



105年度專利侵權判斷要點說明會

發明、新型專利侵權判斷要點

智慧財產局
專利三組





修正重點(1)

	93年版	105年版
名稱	專利侵害鑑定要點(草案)	專利侵權判斷要點
架構	上篇「專利權及侵害之認識」 下篇「專利侵害之鑑定原則」	第一篇「發明、新型專利侵權判斷」 第二篇「設計專利侵權判斷」
案例	-	發明、新型：40個案例 設計：20個案例
文字	待鑑定對象	被控侵權對象
	解釋申請專利範圍	解釋請求項
格式	-	比照「專利審查基準」



修正重點(2)

流程圖

- 文義讀取之抗辯部分刪除「逆均等論」
- 均等論之限制事項由「禁反言」及「先前技術阻卻」，另增加「全要件原則」及「貢獻原則」
- 合併「適用均等論」與「適用禁反言或適用先前技術阻卻」二者之判斷流程，改為「適用均等論(且無均等論之限制)」之單一流程
- 即「適用均等論」與「均等論之限制」由先後判斷改為同時判斷

專利權結論刪除「落入」一詞

- 「落入專利權(文義)範圍」修正為「構成文義侵權」
- 「落入專利權(均等)範圍」修正為「構成均等侵權」
- 「落入專利權範圍」修正為「構成侵權」
- 原要點主要適用對象為專利侵害鑑定機構

新增「前言」之解釋方式



修正重點(3)

新增「製法請求項直接製成之物」之解釋方式

- 專利法第58條第3項第2款規定
- 方法專利權之效力及於依該方法直接製成之物

新增「包含非結構特徵之新型專利請求項」之解釋方式

釐清「全要件原則」之意義與使用時機

- 「全要件原則」改列至均等論之判斷下

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

- 文義侵權與均等侵權
- 補充流程圖說明

「申請歷史禁反言」之判斷方式

- 採美國 Festo案之原則

增加均等論之限制事項

- 全要件原則、申請歷史禁反言、先前技術阻卻、貢獻原則

第一章 發明、新型專利侵權判斷流程

第二章 發明、新型專利請求項之解釋

第三章 發明、新型專利侵權之比對與判斷

第四章 均等論之限制事項



第一章

發明、新型專利侵權判斷流程

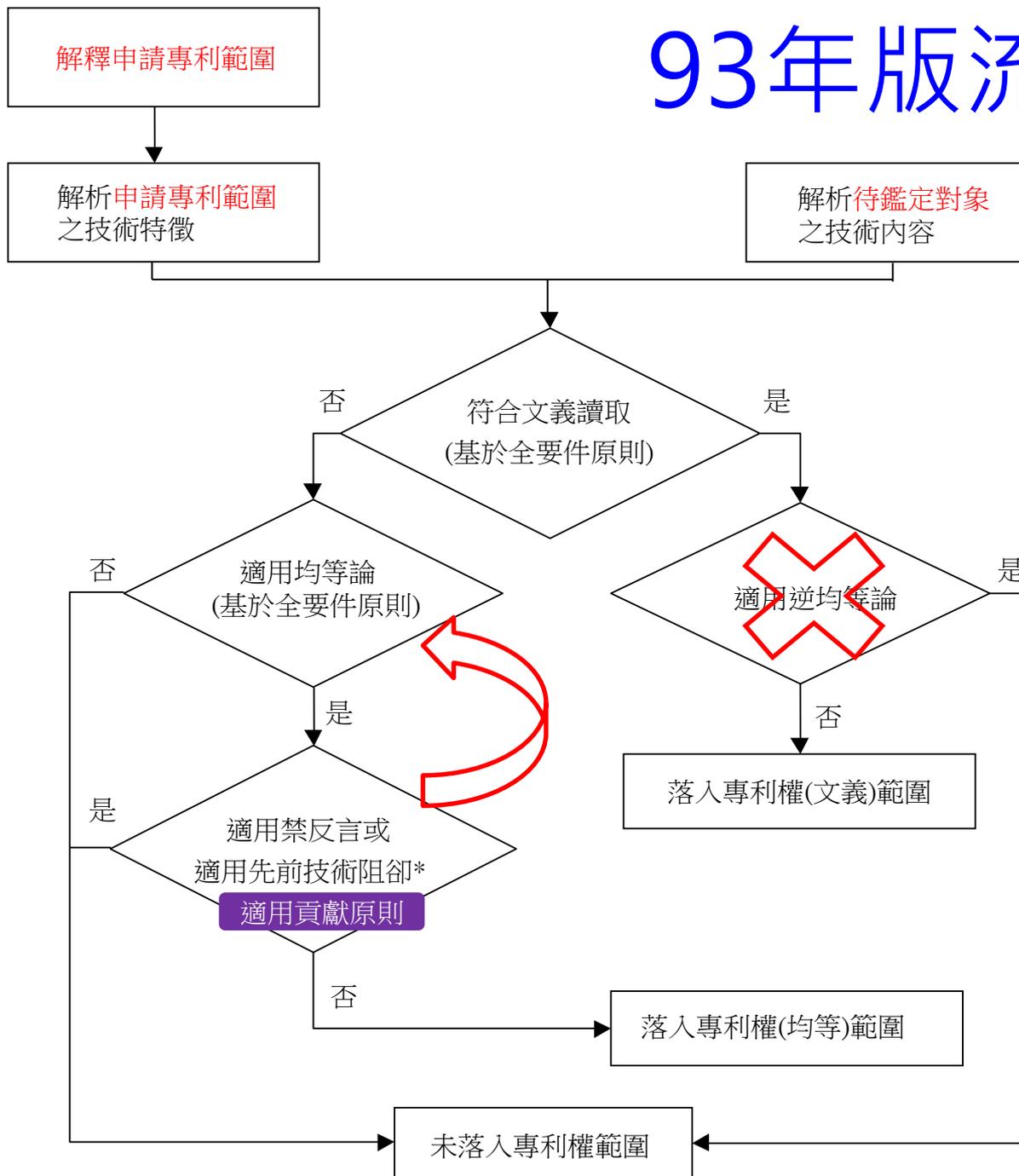


修正重點

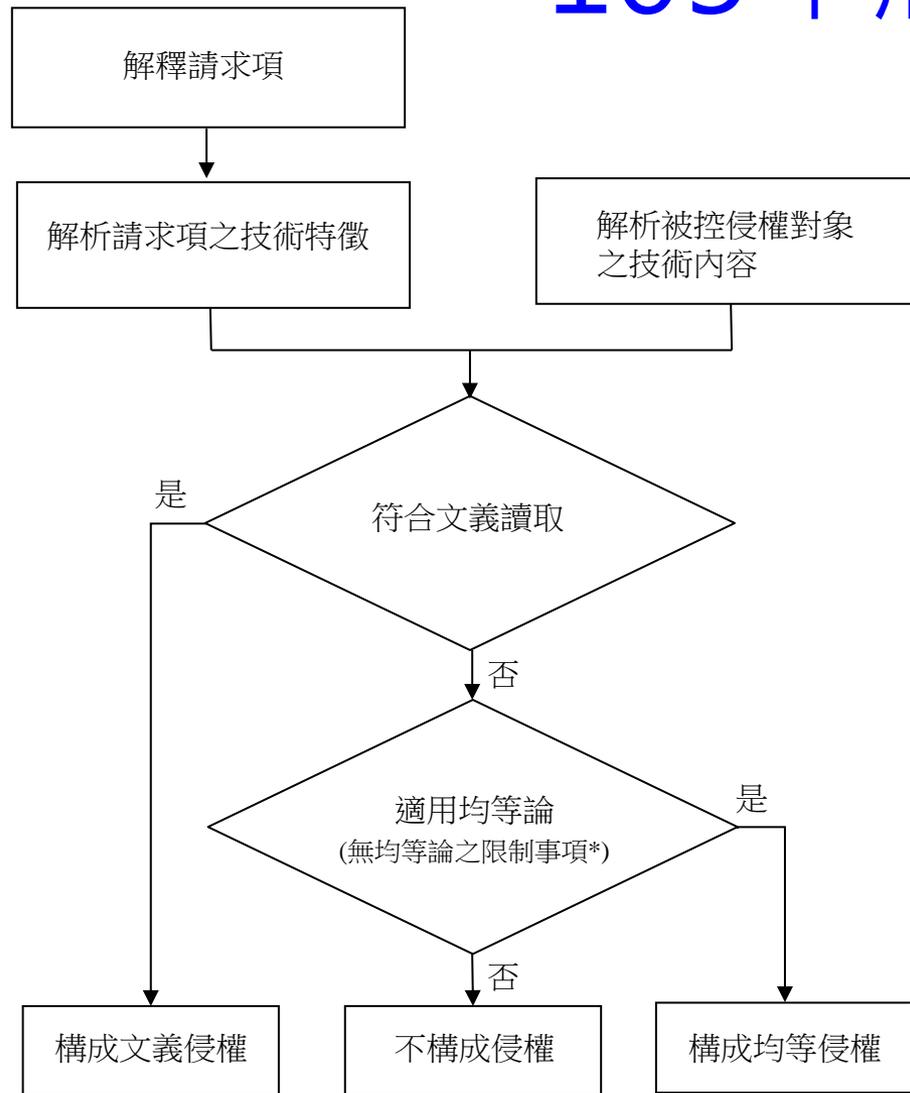
	93年鑑定要點	105年判斷要點	修正說明*
逆均等論	文義讀取的抗辯手段	刪除「逆均等」	實務上難以操作、對法院造成困擾
均等論限制事項之類型	「禁反言」、「先前技術阻卻」及「貢獻原則」(未明示)	「全要件原則」、「禁反言」、「先前技術阻卻」及「貢獻原則」	均等論之限制事項明示為四種
均等論及其限制事項之判斷	二者有先後判斷之次序	將「適用均等論」與「均等論之限制事項」採綜合考量、一次判斷	避免被控侵權對象於「適用均等論」後，又因「限制事項」的成立而又逸脫均等範圍的邏輯矛盾

* 可進一步參考：1. 「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」
 2. 本局今年3月智慧財產權月刊(207期)——「專利侵害鑑定要點之修訂」一文

93年版流程圖



105年版流程圖



均等論之限制事項：
全要件原則、申請歷史禁反言、先前技術阻卻、貢獻原則



第二章

發明、新型專利請求項之解釋



修正重點

	93年鑑定要點	105年判斷要點	修正說明*
前言	無	新增「前言」之解釋	參考美國實務，採實質認定
用途界定物之請求項	採形式認定	採實質認定	依102年新修正之專利審查基準第二篇第一章「2.5.4以用途界定物之請求項」的規定
製法界定物之請求項	與專利審查基準認定一致	製法對該物 原則：具有限定作用 例外：不具限定作用	參考國際上之解釋
包含MPF之請求項	無	新增「手段(或步驟)功能用語」技術特徵相同/均等之解釋	因應請求項申請類型及專利法施行細則第19條第4項之規定
製法請求項直接製成之物	無	新增「製法請求項直接製成之物」之解釋	因應我國專利法第58條第3項第2款之規定
包含非結構特徵之新型專利請求項	無	新增「包含非結構特徵之新型專利請求項」之解釋	因應我國102年版新型專利審查基準放寬後之規定

* 可進一步參考：1. 「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」
2. 本局今年3月智慧財產權月刊(207期)——「專利侵害鑑定要點之修訂」一文



基本概念(1)

專利權範圍與請求項界定之範圍

***專利權範圍**：文義範圍及均等範圍

文義範圍：請求項界定之範圍

均等範圍：基於請求項界定之範圍，藉由適用均等論而擴大後之範圍

****請求項界定之範圍**：專利公告本之請求項的文字所界定之範圍，該範圍以請求項為準，於解釋時，得審酌說明書及圖式

說明書、申請專利範圍及圖式

說明書：

- 記載發明或新型之技術手段，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者能瞭解其內容，並可據以實現
- 為支持請求項之基礎，並得用於解釋請求項，以確定請求項界定之範圍

專利權範圍—以申請專利範圍為準：

- 申請專利範圍得包括一項以上之請求項
- 請求項係專利權人主張專利權之基本單元(basic unit)，其中記載專利申請人所認定之發明的必要技術特徵

獨立項

應敘明申請專利之標的名稱(designation of the subject matter)及申請人所認定之發明的必要技術特徵，以呈現發明之整體技術手段

附屬項

依附在前之其他請求項，包含所依附請求項之所有技術特徵，並另外增加其他技術特徵，以進一步限定被依附之請求項

基本概念(3)

物之請求項與方法請求項

物之請求項

物質、組成物、物品、設備、裝置或系統等

方法請求項

- 製造方法或處理方法，如殺蟲方法、消毒方法或檢測方法等
- 形式上為用途之請求項，應視為相當於方法請求項，例如：
 - 1) 「物質X作為殺蟲之用途」應視為「以物質X殺蟲之方法」
 - 2) 「物質X作為製備治療疾病Y之醫藥組成物的用途」，應視為「以物質X製備治療疾病Y之醫藥組成物的方法」

技術手段與技術特徵

技術手段

為技術特徵所構成，其係實現申請專利之發明的內容，亦即申請人為解決問題而獲致功效所採取之技術內容

技術特徵

物之請求項：結構、元件、成分或其間之關係等
 方法請求項：步驟、條件或其間之關係等



請求項之解釋

- 原則上，應給予其中之用語及技術特徵最合理的解釋
- 對於請求項中之用語，若於說明書中另有明確之定義或說明時，應考量該定義或說明
- 對於請求項之記載有疑義而須釐清時，應考量說明書、申請專利範圍、圖式及申請歷史檔案等 **內部證據**，若仍有疑義時，應另考量專業字典、辭典、工具書、教科書、百科全書、專家證詞等 **外部證據**

目的

正確解釋請求項之文字意義，以確認請求項界定之範圍

時點

請求項界定之範圍，應限於該發明所屬技術領域中具有通常知識者於專利申請時所能瞭解之意義

解釋請求項之對象及主體

對象：專利權人主張之請求項

主體：該發明所屬技術領域中具有通常知識者



解釋請求項之原則(1)

衡平原則

- 充分考量專利對於先前技術所做的貢獻，合理界定請求項之範圍，以保護專利權人之利益
- 充分考量公眾的利益，避免不當擴大請求項界定之範圍，不得將非屬請求項界定之範圍的內容解釋至請求項中

專利權有效推定

- 請求項有若干不同的解釋時，應依據完整的申請歷史檔案，朝專利權有效的方向予以解釋
- 若請求項之內容已為明確而使解釋後之請求項成為無效時，則不得朝專利權有效的方向予以解釋
- 須基於合理的請求項解釋原則而使該解釋為實際可行的，且未改寫或未忽略請求項中已明確記載的用語

例如：

請求項之標的係以金屬製成之裝置，而由說明書揭露之內容顯示，以鐵製成之相同構造的裝置已為先前技術或無法達成發明之目的，而請求項及說明書之內容未特別排除鐵製成之相同構造的裝置



解釋請求項之原則-例(1)

專利權有效推定

〔請求項〕

一種免拆式格子樑模具，包含：
一個在下段呈由上而下的梯狀方槽；
在方槽頂面的複數個凸出圓管.....。

〔爭點〕

請求項中所述「梯狀」用語應解釋為「階梯狀」或「梯形之形狀」？

〔說明〕

依專利申請時該發明所屬技術領域之通常知識，「梯狀」用語通常可解釋為「階梯狀」或「梯形之形狀」。由於系爭專利係於方槽之外表面採取階梯狀漸層之設計，亦即該外表面由上至下呈漸開之階梯狀，且階梯面採複數層片由上而下堆疊，使其外表面呈現非平滑之狀態，藉此使該模具與混凝土結構充分密接而產生卡掣，達到不易因外力震動而於混凝土結構中移位或脫離掉落之功效。因此，請求項中所述之「梯狀」用語應解釋為「階梯狀」，而非「梯形之形狀」，方能使請求項之解釋結果為實際可行的，而可達成發明之目的及功效。



