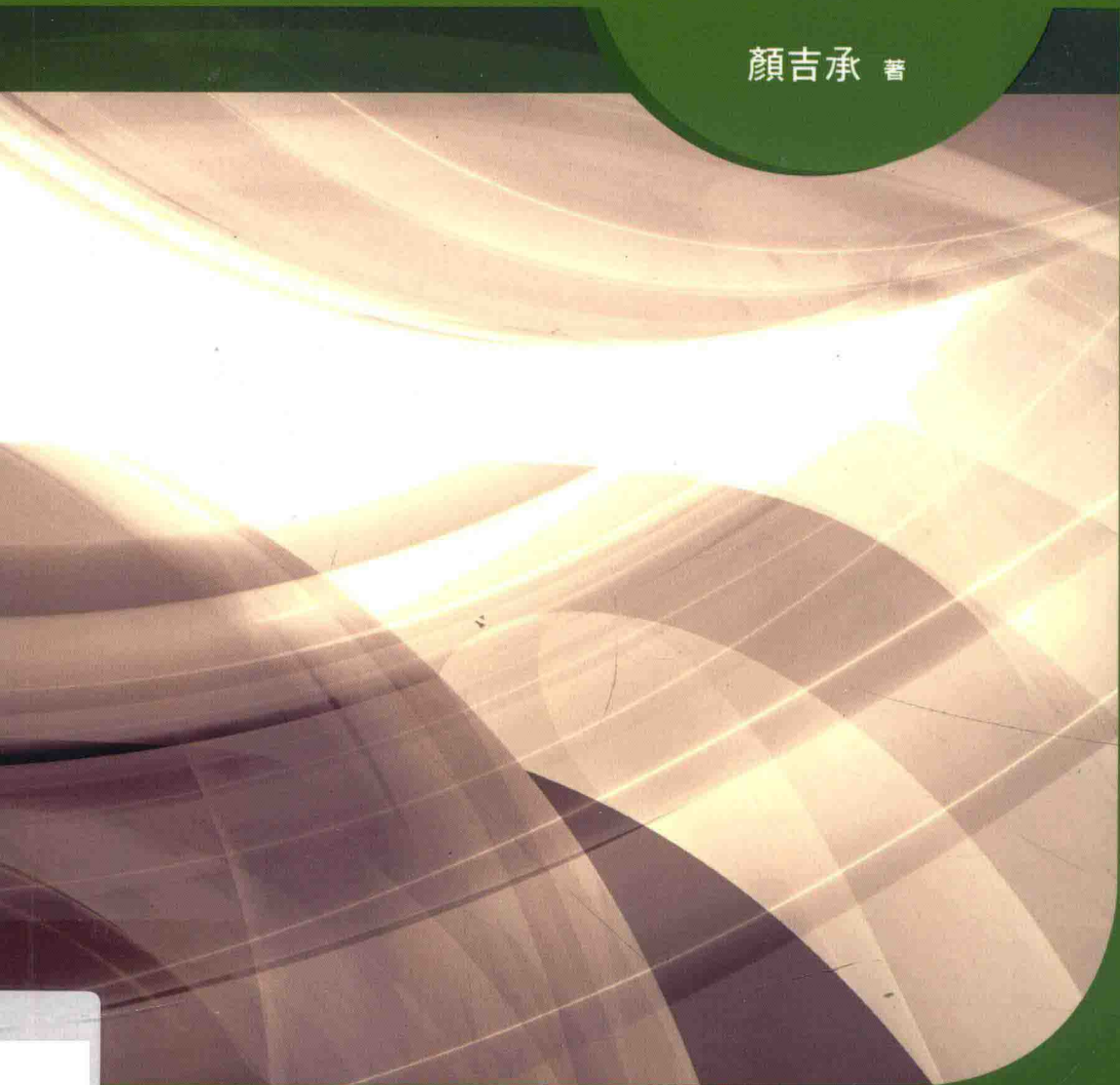


五南出版

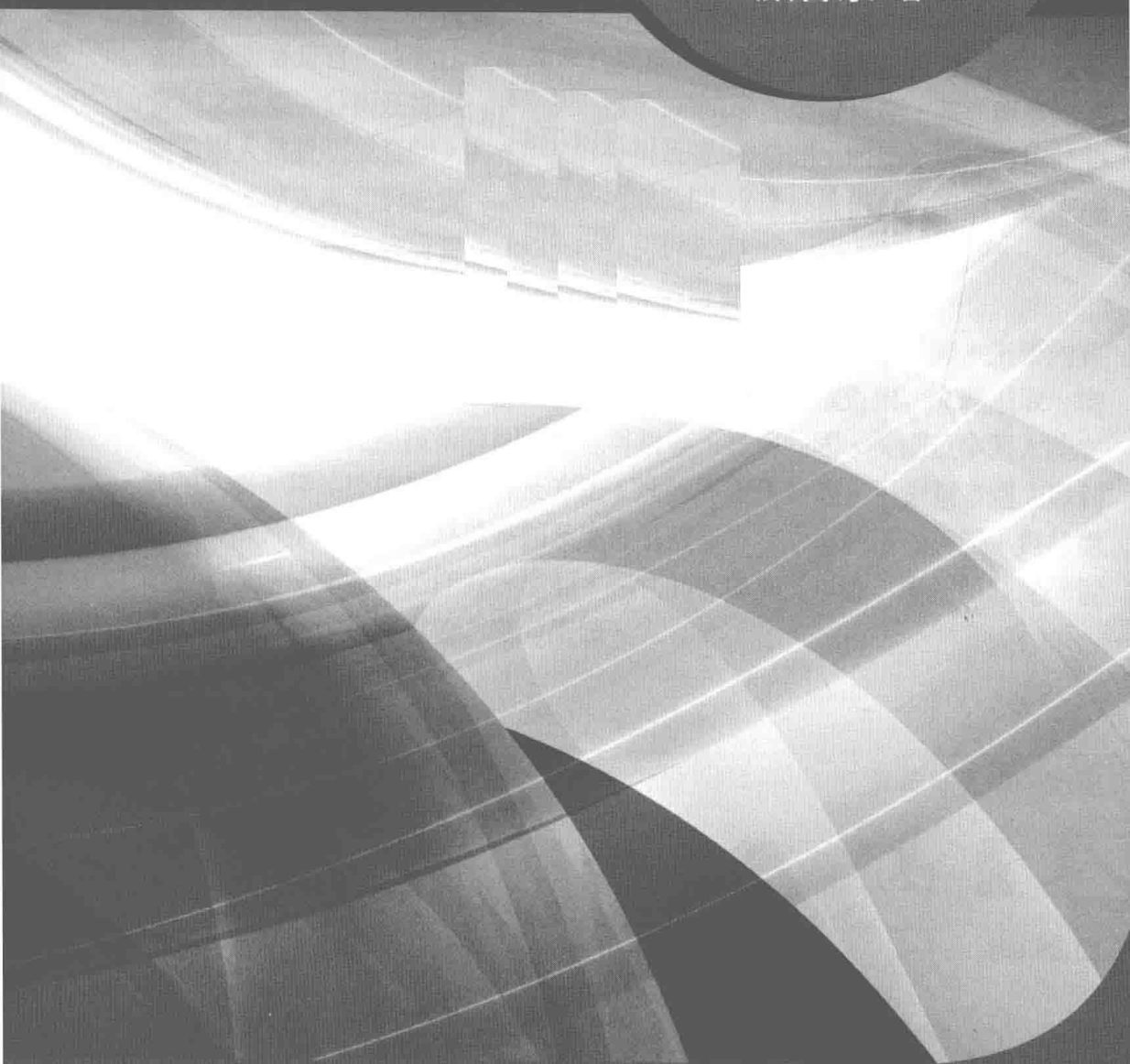
專利侵權分析理論及實務

顏吉承 著



專利侵權分析理論及實務

顏吉承 著



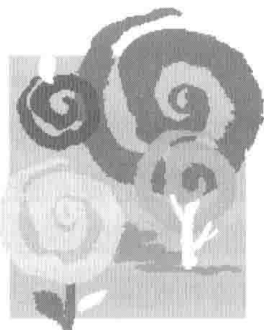
國家圖書館出版品預行編目資料

專利侵權分析理論及實務／顏吉承著． — 初版． — 臺北市：五南，2014.06
面： 公分．
ISBN 978-957-11-7670-3（平裝）

1. 專利法規 2. 侵權行為

440.61

103011357



1UB8

專利侵權分析理論及實務

作 者 — 顏吉承 (407.4)

