

專利侵害鑑定要點(草案)

經濟部智慧財產局

93 年 10 月

上篇 專利權及侵害之認識

第一章	前言	1
第一節	專利權之定義與性質.....	1
第二節	專利之種類.....	1
第三節	專利權發生與期限.....	3
第四節	發明專利早期公開與補償金請求權.....	4
第五節	新型專利權人行使權利應注意事項.....	4
第二章	專利權之效力與限制	7
第一節	專利權之效力.....	7
第二節	專利權之限制.....	9
第三節	再發明.....	16
第三章	專利侵害之定義與證明	18
第一節	專利侵害之定義.....	18
第二節	專利侵害之證明.....	18
第三節	專利侵害之救濟與損害賠償.....	19
第四章	處理專利侵害案件應注意事項	22
第一節	處理原則.....	22
第二節	舉證責任.....	23
第三節	重複專利之侵害處理原則.....	25

下篇 專利侵害之鑑定原則

壹、發明（或新型）專利侵害鑑定原則

第一章 適用範圍	27
第二章 鑑定流程	27
第一節 鑑定流程概述	27
第二節 鑑定流程圖	29
第三章 鑑定方法	30
第一節 解釋申請專利範圍(Claim Construction)	30
一、解釋申請專利範圍之目的	30
二、解釋申請專利範圍之時點	30
三、解釋申請專利範圍之證據	30
四、解釋申請專利範圍之原則	31
第二節 比對解釋後之申請專利範圍與待鑑定對象	36
一、解析申請專利範圍之技術特徵	36
二、解析待鑑定對象之技術內容	36
三、文義讀取	38
四、逆均等論(Reverse Doctrine of Equivalents)	39
五、均等論(Doctrine of Equivalents)	40
六、禁反言(Prosecution History Estoppel)	42
七、先前技術阻卻	43
第三節 其他注意事項	44
第四章 鑑定報告撰寫格式	46

貳、新式樣專利侵害之鑑定原則

第一章	適用範圍	47
第二章	鑑定流程	47
第一節	鑑定流程概述	47
第二節	鑑定流程圖	49
第三章	鑑定方法	50
第一節	解釋申請專利之新式樣範圍	50
一、	解釋申請專利之新式樣範圍之目的	50
二、	解釋申請專利之新式樣範圍之時點	50
三、	解釋申請專利之新式樣範圍之主體	50
四、	解釋申請專利之新式樣範圍之證據	50
五、	解釋申請專利之新式樣範圍之原則	51
第二節	比對解釋後之申請專利之新式樣範圍與待鑑定物品	55
一、	解析、比對、判斷之主體	55
二、	解析待鑑定物品之技藝內容	55
三、	物品是否相同或近似之判斷	56
四、	視覺性設計整體是否相同或近似之判斷	56
五、	待鑑定物品是否包含新穎特徵之判斷	59
六、	禁反言	59
七、	先前技藝阻卻	60
第三節	其他注意事項	61
第四章	侵害鑑定報告格式	63

上篇 專利權及侵害之認識

第一章 前言

第一節 專利權之定義與性質

- 一、專利制度係政府藉授予申請人專有排他之專利權，以保護其研發之發明或創作，並鼓勵其公開研發成果，使公眾能利用之制度。
- 二、專利權是一種排他權利。專利權人在一定期間內，享有專有排除他人未經其同意而製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口該物品（或該新式樣及近似新式樣物品）之權（專利法第五十六條第一項、第一百零六條第一項、一百二十三條第一項）；或專有排除他人未經其同意而使用該方法及使用、為販賣之要約、販賣或為上述目的而進口該方法直接製成物品之權（專利法第五十六條第二項）。
- 三、專利權之授予須經審查。由於專利權具有強大之排他權能，專利申請案應符合可專利性之要件，始能授予專利權，必須經過專利專責機關之實體審查或形式審查程序，始能授予專利權。
- 四、專利權屬於無體財產權，得為讓與、繼承或設定質權之標的。專利權係由國家授予有期限之權利，因其無形不能占有之，亦無所在地等性質，故其並非一般的所有權，稱之為無體財產權。專利權具有經濟上、商業上之利益與價值，得為讓與、繼承或設定質權之標的（專利法第六條）。惟應注意者，對於專利權之讓與、信託、繼承與設質，應向專利專責機關申請登記，未經登記者，不得對抗第三人（專利法第五十九條）。

第二節 專利之種類

專利法第二條規定：「本法所稱專利分為下列三種：一、發明

專利。二、新型專利。三、新式樣專利。」本節就三種專利分述如下：

一、發明專利

依專利法第二十一條規定：「發明，指利用自然法則之技術思想之創作。」發明專利必須是利用自然界中固有之規律所產生之技術思想的創作。由該定義之意旨，專利法所指之發明必須具有技術性（technical character），即發明解決問題的手段必須是涉及技術領域的技術手段。

發明專利分為物之發明及方法發明兩種，以「應用」、「使用」或「用途」為申請標的之用途發明視同方法發明。分述如下：

1.物之發明，包括：

物質：例如化合物 A。

物品：例如螺絲。

2.方法發明，包括：

物的製造方法：例如化合物 A 之製造方法，螺絲之製造方法。

無產物的技術方法：例如空氣中二氧化硫之檢測方法，使用化合物 A 殺蟲的方法。

3.用途發明，包括：

物的新用途：例如化合物 A 作為殺蟲之用途（或使用、應用）。

二、新型專利

專利法第九十三條規定：「新型，指利用自然法則之技術思想，對物品之形狀、構造或裝置之創作。」新型專利均屬利用自然法則之技術思想具體表現於物品之創作，故新型專利僅限於物品之創作，其專利之標的限於形狀、構造或裝置，不包括方法、用途、生物材料及不具確定形狀之物質。

三、新式樣專利

專利法第一百零九條第一項規定：「新式樣，指對物品之形狀、

花紋、色彩或其結合，透過視覺訴求之創作。」新式樣專利限於施予物品外觀之形狀、花紋、色彩或其二者或三者之結合，脫離物品之形狀、花紋、色彩不能構成新式樣。新式樣專利權範圍係以圖面所揭露之整體設計為準，結合圖說所指定之物品始得主張其權利；不得將圖面所揭露物品外觀之形狀與花紋割裂、拆解，亦不得將形狀的一部分或花紋的一部分與其他部分割裂、拆解而主張其權利。

第三節 專利權之發生與期限

專利權期間係政府授予申請人發明、新型或新式樣專利之排他權能之期間，分述如下：

- 一、專利法第五十一條第二項及第三項規定：「申請專利之發明，自公告之日起給予發明專利權，並發證書。發明專利權期限，自申請日起算二十年屆滿。」
第一百零一條第二項及第三項規定：「申請專利之新型，自公告之日起給予新型專利權，並發證書。新型專利權期限，自申請日起算十年屆滿。」
第一百一十三條第二項及第三項規定：「申請專利之新式樣，自公告之日起給予新式樣專利權，並發證書。新式樣專利權期限，自申請日起算十二年屆滿；聯合新式樣專利期限與原專利權期限同時屆滿。」
- 二、專利權之取得以審定（新型為處分）核准及繳納證書費及第一年年費為要件。依專利法第五十一條第一項、第一百零一條第一項、第一百一十三條第一項規定：「申請專利之發明（新型、新式樣），經核准審定後，申請人應於審定書送達後三個月內，繳納證書費及第一年年費後，始予公告；屆期未繳費者，不予公告，其專利權自始不存在。」

第四節 發明專利早期公開與補償金請求權

專利法第四十條第一項及第二項規定：「發明專利申請人對於申請案公開後，曾經以書面通知發明專利申請內容，而於通知後公告前就該發明仍繼續為商業上實施之人，得於發明專利申請案公告後，請求適當之補償金。對於明知發明專利申請案已經公開，於公告前就該發明仍繼續為商業上實施之人，亦得為前項之請求。」該兩項規定係鑑於利益平衡之考量，給予申請人補償金請求權，由於公告前專利申請人未取得權利，尚無侵權可言，故非賠償金請求權。此外，補償金請求權必須於公告取得專利權後始得主張，而專利公開到審定通常需要相當之期間，依同條第四項規定，補償金請求權之時效，自公告之日起算，二年間不行使而消滅。

第五節 新型專利權人行使權利應注意事項

一、新型專利改採形式審查制

知識經濟時代，資訊發展一日千里，某些技術領域之產品生命週期發展迅速，發明人、創作人將其發明創作迅速投入市場之需求更為殷切。我國於民國九十三年七月一日起改採形式審查，加快新型專利申請案處理時間，儘早發給專利證書，以達到早期授予權利之目的。

對於新型專利申請案之審查，僅判斷形式審查要件，不包括實體審查要件。經形式審查後，認定申請專利之新型並無不予專利之情形者，應准予專利，並公告申請專利範圍及圖式。

二、新型專利技術報告之申請

由於新型專利採形式審查，未審查實體專利要件，以致新型專利權的權利存在著不安定性及不確定性。若專利權人不當行使此種不確定的新型權利，對於公眾之利用及研發可能有不利影響。

依專利法第一百零三條第一項規定：「申請專利之新型經公告後，任何人得就第九十四條第一項第一款、第二款、第四項、第九

十五條或第一百零八條準用第三十一條規定之情事，向專利專責機關申請新型專利技術報告。」任何人得就申請專利之新型是否具有新穎性、進步性、擬制喪失新穎性或先申請原則等實體專利要件，請求智慧財產局製作「新型專利技術報告」，作為新型專利權人行使權利或公眾利用該新型專利技術之參考。此外，新型專利技術報告之申請於新型專利權當然消滅後，仍得為之（專利法第一百零三條第五項），以行使仍有可能發生或存在之損害賠償請求權、不當得利請求權等。

三、新型專利技術報告之性質及效力

新型專利技術報告在法律上之效力為何，各國之規範不盡相同。日本、德國認為新型專利技術報告制度僅提供新型專利權有效與否之資訊，一方面提醒新型專利權人審慎行使權利，另一方面則防止有瑕疵之權利的不當行使，新型專利技術報告不具有任何法律效力，故即使其否定新型專利之新穎性或進步性等實體要件，在依法定程序撤銷其新型專利前，專利權仍屬有效。韓國則將新型專利技術報告制度設計為一種類似事後審查的制度，專利主管機關得依據新型專利技術報告，判斷該新型專利是否具有新穎性、進步性等實體要件，並做出具有行政處分效力的決定。

我國已設有舉發制度，若賦予新型專利技術報告法律效力，並無實質意義，可能使新型專利權人誤認為具有此種效力的技術報告可以強化權利，因而申請專利技術報告，徒增行政負擔。新型專利技術報告非行政處分，性質上應屬行政機關無拘束力之報告，僅作為行使權利或利用技術之參考。任何人認為該新型專利有不應核准專利之事由，仍應依專利法第一百零七條第一項規定提起舉發，始能撤銷該新型專利權。

四、新型專利技術報告之提示

依專利法第一百零四條之規定，新型專利權人行使新型專利權時，應提示新型專利技術報告進行警告，此為新型專利技術報告制

度設計之核心。核其意旨，僅係防止權利之濫用，並非在限制人民訴訟權利，即使新型專利權人未提示新型專利技術報告，亦非不得提起民事訴訟，法院就未提示新型專利技術報告之案件，亦非當然不受理。

五、新型專利權人於其專利權遭撤銷時之賠償責任

(一)依專利法第一百零五條之規定，新型專利權人之專利權遭撤銷時，就其於撤銷前，對他人因行使新型專利權所致損害，應負賠償之責；前項情形，如係基於新型專利技術報告之內容或已盡相當注意而行使權利者，推定為無過失。新型專利僅經過形式審查即取得專利權，為防止權利人不當行使權利，致他人遭受損害，應要求專利權人在審慎行使權利。新型專利權人行使權利後，若該新型專利被撤銷，而專利權人未盡相當之注意，得推定其行使權利時有過失，原則上，應對他人所受之損害負賠償責任。

(二)由於申請新型專利技術報告須耗費相當時日，當狀況緊急須迅速行使權利抑制損害之擴大時，若仍要求新型專利權人必須先取得技術報告始能行使其權利，顯然不符實際需要，有損專利權人之權益。因此，若新型專利權人已盡相當注意之義務，例如審慎徵詢過相關專業人士（律師、專業人士、專利代理人）之意見，而對其權利內容有相當之確信後始行使權利者，不宜逕行課以責任。

第二章 專利權之效力與限制

第一節 專利權之效力

一、專利權之權能

專利法第五十六條第一項規定，發明之物品專利權人，專有「排除他人未經其同意而製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口該物品之權。」

專利法第五十六條第二項規定，發明之方法專利權人，專有「排除他人未經其同意而使用該方法及使用、為販賣之要約、販賣、或為上述目的而進口該方法直接製成物品之權。」

專利法第一百零六條第一項規定，新型專利權人，專有「排除他人未經其同意而製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口該新型專利物品之權。」

專利法第一百二十三條第一項規定，新式樣專利權人就其指定新式樣所施予之物品，專有「排除他人未經其同意而製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口該新式樣及近似新式樣專利物品之權。」獨立新式樣專利權範圍包括「該新式樣」及「近似之新式樣」，解釋新式樣專利權之效力與限制時，應包括相同及近似之新式樣。

專利法第一百二十四條第一項規定，「聯合新式樣專利權從屬於原新式樣專利權，不得單獨主張，且不及於近似之範圍。」

二、專利權之實施態樣

專利權為專利權人專有排除他人未經其同意或授權實施（包括製造、為販賣之要約、販賣、使用及為上述目的而進口）專利說明書中之申請專利範圍所載之發明或新型（新式樣專利則為圖面所揭露之新式樣及近似之新式樣）之權利。排他權之意涵在於專利權人取得專利權後，專有排除他人實施其專利權，但並不當然享有實施

