

論外國對應案作為申請專利範圍解釋之內部證據

莊弘鈺*、劉尚志**、鍾京洲***、林艾萱****

壹、問題背景

專利權之本質係一排除之權利（exclusive rights），亦即在技術發明人或專利申請權人向專利專責機構提出申請，在該機構所核發的專利權利範圍（claim）內，專利權人享有一定期間的排除權利，他人未經同意不得使用、製造、販賣、進口該專利技術或含有該專利技術之產品¹。是以，專利權利範圍之大小，不但涉及所得行使排除權利的範疇，而對於技術發明人、專利權人攸關重大；且往往涉及專利侵權、授權與否的判斷，故也對於專利技術的實施者，影響甚鉅²。正因如此，在專利訴訟程序中申請專利範圍的解釋（claim construction），多為專利權人與受控專利侵權者所側重，蓋若能即早確定申請專

利範圍，非但有助於法院日後之侵權判斷，對於訴訟當事人雙方，更能以此申請專利範圍判斷是否侵權，進而擬定下一步的訴訟策略³。

申請專利範圍及其解釋方法，對於法院審判者及訴訟當事人雙方，具有相當高的重要性。而為有效釐清申請專利範圍解釋之爭議，智慧財產局於2004年即已頒布「專利侵害鑑定要點」（草案），以供作法院審判及當事人訴訟時之參考⁴。智慧財產局最後於2016年修訂完成並頒布的「專利侵權判斷要點」，其第2.5條規定用於解釋申請專利範圍之證據包含「內部證據」及「外部證據」⁵。所謂「內部證據」，依該要點第2.5.1條規定，係包括專利案之說明書、申請專利範圍、圖式及申請歷史檔案；另也包括相關案件

* 本文作者係交通大學科技法律研究所助理教授，美國西雅圖華盛頓大學法學博士。本文感謝交通大學科技法律研究所陳在方助理教授協助審閱，並感謝交通大學科技法律研究所碩士生賴育佑協助蒐集整理相關資料

** 本文作者係交通大學科技法律研究所教授，科技法律學院院長，美國德州農工大學工程博士

*** 本文作者係交通大學科技法律研究所碩士生，臺灣大學法律學系學士，律師高考及格

**** 本文作者係交通大學科技法律研究所碩士生，臺灣大學法律學系學士，律師高考及格

註1：參見我國專利法第58條規定。

註2：參見顏吉承，〈專利侵權分析理論及實務〉，2014年，頁45-49。

註3：同前註，頁49。

註4：參見顏吉承，〈專利侵權判斷要點與實務之調合〉，《專利師》，第26期，2016年，頁84。

註5：經濟部智慧財產局，〈專利侵權判斷要點〉，105年2月修正，頁9。

(如分割案之母案、主張優先權之基礎案、國外對應申請案等)及其申請歷史檔案⁶。而所謂「外部證據」,依該要點第2.5.2條規定,則包括內部證據以外之其他證據,包括專業字典、工具書、教科書、百科全書、專家證詞等⁷。而關於內部證據與外部證據適用之順序,依該要點第2.5.3條規定,應採「先內後外」之原則,亦即僅於內部證據無法充分解釋申請專利範圍時,外部證據始有適用之餘地,且內外部證據若有衝突之解釋時,內部證據應作為優先考量之參考⁸。

然而,前開2016年頒佈的「專利侵權判斷要點」第2.5.1條規定,將過去2004年「專利侵害鑑定要點」(草案)中從未列為外部證據的國外對應申請案及其申請歷史檔案,直接列為內部證據。如此規範在法理及實務操作上,容有討論之餘地。故針對此規範,本文將從美國法比較觀點、專利法原理原則、我國現行實務,探討如此逕將國外對應申請案及其申請歷史檔案作為解釋申請專利範圍之內部證據使用,是否合於先進國家專利法制、專利「屬地主義」基本精神、以及我國