解釋請求項之原則-例(2)

專利權有效推定

〔系爭專利之請求項〕

一種醋酸之製造方法，.....此方法之改進包含：於反應期間，維持反應介質含重量比0.5wt%至5wt%之醋酸甲酯。

〔爭點〕

若被控侵權人提出相關資料，指出先前技術中已揭示與系爭專利之請求項相同的方法，其與系爭專利之差異僅在於「重量比0.5wt%至2wt%之醋酸甲酯」，則於解釋請求項時，其中所述醋酸甲酯之濃度範圍是否應限縮解釋為「大於2wt%至5wt%」？

〔說明〕

系爭專利之請求項所載醋酸甲酯之濃度範圍已臻明確，不應改寫或忽略已明確記載於請求項中之濃度範圍，因此系爭專利之請求項中所述醋酸甲酯的濃度不應限縮解釋為「大於2wt%至5wt%」。



解釋請求項之原則(2)

折衷解釋

發明專利權範圍，以申請專利範圍所載之請求項為準(以請求項為準之原則)，於解釋請求項時，並得審酌說明書及圖式(審酌說明書及圖式之原則)

以請求項為準之原則

- 請求項界定之範圍，應以最終公告之請求項為準
- 請求項界定之範圍主要取決於請求項之文字，應以該發明所屬技術領域中具有通常知識者於參酌內部證據後所理解之通常意義予以解釋
- 應以請求項記載之整體內容為依據，不得省略其中任一技術特徵
- 同一專利案中各請求項之範圍均相對獨立而具有不同的範圍，不得將一請求項解釋為與另一請求項相同



解釋請求項之原則(3)

- **上位概念之用語或技術特徵**，原則上僅包括有限下位概念事項
例如：顯示裝置泛指陰極射線管(CRT)顯示器、液晶顯示器(LCD)等

*「有限下位概念事項」指說明書記載之下位概念事項部分及專利申請時該發明所屬技術領域中具有通常知識者所能理解之下位概念事項部分

- **擇一形式之用語**(例如「元件A、B、C或D」、「由A、B、C及D組成的化合物群中選擇的一種化合物」等)應限於其所記載之選項
- **元件數目應限於其指定之數目**。數目不明確時，例如「一種.....之裝置，包含一元件A，一元件B，一元件C」
「一」⇔數量?不定冠詞?
須參酌說明書、申請專利範圍、圖式及申請歷史檔案等內部證據
- **「大約(about)」、「約略(approximately)」或其他不特定用語**，不得任意擴大解釋，必須視其個別實際狀況而賦予合理的範圍

審酌說明書及圖式之原則

- 說明書及圖式均得為解釋請求項之依據
- 惟不得將說明書或圖式有揭露但請求項未記載之內容引入請求項
- 實施方式或實施例僅是申請人所認為實現發明之較佳方式或具體例示，除非該請求項之內容實質上即為實施方式或實施例記載之技術手段。例如：
 1. 請求項：一種由化合物A與B反應而生成化合物C之方法，其中反應溫度為80°C。
 實施例中亦為化合物A與B於80°C反應而生成化合物C之方法
 2. 對於包含手段(或步驟)功能用語技術特徵之請求項
- 請求項所載之技術特徵引用圖式中對應的元件符號時，不得僅以該元件符號對應之具體技術特徵解釋請求項，而限制請求項界定之範圍
- 摘要僅供揭露技術資訊之用途，不得用於解釋請求項

解釋請求項之證據

內部證據

- 專利案之說明書、申請專利範圍、圖式及申請歷史檔案
- 相關案件(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

外部證據

- 專業字典、辭典、工具書、教科書、百科全書及專家證詞等，亦包括發明人或創作人之其他專利或論文著作
- 原則上，外部證據之公開日應於系爭專利申請日之前，惟特殊情況(例如專家證詞)不在此限

先內後外

- 應先採用內部證據
- 若內部證據足以使請求項之用語或技術特徵的含意清楚，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



內部證據(1)

說明書、申請專利範圍及圖式

說明書、申請專利範圍中之其他請求項及圖式均得作為
解釋請求項之依據

內部證據-例(1)

〔請求項〕

一種具有錄放音功能的光學筆，包含：
 一控制器，用以控制各元件；
 一光學辨識單元，係受該控制器控制，以辨識一圖樣
 上的一指標資料，並將該指標資料的一識別碼傳送至
 該控制器；……。

〔爭點〕

請求項中所述
 「圖樣」之用語
 應如何解釋？

〔說明〕

由於請求項中未明確界定「圖樣」，該「圖樣」應如何解釋，得參酌內部證據。依說明書第7頁所載「圖樣2規劃有一第一區域211，其係一圖形區塊，其中第一區域211可由光學辨識單元11辨識為一第一指標資料」，因此，請求項中所述「圖樣」用語應解釋為包括可供光學辨識之圖形區塊。



內部證據-例(2)

〔請求項〕

一種鑽孔用之高散熱潤滑鋁質蓋板，包含：
一鋁箔層；以及
一潤滑層；該潤滑層係選自壬酚聚乙二醇醚(nonyl phenol polyethylene glycol ether)、聚乙炔乙二醇(PEG)、聚乙炔醇(PVA)、水溶性環氧樹脂任一種物質及其等物質混合而成之混合物。

〔爭點〕

請求項中所述「其等混合物質而成之混合物」是否限定為壬酚聚乙二醇醚、聚乙炔乙二醇、聚乙炔醇及水溶性環氧樹脂等四種物質之混合物？

〔說明〕

依說明書中某實施例例示之潤滑層，其中壬酚聚乙二醇醚、聚乙炔乙二醇及水溶性環氧樹脂三者係以1：2：2之比例混合而成，顯見請求項並未限制潤滑層之混合物必須為包含該四種物質之混合物，而係可任意選擇其中二種、三種或四種物質予以混合。

申請歷史檔案

- 專利案自申請專利至專利權維護過程中，於專利申請時之說明書、申請專利範圍及圖式以外的文件檔案，例如外文說明書、申請專利、舉發或行政救濟階段之補充、修正文件、更正文件、申復書、面詢紀錄、答辯書、理由書或其他相關文件等
- 專利案自申請專利至專利權維護過程中，專利申請人或專利權人為了克服審查意見或舉發理由而對請求項之用語或技術特徵作出限縮性解釋時，則該申請歷史檔案亦可作為解釋請求項之依據

內部證據-例(3)

〔請求項〕

1.一種薄膜電晶體，包含：

一源極；

一汲極；以及

一閘極；該閘極包含一閘極介電層與一閘極導電層，其中，該閘極介電層為一濺鍍沉積氧化層。

2.一種閘極之製造方法，包括下列步驟：

於一基材上形成一濺鍍沉積氧化層及一閘極導電層組成之閘極結構；

於該閘極結構上形成一硬罩幕層；

於該閘極結構兩側之半導體基底位置形成一源/汲極區；以及

除去硬罩幕層。

〔爭點〕

請求項1及請求項2中所述「濺鍍沉積氧化層」應如何解釋？

〔說明〕

請求項2之「濺鍍沉積氧化層」，由於申請人於申請過程曾申復說明該氧化層係以濺鍍方式「直接沉積」而形成，並非以濺鍍方式「沉積後再經氧化」而形成，因此該申復說明得作為解釋各不同請求項中相關用語之依據，亦即，應將請求項1及請求項2中所述「濺鍍沉積氧化層」為相同解釋，除非申請人針對不同請求項中之「濺鍍沉積氧化層」，曾各為不同之定義或說明。



內部證據-例(4)

〔請求項〕

一種用於製造高分子量聚對苯二甲酸乙二酯 (polyethylene terephthalate, PET) 之方法，其係在小於結晶溫度 (crystallization temperature) 之條件中，使PET顆粒接觸惰性氣體，以進行後續之結晶反應。

〔爭點〕

請求項之「結晶溫度」係指「預結晶(initial crystallization temperature) 溫度」，或「後續結晶溫度(further crystallization temperature)」？

〔說明〕

系爭專利於審查過程之面詢紀錄中記載，專利審查人員認為系爭專利之結晶反應係經過兩道溫度控制程序，亦即，先使PET顆粒於一預結晶溫度進行預處理，再於一後續結晶溫度進行結晶反應，不同於引證案僅以一道溫度控制程序直接進行結晶反應。因此，審查人員將請求項中之「結晶溫度」限縮解釋為「預結晶溫度」，並非實際發生結晶反應之「後續結晶溫度」。

由於面詢紀錄屬於申請歷史檔案，專利審查人員已將請求項中之「結晶溫度」限縮解釋為「預結晶溫度」而准予專利，即使申請人未將請求項中「結晶溫度」限縮修正為「預結晶溫度」，仍應將該「結晶溫度」解釋為「預結晶溫度」。

外部證據-例

〔請求項〕

一種氮化鈦(TiN)薄膜之氣相沉積方法，包含：

- (1)使一基板於惰性氣體環境中預加熱至500°C；及
- (2)使該基板曝露於氨氣(NH₃)與氯化鈦(TiCl₄)反應氣體之中。

〔爭點〕

請求項中所述「惰性氣體」之用語應如何解釋？

〔說明〕

由於說明書中未明確界定「惰性氣體」，依據大氣化學辭彙(Glossary of atmospheric chemistry terms)之記載，「惰性氣體」係指「於指定之條件下不具反應性之氣體，例如常溫下之氬氣、氫氣等鈍氣及氮氣，對於大部分物質均不起反應」，因此，該用語應解釋為「於指定之條件下不具反應性之氣體」。



解釋請求項之用語(1)

相同用語

- 請求項及說明書中之相同用語，應為一致或相同含意之解釋
- 同一請求項中之相同用語，應為相同含意之解釋
- 同一專利案之不同請求項中之相同用語，應為相同含意之解釋
- 對同一專利案而言，不論是判斷該專利是否有效，或判斷被控侵權對象是否構成專利侵權，對於相同用語，應為一致或相同之解釋
- 相關聯之專利案(例如一專利案與由該案分割出之分割案)之間，若有相同用語時，原則上應為一致或相同之解釋

已知用語

- 除非專利權人於說明書中對於該用語有賦予特別意義，否則應將該已知用語解釋為該發明所屬技術領域中具有通常知識者所理解之通常意義



解釋請求項之用語(2)

自定義詞

- 對於一**已知用語**賦予**特別意義**而描述其發明時，須於說明書中以合理清楚(reasonable clarity)且精確(precision)的方式予以表明
- **請求項中之已知用語**，若於說明書中另賦予特別意義，即使該已知用語之文義已為清楚，仍應將該用語解釋為說明書中之特別意義
- 若專利權人重新定義一**已知用語**而賦予**違反直覺(counterintuitive)之意義**時(例如「大約(about)」定義為「精確地(exactly)」)，除非於說明書中清楚表示賦予該定義之目的，否則仍應將該用語解釋為通常意義
- **請求項中創造新的用語**時，應依據說明書中所載該新的用語之特定意義予以解釋，若說明書中未明確定義，則依據說明書中與該新的用語相關之上下文予以理解

意義發生變化之用語

- 於侵權行為發生時，若請求項中某一用語已產生新的意義，於解釋該用語時，應依照專利申請時之意義



解釋請求項之用語-例

〔請求項〕

一種脫硝及脫戴奧辛之板狀觸媒的再生方法，其特徵在於：將該板狀觸媒浸入陽離子活性溶液中，使該陽離子附著於該板狀觸媒之表面。

〔說明書〕

.....本發明中使用之「陽離子」一詞，係指「三價以上之陽離子」.....。

〔爭點〕

請求項中之「陽離子活性溶液」，是否包含由鈉、鉀等一價陽離子所形成之活性溶液？

〔說明〕

依據化學技術領域之通常知識，「陽離子」係包含一價、二價、三價.....等帶正電荷之離子，惟專利權人於說明書中對於「陽離子」一詞另賦予新的定義而描述其發明，則於解釋請求項中之「陽離子活性溶液」時，應依專利權人所賦予之定義，解釋為「由三價以上之陽離子所形成之溶液」，因此不包含鈉、鉀等一價陽離子所形成之活性溶液。



前言-意義

前言：描述申請專利之發明的標的名稱等

連接詞：連接前言與主體

主體：描述各技術特徵及其關係

血壓測定裝置，包含元件 A 及元件 B

↑
前言

↑
連接詞

↑
主體



前言-解釋

請求項之前言，通常是用來對於申請專利之發明的技術內容或申請標的加以界定或命名

- 可能僅係單純記載申請專利之標的名稱
例如：「一種隨身碟」
- 或是另外記載申請專利之發明的目的或所欲達到之用途 (intended use)
例如：「一種用於調配咖啡飲料的機器」
「一種提高聚合物材料對於金屬表面之黏著性的方法」

前言對於請求項界定之範圍不一定有限定作用

綜合考量

- 請求項之上下文
- 內部證據
- 瞭解發明人實際完成之發明及請求項所欲涵蓋之範圍



前言-不具限定作用

若請求項之前言中的用語不會影響或改變
申專利物結構申請專利之方法的步驟者

例如，若請求項之主體中已記載申請專利之發明的
完整結構(物之請求項)或步驟(方法請求項)，而前
言中之用語僅係描述發明目的或所欲達到之用途



前言-不具限定作用-例

〔請求項〕

- 一種用於筆記型電腦之散熱系統，包含：
- 一溫度量測單元.....；
- 一溫度控制單元.....；
- 一風扇.....；
- 一風扇轉速控制單元.....；以及
- 一發光單元.....。



前言-具限定作用(1)

若請求項前言中的用語會影響或改變申請專利之物的結構或申請專利之方法的步驟者

(1)前言之用語對申請專利之物的結構或方法的步驟**直接**做出**限定**

例如：

- 一種**無線**滑鼠，其包含.....
- 一種**不須經過高溫殺菌處理**之蔬果汁的製造方法，其包括.....