其專利權之權利。若專利權人實施其專利權會抵觸他人之專利權範圍，則不得實施，否則即有侵害他人專利權之虞。

所謂「製造」係指以包括但不限於物理、化學、生物技術等手段生產之行為。

所謂「為販賣之要約（offering for sale）」係指明確表示要販賣之行為，包括口頭、書面等各種方式，例如於貨物上標定售價並陳列、於網路上廣告或以電話表示等要約之引誘行為均屬之。「為販賣之要約」應採廣義之解釋。專利法規定「為販賣之要約」屬侵害專利權行為，係參酌世界貿易組織（WTO）中「與貿易有關之智慧財產權協定」（Agreement On Trade-Related Aspects Of Intellectual Property Rights；簡稱 TRIPs）第二十八條第一項之規定。

所謂「販賣」係指有償讓與之行為。不論經銷商或零售商，均得為專利侵害訴訟之當事人。

所謂「使用」，在物品專利權方面，係指實現發明或創作之技術效果之行為，包括對物之單獨使用或作為其他物之部分之使用；在方法專利權方面，係指實現發明之每一步驟之行為。在用途發明方面，將已知物用於該發明用途以外者，不屬於使用該專利。

所謂「進口」係指為了在國內製造、為販賣之要約、販賣、使用為目的，而自國外移入物品或以製造方法所直接製成之物品者，但不及於為上述目的以外之移入。在國際貿易上，若僅收到發票（INVOICE）尚不屬進口。

專利法中之「製造」、「為販賣之要約」、「販賣」、「使用」、「進口」等行為單獨存在時，均會構成侵害專利權。

三、專利權之讓與、信託、授權或設定質權之效力

專利權之讓與、信託、授權他人實施或設定質權，非經向智慧財產局登記，其效力不得對抗第三人（專利法第五十九條，第一百零八條準用第五十九條、第一百二十六條）。

第二節 專利權之限制

專利法之目的在於透過保護、鼓勵及利用發明創作以促進產業發展。為維護公共利益，促進產業發展，專利法第五十七條（第一百零八條準用）、第五十八條及第一百二十五條規定專利權效力不及之情事，視為未侵害專利權，以限制專利權之效力。專利權效力不及之規定，係專利侵權訴訟中被告得主張之抗辯事項。

一、為研究、教學或試驗實施其發明（或新型、新式樣），而無營利行為者

從事研究或試驗，通常要在原有技術的基礎上進行，若必須取得專利權人的同意始得以進行，反而妨礙研發，不利技術之創新，而有違專利法之立法目的。教學者為教學之需，而有必要實施他人專利權時，若必須取得專利權人的同意始得以進行，將影響技術、學術之傳承。鑑於研究、教學或試驗行為對於技術創新及學術之貢獻，若沒有營利行為，尚不致影響專利權人之商業利益，因此列為專利權效力所不及之事項。

此處所謂「研究、教學或試驗」，不僅指學術性研究、教學或試驗，亦包含工業上之研究、教學或試驗。

應注意者，以專利技術本身為目的所進行的研究、教學或試驗雖非專利權效力所及，但若將研究、教學或試驗成果予以製造、使用、讓與或轉讓者，仍構成專利權之侵害。

此外，於訴訟時，訴訟當事人自行製作他人專利品作為證據，並不適用本規定。

二、申請前已在國內使用，或已完成必須之準備者

此即學說所稱之先使用權（prior use right）。在採行先申請原則之專利制度下，取得專利權之人不一定是首先發明或首先實施該發明之人，他人可能在申請前已投入人力、物力實施或準備實施。在此情形下，若嗣後有人申請專利獲得專利權，就禁止先使用者繼續

實施，顯然並不公平，而且會造成社會資源之浪費。因此，有必要限制專利權人之權利，賦予先使用人在原有事業範圍內有先使用權，得以繼續利用該發明。說明如下：

1. 「申請前已在國內使用或已完成必須之準備」適用之標的究為物品專利或方法專利，專利法並未限制。但書所稱之「製造方法」，應包括實施專利之技術、方法，以及方法專利之方法。
2. 所謂申請前，是指申請日之前，也就是專利法第二十五條規定的申請日之前；如有主張優先權者，依專利法施行細則第三十七條之規定，則指優先權日以前。對於申請日後所製造之物品，並無先使用權，於專利權生效後不得繼續使用。先使用人於申請前已使用或準備行為，不以該專利技術內容達到能為公眾得知，而使該專利喪失新穎性為必要。
3. 所謂在國內使用，係指已經在國內開始製造相同之物品或使用相同之方法，不包括販賣、使用或進口相同之物品或是依據相同方法直接製成之物品，惟不以自己製造為限，委託他人製造者，亦適用本規定，而該受委託之人之製造亦屬先使用權之範圍。
4. 所謂已完成必須之準備，是指為了製造相同之物品或使用相同之方法，已經在國內做了必要之準備。必要之準備行為須為客觀上可被認定的事實，例如已經進行相當投資、已完成發明之設計圖或已經製造或購買實施發明所需的設備或模具等。若僅是主觀上有實施發明之準備，或為購買實施所必要之機器而有向銀行借款等準備行為，則不得謂已完成必須之準備。
5. 先使用人使用或準備行為必須在專利申請前已經進行，而且必須持續進行到申請日。若先使用人雖曾進行使用或準備行為，但已經停止進行，直到他人申請專利後又恢復使用或準備，除非其停止是基於不可抗力因素，否則不得主張先使用權，若於申請日前即以製造、販賣該物品為業者，實務上認定已有連續使用之行為。
6. 先使用人應以善意為必要。專利法第五十七條第一項第二款但書及第一百二十五條第一項第二款但書規定，先使用人於申請前六

個月內，自專利申請人處知其製造方法，並經專利申請權人聲明保留其權利者，始喪失先使用權，並不限於必須是自己研究或以其他合法方式取得者。德國專利法第十二條第一項但書有類似之規定。因此，在申請前六個月內才開始使用或完成準備，須瞭解其是否為善意之先使用人。若於專利申請人處得知專利技術或方法，且專利申請人已聲明保留其專利權，不願意被洩露或不願意放棄專利申請權者，應以專利申請人之利益為重，不適用先使用權之規定。發明或創作人是否申請專利，原本應依其意願，但若其一直不提出申請，不僅影響他人開發、投資之意願，亦阻礙產業發展，故將期限設定為六個月。

7.對於先使用權之範圍，專利法第五十七條第二項及第一百二十五條第二項設有限制，先使用人僅能於其原有事業內繼續利用。所謂「原有事業」，依專利法施行細則第三十八條之規定，係指「申請前之事業規模」，包括原有之生產量、利用原有之生產設備得達到之生產量或根據原有之準備得達到之生產量。日本規定先使用人限於在其實施或準備實施發明範圍內及事業目的範圍內，對於有關之發明專利權有通常實施權。所謂「發明範圍內」，係指目前所實施之發明本身，如僅實施相關申請專利範圍中的一部分時，則僅該部分具有通常實施權。所謂「事業目的範圍內」，係指為製造某發明（例如苛性鈉）而實施該發明者，在該苛性鈉製造之範圍內具有通常實施權，但若將該設備用於製鐵事業上，則無通常實施權，惟並未限制實施規模須與申請時之規模一致。德國實務亦主張先使用人不受其先前製造或銷售數額之限制，擴充企業規模仍在先使用權之範圍內，而且在申請前只為自己之使用而生產者，亦得轉由他人生產。中國大陸專利法則限於在原有範圍內繼續製造、使用。

8.專利法規定先使用權限於在原有事業內繼續利用，故不得讓與。德國專利法第十二條第一項、日本特許法第九十四條第一項規定，使用權僅能隨製造相同物品及使用相同方法之事業一併移轉

或繼承。

三、申請前已存在國內之物品

為維持現狀保護既存狀態，將申請前已存在國內之物品列為專利權效力所不及之情事。適用本規定必須符合下列條件：

- 1.所謂「申請前」，是指專利法第二十五條所稱之申請日之前；如有主張優先權者，則指優先權日以前。
- 2.必須是在申請前已存在於國內之物品，若申請前未存在，或非存在於國內，即不適用本規定。
- 3.申請前存在於國內之物品，必須為既有之物品達到能為公眾得知之狀態。若尚未製成物品或製成之物品僅屬於秘密持有之狀態，不適用本規定。
- 4.依專利法第五十六條第二項規定，方法專利權所保護及於依該方法直接製成之物品。因此，本規定所稱之物品，應包括依物品專利及依方法專利直接製成之物品。

雖然申請前已存在國內之物品得為提起舉發專利權之事由之一，惟舉發程序係採當事人進行主義，不論被告是否提起舉發，亦不論舉發案審查結果，在專利侵權訴訟時，被告仍得以專利權效力不及之規定作為抗辯事項。

四、僅由國境經過之交通工具或其裝置

外國交通工具過境之規定，係對應於巴黎公約第五條之三之規定。為維持國際交通運行順暢，對於進入我國境內進行運輸任務的交通工具，包括船舶、航空器、陸地運輸等，以及其上為維持運作所需之裝置，應有限制專利權的必要。「僅由國境經過」包括臨時入境、定期入境及偶然入境。本規定之適用，僅限於專利技術之使用，不包括製造、為販賣之要約、販賣、進口之行為。

五、非專利申請權人所得專利權，因專利權人舉發而撤銷時，其被授權人在舉發前以善意在國內使用或已完成必須之準備者

本規定係保護善意被授權人之規定，主要是源於民法上善意第三人應予保護之基本原則。依專利法第五條規定，專利申請權，指得依本法申請專利之權利。專利申請權人，除本法另有規定或契約另有約定外，指發明人、創作人或其受讓人或繼承人。若專利申請人不具備申請權，即使獲准專利，得依專利法提起舉發。經舉發成立，撤銷專利權確定後，其權利視為自始不存在，亦即該非專利申請權人自始至終都未取得專利權。

專利權經撤銷後，真正專利申請權人得依專利法第三十四條第一項之規定提出申請取得專利權。由於非專利申請權人取得專利權至被撤銷前，專利證書及專利權簿上所載之專利權人均為該非專利申請權人，若他人基於公示資料之信賴，而與非專利申請權人訂定授權實施契約者，應保護其善意之信賴，爰將依該授權契約實施之行為列為專利權效力不及之情事。惟若被授權人明知與其訂定授權實施契約之專利權人並非真正專利申請權人，則不適用本規定。

對於善意被授權人得使用之範圍，專利法第五十七條第二項及第一百二十五條第二項設有限制，善意被授權人僅能於其原有事業內繼續利用，故不得讓與。所謂「原有事業」，依專利法施行細則第三十八條之規定，係指「申請前之事業規模」，包括原有之生產量、利用原有之生產設備得達到之生產量或根據原有之準備得達到之生產量。

六、專利權人所製造或經其同意製造之專利物品販賣後，使用或再販賣該物品者。上述製造、販賣不以國內為限。

專利法第五十六條第一項賦予專利權人專有排除他人未經其同意而製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口專利物品之權。專利權人依專利法所賦予之權利，自己製造、販賣或同意他人製造、販賣其專利物品後，已從中獲取利益，若對於自己製造、販賣或同意他人製造、販賣之專利物品再主張專利權，將影響該專利物品之流通與利用。為解決此種私權與公益平衡之問題，乃

發展出「權利耗盡原則」(principle of exhaustion)。依據此理論，專利權人自己製造、販賣專利物品或同意他人製造、販賣之專利物品第一次流入市場後，專利權人已經行使其專利權，就該專利物品之權利已經耗盡，不得再享有其他權能。

權利耗盡原則分為國內耗盡原則及國際耗盡原則。採國內耗盡原則者，側重專利權人之保護，專利權只會因將專利物品投入國內市場而權利耗盡，不因在國外實施而耗盡，專利權人仍享有進口權，故他人未經專利權人同意而進口專利物品於國內，仍構成侵權。採國際耗盡原則者，側重公共利益之保護，即使專利權人將專利物品投入國外市場，亦造成包括進口權之權利耗盡，無法禁止他人進口該物品。

真品平行輸入 (genuine goods parallel importation) 是否侵害專利權，須視採國內耗盡原則或國際耗盡原則而定。採國內耗盡原則者，專利權人仍然享有進口權，不允許真品 (專利權人自己製造、販賣或同意他人製造、販賣之專利物品) 自國外平行輸入。採國際耗盡原則者，因專利權 (包含進口權) 已耗盡，對於真品之進口行為，不得主張權利。美國法院認為同一專利權人擁有美國與他國之專利，而他人於他國合法取專利物品者，得進口至美國境內銷售，但若美國境內之專利權人與外國專利權人非同一人者，即使他人合法取得專利物品，仍不得進口至美國境內銷售，否則將構成侵權。

專利法第五十七條第一項第六款及第一百二十五條第一項第六款規定權利耗盡原則，其中後段指「製造、販賣不以國內為限」，即採國際耗盡原則，惟有學說認為我國採國際耗盡原則與專利法之屬地主義精神衝突。此外，專利法第五十七條第二項及第一百二十五條第二項後段規定：「第六款得為販賣之區域，由法院依事實認定之。」專利法施行細則第三十九條規定：「本法第五十七條第二項及第一百二十五條第二項所定得為販賣之區域，由法院參酌契約之約定、當事人之真意、交易習慣或其他客觀事實認定之。」法院得參酌細則之規定，判斷是否允許真品平行輸入。當事人得於契約

中約定販賣地區，惟若當事人未於契約約定或約定不明時，法院應探求當事人之真意、交易習慣或其他客觀事實以判斷是否限制販賣區域。亦有學者主張，販賣區域係判斷是否符合耗盡理論之要件，而該要件之規定是法律問題，非事實問題，法院無從自當事人之契約為認定，若允許當事人以特約排除耗盡原則，不僅有悖於各國立法趨勢，亦有害於交易安全。

權利耗盡原則與智慧財產權之主要立法原則—屬地主義之間的調和涉及到商品之自由流通及專利權人權益之平衡，世界各國智慧財產權之規定各有不同，應以訂定國際條約之方式避免貿易障礙，惟目前僅有 WTO（世界貿易組織）中「與貿易有關之智慧財產權協定」（TRIPs）第六條規定：「就本協定之爭端解決之目的而言…本協定不得被用以處理智慧財產權權利耗盡問題…」並不強制規定會員要有一致之處理，其他會員不得依照 TRIPs 之爭端解決機制提起申訴。

