

專利侵權判斷要點

經濟部智慧財產局
中華民國 105 年 2 月

第一篇 發明、新型專利侵權判斷

第一章 發明、新型專利侵權判斷流程.....	1
1. 專利侵權判斷流程概述.....	1
2. 專利侵權判斷流程圖	3
第二章 發明、新型專利請求項之解釋.....	4
1. 基本概念	4
1.1 專利權範圍與請求項界定之範圍	4
1.2 說明書、申請專利範圍及圖式	4
1.3 獨立項與附屬項	4
1.4 物之請求項與方法請求項	4
1.5 技術手段與技術特徵	5
2. 請求項之解釋(Claim Construction).....	5
2.1 解釋請求項之目的	5
2.2 解釋請求項之時點	5
2.3 解釋請求項之對象及主體	5
2.4 解釋請求項之原則	6
2.4.1 衡平原則	6
2.4.2 專利權有效推定	6
例 1.....	6
例 2.....	7
2.4.3 折衷解釋	7
2.4.3.1 以請求項為準之原則.....	7
2.4.3.2 審酌說明書及圖式之原則.....	8
2.5 解釋請求項之證據及規則	9
2.5.1 內部證據	9
2.5.1.1 說明書、申請專利範圍及圖式.....	9
例 1.....	9
例 2.....	10
2.5.1.2 申請歷史檔案.....	10
例 3.....	10
例 4.....	11
2.5.2 外部證據	11
例 5.....	11
2.5.3 先內後外	12
2.6 解釋請求項之一般情形	12

2.6.1 用語	12
2.6.1.1 相同用語.....	12
2.6.1.2 已知用語.....	12
2.6.1.3 自定義詞.....	13
例 1.....	13
2.6.1.4 意義發生變化之用語	13
2.6.2 前言(Preamble)	14
2.6.3 連接詞	15
例 2.....	15
2.6.4 請求項與說明書不一致.....	16
2.6.4.1 請求項與說明書記載之對應技術內容不一致	16
例 3.....	16
2.6.4.2 請求項或說明書存在誤記事項	17
例 4.....	17
2.7 不同態樣請求項之解釋	18
2.7.1 用途界定物之請求項	18
2.7.1.1 用途界定物之請求項的意義	18
2.7.1.2 用途界定物之請求項的解釋	18
2.7.2 製法界定物之請求項	19
2.7.2.1 製法界定物之請求項的意義	19
2.7.2.2 製法界定物之請求項的解釋	19
例 1 (具限定作用).....	19
例 2 (不具限定作用).....	20
2.7.3 包含手段(或步驟)功能用語技術特徵之請求項	21
2.7.3.1 手段(或步驟)功能用語技術特徵之意義.....	21
例 3.....	21
2.7.3.2 包含手段(或步驟)功能用語技術特徵之請求項的解釋.....	21
2.7.4 包含功能界定物或方法之技術特徵的請求項.....	23
2.7.4.1 功能界定物或方法之技術特徵的意義	23
2.7.4.2 包含功能界定物或方法之技術特徵的請求項之解釋	23
例 4.....	23
例 5.....	23
2.7.5 包含功能性子句之請求項.....	24
2.7.5.1 功能性子句之意義	24
2.7.5.2 包含功能性子句之請求項的解釋.....	24
例 6 (具限定作用).....	24
例 7 (不具限定作用).....	25
2.7.6 方法請求項	25

2.7.6.1 方法請求項中之步驟順序.....	25
例 8.....	25
2.7.6.2 製法請求項直接製成之物.....	26
2.7.6.3 製法請求項中的「製法專利所製成之物為國內外未見者」.....	26
2.7.7 用途請求項.....	26
2.7.7.1 用途請求項之意義.....	26
2.7.7.2 用途請求項之解釋.....	27
2.7.8 包含非結構特徵之新型專利請求項.....	27
2.7.8.1 新型專利請求項之非結構特徵的意義.....	27
2.7.8.2 包含非結構特徵之新型專利請求項的解釋.....	27
例 9.....	28
第三章 發明、新型專利侵權之比對與判斷.....	29
1. 解析系爭專利之請求項的技術特徵.....	29
2. 解析被控侵權對象之技術內容.....	29
例 1.....	30
3. 文義讀取(Literally Read On)	32
3.1 文義讀取之意義.....	32
3.2 文義讀取之判斷.....	32
3.2.1 文義讀取之判斷原則.....	32
3.2.2 文義讀取之判斷方式.....	33
例 1 (符合文義讀取).....	33
例 2 (不符合文義讀取).....	34
例 3 (不符合文義讀取).....	34
例 4 (符合文義讀取).....	35
例 5 (不符合文義讀取).....	36
3.3 文義讀取之態樣.....	37
3.3.1 技術特徵完全相同、差異僅在於文字之記載形式或能直接且無歧異得知者.....	37
3.3.2 被控侵權對象之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.....	38
例 1(符合文義讀取).....	38
3.4 判斷文義讀取之注意事項.....	38
4. 均等論(Doctrine of Equivalents)	39
4.1 均等論之意義.....	39
4.2 均等論之判斷.....	39
4.2.1 均等論之判斷原則.....	39
4.2.2 全要件原則(All-Elements Rule / All-Limitations Rule)	40
4.2.3 均等技術特徵之判斷方式.....	40
例 2 (三部測試).....	41

例 3 (無實質差異測試).....	42
4.2.4 判斷均等之時點	42
4.3 均等技術特徵之態樣	42
4.3.1 已知元件、成分或步驟之簡單替換.....	43
例 1.....	43
例 2.....	43
4.3.2 元件位置之簡單改變	45
例 3.....	45
4.3.3 方法之步驟順序的簡單改變.....	46
例 4.....	46
4.4 判斷均等論之注意事項	47
5. 手段(或步驟)功能用語技術特徵是否相同或均等之判斷.....	47
例 1.....	49
第四章 均等論之限制事項	52
1. 申請歷史禁反言(Prosecution history estoppel).....	52
1.1 申請歷史禁反言之意義	52
1.2 申請歷史禁反言之判斷	52
1.2.1 引發申請歷史禁反言之要件.....	53
1.2.2 申請歷史禁反言所限制均等論之適用範圍.....	53
1.3 引發申請歷史禁反言之態樣	54
1.3.1 修正或更正引發之申請歷史禁反言	54
例 1.....	54
1.3.2 申復引發之申請歷史禁反言	55
例 2.....	55
1.4 判斷申請歷史禁反言之注意事項	56
2. 先前技術阻卻.....	57
2.1 先前技術阻卻之意義	57
2.2 先前技術阻卻之判斷	57
例 1.....	57
2.3 判斷先前技術阻卻之注意事項	58
3. 貢獻原則	58
3.1 貢獻原則之意義	58
3.2 貢獻原則之判斷	58
例 1.....	59
3.3 判斷貢獻原則之注意事項	59

第二篇 設計專利侵權判斷

第一章 設計專利侵權判斷流程.....	60
1. 專利侵權判斷流程概述.....	60
2. 專利侵權判斷流程圖	61
第二章 設計專利權範圍之確定.....	62
1. 確定專利權範圍	62
1.1 確定專利權範圍之目的	62
1.2 確定專利權範圍之原則	62
1.2.1 以圖式為準	62
例 1.....	62
1.2.2 審酌說明書	63
例 2.....	64
1.2.3 整體原則	64
1.3 確定專利權範圍之證據及規則	65
1.3.1 內部證據	65
1.3.2 外部證據	66
1.3.3 先內後外	66
1.4 物品及外觀之確定	66
1.4.1 物品之確定	66
1.4.2 外觀之確定	66
1.5 其他設計的確定	67
1.5.1 部分設計	67
1.5.1.1 物品之確定.....	68
1.5.1.2 外觀之確定.....	68
1.5.2 圖像設計	71
1.5.2.1 物品之確定.....	71
1.5.2.2 外觀之確定.....	72
1.5.3 成組設計	74
1.5.4 衍生設計	75
第三章 設計專利侵權之比對與判斷.....	76
1. 判斷主體	76
2. 解析被控侵權對象	76
例 1.....	77
例 2.....	77

3. 設計專利的相同或近似判斷	77
3.1 物品之相同或近似判斷	77
3.2 外觀之相同或近似判斷	78
3.2.1 直接觀察比對	78
3.2.2 整體觀察、綜合判斷	79
3.2.2.1 容易引起注意的部位或特徵	79
3.2.2.2 其他考量因素	79
3.2.3 三方比對法	80
例 1：隨身碟	80
例 2：公園椅	82
例 3：平板電腦	82
例 4：拖車連結器	83
4. 其他設計的相同或近似判斷	83
4.1 部分設計	83
4.1.1 物品的相同或近似	83
例 1	83
例 2	84
例 3	85
例 4	85
4.1.2 外觀的相同或近似	85
例 5	86
例 6	86
例 7	87
4.2 圖像設計	87
4.2.1 物品的相同或近似	87
例 1	88
例 2	88
4.2.2 外觀的相同或近似	89
例 3	89
例 4	90
例 5	90
例 6	91
例 7	92
4.3 成組設計	92
例 1	93
例 2	94
例 3	94
例 4	95

例 5.....	95
4.4 衍生設計	95
第四章 申請歷史禁反言及先前技藝阻卻	97
1. 申請歷史禁反言	97
2. 先前技藝阻卻.....	97

第一篇 發明、新型專利侵權判斷

判斷被控侵權物或方法(下稱被控侵權對象)是否侵害發明或新型專利權，首先必須解釋專利權人所主張被侵害之專利(下稱系爭專利)的請求項，以確定專利權之文義範圍，其次比對解釋後之請求項與被控侵權對象，以判斷被控侵權對象是否符合文義讀取而構成文義侵權。若未構成文義侵權，再判斷被控侵權對象是否適用均等論而構成均等侵權。於判斷是否適用均等論時，必須同時考量是否有限制事項之適用。

發明或新型均係利用自然法則技術思想之創作，因此對於二種專利之侵權判斷，其方式原則上相同。

本篇所稱「申請時」指申請日，有優先權者，指優先權日。

第一章 發明、新型專利侵權判斷流程

專利侵權之判斷，應將被控侵權對象與系爭專利之請求項進行比對，不得將被控侵權對象與系爭專利之物或方法直接進行比對。即使被控侵權對象本身亦有專利權，亦不得直接將雙方專利之物或方法進行比對，或將雙方之專利請求項進行比對。

專利權人主張被控侵權對象構成侵權時，應先後判斷是否構成文義侵權及均等侵權。

1. 專利侵權判斷流程概述

專利侵權之判斷流程，主要分為兩個步驟，第一步驟係解釋請求項，第二步驟係分別解析系爭專利之解釋後請求項的技術特徵及被控侵權對象對應之技術內容，再分別進行比對，判斷被控侵權對象是否構成侵權，包括下列流程：

(1)判斷被控侵權對象是否符合「文義讀取」：

- A.若符合「文義讀取」，應判斷被控侵權對象構成文義侵權。
- B.若不符合「文義讀取」，而專利權人主張適用「均等論」時，再判斷被控侵權對象是否適用「均等論」。

(2)判斷被控侵權對象是否適用「均等論」：

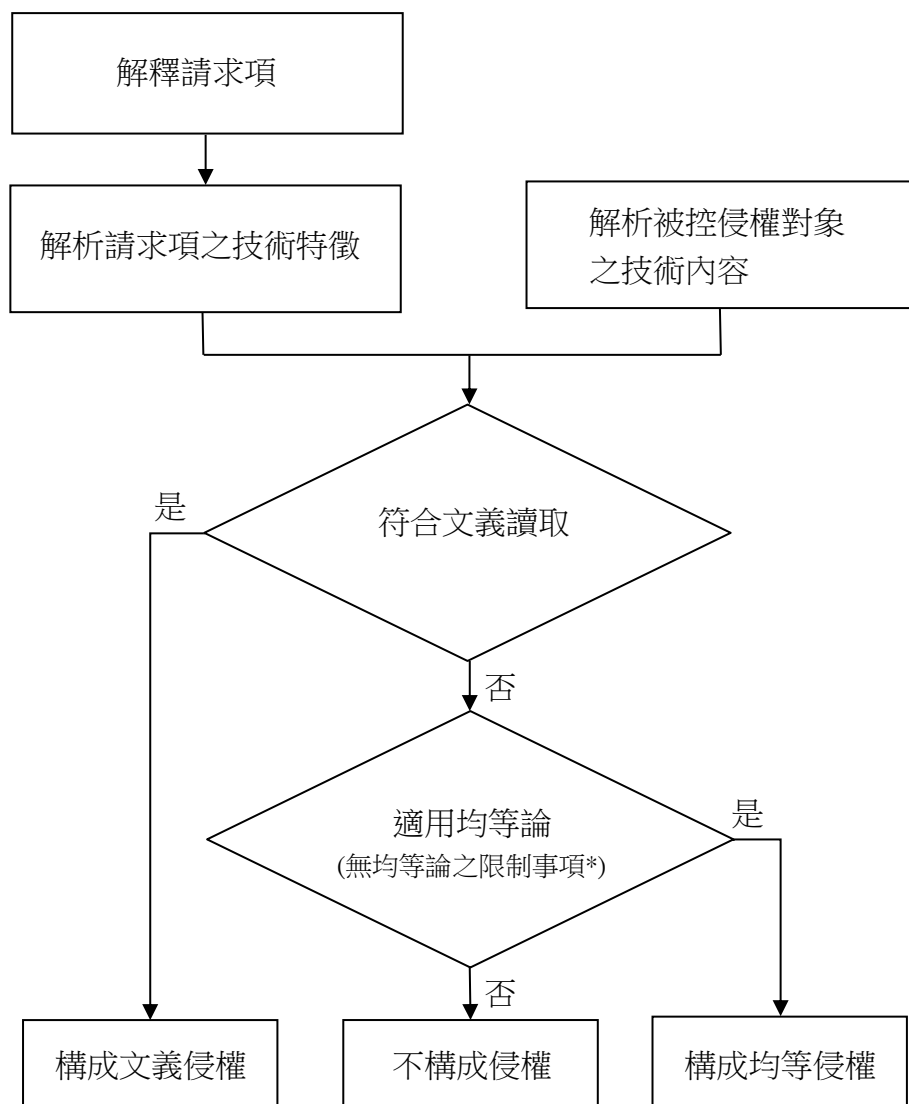
- A.若被控侵權人主張「全要件原則」、「申請歷史禁反言」、「先前技術阻卻」或「貢獻原則」等限制事項，於判斷被控侵權對象是否適用「均等論」時，應同時考量該等限制事項(被控侵權人可擇一或一併主張，判斷時，四者無先後順序關係)。若有任一限制事項成立，應判斷不適用「均等論」，被控侵權對象不構成均等侵權。
- B.若被控侵權人未主張「全要件原則」、「申請歷史禁反言」、「先前技術阻卻」

或「貢獻原則」等限制事項，或雖主張而無任一限制事項成立，應判斷被控侵權對象是否適用均等論：

(a)若適用「均等論」，應判斷被控侵權對象構成均等侵權。

(b)若不適用「均等論」，應判斷被控侵權對象不構成侵權。

2. 專利侵權判斷流程圖



*均等論之限制事項，主要包括「全要件原則」、「申請歷史禁反言」、「先前技術阻卻」及「貢獻原則」。

第二章 發明、新型專利請求項之解釋

判斷被控侵權對象是否侵害發明、新型專利權時，其第一步驟係解釋請求項。依據專利法之規定，發明、新型專利權範圍，以請求項為準，於解釋請求項時，並得審酌說明書及圖式。

1. 基本概念

解釋請求項時，必須先注意下列幾個基本概念。

1.1 專利權範圍與請求項界定之範圍

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

1.2 說明書、申請專利範圍及圖式

發明專利之文件包括說明書、申請專利範圍及必要之圖式。新型專利之文件包括說明書、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。說明書亦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。

1.3 獨立項與附屬項

依記載形式之差異，請求項分為獨立項及附屬項二種類型。

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。必要技術特徵，指申請專利之發明為解決問題所不可或缺的技术特徵，其整體構成發明的技術手段。

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。

1.4 物之請求項與方法請求項

依保護對象之差異，請求項分為物之請求項及方法請求項兩種範疇。物之請求項包括物質、組成物、物品、設備、裝置或系統等。方法請求項包括製造方法

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，如「物質 X 作為殺蟲之用途」應視為「以物質 X 殺蟲之方法」，「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」。

1.5 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。

於物之請求項，其中之技術特徵為結構、元件、成分或其間之關係等。於方法請求項，其中之技術特徵為步驟、條件或其間之關係等。

2. 請求項之解釋(Claim Construction)

發明專利權範圍，以請求項為準，於解釋請求項時，並得審酌說明書及圖式。請求項之申請標的(subject matter)應以請求項中記載之所有技術特徵予以界定，於解釋附屬項或引用記載形式之請求項時，應包含被依附或被引用之請求項中被依附或被引用之所有技術特徵。

原則上，於解釋請求項時，對於其中之用語及技術特徵，應給予最合理的解釋。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、百科全書及專家證詞等外部證據。

2.1 解釋請求項之目的

解釋請求項，其目的在於正確解釋請求項之文字意義(下稱文義)，以確認請求項界定之範圍

2.2 解釋請求項之時點

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。

2.3 解釋請求項之對象及主體

解釋請求項，應以專利權人主張之請求項為對象。

對請求項作出解釋的主體，應當是該發明所屬技術領域中具有通常知識者。

該發明所屬技術領域中具有通常知識者，係一虛擬之人，指具有申請時該發明所屬技術領域之一般知識(general knowledge)及普通技能(ordinary skill)之人，且能理解、利用先前技術。

一般知識，指該發明所屬技術領域中已知的知識，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。普通技能，

指執行例行工作、實驗的普通能力。專利申請時之一般知識及普通技能，簡稱「申請時之通常知識」。

2.4 解釋請求項之原則

2.4.1 衡平原則

解釋請求項時，不僅要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，亦要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。

2.4.2 專利權有效推定

於專利權訴訟中，當請求項有若干不同的解釋時，並非以最寬廣合理的範圍予以解釋，而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，亦即儘可能選擇不會使該專利權無效的解釋。惟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。

請求項適用專利權有效推定(presumption of validity)時，必須是基於合理的請求項解釋原則而使該解釋為實際可行的(practicable)，且未改寫或未忽略請求項中已明確記載的用語。因此，若請求項僅有唯一之解釋，而由說明書揭露之內容顯示該請求項為無效時，例如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。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，因此不宜為了維持專利權有效而改寫或忽略已明確記載於請求項中「金屬」之用語，於解釋請求項時，該「金屬」仍應包含鐵而非排除鐵。

例 1

〔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。

例 2

〔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%」。

2.4.3 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)。因此，於解釋請求項時，應以請求項記載之技術內容為準，依據說明書及圖式之內容合理確定請求項界定之範圍，既不得將請求項界定之範圍限於請求項之文字意義，亦不得將請求項界定之範圍擴大至該發明所屬技術領域中具有通常知識者於專利申請時閱讀說明書及圖式後非可輕易思及之內容。

專利權範圍既以請求項為準，請求項中自應記載構成發明之技術，以界定專利權保護之範圍。於解釋請求項時，說明書及圖式係立於從屬地位，未記載於請求項中之事項，固不在保護範圍之內，惟請求項通常僅就請求保護範圍為必要之敘述，或有未臻清楚之處，自不應侷限於請求項之文字意義，而應參考說明書及圖式，以瞭解其目的、技術內容、特點及功效，據以確定請求項界定之範圍。

2.4.3.1 以請求項為準之原則

- (1)請求項界定之範圍，應以最終公告之請求項為準。
- (2)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。
- (3)解釋請求項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。
例如請求項中記載多個技術特徵時，不得僅就其中部分技術特徵認定請求項界

定之範圍。對於以二段式撰寫之請求項，應結合前言部分與特徵部分所述之技術特徵，認定請求項界定之範圍。(整體解釋原則)

- (4)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，而使二者的請求項界定之範圍相同。(請求項差異原則)

須注意者，請求項差異原則僅為解釋請求項之輔助方式，並非主要原則，請求項範圍不會因為該原則而被擴大解釋。一般而言，該原則僅適用於同一專利案中同一群組之各請求項間的解釋，不適用於不同群組之各請求項間的解釋。

- (5)解釋請求項時，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。

「上位概念」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。「下位概念」指相對於上位概念表現為下位之具體概念。例如顯示裝置係泛指陰極射線管(CRT)顯示器、液晶顯示器(LCD)、電漿顯示器(PDP)及發光二極體(LED)顯示器等，此時「顯示裝置」即為上位概念之用語或技術特徵，而「陰極射線管(CRT)顯示器」、「液晶顯示器(LCD)」、「電漿顯示器(PDP)」及「發光二極體(LED)顯示器」等即為下位概念之用語或技術特徵。「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。

- (6)解釋請求項時，擇一形式之用語應限於其所記載之選項。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，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。

- (7)解釋請求項時，其中之元件數目應限於其指定之數目。元件數目之表示方式如「對偶(dual)」、「複數」、「至少一」等，其中「對偶」之意義為「雙數」，「複數」之意義為「至少二」或「二以上」，「至少一」之意義為「一以上」。請求項中所述元件之數目不明確時，例如「一種……之裝置，包含一元件 A，一元件 B，一元件 C」，其中之「一」是否為數量之表示(限於一個)或僅為一般之不定冠詞(不限於一個)，必須參酌說明書、申請專利範圍、圖式及申請歷史檔案等內部證據後予以判斷。

- (8)解釋請求項時，其中所述「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，亦即須參酌說明書、申請專利範圍、圖式及申請歷史檔案等內部證據後，決定其涵蓋的範圍。

2.4.3.2 審酌說明書及圖式之原則

- (1)為了確定請求項界定之範圍，說明書及圖式均得為解釋請求項之依據。
- (2)解釋請求項應以請求項記載之內容為依據，雖得參酌說明書及圖式，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。(禁止讀入原則)
- (3)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，於解釋請求項時，不得將請求項內容僅解釋為說明書或圖式記載之具體實施方式或實

施例，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。例如獨立項為一種由化合物 A 與 B 反應而生成化合物 C 之方法，其中反應溫度為 50~100°C，其附屬項進一步限定反應溫度為 80°C，若實施例中亦有化合物 A 與 B 於 80°C 反應而生成化合物 C 之方法，則該附屬項解釋為該實施例之技術手段，即屬該例外情況。此外，對於包含手段(或步驟)功能用語技術特徵之請求項，於解釋該請求項時，亦限於說明書中所述對應於該功能之結構、材料或動作及其均等範圍。

- (4)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。
- (5)摘要僅供揭露技術資訊之用途，有助於公眾在特定技術領域內快速檢索，不得用於解釋請求項。

2.5 解釋請求項之證據及規則

用於解釋請求項之證據包括內部證據及外部證據。

2.5.1 內部證據

用於解釋請求項之內部證據包括專利案之說明書、申請專利範圍、圖式及申請歷史檔案。另包括相關案件(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。

2.5.1.1 說明書、申請專利範圍及圖式

為了確認請求項界定之範圍，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。

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。

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)、聚乙烯乙二醇(PEG)、聚乙烯醇(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、聚乙烯乙二醇、聚乙烯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、聚乙烯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。

2.5.1.2 申請歷史檔案

申請歷史檔案係指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。

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〕

針對請求項 2 之「濺鍍沉積氧化層」，由於申請人於申請過程中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。

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，而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」。

2.5.2 外部證據

用於解釋請求項之外部證據，係指內部證據以外之其他證據，包括專業字典、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。

例 5

〔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，例如常溫下之氮氣、氬氣等鈍氣及氦氣，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」。

2.5.3 先內後外

用於解釋請求項之證據，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。

2.6 解釋請求項之一般情形

2.6.1 用語

對於請求項及說明書中記載之用語，其解釋方式如下。

2.6.1.1 相同用語

- (1)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。
- (2)同一請求項中之相同用語，應為相同含意之解釋。
- (3)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。不同請求項中之不同用語，應為不同含意之解釋，除非依據說明書之內容，可確定其具有相同含意者，始為相同含意之解釋。
- (4)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。
- (5)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。

