# 均等侵權判斷下之申請歷史禁反言

李素華

#### 壹、前言

- 貳、專利制度是以「文字」來描述抽象的「技術思想之創作」
  - 一、「文義範圍」加上「均等範圍」乃專利權人得主張之權利範圍
  - 二、智商法院判決之檢討分析
- 參、檔案禁反言之適用不應忽略「文字」描述抽象「發明」之侷限
  - 一、檔案禁反言之法理應為「違反誠實信用原則」之抗辯事由
  - 二、修正或更正之「事由」係為克服可專利性,始能引發檔案禁反言
  - 三、與可專利性無關之「範圍」,無檔案禁反言可言
  - 四、檔案禁反言之舉證責任

肆、結論

作者現為國立臺灣大學法律學院教授。

本文相關論述僅為一般研究探討,不代表本局及任職單位之意見。

# 摘要

均等論及申請歷史禁反言乃專利侵權訴訟之重要議題。法院面對均等侵權之主張,須先釐清有無申請歷史禁反言之適用。亦即專利申請人或專利權人在面臨有效性爭議時,往往是以修正或更正方式限縮權利範圍,以克服新穎性或進步性之可專利性疑義。在申請歷史禁反言之原則下,此等修正或更正對於均等侵權之判斷,有重要影響。本文從侵權個案檢視法院對於申請歷史禁反言及均等論之適用標準。

關鍵字:專利侵權、均等論、申請歷史禁反言、專利侵權判斷要點
Patent Infringement、Doctrine of Equivalents、Prosecution History
Estoppel、Guideline for Determination of Patent Infringement

# 壹、前言

"Your IP rights are only useful if you have the ability to enforce them." 1 新加坡智慧財產局(Intellectual Property Office of Singapore)網站上之這句話,適切反應出產業界投入研發、累積智慧財產權之期待——透過權利行使來實現智慧財產權的價值。法律制度之運作能滿足權利人的期待,始能發揮智慧財產權之立法目的:保護發明、新型及設計之創作以促進產業發展(專利法第1條)、保障著作人權益以促進國家文化發展(著作權法第1條)、保障商標權以促進工商企業正常發展(商標法第1條)。

與科學技術水準提升最有關之發明及新型,專利權在提供研發誘因上扮演重要角色;惟權利人若無法透過授權或讓與以實施發明及獲取對價、藉由訴訟制裁侵害行為,專利法鼓勵創新研發及促進產業發展之本旨,將淪為空談。於侵權訴訟過程,請求項解釋及侵權判斷乃核心議題,均等論(Doctrine of Equivalents)之適用尤為關鍵,均等侵權能否成立往往又與「申請歷史禁反言」(Prosecution History Estoppel,下稱「檔案禁反言」)之限制事項息息相關。此等攸關專利權行使與立法目的實現之重要概念,專利法未有規定,僅揭示於經濟部智慧財產局(下稱「智慧局」)所草擬及提供司法院各級法院參考之專利侵權判斷要點2。據此,不論是如何依專利法第58條第4項解釋權利範圍、如何認定侵權、如何適用均等論及其限制事項,均仰賴司法機關之個案累積與建構。

依據智慧財產及商業法院(下稱「智商法院」)公布之統計資料,2008年7月至2021年9月間發明及新型專利之民事一審案件,專利權人之平均訴訟勝訴率為15.14%及20.86%3。此等勝訴率與美日德國家相較是否偏低,文獻有不同見

¹ https://www.ipos.gov.sg/manage-ip/resolve-ip-disputes/ip-insurance-initiative(最後瀏覽日:2021年11月24日)。

<sup>2</sup> 智慧局於 2004 年草擬專利侵害鑑定要點,再於 2016 年修正內容並改稱專利侵權判斷要點。

<sup>3</sup> 智商法院,表9.智慧財產法庭民事第一審專利訴訟事件勝訴率-依專利型態區分(97年第3季至110年第3季), https://ipc.judicial.gov.tw/tw/dl-62119-c58a3ef2f9c3428c95e27227ebbec 2a9.html (最後瀏覽日: 2021年11月24日)。

解4,惟早於2012年間即有學者經由實證分析指出,智商法院受理之侵權爭議,若有進行均等侵權之判斷,僅四分之一之案件會成立侵權;至若無法適用均等論之原因,有33%係因檔案禁反言之限制事項5。此等實證研究顯示,專利權人欲獲得勝訴判決,亟待跨越的障礙乃均等論及檔案禁反言。

近年來國內關於均等論及檔案禁反言之討論,已跳脫單純國外法之引介,著 重於理論基礎及其政策功能之論述。。本文除重申應從專利制度之本旨去解釋權 利範圍、判斷侵權外,亦嘗試從智商法院判決分析均等論適用下之檔案禁反言。

# 貳、專利制度是以「文字」來描述抽象的「技術思想 之創作」

釐清及辨明專利法與著作權法之保護內涵明顯不同,不僅重要,亦攸關權利 範圍界定及侵權認定。

# 一、「文義範圍」加上「均等範圍」乃專利權人得主張之權 利範圍<sup>7</sup>

專利法第21條規定,發明係指利用自然法則之技術思想之創作。專利法施 行細則第17條第1項第4款進一步闡釋,所謂的發明內容,乃發明所欲解決之 問題、解決問題之技術手段及對照先前技術之功效。從而專利權所保護者,並非 專利文件中所呈現之「文字表達」,而是透過文字欲傳達的「技術思想之創作」、