七、混合兩種以上醫藥品而製造之醫藥品或方法，其專利權效力不及於醫師之處方或依處方調劑之醫藥品。

混合兩種以上醫藥品而製造醫藥品之物之發明，或混合兩種以上醫藥品而製造醫藥品之方法發明，其專利權效力不及於醫師之處方行為，亦不及於依醫師之處方調劑而得之醫藥品。此規定之意旨，係考量人類之疾病之診斷、治療行為之適當實施，若需要臨機應變及迅速採取措施之醫師行為均為專利權效力所及，對人類之生命、身體可能有不測之危險，故將此種行為列為專利權效力不及之情事。

此處之醫藥品係指供診斷、治療、外科手術或預防人類疾病所使用的消費物，惟該消費物不需為社會上所認識的醫藥品，只要為新穎物質而有藥效即可，且該醫藥品須為混合二種以上之醫藥品調製而成者，因此，由二種以上化學物質或醫藥品經由化學反應而得之醫藥品、經由萃取或煎熬等方式而得之醫藥品，或由單一化學物

質構成之醫藥品，均非此處所指混合二種以上醫藥品而製造之醫藥品。

「混合二種以上醫藥品」之概念尚有疑義。混合二種以上醫藥品，係指由二種以上醫藥品之物理性混合？或於混合A與B二種醫藥品之際，對A醫藥品施以化學處理，其後混合B醫藥品亦屬？或非醫藥品之物質與醫藥品混合成醫藥品的情形亦屬之？此等問題，由藥劑師所謂的調劑之概念並未予限定性解釋。無論如何，由於此規定，在混合二種以上醫藥品製成醫藥品之情形，混合而成的藥劑或其混合方法有專利權時，除由醫師之處方箋調劑之情形外，均為該專利權之效力所及。因此，混合二種以上化學物質或醫藥品而得之醫藥品或單一化學物質構成之醫藥品有專利權時，即使係依醫師之處方箋而進行調劑，專利權之效力仍及於該醫藥品。

第三節 再發明

- 一、專利法第七十八條第一項規定：「再發明，指利用他人發明或新型之主要技術內容所完成之發明。」所謂利用他人發明或新型之主要技術內容，係指利用原申請案之申請專利範圍之任一請求項中的主要技術內容。
- 二、專利法第七十八條第二項規定：「再發明專利權人未經原專利權人同意，不得實施其發明。」再發明之審查程序與一般申請案並無不同，惟再發明人取得專利權後，欲實施其再發明，須依專利法第七十八條第二項規定，取得原專利權人同意。
- 三、專利法第七十八條第二項及第三項規定：「再發明專利權人未經原專利權人同意，不得實施其發明。製造方法專利權人依其製造方法製成之物品為他人專利者，未經該他人同意，不得實施其發明。」凡利用他人之發明或新型來完成之發明，於實施時需經該他人之同意，否則即屬侵害該他人之專利權。若以為只要其取得再發明專利，便有權實施該再發明專利，無須擔心侵權的問題，

則為錯誤的認知。

四、專利法第七十八條第四項規定：「前二項再發明專利權人與原發明專利權人，或製造方法專利權人與物品專利權人，得協議交互授權實施。」再發明縱然獲准專利，尚非表示當然可以實施，得透過授權或彼此交互授權之方式以取得原發明人之同意作為實施之合法權源。此外，就物品專利權與製造該物品之方法專利權兩者之間的技術關聯性而言，以該方法專利製成之物品為他人之專利，故物品之製法專利得被視為一種再發明，必須透過物品專利權人之授權始得實施。反之，物品專利並非一定以該製法製得，若得以不同方法製得，則該物品專利權人無須取得該製造方法專利權人之授權。

五、專利法第七十八條第五項規定：「協議不成時，再發明專利權人與原專利權人或製造方法專利權人與物品專利權人得依專利法第七十六條規定申請特許實施。」專利法之目的在於「鼓勵、保護、利用發明與創作，以促進產業發展。」在顧全雙方專利權人之權益下，應鼓勵發明之相互利用，以促進產業發展。惟依專利法第七十八條第五項規定，再發明或製造方法發明所表現之技術，須較原發明或物品發明明具相當經濟意義之重要技術改良者，再發明或製造方法專利權人始得申請特許實施。

第三章 專利侵害之定義與證明

第一節 專利侵害之定義

專利權係授予專利權人在法律規定的有效期限內，享有法律所賦予之排他性效力之權利，除法律另有規定外，得排除他人未經專利權人同意而製造、為販賣之要約、販賣、使用或進口其專利物品（或該新式樣專利及近似新式樣物品）或使用其專利方法之行為，否則即侵害專利權。是否侵害專利之認定，關鍵在於他人製造、為販賣之要約、販賣、使用或進口之「物品」或其使用之「方法」是否落入系爭專利之專利權範圍。

第二節 專利侵害之證明

一、證明專利權有效

專利權具有區域性及保護期間。專利權人所取得的專利權，僅在授予該專利權之國家境內及一定期間內始受該國法律的保護，期間屆滿或者專利權經撤銷確定者，專利權即失去法律效力而為社會所共有，任何人都可實施該專利權。

二、證明有侵權行為之事實

(一)專利權係使專利權人專有排除他人未經其同意而實施其專利之權。因此，如僅有實施的想法或侵權之準備，但尚未有製造、為販賣之要約、販賣、使用或進口等實施專利權之行為事實，或雖有實施專利權之行為事實，但係經專利權人同意或默許的實施行為時，均不構成專利侵害。

(二)上述之專利侵害行為，專利權人必須證明於何時、何地、如何被製造、為販賣之要約、販賣、使用或進口專利物品或專利方法，始構成專利侵害之行為事實。

三、證明侵權行為人有故意或過失

- (一)行為人若已預見自己製造、為販賣之要約、販賣、使用或進口之行為侵害專利權，而仍為之者，即屬故意。
- (二)行為人雖不知其製造、為販賣之要約、販賣、使用或進口行為已構成專利侵害，惟依民法第一百八十四條第二項之規定：「違反保護他人之法律，致生損害於他人者，負賠償責任。」惟若該等行為人能證明其行為無過失者，則依民法同條項但書規定，免負賠償之責。
- (三)依專利法第八十五條第三項規定：「侵害行為如屬故意，法院得依侵害情節，酌定損害額以上之賠償。但不得超過損害額之三倍。」因此，侵權行為如屬故意，會影響專利權人嗣後請求賠償之數額。

第三節 專利侵害之救濟與損害賠償

一、專利侵害之救濟

- (一)專利法第八十四條第一項參酌民法第七百六十七條之規定，明定專利權受侵害時，得請求民事救濟之人及民事救濟之內容。得請求之人為專利權人固不待言，其請求內容則為：
 - 1.已經發生損害者，可請求損害賠償，至賠償金額之計算，則依專利法第八十五條規定。
 - 2.對於現在之侵害，可請求排除。
 - 3.但有可能發生者，為防範於未然，得請求防止之。民事賠償損害請求權本質上是民事侵權行為，侵權人須有故意或過失之主觀要件。至於侵害防止與排除請求權，則並不以侵權人有故意或過失為必要。
- (二)專利法第八十四條第二項規定：「專屬被授權人亦得為前項請求。但契約另有約定者，從其約定。」所謂專屬授權，係指專利權人僅授予被授權人在被授權範圍內單獨享有實施專利權

之權利與地位。實務運作上一般應視合約內容是否明文約定為專屬授權而定。若該專利授權契約已限制專屬被授權人不得以其名義請求者，即應基於私法自治之原則從其約定，仍應由專利權人行使權利。

(三)專利法第八十四條第三項係規定專利權人請求民事救濟時，對於侵害專利權之物品或從事侵害行為之原料或器具，得請求銷燬或為其他必要之處置。

(四)專利法第八十四條第四項係規定發明人之姓名表示權受侵害時，另得請求回復名譽之處分。專利權人如非發明人，不得為本項之請求。

(五)專利法第八十四條第五項係消滅時效之規定。消滅時效完成後，專利權人之請求權並不消滅，但侵權人得據以為拒絕給付之抗辯。民法關於消滅時效之規定，一般請求權為十五年。由於專利侵權之性質同於民事侵權行為，故專利法乃採與民法第一百九十七條相同之消滅時效年限，「自請求權人知有損害及賠償義務人時起，二年間不行使而消滅，自有侵權行為時起，逾十年者，亦同。」

二、專利侵害之民事損害賠償

(一)專利法第八十五條第一項規定損害賠償之計算方式。損害賠償旨在回復或填補他人所受之損害，使被害人回復至未受損害前之原狀。民法第二百十三條規定：「負損害賠償責任者，除法律另有規定或契約另有訂定外，應回復他方損害發生前之原狀。因回復原狀而應給付金錢者，自損害發生時起加給利息。第一項情形，債權人得請求支付回復原狀所必要之費用，以代回復原狀。」專利侵權性質上屬民法上之侵權，專利權受侵害時，難以回復原狀，應以金錢賠償，專利法第八十五條係屬民法第二百十三條所稱之特別規定。專利權人對於因侵權所造成之損害金額，固應負舉證之責任，惟因專利權為無體財產權，

究因侵權造成多少損害實屬不易判定，在確定損害賠償金額上，常發生困難。因此，專利法第八十五條特別規定二種損害賠償之計算方式，由專利權人依個案事實，自行選定以下列何種方法計算其損害較為有利，而不以民法上損害賠償之計算方法為限：

- 1.依民法第二百十六條之規定。但不能提供證據方法以證明其損害時，專利權人得就其實施專利權通常所可獲得之利益，減除受害後實施同一專利權所得之利益，以其差額為所受損害。
- 2.依侵害人因侵害行為所得之利益。於侵害人不能就其成本或必要費用舉證時，以銷售該項物品全部收入為所得利益。

(二)專利法第八十五條第二項規定商譽損失亦得請求損害賠償。依民事損害賠償原理，損害賠償請求範圍原則上只限於財產上之損害，除法律另有規定外，原則上不包括非財產上之損害，例如人格權、姓名權、生命、身體等。鑑於專利侵權除造成專利權人財產上之損失外，其商業上之信譽亦常因此而遭受損害，為保障專利權人之商譽，專利法特別規定：「專利權人之業務上信譽，因侵害而致減損時，得另請求賠償相當金額。」

(三)專利法第八十五條第三項為懲罰性損害賠償之規定。民事損害賠償原則，係採故意、過失責任，如經認定行為人有故意、過失，侵權責任即告成立，應負損害賠償責任，至其責任範圍，係以「填補損害」為原則，並不因為故意或過失而有不同。專利法第八十五條第三項參酌美國專利法之規定，而特別為懲罰性損害賠償之規定，以期達到嚇阻及懲罰故意侵權行為之目的。此外，由於故意或過失，涉及行為人之主觀意識，不易舉證，以行為人經專利權人請求排除侵害之書面通知之作法，有助於法院對於行為人故意或過失之判斷。

第四章 處理專利侵害案件應注意事項

第一節 處理原則

一、法院方面

(一)確定待證事實

實務上常見法院為求迅速審理專利侵害案件，直接將訴訟兩造之請求與答辯資料，一併交付鑑定機構囑託鑑定，以致鑑定機構難以判斷待證事實，而做出不符需求之鑑定報告，或因事實繁瑣而拒絕鑑定。

法院於囑託鑑定機構前，宜先行確認兩造之訴訟爭點，釐清待證事實，始囑託鑑定機構就該事實為鑑定，如此方能使鑑定機構針對問題核心進行鑑定。

(二)檢送待證資料

由於鑑定機構必須按照法院與兩造提供之證據與資料進行鑑定，舉凡系爭專利之說明書、待鑑定物品等相關資料，均有賴法院之過濾及提供，否則就錯誤或失真之資料所為之鑑定，其真實性堪慮。此外，對於若干鑑定所需之文件，如專利權人申請專利時之相關文件書證，鑑定機構取得不易，亦須法院予以協助，俾使鑑定工作順利完成。

有時須進行破壞式鑑定，可能毀損待鑑定物而無法復原，因此，法院於送請鑑定時，宜先確認鑑定方式，否則應有相同於待鑑定物之備份，以免日後雙方有所爭執。

二、鑑定機構方面

(一)迴避原則

鑑定機構之鑑定結果影響當事人權益至鉅，為免利益衝突或引發當事人對於鑑定結果之質疑，有利害關係時，宜予迴避。

(二)鑑定人員之資格

專業技術人員若未曾接受鑑定之訓練，未必適合從事鑑定工作。原則上，鑑定工作應由嫻熟該專業領域且曾接受專利侵害鑑定訓練之專業人員擔任。又因鑑定報告為一法律文件，故宜由法務人員協助完成鑑定工作。

(三)鑑定流程與時效

專利之鑑定攸關係爭產業之市場競爭，為維持一定之鑑定水準並掌握鑑定時效，鑑定機構宜訂定標準作業流程及完成時限，以配合法院之辦案需求。

(四)保密措施

鑑定機構僅扮演協助法院瞭解事實、調查證據之角色，對於當事人及其所提供之資料，甚至鑑定之人員、過程與結果，均應保密，力求公平、客觀。

(五)鑑定報告

對於鑑定報告之作成及內容，應清楚、明確，避免模稜兩可或艱澀難解之結論與說明；對於因資料不足而無從判斷者，例如禁反言原則之適用，應予闡明，以達到鑑定之真正目的。

第二節 舉證責任

一、製造方法專利權之特別規定

(一)專利權人主張其專利權被侵害時，必須負舉證責任。專利權人必須證明系爭專利確有被侵害之事實，亦即必須先證明自己有專利權，其次證明被告有實施其專利權之行為。惟若系爭專利為方法專利，專利權人難以得知被告之實施行為侵害系爭方法專利，亦難以舉證。因此，對於方法專利，專利法第八十七條特別訂有推定條款，將舉證責任適度地轉嫁予被告。