2.6.1.2 已知用語

於解釋請求項時，對於其中之已知用語，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。

2.6.1.3 自定義詞

專利權人對於一已知用語得賦予不同於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的特別意義而描述其發明，但必須於說明書中以合理清楚 (reasonable clarity) 且精確 (precision) 的方式予以表明 (例如於說明書中記載「本發明中所使用之「酸」一詞係指「有機酸」)，或參酌說明書中與該用語相關之上下文對於該用語的用法之後，足以使該發明所屬技術領域中具有通常知識者知悉該用語已被賦予新的意義時，始得認定專利權人對於該已知用語已賦予一特別意義。

對於請求項中之已知用語，若專利權人於說明書中另賦予其不同於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的特別意義，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。惟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 (例如重新定義「大約 (about)」之意義為「精確地 (exactly)」)，除非於說明書中清楚表示賦予該定義之目的，否則應視該用語未被重新定義，仍應將該用語解釋為通常意義。

專利權人於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，將其解釋為符合發明目的之文義。

例 1

〔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。

2.6.1.4 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。

2.6.2 前言(Preamble)

請求項之記載內容包含前言及主體，通常另使用一連接詞介於其間，例如「一種血壓測定裝置，包含元件 A 及元件 B」，其中前言(血壓測定裝置)係描述申請專利之發明的標的名稱等相關事項，主體(元件 A 及元件 B)係描述各技術特徵及其關係，連接詞(包含)則係用於連接前言與主體。

解釋請求項時，請求項的前言對於請求項界定之範圍是否具有限定作用，必須檢視整個請求項之上下文，並依據完整的內部證據，以瞭解發明人實際完成之發明及請求項所欲涵蓋之範圍為何，綜合考量後再做判斷。

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」。

一般而言，若請求項之前言中的用語不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，則該用語對於請求項界定之範圍不具限定作用。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之目的或所欲達到之用途，並非界定申請專利之發明的技術特徵，由於可專利性僅與結構或步驟有關，而與目的或用途無關，因此該前言中之用語對於請求項界定之範圍不具限定作用。例如請求項為「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……」，若本體中所述之元件已構成申請專利之發明的完整結構，而前言中「用於筆記型電腦」之用語僅係描述該結構完整之發明的目的或所欲達到之用途，不會影響或改變該散熱系統之結構，則該用語對於請求項界定之範圍不具限定作用。

反之，若請求項之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，則該用語對於請求項界定之範圍具有限定作用，常見情形如下：

(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，例如請求項為「一種無線滑鼠，其包含……」，前言中「無線」之用語會影響或改變滑鼠之結構，無論本體中是否敘述「無線」之用語或已記載該滑鼠之完整結構，該用語對於請求項界定之範圍具有限定作用。又例如「一種不須經過高溫殺菌處理之蔬果汁的製造方法，其包括……」，由於前言中「不須經過高溫殺菌處理」之用語會影響或改變該蔬果汁製造方法之步驟，無論本體中是否敘述「不須經過高溫殺菌處理」之用語或記載該方法之完整步驟，該用語對於請求項界定之範圍具有限定作用。

(2)請求項之前言中的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，則該用語對於請求項界定之範圍具有限定作用。例如請求項為「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液；及從該醱酵液回收精胺酸。」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，因此，前言中「選自波羅蜜籽粉或樹薯渣之含澱粉農業廢棄物」的用語對於請求項界定之範圍具有限定作用。

此外，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，因此該前言中之用語對於請求項之範圍具有限定作用。

於物之請求項之前言中描述物之用途者，通常稱為「用途界定物之請求項」，有關該類請求項之解釋，另參見本章「2.7.1 用途界定物之請求項」的說明。

2.6.3 連接詞

解釋請求項時，應依請求項中所載連接詞之類型確定請求項界定之範圍。

連接詞之類型有開放式、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記載之元件、成分或步驟，如「由……組成」(consisting of)等。半開放式連接詞則介於開放式與封閉式連接詞之間，係表示元件、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。

至於其他類型之連接詞，如「構成」(composed of)、「具有」(having)、「係」(being)等，其係屬於開放式、封閉式或半開放式連接詞，應先參照說明書內容，依個案情況予以認定。例如「一種 cDNA，其具有編碼人類 PI 序列」，若由說明書之記載可瞭解該 cDNA 尚包含其他部分，則認定該連接詞「具有」為開放式連接詞。

例 2

〔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、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〕

系爭專利之請求項中有關「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。

系爭專利之請求項中有關「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。

2.6.4 請求項與說明書不一致

2.6.4.1 請求項與說明書記載之對應技術內容不一致

請求項與說明書記載之對應技術內容不一致時，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。例如請求項記載為「金屬製成之裝置 A」，而說明書記載為「塑膠製成之裝置 A」。又例如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」。又例如請求項記載製法之反應溫度為「100℃～200℃」，而說明書記載製法之反應溫度為「200℃～300℃」，二者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。

例 3

〔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。

2.6.4.2 請求項或說明書存在誤記事項

所謂「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。

所謂「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。

例 4

〔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 $R^1\text{COOH}$ 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」。

2.7 不同態樣請求項之解釋

2.7.1 用途界定物之請求項

2.7.1.1 用途界定物之請求項的意義

用途界定物之請求項，係指請求項之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。例如「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」或「一種包含 Y 之組合物，其係用於治療心肌梗塞」等。

2.7.1.2 用途界定物之請求項的解釋

於解釋用途界定物之請求項時，應參酌說明書所揭露之內容及申請時之通常知識，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。例如請求項為「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」或「一種用於機車的 U 形鎖 C」，若其中「用於……」之界定對於化合物 A、組成物 B 或 U 形鎖 C 本身，未隱含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。例如系爭專利之請求項為「一種用於治療癌症的組合物 X，包含化合物 A」，而被控侵權對象為「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。

反之，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，例如系爭專利之請求項為「一種用於熔化鋼鐵之鑄模」，該「用於熔化鋼鐵」之用途特徵隱含具有能產生高熔點特性之結構及/或組成，對於請求項界定之範圍具有限定作用，被控侵權對象「塑膠製冰盒」雖然亦屬一種鑄模，但其熔點遠低於「用於熔化鋼鐵之鑄模」的熔點，因此未落入系爭專利之請求項界定的範圍。又例如系爭專利之請求項為「一種用於起重機之吊鉤」，該「用於起重機」之用途特徵隱含具有適用於起重機的特定尺寸及強度之結構，對於請求項界定之範圍具有限定作用，被控侵權對象「釣魚用之魚鉤」雖然亦具有相似之形狀，但其尺寸及強度與該吊鉤不同，故二者之結構不同，因此未落入系爭專利之請求項界定的範圍。

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時，無論該用途特徵係列於請求項之前言或主體中，其判斷方式皆相同。

(註：本節之解釋方式與 102 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，用途特徵對於請求項界定之範圍未必具有限定作用。惟依 93 年版「專利侵害鑑定要點」及 102 年前之專利審查實務，用途特徵對於請求項界定之範圍皆具有限定作用，因此，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，於解釋該請求項時，其請求項界定之範圍應受該用途之限定。)

「用途界定物之請求項」屬於物之發明，「用途請求項」屬於方法發明，二請求項之範疇不同。有關用途請求項之解釋方式，參見本章「2.7.7 用途請求項」。

2.7.2 製法界定物之請求項

2.7.2.1 製法界定物之請求項的意義

對於物之發明，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，此種請求項稱「製法界定物之請求項」。

2.7.2.2 製法界定物之請求項的解釋

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。

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，審查人員已認定該請求項係於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者，否則請求項界定之範圍仍應限於依請求項所載製法所製得之物。

例 1 (具限定作用)

〔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。

例 2 (不具限定作用)

〔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。

2.7.3 包含手段(或步驟)功能用語技術特徵之請求項

2.7.3.1 手段(或步驟)功能用語技術特徵之意義

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。

請求項之技術特徵的記載符合下列三項條件者，即認定為手段功能用語技術特徵或步驟功能用語技術特徵：

- (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)「手段(或裝置)用以……」或「步驟用以……」之用語中必須記載特定功能。
- (3)「手段(或裝置)用以……」或「步驟用以……」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。

例 3

〔請求項〕

一種紗的空氣處理裝置，將紗在一紗通道中處理，該紗通道至少部分設在一個可封閉的噴嘴板中，其中該裝置有一叉形實心軛及一彈簧夾緊，該軛具有上攜帶器及下攜帶器，該噴嘴板可利用一移動槓桿移到一開放之穿入位置及一封閉之操作位置，其特徵在於：該裝置有一個整合的解壓手段，用以將力量提升傳動裝置，以將壓力解除。

〔爭點〕

請求項中所述「解壓手段，用以……」之用語是否為手段功能用語？

〔說明〕

請求項中使用「手段，用以……」之用語記載技術特徵，且該用語中記載「將力量提升傳動裝置，以將壓力解除」之特定功能，再者，該用語中未記載足以達成該特定功能之完整結構、材料或動作，因此認定該「解壓手段，用以……」之用語為手段功能用語。

2.7.3.2 包含手段(或步驟)功能用語技術特徵之請求項的解釋

若請求項中包含手段(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。

手段(或步驟)功能用語技術特徵之解釋方式如下：

(1)確定功能

於解釋手段(或步驟)功能用語技術特徵時，必須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

如何確定說明書中對應於請求項所述功能之結構、材料或動作，乃解釋包含手段(或步驟)功能用語之請求項的關鍵，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。例如說明書中記載有關請求項所述「固定」功能之結構為元件 A+B+C+D+E，若經判斷元件 A+B+C 即足以實際執行請求項所述固定功能，而元件 D 及 E 僅為組裝構件，不影響元件 A+B+C 執行請求項所述固定功能時，則應認定對應於請求項所述固定功能之結構為 A+B+C。又例如說明書中記載有關請求項所述「電性量測」功能之結構為一探針設置於一探針支架上，一電線連接該探針，探針一端由彈簧抵靠而吸收探針接觸待測物時之反作用力，及一可調整探針與待測物接觸角度之調整螺絲，若經判斷實際執行該電性量測功能之元件為探針、探針支架及電線，而彈簧及調整螺絲二元件僅為組合前述元件之用，與電性量測之功能無關，則應認定對應於請求項所述電性量測功能之結構為探針、探針支架及電線三者組成之結構。

(3)確定結構、材料或動作之均等範圍

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

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。

所謂「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。

2.7.4 包含功能界定物或方法之技術特徵的請求項

2.7.4.1 功能界定物或方法之技術特徵的意義

物之請求項，一般係以結構或特性予以界定，方法請求項，一般係以步驟予以界定，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。

2.7.4.2 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。

判斷是否屬於手段(或步驟)功能用語技術特徵，參見本章「2.7.3.1 手段(或步驟)功能用語技術特徵之意義」。

例 4

〔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。

例 5

〔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。

2.7.5 包含功能性子句之請求項

2.7.5.1 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」。

2.7.5.2 包含功能性子句之請求項的解釋

於解釋包含功能性子句之請求項時，該功能性子句對於請求項界定之範圍是否具有限定作用，須視個案之特定事實予以決定，若該功能性子句對於申請專利之物的結構或申請專利之方法的步驟有影響或改變者，則該功能性子句對於請求項界定之範圍具有限定作用，則不得忽略該功能性子句，即其對於請求項界定之範圍具有限定作用。反之，若功能性子句僅是表示所欲達到之功能或結果時，則其對於請求項界定之範圍不具限定作用。

例 6 (具限定作用)

〔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。

例 7 (不具限定作用)

〔請求項〕

一種調焦投影裝置，包括：

一本體，其具有滑槽，該滑槽係一沿著本體之直線槽道；

一發光元件，其係設置於該本體上；以及

一凸透鏡，其係裝設於該滑套內，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〕

由於功能性子句前之敘述已限定滑槽係一沿著本體之直線槽道，因此該凸透鏡僅能沿著該本體直線移動，雖然該功能性子句另描述凸透鏡不會相對於該本體轉動，惟其對於申請專利之物的結構不會產生影響或改變，因此對於請求項界定之範圍不具限定作用。

2.7.6 方法請求項

2.7.6.1 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。反之，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。

例 8

〔請求項〕

一種製造聚碳酸酯粒之方法，包括令熔融押出的聚碳酸酯進行冷卻及切割，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。

2.7.6.2 製法請求項直接製成之物

專利法第 58 條第 3 項第 2 款規定，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，若由該製法製成的後續產物未產生實質變化，則該後續產物屬於該製法直接製成之物。例如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，由於該後續產物未產生實質變化，因此仍屬該製法直接製成之物。

反之，若由專利之製法製成的後續產物已產生實質變化，則非屬該製法直接製成之物。例如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，若進一步製成輪胎，由於已產生實質變化，因此該輪胎非屬該製法直接製成之物。又例如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，該麵糰雖可用來烘焙麵包，惟烘焙後的麵包已產生實質變化，因此非屬該製法直接製成之物。

2.7.6.3 製法請求項中的「製法專利所製成之物為國內外未見者」

專利法第 58 條第 3 項第 2 款規定，製法專利權之效力及於依該製法直接製成之物。專利法第 99 條第 1 項另規定，製法專利所製成之物在該製法申請專利前，為國內外未見者，他人製造相同之物，推定為以該專利製法所製造。因此，製法專利所製成之物若符合「在該製法申請專利前為國內外未見」及「製造相同之物」兩條件，則推定該相同之物為以該製法所製造。若被控侵權人主張並非使用該製法，應舉反證予以證明。

所謂「為國內外未見」，係指該物於國內外未見於刊物、未公開實施或未為公眾所知悉。

2.7.7 用途請求項

2.7.7.1 用途請求項之意義

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。因此，用途請求項是一種使用物之方法，屬於方法發明。

用途請求項之可專利性在於發現物之未知特性後，根據使用目的將該物使用於前所未知之特定用途，故通常僅適用於經由物的名稱或結構而較難以理解該物

應如何被使用的技術領域，例如化學物質之技術領域。

2.7.7.2 用途請求項之解釋

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。

用途請求項與用途界定物之請求項不同，應依請求項記載之標的名稱予以區分。例如「化合物 A 作為殺蟲之用途」為用途請求項，其申請標的為用途，視同「使用化合物 A 殺蟲之方法」，而「作為殺蟲劑之化合物 A」則為用途界定物之請求項，其申請標的為物。

有關醫藥品之用途請求項，常見之記載方式為「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」，該類型請求項一般稱為瑞士型請求項(Swiss-type claim)，其請求項之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」。

2.7.8 包含非結構特徵之新型專利請求項

2.7.8.1 新型專利請求項之非結構特徵的意義

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。

2.7.8.2 包含非結構特徵之新型專利請求項的解釋

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。

新型專利請求項之前言的解釋方式，參見本章「2.6.2 前言」之說明。

新型專利請求項之前言及主體中的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，即該用途是否隱含申請專利之新型具有適用於該用途的某種特定結構。若有產生影響或改變，則該用途特徵對於請求項界定之範圍具有限定作用。反之，若未產生影響或改變，其僅係用於描述該新型之目的或所欲達到之用途，未隱含該新型具有某種特定結構，則該用途特徵對於請求項界定之範圍不具限定作用。

新型專利請求項之材料特徵對於請求項界定之範圍具有限定作用。

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，因此，若新型專利請求項中記載製法特徵，則請求項界定之範圍應解釋為限於由該製法所製得之物品，不包括利用其他製法所製得之物品，亦即新型專利請求項之製法特徵對於請求項界定之範圍具有限定作用。

例 9

〔系爭專利之請求項〕

一種竹筷，其形狀呈細長圓柱狀，該竹筷之一端為圓錐形且其周緣呈螺紋狀，該竹筷經加工成形後，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筷之形狀及構造相同，惟被控侵權對象之竹筷於加工成形後，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筷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

判斷被控侵權對象是否侵害發明、新型專利權時，於第一步驟之解釋請求項後，第二步驟係將解釋後之請求項與被控侵權對象進行比對，以判斷被控侵權對象是否構成文義侵權或均等侵權，其比對方式係分別解析系爭專利之解釋後請求項的各技術特徵及被控侵權對象對應之技術內容，再分別進行比對。

1. 解析系爭專利之請求項的技術特徵

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」。

解析系爭專利之請求項的技術特徵時，其基本原則如下：

(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

對於解釋後的系爭專利之請求項，得以單一元件、成分、步驟或其間之關係等設定為一個技術特徵，亦得以多個元件、成分、步驟或其間之關係等予以組合而設定為一個技術特徵，惟該技術特徵必須能夠獨立執行特定功能、得到特定結果。

(2) 不得省略元件、成分、步驟或其間之關係等

解釋後的系爭專利之請求項記載的技術內容係一整體之技術手段，不論其中之元件、成分、步驟或其間之關係等如何組合而設定為一個技術特徵，解釋後的系爭專利之請求項記載的任一元件、成分、步驟或其間之關係等均不能被省略。

2. 解析被控侵權對象之技術內容

解析被控侵權對象之技術內容時，必須與系爭專利經解析後之請求項的技術特徵相對應，至於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，因此無須進行解析。

比對系爭專利之請求項的技術特徵與被控侵權對象之技術內容時，對於被控侵權對象之元件、成分、步驟或其間之關係等的命名或描述，並非以被控侵權對象原有之名稱為準，若該元件、成分、步驟或其間之關係等與系爭專利之請求項對應的技術特徵完全相同，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。

確定被控侵權對象之技術內容時，應注意下列事項：

(1) 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。

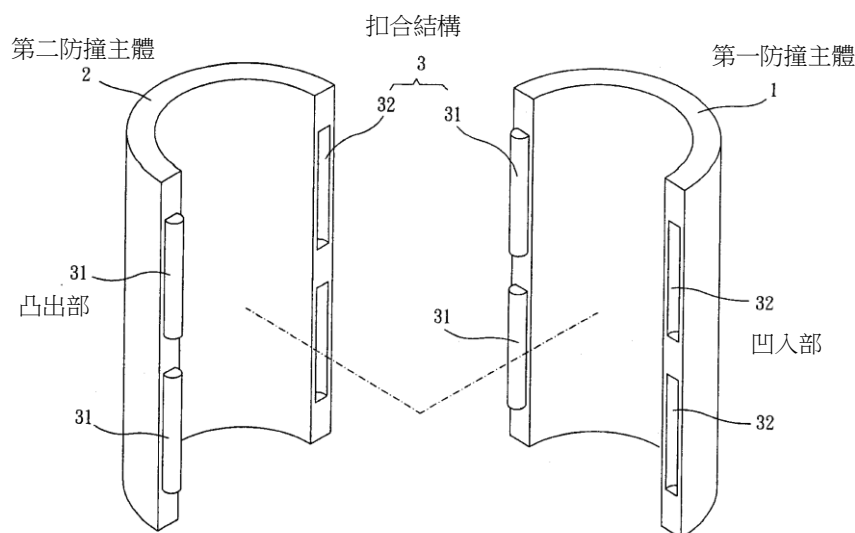
(2)必要時，得進行現場勘驗或實驗。

(3)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。

例 1

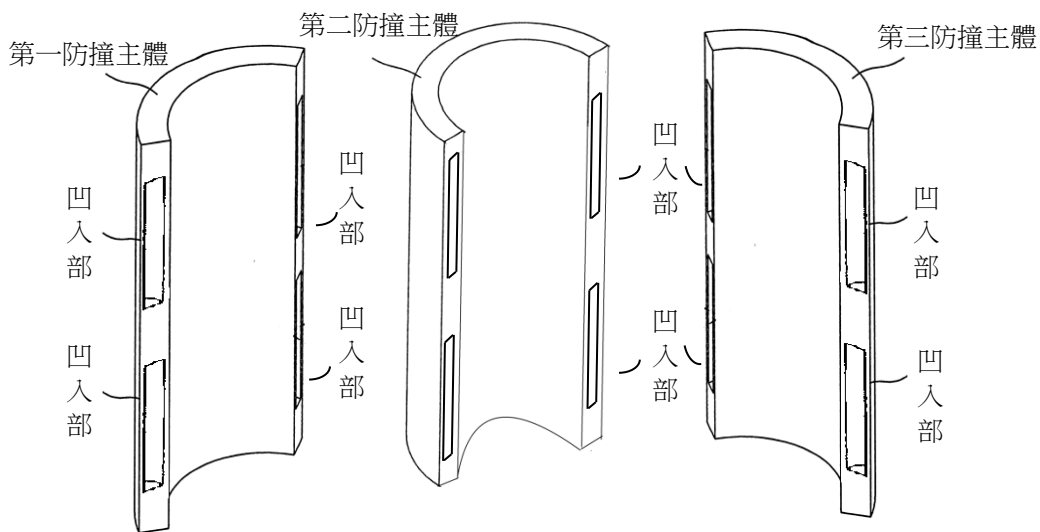
〔系爭專利之請求項〕

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。



〔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。



〔爭點〕

如何解釋請求項，並解析系爭專利之請求項的技術特徵及解析被控侵權對象之技術內容？

〔說明〕

1. 解釋請求項

(1)系爭專利之請求項的前言為「遊樂設施防撞包覆結構」，參酌系爭專利之說明書的相關內容「……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……」，前言中所述「遊樂設施」僅為系爭專利之防撞包覆結構所包覆固定的對象，非屬請求項之結構特徵，且請求項之主體中已記載申請專利之發明的完整結構，因此請求項之前言中所述「遊樂設施」的用途特徵，對於請求項界定之範圍不具限定作用。

(2)系爭專利之請求項使用開放式連接詞「包括」，因此請求項之文義範圍除了涵蓋所列舉之元件外，不排除其他未記載之元件。

2.解析系爭專利之請求項的技術特徵及解析被控侵權對象之技術內容

解析系爭專利之請求項的技術特徵時，為了將請求項中能夠獨立執行特定功能、得到特定結果之元件設定為「技術特徵」，得參酌系爭專利之說明書的相關內容「……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。

為了執行上述系爭專利之「防撞」的功能，將請求項中所述「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」設定為一技術特徵，並對應解析被控侵權對象之「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」的技術內容。

為了執行上述系爭專利之「組合固定」的功能，將請求項中所述「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」設定為一技術特徵，並對應解析被控侵權對象之「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」的技術內容。

3. 文義讀取(Literally Read On)

3.1 文義讀取之意義

所謂「文義讀取」，係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。

3.2 文義讀取之判斷

3.2.1 文義讀取之判斷原則

「文義讀取」之判斷，應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」。

所謂技術特徵「相同」，係指系爭專利之請求項與被控侵權對象二者對應的技術特徵完全相同、差異僅在於文字之記載形式或能直接且無歧異得知者、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等三種情形。

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：

- (1)就開放式連接詞而言，例如系爭專利之請求項為「包含成分A、B及C之組成物」，而被控侵權對象對應者為「成分A、B、C及D組成之組成物」，由於請求項採開放式連接詞，不排除未記載之成分D，因此應判斷被控侵權對象符合文義讀取。惟若請求項中已明確排除未界定之成分D，則應判斷被控侵權對象不符合文義讀取。
- (2)就封閉式連接詞而言，例如系爭專利之請求項為「由成分A、B及C組成之組成物」，而被控侵權對象對應者為「成分A、B、C及D組成之組成物」，由於

系爭專利之請求項採封閉式連接詞，僅以「成分 A、B 及 C 組成」為限，排除未記載之成分 D，因此應判斷被控侵權對象不符合文義讀取。

- (3)就半開放式連接詞而言，例如系爭專利之請求項為「主要由成分 A、B 及 C 組成之組成物」，而被控侵權對象對應者為「成分 A、B、C 及 D 組成之組成物」，若成分 D 為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。
- (4)對於其他類型之連接詞，應先參考說明書內容，依個案情況認定其係屬開放式、封閉式或半開放式連接詞，再依上述方式判斷被控侵權對象是否符合文義讀取。

有關連接詞之解釋，參見第二章「2.6.3 連接詞」。

3.2.2 文義讀取之判斷方式

文義讀取之判斷，除了採用直接比對之方式，亦即將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。另外，為了便於清楚判斷二者之異同，亦得採用列表比對之方式，亦即逐一列出系爭專利之請求項的技術特徵與被控侵權對象對應之技術內容，再分別進行比對。

若系爭專利之請求項的標的為物，應就該物之技術特徵與被控侵權對象對應之物的結構、元件、成分或其間之關係等進行比對。若標的為組合物，應就該組合物之技術特徵與被控侵權對象對應之組合物的成分、組成比例進行比對。至於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。

