

# 專利侵害之認定

桂齊恆 律師

## 第一 專利侵害之判斷

專利侵害行為，在民事上構成侵權行為，在刑事上構成犯罪行為，茲不贅述。不論其在法律上有何種效果，均須依其法律要件而定。實務上，由於專利通常涉及技術層面之問題，法院亦無法自為判斷，故而經常使用專家證人或鑑定人，以協助法院作成判斷。惟因鑑定人僅就技術層面之事實問題作成鑑定報告，應為事實判斷；就此事實以解釋運用法律之法律判斷，仍應屬於法院之權責，應先予辨明。

有時，行為之外觀構成侵害專利權，然因有其他法律上之原因，而不構成侵害者，亦有之。例如：其為專利權效力所不及（第五七條）、特許實施、重複專利、欠缺故意之要件等等，此時即無法

有效成立專利侵害行為，不可不辨。

## 第二 專利範圍之界定

壹、判斷專利侵害，首應界定申請專利之範圍，關於此，國內有下述三種不同之理論：

### 一、嚴格說：

此說認為申請專利範圍（即請求專利部分；CLAIMS）本身即直接確定其受保護之範圍，並僅以此一範圍為限，CLAIMS記載之範圍即係專利權保護之最大限度。故申請專利範圍乃嚴格依其文義而為解釋，不得就說明書加以考慮，俾免對權利範圍產生曖昧，以致保護範圍之不確定。

### 二、自由說：

此說認為決定專利保護之範圍，雖係由申

請專利範圍出發，但不必拘泥於 CLAIMS 之文義，而必須全面考慮發明或創作之目的、性質，以及說明書之陳述及圖式，以判斷發明之內容及授予專利之意思。

### 三、折衷說

此說認為決定專利保護之範圍，應依申請專利範圍之文義而定，但詳細說明書及圖式，於解釋申請專利範圍之文義時應予以考慮，此二部份互為補充，而構成一完整之體系（註一）。

按我國現行專利法第五十六條第三項規定：「發明專利權範圍，以說明書所載之申請專利範圍為準。必要時，得審酌說明書及圖式。」第一〇三條第二項規定：「新型專利權範圍，以說明書所載之申請專利範圍為準。必要時，得審酌說明書及圖式。」第一一七條第二項規定：「新式樣專利權範圍，以圖說所載之申請專利範圍為準。必要時，得審酌創作說明。」因此可見我國決定專利保護之範圍，係依申請專利範圍之文義而定；而說明書及圖式乃用以解釋申請專利範圍之文義者，二者互為補充，構成完整體系，故我國應採折衷說。

本文作者認為：判斷是否構成侵害，應比較二技術手段之功能、手段、效果三方面，以為判斷之基準。惟事實上，專利專責機關中央

標準局之鑑定報告鮮少對此有完足之論斷，殊為可惜。

### 貳、

一般而言，國際間對於專利範圍之解釋，有二種不同之理論互相對立，此即：

#### 一、中心限定原則

根據本原則，專利權之保護範圍不限於申請專利範圍中文字描述之對象，而係以申請專利範圍作為中心，而承認在其外延尚有一定之技術延伸，專利保護範圍並不局限於申請專利範圍之記載，故應容許擴張解釋。支持此說者之觀點係認為發明（創作）本身係一技術思想，而申請專利範圍所記載之文字內容僅係抽象思想具體化之典型例，故發明（創作）所及之保護範圍並非止於文字記載而已，應可為某一程度之延伸解釋。採此說者主要為大陸法系國家，如德、日、荷等國。本說之優點為發明（創作）之要旨容易理解；缺點則為權利範圍會有擴張解釋之虞。

#### 二、周邊限定原則

根據本原則，專利權之保護範圍僅限於申請專利範圍中純文字描述之對象，故應嚴格地根據申請專利範圍之文字進行解釋，亦即申請專利範圍係申請人所欲主張專利保護之範圍，擴張解釋則不予承認。凡是不包含於申請專利範圍內而記載於說明書上之技術內容，乃為其

專利權效力所不及者。支持此說者之觀點認為專利係發明（創作）人與社會大眾間所締結之契約，當解釋專利權之範圍時亦應依類似契約解釋之精神來規範。採此說者有英、美、法等國。本說之優點為權利範圍容易界定；缺點則為申請人爲防止保護範圍有所遺漏，以致造成申請專利範圍之項數過於繁雜。

惟因各國均容許多項式之申請專利範圍，由於獨立項請求之範圍較廣，常補以附屬項請求以爲限制，我國亦然。故解釋申請專利範圍，以周邊界定原則較爲妥當（註二）。

### 第三 侵害鑑定之基準

實務上，目前專利專責機關經濟部中央標準局編印有「專利侵害鑑定基準」乙書，可供參考。由於目前提起告訴應附鑑定報告，惟因此項鑑定報告亦可由專利權人自行出具，故有必要對此基準作一介紹，以供實務界運用。

