

智慧財產及商業法院專利民事判決雙月刊

(114年10月號)

目 錄

壹、判決摘錄

案例 1：「申請歷史禁反言」為均等論的限制事項（113 年度民專上字第 13 號, 裁判日：114.02.20）..... 1

案例 2：「申請歷史禁反言」為申請專利範圍解釋的限制原則(113 年度民專訴第 59 號, 裁判日：114.06.25)..... 4

貳、判決全文

案例 1：「申請歷史禁反言」為均等論的限制事項(113 年度民專上字第 13 號, 裁判日：114.02.20)

一、案情簡介

(一)上訴人主張：上訴人為中華民國第 I438014 號「兩截式鼻胃管」發明專利（下稱系爭專利 1）、第 M462606 號「鼻胃管結構」新型專利（下稱系爭專利 2，並與系爭專利 1 合稱系爭專利）之專利權人。被上訴人（貝斯公司）未經伊同意或授權，自民國 110 年 2 月起，製造、銷售衛署醫器製字第 001717 號貝斯美德矽質胃管產品（規格為兩截式，下稱系爭產品），並於各大藥局販售以營利。經伊進行專利侵權分析比對結果，認系爭產品已落入系爭專利 1 請求項 1 至 4 之均等範圍，且落入系爭專利 2 請求項 1、4、5、7、8 之文義範圍及請求項 2、6 之均等範圍。

(二)被上訴人抗辯：系爭產品欠缺系爭專利 1 請求項 1 之固定部、通氣孔，並不需執行通氣功能，不符合文義讀取，且上訴人曾於系爭專利 1 申請過程中修正專利範圍，即排除「螺接結合」之技術特徵，引發申請歷史禁反言的效果而有限制均等論之適用，限縮系爭專利 1 之專利範圍，是系爭產品未落入系爭專利 1 請求項 1 至 4 之均等範圍。又系爭產品欠缺系爭專利 2 請求項 1 之定位套筒「卡掣」技術特徵（即技術特徵 1E、1F、1G），未落入系爭專利 2 請求項 1、4、5、7、8 之文義範圍，不符合全要件原則，應判斷不適用均等論，亦未落入請求項 2、6 之均等範圍，並未侵害系爭專利 2。