若系爭專利之請求項的標的為方法，應就該方法之技術特徵與被控侵權對象對應之方法的步驟、條件或其間之關係等進行比對。

若系爭專利之請求項的標的為物之用途，應比照標的為方法之比對方式。若請求項中未界定方法之步驟，則應比對請求項與被控侵權對象之物及用途。若請求項中有界定方法之步驟，則應比對請求項與被控侵權對象之物、用途及方法的步驟。

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。

例 1 (符合文義讀取)

〔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。

〔爭點〕

被控侵權對象是否構成文義侵權？

〔說明〕

被控侵權對象包含系爭專利之請求項的有效成分卡菲蒂羅及一包覆該有效成分之膜衣層，且其膜衣層係甲基纖維素，因此，被控侵權對象包含系爭專利之請求項的全部技術特徵，符合文義讀取，構成文義侵權。

例 2 (不符合文義讀取)

〔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。

〔爭點〕

被控侵權對象是否構成文義侵權？

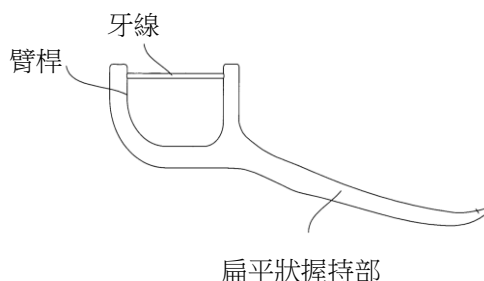
〔說明〕

比對被控侵權對象與系爭專利之請求項的純化染料之方法，其差異僅在於被控侵權對象之反應混合物水溶液的「pH 值為 5」，與系爭專利之請求項的反應混合物水溶液之「pH 值為 6 至 9」不同，因此，被控侵權對象未包含系爭專利之請求項「pH 值為 6 至 9」的技術特徵，不符合文義讀取，不構成文義侵權。

例 3 (不符合文義讀取)

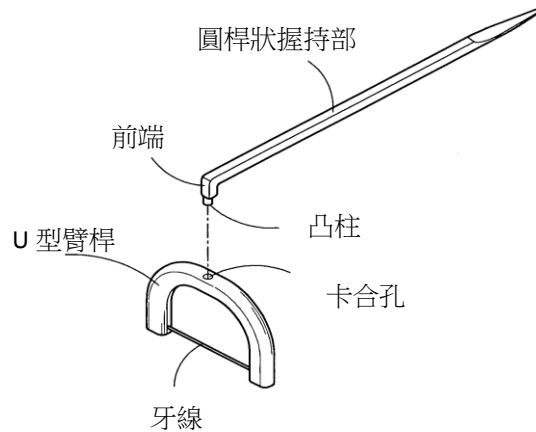
〔系爭專利之請求項〕

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。



〔爭點〕

被控侵權對象是否構成文義侵權？

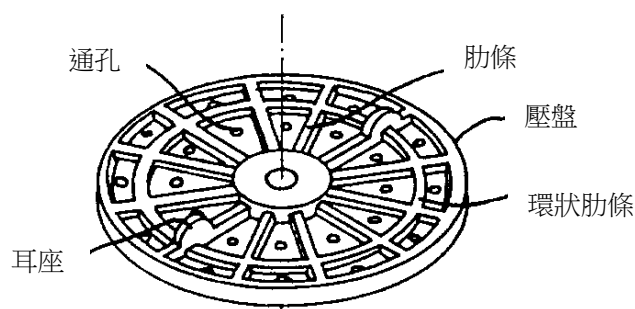
〔說明〕

由於被控侵權對象之握持部為「圓桿狀」，而非「扁平狀」，且握持部前端係藉由凸柱與U型臂桿「樞接卡合」，並非向前端「一體延伸」兩臂桿，因此，被控侵權對象未包含系爭專利之請求項的「扁平狀之握持部」及「該握持部向前端一體延伸出二臂桿」的技術特徵，不符合文義讀取，不構成文義侵權。

例 4 (符合文義讀取)

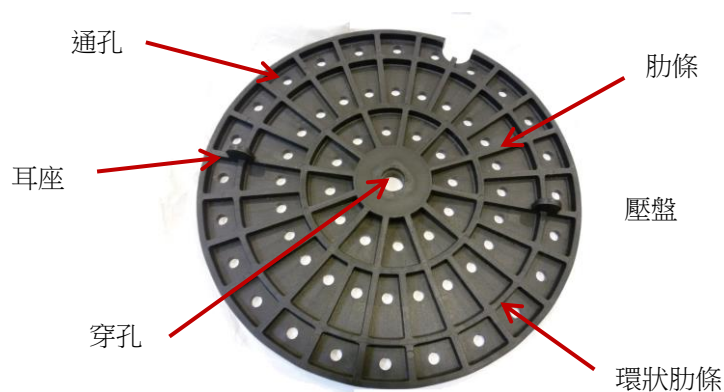
〔系爭專利之請求項〕

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〕

一種用於過濾機之壓盤，該壓盤係為 PP(聚丙烯)一體射出成型，中心具有一穿孔，且於壓盤頂面呈放射狀凸設有 24 個肋條與 2 個環狀肋條交錯，而於壓盤之同一徑線的肋條上頂部係凸設有一組耳座，並於壓盤上貫設有 60 個通孔。



〔爭點〕

被控侵權對象是否構成文義侵權？

〔說明〕

比較系爭專利之請求項的技術特徵與被控侵權對象對應之技術內容，結果如下表：

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 <u>膠類材質</u> 一體射出成型，其以一穿孔為中心	壓盤係為 <u>PP(聚丙烯)</u> 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 <u>數個肋條與數個環狀肋條交錯</u>	壓盤頂面呈放射狀凸設有 <u>24個肋條與 2 個環狀肋條交錯</u>	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 <u>複數個通孔</u>	壓盤上貫設有 <u>60 個通孔</u>	相同

由於被控侵權對象包含系爭專利之請求項的每一技術特徵，因此符合文義讀取，構成文義侵權。

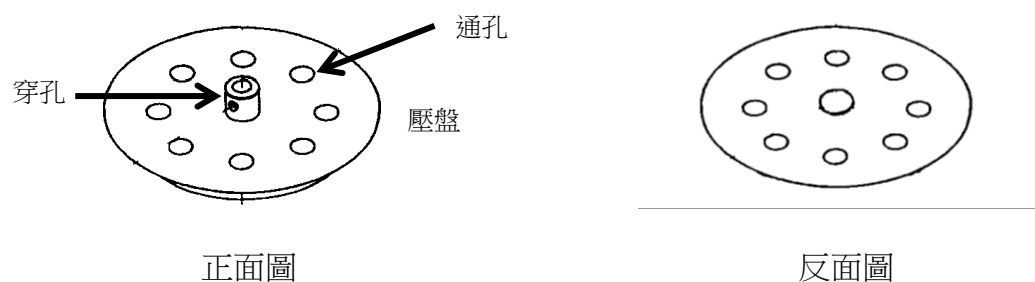
例 5 (不符合文義讀取)

〔系爭專利之請求項〕

(同例 1)

〔被控侵權對象〕

一種用於過濾機之壓盤，該壓盤係為 PP(聚丙烯)一體射出成型，中心具有一穿孔，於壓盤上貫設有 8 個通孔。



〔爭點〕

被控侵權對象是否構成文義侵權？

〔說明〕

比較系爭專利之請求項的技術特徵與被控侵權對象對應之技術內容，結果如下表：

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 <u>PP(聚丙烯)</u> 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 <u>複數個通孔</u>	壓盤上貫設有 <u>8 個通孔</u>	相同

由於被控侵權對象未包含系爭專利之請求項的 C、D 技術特徵，因此不符合文義讀取，不構成文義侵權。

3.3 文義讀取之態樣

符合文義讀取之態樣，包含系爭專利之請求項與被控侵權對象的每一對應技術特徵完全相同、差異僅在於文字之記載形式或能直接且無歧異得知者、被控侵權對象之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等。至於被控侵權對象增加其他技術特徵時，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，參見本章「3.2.1 文義讀取之判斷原則」。

3.3.1 技術特徵完全相同、差異僅在於文字之記載形式或能直接且無歧異得知者

比較系爭專利之請求項與被控侵權對象，若每一對應的技術特徵完全相同、差異僅在於文字之記載形式或能直接且無歧異得知者，例如請求項之技術手段為

元件 A+B+C+D，被控侵權對象之技術內容為元件 A+B+C+D 或元件 A+B+C+D'，其中 D'與 D 之差異僅在於文字之記載形式或能直接且無歧異得知者，則被控侵權對象符合文義讀取。

3.3.2 被控侵權對象之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

上位概念，指複數技術特徵屬於同族或同類的總括概念，或複數技術特徵具有類似本質之總括概念。下位概念，指相對於上位概念表現為下位之特定概念。

若系爭專利之請求項記載的技術特徵為上位概念者，而被控侵權對象之對應技術特徵為其下位概念者，應判斷被控侵權對象符合文義讀取。例如系爭專利之請求項的技術手段為元件 A+B+C+D，被控侵權對象之技術內容為元件 A+B+C+d，其中 D 為上位概念技術特徵，而 d 為其下位概念技術特徵，則被控侵權對象符合文義讀取。

例 1(符合文義讀取)

〔系爭專利之請求項〕

- 一種內視鏡裝置，包含：
- 一影像探測管；
- 一顯示裝置；以及
- 一數位訊號傳輸單元，用以將該影像探測管擷取之信號傳輸至該顯示裝置。

〔被控侵權對象〕

包含系爭專利之請求項的全部技術特徵，其唯一差異為系爭專利之請求項的「顯示裝置」，於被控侵權對象中對應者為「液晶螢幕」。

〔爭點〕

被控侵權對象是否構成文義侵權？

〔說明〕

基於該發明所屬技術領域之通常知識，「液晶螢幕」為「顯示裝置」之下位概念，二者為相同之技術特徵，由於被控侵權對象包含系爭專利之請求項的全部技術特徵，因此被控侵權對象符合文義讀取，構成文義侵權。

3.4 判斷文義讀取之注意事項

- (1)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。
- (2)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。
- (3)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」。

- (4)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。

4. 均等論(Doctrine of Equivalents)

4.1 均等論之意義

「均等論」係基於保障專利權人之利益的立場，避免他人僅就系爭專利之請求項的技術手段稍作非實質之改變，即規避專利侵權的責任。

由於專利權範圍係以請求項為準，惟欲於請求項以文字精確、完整描述申請專利之發明，有其先天上無法克服之困難，因此，為彌補請求項的語言侷限性，專利權範圍非僅限於請求項界定之範圍(文義範圍)，而得適度擴大至與請求項界定之範圍為均等的範圍(均等範圍)。

4.2 均等論之判斷

判斷被控侵權對象是否適用均等論，即判斷被控侵權對象與系爭專利之請求項的差異是否為非實質的，若二者之間具有實質差異，則不適用均等論，應判斷被控侵權對象不構成均等侵權。反之，若二者之間不具實質差異，且無均等論之限制事項時，則適用均等論，應判斷被控侵權對象構成均等侵權。

判斷被控侵權對象是否適用均等論，原則上，僅須就被控侵權對象與系爭專利之請求項的技術特徵不相同的部分進行比對。若被控侵權對象欠缺系爭專利之請求項的任一技術特徵，或二者對應之任一技術特徵有實質差異，則不適用均等論。

所謂技術特徵「相同」之情形，參見本章「3.2.1 文義讀取之判斷原則」。

於判斷被控侵權對象是否適用均等論時，若有任一限制事項成立，即不適用均等論。均等論之限制事項，主要包括全要件原則、申請歷史禁反言、先前技術阻卻及貢獻原則等，參見第四章「均等論之限制事項」。

4.2.1 均等論之判斷原則

系爭專利之請求項與被控侵權對象是否為均等之判斷，不得採用「整體(as a whole)比對」之方式，亦即不得以系爭專利之請求項的整體技術手段與被控侵權對象之整體技術內容直接進行比對，而應採用「技術特徵逐一(element by element)比對」之方式，亦即針對系爭專利之請求項的技術特徵與被控侵權對象之技術內容不相同的部分，進行逐一比對，判斷該等對應技術特徵是否為均等。

於判斷系爭專利之請求項的技術特徵與被控侵權對象之技術內容是否為均等時，即使被控侵權對象以多個元件、成分、步驟或其間之關係等執行系爭專利之

請求項中單一技術特徵之功能，或被控侵權對象以單一元件、成分、步驟或其間之關係等執行系爭專利之請求項中多個技術特徵組合後之功能，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。

例如系爭專利之請求項為「一種裝置 X，包括元件 A、B、C 和 D。」被控侵權裝置之技術內容包括元件 A'、B'、E，其中 E 係由元件 C'與元件 D'一體成型者。若各元件皆能夠獨立執行特定功能、得到特定結果，於判斷系爭專利之請求項的技術特徵與被控侵權裝置對應之技術內容是否為均等時，得以請求項之元件 A 對應被控侵權裝置之元件 A'，以請求項之元件 B 對應被控侵權裝置之元件 B'，以請求項之元件 C、D 對應被控侵權裝置之元件 E(由 C'與 D'組成)，分別進行比對。

4.2.2 全要件原則(All-Elements Rule / All-Limitations Rule)

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。

判斷被控侵權對象是否構成均等侵權，應於判斷不符合文義讀取之後，針對被控侵權對象與系爭專利之請求項的不相同之各個技術特徵，逐一判斷其是否為均等之技術特徵。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。

技術特徵是否「相同」之判斷方式，參見本章「3.2.1 文義讀取之判斷原則」。

判斷是否符合全要件原則時，其中比對之技術特徵必須是能夠獨立執行特定功能、得到特定結果者，無法獨立執行特定功能、得到特定結果者，非屬解析請求項時設定之技術特徵，因此不得作為判斷是否符合全要件原則之依據，參見本章「1.解析系爭專利之請求項的技術特徵」。

「全要件原則」為均等論的限制事項之一，有關均等論之限制事項，參見第四章「均等論之限制事項」。

4.2.3 均等技術特徵之判斷方式

判斷被控侵權對象與系爭專利之請求項的對應技術特徵是否為均等，一般係採三部測試(triple identity test or tripartite test)，若被控侵權對象對應之技術內容與系爭專利之請求項的技術特徵係以實質相同的方式(way)，執行實質相同的功能(function)，而得到實質相同的結果(result)時，應判斷被控侵權對象之對應技術內容與系爭專利之請求項的技術特徵為無實質差異，二者為均等。所謂「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能輕易完成或顯而易知者。例如系爭專利之請求項的技術特徵為 A、B、C，被控侵權對象之對應技術內容為 A、B、D，若 C 與 D 二者不相同，應再判斷二者是否係以實質相同的方式

式，執行實質相同的功能，而得到實質相同的結果，若二者之方式、功能及結果皆為實質相同，則判斷 C 與 D 為無實質差異，二者為均等技術特徵。

所謂「方式」，係指為執行某一功能及得到某種結果所採取之手段。解決一個特定的問題，可能存在多種不同的方式，因此，不能僅由結果進行反推分析。對於系爭專利之請求項與被控侵權對象的對應技術特徵，即使二者之功能及結果實質相同，惟採取之方式實質不同，則不能認為二者為均等。

所謂「功能」及「結果」，係指對應之「方式」在整個發明中所執行之作用及得到之效果，二者應結合系爭專利之說明書、圖式記載的內容及被控侵權對象之技術原理予以判斷。

對應技術特徵是否為均等之判斷，除了常用之三部測試外，尚有無實質差異測試(*insubstantial difference test*)，亦即系爭專利之請求項與被控侵權對象的對應技術特徵之間的差異為非實質改變(*insubstantial change*)者，或者對應技術特徵之置換為該發明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，且置換後所產生之功能為實質相同者，則該對應技術特徵為無實質差異或具有可置換性，二者為均等。

一般而言，化學類專利或方法專利，因其化學成分或步驟之技術特徵與機械類、電機類或其他類別專利之技術特徵的態樣不同，因此，該等類別之專利較適用無實質差異測試，至於應採用上述何種判斷方式，宜視個案之技術內容及具體情形而定。

例 2 (三部測試)

〔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*)。

〔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〕

包含系爭專利之請求項的全部技術特徵，其唯一差異為被控侵權對象進行超滲透過濾之 pH 值為 5。

〔爭點〕

被控侵權對象係於 pH 值為 5 之條件下進行超滲透過濾，與系爭專利之請求項相較，不符合文義讀取，因此進一步判斷被控侵權對象之「於 pH 值為 5 之條件下進行超滲透過濾」與系爭專利之請求項「於 pH 值為 6 至 9 之條件下進行超滲透過濾」的對應技術特徵是否為均等？

〔說明〕

被控侵權對象於 pH 值為 5 與系爭專利之請求項於 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。此外，該發明所屬技術領域中具有通常知識者可知，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，因此，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，因此，該對應技術特徵為均等。

例 3 (無實質差異測試)

〔系爭專利之請求項〕

一種電焊組合物，包含鹼土族金屬矽酸鹽、未被結合之氧化鐵及於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〕

包含系爭專利之請求項的全部技術特徵，其唯一差異為被控侵權對象之金屬矽酸鹽為矽酸錳，而錳金屬非屬鹼土族金屬。

〔爭點〕

被控侵權對象之電焊組合物中包含矽酸錳，與系爭專利之請求項相較，不符合文義讀取，因此以無實質差異測試進一步判斷被控侵權對象與請求項之「鹼土族金屬矽酸鹽之電焊組合物」的對應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)與矽酸錳為該發明所屬技術領域中具有通常知識者於侵權行為發生時已知可相互置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亦實質相同，因此，該對應技術特徵為均等。

4.2.4 判斷均等之時點

被控侵權對象與系爭專利之請求項的對應技術特徵是否為均等，其判斷時點為侵權行為發生時，以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，其目的係為了防止被控侵權人於未改變系爭專利之實質技術內容的情況下，以輕易完成或顯而易知的技術就系爭專利之請求項的技術特徵稍作非實質之改變，從而規避專利侵權之責任。

4.3 均等技術特徵之態樣

以下例示幾種常見可能構成均等技術特徵之態樣，說明如何判斷被控侵權對象與系爭專利之請求項的對應技術特徵是否為均等，惟屬該等態樣者未必即構成均等，仍應依「4.2.3 均等技術特徵之判斷方式」予以判斷。

4.3.1 已知元件、成分或步驟之簡單替換

對於系爭專利之請求項中的某一元件、成分或步驟，若被控侵權對象中對應元件、成分或步驟之替換，係該發明所屬技術領域中具有通常知識者能輕易完成或顯而易知，且替換前後執行之功能及得到之結果亦實質相同者，則應認定二對應技術特徵為均等。

例 1

〔系爭專利之請求項〕

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〕

包含系爭專利之請求項的全部技術特徵，其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〕

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？

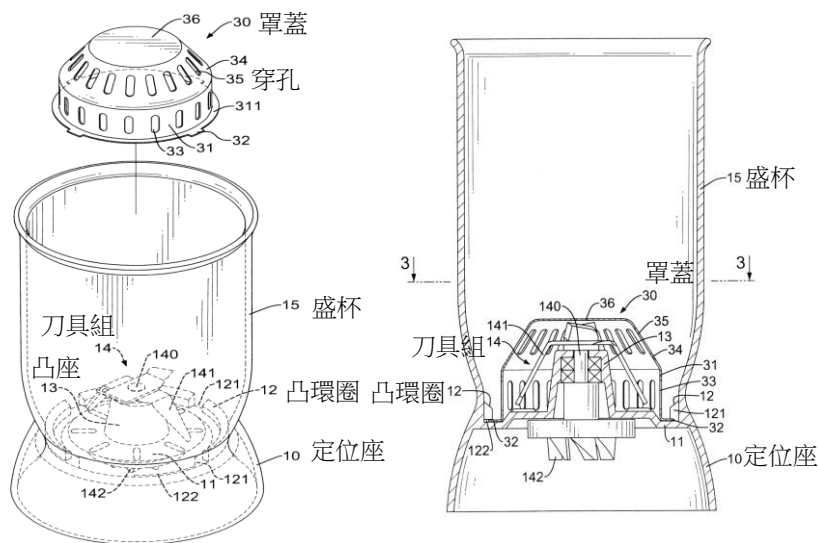
〔說明〕

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，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，且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，進而得到導電穩定、提升電鍍品質及延長使用壽命之結果，因此二者之功能及結果亦實質相同，該對應技術特徵為均等，被控侵權對象適用均等論，構成均等侵權。

例 2

〔系爭專利之請求項〕

一種飲料攪拌機，係設置在與之配合的底座上，其具有一刀具組(14)、一中空盛杯(15)及一罩蓋(30)，該罩蓋(30)覆罩在刀具組(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。



第一圖

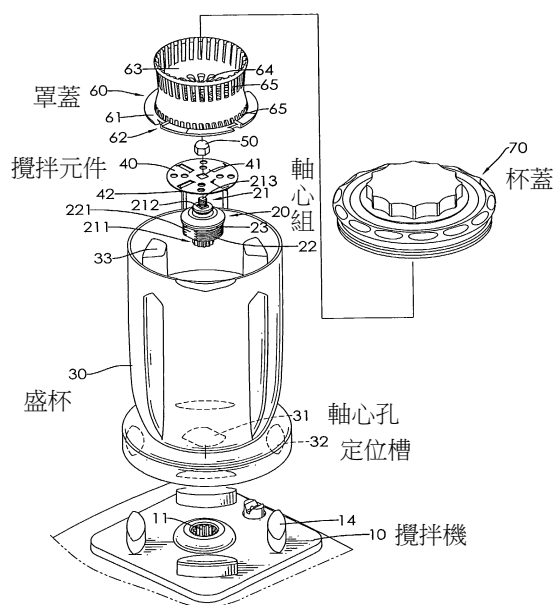
第二圖

〔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、調劑及水的渦流能經過罩蓋穿孔，且透過刀片旋轉，能充分攪拌而使之均勻混合，此時，由於穿孔之口徑明顯小於冰塊，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〕

包含系爭專利之請求項的全部技術特徵，其唯一差異為被控侵權對象以攪拌元件替換系爭專利之請求項的刀具組。



〔爭點〕

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〕

系爭專利之請求項中的「刀具組」受到罩蓋的覆罩，因此僅能針對流經穿孔之水及調劑進行攪拌而不會產生打碎冰塊之作用，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。此外，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，使水及調劑得到充分混合之結果，與系爭專利之請求項的「刀具組」執行實質相同之功能，並得到實質相同之結果，因此該對應技術特徵為均等，被控侵權對象適用均等論，構成均等侵權。

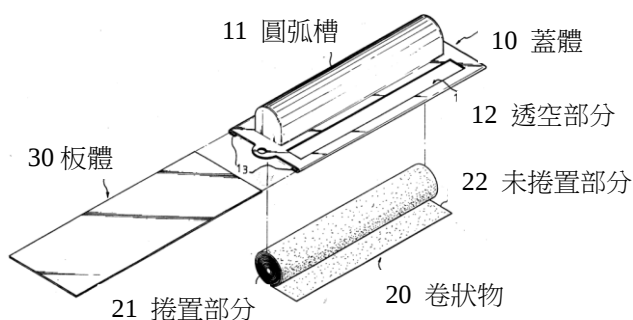
4.3.2 元件位置之簡單改變

對於系爭專利之請求項中某一元件的位置，若被控侵權對象中對應元件位置之改變，係該發明所屬技術領域中具有通常知識者能輕易完成或顯而易知，且改變前後執行之功能及得到之結果亦實質相同者，則應認定二對應技術特徵為均等。

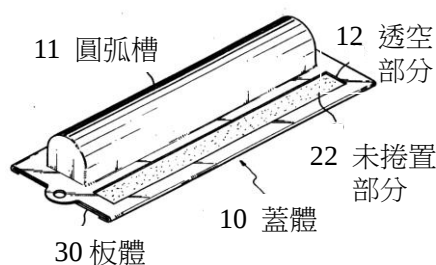
例 3

〔系爭專利之請求項〕

一種卷狀物包裝結構，包含一蓋體(10)及一嵌合於蓋體(10)背面之板體(30)，其中，蓋體(10)之正面中央凸設一圓弧槽(11)，可供容置卷狀物(20)之已捲置部分(21)；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。



