

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

勘誤表

頁碼 (行數)	更正前	更正後
第104頁 第2-3行	則依該請求項之文義而言	依該請求項之文義而言
第106頁 倒數第7行	同屬一實質技術目的	同屬一實質技術功能

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²。

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

² 例如：最高法院106年度台上字第53號民事判決。

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