專利侵害鑑定要點之修訂—發明新型篇

張仁平 *

摘要

針對現行2004年版「專利侵害鑑定要點」，經濟部智慧財產局修訂完成2016年版「專利侵權判斷要點」。於流程圖部分，刪除「符合文義讀取」後之「適用逆均等論」的抗辯方式，合併「適用均等論」與「適用禁反言或適用先前技術阻卻」之判斷流程，改為「適用均等論（無均等論之限制事項）」的單一流程。於解釋請求項部分，主要增加「前言」、「包含手段（或步驟）功能用語技術特徵之請求項」及「包含非結構特徵之新型專利請求項」的解釋，另修正「用途界定物之請求項」及「製法界定物之請求項」的解釋方式。於侵權比對及判斷部分，將「全要件原則」改列至均等論的判斷中，並釐清該原則之定義及使用時機。均等論之限制事項增為四項，另修改「申請歷史禁反言」之適用條件。

關鍵詞：解釋請求項、文義讀取、均等論、全要件原則、申請歷史禁反言、先前技術阻卻、貢獻原則

* 作者現為經濟部智慧財產局專利三組副組長，發明專利侵害鑑定要點小組召集人。

壹、前言

為了協助相關單位及業者充分瞭解專利侵權判斷實務，尤其是法院於審理專利侵權案件時有明確且一致的基準，專利侵害鑑定機構能夠據以完成公平、客觀、專業的鑑定報告，經濟部智慧財產局（前身中央標準局）乃訂定專利侵權相關規範，並陸續進行兩次之修正。

本次之修正，係依據我國 2013 年施行之專利法、施行細則及審查基準，參酌美國之專利侵權審判實務及相關案例之見解，另參考中國大陸近年來公布之相關規範，並徵詢多方意見，凝聚各界共識，考量我國實務而修訂完成。

判斷被控侵權物或方法（以下簡稱被控侵權對象）是否侵害發明或新型專利權時，主要包含兩個步驟，第一步驟係解釋請求項，以確定請求項界定之範圍，亦即專利權之文義範圍，第二步驟係比對與判斷，亦即將解釋後之請求項的技術特徵，與被控侵權對象之技術內容進行比對，判斷被控侵權對象是否構成文義侵權。若未構成文義侵權，再進一步判斷是否構成均等侵權。

本文乃針對發明及新型專利部分，依據專利侵權判斷之主要步驟流程，包括解釋請求項、文義讀取、均等論、全要件原則、申請歷史禁反言、先前技術阻卻、貢獻原則等，分別說明我國「專利侵害鑑定要點」之修正重點，並探討相關實務操作問題。

為簡化說明，下文中對於1996 年版「專利侵害鑑定基準」簡稱「1996 年版『基準』」，現行 2004 年版「專利侵害鑑定要點」簡稱「2004 年版『要點』」，新修訂之 2016 年版「專利侵權判斷要點」簡稱「2016 年版『要點』」。此外，本文參考之中國大陸最高人民法院「關於審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋」[1] 簡稱最高法院之「解釋」，最高人民法院「關於審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋（二）」（公開徵求意見稿）[2] 簡稱最高法院之「解釋（二）」，北京市高級人民法院「專利侵權判定指南」[3] 簡稱北京高院之「指

1 2010 年 1 月 1 日起施行，共 20 條。
2 2014 年 7 月 31 日發布，共 37 條。
3 北京市高級人民法院 2013 年 9 月 4 日下發至北京市屬中級法院和基層法院，共 133 條。

南」，國家知識產權局「專利侵權判定標準和假冒專利行為認定標準指引（徵求意見稿）」[4] 簡稱 SIPO 之「指引」。

貳、「專利侵害鑑定要點」之修訂歷程

經濟部中央標準局（智慧財產局前身）於 1996 年 1 月訂定「專利侵害鑑定基準」，歷經多年後，由於法規變動及產業技術創新，其中部分內容已有不足，或有不合時宜之處，難以應付實際需求，迭遭業界及專家學者之關切。智慧財產局乃於 2003 年進行第一次修訂，於 2004 年 10 月完成並公告「專利侵害鑑定要點」。配合智慧財產法院預於 2008 年 7 月 1 日開始運作，持續累積數年之案例，且專利法於 2013 年修正施行，因此智慧財產局著手進行第二次之修訂，於 2014 年工作計畫中列入修訂「專利侵害鑑定要點」項目，同年 3 月成立「專利侵害鑑定要點」修訂小組，包含十餘位成員，主要為曾任智慧財產法院技術審查官之專利審查官，借助其曾經參與審理專利侵權案件之實務經驗。

修訂工作分兩年四階段進行，第一階段（2014 年上半年）首先討論及確定修訂後之章節架構，其次針對專利侵權判斷之主要議題，蒐集及研討國內外相關資料及案例，尋求初步結論，以供撰寫初稿之參考。第二階段（2014 年下半年）進行草擬各章節之內容，針對撰寫之初稿進行討論及修訂，於年底完成修訂初稿。第三階段（2015 年上半年）針對修訂初稿舉行全局討論會議，另邀請相關局外代表[5] 參與，以廣徵各界不同意見，尋求共識，完成修訂版本。第四階段（2015 年下半年）舉辦修訂版本之研討會，針對各界提供建議，進行最終修訂。總計兩年內共召開 128 次小組會議（發明、新型 93 次，設計 35 次）、16 場全局討論會議（發明、新型 10 場，設計 6 場）、7 場研討會（發明、新型 5 場，設計 2 場），於 2016 年年初再與智慧財產法院開會討論，進行最後確認及修正，終於完成「專利侵權判斷要點」，於 2016 年 2 月檢送司法院辦理後續事宜，並置於智慧財產局網站，以供各界參考。

[4] 2013 年 9 月 26 日發布，共三篇 9 章，112 頁，國家智慧財產權局專利管理司起草。
[5] 包括司法院、智慧財產法院、工研院及六家事務所等。

參、「專利侵害鑑定要點」之修正重點

2016 年版「要點」與 2004 年版「要點」相較，其修正重點如下：

一、名稱改為「專利侵權判斷要點」

我國最早之 1996 年版「專利侵害鑑定基準」主要係供侵害鑑定機構製作鑑定報告之參考，雖然使用之對象亦包括司法機關、專利業者及一般社會大眾，惟其實際性質並非基準，於 2003 年之歷次修訂討論會議中，多數意見認為宜改採「注意事項」、「指南」、「要點」或「手冊」等名稱，因此於 2004 年版定案之名稱改為「專利侵害鑑定要點」，惟因未經司法院正式發布，因此加註「草案」。由於「鑑定」乃法律專有名詞，與本「要點」之侵權判斷的性質有所出入，且使用對象已非侷限於侵害鑑定機構，各級法院之判決亦多所參採，因此 2016 年版定案之名稱再改為「專利侵權判斷要點」。

二、改變整體架構

2004 年版「要點」採條列式說明，共分上、下兩篇，其中上篇僅是法律面的介紹，下篇才是技術面的規範，亦為「要點」之重點，原上篇之目的為提供侵權判斷之參考，著重於基本概念之說明，歷經多年之運用，且智慧財產法院於 2008 年成立後亦陸續累積相當之實務及案例，上篇已無保留之必要，因此修正後「要點」刪除上篇部分，原下篇分為「第一篇發明、新型專利侵權判斷」及「第二篇設計專利侵權判斷」，各分為四章，並增加 60 個案例予以說明，整體改為審查基準之架構。

三、「待鑑定對象」改稱「被控侵權對象」

2004 年版「要點」主要係供專利侵害鑑定機構製作鑑定報告參考之用，因此全文針對被控侵權物或方法皆稱「待鑑定對象」，惟近年來該「要點」亦供法院參考，因此修正後將其中的「待鑑定對象」改為「被控侵權對象」，以配合實務運作。

NATIONAL CENTRAL LIBRARY ROC 國家圖書館

四、「解釋申請專利範圍」改為「解釋請求項」

2013 年新修訂之專利法施行細則第 19 條第 2 項及第 4 項已將「解釋申請專利範圍」改稱「解釋請求項」，惟專利法第 58 條第 4 項仍維持「解釋申請專利範圍」之用語，於侵權判斷實務上，解釋的對象為專利權人主張侵權之個別「請求項」，不可能是整體之「申請專利範圍」，因此，修正後「要點」將「解釋申請專利範圍」改為「解釋請求項」。

五、新增名詞「請求項界定之範圍」

專利法第 58 條第 4 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，並得審酌說明書及圖式。」針對其中之「專利權範圍」，修正後「要點」明確規範「專利權範圍包括文義範圍及均等範圍，文義範圍係指請求項界定之範圍，均等範圍係指在請求項界定之範圍的基礎上，藉由適用均等論所擴張的範圍。」其中「請求項界定之範圍，係指專利公告本之請求項的文字所界定之範圍，該範圍以請求項之內容為準。」

六、侵權結論由「落入專利權範圍」改為「構成侵權」

本「要點」之名稱原為「專利侵害鑑定要點」，主要係提供鑑定機構製作專利侵害鑑定報告參考之用，其無權認定是否「構成侵權」，因此於報告之結論的部分僅能認定是否「落入專利權範圍」。近年來，本「要點」亦供法院審案之參考，因此修正後將原內容之「落入專利權（文義）範圍」改為「構成文義侵權」，「落入專利權（均等）範圍」改為「構成均等侵權」，「落入專利權範圍」改為「構成侵權」，以直接及正確表達其意義。

七、新增「前言」之解釋方式

解釋請求項時，請求項之前言對於專利權範圍是否具有限定作用，並無絕對標準。我國 1996 年版「基準」及 2004 年版「要點」並未規範「前言」之解釋方式，於侵權判斷時，通常認為前言具有限定作用，亦即只做形式上之比對，而非實質上之認定，此與國際規範有所出入，實務上常有爭議。修正後「要點」乃補充規範，參考美國的實務，放棄長期以來之形式比對，改採實質認定，其主要判斷原

則為該前言對於申請專利之標的是否會產生影響或改變，而認定其是否具有限定作用。

八、新增手段（或步驟）功能用語技術特徵是否相同或均等之判斷

2004 年專利法施行細則首次引入手段（或步驟）功能用語請求項之規定，惟 2004 年版「要點」僅說明「手段（或步驟）功能用語技術特徵」之解釋方式，並無進一步之規範，因此修正後「要點」另補充說明該特殊技術特徵是否相同或均等之判斷方式，其主要係參照美國的相關規範及判決實務，以說明書中對應於請求項所述功能之結構、材料或動作，與被控侵權對象對應者相互比較，先判斷其「執行之功能是否相同」或「執行之功能是否均等」，之後再判斷對應之技術特徵是否相同或均等。由於操作方式特殊，因此另輔以流程圖予以說明。

九、釐清「全要件原則」之意義與使用時機

所謂「全要件原則」，依據 2004 年版「要點」之規定，常被誤解為被控侵權對象之技術內容只要能「對應」系爭專利之請求項中的每一技術特徵，即使彼此「不相同」或「不均等」，亦符合「全要件原則」，因此修正後「要點」明確規定，被控侵權對象應包含系爭專利之請求項的每一「相同」的或「均等」的技術特徵，始可能構成侵權，明確排除「對應」的技術特徵之情況。此外，「全要件原則」改列至均等論的判斷之下，強調判斷是否適用均等論時，不得整體比對，而是逐要件比對，且須符合「全要件原則」。至於文義讀取之判斷，本來即須符合「全要件原則」，無須特別強調。

十、修改「申請歷史禁反言」之成立條件

2004 年版「要點」規定，與可專利性有關之補充、修正或更正，始適用「禁反言」。修正後「要點」明確規定，專利權人對於申請文件或專利文件提出之修正、更正或申復，若導致限縮專利權範圍時，則引發申請歷史禁反言。因此，是否適用「申請歷史禁反言」之條件，限於「限縮專利權範圍」（修正、更正或申復之結果）一要件，而非「與可專利性有關」（修正、更正或申復之原因）。

十一、均等論之限制事項增加為四項

有關均等論之限制事項，2004 年版「要點」列有「禁反言」及「先前技術阻卻」，雖有提及「貢獻原則」[6]，但未明示。修正後「要點」另增加「全要件原則」。至於其他限制事項，如「請求項破壞原則」或「特定排除原則」等，由於規則不明確且實務操作之爭議性較大，屬次要限制事項，因此未予列入。

肆、發明、新型專利侵權判斷流程之修改

一、刪除「符合文義讀取」後之「適用逆均等論」之抗辯

（一）我國「要點」之規範

2004 年版「要點」新增「逆均等論」之相關規定：「若待鑑定對象已為申請專利範圍之文義範圍所涵蓋，但待鑑定對象係已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」[7]，對於其中之「不同之技術手段」，美國係規範「不同之原理」。

（二）「逆均等論」之存廢與否

逆均等論乃針對文義侵權之抗辯手段，由於具爭議性，因此 2016 年版「要點」予以刪除，於各階段之討論中曾有諸多正反意見，歸納如下：

1. 贊成刪除「逆均等」之理由

（1）逆均等論於美國僅為學理上的應用，實務上尚無以逆均等論抗辯成功而作成不侵權判決之案例。

---

[6] 「發明說明有揭露但並未記載於申請專利範圍之技術內容，不得被認定為專利權範圍；但說明書所載之先前技術應排除於申請專利範圍之外」，經濟部智慧財產局，「專利侵害鑑定要點」，頁 35，2004 年。