前言-具限定作用(2)

若請求項前言中的用語會影響或改變申請專利之物的結構或申請專利之方法的步驟者

(2)前言之用語對於瞭解請求項之主體的用語或技術特徵是重要的，亦即必須依賴請求項之前言中的用語與主體二者共同界定申請專利之發明者



前言-具限定作用-例

〔請求項〕

一種以選自波羅蜜籽粉或樹薯渣之含澱粉**農業廢棄物**原料製造 L-精胺酸的方法，該方法包括：

以酵素水解**該農業廢棄物**原料，以將廢棄物轉化為還原糖；

於麩胺酸棒狀桿菌存在下醱酵該等還原糖，以得到含精胺酸之醱酵醱酵液；及

從該醱酵液回收精胺酸。

[說明]

由於主體中提及「該農業廢棄物」，與前言中「農業廢棄物」之用語有依存(reliance)關係，欲理解主體中之「該農業廢棄物」，必須參考前言共同解釋，始能界定申請專利之發明。



前言-具限定作用(3)

檢視專利之說明書、申請專利範圍或申請歷史檔案等內部證據後，可認定必須依賴請求項之前言中的用語明確區別申請專利之發明與先前技術者

例如：

請求項之前言為「一種對油脂具有高抗滲透阻力之浸漬紙」，根據說明書及申請歷史檔案可知，前言中「對油脂具有高抗滲透阻力」之用語係專利權人用以區別先前技術者



連接詞-種類

開放式連接詞：表示元件、成分或步驟之組合中不排除請求項未記載的元件、成分或步驟，如「包含」、「包括」(comprising、containing、including)等

封閉式連接詞：表示元件、成分或步驟之組合中僅包含請求項記載之元件、成分或步驟，如「由.....組成」(consisting of)等

半開放式連接詞：介於開放式與封閉式連接詞之間，表示元件、成分或步驟之組合中不排除實質上不會改變申請專利之發明的基本及新穎特性(basic and novel characteristics)之其他元件、成分或步驟，如「基本上(或主要、實質上)由.....組成」(consisting essentially of、consisting substantially of)等



連接詞-例

〔系爭專利之請求項〕

一種膜衣被覆製劑，包含有效成分卡菲蒂羅(carvedilol)及一包覆該有效成分之膜衣層，其中該膜衣層係由甲基纖維素、羥丙基纖維素及聚乙烯醇之一種或二種以上的化合物所組成。

〔被控侵權對象1〕

一種包含卡菲蒂羅之藥物，其膜衣層係由甲基纖維素所組成，該藥物尚包含一速放層，可快速釋放卡菲蒂羅而產生起始劑量。

〔被控侵權對象2〕

一種包含卡菲蒂羅之藥物，其膜衣層係由甲基纖維素、羧羥丙基纖維素及海藻酸鹽所組成。

〔爭點〕

被控侵權對象1、2是否落入請求項界定之範圍？

〔說明〕

系爭專利請求項中有關「膜衣被覆製劑」的組成係採開放式連接詞「包含」予以界定，其範圍不排除請求項中未記載的成分，由於被控侵權對象1已包含請求項之所有技術特徵，雖然另包含請求項未界定之速放層，仍落入請求項界定之範圍。

系爭專利請求項中有關「膜衣層」的組成係採封閉式連接詞「由……組成」予以界定，其範圍僅涵蓋膜衣層為選自甲基纖維素、羥丙基纖維素、聚乙烯醇之一種或二種以上的化合物所組成之組合物，被控侵權對象2之膜衣層除含有甲基纖維素及羥丙基纖維素之外，另含有海藻酸鹽，因此不落入請求項界定之範圍。



請求項與說明書不一致(1)

請求項與說明書記載之對應技術內容不一致

應以請求項記載之技術內容予以解釋而認定請求項界定之範圍，
不得以說明書記載之技術內容解釋請求項而認定其範圍

- 請求項記載為「金屬製成之裝置A」，而說明書記載為「塑膠製成之裝置A」
- 請求項記載製法之步驟為「先乾燥後再進行冷卻」，而說明書記載製法之步驟為「先冷卻後再進行乾燥」
- 請求項記載製法之反應溫度為「100°C ~ 200°C」，而說明書記載製法之反應溫度為「200°C ~ 300°C」



請求項與說明書不一致-例(1)

〔請求項〕

一種唇語辨識系統，包含：

一視訊裝置，.....可接收使用者之動態唇語影像；

一資料儲存裝置，.....可儲存唇語影像之文字意義；

一查詢裝置，由擷取裝置取得唇語影像，該唇語影像先透過RGB顏色轉換及對比強化，區分出嘴唇與膚色，取得數個特徵值，其後藉由該些特徵值至資料儲存裝置中搜尋比對，推算對應之文字意義。

〔爭點〕

請求項中所載「一查詢裝置，由『擷取裝置』取得唇語影像」，與說明書中所載「一查詢裝置由『視訊裝置』取得唇語影像」不一致，於解釋請求項時，應以何者為準？

〔說明〕

請求項與說明書記載之技術內容不一致，應以請求項記載之技術內容予以解釋而認定請求項界定之範圍。



請求項與說明書不一致(2)

請求項或說明書存在誤記事項

誤記事項：指該發明所屬技術領域中具有通常知識者依據其於專利申請時之通常知識，不必依賴外部文件即可直接由說明書、申請專利範圍或圖式的整體內容及上下文，立即察覺有明顯錯誤的內容，且不須多加思考即知應予訂正及如何訂正而回復原意，該原意必須是說明書、申請專利範圍或圖式已明顯記載，於解讀時不致影響原來實質內容者。因此，誤記事項經訂正後之含意，應與訂正前相同

明顯錯誤：包含記載形式之錯誤，例如說明書中之元件符號標示有誤或單一請求項中出現兩個句點等，另包含技術性質之錯誤，例如請求項或說明書中記載之化學式或數學公式，該發明所屬技術領域中具有通常知識者依據其於專利申請時之通常知識，判斷其係屬明顯疏漏或錯誤者

請求項或說明書中出現誤記事項時，應依其實質內容予以正確解釋



請求項與說明書不一致-例(2)

〔請求項〕

一種皮膚洗淨劑組成物，包含：

(1)20~45wt%之烷基醚羧酸，……；

(2)40~60wt%化學式為 R^1COOH 之脂肪酸，其中 R^1 為碳數9~21

之直鏈或公枝鏈之烯基；及

(3)5~15wt%氫氧化鈉。

〔爭點〕

請求項中所述「公枝」應如何解釋？

〔說明〕

經檢視專利申請時之說明書、申請專利範圍或圖式內容，察覺該「公枝」的原意應是指「分枝」，且「分枝」是唯一的解釋，則該「公枝」屬明顯錯誤，為誤記事項，應正確解釋為「分枝」。



不同態樣請求項之解釋

用途界定物之
請求項

製法界定物之
請求項

包含手段(或步驟)
功能用語之請求項

功能界定物或方法
之請求項

包含功能性子句之
請求項

方法請求項

用途請求項

包含非結構特徵之
新型專利請求項



用途界定物之請求項-意義

用途界定物之請求項的意義

標的名稱為物之範疇，惟於請求項之前言或本體中另敘述該物之應用領域或目的等技術特徵之請求項

一種用於熔化鋼鐵之鑄模

一種用於治療心臟病之醫藥組合物 X

一種包含 Y 之組合物，其係用於治療心肌梗塞

TPO 用途界定物之請求項-解釋(1)

用途界定物之請求項的解釋

解釋時應參酌說明書所揭露之內容及申請時通常知識，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**

若用途特徵對於申請專利之物本身的結構或組成未產生影響或改變，其僅係用於描述該物之目的或所欲達到之用途，未隱含該物具有某種特定結構或組成，則該用途特徵對於請求項界定之範圍不具限定作用

- 例如：一種用於治療癌症的化合物A
一種用於清潔假牙的組成物B
一種用於機車的U形鎖C

系爭專利之請求項：一種用於治療癌症的組合物X，包含化合物A。
被控侵權對象：一種用於治療心臟病的組合物X，包含化合物A。
由於**治療癌症之用途對於組合物X的組成未產生影響或改變**，因此該用途特徵對於請求項界定之範圍不具限定作用，被控侵權對象落入系爭專利之請求項界定的範圍

TPO 用途界定物之請求項-解釋(2)

若用途特徵對於申請專利之物本身的結構或組成有產生影響或改變，則該用途特徵對於請求項界定之範圍具有限定作用

隱含具有能產生
高熔點特性之結
構及/或組成

系爭專利之請求項：「一種用於**熔化鋼鐵**之鑄模」

被控侵權對象：「塑膠製冰盒」

熔點
較低

隱含具有特
定尺寸及強
度之結構

系爭專利之請求項：「一種用於**起重機**之吊鉤」

被控侵權對象：「釣魚用之魚鉤」

尺寸及強
度不同

TPO 用途界定物之請求項-解釋(3)

2004年版要點

以「物」、「方法」或「用途」為申請標的之用途發明，其本質在於物質特性的應用，故申請專利範圍前言中有關用途之敘述亦屬發明之技術特徵，其專利權範圍應受到該用途之限制

2013修正審查基準

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

物的絕對
新穎性

TPO 用途界定物之請求項-解釋(4)

新舊要點適用問題

舉發階段

政策改變而非改正錯誤，回歸核准審定時舊基準的規定

侵權訴訟

若依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



製法界定物之請求項-意義

製法界定物之請求項的意義

物之發明，一般係以結構或特性予以界定，若以製法之外之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



製法界定物之請求項-解釋(1)

各國專利法規與實務

審查階段

美國、大陸、歐洲及日本專利局對於製法界定物的可專利性之認定，係審查產物本身是否符合專利要件

侵權階段

- 美國：CAFC 2009 Abbott案全院審，製法特徵對物之專利權範圍具有限定作用
- 大陸：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
- 日本：最高法院平成25年「Pravastatin Sodium」判決
 - 不同製法製得之相同產物仍構成侵權
 - 製法界定物之請求項僅適用於製法是唯一的界定方式



製法界定物之請求項-解釋(2)

- 發明專利權範圍以請求項為準，因此，請求項界定之範圍應以請求項記載的文字為準，於解釋請求項時，製法界定物之請求項既然記載該物之製法，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，不包括依請求項所載製法以外之其他製法所製得之物
- 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，而有以製法界定該物之發明的必要時，亦即該請求項中記載該製法之目的僅係為了界定該物之發明，則於解釋該物之請求項時，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，而應涵蓋所有與請求項所載製法所賦予特性之物具有相同結構或特性之物，即使依不同製法製得而具有相同結構或特性之物，仍屬於該請求項界定之範圍



製法界定物之請求項-解釋(3)

我國專利審查基準

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，亦即其是否具備新穎性或進步性並非由製造方法決定，而係由該物本身決定

2004年版要點

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



製法界定物之請求項-解釋(4)

解釋不一致所產生的問題

審查階段、舉發階段及侵權訴訟之有效性判斷的不一致

民事訴訟時，侵權判斷與有效性判斷的不一致



製法界定物之請求項-解釋(5)

實務問題

1.比對之困難：侵權時如何比對？比對的方式？

2.專利權人的舉證責任：

- 證明其為「真正的」製法界定物之請求項-申請歷史檔案
- 證明被控侵權物與請求項所請之物為相同

3.審查階段之責任

- 判斷是否屬於「製法界定物之請求項」
- 判斷是否屬於「真正的」製法界定物之請求項(請求項不明確的問題)



製法界定物之請求項-例(1)

〔請求項〕

一種普伐他汀(pravastatin)鈉鹽，其包含少於0.5重量%之普伐他汀內酯(pravastatin lactone)以及少於0.2重量%的表普伐他汀(epi-pravastatin)，且由下列步驟所獲得：

- (a)形成濃縮之普伐他汀之有機溶液；
- (b)使普伐他汀形成銨鹽之沉澱物；
- (c)藉由再結晶，純化該普伐他汀銨鹽；
- (d)置換普伐他汀銨鹽以形成普伐他汀鈉鹽；
- (e)分離該普伐他汀鈉鹽。

〔爭點〕

請求項中所載製法特徵對於請求項界定之範圍是否具有限定作用？

〔說明〕

請求項所請為一種普伐他汀鈉鹽，另包含少於0.5重量%之普伐他汀內酯以及少於0.2重量%的表普伐他汀，請求項中所載製法特徵對於請求項界定之範圍具有限定作用。

專利權人雖主張請求項中所載的製法特徵對於請求項界定之範圍不具限定作用，惟於本案申請前，普伐他汀鈉鹽的結構及特性均為已知，並非申請時無法或不易以該物之製法以外的技術特徵(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，因此請求項界定之範圍應限於依該請求項所載製法所製得之物，該製法特徵對於請求項界定之範圍具有限定作用。



製法界定物之請求項-例(2)

〔請求項〕

一種野薑花(*Hedychium coronarium* Koenig)地上部分萃取物，係由下列方法製得：

- (1)以溶劑萃取野薑花地上部分以取得萃取液，該溶劑係70~100%乙醇；以及
- (2)將該萃取液通入離子交換樹脂管柱，依次使用水：乙醇之體積比為2：8的溶液及95%乙醇洗脫而製得。

〔被控侵權對象〕

一種含有野薑花地上部分萃取物之醫藥組合物，其製法亦為利用與請求項相同之溶劑萃取，再經由離子交換樹脂分離而得，惟僅使用95%乙醇洗脫，並未使用水：乙醇之體積比為2：8的溶液來洗脫。

〔爭點〕

請求項所載製法特徵對於請求項界定之範圍是否具有限定作用？

〔說明〕

請求項中雖已明確記載特定之製法，惟依申請歷史檔案可知，於本案申請日前，該萃取物係無法或不易以其製法以外的技術特徵(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，因此，記載該製法之目的僅是為了界定該物之發明，則於解釋請求項時，不應僅限於依請求項所載製法所製得之物，而應涵蓋所有與依請求項所載製法所賦予特性之物具有相同結構或特性之物。因此，請求項所載製法特徵對於請求項界定之範圍不具限定作用。



包含手段(或步驟)功能用語之請求項-意義

手段(或步驟)功能用語(MPF)技術特徵之意義

手段功能用語係用於描述請求項中之物的技術特徵，其用語為「……手段(或裝置)用以……」，而說明書中應記載對應於請求項中所載功能之結構或材料

步驟功能用語係用於描述請求項中之方法的技術特徵，其用語為「……步驟用以……」，而說明書中應記載對應於請求項中所載功能之動作

請求項中之物的技術特徵以手段功能用語表示時，或方法的技術特徵以步驟功能用語表示時，其必須為複數技術特徵組合之發明



包含手段(或步驟)功能用語之請求項-條件

MPF須符合下列三項條件：

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. MPF之用語中必須記載**特定功能**
3. MPF之用語中**不得記載**足以達成該特定功能之**完整結構、材料或動作**



包含手段(或步驟)功能用語之請求項-解釋(1)

手段(或步驟)功能用語技術特徵之解釋

於解釋該技術特徵時，應包含說明書中所敘述對
應於該功能之結構、材料或動作及其均等範圍，
亦即，於解釋以手段功能用語表示之技術特徵
時，應包含說明書中所述對應於該功能之結構、
材料及其均等範圍；於解釋以步驟功能用語表示
之技術特徵時，應包含說明書中所述對應於該功
能之動作及其均等範圍



包含手段(或步驟)功能用語之請求項-解釋(2)

手段(或步驟)功能用語技術特徵之解釋方式

(1)確定功能

先確認請求項中用以描述**功能**之用語，該技術特徵為請求項之限定要件，唯有被控侵權對象具有相同功能之情況下，始可能構成文義侵權

(2)確定對應之結構、材料或動作

- 解釋MPF的關鍵在於確定說明書中對應於請求項所述功能之結構、材料或動作，若說明書中欠缺對應結構、材料或動作之描述，則無法解釋該請求項，即請求項為不明確，將無法進行比對及判斷被控侵權對象是否構成侵權
- 確定說明書中對應於請求項所述功能之結構、材料或動作時，應限於足以實際執行請求項所述功能之最少元件、成分或步驟的結構、材料或動作
- 請求項「固定」功能，說明書記載有關該固定功能之結構為元件A+B+C+D+E，若經判斷A+B+C足以實際執行該固定功能，D及E僅為組裝構件，則認定對應於請求項所述固定功能之結構為A+B+C



包含手段(或步驟)功能用語之請求項-解釋(3)

(3)確定結構、材料或動作之均等範圍

若被控侵權對象對應之結構、材料或動作雖與說明書中對應於請求項所述功能之結構、材料或動作不同，惟屬均等範圍，則仍應認定二技術特徵為相同



包含手段(或步驟)功能用語之請求項-解釋(4)

所謂「**均等範圍**」，係指被控侵權對象相對於說明書中所記載對應於請求項所述功能之結構、材料或動作，於專利申請時為無實質差異者，或者係以實質相同之方式，執行該「相同」功能，而得到實質相同之結果者

「**於專利申請時為無實質差異者**」，係指對應之結構、材料或動作於專利申請時為可相互置換者，亦即該置換為該發明所屬技術領域中具有通常知識者於專利申請時所已知，且置換後所產生之功能為「相同」者

