

# 申請專利範圍之解釋原則與均等論

——最高法院111年度台上字第1785號  
民事裁定及下級法院之再審判決



沈宗倫

政治大學法學院特聘教授

## 摘要

申請專利範圍解釋之證據來源，我國司法實務已然承認，應以內部證據優先，而一旦內部證據之參酌，發明所屬技術領域具有通常知識者，針對相關解釋仍存在歧異，此時方會援用外部證據以為補充，確定最終之解釋結果。雖全要件原則在某種程度上象徵專利權範圍對外公示性，但均等論畢竟是專利權範圍衡平調節之產物，有參考系爭專利相關發明整體評價之需要。為使均等論能充分發揮其功能，似應將全要件原則解釋為均等論之例外，令訴訟兩造能更聚焦於均等論以及系爭專利相關請求項要件相關解釋之攻防，不致單因侵權物部分物理成分或特定元件之欠缺，便當然認定不符合全要件原則，無法啟動均等論之討論。

## 目次

壹、事實摘要

貳、爭點

參、法院見解

肆、評析

伍、結論

DOI: 10.53106/27889866030706

關鍵詞：申請專利範圍、文義侵害、說明書不當置入禁止、請求項解釋差異、均等論、全要件原則

## 壹、事實摘要

本件系爭專利為「利用燈號訊號啟動之車側影像輔助系統」相關之發明專利（第I405682號）。被告K公司未經原告專利權人S同意，受被告C公司委託，生產製造「內含SDM01366產品之Side View System：CW659387套件」側影像輔助系統產品（系爭產品），並由被告H公司銷售並為顧客安裝。原告S遂對被告提起系爭專利相關侵權之訴訟。智慧財產法院一審判決，雖不認同被告之專利權無效抗辯，但以被告之產銷系爭產品行為，不構成系爭專利之文義侵害，且無均等侵害之評價，遂駁回原告之訴。被告不服，遂就系爭專利之申請專利範圍解釋，以及均等論之適用，上訴至智慧財產法院第二審，其後並聲請再審，最後上訴至最高法院<sup>1</sup>。

## 貳、爭點

本件本文所主要探討之爭點有三，首先、關於被告所產銷之系爭產品是否讀入系爭專利請求項1，法院之申請專利範圍解釋，是否符合「說明書不當置入禁止原則」？其二、同前之文義侵害評價，法院之解釋是否符合「請求項解釋差異原則」？最後，關於系爭產品之均等侵害評價，均等論適用與全要件原則之關係為何？

## 參、法院見解

關於第一個爭點，再審法院採取否定之見解，認為系爭產品經解釋不符合系爭專利請求項1之D、E及F等三個要件之技術特徵，特別是系爭專利請求項1所載警示燈號具備對應影像之必要性，而系爭產品並無此技術要求，面對再審原告之主張，再審法院強調：「原確定判決關於系爭專利請求項1所為解釋，係以系爭專利申請範圍請求項文字並參酌說明書後，以該發明所屬技術領域中具有通常知識者所理解之合理解釋，並不得以其『實施方式』所列舉之特定實施例限縮其專利範圍，且亦無再審原告所稱仍有疑義，而需再另行參酌系爭專利外部證據之情形，故再審原告以原確定判決就此恕置不論，而有判決理由矛盾及適用法令不當之違法，洵屬無據。更何況，再審原告所指判決理由矛盾，並非屬民事訴訟法第496條第1

<sup>1</sup> 參見智慧財產及商業法院108年度民訴字第13號民事判決；108年度智慧財產及商業法院民專上字第41號民事判決；110年度智慧財產及商業法院民專上再字第2號民事判決；最高法院111年度台上字第1785號民事裁定。

