

均等侵權判斷中申請 歷史禁反言之適用界線

——以智慧財產及商業法院實務為中心



林育輝*

壹、前言

在專利均等侵權判斷中，是否引發「申請歷史禁反言」以限制均等論之適用的具體界線，長期以來即為專利侵權判斷上的核心問題。按發明專利權的範圍，以申請專利範圍為準，專利法第58條定有明文。而所謂的申請專利範圍須包含一個以上的請求項（claim），且請求項應以明確、簡潔之文字記載方式，以界定申請專利之發明的專利權保護範圍¹。請求項依記載形式之差異進一步分為獨立項與附屬項，其中附屬項是依附於獨立項，而獨立項應敘明的項目包含：申請專利之標的名稱以及申請人所認定之發明之必要技術特徵²。易言之，一個發明專利權的權利範圍，係由申請專利範圍中的每個請求項可界定的範圍所決定，因此請求項為判斷專利侵權時比對的基本單元（basic unit）。

關於如何判斷專利侵權，專利法對此並無明文規定。在我國專利司法審判實務上專利侵權判斷之具體規範，主要係依據智慧財產局於2016年1月公告之專利侵權

DOI：10.53106/22184562202607006603

收稿日：2026年1月25日

* 義隆電子股份有限公司智權法務室專案經理。

¹ 專利法第26條第2項。

² 專利法施行細則第18條第2項。

判斷要點。該專利侵權判斷要點係智慧財產局自2014年起著手修訂，修訂過程中參考我國法院之實務與案例、美國專利侵權審判實務，以及中國大陸法院近年來所公布之相關規範³。

專利侵權判斷要點中，將被控侵權之物或方法稱之為被控侵權對象。而判斷被控侵權對象是否侵害發明專利權之流程，主要分為二個步驟：第一步驟為解釋請求項；第二步驟為侵權比對⁴。

在解釋請求項步驟中，係就請求項中之用語與技術特徵，給予最合理之解釋，以確定請求項之文字意義（即文義），進而界定請求項之文義範圍⁵。於侵權比對步驟中，則係將被控侵權對象之技術內容，與經解釋後之請求項各該技術特徵逐一進行比對；若請求項之每一技術特徵均出現（**present**）或存在（**exist**）於被控侵權對象中，即構成請求項之文義讀取，而成立文義侵權⁶。若經判斷被控侵權對象未符合文義讀取，不構成文義侵權時，而專利權人主張適用均等論，則進一步判斷被控侵權對象是否仍落入請求項之均等範圍，即是否成立均等侵權⁷。

均等論係源自美國法院之專利侵權審判實務，迄今在美國司法上已發展逾二百年⁸。國際間對於均等論之適用與具體規範雖未完全一致，惟如英國、德國、日本及中國大陸等國家或地區，均已相繼導入均等論之概念⁹。

均等論之意義，在於基於保障專利權人之立場，允許請求項所界定之文義範圍，於合理範圍內延伸至均等範圍，以因應請求項以文字表達發明內容之侷限性，亦即文字難以精確且完整描述發明技術內容之先天困難，藉此賦予專利權人適度擴張其請求項保護範圍之可能¹⁰。

³ 張仁平，專利侵權判斷，2023年，6頁。

⁴ 智慧財產局，專利侵權判斷要點，2016年，1頁，網址：<https://www.tipo.gov.tw/tw/patents/511.html>，最後瀏覽日：2026年4月7日。

⁵ 同前註，5頁。

⁶ 同前註，32頁。

⁷ 同前註，38頁。

⁸ 劉國讚、鄔芳玲，從美國判例法探討專利均等破壞原則之發展與現況，專利師，2023年1月，52期，33頁。

⁹ 張仁平，註3書，228頁。

¹⁰ 智慧財產局，註4要點，39頁。

另一方面，被控侵權人之利益同樣有予以保障之必要。當專利權人主張被控侵權對象依均等論構成均等侵權時，被控侵權人得主張均等論之限制事項以限制均等論之適用。其中，「申請歷史禁反言」（prosecution history estoppel）即為限制均等論適用之重要抗辯之一。亦即，於申請歷史禁反言成立時，專利權人不得再主張被控侵權對象構成均等侵權¹¹。

因此，在我國司法審判實務上，於均等論下進行專利侵權判斷時，兩造當事人之爭執重點，經常集中於申請歷史禁反言是否成立。本文即以實證研究之方法，整理並分析我國智慧財產及商業法院（即智慧財產法院之前身，以下簡稱「智財商業法院」）於均等論侵權判斷中，關於專利權人所為之修正、更正或申復是否引發申請歷史禁反言之相關裁判，並依據不同事實態樣加以歸納分類，包括修正原因不明、有修正但未導致權利範圍限縮，以及未修正僅申復卻導致權利範圍限縮等類型，尤其值得關注者在於這些個案中，專利權人於申請過程所為之修正或申復的具體事實並非相同，而智財商業法院之裁判中，究竟須達何種程度，始足認定其已「限縮專利權範圍」而引發申請歷史禁反言？乃為專利實務界所需釐清之核心界線問題。

本文透過對智財商業法院之裁判實務的分析，進一步歸納相關判斷原則，並提出對專利申請、審查答辯及專利權維護實務之若干建議，期能供實務上於規劃請求項、回應審查意見及進行侵權攻防時作為參考。

貳、「申請歷史禁反言」之意義與規範

一、「申請歷史禁反言」之規範目的

由於在均等論下，請求項的權利範圍被由文義範圍於合理範圍內適度擴大到均等範圍，而申請歷史禁反言主要係聚焦於若專利權人曾於專利申請過程或維護專利權過程中，因所為之修正、更正或申復而限縮專利權範圍之情況，即表示專利權人可以預見該修正、更正或申復將導致放棄（surrender）部分專利範圍，此時若是仍然容許專利權人藉由主張均等論而重新主張已經被放棄部分專利範圍的話，將與均

¹¹ 同前註，52頁。

等論之意旨不符，且增加專利權範圍之不確定性¹²。

換句話說，申請歷史禁反言的目的，係在於禁止專利權人就其請求項權利範圍為前後不一致之主張，以防止對請求項保護範圍之「出爾反爾」。而申請歷史禁反言之成立條件，則在於專利權人曾進行修正、更正或申復，且該等行為已導致請求項權利範圍之限縮。

