

專利侵害鑑定要點修正草案研討會第 1 場次 (104 年 8 月 14 日)各界意見及研復結果彙整表

*下述之章節與頁數，若未特別註明者，係以 104 年 8 月 14 日之研討會版本內容為準

編號	各界意見	研復結果
1	<p>第一篇發明、新型專利侵權判斷(p.1)</p> <p>1. 「文義讀取」的「逐一比對」與「均等論」的「逐一比對」是否相同？若不相同，文字上是否要做修正？</p> <p>2. 判斷「文義讀取」時，未進行請求項之解析，而判斷「均等論」時則有進行請求項之解析，惟實際上於判斷「文義讀取」之前亦須解析請求項，此部分之流程是否須修改？</p>	<p>1. 「文義讀取」的逐一比對是將請求項之所有技術特徵與被控侵權對象作逐一比對(參見第三章「1.2.1 文義讀取之判斷原則」第 1 段(p.37))。至於「均等論」之逐一比對，則僅針對技術特徵不相同的部分，再進行逐一比對(參見第三章「4.2.2 均等論之判斷原則」第 1 段(p.50))。</p> <p>2. 本次修正要點將依據 93 年版之侵害鑑定要點，先解析請求項，再判斷是否「符合文義讀取」及是否「適用均等論」。</p>
2	<p>1.專利侵權判斷流程概述(p.1-2)</p> <p>1. (4)-A 點之限制均等論的 4 個主張事項中包含「全要件原則」，惟該段述及「任一主張成立」，因此「全要件原則」是否指「不符全要件原則」？該段敘述是否缺少「不符」二字？</p> <p>2. 本修正要點第 50 頁始介紹「全要件原則」，是否意指全要件原則是在均等論下才被運用？實際上，於文義讀取時就應「基於全要件原則」作判斷，是否應將「全要件原則」移列至文義讀取之前？</p>	<p>1.</p> <p>(1) 「全要件原則」原本即為均等論之限制事項，其與「不符全要件原則」於文義上無實質差異，因此該敘述不作修正。</p> <p>(2) 參考美國之相關規範，有關均等論之限制事項之一，亦皆稱「全要件原則」而非「不符全要件原則」。</p> <p>2.</p> <p>(1) 「文義讀取」係指「被控侵權對象包含系爭專利請求項之全部技術特徵」(參見 p.37 之 1.1 節)，亦即「符合文義讀取」時，其必然符合全要件原則，因此於判斷是否「符合文義讀取」階段，不必特別強調全要件原則，故將「全要件原則」一節</p>

		<p>後移，另於流程圖之「符合文義讀取」方塊中刪除「基於全要件原則」等字。</p> <p>(2) 85年版「專利侵害鑑定基準」於「符合文義讀取」之判斷稱「適用全要件原則」，於「適用均等論」之判斷部分則不採全要件原則。93年版專利侵害鑑定要點全面改採全要件原則，因此於流程圖之「符合文義讀取」及「適用均等論」二者皆加註「基於全要件原則」，乃特別強調二者比對判斷之基本原則。</p>
3	<p>2.專利侵權判斷流程圖(p.3)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 流程圖中有兩處不清楚，第一是文義讀取前是否進行請求項的解析，第二則是全要件原則，其於文義讀取的判斷時並未提及，僅於之後的均等論中始提及，如此會讓讀者猜測，建議於流程圖中表達清楚。 2. Element by element 跟 all elements rule 兩者是不同的概念，是否要分開來說明清楚。 3. 第 50 頁(4.2.1 節「全要件原則」)關於全要件之要件如何解析(多個技術特徵對應一個要件)，是否可於流程圖中說明？ 4. 技術特徵的解析與要件之間的對應關係，是否能再說明清楚？ 5. <ol style="list-style-type: none"> (1) 建議將流程圖中之「解析請求項之技術特徵」及「解析被控侵權對象之技術內容」方塊移列至「文義讀取」之前。 (2) 建議將該兩個方塊拿掉，以文字來描述說明。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. <ol style="list-style-type: none"> (1) 是否「符合文義讀取」之判斷，乃判斷被控侵權對象是否被請求項文義讀取 (literally read on)，若讀取，則自然符合全要件原則，若被控侵權對象欠缺任一技術特徵，則不符合文義讀取，因此於判斷是否「符合文義讀取」階段，無須另外進行全要件原則的判斷。 (2) 判斷是否「適用均等論」時，我國於 93 年改採「全要件原則」後，「全要件原則」為均等論的限制事項之一，因此於該階段須考量全要件原則。 2. 修正後之「4.2.1 均等論之判斷原則」一節說明 element by element，「4.2.2 全要件原則」一節說明 all elements rule。 3. 該問題較為複雜，僅能以文字說明，無法於流程圖中表示。有關全要件原則之技術特徵的解析較具彈性，有可能多個元件、成分、步驟或其間之關係

	<p>(3) 建議於「符合文義讀取」之前增加「逐一比對」的方塊，以與「解析請求項之技術特徵」作區隔。</p> <p>6. 解釋請求項是以申請時為時點，均等論是以侵權時為時點，惟於流程圖中尚未作區別，易生混淆，可否在時間點上作說明。</p> <p>7. 流程圖中是否可針對新型專利請求項之解釋作說明。</p>	<p>等構成一個技術特徵而執行一特定功能。</p> <p>4. 「要件」已改為「技術特徵」，解析方式參見修正後第三章第 1 節。</p> <p>5. (1) 已修正。 (2) 流程圖中保留該兩個方塊，已移列至「符合文義讀取」之前。 (3) 如前述 2.(1)之說明，「逐一比對」於判斷是否「符合文義讀取」及是否「適用均等論」兩階段時皆採該方式，本文中已有說明，無須於「符合文義讀取」之前另增加「逐一比對」的方塊。</p> <p>6. 有關解釋請求項及判斷均等論之時間點，於本文中已分別說明，於流程圖中不再加註，以免文字過多。</p> <p>7. 有關新型專利請求項之解釋，請參見第一篇第二章 2.7.8 節 (p.34)之說明。由於內容甚多，無法於流程圖中增列。</p>
4	<p>第二章發明、新型請求項之解釋</p> <p>1.2 獨立項與附屬項(p.4)</p> <p>1. 若請求項 1 之獨立項為一種包含 A+B+C 的電路，請求項 2 為如請求項 1 之電路，其中以電路 D 取代電路 C，其解釋是否仍符合解釋附屬項時應包含獨立項之所有技術特徵的規定？</p> <p>2. 關於引用記載形式的請求項解釋，於侵害鑑定要點中並未規定，其要參酌專利審查基準之規定，還是於本修正要點草案中規定，例如前述電路例子，是否納</p>	<p>1. 若請求項 2 記載其中電路 C 已被電路 D 取代，則請求項 2 應解釋為 A+B+D，其為引用記載形式之獨立項，並非附屬項，因此沒有違反施行細則第 18 條第 3 項「於解釋附屬項時，應包含所依附請求項之所有技術特徵」的規定。</p> <p>2. 有關引用記載形式之請求項的規範及說明，請參見專利審查基準第二篇第一章第 2.3.1.3 節「引用記載形式之請求項」(p.2-1-15)。</p>

	入本內容中？	
5	<p>2.4.2 專利權有效推定(p.7-8)</p> <p>1. 有關本節之內容宜以侵權訴訟之角度論述，而非申請的角度論述。</p> <p>2. 建議第 2 段內容移列至最後一段，並舉例說明「完全不清楚」而無法解釋的情況。</p> <p>3. 例 1 並無針對有效推定從寬解釋，反而是縮小解釋，其與本文中有效推定之內容要放寬解釋似有相違。</p> <p>4. 例 1 延伸之問題，若請求項的某一技術特徵於圖式中有揭示結構，但說明書中並未具體描述該結構，也沒有記載該結構所能達成的功能，則在侵權的解釋時，其功能的解讀為何，請求項是否為說明書所支持？</p>	<p>1. 「專利權有效推定」本來就是在侵權訴訟階段才採用者，僅採合理解釋原則，與專利審查階段採最寬廣合理解釋的原則有所不同。</p> <p>2. 第 2 段內容之位置將作適當調整。</p> <p>3. 「專利權有效推定」並非從寬解釋，而是朝專利權有效的方向予以解釋。</p> <p>4. 請求項是否為說明書所支持，乃屬專利權是否有效的問題，依專利法第 26 條第 2 項之規定，請求項必須為說明書所支持，僅圖式揭示結構，不足以支持請求項。若被控侵權人以上述理由主張專利無效，則須進行判斷。</p>
6	<p>2.4.3 折衷解釋(p.9)</p> <p>專利權之範圍採折衷解釋，雖然於國內是通說，惟其似有問題，是否可保留此問題並予以討論。</p>	<p>於專利制度調和下，國際上對於請求項多已採折衷主義的解釋方式，包括 EPC 第 69 條及其議定書、日本特許法第 70 條、大陸專利法第 59 條第 1 項等，我國專利法第 58 條第 4 項亦明訂該解釋方式。</p>
7	<p>2.4.3.2 審酌說明書及圖式之原則(p.10)</p> <p>建議標題「審酌說明書及圖式……」修正為「審酌說明書或圖式……」。</p>	<p>該標題係參照專利法第 58 條第 4 項之規定「……於解釋申請專利範圍時，並得審酌說明書及圖式」而訂定。</p>
8	<p>2.5 解釋請求項之證據及規則(p.11)</p> <p>1. 建議本節加註說明，於請求項有不明確之情況時，才採用內部證據及外部證據予以解釋。</p> <p>2. 某一專利有多個侵權訴訟且先已有一個判決，第一個判決已對請求項作出解釋，其結果不會出現</p>	<p>1. (1) 原則上，於解釋請求項時，即使請求項之文義已為明確，仍應參考內部證據，以免專利權人對於請求項中之已知用語於說明書中另賦予不同於通常意義之特別意義(即「自定</p>