發行人 — 楊榮川

編 輯 — 王翠華

主 編 — 劉靜芬

責任編輯 — 宋肇昌

封面設計 — P. Design 視覺企劃

出 版 者 — 五南圖書出版股份有限公司

地 址：106 台北市大安區和平東路二段339號4樓

電 話：(02) 2705-5066 傳 真：(02) 2706-6100

網 址：<http://www.wunan.com.tw>

電子郵件：wunan@wunan.com.tw

劃撥帳號：01068953

戶 名：五南圖書出版股份有限公司

台中市駐區辦公室/台中市中山路6號

電 話：(04) 2223-0891 傳 真：(04) 2223-3549

高雄市駐區辦公室/高雄市新興區中山一路290號

電 話：(07) 2358-702 傳 真：(07) 2350-236

法律顧問 林勝安律師事務所 林勝安律師

出版日期 2014年6月初版一刷

定 價 新臺幣580元

推薦序一

作者顏吉承先生擔任經濟部智慧財產局專利審查官、高級審查官達二十餘年，嫻熟專利法制及實務運作，於工作中累積審查經驗，更可貴的是勤於研究，將心得撰述或講學與人分享。司法院於2008年改革智慧財產訴訟制度，因顏先生專業上的優異表現，乃借調至智慧財產法院擔任技術審查官、主任技術審查官，協助法官辦理專利民事、行政訴訟事件之技術判斷、技術資料之蒐集、分析及提供技術之意見，並依法參與訴訟程序，基於專業知識對當事人爲說明或發問，對證人或鑑定人爲直接發問，於保全程序時協助調查證據，深入專利訴訟實務。顏先生回任智慧財產局後仍孜孜不倦，近完成「專利侵權分析理論與實務」一書。

本書饒富創意，以民法第802條先占概念與專利要件相關聯，主要內容包括解釋申請專利範圍、解析申請專利範圍及被控侵權對象、文義讀取、均等論、禁反言、先前技術阻卻及逆均等論等，援用我國、美國及中國大陸之裁判見解，詳述技術分析步驟及方法，理論與實務參據，引領讀者進入專利侵權技術分析之堂奧，易於掌握及處理繁複多層次之專利侵權訴訟，對於從事智慧財產法律實務工作者、律師、專利師、專利工程師、專利領域之學習者、研究者，均具有重要之參考價值。

智慧財產法院院長

高秉真

103.05.12

推薦序二

顏兄是智慧財產局中最認真研習相關專利知識的人之一，記得在民國92年配合專利法修改而須大幅修改審查基準，當時，顏兄參與了基準的修訂，廣泛涉獵美、日、歐各國審查基準及相關案例。

那陣子的勞心勞力，讓他的身體受到極大的摧殘，過了好一陣子以後，他才敢跟我抱怨這件事，讓我感到非常抱歉！但也因那段期間的磨練與經歷更奠定他從事專利工作的志業之路吧！

後來智慧財產法院成立，顏兄擔任第一屆技術審查官工作，對於專利權如何在訴訟中實踐，專利權應該如何認定與解釋，讓他有很深刻的理解，也充滿了熱情與實踐精神。

這幾年智慧手機訴訟、標準專利訴訟，讓世人見識了專利權的巨大能量與造成的騷動，如何讓專利制度有效地運行，真是一門艱深的學問。

顏兄結合他多年來的知識與經驗完成了這本著作，其中有他獨到的見解，也蒐集了一些國內外重要判決，更對申請專利範圍的解釋提供詳細的論述。爲了協助法院在審理專利侵權訴訟時有所參考，智慧財產局曾在民國93年完成一份「專利侵權鑑定要點」，如今經過十年，時空背景已大不相同，智慧財產局正試圖修改這份要點。如今，顏兄大作完成，許多爭議議題正好可提供參考，有助於完成修改。