智慧財產法院現行實務。

貳、美國法觀點

一、現行實務

美國法院在解釋申請專利範圍時,在一般的情形下,是會依據該技術領域通常之人所能理解權利範圍文字的通常意義來解釋⁹。而在解釋申請專利範圍時,參酌的依據分為內部證據(intrinsic evidence)與外部證據(extrinsic evidence)¹⁰。而當解釋模糊或不清楚的權利範圍用語時,法院主要會仰賴內部證據¹¹,此類型證據包含權利範圍的文義、專利說明書(specification)中輔助的文義、與系爭專利在美國的申請歷史(prosecution history)¹²。專利申請人得作為自己的釋義者(be his own lexicographer),透過專利說明書中增加權利範圍的特定或非尋常的意涵¹³。準此,美國的審查歷史與專利說明書用以協助解釋出權利範圍用語的非尋常、特定、或甚至限縮的意涵。例如,在美國專利申請歷史中,若為與先前技術區隔,而放棄通常意

註6：同前註。

註7：同前註，頁11。

註8：專利侵權判斷要點第2.5.3條規定：「若內部證據足以使請求項之用語或技術特徵的含意清楚，則無須另採用外部證據。若其含意仍未清楚或有疑義，則可採用外部證據。外部證據與內部證據對於請求項之解釋有衝突或不一致者，應優先採用內部證據。若內部證據足以使請求項之用語或技術特徵的含意清楚，惟當事人仍有爭執時，是否須另參酌外部證據，例如專家證詞，由法院依個案事實認定。」同前註，頁12。

註9：Phillips v. AWH Corp., 415 F.3d 1303, 1314 (Fed. Cir. 2005)。

註10：See Markman v. Westview Instruments, Inc., 52 F.3d 967, 974 (Fed. Cir. 1995)。

註11：Vitronics Corp. v. Conceptronic, Inc., 90 F.3d 1576 (Fed. Cir. 1996)。

註12：Id. at 1582。

註13：Id.

義下權利範圍中的一部分，這時會限縮該專利權的權利範圍¹⁴。而當內部證據不足以解釋權利範圍用語時，法院得仰賴外部證據。外部證據通常包含系爭專利與其相關檔案以外的來源，例如字典、條約或專家報告¹⁵。法院只有在考量可得的內部證據解釋後，仍存在權利範圍用語仍是模糊不清的情形，才能轉而考量外部證據¹⁶。外部證據不得被用來推翻內部證據，然而卻可能可以影響內部證據如何被看待。

而一個受美國專利權保護的發明技術，可能同時存在數個外國相對應的專利申請。每個國外的專利申請案都會分別產生申請歷史，並在國外專利審查官的審查下，作成修正案與陳述。這些國外專利審查官顯少具備美國專利訴訟的經驗，然而他們不經意的行為未來仍有可能在美國訴訟中有限縮專利權利範圍的效果¹⁷。因此，關於外國專利的申請歷史，可否在解釋申請專利範圍時使用，常為當事人訴訟時所爭執。對此議題，美國

聯邦地區法院是呈現意見分歧的情況，立場不明，態度莫衷一是¹⁸。相對地，美國聯邦巡迴上訴法院則時常援引 *Caterpillar v. Berco*¹⁹ 案的見解，認為外國取得專利的法律與程序要求不同，將外國申請時的陳述納入考量並不妥適，而不將國外對應申請案及其申請歷史檔案，用作解釋申請專利範圍的證據²⁰。聯邦巡迴上訴法院有時甚至會規避此一爭議問題，轉而尋求其他來源的證據²¹。以下內容，將分就美國地區法院及聯邦巡迴上訴法院具代表性之案件，進行介紹與說明。

二、聯邦地區法院現況

在2003年的 *Illinois v. Ion*²²案，賓州東區地區法院指明外國專利申請歷史在解釋美國專利權利範圍時，因欠缺法律基礎（legal basis），不可作為內部證據，故不將台灣專利申請案的申請歷史用來解釋美國專利權的權利範圍²³。在2005年的 *Burns v. Masonite*²⁴案，德州東區地區法院亦認為各國專利的申

註14：Rhodia Chimie v. PPG Indus. Inc., 402 F.3d 1371, 1377 (Fed. Cir. 2005)。

註15：Omega Eng'g, Inc. v. Raytek Corp., 334 F.3d 1314, 1323 (Fed. Cir. 2003)。

註16：Phillips v. AWH Corp., 415 F.3d 1303, 1318 (Fed. Cir. 2005)。

註17：Gavin D. George & Jeffrey A. Wolfson, *Domestic Trouble From Foreign Patent Affairs*, 91 J. PAT. & TRADEMARK OFF. SOC'Y 77, at 77 (2009)。

註18：Id. at 81-84.