	<p>在內部證據及外部證據，對於後案而言，應如何認定？</p>	<p>義詞」之情況)。因此，並非於請求項有不明確之情況時，才採用內部證據。亦即外部證據不一定要參酌，但內部證據一定要參酌。</p> <p>(2) 用於解釋請求項之證據，應先採用內部證據。若內部證據足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。若仍未清楚或有疑義，則可採用外部證據。若仍未清楚或有疑義，則請求項為不明確，違反專利法第 26 條的 2 項之規定，將導致專利無效。</p> <p>2. 同一專利有多個侵權訴訟時，其中一案之判決結果中對於請求項作出之解釋，非屬本案於解釋請求項之內部證據或外部證據，該先前之解釋是否具有爭點效，應由法院認定。</p>
9	<p>2.5.2 外部證據(p.11)</p> <p>參考美國聯邦司法中心(Federal Judicial Center)出版的「Patent Case Management Judicial Guide」，其中明確將有關「相關前案(如分割案之母案、主張優先權之基礎案等)」及相關前案之審查歷程列為內部證據，本修正草案及 93 年版之草案將其列為外部證據之依據為何？</p>	<p>(1) 「申請歷史檔案」一般係指本案(系爭專利)的申請歷史檔案。</p> <p>(2) 擬參照該資料，將「相關前案(如分割案之母案、主張優先權之基礎案等)」由「外部證據」改列為「內部證據」。</p> <p>(3) 「2.5.1 內部證據」一節之內容修正為「用於解釋請求項之內部證據包括<u>專利案之說明書、申請專利範圍、圖式及申請歷史檔案。另包括相關前案(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</u>」。另「2.5.2 外部證據」一節第一段刪除「相關前案(如分割案</p>

		之母案、主張優先權之基礎案等)」等字。
10	<p>2.5.3.1.1 說明書、申請專利範圍及圖式(p.12-13)</p> <p>1. 若例 2 中之實施例所舉的內容為均含有 4 種物質，其請求項之解釋是否會限定為 4 種？請求項之解釋是否可參照說明書之其他內容予以解釋？</p> <p>2. 建議修正例 2 之〔說明〕中的「1:2:0:2 之比例混合」之描述再予修正。</p>	<p>1.</p> <p>(1) 內部證據包括說明書的全部內容，不限於實施例，請求項之解釋可參照說明書之實施例，亦可參照說明書之其他內容。</p> <p>(2) 若實施例所舉的內容為均含有 4 種物質，惟說明書之其他內容敘述其不限於 4 種，則請求項之解釋不應限定為 4 種。由於實施例僅為例示，因此即使實施例所舉內容均為 4 種，除非說明書中明確敘述其限於 4 種，否則於解釋請求項時不應僅限於 4 種。</p> <p>2. 相關內容將予修正。</p>
11	<p>2.5.3.1.2 申請歷史檔案(p.13-14)</p> <p>1. 有關「申請歷史檔案」，之前的要點中有提到列入審查人員的見解，本修正要點是否亦有列入「申請歷史檔案」的內容中？</p> <p>2. 審查人員的意見是否可當作內部證據，仍請審慎考量，因為實務上，針對某一請求項的用語，有時候審查人員的意見有 10 句話，是否該 10 句話均可作為申請歷史檔案，有時候是審查人員在下決定時，他去陳述其對於該專利的認識，未必是專利申請人或發明人所想要取得的範圍，若只是針對一個用語，因審查人員多寫了兩個限制條件而核准該專利，該審查人員所寫的內容是否就會造成對該範圍的限制，於實務上似非如此。因此，審查人員的意見是否可作為內部證據，有斟酌的</p>	<p>1. 有關申請歷史檔案，其中包含了審查人員的意見，例如本節的例 4，其審查人員之面詢紀錄的意見已當作申請歷史檔案的一部分，屬於內部證據。</p> <p>2. 審查人員的意見雖可當作內部證據，但不一定可做為解釋請求項之限制依據，須視個案之實際情況而定。</p> <p>3. 例 4 係改寫註腳 37 之例子，二者情況不同，將刪除該註腳。</p> <p>4. 審查人員的意見屬於本節「申請歷史檔案」之「或其他相關文件」。</p> <p>5. 專利申請人於申請歷史檔案中未反對審查人員之限縮解釋時，才有申請歷史禁反言的適用。若僅是審查人員片面之限縮，則不適用。</p> <p>6. 本節首段「申請歷史檔案係指</p>

<p>必要。</p> <p>3. 例 4 是否如實呈現註腳 37 之例子？該註腳之內容似為不須討論審查人員於面詢紀錄中所提出的意見(即最後兩行劃線的部分)。</p> <p>4. 是否可於本文中列入審查人員的見解？</p> <p>5. 審查人員的見解為一檔案，但應瞭解檔案的用意，其要對照是否有禁反言(即申請人當初放棄了某一範圍，則不能再主張，所以才會被禁反言)，審查人員的見解若片面限縮解釋請求項且未經申請人同意，則不應構成禁反言。</p> <p>6. 「申請歷史檔案」如強調的是「本案」，則建議於文字論述上應清晰呈現。</p> <p>7. 美國於核准之前，會有理由並給予申請人時間闡述意見，我國核准時，是否有配套措施(例如面詢紀錄)，針對審查官錯誤之解釋給予申請人說明的機會，若無，則將對申請人不利。</p> <p>8. 對應之外國案的審查結果(例如 PPH 或 AEP)及申復意見，應如何參考？</p> <p>9. 例 3 為較特殊的例子，建議將該例修改為與「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」有關的例子，較接近實務。</p>	<p>自申請專利至專利權維護過程中……」將修正為「申請歷史檔案係指<u>專利案</u>自申請專利至專利權維護過程中……」，第二段開頭亦增加「專利案」三字，以使文意明確，修正後之內文參見修正後之第 2.5.1.2 節 (p.10)。</p> <p>7.</p> <p>(1) 審查人員若有不同之解釋，通常會發出審查意見通知書，給予申請人說明的機會。</p> <p>(2) 面詢紀錄中，審查官若有錯誤之解釋，申請人於面詢時即可請求修正。</p> <p>8.</p> <p>(1) 國外對應案之審查結果(例如 PPH 或 AEP)及申復理由的意見，雖可列為本國案之內部證據，但於解釋請求項時未必即可參採。</p> <p>(2) 若美國對應案的歷史檔案中曾經有申復限縮的表示，依據智財法院之判決(如本文註腳 153 之 99 年度民專訴字第 66 號)，原則上不宜參酌對應申請案於國外之申請歷史檔案的申復意見，仍以本國的申請歷史檔案為主。</p> <p>9.</p> <p>(1) 例 3 係一般性的解釋原則，例如本修正草案 2.6.1.1 節「相同用語」(p.15)之(3)中所述「同一專利之不同請求項中有相同用語，應為相同含意的解釋」，其乃一般常見的情形，並非特殊的例子。</p> <p>(2) 另有關「專利申請人或專利權</p>
--	---

