

# 專利申請歷史禁反言與舉證責任分配之探討

陳忠智

## 壹、前言

## 貳、美國法院對於禁反言與舉證責任分配之觀點

## 參、我國「專利侵權判斷要點」中之禁反言及案例

### 一、「禁反言」抗辯與舉證責任

### 二、案例簡述

## 肆、中國大陸之相關規定

## 伍、結論

作者現為經濟部智慧財產局專利三組一科專利高級審查官，臺灣大學生物產業機電工程研究所博士。

本文相關論述僅為一般研究探討，不代表任職單位之意見。

## 摘要

在專利侵權理論中，當專利權人主張被控侵權對象適用均等論而落入專利權（均等）範圍時，對於該均等侵權的爭執，容有被控侵權人主張不符全要件原則、適用禁反言、先前技術阻卻或貢獻原則等事項，以限制均等論，其中關於禁反言之抗辯手段，就是基於誠信原則下，主張系爭專利於取得或維持專利權的過程中，所提出的修正、申復或更正等歷史檔案，對於系爭專利專利權的均等範圍產生限制，此謂「申請歷史禁反言」或稱為「申請檔案禁反言」。但在侵權訟程中，並非被控侵權人主張禁反言就要負完全舉證責任，關於「禁反言」的理論與其應用，智慧財產局於105年2月函送給司法院參考之「專利侵權判斷要點」已有說明，本文僅進一步就禁反言與舉證責任分配間的關係作一探討。

關鍵字：申請檔案禁反言、抗辯權、誠信原則、彈性禁反言

File Wrapper Estoppel、Right of Defense、Principle of Good Faith、Flexible Estoppel

## 壹、前言

在專利侵權訴訟的攻擊防禦中，被控侵權人為證明其未有侵犯專利權之情事，得主張專利權無效抗辯、時效抗辯、不侵權抗辯以及專利權效力不及等。在民事訴訟法第 277 條明定「當事人主張有利於己之事實者，就其事實有舉證之責任。但法律別有規定，或依其情形顯失公平者，不在此限。」意謂當事人對於所提出的主張有提供證據的義務，並負有運用該證據證明所主張之事實或利益成立的責任，否則將受其主張不能成立的危險，此為一般舉證責任分配原則<sup>1</sup>，然法院如認依上述原則分配舉證責任顯失公平者，亦得本諸公平正義原則，妥為分配，則屬該原則的例外而留有但書規定。

## 貳、美國法院對於禁反言與舉證責任分配之觀點

美國最高法院於 1997 年 Warner Jenkinson 的判決<sup>2</sup>及 2002 年 Festo Corporation 的判決<sup>3</sup>是關於適用申請歷史禁反言或稱為申請檔案禁反言（下稱禁反言）的兩件著名案例，該等判決雖然時隔久遠，惟仍深深地影響著專利界。本文重就舉證責任分配的觀點作說明，簡單回顧二案。

在第一案中，專利侵權訴訟之專利權人 Hilton Davis 擁有一種在特定壓力和 pH 值下通過多孔膜藉由超過濾（ultrafiltration）製程以使不純染料過濾後產生高純度染料的美國第 4,560,746 號專利（'746 專利，下稱系爭專利）。依申請歷史檔案，申請時該系爭專利請求項原未界定 pH 值之條件，因審查人員提出一公開了

<sup>1</sup> 最高法院民事判決 107 年度臺上字第 267 號，「……尋繹 89 年 2 月 9 日修正民事訴訟法第 277 條，增設但書規定，乃源於民事舉證責任之分配情形繁雜，僅設原則性之概括規定，未能解決一切舉證責任之分配問題，為因應傳統型及現代型之訴訟型態，尤以職業災害、公害、商品製造人責任及醫療訴訟等事件之處理，如嚴守民事訴訟法第 277 條本文所定原則，難免產生不公平之結果，使被害人無從獲得應有之救濟，有違正義原則。是以受訴法院就某訴訟事件依一般舉證責任分配原則進行評價，於確認、斟酌其所具有之危險領域理論、武器平等原則、誠信原則或蓋然性理論等應考慮之因素後，認依一般舉證責任分配原則所分配之舉證責任歸屬，於某造當事人乃屬不可期待者，即應依民事訴訟法第 277 條但書規定予以調整。」

<sup>2</sup> Warner-Jenkinson Co. v. Hilton Davis Chemical Co., 520 U.S. 17 (1997).