註19：Caterpillar Tractor Corp. v. Berco, S.P.A., 714 F.2d 1110 (Fed. Cir. 1983)。

註20：原文為：“varying legal and procedural requirements for obtaining patents in foreign countries may render consideration of certain types of representations inappropriate.” Id. at 1116.

註21：See, e.g., C.R. Bard Inc. v. United States Surgical Corp., 388 F.3d 858 (Fed. Cir. 2004)。

註22：Illinois Tool Works, Inc. ex rel. Simco Div. v. Ion Sys., Inc., 250 F. Supp. 2d 477 (E.D. Pa. 2003)。

註23：Id. at 497. 有論者認為法院如此判決，並沒有否定可將國外對應申請案及其申請歷史檔案引入為外部證據之用。參見楊千旻，〈申請歷史禁反言原則於專利有效性之適用與國外申請程序文件之證據能力—從99年度民專訴字第66號判決談起〉，《月旦法學雜誌》，第215期，2013年，頁222。

註24：Burns, Morris & Steward Ltd. v. Masonite Intern. Corp., 401 F.Supp.2d 692 (E.D. Tex. 2005)。

請程序和要求不同，若將在外國專利局所為的陳述，作為解釋申請專利範圍的內容，會有失妥當²⁵。即便是要將此陳述用以解釋系爭專利權利範圍，也仍須法院就在外國專利局所呈現的各項外部證據，進行完整綜合的判斷與充份的理解，始足為斷²⁶。

在2008年的Mars v. JCM²⁷案，新澤西州地區法院認為在外國的司法管轄權（foreign jurisdiction），可能會存有不同的舉證責任制度、不同法律與事實爭議，因而有必要釐清當事人在不同國家的立場（position），是否確實存有不可容忍不一致（irreconcilably inconsistent）的情形²⁸。在本案中，專利權人在德國專利局的申請程序文件，可能因為不同國家的專利審查不同而有不同的舉證責任，且從德國專利的申請程序文件無法看出其內容與系爭美國專利存有不可容忍的不一致，故在訴訟中無法就此不一致據以主張禁反言（estoppel）²⁹。

在2012年的Kadant v. D'Amico³⁰案，路易斯安那州東區地方法院認為在外國相關專利的申請程序文件不應當然具有排除的效力（the force of preclusion），而是須兩造當事人對此有所主張證明，故拒絕逕將中國專利的申請爭訟程序應用於解釋系爭專利的權利

範圍³¹。即便如此，法院仍認為外國專利的申請程序文件具有指導性（instructive），或可於訴訟程序中參考³²。

綜上可知，美國聯邦地區法院就國外對應申請案及其申請歷史檔案，可否用以作為解釋申請專利範圍的證據，其態度不甚明確。法院雖有明顯意識到美國申請程序確實與外國存有差異，而審慎適用外國專利的申請程序文件，但仍不免發現有部份法院，認為外國的申請文件具有指導作用。儘管美國聯邦地區法院目前立場並未明確，但目前仍未有法院判決係直接將外國專利的申請程序文件引作為內部證據，而用以解釋申請專利範圍。

三、聯邦巡迴上訴法院現況

即便有許多機會，美國聯邦巡迴上訴法院仍未明確肯定或否定可否將國外對應申請案及其申請歷史檔案作為外部證據來使用³³。甚至，聯邦巡迴上訴法院有時僅仰賴案件中的其他內部證據來解釋有爭議的權利範圍，並在解釋申請專利範圍時逕而忽視外國專利相關的申請歷史³⁴。由此可見，相對於聯邦地區法院，聯邦巡迴上訴法院就外國專利的申請程序文件可否用於解釋本國專利的權利範圍，其態度更為謹慎。

註25：Id. at 698.

註26：Id.

註27：Mars, Inc. v. JCM Am. Corp., 2008 WL 2684118 (D.N.J. July 2, 2008) .

註28：Id. at *14.

註29：Id., 楊千旻，同註23，頁222。

註30：Kadant Johnson, Inc. v. D'Amico, 2012 WL 601870 (E.D. La. Feb. 23, 2012) .

註31：Id. at *9.

註32：Id.

註33：Supra note 17, at 79.

