日。

³² *Warner-Jenkinson Co. v. Hilton Davis Chem. Co.*, 520 U.S. 17 (1997).



專利性無關，則無禁反言之適用。依前述例子的內容，可知我國應採類似美國 Warner-Jenkinson 案的標準。相對地，由前述「理解與適用」中對禁止反悔原則所作出之說明：「……該修改或者陳述是權利人主動還是應審查員要求所為，與專利授權條件是否具有法律上的因果關係以及是否被審查員最終採信，均不影響該規則的適用」觀之，大陸方面似傾向於認定所有的修正均會構成禁止反悔原則的適用。

六、先前技術阻卻抗辯

大陸專利法第 62 條規定：「在專利侵權糾紛中，被控侵權人有證據證明其實施的技術或者設計屬於現有技術或者現有設計的，不構成侵犯專利權。」大陸 2010 專利司法解釋第 14 條第 1 款進一步規定：「被訴落入專利權保護範圍的全部技術特徵，與一項現有技術方案中的相應技術特徵相同或者無實質性差異的，人民法院應當認定被訴侵權人實施的技術屬於專利法第 62 條規定的現有技術」。大陸的以上規定，相當於我國專利侵害鑑定要點中所規定的「先前技術阻卻」。

我國專利侵害鑑定要點第 44 頁指出：「先前技術屬於公共財，任何人都均可使用，不容許專利權人藉『均等論』擴張而涵括先前技術。因此，『先前技術阻卻』得為『均等論』之阻卻事由」、「主張『先前技術阻卻』有利於被告，故應由被告負舉證責任。」以及「……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，則適用先前技術阻卻」。此外，由我國專利侵害鑑定要點第 29 頁的鑑定流程圖亦可以看出我國之「先前技術阻卻」與「禁反言」相同，均為「均等論」侵權之抗辯。



然依據大陸專利法第 62 條，其「現有技術」抗辯似並不侷限於「均等論」侵權之抗辯，其亦可為「文義侵權」之抗辯。此外，基於上述內容可知無論是大陸的「現有技術」抗辯，或者我國專利侵害鑑定要點中所規定的「先前技術阻卻」抗辯，均侷限於「單一」先前技術（現有技術），且以為該先前技術與被控侵權物相同或者無實質差異為前提³³。

七、貢獻大眾原則

大陸 2010 專利司法解釋第 5 條規定：「對於僅在說明書或者附圖中描述而在權利要求中未記載的技術方案，權利人在侵犯專利權糾紛案件中將其納入專利權保護範圍的，人民法院不予支持」。類似地，我國專利侵害鑑定要點第 42 頁指出：發明說明中有揭露但並未記載於申請專利範圍之技術，應被視為貢獻給社會大眾，而不適用「均等論」。由上述內容觀之，我國專利侵害鑑定要點所述之貢獻大眾原則似採美國 *Johnson & Johnston* 案³⁴的見解，侷限於作為「均等論」之限制，而大陸 2010 專利司法解釋中的貢獻大眾原則，則並不侷限作為「均等論」之限制。

就作者對我國專利侵害鑑定要點所述貢獻大眾原則的理解，在申請專利範圍中以較上位的方式表述的技術特徵，不代表放棄說明書中以較下位方式表述的技術特徵的技術方案範圍，因為上位技術特徵涵蓋了下位技術特徵，申請人並未放棄因此也就沒有貢獻大眾的問題。貢獻原則所涉的技術特徵應該是屬於平行替代關係而非上下位關係。類似地，上述美國 *Johnson & Johnston* 案指出只有說明書中所牽涉的技術特徵與申請專利範

³³ 我國專利侵害鑑定要點第 44 頁所稱：「……為該先前技術與所屬技術領域中之通常知識的簡單組合」即指先前技術與被控侵權物無實質差異。

³⁴ *Johnson & Johnston Assocs. Inc. v. R.E. Serv. Co.* (Fed.Cir. 2002) (en banc).