<sup>4</sup> 主張我國專利權人之勝敗率、民事法院自為判斷有效性之狀況,與美日德無實質差異者,例如:李維心、汪漢卿、蔡惠如,智慧財產法院專利訴訟有效性及損害賠償之研究,參見 https://ipc.judicial.gov.tw/tw/dl-2084-b1bdee9b878242a9ac0deabf3664283a.html (最後瀏覽日:2021年11月24日)。有認為法院判斷之專利無效率過高、專利權人勝訴率過低者,例如:李素華,臺灣專利侵權訴訟之實務現況:崩壞與亟待重生的智慧財產生態系統(Ecosystem),月旦法學雜誌289期,頁124-146,2019年6月;張添榜、王立達、劉尚志,我國專利法上均等論適用之實證研究:是變奏還是變調?科技法學評論10卷2期,頁43,2013年12月。

<sup>5</sup> 張添榜、王立達、劉尚志,同前註,頁41。

<sup>6</sup> 例如:李素華,專利權範圍與均等侵權之理論基礎 以德國法為比較初探,月旦法學雜誌 304 期,頁15-35,2020年9月;張哲倫,申請歷史檔案禁反言之現代類型及其政策功能-絕對禁反言與彈性禁反言之辯證,月旦法學雜誌 304 期,頁 36-57,2020年9月。

<sup>7</sup> 關於專利權文義與均等範圍之理論分析,詳見李素華,同前註,頁17-21。

抽象的技術內容。此等保護內涵,截然不同於著作權是在保護「表達」,而不保護「所表達之思想、程序、製程、系統、操作方法、概念、原理、發現」(著作權法第10條之1參照)。

詳言之,發明本身是抽象的,但為了取得專利權保護,申請人別無選擇的只能依專利法規定,以「文字」為媒介,試圖透過書面及文字來描述抽象的技術(思想、程序、製程、系統、操作方法)。於此情況,不論是授權談判或侵權訴訟過程對於專利權範圍之解釋,不能僅侷限在專利文件所呈現之「表達」(文義範圍),文字表達無法涵蓋之範圍,亦屬權利人應享有之排他權內容,此即專利權之「均等範圍」。從而文義範圍是請求項的「表達」內容,均等範圍則是把無法訴諸文字的「概念」補足;均等論或均等範圍之重要性,不僅是為了填補以文字描述抽象發明之不足或落差,亦在彌補文字使用之侷限及「辭不達意」之溝通限制。。

再者,既然專利制度是透過文字來描述抽象的技術思想之創作,從而對於專利文件上之文字理解,不應逕採「純然語言學上的意義」(in einem rein philologischen Sinn),而應從技術觀點去解釋及採「技術上的文字意義」(technischer Wortsinn)。。發明內容既為其欲解決之問題、解決問題之技術手段及對照先前技術之功效,專利文件所述之發明為何,自應以該發明所屬技術領域中具有通常知識者(下稱「技藝人士」)之理解為準。技藝人士由專利文件所理解之文義或均等範圍,始為權利人欲申請及主張排他權之發明內容。

<sup>8</sup> 經濟部智慧財產局,專利侵權判斷要點,2016 年版:「(第39頁)均等論係基於保障專利權人之利益的立場,避免他人僅就系爭專利之請求項的技術手段稍作非實質之改變,即規避專利侵權之責任。由於專利權範圍係以請求項為準,惟欲於請求項以文字精確、完整描述申請專利之發明,有其先天上無法克服之困難,因此,為彌補請求項的語言侷限性,專利權範圍非僅限於請求項界定之範圍(文義範圍),而得適度擴大至與請求項界定之範圍為均等的範圍(均等範圍)」。「(第52頁)由於文字之敘述有其侷限性,且無法合理期待專利權人於申請專利時即能將所有無法預見但實質相同的技術特徵完全寫入請求項中,因此,專利權範圍不應僅侷限於文義範圍,而應另外包含均等範圍,此乃均等論之意旨。」前揭文字與均等論起源之美國最高法院判決,有相同意旨。Winans v. Denmead, 56 U.S. 330, 343 (1853): The exclusive right to the thing patented is not secured, if the public are at liberty to make substantial copies of it, varying its form or proportions. And therefore, the patentee, having described his invention, and shown its principles, and claimed it in that form which most perfectly embodies it, is, in contemplation of law, deemed to claim every form in which his inventions may be copied, unless he manifests an intention to disclaim some of those forms.

Thomas Kühnen, Handbuch der Patentverletzung, 11. Aufl., 2019, Kap A Rdnr. 106; Schulte/Rinken, PatG, 10. Aufl., 2017, § 14, Rdnr. 67.

若不能從專利之制度運作來理解「文義範圍」與「均等範圍」、不能從「技術上的文字意義」及技藝人士之觀點來界定專利權範圍及判斷侵權,無法完整保護發明,對於第一個願意以公開及文字書面方式與公眾分享技術資訊之專利權人而言,亦顯不公。

## 二、智商法院判決之檢討分析

觀諸智商法院之過往判決,有偏向「純然語言學上的意義」去解讀專利文件之發明內容。值得注意的是,近年來不乏判決已著重「發明所欲解決之問題、解決問題之技術手段及對照先前技術之功效」等角度之分析,從「技術上的文字意義」去界定專利權範圍及判斷侵權。

## (一)未從「技術上的文字意義」去理解發明內容

未從「技術上的文字意義」去理解發明,可以智慧財產法院 104 年度民專上字第 2 號民事判決為例。本件訴訟涉及中華民國第 M375090 號專利權保護之「人(手)孔蓋結構改良」新型,請求項 1 之內容為:

「1.一種人(手)孔蓋結構改良,包括:一底座,其係可埋設於道路孔洞之路面下,該底座具有一人孔,該底座上具有一承載部,該承載部進一步延伸有二凸緣;以及一蓋體,其係具有二插入部,該插入部具有連續彎折區,分別與該凸緣相對應,該蓋體可蓋覆於該底座之該承載部上,使該凸緣沿著該連續彎折區,卡合扣接於該插入部中」。