第一圖



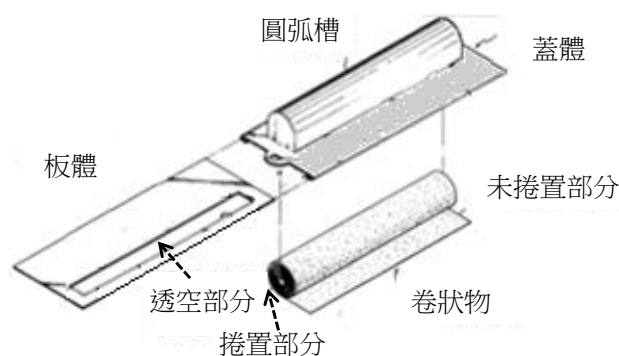
第二圖

〔說明書〕

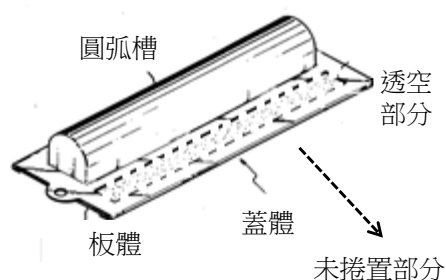
……利用蓋體(10)配合插套一板體(30)而將卷狀物(20)包裝封設，該卷狀物(20)之已捲置部分(21)乃容置於圓弧槽(11)中，使卷狀物(20)呈部分開放狀態收置於蓋體(10)內，而未捲置部分(22)則經由蓋體(10)之透空部分(12)顯露，以將其拉出至蓋體(10)外……。

〔被控侵權對象〕

包含系爭專利之請求項的全部技術特徵，其唯一差異為被控侵權對象之透空部分設於板體之側邊，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。被控侵權對象之透空部分設於蓋體之側邊，可供卷狀物之未捲置部分由蓋體之側邊拉出至包裝結構之外。



第一圖



第二圖

〔爭點〕

被控侵權對象不符合文義讀取，因此不構成文義侵權，進一步判斷被控侵權對象是否構成均等侵權？

〔說明〕

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，且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，該對應技術特徵為均等，被控侵權對象適用均等論，構成均等侵權。

4.3.3 方法之步驟順序的簡單改變

對於系爭專利之請求項中的方法之步驟，若被控侵權對象中對應方法之步驟順序的改變，係該發明所屬技術領域中具有通常知識者能輕易完成或顯而易知，且改變前後執行之功能及得到之結果亦實質相同者，則應認定二方法為均等。

例 4

〔系爭專利之請求項〕

一種記事本之製法，該記事本展開而攤於桌面時沒有弧度，且非常平坦，讓使用者於書寫或閱讀時更為輕鬆，該製法係依下列步驟之順序進行，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。

〔說明書〕

……本發明之記事本的製法，主要是讓記事本翻開而攤於桌面時沒有弧度，……由於記事本之背部塗布軟膠及黏貼軟性材質，因此記事本翻開攤於桌面時，被翻開之紙張背部與未翻開紙張之背部可相對靠抵，使記事本背部不會呈現弧形狀態，而能平坦攤於桌面上，讓使用者於書寫或閱讀時更為輕鬆……。

〔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」，亦即請求項之製法的步驟為「……、(d)、(e)、(f)、(g)」，而被控侵權對象之製法的步驟為「……、(g)、(d)、(e)、(f)」。

〔爭點〕

被控侵權對象不符合文義讀取，因此進一步判斷是否構成均等侵權？

〔說明〕

被控侵權對象與系爭專利之製法的差異僅在於步驟「(d)、(e)、(f)、(g)」與步驟「(g)、(d)、(e)、(f)」。就記事本製造技術領域中具有通常知識者而言，步驟順序係能輕易完成或顯而易知者，二者之方式實質相同。此外，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，二者之功能及結果亦實質相同，被控侵權對象適用均等論，構成均等侵權。

4.4 判斷均等論之注意事項

判斷是否適用「均等論」時，若全要件原則、申請歷史禁反言、先前技術阻卻或貢獻原則等任一限制事項成立，則不適用均等論，應判斷被控侵權對象不構成均等侵權。

5. 手段(或步驟)功能用語技術特徵是否相同或均等之判斷

對於包含手段(或步驟)功能用語技術特徵之系爭專利的請求項，於判斷被控侵權對象是否符合文義讀取或適用均等論時，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，其判斷方式如下：

- (1)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」，且該結構、材料或動作與說明書

中對應於請求項所述該功能之結構、材料或動作於專利申請時為相同或均等，則被控侵權對象對應之結構、材料或動作與系爭專利之請求項的手段(或步驟)功能用語之技術特徵，二者之「技術特徵相同」。

(2)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」，且該結構、材料或動作與說明書中對應於請求項所述該功能之結構、材料或動作於專利申請時為不同且不均等，惟於侵權時為均等，則被控侵權對象對應之結構、材料或動作與該手段(或步驟)功能用語之技術特徵，二者之「技術特徵均等」。

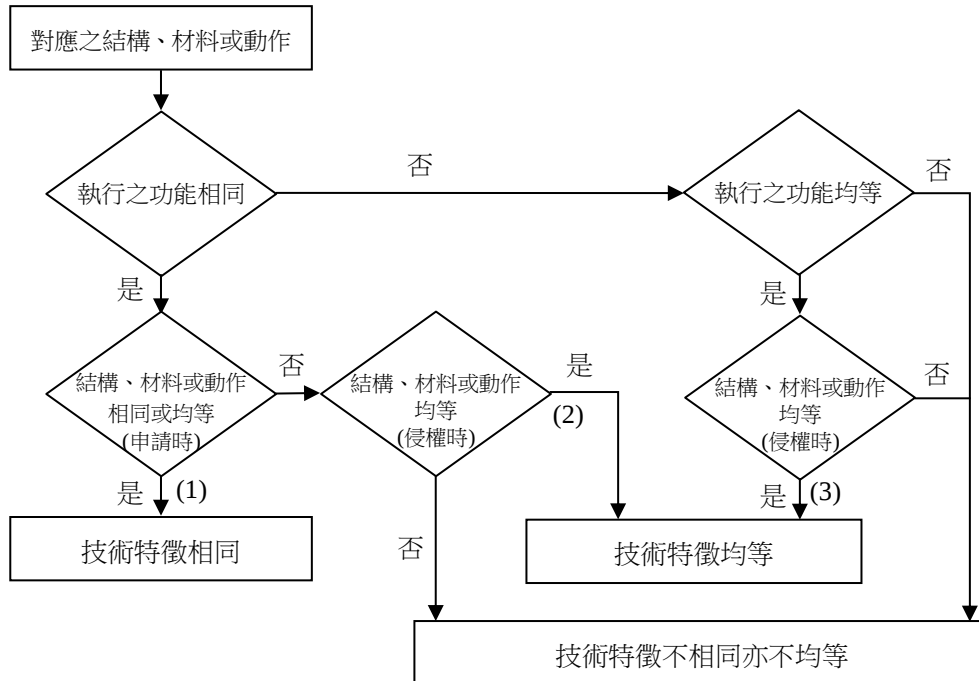
(3)若被控侵權對象之某一結構、材料或動作所執行的功能與系爭專利之請求項中某一手段(或步驟)功能用語所述功能不同但「功能均等」，且該結構、材料或動作與說明書中對應於請求項所述該功能之結構、材料或動作於侵權時為均等，則被控侵權對象對應之結構、材料或動作與該手段(或步驟)功能用語之技術特徵，二者之「技術特徵均等」。所謂「功能均等」，例如系爭專利之請求項為一遊戲機(吃角子老虎機)，其涉及一種排列數字的方法，請求項中所述功能為分配與選擇「單個數字」，而被控侵權對象之功能為分配與選擇「數字的組合」，二者之功能不相同，但屬均等。

於上述各情況，對應之結構、材料或動作是否為相同或均等之判斷，應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具有相同或均等功能之對應結構、材料或動作予以「整體比對」，不得將說明書中對應於請求項所述功能之結構、材料或動作分解為不同的技術特徵後，再與被控侵權對象具有相同或均等功能之對應結構、材料或動作予以「逐一比對」。例如說明書中對應於請求項所述功能之結構為 $A+B+C$ ，被控侵權對象具有相同功能之對應結構為 $D+E+F$ ，則應以 $A+B+C$ 與 $D+E+F$ 予以整體比對，而非將上述結構 $A+B+C$ 與 $D+E+F$ 分別拆解為 A 、 B 、 C 與 D 、 E 、 F 後，再進行逐一比對。

於上述(2)及(3)之情況，若說明書中對應於請求項所述功能之結構、材料或動作，係專利權人於專利申請至專利權維護過程中所放棄或排除之事項，則適用「申請歷史禁反言」，應判斷二技術特徵為不均等。

有關「申請歷史禁反言」之說明，參見第四章「1.申請歷史禁反言」。

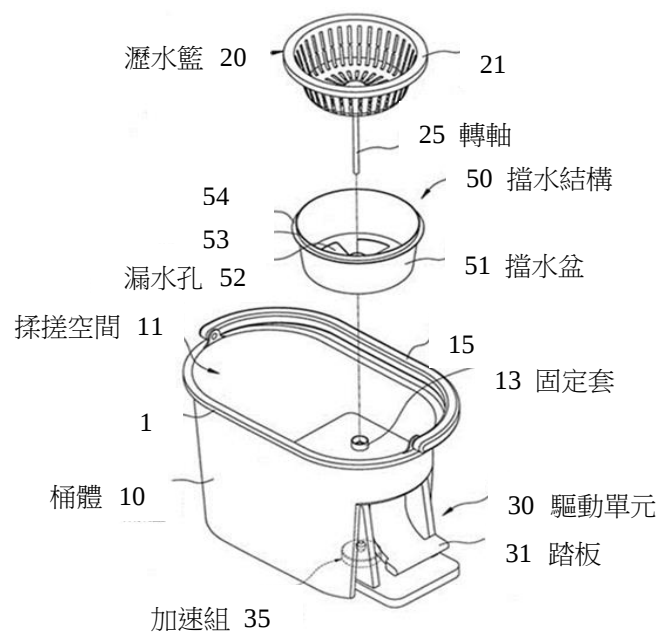
被控侵權對象之某一結構、材料或動作與系爭專利之請求項的手段(或步驟)功能用語技術特徵，二者是否相同或均等，其判斷流程如下(其中(1)、(2)、(3)分別對應上述判斷方式(1)、(2)、(3)之結果)：



例 1

〔系爭專利之請求項〕

一種用於拖把脫水桶之瀝水籃擋水結構，該拖把脫水桶係於一桶體內樞設有一瀝水籃，且桶體於瀝水籃一側具有一搓揉空間；及一驅動手段，用以轉動瀝水籃；該擋水結構係由一開口向上之擋水盆所構成，該擋水盆供轉軸穿經後覆設於桶體之瀝水籃周緣，且擋水盆底面形成有複數個漏水孔。



〔說明書〕

本創作係用於拖把脫水桶之瀝水籃擋水結構，該拖把脫水桶係於一桶體(10)

內樞設有一瀝水籃(20)，而瀝水籃(20)具有一向下延伸並穿過桶體上之固定套的轉軸(25)，供利用一設於桶體(10)下方的驅動單元(30)作動，該驅動單元(30)具有供腳踩踏之踏板(31)及能提高轉速之加速組(35)，讓使用者可透過驅動單元(30)之踏板(31)、加速組(35)及轉軸(25)而高速轉動瀝水籃(20)，以帶動置於瀝水籃(20)內之拖把的拖布組旋轉，且利用離心力將拖布組內的水甩除。

〔被控侵權對象〕

包含系爭專利之請求項的瀝水籃擋水結構及「驅動手段」，該驅動手段具有與系爭專利「轉動瀝水籃」之相同功能，且被控侵權對象得到與系爭專利之請求項「利用離心力將拖布組內的水甩除」之實質相同的結果，惟被控侵權對象係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。



外觀圖



擋水盆底部圖

〔爭點〕

被控侵權對象包含系爭專利之請求項的瀝水籃擋水結構及「驅動手段」，其是否構成侵權？

〔說明〕

系爭專利之請求項中所述「驅動手段，用以轉動瀝水籃」為手段功能用語，對應於該「驅動手段」之功能為「轉動瀝水籃」，說明書中所述對應於該功能之結構為「踏板連結加速組，藉由加速組帶動瀝水籃向下延伸並穿過桶體上之固定套的轉軸」，惟經判斷該桶體上之固定套，其功能僅係為了避免瀝水籃轉動時產生晃動及噪音，欠缺該構件亦不影響執行「轉動瀝水籃」之功能。因此，請求項中所述「驅動手段，用以轉動瀝水籃」之手段功能用語的對應結構應限於說明書中所述實際執行該功能之結構，亦即「踏板連結加速組，藉由加速組帶動瀝水籃向下延伸的轉軸」及其均等範圍。

被控侵權對象係於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，與系爭專利之請求項中所述「轉動瀝水籃」之功能雖然相同，惟與系爭專利於申請時之上述對應結構不相同亦不均等，

因此不符合文義讀取，不構成文義侵權。

此外，被控侵對象與系爭專利之請求項具有相同功能，二者之對應結構於侵權時亦不均等，因此不適用均等論，不構成均等侵權。

第四章 均等論之限制事項

專利權人主張被控侵權對象適用均等論而構成均等侵權時，被控侵權人得提出抗辯，主張全要件原則、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，應判斷被控侵權對象不構成均等侵權。

判斷是否適用前述限制事項時，應於判斷系爭專利之請求項與被控侵權對象之對應技術特徵是否為均等之同時一併考量，無須先判斷對應技術特徵已為均等後，再判斷是否適用限制事項。換言之，若有該等任一限制事項成立時，即可判斷不適用均等論，被控侵權對象不構成均等侵權。

有關全要件原則之說明，參見第三章「4.2.2 全要件原則」。本章分別說明申請歷史禁反言、先前技術阻卻及貢獻原則等限制事項。

1. 申請歷史禁反言(Prosecution history estoppel)

「申請歷史禁反言」又稱為「申請檔案禁反言」(file wrapper estoppel)，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已放棄之專利權。因此，「申請歷史禁反言」為均等論的限制事項之一。

1.1 申請歷史禁反言之意義

由於文字之敘述有其侷限性，且無法合理期待專利權人於申請專利時即能將所有無法預見但實質相同的技術特徵完全寫入請求項中，因此，專利權範圍不應僅侷限於文義範圍，而應另外包含均等範圍，此乃均等論之意旨。然而，對於專利權人曾於專利申請過程或維護專利權過程中所為修正、更正或申復而限縮專利權範圍之情況，則難謂專利權人無法預見該修正、更正或申復將導致放棄(surrender)部分專利權，若仍容許專利權人藉由主張均等論而重為主張其已放棄之專利，則此非但不符合均等論之意旨，且將增加專利權範圍之不確定性。

1.2 申請歷史禁反言之判斷

判斷是否適用申請歷史禁反言，應於判斷系爭專利之請求項與被控侵權對象之對應技術特徵是否為均等之同時一併考量。若適用申請歷史禁反言，應判斷不適用均等論，被控侵權對象不構成均等侵權。

專利權人對於專利文件提出之修正、更正或申復，若因而導致限縮專利權範圍時，申請歷史禁反言將限制均等論之適用。然而，申請歷史禁反言僅限制被放棄之部分專利權範圍不得主張均等論，並非限制未被放棄之專利權範圍亦不得主張均等論，應視該修正、更正或申復之目的或理由而決定其所放棄之專利權範圍。因此，判斷申請歷史禁反言是否限制均等論之適用而使得被控侵權對象是否構成

均等侵權，首先應判斷系爭專利是否因修正、更正或申復而導致限縮專利權範圍，其次判斷被控侵權對象是否屬於該修正、更正或申復所放棄之專利權範圍。

1.2.1 引發申請歷史禁反言之要件

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，若因而導致限縮專利權範圍時，則引發申請歷史禁反言。亦即，判斷是否引發申請歷史禁反言，其條件為修正、更正或申復之結果是否導致限縮專利權範圍。

一般而言，可藉由提出修正、更正或申復之目的或理由，判斷該修正、更正或申復是否導致限縮專利權範圍。分為下列情況：

- (1)目的或理由係與新穎性、進步性等可專利性有關，其通常係藉由限縮專利權範圍以區隔先前技術，於此情況，由於該修正、更正或申復將導致限縮專利權範圍，因此引發申請歷史禁反言。
- (2)目的或理由係與說明書之明確充分而可據以實現性或請求項之明確性、簡潔性、支持性有關，若導致限縮專利權範圍時，則該修正、更正或申復將引發申請歷史禁反言。反之，若其僅為粉飾性(cosmetic)之修正、更正或申復，並未導致限縮專利權範圍時，例如將系爭專利之請求項中的「CPU」改為「中央處理器」、多項附屬項改為分項依附等，則該修正、更正或申復未引發申請歷史禁反言。

有關上述(1)之情況，與可專利性有關之目的或理由，得輔助判斷該修正、更正或申復是否導致限縮專利權範圍而引發申請歷史禁反言，但並非限於該等目的或理由始能引發申請歷史禁反言，其他目的或理由，亦可能引發申請歷史禁反言。因此，仍應基於是否有限縮專利權範圍而導致放棄部分專利權之情況，判斷修正、更正或申復是否引發申請歷史禁反言。例如系爭專利之美國對應申請案，經美國專利審查人員審查後，認為該對應申請案不具新穎性，申請人配合該審查意見而修正該對應申請案，同時主動修正我國申請案而限縮專利權範圍，其目的僅是為了加速我國申請案之審查時程，即使我國申請案之修正目的或理由與可專利性無關，惟專利權人於我國提出修正時已限縮專利權範圍，因此，該修正仍引發申請歷史禁反言。

1.2.2 申請歷史禁反言所限制均等論之適用範圍

申請歷史禁反言雖然限制均等論之適用，但並非完全限制，可能有部分未放棄之專利權範圍仍可適用均等論。因此，被控侵權對象是否落入專利權範圍，應視其是否屬於系爭專利修正、更正或申復時所未放棄之專利權範圍而定。分為下列情況：

- (1)若由系爭專利修正、更正或申復之目的或理由，得確認被控侵權對象屬於放棄之專利權範圍，則因申請歷史禁反言限制均等論之適用，被控侵權對象未落入專利權範圍。反之，若被控侵權對象不屬於放棄之專利權範圍，則落入專利權範圍。

- (2)若欠缺系爭專利修正、更正或申復之目的或理由，或由該等目的或理由無法確認修正、更正或申復時所放棄之專利權範圍，則推定申請歷史禁反言完全限制均等論之適用，被控侵權對象未落入專利權範圍。
- (3)若專利權人能舉證證明被控侵權對象為系爭專利申請當時所無法預見(如「真空管」無法預見「電晶體」之新興技術)；或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；或有其他理由支持，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，則申請歷史禁反言未完全限制均等論之適用。於該等情況，仍有均等論之適用。

1.3 引發申請歷史禁反言之態樣

1.3.1 修正或更正引發之申請歷史禁反言

於專利申請或專利權維護過程中，專利權人對於系爭專利之請求項進行修正或更正，無論是主動提出者，或是為了克服專利審查人員之審查意見而被動提出者，只要修正或更正之結果是導致限縮專利權範圍，將引發申請歷史禁反言。

例 1

〔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〕

包含系爭專利之請求項的全部技術特徵，其唯一差異僅在於進行超滲透過濾之 pH 值為 5。

〔爭點〕

被控侵權對象不符合文義讀取，因此不構成文義侵權，進一步判斷被控侵權對象對於系爭專利之請求項是否構成均等侵權？

〔說明〕

經查系爭專利之申請歷史檔案，系爭專利於申請時並未於請求項中界定 pH 值之條件，經專利審查人員提出引證資料，指出於 pH 值大於 9 之條件下進行超滲透過濾已屬先前技術，專利申請人始加入「pH 值為 6 至 9」之限定條件，惟未敘明將 pH 值之下限修正為 6 之理由，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，因此對於系爭專利之請求項不構成均等侵權。

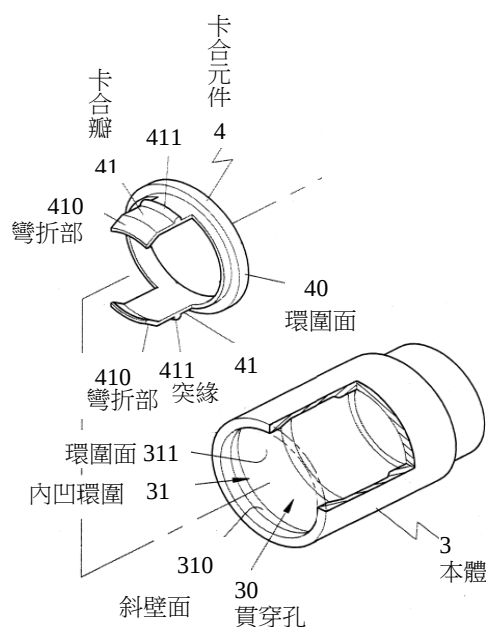
1.3.2 申復引發之申請歷史禁反言

於專利申請過程中，針對審查人員提出之審查意見，專利申請人通常必須提出申復；於專利權維護過程中，為了維持專利權有效，針對舉發人提出之專利無效理由，專利權人通常亦須提出申復。若上述申復之結果導致限縮專利權範圍，將引發申請歷史禁反言。

例 2

〔系爭專利之請求項〕

一種浪管接頭，包含：本體(3)，該本體(3)設有貫穿孔(30)，以方便液體之流通；及於本體(3)設有內凹環圍(31)，該內凹環圍(31)並設有斜壁面(310)及環圍面(311)；卡合元件(4)，該卡合元件(4)設有環圍面(40)，該環圍面(40)並設有彈性張、閉之卡合瓣(41)，該卡合瓣(41)之末端另設有彎折部(410)，該卡合瓣(41)外表另設



有突緣(411)。

〔被控侵權對象〕

包含與系爭專利之請求項的全部技術特徵，其唯一差異為被控侵權對象於內凹環圍設有卡掣孔，而系爭專利之請求項則於內凹環圍設有斜壁面。



〔爭點〕

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〕

專利權人主張被控侵權對象之「卡掣孔」與系爭專利之請求項的「斜壁面」二者之差異結構為均等，惟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。顯示專利權人已放棄於本體上設有「卡掣孔」之浪管接頭的專利權範圍，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申復時所放棄之專利權範圍，因此對於系爭專利之請求項不構成均等侵權。

1.4 判斷申請歷史禁反言之注意事項

- (1)申請歷史禁反言之適用，有利於被控侵權人，原則上須由被控侵權人提出主張，並負舉證責任。
- (2)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，申請歷史禁反言對於各專利權之限制，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，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。

2. 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為依單一先前技術所能輕易完成者，因此，「先前技術阻卻」為均等論的限制事項之一。

2.1 先前技術阻卻之意義

先前技術阻卻係基於平衡專利權人與公眾之利益而限制專利權之均等範圍，若專利權人藉由均等論擴大後之範圍，涵蓋與單一先前技術相同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之部分，將可能侵犯公眾利益，亦可能導致擴大範圍後之專利權為無效。

2.2 先前技術阻卻之判斷

判斷是否適用先前技術阻卻，應於判斷系爭專利之請求項與被控侵權對象之對應技術特徵是否為均等之同時一併考量。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。

判斷是否適用均等論時，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，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，則適用先前技術阻卻，應判斷不適用均等論，被控侵權對象不構成均等侵權。

被控侵權對象與單一先前技術「相同」，係指二者完全相同、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。

例 1

〔系爭專利之請求項〕

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〕

被控侵權人主張被控侵權對象為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，適用先前技術阻卻，被控侵權對象不適用均等論，不構成均等侵權，該主張是否成立？

〔說明〕

經查該先前技術為我國專利案，其公告日早於系爭專利之申請日，為系爭專利之先前技術。被控侵權對象與先前技術之整體差異為：被控侵權對象之鉻含量為「9 重量%」，而先前技術之鉻含量為「10~20 重量%」，二者之鉻含量有別，惟

鉻含量為 2 重量%以內之些微改變對於鐵合金的性質不致產生影響，已為鐵合金技術領域之通常知識，因此，被控侵權對象為該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，應判斷系爭專利之請求項的均等範圍不得涵蓋被控侵權對象，因此適用先前技術阻卻，被控侵權對象不適用均等論，不構成均等侵權。