圍中所記載的技術特徵屬於替代關係時才適用貢獻大眾 (dedicated to the public)³⁵原則。

八、逆均等論

無論是大陸專利法、大陸 2001 專利司法解釋或者大陸 2010 專利司法解釋，均沒有提及類似於我國專利侵害鑑定要點中「逆均等論」的概念³⁶。我國專利侵害鑑定要點第 39 頁指出「逆均等論」又稱「消極均等論」，係為防止專利權人任意擴大申請專利範圍之文義範圍，而對申請專利範圍之文義範圍予以限縮。若待鑑定對象已為申請專利範圍之文義範圍所涵蓋，但待鑑定對象係以實質不同之技術手段達成實質相同之功能或結果時，則阻卻「文義讀取」，應判斷未落入專利權（文義）範圍。所以在我國「逆均等論」為文義侵權之抗辯。

實務上，「逆均等論」很少為法院認定為不侵權的依據，以美國聯邦巡迴上訴法院為例，「逆均等論」從未為美國聯邦巡迴上訴法院認定為不侵權的依據³⁷。原因在於，當被告主張有「逆均等論」的適用，其首先需承認存在文義侵權，亦即在解釋申請專利範圍的階段被告就放棄爭辯的機會，若非萬不得已，被告通常不會採取這樣的手段。此外，由於待鑑定對象已符合「文義讀取」，但實質上未利用發明（或新型）說明所揭示之技術手段時，適用「逆均等論」³⁸，因此逆均等論的適用隱含申請專利範圍

³⁵ Public notice function of patents suggests that before unclaimed subject matter is deemed to have been dedicated to the public, that unclaimed subject matter must have been identified by the patentee as an alternative to a claim limitation.

³⁶ 在大陸的專利實務中，也從來沒有出現過「逆均等論」的判例。

³⁷ Janice M. Mueller, *Patent Law*, third edition, p.360, Aspen Publishers (2009).

³⁸ 我國專利侵害鑑定要點第 39 頁。



未受到說明書的支持之意。

實質上未利用發明說明所揭示之技術手段，亦代表申請專利範圍包含了未利用到專利發明內容所揭露的技術手段部分，這樣的情況應認定專利範圍過廣，無法受到說明書支持而無效。因此，被告似乎應該主張該申請專利範圍無效而非主張逆均等論之適用。或許這是大陸專利司法解釋並不包含逆均等論部分的原因。茲以我國專利侵害鑑定要點第 39-40 頁舉了一個逆均等論適用的例子加以說明：「例如關於電池電極的專利案，其申請專利範圍中記載一個由多數微孔金屬板組成的電極，在發明說明中指出電極微孔的作用在於控制氣泡的壓力，該微孔的直徑在 1 到 50 微米之間，惟申請專利範圍並未記載關於微孔直徑及其作用的技術特徵。而待鑑定對象之電極也是由多數微孔金屬板組成，雖然待鑑定對象之技術內容與專利案之申請專利範圍比對後符合文義讀取，但待鑑定對象金屬板上之微孔直徑遠大於 50 微米，其對於控制氣泡壓力之作用幾乎微不足道，待鑑定對象實質上似未利用發明所揭示之技術手段，而有適用『逆均等論』之餘地。」換一個角度看待此案，可發現在這個案例中，由於申請專利範圍並未記載關於微孔直徑在 1 到 50 微米之間的技术特徵，可見該申請專利範圍所載之發明無法實現說明書之發明說明中記載的控制氣泡的壓力的功能，記載範圍過廣，而無法收到說明書的支持。

肆、結語

綜上，對於對被告有利的事項，例如禁反言、先前技術阻卻以及貢獻大眾原則等，大陸的 2001 或 2010 專利司法解釋似為全面的阻卻，則非僅作為均等論的限制，因此相對於與我國專利侵害鑑定要點將上述原則僅作



為均等論的限制不同，而較有利於被告。此外，針對禁反言以及貢獻大眾原則部分，大陸的 2001 或 2010 專利司法解釋為原告的主張若涉及該部分，則人民法院不予支持，與我國將禁反言以及貢獻大眾原則作為被告的抗辯，需由被告舉證似有不同。又，我國專利侵害鑑定要點對於專利侵權分析的部分大都採納美國專利法或者美國專利侵權案件中較重要法院判決的決定，內容相較於大陸的 2001 或 2010 專利司法解釋內容為詳細。然司法解釋有別於參考性質的專利侵害鑑定要點，是否有必要做到非常詳細，或者應該給法院有較大的解釋空間，則可能存在不同意見。



附件

我國名詞	大陸名詞
申請專利範圍	權利要求書
請求項	權利要求
全要件原則	全面覆蓋原則
均等論	等同原則
禁反言	禁止反悔原則
先前技術	現有技術
專利舉發	專利無效
新式樣專利	外觀設計專利
新型	實用新型
圖式	附圖
所屬技術領域人士具有通常知識者	本領域普通技術人員
歷史檔案	審查檔案
手段功能用語技術特徵	以功能或者效果表述的技術特徵，或以功能性限定的特徵
權利範圍	保護範圍
引證案	對比文件
實質相同	基本相同（等同）