針對請求項最後一段「使該凸緣『沿』著該連續彎折區,『卡』合『扣』接於該插入部『中』」,該等文字之「沿」、「卡」、「扣」及「中」應如何理解,被控侵權者認為應依據教育部編國語小字典之定義,「『中』即『裡、內』之意」、「『沿』係『順著』之意」、「『卡』有『夾住』之意,『扣』有『鉤結』、『切合、緊緊抓住』之意」,並據此而解釋請求項1所保護之發明內容。法院接受被控侵權者主張,認為專利說明書未對前揭字詞有所定義,因而依教育部編國語小字典網路版第二版,「『卡』字可解釋為夾住或阻塞,『扣』字可解釋為鉤結」。本文認為,此等理解發明之作法,似過於偏重「純然語言學上的意義」,

非以「技術上的文字意義」去界定權利範圍或認定侵權。易言之,技藝 人士由請求項及說明書去理解本件發明欲解決之技術問題及技術手段時, 是否會如同文學解析般去拆解每個字詞?甚者,即便要拆解個別字詞、 釐清各該字詞之意涵,尋求「教育部編國語小字典」作為解答是否妥適? 抑或應尋求技藝人士會使用的該領域工具書籍?

智慧財產法院101年度民專上更(二)字第5號民事判決之侵權判斷, 同樣未以技術上的文字意義為出發點。本件訴訟涉及中華民國第 I152547 號「自動媒合廣告與廣告對象之系統以及植基於系統之媒合方法」發明 專利權之請求項6,專利發明與被控侵權網站之比對如下:

#### 請求項6

一種利於訂閱者自動設定所欲之廣告模 式以及廣告類別之儲存媒體,包括:

或裝置,以利於該訂閱者得到回饋之方

B技術特徵:設定廣告類別之功能手段 或裝置,以利於該訂閱者設定所要接收 科技、旅遊或全部選取;及 之廣告類別;及

(…其他技術特徵無爭議)

#### 被控侵權網站

提供單一之電子報之廣告模式,使用者 能夠選擇是否要接收電子報之如下功能:

A 技術特徵:設定廣告模式之功能手段 X 功能;倘不勾選任何電子報類型,即 為不接收電子報;

> Y功能;倘使用者欲接收電子報,則必 須選擇電子報之類型,如娛樂、生活、

(…其他技術特徵無爭議)

關於被控侵權網站是否包含請求項6之A及B技術特徵,法院持否 定見解,認為被控侵權網站使用者選擇電子報之接收與否,乃在於選擇 「是否接收到廣告或電子報」,並非在於選擇「所收到之廣告類型」, 因而認為將選擇「要不要接收電子報」(X功能),比對為專利請求項6 「設定廣告模式」(A技術特徵),顯非妥適。法院又認為:請求項6「設 定廣告模式」(A技術特徵)及「設定廣告類別」(B技術特徵)乃分屬 完全不同之文義內容,將被控侵權網站之選擇收取電子報類型(Y功能), 同時比對為設定廣告模式及設定廣告類別,顯非妥適。本文同樣認為, 法院似偏重以「純然語言學上的意義」來理解請求項6及被控侵權網站 之技術內容;若從技藝人士之觀點及「技術上的文字意義」去理解,請 求項A及B技術特徵之發明內容,何以不能於被控侵權網站之功能所讀 取?以此等狹隘、純然語言學上的意義去解釋權利範圍及被控侵權物, 是否還有成立侵權之可能性?

發明之內容為何,亦即其欲解決之問題、解決問題之技術手段及對 照先前技術之功效,對於侵權判斷之重要性,可以智慧財產法院 106 年 度民專訴字第 104 號民事判決為例。本件訴訟涉及中華民國第 M485184 號「機動車輛引擎蓋之補強結構」新型專利權,說明書揭示發明欲解決 之技術問題如下:

「(先前技術)如第三圖所示,前述該些凸肋 C 係縱橫交錯呈蜂巢狀態,其蜂巢狀態係為一六邊形,因此在二凸肋的相鄰邊緣交接處會形成有  $120^\circ$  的夾角  $\theta$  ,此夾角  $\theta$  於機動車輛引擎蓋 A 在進行射出成形時,容易造成應力集中的現象,進而該夾角  $\theta$  處產生斷裂的現象,同時亦容易產生填料不確實的問題…爰是,如何提供一種可提升機動車輛引擎蓋之結構強度,即為本創作所欲解決之問題(參見「圖 1」之左圖)。」

#### 請求項1之發明及其解決問題之技術手段為:

「一種機動車輛引擎蓋之補強結構,…該些凸肋係以縱橫交錯成<u>多邊形</u>態樣陳設 於該進氣室與該排氣室之表面內側,且任二相鄰之凸肋間形成有一<u>圓弧型</u>導角」 (參見「圖1」之右圖)。

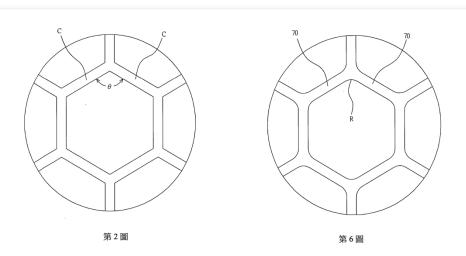


圖 1 先前技術(左圖)與中華民國第 M485184 號新型專利(右圖)(圖片來源:中華民國第 M485184 號新型專利圖式)