[7] 同註 6，頁 41。

（2）依現行操作方式即可解決相關侵權訴訟問題，若列入逆均等論，實務上難以判斷及操作，例如何謂「原理不同」，易引發更多問題，對於法院可能造成困擾。

（3）若列入逆均等論，可能導致被控侵權人誤用（例如以逆均等論對抗均等論）或濫用。

2. 反對刪除「逆均等」之理由

（1）雖然逆均等論的案例很少或不易操作，但不能因此即放棄，若理論上或邏輯上有此抗辯方式，即應讓當事人有主張的機會，並提供法院於訴訟程序進行時有所依據。若逕行廢除，即無法主張或參採。

（2）若被控侵權對象係利用不同之原理或技術手段，卻仍落入較籠統之請求項的文義範圍內，為了避免該情況發生，仍宜保留逆均等論。

二、合併「適用均等論」與「適用禁反言或適用先前技術阻卻」之判斷流程，改為「適用均等論（無均等論之限制事項）」的單一流程

依據2004年版「要點」之規範，是否構成均等侵權採二階段判斷方式，亦即先判斷是否「適用均等論」，再判斷有無「適用申請歷史禁反言或適用先前技術阻卻」等均等論之限制事項。然而，依法院之審理實務，是否「適用均等論」與有無「均等論之限制事項」，未必先後判斷，亦可先認定限制事項是否成立，因此，2016年版「要點」合併二者於同一方塊中。

伍、請求項之解釋

本次「要點」之修正，於「不同態樣請求項之解釋」部分，共區分為八種主要態樣，以下針對重要者予以說明。

一、用途界定物（product by use）之請求項

（一）我國「要點」之規範

1996 年版「基準」對於此類請求項的解釋未作規範，惟於專利申請實務中，部分申請案之標的係以其特定用途予以限制，尤其是化學申請案之組合物標的，例如「一種殺蟲劑」或「一種用於治療心臟病之醫藥組成物」，經審查核准後，於主張專利權時，該標的是否受到所述用途之限制？此乃長期以來具爭議性之問題。

2004 年版「要點」規定：「…用途發明，…有關用途之敘述亦屬發明之技術特徵，其專利權範圍應受該用途之限制。」[8]採形式上之比對認定，其乃配合 2013 年修正前專利審查基準之規定。惟依 2013 年新修正專利審查基準[9]之規定：「以用途界定物之請求項，於解釋請求項時應當…考量請求項中的用途特徵是否對所要求保護之物帶來影響，即該用途是否隱含要求保護的物具有適用該用途之某種特定結構及／或組成。」改採實質上之比對認定。

1. 2015 年版「要點」草案

（甲案）

「若用途之界定對於申請專利之物本身的結構或組成未產生影響或改變，僅係物之目的或使用方式之描述，未隱含該物具有某種特定結構或組成，則…不具限定作用。反之，若有產生影響或改變，則…具有限定作用，…。」

（乙案）

「用途界定物之請求項，其專利權範圍應受該用途之限定。」

2. 2016 年版「要點」定案

乙案乃維持 2004 年版「要點」之規範，亦即專利權範圍應受該用途之限制，與 2013 年新修訂專利審查基準及 2016 年版「要點」之「前言」一節的判斷方式

[8] 同註 6，頁 35。
[9] 第二篇第一章「2.5.4 以用途界定物之請求項」。

不一致，因此採甲案，並修正為：「於解釋用途界定物之請求項時，應…考量請求項中的用途特徵對於申請專利之物是否產生影響或改變，即該用途特徵是否隱含申請專利之物具有適用該用途的某種特定結構或組成。若…未產生影響或改變，…，未隱含該物具有某種特定結構或組成，則…不具限定作用。…反之，若…有產生影響或改變，則…具有限定作用。」

（二）後續問題—新舊「要點」之適用問題

甲案之解釋方式與2013年版修正之專利審查基準的規範一致，即採「物之絕對新穎性」概念，用途特徵對於專利權範圍未必具有限定作用，惟依2013年之前的審查實務，係採「物之相對新穎性」概念，用途特徵具有限定作用[10]，因此，「用途界定物之請求項」若依2013年版以前的專利審查基準核准審定者，其專利權範圍應受該用途之限定。

若一申請案係於專利審查基準變動前申請而於變動時尚未審定者，究應適用2013年之新基準或之前舊基準的規範予以審查？原則上，於專利法規未變動之前提下，若審查基準有所修正，理應適用新基準之規定。惟於專利舉發或有效性之審查階段，由於基準之變動並非昨非今是，乃因政策改變，放棄以往參考日本實務所採之「物之相對新穎性」概念，改採歐美實務之「物之絕對新穎性」概念，因此，不宜適用新基準之規定，而應回歸核准審定時之舊基準的規定，否則原經認定用途不同而具有新穎性之專利案，可能將喪失新穎性而被舉發成立或認定無效。至於侵權判斷階段，物之用途是否具有限定作用？應適用2016年版之新「要點」或2004年版舊「要點」之規範？此與專利舉發或有效性之審查的原則相同，亦應回歸核准審定時之舊基準的規定，始為合理。

基於上述，新修正「要點」中特別加註：「…，若『用途界定物之請求項』係依102年以前之專利審查基準核准審定者，…其請求項界定之範圍應受該用途之限定。」

[10] 同註6，頁35。

二、製法界定物（product by process）之請求項

（一）何謂「製法界定物之請求項」？

製法界定物之請求項可分為兩種類型，第一類係「純粹的」製法界定物之請求項，亦即「請求之物僅以其製法予以界定的請求項」，較為少見，常出現於化學、醫藥、生技類案件，通常係於一製法獨立項後另申請以該製法製得之產物的獨立項，或僅單獨申請後者。第二類係「不純的」製法界定物之請求項，亦即「請求之物的至少部分以其製法予以界定的請求項」[11]，實務上多指後者。

（二）「製法界定物之請求項」的明確性

國際上大多規定，當無法以結構充分界定產物時，始允許以製法予以界定，否則將違反專利法有關請求項應明確之規定，但未嚴格規定該類請求項之內容必須皆為製法而無其他結構或特性特徵。例外無前提條件者，如美國之情況，於同一專利案中，即使得以結構充分界定產物而申請一獨立項，仍允許另以製法界定該產物而再申請另一獨立項[12]，不致違反專利法有關請求項應明確之規定。

（三）國際上對於「製法界定物之請求項」的解釋

美國方面，於專利審查階段，對於製法界定物之請求項的可專利性之認定，係審查產物本身是否符合專利要件[13]，亦即以製法不具限定作用

---

[11] 於 In re Johnson, 394 F.2d 591, 157 USPQ 620 (CCPA. 1968)，法院認為當請求之產物缺乏明顯的結構細節，而以製法限制 (limitation) 取代時，將被認為是製法界定產物之請求項。於 Atlantic Thermoplastics Co. Inc. v. Faytex Corp., 974 F.2d 1299, 24 USPQ 2d 1138 (Fed. Cir. 1992)，CAFC 亦有類似之觀點，即「方法界定產物之請求項…僅僅或主要以方法界定其發明」或「"方法界定產物之請求項"係其中之產物"至少部分"以其製法予以界定者」。

[12] MPEP 2173.05(p) [R-11.2013]：「A product-by-process claim, which is a product claim that defines the claimed product in terms of the process by which it is made, is proper. …A claim…contain a reference to the process in which it is intended to be used without being objectionable under 35 U.S.C. 112(b) or pre-AIA 35 U.S.C. 112, second paragraph, so long as it is clear that the claim is directed to the product and not the process. An applicant may present claims of varying scope even if it is necessary to describe the claimed product….」

[13] MPEP 2113 [R-08.2012]：「[E]ven though product-by-process claims are limited by and defined by the process, determination of patentability is based on the product itself.」

之最大範圍予以解釋。惟於專利有效性之認定或侵權訴訟階段時，法院判決之觀點卻未盡一致。1990 年之前，於侵權認定時，該類請求項之權利範圍應限於以該製法製得之產物，未涵蓋以不同製法製得之相同產物。然而，該原則於 1991 年產生重大轉變，CAFC 於幾無先例（尤其是最高法院之判例）支持的情況下，在 Scripps 案之判決中指出，只要是與請求項所述製法製得之產物相同，則以任何製法製得之產物皆侵害製法界定產物之請求項[14]。然而，CAFC 於次年隨即作出相反（較為傳統）的決定，在 Atlantic 案之判決中指出，於侵權程序中，製法界定產物之請求項中的製法應為一種限制條件[15]。CAFC 於 2009 年 Abbott 案[16]之全院審（en banc）判決確認有關製法界定物之請求項的解釋，亦即於侵權判斷時，其製法對於所界定之物具有限定作用。

中國大陸方面，於專利審查階段，製法特徵對於產品標的並無限定作用[17]。反之，於侵權訴訟階段，參考法院相關規範，均認定製法特徵對於產品之專利權保護範圍具有限定作用[18]。

日本方面，於昭和 50 年（1975 年）「物質特許制度及多項制度相關運用基準」及平成 5 年（1993 年）之專利審查基準規定，化學物質相關發明無法僅藉由構造、性質界定其特徵，而不得不採用製法界定物之記載形式時，於該特殊狀況下可允許「一部分構成要件」採用「製法界定物」

14「製法界定產物請求項之正確解讀係其不限於該製法製得之產物」且「判斷專利性時，不認為請求項之產物受製法特徵之界定，判斷侵權之原則與判斷專利性者一致，故製法界定之產物不受製法特徵之界定」Scripps Clinic & Research Foundation. v. Genentec Inc., 927 F.2d 1565, 18 USPQ 2d 1001 (Fed. Cir. 1991)。

15「侵權訴訟中必須考慮製法特徵界定之產物請求項中包含的製法特徵，否則違背專利法之一基本原則，即僅當被控侵權人實施包含請求項中之全部技術特徵或其均等物時，始構成侵權行為」Atlantic Thermoplastics Co. Inc. v. Faytex Corp., 974 F.2d 1299,24 USPQ 2d 1138 (Fed. Cir. 1992)。

16 Abbott Laboratories v. Sandoz, Inc. (Fed. Cir. 2009).

17 專利審查指南第二部份第三章，頁 2-43（2010 年）：「如果所屬技術領域的技術人員可以斷定該方法必然使產品具有不同於對比文件產品的特定結構和／或組成，則該權利要求具備新穎性；相反，…儘管所述方法不同，但產品的結構和組成相同，則該權利要求不具備新穎性。」

18 中國大陸最高人民法院之「解釋（二）」第十三條：「對於產品權利要求中以製備方法界定產品的技術特徵，被訴侵權產品的製備方法與其不相同也不等同的，…未落入專利權的保護範圍。」北京高院之「指南」第 19 條：「以方法特徵限定的產品權利要求，方法特徵對於專利權保護範圍具有限定作用。」

之記載形式。於平成6年（1994年）之「改正特許法等審查・審判之運用」及平成13年（2001年）之審查基準中，進一步放寬規定，有關製法界定物之請求項，於請求項明確之前提下，無論是「一部分構成要件」或「全部構成要件」，申請人可依其認定之必要事項而採用不同的記載形式。由於放寬規定後導致該類案件增加，使得判斷上更顯分歧。

於專利審查階段，僅須比對物本身之特徵，製法對於該物不具限定作用。於侵權訴訟階段，智慧財產高等法院於平成24年（2012年）「普伐他汀鈉（Pravastatin Sodium）」一案之大合議判決[19]中，將製法界定物之請求項區分為「真正製法界定物」及「不真正製法界定物」來解釋請求項。「真正製法界定物」係指發明之物無法以製法之外的技術特徵充分界定，僅能以製法特徵予以界定者，該情形可不比對製法特徵而僅比對物本身之特徵，亦即採「物質同一說」或「製法除外說」之解釋，其製法不具限定作用。「不真正製法界定物」係指發明之物得以製法以外之特徵予以界定，惟申請人仍以製法特徵予以界定者，由於非屬無法以製法以外的技術特徵充分界定的情形，因此仍應比對製法特徵，亦即採「製法限定說」或「製法要件說」之解釋，其製法具有限定作用[20]。然而，最高法院[21]於平成27年（2015年）6月5日撤銷該判決，其乃基於最高法院於平成3年（1991年）脂解酶（Lipase）案之判決意旨，強調兩點理由，其一是不同製法製得之相同產物仍構成侵權[22]，其二是製法界定物之請求項僅適用於製法是唯一的界定方式時[23]。

---

[19] 知財高裁2012年（平成24年）1月27日判決・平成22年（ネ）第10043號（ブラバスタチンナトリウム事件）。

[20] 常見於新型專利，例如「一種竹筷，其形狀呈細長圓柱狀，…，該竹筷經加工成形後，浸泡於殺菌劑中10至25分鐘，經紫外線照射，再置入烤箱中烘乾。」

[21] 最二小判平成27年6月5日（平成24年（受）1204号、同2658号）「プラバスタチンナトリウム事件」判決。

[22] "[E]ven if a patent claim concerning a product invention recites the manufacturing process of a product, the technical scope of the patented invention should be determined to cover products that have the same structure and characteristics, etc., as those of the product made in accordance with the manufacturing process."

[23] "[W]hen patent claims concerning a product invention recite the manufacturing process of a product, the claims would satisfy the requirement [that] "the invention be clear" according to Article 36(6)(ii), Patent Act, only if circumstances exist under which it is impossible or utterly impractical to directly identify the structure or characteristics of the product at the time of filing."

