



你的專利不是你的專利？！——淺論專利申請後的修改和禁反言（第 338 期 2023/12/14）

曾敬媛* 專利師



無論是大企業或者是個人發明家，當有一些技術成果產出時，常常會想到申請專利並進而獲得專利權。不過，由於國家給予的專利權讓專利權人在一定期間內得以排除他人實施，其專利對社會公眾利益自有所影響。因此，於專利申請過程中，申請人對專利申請的修正內容、專利公告後的更正內容，尤其是針對申請專利範圍的變動，均非申請人或專利權人能隨心所欲地恣意更動或改變解釋者，以中華民國專利法為例，不僅在專利法第 67 條中規定更正的條件，還在同法第 74 條和第 77 條中規定，專利案於舉發案審查期間時所能申請更正之時機，且舉發人尚可對專利的更正表示意見，可見專利雖經發明人而生、堪稱是發明人的智慧結晶，但考量社會公共利益下，專利的修正或更正仍須受到一定限制。

此外，與專利申請過程中專利申請的修正內容、專利公告後的更正內容息息相關之另一重要原則即為大家耳熟能詳的申請歷史禁反言（Prosecution History Estoppel，下簡稱禁反言），禁反言原則為專利侵權訴訟的攻擊防禦中用於限制均等論（Doctrine of equivalents）。從美國 1890 年發展出申請過程檔案禁反言原則後，在多數國家的專利侵權訴訟也常見此原則。經濟部智慧財產局於民國 105 年公布的專利侵權判斷要點中清楚地將「申請歷史禁反言」列在第四章「均等論之限制事項」的第一節中，然事實上，禁反言在我國專利法中的法理依據不甚明確，但我國實務上仍受美國法顯著地影響，導致「禁反言」常出現於民事訴訟的判決書中，並被指出乃是基於誠信原則之基礎。

參照專利侵害判斷要點第 53 頁，引發禁反言之適用可分為兩種情況：

(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。

除此以外，專利侵權判斷要點中尚提出更嚴格的判斷來定義申請歷史禁反言之意義：

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。然而，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。

因此，雖然法官不受專利侵權判斷要點拘束，但近年來，實務上不乏有法官引述上述

* 台一國際智慧財產事務所專利國內部主任



段落來評斷是否有禁反言之情況，例如智慧財產及商業法院 111 年度民專訴字第 51 號民事判決幾乎是直接引述專利侵害判斷要點：「『申請歷史禁反言』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。……然而，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，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……」；或者，提出程度類似的嚴格判斷，例如：智慧財產及商業法院 111 年度民專上字第 21 號民事判決中仍直接載明「於專利申請或專利權維護過程中，專利權人對於系爭專利之請求項進行修正或更正，無論是主動提出者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是導致限縮專利權範圍，將引發申請歷史禁反言。」

綜上可以看出，若專利的修正或更正內容會限縮專利權範圍且是為了克服審查意見的核駁理由，則上述修正或更正將會引發申請歷史禁反言。因此，筆者建議申請人在專利審查階段即便遇到審查意見中有可准項次，仍應仔細思量該標的現在和未來之實際應用的可能性，莫為了追求快速獲准專利權而過度限縮申請專利範圍。此外，由於實務上常出現只要修正或更正之結果是導致限縮專利權範圍，就會引發申請歷史禁反言之情況，因此，若非必要，建議申請人盡量少更動專利申請或專利之內容，原欲更動的內容或可留待日後遇上爭議時，再透過解釋申請專利範圍等方式說明該專利內容。

參考資料：

1. 李素華(民 111)。均等侵權判斷下之申請歷史禁反言，*智慧財產權月刊*，Vol. 277，頁 61-79。
2. 經濟部智慧財產局(民 105)。專利侵權判斷要點。
3. 智慧財產及商業法院 111 年度民專訴字第 51 號民事判決書。
4. 智慧財產及商業法院 111 年度民專上字第 21 號民事判決書。