被控侵權物同樣是補強機動車輛引擎蓋殼體之強度,請求項1之技術特徵幾乎都被讀取,唯一差異在於,被控侵權物之凸肋是以縱橫交錯成圓圈狀態樣陳設於該進氣室與排氣室的表面內側,二相鄰之凸肋間因而未有圓弧型導角。法院認為,圓形本身並無夾角可言,「多邊形」與「圓圈」之手段根本不同,因而不構成均等侵權。本文認為,被控侵權物是否成立侵權,應從發明之內容去理解。若被控侵權物欲解決之問題、解決問題之技術手段及其功效均與發明相同,何以未能成立文義或均等侵權?未從技藝人士之觀點去界定權利範圍、未從技術上的意義去判斷被控侵權物或行為是否落入請求項所描述之發明內容,不免忽略專利權不在保護專利文件之「表達」,截然不同於著作權之保護內涵。

## (二)以「技術上的文字意義」理解發明內容

新近智商法院對於排他權範圍之界定及侵權之判斷,已越來越重視發明內容之技術觀點。以智慧財產法院 109 年度民專上字第 25 號民事判決為例,本件訴訟涉及中華民國第 M489191 號「磁磚整平器」新型專利,請求項 5 之發明內容如下:

「一種磁磚整平器,其係包括:一丁型座體,該丁型座體設有一底板及一立片,而立片係相對於底板上方一體延伸設置,且底板之前、後側皆設有**由外向內呈漸傾之斜面部**,而立片設有一上端片部及一下端片部,該上端片部與下端片部間設有一穿孔部,且下端片部近下緣之左、右二側分設有一斷裂導口;以及一斜塊調整體,該斜塊調整體頂面設有一傾斜面部,其斜塊調整體係穿制於丁型座體之立片所設穿孔部,其中,該斜面部上分別向內設有數凸肋。」

專利權人與被控侵權人針對「由外向內呈漸傾之斜面部」之解釋不一。法院則從發明之內容釐清其內涵,認為:

「本件專利之物品係應用於磁磚貼設之整平,其創作優點在於斷裂穩定性佳及使用便利性佳,其中,有關使用便利性部分係包括透過底板之斜面部及斜面部上所設數凸肋之技術手段,俾以達成增加底板洩土性之功效。因此,如底板前後之斜面部係呈由外向內朝下(外高內低)傾斜,則磁磚底面壓抵於磁磚平整器之底板時,依申請時之通常知識即可知磁磚底面所塗設之水泥將積於底板內側,反不利於於洩土,故底板必然係由外向內朝上(即內高外低)傾斜,方可達成系爭專利

增加底板洩土性之創作目的,故系爭專利『由外向內呈漸傾之斜面部』乙詞,應 解釋為『由外向內朝上漸傾(即內高外低)的傾斜平面』,且應排除底板成外高 內低傾斜之態樣。」

前揭判決係從技術觀點來釐清發明內容,進而據此判斷被控侵權物 已落入專利權之文義範圍。另外,觀察新近之司法實務運作,針對請求 項之解釋及當事人所爭執技術特徵之判斷,不乏智商法院判決是從「發 明欲解決之問題、解決問題之技術手段及對照先前技術之功效」之角度 出發,例如:智慧財產法院108年度民專訴字第26號及106年度民專上 字第28號民事判決。本文支持法院有考量專利制度之本旨,對於專利文 件之解讀係採「技術上的文字意義」及以技藝人士所理解為準。

# 參、檔案禁反言之適用不應忽略「文字」描述抽象「發明」之侷限

前已述及,學者分析智商法院判決,於涉及均等侵權爭議時,高達33%個案係因檔案禁反言之限制事項而無法成立侵權。檔案禁反言之概念及內涵為何,專利法本身未有規定,而是見諸於專利侵權判斷要點。均等論之適用有所謂檔案禁反言之限制事項,很顯然是受到美國法10之影響,歐洲多數國家未有此等禁反言11。

# 一、檔案禁反言之法理應為「違反誠實信用原則」之抗辯事由

專利侵權判斷要點指出,檔案禁反言係指:專利權人於專利申請過程或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<sup>12</sup>。

我國雖受美國法影響而承認檔案禁反言,惟其法理依據為何,並不明確。何以申請人或專利權人曾為修正或更正而限縮專利權範圍,即不能再對該範圍主張 均等侵權?專利侵權判斷要點未述及,僅有極少數之智商法院判決指出,其乃基

<sup>10</sup> 美國檔案禁反言之概念及發展,參見張哲倫,同註6。

<sup>11</sup> 關於德國及歐洲之詳細討論,參見李素華,同註6,頁25-31。

<sup>12</sup> 智慧局,專利侵權判斷要點,同註8,頁52。

於民法第 148 條第 2 項之誠實信用原則 <sup>13</sup>,例如:智慧財產法院 100 年度民專上字第 53 號民事判決:

「經由專利公告制度之公示性,使公眾確知專利權之範圍,且專利權人於取得申請至維護過程中,於補充、修正、更正、申復及答辯等申請歷史檔案所為之限定或排除,如與可專利性相關,並減縮申請專利範圍,足使公眾對之產生信賴,本於誠信原則,無由容許專利權人於專利侵權訴訟再為相反之主張,假借『均等論』之適用,重為主張其原先已放棄之部分,故『禁反言』乃均等論之阻卻事由。」

本文認同此等見解,認為檔案禁反言之法理應源自於誠信原則,從而其具體 適用範圍及舉證責任,均應依循此等法理。

# 二、修正或更正之「事由」係為克服可專利性,始能引發檔 案禁反言

申請人或專利權人之修正或更正雖可能導致檔案禁反言之結果,惟並非所有的修正或更正行為,均會引發檔案禁反言,仍應視其目的或理由而定。

## (一) 檔案禁反言不在非難「依法准予」之修正或更正行為

檔案禁反言雖會阻絕均等論之適用,惟僅限於一定目的或理由之修 正或更正,始會引發檔案禁反言。專利侵權判斷要點之規定如下:

「(第53頁)(1)目的或理由係與新穎性、進步性等可專利性有關,其通常係藉由限縮專利權範圍以區隔先前技術,於此情況,由於該修正、更正或申復將導致限縮專利權範圍,因此引發申請歷史禁反言。(2)目的或理由係與說明書之明確充分而可據以實現性或請求項之明確性、簡潔性、支持性有關,若導致限縮專利權範圍時,則該修正、更正或申復將引發申請歷史禁反言。反之,若其僅為粉飾性(cosmetic)之修正、更正或申復,並未導致限縮專利權範圍時…則該修正、更正或申復未引發申請歷史禁反言。」

由前揭規定可知,引發檔案禁反言之要件,乃其目的或理由與可專利性有關;若非如此,則無檔案禁反言可言,均等論之適用亦不受到限制。 此等要件與概念,同於德國法所承認之「誠實信用原則抗辯」。易言之,

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> 相同見解,蔡惠如,均等論及禁反言原則於專利民事訴訟上之適用與主張,2012年8月6日,參見:www.tipa.org.tw。

德國立法例認為,專利文件之歷史檔案不能作為專利權範圍解釋之依據,亦不影響文義或均等範圍之界定;惟該等歷史檔案能在個案之訴訟層面(prozessrechtlicher Ebene),由被控侵權者主張排他權行使構成誠實信用原則之違反(treuwidrig; gegen Treu und Glauben verstößen)。德國法之誠信原則抗辯,係指由歷史檔案顯示,申請人或專利權人為了克服可專利性事由而為修正或更正,於涉及可專利性之範圍,不成立均等侵權。

從法理而觀,因可專利性事由及於該範圍內之修正或更正會引發檔案禁反言(我國法)或誠信原則抗辯(德國法),符合發明之保護要件,蓋發明內容中不符合新穎性或進步性者,本來就不能准予專利權。從而此等為克服可專利性而修正或更正之範圍,自始即因前案而有新穎性或進步性疑慮,本來就屬於公眾可自由利用之空間(公共財),自不能因嗣後准予之專利權而為排他權效力所及。因此,為克服可專利性而為修正或更正及其範圍內,不能再由專利權人主張均等論。

## (二) 專利侵權判斷要點及智商法院判決之檢討分析

依循誠信原則之法理及專利制度之運作,僅於涉及可專利性之修正或更正始會引發檔案禁反言;其他目的或理由之修正或更正,不應受到非難。司法實務運作上,亦有判決在適用檔案禁反言時,會先釐清是否涉及可專利性之修正或更正。例如:智慧財產法院108年度民專訴字第11號及106年度民專上字第28號民事判決。

值得檢討者乃專利侵權判斷要點之其他論述,其認為即便修正或更正之目的或理由無涉於可專利性,亦能引發檔案禁反言:

「(第52頁)對於專利權人曾於專利申請過程或維護專利權過程中所為修正、更正或申復而限縮專利權範圍之情況,則難謂專利權人無法預見該修正、更正或申復將導致放棄(surrender)部分專利權,若仍容許專利權人藉由主張均等論而重為主張其已放棄之專利,則此非但不符合均等論之意旨,且將增加專利權範圍之不確定性。」

「(第53頁)與可專利性有關之目的或理由,得輔助判斷該修正、更正或申復是 否導致限縮專利權範圍而引發申請歷史禁反言,但並非限於該等目的或理由始能 引發申請歷史禁反言,其他目的或理由,亦可能引發申請歷史禁反言…例如系爭專利之美國對應申請案,經美國專利審查人員審查後,認為該對應申請案不具新類性,申請人配合該審查意見而修正該對應申請案,同時主動修正我國申請案而限縮專利權範圍,其目的僅是為了加速我國申請案之審查時程,即使我國申請案之修正目的或理由與可專利性無關,惟專利權人於我國提出修正時已限縮專利權範圍,因此,該修正仍引發申請歷史禁反言。」

專利侵權判斷要點認為,由於申請人或專利權人為修正或更正時, 會預見權利範圍放棄之結果,從而不能再主張均等論;即便該修正或更 正之目的或理由與可專利性無關,亦同。本文認為,要點之前揭內容似 過於擴張檔案禁反言之適用範圍。受此影響,不乏智商法院判決係直接 摘錄專利侵權判斷要點之文字,未論究其目的或理由是否涉及可專利性, 逕因曾為修正或更正,即認為已有檔案禁反言及不能主張均等侵權。以 智慧財產法院 108 年度民專訴字第 26 號民事判決為例,特定技術特徵之 修正是否為了克服進步性,當事人各執一詞,法院未予論究,於摘錄專 利侵權判斷要點之文字後即認為,應依禁反言原則而權利人不得再以均 等論重為主張既已放棄之排他權範圍 14。

本文認為,專利侵權判斷要點及智商法院作法,容有商權之餘地。如前所述,以誠信原則為法理基礎之檔案禁反言,具體適用上並不是在非難申請人或專利權人曾有修正、更正行為,而是避免專利權人將不符合可專利性要件及屬公眾可自由利用之空間,透過均等論再納入權利範圍。因此,與可專利性無關之修正或更正,不應引發檔案禁反言,亦不應影響均等論之適用。本文認為,不應以專利權人會預見權利範圍放棄或限縮之結果,即據以否定均等論之主張。