--例如執行固定功能之螺釘，與具有相同功能之鉚釘，若二者可相互置換為該發明所屬技術領域中具有通常知識者於專利申請時所已知，則二者於專利申請時為無實質差異



功能界定物或方法之請求項

功能界定物或方法之技術特徵的意義

若請求項中某些技術特徵無法以結構、特性或步驟予以界定，或者以功能界定較為明確，且依說明書中揭露之實驗或操作，能直接確實驗證該功能時，得以功能界定該等技術特徵

包含功能界定物或方法之技術特徵的請求項之解釋

請求項中包含功能界定物或功能界定方法之技術特徵，若經判斷非屬手段(或步驟)功能用語技術特徵，於解釋該技術特徵時，應包含專利申請時該發明所屬技術領域中具有通常知識者所知之所有能夠執行該功能的實施方式



功能界定物或方法之請求項-例(1)

〔請求項〕

一種鍋具，包含一體成型之鍋底及環繞於該鍋底周緣向上彎折之鍋邊，該鍋底面上佈設多數個凹槽，於該多數個凹槽中設置不沾黏塗層。

〔爭點〕

請求項中所述「不沾黏塗層」應如何解釋？

〔說明〕

經判斷請求項中所述「不沾黏塗層」非屬手段功能用語技術特徵，其為功能界定物之技術特徵，依專利申請時該發明所屬技術領域中具有通常知識者所知能夠執行該「不沾黏」功能的實施方式，包含聚四氟乙烯(polytetrafluoroethene)、聚全氟烷氧基(polyfluoroalkoxy)、聚醚醚酮(polyetheretherketone)等耐高溫之疏水性物質。因此，該「不沾黏塗層」應解釋為包含聚四氟乙烯、聚全氟烷氧基、聚醚醚酮等耐高溫之疏水性物質的塗層。

TPO 功能界定物或方法之請求項-例(2)

〔請求項〕

- 一種具有容錯功能之自動化生產系統，包含：
- 一自動化生產裝置，其係依據一參數執行一預定動作以進行生產；
- 一儲存裝置，儲存該參數；以及
- 一控制單元.....。

〔爭點〕

請求項中所述「儲存裝置」應如何解釋？

〔說明〕

經判斷請求項中所述「儲存裝置」非屬手段功能用語技術特徵，其為功能界定物之技術特徵，依專利申請時該發明所屬技術領域中具有通常知識者所知能夠執行該「儲存」功能之實施方式，包含軟碟、硬碟、光碟及隨身碟等。因此，該「儲存裝置」應解釋為軟碟、硬碟、光碟及隨身碟等。



包含功能性子句之請求項-意義

功能性子句之意義

功能性子句通常附加於請求項末段，以描述條件、功能或結果

例如，請求項：「一種.....轉向裝置，包括：.....，藉此(whereby)，.....，達成快速轉向目的。」

2004年版要點之規定

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



包含功能性子句之請求項-解釋

包含功能性子句之請求項的解釋

若該功能性子句對於申請專利之物的結構或申請專利方法步驟有影響改變者，則該功能性子句對於請求項界定之範圍具有限定作用

若功能性子句僅是表示所欲達到功能或結果時，則其對於請求項界定之範圍不具限定作用



包含功能性子句之請求項-例

〔請求項〕

一種調焦投影裝置，包括：

一本體，其具有滑槽；

一發光元件，其係設置於該本體上；以及

一凸透鏡，其係裝設於滑套上，且該滑套係裝設於該滑槽上；

藉此，該凸透鏡藉由滑套而沿著該本體直線移動，不會相對於該本體轉動，以達成快速調整發光元件與凸透鏡間之焦距的效果。

〔爭點〕

請求項中所載「藉此.....效果」之功能性子句對於請求項界定之範圍是否具有限定作用？

〔說明〕

功能性子句前之敘述未限定凸透鏡藉由滑套而沿著本體直線移動，因此其亦可能相對於該本體轉動，惟該功能性子句描述凸透鏡不會相對於該本體轉動，僅會直線移動，由於該功能性子句對於申請專利之物的結構有影響或改變，因此對於請求項界定之範圍具有限定作用。

方法請求項中之步驟順序

方法請求項中記載數個步驟時，各步驟之間是否具有順序關係，應依請求項記載之內容，並參照說明書或圖式予以解釋

若方法請求項中已明確記載各步驟之順序（例如步驟 1、步驟 2、步驟 3.....），則應認定該方法請求項的各步驟之間具有特定順序

若依請求項記載內容之語法或邏輯關係，判斷其中對於各步驟並未賦予特定順序（例如包含下列步驟.....），且於說明書及圖式中亦未直接記載或隱含各步驟必須依照特定順序始能實施，則不能認定該方法請求項之各步驟具有特定順序



方法請求項-例

[請求項]

一種製造聚碳酸酯粒之方法，包括令熔融押出的進行冷卻及切割，且以導電度在 25 °C 下測得為 1mS/cm 或以下之冷卻水進行冷卻。

[爭點]

請求項中所述「冷卻」及「切割」二步驟是否有順序之限定？

[說明]

請求項中未明確界定冷卻及切割步驟之進行順序，參酌說明書中有關冷卻步驟及切割步驟之敘述，其中並未明確記載或隱含該製法之步驟必須依照特定的順序，因此，請求項界定之範圍應涵蓋冷卻及切割二步驟分別先後進行或二者同時進行者。



製法請求項直接製成之物

專利法第58條第3項第2款：製法專利權之效力及於依該製法直接製成之物

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，亦即完成製法請求項記載之全部步驟後所獲得的產物

對於該最初產物進一步加工或處理所獲得之**後續產物**是否屬於該製法直接製成之物，應視該後續產物**是否產生實質變化**而定，**與進一步加工或處理的次數無關**



製法請求項直接製成之物-例

專利之製法為人工皮革之製法，將該製法製成之人工皮革以習知的防水漆進行防水處理，所得之後續產物？

專利之製法為橡膠之製法，由該製法製成之橡膠為該製法直接製成之物，由該橡膠進一步製成之輪胎？

專利之製法為麵糰之製法，由該製法製成之麵糰為該製法直接製成之物，將該麵糰用來烘焙麵包，該烘焙後的麵包？



用途請求項-意義

- 用途請求項係指基於發現物的未知特性而利用該特性於特定用途之發明的請求項
- 無論是已知物或新穎之物，其特性是該物所固有的，故用途請求項的本質不在物本身，而在於物之特性的應用
- 用途請求項是一種使用物之方法，屬於方法發明



用途請求項-解釋

用途請求項的本質在於物之特性的應用，故用途請求項中有關用途之敘述亦屬發明的技術特徵，其請求項界定之範圍應受該用途之限制

標的名稱不同

用途請求項：「化合物A作為殺蟲之用途」，
其申請標的為用途，視同「使用化合物A殺蟲之方法」

用途界定物之請求項：「作為殺蟲劑之化合物A」



用途請求項-醫藥品

- 常見之記載方式：

「化合物A於製備治療疾病X之藥物的用途」或「化合物A之用途，其係用於製備治療疾病X之藥物」

- 瑞士型請求項(Swiss-type claim)

- 解釋為一種製備藥物之方法，視同「使用化合物A製備治療疾病X之藥物的方法」



包含非結構特徵之新型專利請求項-意義

新型專利係保護利用自然法則之技術思想具體表現於物品之形狀、構造或組合之創作

新型專利請求項之前言主要應記載一物品之標的名稱，主體應記載至少一結構特徵，若另外記載其他非結構特徵，亦符合新型之標的

新型專利之結構特徵，包含形狀、構造及組合，新型專利之非結構特徵，主要包含用途、材料及製法等



包含非結構特徵之新型專利請求項-解釋(1)

解釋新型專利之請求項時，應考量請求項記載的全部技術特徵，包含前言及主體中之結構特徵及非結構特徵

原則上，新型專利請求項之結構特徵對於請求項界定之範圍具有限定作用，非結構特徵未必具有限定作用，其解釋方式與發明專利之請求項的解釋方式相同

TPO 包含非結構特徵之新型專利請求項-解釋(2)

前言

- 解釋方式與發明相同

用途

- 不論出現與前言或主體
- 解釋方式與發明相同

材料

- 有限定作用

製法

- 有限定作用
- 新型專利係利用自然法則之技術思想，對物品之形狀、構造或組合之創作，於專利申請時並非無法或不易以該物品之製法以外的技術特徵予以界定者



包含非結構特徵之新型專利請求項-例

〔系爭專利之請求項〕

一種竹筴，其形狀呈細長圓柱狀，該竹筴之一端為圓錐形且其周緣呈螺紋狀，該竹筴經加工成形後，於殺菌劑中浸泡10至25分鐘，再經紫外線照射，然後直接置入烤箱中烘乾。

〔被控侵權對象〕

與系爭專利之請求項的竹筴之形狀及構造相同，惟被控侵權對象之竹筴於加工成形後，係於酒精中浸泡8至15分鐘，然後直接予以烤乾。

〔爭點〕

被控侵權對象是否落入請求項界定之範圍？

〔說明〕

系爭專利之請求項申請的竹筴於專利申請時並非無法或不易以該物品之製法以外的技術特徵予以界定，因此系爭專利之請求項中所載「經加工成形後，於殺菌劑中浸泡10至25分鐘，再經紫外線照射，然後置入烤箱中烘乾」的製法特徵對於請求項界定之範圍具有限定作用。由於被控侵權對象未包含系爭專利之請求項的所有製法特徵，因此不落入請求項界定之範圍。



第三章

發明、新型專利侵權之比對與判斷

修正重點

	93年鑑定要點	105年判斷要點	修正說明*
全要件原則	文義的表現及均等的表現的前提	將「全要件原則」列為「均等論之限制事項」之一，增加其內涵說明	文義讀取採技術特徵逐一比對方式，自然符合全要件原則
逆均等論	文義讀取的抗辯手段	刪除「逆均等」	實務上難以操作、對法院造成困擾
包含MPF之請求項	無	新增「手段(或步驟)功能用語」技術特徵相同/均等之判斷	因應請求項申請類型及專利法施行細則第19條第4項之規定
均等論之限制事項	二者有先後判斷之次序	將「適用均等論」與「均等論之限制事項」採綜合考量、一次判斷	避免被控侵權對象於「適用均等論」後，又因「限制事項」的成立而推翻
申請歷史禁反言	修正、更正或申復「與可專利性有關」	修正、更正或申復，導致「限縮專利權範圍」	參考美國Festo案的判決

* 可進一步參考：1. 「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」
2. 本局今年3月智慧財產權月刊(207期)——「專利侵害鑑定要點之修訂」一文



解析請求項與被控侵權對象

請求項解釋

比對與判斷

解析請求項之技術特徵

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」**。

基本原則

- (1) 單一或多個元件、成分、步驟或其間之關係等設定為一個技術特徵
- (2) 不得省略元件、成分、步驟或其間之關係

解析被控侵權對象之技術內容

描述與命名

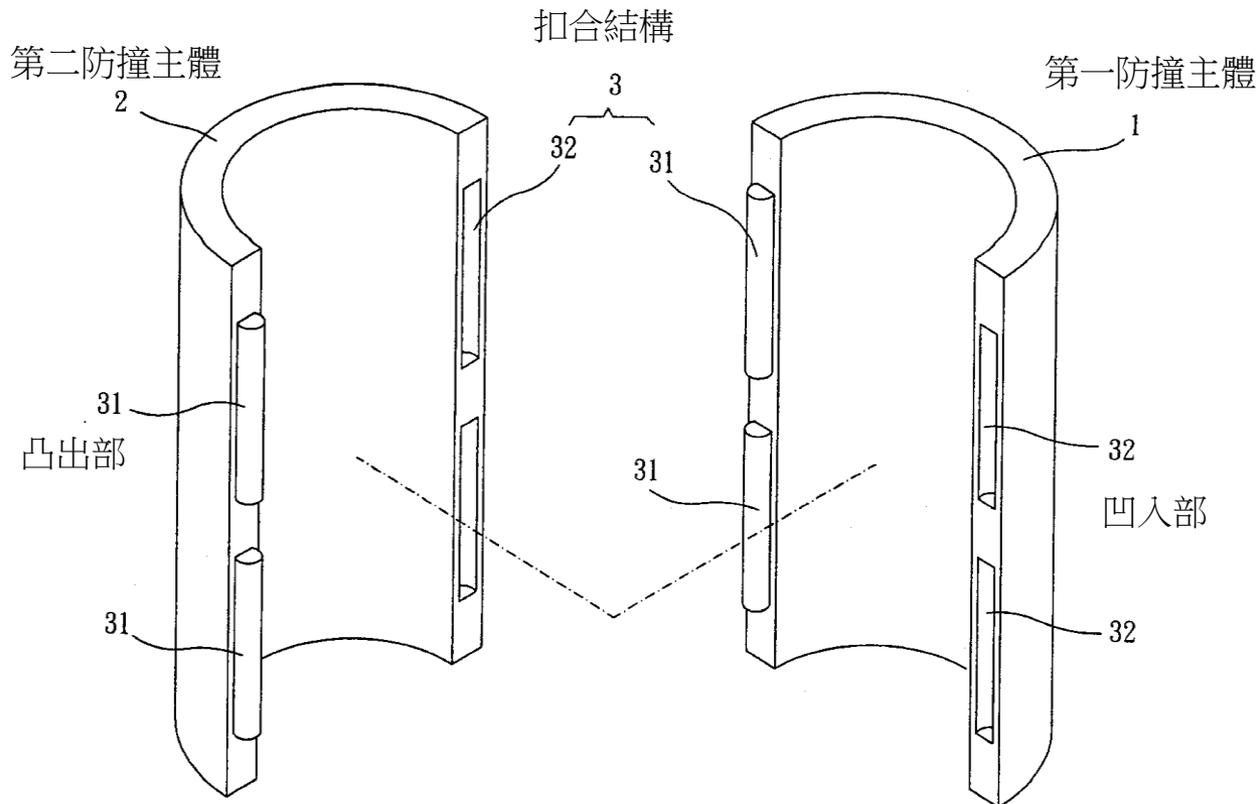
原則上應以該請求項之技術特徵的名稱予以命名或描述；若對應之技術特徵並非完全相同，而被控侵權對象已另有其他名稱時，則以該名稱為準；若尚無名稱時，則以該發明所屬技術領域中通常使用之名稱予以命名或描述。



解析請求項與被控侵權對象-例

〔系爭專利之請求項〕

一種**遊樂設施**防撞包覆結構，**包括**至少兩個防撞主體，即第一防撞主體與第二防撞主體，各防撞主體均由軟性緩衝材質所製成，且各防撞主體於相互接觸之一側設有至少一凸出部，另一側設有至少一凹入部，各防撞主體以扣合方式將所要包覆之物件包覆於其內而固定。





解析請求項之技術特徵

參酌說明書之相關內容「……本案係將一由前、後兩個由軟性緩衝材質所製成之防撞主體，藉由一扣合結構並利用該材質本身之物理特性予以組合固定，將遊樂設施上外露之硬質構件予以包覆，以防止幼童意外碰撞所導致之傷害情形發生……」。因此，可依主體結構之「防撞」的功能、結果及「組合固定」的功能、結果設定為技術特徵。

[系爭專利之請求項]