二、「申請歷史禁反言」之法理依據

專利法雖未就專利侵權之判斷方式，特別是均等論及其限制事項設有明文規定，惟法院於裁判時，仍得依一般法理加以補充與適用。智財商業法院的裁判中即指出：「誠實信用原則為民法上之基本法理，更是權利人行使權利時之最高指導原則，一般稱為『帝王條款』，誠實信用原則廣泛地體現於實體法或程序法之相關規定及司法實務案例所發展之原理、原則¹³」。

基此，申請歷史禁反言之法理依據，應定位為誠實信用原則於專利侵權判斷中之具體實踐。亦即，專利權人於專利申請或專利權維護過程中，藉由修正、更正或申復以限縮請求項權利範圍並據以克服核駁理由後，若於後續侵權訴訟中，仍試圖透過主張均等論而重新主張其先前已限縮權利範圍或放棄之標的，將構成對請求項保護範圍之前後不一致主張，顯然違反誠實信用原則，自非法所允許。

實務上，智財商業法院早期的裁判中即認為：「我國專利法與民法上並無申請歷史禁反言原則之明文規定，而該申請歷史禁反言原則係擷取美國司法實務發展之見解作為我國裁判之依據，理論上應涵蓋於我國民法第148條第2項所規定誠實信用原則之概念下，而有無誠實信用原則之適用係屬法律適用問題¹⁴」。因此若當事人已提出應適用誠實信用原則的事實與證據，法院如未依職權適用誠實信用原則，即屬有判決不適用法律之判決違背法令情事存在¹⁵。

具體而言，在專利法領域中，申請歷史檔案可應用於解釋申請專利範圍及適用

¹² 同前註。

¹³ 智慧財產法院107年度民專上字第7號民事判決，「事實、乙、伍、五、(四)、2、(4)、②」。

¹⁴ 智慧財產法院99年度民專訴字第196號民事判決，「事實及理由、貳、四、(二)、3.」。

¹⁵ 同前註。

均等論，因此發展出申請歷史檔案禁反言原則，可認為係誠實信用原則的具體實踐¹⁶。專利權人於專利申請的過程中透過修正、更正或申復後的請求項範圍克服核駁理由後，若嗣後仍容許專利權人以修正、更正或申復前的請求項範圍主張權利，即無異於使拋棄之權利再度復活，顯違誠信原則，自為法所不許¹⁷。

從其法理性質而言，由於申請歷史禁反言原則係由誠信原則衍生而來，因此可視為被告得提出之限制均等論適用之重要抗辯之一，其適用與否，仍須回歸具體個案中，專利權人於申請歷史中所為之修正、更正或申復行為，是否已導致請求項權利範圍之限縮，並據此形成對外可合理期待之權利範圍界線，是以須由主張該抗辯之被告負擔舉證之責任¹⁸。亦即申請歷史禁反言為誠實信用原則法理下之抗辯事由，其具體的適用範圍與舉證責任，均應依照此等法理¹⁹。

三、「申請歷史禁反言」之成立要件

專利侵權判斷要點中指出：判斷申請歷史禁反言是否限制均等論之適用而使得被控侵權對象是否構成均等侵權，首先應判斷系爭專利是否因修正、更正或申復而導致限縮專利權範圍²⁰。換句話說，在判斷是否引發申請歷史禁反言，其成立要件為該修正、更正或申復的結果，是否導致「限縮專利權範圍」？

一般來說，申請人會進行修正、更正或申復，通常是為了使專利案能符合專利法所規定之可專利性要件，這些可專利性要件又可分為兩種類型：

第一種類型是與專利說明書以及申請專利範圍記載內容或方式相關，亦即包含：專利說明書之「可據以實現要件」，以及申請專利範圍之「明確與簡潔記載原則」和「為說明書所支持要件」。申請人進行修正、更正或申復目的或理由係與第一種類型之可專利要件相關時，僅於導致限縮專利權範圍時才會引發申請歷史禁反言。反之，若僅為如誤記之訂正或不明瞭記載之釋明等未導致限縮專利權範圍之修正、更正或申復，例如將請求項中的「CPU」改為「中央處理器」，則不會引發申

¹⁶ 註13判決。

¹⁷ 智慧財產法院100年度民專上字第45號民事判決，「事實及理由、五、(一)、3.、(3)」。

¹⁸ 智慧財產法院102年度民專訴字第96號民事判決，「事實及理由、乙、肆、四、(一)、3.」。

¹⁹ 李素華，均等侵權判斷下之申請歷史禁反言，智慧財產權月刊，2022年1月，227期，69頁。

²⁰ 智慧財產局，註4要點，52-53頁。

請歷史禁反言，屬於一種粉飾性（cosmetic）的修正、更正或申復²¹。

第二種類型是與申請專利發明之技術特徵相關，亦即包含：「新穎性」與「進步性」之專利要件。由於申請人進行修正、更正或申復目的或理由係與第二種類型之可專利要件相關時，通常係藉由限縮專利權範圍以區隔先前技術（prior art），於此情況，將導致限縮專利權範圍，因此引發申請歷史禁反言²²。

申言之，可專利性要件包含為克服先前技術，以及其他與核准專利有關之其他要件（如可據以實施、書面揭露等），若專利權人所為之補充、修正、更正、申復及答辯等，雖與可專利性有關，倘未減縮申請專利範圍，仍無禁反言原則之適用²³。是以，引發申請歷史禁反言之成立，並非僅取決於專利權人是否曾進行修正、更正或申復，而是應回歸該等行為是否已「限縮專利權範圍」，並對外形成可合理期待之權利界線。所以申請歷史禁反言之成立要件係為修正、更正或申復將導致「限縮專利權範圍」為其判斷基準。

四、「申請歷史禁反言」之申請歷史檔案範圍

申請歷史檔案包含專利案自申請專利至專利權維護過程中，於專利申請時之說明書、申請專利範圍及圖式以外的文件檔案，例如外文說明書、申請專利、舉發或行政救濟階段之補充、修正文件、更正文件、申復書、面詢紀錄、答辯書、理由書或其他相關文件等²⁴。

值得疑問的是，一專利案之國外對應案的申請歷史檔案可否被用於主張該專利案之申請歷史禁反言的證據？由於國外對應案的申請歷史檔案屬於解釋請求項的內部證據，因此理論上其可用於解釋請求項，也可用於申請歷史禁反言²⁵。惟專利侵權判斷要點中特別指出：判斷是否適用申請歷史禁反言時，除非特殊情況，原則上

