

由實際案例看禁反言原則的運用

粘竺儒

壹、前言：

所謂「禁反言原則」，乃係為防止專利權人將申請過程的任何階段或任何文件上，已明白表示放棄之某些權利，事後在專利權取得以後，或是在專利侵害訴訟當中，再行重為主張已放棄部份。即專利權人對專利要求的解釋應當前後一致。

上述之「禁反言原則」乃係專利侵害鑑定上相當重要的一項理論，由智慧局出版「專利侵害鑑定基準」之鑑定侵害判斷之流程可看到，於一專利侵害鑑定過程中，無論依全要件原則或均等論而有判定侵害的情形時，均再需考量是否有「禁反言原則」之適用，方能作出最後侵權與否之結論，而影響到最後的鑑定結果，可見「禁反言原則」在專利侵權鑑定時，實係佔有相當重要的地位。

貳、案由：

某甲公司於八十四年十二月遭關係人乙公司寄發存證信函指稱，其所製造的水上摩托艇螺旋槳已侵害其新型第九八六六七號專利權（申請第八三二〇四一三〇號「水上摩托艇之螺旋槳」新型專利申請案，以下簡稱為專利案），並於八十四年十二月至甲公司處保全證據，分別取走兩種型號之螺旋槳若干只，後乙公司於八十五年二月向台中地檢署提起告訴，甲公司於八十五年一月二十二日針對專利案提出舉發（即舉發案號N〇一號），並依專利法第一〇五條準用第九十四條之規定聲請停止偵查程序，後又於八十五年四月九日另以證據提出舉發（即舉發案號N〇二號），欲撤銷該專利案之專利權，以解決侵權訴訟問題，爾後乙公司於八十五年四月二十四日改提自訴，而台中地方法院於八十八年九月三日已作出判決。

參、舉發程序內容：

一、專利案之申請專利範圍：

專利案公告之申請專利範圍：

獨立項：1．一種水上摩托艇之螺旋槳，包含有：

一軸心部，呈前端外徑小而後端外徑大之圓椎形，其中央設有貫通其前、後端之第一軸孔；

若干螺旋葉片，環設於該軸心部外緣；

一軸套，固定於該第一軸孔之內部前端，其係以硬度較該軸心部為高之材料製成，且具有一第二軸孔貫通其前、後端，若干卡槽以相隔等距離之方式環設於該第二軸孔內壁，並沿其軸心方向延伸而貫通其前、後端。

附屬項第2項：2．依據申請專利範圍第1項所述水上摩托艇之螺旋槳，其中該軸心部之前端緣與該軸套之前端緣間相隔預定距離；一套件，具有一鼻部呈前端外徑小而後端外徑大之一圓椎狀，一固定部連接於該鼻部之後端，其外徑較該鼻部後端之外徑為小，並可穿置於該第一軸孔之前端，一第三軸孔貫通各該鼻部與固定部之前、後端。

二、舉發證據：

就N○一案而言：

- 1．一型號螺旋槳之組合圖。
- 2．相同型號螺旋槳之實物樣品
- 3．該型號螺旋槳與專利案結構比較圖。
- 4．該型號螺旋槳於1991年9月10日之空運提單正本。

就N○二而言：

- 1．加拿大丙公司某型號水上摩托艇技術手冊正本。
- 2．其中一型號螺旋槳之設計圖。

3. 該型號螺旋槳其中一構件之設計圖。
4. 該型號螺旋槳另一構件之設計圖。
5. 該型號螺旋槳之實體樣品。
6. 該型號螺旋槳其中一構件之實體樣品。
7. 該型號螺旋槳另一構件之實體樣品。
8. 甲公司輸出許可證副本。
9. 甲公司發票正本。
10. 加拿大丙公司訂購單影本。

三. 專利權人之答辯：

專利案經甲公司提出舉發後，因舉發證據所提出之螺旋槳可明確看出專利案原申請專利範圍所界定之結構特徵，故被舉發人（即乙公司）經多次答辯與修正程序，最後將其申請專利範圍修正如下：

1. 一種水上摩托艇之螺旋槳，包含有：

一軸心部，其中央設有貫通其前、後端之第一軸孔；

若干螺旋葉片，環設於該軸心部外緣；

一軸套，固定於該第一軸孔之內部前端，其係以硬度較該軸心部為高之材料製成，且具有一第二軸孔貫通其前、後端，若干卡槽以相隔等距離之方式環設於該第二軸孔內壁，並沿其軸心方向延伸而貫通其前、後端；以及

一套件，具有一鼻部，一固定部連接於該鼻部之後端，其外徑較該鼻部後端之外徑為小，並可穿置於該第一軸孔之前端，以及一第三軸孔貫通各該鼻部與固定部之前、後端，其特徵在於：

該軸心部外形呈前端外徑小而後端外徑大之直線傾斜式圓錐形，且其前端緣與該軸套前端緣間相隔預定距離。

四. 舉發審定結果：

舉發N○一號案與舉發N○二號案均於八十六年十二月二日收獲舉發審定書，均為舉發不成立之處分，其中最主要之理由乃係專利案之申請專利範圍業經修正，而雖兩案舉發證據之螺旋槳亦係由一軸心部、軸套及套件所組成，但兩舉發證據螺旋槳之軸心部外形均係呈砲彈形之圓錐狀，與申請案修正後申請專利範圍所界定外形為一直線傾斜式圓錐形之軸心部不同，並且舉發證據軸心部前端緣與軸套前端緣平行，與專利案修正後相隔有一預定距離之界定不同，同時專利案因其軸心部之外形特徵，可達到水流順暢、減少阻力等效果，具備功效上之增進，故而據以作出舉發不成立之處分。