2.3 判斷先前技術阻卻之注意事項

- (1) 先前技術阻卻之適用，有利於被控侵權人，原則上須由被控侵權人提出主張，並負舉證責任。
- (2) 判斷被控侵權對象是否與單一先前技術相同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，係採整體比對方式，並非以拆解後之技術特徵進行逐一比對的方式。
- (3) 先前技術阻卻僅係用於限制專利權之均等範圍，不得用於限制專利權之文義範圍，參見第三章「3.4 判斷文義讀取之注意事項」第(4)點之說明。

3. 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。因此，「貢獻原則」為均等論的限制事項之一。

3.1 貢獻原則之意義

貢獻原則係基於平衡專利權人與公眾之利益而限制專利權的均等範圍，若專利權人於系爭專利申請時之說明書或圖式中揭露較多的技術手段，卻於請求項中申請較少的技術手段，於侵權訴訟時再藉由均等論擴大後之範圍而欲涵蓋說明書或圖式中已揭露之較多的技術手段，若認定適用均等論，將導致專利權人於專利申請階段與侵權訴訟階段主張之專利權範圍不一致，亦與請求項為界定專利權範圍之作用有所不符。

3.2 貢獻原則之判斷

判斷是否適用貢獻原則，應於判斷系爭專利之請求項與被控侵權對象之對應技術特徵是否為均等之同時一併考量。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。

貢獻原則係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。例如系爭專利之請求項中記載的技術手段為 A，被控侵權對象之技術內容為 B，雖然系爭專利之說明書中記載有 A、B 二技術手段，但請求項中僅記載 A 而未記載 B，即使 B 與 A 為均等，但因 B 未記載於請求項中，應適用貢獻原則，不得再以 A 主張均等論而擴大涵蓋 B。又例如系爭專利之說明書

中記載以金、銀或銅製成之裝置 A，請求項中僅記載以金製成之裝置 A，則以銀或銅製成之裝置 A 的技術手段適用貢獻原則，並非銀或銅的技術特徵適用貢獻原則。

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。敘述是否具體明確，係由該發明所屬技術領域中具有通常知識者於閱讀說明書及圖式後予以判斷。

說明書或圖式中揭露包含上位概念技術特徵(例如金屬)之上位概念發明(例如以金屬製成之物)，而請求項中僅申請包含其下位概念技術特徵(例如鐵)之下位概念發明(例如以鐵製成之物)，則(1)若說明書或圖式中未具體明確敘述其他下位概念技術特徵(例如銀或銅)之下位概念發明(例如以銀或銅製成之物)，則該等其他下位概念發明不適用貢獻原則。(2)若說明書或圖式中已具體明確敘述其他下位概念技術特徵(例如銀或銅)之下位概念發明(例如以銀或銅製成之物)，則該等其他下位概念發明適用貢獻原則；至於未具體明確敘述之下位概念技術特徵(例如金)之下位概念發明(例如以金製成之物)，仍不適用貢獻原則。

例 1

〔系爭專利之請求項〕

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。

〔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……。

〔被控侵權對象〕

包含系爭專利之請求項的全部技術特徵，其唯一差異為被控侵權對象以氧化鋅薄膜透明電極替換系爭專利之請求項的銻錫氧化物透明電極。

〔爭點〕

被控侵權對象之具有氧化鋅薄膜透明電極之顯示面板，是否適用貢獻原則而不構成均等侵權？

〔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。

3.3 判斷貢獻原則之注意事項

貢獻原則之適用，有利於被控侵權人，原則上須由被控侵權人提出主張，並負舉證責任。

第二篇 設計專利侵權判斷

被控侵權對象是否侵害設計專利權，必須先確定專利權範圍，再判斷是否構成侵權。

設計專利權人，專有排除他人未經其同意而實施該設計或近似該設計之權。判斷是否構成侵權時，應就設計專利權範圍之整體內容與被控侵權對象中對應該專利之設計內容進行比對，判斷被控侵權對象與設計專利是否相同或近似。

本篇所稱「申請時」指申請日，有優先權者，指優先權日。

第一章 設計專利侵權判斷流程

專利侵權判斷，係就專利權人所主張被侵害之專利（即系爭專利）之圖式與被控侵權對象中對應該圖式之設計內容進行整體比對，據以判斷被控侵權對象與設計專利是否相同或近似。判斷時應就被控侵權對象與系爭專利之專利權範圍進行比對，不得直接比對被控侵權對象與系爭專利之物品。

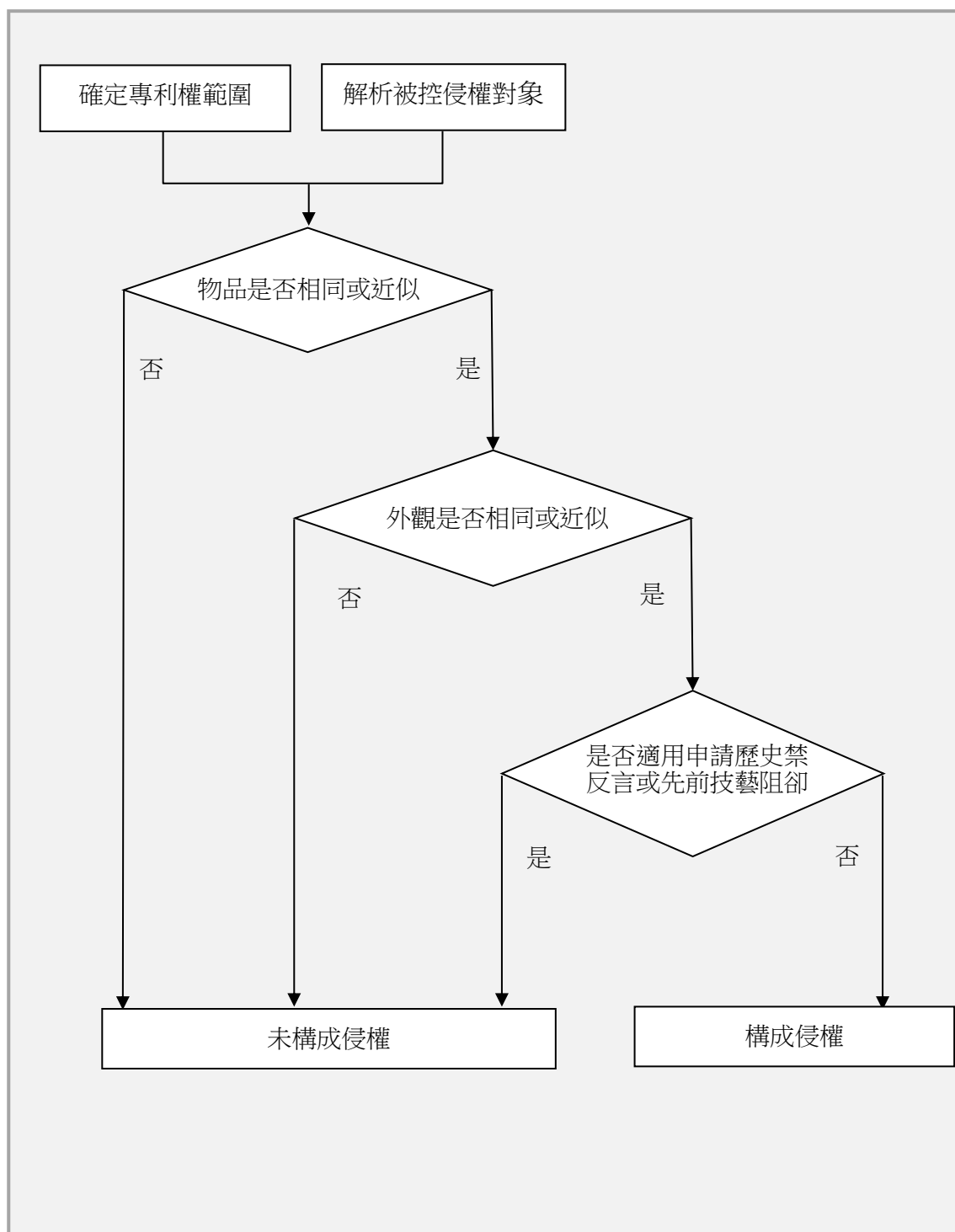
1. 專利侵權判斷流程概述

專利侵權之判斷流程，主要分為兩個階段，第一階段為確定專利權範圍，第二階段為比對、判斷確定後之專利權範圍與被控侵權對象。

前述第二階段比對、判斷確定後之專利權範圍與被控侵權對象，包括下列步驟：

- (1)解析被控侵權對象：對照專利權範圍中之物品及外觀，解析被控侵權對象中對應之設計內容，以供後續判斷。
- (2)物品是否相同或近似：判斷被控侵權對象與系爭專利之物品是否相同或近似。若判斷結果為不相同亦不近似者，則未構成侵權。
- (3)外觀是否相同或近似：判斷被控侵權對象與系爭專利之外觀是否相同或近似。若判斷結果為不相同亦不近似者，則未構成侵權。
- (4)是否適用申請歷史禁反言或先前技藝阻卻：若被控侵權人主張適用「申請歷史禁反言」或「先前技藝阻卻」（被控侵權人可擇一主張或一併主張），應與前述(2)、(3)同時考量該主張，而與前述(2)、(3)無先後順序關係。若任一主張成立，應判斷被控侵權對象未構成侵權；若被控侵權人未主張，或有主張但不成立，經前述(2)、(3)判斷為相同或近似之物品及外觀，應判斷被控侵權對象構成侵權。

2. 專利侵權判斷流程圖



註：流程中「物品是否相同或近似」、「外觀是否相同或近似」及「是否適用申請歷史禁反言或先前技藝阻卻」之判斷並無先後順序關係。

第二章 設計專利權範圍之確定

依專利法第 136 條第 2 項，設計專利權範圍，以圖式為準，並得審酌說明書。

1. 確定專利權範圍

設計，指物品之形狀、花紋、色彩或其結合，包含應用於物品之電腦圖像及圖形化使用者介面（以下將「形狀、花紋、色彩或其結合」簡稱為「外觀」，其內容包含圖像）。設計專利之內容為外觀結合其所應用之物品，設計專利權範圍係由外觀及物品共同確定。

1.1 確定專利權範圍之目的

確定專利權範圍之目的，係正確認知圖式所呈現之「外觀」及其所應用之「物品」，以合理確定專利權範圍。

設計專利權範圍之確定，係以圖式所揭露之內容為準，其與發明或新型專利係以請求項中所載之文字確定其專利權範圍不同。因此，確定設計專利權範圍時，無須試圖將圖式所揭露之內容轉化為詳細敘述的文字，必要時，得敘述下列事項以利於確定專利權範圍，例如：(1)繪製設計專利圖式時之通常方法，例如虛線在圖式中所代表之意義；(2)申請歷史檔案中有關確定專利權範圍的部分；及(3)就設計專利圖式所揭露的設計特徵，區分視覺性特徵及純功能性特徵。

1.2 確定專利權範圍之原則

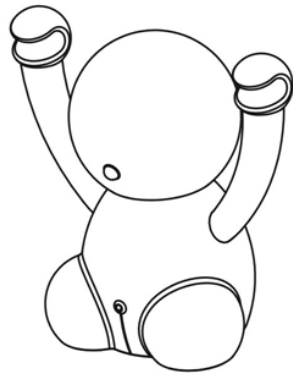
1.2.1 以圖式為準

- (1)確定專利權範圍，應以核准公告或更正公告之專利圖式為基礎。若公告之圖式本身不清晰，得審酌與該公告內容對應之申請圖式。
- (2)標示為「參考圖」或「○○參考圖」者，不得作為確定專利權範圍之依據。
- (3)圖式與說明書中所載之內容不一致者，應以圖式為準。
- (4)圖式以照片呈現者，由於照片難免會有若干陰影、反光等明顯非屬設計之內容，或因攝影所生之透視效果以致各視點無法完全對應、比例不一致等情事，確定專利權範圍時，應依經驗法則確定之。

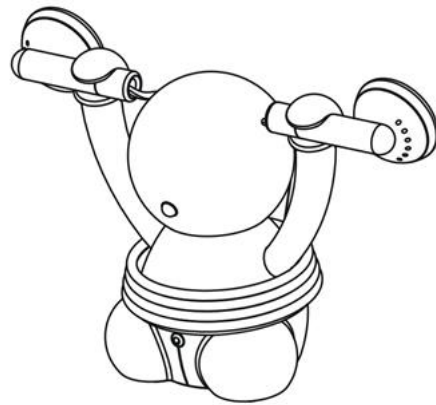
例 1

〔設計名稱〕耳機理線器

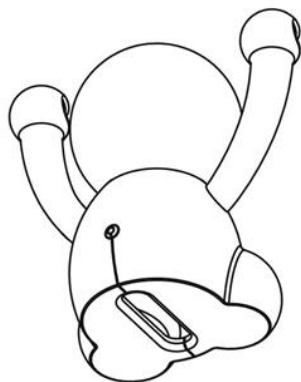
〔圖式〕



立體圖 1(代表圖)



參考圖



立體圖 2

〔說明〕

系爭專利之圖式係以二個立體圖呈現「耳機理線器」之外觀，並以一參考圖呈現該耳機理線器之使用方式。確定專利權範圍時，應以該二個立體圖所揭露之內容構成一設計。參考圖僅為明瞭設計內容之參考，本例之參考圖包含不屬於專利權範圍之耳機，不得作為確定專利權範圍之依據。

1.2.2 審酌說明書

確定專利權範圍，得審酌說明書所載之內容，包括設計名稱、物品用途及設計說明。

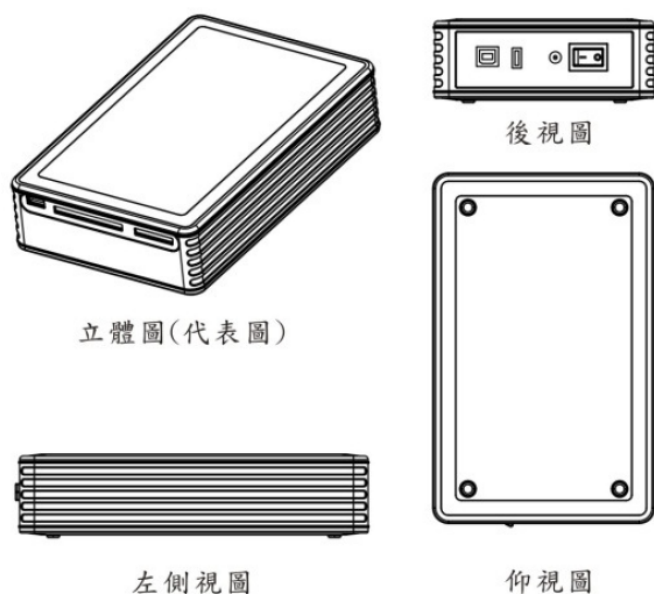
- (1)設計名稱，係用以記載系爭專利所施予之物品，得審酌設計名稱以確定系爭專利所應用之物品。
- (2)物品用途，係輔助說明設計所應用之物品，內容包括物品之使用、功能等。對於新開發的專利物品，或專利物品為其他物品之構成元件或附屬零件者，得審酌物品用途中所載之內容以確定系爭專利所應用之物品。
- (3)設計說明，係輔助說明外觀之創作特點，包括差異特徵、設計本身之特性、圖像設計之連續動態變化、成組設計之物品構成及因材料特性、機能調整或使用狀態之變化所導致外觀之變化等。
- (4)前述(3)說明書所載之設計說明雖可能限定專利權範圍，惟設計專利係保護視覺

性創作，專利權範圍的確定仍應以圖式所揭露的內容為準，說明書僅係輔助說明圖式所揭露的內容，不能取代圖式，因此，原則上設計說明有記載，但未具體呈現於圖式者，尚非屬專利權範圍。

例 2

〔設計名稱〕硬碟外接盒

〔圖式〕



〔說明〕

系爭專利之圖式已具體揭露該設計之外觀，但依圖式所揭露之內容尚無法得知該設計所應用之物品，為確定該物品，得審酌說明書所載之文字內容，如設計名稱所載之「硬碟外接盒」。

1.2.3 整體原則

整體原則，指在確定專利權範圍時，應綜合圖式各視圖所揭露的形狀、花紋、色彩等全部內容構成一設計，原則上，各視圖中所揭露的所有設計特徵皆應予以考量，不得忽略，亦即不得僅考量部分之設計特徵，而擴張其範圍。例如圖式揭露形狀及花紋，不得僅以形狀為其範圍，亦不得僅以花紋為其範圍。又如具變化外觀之設計（如圖 2.1 之變形機器人），是由所有變化狀態（包含如圖所示之 3 個變化狀態）構成一專利權範圍，不得僅以任一變化狀態為其範圍。

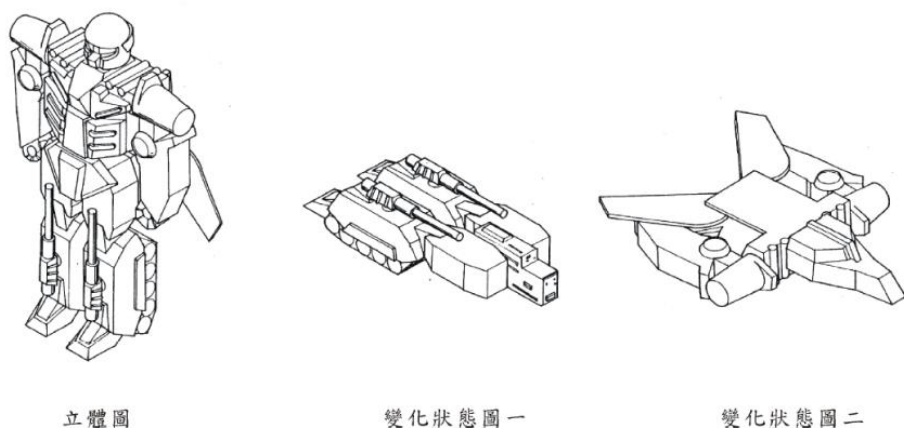


圖 2.1

然而，說明書或圖式所揭露的內容包含視覺性特徵以外之特徵者，如產品的內部結構或功能效果等，其不屬於設計專利權範圍的內容。若設計特徵屬於購買時會看到之部位，不能僅因使用時看不到，就認定其為內部結構，例如門窗之金屬型材，其截面形狀屬於購買時會看到之部位，不能僅因使用門窗之過程中看不到該型材截面，即認定該截面為內部結構，而不屬於專利權範圍的內容。

再者，若設計特徵兼具功能效果，確定設計專利權範圍時，雖不得將功能效果納入考量，但不能僅因其兼具功能效果，即排除該設計特徵，例如門板設計，其門板表面具視覺性特徵兼具防火效果，不能僅因該表面兼具防火功能，即認定其設計特徵不屬於專利權範圍的內容。

確定部分設計、圖像設計、成組設計及衍生設計之專利權範圍，亦應依整體原則為之，相關內容分別參照「1.5.1 部分設計」、「1.5.2 圖像設計」及「1.5.3 成組設計」及「1.5.4 衍生設計」。

1.3 確定專利權範圍之證據及規則

用於確定專利權範圍之證據包括內部證據及外部證據。

1.3.1 內部證據

用於確定專利權範圍之內部證據包括專利案之說明書、圖式及申請歷史檔案。另包括相關前案(如改請或分割申請之母案、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。申請歷史檔案，係指專利案自申請專利至維護專利權過程中，於專利申請時之說明書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修正文件、更正文件、面詢紀錄、申復書、答辯書、理由書或其他相關文件等。

確定專利權範圍，是探知申請人於申請時所申請之設計的真正內容，故得參酌自申請專利至維護專利權過程中專利申請人或專利權人所表示之意思，以該申

請歷史檔案作為確定專利權範圍之依據。

1.3.2 外部證據

用於確定專利權範圍之外部證據，指內部證據以外之其他證據，包括工具書、教科書、百科全書、專業字典、辭典、專家證詞等，亦包括創作人之其他專利（如衍生設計）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。

1.3.3 先內後外

確定設計專利權範圍，應先採用內部證據。若內部證據足使專利權範圍清楚者，則無須另採用外部證據；若內部證據不清楚或有疑義，則可採用外部證據；若外部證據與內部證據有衝突或不一致者，應優先採用內部證據。

即使內部證據已明確、清楚，實務上是否須參酌外部證據，例如專家證詞，由法院依個案事實認定。

1.4 物品及外觀的確定

設計專利的專利權範圍是由「物品」及「外觀」所構成，確定物品或外觀時，皆應以圖式所揭露之內容為準，並得審酌說明書中所載之說明。

1.4.1 物品之確定

設計專利之物品的確定，係以圖式為主要依據，並得審酌說明書中之設計名稱，必要時，並得審酌說明書中之物品用途，據以認定該設計所應用之物品。

1.4.2 外觀之確定

設計專利之外觀的確定，係以圖式中所揭露的形狀、花紋或色彩所構成的整體外觀為依據，必要時，並得審酌說明書中之設計說明。

- (1)確定設計專利之外觀，應綜合圖式中各視圖（包含立體圖、六面視圖、平面圖、單元圖或其他輔助圖）所揭露之形狀、花紋、色彩等全部內容構成一設計。
- (2)圖式包括色彩者，確定專利權範圍時，應依圖式中所呈現之色彩及其應用於物品之形態，據以確定其外觀。惟其有於設計說明中聲明不主張色彩，或依 93 年 7 月 1 日施行之專利法施行細則第 33 條第 3 項未指定色彩之工業色票編號或未檢附色卡而經認定該新式樣專利未包含色彩者，確定專利權範圍時，應確定其外觀不包含色彩。
- (3)雖然設計係應用於物品之外觀，但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，確定專利權範圍時，不得僅以其外形輪廓為對象，應綜合可視之內部特徵或光學效果為之，例

如鐘表之數字盤為內部特徵，若透明罩蓋之一部分為透鏡者，尚應考量數字盤之光學效果。

- (4)對於具變化外觀之設計，例如變形機器人或具變化外觀之圖像設計，應以圖式中所揭露之所有變化狀態為準，並審酌各視圖之名稱及設計說明中所載之內容，據以確定專利權範圍；對於具連續動態變化外觀之圖像設計，由於該圖像係依序變化，確定專利權範圍時，除圖式所揭露之所有變化狀態外，尚應考量說明書中所載之變化順序。
- (5)因相同或對稱而省略部分視圖者，應依設計說明中所載之內容，據以確定專利權範圍。因其他事由而省略部分視圖者，例如以使用中不可見為由而省略仰視圖之汽車底部，應將該底部視為「不主張設計之部分」。

1.5 其他設計的確定

1.5.1 部分設計

創作內容僅為物品之部分外觀者，得以該部分之設計取得專利權，以避免市場競爭者抄襲產品的局部特徵而輕易迴避專利權。

部分設計之態樣包括「物品之部分組件」（如圖 2.2 指示燈之基座、如圖 2.3 汽車之大燈）及「物品之部分特徵」（如圖 2.4 運動鞋之表面花紋、圖 2.5 遙控器之形狀輪廓）。

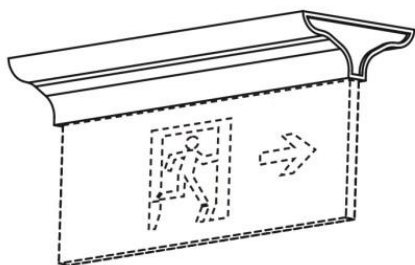


圖 2.2

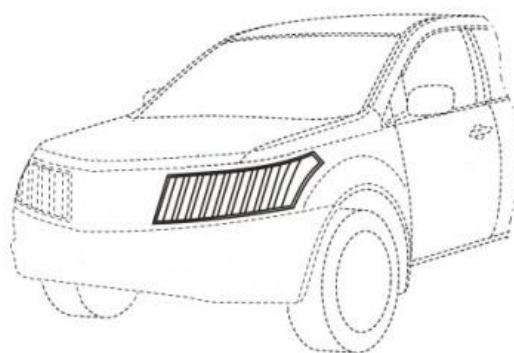


圖 2.3



圖 2.4

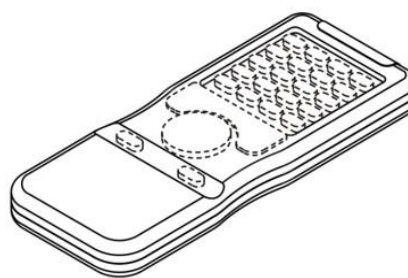


圖 2.5

1.5.1.1 物品之確定

部分設計為「物品之部分組件」者，應以「主張設計之部分」所揭示之組件作為設計所應用之物品，而以「不主張設計之部分」作為該組件之實施領域及用途。部分設計為「物品之部分特徵」者，「主張設計之部分」及「不主張設計之部分」所構成之物品通常即為設計所應用之物品。