<sup>3</sup> Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., 535 U.S. 722 (2002).

在高於 9.0 的 pH 值下操作的超過濾製程（「Booth」專利）之引證文件後，請求項中才增加「在大約 6.0 到 9.0 的 pH 值」之限制條件，其中，pH 高端限值界定為 9.0 在修正文件中可以理解是為了區別先前技術，但對 pH 低端限值界定為 6.0 在修正文件中沒有說明任何理由。專利侵權訴訟之被控侵權人 Warner Jenkinson 所開發的超過濾製程，是採用多膜孔孔徑為 5-15 埃、壓力為每平方英寸 200 至近 500 磅（p.s.i.g.）、pH 值為 5.0 的條件下進行，故訴訟雙方對於專利權人為何將 pH 低端限值界定為 6.0 的部分是否能適用均等論存在不同爭執。CAFC<sup>4</sup> 認為系爭專利雖修正該 pH 低端限值界定為 6.0 未附理由，僅單純加入 pH 低端限值，未引發禁反言，並不排除仍有均等論的適用。亦即，CAFC 對於未附理由的修正，視同不限制均等論，申請人提出附不附理由的修正，無損於後續主張專利權的權益。然此一觀點不啻鼓勵申請人或專利權人在主張系爭專利於取得或維持專利權的過程中，所提出的修正、申復或更正等歷史檔案，不要說明修正理由或主張修正的基礎事實，如此一來將增加審查機關判斷是否核准專利或同意更正的難度，亦減少法院判斷專利權範圍的素材，對公眾而言亦不符誠實信用原則。

惟案經被控侵權人 Warner Jenkinson 上訴至最高法院後，最高法院<sup>5</sup> 認為系爭專利將超過濾操作條件的 pH 值高端限值修正為 9.0 的理由是為了迴避先前專利是無可爭議的，但將超過濾操作條件的 pH 低端限值修正為 6.0 的理由則不明，無法判斷是否不引發禁反言，且認為對於附理由的修正與欠缺理由的修正，二者就迴避禁反言的判斷上，應採不相等的處理，故將案件發回 CAFC 更審。顯然最高法院對於附理由的修正，會檢視其修正理由以判斷究竟要對均等範圍限制到什麼程度，至於未附理由的修正，也不認同可以避免禁反言的適用，並認為更好的規則是讓專利權人承擔責任，以確定在專利申請期間需要修正的原因，如果沒有建構該修正的說明，法院應推定（presume）申請人提出的修正有充分的理由與可專利

<sup>4</sup> Hilton Davis Chemical v. Warner-Jenkinson, 62 F. 3d 1512, 1529 (Fed. Cir. 1995) “That the '746 inventors amended the claims to recite "a pH from approximately 6.0 to 9.0" to avoid the prior art disclosure of a process operating at a pH higher than 9 does not bar Hilton Davis from asserting equivalency to Warner-Jenkinson's process sometimes operating at a pH below 6.”

<sup>5</sup> *supra* note 2, at 33. “In our view, holding that certain reasons for a claim amendment may avoid the application of prosecution history estoppel is not tantamount to holding that the *absence* of a reason for an amendment may similarly avoid such an estoppel.”