經濟部智慧財產局局長



103.06.03

自序

我國智慧財產法院於民國97年7月1日成立，筆者自該日起借調該院擔任技術審查官，嗣後接任主任技術審查官職務，至民國100年6月30日回任經濟部智慧財產局，期間三年。借調法院之前，雖然已先行研讀專利侵權分析理論與國內外判決案例，然而，實際從事專利侵權分析工作時，仍有左支右絀之憾，深感國內專利侵權分析研究之不足。

專利法第58條第4項為確定發明專利權的法律依據，該項規定可以溯及民國83年專利法第56條第3項：「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。」對於「必要時」，各界迭有爭議，民國93年專利法爰予刪除，修正理由：「……，實應參考其發明說明及圖式，以瞭解其目的、作用及效果，此種參考並非如現行條文所定『必要時』始得為之，……。」然而，長久以來，各界於專利侵權訴訟案件援用禁止讀入原則解釋申請專利範圍時仍過於僵化，認為申請專利範圍「不明確」時始得參考說明書及圖式，而與國際上普遍的見解大相逕庭。由於申請專利範圍為專利侵權分析的基礎，基礎不固，影響所及既深且廣，前述現象與近年來我國專利侵權訴訟案件中原告勝訴率未過半不無關係。

本書主要內容係延續拙作「專利說明書撰寫實務」一書第五章及第六章有關「專利侵害鑑定要點」（草案）之架構、內容，增補我國智慧財產法院歷年來的經典案例、中國最高人民法院所發布之「關於審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋」、中國北京高級人民法院所發布之「專利侵權判定指南」及筆者從事專利侵權分析工作三年的實務經驗。論語為政篇：「學而不思則罔，思而不學則殆。」經過反覆的學習、思考，對於專利侵權分析理論，筆者已有更深一層的體悟。當今社會，什麼事都講求創新，本書嘗試以創新的思維提出「先占」的概念，以「先占」貫穿專利侵權分析及專

利要件審查體系，並延伸「解釋申請專利範圍的指導方針」，藉以介紹解釋原則、方法的架構系統，進而對於專利法第58條第4項折衷主義之規定、解釋申請專利範圍二元論及禁止讀入原則等提供筆者之淺見，就教於各界先進。

顏吉承 謹誌

2014年6月

Contents

第一章 緒論	1
一、先占之法理	3
(一) 何謂先占	4
(二) 相關專利要件	5
(三) 先占法理之延伸	13
二、解釋申請專利範圍的指導方針	15
第二章 專利侵權及分析流程	19
一、專利侵權之基本概念	19
(一) 民事侵權之構成要件	20
(二) 專利法相關規定	22
(三) 專利侵權之民事請求權	24
二、專利侵權分析之流程	26
(一) 流程圖	27
(二) 流程概述	28
三、專利侵權分析二階段	29
(一) 法律問題或事實問題	29
(二) 馬克曼聽證	35
第三章 解釋申請專利範圍	39
一、基本理論	39
(一) 周邊限定主義	39
(二) 中心限定主義	40

(三) 折衷主義	40
二、基本概念	44
(一) 解釋申請專利範圍之目的	45
(二) 解釋申請專利範圍之場合及必要性	47
(三) 解釋申請專利範圍之意義	49
三、解釋申請專利範圍之依據及基礎	56
(一) 解釋申請專利範圍之法律依據	57
(二) 解釋申請專利範圍之基礎	65
四、解釋申請專利範圍之一般原則	105
(一) 解釋之主體	105
(二) 解釋之時間點	110
(三) 專利有效原則	111
(四) 公示原則	123
(五) 辭彙編纂者原則	147
(六) 禁止讀入原則	150
五、請求項之類型、結構及其解釋	160
(一) 請求項之類型	161
(二) 組合式請求項之結構	162
六、特殊請求項之解釋	203
(一) 二段式請求項	203
(二) 手段請求項	206
(三) 製法界定物之請求項	245
(四) 有關用途之請求項	258
(五) 新型專利之請求項	264