日本特許廳隨即於同年7月6日發布修訂之相關審查基準[24]及審查手冊[25]，並於同年10月1日採用。依據2015年6月5日前之審查基準[26]，對於發明對象之物的構成，於不可能、不易或不適切以物性或與製法無關者直接界定時，得以物之製法界定該物本身，若依通常知識可想像一具體之物，則該類請求項即為明確，僅於二情況被視為不明確，亦即製法或請求之物無法被瞭解者[27]。修正後之審查重點分為二步驟，首先判斷是否屬於「製法界定物之請求項」，若符合該條件，再判斷是否為「不可能、非實際的事情」者，若不符合該條件，該請求項將被認定為不明確。惟前者之判斷並非容易，某些製法之敘述可能僅屬於結構特徵的一部分[28]，特許廳目前正進行討論及彙整案例，預定於2016年4月初再更新審查手冊。由於新修訂審查基準須追溯適用於已核准之案件，可預見未來將產生重大影響。

綜合上述，國際上對於製法界定物之請求項，於審查階段均解釋為最終製得之物本身，製法對於該物不具限定作用。於侵權訴訟階段，美國及中國大陸認為製法為侵權比對條件[29]，歐洲及日本原則上不認為製法為侵權比對條件，我國目前尚無相關之法院判決案例。

（四）我國「要點」之規範

於專利審查階段，專利審查基準規定：「以製造方法界定物之請求項，其申請專利之發明應為請求項所載之製造方法所賦予特性之物本身。」[30]亦即製法對於該物不具限定作用。

---

[24] 第II部第2章第3節「明確性要件」4.3.2。
[25] 第II部第2章2203及2204。
[26] 第I部第1章2.2.2.4(2)。
[27] 有關後者，例如說明書中僅敘述發明之特徵（高產率等），卻無法反映至請求之物者。
[28] 依據審查手冊之說明，例如「硬化」之物、「接合」之物、「形成」之物、「單離」細胞、「抽出」物、「脫殼」米、「蒸餾」酒、「脫殼」米等。
[29] 美國對於「製法界定物之請求項」的撰寫，並無前提條件，亦即同一專利案中，可同時申請「結構（或特性）界定物之請求項」及「製法界定物之請求項」，因此，於解釋請求項時，以製法限定後者，乃屬合理者。
[30] 經濟部智慧財產局，「專利審查基準」，第二篇第三章「2.5.1以製造方法界定物之請求項」，頁2-3-9，2013年。

於侵權訴訟階段，1996 年版「基準」對於此類請求項之解釋未做規範，2004 年版「要點」則規範「以製造方法界定物之申請專利範圍，原則上其專利權範圍應限於申請專利範圍中所載之製造方法所賦予特性的終產物」，亦即製法對於該物不具限定作用，因此，侵權訴訟階段與專利審查階段之解釋方式一致。

1. 2015 年版「要點」草案

（甲案）

「…製法界定物之請求項應解釋為限於由請求項所載製法所製得者，…」、「惟若於專利申請時無法或不易以該物之製法以外的技術特徵予以界定，…，其專利權範圍不限於依該請求項所載特定製法所製得之物，而應涵蓋所有與依據請求項所載製法所賦予特性之物具有相同結構及特性之物…。」

（乙案）

「於解釋製法界定物之請求項時，…，其專利權範圍應涵蓋所有與依據請求項中所載製法所賦予特性之物具有相同結構及特性之產物，不受到該製法之限制。」

（丙案）

「製法界定物之請求項…，該物之專利權範圍應解釋並界定為限於由請求項所載製法所製得者，…。」

2. 2016 年版「要點」定案

乙案之規範與 2004 年「要點」相同，其與專利審查基準之規範一致，對於專利權之保護較為合理。惟於侵權判斷時，若採乙案予以解釋，對於非真正之製法界定物之請求項（例如新型專利），將獲得不具限定作用之較大範圍的解釋，顯非合理。至於丙案，雖然較易操作，惟因解釋後之專利權範圍較小，對於真正之製法界定物的請求項（例如中草藥專利），顯然不利，亦非合理。因此，宜採甲案，修正為：「…原則上，該物的請求項界定之範圍應限於依請求項所載製法所製得之物，…。例外者，若於專利申請時無法或不易以該物之製法以外的技術特徵予

以界定，…，其請求項界定之範圍不限於依請求項所載製法所製得之物，…」。亦即，製法對於該物具有限定作用，例外情況則不具限定作用，但專利權人應提出相關證明。

（五）各階段解釋不一致所產生的問題

依據上述「要點」定案之規範，同一專利案於民事侵權訴訟中，若經認定製法對於申請專利之物具有限定作用，而於有效性的判斷時，依據審查基準之規定，製法卻不具限定作用，二者是否會產生解釋上的矛盾？

原則上，於專利審查階段、舉發階段及侵權訴訟之有效性審查階段，製法對於該物皆不具限定作用；惟於侵權訴訟階段，製法對於該物具有限定作用，因此於侵權訴訟中同時判斷侵權及有效性時，確實將產生二階段之解釋不一致的情況，於美國及中國大陸亦有該問題。

（六）實務操作問題

1. 比對之困難性

理論上，製法界定物之請求項的專利權範圍應限於請求項中所載製法賦予特性的終產物本身，只要被控侵權產物與專利產物相同，即使製法不同，亦構成侵權，2004 年版「要點」[31] 及上述 2016 年版「要點」之例外情況亦作此規範。

然而，上述理論於實務運作時卻有其困難，因為於專利申請時無法以產物特徵明確界定的情況下，不得已才採用製法界定物之請求方式，於侵權判斷時，通常尚無製法以外的資料（即使有，亦非完整）可供比對被控侵權產物與專利產物是否相同，將不得不將兩者之製法納入比對，以認定有無侵權之事實。因此，即使專利權人能證明於專利申請時有界定之困難性，該物可不受製法之限制，惟於侵權時，除非於專利權人已能以其他資料（如結構或特性）證明二者之產物為相同，否則礙於比對之困難性，最終可能仍將受製法之限制而導致侵權不成立，此乃權宜措施，亦屬不得不然之處理方式。

[31] 同註 6，頁 35。

2. 專利權人之舉證責任

真正的製法界定物之請求項的標的具有「結構組成不明確」的特殊性與先天之障礙，難以比對被控侵權產物與專利產物是否相同，因此，當專利權人主張其為真正的製法界定物之請求項，亦即物之標的的專利權範圍不受製法之限制時，其應負擔兩項舉證責任：

（1）證明其為「真正的」製法界定物之請求項

2016 年版「要點」特別規範：「若專利權人主張製法界定物之請求項係專利申請時無法或不易以該物的製法以外之技術特徵（例如結構或特性）予以界定，而有以製法界定該物之發明的必要者，應提出相關證明，例如由申請歷史檔案可知，審查人員已認定…。」

（2）證明被控侵權物與請求項之物為相同

若兩者的製法不同，法院可要求專利權人提供證據證明兩者之物為相同，若無法證明，即使其為真正的製法界定物之請求項，仍將無法認定侵權成立。

3. 專利審查人員於審查階段之責任

依據 2016 年版「要點」之規範，原則上，製法對於產物具有限定作用，例外時不具限定作用，與上述日本最高法院之判決結果似乎相反，惟其實質意旨相同，亦即皆依專利權人能否證明而論斷。因此，我國未來之專利審查實務亦可參照日本予以調整。專利審查人員於審查階段主要有兩項責任：

（1）判斷其是否屬於「製法界定物之請求項」

物之請求項中包含製法特徵時，未必即屬於製法界定物之請求項。此部分須列舉不同態樣予以歸納區分，將具有相當之困難度及爭議性。

（2）判斷其為「真正的」製法界定物之請求項

參照日本修正後專利審查基準之規範，若經認定非屬真正的製法界定物之請求項，則該請求項為不明確，審查人員應敘明理由通知申請人，由申請人確認該請求項是否確為無法或不易以其他方式界定該產物之情況，

始允許以該方式界定[32]，否則該請求項即為不明確，將違反專利法之規定。申請人應對之道，除提出申復外，亦得刪除該請求項、改為單純之製法請求項、於物之請求項中刪除該製法部分等。

上述（1）、（2）二條件須先後判斷，專利經核准後，若專利權人主張物之專利權範圍不限於依請求項所載製法所製得者，該案之申請歷史檔案即可做為相關證明。反之，若其非屬真正的製法界定物之請求項，將因請求項不明確而構成專利無效之理由，此亦將挑戰現有諸多已公告專利之有效性。

三、包含手段（或步驟）功能用語技術特徵之請求項

（一）「包含手段（或步驟）功能用語技術特徵之請求項」的法規

參考美國專利法第 112 條第 6 項[33]之規定，我國 2004 年 7 月 1 日施行之專利法施行細則第 18 條第 8 項首次引入手段（或步驟）功能用語請求項。2013 年 1 月 1 日施行之專利法施行細則第 19 條第 4 項略作文字修正。

實務上容易混淆者，上述施行細則中規範之「均等範圍」與均等論之「均等範圍」有何區別？前者可適用於專利之審查、舉發階段及有效性、文義侵權判斷階段，而後者則僅能適用於均等侵權判斷階段。前者認定之均等範圍係以專利「申請時」[34]為準，亦即解釋請求項之時點；後者認定之均等範圍則以「侵權時」為準，亦即判斷是否適用均等論之時點。較重要者，前者認定之均等物或方法必須達到與請求項所述功能為「相同功能」，而後者僅須達到與請求項所述功能為「均等功能」。

（二）我國「要點」之規範

2004 年版「要點」依據施行細則之規定，首次規範手段（或步驟）功能用語技術特徵之解釋方式。2016 年版「要點」規定：「包含手段（或步驟）功能用語技術特徵之請求項，於解釋該技術特徵時，應包含說明

[32] 經濟部智慧財產局，「專利審查基準」，第二篇第一章「2.5.2 以製法界定物之請求項」，頁 2-1-33：「對於物之發明，若以其製法之外的技術特徵無法充分界定申請專利之發明時，始得以製法界定物之發明。」

[33] 現行專利法第 112 條第 f 項。

[34] 美國為「公告時」。

書中所敘述對應於該功能之結構、材料或動作及其均等範圍」，並進一步規範「均等範圍」，即「係指相對於說明書中所敘述對應於該功能之結構、材料或動作，於專利申請時以實質相同的方式，執行相同的功能及得到實質相同的結果者」。

（三）「包含手段（或步驟）功能用語技術特徵之請求項」的條件

如何認定手段（或步驟）功能用語技術特徵，2004 年版「要點」並未規範，2016 年版「要點」配合專利審查基準作相同規定：「請求項之記載符合下列三項條件者，即認定其為手段功能用語或步驟功能用語：（1）使用『手段（或裝置）用以（means for）……』或『步驟用以（step for）……』之用語記載技術特徵。（2）…（3）…」。

實務上較有爭議者乃第一個條件的認定，美國 MPEP 配合法院相關判決，已將其用語之類型放寬為「手段」之替代詞或非結構性用語[35]。我國則尚未放寬，因此適用範圍較窄，亦即較不易被認定為該特殊類型之請求項。

（四）「包含手段（或步驟）功能用語技術特徵之請求項」的明確性問題

若經認定為「手段（或步驟）功能用語請求項」，但說明書中欠缺對應之結構、材料或動作時，是否可再解釋為「一般功能請求項」而另以通常知識者所瞭解之範圍予以解釋？

參考美國相關案例[36]，請求項中之手段功能技術特徵於說明書中僅敘述其欲獲得之結果，卻未敘述獲得該結果之技術手段，專利權人為了避免專利無效，主張通常知識者能瞭解執行該功能之結構，因此無須進一步敘述。CAFC 於 2009 年之判決中反駁該說法，指出說明書中欠缺對應

[35] MPEP 2181 [R-07.2015]：「Accordingly, examiners will apply 35 U.S.C.112(f) or pre-AIA 35 U.S.C.112, sixth paragraph to a claim limitation if it meets the following 3-prong analysis: (A) the claim limitation uses the term "means" or "step" or a term used as a substitute for "means" that is a generic placeholder (also called a nonce term or a non-structural term having no specific structural meaning) for performing the claimed function; (B)…(C)….」

[36] Blackboard, Inc. v. Desire2Learn, Inc., No.2008-1368, -1396 (Fed. Cir. 2009).