性有關，並禁止適用均等論<sup>6</sup>。即如果專利權人能證明修正具有與可專利性無關的目的，法院必須考慮該目的以決定是否排除禁反言，如果無法確定修正與可專利性無關，法院應推定修正適用禁反言。

從這個判決可知，禁反言雖為被控侵權人抗辯權而應由被控侵權人主張並舉證，然在細部操作上，美國最高法院也認為對於歷史檔案中未附理由的修正或更正，要由專利權人承擔舉證責任以證明該修正或更正的目的與可專利性無關，因為被控侵權人或法院並無據以憑判該修正或更正目的的素材。

第二案（Festo Corporation）的判決除肯認前述第一案 Warner Jenkinson 的見解外，更進一步說明即便修正的目的與可專利性無關，只要是因應專利法之規定所為之修正，也可能會引發禁反言<sup>7</sup>，也就是說法院對於為了符合專利法之規定所為之限縮，而採認引發禁反言有較大的適用範圍，且判決提到當法院無法確認未附理由的修正之修正目的時（即無法確認禁反言所限制的均等範圍時），法院應推定專利權人放棄了廣義和狹義語言之間的所有標的物<sup>8</sup>，即推定專利權人完全放棄了該修正或更正後的均等範圍，此謂絕對禁反言。不過，如果專利權人能舉證證明在專利申請時無法預見該均等物（無法預見性）、在修正時的修正理由與均等範圍的關連性甚低、及不能合理地期待專利權人在撰寫請求項時能記載其

<sup>6</sup> *Id.* at 33. “we think the better rule is to place the burden on the patent holder to establish the reason for an amendment required during patent prosecution. The court then would decide whether that reason is sufficient to overcome prosecution history estoppel as a bar to application of the doctrine of equivalents to the element added by that amendment. Where no explanation is established, however, the court should presume that the patent applicant had a substantial reason related to patentability for including the limiting element added by amendment.”

<sup>7</sup> *supra* note 3, at 735. “Indeed, we stated that even if the amendments purpose were unrelated to patentability, the court might consider whether it was the kind of reason that nonetheless might require resort to the estoppel doctrine.”

<sup>8</sup> *Id.* at 740. “These words do not mandate a complete bar; they are limited to the circumstance where no explanation is established. They do provide, however, that when the court is unable to determine the purpose underlying a narrowing amendment--and hence a rationale for limiting the estoppel to the surrender of particular equivalents--the court should presume that the patentee surrendered all subject matter between the broader and the narrower language.”

均等範圍等情況下，專利權人可以推翻禁反言限制均等範圍的推定<sup>9</sup>。所以當申請人或專利權人選擇修正或更正時，法院可能會推定修改後的文本是在有意識到禁反言的情況下所進行的，並且也放棄了請求項該技術特徵所界定的均等範圍，惟專利權人仍可舉證反駁該禁反言限制均等範圍的推定。