第四章 解釋申請專利範圍進階版	277
一、專利法第58條第4項立法沿革	278
二、外國法相關規定	279
(一) 歐洲專利	279
(二) 美國	279
(三) 日本	281
(四) 中國	283
(五) 實質專利法條約	284
三、我國法院相關判決	285
四、相關法制及實務	286
(一) 專利法制之目的	286
(二) 先占法理與專利權範圍之關係	286
(三) 司法機關的解釋與行政機關的解釋	289
(四) 美國Phillips v. AWH Corp.案	294
(五) 辭彙編纂者原則之真義	298
(六) 禁止讀入原則之真義	300
五、實務問題	303
(一) 審查程序的錯亂及困境	304
(二) 進步性判斷的謬誤及困境	306
(三) 均等論判斷的謬誤及困境	306
(四) 適用逆均等論的謬誤	307
六、如何正確解釋申請專利範圍	308
(一) 說明書於解釋申請專利範圍的作用	308
(二) 最寬廣合理解釋原則與客觀合理解釋原則	311

(三)「得」審酌說明書及圖式之真義	316
(四)禁止讀入原則之限制	322
(五)先占之法理與申請專利範圍的解釋	331
第五章 發明專利侵權分析	333
一、專利權範圍與侵權分析	333
(一)專利權範圍	333
(二)專利侵權分析之攻防	334
二、解析申請專利範圍及被控侵權對象	339
(一)解析申請專利範圍	340
(二)解析被控侵權對象	346
三、全要件原則	349
(一)定義	350
(二)比對方式	351
(三)全要件原則並非判斷步驟	356
(四)實務操作三原則	357
四、文義侵權	361
(一)上位概念技術特徵之判斷	362
(二)附加原則之判斷	362
(三)手段請求項之判斷	362
(四)從屬專利之判斷	367
(五)文義侵權分析與新穎性審查	368
五、均等侵權	373
(一)均等論之意義	375
(二)均等侵權分析	379

(三) 均等論之限制	420
六、逆均等論	492
(一) 逆均等論之意義	492
(二) 逆均等論之分析	494
(三) 主張逆均等論之風險	499
(四) 逆均等論與均等論	500
(五) 逆均等論與解釋申請專利範圍	501

第一章 緒論

專利權屬於智慧財產權體系的一環，為人類有關產業技術或技藝的精神（或稱心智、智慧）創作成果。專利法所稱的專利權，係指國家依法律規定，授予創作人在特定期間內，就特定範圍內之技術或技藝，享有排除他人未經其同意而實施其創作的權利。專利法第1條開宗明義規定：「為鼓勵、保護、利用發明、新型及設計之創作，以促進產業發展，特制定本法。」已明確開示專利的立法宗旨及目的：專利制度係政府授予申請人於特定期間內「保護」專有排他之專利權，以「鼓勵」申請人創作，並將其公開使社會大眾能「利用」該創作，進而「促進產業發展」之制度。在專利權期間內，專利權人得壟斷其所創作之技術或技藝，藉由實施、授權、讓與或設定質權等手段取得經濟利益；社會大眾在申請人所公開之創作的基礎上再為創作，或經由專利權讓與、授權機制利用該專利技術或技藝。另依專利法第58條第1項，專利權人專有排除他人未經其同意而實施其創作之權，他人未經專利權人同意而實施其創作，即屬侵害專利權（infringement）。

經濟部智慧財產局於民國93年10月4日在網站上發布「專利侵害鑑定要點」（草案）¹（以下稱「專利侵害鑑定要點」），司法院秘書長嗣於93年11月2日以秘台廳民一字第0930024793號將該要點草案函送各法院參考。本書係以前述專利侵害鑑定要點為基礎，重點在於介紹我國專利侵權訴訟有關技術分析之實務，兼論美國專利侵權分析理論及實務，並穿插我國、美國判決及中國法院之司法解釋，以具體個案闡述專利侵權分析的詳細內容。