項第1項所定適用法規顯有錯誤之事由。」

基於同一個爭議，再審被告仍質疑系爭專利請求項1所載警示燈號具備對應影像之必要性，認為法院以系爭專利請求項5相關技術內容解釋請求項1，實違反請求項解釋差異原則，再審法院對此加以指正，認為：「查原確定判決第33頁第22行至第34頁第22行理由中已敘明由系爭專利請求項1內容可知『啟動警示燈號會產生對應影像』之技術特徵，其引用系爭專利說明書第7頁第2至6行、第19頁及系爭專利請求項5，並非解釋系爭專利請求項1所欲涵蓋範圍，乃藉此重申該發明所屬技術領域具有通常知識者參酌說明書後所能理解『啟動警示燈號會產生對應影像』為系爭專利之重要技術特徵，並無變更基於申請專利範圍及說明書所確定之專利權範圍，或致系爭專利請求項1、5權利範圍相同之情形，自無再審原告所稱有請求項差異原則之違反，附此敘明。」

最後，在均等論之適用方面，再審法院判定系爭產品之產銷並不構成均等侵害，再審法院揭示均等論之適用：「按判斷被控侵權對象是否適用均等論，即判斷被控侵權對象與系爭專利之請求項的差異是否為非實質的，若二者之間具有實質差異，則不適用均等論，應判斷被控侵權對象不構成均等侵權。反之，若二者之間不具實質差異，且無均等論之限制事項時，則適用均等論，應判斷被控侵權對象構成均等侵權。判斷被控侵權對象是否適用均等論，原則上，僅須就被控侵權對象與系爭專利之請求項的技術特徵不相同的部分進行比對。若被控侵權對象欠缺系爭專利之請求項的任一技術特徵，或二者對應之任一技術特徵有實質差異，則不適用均等論。判斷是否適用『均等論』時，若有全要件原則、申請歷史禁反言、先前技術阻卻或貢獻原則等任一限制事項成立，則不適用均等論。」

## 肆、評 析

### 一、申請專利範圍與專利權文義侵害

專利權之行使，由於其所支配者為解釋技術問題之無體構想，為確保交易安全，並強化權利主張之正當性，專利權是以專利相關發明之申請專利範圍為公示來源，亦為申請專利範圍作為權利行使之邊界。通常，申請專利範圍包含數個請求項，無論是獨立項或附屬項，每一請求項透過解釋均形成專利權之行使範圍。

專利權文義侵害之判定，即以申請專利範圍之請求項為依歸，若經解

釋，涉及侵權之物品或方法，其相關組成成分、元件或步驟，能為特定請求項全部要件所分別相應涵攝，則該物品之產銷或方法之實施，依該請求項之文義而言，構成專利權侵害。由於考量專利權公示效果之客觀性，申請專利範圍之解釋，應以發明所屬領域具有通常知識者之角度為之。

申請專利範圍解釋之證據來源，我國司法實務已然承認，應以內部證據優先，而一旦內部證據之參酌，發明所屬技術領域具有通常知識者，針對相關解釋仍存在歧異，此時方會援用外部證據以為補充，確定最終之解釋結果。一般而言，內部證據是申請專利範圍之撰寫、申請與審查之相關證據，包括請求項之文義、專利說明書之記載、專利審查相關紀錄等，相關證據有助於發明所屬技術領域具有通常知識者，能探究發明人之真義，尋求申請專利範圍下請求項之通常文義解釋。外部證據，則是側重專利權公示下文義解釋之共通普遍性，乃是借重專利申請外部的來源，以為證據而解釋申請專利範圍之文義爭議，例如：相關技術領域之權威教科書、學術論著、技術辭典、技術工具書等。雖然外部證據之運用比較能使公眾在產業共知下理解申請專利範圍，但畢竟無法完全切合發明人於申請專利時之真義，為能貫徹發明人之意念，並能確保專利權之公示以及延伸之交易安全，以發明所屬技術領域具有通常知識者之視野，審酌內部證據，以為解釋申請專利範圍之優先來源，實為我國司法實務之通說<sup>2</sup>。

## 二、說明書不當置入禁止原則

申請專利範圍解釋與相關內部證據之互動，在發明所屬技術領域具有通常知識者之角度，衍生申請專利範圍解釋之原則。專利說明書為申請專利範圍解釋之重要來源，專利說明書所展示之有限實施例，雖為實施專利相關發明之實例，但原則上僅為發明實施類型之例示，除非以發明所屬技術領域具有通常知識者之觀點，認為發明人於研發發明與專利申請時有相反之意思，即將特定請求項之解釋僅限於專利說明所載之實施例，否則，不得將有限之實施例視為申請專利範圍特定請求項之全部權利行使邊界，如此將違反申請專利範圍解釋之說明書不當置入禁止原則。