二、重要爭點

系爭產品是否落入系爭專利 1 請求項 1 至 4 之均等範圍？

三、法院見解

(一) 解析系爭專利 1 請求項 1 之技術內容可分 5 個要件 (element)，分別為：

1A：一種兩截式鼻胃管，其包括有：

1B：一第一管體，該第一管體一端設有一固定部，該固定部一側設有一接合端；以及

1C：一第二管體，該第二管體一端設有一連接部，該連接部一側設有一套接端，該套接端為可連結於前述第一管體之接合端上，

1D：其中該固定部更開設有一通氣孔，且該固定部之構造設計係配合鼻前庭內部形狀，供置於鼻前庭內並與鼻前庭內壁相貼合，且其體面積大於鼻腔之鼻閥及其氣管，

1E：而該固定部之接合端與該連接部之套接端兩接合部位，為開設成相互

套接之扣環設計，以供卡扣結合。

(二) 系爭產品並未落入系爭專利 1 請求項 1 至 4 之均等範圍

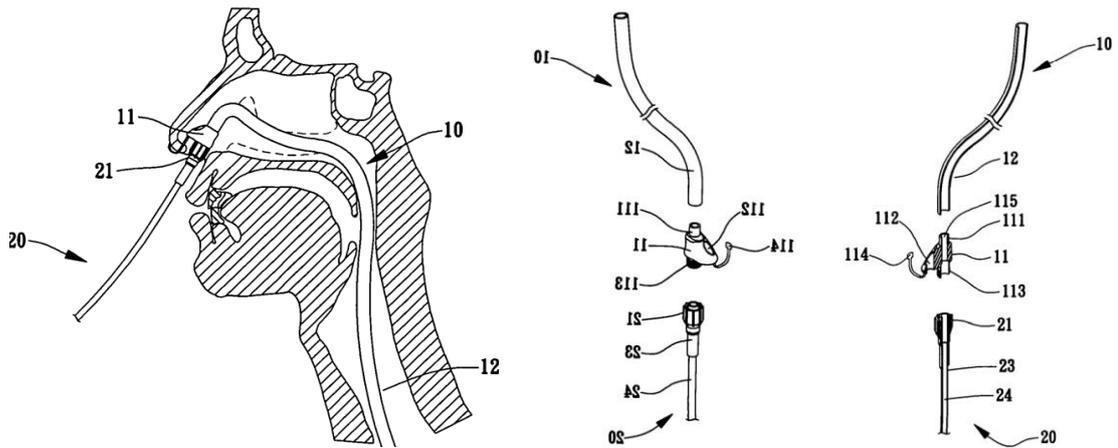
1. 系爭專利 1 之固定部內開設有一通氣孔，該固定部之構造設計係配合鼻前庭內部形狀，對照系爭產品該固定部外側增設一凸肋，該固定部之凸肋構造設計是作為止擋，兩者為不同的方式 (way)；又系爭專利 1 具有供固定部 (含通氣孔) 置入鼻前庭後以提供鼻腔內更多的通氣管道，且供置於鼻前庭內並與鼻前庭內壁相貼合的功能，系爭產品則無任何固定部 (含通氣孔) 置入鼻前庭後提供鼻腔內更多的通氣管道，且設有凸耳以止擋，防止該凸耳進入患者鼻部的功能，兩者為不同的功能 (function)。縱使系爭專利 1 與系爭產品以上開不同的技術特徵，均可達到避免重複穿置鼻胃管而造成不適感之相同結果 (result)，然兩者既係以不同之技術方式，執行不同的功能，系爭產品與系爭專利 1 請求項 1 要件 1D 並未構成均等。
2. 按「申請歷史禁反言」又稱「申請檔案禁反言」(file wrapper estoppel)，指專利權人於專利申請過程維護專利過程中所為之修正、更正或申復，若導致限縮專利權範圍，則不得再藉由均等論而重為主張其已放棄之專利權。因此「申請歷史禁反言」為均等論的限制事項之一，於專利申請或專利權維護過程，專利權人對於系爭專利之請求項進行修正或更正，無論是主動提出或是為了克服專利審查人員之審查意見而被動提出者，只要修正或更正之結果導致限縮專利權範圍將引發申請歷史禁反言。查依上訴人 101 年 1 月 10 日專利申復理由書、專利再審查理由書，可知其於申復中曾修正系爭專利 1 請求項 1，於請求項 1 加入「該固定部之接合端與該連接部之套接端兩接合部位，為開設成相互套接之扣環設計，以供卡扣結合」之技術特徵 (原請求項 7)，以符合進步性之規定。據此，上訴人藉由修正已將該固定部之接合端與該連接部之套接端兩接合部位，限縮為開設成相互套接之扣環設計，依前所述，關於相互套接之扣環設計已無法藉由均等論再予擴張，自不允許上訴人就系爭專利 1 請求項 1 要件 1E 主張均等論擴大涵蓋至系爭產品採取「該固定部之接合端與該連接部之套接端分別設有相互連接之螺紋，以供螺接結合」之技術手段。
3. 承上，系爭產品並未為系爭專利 1 請求項 1 要件 1D、1E 之均等範圍涵蓋，故未落入系爭專利 1 請求項 1 之均等範圍。而系爭產品既未落入系爭專利 1 請求項 1 之均等範圍，則系爭產品自然未落入直接或間接依附於系爭專利 1 請求項 1 之請求項 2 至 4 的均等範圍。

四、總結

上訴人於申請專利過程中，由於上訴人為迴避再審審查意見通知函不准專利之事由，藉由修正已將該固定部之接合端與該連接部之套接端兩接合部位，限縮為開設成相互套接之扣環設計，依申請歷史禁反言原則，關於「相互套接之扣環設計」已無法藉由均等論再予擴張至「相互套接之螺紋設計」。雖然系爭專利 1 之說明書中記載有螺桿設計、扣環設計二種技術手段，但系爭專利 1

請求項 1 中僅記載相互套接之扣環設計，而未記載相互套接之螺紋設計，縱使相互套接之螺紋設計與相互套接之扣環設計為均等，但因相互套接之螺紋設計並未記載於系爭專利 1 請求項 1 中，則上訴人不得以均等論重為主張其原可於系爭專利 1 之請求項 1 中申請卻未申請之技術手段，適用貢獻原則，因此上訴人不得再以相互套接之扣環設計主張均等論而擴大涵蓋相互套接之螺紋設計。