		<p>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」，於該情況，通常會請專利申請人或專利權人直接作出限縮性之修正或更正，而不允許其仍保留原用語，僅對其作出限縮性解釋。</p>
12	<p>2.5.3.2 採用外部證據(p.14-15)</p> <p>本文部分不宜僅論述內部證據不足以清楚明確解釋之用語或技術特徵時，得採用外部證據，本節宜再多做論述。</p>	<p>本節係於 2.5.3 節「先內後外」(p.11)之架構下，於 2.5.3.1 節先說明「採用內部證據」之情況，若經由內部證據之解釋，仍未清楚或有疑義，則於本節說明可「採用外部證據」之情況，亦即當「內部證據不足以清楚明確解釋請求項之用語或技術特徵時，得採用外部證據」。</p>
13	<p>2.6.1.1 相同用語(p.15)</p> <p>1. 有關(4)之「梯狀」的解釋，請求項 1 中所述之「梯狀」有可能是一上位概念，是否適合經由請求項 2 之進一步界定的內容，去限定請求項 1 中所述之「梯狀」？另例如請求項 1 所請為「酸」，而請求項 2 所請為「有機酸」，是否適合以請求項 2 之「有機酸」去限定請求項 1 之「酸」。</p> <p>2. 建議於(4)中增列一例，例如前一點所提之「酸」，以明確例示(4)之本意。</p> <p>3. (5)之「相關聯之專利案.....若有相同用語時，『應』作一致或相同的解釋」，其中「應」之敘述是否過於強烈？按照案情的不同會有不同的解釋方式，例如分割案的母案的說明書及請求項有 A 用語，惟於子案中之請求項有 A 用語而說明書中並無 A 用語或刪除有關含有 A 用語的實施例，其有可能</p>	<p>1.</p> <p>(1) 若請求項 1 中所述之用語或技術特徵為一上位概念(例如「酸」)時，不宜經由請求項 2 之下位概念(例如「有機酸」)進一步限定請求項 1 之範圍。</p> <p>(2) 「梯狀」之例僅係說明「請求項中的某一用語的含意不清楚時，可參酌其他請求項中對應之相同用語的含意予以解釋」，並非以其他請求項限制該請求項之範圍。</p> <p>(3) 反之，若請求項中的某一用語的含意已為清楚，則無須參酌其他請求項中對應之相同用語的含意予以解釋。例如請求項 1 所請為「酸」，而請求項 2 所請為「有機酸」，由於請求項 1 之「酸」已為清楚，自不得參酌請求項 2 後將請求項 1 之「酸」亦限定為「有機酸」。</p> <p>2. (4)中將增列該例。</p>

	<p>於母案中之請求項的 A 用語與子案中之請求項的 A 用語的含意會有所不同。</p> <p>4. (5)所提之分割案與 2.5.2 節「外部證據」所述之分割案邏輯上應一致。</p>	<p>3. (5)之「相關聯之專利案……若有相同用語時，『應』作一致或相同的解釋」，其中之「應」修正為「原則上應」，修正後之內文參見本節修正後之第(5)點(p.12)。</p> <p>4. 2.5.2 節「外部證據」所述之分割案改列為「內部證據」，解釋上與本節(5)所提之分割案採一致之邏輯。</p>
14	<p>2.6.2 前言(preamble)(p.17-19)</p> <p>1. 第 1 段述及「並依據完整的內部證據」，惟於解釋前言時是否需要參酌「內部證據」？</p> <p>2. 第 2 段之「一種控制裝置(control apparatus)，包含元件 a, b, c」之前言對於專利權範圍不具有限定作用，惟其與(2)所舉之例子如何區分？若 a, b, c 中另有「控制」之用語，則該前言中之「控制」是否就有限定作用？</p> <p>3. 本節之內容仍為模糊的概念，是否能再論述清楚？</p> <p>4. 美國 MPEP 係屬審查階段而非侵權階段，其概念有所不同。</p> <p>5. (1)之二段式請求項中之「前言部分」似具有限定作用，若請求項為「一種控制裝置，其特徵在於包含元件 a, b, c」，該「控制」是否即有限定作用？</p> <p>6. 若以是否有「前置詞」而判斷前言是否具有限定作用，將會產生更多的問題。</p> <p>7. (2)之「一種在感光器上產生由點組成的圖形之影像的方法」，請求項之主體提及「由點組成的圖形」，會使得前言中之「由點組成的圖形」產生限定作用，若於主</p>	<p>1. 參考研討會版本註腳 48 及 49 之美國 MPEP 及判決中有關前言之解釋的規範，為了瞭解前言係結構或步驟之限制，或其僅係用於描述發明之目的或所欲達到之用途，因此必須參酌申請歷史檔案。</p> <p>2. 該二例將予通盤檢討是否適當。</p> <p>3. 有關前言，於美國 MPEP 之概念為其是否會影響發明的結構或步驟，若會影響，則有限定作用，若不影響，則無限定作用。另有一種特別情況，若請求項之前言係用以明確區別申請專利之發明與先前技術時，則該前言具有限定作用。</p> <p>4. 美國 MPEP 的規範對於審查階段與侵權階段的判斷方式應為一致。參考註腳之內容，亦多為法院有關侵權判決之論述。</p> <p>5. (1) 二段式請求項之格式包括「前言部分」(習知技術部分)與「特徵部分」(改良技術部分)，所舉之例欠缺「前言部分」，非屬二段式請求項，該例仍依一般原則予以解釋。</p>

<p>體中未提及「由點組成的圖形」，將可解釋成任何地方由點組成的圖形之影像的方法，其應用範圍完全不同。因此，方法專利中的前言，若未於主體中再次出現該名詞，則將會擴大其範圍，是否能再補充說明？</p> <p>8. 「一種控制裝置」若修正為「一種用於控制的裝置」，始會考量其是否為前言而構成限制條件？</p> <p>9. 是否能將美國 MPEP 提到的真正意思，將其描述於本修正草案中？</p> <p>10. 請再確認註腳 52，其與本文內容似有不同，該案例描述的是手段功能用語。</p> <p>11. 第 3 段直接論述「反之……」，是否會過於武斷？建議本節論述之邏輯再予修正。</p>	<p>(2) 二段式請求項之「前言部分」係指出現於「其特徵在於」用語之前的內容，可能包含主體的部分內容，例如「一種製造化合物 C 之方法，係將化合物 A 與化合物 B 反應，其特徵在於使用觸媒 X。」，其前言部分為「一種製造化合物 C 之方法，係將化合物 A 與化合物 B 反應」，與本節所稱之「前言」有所不同。</p> <p>6. 參考美國 MPEP 之規範及法院之相關判決：「若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」，其中即包括有前置詞之情況。</p> <p>7. 此例較有爭議，已予刪除。</p> <p>8.</p> <p>(1) 連接詞之前的部分即屬前言，而前言包含了標的名稱，因此無論為「一種控制裝置」或「一種用於控制的裝置」，其判斷方式皆相同。</p> <p>(2) 此例將再明確修正。</p> <p>9. 本修正草案已參採美國 MPEP 較重要的觀點，例如註腳 48、53、54、60 等。</p> <p>10. 雖然該例為手段功能用語之情況，惟本例僅係引用其中有關前言之規定，並非討論手段功能用語，因此未詳述有關手段功能用語的相關內容。</p> <p>11. 本節之架構分為三段，第一段</p>
--	--

		<p>先說明前言對於專利權範圍是否具有限定作用，並無絕對標準。第二段說明前言不具有限定作用之情況。第三段則說明前言具有限定作用之情況。為了使架構分明，並明確區隔正反二種情況，因此第 3 段開頭直接論述「反之……」。</p>
--	--	---

專利侵害鑑定要點修正草案研討會第 2 場次 (104 年 8 月 21 日)各界意見及研復結果彙整表

*下述之章節與頁數，若未特別註明者，係以 104 年 8 月 14 日之研討會版本內容為準

編號	各界意見	研復結果
1	<p>2.6.3 連接詞(p.19)</p> <p>1. 有關「comprising」與「composed of」，雖然大部分有關「composed of」的判決是認為該連接詞的解釋要視個案而定，惟有的判決認為該二用語的解釋是相同，因此「composed of」譯成「包括」亦無不可。建議平鋪直述講清楚，規範出現何種中文的連接詞就應類比成何種的英文，以調和化翻譯的問題。</p> <p>2. 建議第 2 段第 6 行所述「……不排除實質上不會影響……」之敘述再做調整。</p> <p>3. 若請求項之主體中又有連接詞時，應如何解釋？</p>	<p>1.</p> <p>(1) 「composed of」譯為「構成」時，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、下文之文意，依個案予以認定。若譯為「包括」，則依開放式連接詞予以解釋。</p> <p>(2) 由於專利之審查係以中文本為對象，因此連接詞係屬何種類型，應以中譯內容為準。</p> <p>2. 該段文字仍參照國際相關基準之規定。</p> <p>3. 仍依連接詞之類型決定。</p>
2	<p>2.6.4.1 請求項與說明書之技術手段敘述不一致(p.20-21)</p> <p>1. 本文中僅有一行的敘述，建議再多做論述，因為有多種態樣，例如其中一種為例 3 之情況，即請求項與說明書之記載不一致的情況，另一種為不一致會造成不明確的情況，建議再補充說明。</p> <p>2. 若要突顯請求項與說明書之技術手段不一致，建議例 3 之「視訊裝置」改成「擷取裝置」，因請求項同時包含「視訊裝置」及「擷取裝置」，其會產生請求項有誤記事項的情況，就所屬技術領域者而言，會認為該請求項不清楚。</p> <p>3. 例 3 之說明書及請求項中均有「視</p>	<p>1.</p> <p>(1) 相關內容將補充敘述，並新增三個例子予以說明。</p> <p>(2) 不一致未必會造成請求項不明確，有可能是請求項仍為明確而能予以解釋的情況。</p> <p>2~3.</p> <p>該例之目的在於解釋請求項時應以請求項之記載為主，若請求項與說明書之技術手段不一致時，仍應以請求項之內容認定專利權範圍。相關內容將再予修正。</p>