本件上訴人於第一審、第二審、再審一再以系爭專利說明所載之實施例，認為發明所屬領域具有通常知識者就此實施例，應可理解警示燈號未必當然要伴隨對應影像之功能。並以此點上訴最高法院。再審法院引用禁

<sup>2</sup> 例如：最高法院106年度台上字第53號民事判決。

止不當置入原則以駁斥上訴人之主張，強調不得單以實施例作為解釋係專利請求項1之唯一邊界。其實，就理論上而言，不當置入禁止原則通常適用於實施例已完整具備相應請求項所有要件涵攝之情形，只是該實施例之要件解釋，較之相應請求項相關要件，較為下位或限縮限定，因此除非發明所屬領域具有通常知識者由內部證據，能明確探知發明人實有棄權以限縮其權利範圍至下位之實施例外，否則不得以實施例為專利權主張之限定範圍。本件事實似無適用禁止不當置入原則之條件，應回歸一般以內部證據解釋申請專利範圍之方向，解決爭議。畢竟，系爭專利請求項1之文義已界定啟動訊號包括倒車號燈、左向燈號、右向燈號以及警示燈號，而該請求項於論及對應影像之運作時，文義上對於前述訊號來源，並無區別之論述，此文義結構在發明所屬領域具有通常知識者之認知下，是否僅因實施例未周全描述請求項之整體運作，而當然有警示燈號無對應影像必要性之認知，似有再進一步說理之需求。至於，不完全描述之實施例是否構成專利法第26條第1項之違反，仍要以專利說明書整體觀之，無法一概而論<sup>3</sup>。

### 三、請求項解釋差異原則

另外，申請專利範圍解釋原則，尚包括專利請求項解釋差異原則。差異原則主要之功能在於以發明所屬技術領域具有通常知識者之觀點，區辨各請求項之差異，以利於各該請求項正確之文義解釋，特別是獨立項與附屬項間之解釋。由於，於專利實務，同一發明所支持之申請專利範圍下，通常會包含多數請求項，而各請求項之文義內容應有所差異，方有各自存在之價值與實益。以獨立項與附屬項而言，在本質上，獨立項與附屬項二者係處於同一發明下之上下位關係，質言之，附屬項之文義內容乃是衍生於獨立項，但二者共享部分要件或步驟之技術特徵，而附屬項區別獨立項者，會發生於特定要件或步驟，在此要件或步驟，獨立項則會呈現出上位之技術特徵，而附屬項則就此技術特徵加以具體明確界定至一個相對下位之特徵。因此，差異性原則之運用，有助於區辨獨立項與附屬項共通之文義內容，以及差別之文義內容。

進一步而言，二個獨立項雖均附屬於同一發明概念下，在文義上亦有共享之技術特徵，是否因此部分之文義相同，即應為相同解釋？或因二者

<sup>3</sup> 專利法第26條第1項：「說明書應明確且充分揭露，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者，能瞭解其內容，並可據以實現。」

互為獨立項而應為不同之解釋？以差異原則而言，無論採取相同或不同解釋，都必須留意，差異原則僅為眾多解釋原則中之輔助原則，不得使其解釋之結果，導致其中一個請求項擴大了原先所解釋之申請專利範圍。另外，亦不得令其中一個請求項共享技術特徵外之文義，淪為贅言，喪失界定請求項文義解釋範圍之意義。

本件上訴人亦以請求項差異原則而為抗辯，就其再審之敗訴判決而上訴至最高法院。由請求項之文義與體系觀之，系爭專利請求項5為請求項1之附屬項。請求項5與請求項1之技術差異，在於請求項5所載之影像訊號源切換處理器，較之請求項1，其內含訊號輸出優先權控制器，預設燈號優先權邏輯，以在螢幕上優先顯示優先權較大燈號所對應之影像。基於附屬關係，請求項5乃是本於請求項1所衍生，除前述技術差異之特徵外，二請求項之技術內容應屬相同，由此而論，在共同之技術結構下，以請求項5相關內容解釋請求項1，確認啟動警示燈號所對應影像為請求項1必要之技術特徵，並未違反請求項差異原則。如此解釋，既不會創造請求項1原先所期待以外之權利範圍，亦不致令請求項5與請求項1間之技術差異，形同無意義之記載，應有其正當性。