結構時，雖然可經由通常知識所瞭解者予以解釋而符合專利法第 112 條第 1 項[37]（對應於我國專利法第 26 條第 1 項）之書面揭露及可據以實現之規定，但說明書仍應符合專利法第 112 條第 6 項[38]（對應於我國專利法施行細則第 19 條第 4 項）之記載規定，因此認定該請求項為無效。亦即，不得僅因通常知識者能瞭解即無須敘述對應之結構，若允許該情形發生，將導致允許專利權人對實現該功能之所有可能的技術手段主張權利，反而不當擴大其專利權範圍。

然而，我國法院相關判決[39]卻指出：「上開施行細則僅規定…但並未規定…以手段功能用語或步驟功能用語表示，如未包含…結構、材料或動作，即不符前揭專利法第 26 條第 3 項有關申請專利範圍應明確之規定。而審查基準所記載…說明書中應記載對應請求項中所載之功能的結構或材料，僅係提示…較能符合專利法所規定之明確及揭露等要件，但並非…未敘述…即謂不符專利法有關明確及揭露要件之規定，而仍應視該記載對所屬技術領域中之通常知識者是否符合明確或可達充分揭露要件。」其論述與上述美國法院之判決意旨顯有出入。

對此問題，依據我國專利審查基準及「要點」之規定，若經認定符合三條件而成為「手段（或步驟）功能用語請求項」[40]，但說明書中欠缺對應的結構、材料或動作之描述時，請求項即有不明確的問題，將無法與被控侵權對象進行比對而判斷其是否落入請求項之文義範圍，可能構成專利無效，不得再重新認定其為「一般功能請求項」，而另以通常知識者所瞭解之較大範圍予以解釋。亦即，引入通常知識解釋請求項，雖可符合專利法第 26 條第 1 項有關說明書之記載應明確充分而可據以實現的規定，但仍違反專利法施行細則第 19 條第 4 項之規定，從而違反專利法第 26 條第 2 項有關請求項之記載應明確的規定。

[37] 現行專利法第 112 條第 a 項。
[38] 現行專利法第 112 條第 f 項。
[39] 最高行政法院 102 判字第 355 號判決。
[40] 經濟部智慧財產局，「專利審查基準」，第二篇第一章「2.5.3 以功能界定物或方法之請求項」，頁 2-1-35。

（五）「包含手段（或步驟）功能用語技術特徵之請求項」的確認問題

依我國目前之審查實務，對於「手段（或步驟）功能用語請求項」，係先將其解釋為「一般功能請求項」，亦即包含能達成該功能的所有實施方式，若申請人有疑義，應說明該技術特徵究係「一般功能技術特徵」或「手段（或步驟）功能用語技術特徵」，之後再續行審查。

其次，若經認定為手段（或步驟）功能用語技術特徵，惟申請人與審查人員有關對應於該功能之結構、材料或動作的認定有所不同時，將由審查人員予以認定，並記載於審查意見表或審定書中。未來於侵權訴訟中須解釋請求項時，該等歷史檔案可當作內部證據，以供法院參考。

四、包含功能界定物或方法之技術特徵的請求項

（一）「包含功能界定物或方法之技術特徵的請求項」之類型

「包含功能界定物或方法之技術特徵的請求項」簡稱「功能請求項（functional claim）」，美國及我國特別區分為「包含一般功能技術特徵之請求項」（簡稱「一般功能請求項」）及「包含手段（或步驟）功能用語技術特徵之請求項」（簡稱「手段（或步驟）功能用語請求項」）兩種態樣，其他國家或專利組織則僅有前者。

（二）國際上對於「功能請求項」之解釋

對於「功能請求項」，於專利審查階段，日本、歐洲、中國大陸[41]皆採寬廣之解釋，即包含具有該功能或特性之所有物或方法。於侵權訴訟階段，日本、歐洲亦採寬廣之解釋，中國大陸卻採限縮之解釋[42]，即限於說明書或圖式記載之對應實施方式，因此，日本、歐洲於前後二階段之解釋方式一致。中國大陸於前後二階段之解釋方式不一致

[41] 專利審查指南第二部份第二章，頁2-27（2010）：「對於權利要求中所包含的功能性限定的技術特徵，應當理解為覆蓋了所有能夠實現所述功能的實施方式。」不採限縮解釋。

[42] 中國大陸最高法院之「解釋」第四條：「對於權利要求中以功能或者效果表述的技術特徵，人民法院應當結合說明書和附圖描述的該功能或者效果的具體實施方式及其等同的實施方式，確定該技術特徵的內容。」

美國[43]及我國對於「一般功能請求項」，於審查或侵權訴訟階段，皆採寬廣之解釋。對於「手段（或步驟）功能用語請求項」，不論是審查或侵權訴訟階段，皆採限縮之解釋，因此，同一類型請求項於前後二階段之解釋方式均為一致。

（三）我國「要點」之規範

對於「一般功能請求項」之解釋，於專利審查階段，我國專利審查基準規定：「請求項中包含功能界定之技術特徵，解釋時應包含所有能夠實現該功能的之實施方式」[44]。於侵權訴訟階段，2004 年版「要點」未作規範，2016 年版「要點」與專利審查基準作相同規定：「請求項中包含功能界定物或功能界定方法之技術特徵，於解釋該技術特徵時，應包含專利申請時該發明屬技術領域中具有通常知識者所知所有能夠執行該功能之實施方式。」因此，無論是審查或侵權訴訟階段，皆採寬廣之解釋。

五、包含功能性子句之請求項

（一）何謂「功能性子句」？

功能性子句之用語通常附加於請求項末段，以描述功能或操作方式。例如請求項中記載：「一種……轉向裝置，包括：……，藉此（whereby），……，達成快速轉向目的。」其中「藉此，達成快速轉向目的」即所謂「功能性子句」。

（二）我國「要點」之規範

2004 年版「要點」規定：「由於『功能性子句』之用語與專利權人的意識限定或排除事項有關，原則上應列入比對內容。」[45]

---

[43] MPEP 2161.01 [R-07.2015]：「Functional claim language may render the claims broad when the claim is not limited to any particular structure for performing the claimed function.」

[44] 經濟部智慧財產局，「專利審查基準」，第二篇第一章「2.5.3 以功能界定物或方法之請求項」，頁 2-1-34。

[45] 同註 6 ，頁 36。

1. 2015 年版「要點」草案

（甲案）

「於解釋包含功能性子句之請求項時，…若其對於申請標的賦予意義及目的，或其敘述一條件而對於可專利性是重要的，…具有限定作用。反之，若功能性子句僅是表示申請標的所欲達到之結果時，…不具限定作用。」

（乙案）

「於解釋包含功能性子句之請求項時，…具有限定作用。」

2. 2016 年版「要點」定案

乙案為甲案的前半部，乃依循 2004 年版「要點」之規定，我國法院於侵權判斷時採該解釋方式[46]。甲案為彈性解釋，我國法院於判斷專利有效性時採該解釋方式[47]。由於甲案配合「用途界定物請求項」定案所採之甲案的解釋方式，因此採該案，並修正為：「於解釋包含功能性子句之請求項時，…，若功能性子句…對於可專利性是重要的，…具有限定作用。反之，若功能性子句僅是表示所欲達到之功能或結果時，…不具限定作用。」[48]

須注意者，採甲案之解釋方式，功能性子句不但於侵權判斷時具有限定作用，於專利有效性之判斷時亦具有限定作用。

---

[46] 智慧財產法院 99 年度民專上字第 58 號民事判決：「『功能性子句』之用語與申請專利範圍解釋之限制與否有關，基於全要件原則，應列入比對內容。」

[47] 智慧財產法院 99 年度民專訴字第 206 號民事判決：「…此功能性用語即與申請專利範圍之構成要件無關，於判斷專利是否具有新穎性與進步性時，自不得將該功能性用語讀入；然如該功能性用語具有實質重要意義，而對於申請專利範圍產生影響，則屬申請專利範圍之構成要件，於判斷專利是否具有新穎性與進步性時自不能予以忽略。」

[48] MPEP 2111.04 [R-07.2015]：「The determination of whether each of these clauses is a limitation in a claim depends on the specific facts of the case…(finding that a "wherein" clause limited a process claim where the clause gave "meaning and purpose to the manipulative steps"). …the court held that when a "'whereby' clause states a condition that is material to patentability, it cannot be ignored in order to change the substance of the invention." Id. However, the court noted that a "'whereby clause in a method claim is not given weight when it simply expresses the intended result of a process step positively recited.'" 」

六、方法請求項

有關方法請求項之侵權判斷，實務上較具爭議的問題，其一是當其中記載數個步驟時，各步驟之間是否具有順序關係？對此，修正後「要點」規定，若方法請求項中已明確記載各步驟之順序，則應認定各步驟之間具有特定順序。反之，若未明確記載特定順序，則不能認定各步驟具有特定順序。其二是較具爭議者，乃如何判斷製法請求項直接製成之物？

（一）製法請求項直接製成之物

我國專利法第 58 條第 3 項第 2 款規定，方法專利權之效力及於「該方法直接製成之物」，惟何謂「該方法直接製成之物」，於專利法逐條釋義中並未說明，解釋上存有疑義，且國際規範不一，我國亦無相關判決案例。

參考中國大陸法院之相關規範，除涵蓋原始產品外，另明訂「原始產品進一步加工、處理而獲得的後續產品」亦屬於專利方法直接獲得的產品，而「對該後續產品進一步加工、處理之而獲得之產品」，則非屬之[49]。另參考美國專利法第 271（g）條，針對製法直接製成之物，規定兩項除外條款，即（1）該物已因後續處理而產生實質改變，或（2）該物成為其他產品中瑣碎或非必要的元件[50]。德國亦採類似之「特性維持說」[51]。

（二）我國「要點」之規範

1. 2015 年版「要點」草案

（甲案）

「專利法所稱『直接製成之物』，係指實施專利之製法所獲得的最初產物，亦即…最後一個步驟後所獲得之產物。…後續產物…應視其化學組成、化學特性

[49] 中國大陸最高法院之「解釋」第十三條，北京高院之「指南」第 101 條。

[50] 「…A product which is made by a patented process will, for purposes of this title, not be considered to be so made after —(1) it is materially changed by subsequent processes; or (2) it becomes a trivial and nonessential component of another product.」

[51] 李素華，「專利法第 87 條方法專利權侵害之推定—從智慧財產法院 99 年度民專訴字第 159 號民事判決談起」，月旦法學第 210 期，2012 年 11 月。

或物理特性是否改變而定。…反之，…若為中間產物，…。」

（乙案）

「專利法所稱『直接製成之物』，包含實施專利之製造方法所獲得的最初產物，以及對該最初產物進一步加工或處理所獲得之後續產物，…。惟針對該後續產物進行再加工或處理者，不屬於…。」

2. 2016 年版「要點」定案

乙案乃參考上述中國大陸法院之規範，惟其並無學理依據，且其中之「後續產物」的認定較為困難，實務操作易產生問題，不宜採用。甲案原為建議方案，惟其中之「化學組成、化學特性或物理特性是否改變」及是否為「中間產物」之認定標準欠缺明確，因此參考上述美國及德國之規範，改以「是否產生實質變化」為認定標準，修正為：「…所稱『該製法直接製成之物』，係指實施專利之製法所獲得的最初產物，…，若…後續產物未產生實質變化，則屬於該製法直接製成之物。…反之，…已產生實質變化，則非屬…。」

七、包含非結構特徵之新型專利請求項

新型專利之要件乃物品之形狀、構造或組合，其屬於結構技術特徵（簡稱「結構特徵」），依我國 2013 年版新型專利審查基準放寬後之規定，新型專利申請案只要具有至少一個結構特徵，即符合新型之定義[52]。若新型專利另包含結構特徵以外之非結構特徵，如材料、方法、用途等，該等請求項應如何解釋？非結構特徵對於專利權範圍是否具有限定作用？此乃專利審查實務上長期困擾的問題之一，於侵權判斷時，更為爭議之重點所在[53]。

我國 1996 年版「基準」及 2004 年版「要點」對此均未規範，2016 年版「要點」乃特別補充說明。

---

[52] 經濟部智慧財產局，「專利審查基準」，第四篇第一章 3.1「物品之形狀、構造或組合者」，頁 4-1-2：「物品請求項如存在一個以上屬形狀、構造或組合之技術特徵，該新型即符合物品之形狀、構造或組合的規定。」

[53] 依據台灣高等法院 93 年 1 月 13 日 92 再易第 126 號民事判決，新型專利第 89626 號之標的係一種筷子，請求項記載之材質為聚丙烯，被控侵權筷子與專利筷子之唯一差異係材質為美耐皿，法院認為材質並非新型專利之範圍，因此認定二者為實質相同而構成侵權。

（一）我國「要點」之規範

1. 2015 年版「要點」草案

（甲案）

「解釋新型專利之請求項時，…，其解釋方式與發明專利之請求項的解釋方式相同。…新型專利請求項之材料特徵對於專利權範圍具有限定作用。…用途特徵是否具有限定作用，…。若有產生影響或改變，則該用途特徵對於專利權範圍具有限定作用。反之，若…未產生影響或改變，…不具限定作用。…，新型專利請求項之製法特徵對於專利權範圍具有限定作用。」

（乙案）

「解釋新型專利之請求項時，請求項記載的全部技術特徵，…，對於專利權範圍皆具有限定作用。」

2. 2016 年版「要點」定案

乙案中之用途及製法特徵對於專利權範圍具有限定作用，與發明專利請求項之解釋方式不一致。配合一案兩請新制之實施，新型專利與發明專利請求項之解釋應一致，因此採甲案，但其差異為新型專利之物品標的並非無法或不易以其製法以外的技術特徵予以界定者，請求項中之製法特徵必具有限定作用，修正為：「…用途特徵對於請求項界定之範圍是否具有限定作用，應考量該用途特徵對於申請專利之新型是否產生影響或改變，…。若有產生影響或改變，…具有限定作用。反之，若未產生影響或改變，…不具限定作用。…材料特徵對於請求項界定之範圍具有限定作用。…製法特徵對於請求項界定之範圍具有限定作用。」

（二）中國大陸之相關規範

基於新型專利僅經型式審查即可核准，中國大陸北京高院之「指南」第 20 條規定：「實用新型專利權利要求中包含非形狀、非構造技術特徵的，該技術特徵用於限定專利權的保護範圍，並按照該技術特徵的字面含義進行解釋。」亦即，對於不屬於產品的形狀、構造或者其結合的其他技術特徵，於侵權判斷上，明確規定其均具有限定作用。

陸、發明、新型專利侵權之比對與判斷

一、文義讀取

（一）侵權判斷流程中之「文義讀取」的演變

1996 年版「基準」之流程圖中，於「文義讀取」部分稱為「全要件原則」，因此僅要求文義讀取之判斷必須符合全要件原則，至於均等論之判斷則無須符合該原則。然而，「全要件原則」乃判斷有無侵權論時必須考量的原則，並非侵權的態樣之一，因此該規範似有不妥。

2004 年版「要點」之流程圖中，將第一種侵權態樣明示為「文義讀取」，並加註「基於全要件原則」，強調文義讀取必須符合全要件原則，若被控侵權對象欠缺請求項之任一技術特徵，即不符合文義讀取。