一種遊樂設施防撞包覆結構，**包括**

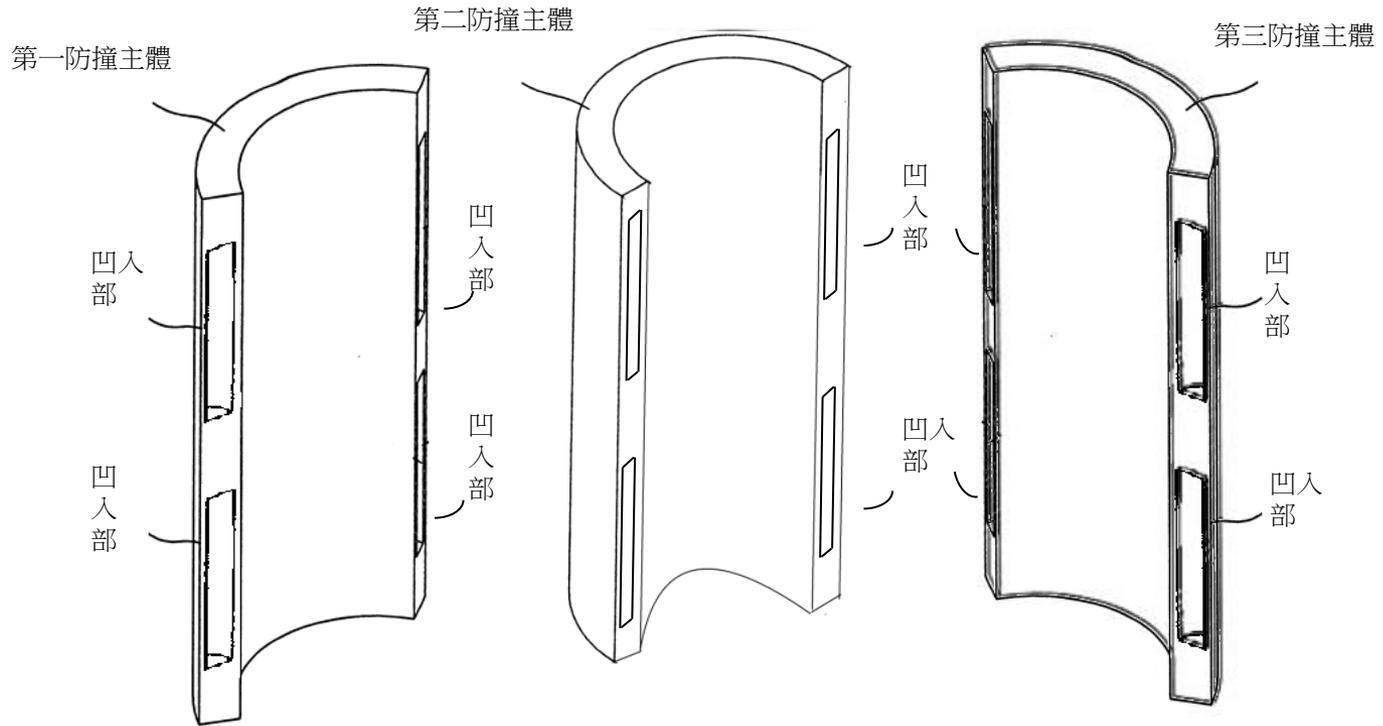
[至少兩個防撞主體，即第一防撞主體與第二防撞主體，各防撞主體均由軟性緩衝材質所製成]，

且**[各防撞主體於相互接觸之一側設有至少一凸出部，另一側設有至少一凹入部，各防撞主體以扣合方式將所要包覆之物件包覆於其內而固定。]**

防撞功能



組合固定
功能



〔被控侵權對象〕

一種防撞包覆結構，亦可應用於遊樂設施上，由第一防撞主體、第二防撞主體及第三防撞主體所組成，各防撞主體均由軟性泡棉所製成，且各防撞主體於包覆物件之兩側接觸面各具有上下二凹入部，便於黏合劑黏合各防撞主體，以將所要包覆之物件包覆於其內而固定。



確定被控侵權對象-注意事項

- 若被控侵權對象無法拆解而須檢視其內部結構，或雖可拆解，但拆解後將導致不可回復之破壞時，應將此事實先告知當事人後再行比對
- 必要時，得進行現場勘驗或實驗
- 若系爭專利之**標的為製法**，而被控侵權對象為**物**，除非該發明所屬技術領域中具有通常知識者依被控侵權物之結構即能推知該物之製法，否則將無法進行比對，**應俟補齊該物之製法後，再比對二者之製法**



文義讀取

意義

指被控侵權對象包含經解釋後的系爭專利之請求項的**每一**技術特徵，亦即經解釋後的系爭專利之請求項的**每一**技術特徵均出現(present)或存在(exist)於被控侵權對象中，則稱請求項「文義讀取」被控侵權對象或被控侵權對象符合「文義讀取」，應判斷被控侵權對象構成文義侵權。

判斷原則

將解釋後的系爭專利之請求項的**每一**技術特徵與被控侵權對象之對應元件、成分、步驟或其間之關係等，分別進行比對，若各別對應之技術特徵**均相同**，則被控侵權對象符合「文義讀取」。反之，若被控侵權對象**欠缺**解釋後的系爭專利之請求項的**任一**技術特徵，或**有任一**對應之技術特徵不相同，則不符合「文義讀取」。

相同

1. 對應技術特徵完全相同
2. 差異僅在於文字之記載形式或能直接且無歧異得知者、
3. 被控侵權對象的技術特徵為系爭專利之請求項對應技術特徵的下位概念技術特徵



文義讀取之判斷方式

系爭專利請求項	被控侵權對象	比對內容
物	物	依物之結構、元件、成分或其間之關係等進行比對
組合物	組合物	依組成物之成分、組成比例進行比對 註：被控侵權對象所含之雜質或製造過程之殘留物，原則上不予比對。
方法	方法	依方法的步驟、條件或其間之關係等進行比對
物之用途(有方法步驟)	物、用途及方法	依物、用途及方法步驟進行比對
物之用途(無方法步驟)	物、用途	依物及用途進行比對

註：被控侵權對象中與系爭專利之請求項的技術特徵無關的元件、成分、步驟或其間之關係等，不得納入比對內容。



文義讀取與連接詞

若被控侵權對象包含系爭專利之請求項的每一元件、成分、步驟或其間之關係等，另外**增加其他的元件、成分、步驟或其間之關係**等，其是否符合文義讀取，應依系爭專利之請求項中所載連接詞之類型予以判斷

連接詞	請求項	被控權對象	是否文義讀取
開放式	包含 成分 A、B 及 C 之組成物	成分 A、B、C 及 D 組成之組成物	是
封閉式	由 成分 A、B 及 C 組成 之組成物	成分 A、B、C 及 D 組成之組成物	否
半開放式	主要由 成分 A、B 及 C 組成 之組成物」	成分 A、B、C 及 D 組成之組成物	成分 D 實質上不會改變申請專利之發明的基本及新穎特性之其他成分，例如雜質，則應判斷被控侵權對象符合文義讀取
其他類型	由成分 A、B 及 C 構成具有成分 A、B 及 C	成分 A、B、C 及 D 組成之組成物	依個案認定



是否符合文義讀取-例(1)

〔系爭專利之請求項〕

一種膜衣被覆製劑，包含有效成分卡菲蒂羅(carvedilol)及一包覆該有效成分之膜衣層，其中該膜衣層係由甲基纖維素、羥丙基纖維素、聚乙烯醇之一種或二種以上的化合物所組成。

〔被控侵權對象〕

一種包含卡菲蒂羅之藥物，其包覆卡菲蒂羅之膜衣層係甲基纖維素，該藥物尚包含一速放層，可快速釋放卡菲蒂羅而產生起始劑量。

〔系爭專利之請求項〕

一種純化染料之方法，.....，其改良在於：使反應混合物水溶液於靜液壓力約200~400 psig且pH值為6至9之條件下，通過孔徑5-15埃(Å)之薄膜，以進行超滲透過濾(ultrafiltration)。

〔被控侵權對象〕

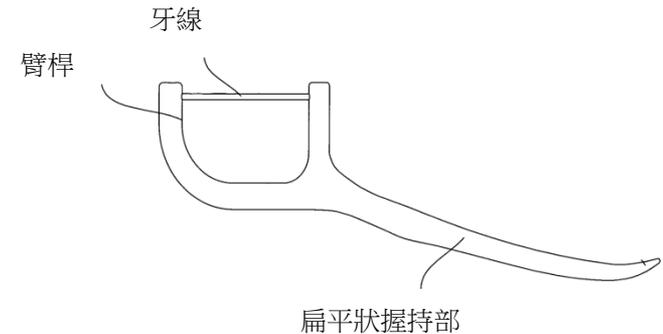
一種純化染料之方法，使反應混合物水溶液於靜液壓力約200~400 psig且pH值為5之條件下，通過孔徑5~15埃(Å)之薄膜，以進行超滲透過濾。



是否符合文義讀取-例(2)

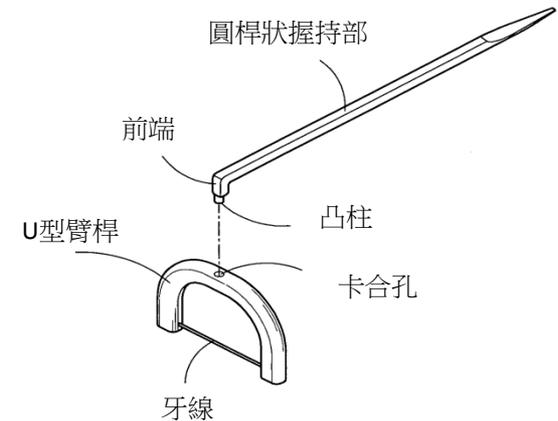
〔系爭專利之請求項〕

一種牙線棒，包含一牙線棒本體，其具有一扁平狀之握持部，該握持部向前端一體延伸出二臂桿，該二臂桿之間設有一牙線。



〔被控侵權對象〕

一種牙線棒，具有一牙線棒本體，其為一圓桿狀之握持部，該握持部前端具有一與握持部不同角度之凸柱，另具有一U型臂桿，設有對應該凸柱的樞接卡合孔，該U型臂桿缺口間跨設一牙線。

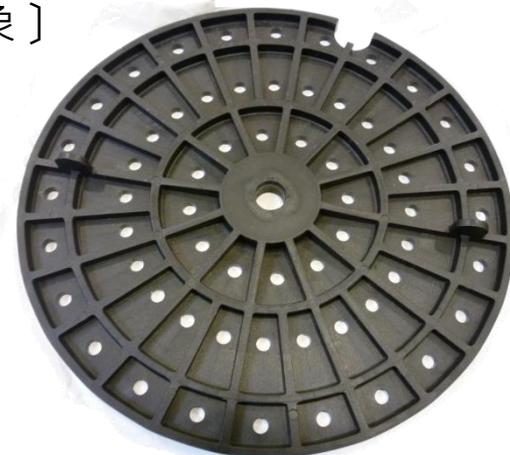


是否符合文義讀取-例(3)

〔系爭專利之請求項〕

一種用於過濾機之壓盤，該壓盤係為膠類材質一體射出成型，其以一穿孔為中心，且於壓盤頂面呈放射狀凸設有數個肋條與數個環狀肋條交錯，而於壓盤之同一徑線的肋條上頂部凸設有一組耳座，並於壓盤上貫設有複數個通孔。

〔被控侵權對象〕



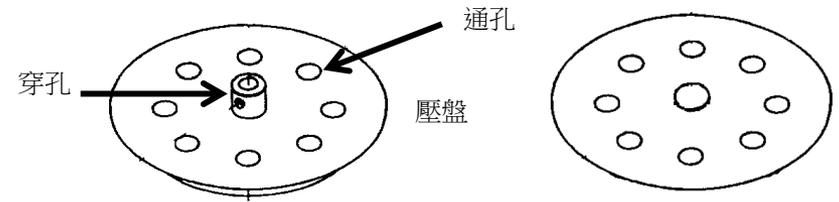
編號	系爭專利之請求項的技術特徵	被控侵權對象之技術內容	比對結果
A	一種用於過濾機之壓盤	一種用於過濾機之壓盤	相同
B	壓盤係為膠類材質一體射出成型，其以一穿孔為中心	壓盤係為PP(聚丙稀)一體射出成型中心具有一穿孔	相同
C	壓盤頂面呈放射狀凸設有數個肋條與數個環狀肋條交錯	壓盤頂面呈放射狀凸設有24個肋條與2個環狀肋條交錯	相同
D	壓盤之同一徑線的肋條上頂部凸設有一組耳座	壓盤之同一徑線的肋條上頂部凸設有一組耳座	相同
E	壓盤上貫設有複數個通孔	壓盤上貫設有60個通孔	相同

是否符合文義讀取-例(4)

〔系爭專利之請求項〕

一種用於過濾機之壓盤，該壓盤係為膠類材質一體射出成型，其以一穿孔為中心，且於壓盤頂面呈放射狀凸設有數個肋條與數個環狀肋條交錯，而於壓盤之同一徑線的肋條上頂部凸設有一組耳座，並於壓盤上貫設有複數個通孔。

〔被控侵權對象〕



編號	系爭專利之請求項的技術特徵	被控侵權對象之技術內容	比對結果
A	一種用於過濾機之壓盤	一種用於過濾機之壓盤	相同
B	壓盤係為膠類材質一體射出成型，其以一穿孔為中心	該壓盤係為PP(聚丙烯)一體射出成型，其以一穿孔為中心	相同
C	壓盤頂面呈放射狀凸設有數個肋條與數個環狀肋條交錯		欠缺對應技術特徵
D	壓盤之同一徑線的肋條上頂部凸設有一組耳座		欠缺對應技術特徵
E	壓盤上貫設有複數個通孔	壓盤上貫設有8個通孔	相同



文義讀取-注意事項

- 若經判斷被控侵權對象不符合「文義讀取」，未構成文義侵權，而專利權人另主張適用「均等論」時，應再判斷被控侵權對象是否構成均等侵權。
- 若被控侵權對象對於系爭專利之獨立項未構成文義侵權，則對於其附屬項亦不構成文義侵權。反之，若被控侵權對象對於系爭專利之獨立項構成文義侵權，則對於其附屬項未必構成文義侵權。
- 由於「文義讀取」之條件是被控侵權對象包含系爭專利解釋後之請求項的每一技術特徵，因此若符合「文義讀取」，則必然符合全要件原則。有關「全要件原則」之說明，參見本章「4.2.2全要件原則」。
- 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。



均等論 (Doctrine of equivalents ; DOE)

- 意義：克服文字、語言的侷限性、避免他人僅就請求項之技術特徵稍作非實質之改變或替換，即規避專利侵權之責任
- 判斷：1. 不符合「文義讀取」的技術特徵部分，是否無實質差異 (insubstantial difference)?
2. 有無限制均等論之任一事項成立?
- 時點：以侵權行為發生時，該發明所屬技術領域中具有通常知識者於當時之技術水準做考量



均等論-判斷原則

- 採用「技術特徵逐一(element by element)比對」之方式；而非採用「整體(as a whole)比對」之方式
- 被控侵權對象之**單一/多個**元件、成分、步驟或其間之關係等**執行**系爭專利請求項中**多個技術特徵組合後/單一**技術特徵**之功能**，均得以認定為**對應技術特徵**而進行二者是否為均等之比對

例	系爭專利之請求項	被控侵權裝置
對應之 技術特徵	A	A'
	B	B'
	C	
	D	E

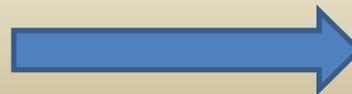


全要件原則

(All-Elements Rule / All-Limitations Rule)