(二)專利法第八十七條第一項規定：「製造方法專利所製成之物品在該製造方法申請專利前為國內外未見者，他人製造相同之物

品，推定為以該專利方法所製造。」方法專利權人證明下列二點，即足以推定他人係以專利方法製造，而構成侵權：

- 1.其方法專利所製成之物品在該專利申請前，相同物品均未見於國內外，且
- 2.該他人製造之物品與方法專利所製造之物品相同。

(三)推定過程如下所示：

1. A (方法專利) $\xrightarrow{\text{製造}}$ P 1 (物品)
2. B (方法) $\xrightarrow{\text{製造}}$ P 2 (物品)
3. 若 $P 2 = P 1$ 則推定 $B = A$

(四)法律之推定規定，得以反證推翻之。專利法第八十七條第二項規定：「前項推定得提出反證推翻之。被告證明其製造該相同物品之方法與專利方法不同者，為已提出反證。被告舉證所揭示製造及營業秘密之合法權益，應予充分保障。」。亦即於(三)之推論過程中，被告得證明 B 方法與 A 方法專利之不同，而推翻其侵權之推定。

(五)被告於舉證推翻推定時，可能揭示其製造物品之方法，鑑定機構或法院有保障其揭示製造及營業秘密之合法權益的義務。因此，其揭示過程與結果，僅限於證明待證事實之範圍，以避免損及其權益。

二、實務作法

(一)損害賠償之訴訟中，證據資料常僅存予當事人一方，並遭其嚴密管理，他造幾乎不可能獲得該文書資料，為解決此種證據取得困難之問題，民事訴訟法於八十九年二月九日修正時，特別改變了有關證據調查之規定(參照第三百四十一條以下之各條

條文)。若當事人一方舉證顯有困難時，法院為發現真實，得命他造提出為必要之協助，並非得一定全由當事人自行搜證。上開規定，於專利侵權訴訟，亦有適用。此外，聲明書狀若係使用他造所執之文書者，應聲請法院命他造提出。專利侵權訴訟中至為關鍵之書證，例如商業帳簿等（得據以計算損害賠償數額），當事人亦有提出之義務。此一規定對專利權人於專利訴訟之進行，當可濟其舉證之窮。

(二)依專利法第八十七條第二項被告所為之揭示行為，通常必須於鑑定人、法院或專利權人之前，完整揭露製造物品之過程、方法與步驟，以供比對鑑定兩造製造方法之異同。為保障被告之合法權益，於進行揭示之過程中應妥善處理，管制現場人員、筆錄所載之細節、資料之運用與揭露等，以免損害被告之合法權益。

第三節 重複專利之侵害處理原則

一、何謂重複專利

(一)專利法授予專利權人專有排他權，故一項發明只能授予一項專利權。若一項發明授予兩個以上的專利權，顯然違反專利制度之宗旨，應該予以禁止。一般將此原則稱為「禁止重複專利原則」。

(二)所謂重複專利，係指兩個以上專利申請案，其專利權範圍相同。若由於疏忽，對於二個以上相同之發明或新型（專利法第三十一條，新型準用），或對於二個以上相同或近似之新式樣（專利法第一百一十八條）授予兩個以上專利時，該等專利互為重複專利，互成專利權範圍牴觸的關係。

二、專利法之規定

專利法第三十一條第一項規定：「同一發明有二以上之專利申請案時，僅得就其最先申請者准予發明專利。但後申請者所主張之

優先權日早於先申請者之申請日時，不在此限。」第二項規定：「前項申請日、優先權日為同日者，應通知申請人協議定之，協議不成時，均不予發明專利；其申請人為同一人時，應通知申請人限期擇一申請，屆期未擇一申請者，均不予發明專利。」

不同日而有二個以上專利申請案提出，申請專利範圍相同時，僅最先提出之專利案可獲准專利，其後之申請案均不予專利。當同日申請時，應由專利申請人協議或擇一申請，僅其中一個專利案可獲准專利。無法協議、協議不成或未擇一申請者，均不予專利。

三、處理原則

(一)鑑定

就專利侵害鑑定機構而言，雖然系爭專利於判斷上可能為重複專利，但因專利權之有效與否，係專利主管機關之權責，故鑑定機構實不得越俎代庖擅自判斷。

如有必要，鑑定機構亦得就待鑑定對象與疑似重複之相關專利為鑑定，以釐清待鑑定對象與相關專利之關係。例如：藉由鑑定以瞭解待鑑定對象是否分別落入相關專利權範圍，而其落入之範圍是否均相同。

(二)舉發

專利權之授予或撤銷係專利專責機關之職權。雙方當事人對於專利權的有效性或申請專利範圍之牴觸與否有爭執時，應透過舉發程序，釐清雙方之專利權的有效性或申請專利範圍。

下篇 專利侵害之鑑定原則

壹、發明（或新型）專利侵害之鑑定原則

第一章 適用範圍

本發明（包含新型，以下同）專利侵害鑑定原則僅供法院或侵害專利鑑定專業機構等參考，而非用來拘束上述機關或機構。

第二章 鑑定流程

第一節 鑑定流程概述

一、專利侵害之鑑定流程分為兩階段：

- (一)解釋申請專利範圍；及
- (二)比對解釋後之申請專利範圍與待鑑定對象（物或方法）。

二、比對解釋後之申請專利範圍與待鑑定對象包括下列步驟：

- (一)解析申請專利範圍之技術特徵
- (二)解析待鑑定對象之技術內容
- (三)基於全要件原則（all-elements rule / all-limitations rule），判斷待鑑定對象是否符合「文義讀取」
 - 1.若待鑑定對象符合「文義讀取」，且被告主張適用「逆均等論」（reverse doctrine of equivalents），應再比對待鑑定對象是否適用「逆均等論」
 - (1)若待鑑定對象適用「逆均等論」，則應判斷待鑑定對象未落入專利權範圍。
 - (2)若待鑑定對象不適用「逆均等論」，則應判斷待鑑定對象落入專利權（文義）範圍。
 - 2.若待鑑定對象符合「文義讀取」，而被告未主張適用「逆均等論」，應判斷待鑑定對象落入專利權（文義）範圍
 - 3.若待鑑定對象不符合「文義讀取」，應再比對待鑑定對象是否

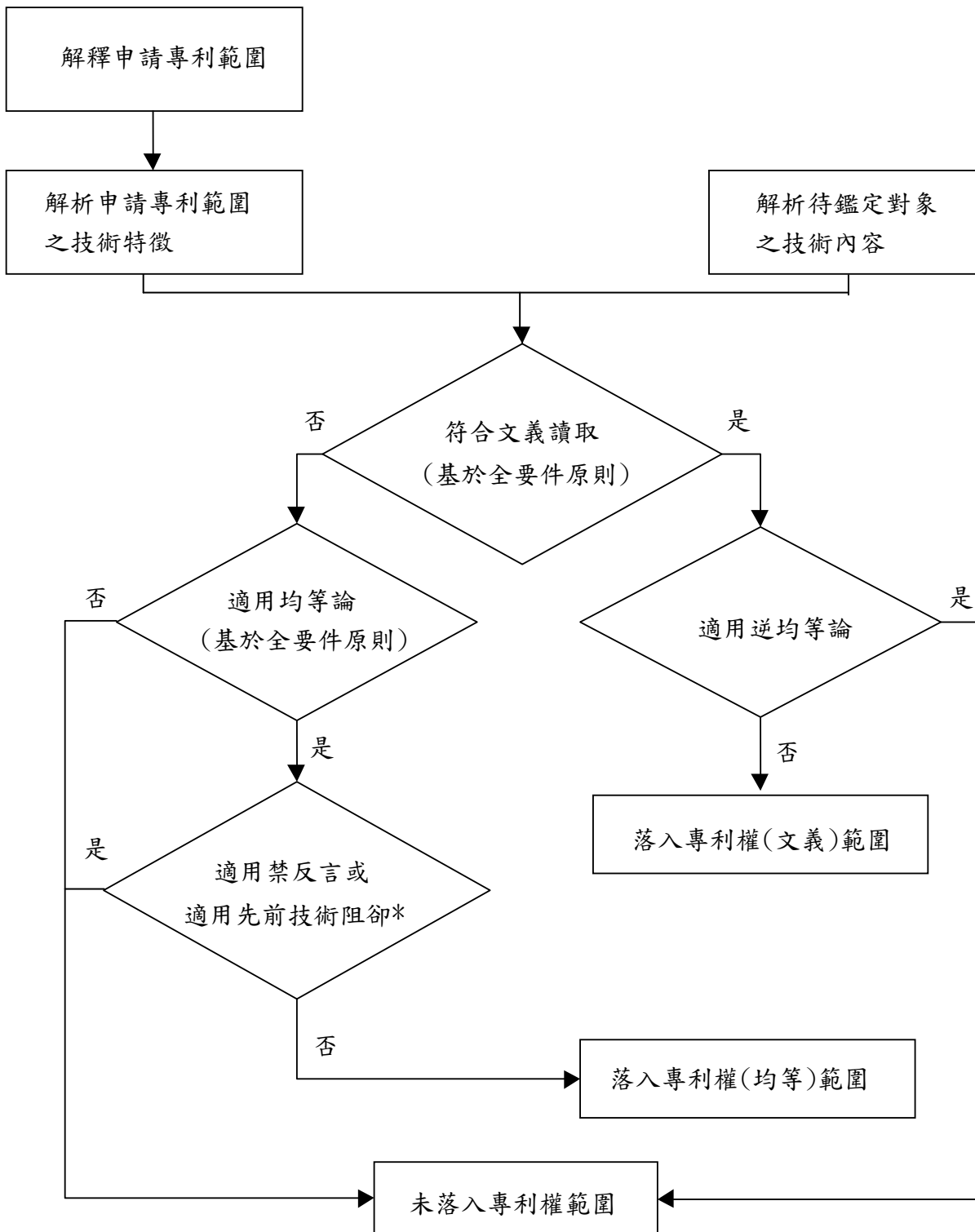
適用「均等論」(doctrine of equivalents)

(四)基於全要件原則，判斷待鑑定對象是否適用「均等論」

- 1.若待鑑定對象不適用「均等論」，則應判斷待鑑定對象未落入專利權範圍
- 2.若待鑑定對象適用「均等論」，且被告主張適用「禁反言」(prosecution history estoppel)或「先前技術阻卻」時，應再判斷待鑑定對象是否適用「禁反言」或「先前技術阻卻」(被告可擇一或一併主張適用禁反言或先前技術阻卻，判斷時，兩者無先後順序關係。)
 - (1)若待鑑定對象適用「禁反言」或「先前技術阻卻」二者或其中之一，則應判斷待鑑定對象未落入專利權範圍。
 - (2)若待鑑定對象不適用「禁反言」，且不適用「先前技術阻卻」，則應判斷待鑑定對象落入專利權(均等)範圍。
- 3.若待鑑定對象適用「均等論」，且被告未主張適用「禁反言」或「先前技術阻卻」時，應判斷待鑑定對象落入專利權(均等)範圍

三、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。

第二節 鑑定流程圖



* 被告可擇一或一併主張適用禁反言或適用先前技術阻卻，判斷時，兩者無先後順序關係

第三章 鑑定方法

第一節 解釋申請專利範圍（Claim Construction）

一、解釋申請專利範圍之目的

解釋申請專利範圍之目的在正確解釋申請專利範圍之文字意義（下稱文義），以合理界定專利權範圍。

二、解釋申請專利範圍之時點

申請專利範圍之文義範圍（scope）應限制在申請時(filing)所能瞭解之意義。

三、解釋申請專利範圍之證據

- (一)用於解釋申請專利範圍之證據包括內部證據與外部證據。若內部證據足使申請專利範圍清楚明確，則無須考慮外部證據。若外部證據與內部證據對於申請專利範圍之解釋有衝突或不一致者，則優先採用內部證據。
- (二)用於解釋申請專利範圍之內部證據包括請求項之文字、發明（或新型）說明、圖式及申請歷史檔案。發明（或新型）說明包括發明所屬之技術領域、先前技術、發明（或新型）內容、實施方式及圖式簡單說明。申請歷史檔案係指自申請專利至維護專利權過程中，申請時原說明書以外之文件檔案，如申請、舉發或行政救濟階段之補充、修正文件、更正文件、申復書、答辯書、理由書或其他相關文件等。
- (三)用於解釋申請專利範圍之外部證據，係指內部證據以外之其他證據。經常被引用者包括發明人或創作人之其他論文著作、發明人或創作人之其他專利、相關前案（如追加案之母案、主張優先權之前案等）、專家證人之見解、該發明所屬技術領域中具有通常知識者之觀點或該發明所屬技術領域之權威著作、字

典、專業辭典、工具書、教科書等。

(四)當事人提供給法院之證據至少應包括說明書及圖式，未提供之證據皆不予審酌。

四、解釋申請專利範圍之原則

發明（或新型）專利權範圍，以說明書所載之申請專利範圍為準，於解釋申請專利範圍時，並得審酌發明(或新型)說明及圖式。

(一)以申請專利範圍為準之原則

- 1.發明（或新型）專利權範圍，應以公告之說明書或經更正公告之說明書中所載之申請專利範圍為準。
- 2.申請專利範圍中有多項獨立項時，僅就法院所指出當事人提起訴訟之請求項予以解釋。鑑定機構發現法院未指出當事人主張之請求項者，應請法院先行確認。
- 3.專利權範圍主要取決於申請專利範圍中之文字，若申請專利範圍中之記載內容明確時，應以其所載之文字意義及該發明所屬技術領域中具有通常知識者所認知或瞭解該文字在相關技術中通常所總括的範圍予以解釋。
- 4.解釋申請專利範圍應以請求項所載之整體內容為依據。例如申請專利範圍中記載多個技術特徵時，不得僅就其中部分技術特徵，認定其專利權範圍。對於以二段式（指前言部分與特徵部分）撰寫之請求項，應結合特徵部分與前言部分所述之技術特徵，認定其專利權範圍。
- 5.申請專利範圍中每一請求項中之文字均被視為已明確界定發明專利權範圍。當事人認為請求項中之文字記載不明確時，得依違反專利法第二十六條（新型第一百零八條準用）之規定，向專利專責機關提起舉發；當事人不願透過舉發程序解決者，則依內部證據及外部證據解釋申請專利範圍。
- 6.申請專利範圍之記載內容與發明(或新型)說明或圖式中之記載