專利侵害鑑定要點將專利侵權之鑑定流程分為二階段：階段1「解釋申請專利範圍」及階段2「比對經解釋後之申請專利範圍與被控侵權對象」。依前述要點，專利侵權分析首先應確定專利權範圍，依專利法第58條第4項：「發明專利權範圍，以說明書所載之申請專利範圍為準，於解釋申請專利範圍時，並得審酌說明書及圖式。」及專利侵權訴訟實務，通常必須透過

¹ 「專利侵害鑑定要點」（草案）係因應民間專利侵害鑑定機構之需求，而由經濟部智慧財產局所草擬並發布。然而，專利侵權訴訟案件係法院所管轄，法官審理案件係依法獨立審判，基於三權分立原則，「專利侵害鑑定要點」僅供法院參考，而無法律效力，即使專利界已引為進行專利侵權訴訟必須參考之文件，現階段仍稱（草案）。

「解釋申請專利範圍」之程序始能確定專利權範圍，再將經解釋的申請專利範圍與被控侵權物或方法（以下簡稱「被控侵權對象」）進行比對，當後者落入前者之範圍，始有侵權之可能。本書係沿用專利侵害鑑定要點中所載之流程架構，針對流程中各判斷步驟，蒐集我國及美國法院之判決作為佐證，分別於第二章介紹專利侵權之基本概念，包括專利侵害鑑定要點中所載之流程及步驟；第三章闡述前述流程中階段1「解釋申請專利範圍」的架構及解釋原則等；第五章介紹專利侵害鑑定要點中所載之流程的階段2，包括「解析申請專利範圍之技術特徵」、「解析被控侵權對象之技術內容」、「文義讀取」、「均等論」、「禁反言」、「先前技術阻卻」及「逆均等論」。

美國法院歷經二百餘年的專利侵權訴訟實務經驗，各式各樣理論洋洋灑灑，後人常常以管窺天、各取所需而不完備，將各理論運用於專利侵權訴訟實務，難免失之偏頗。本書另闢第四章「解釋申請專利範圍進階版」，援引我國及美國諸多判決，並引述中國法院之見解，針對第三章「解釋申請專利範圍」中若干疑難及誤解，試圖釐清我國專利侵權訴訟實務與各國見解的異同，以供當事人調整其攻防方法。

法律見解甲說、乙說、丙說各擁其說，公說公有理、婆說婆有理。對於專利法第58條第4項所明定的折衷主義²、解釋申請專利範圍二元論³及禁止讀入原則⁴，專利界長久以來迭起爭議。本書第四章「解釋申請專利範圍進階版」係針對前述三項爭議闡述筆者之淺見，率以「先占之法理」為核心，並從該法理延伸出專利侵權分析之「指導方針」。本章先說明「先占之法理」如何將專利法第46條所定之專利要件一以貫之，並概述專利侵權分析之「指導方針」的架構及內容。

² 專利法第58條第4項：「發明專利權範圍，以說明書所載之申請專利範圍為準，於解釋申請專利範圍時，並得審酌說明書及圖式。」係因襲歐洲專利公約第69條的折衷主義，有別於周邊限定主義及中心限定主義。

³ 解釋申請專利範圍，行政機關採「最寬廣合理解釋」之原則，司法機關採「客觀解釋」之原則。

⁴ *Alloc. Inc. v. US International Trade Comm'n* 342 F.3d 1361 (Fed. Cir. 2003) (Where the specification describes a feature, not found in the words of the claims, only to fulfill the statutory best mode requirement, the feature should be considered exemplary, and the patentee should not be unfairly penalized by the importation of that feature into the claims.)