註34：C.R. Bard Inc. v. United States Surgical Corp., 388 F.3d 858 (Fed. Cir. 2004) .

在1983年的Caterpillar³⁵案，聯邦巡迴上訴法院認為外國取得專利的法律與程序要求不同，且不同國家在審查專利時會有不同的考量，故將外國申請時的陳述納入考量不甚妥適³⁶。法院因而拒絕將外國申請專利時所作的陳述與主張，作為系爭專利在解釋權利範圍之限制³⁷。在1997年的Tanabe v. ITC³⁸案，聯邦巡迴上訴法院亦未將外國專利申請案用於解釋系爭專利的權利範圍，法院拒絕承認任何與外國專利申請案相關的禁反言議題³⁹。且此Caterpillar與Tanabe案件，其中所涉及的國外對應申請案及其申請歷史檔案，僅可用於均等論（doctrine of equivalents）的判斷上，而不可用於解釋申請專利範圍⁴⁰。

另一方面，聯邦巡迴上訴法院實則已認為在外國專利申請時所為的陳述與主張，與本

國申請專利範圍的解釋，並不相關⁴¹。在2004年的TI v. VDO⁴²案，聯邦巡迴上訴法院將外部證據的運用限縮在下級法院所援引的字典定義，並拒絕對被告在日本申請歷史中所為陳述之影響進行評論，僅表示取得外國專利保護有不同的法律與程序上要求，在解釋美國申請專利範圍時，考量外國的陳述與主張，可能並不妥適⁴³。

在2006年的Pfizer v. Ranbaxy⁴⁴案，聯邦巡迴上訴法院同樣地拒絕承認在解釋申請專利範圍時，得運用外國專利申請歷史作為外部證據。專利權人Pfizer擁有美國專利與其相對應的丹麥專利。在丹麥相對應專利的申請歷史中，丹麥的審查官認為專利權利範圍過於廣泛而拒絕申請，申請人隨之對權利範圍進行限縮⁴⁵。美國的地區法院將此修正視

註35：Caterpillar Tractor Corp. v. Berco, S.P.A., 714 F.2d 1110 (Fed Cir. 1983)。

註36：*Id.* at 1116. 法院認為只有在內容與本案有關聯時，才可採用為相關證據（relevant evidence）參考，然法院並未清楚說明何謂內容與本案有關，且所謂的相關證據，究竟是指作為外部證據抑或內部證據，亦非無疑問。*Id.*

註37：*Id.*, Tap Pharm. Prod., Inc. v. Atrix Labs., Inc., 2005 WL 6266953, at *5 (N.D. Ill. July 27, 2005), Teashot LLC v. Green Mountain Coffee Roasters, Inc., 2012 WL 5866443, at *10 (D. Colo. Nov. 19, 2012)。

註38：Tanabe Seiyaku Co. v. Inter. Trade Comm'n, 109 F.3d 726 (Fed. Cir. 1997)。

註39：*Id.* at 733, Tap Pharm. Prod., Inc. v. Atrix Labs., 2005 WL 6266953, at *5 (N.D. Ill. July 27, 2005), Teashot LLC v. Green Mountain Coffee Roasters, Inc., 2012 WL 5866443, at *10 (D. Colo. Nov. 19, 2012)。

註40：See Teashot LLC v. Green Mountain Coffee Roasters, Inc., 2012 WL 5866443, at *10 (D. Colo. Nov. 19, 2012)。

註41：See Pfizer, Inc. v. Ranbaxy Laboratories, Ltd., 457 F.3d 1284, 1290 (Fed. Cir. 2006), TI Group Auto. Servs., Inc. v. VDO N.A., 375 F.3d 1126, 1136 (Fed. Cir. 2004), Teashot LLC v. Green Mountain Coffee Roasters, Inc., 2012 WL 5866443, at *10 (D. Colo. Nov. 19, 2012)。

註42：TI Group Automotive Systems v. VDO North America, L.L.C. 375 F.3d 1126 (Fed. Cir. 2004)。

註43：*Id.* at 1126, 1136. See also Astrazeneca AB v. Mylan Labs., Inc. (In re Omeprazole Patent Litigation), 490 F. Supp. 2d 381, 430 (Fed. Cir. 2007)。