2016 年版「要點」於文義讀取之判斷，主要修正部分有二，其一為將「全要件原則」改列至均等論的判斷中，由於文義讀取階段係採技術特徵逐一比對之方式，其結果自應符合全要件原則，無須特別強調，因此流程圖之文義讀取部分刪除「基於全要件原則」之加註文字，以呈現正確完整之架構。其二為修正「文義讀取」之實務操作方式，由於文義讀取係指被控侵權對象包含系爭專利之請求項的每一技術特徵，始稱請求項文義讀取被控侵權對象[54]，並非指請求項之各別技術特徵「文義讀取」被控侵權對象對應之元件、成分、步驟或其結合關係，因此各別對應技術特徵之比對結果應為「相同」[55]或「不同」，而非是否「文義讀取」，整體技術手段之比對結果始為是否「文義讀取」。

---

[54] Patent Case Management Judicial Guide, Federal Judicial Center, 3rd. ed. (2015) 14.4.1.4.1:「Literal infringement exists when the accused product or process contains each and every limitation recited in a claim, "i.e. when the properly construed claim reads on the accused device exactly." Cole v. Kimberly-Clark Corp., 102 F.3d 524, 532 (Fed. Cir. 1996).」惟實務上常有誤稱「被控侵權對象文義讀取請求項」，如智慧財產法院 99 年度民專上更(一)字第 12 號民事判決：「…進行文義讀取之比對。經比較兩者，被上訴人系爭產品可以讀取到系爭專利要件 A、B、D、E 及 F 之文義。其中差異，僅在於 C 要件，…」。

[55] 包含係指請求項與被控侵權對象二者對應之技術特徵完全相同、差異僅在於文字之記載形式或能直接無歧異得知者、被控侵權對象之技術特徵為請求項對應技術特徵的下位概念技術特徵等三種情形。

（二）判斷是否「符合文義讀取」之前或之後，是否要增列「先前技術抗辯」？

法院[56]及部分專家學者建議，於判斷是否「符合文義讀取」之前或之後，一旦認定被控侵權對象屬於先前技術，無論被控侵權人有無主張系爭專利為無效，即可直接判斷不侵權，該見解類似中國大陸2009年專利法新增之第62條有關「現有技術抗辯」的規定，惟我國專利法並無對應條文，是否得逕行採用，引發正反意見。

1. 贊成增列「先前技術抗辯」之理由

（1）於是否「符合文義讀取」之後增加「先前技術抗辯」，可提供被控侵權人多一個抗辯的機會。

（2）「先前技術抗辯」並非學說，而是專利權可否合理主張的基本原則，無待法律明文規定即可適用。

（3）若屬申請前已在國內實施或已完成必須之準備者，雖可主張適用專利法第59條第1項第3款之先用權，提出專利權效力不及的抗辯，惟該先用權之適用範圍僅限於實施國內的先前技術，較「先前技術抗辯」之適用範圍為窄。

（4）先前技術屬於公有範圍，只要涉及先前技術，即應不屬於專利權範圍，因此「先前技術抗辯」不應僅適用於均等侵權之判斷階段，亦可適用於文義侵權之判斷階段。

（5）被控侵權人可任意行使各種抗辯，包括「先前技術抗辯」，此為法律賦予的保障，其與被控侵權人是否要主張專利無效抗辯，實屬兩回事。再者，兩種抗辯之內容及其舉證的困難度，皆有不同，被控侵權人可依其考量而自行決定採取何種方式。

（6）實務上，被控侵權人未主張專利無效辯的比例偏高[57]，其中不排除被控侵權

[56] 司法院104年度「智慧財產法律座談會」民事訴訟類相關議題提案第3號，提案機關為智慧財產法院，有關先前技術阻卻的時機在均等侵害成立之前或之後，甲說為「在均等侵害成立之後」，乙說為「不限制在均等侵害成立之後」，智慧財產法院初步研討結果為「多數採乙說」，惟座談會研討並無結論。

[57] 根據智慧財產法院統計，我國一審民事案件涉及專利侵權之500多件判決中，僅有54%作無效抗辯，二審民事判決僅有48%作無效抗辯。

對象落入文義範圍但被控侵權人又能主張「先前技術抗辯」的可能案例。由於被控侵權人未必皆有能力或有意願主張專利無效抗辯，因此「先前技術阻卻」應非僅能適用於均等論之限制事項。

（7）於「要點」中列入「先前技術抗辯」，與整個體系之運作並無衝突，侵權判斷流程應力求周延，才有實益。通常當事人皆會採取對其有利的方式進行訴訟，若經判決不侵權，而專利仍然有效，則訴訟可能就此停止。

2. 反對增列「先前技術抗辯」之理由

（1）基於專利權效力不及於先前技術之基本法理，若經判斷被控侵權對象已落入系爭專利之文義範圍而構成文義侵權，惟被控侵權對象又與先前技術實質相同（新穎性範圍）或為先前技術之簡單組合（進步性範圍），前者係指其技術內容與先前技術完全相同，或二者之差異僅在於文字之記載形式或能直接且無歧異得知之技術特徵，則系爭專利之請求項的文義範圍已涵蓋先前技術，於此情況，法院可於解釋請求項時在不重寫（rewrite）請求項之前提下先排除該先前技術部分，而使專利權有效，若無法排除而仍認定符合文義讀取，則被控侵權人可提出專利無效抗辯，若經認定專利無效，即不構成侵權，因此無須另外增列「先前技術抗辯」。亦即，該問題可由前端之解釋請求項或後端之專利無效抗辯予以解決。

（2）於特殊情況下，若被控侵權人未提出專利無效抗辯，且經判斷系爭專利之請求項的文義範圍已涵蓋先前技術，法院得自為認定被控侵權對象不侵權（或為專利權效力所不及），本「要點」無須另作規範，導致與國外的體系有所不同[58]。

（3）若屬申請前已在國內實施或已完成必須之準備者，可主張專利法第 59 條第 1 項第 3 款之先用權的適用，提出專利權效力不及之抗辯。

（4）中國大陸於 2009 年專利法新增第 62 條之規定，若被控侵權人主張其實施者為現有技術，則不構成侵權，其立法理由在於，中國大陸仍採二元制，若

[58] 美國與日本皆無「先前技術抗辯」之規範或實務，於該等情況，仍須由被控侵權人主張「專利無效抗辯」。

被控侵權人主張專利無效，則須經國家知識產權局專利複審委員會之審定，可能延宕訴訟時間，故專利法新增規範「現有技術抗辯」，供法院快速處理侵權案件。惟我國於 2008 年改採一元制後，被控侵權人已可在法院逕行主張專利無效，與美國的實務相同，而非如以往採二元制時須由被控侵權人向智慧財產局提出舉發，因此並無比照中國大陸另增加「現有技術抗辯」之必要，否則將混淆二元制與一元制之運作方式，影響整體侵權判斷體系。

（5）若「先前技術抗辯」列於是否「符合文義讀取」之前，將與中國大陸之「現有技術抗辯」相同，其不但可對抗文義侵權，亦可對抗均等侵權，此時「適用均等論」後之「先前技術阻卻」即無適用機會而形同虛設，此將大幅改變原有判斷架構及運作方式，且與同為一元制運作之美國的實務不同。

（6）若引入中國大陸之「先前技術抗辯」，將可能導致未來侵權訴訟皆往該方向處理，亦即只要比對被控侵權對象與先前技術，無須比對被控侵權對象與系爭專利，其應非處理侵權之方向。

（三）修正後內容未增列「先前技術抗辯」

經反覆討論後，於判斷是否「適用均等論」之前，未增列「先前技術抗辯」，僅於「判斷文義讀取之注意事項」一節中增列相關說明，除原有之「若經判斷被控侵權對象已構成文義侵權，惟被控侵權對象之技術內容又與先前技術完全相同，或二者之差異僅在於文字之記載形式或能直接且無歧異得知之技術特徵，則系爭專利之請求項的文義範圍已涵蓋先前技術，自屬專利無效問題，得由被控侵權人另提出專利無效抗辯。」另增列但書，即「若被控侵權人未提出專利無效抗辯，且經認定系爭專利之請求項的文義範圍已涵蓋先前技術，得認定被控侵權對象不侵權。」惟該「不侵權」之結論顯與事實不符，因該情況之前提乃已構成文義侵權，若改為「為專利權效力不及」之結論，又非屬專利法第 59 條第 1 項第 3 款之先用權的態樣，因此最終刪除該但書，如何處理該特殊情況，乃實務問題，由法院依個案事實自行判斷。

二、均等論

專利權範圍除了請求項界定之範圍，亦即文義範圍外，基於文字表達之侷限性，尚可藉由均等論擴及文義範圍以外之均等範圍，若被控侵權對象落入該均等範圍，即構成依據均等論的侵權（infringement under the doctrine of equivalents），簡稱均等侵權。

（一）均等論之比對方式

1. 技術手段整體（as a whole）比對或逐要件（element by element）比對？

均等論之判斷係採「技術手段整體比對」方式，或採「逐要件比對」（或「要件逐一比對」）方式，各國實務作法未盡相同。

參照美國早期的法院判例，對於均等論之判斷係採技術手段整體比對，其後始改採逐要件比對[59]。技術手段整體比對之方式可能忽略請求項之某一要件，於不符合全要件原則的情況下亦認定侵權成立，雖然對於專利權人較為有利，惟造成專利權過度擴大，且因範圍不明確而無法有效迴避，對於社會大眾顯然不公平。逐要件比對之方式乃基於請求項之每一技術特徵對於界定專利權範圍均為重要者，操作上較為精確且容易，對於請求項之界定發明與公示等兩項功能，提供較高的明確性、一致性與可檢驗性。

我國 2004 年版「要點」參照美國實務而改採「逐要件比對原則」，明確規定：「『均等論』比對應以解析後申請專利範圍之技術特徵與待鑑定對象之對應元件、成分、步驟或其結合關係中不符合文義讀取之技術內容逐一比對，不得以申請專利範圍之整體與待鑑定對象比對。」[60] 中國大陸自 2010 年 1 月 1 日起亦改採逐要

[59] CAFC 於 1982 年成立後採取有利於專利權人的立場，對於均等論之比對採整體比對方式，擴大專利權之均等範圍，例如首度對於均等論表態之 Hughes Aircraft Co. v. United States (Fed. Cir. 1983)，一審地方法院之判決認為，被控侵權物不具備請求項界定的兩種裝置及其均等物，因此不構成侵權。二審 CAFC 之判決認為，法院應將專利之發明當做一個整體與整個被控物進行比較，若被控物以實質相同的手段，達成實質相同的功能與實質相同的結果，法院即應根據均等論判定侵權成立。惟此後CAFC之態度轉趨保守，於Pennwalt Corp. v. Durand-Wayland, Inc. (Fed. Cir. 1987)(en banc)，CAFC 全院審確認全要件原則，多數意見認為地方法院正確地進行逐要件比對，得出均等侵權不成立之結論。

[60] 同註 6，頁 43。

件比對原則[61]，德國則不採「逐要件比對原則」，係以實質上相同功效、易於思及性、相同價值等整體判斷是否均等。

若採技術手段整體比對，會涉及被控侵權對象是否為由系爭專利所輕易完成的判斷，類似進步性之是否輕易完成的判斷方式，由於後者經常引起爭議，若均等論採整體比對之方式，其產生的問題可能更多，正如我國 2004 年版「要點」修正前的情況。此外，於文義侵權比對時係採技術特徵逐一比對方式，於均等侵權若採採技術手段整體比對方式，不但前後體系矛盾，且將導致均等範圍過度擴張，因此，修正後「要點」對於均等論之比對，仍採逐要件比對方式。

2. 我國最高法院判決以「技術手段整體比對」取代「逐要件比對」？

系爭專利與系爭產品為一種多功能保眼眼罩，先前各判決確認之技術特徵解析及比對，乃將系爭專利之請求項分為 6 個要件進行比對，其中主要爭點在於編號 3 之要件的比對，由於對應之要件不均等，因此先前各判決皆認為系爭產品不構成均等侵權，惟於最高法院更二審[62]時，認定構成均等侵權。

最高法院之判決指出：「均等論構成與否，似不限於待鑑定對象在解析全要件原則時之技術特徵之數量，是否有逐一對應至請求項之數量來判斷」及「系爭產品就充氣幫浦、洩氣閥、蜂鳴器等之位置予以改變，此項置換對其所屬技術領域中具有通常知識之人而言，是否可簡易思及而加以做到，要言之，是否以實質相同之技術手段，達成實質相同之功能，根本為實質上之相同物，為本件最重要之爭點」，似採整體比對之方式，認為請求項中部分元件之位置的改變或置換乃可簡易思及者，類似進步性之整體比對的判斷方式，似已偏離我國「要點」規範之逐要件比對原則。

[61] 中國大陸最高法院之「解釋」第七條：「人民法院判定被訴侵權技術方案是否落入專利權的保護範圍，應當審查權利人主張的權利要求所記載的全部技術特徵。」

[62] 最高法院 101 年度臺上字第 230 號判決。

（二）全要件原則

全要件原則源於美國之侵權判決，該「要件」係指「限制（limitation）」或「元件（element）」[63]，惟並無明確定義，實務上非僅指狹義之物的結構或方法之步驟等。

1.「全要件原則」之意義

2004 年版「要點」規定：「所謂『全要件原則』，係指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。」[64]由於該「對應表現」之用語易被誤解，以為請求項所有之技術特徵與待鑑定對象之技術內容只要均有「對應」關係，即使非屬「相同」或「均等」，亦符合「全要件原則」，導致常有誤用之情況，亦即雖符合「全要件原則」，卻不構成侵權之錯誤結論[65]。為了導正該情況，參考美國之規範，修正後「要點」改為：「所謂『全要件原則』，係指被控侵權對象應包含經解析後的系爭專利之請求項的每一技術特徵，亦即經解析後的系爭專利之請求項的每一技術特徵，無論是相同的技術特徵或均等的技術特徵，必須出現（present）或存在（exist）於被控侵權對象中，被控侵權對象始可能構成侵權。」及「若被控侵權對象欠缺系爭專利之請求項的一個以上之技術特徵，或有一個以上對應之技術特徵不相同且不均等，即不符合全要件原則，應判斷不適用均等論，被控侵權對象不構成均等侵權。」因此，不符合「全要件原則」，即不可能構成侵權。反之，符合「全要件原則」，始可能構成侵權。亦即，於判斷是否適用均等論時，若已符合「全要件原則」，且無均等論之限制事項時，始構成均等侵權。

---

[63] "Infringement under the doctrine of equivalents may be limited by two legal doctrines relevant to this appeal: prosecution history estoppel and the 'all-elements' or, more preferably, the "all-limitations" rule." Warner-Jenkinson Co. v. Hilton Davis Chem. Co., 520 U.S. 17, 39 n.8 (1997). "It is preferable to use the term 'limitation' when referring to claim language and the term 'element' when referring to the accused device." Festo v. Shoketsu, 234 F.3d 558, 563 n.1 (Fed. Cir. 2000)(en banc).

