

中國專利侵權判定之探討

陳逸南 專利代理人

李文賢 專利代理人

壹、前言

中國自一九七九年推動經濟開放改革，目前已成爲全球外資湧入的主要地區，保護專利權是維持產業競爭秩序的重要環節，如何判斷專利侵權，特別受到重視。

本文探討中國專利侵權判定的原則，以下依序討論：專利侵權的要件、專利侵權判定的實務見解沿革、專利侵權判定原則、與我國專利侵害鑑定的比較，並評析重要案例。

貳、專利侵權的要件

專利權人專有排除他人實施專利的權利。未經許可而實施專利即爲專利侵權¹。中國專利法第十一條規定：「發明和實用新型專利權被授予後，除本法另有規定的以外，任何單位或者個人未經專利權人許可，都不得實施其專利，即不得爲生產經營目的製造、使用、許諾銷售、銷售、進口其專利產品，或者使用其專利方法以及使用、許諾銷售、銷售、進口依照該專利方法直接獲得的產品。外觀設計專利權被授予後，任何單位或者個人未經專利權人許可，都不得實施其專利，即不得爲生產經營目的製造、銷售、進口其外觀設計專利產品。」

由前揭規定，可知專利侵權的要件包含：

一、有效的專利權

專利侵權以專利權有效爲前提。發明、實用新型、外觀設計專利權的期限分別爲二十年、十年、十年，均自申請日起計算²。專利權自公告之日起生效³，於期限屆滿、終止⁴、宣告無效⁵前均屬有效。

¹ 中國專利法第五十七條第一款參照。

² 中國專利法第四十二條參照。

二、未經許可

經過下列許可即可排除專利侵權：

(一)、專利權人許可

與專利權人訂立書面實施許可合同，並向專利權人支付專利使用費而實施⁶。

(二)、國家指定許可

中國單位與個人的發明專利，對國家利益或者公共利益具有重大意義，報經國務院批准，在批准的範圍內推廣應用，允許指定的單位實施，由實施單位按照規定向專利權人支付使用費⁷。

(三)、國家強制許可

在下列情況，得由國家強制許可⁸：1、以合理的條件請求許可實施，而未能合理長的時間內獲得許可時。2、國家出現緊急狀態或者非常情況時，或者爲公共利益的目的。3、從屬專利情況。

三、爲生產經營目的

必須爲生產經營目的而實施才構成專利侵權，若爲個人消費目的而實施不構成專利侵權。

四、實施行為

實施行為包含：1、製造、使用、許諾銷售、銷售、進口專利產品。2、使用其專利方法以及使用、許諾銷售、銷售、進口依照專利方法直接獲得的產品。

五、實施行為的結果落入專利權範圍

專利權有其界限，實施行為的結果必須落入專利權範圍，方可能構成專利侵權。判斷被控侵害物或行爲是否落入專利權範圍，即爲「專利侵權判定」。專利侵權判定是各國專利實務的重大議題，亦爲本文研究重點。

³ 中國專利法第三十九條、第四十條參照。

⁴ 中國專利法第四十四條參照。

⁵ 中國專利法第四十五至第四十七條參照。

⁶ 中國專利法第十二條參照。

⁷ 中國專利法第十四條參照。

⁸ 中國專利法第四十八條至第五十條參照。

六、非法定例外情形

下列情形不視為侵犯專利權⁹：

(一)、專利權用盡

專利權人製造、進口或者經專利權人許可而製造、進口的專利產品或者依照專利方法直接獲得的產品售出後，使用、許諾銷售或者銷售該產品。

(二)、先用權

在專利申請日前，已經製造相同產品、使用相同方法或已經作好必要準備，並且僅在原有範圍內繼續製造、使用。

(三)、臨時過境的交通工具使用

臨時通過領陸、領水、領空的外國運輸工具，依照協定、國際條約或互惠原則，為自身需要而在其裝置和設備中使用有關專利。

(四)、科研實驗使用

專為科學研究和實驗而使用有關專利。

以上是直接侵害專利權的要件。中國專利法雖未規定間接侵權，但在司法實踐中認定下列行為間接侵害專利權¹⁰：1、製造、出售專門用於專利產品的關鍵部件或者用於實施專利方法的專用設備或材料。2、未經專利權人授權或者委託，擅自轉讓其專利技術的行為。

參、專利侵權判定的實務見解沿革

中國專利法於一九八四年公佈，早期由於司法實踐經驗有限，於專利侵權判定常見「產品比對產品」或「權利要求比對權利要求」等錯誤¹¹。

最高人民法院於二〇〇一年六月公佈「關於審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規定」¹²（以下簡稱「審理規定」），並於同年七月一日施行，第十七條規定專利權的保護範圍及等同的判斷，惟對於專利侵權判定並未進一步闡述。

⁹ 中國專利法第六十三條第一款參照。

¹⁰ 李國光編，知識產權訴訟（北京：人民法院出版社，1999年8月），408-411頁。

¹¹ 程永順、羅李華，專利侵權判定—中美法條與案例比較研究（北京：專利文獻出版社，1998年3月），107-111頁。

¹² 關於審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規定，最高人民法院法釋（2001）21號。

北京市高級人民法院總結審判經驗，並徵求專家意見¹³，於二〇〇一年九月公佈「專利侵權判定若干問題的意見（試行）」¹⁴（以下簡稱「試行意見」）。其內容包含「發明、實用新型專利權保護範圍的確定」「侵犯發明、實用新型專利權的判定」「侵犯外觀設計專利權的判定」「其他侵犯專利權行為的判定」「專利侵權抗辯」「相關概念的理解」六大部分，共計一百二十九條，為中國官方對專利侵權判定首次全面性表示意見，受到高度重視。

最高人民法院於二〇〇三年將「專利侵權判定基準問題」作為重點調研課題之一，並由民三庭負責。起草過程的指導思想為¹⁵：1、堅持依法解釋原則。2、堅持依法平等保護和利益平衡的原則。3、堅持有針對性、成熟可行的解釋原則。4、堅持跟蹤最新研究成果和借鑒國外司法實踐經驗的原則。

最高人民法院於二〇〇三年七月公佈「關於處理專利侵權糾紛案件有關問題解決方案草稿（徵求意見稿）」¹⁶（以下簡稱「徵求意見稿」），並公開徵求意見。其內容包含「有關術語和概念的解釋」「發明、實用新型專利侵權判定」「外觀設計專利侵權判定」「專利侵權行為」「侵權抗辯」「侵權責任」六大部分，共計一百三十二條。並於同年十月公佈「關於審理專利侵權糾紛案件若干問題的規定（會議討論稿）」¹⁷（以下簡稱「會議討論稿」），其內容包含「發明、實用新型專利侵權判定」「外觀設計專利侵權判定」「專利侵權行為」「侵權抗辯」「侵權責任」「程序性規定」「附則」七大部分，共計七十一條。此方案至本文完成日尚未定稿，但因制定者為最高司法機關，且可排除不一致意見¹⁸，預期影響深遠。

¹³ 有關起草過程，請參閱程永順，對專利侵權如何判定—關於執行「專利侵權判定若干問題的意見（試行）」幾個問題的說明，收於程永順編「專利侵權判定實務」（北京：2002年3月），4-5頁。

¹⁴ 專利侵權判定若干問題的意見（試行），北京市高級人民法院京高法發（2001）229號。

¹⁵ 關於審理專利侵權糾紛案件若干問題的規定，<http://www.chinaiplaw.com/spxx/spxx249.htm>。

¹⁶ 關於處理專利侵權糾紛案件有關問題解決方案草稿（徵求意見稿），<http://www.chinaiplaw.com/spxx/spxx218.htm>。

¹⁷ 關於審理專利侵權糾紛案件若干問題的規定（會議討論稿），<http://www.chinaiplaw.com/spxx/spxx247.htm>。

¹⁸ 徵求意見稿第一百三十二條規定：「本規定自發佈之日起施行，本院以前發佈的有關專利侵權訴訟的規定與本規定不一致的，以本規定為準。」，會議討論稿第七十條規定亦同。

肆、專利侵權判定的原則

「試行意見」、「徵求意見稿」及「會議討論稿」的規定雖未盡相同，但其共通者即為司法實務普遍認同的原則。以下主要列舉關於專利侵權判定的共通規定。

一、發明、實用新型之專利保護範圍的確定

折衷解釋原則：既不能將專利保護範圍解釋為僅由權利要求的嚴格字義所限定，而說明書及附圖僅用於解釋權利要求的含糊不清之處；也不能解釋為權利要求只是確定發明核心，僅具有指導作用，保護範圍擴展到所屬領域的技術人員通過閱讀說明書及附圖而理解的專利權人所期望的保護範圍¹⁹。

以最終公告本為準：確定專利保護範圍，以專利行政部門最終公告或者已發生法律效力的復審決定、無效決定、撤銷決定所確定的專利權利要求書文本為準²⁰。

一般僅就權利人請求的獨立權利要求作出解釋，並據以確定專利保護範圍²¹。權利人請求依據專利從屬權利要求確定專利保護範圍，應將從屬權利要求、其從屬的獨立權利要求、所引用的所有在前的權利要求的全部技術特徵組合一起作出解釋²²。