附圖：系爭專利主要圖式及系爭產品
系爭專利



系爭產品



案例 2：「申請歷史禁反言」為申請專利範圍解釋的限制原則(113 年度民專訴第 59 號, 裁判日：114.06.25)

一、案情簡介

- (一)原告主張：原告之法定代理人潘世爵為系爭專利之專利權人，將系爭專利專屬授權予原告，被告公司未經原告同意或授權，使用系爭專利開發 Tinder APP（下稱系爭產品），及系爭產品後端伺服器平台，合稱「Tinder-配對、交友、聊天」系統（下稱系爭系統），系爭系統於蘋果 App Store 及 Google Play 等應用程式平台均可取得，經原告就系爭系統與系爭專利比對分析後，發現系爭系統落入系爭專利請求項之文義及均等範圍，侵害系爭專利。被告公司以系爭系統作為主要營業項目，熟知且得以接觸相關交友軟體之市場消息，包括相關專利之公開、公告等事項，從而其未經原告同意或授權而使用系爭專利之方法與系統，自具有侵害原告系爭專利之故意，或至少有過失。
- (二)被告抗辯：基於系爭專利請求項 1、6、16 前言之解釋，系爭系統欠缺系爭專利請求項 1、6、16 之技術特徵，未落入系爭專利請求項 1、6、16 之文義範圍，則亦未落入其等附屬項即系爭專利請求項 3、5、8、10、17、19 之文義範圍，故不構成文義侵權。另系爭系統因「全要件原則」及「申請歷史禁反言」等限制事項成立而不適用均等論，不構成均等侵權。又原告援引之甲證 4、甲證 5 無從證明原告所主張之技術特徵，不能證明系爭系統落入系爭專利前開請求項範圍而有文義或均等侵權。

二、重要爭點

- (一) 請求項用語解釋部分：原告主張系爭專利受侵害之請求項關於「曾親身相遇」之用語應如何解釋？
- (二) 侵權部分：系爭系統是否落入系爭專利請求項 1、3、5、6、8、10、16、17、19 之文義或均等範圍？

三、法院見解

- (一) 系爭專利技術分析：

1、系爭專利所欲解決之問題：

現實生活中，我們經常會在不經意的瞬間遇到讓自己心動的人，這種邂逅或許只是匆匆擦肩而過，或是短短的一段對話。儘管心中產生了強烈的好感與興奮，但由於當下的情境並不方便進一步地互動，或是因為自己害怕主動搭訕、擔心

被拒絕或顯得唐突，而讓這個本有後續發展的機會消失無蹤。這種情況在日常生活中屢見不鮮，無論是在擁擠的地鐵上、咖啡店的角落，甚至是聚會中，當與心儀的人對視一瞬間，我們卻因為各種顧慮而錯過了開啟對話的時機。更糟的是，一旦錯過了這樣的相遇，便無法再重來。這樣的遺憾和無奈不禁讓人好奇，是否有人和自己有相同的感覺，曾在事後回想那一刻的悸動，並努力嘗試重新尋找對方；然而，由於邂逅時間過於短暫，且沒有一個有效的系統或方法，來讓當時的機會美好地重現（系爭專利說明書）。

2、系爭專利之技術內容：

一種用於連結曾相遇的第一和第二使用者的配對系統，包含：一電腦系統，包括至少一電腦及一資料儲存裝置；一配對要求接收程式，從第一和第二使用者分別接收配對要求並儲存於資料儲存裝置，該要求代表至少一方對另一方的連結目標，並包含相遇資訊，包括至少一事件，該事件包括地點描述與時間描述；以及一配對判斷程式，依據相遇資訊判斷兩者是否相關，並決定是否配對（系爭專利說明書）。

3、系爭專利之功效：

本發明使用一個中央配對系統，此配對系統可接收使用者輸入的相遇資訊，在其中找尋相符或是可能的配對，執行進一步的確認，並通知使用者其相遇資訊是否有明顯或疑似的配對（系爭專利說明書）。