[64] 同註 6，頁 30。

[65] 智慧財產法院 98 年民專上字第 10 號民事判決：「系爭產品的技術內容編號 1、2、4 至 6 部分均可自系爭專利申請專利範圍第 1 項中讀取，而編號 3 部分，如以文義分析時，系爭產品有相對應之元件，符合全要件原則，進而為文義侵害之判定，惟此部分無法完全讀取，而不符文義侵害，則應進一步為均等論之探討。」

2.「全要件原則」之演進

參考國際侵權判斷實務，各國未必皆採全要件原則，如日本[66]及歐洲不採全要件原則，美國 CAFC 首先於 1987 年之 Pennwalt 案強調全要件原則之觀點[67]，其後於 1997 年著名之 Warner-Jenkinson 案獲得最高法院的肯認，亦即界定專利之發明時，請求項中的每一要件（limitation）皆視為重要者[68]，因此判斷有無侵權必須比對請求項中的每一要件，而非發明之整體，從此確立全要件原則。中國大陸原採「多餘指定原則」[69]，惟實務上引起諸多爭議，2010 年 1 月 1 日起施行的最高法院之「解釋」，正式引入「全面覆蓋原則」或「全部技術特徵原則」[70]。

3.「全要件原則」之適用時機

參考美國侵權訴訟相關判決，全要件原則僅為抗辯不適用均等論之限制事項，與判斷是否文義侵權並不相關，因為後者乃判斷系爭專利之請求項的每一技術特徵是否均出現或存在於被控侵權對象中，自然應符合該原則。因此，我國修正後「要點」之規範有所調整，將「全要件原則」改列於均等論之判斷中，而非如修正前之規範，於文義侵權及均等侵權二階段均須判斷是否符合該原則。

（三）解析請求項之技術特徵

進行均等侵權判斷時，必須正確解析請求項之技術特徵，該解析步驟乃侵權判斷之關鍵，將直接影響最終認定結果。

---

66 日本最高法院於 1998 年之 Tsubakimoto Seiko v. T.H.K 案首度規範均等論，將請求項的技術特徵區分為必要部分與非必要部分，亦即不採全要件原則。

67 "In applying the doctrine of equivalents, each limitation must be viewed in the context of the entire claim…" Pennwalt Corp. v. Durand-Wayland,Inc., 833 F.2d 931 (Fed. Cir. 1987).

68 "[e]ach element contained in a patent claim is deemed material to determining the scope of the patented invention." Warner-Jenkinson, 520 U.S. at 29, 117 S.Ct. 1040, 41 U.S.P.Q.2d at 1871 (1997).

69 中國大陸北京市高級人民法院「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）（2003.7.9）第三十二條【多餘指定原則】:「人民法院在解釋發明專利獨立權利要求和確定專利保護範圍時，可以適用多餘指定原則，將顯而易見因專利申請人的疏漏而記載在獨立權利要求中的明顯的附加技術特徵即多餘特徵略去，僅以獨立權利要求中的必要技術特徵來確定專利保護範圍。」

70 第七條：「（第一項）…被訴侵權技術方案是否落入專利權的保護範圍，應當審查權利人主張的權利要求所記載的全部技術特徵。（第二項）被訴侵權技術方案包含與權利要求記載的全部技術特徵相同或者等同的技術特徵的，…落入專利權的保護範圍；…缺少權利要求記載的一個以上的技術特徵，或者有一個以上技術特徵不相同也不等同的，…沒有落入專利權的保護範圍。」

1. 何謂「技術特徵」？

有關發明之技術特徵，國際間多無定義，於物之請求項，主要為結構、元件、成分或其間之關係（例如相對位置或組成比例）等，於方法請求項，主要為步驟、條件（例如時間、溫度、壓力）或其間之關係等。

EPC 審查指南規定，請求項必須以技術特徵予以撰寫，因此請求項不應包含任何例如有關商業利益（commercial advantages）或其他非技術事項之敘述，惟若目的（purpose）之敘述有助於界定發明時，則可被允許。請求項亦可包含功能性特徵（functional features），若熟悉該技術者無須創造性技能（inventive skill）即可知悉執行該功能之某些手段（means）時。此外，於病理學之功能性定義的特殊情況，基於技術應用（technical application）之意義而申請發明之用途（use）時，亦可被允許[71]。

中國大陸於 2010 年 1 月 1 日改採「全面覆蓋原則」或「全部技術特徵原則」後，對於「技術特徵」之定義，最高法院之「解釋（二）」第七條規定：「技術特徵，是指技術方案中能夠相對獨立地實現一定的技術功能，並產生相對獨立的技術效果的最小技術單元。」北京高院之「指南」第 5 條亦規定：「技術特徵是指在權利要求所限定的技術方案中，能夠相對獨立執行一定的技術功能、並能產生相對獨立的技術效果的最小技術單元或者單元組合。」因此，於侵權判斷時，不符該條件者即非屬技術特徵。

我國專利法施行細則第 18 條第 2 項規定：「獨立項應敘明申請人所認定之發明之必要技術特徵。」然而，專利法、施行細則或審查基準對於「技術特徵」一詞皆未作定義，因此實務上認定寫入請求項之內容皆屬技術特徵，其可為一個名詞或一段文字，未必是具有特定、功能結果者，例如顏色、形狀、數量、數值範圍、目的、用途、位置或關係（結合或組合關係、相對關係）等，惟於侵權判斷時，尤其是「適用均等論」階段，對於關鍵之「技術特徵」多有爭議，亦即「解析請求項之技術特徵」的方式將直接影響「全要件原則」之判斷結果，導致侵權結論可能截然不同。

[71] Guidelines for Examination in the European Patent Office, Part F, Chapter IV-2.1 (June 2012).

2. 全要件原則中之「要件」的認定

依據上述我國 2004 年版「要點」之規定，「均等論」之判斷應採逐要件比對原則，符合全要件原則始可能構成侵權，因此「要件」之認定或解析的方式將成為侵權成立與否之關鍵，惟應如何解析請求項中之「要件」或「技術特徵」？不同的解析方式將可能產生完全相反的侵權結論。

參考美國相關侵權判例，對於請求項之要件的解析，有些僅作「大部解析」或「上位概念解析」，以產生較少的要件，導致被控侵權對象容易落入專利權範圍[72]，反之，有些則作「細部解析」或「下位概念解析」，以產生較多的要件，導致被控侵權對象不易落入專利權範圍[73]，由於解析的標準不一，實務上經常引起爭議。

例如上述多功能保眼眼罩一案，由於先前各判決將系爭專利之多功能保眼眼罩分為 6 個要件，其與系爭產品之主要差異在於編號 3 之要件，由於對應之要件不均等，因此系爭產品不構成均等侵權。如採大部解析，將編號 3 及編號 5 之要件結合而視為一個要件，則對應之要件為均等，系爭產品將構成均等侵權。

實務操作上，請求項應拆解至何種程度？多少元件、成分、步驟或其間之關係等始構成全要件原則中的一項要件？亦即解析要件的標準為何？即使首先採取全要件原則的美國，法院亦無明確的規則或答案，諸多案例顯示，其通常流於主觀之認定。

---

[72] 例如 Corning Glass Works v. Sumitomo Elec. U.S.A. Inc. (Fed. Cir. 1989)。USP 3, 659, 915 係有關光纖內部核心與外部披覆層之特殊設計，為了增加光纖中之光折射率，專利產品採正向摻雜法（positive dopant），於光纖內部核心摻雜金屬元素，被控物則採負向摻雜（negative dopant），僅於光纖外部披覆層摻雜氟元素，內部核心並未摻雜，使外部披覆層之光折射率低於內部核心，亦可達到與專利相同之效果。法院認為，添加氟元素至光纖外層造成光折射率下降，與添加金屬元素至光纖內部核心造成光折射率增加，二者實質上均等。被控侵權人主張其採用之方法並未添加元素至光纖內部核心，將被控物與專利產品進行逐要件比對時，不符合全要件原則。法院認為，「技術特徵（element）」可能是指請求項中之單一限制（limitation），也可能是指一系列的限制，加在一起形成申請專利之發明的一個構件（component）。

[73] 例如 Cooper Cameron Corp. v. Kvaerner Oilfield Prods., Inc. (Fed. Cir. 2002)。USP 5, 5442, 707 係有關海底之油井頭。專利之油井頭包含維修時保護油井之「維修孔（workover port）」，其係位於「兩個栓塞之間（between）」，被控物則位於「兩個栓塞上方（above）」。CAFC 維持地方法院不構成均等侵權之判決，認為不能忽略該維修孔係「位於兩個栓塞之間」的限制(limitation)，不同意專利權人主張其限制僅為「維修孔」，卻忽略重要的限制「維修孔之位置」，而迴避全要件原則。

為了解決上述問題，我國 2004 年版「要點」規定：「解析技術特徵時，通常得依申請專利範圍的文字記載，將請求項中能相對獨立實現特定功能、產生功效的元件、成分、步驟及其結合關係設定為技術特徵。」[74] 2016 年版「要點」略作文字修正，規定：「解析系爭專利之請求項的技術特徵時，通常得依請求項之文字記載，將其中能夠獨立執行特定功能、得到特定結果之元件、成分、步驟或其間之關係等設定為『技術特徵』。」惟其僅係原則性之規範，參考美國的判決實務，對於要件之解析，並無該「獨立執行特定功能、得到特定結果」之要求，於我國之實務操作上，何謂「特定功能」及「特定結果」？亦無明確標準，實務上仍流於主觀之認定。

參考中國大陸 SIPO 之「指引」，對於技術特徵之劃分，係「將專利權利要求或被控侵權技術方案分解為能夠相對獨立地執行一定功能、產生相對獨立的技術效果的最小技術單元。」與我國「要點」之規範類似，惟其進一步規定：「在劃分技術特徵時，需要考慮兩個重要因素：技術特徵的獨立性與價值性。獨立性是指某一技術特徵不需要再與其它技術特徵組合就能夠體現其自身的功能；價值性是指某一技術特徵不僅具有獨立的功能，而且事實上已經在整體技術方案中發揮了作用或者產生了技術影響。」[75] 雖然如此，如何正確合理予以解析，仍有相當之困難度及爭議性。

3. 於何階段解析請求項之技術特徵或「要件」？

我國 2004 年版「要點」規定，於判斷是否「符合文義讀取」與「適用均等論」二階段之前即須解析請求項，且於二階段解析後皆稱「技術特徵」，其與審查實務上所稱一般的技術特徵，亦即未必能「獨立執行特定功能、得到特定結果」之技術特徵，二者可能造成混淆。

為了易於區隔，2015 年版「要點」草案將解析請求項之步驟改列於判斷是否「符合文義讀取」之後，並規定：「解析系爭專利之請求項的要件時，通常得依…能獨立地執行特定功能、得到特定效果之…設定為『要件』」，亦即判斷是否「符合文義讀取」階段比對之基礎為請求項的「技術特徵」，而判斷是否「適用均等

[74] 同註 6，頁 38。
[75] SIPO 之「指引」第一編第 2 章第 2 節 1.，頁 24。

論」階段比對之基礎則為請求項的「要件」，其為一個以上之「技術特徵」所組成，一方面以不同名詞代表不同意義，以區隔二階段不同之比對方式，另方面可正確適用全要件原則，亦即該原則僅適用於與功能有關之「要件」，而非與功能無關之「技術特徵」。

舉例而言，若系爭專利之請求項的標的為一種裝置X，包含元件a、b、c，被控侵權對象之裝置Y包含元件a、b、d，由於c與d二技術特徵不同，因此可直接判斷Y不構成文義侵權。於進入均等侵權之判斷時，若c無法符合「獨立執行特定功能、得到特定結果」之條件，則無法單獨與d進行是否均等之比對，必須與b結合成為b+c始符合該條件，再與Y對應之b+d進行比對。此時，若該與功能有關之b+c亦稱為「技術特徵」，則其將包含各別與功能無關之「技術特徵」b及c，產生循環定義之突兀結果及混淆情況，因此，若將b+c改稱「要件」，即可明確作出區隔而解決該問題。此外，於判斷是否構成均等侵權時，被控侵權人不得僅以Y欠缺「技術特徵」c，即主張不符合全要件原則，而應以Y是否欠缺「要件」b+c，或b+d與b+c是否為不均等而認定之。

由於該等修正產生之變動較大，雖經2015年多次研討會議討論定案，惟於2016年最後確認時遭遇部分反對意見，包括法院在內，認為無須改變現行實務，因此乃回歸修正前之規範，於判斷是否「符合文義讀取」之前，即先解析請求項，解析後於二階段中皆稱「技術特徵」，亦即於判斷是否「適用均等論」階段比對之基礎仍為「技術特徵」而非「要件」，即使於法院之判決中早已使用該名稱[76]。