如前述圖 2.4 之「運動鞋之部分」，「主張設計之部分」為鞋面之花紋特徵，應以實線與虛線所構成的「運動鞋」作為該設計所應用之物品。如前述圖 2.5 之「遙控器之部分」，「主張設計之部分」為遙控器之形狀輪廓，不包含按鍵等特徵，應以實線與虛線所構成的「遙控器」作為該設計所應用之物品。如前述圖 2.3，係以實線表示「大燈」組件，而以虛線表示其實施領域及用途為「汽車」，故應確定為「汽車之大燈」，而非實線與虛線所構成的「汽車」，亦非僅考量實線而認定為「適用於各種用途之發光燈具」。

1.5.1.2 外觀之確定

確定部分設計之外觀，應以圖式中「主張設計之部分」所呈現的內容為準；「不主張設計之部分」係專利權人不請求保護之部分，其所揭露之內容並非設計專利外觀的一部分，但可用於確定「主張設計之部分」所呈現之外觀於環境間之位置、大小、分布關係。簡言之，應以「主張設計之部分」所揭露的內容為依據，並審酌其與「不主張設計之部分」的關係，而構成一具體設計。如圖 2.6 所示之「照相機之鏡頭」，其外觀應確定為「略呈『6』字形之鏡頭外觀（由實線表示），其係設置於本體前方中央（由虛線表示實線所呈現之外觀於環境間之關係）。」又如圖 2.7 所示之「刀刃之部分」，該實線雖僅為一線段，但其外觀應確定為「略呈弧形刀鋒輪廓，其係設置於刀刃之整個刀鋒（由虛線表示實線所呈現之外觀於環境間之關係）。」

又如圖 2.8 之「輪胎之部分」，其外觀應確定為「實線所揭露輪胎之形狀及其表面二側之花紋，表面中間之虛線係表示二側花紋與中間不主張之花紋間的分布關係。」如圖 2.9 之「輪胎」，其外觀應確定為「實線所揭露輪胎之形狀及其表面二側之花紋，且表面中間係呈光滑無花紋。」

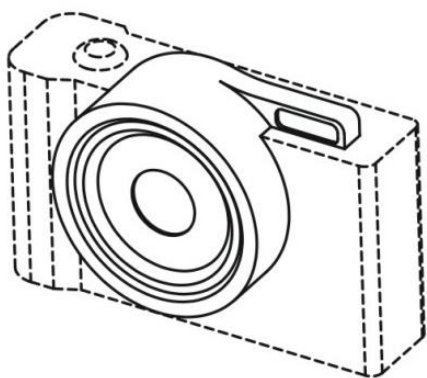


圖 2.6

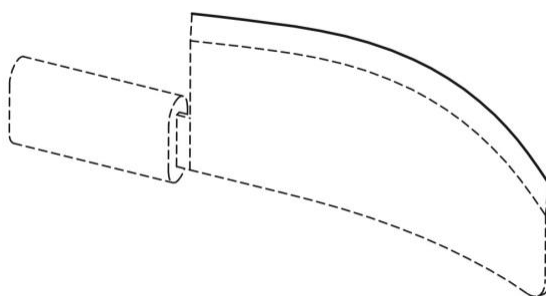


圖 2.7

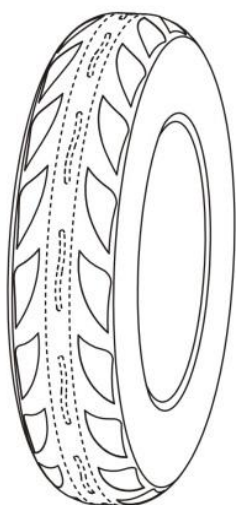


圖 2.8

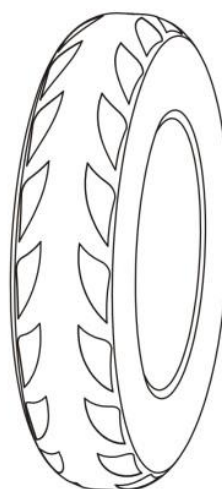


圖 2.9

若圖式係以虛線或一點鏈線等邊界線標示「主張設計之部分」的邊界時，得依邊界線所標示的範圍，據以確定專利權範圍之內容；該邊界線本身並非屬於「主張設計之部分」。如圖 2.10 所示之「球鞋之部分」，依邊界線所標示之範圍，其專利權範圍應確定為「球鞋側邊表面一點鏈線所標示之花紋(不包含一點鏈線本身)」。

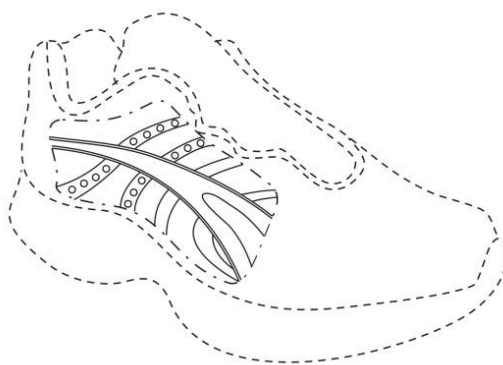


圖 2.10

部分設計包含二個以上「主張設計之部分」者，應將所有「主張設計之部分」的整體外觀構成一專利權範圍。如圖 2.11 之「檯燈之部分」，其專利權範圍應確定為「燈頭與底座所構成之整體外觀，不包含支撐桿」；如圖 2.12 之「包裝袋之部分」，其專利權範圍應確定為「袋體兩側特徵所構成的整體外觀，不包含袋體中段」；如圖 2.13 之「T 恤衫之部分」，其專利權範圍應確定為「T 恤衫前方表面中央五個花瓣圖案所構成的整體花紋。」

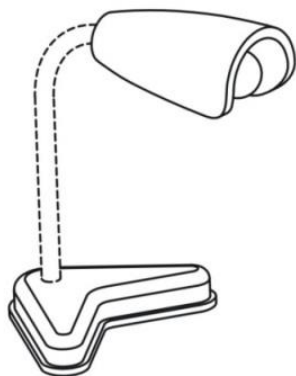


圖 2.11

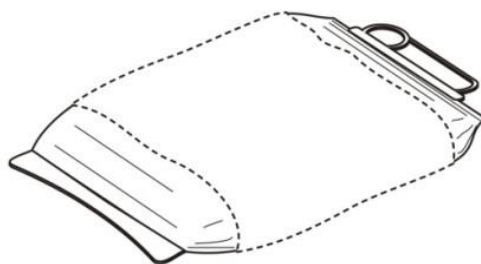


圖 2.12

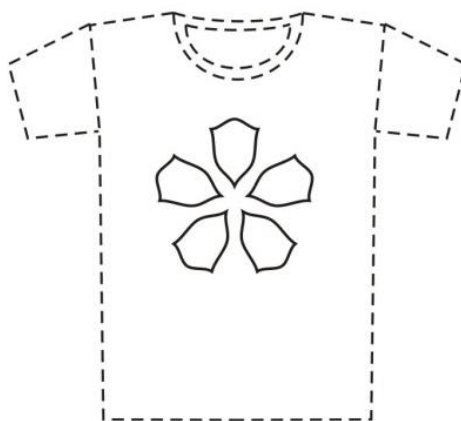


圖 2.13

若因圖式揭露內容有疑義，以致無法明確確定專利權範圍時，如圖 2.14 所示之「連接管之部分」，其可能之範圍為(A)「連接管中段盤體側邊之鋸齒面特徵」或(B)「連接管中段盤體，但不包含上、下突出元件」，則應參酌說明書或其他證據確定其專利權範圍。若無法確定其專利權範圍，基於專利權有效原則之推定，應以較小之範圍(B)確定之。

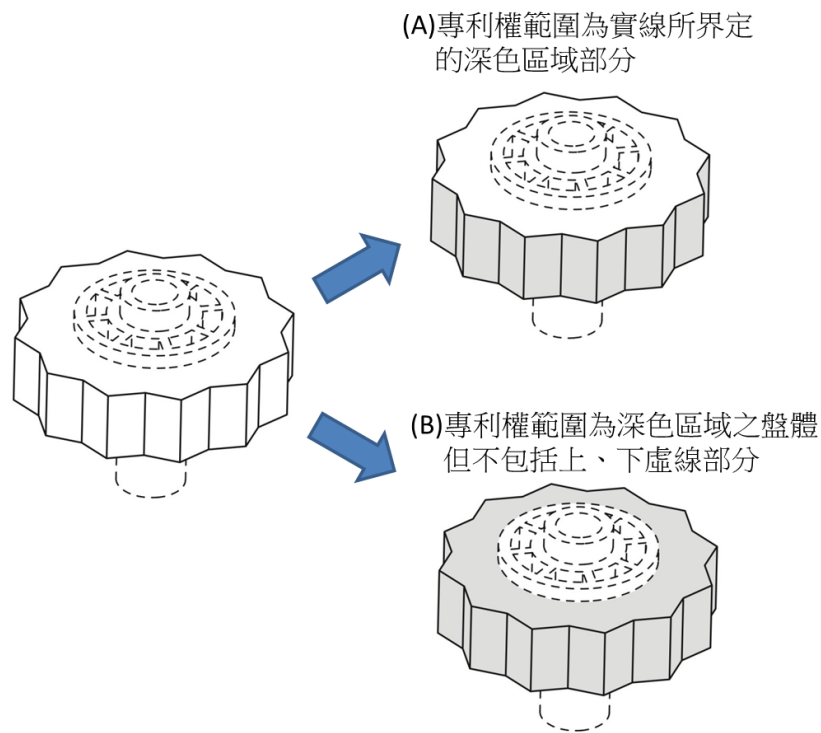


圖 2.14

1.5.2 圖像設計

圖像設計，為應用於物品之電腦圖像及圖形化使用者介面，其通常係由花紋或花紋與色彩之結合所構成。

1.5.2.1 物品之確定

依法，圖像設計必須符合應用物品之規定，但基於圖像設計的特性，其通常可通用於各類電子資訊產品之顯示裝置（display），說明書及圖式得僅揭露該圖像設計係應用於「螢幕（screen）」、「顯示器（monitor）」、「顯示面板（display panel）」等通用物品而取得較廣泛之保護範圍。例如，設計名稱記載為「螢幕之圖像」或「顯示器之圖形化使用者介面」等用語，而圖式僅以邊界線簡略表示圖像所應用之螢幕或顯示器者（如圖 2.15 及圖 2.16），應認定該圖像所應用之物品為「通用於各類電子資訊產品之顯示面板」。但若說明書及圖式已特別表示其係應用於特定物品者，應認定該圖像所應用之物品為「特定領域及用途之顯示面板」，如圖 2.17 之「手機之圖像」、圖 2.18 之「洗衣機之操作介面」，應認定該圖像所應用之物品為「手機之顯示面板」、「洗衣機之顯示面板」，而非實線與虛線所構成的「手機」、「洗衣機」，亦非全然忽視虛線而認定為「通用於各類電子資訊產品之顯示面板」。



圖 2.15

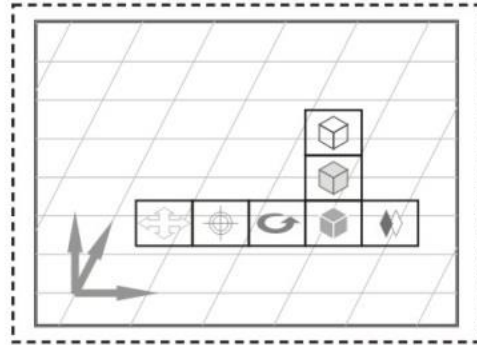


圖 2.16

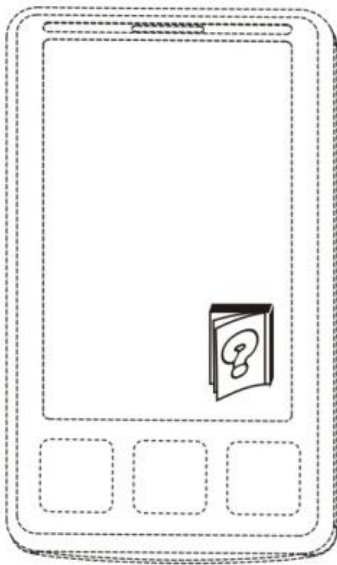


圖 2.17

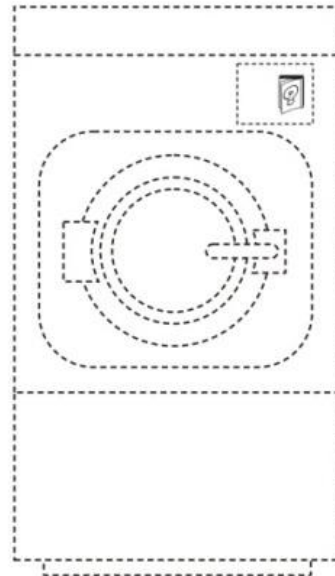


圖 2.18

1.5.2.2 外觀之確定

確定圖像設計之外觀，應以圖式中「主張設計之部分」（通常係揭露圖像之外觀）所呈現的內容為準，「不主張設計之部分」（通常係揭露圖像所應用之物品）並非設計專利外觀的一部分，惟可用於確定圖像之外觀於環境間之位置、大小、分布關係。

基於圖像設計的特性，使用圖像時通常得將圖像自由拖曳位置或放大、縮小尺寸，因此，申請專利時得僅以邊界線標示主張設計之內容的邊界，而不限定圖像於環境間之位置、大小、分布關係，如圖 2.19 及圖 2.20，其外觀應確定為「如圖式邊界線內所揭露之圖像外觀，但不限定其於環境間之位置、大小及分布關係。」又如圖 2.21，圖式揭露複數個圖像，而以邊界線分別標示「主張設計之部分」，其外觀應確定為「由五個圖像共同構成其整體外觀，但不限定其於環境間之位置、大小、分布關係」；然而，如圖 2.22，當以單一邊界線標示「主張設計之部分」係涵蓋複數個圖像所構成的整體圖形化使用者介面時，其外觀應確定為「由六個圖像及各圖像間的排列、分布關係所構成的整體圖形化使用者介面。」



圖 2.19



圖 2.20

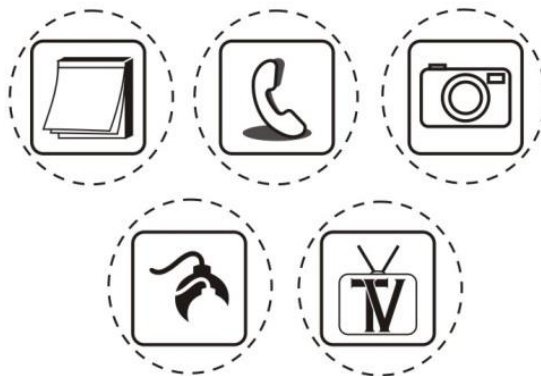


圖 2.21



圖 2.22

如圖 2.23 之具變化外觀之圖像設計，應以圖式中所有變化外觀共同構成一個整體的設計，據以確定其專利權範圍。如圖 2.24 具連續動態變化外觀之圖像設

計，除應綜合圖式中所有變化外觀外，尚應依說明書中所載「前視圖 1 至前視圖 5 係依序產生變化外觀之圖像設計」之變化順序共同構成一個整體的設計，據以確定其專利權範圍。

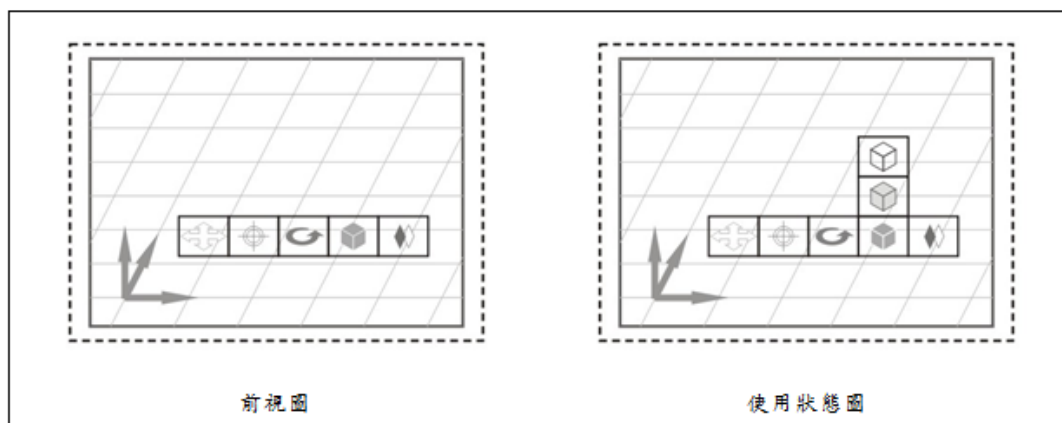


圖 2.23

設計說明：前視圖 1 至前視圖 5 係依序產生變化外觀之圖像設計

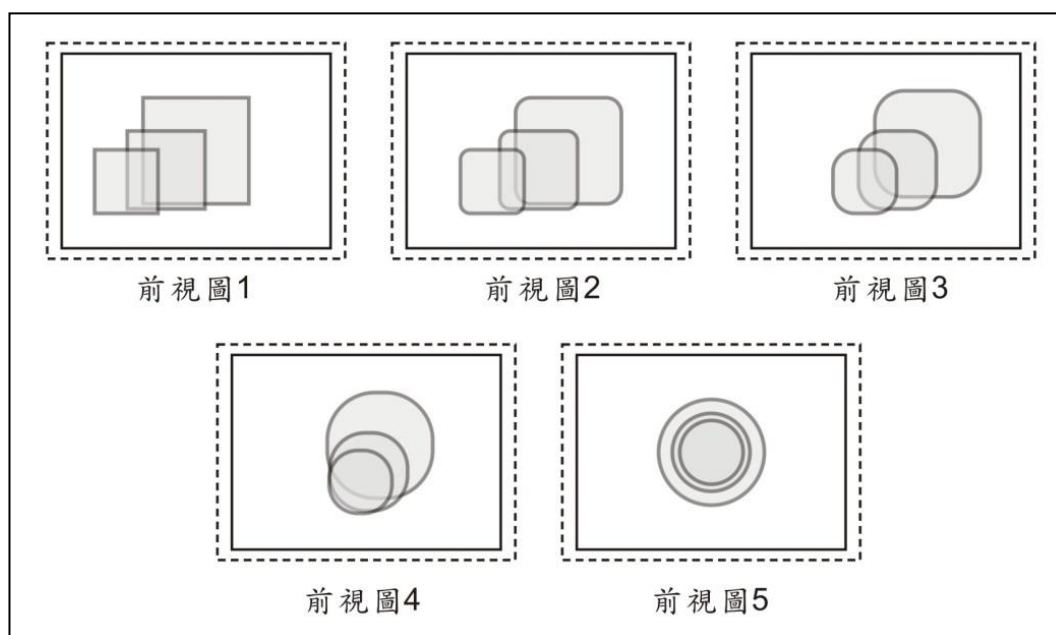


圖 2.24

1.5.3 成組設計

成組設計，係二個以上之物品，屬於同一類別，且習慣上以成組物品販賣或使用，而為成組物品整體之視覺性創作。因此，成組設計之專利權範圍，係由全部物品之外觀共同確定，如圖 2.25 之一組餐具，必須將餐匙、餐刀及餐叉所構成之整體外觀共同確定，不得將其中單個或多個物品分拆，據以確定專利權範圍。

確定成組設計所應用之物品時，應以圖式為準，並得審酌說明書中所載之內容，以其所揭露之成組物品的整體用途據以確定，不得拘泥於各構成物品之用途。

確定成組設計之外觀，應以圖式所揭露之物品組合所構成的整體外觀為準，不得選擇性地僅就部分物品個別認定其外觀。如圖 2.25 所示之「一組餐具」，其外觀應確定為「餐匙、餐刀及餐叉所構成之整體餐具外觀」；如圖 2.26 所示之「一組茶几」，其外觀應確定為「整組茶几所構成之梅花形外觀」。

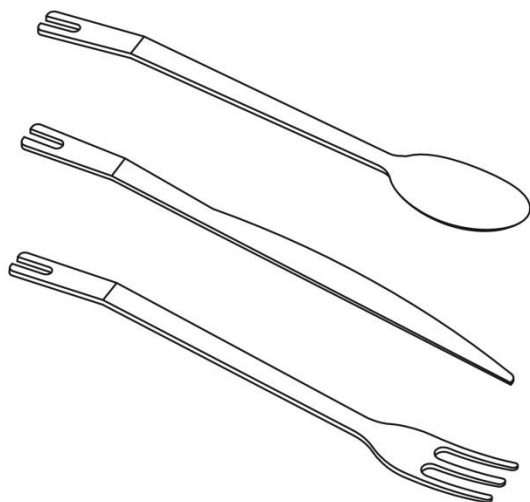


圖 2.25

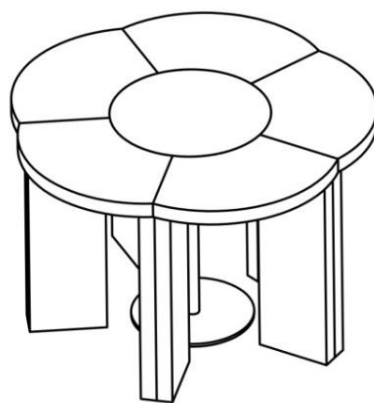


圖 2.26

1.5.4 衍生設計

衍生設計，係同一人所申請原設計及與其近似之設計專利。因衍生設計與其原設計近似，於確定衍生設計時，得參酌原設計之內容，據以確定其近似範圍；確定原設計時，亦得參酌各衍生設計之內容，據以確定其近似範圍。然而，同一原設計有多個衍生設計者，各衍生設計之間未必近似，故於確定衍生設計時，尚難參酌其他衍生設計，據以確定其近似範圍。

確定衍生設計所應用之物品時，得依原設計所應用之物品認定為衍生設計之近似物品。例如：原設計與其衍生設計分別為「鋼筆」及「原子筆」，二者屬於用途相近之物品，原則上，可據以認定該衍生設計「原子筆」與「鋼筆」屬於近似之物品。

確定衍生設計之外觀時，應認定衍生設計之專利權範圍涵蓋與原設計相同的外觀。其他有關外觀之確定，衍生設計與一般設計並無不同，詳細參閱前述各章節有關「外觀之確定」。

第三章 設計專利侵權之比對與判斷

設計專利之侵權判斷，是比對、判斷被控侵權對象與系爭專利是否相同或近似。比對、判斷時，應以普通消費者選購相關商品之觀點，就系爭專利權範圍的整體內容與被控侵權對象中對應該專利之設計內容進行比對，據以判斷被控侵權對象與系爭專利是否為相同或近似物品，及是否為相同或近似之外觀。

1. 判斷主體

被控侵權對象與系爭專利是否相同或近似，判斷主體應為「普通消費者」，其餘合理熟悉系爭專利物品及其先前技藝（*familiar with similar prior art*）之人。普通消費者，係一虛擬之人，對於系爭專利物品，其具有普通程度之知識及認識，而為合理熟悉該物品之人，經參酌該物品領域中之先前技藝，能合理判斷被控侵權對象與系爭專利之差異及二者是否為近似設計，但其並非專家或專業設計人員等熟悉該物品領域產銷情形之人。

2. 解析被控侵權對象

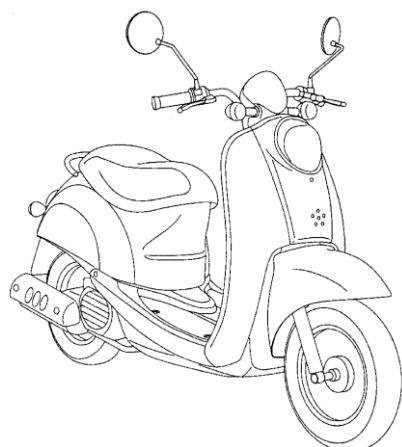
比對、判斷被控侵權對象是否與系爭專利構成侵權之前，必須先解析被控侵權對象之設計內容。