註44：Pfizer, Inc. v. Ranbaxy Lab. Ltd., 457 F.3d 1284 (Fed. Cir. 2006)。

註45：Pfizer, Inc. v. Ranbaxy Lab. Ltd., 405 F. Supp. 2d 495, 506 (D. Del. 2005)。

為單純回應丹麥法律特定的法律上與程序上要求⁴⁶。因此，聯邦巡迴上訴法院僅仰賴專利說明書與權利範圍明示的文義作為內部證據，來解釋有爭議的權利範圍用語。聯邦巡迴上訴法院認為，由於丹麥與美國有不同的法律要求，故認定申請人在丹麥申請歷史所為的陳述與該案無關。聯邦巡迴上訴法院同意地區法院的解釋方法，認為該陳述的作成係為因應丹麥與歐盟法下特殊的專利要件，故該外國相對應專利申請中所為的陳述，與系爭專利權利範圍的解釋無關⁴⁷。

由此可知，相對於聯邦地區法院的不明確態度及不一致立場，聯邦巡迴上訴法院則較傾向於排除國外對應申請案及其申請歷史檔案，避免將此外國的申請程序文件作為解釋申請專利範圍的證據參考。其主要原因即是因為各國取得專利的法律與程序要求不同，且不同國家在審查專利時會有不同的考量，故若將專利權人在不同國家專利專職機關所為的陳述與主張，作為專利權人權利及其範圍的限制，不但會產生便宜行事之弊病，對於專利權人權利之行使，亦是動則得咎，故不可不慎。至目前為止，聯邦巡迴上訴法院僅係將國外對應申請案及其申請歷史檔案，

用於均等論的判斷上，並認為外國的申請程序文件與申請專利範圍的解釋不具關聯性，亦拒絕以此處理禁反言的問題⁴⁸。聯邦巡迴上訴法院在美國的法院系統中，係專門審理專利權有效性或侵害專利權之上訴案件，且在促進專利法見解的一致性上，具有重要的地位⁴⁹。故聯邦巡迴上訴法院就外國申請程序文件於解釋申請專利範圍之證據價值及定位，係具有相當高之參考價值，亦值得我國在進行比較法制研究時，作為重要之參考依據。

綜合言之，由美國法院現況可知，國外對應申請案及其申請歷史檔案得否作為解釋申請專利範圍時之參考，對此爭議聯邦地區法院見解分歧、立場不明，目前尚未有法院判決直接將外國專利的申請程序文件，直接引為內部證據之用⁵⁰。而聯邦巡迴上訴法院，在許多案件中重申外國專利保護有不同的法律與程序上要求，在美國解釋申請專利範圍時，考量外國的陳述與主張，可能並不妥適。故認為外國專利的申請程序文件與本國系爭專利權利範圍的解釋不具關聯，並拒絕以此處理禁反言的問題，其保留之態度可見一斑。因此，在我國專利法中專利申請之要

註46：Id.

註47：原文為：“statements made during prosecution of foreign counterparts to [a] patent are irrelevant to claim construction because they were made in response to patentability requirements unique to Danish and European law.” Pfizer, Inc. v. Ranbaxy Lab. Ltd., 457 F.3d 1284, 1290 (Fed. Cir. 2006)。

註48：See Teashot LLC v. Green Mountain Coffee Roasters, Inc., 2012 WL 5866443, at *10 (D. Colo. Nov. 19, 2012)。

註49：參見劉尚志、王敏銓、張宇樞、林明儀、賴婷婷，《美台專利訴訟實戰暨裁判解析》，2012年，頁55。

註50：參見楊千旻，同註23，頁221。

件、實體與程序規定與外國各國不盡相同，法院在解釋申請專利範圍時，實不宜過度仰賴外國專利申請歷史作為解釋之依據。是以，我國2016年修訂完成並頒布的「專利侵權判斷要點」第2.5.1條規定，直接將國外對應申請案及其申請歷史定性為內部證據，實與先進國家即美國之專利法制大相逕庭，該規範之妥適性亦存有疑義。

參、專利基本原則觀點

一、專利屬地主義

專利權的有效領域國際上係採取「屬地主義」，亦即，當要將專利權延伸到不同國家時，則須到不同國家申請，或透過國際條約或協定的外國專利局提出⁵¹。此乃因專利權之核發，係一個國家專利專責機關對於申請專利的發明或創作，進行實體審查或形式審查後，而作成專利核駁與否之行政處分⁵²。是以，一個國家就專利權之授予，係屬該國家公權力之行使；同樣地，專利權之取得及其權利範圍之大小，亦可能是申請人與專利審查員協商過程的產物⁵³。故在一國取得專利權並不當然保證可於他國取得專利權，且