（四）均等論之判斷方式

有關判斷均等論之判斷，美國以「三部測試」為主，少數案例採「可置換性測試」，即被控侵權對象與請求項之對應技術特徵的置換，若屬該發明所屬技術領域中具有通常知識可輕易完成或易於思及者，即具有

[76] 智慧財產法院99年度民專上更（一）字第12號民事判決：「…系爭專利申請專利範圍第1項之內容可解析為如下6個要件，分別為：A…」及「…進行文義讀取之比對。經比較兩者，被上訴人系爭產品可以讀取到系爭專利要件A、B、D、E及F之文義。其中差異，僅在於C要件，…」。

可置換性。兩種測試可視情況擇一採用，視個案之技術領域或特殊情況而定[77]。

三、手段(或步驟)功能用語技術特徵是否相同或均等之判斷

若系爭專利之請求項包含手段（或步驟）功能用語技術特徵，於判斷被控侵權對象對應之結構、材料或動作與其是否相同或均等時，首先應針對請求項中記載之手段（或步驟）功能用語技術特徵於說明書中找出對應於該功能之結構、材料或動作，其次找出被控侵權對象對應於該結構、材料或動作之結構、材料或動作，再比較二者是否相同或均等。

（一）核心問題在於如何確定對應之結構、材料、動作

如何由說明書中找出對應之結構、材料、動作，亦即如何認定實際執行（actually perform）請求項所述功能之對應的結構、材料、動作，我國專利審查基準未明確規範，其乃涉及實務操作問題，修正後「要點」中僅作原則性之規範，亦即「確定對應於該功能之結構、材料、動作時，應包含足夠實際執行請求項中所述功能之最少的結構、材料或動作」，並舉例說明。

（二）可否引進「通常知識」解釋手段（或步驟）功能用語技術特徵？

依目前之侵權判斷實務，若請求項之記載不明確，則無法進行侵權比對，惟依我國最高法院之相關判決，於解釋請求項之手段（或步驟）功能用語技術特徵時，對應於該功能之結構、材料或動作，若於說明書中未記載，卻屬通常知識者所習知，則於侵權判斷時可將該習知之結構、材料或動作列入比對，而無說明書揭露不明確之問題[78]。惟依專利法施行

[77] Patent Case Management Judicial Guide, Federal Judicial Center, 3rd. ed.(2015) 14.4.1.4.2：「There are two tests for determining equivalence: (1) the function-way-result test; and (2) the insubstantial differences test. The use of either test is case dependent. See Warner-Jenkinson Co. v. Hilton Davis Chem. Co., 520 U.S.17,40 (1997).」

[78] 最高行政法院102年度判字第355號判決：「…並非以手段功能用語之方式撰寫時，一定要敘述該功能之結構、材料或動作及其均等範圍等，始符合專利法有關明確及揭露要件之規定。因此，縱申請專利範圍被解釋為係以手段功能用語之方式撰寫，亦不代表如未於發明說明中敘述對應該功能之結構、材料或動作及其均等範圍，即一定不符合專利法第26條第2、3項所規定之專利要件。」

細則第 19 條第 4 項及專利審查基準之規定，並無可由通常知識予以解釋之例外情況。

經認定請求項之記載不明確，即可能造成專利無效，若例外可依通常知識予以解釋，不但專利反而有效，且可能涵蓋較說明書應揭示者更廣之範圍，二者之結果差異懸殊，顯非合理。

（三）手段（或步驟）功能用語技術特徵是否相同之判斷

若被控侵權對象之某一結構、材料或動作所執行的功能與系爭專利之請求項中某一手段（或步驟）功能用語所述「功能相同」，且對應之結構、材料或動作於專利申請時為相同或均等，則認定二者之「技術特徵相同」。

（四）手段（或步驟）功能用語技術特徵是否均等之判斷

若被控侵權對象之某一結構、材料或動作所執行的功能與系爭專利之請求項中某一手段（或步驟）功能用語所述「功能相同」，且對應之結構、材料或動作於侵權時為均等，則認定二者之「技術特徵均等」。此外，若功能不同但「功能均等」，且對應之結構、材料或動作於侵權時為均等，亦認定二者之「技術特徵均等」。

柒、均等論之限制事項

有關「均等論之限制事項」，主要有兩個問題，其一是「限制事項」有哪些？其二是「是否適用限制事項」與「對應要件是否均等」係先後判斷或同時判斷？

有關第一個問題，修正後「要點」規定全要件原則、申請歷史禁反言、先前技術阻卻或貢獻原則等事項，以限制均等論，若任一限制事項成立，則不適用均等論，被控侵權對象不構成均等侵權[79]。然而，均等論之限制事項，除上述之主

[79] Patent Case Management Judicial Guide, Federal Judicial Center, 3rd. ed. (2015) 14.4.1.4.2.1:「While the doctrine of equivalents is a question of fact, the courts have developed various legal doctrines that limit its applicability: (1)the all-elements rule, along with the claim vitiation corollary; (2)prosecution history estoppel,along with the specific exclusion corollary; (3)the prior art rule; and (4)the public dedication rule. These limiting doctrines are not mutually exclusive—the patentee must satisfy all of them to establish infringement under the doctrine of equivalents.」

要事項外，於美國實務中，尚有破壞原則（claim vitiation doctrine）及特定排除原則（specific exclusion principle）等，惟其皆屬次要限制事項，例如破壞原則係依附於全要件原則[80]，而特定排除原則係依附於申請歷史禁反言[81]，因此修正後「要點」未予列入。

有關第二個問題，理論上，應先判斷對應要件已均等後再判斷「是否適用限制事項」，修正前之「要點」作此規範，法院亦採該方式[82]。惟於審判實務上，基於訴訟經濟之考量，法院傾向於同時考慮二者，其通常有兩種情況，若「是否適用限制事項」（例如申請歷史禁反言之事證）已為明確，則無須再判斷「對應要件是否均等」，或是當「對應要件是否均等」之判斷有爭議時，亦可先判斷「是否適用限制事項」。

因此，修正後「要點」規範，「對應要件是否均等」與「是否適用限制事項」應同時考量。惟仍有反對意見認為，實務上通常是先判斷對應要件已為均等後，被控侵權人始可能主張適用「限制事項」，因此仍有先後之別。此外，若先判斷「是否適用限制事項」，則可能促使被控侵權人提出不同的限制事項，以干擾審判程序之進行。

實務運作上，即使是二者先後判斷，亦即先判斷「對應要件是否均等」，再判斷「是否適用限制事項」時，亦不宜先作「適用均等論」之結論後再判斷「是否適用限制事項」，而是二者皆判斷完成後，再作是否「適用均等論」之結論，以免先前之結論被推翻，亦即流程中之「適用均等論」等同「落入專利權（均等）範圍」，其已為最終結論，而非中間結論。

一、全要件原則

全要件原則乃均等論之主要限制，係被控侵權人最容易主張侵權不成立之依據，相對不利於專利權人。雖然如此，專利權人亦可主張採大部解析之方式，亦

[80] Patent Case Management Judicial Guide, Federal Judicial Center, 3rd. ed. (2015) 14.4.1.4.2.1.1.1：「The claim vitiation doctrine is a corollary of the all-elements rule.」

[81] Patent Case Management Judicial Guide, Federal Judicial Center, 3rd. ed. (2015) 14.4.1.4.2.1.2.1：「The specific exclusion principle is a corollary to the doctrine of prosecutionhistory estoppel.」

[82] 智慧財產法院 100 年度民專上字第 53 號民事判決：「本院於本件民事訴訟…，並先判斷系爭產品是否有部分技術特徵不符合文義讀取且適用均等論之後，再為禁反言原則之判斷。」

即系爭之技術特徵並不構成獨立之「要件」，其乃某「要件」的一部分。誠如前述，如何認定「要件」，乃實務上精細且困難的操作問題。

二、申請歷史禁反言

「申請歷史禁反言（prosecution history estoppel）」原稱「檔案禁反言（file-wrapper estoppel）」，簡稱「禁反言」。學理上，禁反言原則可分為「解釋請求項之禁反言」與「限制均等論之禁反言」[83]，因此，申請歷史檔案一方面可用於解釋請求項，決定文義範圍，另方面可用於阻卻均等論，決定均等範圍。修正後「要點」僅規範後者，對於前者，並未特別規範，僅說明基於專利權有效推定之原則，於未改寫（rewrite）或未忽略請求項中已明確記載的用語之前題下，朝專利權有效的方向予以解釋。惟若請求項涵蓋說明書所述先前技術或無法據以實現之技術手段，則不得僅是為了維持專利權有效而排除該先前技術或技術手段。

（一）引發「申請歷史禁反言」之條件

2004 年版「要點」於「禁反言之意義」與「禁反言之成立要件」二節均規定，「禁反言」係防止專利權人藉「均等論」重為主張專利申請至專利權維護過程任何階段或任何文件中已被限定或已被排除之事項[84]，惟於「判斷禁反言之注意事項」一節另規定：「若申請專利範圍曾有補充、修正或更正，…與可專利性有關，適用禁反言。若…與可專利性無關，則…不適用禁反言。」[85] 因此，係以補充、修正或更正是否「與可專利性有關」作為「申請歷史禁反言」之適用條件，其乃參考美國 Warner-Jenkinson 案之判決。

由於「可專利性」之定義及範圍不明確，除了新穎性、進步性外，是否亦包括說明書、請求項之揭露要件？因此，修正後「要點」乃參考美國 Festo 案之判決，修正為：「…修正、更正或申復，若因而導致限縮專利權範圍時，則引發申請歷史禁反言。」亦即改以修正、更正或申復是否「導致限縮專利權範圍」作為「申請歷史禁反言」之適用條件，不

[83] 智慧財產法院 100 年度民專上字第 53 號民事判決。
[84] 同前註，頁 44。
[85] 同前註，頁 45。

但易於判斷，且較符合禁反言之法理，至於該修正、申復或更正係專利權人主動或被動提出者，則非所問。

（二）申請歷史禁反言限制均等論之程度—全面阻卻或彈性阻卻？

一般而言，專利權人只要提出限縮性之修正、更正或申復，即引發申請歷史禁反言，完全阻卻均等論之適用，然而，美國最高法院於 Festo 案中指出不適用申請歷史禁反言之三種例外情況：（1）被控侵權對象為系爭專利申請當時所無法預見（無預見可能性）、（2）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連性甚低（關聯微弱性）、（3）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載於請求項中（無合理期待性）[86]。於該等情況，即使是限縮性之修正、更正或申復，若專利權人能提出舉證，仍可享有適度之均等範圍，亦即修正、更正或申復時未放棄之範圍，申請歷史禁反言對於均等論之限制，僅係彈性阻卻，而非完全阻卻。參考上述判決，修正後「要點」亦補充規範該等例外情況，惟因其舉證困難度較高，即使如美國，於實務上之適用性及可操作性仍低，我國法院相關判決雖有論及[87]，但尚無實際操作案例。

（三）國外對應案之申請歷史檔案於「申請歷史禁反言」之適用

被控侵權人於主張「申請歷史禁反言」時，通常係提出系爭專利本身之申請歷史檔案，惟若提出國外對應案之申請歷史檔案，可否接受？

---

[86] "That there are some cases, however, where the amendment cannot be viewed as surrendering a particular equivalent. The equivalent may have been unforeseeable at the time of the application; the rationale underlying the amendment may bear no more than a tangential relation to the equivalent in question; or there may be some other reason suggesting that the patentee could not reasonably be expected to have described the insubstantial substitute in question. In those cases the patentee can overcome the presumption that prosecution history estoppel bars a finding of equivalence." Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co. (2002).