²¹ 智慧財產局，註4要點，53頁。

²² 同前註。

²³ 智慧財產法院102年度民專訴字第98號民事判決，「事實及理由、乙、陸、六、(三)、(4)、2.」。

²⁴ 智慧財產局，註4要點，10頁。

²⁵ 張仁平，註3書，341頁。

不宜參酌國外對應申請案之申請歷史檔案²⁶。智財商業法院對於是否參考國外對應申請案之申請歷史檔案作為申請歷史禁反言之證據則採與專利侵權判斷要點相同之態度²⁷。例如在一件涉及「用於調配胜肽蛋白酶體抑制劑的環糊精錯合法」發明專利的侵權爭議案²⁸中，被告主張系爭專利之美國對應案在申請審查過程所提出之答辯，對系爭專利造成申請歷史禁反言限制事項，因此不適用均等論而不構成均等侵權²⁹。智財商業法院則認為：「由於各國專利審查制度及審查基準之差異，同一發明於不同國家所取得之專利範圍不一定相同，且依專利屬地主義原則，不同國家所獲准之專利，各該專利權之限制亦應視專利權人於各國申請專利過程及專利權維護過程中所為說明書之補充、修正、更正、申復及答辯之情形而有所不同，故被告之主張，自非有據³⁰」。

五、「申請歷史禁反言」之類型

申請歷史禁反言之成立要件係因修正、更正或申復而導致限縮專利權範圍，因此更可區分為第一種因修正或更正而導致限縮專利權範圍所導致申請歷史禁反言類型，此種類型係源自於對請求項進行記載內容的修改，因此可稱之為修正基礎下的禁反言（amendment-based estoppel）；以及第二種因申復而導致限縮專利權範圍所導致申請歷史禁反言，此種類型係源自於因申復理由導致限縮專利權範圍，因此可稱之為申復基礎下的禁反言（argument-based estoppel）的類型³¹。

於上述兩種的類型中，都是以專利權人於專利申請或專利權維護過程中所為之修正或更正之結果，或是申復之結果是否導致限縮專利權範圍，作為判斷引發申請歷史禁反言之依據，而不用去衡量專利權人之修正或更正請求項的主動性或被動

²⁶ 智慧財產局，註4要點，56頁。

²⁷ 參見智慧財產及商業法院114年度民專訴字第15號民事判決以及智慧財產法院107年度民專上字第7號民事判決。

²⁸ 智慧財產及商業法院114年度民專訴字第15號民事判決。

²⁹ 同前註判決，「事實及理由、貳、二、(二)」。

³⁰ 同前註判決，「事實及理由、貳、四、(六)、1、(2)、②、⑥」。

³¹ 張仁平，註3書，329頁；另見劉思芸、許立穎，有效主張申請過程禁反言的防禦策略——以近期美國CAFC專利侵害判決為例，專利師，2012年1月，8期，89頁。

性³²。亦即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，而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³³。

除此之外，於第二種類型中，由於專利權人僅提出申復而未修正或更正請求項，因此若依照美國專利實務之見解，於此情況必須是「明確且無誤地放棄標的」（clear and unmistakable surrender of subject matter）之情況，才能適用申請歷史禁反言³⁴。

六、「申請歷史禁反言」之推定放棄之標的與例外未放棄之標的

申請歷史禁反言雖用於限制均等論之適用，但其本身也是有所限制。專利權人於專利申請或專利權維護過程中所為之修正、更正或申復所未經放棄或排除之部分，仍有均等論之適用。易言之，在進行專利侵權判斷時，應視專利權人所為之修正、更正或申復時所放棄之標的而定³⁵。

值得注意的一種情況是**推定**放棄之標的，當被放棄之標的不明確時，亦即專利權人於專利申請或專利權維護過程中所為之修正、更正或申復，欠缺對應的目的或理由；或由該等目的或理由無法確認修正、更正或申復時所放棄之專利權範圍時，則推定申請歷史禁反言完全限制均等論之適用³⁶。對此，有論者稱之為：推定禁反言原則³⁷。

另一種情況是**例外未放棄**之標的，當專利權人雖對請求項中之技術特徵提出限縮性之修正、更正或申復，但仍有例外情況下可以不適用申請歷史禁反言，亦即若專利權人能舉證證明被控侵權對象為系爭專利申請當時所**無法預見**；或被控侵權對象與系爭專利修正、更正或申復所放棄之專利權範圍的**關聯性甚低**；或有其他理由支持，**無法合理期待**專利權人於撰寫系爭專利之請求項當時即能將被控侵權對象記

³² 智慧財產局，註4要點，54頁。

³³ 智慧財產及商業法院111年度民專上字第21號民事判決，「事實及理由、貳、五、(五)、5.」。

³⁴ 張仁平，註3書，329-330頁。

³⁵ 同前註，339頁。

³⁶ 智慧財產局，註4要點，54頁。

³⁷ 劉國讚，專利侵害實務與理論，2024年，240頁。

載於請求項中，於上述三種例外情況，則申請歷史禁反言未完全限制均等論之適用，仍有均等論之適用³⁸。但有論者認為：由於上述三種例外情況的舉證責任在專利權人，舉證難度較高，不僅在美國專利實務上的適用性與可操作性低，且於臺灣法院也無實際操作案例³⁹。

參、智財商業法院於均等侵權判斷下之「申請歷史禁反言」的案例研析

智財商業法院於均等侵權判斷論下所適用之申請歷史禁反言相關案例，足以反映其於具體案件中對引發申請歷史禁反言適用界線之判斷理由。此等案例中，除有因修正請求項而引發申請歷史禁反言之通常類型之裁判⁴⁰外，尚包含若干事實態樣較為特殊之裁判，尤值深入探討。具體而言，如何認定本案中專利權人於申請過程所為之修正與申復，是否已達「限縮專利權範圍」之程度，乃是否引發申請歷史禁反言進而影響均等論適用與否之核心法律爭點。是以，本文以下即擇取數件具有特殊性之裁判案例，包含修正原因不明、有修正但未導致限縮，以及未修正僅申復卻導致限縮等不同事實態樣下，智財商業法院如何判斷申請歷史禁反言是否成立的適用界線。

一、修正原因不明——太陽能電池電極導電糊案

專利權人於修正或更正請求項時，未說明該修正或更正之目的或理由，致使無法確定專利權人於修正或更正請求項時所放棄之專利權範圍。此時，按專利侵權判

³⁸ 智慧財產局，註4要點，54頁。

³⁹ 張仁平，註3書，340頁。

⁴⁰ 例如智慧財產及商業法院113年度民專上字第13號民事判決、智慧財產及商業法院113年度民專訴字第49號民事判決、智慧財產及商業法院112年度民專上字第12號民事判決、智慧財產及商業法院112年度民專上字第17號民事判決、智慧財產及商業法院111年度民專訴字第51號民事判決、智慧財產法院108年度民專訴字第100號民事判決，以及智慧財產法院102年度民專訴字第98號民事判決等。