#### 四、均等論與全要件原則

均等論雖未規範於專利法，但其法理之創設乃是再補充專利權文義侵害評價之不足，避免令侵權對於特定要件加以調整或替代性置換，以規避文義侵害之全要件評價，產生專利權保護不周全之處。均等論之適用，即在藉由整體性之發明評價突破單一或特定要件之技術差異，在衡平之考量，確認申請專利範圍之正當延展範圍，將前述規避文義侵害之行為，納入專利權侵害之評價。一般而言，均等論之適用可由二種慣用之模式觀察。首先為三部測試法，在此測試下，縱然侵權人不法實施專利相關發明時，已調整或替代性置換請求項之特定要件，但其實施結果，與未調整或替代之請求項相關實施，在整體發明評價下，同屬一實質技術功能，並以實質相同之手段達成實質相同之目的，則仍構成專利權侵害，進一步得就其實施結果評價為專利侵權。另一常見之測試法為重大差異測試，是以整體發明評價直接判定，若以調整或替代性置換請求項之特定要件，實施專利相關發明之請求項，其實施結果與直接實施該請求項內容，並不存在重大差異時，將被評價為專利權侵害。對此測試法，我國最高法院向來以原請求項之特定要件與經調整或替代性置換請求項之特定要件二者間，在發

明所屬技術領域具有通常知識者之觀點，是否存在置換可能性或置換容易性，加以論斷<sup>4</sup>。

全要件原則於專利權文義侵害之評價，應屬當然解釋，但均等論之解釋適用是否當然以全要件原則為先決要件，則有相當程度之探討空間。首先，均等論之判定是以專利權保護之衡平為出發點，避免他人以低成本之調整或置換專利請求項之特定要件，而規避文義侵害之追究，等同獲致實施其他要件之不法特權。因此，均等論是以發明整體發明評價，檢視他人實施系爭專利之結果。專利請求項相關要件（物品專利）或步驟（方法專利）之界定，在均等論之解釋適用上，僅在襄助掌握系爭專利之整體發明評價，過度倚賴專利請求項之要件或步驟，容易忽略均等論本身被期待之衡平功能。再者，專利請求項要件之界定，與專利請求項實施下專利物相關物理性成分或元件之解析，未必當然相同。在整體發明評價之驅導下，一個專利請求項之要件，可能包含二個或多個物理性成分或元件，反之者亦然。若將全要件原則定位為均等論之先決要件，恐兩造為減省訴訟時間與成本，爭執之焦點勢必游移在侵權物是否具備特定物理特徵，以論辯全要件原則，脫離均等論所注重之發明評價。因此，雖全要件原則在某種程度上象徵專利權範圍對外公示性，但均等論畢竟是專利權範圍衡平調節之產物，有參考系爭專利相關發明整體評價之需要。為使均等論能充分發揮其功能，似應將全要件原則解釋為均等論之例外，令訴訟兩造能更聚焦於均等論以及系爭專利相關請求項要件相關解釋之攻防，不致單因侵權物部分物理成分或特定元件之欠缺，便當然認定不符合全要件原則，無法啟動均等論之討論。

## 伍、結 論

本文特別就申請專利範圍解釋之置入禁止原則以及請求項差異原則，就本件訴訟相關判決之爭點提出觀察與分析，同時，亦對均等論與全要件原則間之關聯，表達學理之立場，企盼拋磚引玉，藉由此等對話帶動相關更深層面之探討。♣

 相關文獻 ◀ 月旦知識庫 [www.lawdata.com.tw](http://www.lawdata.com.tw)，更多裁判分析 ▶ 月旦法律分析庫 [lawwise.com.tw](http://lawwise.com.tw)

<sup>4</sup> 參見最高法院103年度台上字第1843號民事判決。