無涉於可專利性之修正或更正不應受到非難,符合本文前述之專利 制度運作。亦即專利制度是以「文字」來描述抽象的「技術思想之創作」、

<sup>14</sup> 智慧財產法院 108 年度民專訴字第 26 號民事判決:於 98 年 10 月 26 日之修正後為「每個穿孔的內徑係由內徑實質垂直設立的大內徑以及內徑實質垂直設立的小內徑構成」(被證 2),增加「內徑實質垂直設立」之技術特徵。所稱「內徑實質垂直設立的小內徑構成」應不包含「內徑傾斜設立的小內徑構成」型態,應適用有禁反言原則,不得再藉由均等論而重為主張其已放棄之專利權。

專利文件不免會有文字使用之疏誤、因文字使用侷限而辭不達意。因此,專利制度允許申請人提出修正,只要提出時間與事由符合專利法第 43 條之規定。同樣的,針對已核准之專利權,若因文字疏誤或其他事由會導致無效或無法行使權利之結果,更正程序則使權利人有機會挽救(專利法第 67 條) 15。再者,依法准予之修正或更正,並不影響第三人之信賴保護或專利之公示性,自無非難餘地。蓋修正或更正由智慧局受理及核准公告後,如同該專利申請案或專利權之發明內容,自始即是修正後或更正後之發明內容。以更正為例,經公告後溯自申請日生效(專利法第 68 條第 3 項)。

# 三、與可專利性無關之「範圍」,無檔案禁反言可言

修正或更正之事由無涉於可專利性,不應引發檔案禁反言。除此之外,即便 是為了克服可專利性所為之修正或更正,與可專利性無關之「範圍」,亦無檔案 禁反言可言,專利權人於此範圍內仍能主張均等論。專利侵權判斷要點對此之闡 釋如下:

「(第52頁)申請歷史禁反言僅限制被放棄之部分專利權範圍不得主張均等論,並非限制 未被放棄之專利權範圍亦不得主張均等論,應視該修正、更正或申復之目的或理由而決定其 所放棄之專利權範圍。」

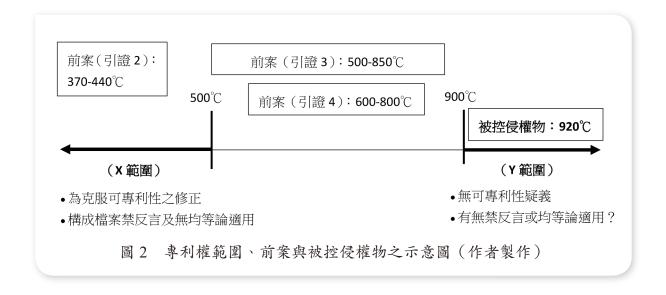
前揭規定清楚指出,未被放棄之專利權範圍仍有均等論之適用。值得注意的是,智商法院之實務運作並非如此,專利權人只要曾因可專利性事由而為修正或更正,涉及該技術特徵之所有情況,一概認為已生檔案禁反言之效果,專利權人因而無主張均等論之可能。以最高法院 109 年度民專上字第 28 號民事裁定駁回上訴而確定之智慧財產法院 106 年度民專上字第 28 號民事判決為例:

…引證 2 揭示以  $370 \sim 440$   $^{\circ}$  C 燒製之導電性組成物的特性,因此有鑒於此,將引證 2 之導電性組成物代替以  $500 \sim 850$   $^{\circ}$  (引證 3 )或  $600 \sim 800$   $^{\circ}$  (引證 4 )的高溫燒製之引證 3 、引

智慧局,專利審查基準,頁2-9-1,2019年版:對於專利權人而言,說明書、申請專利範圍或 圖式公告後之更正,除了可消除說明書、申請專利範圍及圖式中的疏失、缺漏外,主要是限縮申請專利範圍,以避免構成專利權被撤銷之理由。

證 4 的導電糊使用時,無法預測形成何種電極層」(見原審卷六第 218 背頁至 219 頁)。由上開申請歷史檔案可知,系爭專利申請人昭榮公司於申請階段時所申復之理由,將系爭專利請求項 1 名稱「一種導電糊用於形成太陽能電池電極之用途」修正為「一種導電糊用於藉由以 500 至 900℃燒製而形成太陽能電池電極之用途」,顯然是為了與先前技術有所區別而作的修正。…查,系爭專利申復、修正過程中,已將系爭專利請求項 1 之燒製溫度範圍限縮至「500 至 900℃」,而已放棄「500 至 900℃」以外之燒製溫度範圍,業如前述,而被上訴人(即被控侵權人)燒製太陽能電池電極之最高溫度係 920℃,是被上訴人主張基於申請歷史禁反言原則,上訴人(即專利權人)無從再藉由均等論主張其已放棄之 900℃以上部分,自屬可採,是被上訴人使用 920℃之最高溫度自不構成均等侵害系爭專利請求項 1 要件編號 1A。

由判決可知其案由事實,本件專利之 500-900℃技術特徵,係因 370-440℃之前案,因而於申請過程增加溫度限制;被控侵權物之溫度技術特徵則為 920℃。 於此所生爭議為:請求項中之溫度限定,僅 500℃是為了克服可專利性,於修正過程一併加入而與可專利性無關之 900℃技術特徵,是否亦引發檔案禁反言?若認為其乃檔案禁反言範圍,即不能對 920℃主張均等侵權 16 (如「圖 2」所示)。



<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> 美國均等論與檔案禁反言之重要案件 Warner-Jenkinson 案 (Warner-Jenkinson Co. v. Hilton Davis Chemical Co., 520 U.S. 17 (1997)),與本件侵權爭議之案由事實相當類似,惟其所涉及之技術特徵為pH 數質之上下限。關於本案討論,參見張哲倫,同註 6 ,頁 39-41。