完整的技術方案解釋：應將獨立權利要求記載的全部技術特徵表達的技術內容作為一個完整的技術方案看待²³。

說明書及附圖可用於把與必要技術特徵等同的特徵解釋到專利保護範圍，或者澄清權利要求記載的技術特徵的含糊不清之處，亦可用於排除現有技術和禁止專利權人反悔²⁴。說明書的實施例可以用於解釋權利要求，但不得作為確定專利保護範圍的依據²⁵。

¹⁹ 會議討論稿第一條、徵求意見稿第十六條、試行意見第六條參照。

²⁰ 會議討論稿第二條、徵求意見稿第十二條、試行意見第十條參照。

²¹ 會議討論稿第三條、徵求意見稿第十三條、試行意見第二條、第三條參照。

²² 會議討論稿第三條、徵求意見稿第十四條、試行意見第四條參照。

²³ 徵求意見稿第十五條、試行意見第七條參照。

²⁴ 會議討論稿第四條、徵求意見稿第十七條、試行意見第十一條、第十五條參照。

²⁵ 會議討論稿第五條、徵求意見稿第十七條、第十八條、

摘要不得用於解釋權利要求，亦不得作為確定專利保護範圍的依據²⁶。

二、技術特徵的分解和確定

先根據權利要求書的記載分解並確定專利必要技術特徵；再對被控侵權物技術特徵進行分解並確定被控侵權物與專利必要技術特徵相對應的技術特徵²⁷。

三、技術特徵比對

逐一對應比較：應以專利權利要求記載的技術方案的全部必要技術特徵與被控侵權物的全部技術特徵逐一對應比較²⁸。

下位概念特徵：與專利必要技術特徵相比，被控侵權物採用下位概念定義其對應技術特徵的，認定為相同²⁹。

增加技術特徵：被控侵權物具有專利全部必要技術特徵（包括相同），更增加技術特徵的，不論技術效果，均認定其落入專利保護範圍³⁰。

四、全面覆蓋原則

被控侵權物具有專利的全部必要技術特徵相同或者相等的技術特徵，即可認定被控侵權物落入專利保護範圍³¹。

五、多餘指定原則

可將顯而易見因專利申請人的疏漏而記載在獨立權利要求的明顯的附加技術特徵即略去，僅以獨立權利要求的必要技術特徵來確定專利保護範圍³²。

試行意見第十五條參照。

²⁶ 會議討論稿第五條、徵求意見稿第十八條、試行意見第十八條參照。

²⁷ 徵求意見稿第三十七條。

²⁸ 會議討論稿第十五條、徵求意見稿第三十八條、試行意見第二十二條參照。

²⁹ 會議討論稿第十五條、徵求意見稿第三十九條、試行意見第二十八條參照。

³⁰ 會議討論稿第十五條、徵求意見稿第四十條、試行意見第二十九條參照。

³¹ 會議討論稿第十五條、徵求意見稿第三十六條、試行意見第二十六條、第二十七條參照，其差異容後討論。

³² 會議討論稿第七十一條、徵求意見稿第三十二條、試行意見第四十七條參照。

是否屬於附加技術特徵，應結合說明書及附圖記載的該技術特徵在實現發明目的、解決技術問題中的功能和產生的技術效果，以及在專利授權或維持程式³³中專利權人和處理機關涉及該技術特徵的陳述和判斷，綜合分析予以判定³⁴。

六、等同原則

專利法第五十六條第一款所稱「發明或者實用新型專利權的保護範圍以其權利要求的內容為準，說明書及附圖可以用於解釋權利要求」，指專利保護範圍以權利要求書明確記載的必要技術特徵所確定的範圍為準，也包括與該必要技術特徵相等同的特徵所確定的範圍³⁵。

等同特徵是指與所記載的技術特徵以基本相同的手段，實現基本相同的功能，達到基本相同的效果，並且本領域的普通技術人員通過閱讀專利權利要求書和說明書及附圖，無需經過創造性勞動就能夠聯想到的特徵³⁶。

僅就被控侵權物具體技術特徵與專利對應必要技術特徵是否等同進行對比判定，不對兩者整體是否等同進行對比判定³⁷。

進行技術特徵的等同判定時，對於開拓性發明，可以適當從寬解釋專利必要技術特徵的等同特徵；對於組合發明、選擇發明、轉用發明和用途發明等，可以適當從嚴解釋；對於實用新型，一般應當從嚴解釋³⁸。

七、禁止反悔原則

專利申請人和專利權人在專利授權或維持程式，為滿足專利法的要求而通過書面聲明或者記錄在案的陳述對權利要求保護範圍所作的任何放棄、限

制、修改、承諾，在專利侵權訴訟中禁止反悔，不應解釋為專利保護範圍³⁹。

解釋技術特徵時，原告主張適用等同原則判定被告侵犯其專利權，而被告主張適用禁止反悔原則判定其不構成侵犯專利權的，應優先適用禁止反悔原則⁴⁰。

八、公知技術抗辯

專利侵權訴訟中，以被控侵權物係使用公知技術進行不侵權抗辯的，應當對此抗辯事由作出審查認定⁴¹。

九、外觀設計之專利保護範圍的確定

外觀設計專利權的內容是表示在圖片或者照片的該外觀設計產品的外表可視的形狀、圖案或者其結合以及色彩與形狀或圖案的結合所作出的富有美感的新設計部分，一般體現在外觀設計專利的設計要點⁴²。

不應將專利申請日之前的公知設計內容納入專利保護範圍⁴³。在正常購買時不會予以注意並且消費者在使用時看不到的產品的內部結構特徵和設計內容應排除在專利保護範圍之外⁴⁴。功能性外觀設計應排除在專利保護範圍之外⁴⁵。

請求同時保護色彩的外觀設計專利，應將請求保護的色彩與形狀、圖案的結合作為專利保護範圍⁴⁶。

十、外觀設計專利侵權的判定方法

相同或相似產品的相同或近似設計：被控侵權產品在與專利授權時表示在圖片或者照片的外觀設計專利產品相同或者相似產品上使用與獲得專利的外

³³ 專利授權程式為專利申請、專利復審及其行政訴訟；專利維持程式為專利授予後的無效審查及其行政訴訟；徵求意見稿第九條參照。

³⁴ 徵求意見稿第三十四條、試行意見第四十八條參照。

³⁵ 審理規定第十七條、會議討論稿第十一條、徵求意見稿第二十五條、試行意見第三十二條參照。

³⁶ 審理規定第十七條、會議討論稿第十一條、徵求意見稿第二十五條、試行意見第三十四條參照。

³⁷ 會議討論稿第十一條、徵求意見稿第二十五條、試行意見第五十一條參照。

³⁸ 徵求意見稿第二十七條、試行意見第四十條參照。

³⁹ 會議討論稿第十三條、徵求意見稿第三十條、試行意見第四十三條參照。

⁴⁰ 徵求意見稿第三十一條、試行意見第四十四條參照。

⁴¹ 會議討論稿第四十條、徵求意見稿第八十六條、試行意見第一百條參照。

⁴² 徵求意見稿第四十一條。

⁴³ 會議討論稿第十八條、徵求意見稿第四十一條、試行意見第六十條參照。

⁴⁴ 徵求意見稿第四十二條、試行意見第六十一條參照。

⁴⁵ 會議討論稿第十八條、徵求意見稿第四十三條、試行意見第六十一條參照。

⁴⁶ 會議討論稿第十九條、徵求意見稿第四十四條、試行意見第五十九條參照。

觀設計相同或者近似外觀設計的，應認定其落入專利保護範圍⁴⁷。

近似外觀設計的判斷，應以相關消費者施以一般注意力是否容易混淆為準⁴⁸。具體判斷時，應當在時間和

空間上均有一定間隔的情況下，通過視覺直接對所有設計要素進行整體觀察，重點比較要部，綜合作出判斷⁴⁹。

比對被控侵權產品的外觀設計和專利的外觀設計，要部不相同也不近似的，不論其他部分是否相同或者近似，應當認定為不相同也不近似⁵⁰。

伍、與我國專利侵害鑑定的比較

相對於中國專利侵權判定實務見解的沿革，我國專利侵害鑑定的實務見解亦有一段發展歷程。

一九九四年我國專利法修正，於第一百三十一條加入特別訴訟條件「侵害鑑定報告」與「排除侵害書面通知」⁵¹。為因應侵害鑑定的需求，當時的專利專責機

⁴⁷ 會議討論稿第二十一條、徵求意見稿第四十七條、試行意見第六十四條、第六十五條參照。

⁴⁸ 會議討論稿第二十四條、徵求意見稿第五十一條、試行意見第六十五條參照。

⁴⁹ 會議討論稿第二十四條、徵求意見稿第五十一條、試行意見第六十七條參照。

⁵⁰ 徵求意見稿第五十二條、試行意見第七十條參照。

⁵¹ 一九九四年一月二十一日公布之我國專利法第一百三十一條規定：「本章之罪，除第一百三十條外，須告訴乃論。專利權人就第一百二十三條至第一百二十六條提出告訴，應檢附侵害鑑定報告與侵害人經專利權人請求排除侵害之書面通知。未提出前項文件者，其告訴不合法。司法院與行政院應協調指定侵害鑑定專業機構。」。「侵害鑑定報告」要件經最高法院法官釋字第五〇七號解釋宣告違憲而失效。二〇〇一年修法，修正為「主張專利權受侵害之比對分析報告」。二〇〇三年修法，廢除專利刑罰，原罰則規定全部刪除。關於專利法第一百三十一條及釋字第五〇七號解釋的探討，請參閱李文賢，論專利法第一百三十一條，智慧財產權，20期（2000年8月），64-75頁。