內容不一致時，應以申請專利範圍之記載內容認定專利權範圍。

- 7.說明書中出現誤記事項，例如單一請求項中出現兩個句點或說明書中之元件符號標示有明顯錯誤時，應依實質內容予以正確解釋。
- 8.請求項所載之技術特徵引用圖式中對應的元件符號時，不得以該元件符號解釋申請專利範圍，而限制其專利權範圍。
- 9.解釋申請專利範圍時，應依請求項中連接詞之表達方式決定其專利權範圍。請求項所載之內容為元件、成分或步驟之組合者，應有一連接詞介於前言及主體之間。例如「一種……，(前言)包括：(連接詞)……(主體)。」、「一種……，(前言)其特徵在於：(連接詞)……(主體)。」等。前言部分係描述申請專利之標的相關事項，主體部分係描述技術特徵之關係，連接詞係連接前言與主體，其表達方式可決定專利之保護強度。連接詞有開放式、封閉式、半開放式及其他表達方式。開放式連接詞係表示元件、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。封閉式連接詞係表示元件、成分或步驟之組合中僅包含請求項所記載之元件、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之間，係表示元件、成分或步驟之組合中不排除實質上不會影響申請專利範圍所記載的元件、成分或步驟，如「主要(或基本上、實質上)由…組成」(consisting essentially of、consisting substantially of)等。若請求項以其他連接詞撰寫，如「構成」(composed of)、「具有」(having)、「係」(being)等，其究竟屬於開放式、封閉式或半開放式連接詞，應參照說明書上、下文意，依個案予以認定。例如「一種具有編碼人類 PI 序列之 cDNA」，由說明書中若可瞭解該 cDNA 尚包含其他部分，則認定該連接詞「具有」為開放式連接詞。

- 10.以功能界定物或方法之申請專利範圍，請求項中並未記載對應的結構、材料或動作，而係以功能手段用語或步驟功能用語（means plus function or step plus function）表示，例如阻隔聲音的手段、加熱液體的手段、儲存動能的手段等。因此解釋申請專利範圍時，該技術特徵僅能包含發明(或新型)說明實施方式中對應於該功能之結構、材料或動作，及該發明所屬技術領域中具有通常知識者不會產生疑義之均等物或均等方法，以認定其專利權範圍。
- 11.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。
- 12.以「物」(如組成物)、「方法」(如製備方法或處理方法)或「用途（使用或應用）」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，其專利權範圍應受該用途之限制。

(1)以物為申請標的

例如「一種用於殺蟲之組成物，包含成分 A 及 B」，其申請標的為組成物，具有「殺蟲」及「包含成分 A 及 B」之技術特徵，應認定其專利權範圍僅限於「殺蟲」用途之組成物，而不及於其他用途。又如「一種治療疾病 X 之組成物，其係包含物質 A 為活性成分」，其申請標的為組成物，具有「治療疾病 X」及「包含物質 A 為活性成分」之技術特徵。

(2)以方法為申請標的

例如「一種製備治療疾病 X 之組成物的方法，其係以物質 A 為活性成分與醫藥上可接受之賦形劑混合製成」，其申請標的為製備方法，具有「製備治療疾病 X 之組成物」及「以物質 A 為活性成分與醫藥上可接受之賦形劑混合製成」之技術特徵。

(3)以用途（或使用、應用）為申請標的

以用途（或使用、應用）為申請標的者，視同方法發明，

例如「物質 A 作為殺蟲之用途（或使用、應用）」或「物質 A 之用途（或使用、應用），其係用於殺蟲」視同「使用（或應用）物質 A 殺蟲之方法」或「一種殺蟲方法，其係使用（或應用）物質 A」（申請標的為殺蟲方法），具有「殺蟲」及「使用（或應用）物質 A」之技術特徵，而不認定為「包含物質 A 之殺蟲劑」（申請標的為物），亦非「使用（或應用）物質 A 製備殺蟲劑之方法」（申請標的為製備方法）。

13. 申請專利範圍中「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。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。例如申請專利範圍中記載：「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」，應列入比對內容。
14. 解釋申請專利範圍時，「上位概念」之用語僅包括有限下位概念事項，除非申請專利範圍之用語本身係用於賦予專利性。「有限下位概念事項」，指說明書內容所記載之下位概念事項部分及申請時「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。「上位（genus）概念」，指複數個技術特徵屬於同族或同類的總括概念，或複數個技術特徵具有某種共同性質的總括概念。「下位（species）概念」，係相對於上位概念表現為下位之具體概念。例如「電腦」係依人工輸入信號或預存之程式或指令或記錄資料而執行演算處理使可產生結果之有形物品，如一般所稱之「電子計算機」、「微處理器」、「單晶片微處理機」、「中央處理機」等，但不以此為限。此時「電腦」就是「上位概念」，而「電子計算機」、「微處理器」、「單晶片微處理機」、「中央處理機」就是「下位概念」。
15. 解釋申請專利範圍時，「擇一形式」之用語應限定在其所記載之選項。所謂「擇一形式」，係指請求項以「或」、「及」並列記載一群具體技術特徵的選項，其申請專利範圍分別由各個選

項予以界定，例如「特徵 A、B、C 或 D」、「由 A、B、C 及 D 組成的物質群中選擇的一種物質」等。擇一形式總括之用語中「及／或」之意義為「選擇其中之一或其組合」。

16. 申請專利範圍中之元件數目應限於其指定數目。元件數目表示方式如「對偶 (dual)」、「複數」、「至少一」等；其中「對偶 (dual)」之意義為「雙數」，「複數」之意義為「至少二」，「至少一」之意義為「一以上」。申請專利範圍之技術特徵所載數量不明確時，應以說明書之內容推定其元件數目。

(二) 審酌發明 (或新型) 說明及圖式之原則

1. 為認定專利權範圍之實質內容，發明 (或新型) 說明及圖式均得為解釋申請專利範圍之輔助依據。發明 (或新型) 說明之記載事項包含發明 (或新型) 所屬之技術領域、先前技術、發明 (或新型) 內容、實施方式及圖式簡單說明等。圖式之作用在於補充說明書文字不足的部分，使該發明 (或新型) 所屬技術領域中具有通常知識者閱讀說明書時，得依圖式直接理解該發明 (或新型) 之各個技術特徵及其所構成的技術手段。
2. 申請專利範圍中所載之技術特徵明確時，不得將發明 (或新型) 說明及圖式所揭露的內容引入申請專利範圍；申請專利範圍中所載之技術特徵不明確時，得參酌發明 (或新型) 說明與圖式解釋申請專利範圍；申請專利範圍之記載內容與發明 (或新型) 說明及圖式所揭露的內容不一致時，應以申請專利範圍為準。
3. 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。
4. 對於申請專利範圍之用語，若專利權人在發明說明中創造新的用語 (如科技術語) 或賦予既有用語新的意義，而該用語的文義明確時，應以該文義解釋申請專利範圍。
5. 申請歷史檔案得作為解釋申請專利範圍的參考文件。解釋申請

專利範圍，得參酌專利案自申請至維護過程中，專利權人所表示之意圖和審查人員之見解，以認定其專利權範圍。

6.若由內部證據尚不足以解釋申請專利範圍，得審酌外部證據。

第二節 比對解釋後之申請專利範圍與待鑑定對象

進行比對之前，必須正確解析申請專利範圍之技術特徵及待鑑定對象之技術內容，此一解析工作乃鑑定的基礎工作，直接影響鑑定結果之正確性。

一、解析申請專利範圍之技術特徵

(一)得組合或拆解技術特徵

全要件原則係指請求項中每一技術特徵均對應表現在待鑑定對象中，包括文義的表現及均等的表現。因此，以待鑑定對象中多個元件、成分或步驟達成申請專利範圍中單一技術特徵之功能，或以待鑑定對象中單一元件、成分或步驟達成申請專利範圍中多個技術特徵組合之功能，均得稱該技術特徵係對應表現在待鑑定對象中。

(二)不得省略技術特徵

申請專利範圍所記載內容係一整體之技術手段，不論元件、成分或步驟如何拆解或組合，申請專利範圍所記載之技術特徵都不能省略。

二、解析待鑑定對象之技術內容

(一)必須對應申請專利範圍之技術特徵

解析待鑑定對象所得之元件、成分、步驟或其結合關係與申請專利範圍之技術特徵必須對應，待鑑定對象中與申請專利範圍之技術特徵無關的元件、成分、步驟或其結合關係不得納入比對內容。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。

(二)待鑑定對象之命名原則

比對待鑑定對象與申請專利範圍時，並非以其命名為比對之基礎。對於待鑑定對象之元件、成分、步驟或其結合關係的命名，若該元件、成分、步驟或其結合關係與技術特徵之文義相同時，原則上應以該技術特徵之文字予以命名。若待鑑定對象之元件、成分、步驟或其結合關係與該技術特徵之文義並非完全相同，而其已有名稱時，則以該名稱予以命名；若其尚無名稱時，則以其所屬技術領域中之名稱予以命名。

(三)注意事項

- 1.專利標的為物時，所送之待鑑定對象應為物；而應就所送之待鑑定物中與申請專利範圍所述之申請標的對應之物予以比對。無法檢視待鑑定對象之結構，或雖可拆解待鑑定對象，但會遭不可回復之破壞時，應先告知法院此事實後再進行鑑定程序。待鑑定對象僅為部分組件，則應請法院提供完整之物後再進行比對。專利標的為組合物時，應就申請專利範圍所述之成分及比例與所送待鑑定對象比對。待鑑定對象所含之雜質或製造過程之殘留物，原則上不予比對。
- 2.以製造方法界定物之申請專利範圍，雖然申請專利範圍所載之內容包括物與製造方法，但其專利標的為物，故待鑑定對象只需為「終產物」即可。申請專利範圍中所指之「終產物」之技術特徵未完全對應表現在待鑑定對象時，被告應配合提供其所使用之製造方法的實施證據，以利鑑定機構判斷待鑑定對象是否落入專利權範圍。
- 3.專利標的為方法時，應就所送之待鑑定對象中與申請專利範圍所述之申請標的對應之方法予以比對；所送待鑑定對象應包括能證明其實施方法之證據。為確定待鑑定對象之實施方法，必要時應進行現場勘驗或實驗。若專利標的為方法，而待鑑定對

象為物時，或所送之書面證據欠缺具體技術內容，應補齊相關證據後再比對。若專利標的為用途，應比照專利標的為方法之處理方式。

三、文義讀取

(一)「文義讀取」之意義

「文義讀取」係確認解釋後申請專利範圍中之技術特徵的文字意義是否完全對應表現在待鑑定對象中。

(二)「文義讀取」之成立要件

至少一項提出告訴之請求項所有技術特徵完全對應表現在待鑑定對象中，始符合「文義讀取」。符合「文義讀取」須先符合「全要件原則」，始有成立可能。

(三)判斷「文義讀取」之注意事項

- 1.比對申請專利範圍與待鑑定對象時，應以解析後之申請專利範圍之技術特徵與待鑑定對象之對應元件、成分、步驟或其結合關係逐一比對。待鑑定對象欠缺解析後申請專利範圍之任一技術特徵，即不符合「文義讀取」。
- 2.待鑑定對象包括解析後申請專利範圍之所有技術特徵，並另外增加其他技術特徵者，其是否符合「文義讀取」，應由申請專利範圍中所記載連接詞之表達方式決定：
 - (1)就開放式連接詞而言，若申請專利範圍之技術特徵「包括A、B、C」，而待鑑定對象對應之元件、成分、步驟或其結合關係為「A、B、C、D」，則應判斷待鑑定對象符合「文義讀取」。
 - (2)就封閉式連接詞而言，若申請專利範圍之技術特徵「由A、B、C組成」，而待鑑定對象對應者為「由A、B、C、D所組成」，則應判斷待鑑定對象不符合「文義讀取」。
 - (3)就半開放式連接詞而言，若申請專利範圍之技術特徵「主要

由A、B、C組成」，而待鑑定對象對應者為「A、B、C、D」，惟D為實質上不會影響技術特徵的元件、成分或步驟或其結合關係，則應判斷待鑑定對象符合「文義讀取」。

(4)對於以其他方式表達之連接詞，則須先參照說明書內容，依個案認定其係屬開放式、封閉式或半開放式，再依上述方式判斷待鑑定對象是否符合「文義讀取」。

3.申請專利範圍所載之技術特徵係上位概念總括用語，而待鑑定對象對應者係相應的下位概念時，應判斷待鑑定對象符合「文義讀取」。

4.待鑑定對象符合「文義讀取」，而被告主張適用「逆均等論」時，應再比對待鑑定對象是否適用「逆均等論」。

5.待鑑定對象符合「文義讀取」，但被告未主張適用「逆均等論」時，應判斷待鑑定對象落入專利權（文義）範圍。

6.經比對待鑑定對象不符合「文義讀取」，應再比對待鑑定對象是否適用「均等論」。

四、逆均等論（Reverse Doctrine of Equivalents）

（一）「逆均等論」之意義

「逆均等論」又稱「消極均等論」，係為防止專利權人任意擴大申請專利範圍之文義範圍，而對申請專利範圍之文義範圍予以限縮。若待鑑定對象已為申請專利範圍之文義範圍所涵蓋，但待鑑定對象係以實質不同之技術手段達成實質相同之功能或結果時，則阻卻「文義讀取」，應判斷未落入專利權（文義）範圍。

（二）「逆均等論」之成立要件

待鑑定對象已符合「文義讀取」，但實質上未利用發明(或新型)說明所揭示之技術手段時，適用「逆均等論」。例如關於電池電極的專利案，其申請專利範圍中記載一個由多數微孔金屬板組成的電極，在發明說明中指出電極微孔的作用在於控制氣泡的壓