一、先占之法理

專利法第22條第1項：「可供產業上利用之發明，無下列情事之一，得依本法申請取得發明專利：一、申請前已見於刊物者。二、申請前已公開實施者。三、申請已為公眾所知悉者。」第23條⁵：「申請專利之發明，與申請在先而在其申請後始公開或公告之發明或新型……相同者……。」第31條第1項⁶：「相同發明有二以上之專利申請案時，僅得就其最先申請者准予發明專利。……。」第28條第1項⁷：「申請人就相同發明……得主張優先權。」第30條第1項⁸：「申請人基於其在中華民國先申請之發明……得……主張優先權。」前述有關新穎性、擬制喪失新穎性、先申請原則及優先權的法條文字或文義涉及「相同發明」的概念（本文涉及諸多專利要件，為避免混淆，以下稱「相同技術」）。依發明專利審查基準，「相同技術」之判斷依專利要件所定之比對對象而有異，擬制喪失新穎性⁹及先申請原則¹⁰適用下列基準：(1)完全相同；(2)差異僅在於文字之記載形式或能直接且無歧異得知之技術特徵；(3)差異僅在於相對應之技術特徵的上、下位概念；(4)差異僅在於依通常知識即能直接置換的技術特徵。新穎性適用前述(1)至(3)之基準¹¹；優先權適用前述(1)及(2)之基準¹²，僅將前述(2)稍作文字調整：「能直接且無歧異得知其實質上單獨隱含或整體隱含申請專利之發明中相對應的技術特徵，而不會得知其他技術特徵者。」

⁵ 專利法第23條：「申請專利之發明，與申請在先而在其申請後始公開或公告之發明或新型專利申請案所附說明書、申請專利範圍或圖式載明之內容相同者，不得取得發明專利。但其申請人與申請在先之發明或新型專利申請案之申請人相同者，不在此限。」

⁶ 專利法第31條第1項：「相同發明有二以上之專利申請案時，僅得就其最先申請者准予發明專利。但後申請者所主張之優先權日早於先申請者之申請日者，不在此限。」

⁷ 專利法第28條第1項：「申請人就相同發明在與中華民國相互承認優先權之國家或世界貿易組織會員第一次依法申請專利，並於第一次申請專利之日後十二個月內，向中華民國申請專利者，得主張優先權。」

⁸ 專利法第30條第1項：「申請人基於其在中華民國先申請之發明或新型專利案再提出專利之申請者，得就先申請案申請時說明書、申請專利範圍或圖式所載之發明或新型，主張優先權。但……。」

⁹ 經濟部智慧財產局，第二篇發明專利實體審查基準，2013年版，頁2-3-13。

¹⁰ 經濟部智慧財產局，第二篇發明專利實體審查基準，2013年版，頁2-3-28。

¹¹ 經濟部智慧財產局，第二篇發明專利實體審查基準，2013年版，頁2-3-8～2-3-9。

¹² 經濟部智慧財產局，第二篇發明專利實體審查基準，2013年版，頁2-5-2。

除前述規定外，專利法第34條第4項¹³、第43條第2項¹⁴、第67條第2項¹⁵、第108條第3項¹⁶：「……不得超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍……」，第44條第2項¹⁷、第3項¹⁸、第67條第3項¹⁹：「……不得超出申請時外文本所揭露之範圍……」，前述有關分割、修正、更正、改請、補正及核准專利前、後之誤譯訂正的規定亦皆涉及「相同技術」的概念。依發明專利審查基準，「不得超出……範圍」之判斷適用前述(1)及(2)之基準。

雖然前述法條所規範之文字並不完全相同，但皆涉及「相同技術」的概念，筆者以為從專利法制、理論，可以「先占」之法理一以貫之前述法條。本節係以先占之法理為核心說明其與專利要件之關係。

(一)何謂先占

專利權係一種智慧財產權，國家為鼓勵、保護社會大眾「智慧」活動的成果，以法律授予發明人「權利」，供權利人獨占市場並排除他人實施，據以將智慧轉成私有「財產」。然而，國家應將專利權賦予什麼樣的發明？授予什麼人？專利權人應負擔什麼義務？在在涉及一個古老的法理「先占」。