關經濟部中央標準局於一九九六年一月公佈「專利侵害鑑定基準」⁵²（以下簡稱「鑑定基準」），提供鑑定專業機構作為鑑定工作的規範，內容包含上篇「專利權及侵害之認識」及下篇「專利侵害之鑑定原則」。

目前的專利專責機關經濟部智慧財產局自二〇〇三年開始研擬修正鑑定基準，於二〇〇四年八月公佈「專利侵害鑑定要點草案」⁵³（以下簡稱「鑑定要點」），召開公聽會聽取各界意見，並於九月底完成修訂工作。由於專利訴訟案件屬於司法院職權，經濟部智慧財產局將草案移請司法院辦理後續事宜。鑑定要點仍沿襲鑑定基準的架構，分為：上篇「專利權及侵害之認識」及下篇「專利侵害之鑑定原則」。

他山之石，可以攻錯。中國的「試行意見」、「徵求意見稿」及「會議討論稿」，與我國的「鑑定基準」及「鑑定要點」，均對專利侵權判定作出規範。以下參考國際實務，比較其異同並討論爭議點。

一、發明、實用新型之專利保護範圍的確定

就理論而言，專利保護範圍可依兩種極端方式確定。一是「中心限定」（central definition），專利保護範圍以權利要求為中心，及於說明書與圖式圖適所揭露發明創作的技術思想。二是「週邊限定」（peripheral definition），專利保護範圍以權利要求為唯一依據。經由歷史演進，世界各國揚棄兩種極端，而趨向折衷：以權利要求（claim）為專利保護範圍，但說明書與圖式可為解釋權利要求的依據。歐洲專利公約第六十九條即為其代表。

中國專利法第五十六條第一款規定：「發明或者實用新型專利權的保護範圍以其權利要求的內容為準，說明書及附圖可以用於解釋權利要求。」即源自歐洲專利公約第六十九條⁵⁴。

試行意見、徵求意見稿及會議討論稿均將歐洲專利公約第六十九條的議定書內容納入：「既不能將專利保護範圍解釋為僅由權利要求的嚴格字面含義所限定，而說明書及附圖僅用於解釋權利要求中的含糊

⁵² 經濟部中央標準局，專利侵害鑑定基準（台北：經濟部中央標準局，1996年6月）。

⁵³ 專利侵害鑑定要點草案，<http://www.tipo.gov.tw/attachment/tempUpload/81786957/專利侵害鑑定要點草案.doc>。

⁵⁴ 國家知識產權局條約司，新專利法詳解（北京：知識產權出版社，2002年3月），309頁。

不清之處；也不能解釋為權利要求只是確定了一個總的發明核心，僅具有指導作用，保護範圍擴展到所屬領域的技術人員通過閱讀說明書及附圖而理解的專利權人所期望的保護範圍。應當從上述兩種極端解釋的中間立場出發，使對權利要求的解釋既能夠為專利權人提供公平的保護，又能確保給予公眾以合理的法律穩定性。」⁵⁵

我國專利法第五十六條第三項規定：「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，並得審酌發明說明及圖式。」亦源自歐洲專利公約第六十九條⁵⁶。

鑑定基準規定申請專利範圍之界定「以申請專利範圍為準」「參酌說明書、圖式」「參酌申請過程」「參酌專利權人意識的限定或排除事項」原則⁵⁷，其內容簡略。

鑑定要點規定解釋申請專利範圍（claim construction）應依「以申請專利範圍為準」「審酌說明及圖式」原則，其內容較鑑定基準具體詳細；並將美國Markman判決⁵⁸「用於解釋申請專利範圍的證據包括內部證據與外部證據」「內部證據優先於外部證據」等原則納入⁵⁹。

二、技術特徵的分解和確定

中國的試行意見未作規定。徵求意見稿規定「首先應當根據權利要求書的記載分解並確定專利必要技術特徵，然後對被控侵權物技術特徵進行分解並確定被控侵權物與專利必要技術特徵相對應的技術特徵」「分解技術特徵時，應當結合權利要求的文字表述格式，將在整體技術方案中能夠相對獨立地實現特

定技術功能、產生技術效果的技術手段區別出來，作為技術特徵」⁶⁰。會議討論稿未作規定。

我國的鑑定基準的鑑定流程包含「解析申請專利範圍的構成」「解析待鑑定樣品的構成」，但無具體規範⁶¹。鑑定要點規定解析申請專利範圍「得組合或拆解技術特徵」「不得省略技術特徵」，解析待鑑定對象「必須對應申請專利範圍之技術特徵」⁶²。

三、技術特徵對比

試行意見、徵求意見稿及會議討論稿均規定「逐一對應比較技術特徵」「下位概念符合」「增加技術特徵符合」等原則⁶³。

我國的鑑定基準未作規定。鑑定要點於「文義讀取」比對亦包含前述原則⁶⁴。

四、全面覆蓋原則

中國的「全面覆蓋原則」對應於我國的「全要件原則」。

試行意見與徵求意見稿對「全面覆蓋原則」的定義不同。

試行意見的定義：「即全部技術特徵覆蓋原則或字面侵權原則。即如果被控侵權物（產品或方法）的技術特徵包含了專利權利要求中記載的全部必要技術特徵，則落入專利權的保護範圍。」⁶⁵

徵求意見稿的定義：「被控侵權物再現了專利的全部必要技術特徵或者與這些必要技術特徵相等同的技術特徵，即被控侵權物包含與專利全部必要技術特徵一一對應並且相同或者等同的技術特徵時，人民法院即可認定被控侵權物落入專利保護範圍，構成專利侵權。」⁶⁶

會議討論稿稱為「全部技術特徵原則」，其定義：「被控侵權物包含了權利要求記載的全部技術特徵的，或者被控侵權物的個別或者某些技術特徵雖然與

⁵⁵ 會議討論稿第一條、徵求意見稿第十六條、試行意見第六條參照。

⁵⁶ 一九九四年修法增訂本項：「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。」，二〇〇三年因「說明書所載之申請專利範圍僅就請求保護範圍之必要敘述，既不應侷限於申請專利範圍之字面意義，也不應僅被作為指南參考而已，實應參考其發明說明及圖式，以瞭解其目的、作用及效果」而修正。參閱立法院秘書處，專利法修正案（台北：立法院秘書處），1995年8月；二〇〇三年專利法修正說明。

⁵⁷ 鑑定基準下篇第九章第三節參照。

⁵⁸ Markman v. Westview Instruments, Inc., 517 U.S. 370 (1996).

⁵⁹ 鑑定要點下篇第三章第一節參照。

⁶⁰ 徵求意見稿第三十七條參照。

⁶¹ 鑑定基準下篇第十一章第一節參照。

⁶² 鑑定要點下篇壹第三章第二節參照。

⁶³ 會議討論稿第十五條、第十六條、徵求意見稿第三十八條至第四十條、試行意見第二十二條、第二十八條、第二十九條參照。

⁶⁴ 鑑定要點下篇第三章第二節「三、文義讀取」參照。

⁶⁵ 試行意見第二十七條參照。

⁶⁶ 徵求意見稿第三十六條參照。

權利要求記載的相應技術特徵不相同，但依據等同原則屬於與權利要求記載的技術特徵相等同的技術特徵的，人民法院應當認定被控侵權物落入專利權保護範圍，被控侵權人構成專利侵權」⁶⁷與徵求意見稿相近，但在「技術特徵」前未加上「必要」，應以「全部技術特徵」作比對。

我國的鑑定基準與鑑定要點對「全要件原則」的定義不同⁶⁸。

鑑定基準的定義：「若被告對象具有申請專利範圍的每一構成要件，且其技術內容相同，侵害才成立之原則，否則即是缺少一構成要件，基本上應認為沒有侵害。」⁶⁹

鑑定要點的定義：「請求項中每一技術特徵完全對應表現（express）在待鑑定對象中，包括文義的表現及均等的表現。」⁷⁰

美國專利實務上，專利侵權可分為文義侵害（literal infringement）與均等侵害（infringement under the doctrine of equivalents）。文義侵害指被控侵害物包含申請專利範圍的每一要件。均等侵害指文義侵害雖不成立，但被控侵害物僅作非實質變更（insubstantial difference），仍可能因均等論成立專利侵權。全要件原則（all elements rule）指被控侵害物包含申請專利範圍每一要件或其均等物，方可能成立專利侵權。文義侵害與均等侵害均以全要件原則成立為前提。

中國試行意見的「全面覆蓋原則」與我國鑑定基準「全要件原則」的定義方式，僅為文義侵害的判斷，並未確立文義侵害與均等侵害均以其成立為前提。中國徵求意見稿的「全面覆蓋原則」與我國鑑定要點「全要件原則」的定義方式，確立文義侵害與均等侵害以其成立為前提。但必須注意中國徵求意見稿的「全面覆蓋原則」以「必要技術特徵」作比對，已先區分必要技術特徵與附加技術特徵；會議討論稿則以「全部技術特徵」作比對；後者方與我國鑑定要點及美國實務相符。