## 參、我國「專利侵權判斷要點」中之禁反言及案例

### 一、「禁反言」抗辯與舉證責任

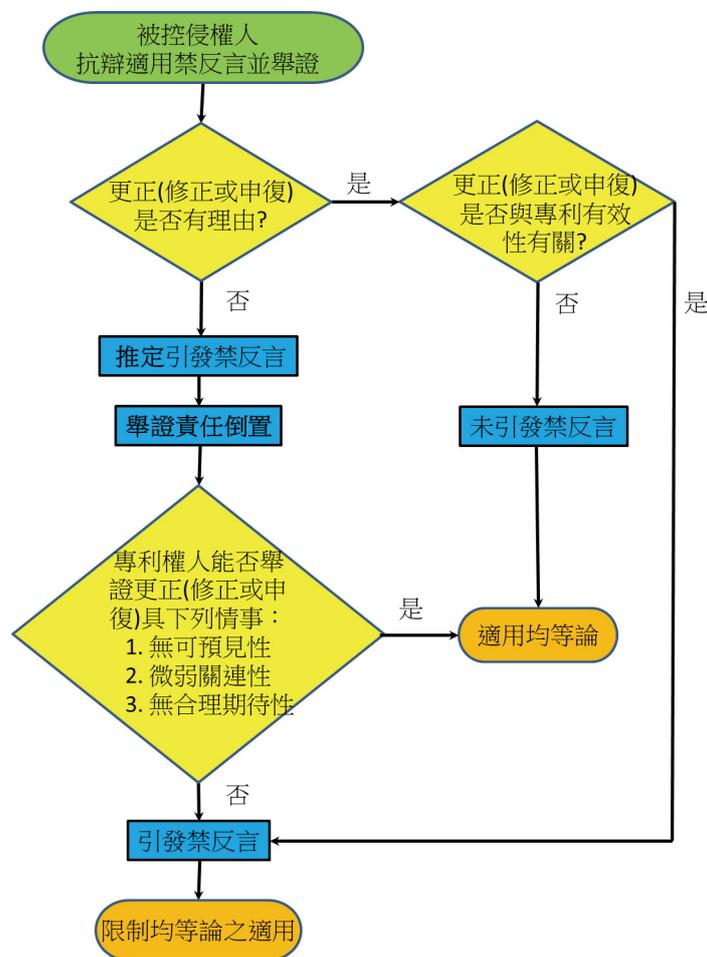
智慧財產法院曾於 100 年度民專上字第 53 號民事判決中論及禁反言彈性阻卻均等論之見解<sup>10</sup>，為避免不合理地判定專利權人放棄之範圍，容專利權人舉證推翻完全阻卻均等範圍之推定，該判決顯顧及舉證分配之衡平，並非完全由被控侵權人負舉證責任。我國現行「專利侵權判斷要點」係於 105 年 02 月 15 日發布，其修訂歷程及重點已有相關的文章<sup>11</sup>作補充。該要點中關於「均等論之限制事項」部分，亦說明原則上須由被控侵權人提出主張，並負舉證責任，但在要點中關於禁反言限制均等論之說明，業引入前述美國最高法院就 Warner-Jenkinson 案及 Festo 案之判決見解，增加禁反言所限制均等論之適用範圍的說明，除揭櫫採用彈性禁反言外，也釋明舉證責任分配之情況<sup>12</sup>，本文略以邏輯圖示意如下圖：

<sup>9</sup> *Id.* at 740-741. “The equivalent may have been unforeseeable at the time of the application; the rationale underlying the amendment may bear no more than a tangential relation to the equivalent in question; or there may be some other reason suggesting that the patentee could not reasonably be expected to have described the insubstantial substitute in question. In those cases the patentee can overcome the presumption that prosecution history estoppel bars a finding of equivalence.”

<sup>10</sup> 智慧財產法院 100 年度民專上字第 53 號民事判決：「禁反言之阻卻範圍僅以專利權人限定或排除之部分為限，並非對於該項技術特徵未經限定或排除之部分均不得再主張均等論之適用，以求周延保護專利權之均等範圍，避免不合理地判定專利權人放棄之範圍，惟就此經修正但未被排除之均等範圍的有利事實（如於補充、修正、更正、申復及答辯等當時無法預見之均等範圍《如新興技術》；所為補充、修正、更正、申復及答辯等之理由與均等範圍之關連性甚低；無法合理期待專利權人當時即記載該均等範圍等），應由專利權人負舉證之責。」

<sup>11</sup> 張仁平，「專利侵害鑑定要點之修訂—發明新型篇」，智慧財產權月刊第 207 期，105 年 3 月。

<sup>12</sup> 經濟部智慧財產局，「專利侵權判斷要點」，頁 53-54，2016 年版。



圖：「申請歷史禁反言」之抗辯與舉證責任分配

從圖示的流程觀之，被控侵權人要先抗辯系爭專利有禁反言的適用，並提出系爭專利由申請、舉發到行政救濟或民事訴訟的過程中，專利權人申復、放棄或不主張的事實等檔卷資料為依據，主張被控侵權物未落入系爭專利的均等範圍；待法院檢視該等申請歷史檔案是否有限制均等範圍之禁反言後，再綜合考量被控侵權物是否有落入系爭專利之均等範圍。

然而，比較大的問題是當修正或更正未附具理由或不明時，則將面臨到該修正或更正是否仍有均等範圍？若有，是否有禁反言的限制？若無，對專利權人是否公平？在探討此一問題前，本文認為要先考慮在同樣作修正或更正的前提下，一有提理由、一未具理由，有理由的更正，被控侵權人或法院得據以參考及判斷