斷要點之說明，係以推定方式認為申請歷史禁反言完全限制均等論之適用⁴¹。在智慧財產法院之審判實務中，即有一件相關案例⁴²，值得進一步加以探討。

(一) 案件事實概要

本件系爭專利為中華民國第I432539號「用於形成太陽能電池電極之導電糊」發明專利，該專利係為關於一種含有玻璃料、與包含銀作為主成分之導電粉，且用於形成太陽能電池電極之燒製型導電糊。

兩造當事人爭執系爭專利請求項1的要件編號1A是否適用均等論，該要件編號1A為「導電糊用於藉由以500至900°C燒製而形成」，而系爭產品之技術內容為「導電糊用於藉由以920°C燒製而形成」，因此不符文義讀取，文義比對整理如表1所示⁴³。

表1 文義比對整理表

要件編號	系爭專利請求項1技術特徵	系爭產品技術內容	比對結果
1A	一種導電糊用於藉由以500至900°C燒製而形成太陽能電池電極之用途，	一種導電糊用於藉由以920°C燒製而形成太陽能電池電極之用途，	不相同

因系爭產品未落入要件編號1A之文義範圍，故續為請求項1之均等論之分析。由系爭專利之申請歷史檔案中知，系爭專利於專利申請階段曾經為了克服審查意見而對請求項1進行修正，修正內容整理如表2所示。

表2 修正內容整理表

要件編號	修正前	修正後	前案揭露之內容
1A	一種導電糊用於形成太陽能電池電極之用途，	一種導電糊用於藉由以500至900°C燒製而形成太陽能電池電極之用途，	引證2： 以370至440°C燒製； 引證3：

⁴¹ 智慧財產局，註4要點，54頁。

⁴² 係為智慧財產法院106年度民專上字第28號民事判決，該案經最高法院109年度台上字第2372號民事裁定上訴駁回而確定。

⁴³ 同前註判決，附表。

要件編號	修正前	修正後	前案揭露之內容
			以500至850°C燒製； 引證4： 以600至800°C燒製；

專利權人於修正理由中陳述：「本案修正後之請求項1、8明確限定含有特定的碲玻璃料之本案發明的導電性糊適用於在500~900°C的特定燒製溫度之用途，使以370~440°C燒製的引證2之接合用銀-玻璃糊的用途之差異更為明確⁴⁴」。

專利權人於修正理由中進一步陳述各引證無法結合的理由：「此外，引證2揭示370~440°C燒製之導電性組成物的特性，因此有鑒於此，將引證2之導電性組成物代替以500~850°C（引證3）或600~800°C（引證4）的高溫燒製之引證3、引證4的導電糊使用時，無法預測形成何種電極層。因此，申請人認為即便所屬技術領域中具有通常知識者，亦無法將引證3或引證4組合於引證2，並藉此組合而聯想到本發明⁴⁵」。

（二）是否引發「申請歷史禁反言」之爭點

由於系爭產品係以920°C燒製，因此本件的爭點在於：專利權人於系爭專利申請過程中對請求項1所為之修正，是否引發申請歷史禁反言而無均等論之適用？特別是專利權人在修正時，對於為何加入500至900°C範圍中的上限溫度900°C，並未說明理由。

專利權人援引歐美等國家之案例，主張應採彈性禁反言原則，系爭專利加入900°C原因不明而與本案關聯性極低，自不在系爭專利放棄範圍⁴⁶。專利權人進一步主張：「美國Warner-Jenkinson案與本案極為類似，由本件系爭專利修正過程可知，加入500°C勉強可說是要區別引證2的370~440°C低溫前案，但加入900°C高溫與區別前案無關，顯見關聯性甚低而無禁反言之適用⁴⁷」。

附帶一提，在美國Warner-Jenkinson案中，系爭請求項的其中一個限制要件為：

⁴⁴ 專利申請案號099136640號，2014年1月15日補充修正理由書，7-8頁。

⁴⁵ 同前註理由書，9-10頁。

⁴⁶ 註42判決，「事實及理由、乙、肆、四、(三)、1.、(2)」。

⁴⁷ 同前註判決，「事實及理由、乙、肆、四、(三)、1.、(2)、②」。

6.0～9.0的pH值條件，原申請中並沒有此限制要件，專利權人為避開前案（前案揭露內容為11.0～13.0）乃加入此一限制要件。該案申請人修正加入9.0，是為了區別pH值大於9.0之前案，但修正加入6.0原因不明⁴⁸。該案被控侵權人採用類似技術，但pH值為5.0。第一審地院與第二審CAFC皆認定均等侵權⁴⁹。

(三)智財商業法院就「申請歷史禁反言」之判決結果暨其理由

針對前揭爭點，法院審理後認為，本案情形與Warner-Jenkinson案有所不同，並據此認定本件有申請歷史禁反言之適用，而不構成均等侵害。判決理由本文整理如表3。

表3 判決理由整理表

	本 案	Warner-Jenkinson案
請求項限制要件：	500至900°C燒製	6.0～9.0的pH值
前案揭露之內容	引證2：370至440°C燒製 引證3：500至850°C燒製 引證4：600至800°C燒製	11.0～13.0的pH值
被控侵權對象之技術內容	920°C燒製	5.0的pH值
類似爭點	專利權人得否主張900°C以上的均等範圍？	專利權人得否主張6.0的pH值以下的均等範圍？
法院對均等論適用之判斷	智財商業法院認為：有申請歷史禁反言之適用，而不構成均等侵害	第一審地院與第二審CAFC皆認定均等侵權
本件智財商業法院之判決理由 ⁵⁰ ，其認為： 1. 系爭專利之引證2所揭示之溫度區間為370～440°C的低溫，而引證3、4均有揭示高溫為850°C、800°C，因此申請人加入「500至900°C」之限制條件，不是單純為了克服引證2揭示的「低溫」，<u>也是為了克服引證2與引證3的組合，或者是引證2與引證4之組合</u>。由此可知，申請人於修正時加入「500至900°C」，無論是低溫的500°C或高溫的900°C，<u>其修正加入之原因不僅不是「原因不明」，而是特意為了與前案區別所致</u>，因此該溫度的修正與區別前案間之關係並非「關聯性甚低」。		