⁶⁷ 會議討論稿第十五條參照。

⁶⁸ 關於我國文獻對於「全要件原則」的定義差異，請參閱李文賢，論專利侵害鑑定基準，月旦法學，83期（2002年4月）。

⁶⁹ 鑑定基準下篇第八章第二節「三、全要件原則」參照。

⁷⁰ 鑑定要點下篇第二章第一節參照。

五、多餘指定原則

1995年北京市中級人民法院於周林控告奧美公司專利侵權案採取「多餘指定原則」並經高級人民法院維持原判⁷¹，長期成為專利實務界的爭論點⁷²。

試行意見規定多餘指定原則⁷³。徵求意見稿雖有相同規定，但加註「傾向性意見：在專利侵權訴訟中不宜明確適用多餘指定原則，有關條文僅供討論」⁷⁴。會議討論稿將其置於最後，並加註「本條文僅供討論參考」⁷⁵。

專利保護範圍以權利要求的內容為準，多餘指定原則將權利要求分為必要技術特徵與附加技術特徵，認為比對時可略去附加技術特徵。是否採行多餘指定具有高度爭議；附加技術特徵的認定與舉證亦是爭議。

贊成意見認為：1、對於申請人的疏忽採取寬恕政策；2、體現公平原則；3、符合專利制度實施時間不長實況⁷⁶。反對意見認為：1、因社會大眾難以判斷，損害公益；2、與過錯責任原則相悖；3、破壞專利制度的統一性；4、違反國際潮流，不利於專利制度健全發展⁷⁷。

徵求意見稿認定附加技術特徵的條件為⁷⁸：1、記載在獨立權利要求的特徵部分。2、獨立權利要求略去該技術特徵，該專利仍然具有新穎性和創造性。3、獨立權利要求略去該技術特徵，仍然是一項完整的技術方案，能夠實現發明目的、達到發明效果。4、所

⁷¹ 北京市高級人民法院知識產權審判庭編，知識產權審判案例要覽（北京：法律出版社，1999年9月），151-159頁。

⁷² 龔政，專利侵權判定中「多餘限定」問題的探討，中國專利與商標，1995年3期，81-82頁；袁德，論必要技術特徵與非必要技術特徵，中國專利與商標，1995年3期，19-21頁；艾文，也談「多餘限定」問題，中國專利與商標，1996年1期，26-28頁；張榮彥，機械領域專利申請文件的撰寫與審查（北京：專利文獻出版社，1997年5月），153-160頁；程永順、羅李華，專利侵權判定—中美法條與案例比較研究（北京：專利文獻出版社，1998年3月），252-268頁。

⁷³ 試行意見第四十七條參照。

⁷⁴ 徵求意見稿第三十二條參照。

⁷⁵ 會議討論稿第七十一條參照。

⁷⁶ 趙吉軍，論多餘指定原則的合理性，專利法研究2003（北京：知識產權出版社），277-285頁；及前引專利實務界爭論。

⁷⁷ 馮曉青編，知識產權法前沿問題研究（北京：中國人民公安大學出版社，2004年8月），292-299頁；葉璉剛，第三十二條中「多餘指定原則」的評論，<http://www.chinaiplaw.com/>。

⁷⁸ 徵求意見稿第三十三條參照。

屬領域的技術人員也認為，顯而易見是申請人的疏漏而將該技術特徵寫入獨立權利要求，將其作為必要技術特徵會產生明顯不公平的後果。5、不存在為滿足專利法的要求在專利授權或維持程式對該技術特徵進行的任何修改的情形。其中，1、2、3、5項亦見於試行意見⁷⁹，2、3、4、5項亦見於會議討論稿，會議討論稿另加上「被控侵權人獲得陳述意見的機會」條件⁸⁰。

試行意見規定：法院不應當主動適用多餘指定原則，而應以原告提出請求和相應證據為條件⁸¹。徵求意見稿規定：是否適用多餘指定原則，以權利人在一審舉證期限屆滿前提出明確請求並負責舉證證明為前提；一審法院適用多餘指定原則，當事人對此沒有提出上訴的，二審一般不再予以重新審查確定；但加註「另一種方案：不作本款規定」⁸²。

試行意見規定：實用新型專利一般不適用多餘指定原則⁸³。徵求意見稿與會議討論稿無此規定。

我國亦有論者主張對應於多餘指定原則的「相對全要件」⁸⁴，鑑定基準於鑑定結論列入「缺少申請專利範圍中的非必要技術構成—與申請專利範圍相同」⁸⁵，採取相對全要件，引起諸多批評⁸⁶。如前所述，鑑定要點定義全要件原則為請求項的「每一技術特徵」對應表現（文義或均等）在待鑑定對象，不區分技術特徵為必要與非必要，已不採所謂「相對全要件」。

六、等同原則

中國的「等同原則」對應於我國的「均等論」。若被控侵物僅對專利內容作些微變更，二者實質相同，仍無法迴避侵權。

就均等的成立要件而言，美國專利實務在Graver Tank判決⁸⁷確立「功能/方式/結果」（function/way/result）

實質相同，且為熟習該項技術者所易於思及的變換構成均等；1997年最高法院在Warner Jenkinson判決⁸⁸，指出前述「功能/方式/結果」實質相同僅為檢驗均等方法之一，並採用「非實質變更」（insubstantial difference）作為檢驗均等的方法。

1998年日本最高裁判所在滾珠軸承案判決⁸⁹，確認均等論的成立要件為：1、被控侵害物與專利的差異部分並非專利發明之重要部分。2、被控侵害物之差異部分係置換以相同方法、達成相同功能、目的之元件。3、此種置換於被控侵害物製造時，係熟悉該項技術者所易於思及。4、被控侵害物不屬於專利發明申請時之先前技術，且非當時熟悉該項技術者所易於思及。5、被控侵害物並非專利發明於申請過程有意排除者。於專利侵害訴訟中，專利權人須先就前三點負舉證責任，被告若以後兩點抗辯須負舉證責任。

中國的審理規定第十七條規定專利權範圍包含等同範圍，且解釋等同特徵。試行意見、徵求意見稿及會議討論稿均沿用其規定⁹⁰。等同特徵是指「與所記載的技術特徵以基本相同的手段，實現基本相同的功能，達到基本相同的效果」，並且「本領域的普通技術人員通過閱讀專利權利要求書和說明書及附圖，無需經過創造性勞動就能夠聯想到」的特徵⁹¹；一般稱前者為「置換可能性」，後者為「置換容易性」。

依據最高人民法院民三庭的解釋⁹²，運用等同原則判定侵權的主要情形為：1、產品部件的簡單移位元或者方法步驟順序的簡單變換；2、等同替換；3、分解或者合併技術特徵。

我國的鑑定基準規定均等的成立要件包含「置換可能性」「置換容易性」⁹³。鑑定要點規定均等的成立要件為「未產生實質差異（substantial difference）」，

⁷⁹ 試行意見第四十七條、第五十條參照。

⁸⁰ 會議討論稿第七十一條參照。

⁸¹ 試行意見第五十二條參照。

⁸² 徵求意見稿第三十二條參照。

⁸³ 試行意見第五十四條參照。

⁸⁴ 洪瑞章，對專利侵害鑑定基準的一些閱後心得，工業財產權與標準，48-51期（1997年3-6月）。

⁸⁵ 鑑定基準下篇第十一章第一節參照。

⁸⁶ 陳逸南，專利侵害鑑定基準的一些意見，智慧財產，17期；李文賢，論專利侵害鑑定基準，月旦法學，83期（2002年4月）；羅炳榮、王明昌，平議鑑定基準，智慧財產權，48期（2002年12月）。

⁸⁷ Graver Tank & Mfg. Co. v. Linde Air Products Co., 85

U.S.P.Q 328 (1950).

⁸⁸ Warner Jenkinson Co., Inc. v. Hilton Davis Chemical Co., 520 U.S. (1997).

⁸⁹ 日本最高裁判所平成六年（才）第一〇八三號請求排除專利侵害事件判決。

⁹⁰ 審理規定第十七條、徵求意見稿第二十五條、試行意見第三十二條參照。

⁹¹ 審理規定第十七條、徵求意見稿第二十五條、試行意見第三十四條參照。

⁹² 最高人民法院民事審判第三庭，如何理解最高人民法院關於專利法（2001）法釋字第21號司法解釋，<http://www.chinaiplaw.com/fgrt/fgrt125.htm>。

⁹³ 鑑定基準下篇第八章第二節參照。

比對方式包含「置換可能性」、「置換容易性」，其見解呼應於美國專利實務的演進。

就判斷均等的方式而言，有「逐一要件」(element by element)判斷與「整體觀之」(as a whole)判斷兩種方式。美國專利實務在Pennwalt判決⁹⁴與Warner Jenkinson判決⁹⁵確立採取逐一要件判斷。中國的試行意見與徵求意見稿均採逐一要件判斷⁹⁶。我國的鑑定基準未作規範。鑑定要點採取逐一要件判斷⁹⁷。

就判斷均等的時間基準而言，美國專利實務採取侵權行為時⁹⁸。前引日本最高裁判所判決也採取侵權行為時。中國的試行意見規定為侵權行為時⁹⁹；解決草稿並列侵權發生時、專利申請日與專利公開日，留待討論確認¹⁰⁰。我國的鑑定基準規定為侵權行為時¹⁰¹，但其解說有誤¹⁰²；鑑定要點規定為侵權行為時¹⁰³。