均等範圍到何程度，但未附具理由的更正，被控侵權人或法院並無法憑判或知悉專利權人作出更正當時之本意，該修正或更正的真正目的僅有專利權人知悉或握有資料，此更涉及專利權人要修正或更正的行為是作何考量、修正或更正到什麼程度的衡量、所用以修正或更正的遣辭用句意義、或因涉及營業秘密、研發技術的發展性、或有申請策略及布局等因素而不提供亦未可知，這就是所謂證據偏在一方的情況。

再一個問題是，如果修正或更正未附具理由或不明時，其處遇是否應與提具有理由的修正或更正者不同？所謂「無事不生風、事出必有因」，以日本特許廳審判部為例，審判部認為專利權人於取得專利權後再申請更正，必然有其背後的原因及需要，日本特許法對於訂正（我國之更正）有所謂「獨立特許要件」的審查，無論是訂正請求審判或無效審判中的訂正請求，若為（一）申請專利範圍之縮減、（二）誤記或誤譯之訂正，都還必須符合獨立專利要件，而該獨立專利要件原則上與「無效理由之要件」相同，即必須要再經過符合新穎性、進步性等要件的審查，這也就是在未有其他明確資料以供憑判的前提下，先「推定」專利權人無端提出更正申請的目的，是與可專利性有關的。

若依此一精神，基於舉證責任分配是否有顯失公平的考量，我國法院當依個案案情需要，在未有其他明確資料以供憑判的前提下，先「推定」修正或更正的目的與可專利性有關，再由專利權人考量是否提供該修正或更正當時，具有證據能力的資料或理由（如果沒有刻意隱匿或增飾刪減等變造的話），縱有涉及當事人或第三人之隱私或業務秘密，如予公開，有致該當事人或第三人受重大損害之正當理由，我國法院仍得命其提出，並以不公開之方式行之<sup>13</sup>，或依智慧財產案件審理法第 10 條由法院命持有人提出文書或勘驗物<sup>14</sup>、或依同法第 11 條由訴訟當事人聲請秘密保持命令、或依同法第 22 條在起訴後聲請定暫時狀態處分，以利於後續法院進行專利均等範圍的釐清、禁反言的限制程度及被控侵權物侵權與否的判斷，故當修正或更正未附具理由或不明時，專利權人並非沒有機會於訴訟中舉證證明該修正或更正是與可專利性無關，而仍保有均等範圍的，而不是由被

<sup>13</sup> 民事訴訟法第 344 條。

<sup>14</sup> 日本特許法（2019）第 126 條第 7 項「針對第 1 項第 1、2 款項所列事項的更正，於更正後申請專利範圍請求項所記載之發明，必須為在專利申請時獨立獲得專利者。」

控侵權人舉證該修正或更正是與可專利性有關，導致完全禁反言限制均等範圍，只是要進入何種攻擊防禦的訴訟循環中，專利權人要深思其中的利弊得失。

當然，在我國「專利侵權判斷要點」中，「1.2.2 申請歷史禁反言所限制均等論之適用範圍」一節也引入 Festo 案之判決見解，若修正或更正當時無論有無理由，專利權人得採用另一訴訟策略，即舉證證明在專利申請時無法預見該均等物（無法預見性）、在修正時的修正理由（或更正時的更正理由）與均等範圍的關連性甚低、及不能合理地期待專利權人在撰寫請求項時能記載其均等範圍等情況下，專利權人是可以推翻禁反言限制均等範圍的不利推定。

## 二、案例簡述

近期在專利侵權訴訟中有涉及禁反言限制均等論之爭執者，可以參考智慧財產法院 106 年度民專上字第 28 號民事判決（109 年 12 月 02 日由最高法院 109 年度台上字第 2372 號裁定維持）之內容及法院見解，被控侵權人抗辯系爭專利「用於形成太陽能電池電極之導電糊」（我國專利公告號：I432539）<sup>15</sup>之申請專利範圍曾於申請歷史檔案中有進行修正之情事（如下表）：