解析被控侵權對象，應對照系爭專利權範圍所確定之物品及外觀，認定被控侵權對象中對應之設計內容，無關之部分不得納入比對、判斷。若系爭專利為物品之組件產品，則應將被控侵權對象中對應之組件作為比對的對象。

例如，系爭專利之物品為表帶，被控侵權對象為包含表帶之手表，侵權判斷時，應以二者之表帶為比對、判斷的對象，不得將無關之表殼納入。又如，系爭專利之外觀僅為立體形狀，被控侵權對象具有立體形狀及其表面上之平面花紋，侵權判斷時，應以二者之形狀為比對、判斷的對象，不得將無關之平面花紋納入。若系爭專利之外觀包含形狀及花紋，被控侵權對象為不具表面花紋之產品（僅具形狀），侵權判斷時，不得忽略系爭專利之花紋，僅比對二者之形狀，從而擴大其專利權範圍。惟若屬外觀上不可拆解的創作，如玫瑰花與葉所構成之花紋，或整體輪廓與浮雕裝飾所構成之形狀，比對、判斷時，不得將其任一設計特徵視為無關之部分。

例 1

〔系爭專利〕機車



〔被控侵權對象〕機車

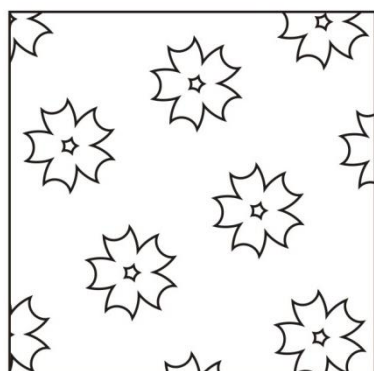


〔說明〕

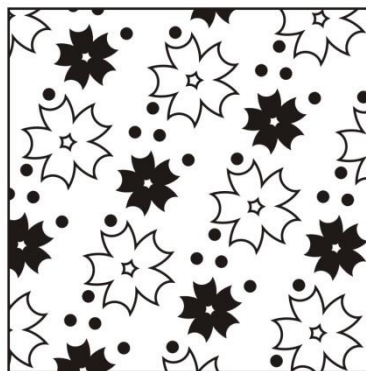
系爭專利為機車之形狀，被控侵權對象之機車包含形狀、花紋及色彩，侵權判斷時，應以二者之形狀為比對、判斷之對象，不得納入被控侵權對象中無關之花紋及色彩。

例 2

〔系爭專利〕包裝紙



〔被控侵權對象〕包裝紙



〔說明〕

系爭專利與被控侵權對象皆為具有平面花紋之包裝紙，由於其表面花紋係融合為一體而為外觀上不可拆解的創作，侵權判斷時，不得將被控侵權對象中任一設計特徵視為無關之部分，而僅比對、判斷白花部分。

3. 設計專利的相同或近似判斷

設計專利之侵權判斷，包括物品之相同或近似判斷及外觀之相同或近似判斷。

3.1 物品之相同或近似判斷

相同物品，指用途相同者；近似物品，指用途相近者。所謂用途相近，是指

物品所應用的領域相近，判斷時應模擬普通消費者實際選購、使用商品的情況及商品的產銷狀況。例如：凳子與靠背椅，後者雖較前者附加靠背功能，但二者乘坐用途相近；鋼筆與原子筆，雖二者供輸墨水之方式不同，但書寫用途相近；餐桌與書桌，雖二者使用場合不同，但用途相近；前述三種情況皆應屬近似物品。又如：蠟筆與口紅，前者為繪畫用途，後者為化妝用途，二者用途明顯不同，非屬近似物品。

判斷時，應依圖式及說明書中明確記載或實質隱含之用途認定該物品之近似範圍；例如，圖式及說明書揭露「手表」，隱含其為計時用途，而懷表或掛鐘亦為計時用途，故為手表之近似物品。由於「國際工業設計分類」羅列有各種工業設計產品名稱，故判斷時亦得參酌該分類所列之相關物品，但不宜僵化地僅依其為同一類或同一次類，即認定為相同或近似之物品。

3.2 外觀之相同或近似判斷

外觀相同，指被控侵權對象與系爭專利之形狀、花紋、色彩完全相同。外觀近似，指被控侵權對象與系爭專利之形狀、花紋、色彩雖然並非完全相同，但二者整體外觀無實質差異者。判斷時，應依普通消費者選購商品之觀點，對於商品施予一般之注意力，以整體觀察、綜合判斷之方式，直接觀察比對系爭專利之整體內容與被控侵權對象中對應該專利之設計內容，若普通消費者會將被控侵權對象誤認為系爭專利，而產生混淆之視覺印象者，則認定二者整體外觀無實質差異，而為近似之外觀。

3.2.1 直接觀察比對

普通消費者選購商品之消費型態，係以肉眼直接觀察、比對所欲選購之商品，故判斷被控侵權對象與系爭專利之外觀是否相同或近似時，原則上應以肉眼直接觀察比對為原則，避免藉助儀器觀察以放大細微差異，亦不得依異時異地、隔離觀察所得之模糊印象據以判斷。惟若該類商品之普通消費者通常必須藉助儀器觀察比對所選購之商品者，例如圖 3.1 之鑽石、圖 3.2 之發光二極體等，判斷時，得藉助儀器觀察被控侵權對象，並與系爭專利進行比對。

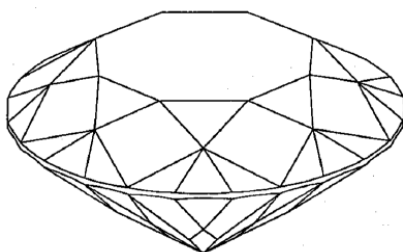


圖 3.1

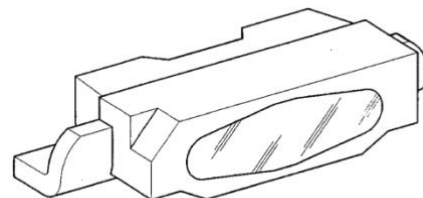


圖 3.2

3.2.2 整體觀察、綜合判斷

整體觀察，係觀察系爭專利圖式中各視圖所揭露之形狀、花紋、色彩所構成的整體內容與被控侵權對象中對應該圖式之設計內容，不得忽略任一設計特徵，經觀察後，再比對二者之設計特徵，進而分析其異同進行比對。

綜合判斷，係依普通消費者之觀點，綜合考量所有設計特徵對於整體視覺印象的影響，並非就系爭專利之六面視圖與被控侵權對象的各視面分別判斷，亦非就二者之各個設計特徵或局部差異分別判斷。判斷時，應考量每一設計特徵之異同，然而，並非每一設計特徵均賦予同等權重，亦不得拘泥於局部特徵之差異。

判斷時，雖然應考量每一設計特徵之異同，然而，重點在於被控侵權對象與系爭專利的差異是否足以影響被控侵權對象之整體視覺印象。若前述之差異僅為不足以影響被控侵權對象之整體視覺印象的細微差異（minor difference），普通消費者會將被控侵權對象誤認為系爭專利，而產生混淆之視覺印象者，應認定二者之外觀近似；反之，若該差異足以影響被控侵權對象之整體視覺印象，而不會產生混淆者，應判斷二者之外觀不近似。

判斷被控侵權對象與系爭專利之差異是否影響其整體視覺印象時，應以「容易引起注意的部位或特徵」作為判斷重點，必要時，尚應考量「其他考量因素」。

3.2.2.1 容易引起注意的部位或特徵

判斷被控侵權對象與系爭專利之外觀是否近似時，得依該專利產品之性質、功能限制、先前技藝及共通形態等因素，考量二者之差異對於被控侵權對象之整體視覺印象的影響，而以容易引起普通消費者注意的部位或特徵為重點，併同其他設計特徵，構成被控侵權對象整體外觀統合的視覺印象，綜合考量被控侵權對象與系爭專利之視覺印象是否產生混淆為斷。容易引起普通消費者注意的部位或特徵，例如「系爭專利明顯不同於先前技藝的設計特徵」、「正常使用時易見的部位」（例如冰箱之門扉或吸頂燈之仰視面）；由於該部位或特徵容易影響整體視覺印象，判斷時，應賦予該部位或特徵較大的權重。

3.2.2.2 其他考量因素

- (1) 系爭專利之特徵純粹係因應其本身或另一物品之功能或結構，而非透過視覺訴求之創作內容者，原則上應認定該內容為純功能性特徵，比對、判斷時，不應納入考量；惟若該內容兼具視覺性，則不應認定為純功能性特徵，比對、判斷時，應將該內容納入考量。
- (2) 若系爭專利圖式所揭露之內容包括文字、數字、商標或記號，應將其視為花紋，並統合其所構成之整體視覺印象與被控侵權對象進行比對，不得考量文字、數字、商標或記號所隱含的意思。

- (3) 具變化外觀之設計，應以所有變化狀態共同構成專利權範圍，原則上每一個變化狀態均應考量而不得忽略，例如，系爭專利為變形機器人玩具，具有機器人及飛機二種變化狀態，該二種變化狀態皆應予以考量。

3.2.3 三方比對法

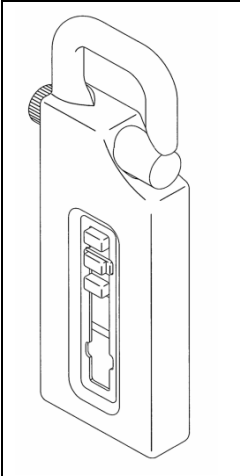
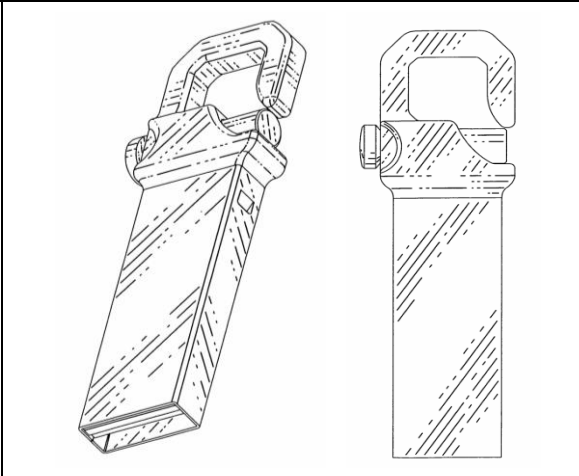
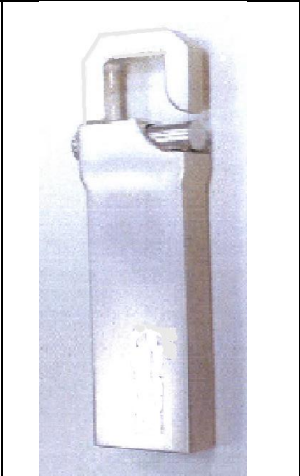
三方比對法，係判斷被控侵權對象與系爭專利是否近似的輔助分析方法，藉由先前技藝分析系爭專利所屬技藝領域之先前技藝狀態及三者之間的相似程度，輔助判斷被控侵權對象與系爭專利之整體外觀是否近似。

經整體觀察、綜合判斷之方式，可以認定被控侵權對象與系爭專利之整體外觀明顯近似，或二者之差異十分明顯（sufficiently distinct）以致於明顯不近似（plainly dissimilar）時，則無須考量先前技藝進行三方比對，得直接認定二者之整體外觀近似或不近似。惟當被控侵權對象與系爭專利並非明顯不近似（not plainly dissimilar），尤其是難以判斷二者是否近似時，得依當事人之主張或個案情況，就當事人所提出之先前技藝或申請歷史檔案中之先前技藝，據以分析系爭專利所屬技藝領域之先前技藝狀態，並進行三方比對之分析、判斷。

比對、判斷時，得依以下說明判斷被控侵權對象與系爭專利之外觀是否近似：

- (1) 當被控侵權對象與系爭專利是否近似難以判斷時，得藉由系爭專利、被控侵權對象與先前技藝彼此之間的相似程度，據以判斷被控侵權對象與系爭專利是否近似。若被控侵權對象與系爭專利的相似程度比起「系爭專利與先前技藝的相似程度」更為接近；且被控侵權對象與系爭專利的相似程度比起「被控侵權對象與先前技藝的相似程度」亦更為接近時，得判斷被控侵權對象與系爭專利之外觀近似。

例 1：隨身碟

先前技藝	系爭專利	被控侵權對象
		

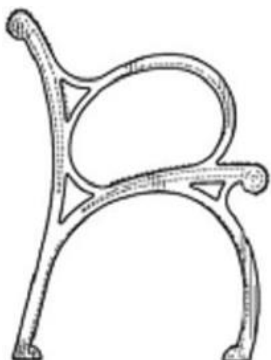
〔說明〕

由於被控侵權對象與系爭專利並非明顯不近似，得考量當事人所提出或申請

歷史檔案中之相關先前技藝，當被控侵權對象與系爭專利的相似程度比起系爭專利/被控侵權對象與先前技藝的相似程度更為接近，得判斷被控侵權對象與系爭專利之外觀近似。

- (2) 若被控侵權對象具備系爭專利明顯不同於先前技藝的設計特徵時，則傾向於認定被控侵權對象與系爭專利之外觀近似；然而，判斷時，仍應以該設計特徵是否會使被控侵權對象與系爭專利產生混淆之視覺印象為斷，不得僅因欠缺或稍加改變任一設計特徵，即認定二者之外觀不近似。

例 2：公園椅

先前技藝	系爭專利	被控侵權對象
		

〔說明〕

被控侵權對象與系爭專利之共同特徵為「後椅腳延續椅背呈弧曲形」、「弧曲形之前椅腳與後椅腳呈同向彎曲」及「側扶手連結至椅座前端而形成封閉之圓弧形」，二者之差異僅在於「前椅腳與椅座交接處」（系爭專利之「前椅腳與椅座為直接連接」，被控侵權對象則設有「三角形小鏤空」裝飾）。被控侵權對象已具備系爭專利明顯不同於先前技藝「弧曲形之前椅腳與後椅腳呈同向彎曲」等特徵，僅稍加改變系爭專利「前椅腳與椅座交接處」之特徵（改為與先前技藝相似之「三角形小鏤空」），由於二者產生混淆之視覺印象，得判斷被控侵權對象與系爭專利之外觀近似。

- (3) 當系爭專利所屬之技藝領域已相當成熟，即相當多先前技藝與系爭專利十分接近時，應認定被控侵權對象與系爭專利間的局部差異（small differences）較容易影響整體視覺印象。

例 3：平板電腦

先前技藝	系爭專利	被控侵權對象
	 	 

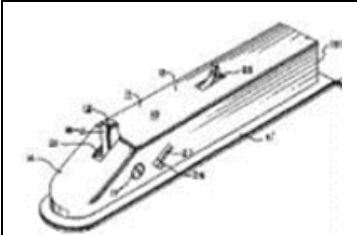
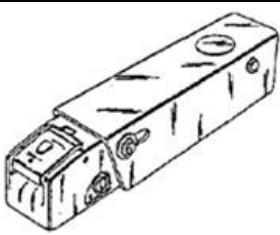
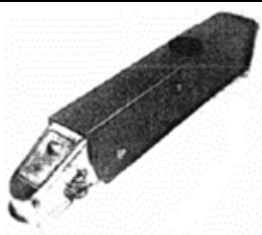
〔說明〕

被控侵權對象與系爭專利之整體輪廓皆呈「矩形平板狀」，且皆具「光滑之矩

形螢幕」特徵，二者之主要差異為「背面四周側邊底緣導角」（系爭專利係呈「小圓角」，被控侵權對象呈「平緩曲面」）。雖然二者之共同部分「矩形平板狀」及「光滑之矩形螢幕」占整體視覺面積相當大，但系爭專利「平板電腦」所屬顯示裝置之技藝領域已相當成熟，被控侵權對象「平緩曲面」的局部差異足以影響其整體視覺印象，二者並不會產生混淆，得判斷二者之外觀不近似。

- (4) 當被控侵權對象與先前技藝的相似程度，比起被控侵權對象與系爭專利的相似程度更為接近，得判斷被控侵權對象與系爭專利之外觀不近似。

例 4：拖車連結器

先前技藝	系爭專利	被控侵權對象
		

〔說明〕

由於被控侵權對象與先前技藝之相似程度，比起被控侵權對象與系爭專利的相似程度更為接近，故得認定被控侵權對象與系爭專利之外觀不近似。

4. 其他設計之相同或近似判斷

4.1 部分設計

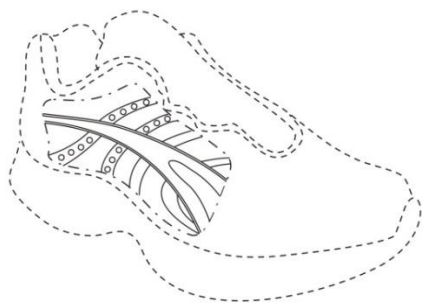
4.1.1 物品的相同或近似

被控侵權對象與部分設計專利之物品是否相同或近似，應就系爭專利所應用之物品，與被控侵權對象中對應之部分，予以判斷。若部分設計專利係主張物品之部分特徵者，「主張設計之部分」及「不主張設計之部分」所構成之物品通常即為設計所應用之物品，應就該物品與被控侵權對象，判斷二者是否為相同或近似之物品。若部分設計專利係主張某物品之組件（以「主張設計之部分」表示某物品之組件，以「不主張設計之部分」表示該組件之實施領域及用途），應就被控侵權對象中對應之部分及其實際用途，判斷二者是否為相同或近似之物品，而非就部分設計專利中「主張設計之部分」與「不主張設計之部分」所構成之物品與被控侵權對象，予以判斷。

例 1

〔系爭專利〕運動鞋之部分

〔被控侵權對象〕運動鞋



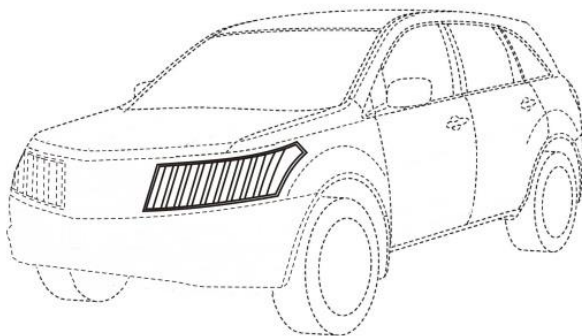
〔說明〕

系爭專利「運動鞋之部分」之物品為「主張設計之部分」及「不主張設計之部分」所構成之「運動鞋」，因被控侵權對象亦為「運動鞋」，故認定二者為相同物品。

例 2

〔系爭專利〕汽車之大燈

〔被控侵權對象〕汽車大燈



〔說明〕

系爭專利「汽車之大燈」之物品為「汽車之大燈」，被控侵權對象之實際用途亦係實施於汽車等交通工具之大燈，故認定二者為相同物品。

例 3

〔系爭專利〕湯匙之把手

〔被控侵權對象〕餐叉



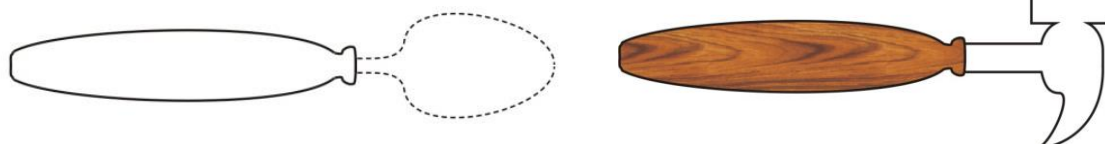
〔說明〕

系爭專利「湯匙之把手」之物品為「湯匙之把手」，被控侵權對象「餐叉」具有對應於系爭專利之「把手」組件，且二者皆屬餐具領域而為近似用途，故認定二者為近似物品。

例 4

〔系爭專利〕湯匙之把手

〔被控侵權對象〕鐵鎚



〔說明〕

系爭專利「湯匙之把手」之物品為「湯匙之把手」，被控侵權對象「鐵鎚」雖具有對應於系爭專利「把手」之組件，惟鐵鎚屬手工工具領域而與系爭專利所屬餐具領域不同，因二者非近似用途，故認定二者之物品不相同亦不近似。

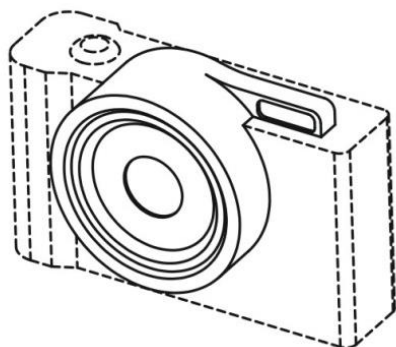
4.1.2 外觀的相同或近似

被控侵權權對象與部分設計專利之外觀是否相同或近似，應以系爭專利圖式中「主張設計之部分」為準，並考量該「主張設計之部分」於環境間之位置、大小、分布關係（藉由「不主張設計之部分」確定「主張設計之部分」於環境間之位置、大小、分布關係），就其與被控侵權對象中對應之內容進行比對，綜合判斷二者之外觀是否相同或近似。

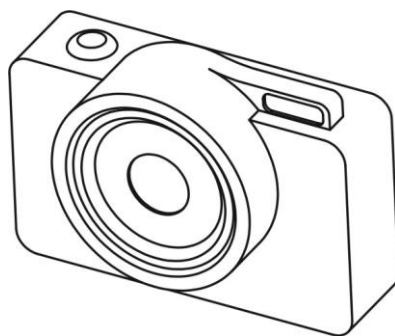
若系爭專利「主張設計之部分」與被控侵權對象中對應之內容相同，且該「主張設計之部分」於環境間之位置、大小、分布關係亦大致相同者，應認定二者之外觀相同；若系爭專利「主張設計之部分」與被控侵權對象中對應之內容相同或近似，二者之差異僅在於「主張設計之部分」於環境間的位置、大小、分布關係不同，原則上應認定二者之外觀近似；惟若該差異並非該類物品領域中常見之設計手法者，得認定二者之外觀不相同亦不近似。

例 5

〔系爭專利〕照相機之鏡頭



〔被控侵權對象〕照相機

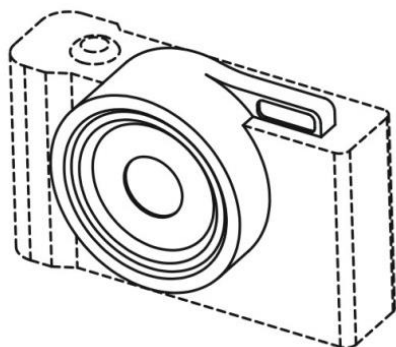


〔說明〕

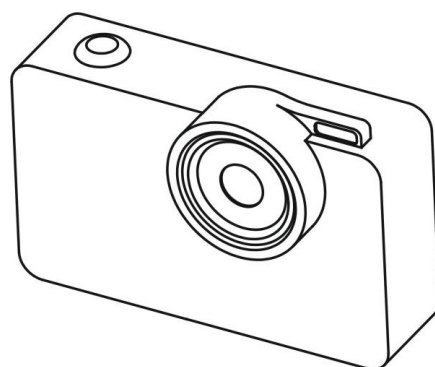
系爭專利「照相機之鏡頭」，外觀為略呈「6」字形之鏡頭（由實線表示）設置於本體前方中央（由虛線表示實線所呈現之外觀於環境間之關係），被控侵權對象「照相機」具有與系爭專利相同之「照相機之鏡頭」，且該鏡頭亦設置於本體前方中央（位置、大小、分布關係大致相同），故應認定二者之外觀相同或近似。

例 6

〔系爭專利〕照相機之鏡頭



〔被控侵權對象〕照相機

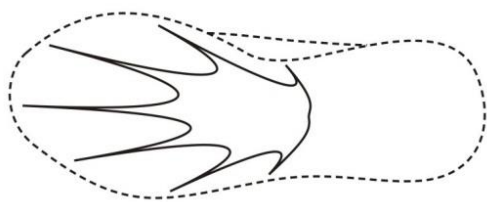


〔說明〕

系爭專利「照相機之鏡頭」，外觀為略呈「6」字形之鏡頭（由實線表示）設置於本體前方中央（由實、虛線共同表示其於環境間之關係），被控侵權對象「照相機」具有與系爭專利相同之「照相機之鏡頭」，二者之差異僅在於鏡頭於環境（機身）之位置、大小、分布關係不同，原則上應認定二者之外觀近似。