均等論的適用猶如一把「雙刃劍」，並非永遠僅對專利權人有利，當被控侵害物品在發明原理上已有相當大的改變，實質上以不同方式達成同或相似功能，卻仍落在專利權人申請專利範圍文義之中，即可相反運用均等論以抗辯¹⁰⁴，稱為「逆均等論」(reverse doctrine of equivalents)。

在美國專利實務，逆均等論所欲避免的「文義相同但實質不同」情況多已為申請專利範圍解讀(claim construction)所解決，逆均等論多僅在判決中附帶論述，似無直接適用逆均等論而認定不侵權的案例¹⁰⁵。

中國的試行意見、徵求意見稿及會議討論稿均未規定逆均等論。

我國的鑑定基準於鑑定流程包含「消極均等論」，但未作說明¹⁰⁶。鑑定要點規定逆均等論「係為防止專利權人任意擴大申請專利範圍之文義範圍，而對申請專利範圍之文義範圍予以限縮。若待鑑定對象已為申請專利範圍之文義範圍所涵蓋，但待鑑定對象係以實質不同之技術手段達成實質相同之功能或結果時，則阻卻『文義讀取』，應判斷未落入專利權(文義)範圍」¹⁰⁷。

七、禁止反悔原則

中國的「禁止反悔原則」對應於我國的「禁反言」，為「申請歷史禁反言」(prosecution history estoppel)的簡稱。申請專利過程中所作修正或答辯可成為行使專利權的限制，專利權人不得事後反悔，前後行為不一。

在美國專利實務，於申請專利過程為獲准專利而表示放棄之部分，於取得專利權後，不得重行主張該放棄部分為專利權所涵蓋，亦即不得復奪(recapture)該放棄部分。禁反言原則是對均等論的限制。

美國最高法院在Warner Jenkinson判決¹⁰⁸指出：基於有關可專利性之實質原因(a substantial reason related to patentability)所作修正方可成立禁反言。申請專利範圍要件經過修正是否一律不准適用均等論，有「完全阻卻」(complete bar)與「彈性阻卻」(flexible bar)兩種見解。最高法院在Festo判決¹⁰⁹採取彈性阻卻方式。

中國的試行意見與徵求意見稿均規定為滿足專利法的要求所作的放棄、限制、修改、承諾不應解釋為專利保護範圍¹¹⁰，且禁止反悔原則優先於等同原則適用¹¹¹。會議討論稿規定「不應將禁止反悔的技術內容認定為權利要求記載的技術特徵的等同特徵。但對於在專利授權和/或維持程式中修改過的技術特徵，在

⁹⁴ Pennwalt Corporation v. Durand-Wayland, Inc., 833 F.2d 931, 4 U.S.P.Q.2d 1737, cert. Denied 485 U.S. 961 (1988).

⁹⁵ Warner Jenkinson Co., Inc. v. Hilton Davis Chemical Co., 520 U.S. (1997).

⁹⁶ 徵求意見稿第二十五條、試行意見第五十一條參照。

⁹⁷ 鑑定要點下篇壹第三章第二節「五、均等論(Doctrine of Equivalents)」參照。

⁹⁸ Huges Aircraft Company v. United States, 717 F.2d 1351, 219 U.S.P.Q. 473.

⁹⁹ 試行意見第三十七條參照。

¹⁰⁰ 徵求意見稿第二十五條參照。

¹⁰¹ 鑑定基準下篇第八章第二節參照。

¹⁰² 洪瑞章，對專利侵害鑑定基準的一些閱後心得(上篇)，工業財產權與標準，48期(1997年3月)，66頁。

¹⁰³ 鑑定要點下篇壹第三章第二節「五、均等論(Doctrine of Equivalents)」參照。

¹⁰⁴ Mead Digital Sys., Inc. v. A.B. Dick Co., 723 F.2d 455 (1983)。

¹⁰⁵ "Not once has this court affirmed a decision finding noninfringement based on the reverse doctrine of equivalents", see Tate Access Floors, Inc. v. Interface Architectural Resources, Inc. 279 F.3d 1357 (Fed. Cir. 2002).

¹⁰⁶ 鑑定基準下篇第十一章參照。

¹⁰⁷ 鑑定要點下篇壹第三章第二節「四、逆均等論(Reverse Doctrine of Equivalents)」參照。

¹⁰⁸ Warner Jenkinson Co., Inc. v. Hilton Davis Chemical Co., 520 U.S. (1997).

¹⁰⁹ Festo Corporation v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., Ltd., et al., 122 S.C. (2002).

¹¹⁰ 徵求意見稿第三十條、試行意見第四十三條參照。

¹¹¹ 徵求意見稿第三十一條、試行意見第四十四條參照。

適用禁止反悔原則之後，權利人仍然有權主張對保留的該技術特徵適用等同原則¹¹²採取「彈性阻卻」。

我國的鑑定基準的鑑定流程在「適用均等論」與「適用消極均等論」後均以禁反言檢驗。此見解似有誤。均等論將專利保護範圍擴張至未經審查過程檢驗的均等範圍，有必要以禁反言檢驗；逆均等論將專利保護範圍限縮而小於已經審查過程檢驗的文義範圍，應無需以禁反言檢驗。美國專利實務亦認為：文義侵害成立時禁反言原則無適用餘地¹¹³。

鑑定要點規定禁反言得為均等論的阻卻事由；若申請專利範圍補充、修正或更正的理由與可專利性有關，構成禁反言；理由不明確得推定與可專利性有關；禁反言應由被告負舉證責任¹¹⁴。

八、公知技術抗辯

中國的「公知技術抗辯」對應於我國的「先前技術阻卻」。專利權不可擴張至已屬公共領域的事物，因此均等範圍不可擴及先前技術。

中國的審理規定第九條第一款規定：「人民法院受理的侵犯實用新型、外觀設計專利權糾紛案件，被告在答辯期間內請求宣告該項專利權無效的，人民法院應當中止訴訟」，其第二項規定「被告提供的證據足以證明其使用的技術已經公知的」可以不中止訴訟。此規定雖未具體界定公知技術的要件，但已認可在專利宣告無效前以公知技術抗辯。

試行意見、徵求意見稿及會議討論稿均將「公知技術抗辯」與「不侵權抗辯」「不視為侵權的抗辯」「濫用專利權抗辯」等並列為專利侵權抗辯事由，而非列入「專利侵權的判定方法」。外觀設計專利亦可主張「公知設計抗辯」¹¹⁵。

試行意見稱之為「已有技術抗辯」¹¹⁶，僅適用於等同專利侵權，不適用於相同專利侵權¹¹⁷。當專利技

術、被控侵權物、已有技術三者相同，被告不得依已有技術進行抗辯，僅可請求宣告該專利無效¹¹⁸。

徵求意見稿與會議討論稿未限定公知技術抗辯僅適用於等同專利侵權，其適用範圍較廣¹¹⁹，不排除同時主張專利無效及公知技術抗辯的可能性。

我國的鑑定基準未規範先前技術阻卻。鑑定要點將「先前技術阻卻」列為均等論的限制。即使待鑑定對象適用均等論，若被告主張適用先前技術阻卻，且經判斷待鑑定對象與先前技術相同，或雖不完全相同，但為先前技術與所屬技術領域之通常知識的簡單組合，則適用先前技術阻卻，排除均等侵害；先前技術阻卻應由被告負舉證責任¹²⁰。

美國聯邦巡迴上訴法院(CAFC)在Wilson Sporting Goods判決¹²¹提出一種「假設性申請專利範圍」(hypothetical claim)方法以檢驗均等範圍是否包含先前技術。前述中國與我國的實務規定均未採用假設性申請專利範圍方法。

九、外觀設計之專利保護範圍的確定

中國專利法第五十六條第二款規定：「外觀設計專利權的保護範圍以表示在圖片或者照片中的該外觀設計專利產品為準」。試行意見直接援用此規定，並補充「對外觀設計的簡要說明可以用於理解該外觀設計的保護範圍」¹²²。徵求意見稿規定：「專利法所保護的外觀設計專利權的內容是表示在圖片或者照片中的該外觀設計產品的外表可視的形狀、圖案或者其結合以及色彩與形狀和/或圖案的結合所作出的富有美感的新設計部分，一般體現在外觀設計專利的設計要點中。」¹²³

我國專利法第一百二十三條第二項規定：「新式樣專利權範圍，以圖面為準，並得審酌創作說明」¹²⁴。

¹¹⁸ 試行意見第一百零三條參照。

¹¹⁹ 會議討論稿第四十條、徵求意見稿第八十六條參照。

¹²⁰ 鑑定要點下篇壹第三章第二節「七、先前技術阻卻」參照。

¹²¹ Wilson Sporting Goods Co. v. David Geoffrey & Associates, 14 U.S.P.Q.2d 1942, (1990).

¹²² 試行意見第五十六條參照。

¹²³ 徵求意見稿第四十一條參照。

¹²⁴ 一九九四年修法增訂本項：「新式樣專利權範圍，以圖說所載之申請專利範圍為準。必要時，得審酌創作說明。」，二〇〇三年修正如前揭。參閱立法院秘書處，專利法修正案（台北：立法院秘書處），1995年8月；二〇〇三年專利法修正說明。

¹¹² 會議討論稿第十三條參照。

¹¹³ "The doctrine of file wrapper estoppel has no applicability to a claim that has been literally infringed." Peter D. Rosenberg, Patent Law Fundamentals Vol.3, p.17-113.