即令另行申請並通過他國之審核，亦不能保證可於他國取得相同的專利權利範圍及專利排他權能⁵⁴。例如，醫療診斷方法、動植物及其生產方法，能否在各國申請專利，各國國家訂有不同的規範，即為適例⁵⁵。

而專利「屬地主義」，除可能影響專利權取得與否及其權利範圍大小外，亦會影響到專利排他權利的行使。蓋若在一國取得專利權，則就該專利權之行使，僅能限定在該國的司法管轄範圍（jurisdiction）中，而不能依憑一個國家之專利權至他國行使排他權，而要求他國的專利執法機構予以容忍⁵⁶。而若專利權人要至他國的目標市場行使其排他權能，僅有至該目標市場的他國申請專利，並通過審核後，始能行使權利⁵⁷。而在專利權行使後，無論係申請專利範圍的解釋、專利權之例外與限制、專利權侵害之救濟，各國亦存有不同之規範制度⁵⁸。例如：解釋申請專利範圍時，係採「周邊限定主義」抑或「中心限定主義」，大陸法系與海洋法系存有不同⁵⁹。而在專利權受侵害時，禁制令的核發、損害賠償的計算，各國制度亦存有差異，皆屬適例⁶⁰。

註51：趙晉枚、蔡坤財、周慧芳、謝銘洋、張凱娜、秦建譜，《智慧財產權入門》，2014年，頁119。

註52：參見同前註，頁119-120，沈宗倫，〈專利權保護之屬地主義與境外法效〉，《月旦法學雜誌》，第234期，2014年，頁209-210。

註53：參見楊千旻，同註23，頁222、224。

註54：參見沈宗倫，同註52，頁211。

註55：參見我國專利法第24條規定，劉國讚，《專利法之理論與實用》，2015年，頁81-92。

註56：參見前揭註54，頁211。

註57：同前註。

註58：同前註。

註59：前揭註51，頁146-147。

註60：參見劉尚志，《台灣專利法制與判決實證》，2015年，頁331-389。

二、屬地主義之落實

「屬地主義」之基本精神，亦為我國法院實務所肯認，其中更以智慧財產法院99年民專訴字第66號判決多為各界所討論⁶¹。在此案件中，被告提出原告（即專利權人）在國外對應之專利申請程序文件，希望以禁反言原則來主張系爭我國專利不具新穎性，但承審法院卻以被告所提的證據為國外申請程序文件，基於專利「屬地主義」以及各國審查專利之判斷標準與臺灣不一致等原因，駁回被告之主張⁶²。換句話說，本案承審法院在判決中並未著墨在禁反言原則可否用於證明專利之新穎性問題，卻反是認為由於各國專利審查制度及審查基準之差異，同一發明在不同國家所獲准之專利權利範圍未必相同，而且基於「屬地主義」之因，因而否定利用他國核准專利過程來作為系爭專利在我國的限制⁶³。

該智慧財產法院99年民專訴字第66號判決⁶⁴：「若專利權人就同一發明可能會向不同國家申請專利，而因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獲准之專利權利範圍未必相同，此外，依專利屬地主義原則，不同國家所獲准之專利所得行使權利之範圍亦僅限於各該核准專利國家之

主權領域，而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，是被告援引其他國家核准專利過程之申復說明作為我國所核准之系爭專利權之限制，自非有據。」由此可見，我國法院係以各國專利審查之標準不同及專利「屬地主義」基本原則作為論述，已根本否定以國外對應案之申請歷程或相關權利維護過程作為於我國限制專利權之證據主張。而我國法院基於專利「屬地主義」，而全盤否定國外專利申請程序文件的證據價值，主要是認為外國專利申請程序，是不同國家所行使的權力，其範圍亦應僅限於各該核准專利國家之主權領域內，且外國專利的申請程序文件，其內容並非本國主管機關當初協商的過程，故不足採⁶⁵。