關於 900°C以上之範圍,法院認為一旦於修正中加入 500-900°C之溫度限定,即便僅溫度下限之 500°C是為了克服可專利性,於修正過程一併加入之 900°C溫度上限,同樣構成檔案禁反言而不適用均等論。

本文對此持不同立場,蓋專利侵權判斷要點已清楚揭示,未被放棄之專利權 範圍仍有均等論之適用。900°С溫度上限之技術特徵既然與可專利性無關,何能 認為其乃專利權人放棄範圍而引發檔案禁反言之法律效果?甚者,不當擴張檔案 禁反言之適用及涵蓋無涉於可專利性之範圍,將產生謬誤結果。

詳言之,智慧財產法院 106 年度民專上字第 28 號民事判決之案由事實(甲事實),係因申請過程有引證 2 之前案,乃經修正而增加 500-900℃之溫度限制,智慧局接受修正及核准公告後,專利權之權利範圍應包括 500-900℃之「文義範圍」及 500℃以下(圖 2 之 X 範圍)與 900℃以上之「均等範圍」(圖 2 之 Y 範圍)。 若依法院所理解之檔案禁反言,不論是 X 或 Y 範圍,均構成檔案禁反言而不適用均等論。

若略微修改本件專利申請之案由事實(乙事實),亦即申請人一開始提出之專利案,記載之請求項即有  $500-900^{\circ}$  C溫度限制,因而溫度之技術特徵無任何修正或更正。經智慧局審查後核准公告,該專利權之權利範圍同樣是  $500-900^{\circ}$  C之「文義範圍」及  $500^{\circ}$  C以下(圖 2 之 X 範圍)與  $900^{\circ}$  C以上之「均等範圍」(圖 2 之 Y 範圍)。針對  $500^{\circ}$  C以下之 X 範圍,專利權人不能主張均等論之原因,乃申請日之前已有  $370-440^{\circ}$  C前案,因而構成「先前技術阻卻」之均等論限制事項 17 。惟  $900^{\circ}$  C以上之 Y 範圍,仍有均等論之適用。

不論是在甲事實或乙事實之情況,智慧局所核准公告之專利權範圍完全相同,包含溫度限制之文義範圍及溫度上下限之均等範圍。至若申請日前已有370-440°C前案之X範圍,任意第三人均可自由實施而無均等侵權疑慮,僅其抗辯事由不同,甲事實係基於檔案禁反言,乙事實則為先前技術阻卻。針對Y範圍,若

<sup>17</sup> 智慧局,專利侵權判斷要點,同註8,頁57:「先前技術阻卻」係指專利權範圍不得藉由均等 論而擴大涵蓋至與單一先前技術相同或為依單一先前技術所能輕易完成者,因此,「先前技術 阻卻」為均等論的限制事項之一。

依智慧財產法院 106 年度民專上字第 28 號民事判決所持之檔案禁反言見解,甲事實之專利權人無法主張均等論,於乙事實之情況則無禁反言限制,因而能成立均等侵權。對智慧局、專利權人或第三人而言,甲事實及乙事實下之專利權範圍,自始自終都完全相同,均無侵害第三人信賴保護或專利公示性之疑慮,二者之唯一差別,僅在於 500-900℃溫度限制之加入時間點。甲事實係於修正過程所加入,若因此而阻絕均等論之適用、限制專利權之行使範圍,恐對專利權人之保護不足,甚而是課以依法修正或更正行為之額外負擔或處於不利地位。

如前所述,專利制度之運作是以文字描述抽象的發明、文字使用必然有侷限,專利法乃有修正或更正程序。若因發明內容曾為修正或更正,而使專利權人處於較不利地位,顯非合理。此等作法,亦不啻為懲罰專利權人。蓋發明人率先透過專利文件揭露發明內容、與社會大眾分享技術資訊,礙於文字描述抽象發明之侷限,不免有修正或更正之必要,惟一旦為之,即構成檔案禁反言而不能主張均等侵權。相反的,欲從事侵權之第三人,只要針對曾為修正或更正之技術特徵進行變更,即可規避均等侵權之主張。制度運作上無疑是在鼓勵侵權,而非鼓勵創新研發。

從比較法之觀點來看,德國針對歷史檔案之誠信原則抗辯,之所以嚴格限制 在涉及可專利性之範圍<sup>18</sup>,理由即在此。不當擴大檔案禁反言概念、涵蓋與可專 利性無關之範圍,將產生本文例舉甲事實與乙事實不同均等範圍及侵權主張之謬 誤結果。

<sup>2016</sup> 年德國聯邦最高法院(BGH)於 Pemetrexed 案重申,與可專利性有關之事由及範圍,始有歷史檔案之誠信原則抗辯可言。本件專利之發明乃合併使用 Pemetrexed(培美曲塞)化合物與維他命 B12 以阻止癌細胞增生之醫藥發明,發明人原先提出之專利案是主張上位概念之Pemetrexed 化合物,但有修正而改為下位概念之特定化合物 Pemetrexeddinatrium(培美曲塞二鈉),限縮請求項之權利範圍。被控侵權物為 Pemetrexeddikalium(培美曲塞二鉀),明顯的未落入文義範圍,專利權人主張均等侵權,被控侵權者為誠信原則抗辯,認為既然已經透過修正將上位概念之化合物 Pemetrexed (培美曲塞)改為下位概念之 Pemetrexeddinatrium(培美曲塞二鈉),專利權範圍應僅限於該下位概念、具體的 Pemetrexeddinatrium(培美曲塞二鈉),其他態樣之下位概念化合物不再落入均等範圍。BGH 判決清楚指出,因修正或更正而不能再主張排他權之適用狀況是:與修正前的請求項內容相較,所核准專利權的請求項較為特定,但修正之目的是使「專利權保護標的」與「先前技術」相區隔,以克服可專利性問題。反之,若無從知悉是否為了克服可專利性而修正成特定的化合物態樣,專利權之均等範圍仍能涵蓋到其他化合物態樣。因此,被控侵權物 Pemetrexeddikalium(培美曲塞二鉀)構成均等侵權。BGH GRUR 2016, 921 Rdnr. 67 – Pemetrexed.