¹¹⁴ 鑑定要點下篇壹第三章第二節「六、禁反言(Prosecution History Estoppel)」參照。

¹¹⁵ 會議討論稿第四十一條、徵求意見稿第八十七條參照。

¹¹⁶ 試行意見第一百條參照。

¹¹⁷ 試行意見第一百零二條參照。

鑑定基準於新式樣專利權之界定，規定「以圖面、照片或色卡為準」「參酌創作說明內容」「相同或近似之新式樣」「相同或相近之同類物品」「參酌申請過程」「參酌公知或習用造形」¹²⁵。其中，「相同或近似之新式樣」「相同或相近之同類物品」應屬比對判斷，置於專利權之界定並不妥當。

鑑定要點規定解釋新式樣範圍「以圖面為準之原則」「參酌創作說明之原則」「排除功能性設計」¹²⁶。區分圖面內容為視覺性(ornamental)設計與功能性(functional)設計；並定義「新穎特徵」指申請專利之新式樣對照申請前之先前技藝，客觀上使其具有新穎性、創作性等專利要件之創新內容，其必須是透過視覺訴求之視覺性設計，不得為功能性設計。

十、外觀設計專利侵權的判定方法

試行意見規定「應當首先審查被控侵權產品與專利產品是否屬於同類產品。不屬於同類產品的，不構成侵犯外觀設計專利權」¹²⁷，又規定「同類產品是外觀設計專利侵權判定的前提，但不排除在特殊情況下，類似產品之間的外觀設計亦可進行侵權判定」¹²⁸，似前後不一。

徵求意見稿與會議討論稿規定在「相同或者相似產品」上使用「相同或者近似外觀設計」構成專利侵權¹²⁹，並定義「相同或者相似產品」與「相同或者近似外觀設計」，其規定較明確。相同產品係產品在用途和功能上完全相同。相似產品係產品的用途相同但具體功能有所不同¹³⁰。相同外觀設計係全部設計要素均相同的外觀設計。近似外觀設計係在相同產品上使用近似的外觀設計，或在相似產品上使用相同或近似的外觀設計¹³¹。

試行意見、徵求意見稿及會議討論稿規定近似外觀設計的判斷包含「整體觀察」或「重點比較要部」，均以普通消費者為準¹³²。

我國的鑑定基準判斷近似性，直接援用專利審查基準規定¹³³，似過於簡略。

鑑定要點規定比對新式樣範圍與待鑑定物品包含：「物品是否相同或近似之判斷」、「視覺性設計整體是否相同或近似之判斷」、「待鑑定物品是否包含新穎特徵之判斷」、「禁反言」、「先前技藝阻卻」¹³⁴。其中，前二者以普通消費者之水準判斷，後三者以所屬技術領域中具有通常知識者之水準判斷。其內容較鑑定基準詳細明確，並與美國專利實務相符¹³⁵。

十一、整體比較

就規範方式而言，中國的試行意見、徵求意見稿及會議討論稿均採法條式，具有文字簡明、引用方便的優點。我國的鑑定基準與鑑定要點均採論述式，說明較清楚，且加入鑑定流程圖、鑑定報告撰寫格式等內容。

就制定與公佈而言，中國的試行意見與徵求意見稿均由司法機關制定公佈。我國的鑑定基準由行政機關制定公佈；鑑定要點由行政機關制定初稿，轉交司法機關研究公佈。

就規範內容而言，於發明與實用新型專利，差異最大者為中國的「多餘指定原則」區分必要技術特徵與附加技術特徵，「全部覆蓋原則」「等同原則」亦以必要技術特徵作比對。我國的鑑定要點不作此區分，而以全部技術特徵作比對，與美國專利實務相符。中國的多餘指定原則已趨向從嚴認定或完全取消，其發展值得注意。於外觀設計專利，差異最大者為中國侵權判定的全部步驟均以普通消費者之水準判斷；而我國的鑑定要點規定「物品是否相同或近似」「視覺性設計整體是否相同或近似」以普通消費者之水準判斷，由「是否包含新穎特徵」以下均由所屬技術領域中具有通常知識者之水準判斷。

¹²⁵ 鑑定基準下篇第十章第二節參照。

¹²⁶ 鑑定要點下篇第三章第一節參照。

¹²⁷ 試行意見第六十二條參照。

¹²⁸ 試行意見第六十四條參照。

¹²⁹ 會議討論稿第二十一條、徵求意見稿第四十七條參照。

¹³⁰ 會議討論稿第二十二條、徵求意見稿第四十九條參照。

¹³¹ 會議討論稿第二十三條、徵求意見稿第五十條參照。

¹³² 徵求意見稿第五十一條、試行意見第六十五條、第六十七條參照。

¹³³ 鑑定基準下篇壹第十章第三節參照。

¹³⁴ 鑑定要點下篇第二章參照。

¹³⁵ 關於美國新式樣專利(design patent)侵害鑑定，請參閱羅炳榮，新式樣專利侵害鑑定，收於氏著「工業財產權叢論：專利侵害與迴避設計篇」(2004年1月)，203-216頁。

陸、案例¹³⁶

一、創格公司與馬希光控告康柏公司案

(北京市高級人民法院(1998)高知初字第36號民事判決)

(一)、事實與判決

原告創格公司、馬希光擁有的「具有可替換電池及擴充卡座槽的電腦」實用新型專利(申請號90204534)，於一九九〇年四月十二日申請，並於一九九一年一月二日公告。原告訴稱被告康柏公司製造的ARMADA 1550T筆記本電腦侵犯其專利權。

原告專利的權利要求1為「一種具有可替換電池及擴充卡座槽的電腦，包括一電腦主體，一組以上電池組及一組以上的擴充卡組，其特徵在於電腦主體的後緣開設兩座槽，其尺寸適應於電池組及擴充卡組，以供其容置；各該座槽內具有接點，其位置對應於電池組的接點，用以導通電路；另座槽內部固定一與主線相通的電路連接座，用於與擴充卡組延伸出的特定的線路的PC板的連接部相對接。」

被告提出對比文件1至7，請求宣告專利無效。原告認為權利要求1中的「可替換」應理解為「可互換」，「另」應理解為「另外」；權利要求1的座槽可互換，而對比文件中座槽不可互換，因而形成區別。專利復審委員會據此判定權利要求1有效。

法院判決：根據專利法第五十六條規定，當權利要求書中的用語含義不清時，應當用說明書及附圖幫助理解權利要求中用語的含義；在確定實用新型專利權保護範圍時，對專利權人在專利權是否有效的程式中所作的限制權利要求保護範圍的陳述，應當給予應有的考慮，禁止其反悔。基於原告前述主張。權利要求1的保護範圍應由如下七個技術特徵共同限定：

(1) 具有可互換電池及擴充卡的座槽；(2) 一電腦主體；(3) 一組以上電池組；(4) 一組以上的擴充卡組；(5) 電腦主體的後緣開設兩個座槽，兩個座槽的結構大小相同，並且可以互換；(6) 各個座槽

內具有接點，其位置對應於電池組的接點，用以導通電路；(7) 另外，每個座槽內部均固定一與主線相通的電路連接座，用於與擴充卡組延伸出的特定線路的PC板的連接部相對接。故被告並未侵害原告之專利權，判決駁回原告的訴訟請求。

(二)、評析

專利侵權以專利有效為前提。專利權人提起專利侵權訴訟，被告往往提出專利無效宣告請求作為反制。若專利權經宣告無效，專利侵權自不成立。退而求其次，若專利權人在無效宣告程序作出限制專利保護範圍的陳述，即使專利權經宣告有效，仍可能因專利保護範圍受限制或者禁止反悔，專利侵權不成立。

專利保護範圍以權利要求的內容為準，權利要求的記載與解釋經常成為專利侵權訴訟的成敗關鍵。本案的爭議點最後落在兩個術語「可替換」與「另」。被告在無效請求程序主張「可替換」應解釋為「同座槽可替換擴充卡與電池，座槽間不可互換」，「另」為「另一個」，並列舉多件對比文件，主張專利應宣告無效。原告為主張專利有效，突顯專利技術與對比文件的差異，將「可替換」解釋為「可互換」，「另」解釋為「另外」。此陳述雖維持專利權的有效性，卻使被控侵權產品落在解釋後的專利保護範圍以外。

本案是確定專利保護範圍的重要案例，亦可見專利侵權訴訟的攻防之道¹³⁷。

二、王秀岩、王榮麗控告森陌科工貿有限責任公司案

(北京第一中級人民法院(1999)一中知初字第104號判決)

(一)、事實與判決

原告王秀岩、王榮麗擁有的「一種建築裝飾粘合劑」發明專利權(申請號92110964.4)，於一九九二年九月二十九日申請，一九九三年五月二十六日公

¹³⁶ 以下案例均以討論專利侵權判定為限，不討論實施行為認定、損害賠償額等問題；案例中無論原審或上訴審，一律稱專利權人為「原告」，被控侵權人為「被告」。

¹³⁷ 馬浩，如何在專利侵權訴訟中代理被告，收於程永順編「專利侵權判定實務」(北京：法律出版社，2002年3月)，130-152頁。

告。原告訴稱被告北京森陌科工貿有限責任公司侵害其專利權。

原告專利的獨立權利要求 1 為：「一種建築裝飾粘合劑，其特徵在於該粘合劑中含有重量百分比為：12-40 的聚苯乙烯，15-30 的有機溶劑，40-70 的填料和 0.2-2 的香料；有機溶劑為：二甲苯、甲苯、醋酸乙酯、丁酮或無苯硝漆稀料；添加劑為：香豆酮-茛樹脂或鄰苯二甲酸二丁酯；填料為：矽灰石粉；香料為：花露水或香精；聚苯乙烯或廢聚苯乙烯；工廠的殘次品、下角料、破損製品、包裝廢棄的泡沫塑料。」