	訊裝置」，而「擷取裝置」是很突兀的多出來，建議修正此例。	
3	<p>2.6.4.2 請求項或說明書存在誤記事項(p.21)</p> <p>1. 若說明書中可無歧異得知某一特徵為體積莫耳(M)或重量莫耳(m)，而請求項將「M」與「m」弄混淆，則請求項應如何解釋，是否可增列類似此等之例子？</p> <p>2. 依第 1 段第 2 行所述「不必依賴外部文件……，立即察覺有明顯錯誤內容」，若申請案有外文本時，應如何解釋？</p>	<p>1. 若屬「誤記事項」，則依本節之規定，依其實質內容予以正確解釋。</p> <p>2. 若須依賴外文本始能察覺有錯誤內容，則非屬本節所稱之「誤記事項」。</p>
4	<p>2.7.1.2 用途界定物之請求項的解釋(p.22-23)</p> <p>1. 93 年版之要點草案採乙案，是否是其於實務上有問題，所以改採甲案之解釋？</p> <p>2. 化合物或組合物於用途界定物之請求項中，是否沒有限定作用的空間？似乎只有結構界定物才有限定作用的空間？</p> <p>3.</p> <p>(1) 第 2 段第 13 行之「用於鋼琴弦之鐵合金」的例子，是由所屬技術領域中具有通常知識者還是由說明書中去定義？若說明書中有其他的定義，是否可如本修正草案之內容去解讀？因為該例並不清楚其要界定何種特徵，建議修改。</p> <p>(2) 無論說明書是否有界定，若以用途去隱含其層狀微結構，惟其組成未有層狀微結構，且結論又論述被控侵權對象「不具有層狀微結構之鐵合金」未落入該請求項界定之範圍，是否會導入請求項未記載之技術特徵？</p> <p>4. 本節所舉之例子「一種用於熔化</p>	<p>1. 依我國 102 年修法後之審查基準的規定，對於以用途界定物之請求項，明確規定用途對於該物未必具有限定作用。因此，本修正要點建議採甲案的理由是與新修訂之審查基準規範一致。另若採乙案，該解釋方式將與 2.6.2 節前言的解釋方式不一致。</p> <p>2.</p> <p>(1) 我國於 93 年開放用途請求項之申請方式後，至 102 年間，同時允許用途請求項與用途界定物之請求項的兩種界定方式，惟於 102 年修訂專利審查基準後，改變用途界定物之請求項的解釋方式。</p> <p>(2) 現行實務上，當發現習知之化合物或組合物的新用途時，原則上應以用途請求項之方式申請，不能再以用途界定物之方式申請，國際上亦多採此審理原則。除了 EPC 第 54 條之第 4 及 5 項特別規定，醫藥品的第一醫藥用途及第二醫藥用途可</p>

<p>鋼鐵之鑄模」、「用於鋼琴弦之鐵合金」等特殊的例子都是引用隱含某些結構的限定作用，惟於申請的過程中，是因為審查人員的建議或要求申請人於前言中增列該用途，若該用途會造成某一結構具有限定作用，其會對申請人不公平，事實上，若申請人於維護專利權範圍有效的過程中有做出禁反言的陳述，例如為達到該用途而必定具有何種結構，才會使其會具有限定作用。若該二例解釋成有限定作用，會誤導在做鑑定時將用途解釋成隱含了某些特定結構，判斷時應僅判斷被控侵權對象是否用於該用途而已。</p> <p>5. 相對於「用於鋼琴弦之鐵合金」的例子，第 2 段第 4 行之「用於衝擊保護的物品 C」，其是否隱含緩衝應力的結構，該用途是否亦具有限定作用？</p> <p>6. 若採甲案，其是否具有限定作用的認定，應如何解釋？例如「用於衝擊保護的物品 C」，就結構上看，也有可能隱含發泡等結構，所以才會有衝擊保護的功能，惟其又列於不具限定作用的情況，於實務上會有意想不到的問題。</p> <p>7. 由訴訟經濟的角度而言，例如「用於衝擊保護的物品 C」是否具有限定作用，於法院一定會將其作攻防，增加法官工作，也較無法預測，乙案與中國大陸較相近，亦可參考美國或歐洲的做法，建議我國於解釋請求項時應與世界潮流一致，除非我國的解釋方式有一定的論理。</p>	<p>以 substance 或 composition 的標的申請，其餘情況均應以用途為標的去申請，若以用途界定物之方式申請，將不具新穎性。因此，本修正草案的甲案原則是配合專利審查基準的變動而做改變，乙案則是維持 102 年之前的審查基準之作法。</p> <p>3.</p> <p>(1) 若說明書中有定義，則應依說明書之定義予以解釋，若說明書中並未定義，則依申請時之通常知識予以解釋。</p> <p>(2) 解釋請求項所記載之文字得參酌說明書所揭露之內容及申請時之通常知識，此例「用於鋼琴弦」之用途隱含具有高張力之特性的層狀微結構，於說明書中並未揭露，而依申請時之通常知識所得知，乃強調請求項中之用途具有限定作用，並非導入請求項未記載之技術特徵。若被控侵權對象亦具有該微結構，則可推知其亦具有該用途，則落入該請求項界定之範圍。</p> <p>(3) 本節已列舉鑄模及吊鉤之例，本例亦產生誤會，將予刪除。</p> <p>4.</p> <p>(1) 該等例子為參考歐洲專利審查基準而列入本修正草案要點。</p> <p>(2) 本節用途界定物之判斷與「2.6.2 前言」的判斷原則一致，亦即不但要考慮明示之結構或組成，若該用途對於請求保護之物產生影響或改變，另要考慮該用途隱含之結構或組成。</p>
---	--

<p>8. 有關「吊鈎」之例子的說明似不恰當，被控侵權對象「魚鈎」亦非不具有特定尺寸及強度之結構，建議修改該例。</p> <p>9. 本節是解釋用途是否對該物具有限定作用，而於例子中直接就下結論是否有落入請求項界定之範圍，似不恰當。例如第 2 段第 7 行之例子敘述其用途對「鑄模」具有限定作用，其應僅描述用途對該物是否具有限定作用，即該鑄模的解釋應包含該用途，建議不要直接下判斷。</p> <p>10. 甲案與審查基準相呼應，惟解釋請求項為法律事項 (matter of law)，非事實事項，訴訟過程中主要是提供被告作權利範圍解釋時可以考慮的觀點，建議勿下結論，若兩造均為爭論，法官是否要針對該用途進行解釋，是否要拘束法官作此權利範圍的解釋，是要提供被告作參考還是要拘束法官作解釋？</p> <p>11. 甲案比乙案具有彈性，惟用途界定物之請求項是否可列於 2.6.2 節前言的框架下進行判斷？美國亦未有用途界定物之解釋，而甲案即是處理前言的方式，用途界定物可能表現在前言上，亦有可能表現在主體上，若用途界定物僅是表現在前言上，則建議可將其列入 2.6.2 節中。以前言的大原則去處理，較為合適，用途界定物應為前言的一種態樣。</p> <p>12. 本節中之用途界定物的例子均出現於「前言」中，若有此等的用途界定物的情況，其判斷標準應參考「2.6.2 前言」還是本節？建議</p>	<p>5~6.</p> <p>(1) 「用於衝擊保護的物品 C」之例是指「若其中……未隱含……則該用途對於申請標的不具限定作用」，其係為假設情況，至於是否具有限定作用，仍應依個案之實際情況而判斷。</p> <p>(2) 為避免爭議，該例將修正為「一種用於機車的 U 形鎖 C」。</p> <p>7.</p> <p>(1) 我國的解釋方式與國際規範大都一致。</p> <p>(2) 中國大陸 SIPO 的徵求意見稿雖採乙案，惟其係尚未定案之文件，且有爭議。中國大陸專利審查指南及北京高院之侵權判定指南則採甲案之規範。</p> <p>8. 有關「用於起重機之吊鈎」及「釣魚用之魚鈎」係參照日本及大陸專利審查基準的例子，「魚鈎」雖然也有特定尺寸及強度，惟該尺寸與強度與「吊鈎」有所不同。</p> <p>9. 本節為了完整表達概念，因此引入被控侵權對象，其結論除了說明該用途是否具限定作用外，進一步說明其是否落入請求項界定之範圍。</p> <p>10. 本節之目的主要是供各界參考如何解釋用途界定物之請求項，包括法官。</p> <p>11~12.</p> <p>(1) 由於審查基準已規範用途界定物之請求項的類型，且實務上亦長期運作，因此於本修正草案中亦作此規範。而 93 年版之要點草案未有「前言」的章節，</p>
--	--