三、現行規範之檢討

揆諸前開99年民專訴字第66號判決，我國法院實務適用專利「屬地主義」及否定外國專利申請程序文件之證據價值，可見一斑。而今「專利侵權判斷要點」第2.5.1條卻將國外對應申請案及其申請歷史檔案，逕作為內部證據來解釋申請專利範圍，如此規範已嚴

註61：參見前揭註53，頁205，經濟部智慧財產局，專利侵害鑑定要點修正草案研討會各界意見及研復結果彙整表，2015年，頁7，

<https://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=597615&CtNode=7768&mp=1>（最後點閱時間：2017年10月8日）。

註62：前揭註53，頁205。

註63：同前註，頁206、209。

註64：智慧財產法院99年度民專訴字第66號民事判決，頁16。

註65：前揭註53，頁210、222-224。但是論者認為不應全盤否定外國專利申請程序文件之證據價值，相對地，仍是可以作為外部證據或相關證據，於訴訟程序中供法官參考。同前註，頁224。

重違反專利「屬地主義」之重要原則與基本精神，且該規範亦背離我國法院過去的見解。質言之，智慧財產法院在99年民專訴字第66號判決中，已全盤否定外國專利申請過程文件之證據價值，亦即法院不將此外國專利申請程序文件作為外部證據或相關證據參考之用⁶⁶。而今「專利侵權判斷要點」第2.5.1條規範卻逕將國外對應申請案及其申請歷史檔案作為內部證據，如此規範之妥適性非無疑問。

甚者，智慧財產局在訂定如此規範時，也非無預見此爭議，各界就此國外對應申請案的審查結果及申復意見，亦有所討論。智慧財產局原於2015年「專利侵害鑑定要點」修正草案中，並未敘明國外對應申請案及其申請歷史檔案之證據價值⁶⁷。但於2016年最後修訂完成並公佈的「專利侵權判斷要點」中，卻已敘明國外對應申請案及其申請歷史檔案係作為解釋申請專利範圍的內部證據之用⁶⁸。雖是如此，但智慧財產局卻又於其研復意見中說明⁶⁹：一、國外對應案之審查結果及申復理由的意見，雖可列為本國案之內

部證據，但於解釋申請專利範圍時未必即可參採。二、若美國對應案的歷史檔案中曾經有申復限縮的表示，依據智慧財產法院99年民專訴字第66號判決，原則上不宜參酌對應申請案於國外之申請歷史檔案的申復意見，仍以本國的申請歷史檔案為主。如此情況下，智慧財產局一方面在其頒佈的「專利侵權判斷要點」，將國外對應申請案及其申請歷史檔案作為內部證據來解釋申請專利範圍；但另一方面於其研復意見，似又認為如此作為內部證據有所不妥，而要限制外國專利申請程序文件的效力。然而此限制效力的研復意見，並未見諸「專利侵權判斷要點」的規範文字中，是以該研復意見對於法院的拘束效力為何，並不可得而知，而有待後續之觀察⁷⁰。

末者，該「專利侵權判斷要點」第2.5.1條規範，亦不無可能遭人存心操作，而以國外對應案架空我國法院及智慧財產局之權責，並損及我國歷年來辛苦建立之專利權行政審查及司法審判之聲譽。蓋若任何他國之國外對應申請案及其申請歷史檔案，在我國皆可

註66：同前註，頁210、222-224。

註67：參見經濟部智慧財產局，專利侵害鑑定要點修正草案，頁11（2015），

<https://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=557262&ctNode=7127&mp=1>（最後點閱時間：2017年10月8日）。

註68：參見前揭註5，頁9。

註69：參見經濟部智慧財產局，專利侵害鑑定要點修正草案研討會各界意見及研復結果彙整表，2015年，頁7，

<https://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=597615&CtNode=7768&mp=1>（最後點閱時間：2017年10月8日）。

註70：智慧財產局若是要對國外對應申請案及其申請歷史檔案的證據價值作區分，似可如同部份美國聯邦地區法院將此國外對應申請案及其申請歷史檔案作為外部證據之用，並依「先內後外」之原則，先適用內部證據而後適用外部證據來解釋申請專利範圍，如此或許即可解決該「專利侵權判斷要點」第2.5.1條規範適用時不甚確定之疑慮。