法院將被告生產的防水建築膠委託國家標準物質研究中心鑑定。測定結果為：1、聚苯乙烯含量：經化學分離後，紅外光譜分析證實，該膠中含有聚苯乙烯，其含量為：26±2%（聚苯乙烯含量與膠的質量比）；2、填料含量：經化學分離後得到固體灰白色粉末，經 X-射線衍射分析證實為 $\text{CaMg}(\text{CO}_3)_2$ ，其含量為：54±3%（填料量與膠的質量比）。3、溶劑：化學分離後得到的溶劑經氣相色譜-質譜分析證實，該溶劑為甲苯、二甲苯及其它成分（其化學式為 C_5H_8 ）的混合物。溶劑含量為：15±3%（溶劑量與膠的質量比）；4、無香料氣味。

法院認為：關於聚苯乙烯的問題。測試報告表明，被告生產的產品中含有聚苯乙烯，其含量為：26±2%。與原告專利的第一項必要技術特徵是一致的。

關於香料是否為多餘指定的問題。發明專利權的保護範圍是以權利要求為準，權利要求的全部技術特徵限定了專利權的保護範圍，減少其中一個技術特徵必然導致保護範圍的擴大。原告既然將香料寫入獨立權利要求向專利局申請專利，該專利業已經授權公告。就意味著向公眾聲明，該權利要求所要求保護的技術方案應當包含香料這一技術特徵，而公眾將會得出這一技術方案如沒有被香料限定就不在該專利權保護範圍內的結論。原告在侵權訴訟中不以授權公告的權利要求確定專利權的保護範圍，而主張刪除一個必要技術特徵這必然會擴大專利的保護範圍，對公眾是不公平的。因此，不採信原告主張。

關於有機溶劑的問題。根據測試報告，被告產品中的有機溶劑是甲苯、二甲苯及其它成分（其化學式為 C_5H_8 ）的混合物。將被告產品中的有機溶劑與原告權利要求中的有機溶劑對比，被告產品的有機溶劑中

的 C_5H_8 與原告專利的必要技術特徵有機溶劑中的成分不同，因此，被告產品使用的有機溶劑與專利所指的有機溶劑不同。被告的產品中沒有添加劑成分。

關於填料矽灰石的問題，原告在本專利申請過程中，針對專利局認為權利要求 1 不具備創造性的第一次審查意見通知書，作了申請專利技術採用的矽灰石與對比文件採用的石灰石有區別的陳述。作為原料使用的石灰石其主要成分是碳酸鈣，還可含有碳酸鎂。這正是被告採用的填料。原告在專利申請過程中為說明其方案有創造性，向專利審查部門明確陳述了其採用的矽灰石與石灰石的具體不同之處。最終獲得了授權。因此該陳述在訴訟中不得翻悔。因此，被告產品中的填料為碳酸鈣、碳酸鎂，與原告專利中的必要技術特徵之一矽灰石不同，且不構成等同替換。原告在本案訴訟過程中主張碳酸鈣、碳酸鎂是矽灰石的等同替換物，法院不予支援。

由於原告專利的權利要求沒有被被告產品的技術特徵所覆蓋，專利侵權不成立。

（二）、評析

本案涉及全面覆蓋原則、多餘指定原則、等同原則、禁止反悔原則。

原告依多餘指定原則主張香料為附加技術特徵，不應列入比對。法院認為專利權人既將香料加入獨立權利要求，且經公告取得社會公信，即應受其限制。此論述類似於美國專利實務的「專利權人用語責任論」（*patentee as lexicographer*）。將本案對照於前述周林控告奧美公司專利侵權案，可注意到司法實務對於多餘限定的認定已趨向嚴格。

原告依等同原則主張碳酸鈣、碳酸鎂是矽灰石的等同替換物。法院認為原告在申請過程中陳述矽灰石與石灰石的具體不同而取得專利。而石灰石的主要成份是碳酸鈣、碳酸鎂，因此禁止反悔原則成立。原告主張等同原則，而被告主張禁止反悔原則，應優先適用禁止反悔原則。

由於被控侵權產品並未包含原告專利權之必要技術特徵或其等同物，因此全面覆蓋原則不成立，專利侵權不成立。

三、東方機芯總廠控金鈴五金製品有限公司案

（最高人民法院（2001）民三提字第1號判決）

（一）、事實與判決

原告東方機芯總廠擁有的「機芯奏鳴裝置音板的成鍵方法及其設備」發明專利權（專利號92102458.4），於一九九五年八月九日公告。原告訴稱被告產品侵犯其專利權。

專利的獨立權利要求1是：「一種機械奏鳴裝置音板成鍵加工設備，它包括有在平板型金屬盲板上切割出梳狀縫隙的割刀和將被加工的金屬盲板夾持的固定裝置，其特徵在於：a.所述的割刀是由多片圓形薄片狀磨輪按半徑自小到大的順序平行同心的組成一塔狀的割刀組；b.所述的盲板固定裝置是一個開有梳縫的導向板，它是一塊厚實而耐磨的塊板，其作為導向槽的每條梳縫相互平行、均布、等寬；c.所述的塔狀割刀組，其相鄰刀片之間間距距離與所述導向板相鄰梳縫之間的導向板厚度大體相等；d.所述的塔狀割刀組的磨輪按其半徑排列的梯度等于音板的音鍵按其長短排列的梯度。」，權利要求9是：「一種機械奏鳴裝置音板的成鍵方法，它是採用由片狀磨輪對盲板相對運動進行磨割、加工出規定割深的音鍵，其特徵在於：在整個磨割過程中塔狀割刀組的每片磨輪始終嵌入所述導向板的相應梳縫內並在其內往復運動，盲板被準確定位並夾固在所述的導向板上。」

被控侵權產品與專利技術相比，缺少金屬盲板被夾持在開有梳縫的導向板上的技術特徵，它的盲板沒有被夾持在開有梳縫的與專利技術中形式結構相同的限位元裝置上，換言之，它的限位元裝置不是在盲板下，而是位於磨輪一側。

南京市中級人民法院一審認為：被控侵權產品沒有導向板裝置，缺少專利保護範圍中的必要技術特徵，不構成侵權，因而駁回原告的訴訟請求。

江蘇省高級人民法院二審認為：被控侵權產品的限位元裝置與專利技術的導向板雖然在形式結構上相同，但由於限位元裝置缺乏專利技術導向板能固定盲板的必要技術特徵，改變了其在設備中的位置及其與其他部件的結合關係，從而使切割方法也不同，並因此導致其在使用目的、作用、效果上的不同。故被控侵權產品中的限位元裝置與專利技術的導向板不

屬於等同技術的替代。同時，由於專利說明書中已明確將盲板不固定在導向板上而是呈懸臂狀騰空地接受旋轉刀片的割入加工排除在權利要求之外。所以，被告未侵犯原告的專利權，因此駁回上訴，維持原判。

經與原告及被告協商同意，最高人民法院委託專家進行鑑定。鑑定結論：專利與被控侵權產品在工作原理、方法上是一樣的，在具體結構上，分別採用了導向板和防震限位元板，其主要作用均為：磨輪導向、防震、定位，二者的主要功能基本一致的。導向板與防震限位元板的主要工作面的結構形狀是相似的，呈梳縫狀。專利的導向板可支承工件，有利於削弱工件的加工振動，提高加工質量。被控侵權產品將工件安裝在工件拖板，並無明顯技術進步。二者技術特徵的不同之處，對具有機械專業知識的普通技術人員而言，無需創造性的勞動就能實現。

最高人民法院認為：

1、發明或者實用新型專利權的保護範圍不僅包括權利要求書中明確記載的必要技術特徵所確定的範圍，而且也包括與該必要技術特徵相等同的特徵所確定的範圍，即某一特徵與權利要求中的相應技術特徵相比，以基本相同的手段，實現基本相同的功能，達到基本相同的效果，對於本領域的普通技術人員來說無需經過創造性的勞動就能聯想到的。

2、被控侵權產品和方法是否與專利技術等同，涉及到專業技術問題，需要借助本領域專業技術人員的判斷。等同物替換並非都構成專利侵權，在判斷是否構成專利侵權時，仍須考慮其他構成要件。因此，就等同替換本身認定是否構成侵犯專利權，方係法律問題，應當屬於人民法院的職權範圍。因鑑定意見產生程式合法，其所述技術事實清楚，對所得鑑定結論論證充分，並經當庭質證，可予採信。

經查閱原告專利的申請文檔，證實該專利獨立權利要求1和9中記載的盲板固定在防震限位元裝置上這一必要技術特徵，並不是專利權人為了獲得專利授權而在審查員的建議下特別進行修改的，故也不屬於禁止反悔的情況。此外，被告的法定代表人與原告曾有一段時間的合作事實，客觀上也為被告侵犯原告專利權提供了一定的條件。