⁴⁸ 張仁平，註3書，319頁。

⁴⁹ 劉國讚，註37書，237頁。

⁵⁰ 註42判決，「事實及理由、乙、肆、四、(三)、1、(2)、②」。

	本 案	Warner-Jenkinson案
2.	相較於美國Warner-Jenkinson案中，其前案並未提及任何pH值低於6.0的描述，與本案之情形顯有不同。	

(四)小結與評析

綜合前述判決理由，智財商業法院於本件中，就專利權人於修正請求項1時加入「500至900°C」其中之高溫上限900°C，認為其修正原因並非不明，而係在於區別前案，據此認定本件有申請歷史禁反言之適用。

對此，亦有論者提出不同看法，認為高溫上限900°C之技術特徵與可專利性無涉，因而不應引發申請歷史禁反言⁵¹。

本文認為，就專利權人於修正請求項1時加入「500至900°C」其中之高溫上限900°C而言，其修正理由實屬不明。雖引證3、4均有揭示高溫分別為850°C、800°C，惟專利權人為何選擇具體之數值上限900°C，修正理由中並未提出相當說明。具體而言，鑑於修正時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，專利權人於修正時得以選擇之溫度上限，僅限於實施方式中所揭露之800°C或900°C兩種可能⁵²；又考量引證3、4均揭示高溫為850°C、800°C，合理推知專利權人係為避開高溫為800°C之前案，而最終選擇900°C作為修正之數值上限。

此外，即使智財商業法院認定專利權人係為與前案區別而修正請求項，惟其未進一步說明為何專利權人於修正時係選擇具體之數值上限900°C來與前案區別？於此情況下，實難據此合理判斷專利權人於修正時究竟放棄了何等權利範圍。

因此，本文認為於本案中，專利權人於修正時所加入之溫度上限數值900°C確實並未具有明確之目的或理由，因而無從確定其於修正請求項時所放棄之專利權範圍，於此情形下，依專利侵權判斷要點之說明，法院自得以**推定**方式認為申請歷史禁反言完全限制均等論之適用⁵³。此一見解，亦與美國Warner-Jenkinson案之處理方

⁵¹ 李素華，註19文，73-75頁。

⁵² 系爭專利說明書第12頁記載：「然後藉習知方法（如網版印刷）將本發明之導電糊塗佈在上述抗反射膜上，在500至900°C之最高溫度乾燥及燒製總共約1至30分鐘之燒製時間。」另於第14頁記載：「應注意，前電極係在800°C之最高溫度燒製。」

⁵³ 類似探討，陳忠智，專利申請歷史禁反言與舉證責任分配之探討，智慧財產權月刊，2022年

向相符，該案中CAFC即指出，專利權人對於請求項修正是否涉及可專利性負有舉證責任，如無法舉證或未能合理說明修正原因，法院即得**推定**該修正涉及可專利性，並認定申請歷史禁反言成立，而阻卻均等論之適用⁵⁴。

二、有修正但未導致限縮——鏈環案

申請歷史禁反言之成立要件，係因修正、更正或申復而導致專利權範圍之限縮，通常修正請求項即可能造成專利權範圍的縮減。然而，在智財商業法院之審判實務中，仍存在專利權人雖有修正請求項，卻未導致專利權範圍限縮之案例⁵⁵，頗值進一步加以探討。

(一)案件事實概要

本件系爭專利為中華民國第1599734號「鏈環(五)」發明專利，該專利係有關於一種鏈環，更詳言之，係有關於一種單獨的鏈環，可與一包含腳踏車曲柄的腳踏車傳動系統中之一習用鏈條一起使用。

專利權人主張，系爭產品具有系爭專利之技術特徵，而構成系爭專利請求項1至8、15至21、27、28之文義及均等侵害⁵⁶。其中，請求項1為獨立項，請求項2至8以及15為請求項1的附屬項；請求項16以及請求項17為請求項1之引用記載形式的附屬項，因標的名稱與請求項1不同，故兩者應解釋為獨立項，請求項18為請求項17的附屬項；請求項19為獨立項，請求項20至21為請求項19的附屬項；請求項27以及請求項28為請求項19之引用記載形式的附屬項，因標的名稱與請求項19不同，故兩者應解釋為獨立項。

換句話說，本件就專利侵權之判斷，即在於系爭產品是否落入請求項1與請求項19之文義範圍或均等範圍？

11月，287期，69-71頁。

⁵⁴ 張仁平，註3書，319頁。

⁵⁵ 係為智慧財產及商業法院108年度民專上字第44號民事判決。

⁵⁶ 同前註判決，「事實及理由、貳、一」。

(二)是否引發「申請歷史禁反言」之爭點

被告抗辯稱系爭專利申請過程曾就系爭專利請求項1及19與引證文件之差異提出申復，致有申請歷史禁反言之適用。

系爭專利於專利申請的過程中，審查意見認為請求項19未明確記載申請專利之發明，且未為說明書所支持。另請求項1及19欠缺進步性⁵⁷。

為了克服未明確記載申請專利之發明之核駁理由，專利權人於申復時修正了請求項19，修正比對表如表4所示。修正理由說明：「刪除其中所述『旋轉軸』，並明確界定包含『該鏈環之該外板側包括一該外板側表面，其中該外板側表面的一部分形成一平面』、『該鏈環之該內板側包括一該內板側表面，其中該內板側表面的一部分形成一平面』、『該第一及第二組卡齒的至少一些卡齒的一頂面中心係設置成比較靠近由該外板側表面及內板側表面中之一表面形成的平面，相較於由該外板側表面及內板側表面中之另一表面形成的平面』等技術特徵⁵⁸」。

表4 修正比對表

請求項19修正前	請求項19修正後
一種用以銜接一傳動鏈條之腳踏車鏈環，包含： 多數卡齒，其自該鏈環之一環周延伸，其中該等多數卡齒的根部係設置成相鄰於該鏈環之環周； 一旋轉軸；及 一外板側及一相對於該外板側之內板側； 該等多數卡齒包括一第一組卡齒及一第二組卡齒，該第一組卡齒的每一卡齒比該第二組卡齒的每一卡齒更寬； 該第二組卡齒的至少一些卡齒交錯且相鄰配置於該第一組卡齒之間；及 其中該第一及第二組卡齒的至少一些卡齒的一頂面中心以一朝向該鏈環之該內板側及該	一種用以銜接一傳動鏈條之腳踏車鏈環，包含： 多數卡齒，其自該鏈環之一環周延伸，其中該等多數卡齒的根部係設置成相鄰於該鏈環之環周； 一旋轉軸；及 一外板側及一相對於該外板側之內板側； <u>該鏈環之該外板側包括一該外板側表面，其中該外板側表面的一部分形成一平面；</u> <u>該鏈環之該內板側包括一該內板側表面，其中該內板側表面的一部分形成一平面；</u> 該等多數卡齒包括一第一組卡齒及一第二組卡齒，該第一組卡齒的每一卡齒比該第二組卡齒的每一卡齒更寬；