(二)申請專利範圍解釋：

1. 兩造對於系爭專利關於「曾親身相遇」之申請專利範圍用語應如何解釋有所爭執，原告主張應解釋為「不無可能在空間上相距一定的距離之使用者」，被告則抗辯「曾親身相遇」對於請求項具有限定作用，且應解釋為「使用者自己本身在時空中的某一點或一有限範圍之一事件中，可親自看到（過）與該使用者有事件關連性的另一使用者，意即實際上該等使用者是同時處於同地」，本院認系爭專利請求項關於「曾親身相遇」應解釋為「在過去特定時空親自看到過」，理由如下：

- (1)、系爭專利申請過程中，在初審階段，經濟部智慧財產局（下稱智慧局）之審查意見通知函謂系爭專利有不符專利要件等語，原告遂提出申復說明書及發明專利說明書修正本，該申復說明書第2頁謂「引證1並無本案讓使用者在操作當下針對任一、周遭的目標進行意願探詢的功能，而是系統配對好後將配對的對象告知使用者，所以兩者在操作對象上截然不同」，第3頁謂「本案之精神原就不是個人資料的配合，而是對所遇過之陌生人的意願探詢，以及如何辨識、機動地選擇特定目標來探詢」，第4頁謂「引證1、2及一般資料配對社交網站的作法是，以使用者個人資料之關聯度來決定使用者之間之連結……本案之系統這時把與我同處於一時空點的其他使用者之描述給我，這些描述只是讓我知道哪個使用者對**就是我看到（過）的哪一個人**，如此我便可以針對此一人做意願探詢」，並提出申請專利範圍修正本，且新增「一種在包含資料儲存及網路通訊的電腦系統中，幫助一使用者後續地連結至少

另一曾親身相遇之使用者的方法，該方法包括：」（底線處為新增文字）、「從每一使用者分別接收一相遇查詢，該相遇查詢包括：(1)該一使用者之自我描述，或一可藉以間接取得該自我描述之資訊，該自我描述足夠讓與該一使用者相遇之其他使用者用以指認出該一使用者；(2)相遇資訊，該相遇資訊包括至少以下之一：(a)對該相遇之地點之地理描述；(b)關聯於該相遇中之另一使用者之獨特標號(ID)，該獨特標號由該一使用者之無線行動裝置與該相遇周圍無線行動裝置直接互動取得；(c)可用以描述該相遇之地點之另一無線裝置獨特標號(ID)；依據該一使用者之相遇查詢中之相遇資訊，參照從其他使用者接收之相遇查詢中之相遇資訊，計算並提供該一使用者一相遇清單，該相遇清單包括與該一使用者相遇之其他使用者之自我描述；接收來自一第一使用者之一連結要求，該連結要求視一第二使用者為連結標的，該第二使用者由該第一使用者從其獲得之相遇清單中選出」（底線處為新增文字），嗣後系爭專利經智慧局核准在案。

- (2)、系爭專利前開請求項關於「曾親身相遇」之用語解釋，由前述歷史檔案可知，申請人為了迴避初審審查意見通知函不准專利之事由，於西元 2012 年 12 月 21 日修正請求項之技術特徵為「……該一使用者之自我描述，或一可藉以間接取得該自我描述之資訊，該自我描述足夠讓與該一使用者相遇之其他使用者用以指認出該一後用者……」（底線處為新增文字），並於申復理由書主張「本案之精神原就不是個人資料的配合，而是對所遇過之陌生人的意願探詢，以及如何辨識、機動地選擇特定目標來探詢」，足見已限定系爭專利前開請求項係用於對眼前所看到或曾見過的陌生人機動地進行意願探詢，並安全地確認相互意願以達成意願配對。又依被告提出之教育部重編國語辭典修訂本解釋頁面，就「曾」一詞，可知其釋義為「嘗、已經。表示行為、動作已經發生、進行過」等情，可見其代表現在或過去已完成之時態，即事實已發生之情況。另參酌教育部國語辭典簡編本查詢「相遇」一詞，可知其釋義為「相逢、碰上」，且「相遇」與「相逢」互為相似詞，復以「相逢」一詞查詢教育部國語辭典簡編本解釋頁面，可知其釋義為「彼此碰見」，有本院當庭列印且提示經兩造確認均無意見之上開網頁在卷可參，是以綜合上開證據資料，就系爭專利前開請求項關於「曾親身相遇」應解釋為「**在過去特定時空親自看到過**」，應屬無疑。