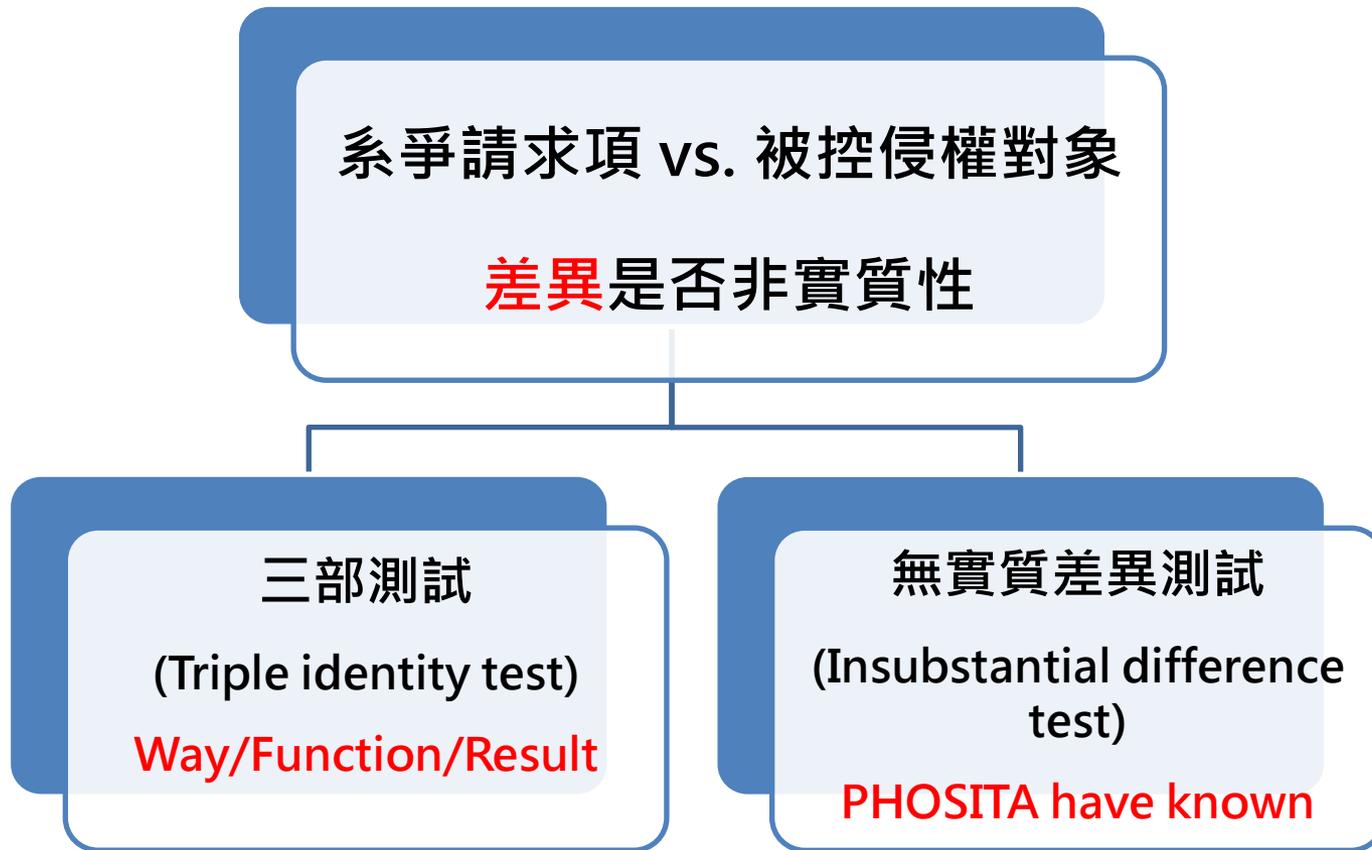
- 以解析後之請求項的單一技術特徵或多個技術特徵組合，與被控侵權對象對應之技術內容逐一比對
- 相同或均等的技術特徵，必須出現(present)或存在(exist)於被控侵權對象中，被控侵權對象始可能構成侵權
- 若被控侵權對象**欠缺**請求項至少一個技術特徵/有一個以上對應之**技術特徵不相同且不均等**，即不符合全要件原則
- 構成文義侵權或構成均等侵權，必符合全要件原則

文義侵權/均等侵權



全要件原則

均等論-判斷方式





三部測試

(Triple identity test or tripartite test)

- 方式(WAY)/功能(FUNCTION)/結果(RESULT)是否實質相同
- 「方式」：係指為執行某一功能及得到某種結果所採取之手段
- 「功能」及「結果」：係指對應之「方式」在整個創作中所執行的作用及得到的效果，二者應結合說明書及圖式記載之內容以及被控侵權對象的技術原理予以判斷
- 「實質相同」：係指二者之差異為該發明所屬技術領域中具有通常知識者所能輕易完成或顯而易知者

三部測試-例(1)

系爭專利 請求項

- 一種純化染料之方法，.....，其改良在於：使反應混合物水溶液於靜液壓力約 200~400 psig且pH值為 6 至 9 之條件下，通過孔徑 5-15 埃 (Å) 之薄膜，以進行超滲透過濾 (ultrafiltration)。

系爭專利 說明書

-，本發明於 pH值 6 至 9 之條件下進行超滲透過濾，可避免破壞薄膜，且可獲得中性之染料終產物，.....。

被控 侵權對象

- 所採純化染料之方法與請求項相較，其差異僅在於進行超滲透過濾之 pH值為5。

三部測試-例(2)

爭點

- 被控侵權對象「於 pH 值為 5 之條件下進行超滲透過濾」
- 系爭請求項「於 pH 值為 6 至 9 之條件下進行超滲透過濾」
- 上述二者不符合文義讀取之對應技術特徵是否為均等？

說明

- **方式**：於 pH 值為 5 與於 pH 為 6 至 9 之條件下進行超滲透過濾，二者係屬實質相同之方式。
- **功能與結果**：被控侵權對象於 pH 值為 5 之條件下進行超滲透過濾，**並不致使薄膜遭受破壞，所獲得之染料終產物亦呈現中性**，相較於系爭專利之請求項於 pH 值為 6 至 9 之條件下進行超滲透過濾，二者執行之功能及得到之結果亦實質相同。



無實質差異測試

(Insubstantial difference test)

- **定義**：系爭請求項與被控侵權對象的對應技術特徵間之差異為非實質改變(insubstantial change)，或該置換為 **PHOSITA 於侵權行為發生時屬已知且置換後所產生之功能實質相同者**，則該對應之要件為無實質差異或具有可置換性(Interchangeability)，應視為均等
- 化學類專利/方法專利等類別之專利較適用無實質差異測試



無實質差異測試-例

(Graver Tank & Manufacturing Co. v. Linde Air Products Co.;1950)

系爭請求項

- 一種電焊組合物，包含鹼土族金屬矽酸鹽、未被結合的氧化鐵及在焊接條件下能形成保護的氣體物質。

說明書

-本發明組合物中之鹼土族金屬矽酸鹽，例如矽酸鈣、矽酸鎂，.....。

被控侵權對象

- 電焊組合物與系爭專利的組成相較，其差異僅在於其金屬矽酸鹽為矽酸錳，其中之錳金屬(錳族元素)並非鹼土族金屬。

爭點

- 由於被控侵權對象之電焊組合物中包含矽酸錳物質，不為系爭專利之文義所讀取，因此，以無實質差異測試進一步判斷該差異技術特徵是否為均等？

說明

- 由於鹼土族金屬矽酸鹽(例如矽酸鎂)與矽酸錳為已知可相互替換之電焊組成物的成分，且二者對於電焊組成物所產生的功能實質相同，因此，系爭專利與被控侵權對象間之組成物置換並無實質差異而構成均等。

為所屬技術領域中具有通常知識者於侵權行為發生時所已知



均等技術特徵之常見態樣

- 已知要件之簡單替換
- 元件位置之簡單改變
- 方法之步驟順序的簡單改變

注意：

- 以下例示(非列舉)幾種常見可能構成均等技術特徵之態樣，惟屬該等態樣者未必即構成均等
- 實務操作請依「4.2.3 均等技術特徵之判斷方式」予以判斷





已知要件之簡單替換-例1(1)

系爭請求項

- 一種電鍍槽陰極導電銅板，包含：
- 內層體，係為鋼質材料，以供增加強度；
- 中層體，係包覆於該內層體，為銅質材料，以供良好之導電；
- 外層體，係包覆於該中層體，為白鐵質材料，以構成保護作用。

說明書

-本創作以鋼質材料為內層體之目的，係為了增加導電銅板結構之強度，藉由本發明之構件組合，可構成陰極導電銅板，於電鍍作業時不會被電鍍藥液侵蝕，使其導電穩定，提升電鍍品質，且因可避免被電鍍液侵蝕而得以延長使用壽命.....。

被控侵權對象

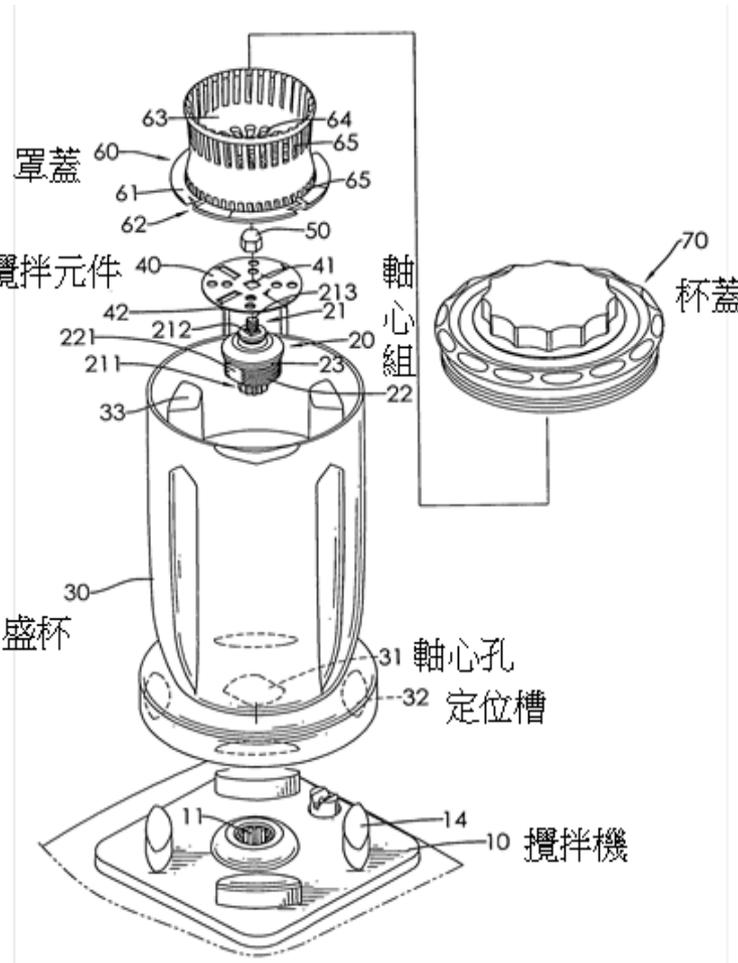
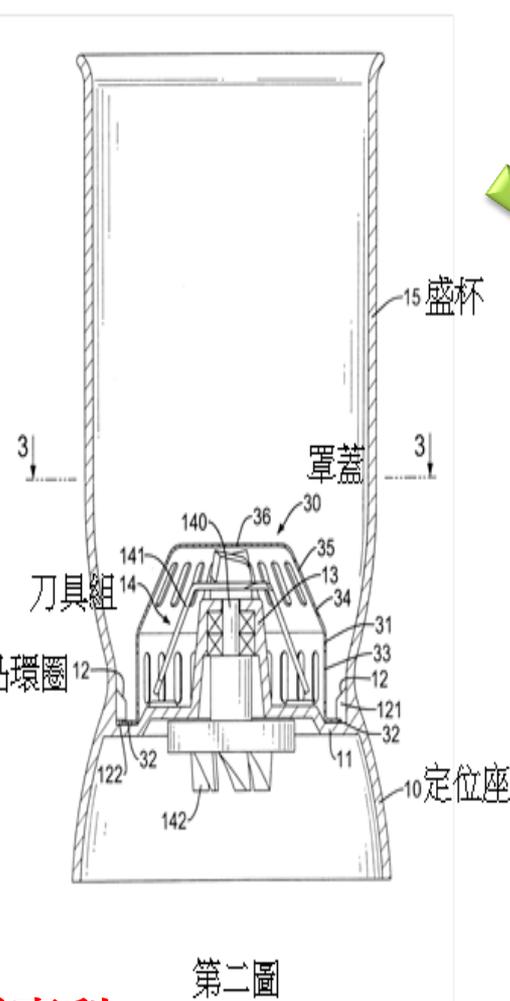
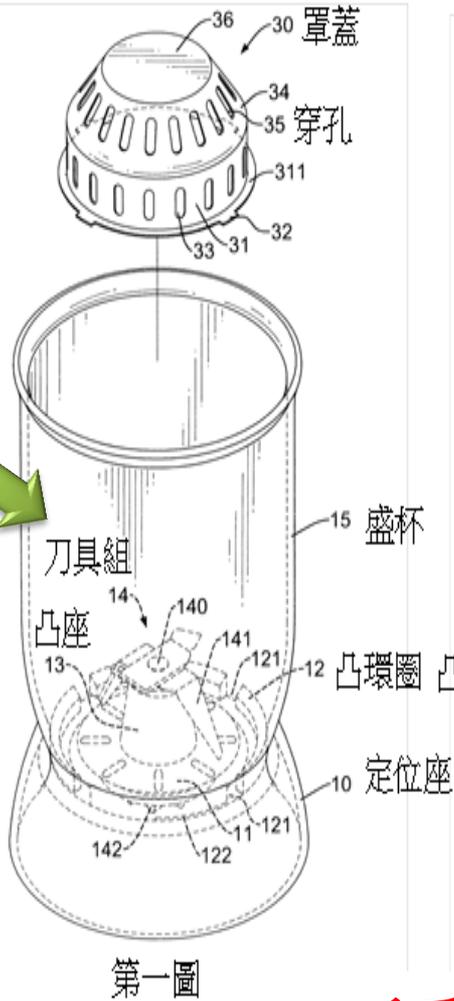
- 被控侵權對象亦為一種具三層體之電鍍槽陰極導電銅板，唯一差異為被控侵權對象之內層體係採用鋁合金材料替換系爭專利之請求項的鋼質材料。

爭點

- 系爭專利之請求項係以**鋼質材料為內層體**，被控侵權對象則採用**鋁合金材料為內層體**，被控侵權對象不符合文義讀取，因此不構成文義侵權，進一步判斷是否構成均等侵權？

說明

- **方式(Way)**：由於**鋁合金材料與鋼質材料皆可增加導電銅板之強度**，以鋁合金材料替換鋼質材料為已知材料之簡單替換，係該發明所屬技術領域中具有通常知識者可輕易完成或顯而易知者，因此二者之方式實質相同。
- **功能(Function)**：被控侵權對象替換後不影響陰極導電銅板於電鍍作業時不會被電鍍藥液侵蝕之功能，與系爭專利之「陰極導電銅板」執行實質相同之功能。
- **結果(Result)**：被控侵權對象亦能得到導電穩定、提升電鍍品質及延長使用壽命之結果，與系爭專利實質相同，故該差異技術特徵為均等。



系爭專利

被控侵權對象

系爭
請求
項

- 一種飲料攪拌器，係設置在與之配合的攪拌機底座上，其具有一刀具組(14)、一中空盛杯(15)及一罩蓋(30)，該罩蓋(30)覆蓋在刀具組(14)上方，於罩蓋(30)之蓋體上設置穿孔(35)，穿孔(35)之口徑小於冰塊體積，使水、調劑可流經穿孔(35)進入刀具組(14)中進行攪拌，而冰塊則受到罩蓋(30)擋止，不會遭到刀具組(14)打碎破壞。