力，該微孔的直徑在 1 到 50 微米之間，惟申請專利範圍並未記載關於微孔直徑及其作用的技術特徵。而待鑑定對象之電極也是由多數微孔金屬板組成，雖然待鑑定對象之技術內容與專利案之申請專利範圍比對後符合文義讀取，但待鑑定對象金屬板上之微孔直徑遠大於 50 微米，其對於控制氣泡壓力之作用幾乎微不足道，待鑑定對象實質上似未利用發明所揭示之技術手段，而有適用「逆均等論」之餘地。

(三) 判斷「逆均等論」之注意事項

1. 被告主張適用「逆均等論」，其前提必須已符合「文義讀取」。
2. 「逆均等論」比對，應依據說明書中發明（或新型）說明之內容（包括書面揭露、可據以實施程度等）來決定，就申請專利範圍所載之技術特徵逐一檢視說明之。
3. 待鑑定對象符合「文義讀取」又適用「逆均等論」者，應判斷待鑑定對象未落入專利權範圍。
4. 待鑑定對象符合「文義讀取」但不適用「逆均等論」，應判斷待鑑定對象落入專利權（文義）範圍。

五、均等論（Doctrine of Equivalents）

(一) 「均等論」之意義

「均等論」係基於保障專利權人利益的立場，避免他人僅就其申請專利範圍之技術特徵稍作非實質之改變或替換，而規避專利侵權的責任。由於以文字精確、完整描述申請專利範圍，實有其先天上無法克服的困難，故專利權範圍得擴大至申請專利範圍之技術特徵的均等範圍，不應僅侷限於申請專利範圍之文義範圍。

(二) 「均等論」之成立要件

相對於申請專利範圍之技術特徵，待鑑定對象之元件、成分、步驟或其結合關係的改變或替換未產生實質差異（substantial

difference) 時，則適用「均等論」。適用「均等論」須先符合「全要件原則」，始有成立可能。

(三) 「均等論」之比對方式

若待鑑定對象之對應元件、成分、步驟或其結合關係與申請專利範圍之技術特徵係以實質相同的技術手段 (way)，達成實質相同的功能 (function)，而產生實質相同的結果 (result) 時，應判斷待鑑定對象之對應元件、成分、步驟或其結合關係與申請專利範圍之技術特徵無實質差異，適用「均等論」。「實質相同」係指兩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者。

此三步測試係考慮申請專利範圍之技術特徵與待鑑定對象之對應元件、成分、步驟或其結合關係的相似性。例如申請專利範圍之技術特徵為 A、B、C，待鑑定對象之對應元件、成分、步驟或其結合關係為 A、B、D。假設 C 與 D 兩者不符「文義讀取」，應再判斷 C 與 D 兩者是否係「以實質相同的技術手段，達成實質相同的功能，產生實質相同的結果」，若兩者之「技術手段」、「功能」、「結果」皆為實質相同，應判斷 C 與 D 無實質差異，待鑑定對象與申請專利範圍適用「均等論」。

(四) 判斷「均等論」之注意事項

1. 若待鑑定對象欠缺解析後申請專利範圍之任一技術特徵，即不適用「均等論」，應判斷待鑑定對象未落入專利權範圍。
2. 「均等論」比對應以侵權行為發生時，該發明所屬技術領域中具有通常知識者之技術水準做考量。
3. 「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 (element by element)，不得以申請專利範圍之整體 (as a whole) 與待鑑定對象比對。
4. 若待鑑定對象與申請專利範圍之對應技術特徵的「技術手段」、

- 「功能」、「結果」其中之一有實質不同，則不適用「均等論」。
- 5.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，例如申請專利範圍中記載之技術特徵為A，待鑑定對象對應之元件、成分、步驟或其結合關係為B，雖然發明說明中記載有A、B，但申請專利範圍中僅記載A而未記載B，即使B為A之均等物或方法，但因B未記載於申請專利範圍，應被視為貢獻給社會大眾，而不適用「均等論」。
 - 6.若待鑑定對象不適用「均等論」，應判斷待鑑定對象未落入專利權範圍。
 - 7.若待鑑定對象適用「均等論」，且被告未主張適用「禁反言」或「先前技術阻卻」時，應判斷待鑑定對象落入專利權（均等）範圍。
 - 8.若待鑑定對象適用「均等論」，且被告主張適用「禁反言」或「先前技術阻卻」時，應再比對待鑑定對象是否適用「禁反言」或「先前技術阻卻」。

六、禁反言（Prosecution History Estoppel）

（一）「禁反言」之意義

「禁反言」為「申請歷史禁反言」之簡稱，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。申請專利範圍為界定專利權範圍之依據，一旦公告，任何人皆可取得申請至維護過程中每一階段之文件，基於對專利權人在該過程中所為之補充、修正、更正、申復及答辯的信賴，不容許專利權人藉「均等論」重為主張其原先已限定或排除之事項。因此，「禁反言」得為「均等論」之阻卻事由。

（二）「禁反言」之成立要件

若待鑑定對象適用「均等論」，而其適用部分係專利權人已

於申請至維護過程中放棄或排除之事項，則適用「禁反言」。例如申請專利範圍之技術特徵為 A、B、C，待鑑定對象之對應元件、成分、步驟或其結合關係為 A、B、D，雖然專利權人於申請時申請專利範圍中有記載 A、B、D，但於申請過程中已將 A、B、D 修正為 A、B、C，應判斷待鑑定對象適用「禁反言」。惟若專利權人於申請至維護過程中已註明 D 與 C 為相同意義，且其補充、修正或更正與可專利性無關，則待鑑定對象不適用「禁反言」。

(三)判斷「禁反言」之注意事項

- 1.主張「禁反言」有利於被告，故應由被告負舉證責任。判斷是否適用「禁反言」所需之有關申請歷史檔案應由被告提供，或由被告向法院聲請調查。若被告未主張「禁反言」，他人不得主動要求被告或法院提供申請歷史檔案。
- 2.「禁反言」與「均等論」兩者在適用上產生衝突時，「禁反言」優先適用。
- 3.若申請專利範圍曾有補充、修正或更正，應探討其是否與可專利性有關。專利權人有義務於補充、修正或更正時說明理由，若理由明確，應依其理由具體判斷是否適用「禁反言」；若理由不明確，得推定其與可專利性有關，適用「禁反言」。若專利權人能證明其補充、修正或更正與可專利性無關，則應判斷待鑑定對象不適用「禁反言」。
- 4.待鑑定對象適用「均等論」，但不適用「禁反言」及「先前技術阻卻」者，應判斷待鑑定對象落入專利權（均等）範圍。
- 5.待鑑定對象適用「均等論」，且適用「禁反言」，應判斷待鑑定對象未落入專利權範圍。

七、先前技術阻卻

(一)「先前技術阻卻」之意義

「先前技術」係涵蓋申請日（主張優先權者，則為優先權日）

之前所有能為公眾得知之資訊，不限於世界上任何地方、任何語言或任何形式，例如書面、電子、網際網路、口頭、展示或使用等。先前技術屬於公共財，任何人均可使用，不容許專利權人藉「均等論」擴張而涵括先前技術。因此，「先前技術阻卻」得為「均等論」之阻卻事由。

(二) 「先前技術阻卻」之成立要件

即使待鑑定對象適用「均等論」，若被告主張適用「先前技術阻卻」，且經判斷待鑑定對象與某一先前技術相同，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」。例如申請專利範圍之技術特徵為 A、B、C，待鑑定對象之對應元件、成分、步驟或其結合關係為 A、B、D'，先前技術之對應元件、成分、步驟或其結合關係為 A、B、D。雖然於侵權行為發生時，以該發明所屬技術領域中所具有通常知識者之技術水準而言，C 與 D' 之間無實質差異，適用「均等論」，若 D' 與 D 相同或為 D 與所屬技術領域中之通常知識的簡單組合時，則適用「先前技術阻卻」。

(三) 判斷「先前技術阻卻」之注意事項

1. 主張「先前技術阻卻」有利於被告，故應由被告負舉證責任。若被告未主張「先前技術阻卻」，他人不得主動提供相關先前技術資料，以判斷待鑑定對象是否適用「先前技術阻卻」。
2. 待鑑定對象適用「均等論」，但不適用「禁反言」及「先前技術阻卻」者，應判斷待鑑定對象落入專利權（均等）範圍。
3. 待鑑定對象適用「均等論」，且適用「先前技術阻卻」，應判斷待鑑定對象未落入專利權範圍。

第三節 其他注意事項

- 一、專利權應視為有效，專利權之授予或撤銷屬專利主管機關之職權，鑑定時不得就專利權之有效性進行判斷。當事人對專利權之

- 有效性有爭議者，應經由舉發程序解決。
- 二、若被告已提起舉發，主張撤銷專利權時，是否繼續進行鑑定，應依法院之指示辦理。
 - 三、專利權人申請更正說明書或圖式時，是否繼續進行鑑定，應依法院之指示辦理。
 - 四、若待鑑定對象係實施專利法第七十八條（第一百零八條準用）所指「再發明」，其是否落入專利權範圍，仍應依鑑定流程判斷。
 - 五、當事人對於申請專利範圍之解釋及文義讀取、逆均等論、均等論、禁反言及先前技術阻卻之判斷，得主張有利於己之事實，並應就事實舉證，以供法院參酌。例如當事人解釋申請專利範圍時，應註明內部證據或外部證據之出處及理由。
 - 六、鑑定所需資料在法院者，法院應告知鑑定機構准其利用。法院於必要時，得依職權或依聲請命證人或當事人提供鑑定所需資料。鑑定機構進行鑑定時，得向法院聲請調取證物或訊問證人或當事人，經許可後，並得對證人或當事人進行發問，當事人亦得主動提供意見。
 - 七、鑑定機構應依法院要求之鑑定事項回復意見，法院未要求之事項，無須回復。
 - 八、鑑定機構與當事人之間有利益衝突者應依法自行迴避。但法院認為無適當之人可為選任或經當事人合意指定，不在此限。
 - 九、申請專利範圍之解釋係屬法律問題（question of law），當事人或鑑定機構對申請專利範圍之解釋有爭執時，法院應依職權認定。
 - 十、必要時，應將鑑定過程以照相、錄音或錄影之方式予以存證。
 - 十一、鑑定機構對其所製作之鑑定報告應予保密。

第四章 鑑定報告撰寫格式

發明(或新型)專利侵害鑑定報告之撰寫,可分為四部分:一、鑑定事項,二、鑑定結論,三、鑑定理由,四、附件。說明如下:
一、鑑定事項:簡要記載待鑑定對象與專利權之名稱、所有人等。

例如:○○製售之○○是否落入○○公司所有之第○○○○○○○○○○
○○號專利案(發明或新型第○○○○○號)之專利權範圍。

二、鑑定結論:簡要記載鑑定結果。

例如:待鑑定對象落入(或未落入)第○○○○○○○○○○號專利案
(發明或新型第○○○○○號)之專利權範圍。

三、鑑定理由:詳細記述作成鑑定結論之理由。

(一)鑑定標的

1.專利權

第○○○○○○○○○○號「XXX(名稱)」專利案之申請專利範圍:
.....。

2.待鑑定對象

詳細記載待鑑定對象之名稱、所有人、來源、種類及其對應於申請專利範圍之技術特徵的元件、成分、步驟或其結合關係等。

(二)鑑定比對過程說明

詳細比對待鑑定對象與申請專利範圍,依鑑定流程所列步驟逐一判斷,並說明依據及理由,以作成鑑定結論。

四、附件:

1.專利案相關資料

2.待鑑定對象相關資料(含照片或測試記錄)