該鑑定基準基本上係採取「全要件原則」另輔以「均等論」，最後再以「禁反言原則」作查核工作，以構成全部之鑑定程序。以下即分述之；

#### 一、全要件原則（All Element Rule）

所謂全要件原則，乃指侵害形式之所有構成要件與申請專利範圍之全部構成要件相同，才能成立侵害；否則即使缺少一項構成要件，

基本上應認為不成立侵害。在實際爲鑑定時，應先分析專利權之申請專利範圍內全部構成要件，次分析侵害形式之所有構成要件，二者再作逐一比對，如該侵害形式具備申請專利範圍之每一構成要件，且其技術內容相同，侵害即爲成立；否則即使缺少一項構成要件，基本上應認為沒有侵害。是以「全要件原則」係採嚴格限制專利範圍之一種狹義原則，此種狹義認定方式對專利權人而言顯然不利；故採取此說時，宜再運用其他理論或原則，作成綜合判斷較爲妥適。

#### 二、均等論（Doctrine of Equivalents）

所謂均等論，可有廣義、狹義之分。廣義之均等乃指專利發明與侵害形式之技術思想互相比較，二者實質上是否爲同一發明；狹義之均等乃指就專利發明與侵害形式之構成要件比較其異同，如侵害形式含有與專利發明不同之構成要件時，檢討該構成要件之置換可能性與置換容易性。

廣義之均等重視發明所具有之思想性，惟因其發明思想之同一性係以「不需要發明力」之消極要件爲界定，恐有弱化法律安定性之憾，狹義之均等強調發明之具體性，以客觀構成要件所具技術作用效果是否同一爲基準，但容易忽略發明之思想性。故在決定侵害形式是

否屬於專利之保護範圍時，二者應相互爲用，互爲補充（註三）。惟在目前專利專責機關之見解似傾向於僅採狹義均等論，不可不注意之。以下即就均等之二大要件：①置換可能性；②置換容易性略作說明，並及於判斷均等存否之基準時與不適用均等之情況。

#### (1) 置換可能性

其行爲型態爲將該發明構成要件之一部分以其他相異之技術置換，而其實質上之功能、效果均相同，則該行爲型態係屬該發明之技術思想範疇。例如專利發明之構成要件爲A+B+C，今以A+B+D，亦即以D代C，如D與C實質上具備相同之功能，實質上達成相同之效果，即爲均等。

#### (2) 置換容易性

其置換係爲熟習該項技藝之人所容易推知者。即在申請專利範圍之文義上並未明示之非顯在的技術思想，如由該行業之人參酌說明書之敘述，以申請當時之技術水準，作合理之解釋，爲容易思及之範圍。

#### (3) 判斷基準時

原則上應以申請時爲判斷基準。（但侵害時說目前在國際間似已漸成爲共識）

#### (4) 均等之排除

以原理或原則解釋技術範圍，不適用均

等概念。

說明書之內容有除外之事項，不能適用均等論。

專利案經舉發審定或訂正審定過程中有除外之事項，亦不能適用均等論。

### 三、禁反言原則（Estoppel）

所謂禁反言原則，乃指在判斷是否侵害時，專利權人對於其專利範圍之解釋應前後一致，不得有相反之主張之謂。換言之，專利權人在申請專利時已放棄之部分，於侵害訴訟中，即不得再爲主張之意。此種禁反言原則爲專利侵害訴訟中之重要原則，尤其在採用均等論時，此一原則即更形重要。

例如：專利權人之專利技術特徵爲A、B、C、D四項構成要件，在申請時，專利局以B與E相同爲由核駁，但經專利權人於再審查時比較B、E之不同而獲准專利。其後於侵害訴訟中，專利權人認爲被告所製物品包含A、E、C、D四構件，其中B與E爲均等物，故應構成侵害。此時專利權人即不得再行主張B、E相同或均等，亦即專利權人不得就已經承認之事項爲相反之主張（註四）。

註一：參見台一專利商標叢書，專利專論集（二），頁九十一以下。

註二：參見經濟部中央標準局編印「專利侵害

鑑定基準」，頁四十六。

註三：參見翁金綴著：「專利權保護範圍之研究」，頁一二四，民國八十年台大碩士論文。

註四：參見程永順著：專利訴訟，北京專利文獻出版社，頁五十四以下。

該書中並歸納出一些判斷侵權之基本準則如下：

一、必要技術特徵完全相同——侵權成立。  
二、增加一項以上必要技術特徵——侵權

成立。

三、部分必要技術特徵不相同，但不相同部分屬於等同手段代替——侵權成立。

四、缺少獨立權利要求中的非必要技術特徵——侵權成立。

五、缺少一個或者一個以上必要技術特徵——不構成侵權。

六、有一個或者一個以上必要技術特徵不相等——不構成侵權。

# 大陸外觀設計之圖片或者照片的相關要求



大陸專利法第二十七條規定：「申請外觀設計專利的，應當提交請求書以及該外觀設計的圖片或者照片等文件，並且應當寫明使用該外觀設計的產品及其所屬的類別。」

汪家瀚



大陸專利法實施細則第二十七條規定：「依照專利法第二十七條規定提交的外觀設計的圖片或者照片，不得小於三厘米×二厘米。  
同時請求保護色彩的外觀設計專利申請，應當