# 四、檔案禁反言之舉證責任

專利侵權訴訟過程,應由何人就檔案禁反言之適用負舉證責任,乃另一個值 得論究議題。專利侵權判斷要點指出:

「(第54頁)(2)若欠缺系爭專利修正、更正或申復之目的或理由,或由該等目的或理由無法確認修正、更正或申復時所放棄之專利權範圍,則推定申請歷史禁反言完全限制均等論之適用,被控侵權對象未落入專利權範圍。(3)若專利權人能舉證證明被控侵權對象為系爭專利申請當時所無法預見(如「真空管」無法預見「電晶體」之新與技術);或被控侵權對象與系爭專利修正、更正或申復所放棄之專利權範圍的關連性甚低;或有其他理由支持,無法合理期待專利權人於撰寫系爭專利之請求項當時即能將被控侵權對象記載於請求項中,則申請歷史禁反言未完全限制均等論之適用。於該等情況,仍有均等論之適用。」

受到前揭規定之影響,司法實務上(例如:智慧財產法院106年度民專上字第28號民事判決)是由專利權人負擔舉證責任,證明有專利侵權判斷要點所例示之情事。易言之,專利侵權爭議中,專利權人已先滿足舉證要求,證明被控侵權物或行為落入均等範圍;其後,被控侵權人若為檔案禁反言之抗辯,只要證明「專利權人曾有修正或更正」之客觀事實,則先「推定」專利權行使違反誠信原則,專利權人再度負擔舉證責任,需以反證推翻違反誠信原則之推定,否則無從主張均等論。

本文質疑專利侵權判斷要點及司法實務作法。首先,何以一旦曾為修正或更正,即「推定」該行為乃違反誠信原則?該等修正或更正難道不是「符合專利法規定而由智慧局所准予」?其次,「修正或更正行為『未違反』誠信原則」乃消極事實,專利權人該如何證明?專利侵權判斷要點所例示之舉證內容,在現實上是否可能或能說服法官?最重要的是,檔案禁反言既然是被告在訴訟上的抗辯事由,自應由為此主張之被告證明,專利權之修正或更正有違反誠信原則之具體事實。何以在專利侵權訴訟上,「被告之抗辯事由」竟然是由原告負舉證責任?

# 肆、結論

專利制度之立法目的在於透過對技術創新的保護,鼓勵技術的研發,進而達到提升產業與整體社會技術進步之目的。從制度發展之理論而觀,發明人放棄其獨自及以秘密方式使用技術,願意對社會大眾公開其發明,使大眾能得知新的技術知識(公開說或契約說),此為專利與營業秘密制度之最大差別。從正義衡平的觀點,專利權人充分揭露技術資訊,增進整體社會的技術水準,法律上乃賦予其權利,使其在一定期間內能享有排他權,對未經同意而使用發明之人主張權利(報酬說)<sup>19</sup>。至專利權期滿,發明即成為公共財能由任意第三人自由實施,因此,專利制度僅提供有限期間之保護,有別於營業秘密能永久保護技術資訊。

依循專利制度之理論,專利權人能自行實施發明或以讓與或授權方式交由他人實施,享有排他權所帶來的經濟利益與報酬。同樣的,使專利權人能對侵害行為主張權利,包括除去或防止侵害行為之不作為請求權及損害賠償請求權,亦在落實報酬說理論。從專利制度賦予發明人排他權之性質而觀,除去或防止侵害行為之不作為請求權,具有彰顯專利權基本價值(a patent's principle value)之重要意義<sup>20</sup>;權利人若無法主張排他權及制裁侵害行為,形同閹割(abrogate)專利排他權<sup>21</sup>。

細究智商法院成立以來之判決,專利權人之所以無法主張均等論,近三分之一原因係在檔案禁反言之限制事項。本文嘗試從專利制度之運作本質——以文字描述抽象的「技術思想之創作」,解析專利權範圍應包括文義及均等範圍、應從「技術上的文字意義」去解釋專利權範圍;循此脈絡,檔案禁反言之適用不應忽

<sup>19</sup> 謝銘洋,智慧財產權法,頁21-22,元照出版有限公司,2020年9月10版。

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Smith Int'l, Inc. v. Hughes Tool Co., 718 F.2d 1573, 1577 (Fed. Cir. 1983): "The patent owner would lack much of the 'leverage', afforded by the right to exclude, to enjoy the full value of his invention in the market place. Without the right to obtain an injunction, the right to exclude granted to the patentee would have only a fraction of the value it was intended to have, and would no longer be as great an incentive to engage in the toils of scientific and technological research."

Atlas Powder Co. v. Ireco Chems., 773 F2d. 1230, 1233 (Fed. Cir. 1985): "The patent statute further provides injunctive relief to preserve the legal interests of the parties against future infringement which may have market effects never fully compensable in money."

略以「文字」描述抽象發明之侷限,更不能違背其乃誠信原則之法理。若不能體悟專利法是以文字描述抽象的技術思想之創作、文字使用必然有侷限及辭不達意之困境,非以技藝人士觀點及技術意義去解釋請求項,專利權保護發明及鼓勵創新研發之意旨,只能淪為紙上談兵的口號。