貳、新式樣專利侵害之鑑定原則

第一章 適用範圍

本新式樣侵害鑑定原則僅供法院或侵害專利鑑定專業機構等參考，而非用來拘束上述機關或機構。

第二章 鑑定流程

第一節 鑑定流程概述

一、專利侵害之鑑定流程分為兩階段：

(一)解釋申請專利之新式樣範圍

(二)比對解釋後申請專利之新式樣範圍與待鑑定物品

二、比對解釋後申請專利之新式樣範圍與待鑑定物品包括下列步驟：

(一)解析待鑑定物品之技藝內容

以該新式樣所屬技藝領域中具有通常知識者之水準，先就待鑑定物品之技藝內容進行解析，並排除功能性設計。

(二)判斷待鑑定物品與申請專利之新式樣物品是否相同或近似

以普通消費者之水準，判斷解析後待鑑定物品與解釋後申請專利之新式樣物品是否相同或近似。

1.如是，則進入(三)之判斷；

2.如否，則未落入專利權範圍。

(三)判斷待鑑定物品與申請專利之新式樣的視覺性設計整體是否相同或近似

以普通消費者之水準，判斷解析後待鑑定物品與解釋後申請專利之新式樣的視覺性設計整體是否相同或近似。

1.如是，則進入(四)之判斷；

2.如否，則未落入專利權範圍。

(四)若待鑑定物品與申請專利之新式樣的視覺性設計整體相同或近似，判斷使其相同或近似之部位是否包含申請專利之新式樣的新穎特徵

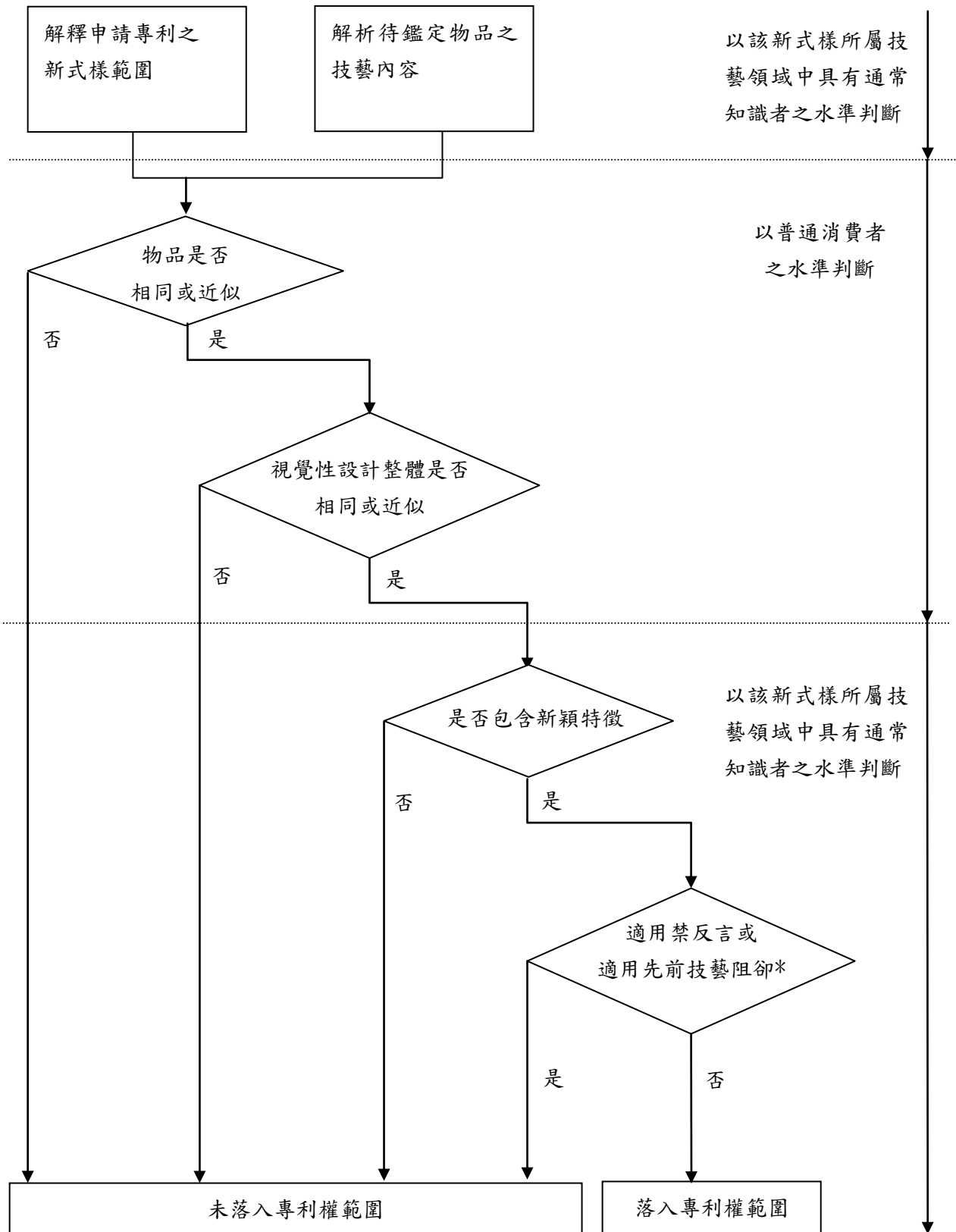
以該新式樣所屬技藝領域中具有通常知識者之水準，判斷待鑑定物品是否包含申請專利之新式樣的新穎特徵。

- 1.如是，則進入(五)之判斷；
- 2.如否，則未落入專利權範圍。

(五)若待鑑定物品包含新穎特徵，且被告主張適用「禁反言」或「先前技藝阻卻」時，應再判斷待鑑定物品是否適用「禁反言」或適用「先前技藝阻卻」。(被告可擇一或一併主張適用禁反言或先前技藝阻卻，判斷時，兩者無先後順序關係。)

- 1.若待鑑定物品適用「禁反言」或「先前技藝阻卻」二者或其中之一，則應判斷待鑑定物品未落入專利權範圍。
- 2.若待鑑定對象不適用「禁反言」，且不適用「先前技藝阻卻」，則應判斷待鑑定物品落入專利權範圍。

第二節 鑑定流程圖



* 被告可擇一或一併主張適用禁反言或適用先前技藝阻卻，判斷時，兩者無先後順序關係

第三章 鑑定方法

第一節 解釋申請專利之新式樣範圍

一、解釋申請專利之新式樣範圍之目的

解釋申請專利之新式樣範圍之目的在確認申請專利之新式樣範圍及其新穎特徵，以合理界定專利權範圍。

二、解釋申請專利之新式樣範圍之時點

解釋申請專利之新式樣範圍 (scope) 應限制在申請時 (filing)，以申請前之先前技藝為基礎確認新穎特徵 (不包含功能性設計)。

三、解釋申請專利之新式樣範圍之主體

該新式樣所屬技藝領域中具有通常知識者，係一虛擬之人，具有該新式樣所屬技藝領域中之通常知識及普通設計能力，而能理解、利用申請時 (申請日之前，主張優先權者為優先權日之前，不包括申請日或優先權日) 之先前技藝。

通常知識，指該新式樣所屬技藝領域中已知的普通知識，包括習知或普遍使用的資訊以及教科書或工具書內所載之資訊，或從經驗法則所瞭解的事項。

四、解釋申請專利之新式樣範圍之證據

(一)用於解釋申請專利之新式樣範圍的證據包括內部證據與外部證據。若內部證據足使申請專利之新式樣範圍清楚明確，則無須考慮外部證據。若外部證據與內部證據對於申請專利之新式樣範圍的解釋有衝突或不一致者，則優先採用內部證據。

(二)用於解釋申請專利之新式樣範圍的內部證據包括圖說及申請歷史檔案。圖說包括物品名稱、創作說明、圖面說明及圖面。申請歷史檔案係自專利申請至維護專利權過程中，申請時原圖說

以外之文件檔案，如申請、舉發或行政救濟階段之補充、修正文件、更正文件、申復書、答辯書、理由書或其他相關文件等。

- (三)用於解釋申請專利範圍之外部證據，係指內部證據以外之其他證據。經常被引用者包括創作人之其他論文著作、創作人之其他專利、相關新式樣專利前案（如聯合案之原案、主張優先權之前案等）、專家證人之見解、該新式樣所屬技藝領域中具有通常知識者之觀點或所屬技藝領域之權威著作、字典、專業辭典、工具書、教科書等。
- (四)當事人提供給法院之證據至少應包括圖說，未提供之證據皆不予審酌。

五、解釋申請專利之新式樣範圍之原則

新式樣專利權範圍，以圖面為準，於解釋申請專利之新式樣範圍時，並得審酌創作說明。

(一)以圖面為準之原則

- 1.新式樣專利權範圍，應以公告之圖說或經更正公告之圖說中之圖面為準。
- 2.圖面得以墨線繪製或以照片或電腦列印之圖面呈現。新式樣包括色彩者，應依圖面中色彩應用於物品之結合狀態圖，及創作說明中所載指定色彩之工業色票編號或檢附色卡，認定專利權範圍。無結合狀態圖或無工業色票編號或色卡者，其專利權範圍不包含色彩。
- 3.新式樣為應用於「物品」外觀之形狀、花紋、色彩或其結合之「設計」，其實質內容係由設計結合物品所構成，設計不能脫離物品單獨構成新式樣。因此，解釋申請專利之新式樣範圍時，應以圖面所揭露物品外觀之「設計」為準，結合物品名稱所指定之「物品」，以認定新式樣專利權範圍。
- 4.新式樣圖面係由立體圖及六面視圖（前視圖、後視圖、左側視圖、右側視圖、俯視圖、仰視圖）或二個以上立體圖呈現，必

要時，並得繪製其他輔助之圖面，具體、寫實呈現物品外觀之形狀、花紋或色彩。解釋申請專利之新式樣範圍時，應綜合各圖面所揭露之點、線、面，再構成一具體的新式樣三度空間設計，不得侷限於各圖面之圖形。

- 5.新式樣專利權應以應用於物品外觀之整體設計為範圍，不得以局部設計認定其專利權範圍，例如圖面揭露空間形狀及平面花紋者，不得僅認定形狀為專利權範圍，亦不得僅認定花紋為專利權範圍。
- 6.隱藏在物品內部之設計，通常不會表現於圖面。因此，圖面上表現設計之線條均為實線，非實線之線條僅為讀圖之參考，不得作為解釋申請專利之新式樣範圍的依據。
- 7.對於因材料特性、機能調整或使用狀態之變化而改變外觀之新式樣，應依使用狀態圖或其他輔助之圖面解釋之。標示為「參考圖」、「使用狀態參考圖」或「xx參考圖」的圖面可能包含申請專利之新式樣以外之物品或設計，該圖面僅得作為參考，不得作為解釋申請專利之新式樣範圍的依據。
- 8.圖面中呈現的內容包含視覺性（亦稱裝飾性）設計及功能性（functional）設計兩部份，功能性設計並非透過視覺訴求之創作，非屬專利權範圍：

(1)視覺性設計

視覺性設計，指申請專利之新式樣必須是肉眼能夠確認而具備視覺效果的設計。視覺性之規定，排除功能性設計以及肉眼無法確認而必須藉助其他工具始能確認之設計，不具備視覺性之設計非屬專利權範圍。

(2)功能性設計

功能性設計，指物品之外觀設計特徵純粹取決於功能需求，而為因應其本身或另一物品之功能或結構的設計。例如物品必須連結或裝配於另一物品始能實現各自之功能而達成用途者，其設計僅取決於兩物品必然匹配部分之基本形狀，

如螺釘與螺帽之螺牙、鎖孔與鑰匙條之刻槽及齒槽。

新式樣物品必須可供產業上利用，其外觀設計所包含之功能性元件與功能性設計並不同。例如桌腳雖然係支撐桌面之功能性元件，若其外觀設計呈現視覺效果，則該元件即屬透過視覺訴求之視覺性設計。又如設計之目的在於使物品在模組系統中能夠多元組合或連結，如積木、樂高玩具或文具組合等物品之設計，即不屬於功能性設計。功能性設計為形成物品之用途、功能的重要構成，得由該新式樣所屬技藝領域中具有通常知識者參酌通常知識予以認定。

- 9.新穎特徵，指申請專利之新式樣對照申請前之先前技藝，客觀上使其具有新穎性、創作性等專利要件之創新內容，其必須是透過視覺訴求之視覺性設計，不得為功能性設計。
- 10.雖然新式樣係應用於物品外觀之設計，但對於透過物品表面之透明材料能夠觀察到物品的內部，或物品之整體或局部經折射、反射而產生光學效果者，解釋申請專利之新式樣範圍時，不得僅以其外觀設計為對象，應綜合外觀設計與圖面所揭露之內部視覺性設計或物品之光學效果。

(二)參酌創作說明之原則

- 1.新式樣專利權範圍，以圖面為準，並得審酌創作說明。依圖面或物品名稱，無法明確解釋申請專利之新式樣範圍時，得參酌創作說明應載明之事項，包括物品之用途及新式樣物品創作特點。
- 2.創作說明中之「物品用途」欄係輔助說明物品名稱所指定之物品，其內容包括物品之使用、功能等有關物品本身之敘述。對於新開發的新式樣物品或新式樣物品為其他物品之構成元件或附屬零件者應參酌創作說明內容，以認定專利權範圍中之新式樣物品及其近似範圍。
- 3.創作說明中之「創作特點」欄係輔助說明圖面所揭露應用於物品外觀有關形狀、花紋、色彩設計之創作特點，包括新穎特徵、

因材質特性、機能調整或使用狀態使物品外觀產生形態變化之部分、設計本身之特性、指定色彩之工業色票編號及色彩施予物品之範圍等與設計有關之內容。僅以文字載於創作說明，但未以圖面具體呈現物品之三度空間形狀，或未以圖面、照片或色卡具體呈現施於物品形狀上之花紋、色彩，均不得被認定為專利權範圍。

4. 創作說明中所載之新穎特徵，係申請人主觀認知申請專利之新式樣的創新內容。解釋申請專利之新式樣範圍時，得先以創作說明中所載之文字內容為基礎，經比對申請專利之新式樣與申請前之先前技藝後，始能客觀認定具有創新內容的新穎特徵。侵權訴訟時，當事人得進一步限定新穎特徵，但不得擴大專利權範圍。
5. 解釋聯合新式樣專利之新式樣範圍時，應參酌創作說明中所述其與原新式樣物品用途或創作特點之差異。
6. 申請歷史檔案得作為解釋申請專利之新式樣範圍的參考文件。解釋申請專利之新式樣範圍時，得參酌專利權自申請至維護過程中專利權人所表示之意圖和審查人員之見解，以認定專利權範圍。
7. 若由內部證據尚不足以明瞭申請專利之新式樣範圍之實質內容，得審酌外部證據。

(三) 排除功能性設計

新式樣專利係保護應用於物品外觀之透過視覺訴求之設計，若為純粹取決於功能需求，而為因應其本身或另一物品之功能或結構的功能性設計，以及在購買時不會注意或使用時看不到的內部結構，均不屬於專利權範圍。因此，解釋申請專利之新式樣範圍時，應排除非透過視覺訴求之功能性設計及內部結構。

第二節 比對解釋後申請專利之新式樣範圍與待鑑定物品

一、解析、比對、判斷之主體

解析待鑑定物品之技藝內容、判斷是否包含新穎特徵及是否適用禁反言或適用先前技藝阻卻等階段，涉及申請專利之新式樣範圍的解釋等專業知識，判斷主體應為「該新式樣所屬技藝領域中具有通常知識者」，其定義請參照第三章第一節三。

為排除在消費市場上他人抄襲或模仿新式樣專利的行為，專利制度授予申請人專有排他之新式樣專利權範圍包括相同及近似之新式樣。判斷待鑑定物品是否落入專利權範圍時，鑑定人員應模擬市場消費型態，以新式樣物品所屬領域中具有普通知識及認知能力的消費者（簡稱普通消費者）為主體，依其選購商品之觀點，判斷新式樣專物品與待鑑定物品是否相同或近似，並判斷新式樣專利視覺性設計整體與待鑑定物品之設計是否相同或近似。「普通消費者」並非該物品所屬領域中之專家或專業設計者，但會因物品所屬領域之差異而具有不同程度的知識及認知能力。例如日常用品的普通消費者是一般大眾；醫療器材的普通消費者是醫院的採購人員或專業醫師。