說明
書

-啟動攪拌機，而能帶動刀具組之刀片旋轉，使盛杯內部所容置的水可形成渦流，讓糖漿、調劑及水的渦流旋轉能經過罩蓋穿孔，且透過刀片旋轉，而能充分的攪拌使之均勻混合，此時，由於穿孔口徑明顯小於冰塊，因此冰塊僅能被擱置於罩蓋表面，不會通過罩蓋而遭旋轉的刀片打碎.....。

被控
侵權
對象

- 與系爭請求項相較，其差異技術特徵為「以攪拌元件替換系爭專利之刀具組」。

爭點

- 被控侵權對象係以攪拌元件作為飲料攪拌器之攪拌手段，與系爭專利請求項相較，不符合文義讀取。
- 進一步判斷被控侵權對象與請求項之「其具有一刀具組(14)，使水、調劑可流經穿孔(35)進入刀具組(14)中進行攪拌，而冰塊則受到罩蓋(30)擋止，不會遭到刀具組(14)打碎破壞」的差異技術特徵是否為均等？

說明

- **方式(Way)**：系爭專利之請求項中的「**刀具組**」元件受到罩蓋的覆蓋，因此僅能針對流經穿孔之水及調劑進行攪拌而無發生切碎之作用，其「**刀具組**」之片狀設計對於液體形成攪拌，與被控侵權對象之「**攪拌元件**」相較，二者之方式實質相同。
- **功能(Function)**：被控侵權對象之飲料攪拌機藉由「**攪拌元件**」旋轉，以帶動盛杯內部所容置的液體**形成渦流之功能**，與系爭專利之「**刀具組**」執行實質相同之功能。
- **結果(Result)**：被控侵權對象之攪拌元件使水及調劑得到**充分混合之結果**，與系爭專利實質相同，**故該差異技術特徵為均等**。

元件位置之簡單改變-例(1)

<p>11 圓弧槽 10 蓋體 12 透空部分 22 未捲置部分 30 板體 21 捲置部分 20 卷狀物</p>	<p>圓弧槽 蓋體 板體 未捲置部分 透空部分 捲置部分 卷狀物</p>
<p>11 圓弧槽 12 透空部分 22 未捲置部分 10 蓋體 30 板體</p>	<p>圓弧槽 透空部分 蓋體 板體 未捲置部分</p>
<p>系爭專利</p>	<p>被控侵權對象</p>



元件位置之簡單改變-例(2)

爭點

- 系爭請求項：「一種卷狀物包裝結構，……，蓋體(10)之側邊設一透空部分(12)，可供卷狀物(20)之未捲置部分(22)由蓋體之側邊拉出至包裝結構之外」
- 被控侵權對象：「板體之側邊設一透空部分，可供卷狀物之未捲置部分由板體之側邊拉出至包裝結構之外」
- 二者是否為均等？

說明

- 方式：對於系爭專利所屬技術領域中具有通常知識者而言，於蓋體或板體之側邊設置透空部分，二者之方式為實質相同
- 功能與結果：二者均可供卷狀物之未捲置部分拉出至包裝結構之外，因此二者之功能及結果亦實質相同



方法之步驟順序的簡單改變-例

系爭請求項

- 一種記事本之製法，，.....，包括：(a)進行紙張印刷作業；(b)進行折紙作業；(c)進行配頁穿線壓縮，使記事本背部固定；(d)於記事本之背部塗布軟膠；(e)將軟性材質黏貼於膠上，膠於乾涸後具有一定的軟性；(f)進行切割成冊；(g)將封面以單面上下單獨黏貼於記事本上。

被控侵權對象

- 包含系爭專利之請求項的全部技術特徵，其唯一差異為請求項之方法為「先黏貼軟性材質於記事本背部，再切割成冊，之後再個別黏貼上下封面」，而被控侵權對象為「先個別黏貼上下封面，再黏貼軟性材質於記事本背部，之後再切割成冊」

爭點

- 請求項之製法步驟為「.....、(d)、(e)、(f)、(g)」，而被控侵權對象之製法步驟為「.....、(g)、(d)、(e)、(f)」，二者是否為均等？

說明

- 方式：就記事本製造技術領域中具有通常知識者而言，就步驟順序的改變係能輕易完成或顯而易知者，二者之方式實質相同
- 功能與結果：二者製成的記事本翻開而攤於桌面時，均不會呈現弧形狀態，而且非常平坦，讓使用者於書寫或閱讀時更為輕鬆，因此，二者差異技術特徵之功能及結果亦實質相同



手段(或步驟)功能用語技術特徵 是否相同或均等之判斷

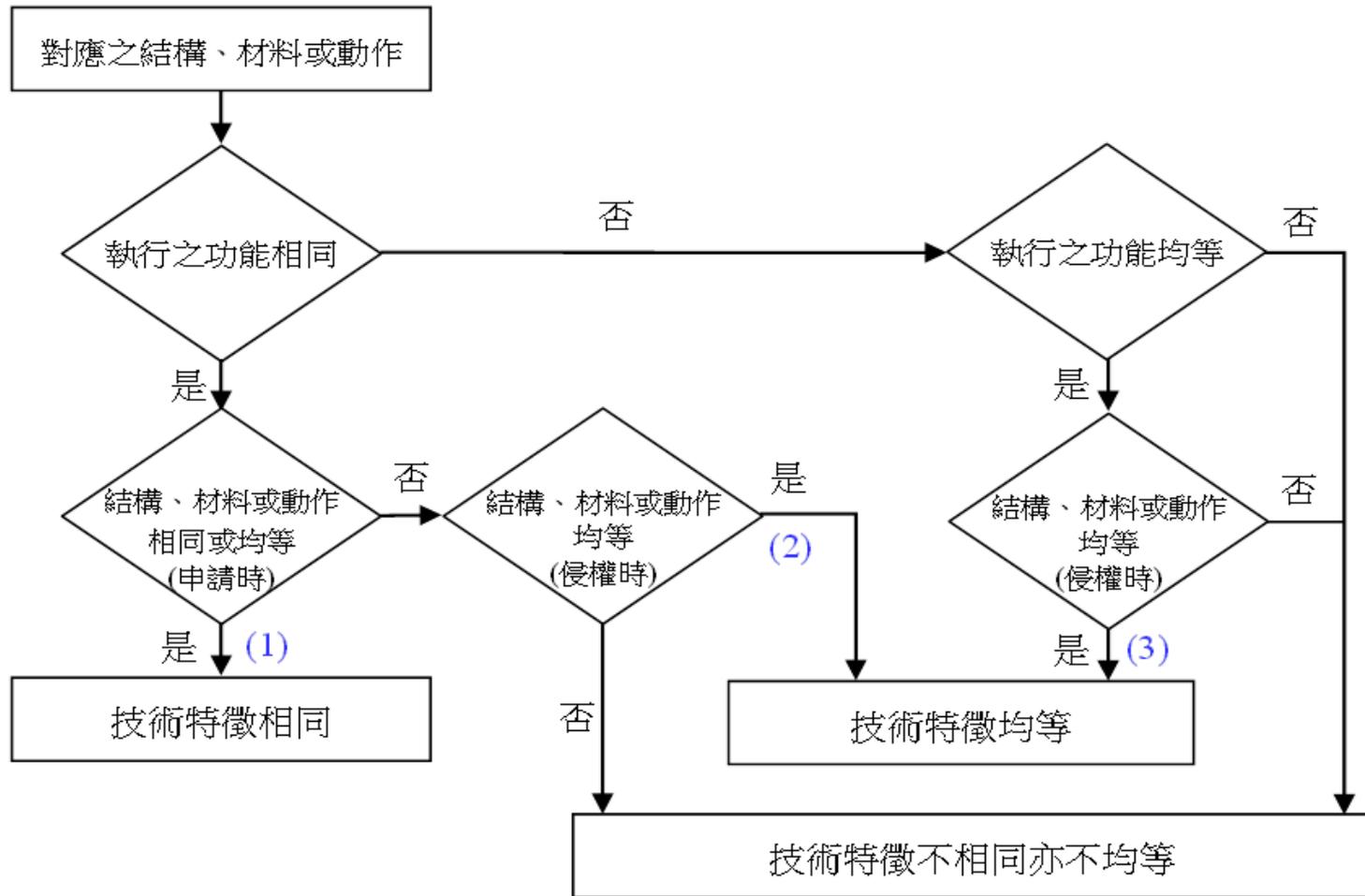
先確定系爭請求項之技術特徵是否為手段(或步驟)功能用語

針對該手段(或步驟)功能用語於其說明書中找出對應該功能之結構、材料或動作

找出被控侵權對象對應該功能之結構、材料或動作

就二者進行「**整體比對**」

手段(或步驟)功能用語技術特徵 是否相同或均等之判斷-流程圖



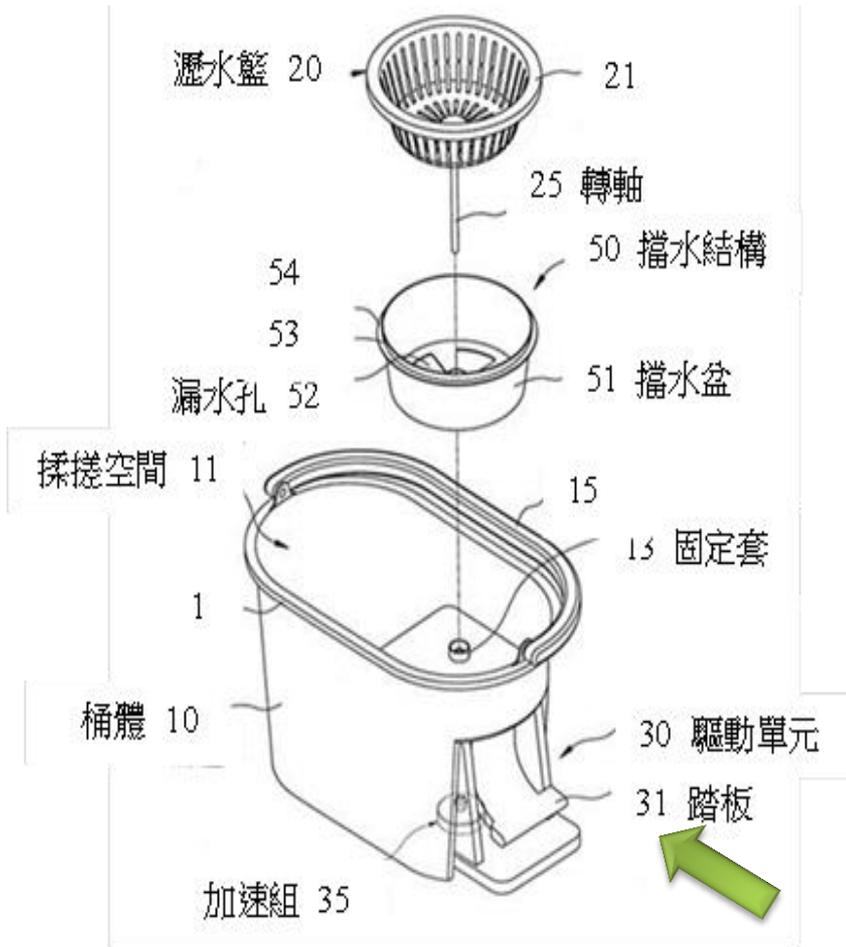
手段(或步驟)功能用語技術特徵 之侵權判斷

手段(或步驟)功能用語技術特徵是否**相同**之判斷時點為**申請時**，是否**均等**之判斷時點為**侵權時**

所謂「功能均等」，指二者之功能不相同，但為該發明所屬技術領域中具有通常知識者所能輕易完成或顯而易知者，二者相對應之結構、材料或動作的功能屬實質相同而構成均等

依該手段(或步驟)功能用語所對應之「結構、材料或動作是否為相同或均等」，係採「**整體比對**」，而非拆解後再「逐一比對」

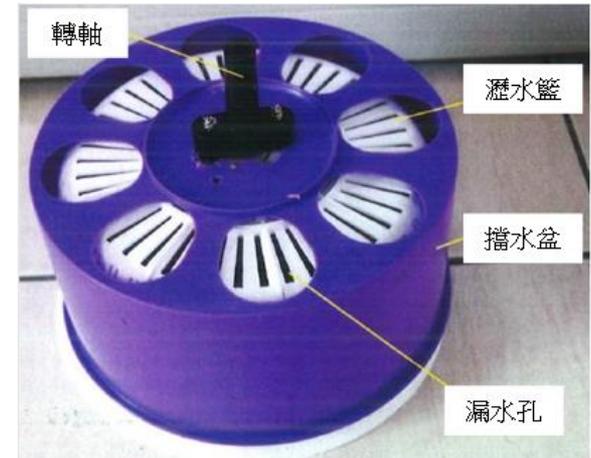
手段(或步驟)功能用語技術特徵 之侵權判斷-例(1)



系爭專利



外觀圖



擋水盆底部圖

被控侵權對象



手段(或步驟)功能用語技術特徵 之侵權判斷-例(2)

系爭 請求項

- 系爭請求項：一種用於拖把脫水桶之瀝水籃擋水結構，.....；及一驅動手段，用以轉動瀝水籃；....。

說明書

- 系爭說明書對應請求項中記載之手段(或步驟)功能用語技術特徵「驅動手段，用以轉動瀝水籃」之結構、材料或動作為：「踏板(31)連結加速組(35)，藉由加速組(35)帶動瀝水籃(20)向下延伸並穿過桶體(10)上之固定套的轉軸(25)」

被控 侵權對象

- 對應該「驅動手段」之結構、材料或動作為：「透過使用者將拖把置入瀝水籃中，拖把桿上設一單向旋轉結構，藉由手持拖把桿上下來回運動，間接使拖把與瀝水籃同時單向轉動」。

爭點

- 被控侵權對象對於系爭專利請求項是否構成侵權？

說明

- 二者用以「轉動瀝水籃」之功能雖然相同，惟與系爭專利之對應結構於申請時不相同亦不均等，不構成文義侵權
- 二者之對應結構於侵權時所運用之構件及造成瀝水籃轉動的方式亦實質不同，不適用均等論，不構成均等侵權



第四章

均等論之限制事項

修正重點

	93年鑑定要點	105年判斷要點	修正說明*
均等論限制事項之類型	「禁反言」、「先前技術阻卻」及「貢獻原則」(未明示)	「全要件原則」、「禁反言」、「先前技術阻卻」及「貢獻原則」	均等論之限制事項明示為四種
「申請歷史禁反言」之引發要件	與可專利性有關	實質限縮申請專利範圍	參考2002年美國Festo案判決內容
先前技術阻卻	未對「相同」之態樣作界定	指二者「完全相同」、「直接且無歧異得知」之技術特徵等二種情況	排除上位(先前技術)、下位(被控侵權對象)概念
貢獻原則	以A、B技術特徵為例，易生誤解	指未記載於請求項的整個技術手段之貢獻	補充說明、避免誤解為僅是某一「技術特徵」的貢獻

* 可進一步參考：1. 「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」
 2. 本局今年3月智慧財產權月刊(207期)——「專利侵害鑑定要點之修訂」一文



均等論之限制事項

- ◎ **全要件原則(All elements rule/All limitations rule)**
- ◎ 申請歷史禁反言(Prosecution history estoppel)
- ◎ 先前技術阻卻
- ◎ 貢獻原則