作為內部證據解釋申請專利範圍的情形，有可能造成於其他專利制度尚未完善國家（如：亞洲新興經濟體）之對應申請案等資料，可用來嚴重限縮我國專利審查及審判權限。觀諸現今的亞洲國家中，我國在專利審查及審判制度之發展上，已居於領先之地位，但現行「專利侵權判斷要點」第2.5.1條規範，非但否定了我國過去在專利制度發展上所累積之成就，未來更有可能架空我國專利行政審查及司法審判上既有權限。探句話說，在該規範的現行架構下，在不久的將來，我國恐會有爭訟係請求以其亞洲新興經濟國家（如：中國、印度、越南）之專利對應申請案及其申請歷史檔案，要求作為解釋申請專利範圍的內部證據，而我國法院依此規範不得不採，如此更可見該規範不甚妥當之處。

肆、專利侵權判斷要點規範效力之再思考

現行「專利侵權判斷要點」第2.5.1條規範，將國外對應申請案及其申請歷史檔案作為內部證據用以解釋申請專利範圍，此規範非但與美國專利法制相違，亦是背於專利「屬地主義」基本精神與我國智慧財產法院實務現況，是以該內容實有檢討之空間。而

在此內容進行檢討及修正前，似也應再思考該「專利侵權判斷要點」之法律定位及拘束效力。

首先，我國解釋申請專利範圍的方式，與美國專利法制不盡相同，故我國是否應同於美國在解釋申請專利範圍時，將內部證據及外部證據納入考慮，實不無疑問⁷¹。在美國解釋申請專利範圍是採取「周邊限定主義」，亦即完全取決於申請專利範圍所載之文字，而後法院於判決中承認內部證據及外部證據皆可用來幫助解釋申請專利範圍⁷²。但是我國係採取「折衷主義」，專利法第58條第4項明定：「發明專利權範圍，以申請專利範圍為準，於解釋申請專利範圍時，並得審酌說明書及圖式。」故在解釋申請專利範圍時，是以申請專利範圍所載之文字為主，並輔以說明書及圖式之說明⁷³。故在我國現行專利法規範下，似乎僅承認將說明書及圖示作為輔助解釋工具，是以我國能否同於美國專利法制引入內部證據及外部證據之參考，非但須考慮兩國制度之不同外，更亦須考慮是否違於我國現行專利法之規範⁷⁴。

再按智慧財產法院100年民專上易字第19號判決⁷⁵：「『專利侵害鑑定要點』，雖對法院無拘束力，但足供法院做為侵害判斷主要參考。」智慧財產局於2016年最新頒佈的「專利侵權判斷要點」，其前身即是旨揭

註71：參見前揭註53，頁221。

註72：同前揭，前揭註2，頁39-40。

註73：參見前揭註2，頁40-42。

註74：參見前揭註53，頁221。

註75：智慧財產法院100年度民專上易字第19號民事判決，頁27。

「專利侵害鑑定要點」，並歷經多年始修訂完成⁷⁶。依前開100年民專上易字第19號判決可知，現行「專利侵權判斷要點」對法院之拘束力應同先前之「專利侵害鑑定要點」，並無實質之拘束力，僅係作為法院判斷專利權侵害時之參考。因此，現行「專利侵權判斷要點」第2.5.1條規範將國外對應申請案及其申請歷史檔案作為內部證據，若規範內容有欠妥適，法院本有職權、職能可自為判斷，無庸受該規範內容所拘束。

伍、結論與建議

智慧財產局2016年修訂完成並公佈的「專利侵權判斷要點」第2.5.1條規範，將國外專

利申請案及其申請歷史檔案作為申請專利範圍解釋之內部證據，此規範未能考慮不同國家在專利申請程序存有不同的程序及要求，規範內容實與美國聯邦地區法院及聯邦巡迴上訴法院的實務現況大相逕庭。且該規範係違於專利「屬地主義」之基本精神，以及背於我國智慧財產法院將國外對應申請案之申請歷程或相關權利維護過程直接排除之見解。甚者，該規範不無可能遭有心人士操作，透過外國專利的申請程序，架空我國專利行政審查及司法審判之權責，並貶低我國在專利制度已累積之成就及領先之地位。故該「專利侵權判斷要點」第2.5.1條規定並不適宜，未來應對此進行修正，以合於比較法制、專利法基本原則，以及我國法院實務。

註76：前揭註4，頁84。