例 7

〔系爭專利〕球鞋之部分



〔被控侵權對象〕球鞋



〔說明〕

系爭專利「球鞋之部分」，外觀為實線所示「火焰形態」之鞋底花紋，雖然被控侵權對象具有與系爭專利相同之「火焰形態」花紋，惟該花紋係設置於球鞋側面，若該位置之差異並非鞋類物品領域中常見之設計手法，應認定二者之外觀不相同亦不近似。

4.2 圖像設計

4.2.1 物品的相同或近似

被控侵權對象與圖像設計專利之物品是否相同或近似，應就系爭專利所應用之物品，與被控侵權對象中對應之內容，予以判斷。例如，系爭專利為「顯示面板之圖像」，被控侵權對象為洗衣機之圖像，因系爭專利之圖像所應用之物品係「通用於各類電子資訊產品之顯示面板」，被控侵權對象之圖像係實施於「洗衣機之顯示面板」，應判斷系爭專利涵蓋被控侵權對象之物品，而認定二者為相同之物品。再如，系爭專利為「手機之圖像」，被控侵權對象為洗衣機之圖像，因系爭專利之圖像係實施於「手機之顯示面板」，被控侵權對象之圖像係實施於「洗衣機之顯示面板」，由於系爭專利所限定之「手機」用途與被控侵權對象「洗衣機」明顯不同，應認定二者為不相同亦不近似之物品。又如，系爭專利為「手機之圖像」，被控侵權對象為包裝紙或布匹上的花紋，或被控侵權對象為手機之實體按鍵上的花紋，因系爭專利所應用之物品為「手機之顯示面板」而與被控侵權對象之「包裝紙」、「布匹」或「手機之實體按鍵」的用途不同，應認定為不相同亦不近似之物品。

例 1

〔系爭專利〕顯示面板之圖像



〔被控侵權對象〕手機

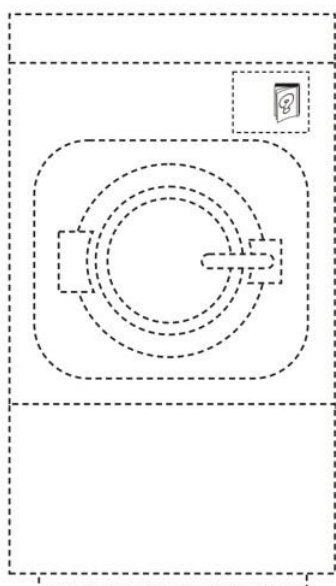


〔說明〕

系爭專利「顯示面板之圖像」所應用之物品為「通用於各類電子資訊產品之顯示面板」，被控侵權對象之圖像係應用於「手機之顯示面板」，應判斷系爭專利涵蓋被控侵權對象之物品，而認定二者為相同之物品。

例 2

〔系爭專利〕洗衣機之圖像



〔被控侵權對象〕手機



〔說明〕

系爭專利「洗衣機之圖像」所應用之物品為「洗衣機之顯示面板」，被控侵權

對象之圖像係應用於「手機之顯示面板」，由於「洗衣機」與「手機」之用途不同，故應認定二者為不相同亦不近似之物品。

4.2.2 外觀的相同或近似

被控侵權對象與圖像設計專利之外觀是否相同或近似，應以系爭專利圖式中「主張設計之部分」（通常為圖像內容）為準，並考量該「主張設計之部分」於環境間之位置、大小、分布關係（藉由「不主張設計之部分」確定「主張設計之部分」於環境間之位置、大小、分布關係），就其與被控侵權對象中對應之內容進行比對，綜合判斷二者之外觀是否相同或近似。惟若系爭專利僅以邊界線標示主張設計之內容的邊界，而未限定圖像於環境間之位置、大小及分布關係，則不得將被控侵權對象對應之圖像於環境間的關係納入考量。

例 3

〔系爭專利〕顯示面板之圖像



〔被控侵權對象〕手機



〔說明〕

系爭專利「顯示面板之圖像」之外觀為邊界線所標示之單一「通話圖像」，而未限定圖像於環境間之位置、大小及分布關係，被控侵權對象「手機」具有與系爭專利相同之「通話圖像」，故應認定二者之外觀相同。

例 4

〔系爭專利〕顯示面板之 GUI



〔被控侵權對象〕手機

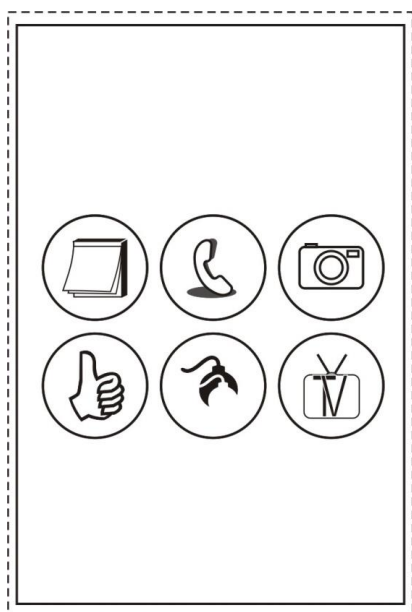


〔說明〕

系爭專利「顯示面板之 GUI」之外觀為多個圖像構成的整體圖形化使用者介面，被控侵權對象「手機」中僅有一圖像與系爭專利相同，因二者之差異足以影響被控侵權對象之整體視覺印象，而不會產生混淆，故應認定二者之外觀不相同亦不近似。

例 5

〔系爭專利〕顯示面板之 GUI



〔被控侵權對象〕平板電腦

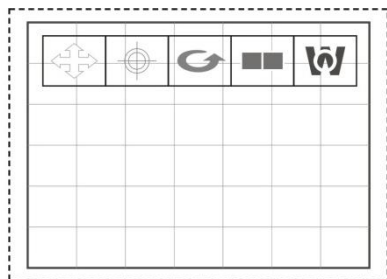


〔說明〕

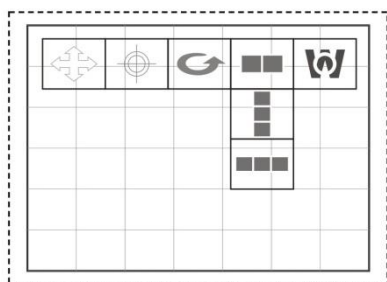
系爭專利「顯示面板之 GUI」之外觀為多個圖像構成的整體圖形化使用者介面，雖然被控侵權對象「平板電腦」中各圖像與系爭專利相同，惟其排列後之構成不同，因二者之差異足以影響被控侵權對象之整體視覺印象，而不會產生混淆，故應認定二者之外觀不相同亦不近似。

例 6

〔系爭專利〕顯示面板之 GUI

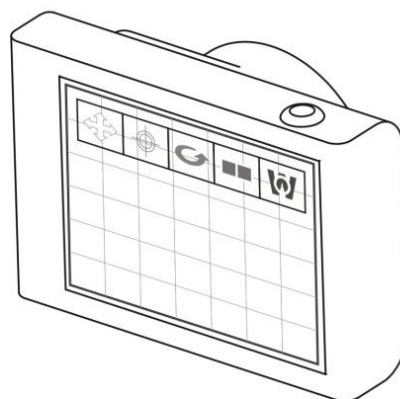


前視圖1



前視圖2

〔被控侵權對象〕相機



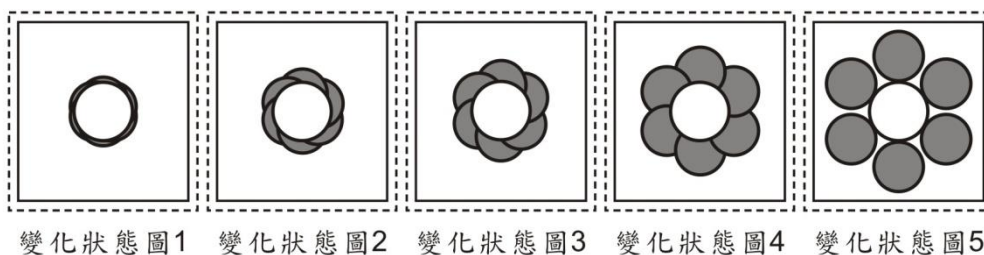
〔說明〕

系爭專利「顯示面板之 GUI」之外觀是由圖式中之二個變化外觀共同構成一個整體的設計，被控侵權對象「相機」中僅一 GUI 之外觀與系爭專利相同而未具有系爭專利之變化後之 GUI 外觀，因被控侵權對象與系爭專利並未產生混淆之視覺印象，故應認定二者之外觀不相同亦不近似。

惟若被控侵權對象雖未包含系爭專利所有變化外觀，但被控侵權對象與系爭專利之差異不足以影響其整體視覺印象而產生混淆者，此種情況仍可能認定外觀近似。

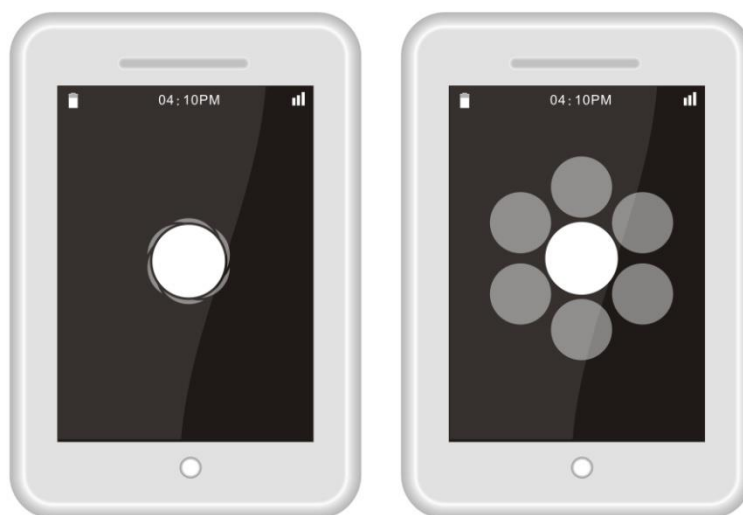
例 7

〔系爭專利〕顯示面板之圖像



（註：說明書之設計說明記載：「變化狀態圖 1 至變化狀態圖 5 係依序產生變化外觀之圖像設計。」）

〔被控侵權對象〕平板電腦



註：平板電腦所呈現之圖像及其變化後之圖像

〔說明〕

系爭專利「顯示面板之圖像」為具連續動態變化外觀之圖像設計，其為圖式中所有變化外觀及說明書中所載之變化順序共同構成一個整體的設計，被控侵權對象「平板電腦」僅有二個變化外觀而未包含系爭專利所有變化外觀，亦未具有系爭專利變化順序所產生的視覺印象，因被控侵權對象與系爭專利並未產生混淆之視覺印象，故應認定二者之外觀不相同亦不近似。

惟若被控侵權對象雖未包含系爭專利所有變化外觀，或僅係部分變化順序稍加改變，但被控侵權對象與系爭專利之差異不足以影響其整體視覺印象而產生混淆者，此種情況仍可能認定外觀近似。

4.3 成組設計

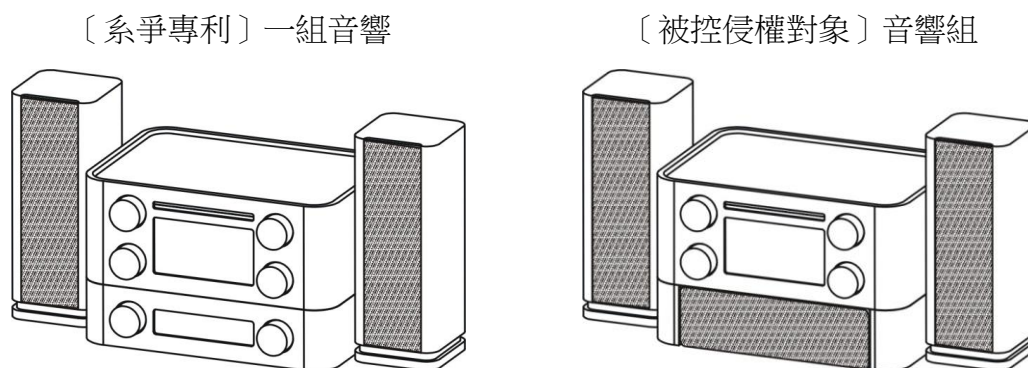
被控侵權對象與成組設計專利之物品是否相同或近似，應就系爭專利之成組物品，與被控侵權對象中對應之內容，予以判斷。判斷時，應以成組物品所構成

的整體用途作為判斷對象，不得僅因部分物品不同，即認定為物品不近似。例如，系爭專利為「一組音響」之成組設計，應就其整體用途與被控侵權對象比對，而非就「一組音響」的每一構成物品分別比對。系爭專利之「一組音響」（包含播放器、擴大器及左、右喇叭）與被控侵權對象的音響設備（包含播放器、低音喇叭及左、右中音喇叭）之整體用途近似，即使二者之構成物品略有不同，仍應認定二者為近似物品。

被控侵權對象與成組設計專利之外觀是否相同或近似，應以系爭專利圖式所揭露全部物品之外觀為對象，就系爭專利整體外觀統合的視覺印象與被控侵權對象中對應之內容進行比對，綜合判斷二者之外觀是否相同或近似。

原則上，被控侵權對象應包含系爭專利全部物品之外觀，始能認定二者之外觀相同或近似。惟若被控侵權對象未包含系爭專利全部物品之外觀，但二者之差異不足以影響其整體視覺印象而產生混淆者，仍應認定二者之外觀近似。

例 1

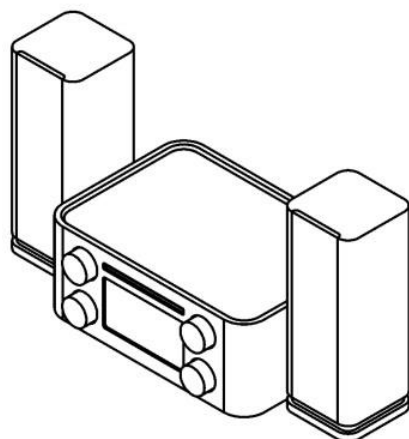


〔說明〕

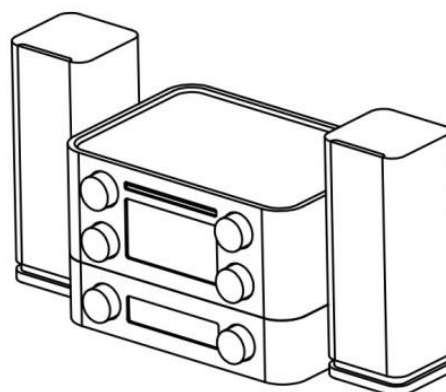
系爭專利「一組音響」包含播放器、擴大器及左、右喇叭所構成之整體外觀，被控侵權對象「立響組」（包含播放器、低音喇叭及左、右中音喇叭），雖其二者之部分物品不同，惟其二者之整體用途近似，故應認定二者之物品近似。

例 2

〔系爭專利〕一組音響



〔被控侵權對象〕音響組

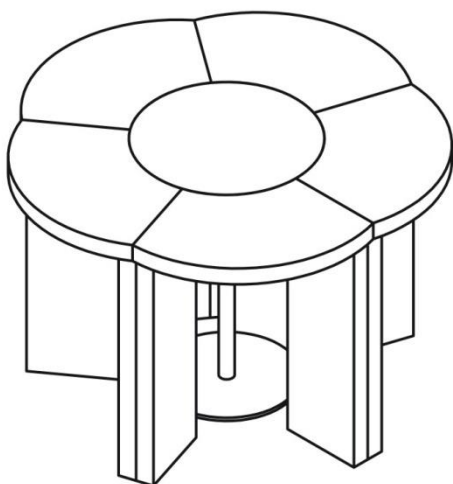


〔說明〕

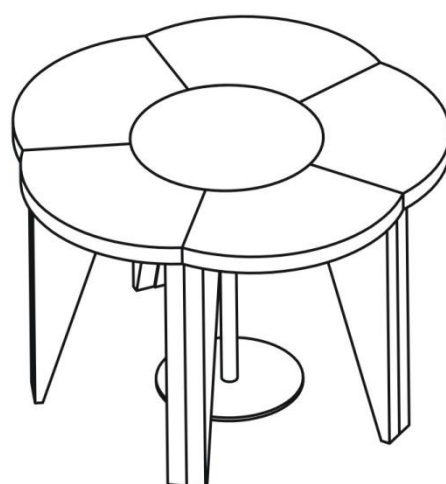
系爭專利「一組音響」包含播放器及左、右喇叭所構成之整體外觀，被控侵權對象「音響組」係包含播放器、擴大機（疊設於播放器之下方）及左、右喇叭，比對時應就系爭專利與被控侵權對象對應之部分進行比對，由於被控侵對象對應之部分與系爭專利全部物品之外觀相同，故應認定二者之外觀相同。

例 3

〔系爭專利〕一組茶几



〔被控侵權對象〕茶几組

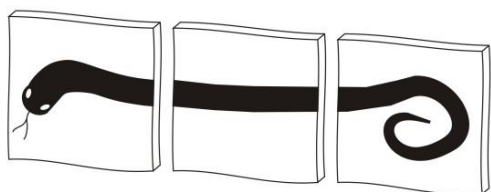


〔說明〕

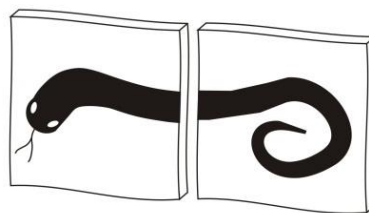
系爭專利「一組茶几」係由整組茶几共同構成梅花形外觀，被控侵權對象「一組茶几」雖部分物品之外觀不同（桌腳形狀不同），但二者之整體外觀已產生混淆之視覺印象，故應認定二者之外觀近似。

例 4

〔系爭專利〕一組杯墊



〔被控侵權對象〕杯墊對

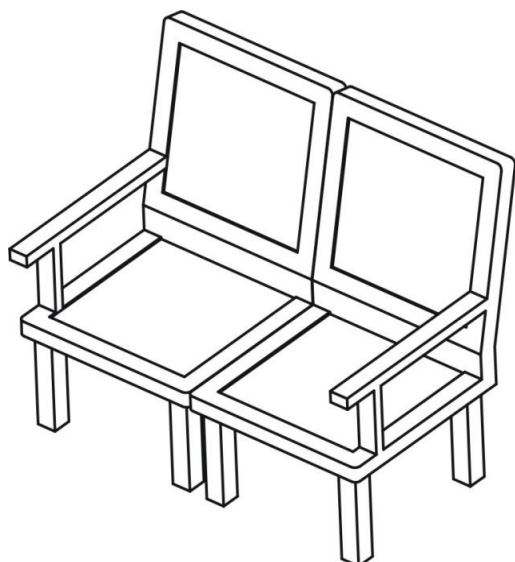


〔說明〕

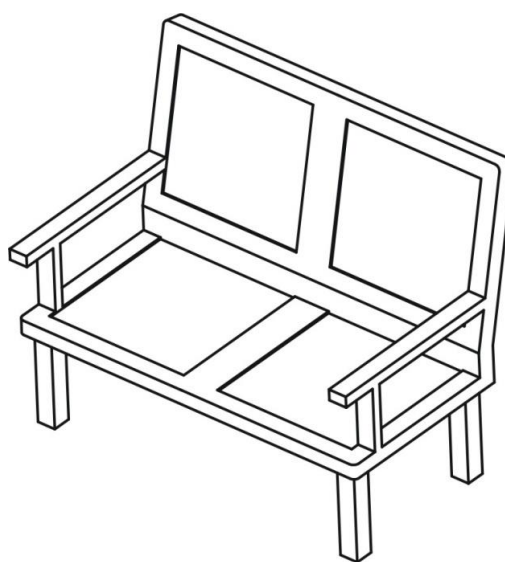
系爭專利「一組杯墊」包含三個杯墊所構成之整體外觀，被控侵權對象「杯墊對」僅包含系爭專利的部分物品，但二者之整體外觀已產生混淆之視覺印象，故應認定二者之外觀近似。

例 5

〔系爭專利〕一對椅子



〔被控侵權對象〕排椅



〔說明〕

系爭專利「一對椅子」包含一對椅子所構成之整體外觀，被控侵權對象「排椅」為一整體設計而非成組設計，但二者之整體外觀已產生混淆之視覺印象，故應認定二者之外觀近似。

4.4 衍生設計

衍生設計，係同一人就二個以上近似之設計，分別申請為原設計及其衍生設計專利。衍生設計專利權得單獨主張，且及於近似之範圍。衍生設計之相同或近似判斷，準用前述各類設計之判斷。

由於衍生設計與其原設計近似，故比對被控侵權對象與衍生設計是否相同或近似時，得參酌原設計之內容據以判斷；同理，比對被控侵權對象與原設計是否

相同或近似時，亦得參酌該原設計之各衍生設計的內容據以判斷。原則上，衍生設計與原設計共同的設計特徵較容易影響整體視覺印象，衍生設計與原設計差異的部分較不容易影響整體視覺印象。若被控侵權對象包含衍生設計與原設計共同的設計特徵，差異僅在於衍生設計與原設計差異的部分，原則上應判斷被控侵權對象與衍生設計為近似之設計。

第四章 申請歷史禁反言及先前技藝阻卻

被控侵權人得以申請歷史禁反言或先前技藝阻卻等事項，主張被控侵權對象與系爭專利不近似，未構成侵權，若任一事項成立，則應認定被控侵權對象未構成侵權。判斷系爭專利是否適用申請歷史禁反言或先前技藝阻卻，應與「物品是否相同或近似」及「外觀是否相同或近似」之判斷同時考量。若有申請歷史禁反言或先前技藝阻卻之適用，應認定未構成侵權，無須進行被控侵權對象與系爭專利是否相同或近似之判斷。

1. 申請歷史禁反言

雖然被控侵權對象與系爭專利之物品及外觀近似，惟若相關證據能證明被控侵權對象與系爭專利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中所限制、放棄或排除者，則適用申請歷史禁反言。申請歷史禁反言，得為限制設計專利之近似範圍的事項，適用申請歷史禁反言者，即使被控侵權對象與系爭專利之物品及外觀近似，仍應判斷被控侵權對象與系爭專利未構成侵權。

例如，專利權人於申請過程中主張某部分為視覺性特徵，嗣後不得再主張該部分係純功能性特徵。再如，專利權人於申請過程中為克服不具新穎性或創作性之專利要件，而申復某設計特徵為容易引起注意的部位或特徵，嗣後不得再主張該設計特徵係不足以影響整體視覺印象的細微差異。又如，專利權人於申請過程中將設計名稱「顯示面板之圖像」修正為「手機之圖像」，嗣後不得再主張其範圍及於所有產品顯示面板上之圖像。

設計專利適用之申請歷史禁反言，除本章前述說明外，詳見第一篇第四章「1. 申請歷史禁反言」。

2. 先前技藝阻卻

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專利權範圍而涵蓋先前技藝。

雖然被控侵權對象與系爭專利之物品及外觀近似，惟若相關證據能證明被控侵權對象與先前技藝相同或近似，則適用先前技藝阻卻。先前技藝阻卻，得為限制設計專利之近似範圍的事項，適用先前技藝阻卻者，即使被控侵權對象與系爭專利之物品及外觀近似，仍應判斷被控侵權對象與系爭專利未構成侵權。

被控侵權對象是否適用先前技藝阻卻，應判斷被控侵權對象與先前技藝是否相同或近似，相同或近似之判斷方式參見第三章相關內容。被控侵權對象是否適用先前技藝阻卻，其與第三章「3.2.3 三方比對法」之(4)概念不同；於先前技藝阻卻，無須考量系爭專利，只要被控侵權對象與先前技藝相同或近似，即適用先前技藝阻卻；於 3.2.3 之(4)，則須考量系爭專利、被控侵權對象與先前技藝的相似

程度，若對照系爭專利，被控侵權對象較為接近先前技藝，無須達近似之程度，即可認定被控侵權對象與系爭專利不近似。

設計專利適用之先前技藝阻卻，除本章前述說明外，詳見第一篇第四章「2. 先前技術阻卻」。