⁵⁷ 專利申請案號105113972號，2016年12月20日審查意見通知函。

⁵⁸ 同前註申請案，2017年6月19日申復理由書，1頁。

請求項19修正前	請求項19修正後
外板側的其中一者之方向偏離該平面。	該第二組卡齒的至少一些卡齒交錯且相鄰配置於該第一組卡齒之間；及 其中該第一及第二組卡齒的至少一些卡齒的一頂面中心係設置成比較靠近由該外板側表面及內板側表面中之一表面形成的平面，相較於由該外板側表面及內板側表面中之另一表面形成的平面以一朝向該鏈環之該內板側及該外板側的其中一者之方向偏離該平面。

另外，為了克服不具進步性之核駁理由，專利權人於申復理由中指出：

請求項1的技術特徵為「該第一及第二組卡齒的至少一些卡齒的一頂面中心以一朝向該鏈環之該內板側及該外板側的其中一者之方向偏離該平面」，而修正後請求項19也有類似請求項1所界定之上述技術特徵「該第一及第二組卡齒的至少一些卡齒的一頂面中心係設置成比較靠近由該外板側表面及內板側表面中之一表面形成的平面，相較於由該外板側表面及內板側表面中之另一表面形成的平面」⁵⁹。

引證1並未揭示本發明「該第一及第二組卡齒的至少一些卡齒的一頂面中心以一朝向該鏈環之該內板側及該外板側的其中一者之方向偏離該平面」之上述技術特徵⁶⁰；以及

引證3並未揭示或教示本發明「該第一及第二組卡齒的至少一些卡齒的一頂面中心以一朝向該鏈環之該內板側及該外板側的其中一者之方向偏離該平面」之技術特徵⁶¹。

(三)智財商業法院就「申請歷史禁反言」之判決結果暨其理由

針對前揭爭點，智財商業法院認定，系爭專利之修正與申復不適用禁反言原則。其理由在於：「申復內容僅係說明引證案揭露之技術內容，不同於系爭專利請求項1及19，請求項1並未因此修正，而請求項19修正部分，係應審查意見通知函之

⁵⁹ 同前註理由書，2-3頁。

⁶⁰ 同前註，3頁。

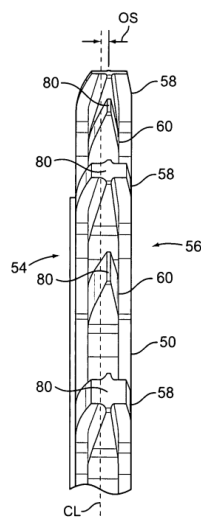
⁶¹ 同前註，4頁。

要求修正敘述方式，以符合明確性之要求。同時，申復內容僅反覆重述請求項1及19之記載文字，而未對請求項1及19之用語另作說明，尚難認上訴人已對請求項1及19之技術特徵作出限縮解釋，是未構成申請歷史禁反言之適用⁶²」。

(四)小結與評析

在本案例中，系爭專利之發明的主要技術特徵，如其圖式第10圖所示，是將鏈環50的第一卡齒58或第二卡齒60，對該些卡齒58/60尖頂或頂面80的中心，從該中心線CL以朝向該鏈環的內板側56的方向之偏離OS。此偏離特徵能提供該鏈條10對該鏈環一側更佳的導引效果⁶³。

因此，系爭專利請求項19修正部分與請求項1中對應的技術內容確實屬於類似的技術特徵，亦即該些卡齒58/60的其中一側面形成偏離頂面80之中心線CL的設置。因而，智財商業法院認為，系爭專利請求項19修正部分係應審查意見通知函之要求修正敘述方式，以符合明確性之要求，並未導致限縮專利權範圍。



第 10 圖

圖1 中華民國第I599734號發明專利圖10

⁶² 註55判決，「事實及理由、參、四、(三)」。

⁶³ 中華民國第I599734號發明專利說明書第[0051]段。

而申復內容中，僅就引證案未教示或未揭示系爭專利請求項1所述之主要技術特徵加以說明，除此之外，並未就請求項1所記載之技術內容作任何限縮性之解釋，亦未比較請求項1所載之發明與前案之差異，是以該申復內容並未導致專利權範圍之限縮。

由此可知，本案中請求項19雖有修正，但被法院認為應僅屬形式調整，未導致限縮權利範圍。因此專利權人於修正或申復時，其陳述理由的策略，實務上宜以前案未教示或未揭示申請專利發明之技術特徵為其論述的核心，而不宜去比較前案與申請專利發明之技術上的差異，亦不宜對請求項中之用語作出用以區別前案之限縮性解釋，以免被認定為已限縮專利權範圍，進而引發申請歷史禁反言之適用。

三、有修正但未導致限縮——低氯醫藥組成物案

在上述「鏈環案」中，專利權人雖曾修正請求項，然該修正應僅屬形式調整並未導致專利權範圍之限縮，因而未引發申請歷史禁反言。於智財商業法院之審判實務中，尚可見與前述「鏈環案」事實態樣相近之其他案例⁶⁴，該案例中專利權人雖曾修正請求項，但該修正與侵權爭點無實質技術關聯，並未導致專利權範圍之限縮，因而未引發申請歷史禁反言，頗值進一步加以探討。

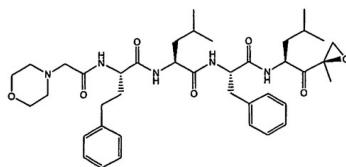
(一) 案件事實概要

本件系爭專利為中華民國第I603737號「用於調配胜肽蛋白酶體抑制劑的環糊精錯合法」發明專利，該專利提供用於調配組成物的環糊精錯合法，該組成物包含一或多種胜肽蛋白酶體抑制劑及環糊精或環糊精混合物，尤其是經取代之環糊精。該等方法實質上提高該等蛋白酶體抑制劑之溶解度及穩定性且有助於其製造及投藥。