系爭專利（專利公告號：I432539）申請階段之修正歷程及內容			
	提出申請時	102 年 7 月 15 日 第 1 次修正	103 年 1 月 15 日 第 2 次修正
系爭專利 請求項 1	一種用於形成太陽能電池電極之導電糊，其係包括：一種包含銀作為主成分之導電粉；玻璃料；及有機媒液，其中玻璃料含有具有氧化碲作為網路形成成分之碲玻璃料。	一種導電糊用於形成太陽能電池電極之用途糊，其係包括：一種包含銀作為主成分之導電粉、玻璃料、及有機媒液之太陽能電池電極之導電糊，其中該玻璃料含有具有氧化碲作為網路形成成分之碲玻璃料。	一種導電糊用於藉由以 500 至 900°C 燒製而形成太陽能電池電極之用途導電糊，其中該導電糊係包括：一種包含銀作為主成分之導電粉、玻璃料、及有機媒液之太陽能電池電極之導電糊；其中該玻璃料含有具有 25 至 90 莫耳 % 氧化碲作為網路形成成分之碲玻璃料。

<sup>15</sup> 第 099136640 號專利申請案「用於形成太陽能電池電極之導電糊」。

由上述修正歷程可知，系爭專利請求項 1 關於「用於形成太陽能電池電極之導電糊」的導電糊製作手段，於初申請時並沒有關於「燒製溫度」及氧化碲「含量」等數值界定，直至第二次修正時方引入，其修正的理由略稱係根據是申請時的說明書第 8 頁第 12 行至第 17 行<sup>16</sup>及說明書第 12 頁第 5 行至第 19 行<sup>17</sup>之記載修正請求項 1、8，俾相對引證而具進步性云云。

前述系爭專利之修正內容可概分為係就該導電糊製作手段引入溫度及氧化碲含量 % 兩部分的數值限定，其中關於溫度部分，係為了與引證所揭露之 370~440°C 之加熱溫度作區隔，因此，溫度下限值 500°C 之均等範圍是修正時明確放棄，此部分並無爭議。

此外，依當時（2013 年版）<sup>18</sup>之「發明專利審查基準」第二篇第六章關於「說明書及圖式之補充、修正及更正」的說明，在「1.4.1.4.1 增加」<sup>19</sup>及「1.4.1.4.3 變更」<sup>20</sup>兩節中，對於就請求項關於數值限定的修正是有明確例示的，所以前述系

<sup>16</sup> 同前註，「在用於本發明之碲玻璃（以下稱為「Te 玻璃」）中，氧化碲本身不形成玻璃，而為形成玻璃之主要結構的網路形成成分，及其含量相對全部玻璃料為 25 至 90 莫耳 %（如氧化物）。在此含量小於 25 莫耳 % 或大於 90 莫耳 % 時玻化（vitrification）困難。含量範圍較佳為 30 至 80 莫耳 %，且更佳為 40 至 70 莫耳 %。」

<sup>17</sup> 同前註，「其中使用本發明導電糊之太陽能電池裝置係例如如下而製造。半導體基板較佳為單晶矽或多晶矽，摻雜硼等使得基板呈現某種導電型式（例如 p- 型）。擴散層係藉由將磷原子等自其光接收表面擴散至半導體基板中而形成，因而形成導電型式相反之區域（例如 n- 型），在其上提供氮化矽等之抗反射膜。將鋁糊、銀糊或銀-鋁糊塗佈在光接收表面之相反基板表面上，及乾燥形成後電極、與高濃度 p- 型 BSF 層。然後藉習知方法（如網版印刷）將本發明之導電糊塗佈在上述抗反射膜上，在 500 至 900°C 之最高溫度乾燥及燒製總共約 1 至 30 分鐘之燒製時間，而分解及移除有機媒液成分且同時形成前電極、後電極、與 BSF 層。其不必將前電極與後電極共燃，且前電極可在燒製後電極後形成，或者後電極可在燒製前電極後形成。為了得到較佳之光電轉化效率，半導體基板之光接收表面較佳為具有具凹凸表面（或金字塔狀粗面）之紋理結構。」