原審法院對本案專利侵權與否的認定上存在以下錯誤：

1、專利的導向板是導向和固定盲板結合在一起的整體裝置，即可以導向又可以固定盲板，構成一個整體的技術特徵。而被控侵權產品和方法將此一整體的技術特徵予以分解，替換成由防震限位元板導向、工件拖板固定盲板兩個技術特徵。而它們結合為整體，仍起導向和固定盲板的作用。這種作法屬於等同物替換的常見形式之一。原審法院沒有將分解後的技術特徵作為一個整體來考量，而故認為二者在功能上不同是錯誤的。

2、確定專利權的保護範圍，應以權利要求書的內容為準，說明書和附圖用於解釋權利要求。說明書和附圖只有在權利要求書記載的內容不清楚時，才能用來澄清權利要求書中模糊不清的地方，說明書和附圖不能用來限制權利要求書中已經明確無誤記載的權利要求的範圍。說明書中的實施例是說明書的組成部分，是專利技術的最佳實施方案，不是專利技術的全部內容，實施例不能用來確定專利權的保護範圍。如果專利包含了發明的實施例或者該發明功能或效果的例子，權利要求書不應該解釋成侷限於這些例子。

3、在認定等同物替換的侵犯專利權行為時，對被控侵權產品和方法的效果與專利的效果進行比較是必要的。但在比較二者的效果時，不應強調它們之間完全相等，只要基本相同即可。有時專利的效果要比被控侵權產品和方法的效果稍好，有時也可能是相反的情況，都不影響對侵犯專利權行為的判斷。甚至出現被控侵權的產品和方法的效果比專利效果稍差的情形，則屬於改劣的實施，改劣實施也是等同物替換的表現形式之一。本案中被控侵權的設備和方法增加了一個工件拖板來固定工件，工件不固定在防震限位板上，其防震性就不如專利的效果好。但這樣的改變，相對於專利技術來說，只是削弱了防震效果，而不是沒有防震效果或者防震效果根本不同，是一種較為典型的改劣實施。原審法院忽略了改劣實施這一情況，過于強調被控侵權產品和方法與專利在效果方面的相等性，也與等同判斷原則相悖。

最高人民法院作出終審判決，撤銷二審判決，判決被告立即停止侵犯原告專利權的行為，並賠償原告經濟損失。

（二）、評析

本案是最高人民法院首次適用等同原則。

判決先確定專利保護範圍包含等同範圍，肯定等同原則存在。其次說明等同物的認定為：某一特徵與權利要求中的相應技術特徵相比，以基本相同的手段，實現基本相同的功能，達到基本相同的效果，對於本領域的普通技術人員來說無需經過創造性的勞動就能聯想到的。

是否等同涉及專業技術問題，因此法院委託專家鑑定。專利侵權是否成立為法律問題，仍由法院判斷。判決並說明採信鑑定意見的原因為：「產生程式合法」、「所述技術事實清楚」、「對所得鑑定結論論證充分」、「經當庭質證」。此見解很可能成為採信鑑定意見的準則。

判決並指出說明書和附圖可用於解釋權利要求，但不能增加權利要求所無的限制。原審判決於確定保護範圍，加入說明書的限制，其認定有誤。

等同原則雖要求對必要技術特徵逐一比對，但不要求元件是一對一對應。專利的「導向板」結合導向與固定盲板，而被控侵權產品以「防震限位元板」導向及「工件托板」固定盲板，原審判決未整體考量即認為二者功能不同，其認定有誤。

等同雖比較二者的效果，但只要基本相同即可，不須完全相等。被控侵權產品和方法的效果無論優或劣於專利，均不影響專利侵權的判斷。

四、覃寬平控告熊成麥案

（廣西壯族自治區南寧市中級人民法院（2000）南市經初字第134號民事判決）

（一）、案例與事實

原告覃寬平擁有的「包裝紙」外觀設計專利權（專利號97304306.7），原告控告被告熊成麥侵害其專利權。

原告專利包裝紙設計的形狀為長方形，使用時捲成筒狀，其主要構圖為兩大塊圖案，第一塊為：在深色背景上，右部偏上處，有一個卡通人物形象，頭帶廚師帽，右手伸出大拇指，其下方有一不規則形圖案，中有若干粒隨意放置的綠豆，該圖案佔據了整個

包裝紙設計的主要部分；第二塊為包裝紙設計的偏上部位從左到有排列有產品名稱，左側兩字較大，為隸書，其餘較小，小字穿插於人物與不規則形圖案之間，其他圖案均為點綴性輔助圖案，對整個包裝紙構圖設計影響較小。如在第一塊圖案左側有橫向排列的說明性小字，上方有橫向排列的「傳統口味，獨家配方，品質保證」12個說明性小字，在「傳統口味」字樣下方有一雙箭商標標誌圖，在「獨家配方」字樣下方有一用於標明重量的小橢圓形，再如，在不規則形圖案下方有兩個火箭飛行的圖案及橫排小字。另外，包裝紙的上下兩邊為齒形圖案。上述所有圖案均為淺色。

被告的包裝紙設計的形狀為長方形，使用時捲成筒狀；其主要構圖亦為兩大塊，第一塊為：在深色背景上，右部偏上處，有一卡通人物形象，頭帶廚師帽，右手伸出大拇指，其下方有一不規則形圖案，中有若干粒隨意放置的綠豆，該圖案佔據了整個包裝紙構圖設計的主要部分。第二塊為：包裝紙的偏下部位從左到右排列有產品名稱，左側兩字較大，為隸書，其餘較小，其他圖案均為點綴性輔助圖案，對整個包裝紙構圖設計影響較小。如，在第一塊圖案左側及上方分別有縱向和橫向排列的說明性小字，在縱向排列的說明性小字的上方，設有一標有航惠兩字的橢圓形圖案。再如，在產品名稱下方有橫排小字。另外，包裝紙深色背景的上下兩個邊為齒形圖案，上述所有圖案均為淺色。

法院認為：在審查被控侵權產品的設計與專利權人的外觀設計專利是否相同或相近似時，應審查兩種設計的形狀、圖案或者其結合或者它們與色彩的結合是否相同或相近似，同時，判斷外觀設計的相似性，應著重從整體上考慮，從普通消費者的角度來觀察。根據對比分析，被告的包裝紙設計與原告的專利設計在形狀上相同，都是長方形，其長寬比例基本一致，且均用於麵條包裝，使用狀態均為捲筒狀；在主要視圖各面圖案，包括構圖、主要紋樣、主要文字的大小及排列方式上，兩者基本一致。不同之處在於產品名稱的位置不同；原告的產品名稱位於主要圖案中間，而被告的產品名稱位於主要圖案下方。但由於包裝紙在使用及出售過程中，其放置的隨意性，即其方向性較差，因此，這一上下倒置變換，僅為位置上的變換、

不能使二者產生明顯差別，其他細節圖案儘管有所不同，但由於其使用時呈捲筒狀，不易引起消費者注意，因此，也不能使兩者產生明顯差別。第一塊構圖是兩者具有特色的設計部分，在整個構圖中，所占的面積較大，比例較重，尤其在使用狀態下，使兩者不易區分。綜上所述，被告的包裝紙在形狀上與原專利設計相同，在構圖上與原告的專利設計相近似，兩者屬於相近似設計，並且被告以相近似的包裝用於同種產品麵條中，極易引起普通消費者的混淆和誤認。被告的專利侵權成立。

（二）、評析

本案涉及外觀設計的專利侵權判定。

在「相同或者相似產品」上使用「相同或者近似外觀設計」構成外觀設計專利侵權。被控侵權產品與專利所指定產品相同。至於外觀設計是否相同或相近似，應審查形狀、圖案或者其結合或者與色彩的結合是否相同或相近似，同時，判斷外觀設計的相似性，應著重從整體上考慮，從普通消費者的角度來觀察。外觀設計專利的要部「卡通人物形象」「不規則形圖案」「隨意放置的綠豆」等均可見於被控侵權產品。被控侵權產品與專利的差異在於產品名稱位置不同。但因產品（包裝紙）在使用及出售過程中，其放置方向的隨意性，因此位置變換不產生明顯差別。其他細節圖案有所不同，但由於其使用時呈捲筒狀，不易引起消費者注意，也不產生明顯差別。因此，認定專利侵權成立。

柒、結論

為配合經濟快速成長，中國的專利法制發展迅速，惟目前專利侵權審判的實務與理論尚有落差。我國廠商至中國經營投資，必須瞭解專利實務，以知己知彼。

北京市高級人民法院「專利侵權判定若干問題的意見（試行）」與最高人民法院「關於處理專利侵權糾紛案件有關問題解決方案草稿（徵求意見稿）」「關於審理專利侵權糾紛案件若干問題的規定（會議討論

稿)」係目前中國專利侵權判定的重要實務見解。後者雖尚未定稿，但預期影響深遠，有待持續觀察。

比較中國專例侵權判定與我國專利侵害鑑定，差異最大在於：中國的「多餘指定原則」區分必要必要與附加與附加技術特徵，「全部覆蓋原則」「等同原

則」亦以必要技術特徵作比對，惟此原則已趨向從嚴認定或完全取消；於外觀設計專利均以普通消費者之水準判斷，而我國在判斷是否包含新穎特徵以下，係以所屬技術領域中具有通常知識者之水準判斷。此為我國廠商必須特別留意之處。