在文義侵權的比對中，法院認為被控侵權之製備方法無法為系爭專利請求項1要件編號1B所文義讀取。其中要件編號1B「(i)提供第一組合，該第一組合包含：

⁶⁴ 係為智慧財產及商業法院114年度民專訴字第15號民事判決。

(a)化合物：



或其醫藥學上可接受之鹽；(b)低氯環糊精（「CD」）；及(c)水；其中該第一組合為非均質的且該第一組合中之該化合物或鹽之溶解度低；」。而被控侵權之製備方法，係於室溫下攪拌並加入WFI（即注射用水）、SBECD（參要件編號1A之比對內容，屬低氯環糊精）及檸檬酸，其並未於此組合中加Carfilzomib（即化合物(a)）以形成非均質的第一組合，而係將前述反應物冷卻至2至8°C並持續攪拌後，再加入Carfilzomib⁶⁵。

其中該請求項1要件編號1B中的「(b)低氯環糊精」，專利權人曾於系爭專利申請過程中，為了克服審查意見有進行修正。將其由修正前之「(b)一種或多種環糊精」修正為「(b)一種或多種低氯環糊精」。專利權人並指出修正理由：「修正後，本案新請求項係關於使用低氯環糊精製備來那度胺（carfilzomib）之調配物。對於發明所屬技術領域中具有通常知識者而言，以下技術特徵是非顯而易知的：含有低氯離子濃度是很重要的，以及以該醫藥組成物調配來那度胺時是較佳的⁶⁶」，藉此克服進步性之核駁理由。

(二)是否引發「申請歷史禁反言」之爭點

專利權人於系爭專利申請過程中，就該請求項1要件編號1B中的「(b)低氯環糊精」所為之修正，是否引發申請歷史禁反言？

(三)智財商業法院就「申請歷史禁反言」之判決結果暨其理由

針對前揭爭點，智財商業法院認定，本件均等侵權並無申請歷史禁反言之限制

⁶⁵ 同前註判決，「事實及理由、貳、四、(六)、1、(2)、①」。

⁶⁶ 專利申請案號101133449號，2017年4月28日申復書，1頁。

事項。其理由在於：專利權人於系爭專利申請過程中針對智慧局不具進步性之審查意見，係於修正原請求項1以描述所請方法係使用「低氯」環糊精來製備「低氯」醫藥組成物，並基於「低氯環糊精」之技術特徵提出申復，最後獲准專利。但由系爭專利之申請歷史檔案可知，專利權人並無意於專利審查過程中針對Carfilzomib添加順序限縮專利權範圍⁶⁷。

(四)小結與評析

在本案例中，專利權人於申復過程中修正請求項1要件編號1B，該修正係為克服可專利性之核駁理由所為。然而，被控侵權之製備方法與系爭專利請求項1要件編號1B之差異，實際上在於Carfilzomib之添加順序。因此，若以該添加Carfilzomib之順序（即添加Carfilzomib的時間點）作為侵權比對之技術特徵觀點，專利權人於申復過程中就請求項1要件編號1B所為之修正，並未限縮專利權之保護範圍，自無引發申請歷史禁反言之適用。

由此可知，本案中請求項1雖有修正，但其修正內容被法院認為與侵權爭點無實質技術關聯。因此即使專利權人於專利申請過程中，確係為克服可專利性之核駁理由而修正請求項，亦非當然導致專利權範圍之限縮。於均等侵權之判斷中，仍應就被控侵權對象之具體技術內容，並結合系爭專利之申請歷史檔案，個案判斷專利權人於修正時所實際放棄之標的及其對應之權利範圍，而不可僅以曾有修正請求項之事實，即推認申請歷史禁反言當然成立。

四、未修正僅申復卻導致限縮——聚醯亞胺膜案

申請歷史禁反言之成立要件，係因修正、更正或申復而導致專利權範圍之限縮；而在智財商業法院之審判實務中，亦有僅因申復而引發申請歷史禁反言之案例⁶⁸，頗值進一步加以探討。

⁶⁷ 註64判決，「事實及理由、貳、四、(六)、1、(2)、②、⑥、(乙)」。

⁶⁸ 係為智慧財產及商業法院111年度民專上字第7號民事判決；另又如智慧財產法院99年度民專上字第24號民事判決，該案被專利侵權判斷要點收錄為案例。

(一)案件事實概要

本件系爭專利為中華民國第I519576號「消光表面處理之聚醯亞胺膜與關於此膜之方法」發明專利，該專利係關於涉及消光表面處理之基膜（matte finish base films），特別是關於該消光表面處理基膜包含一相對低濃度的顏料與消光劑於一聚醯亞胺膜中，該聚醯亞胺膜係藉由化學（相對於熱程序）轉化程序而經醯亞胺化。

專利權人主張，系爭產品具有系爭專利之技術特徵，而構成系爭專利請求項1至4之文義及均等侵害。其中，請求項1為獨立項，請求項2至3為請求項1的附屬項⁶⁹。

換句話說，本件就專利侵權之判斷，即在於系爭產品是否落入請求項1之文義範圍或均等範圍？

(二)是否引發「申請歷史禁反言」之爭點

兩造當事人主要爭執，就系爭產品是否落入系爭專利要件編號1C之均等範圍？該要件編號1C為「聚醯亞胺顆粒消光劑」。系爭產品之消光劑為另外先行製備且為不可融熔加工的聚醯亞胺顆粒，專利權人主張該聚醯亞胺顆粒落入系爭專利之文義範圍或均等範圍。被控侵權人主張系爭專利於專利申請時所為之申復，已經引發「申請歷史禁反言」因而無均等論之適用⁷⁰。

系爭專利於專利申請的過程中，審查意見認為請求項1未明確記載申請專利之發明，且未為說明書所支持。另請求項1到7欠缺進步性⁷¹。

為了克服未明確記載申請專利之發明之核駁理由，專利權人於申復時修正了請求項1，但對於要件編號1C之「聚醯亞胺顆粒消光劑」並未進行修正。

另外，為了克服不具進步性之核駁理由，專利權人於申復理由中特別以粗體字強調指出「本案的聚醯亞胺顆粒消光劑係為一漿體，並非引證2中用於壓模法的乾混的聚醯亞胺樹脂微粒⁷²」。