2、原告主張不可採之理由：

- (1)、原告雖主張系爭專利前開請求項就「曾親身相遇」用語應解釋為「不無可能在空間上相距一定的距離之使用者」，因「曾親身相遇」並未限制相遇的二者必須要在當下彼此互相看到對方等語，惟經審酌系爭專利於申復時所提出申請專利範圍劃線本增加原請求項所沒有之文字，形式上觀之實已限縮系爭專利請求項之範圍，足見系爭專利前開請求項係用於對眼前所看到或曾見過的陌生人機動地進行意願探詢，並安全地確認相互意願以達成意願配對，應可認定，是原告主張「曾親身相遇」並未限制相遇的二者必須要在當下彼

此互相看到對方，而應解釋為「不無可能在空間上相距一定距離」乙節，已與上述歷史檔案之資料不一致，從而原告前開主張，並非可採。

(2)、原告復主張依系爭專利說明書記載「相遇意為兩人或兩人以上.....(但並不一定表示兩人彼此都看到且注意到對方,也可能只有其中一人注意到對方)」,故非單指親自看到乙節,然觀諸系爭專利說明書亦記載「包括算進事件資訊的時空誤差及一般人的視力範圍,是有合理可能互相看到對方的(但並不一定表示兩人彼此都看到且注意到對方,也可能只有其中一人注意到對方)」等語,足見「相遇」一詞係指雙方互相看到或是只有一方看到他方,參以系爭專利申請歷程記載「本案中,使用者可機動的對任何一個遇見的人,主動且安全地互動。這是一個完全不同的機制,作用於不同的問題領域」等語,益徵「相遇」一詞係指雙方確實有互相看到,或是一方看到他方之意,是以原告上開主張,殊無可採。

3、綜上,依據系爭專利申請歷程所顯示之內部證據及前開證據資料互核觀之,系爭專利請求項關於「曾親身相遇」用語應解釋為「在過去特定時空親自看到過」。

(二) 系爭系統並未落入系爭專利請求項 1、3、5、6、8、10、16、17、19 之均等範圍

1. 按「全要件原則」、「申請歷史禁反言」、「先前技術阻卻」或「貢獻原則」等任一限制事項成立,即不適用均等論,而無法進一步探討是否構成均等侵權。系爭系統欠缺系爭專利請求項「曾親身相遇」此要件之理由,而不符合全要件原則,已如前述,此外,由系爭專利之歷史檔案可知,申請人為了迴避初審審查意見通知函不准專利之事由,已進一步限定系爭專利前開請求項係用於對眼前所看到或曾見過的陌生人機動地進行意願探詢,故系爭專利前開請求項自當受到申請歷史禁反言原則之限制,不得嗣後再藉由忽略「潛在被配對者以設定者在過去特定時空親自看到過者為限」來擴張其權利範圍。準此,系爭系統因「全要件原則」、「申請歷史禁反言」等限制事項成立,而不適用均等論,故未落入系爭專利請求項 1、3、5、6、8、10、16、17、19 之均等範圍。

2、對原告主張不採之理由：

(1)、原告雖主張系爭系統能幫助一使用者後續連結至少另一曾親身相遇之使用者,惟系爭系統有「兩位在現實中曾相遇過使用者(User1、2),後續分別離開」之步驟,為原告所自承,上開步驟係由被告以外之人所實施,系爭系統並未要求使用者須在現實中曾相遇過後再分別離開。亦即「兩位使用者(User1、2)在現實中曾相遇過後分別離開」並非系爭系統構成要素之一,故系爭系統並未實施系爭專利方法請求項之全部功能及步驟,其即未具備系爭專利請求項之全部要件,而不符合全要件原則,是原告主張系爭系統落入系爭專利請求項 1、3、5、6、8、10、16、17、19 之文義範圍,應屬無據。至於系爭系統之跨國護照模式說明已記載「有了跨國護照模式,即可搜尋特