	<p>將有關是前言的部分補充於前言的章節。</p> <p>13. 雖然醫藥新用途屬於方法之範疇，惟仍建議將其增列於本節中，因為醫藥為一重要的議題，應另增列一段有關醫藥的新用途應該如何解釋，以作勾稽。</p> <p>14. 參照 2.4.3.1 節之(3)(p.9)中所述「解釋請求項應以請求項所載之整體內容為依據，不得省略其中任一技術特徵」，若依該準則，對於用途界定物，其用途亦應為請求項所載內容的一部分，因此建議採乙案較為適當。</p>	<p>因此增列於此修正草案中。</p> <p>(2) 「前言」非僅包含用途界定物之態樣，尚有其他態樣。用途界定物之用途敘述可能出現於前言或主體，若出現於前言則本節與「2.6.2 前言」一節之解釋方式一致。</p> <p>13. 醫藥新用途若以「用途請求項」申請，其解釋如 p.22 倒數第 2-3 行所述，參見本章「2.7.7 用途請求項」，若以「用途界定物之請求項」申請，則如本節之說明。</p> <p>14. 2.4.3.1 節(p.9)之(3)是指每一個技術特徵都要「解釋」，不得省略，之後再判斷其對於組成或結構有無產生影響或改變，若無產生影響或改變，則不具限定作用，若有，則具「限定」作用。因此，於解釋時不得省略任一技術特徵，於解釋後進行比對時，則可省略不具限定作用之技術特徵，無須以該技術特徵進行比對。</p>
5	<p>2.7.2 製法界定物之請求項(p.23-26)</p> <p>1. 例 2 之乙案，於實務上，在判斷侵權時會有很大的難度，因萃取物很難界定其成分，若不考量其方法，將會很難操作，若採乙案，於實務上應如何處理?因此不建議採乙案。</p> <p>2. 例 1 之〔說明〕最後第二行的結論為「請求項所請之物非屬申請時無法或不易以該物之結構或特性予以界定者……」，其為申請階段的判斷，惟於侵權訴訟階段，爭執的是製法會不會構成侵權，例 1 似乎無法呈現該情況。另丙</p>	<p>1. 建議方案為甲案，亦即製法具有限定作用，例 2 之說明將改為甲案之結論。</p> <p>2. 製法界定物之請求項的標的為物之本身，並非製法，因此於侵權訴訟階段爭執的是物本身是否構成侵權，而非製法，除非該專利中另有製法請求項，而以該請求項主張侵權。</p> <p>3.</p> <p>(1) 若申請人確實無法以製法以外的方式界定申請之物，於審查階段時，若依先前技術所揭示之物與申請人所請之物相同，</p>

	<p>案採美國的解釋方式，惟美國大多數的判決是指該等製程是須「substantially identically process」才能夠適用，雖然丙案改良後成甲案，惟似無法看出甲案有此呈現，若要依賴丙案，建議要將「substantially identically」的概念納入。</p> <p>3. 甲案與目前審查基準之規範不一致，二者應如何調和？</p> <p>4. 有關甲案最後一段中所述，若要申請人證明該發明為「以製法界定該物之發明的必要者」的情況，通常舉證之所在，敗訴之所在，且於審查階段時，所採判斷製法界定物之方式對申請人很嚴格，而於侵權階段時又要面臨對法院提出舉證證明該物確實為非以其他方式界定者，如此則專利權人都處於不利的狀況。</p> <p>5. 參考例 2，比較乙、丙二案，丙案之判斷方式較為合理。另甲案與乙案似為不同態樣的問題，甲案為已確定其組成及比例，乙案為屬中草藥的案例，牽涉到尚未純化至化合物的問題，應如何處理該二情況？</p>	<p>則該請求項將會被核駁，若物不相同，則該請求項將會被核准。</p> <p>(2) 原則上，製法界定物之請求項被核准後，若該請求項應屬「以製法之外的技術特徵無法充分界定申請專利之發明」的情況，依甲案第 2 段之規定，該物之專利權範圍將不受製法之限制，與審查階段之解釋方式一致。</p> <p>4.</p> <p>(1) 甲案的規範方式亦是希望專利申請人於申請時應依專利審查基準之規定撰寫，若得以製法以外之其他方式界定申請之物者，則應以其他方式界定。</p> <p>(2) 最後一段有關申請人所提證明將修正為「例如由申請歷史檔案可知，審查人員已認定該製法請求項係申請時無法或不易以該物的製法以外之技術特徵予以界定者」。</p> <p>5. 例 2 是為了要解釋乙案及丙案，若未來是採甲案，例 2 之說明將作修正。</p>
6	<p>2.7.3.2 功能界定物或方法請求項之解釋(p.27-28)</p> <p>1. 有關例 3 之「不沾黏塗層」的解釋，於說明書中有例示不沾黏塗層材料之實施例或於說明書中未例示實施例之情況，二者之解釋有何不同？建議此部分再多做論述。</p> <p>2. 建議例 3 之〔說明〕中不要寫該 3 種材料，以避免誤解為只限於該 3 種材料，只寫「耐高溫之疏水性</p>	<p>1. 請求項中包含以功能界定之技術特徵時，應解釋包含為所有能夠實現該功能之實施方式，即使說明書中有例示不沾黏塗層之材料，於解釋請求項時亦不以該說明書之例示為限，而應包含所屬技術領域中具有通常知識者於申請時所能想到的所有具有達成該功能之材料。因此，該解釋與說明書中有無例示實施例，並無必然關係。</p>

	<p>物質」即可。</p> <p>3. 有關例 3 及例 4，應無須修正〔說明〕之內容。若進一步論述說明書有無例示實施例的情況，其表達上會有困難度，而且更容易讓閱讀者混淆，例如例 3 中說明書僅例示一種不沾黏塗層的材料(聚四氟乙烯)，但未例示其他兩種材料時，則將來侵權判斷時是否會令人誤解權利範圍僅為例示的部分，而被控侵權物若為說明書未例示的部分即不構成侵權。</p> <p>4. 例 4 為「功能界定物」的例子，其描述之「一儲存裝置，用以……」易與手段功能用語混淆，建議刪除「用以」之文字。</p>	<p>2. 例 3 敘述「包含聚四氟乙烯……等」，其有「等」的用語，係表示不限於該 3 種材料。</p> <p>3. 同 1.之說明。</p> <p>4. 將予修正。</p>
7	<p>2.7.4.2 手段(或步驟)功能用語請求項之解釋(p.29)</p> <p>1. 本節中應避免述及「均等範圍」等用語，以避免與後面有關均等論之章節產生混淆。</p> <p>2. 於解釋手段(或步驟)功能用語請求項時，若在說明書中找不到對應之結構、材料、動作時，應如何解釋？</p> <p>3. 若有一請求項之撰寫方式如 2.7.5.1 節(p.29)中之「一種……轉向裝置，其……，藉此……達成快速轉向目的」，其中的「轉向裝置」是否會被以如 p.27 之例 3 及例 4 的「不沾黏塗層」及「儲存裝置」之功能性用語來解釋？</p>	<p>1. 本節中所述「均等範圍」係專利法施行細則第 19 條第 4 項規定有關手段(或步驟)功能用語之文義範圍中的均等範圍，並非均等論之均等範圍。</p> <p>2. 該請求項將因不明確而無法解釋，參見第二章 2.7.3.2 節(修正後之 p.21~22)第 2 段步驟(2)之說明。</p> <p>3. 本例之「轉向裝置」係屬「前言」，應依前言之解釋方式。</p>
8	<p>2.7.5 包含功能性子句之請求項的意義(p.29)</p> <p>有關功能性子句的敘述，除「whereby」外應仍有其他用語，例如「wherein」等的英文用語，建議於本文中增列其他之用語。另</p>	<p>功能性子句一般以「藉此(whereby)……」表示，至於「wherein……」則為「其中……」，二者意義不同，後者非屬功能性子句。</p>