⁶⁹ 智慧財產及商業法院111年度民專上字第7號民事判決，「事實及理由、二」。

⁷⁰ 同前註判決，「事實及理由、三」。

⁷¹ 專利申請案號102139502號，2015年1月15日審查意見通知函。

⁷² 同前註申請案，2015年7月17日申復理由書，5頁。

(三) 智財商業法院就「申請歷史禁反言」之判決結果暨其理由

針對前揭爭點，智財商業法院認定，系爭專利之申復過程已經引發申請歷史禁反言，原告不得再藉由均等論擴張及於其已放棄的標的。其理由在於：系爭專利之審查意見通知函認為依引證1、2、3之內容請求項1不具進步性時，專利權人於申復理由書稱「引證2所述至少兩種乾混的『不可熔融加工』的樹脂微粒可以是『聚醯亞胺樹脂微粒』」、「由於本案的聚醯亞胺『係經化學轉化』……本案的『聚醯亞胺顆粒消光劑』係為『一漿體』，並非引證2中用於壓模法的乾混的『聚醯亞胺樹脂微粒』⁷³」。

專利權人在申復過程中，已明確說明系爭專利請求項1之要件編號1C「聚醯亞胺顆粒消光劑」為一漿體，非引證2揭露之「不可熔融加工的聚醯亞胺樹脂微粒」，所以要件編號1C「聚醯亞胺顆粒消光劑」已經被減縮為「漿體型態」，自不得再藉由均等論擴張及於其已放棄的「非漿體聚醯亞胺顆粒消光劑」⁷⁴。

(四) 小結與評析

在本案例中，專利權人於申復過程中，為了克服不具進步性之審查意見，特別以粗體字強調請求項1之要件「聚醯亞胺顆粒消光劑」係為一漿體，而非引證2所揭示之聚醯亞胺樹脂微粒。就此要件而言，該申復過程已對「聚醯亞胺顆粒消光劑」賦予限縮性之定義，藉此用以區別前案，從而使該要件之權利範圍限縮至「漿體型態」，並已明確且無誤地放棄非漿體之「聚醯亞胺顆粒消光劑」作為專利保護標的。於此情形下，專利權人自不得再藉由均等論，將其專利權範圍擴張及於其已放棄之範圍。

由此可知，專利權人於申復時，其陳述理由之策略，實務上宜以前案未教示或未揭示申請專利發明之技術特徵為論述核心，而不宜比較前案與申請專利發明之差異或不同，亦不宜對請求項中之用語作出用於區別前案之限縮性解釋，否則極易被認定為已放棄特定權利範圍，而引發申請歷史禁反言之適用。

⁷³ 註69判決，「事實及理由、四、(一)、2.」。

⁷⁴ 同前註判決，「事實及理由、四、(二)、3.、(2)」。

肆、結論與實務建議

申請歷史禁反言之所以得作為限制均等論適用之重要抗辯，其關鍵在於專利權人於專利申請或專利權維護過程中所為之修正、更正或申復，是否已實質導致專利權範圍之限縮，在誠實信用原則的法理之下，禁止權利人對於專利權範圍之出爾反爾的主張。綜合前述智慧財產及商業法院相關裁判之實務見解，本文提出以下幾點實務建議，供專利權人於專利申請、申復、答辯及權利維護階段參考：

一、專利申請前檢索相關前案的重要性

於專利提出申請前，透過檢索相關的前案，可使申請人於規劃請求項範圍時，經由分析申請專利之發明與檢索所得前案技術之差異找出具可專利性的技術特徵，並透過多層次範圍之獨立請求項與附屬請求項配置請求保護該些技術特徵，以兼顧可專利性判斷及後續侵權主張之彈性。倘若部分請求項確實不具新穎性或進步性，且難以透過申復克服審查意見，則可考慮直接刪除該等請求項，以避免因限縮性修正而於日後侵權訴訟中引發申請歷史禁反言之爭議⁷⁵。

二、優先以申復方式克服不具可專利性之理由且申復理由宜以「前案未教示或未揭示」為論述核心，並避免對請求項用語作限縮性解釋

在專利申請或維護權利的過程中，面對不具可專利性之理由，原則上宜優先以「申復」（argument）或答辯方式回應，而避免輕易修正請求項⁷⁶。尤其在申復或答辯理由之撰寫策略上，實務上宜以「前案未揭示或未教示」申請專利之技術特徵作為論述核心，而不宜過度強調申請專利之發明與前案技術內容之「差異或不同」，更不宜將該等差異或不同明確界定為請求項具備可專利性之不可或缺之要件。否則，極可能被法院解讀為申請人係藉由限縮技術特徵以克服可專利性問題，進而構成放棄特定權利範圍之事實基礎。

⁷⁵ 張仁平，註3書，342-343頁。

⁷⁶ 同前註。

除此之外，亦不宜對請求項用語作限縮性解釋，例如對請求項用語給予具體、排他性的定義（例如限定為特定型態、形狀或物理性質），或是以粗體字、強調語氣等方式凸顯此種限縮性說明，否則即可能被認定為已明確且無誤地放棄標的。

三、修正或更正請求項時，應明確記載修正或更正目的及其非限縮權利範圍的理由

無論係於申請階段修正請求項，或於權利維護階段更正請求項，專利權人均宜於修正或更正理由中**清楚說明修正之目的或理由**，並適時記載該修正或更正並非基於限縮專利權範圍。欠缺目的或理由說明之修正或更正，實務上易被法院**推定**為涉及可專利性考量，而導致引發申請歷史禁反言。

四、對未來可能主張均等論之構成要件，應審慎進行修正、更正或申復

在專利申請時，預先設想被控侵權對象的可能樣態，詳細比對假想的被控侵權對象與請求項中之技術內容，若判斷某一請求項之一構成要件可能於未來侵權判斷中，成為主張均等論之關鍵，則在申請或維護過程中應特別審慎。對於請求項之輕率的修正、更正或限縮性申復，可能導致該構成要件之均等範圍被完全阻卻，減少了整體專利權之攻擊範圍。

五、是否引發「申請歷史禁反言」，應回歸修正、更正或申復時所放棄的標的之個案判斷

由智財商業法院的裁判實務可知，是否引發「申請歷史禁反言」，並非僅取決於是否曾修正或更正請求項、或提出申復，而在於該行為是否實質上導致**限縮專利權範圍**，該等限縮對外形成可合理期待之已經放棄標的之界線。因此於均等侵害比對的實務操作時，應由該被比對請求項構成要件所涉之具體技術特徵出發，整體評估申請歷史檔案中之修正、更正或申復等各行為對於請求項權利範圍變動所可能產生之影響，而不可僅以曾有修正或更正作為判斷是否引發申請歷史禁反言之唯一依據。