依我國民法第802條：「以所有之意思，占有無主之動產者，除法令另有規定外，取得其所有權。」所稱之先占（preemption, first possession），是一種以所有（全然管領其物）的意思，先於他人占有無主的動產，而取得其所有權的事實行為²⁰。雖然前述規定係規範動產所有權之歸屬，然而，先

¹³ 專利法第34條第4項：「分割後之申請案，不得超出原申請案申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍。」

¹⁴ 專利法第43條第2項：「修正，除誤譯之訂正外，不得超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍。」

¹⁵ 專利法第67條第2項：「更正，除誤譯之訂正外，不得超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍。」

¹⁶ 專利法第108條第3項：「改請後之申請案，不得超出原申請案申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍。」

¹⁷ 專利法第44條第2項：「依第二十五條第三項規定補正之中文本，不得超出申請時外文本所揭露之範圍。」

¹⁸ 專利法第44條第3項：「前項之中文本，其誤譯之訂正，不得超出申請時外文本所揭露之範圍。」

¹⁹ 專利法第67條第3項：「依第二十五條第三項規定，說明書、申請專利範圍及圖式以外文本提出者，其誤譯之訂正，不得超出申請時外文本所揭露之範圍。」

²⁰ 王玉成，中華百科全書，「先占，依我國現行民法第八百零二條之規定，指以所有之意思，

占的概念原本就已深入人類文化之中，人們日常生活中早有類似概念，例如排隊、先來後到、先占先贏、插頭香等慣用語，即為先占概念之反映，筆者藉其法理貫穿專利法所規範之專利要件及優先權等規定，探討相關法條與先占法理之關係。

(二) 相關專利要件

專利法第58條第4項係有關專利權範圍之確定及申請專利範圍之解釋，適用於取得專利權之後的舉發及行政救濟程序，及專利侵權之民事訴訟程序。發明專利權以申請專利範圍為準，專利審查自當以申請專利之發明（claimed invention）為對象。行政機關於行政審查程序中審查申請案是否符合專利法第46條第1項所列條款之前，申請專利之發明的認定，準用第58條第4項之規定。

申請專利之發明，係以記載於申請專利範圍中之技術特徵所構成的申請標的（subject matter）作為「技術手段」，結合說明書中所載該發明所欲解決的「問題」及所達成的「功效」，三者共同構成之技術內容。審查申請專利之發明是否符合專利要件，申請專利範圍所記載之「技術手段」通常為審查之對象，但進步性之審查，尚應考量說明書中所載的「問題」及「功效」，充分顯示申請專利之發明的內涵不限於申請專利範圍中所載之申請標的。簡言之，申請專利之發明，係手段、問題及功效所構成的整體技術構思，申請專利範圍中所載之技術手段為其具體表現。因此，申請專利之發明與申請標的互為表裡，通常亦稱申請專利範圍中所載之申請標的為申請專利之發明，例如專利法第26條第2項：「申請專利範圍應界定申請專利之發明；…。」專利法施行細則第18條第2項：「獨立項應敘明申請專利之標的

占有無主之動產，而取得其所有權之事實行為也。可知我國民法上之先占，第一、必以所有之意思；第二、必其所占有者為無主之動產，此與德、日、義、瑞諸國民法之規定略同。關於先占之性質，有認屬於法律行為者，有認屬於事實行為者，應以後說為是。蓋此所有之意思乃全然管領其物之意思，與取得所有權之意思不同。故民法關於法律行為之規定，如行為能力、意思表示、法定代理與夫行為瑕疵等規定，於先占無其適用。先占之標的物，民法明定以無主之動產為限，不動產在古代，雖得因先占之事實而取得其所有權，然今日多採不動產登記制度，無主土地則概歸國家之所有。所謂無主，非必自始無所有人，苟原所有人或占有人以拋棄占有之意思中止占有，而以所有之意思於他人占有前予以占有之者，即不失為先占，而得排他取得該標的物之所有權。惟權利之拋棄，不容推定，主張前占有人有拋棄占有之事實者，應就其主張負舉證之責任。」http://ap6.pccu.edu.tw/Encyclopedia_media/main.asp?id=1746，最後訪視日：2014年4月21日。