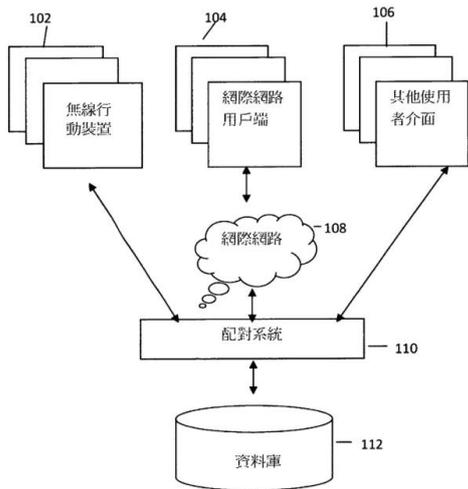
定城市或將圖釘擺在地圖上，藉此瀏覽所選城市的交友檔案」等語，可見系爭系統確實提供使用者得輸入非手機當下的位置資訊作為查詢地點之地理描述，又前述護照模式之「查詢地點之地理描述」，雖非查詢時手機當下的位置資訊，但其係針對未來可能發生相遇之地點作查詢，與系爭專利請求項之「曾親身相遇」即使用者主觀所認知已發生相遇之地理位置，係針對過去發生相遇既定事實的地點作查詢，二者在時間概念上有所差異，實難認系爭系統落入系爭專利前開請求項之文義範圍，原告前述主張亦非可採。

(2)、原告再主張系爭專利與系爭系統雖均為機器，但判斷二者是否相同，應比較這兩個機器的技術結構、資料結構、方法流程等情，惟查，發明專利權範圍，以申請專利範圍為準，於解釋申請專利範圍時，並得審酌說明書及圖式，專利法第 58 條第 4 項定有明文，由此可知專利權之範圍，應以請求項之文字為準。經查，系爭專利請求項 1、6、16 皆載有「.....幫助.....使用者後續地連結.....至少另一曾親身相遇之使用者.....」等語，可見系爭專利請求項 1、6、16 確實具有「曾親身相遇」之相關技術特徵，是以，在判斷系爭專利之專利權範圍時，仍應將前述技術特徵納入考慮，從而，原告上述主張，即非可採。準此，系爭系統並未具有系爭專利請求項之全部要件，故系爭系統並未落入系爭專利請求項 1、3、5、6、8、10、16、17、19 之文義、均等範圍，應可認定。

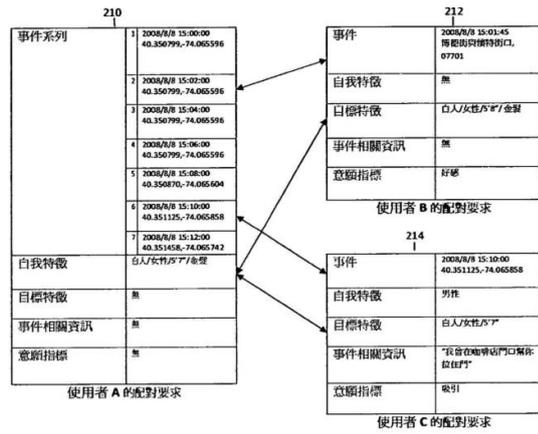
四、總結

專利訴訟中，兩造對於申請專利範圍用語的解釋有所爭執時，法院即負有解釋申請專利範圍的責任，透過該解釋以確定專利權的保護範圍以及是否構成侵權行為。法院在解釋時，得參考專利說明書、圖式、歷史檔案、國語辭典以及其他相關證據，以瞭解發明的真實技術內容和目的。例如本案中系爭專利關於「曾親身相遇」之用語及技術內容有所爭執，法院即參酌說明書及歷史檔案，確定申請專利範圍中「曾親身相遇」之用語，應為「**在過去特定時空親自看到過**」的解釋。

是否構成侵權行為，則應審酌「全要件原則」、「申請歷史禁反言」、「先前技術阻卻」或「貢獻原則」等，以上任一限制事項成立，即不適用均等論，而無法構成均等侵權。本案之系爭系統因欠缺系爭專利請求項「**曾親身相遇**」此要件之理由，而不符合全要件原則，故不構成侵權行為。



第 1 圖



第 2C 圖

貳、判決全文

案例 1：113 年度民專上字第 13 號

案例 2：113 年度民專訴字第 59 號