	「whereby」除可譯為「藉此」外，亦應可譯為「其中」。	
9	<p>2.7.5.2 包含功能性子句之請求項的解釋(p.29-31)</p> <p>1. 例 6 與例 7 是相同例子卻有不同的結果。於 p.30 之註 83 對於功能性子句的認定有規定，在審查階段時，功能性子句要符合定義才可以獲得專利，而於侵權階段，則是要判斷其與被控侵權物的比較上的爭議，在例 6 與例 7 的例子中，其無法看出被控侵權物為何，惟相同的例子卻有不同的結果。</p> <p>2. 本節呈現的是甲案及乙案中關於功能性子句對於請求項有無限定的問題，惟例 6 及例 7 爭點卻是在判斷請求項是否為功能性子句，是否會失焦？</p> <p>3. 本修正草案中提出甲案或乙案二方案，惟實際上卻沒討論到底要採哪個方案，此部分是智慧局會做最終的決定？</p>	<p>1.</p> <p>(1) 配合「用途界定物之請求項」採甲案之規範，本節「包含功能性子句之請求項」亦採甲案之規範，例 7 之說明將改為與例 6 一致。</p> <p>(2) 例 6 與例 7 僅係說明如何解釋「包含功能性子句之請求項」，主要重點在於該功能性子句是否具有限定作用，因此未說明被控侵權對象為何。</p> <p>2. 該 2 例之爭點及說明將改為是否具有限定作用。</p> <p>3. 建議方案採甲案。</p>
10	<p>2.7.6.1 製法請求項中之步驟順序(p.31-32)</p> <p>1. 如何判斷製法請求項中之步驟順序？</p> <p>(1) 若於步驟前分別記載(1)、(2)、(3)，是否為明確記載其有步驟順序？</p> <p>(2) 若有 3 個步驟，其中只有前兩個步驟有順序關係，則其他步驟是否有順序步驟？</p> <p>(3) 建議修改「步驟之間的順序」之敘述？</p> <p>2. 請求項中寫(1)、(2)、(3)、(4)不見得是有順序關係，有時只是為了在寫附屬項時比較好撰寫，寫在</p>	<p>1.</p> <p>(1) 若有寫(1)、(2)、(3)原則上是有順序步驟。</p> <p>(2) 要由請求項所載的文字字義去判斷是否有步驟順序，必要時可能還要參酌說明書的內容去實質認定。</p> <p>(3) 文字敘述將再修改。</p> <p>2. 有關製法請求項中之步驟順序，應由請求項中之文字是否有明白表示步驟之間有無順序關係認定其是否有順序關係，此部分的文字會後會再討論。</p> <p>3. 「製法請求項」將改為「方法請求項」，明確說明方法步驟之</p>

	<p>最後一個步驟不一定是指最後一個步驟。</p> <p>3. 建議增加「方法請求項」的章節，以規範方法步驟順序的判斷方式。</p>	<p>判斷方式，即「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」。</p>
11	<p>2.7.6.2 製法請求項直接製成之物 (p.32)</p> <p>1. 甲案規範「最初產物進一步加工或處理所獲得之後續產物是否屬於專利法所稱之該製造方法直接製程之物，應是其化學組成、化學特性獲物理特性是否改變而定」，若有一專利權是一種製造液晶材料的方法，專利權效力及於液晶材料，若拿該液晶材料來製成液晶電視，因為這樣的加工，液晶材料本身物理、化學性質並未改變，則該液晶電視是否仍為專利權效力所及？</p> <p>2. 甲案是否採美國的說法？</p> <p>3. 建議甲案第 1 段第二行中之「最後一個步驟」應刪除，因為生產線不一定以請求項所記載之最後一個步驟為製程的最終步驟。</p> <p>4. 若採甲案，建議將第 2 段內容移列至本節前言，因為第 2 段的內容才是重點。</p>	<p>1. 此部分可參照本節第 2 段之規定，液晶材料進一步加工為液晶電視，已產生實質變化，因此並非專利權效力所及。</p> <p>2. 有採美國及德國的說法。</p> <p>3. 「最後一個步驟」將改為「全部步驟」。</p> <p>4. 將予修正。</p>

專利侵害鑑定要點修正草案研討會第 3 場次 (104 年 9 月 4 日)各界意見及研復結果彙整表

*下述之章節與頁數，若未特別註明者，係以 104 年 8 月 14 日之研討會版本內容為準

編號	各界意見	研復結果
1	<p>2.7.6.2 製法請求項直接製成之物 (p.32)</p> <p>有關甲案之判斷方式，本要點修正草案係參考德國「特性維持說」，而美國則採實質變更與否的說法，建議有關製法直接製成之物的解釋方式，於解釋時，其進一步加工或處理的次數應非為考量之重點。</p>	將加入修正內容。
2	<p>2.7.7.2 用途請求項之解釋(p.34)</p> <p>1. 本節僅舉化學之例子，建議應增列機械之例子以作對照，較為完整。</p> <p>2.</p> <p>(1) 本節之解釋方式與「2.7.3 功能界定物或方法之請求項」(p.27)的解釋方式是否相同？</p> <p>(2) 建議有關物、方法及用途的解釋方式，其架構應更區分清楚，例如 2.7.3 節之架構中包含了方法請求項。</p> <p>3. 用途請求項之定性應屬於「前言」，其與用途界定物的請求項似有不同，建議參照美國之方式，於「前言」的章節作論述。</p>	<p>1. 用途請求項一般用於化學醫藥類案件。習知之機械若以用途請求項申請，通常不具進步性。</p> <p>2.</p> <p>(1) 本節用途請求項中之用途一律具有限定作用，而 2.7.3 節功能界定方法之請求項中的功能未必具有限定作用。</p> <p>(2) 有關架構的問題，請參考「2.7 不同態樣請求項之解釋」，主要區分為物(2.7.1 節至 2.7.5 節)、方法(2.7.6 節)及用途(2.7.7 節)。另有關於方法請求項的解釋方式，將於「2.7.6 方法請求項」一節說明。</p> <p>3. 用途請求項係以「用途」為標的，而用途界定物之請求項係以「物」為標的，二者屬不同範疇，前者亦非屬「前言」。</p>
3	<p>2.7.8 含有用途、方法或材料特徵之新型專利請求項 (p.34-36)</p> <p>1. 有關「技術特徵」，是否可舉例例示？</p> <p>2. 甲案第 1 行所述「技術特徵」，參</p>	<p>1.</p> <p>(1) 有關「技術特徵」，僅於中國大陸的法院規範有明確定義，即「技術特徵是指，在權利要求所限定的技術方案中，能夠相</p>

<p>考專利法施行細則第 27 條有規範「特別技術特徵」，而「技術特徵」是否等於元件或為限制，是元件 (element) 或限制 (limitation) 的下位概念？於要點中並無明確之規範，應予釐清，勿複雜化。</p> <p>3. 例 9 之甲案〔說明〕是否有誤？</p> <p>4. 例 9 之甲案第 1 段論述結構特徵要限定，非結構特徵不用限定，建議無論新型或發明案核准之後，其解釋方式仍應一致。</p> <p>5. 甲案最後一段，不須以「於申請時並非無法或不易以該物之製法以外的技術特徵予以界定」的前提論述，不要與發明有不同的判斷方式。</p> <p>6. 例 9 之內容是否會與「2.7.2.2 製法界定物之請求項的解釋」之例 1(p.25-26)內容競合？若新型與發明有相同的情況，建議以「參酌」的方式敘述。</p> <p>7. 例 9 之甲案的結論為不構成文義侵權，若於均等論之解析時，其應如何處理該製法特徵？</p> <p>8. 新型專利的比對應為純粹的結構，含有非結構特徵的新型請求項於申請時則應不予專利，中國大陸的判斷亦為此等判斷方式。</p> <p>9. 中國大陸對於新型專利於核准前有較嚴格的把關，即對於新型請求項中有關製法之敘述將不予專利，對於用途及材料的敘述則會發給審查意見通知函。因此，對於核准後舉發階段或侵權階段的比對問題將會減少。</p> <p>10. 若依本要點修正草案之規範，有關新型請求項的非結構特徵亦要比對，則是否可解除限制專利法</p>	<p>對獨立執行一定功能、產生相對獨立的技術效果的最小技術單元」[參見「最高人民法院關於審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋(二)(公開徵求意見稿)」第七條第 2 項、北京高院「專利侵權判定指南」第 5 點、SIPO「專利侵權判定標準和假冒專利行為認定標準指引(徵求意見稿)」(p.3)]。</p> <p>(2) EPO 的審查基準並未定義「技術特徵」，僅說明 use、purpose 及 functional features 於特殊情況下可視為技術特徵，但是 commercial advantages 或其他 non-technical matters 則非屬技術特徵。</p> <p>2. 所謂「特別技術特徵」係指於判斷單一性請求項中具有新穎性或進步性的技術特徵。</p> <p>(3) 「技術特徵」可為 element 或 limitation，但非 element 或 limitation 之下位概念。</p> <p>(4) 於解析請求項時，將其中能夠獨立執行特定功能、得到特定結果之元件、成份、步驟或其間之關係等設定為「技術特徵」。該技術特徵可為單一或多個元件、成份、步驟或其間之關係等的組合。</p> <p>3. 甲案之〔說明〕將配合本文之內容修正。</p> <p>4. 新型專利之解釋方式與發明專利之解釋方式相同。</p> <p>5. 新型專利之標的為物品之形狀、構造或組合，其本質上即</p>
--	---