[87] 智慧財產法院 100 年度民專上字第 53 號民事判決：「禁反言之阻卻範圍僅以專利權人限定或排除之部分為限，並非對於該項技術特徵未經限定或排除之部分均不得再主張均等論之適用，以求周延保護專利權之均等範圍，避免不合理地判定專利權人放棄之範圍，惟就此經修正但未被排除之均等範圍的有利事實（如於補充、修正、更正、申復及答辯等當時無法預見之均等範圍《如新興技術》；所為補充、修正、更正、申復及答辯等之理由與均等範圍之關連性甚低；無法合理期待專利權人當時即記載該均等範圍等），應由專利權人負舉證之責。」

對此問題，我國法院相關判決採反對立場[88]，因此修正後「要點」明確規範：「若專利權人就同一發明分別向不同國家申請專利，…，判斷是否適用申請歷史禁反言時，除非特殊情況，原則上不宜參酌國外對應申請案之申請歷史檔案。」

三、先前技術阻卻

先前技術或稱「公知技術」、「現有技術」或「已有技術」，於專利侵權訴訟中，被控侵權人以實施先前技術進行抗辯，已為國際上可接受之原則。然而，實務運作上仍有相當之分歧，例如（1）先前技術可阻卻之情況有無限制？亦即僅適於阻卻文義侵權、均等侵權之一，或兩者皆可？（2）先前技術之範圍為何？亦即是否包含系爭專利申請時尚未公開之先前技術（秘密先前技術）？是否亦包含兩個以上先前技術容易組合的技術？（3）先前技術之使用者有無限制？亦即僅限於被控侵權人實施其本身之先前技術，或實施他人之先前技術者亦得主張？凡此種種，對於侵權結果之認定，皆有相當之影響。

（一）我國「要點」之規範

1996 年版「基準」中並無有關「先前技術阻卻」之規定，以往侵權判斷實務中對此部分亦較少論及。一般而言，當被控侵權對象涉及先前技術時，實務上大多由被控侵權人針對原告之專利提出舉發予以解決。

2004 年版「要點」中增加相關規定：「即使待鑑定對象適用『均等論』，若被控侵權人主張適用『先前技術阻卻』，且經判斷待鑑定對象與某一先前技術相同，或雖不完全相同，但為該先前技術與所屬技術領域中之通常知識的簡單組合，則適用『先前技術阻卻』。」[89]

1. 2015 年版「要點」草案

（甲案）

「…是否適用均等論時，…被控侵權對象與某一先前技術相同，或為一先前

[88] 智慧財產法院 99 年度民專訴字第 66 號民事判決。
[89] 同註 6，頁 46。

技術與專利申請時之所屬技術領域中的通常知識之簡單組合，則適用先前技術阻卻。」

（乙案）

「…是否適用均等論時，…被控侵權對象與某一先前技術相同，或為一先前技術與專利申請時之所屬技術領域中的通常知識之簡單組合，或為二以上先前技術之簡單組合[90]，則適用先前技術阻卻。」

2. 2016 年版「要點」定案

甲案乃維持 2004 年版「要點」之規範，乙案則基於專利權不應擴大涵蓋會使其無效的範圍之法理，較甲案增加「二以上先前技術之簡單組合」的第三種情況，雖然有利於被控侵權人，惟實務上較不易判斷及操作，且未來被控侵權人以該情況作為抗辯的案件可能增加，甚至被濫用，因此修正後版本採甲案，並修正為：「…，若被控侵權人主張先前技術阻卻，且經判斷被控侵權對象落入專利權範圍之全部技術特徵與單一先前技術相同[91]，或為單一先前技術與專利申請時所屬技術領域之通常知識的簡單組合[92]，則適用先前技術阻卻[93]，應判斷不適用均等論，被控侵權對象不構成均等侵權。」

至於「相同」之認定，另規範包括被控侵權對象與單一先前技術完全相同、二者之差異僅在於文字之記載形式或能直接且無歧異得知之技術特徵等二種情況。

有關「先前技術阻卻」之判斷方式，除了上述類似中國大陸之比對「被控侵權對象」與「先前技術」的方式外，2015 年版「要點」草案另增加美國之「假設

[90] "On the other hand, as in the PTO's examination process, references may be combined to prove that the hypothetical claim would have been obvious to one of ordinary skill in the art and thus would not have been allowed." Streamfeeder, LLC v. Sure-Feed Sys., 175 F.3d 974, 982-83 (Fed. Cir. 1999).

[91] 中國大陸最高法院之「解釋」第 14 條：「被訴落入專利權保護範圍的全部技術特徵，與一項現有技術方案中的相應技術特徵相同或者無實質性差異的，…屬於專利法第六十二條規定的現有技術。」SIPO 之「指引」第一編第 3 章第 1 節 3.2，頁 46：「如果被控侵權技術方案與現有技術相同或實質相同，則現有技術抗辯成立。」

[92] 中國大陸最高法院之「解釋（二）」第 26 條：「…被訴侵權技術方案屬於一項現有技術方案與公知常識在專利申請日前是顯而易見的組合的，…不侵權抗辯成立。」

[93] 中國大陸北京高院之「指南」第 125 條：「現有技術抗辯，是指被訴落入專利權保護範圍的全部技術特徵，與一項現有技術方案中的相應技術特徵相同或者等同，或者所屬技術領域的普通技術人員認為被訴侵權技術方案是一項現有技術與所屬領域公知常識的簡單組合的，應當認定被訴侵權人實施的技術屬於現有技術，被訴侵權人的行為不構成侵犯專利權。」

性請求項分析法（hypothetical claim analysis）」[94]，亦即比對「假設性請求項」與「先前技術」的方式，惟經討論後，因存有疑義，且較不易操作，可能與原有判斷方式產生不同之結果，因此修正後版本予以刪除。

（二）「適用均等論」與「先前技術抗辯」係先後判斷或同時判斷？

依據上述 2004 年版「要點」之規定，對於專利權、待鑑定對象與先前技術三者之關係，判斷先前技術可否阻卻均等論時，其前提是已經比對待鑑定對象與專利權而認定前者落入後者之均等範圍，再比對待鑑定對象與先前技術是否相同或相近，亦即採先後判斷之方式。

依據上述修正後「要點」之規定，「對應要件是否均等」與「是否適用限制事項」雖由先後判斷改為同時判斷，惟於實務運作上，大多仍有先後順序，參考 SIPO 之「指引」的規定：「適用現有技術抗辯時，原則上應當首先將被控侵權技術方案與涉案專利權利要求進行對比，在被控侵權技術方案落入了涉案專利的保護範圍，構成侵權的情況下才能適用現有技術抗辯。當對被控侵權技術方案是否構成侵權存在爭議，同時又可以認定被控侵權技術方案與現有技術相同或實質相同時，可以不對是否侵權得出結論，直接認定現有技術抗辯成立。」[95]

（三）申請在先而公開或公告在後之專利案，可否據以主張先前技術抗辯？

申請在先而公開或公告在後之專利案（密秘先前技術），我國及國際上多認為屬於新穎性之先前技術，美國更認為屬於進步性之先前技術，例外者，中國大陸明確排除該類專利案（抵觸申請案）作為現有技術[96]。2009 年中國大陸專利法新增有關「現有技術抗辯」之規定[97]，其修法說明中指出，排除申請在先而公開或公告在後之申請案作為先前技術。因此，北京高院之「指南」第 127 條規定：「牴觸申請案不屬於現有技術，不

[94] 參見 Wilson Sporting Goods v. David Geoffrey & Associates, 904 F.2d 677 (Fed. Cir. 1990).
[95] SIPO 之「指引」第一編第 3 章 3.1 ，頁 46。
[96] 專利法第 22 條第 5 項：「本法所稱現有技術，是指申請日以前在國內外為公眾所知的技術」。
[97] 第 62 條：「在專利侵權糾紛中，被控侵權人有證據證明其實施的技術或者設計屬於現有技術或者現有設計的，不構成侵犯專利權。」

能作為現有技術抗辯的理由。」惟於該條之但書另有例外規定，亦即「被訴侵權人主張其實施的是屬於牴觸申請的專利的，可以參照本意見第 125 條關於現有技術抗辯的規定予以處理」，亦即當被訴侵權人實施的是屬於牴觸申請的專利時，則例外可主張現有技術抗辯，惟該「被訴侵權人」與牴觸申請之申請人是否可為不同人，亦即第三人實施非其本身之牴觸申請案時，是否亦可據以主張現有技術抗辯？則有待釐清。

至於我國是否可將申請在先而公開或公告在後之申請案作為先前技術阻卻之依據，反對者認為，該等技術於系爭專利之申請日前並未公開，則於之後要作為抗辯的理由是有爭議的[98]。贊成者認為，依專利審查基準之規定，該等申請案亦屬先前技術，因此應予納入。究以何者為宜？我國目前尚無法院相關判決可供參考，因此修正後「要點」未予規範。

四、貢獻原則

參考美國侵權案例，我國 2004 年版「要點」於判斷「均等論」之注意事項中規範：「發明說明中有揭露但並未記載於申請專利範圍之技術，應被視為貢獻給社會大眾」，不得再以均等論擴大主張而涵蓋之，否則即違反以請求項界定專利權範圍之原則，將鼓勵申請人於說明書中揭露較大的範圍，卻於請求項中申請較小的範圍以利於核准，之後於侵權訴訟時再主張說明書之較大範圍，造成專利權人於專利申請與侵權訴訟二階段主張之權利範圍不一致的情況。

修正後「要點」正式將「貢獻原則」列為「均等論」的限制事項之一，並特別補充規範，貢獻原則指系爭專利之請求項的整個「技術手段」之貢獻，並非指請求項中某個「技術特徵」之貢獻，以修正 2004 年版「要點」不當之舉例[99]。此外，說明書或圖式中對於相關技術手段之敘述具體明確時，始得適用貢獻原則，若僅有概括性敘述，原則上不可適用。說明書或圖式中僅有上位概念發明之揭露，其中未具體明確敘述之下位概念發明，亦不適用貢獻原則。

---

[98] SIPO 之「指引」第一編第 3 章 2.4.1 ，頁 45：「…因該專利／專利申請在涉案專利申請日尚未公開，不構成涉案專利的現有技術，因此，在專利侵權糾紛處理中，不得援引進行現有技術抗辯。」

[99] 同註 6 ，頁 44。

捌、結語

國際上對於專利審查之相關法規及實務，近年來積極尋求調和化與一致化，相較之下，對於專利侵權之判斷原則與方式，雖然陸續成立專責法院以收集中審理、統一見解之效，然而彼此之規範與司法實務卻仍相當分歧，除了中國大陸法院訂定條列式之重點規範外，即使如運作成熟之美國，亦僅有專家學者撰寫供法官或陪審團參考之彈性指引，其中歸納以往案例，說明於不同情況下的最適選擇，並非正式或統一的侵權規範，針對諸多議題，仍無定論，實務上乃由法院不斷累積判決、調整見解，以平衡專利權人與被控侵權人之權益，尋求最適當之運作結果。因此，我國欲齊一見解而訂定一套可供法院、鑑定機構及相關業者參考之侵權判斷基準或要點，實為一大挑戰。

理論上，公告之專利請求項具有公示及界定作用，因此公眾容易迴避而不致構成文義侵權，惟實務上仍有相當案件被認定構成文義侵權，其原因在於請求項之解釋的差異，例如某些用語經解釋後具有較廣之含意，某些技術特徵（例如物之請求項中的用途、製法）經解釋後不具限定作用，皆可能導致請求項界定之範圍較大，而使被控侵權對象構成文義侵權，因此，如何正確解釋請求項，實乃侵權判斷之首要關鍵。

於侵權判斷第一步驟之「解釋請求項」部分，修正後「要點」主要增加了「前言」、「包含手段（或步驟）功能用語技術特徵之請求項」及「包含非結構特徵之新型專利請求項」的解釋，另修正「用途界定物之請求項」與「製法界定物之請求項」的解釋方式，以彌補先前規範不足之處。

於侵權判斷第二步驟之「比對與判斷」部分，修正後「要點」主要係刪除爭議性較大之「逆均等論」，維持均等論之後的「先前技術阻卻」，未引入均等論之前的「先前技術抗辯」。另合併是否適用均等論與限制事項二者之流程，由先後判斷改為同時判斷，使操作上更具彈性，並符合法院實務需求。此外，參酌美國之實務，補充規範「手段（或步驟）功能用語技術特徵是否相同或均等之判斷」，並輔以判斷流程，以利於瞭解。至於均等論之限制事項，修正後除了增加「全要件原則」一項外，於「申請歷史禁反言」部分，參考美國 Festo 案之判決，其適用條件由「補充、修正或更正之理由是否與可專利性有關」，改為「修正、

更正或申復之結果是否導致限縮專利權範圍」，亦即由「修正理由」改為「修正結果」作為判斷之依據。其次，若適用申請歷史禁反言，其阻卻均等論之程度亦由「完全阻卻」改為「彈性阻卻」，使操作上更為細膩合理，以更完善保護專利權人之利益。

為了合理保護專利權，專利權範圍除文義範圍外，更擴大至均等範圍，但又為了避免過度擴大，因此美國由早期之「整體比對」調整為「逐要件比對」，並須符合「全要件原則」，以限縮均等範圍。綜觀相關侵權案例，是否適用均等論之主要爭執在於要件或限制（limitation）之認定，然而不幸的是，其並無絕對且一致的標準，即使於美國的相關判決中，亦有寬窄不同之認定，因此將該理想化的原則落實於實務操作上，仍有現實面的問題與困難。

為了解決上述均等侵權判斷之核心問題，本次修正之重點有二，一方面進行簡化流程，將「解析請求項」之步驟由判斷是否「符合文義讀取」之前，改列至是否「適用均等論」之前，因為於第一階段判斷是否「符合文義讀取」時，依據一般之技術特徵即可進行比對而快速得到結論，無須多此一舉而先進行解析，提早引發解析標準寬嚴之無謂爭議，且若與第二階段判斷是否「適用均等論」之解析方式或結果有所出入時，反而須再調整第一階段之解析結果，導致反向操作之不合理情況。另一方面，為了突顯二階段比對方式之差異，於第一階段無須先解析，直接以一般之技術特徵即可進行比對，進入第二階段時，始以「能夠獨立執行特定功能、得到特定結果者」設定為「要件」而進行比對，亦即新增「要件」之名稱，與「技術特徵」作區隔，欠缺「要件」始不符「全要件原則」，欠缺「技術特徵」未必不符「全要件原則」，以正確適用該原則。然而，由於變動較大，該二項修正無法克盡全功，殊為可惜。亦即，「解析請求項」之步驟仍維持於判斷是否「符合文義讀取」之前，解析後仍稱「技術特徵」而非「要件」。

均等論雖可達到合理保護專利權之目的，卻常被批評為過度模糊，造成不確定性與不可預期性，且不利於訴訟經濟。即使如此，美國最高法院於相關的重大判決中，一再重申支持均等論，顯見其價值所在，此乃著眼於專利保護的公平合理性更勝於權利的明確性。當均等論的操作更為精細合理時，維護專利制度的公平合理所須容忍的必要之惡與犧牲的代價，或可逐漸消除。

本「要點」之修正，主要基於平衡專利權人與被控侵權人之權益，參考我國及美國的侵權判決及實務，力求簡化及合理化操作流程，作出修正與調整，討論過程中，對於諸多議題雖意見分歧，惟儘量參酌採納，力求異中求同，以完成符合我國國情之專利侵權判斷要點，提供法院及各界參考，對於相關案件之審理，盼有積極且正面之助益。