均等論與四個限制事項同時考量，任一限制事項成立，則不適用均等論



申請歷史禁反言

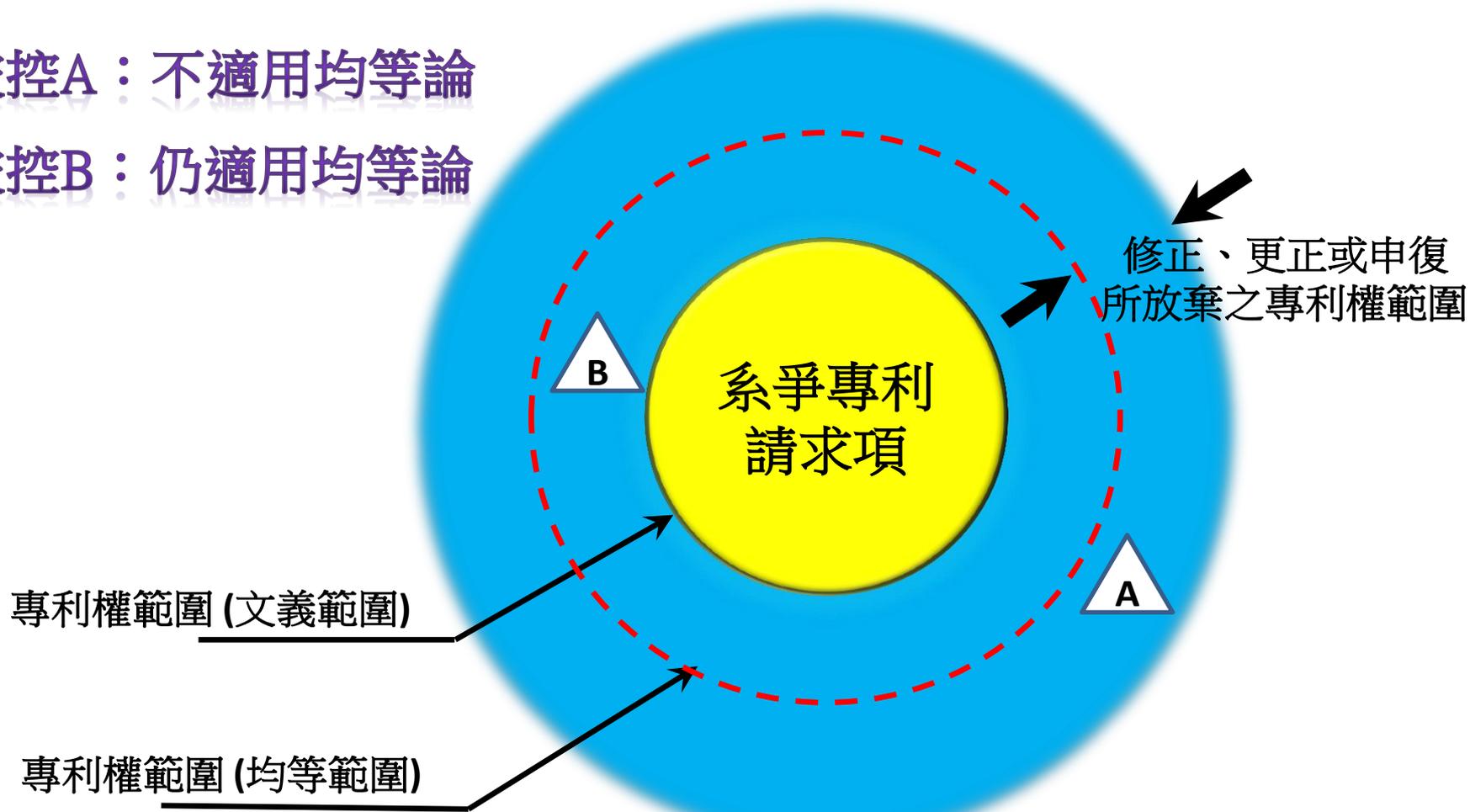
- 簡稱「禁反言」：係指專利權人於專利申請過程或維護專利過程中所為之修正、更正或申復，若導致限縮專利權範圍，則不得再藉由均等論而重為主張其所放棄之專利權



適用申請歷史禁反言之判斷

被控A：不適用均等論

被控B：仍適用均等論



申請歷史禁反言

引發要件 (限縮專利權範圍)

新穎性、
進步性等

§26- I 明確、充分而可據
以實現性
§26- II 明確性、簡潔性、
支持性

實質性限縮
申請專利範圍

修正、更正或申 復的原因

專利權人主動提出者
(如P.P.H.)

為了克服審查意見而
被動提出

限制均等論

被控侵權對象屬於放棄
之專利權範圍

修正、更正未附理由/理
由無法確認，
則推定完全禁反言

專利權人舉證

1. 無法預見性
2. 關連微弱性
3. 無合理期待性



修正或更正引發之申請歷史禁反言-例1

(Warner-Jenkinson Co. v. Hilton Davis Chemical Co;1997)

系爭專利

請求項

(Hilton Davis
Chemical Co.)

- 一種純化染料之方法，.....，其改良在於：使反應混合物水溶液於靜液壓力約200~400 psig且pH值為6.0至9.0之條件下，通過孔徑5-15埃(Å)之薄膜，以進行超滲透過濾(ultrafiltration)。

被控侵權對象

(Warner-
Jenkinson Co.)

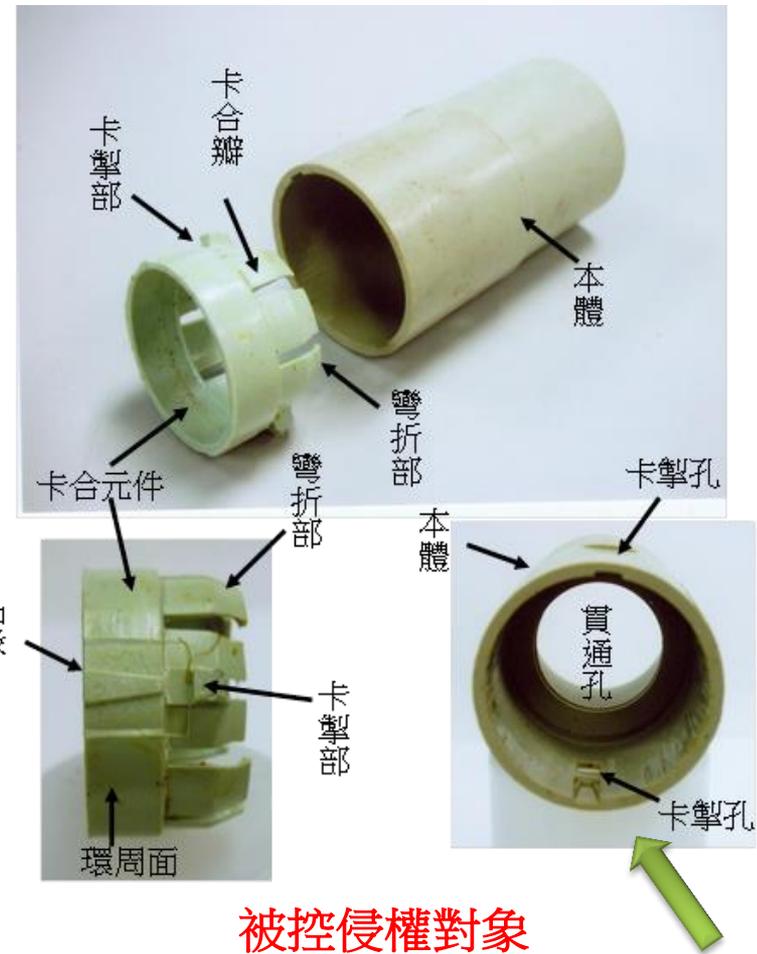
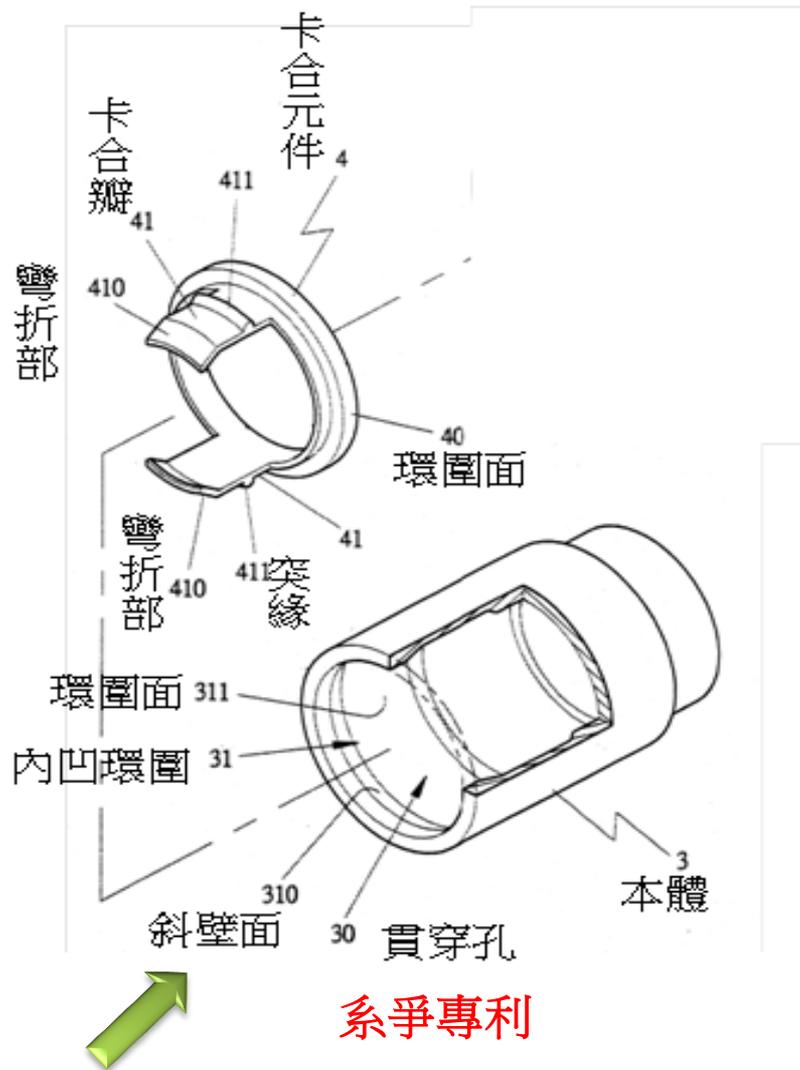
- 所採純化染料之方法與請求項相較，其差異僅在於進行超滲透過濾之靜液壓力約500 psig，pH值為5。

申請歷史

- 系爭專利於申請時並未於請求項中界定pH值之條件，經審查人員提出於pH值大於9之條件下進行超滲透過濾的先前技術後，申請人始加入「pH值為6至9」之限定條件，但未敘明pH值之下限修正為6之理由。

綜合判斷
同時考量

- 由修正前後之文義，可明確得知該修正導致限縮專利權範圍，因此引發申請歷史禁反言，限制均等論之適用。
- 由於被控侵權對象屬於該修正時所放棄之專利權範圍，因此不構成均等侵權。





申復導致之申請歷史禁反言-例2(2)

系爭 請求項

- 一種浪管接頭，包含：本體(3)，該本體(3)設有貫穿孔(30)方便液體之流通；.....，該內凹環圍(31)並設有斜壁面(310)及環圍面(311)；卡合元件(4)，.....。

被控 侵權對象

- 與系爭請求項相較，其技術特徵差異為「於本體設有內凹環圍，該內凹環圍設有卡掣孔」。

爭點

- 被控侵權對象對於系爭專利請求項是否構成均等侵權？

申請 歷史

- 被控侵權人提出抗辯，於系爭專利之申請歷史檔案中，專利權人曾於申請再審查理由書中提出申復，稱引證文件之「卡掣孔」與本申請案所稱之「斜壁面」的結構特徵不同云云。

說明

- 專利權人已表示放棄於本體上設有「卡掣孔」之浪管接頭的專利權範圍，有申請歷史禁反言限制均等論之適用，被控侵權對象對於系爭專利請求項不構成均等侵權。



申請歷史禁反言-注意事項

- 「申請歷史禁反言」原則上須由被控侵權人提出主張，並負舉證責任
- 若專利權人就同一發明分別向不同國家申請專利，因各國專利審查制度及審查基準未盡相同，所獲准之專利權範圍亦未必相同，各該專利權之限制亦應視專利權人於各國之專利申請過程及專利權維護過程中所為之修正、更正或申復的情形而異，因此，於判斷是否引發申請歷史禁反言時，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 (99年度民專訴字第66號)

先前技術阻卻

- 「先前技術阻卻」係指專利權範圍不得藉由均等論而擴大涵蓋至與單一先前技術相同或所能輕易完成者

僅限於：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

- 「先前技術阻卻」之意義(限制均等論)：
 1. 避免均等範圍過度擴大可能侵犯公眾利益
 2. 避免均等範圍過度擴大可能導致專利權無效

先前技術阻卻-例

系爭請求項

- 一種鐵合金，係含有 3 ~ 6 重量 % 之鉻，餘量為鐵。

被控侵權對象

- 一種鐵合金，係含有 9 重量 % 之鉻，餘量為鐵。

先前技術

- 一種鐵合金，係含有 10 ~ 20 重量 % 之鉻，餘量為鐵。

爭點

- 被控侵權人主張適用「先前技術阻卻」，則被控侵權對象是否適用均等論而構成均等侵權？

說明

- 被控侵權對象與先前技術之整體差異為鉻含量%，惟該鉻含量 2 重量 % 以內之些微改變對於鐵合金的性質不致產生影響，此已為鐵合金技術領域之通常知識，故適用「先前技術阻卻」，因此，系爭請求項的均等範圍不得涵蓋被控侵權對象，不構成均等侵權。



先前技術阻卻-注意事項

- 原則上須由被控侵權人提出主張，並負舉證責任
- 採被控侵權對象與先前技術作整體比對方式，並非以拆解後之技術特徵進行逐一比對的方式
- 被控侵權對象是否適用均等論與是否適用「先前技術阻卻」係同時一併考量，若適用「先前技術阻卻」，應判斷不適用均等論，被控侵權對象不構成均等侵權

貢獻原則

- 「貢獻原則」係指於系爭專利之說明書或圖式中有**揭露但並未記載於請求項**的技術手段，應被視為貢獻給公眾，專利權人不得以均等論重為主張其原可於系爭專利之請求項中申請卻未申請之技術手段

- 「貢獻原則」之意義(限制均等論)：
 1. 避免專利權人於專利申請階段與侵權訴訟階段所主張之專利權範圍不一致
 2. 避免與請求項為界定專利權範圍之作用有所不符

貢獻原則-例

系爭請求項

- 一種具有觸控電路之顯示面板，包括：一玻璃基板、一液晶層、一偏光板及一銻錫氧化物透明電極，其中一觸控電路層佈設於該玻璃基板與該偏光板之間。

有請求

說明書

-適用於顯示面板之透明電極可為任何具導電性之氧化物薄膜，較佳為銻錫氧化物薄膜、氧化鋅薄膜等.....。

未請求

被控侵權對象

- 以氧化鋅薄膜透明電極替換系爭請求項的銻錫氧化物透明電極。

爭點

- 被控侵權人主張適用「貢獻原則」，則被控侵權對象是否適用均等論而構成均等侵權？

說明

- 系爭專利之說明書中明確記載包括氧化鋅薄膜透明電極之顯示面板，惟請求項中並無記載該技術手段，應視為專利權人將該技術手段貢獻給大眾，亦即適用「貢獻原則」，被控侵權對象不適用均等論，不構成均等侵權。



貢獻原則-注意事項

- 原則上須由被控侵權人提出主張，並負舉證責任
- 「貢獻原則」係指整個技術手段之貢獻，並非指某個技術特徵之貢獻
- 若被控侵權對象與已記載於說明書、但未記載於請求項的整體技術手段相同，則被控侵權對象應適用「貢獻原則」
- 被控侵權對象是否適用均等論與是否適用「貢獻原則」係同時一併考量，若適用「貢獻原則」，應判斷不適用均等論，被控侵權對象不構成均等侵權

謝謝聆聽 敬請指教