<sup>18</sup> 同現行（2021 年版）發明專利審查基準第二篇第六章「4.2.1 允許的增加」及「4.2.3 允許的變更」等章節。

<sup>19</sup> 同前註，「(4) 增加數值限定。例如：在發明說明中若已明確記載『24 ~ 25°C』之數值，可將該數值限定引進載入申請專利範圍中。」

<sup>20</sup> 同前註，「(2) 請求項數值限定之變更 a. 由較寬的範圍減縮為實施例所界定的較佳範圍。例如：原申請專利範圍記載某化學之反應條件為 pH=6 ~ 12，發明說明之實施例中所述較佳範圍為 pH=6 ~ 8，若 pH=10 ~ 12 之反應條件已為先前技術所公開，使較寬的範圍所界定的 pH 值不具新穎性時，允許修正申請專利範圍重新界定為 pH=6 ~ 8 的範圍。但不允許修正申請專利範圍重新界定為 pH=6 ~ 9，因發明說明並未明確記載 pH=6 ~ 9。另外，對於有關 n = 1 ~ x 正整數之敘述情況，由於其中之正整數均屬已明確記載，因此允許由較寬的範圍減縮為其中較佳的範圍。b. 由較窄的範圍擴大為實施例所界定的較佳範圍。例如：原申請專利範圍記載某瞬間凝固接著劑，其特性為具有 HLB 值（親水性-親油性平衡值）為 9 ~ 11，若發明說明之實施例已經記載具有 HLB 值之接著劑其有效成分範圍為 7.5 ~ 11 時，允許修正申請專利範圍重新界定 HLB 值為 7.5 ~ 11。」

爭請求項增加該「500至900°C」及「25至90莫耳%」等數值限定所為之修正，雖是申請專利範圍之減縮，也未超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍，但該等數值範圍得如何修正已被專利審查基準明確規定，非得任意，例如該說明書所述之「500至900°C之最高溫度乾燥及燒製」的上限值，在修正請求項1時若被改為「500°C以上」、「500至800°C」或「500至1000°C」，因為發明說明之實施例並沒有記載800°C、1000°C等溫度態樣，將被視為超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍而不符修正規定，如專利權人（當時之申請人）執意要將系爭請求項1修正為該「500°C以上」、「500至800°C」或「500至1000°C」，將會因違反專利法第43條規定而受到核駁處分，故系爭請求項1第2次修正的限定內容是有意義的，自與其取得專利之可專利性有關。法院於該民事訴訟中，採彈性禁反言之觀點先「推定」為該數值限定之修正為絕對禁反言，再將舉證責任轉置予專利權人，容專利權人舉證證明該修正有「關連性甚低」、「無法合理期待」等情事之機會，顯肯定其等應為我國適用禁反言時所應併予考量之因素。

但不要忘了，請求項是由若干技術特徵所構成，而申請人或專利權人可以選擇要不要提出修正或更正、要修正或更正哪一或哪些技術特徵、修正或更正的程度（數值、數量）、表達的語彙等，都是取決於申請人或專利權人的意志，被控侵權人或法院都是被動地解讀該修正或更正後的內容。

## 肆、中國大陸之相關規定

關於禁止反悔原則應用於專利侵權訴訟的規定，在其現行有效的「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」中已有引入<sup>21</sup>，雖然專利申請人提出修正或專利權人提出更正的對象是專利專責機構，但在行使權利的當下，並不因為其被控侵權人為第三人就不受拘束，所以「誠實信用原則」

<sup>21</sup> 中國大陸最高人民法院，《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（2009）》「第6條 專利申請人、專利權人在專利授權或者無效宣告程序中，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。」