二、解析待鑑定物品之技藝內容

(一)解析待鑑定物品時，應依新式樣之用途、功能，認定待鑑定物品對應解釋後申請專利之新式樣範圍之部位，無關之部位不得納入。例如新式樣物品為錶帶，待鑑定物品為包含錶帶之手錶，應就兩錶帶比對，不得將無關之錶殼納入，而比對錶帶與手錶。

(二)解析待鑑定物品之設計時，應就解釋後申請專利之新式樣範圍中之形狀、花紋、色彩，認定待鑑定物品對應之部位，無關之形狀、花紋或色彩不得納入。例如新式樣設計僅為立體形狀，待鑑定物品具有立體形狀及平面花紋，應僅就形狀比對，不得

將無關之花紋納入，而比對形狀及花紋。此外，亦不得將物品之構造、功能、材質、尺寸等非屬形狀、花紋、色彩之特徵納入比對內容。

三、物品是否相同或近似之判斷

- (一)圖說中之新式樣物品名稱係專利權人指定專利權所施予之物品，物品名稱隱含之用途、功能係認定物品之近似範圍之基礎。例如物品名稱指定「手錶」，隱含其具有計時用途及顯示、攜帶等功能。
- (二)相同物品，指用途相同、功能相同。近似物品，指用途相同、功能不同者，或指用途相近，不論其功能是否相同者。例如凳子與附加靠背功能的靠背椅，即為近似物品。又如鋼筆和原子筆兩者均屬書寫用途，但兩者之墨水供輸功能不同，亦為近似物品。再如餐桌與書桌，兩者用途相近，亦為近似物品。用途不相同、不相近之物品，例如汽車與玩具汽車，則非相同或近似之物品。
- (三)物品是否相同或近似之判斷，應考量商品產銷及使用的實際情況，並得參酌「國際工業設計分類」。

四、視覺性設計整體是否相同或近似之判斷

- (一)鑑定人員應模擬普通消費者選購商品之觀點，比對、判斷專利權範圍中之視覺性設計整體與待鑑定物品是否相同或近似。若待鑑定物品所產生的視覺印象會使普通消費者將該視覺性設計誤認為待鑑定物品，即產生混淆之視覺印象者，應判斷該視覺性設計與待鑑定物品相同或近似。
- (二)視覺性設計相同或近似之判斷，應以普通消費者於侵權行為發生時之觀點作考量。
- (三)對於開創性發明物品之設計及開創設計潮流之設計，兩者在市場上的競爭商品較少、設計自由度寬廣且需要較高的創意及較

多的開發資源，為鼓勵創作，其設計的近似範圍應比既有物品之改良設計更為寬廣。

(四)相同或近似之新式樣共計四種態樣：

- 1.相同設計應用於相同物品，即相同之新式樣
- 2.近似設計應用於相同物品，屬近似之新式樣
- 3.相同設計應用於近似物品，屬近似之新式樣
- 4.近似設計應用於近似物品，屬近似之新式樣

(五)比對、判斷視覺性設計整體與待鑑定物品是否相同或近似之原則如下：

1.比對整體設計（design as a whole）

新式樣專利權係以應用於物品外觀之整體設計（overall appearance）為範圍，故申請專利之新式樣範圍不得割裂，局部主張其權利。例如新式樣物品為包含錶帶之手錶，待鑑定物品僅為錶帶，不得將手錶拆解為錶帶及錶殼，僅就新式樣物品中之錶帶與待鑑定物品進行比對。又如新式樣設計為形狀及花紋，待鑑定物品僅具有形狀，不得將新式樣設計拆解，僅就新式樣設計之形狀與待鑑定物品之形狀進行比對。

判斷待鑑定物品與解釋後申請專利之新式樣範圍中之設計是否相同、近似時，應依圖面所揭露之點、線、面再構成三度空間形體，而以圖面所揭露之形狀、花紋、色彩所構成的整體視覺性設計與待鑑定物品進行比對。不得就六面視圖的每一視圖與待鑑定物品的每一面分別進行比對，亦不得拘泥於各個設計要素或細微的局部差異。

2.綜合判斷

以整體設計為對象進行比對時，應以解釋後申請專利之新式樣範圍中主要部位之設計特徵為重點，再綜合其他次要部位之設計特徵，構成整體視覺性設計統合的視覺效果，考量所有設計特徵之比對結果，客觀判斷其與待鑑定物品是否相同或近似。

設計之相同、近似判斷雖然係以申請專利之新式樣整體視覺性設計為對象，但其重點在於主要部位。主要部位之設計特徵相同或近似，而次要部位之設計特徵不同者，原則上應認定整體設計近似；反之，主要部位之設計特徵不同，即使次要部位之設計特徵相同或近似，原則上應認定整體設計不相同、不近似。

3.以主要部位為判斷重點

主要部位，指容易引起普通消費者注意的部位，不包括使用中無法目視的部位，通常有視覺正面及使用狀態下之設計二種類型：

(1)視覺正面

新式樣係由六面視圖所揭露之圖形構成物品外觀之設計，各圖面所示者，皆屬專利權範圍之構成部份。惟有些物品在使用狀態下，某些部位之外觀並非消費者注意之焦點（matter of concern），或可能被遮蔽。對於此類物品，應以普通消費者選購或使用商品時所注意的部位作為視覺正面，例如冷氣機之操作面板、冰箱之門扉或吸頂燈之仰視面等均為視覺正面，而以該視覺正面為主要部位，其他部位若無特殊設計，通常不致於影響相同、近似之判斷。

(2)使用狀態下之設計

物品或因運輸、商業、新奇等種種需求，可組合、折疊或變化為多種造形，例如組合玩具可拆卸為若干組件或拆散為各個獨立零件；折疊燈可伸展為使用狀態或折疊成收藏狀態；手工具組可結合成不同用途之工具。針對此類物品，應以使用狀態下的外觀設計為主要部位，若圖面所揭露伸展後之使用狀態下的設計與待鑑定物品不可摺疊之設計為相同或近似者，應判斷兩者之設計為相同或近似。

4.肉眼直觀、同時同地及異時異地比對、判斷

設計之相同、近似判斷應模擬消費者選購商品之情境，以

肉眼觀察為準，不可藉助儀器微觀比較差異，以免絕大多數足使普通消費者誤認之物品皆判斷為不近似。

通常消費者選購商品除了同時同地將商品併排直接比對外，也可能僅憑過往之視覺印象經驗，在不同時空異時異地間接隔離觀察比對。以肉眼觀察，先以同時同地之方式再以異時異地比對、判斷解釋後申請專利之新式樣範圍與待鑑定物品，只要以其中之一方式判斷為近似者，則應認定兩者為近似之設計。

五、待鑑定物品是否包含新穎特徵之判斷

待鑑定物品與解釋後申請專利之新式樣範圍中之視覺性設計整體相同或近似，仍不足以認定其落入專利權範圍，尚須判斷待鑑定物品是否利用該新式樣之新穎特徵，若待鑑定物品包含該新穎特徵，待鑑定物品始有落入專利權範圍之可能。

申請專利之新式樣範圍中的新穎特徵已於解釋申請專利之新式樣範圍時予以確認，在本步驟中，僅須判斷待鑑定物品是否包含該新穎特徵。若待鑑定物品未包含該新穎特徵，應判斷其未落入專利權範圍。

六、禁反言

(一)「禁反言」之意義

「禁反言」為「申請歷史禁反言」之簡稱，係防止專利權人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。申請專利之新式樣範圍一旦公告，任何人皆可取得申請至維護過程中每一階段之文件，基於對專利權人在該過程中所為之補充、修正、更正、申復及答辯的信賴，不容許專利權人重為主張其原先已限定或排除之事項。因此，「禁反言」得為申請專利之新式樣近似範圍之阻卻事由。

(二)「禁反言」之成立要件

雖然待鑑定物品與解釋後申請專利之新式樣範圍之視覺性設計整體近似，若相關證據能證明待鑑定物品使設計整體近似之部分係專利權人於專利申請至專利權維護過程所排除之事項，則適用「禁反言」。例如專利權人先前將某一特定部位認定為功能性設計，嗣後不得再宣稱該特定部位係視覺性設計。又如於申請過程中申復某一特定部位於正常使用狀態下無法目視，嗣後不得再宣稱該部位得目視。

(三)判斷「禁反言」之注意事項

- 1.主張「禁反言」係有利於被告，故應由被告負舉證責任。判斷是否適用「禁反言」所需之有關申請歷史檔案應由被告提供，或由被告向法院聲請調查。若被告未主張「禁反言」，他人不得主動要求被告或法院提供申請歷史檔案。
- 2.若圖面曾有補充、修正或更正，應探討其是否與可專利性有關。專利權人有義務於補充、修正或更正時說明其理由，若理由明確，應依其理由具體判斷是否適用「禁反言」；若理由不明確，得推定其與可專利性有關，適用「禁反言」。若專利權人能證明其補充、修正或更正與可專利性無關，則應判斷待鑑定物品不適用「禁反言」。
- 3.待鑑定物品包含新穎特徵而與申請專利之新式樣視覺性設計整體相同或近似，但不適用「禁反言」及「先前技藝阻卻」者，應判斷待鑑定物品落入專利權範圍。
- 4.待鑑定物品包含新穎特徵而與申請專利之新式樣視覺性設計整體相同或近似，且適用「禁反言」者，應判斷待鑑定物品未落入專利權範圍。

七、先前技藝阻卻

(一)「先前技藝阻卻」之意義

「先前技藝」係涵蓋申請日（主張優先權者，則為優先權日）

之前所有能為公眾得知之資訊，不限於世界上任何地方、任何語言或任何形式，例如書面、電子、網際網路、口頭、展示或使用等。先前技藝屬於公共財，任何人均可使用，不容許專利權人藉擴張申請專利之新式樣近似範圍而涵括先前技藝。因此，「先前技藝阻卻」得為申請專利之新式樣近似範圍之阻卻事由。

(二)「先前技藝阻卻」之成立要件

即使待鑑定物品包含新穎特徵而與申請專利之新式樣視覺性設計整體相同或近似，若被告主張適用「先前技藝阻卻」，且經判斷待鑑定物品與其所提供之先前技藝相同或近似，則適用「先前技藝阻卻」。

(三)判斷「先前技藝阻卻」之注意事項

- 1.主張「先前技藝阻卻」有利於被告，故應由被告負舉證責任。若被告未主張「先前技藝阻卻」，他人不得主動提供相關先前技藝資料，以判斷待鑑定物品是否適用「先前技藝阻卻」。
- 2.待鑑定物品包含新穎特徵而與申請專利之新式樣視覺性設計整體相同或近似，但不適用「禁反言」及「先前技藝阻卻」者，應判斷待鑑定物品落入專利權範圍。
- 3.待鑑定物品包含新穎特徵而與申請專利之新式樣視覺性設計整體相同或近似，且適用「先前技藝阻卻」者，應判斷待鑑定物品未落入專利權範圍。

第三節 其他注意事項

- 一、專利權應視為有效，專利權之授予或撤銷屬專利主管機關之職權，鑑定時不得就專利權之有效性進行判斷。當事人對專利權之有效性有爭議者，應經由舉發程序解決。
- 二、若被告已提起舉發，主張撤銷專利權時，原則上應待舉發案審查確定後，再進行鑑定。
- 三、聯合新式樣專利權從屬於原新式樣專利權，不得單獨主張，其專利權範圍不及於近似之新式樣。在鑑定流程中，僅得就待鑑定物

- 品與聯合新式樣之物品及視覺性設計整體是否相同，予以判斷。
- 四、當事人對於申請專利之新式樣範圍之解釋及鑑定流程中各階段之判斷，得主張有利於己之事實，並應就事實舉證，以供法院參酌。例如當事人解釋申請專利之新式樣範圍時，應註明內部證據或外部證據之出處及理由。
- 五、鑑定所需資料在法院者，法院應告知鑑定機構准其利用。法院於必要時，得依職權或依聲請命證人或當事人提供鑑定所需資料。鑑定機構進行鑑定時，得向法院聲請調取證物或訊問證人或當事人，經許可後，並得對證人或當事人進行發問，當事人亦得主動提供意見。
- 六、鑑定機構應依法院要求之鑑定事項回復意見，法院未要求之事項，無須回復。
- 七、專利權人申請更正圖說時，應待專利專責機關審定後再進行鑑定。
- 八、鑑定機構與當事人之間有利益衝突者應依法自行迴避。但法院認為無適當之人可為選任或經當事人合意指定，不在此限。
- 九、申請專利之新式樣範圍之解釋係屬法律問題，當事人或鑑定機構對申請專利之新式樣範圍之解釋有爭執時，法院應依職權認定。
- 十、必要時，應將鑑定過程以照相、錄音或錄影之方式予以存證。
- 十一、鑑定機構對其所製作之鑑定報告應予保密。

第四章 鑑定報告撰寫格式

新式樣專利侵害鑑定報告之撰寫，可分為四部分：一、鑑定事項，二、鑑定結論，三、鑑定理由，四、附件。說明如下：

- 一、鑑定事項：簡要記載待鑑定對象與專利權之名稱、所有人等。
- 二、鑑定結論：簡要記載鑑定結果。

例如：待鑑定物品落入（或未落入）新式樣第○○○○○○○○號專利案（新式樣第○○○○號）之專利權範圍。

三、鑑定理由

(一)鑑定標的

1.專利權

第○○○○號「XXX(名稱)」專利案之申請專利之新式樣範圍：
.....。

2.待鑑定物品

詳細記載待鑑定物品之名稱、所有人、來源、種類及其對應於申請專利之新式樣範圍之部位。

(二)鑑定比對過程說明

詳細比對待鑑定物品與新式樣範圍，依鑑定流程所列步驟逐一判斷，並說明依據及理由，以作成鑑定結論。

四、附件

(一)新式樣專利案相關資料

(二)待鑑定物品相關資料（含照片或圖形等）