<p>規定之新型專利為形狀、結構或組合之創作的限制(即專利法第104條之規定)?</p> <p>11. 有關新型請求項中之特性特徵應如何比對?</p> <p>12. 新型請求項中若述及「美感」(即以「美感」作為功能),則該「美感」之內容是否會排除於均等的比對?</p>	<p>非屬「無法或不易以該物之製法以外的技術特徵予以界定」之情況,因此該段以該前提論述,與發明之判斷方式一致。</p> <p>6. 本節之例9與2.7.2.2節之例1的情況相同,二例皆非屬真正的「製法界定物之請求項」,因此製法對於該物具有限定作用。本節例9之〔說明〕將予修正。</p> <p>7. 於解析技術特徵時,應將功能考量進來,如何考量其功能,應參酌說明書,其要解決什麼樣的問題,若竹筷之製法的重點之一在於殺菌等,則該「浸泡於殺菌劑……」的步驟會被解析成一個獨立產生功能的技術特徵,再與被控侵權對象之「浸泡於酒精……」的對應步驟進行比對。</p> <p>8. 於形式審查階段,確實會有此等含有非結構特徵的新型專利,本要點主要在於如何解釋已核准之含有非結構特徵的新型專利。</p> <p>9. 中國大陸規定請求項必須以二段式之方式撰寫,因此新型請求項之「特徵部分」若僅包含非結構特徵時,則不符合新型專利之定義而將被核駁。若於結構特徵之外另外增加非結構特徵,於侵權訴訟階段,則須予以解釋及比對,其中之非結構特徵將會限定專利權範圍。</p> <p>10.</p> <p>(1) 如何解釋新型專利請求項,與新型專利之定義無必然關係。</p> <p>(2) 新型專利之定義為針對物品之</p>
--	--

		<p>形狀、構造或組合等結構特徵，請求項中只要包含結構特徵，即符合新型之定義，未排除可另包含用途、材料及製法非結構特徵。</p> <p>11. 有關特性之特徵，屬於結構特徵，於新型請求項之解釋時，應有限定作用。</p> <p>12. 純粹「美感」之敘述對於專利權範圍不具限定作用，且與功能無關，於判斷技術特徵是否均等時不予比對。</p>
4	<p>第三章 發明、新型專利侵權之比對與判斷</p> <p>1.1 文義讀取之意義(p.37)</p> <p>1. 有關「文義讀取係指……，或……」之敘述，惟「或」之前及之後應無不同之意義。</p> <p>2. 建議將「或」修正為「亦即」。</p>	將予修正。
5	<p>1.2.1 文義讀取之判斷原則(p.37)</p> <p>1. 本節第 3 段有關「全要件原則」之敘述的探討</p> <p>(1) 由於已決定把全要件原則置於均等論處說明，建議此處整段刪除，以免混淆。</p> <p>(2) 本節已敘述「全要件原則」之文字，惟於均等論之章節(即 1.2.1 節全要件原則)才規範全要件原則之內容，整體架構似有不妥。</p> <p>(3) 建議把將 1.2.1 節全要件原則之內容移列至本節說明。</p> <p>(4) 全要件原則不一定不能置於前面。</p> <p>2. 本節有「解釋後之請求項」，而之後另有「解析後之請求項」，應該要思考是否要如此呈現。</p>	<p>1.</p> <p>(1) 「文義讀取」與「全要件原則」是因果關係，符合文義讀取必然符合全要件原則，此段確實無甚必要，惟因本次修正版本之內容變動較大，因此於本節原內容中特別補充說明「全要件原則」，其目的僅是為了特別提示，以免誤解修正後於文義讀取階段不必符合全要件原則。</p> <p>(2)~(4) 參考美國相關規範，大多將「全要件原則」列為均等論的限制事項之一，而非於文義讀取之前即判斷全要件原則。因此本節第 3 段有關「全要件原則」之敘述全部刪除，以使架構明確。</p>

		<p>2.</p> <p>(1) 本節第 1 段第 1 行所述「解釋後之請求項」，係指判斷是否「符合文義讀取」時，必須先針對請求項中不清楚或有疑義之用語或技術特徵予以解釋，經解釋後即為「解釋後之請求項」，再與被控侵權對象進行比對，判斷是否符合文義讀取。</p> <p>(2) 至於「解析後之請求項」，係指判斷是否「符合文義讀取」及「適用均等論」時，必須先將請求項依功能予以解析成為各個「技術特徵」，經解析後即為「解析後之請求項」，再與被控侵權對象就對應之技術內容進行逐一比對，判斷是否侵權。</p>
6	<p>1.2.2 文義讀取之判斷方式(p.38-39)</p> <p>1.</p> <p>(1) 由於第 4 段皆為敘述「製法」之情況，建議第 4 段第 1 行「若專利標的為方法」修正為「若專利標的為製法」。</p> <p>(2) 本節第 4 段最後一行建議刪除「對象為」之文字。</p> <p>2. 第 4 段所述之「……推知該物之製法」與專利法「製法及於該物」之規範有落差。</p> <p>3. 第 5 段僅有一句，不易釐清「用途請求項」之情況，用途請求項本身沒有步驟，不宜比照前兩段有關方法之判斷方式，該情形將使 A 方法抓到 B 方法的行為人。</p> <p>4. 方法的主詞有時會有 2 個以上，例如一種通訊方法，一打開手機即自動跟電信局伺服器連接，將涉及直接侵權及間接侵權問題，建議寫進去。</p>	<p>1. 該段文字刪除，另以第 5 段取代。</p> <p>2. 該段係指被控侵權對象為物時，若由該物能夠簡單推知其為用何種方法製成，即從其結構特徵即可瞭解其製造方法之情況，例如三層堆疊的結構，由其結構即可推知其為由一層一層堆疊而成。</p> <p>3. 用途請求項應解釋為方法請求項，惟前者無步驟，後者有步驟，該段內容將補充如下：「若系爭專利之請求項中未界定方法的步驟，則應比對系爭專利之請求項與被控侵權對象之物及用途。若系爭專利之請求項中有界定方法的步驟，則應比對系爭專利之請求項與被控侵權對象之物、用途及方法的步驟」。</p> <p>4. 此屬法律面的判斷，且我國專</p>

	<p>5. 應該寫原則問題，而不是寫操作問題(例如第 6 段之命名問題)，操作問題應列於最後，不宜列於此處撰寫。</p> <p>6. 第 6 段有關命名之規範，是否必須要給予其命名？有關命名之問題屬操作的面向，應與操作寫在一起。</p>	<p>利法並無間接侵權之規範。</p> <p>5~6.</p> <p>(1) 有關命名之規範，係便於進行文義讀取或適用均等論之判斷時，進行比對請求項與被控侵權對象，因此有必要予以規範。</p> <p>(2) 該段文字將予修正。</p>
7	<p>1.2.2 文義讀取之判斷方式(例 1 至例 5)(p.38-42)</p> <p>1. 建議例 4 及例 5 補充解釋請求項的內容，以強調比對的內容是經請求項解釋過的。</p> <p>2. 建議例 4 及例 5 註明其為發明或新型專利案。若為新型專利，因其內容包括用途、材料及製法，應進一步說明其是否為限制條件。</p> <p>3. 例 4 及例 5 只有要件編號 A、B、C……，實務上待鑑定對象也會有編號，例如小寫 a、b、c……，建議使用 2 組編號以利比對。</p> <p>4. 建議於例 5 之圖式中補充有關背面之圖。</p> <p>5. 於文義讀取階段即有表格，其與解析後之請求項會有什麼不同？想像上會為了文義讀取跟均等分析而分別畫 2 個表格嗎？</p> <p>6. 建議加註說明，進入均等分析後可能會有不同的解析情況。</p> <p>7. 建議刪除表格，否則會有很大的示範作用，讓外界誤以為畫表比對是原則。</p> <p>8. 建議應有一例子是由文義讀取階段貫穿至均等論階段完整比對。</p>	<p>1. 本節「文義讀取」列於第三章之比對部分，而解釋係於第二章說明，因此所舉例子全都是經過解釋過的。</p> <p>2. 新型之解釋方式採甲案，與發明之解釋方式相同。</p> <p>3. 於文義讀取階段，原則上無須以表格方式比對，若以表格呈現，則無既定格式，可自由選擇適當之編號方式。</p> <p>4. 將予補充。</p> <p>5~6.</p> <p>依據修正後之內容，於文義讀取之前即先解析請求項，因此於判斷是否符合文義讀取階段即可有表格，其與判斷是否適用均等論階段之表格將一致。</p> <p>7. 有關文義讀取的比對，得以例 1 至例 3 無表格之方式呈現，或以例 4 及例 5 有表格之方式呈現。</p> <p>8. 原則上，均等論一節之例子大多是不符合文義讀取後，針對有差異之技術特徵進一步判斷其是否為均等者，因此，該等例子皆屬貫穿二階段者，例如 pH 值之例子即同時出現於文義讀取(p.39 例 2)與均等論(p.53 例 1)二階段。</p>
8	<p>1.3.3 被控侵權對象增加其他技術特</p>	<p>1. 被控侵權對象之內容於本要點</p>