不僅是申請當時，也及於後續權利主張時，其適用對象是絕對性而非相對性或選擇性；另北京市高級人民法院所發布之《專利侵權判定指南（2017）》中，亦有引入禁反言限制均等論的規定<sup>22</sup>，作為被控侵權人抗辯的手段，但前提是被控侵權人要先主張並舉證證明<sup>23</sup>，該指南亦教示當專利權人無法提出系爭專利之修正或更正與授權<sup>24</sup>或確權無關的理由時，法院得「推定」該修正或更正與授權或確權有關<sup>25</sup>，在該指南中，並無有關專利權人在面臨禁反言的不利情況下，得主張有無法預見性、關連性甚低、及無合理期待性等推翻推定之事由，顯然中國大陸的專利侵權訴訟中，關於禁反言限制均等論的操作，法院採用的是絕對禁反言，與我國在「專利侵權判斷要點」中所欲表達的彈性禁反言原則有所差異。

## 伍、結論

西方法律格言：「法律不強人所難（*lex non cogit and impossibilia. ; lex neminem cogit ad impossibilia*）」，也就是說「法律不強迫人做不可能之事」，當系爭專利之修正或更正，於可公開之申請歷史檔案中無具體理由時，何能以抗辯權相繩被控侵權人，進而苛求被控侵權人有舉證責任？此不啻強人所難。

再者，誠實信用原則乃履行權利義務所應遵守的道德規範，基於誠實信用原則及防止權利濫用，自不允許專利權人於專利申請至專利權維護過程中為了獲得

<sup>22</sup> 北京市高級人民法院，《專利侵權判定指南（2017）》「61、被訴侵權技術方案中的技術特徵與權利要求中的技術特徵是否等同進行判斷時，被訴侵權人可以專利權人對該等同特徵已經放棄、應當禁止其反悔為由進行抗辯。禁止反悔，是指在專利授權或者無效程式中，專利申請人或專利權人通過對權利要求、說明書的限縮性修改或者意見陳述的方式放棄的保護範圍，在侵犯專利權訴訟中確定是否構成等同侵權時，禁止權利人將已放棄的內容重新納入專利權的保護範圍。」

<sup>23</sup> 同前註，「64、禁止反悔的適用以被訴侵權人提出請求為前提，並由被訴侵權人提供專利申請人或專利權人反悔的相應證據。在已經取得記載有專利申請人或專利權人反悔的證據的情況下，可以根據業已查明的事實，通過適用禁止反悔對權利要求的保護範圍予以必要的限制，合理確定專利權的保護範圍。」

<sup>24</sup> 中國大陸法規中之「授權」一詞為我國行政機構「核准」的意思。

<sup>25</sup> 同前註，「62、專利申請人或專利權人限制或者部分放棄的保護範圍，應當是基於克服缺乏新穎性或創造性、缺少必要技術特徵和權利要求得不到說明書的支持以及說明書未充分公開等不能獲得授權的實質性缺陷的需要。權利人不能說明專利申請人或專利權人修改專利檔原因的，可以推定其修改是為克服不能獲得授權的實質性缺陷。」

專利或維持專利權有效，以修正、更正或申復的形式限制請求項，對專利權進行較窄的解釋或說詞；卻於專利侵權訴訟中，藉由均等論而對請求項進行較寬之解釋，將該在專利申請至專利權維護過程任何階段或文件中已被限定、放棄或排除之事項，重新再納入專利權範圍。所以在專利侵權訴訟中，引入禁反言作為被控侵權人抗辯權的手段之一，俾限制當事人在不同時地有不同立場及說詞之取巧行為，實為民法上誠實信用原則的體現，智慧財產法院的判決顯採用「彈性禁反言」的精神，當系爭專利之申請歷史檔案被被控侵權人提出，且主張有禁反言的適用時，顯已盡舉證之責任，此時的專利權人應當考慮能否舉證證明該修正、更正或申復的內容與專利有效性無關，或是舉證證明有無法預見性、低度關連性、及無合理期待性等情事，以反舉證事由推翻「絕對禁反言」之推定，否則被控侵權物當無均等論的適用。

申請人（含代理人或專利師）若能提高前案（先前技術）的檢索強度及密度，從源頭管控專利申請的品質，確實將申請專利範圍的技術手段界定清楚，避免請求過廣的請求項，當能優化可專利性的品質，避免日後因修正、更正或申復而導致禁反言。