隨後甲公司再分別針對上述兩舉發案提出訴願與再訴願救濟程序，經濟部與行政院均依上述修正之申請專利範圍作出訴願與再訴願駁回之決定，而後並未提出行政訴訟，故兩舉發案之舉發程序於八十八年初即告確定。

五、判決結果：

台中地方法院於八十八年九月三日針對乙公司之自訴案已作出無罪之判決，其中判決無罪最重要的理由乃係因專利權人於舉發答辯過程中所提之各項主張與修正申請專利範圍過程中，應已主張其專利範圍限於軸心為「直線傾斜式圓錐形」，而放棄「略呈」之較為寬鬆之要件，並據以獲得舉發不成立之審定結果，且再經訴願及再訴願上開結果均獲得維持，足見甲公司所生產之產品尚有重要之處不同於專利案之專利權範圍，因此若專利權人再行主張較為寬鬆之「略呈傾斜式圓錐形」，顯然有明顯違反禁反言原則之情事，故其所放棄之部份並不得於侵權訴訟中再行主張，而據以作出無罪之判決。

肆、案情內容研究：

無論是甲公司所商請之鑑定機關所作之鑑定報告，或專利權人（乙

公司)委託鑑定機關所作之鑑定報告均指出，保全證據之外形雖未如專利案所界定者，為直線傾斜式圓錐狀，但依均等論判斷均應適用之，然而雙方之結論卻完全不相同，主要之差異點乃在於「禁反言原則」之認定不同，方有不同的鑑定結果，而台中地方法院於判決時，則採用甲公司所委託鑑定機關之鑑定結果，而據以判決甲公司未侵害專利案之專利權。

對本案中之專利案而言，其在答辯過程中實有下列兩部份符合上述禁反言原則之處：

1．專利權人於八十五年十二月六日所提之補充答辯書中，明確強調專利案軸心部之外表係為一由經過頂點之動直線所描繪出之圓錐面，而舉發證據皆非由此種動直線所描繪出來的圓錐面，係呈砲彈形圓錐，並且專利權人於各次答辯中所提之各項答辯資料與實驗數據等，均係依此一直線傾斜式圓錐狀為與舉發證據比較之基礎。

2．因專利案於多次修正過程中，曾於八十六年五月提出一修正版本，其中申請專利範圍第1項之特徵係界定：「其特徵在於：該軸心部外形呈前端外徑小而後端外徑大之略呈直線傾斜式圓錐形，且其前端緣與該軸套前端緣間相隔預定距離。」，然標準局（現為智慧局）則於八十六年六月十四日去函要求專利權人將該次修正之「略呈」直線傾斜式圓錐形之「略呈」二次刪除，專利權人曾依智慧局之要求刪除，但後再以影響專利範圍過大為由撤銷前次之修正，最後方於八十六年十一月五日提出最後修正，同意刪除「略呈」二字，即上述最後審定所依據之申請專利範圍。

針對上述二件事實，地院之法官在審查本案時，認為專利權人於舉發過程中，放棄了「略呈」的較大範圍，而將其專利特徵限縮至軸心為單純「直線傾斜式圓錐形」，因此若事後對甲公司之略呈直線砲彈形之軸

心產品主張侵害其權利，顯係事後在本專利侵害訴訟中，再行重為主張已放棄部份，已違背禁反言原則。

值得注意的是，專利權人於訴訟過程中請台灣經濟研究院智慧財產研究所所作的鑑定報告中提及，依據該院「專利侵害鑑定準則公報」第七號「專利權侵害禁反言原則技術準則」第九條規定，形式修正專利範圍規定：專利權人在專利申請過程中，無論係自動或內署通知，而作「形式修正」之「專利範圍」，不適用禁反言原則。而據以主張專利案將「略呈」二字刪除乃係為文字形式修正，而不應屬「禁反言原則範圍」。

而法院對此一主張則係認為，專利案之主張及修正既已經各級行政機關認定具有重要性，若僅為文字修改之形式之修正，如何能成為審定內容之重要理由之一，故認定專利案之修正乃非「形式修正」，應納入禁反言原則的考慮範圍。

所以由此可看出，無論係於答辯中所提出的任何資料，或者針對申請專利範圍所進行的修正，於日後專利權範圍判斷時，均會有違反禁反言原則的可能，尤其是當該專利案係因所提之資料或修正，而獲得較有利之處分時，即可能表示，該專利案之專利權範圍已受到部份的限縮，或已放棄了部份權利，而無法於日後再重為主張。

伍、結論

由本次實際案例可明顯看出，無論係於申請過程中任何階段所提出之文件、主張等，均可能嚴重影響到該案日後申請專利範圍的判斷，甚至乃至於一、二字之差別，便可能會影響到日後專利權侵權訴訟的結果，因此對於專利申請、後續等案件及程序，實應抱持著錙銖必較、一字千金的嚴謹心態來處理，方能避免日後對專利案之主張與認定造成決定性的限制，來藉此維護專利權人最大的權益。