	<p>徵(p.43-44)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 第 1 段所述「若被控侵權對象包含請求項之所有技術特徵」，該等論述方式似乎意指該被控侵權對象也是一個專利的概念。 2. (2)之內容中，「請求項為『由 A、B 及 C 組成』」，而被控侵權對象對應者為『由 A、B、C 及 D 組成』」，該段文字即已指「被控侵權對象包含系爭專利請求項之全部技術特徵」，則被控侵權對象應已符合文義讀取，該比對方式是否有誤？ 3. 對於請求項以封閉式連接詞撰寫時，被控侵權對象之技術特徵多於請求項之技術特徵，該多出之技術特徵亦無意義，美國有判決認為以封閉式連接詞撰寫之請求項不影響侵權與否之判斷。 4. 本節之文字不確定是否適用非化學之領域，建議應清楚論述其適用之領域。 5. 現行實務上是否仍有半開放式連接詞之請求項的案子？ 	<p>中稱「技術內容」，如第三章第 3 節「解析被控侵權對象之技術內容」，非指專利。</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. 「由 A、B 及 C 組成」與「由 A、B、C 及 D 組成」乃不同之技術手段，由於前者採封閉式連接詞，明確排除後者之技術手段，因此後者之被控侵權對象不符合文義讀取。 3. 美國對於封閉式連接詞撰寫之請求項的著名判決 <i>Norian Corp. v. Stryker Corp.</i> (Fed. Cir. 2004)，系爭專利為由二成分組成之骨粉套組，被控侵權對象的產品除了包含該二成分外，於產品包裝中另外附加一根用於調配二成分之刮棒。判決認為，該刮棒與二成分無關，因此仍構成侵權。 4. 有關連接詞之用法，於不同領域，其應無不同之解釋方式，非僅適用於化學領域，參考美國之判決，亦有適用於機械類等之案例者。 5. 目前實務上仍有許多採用半開放式連接詞之請求項的案件，常見於國外申請案。
9	<p>1.4 手段(或步驟)功能用語請求項之文義讀取的判斷(p.44-47)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 有關 p.44 最後一段之例子的探討 <ol style="list-style-type: none"> (1) 該判斷方式係將 D 及 E 排除，惟或許申請人的本意就是要申請一個功能模組，如此將 D 及 E 拿掉是不是有違背申請人之本意？ (2) 排除 D 及 E 之比對有違申請人的原意。 (3) 排除 D 及 E 之比對似過於任意解釋，被告很難弄清楚原告之權利 	<ol style="list-style-type: none"> 1. <ol style="list-style-type: none"> (1) 本節改列至第二章第 2.7.4.2 節。 (2) 本例之內容將予改寫，若說明書中已明確記載對應該功能之結構為 A+B+C+D+E，則解釋時不應排除任一元件，除非說明書中未明確敘明對應於請求項所述功能之結構包含那些元件時，始逐一判斷，排除未實際執行該功能之元件。

	<p>範圍。</p> <p>(4) 若申請人已敘述 A+B+C+D+E，是否仍須幫其排除 D 及 E？這應為例外之情形，而非原則。此等撰寫方式似有不妥，建議改寫。</p> <p>2. 建議例 1 增加補充說明書的記載，特別是驅動手段的 function-way-result，只出現在圖中，並未出現於說明書，是不符合支持要件的。</p> <p>3. 建議例 1 之圖式中附上被控侵權對象之拖把的圖。</p> <p>4. 建議(3)之第 4 段(p.45)的「均等範圍」應整段刪除，無須論述。</p>	<p>2. 將予補充。</p> <p>3. 拖把非屬請求項之內容，因此不予列入。</p> <p>4.</p> <p>(1) 該段係特別說明手段(或步驟)功能用語請求項之文義範圍中的「均等範圍」，非指均等論之「均等範圍」，二者之比對方式不同，前者採整體比對，後者採逐要件比對。</p> <p>(2) 該段敘述仍予保留。</p>
10	<p>1.5 判斷文義讀取之注意事項(p.47)</p> <p>1. 建議(3)之「若被控侵權對象構成文義侵權」修正為「若被控侵權對象符合文義讀取」，以免與最後結論「得認定被控侵權對象不侵權」產生語意衝突。</p> <p>2. 建議保留(3)，惟建議修改 p.3 之專利侵權判斷流程圖。</p> <p>3. 有關(3)之內容，應由被告自行主張專利無效才對，此為民事訴訟，若不會主張，則應負敗訴結果，不應由法官自行認定不侵權，此等規範並無法律效力。</p> <p>4. 有關(3)之探討，必須先經過分析，若被告理由不備，則應停止，不宜往下進行。</p> <p>5. 有關(3)之探討，若被告做的是舊的技術，未必會使專利無效。</p>	<p>1. (3)之後半段將予刪除。</p> <p>2. (3)僅是說明被告針對文義侵權可提起之抗辯手段，不影響專利侵權之判斷方式，因此無須修正流程圖。</p> <p>3~4.</p> <p>(3)之後半段將予刪除。</p> <p>5. 若被告實施者為先前技術，且又符合文義讀取時，則請求項已涵蓋該先前技術而喪失新穎性，將使專利無效。</p>

專利侵害鑑定要點修正草案研討會第 4 場次 (104 年 9 月 17 日)各界意見及研復結果彙整表

*下述之章節與頁數，若未特別註明者，係以 104 年 8 月 14 日之研討會版本內容為準

編號	各界意見	研復結果
1	<p>1.5 判斷文義讀取之注意事項(p.47)</p> <p>1. (3)之後半段的內容對應不到流程圖之內容，是否加註說明？</p> <p>2. 若要引入(3)之後半段的內容，則建議將其操作方式及其規則說明清楚，例如先前技術要和系爭專利還是被控權對象作比對，其規則應說明清楚。</p>	<p>1.</p> <p>(1) 有關(3)之後半段的內容，乃針對特殊例外情況之說明。</p> <p>(2) 於法院審理實務上，當被告提出其為實施先前技術作為抗辯時，若為文義侵權，則屬於專利無效的問題，若為均等侵權，則屬先前技術阻卻的問題。</p> <p>2. (3)之後半段將予刪除。</p>
2	<p>2.解析請求項之技術特徵(p.47-49)</p> <p>1. 「(1)得組合或拆解技術特徵」之探討</p> <p>(1) 本節僅論述結論，惟「以被控侵權對象中多個元件、成分、步驟及其結合關係達成解釋後之請求項中單一技術特徵或要件的功能」(多對 1)或「以被控侵權對象中單一元件、成分、步驟及其結合關係達成解釋後之請求項中多個技術特徵組合而成之要件的功能」(1 對多)之原則為何？</p> <p>(2) 是否可舉多對 1 的例子？</p> <p>(3) 是否有多對多之情況？</p> <p>2. 有關「(2)不得省略技術特徵」，組合請求項中多個技術特徵成為一個要件時，若被控侵權對象省略其中一個技術特徵仍然可達到與該要件相同的功能，則於判斷時應比對技術特徵還是功能？</p> <p>3. 本節除第 2 段外，與 1.2.1 節第 1 段(p.37)之內容似無差異。建議應舉一合適可貫穿文義讀取及均等</p>	<p>1. 本節於修正後改列於第三章第 1 節。解析後之技術特徵必須能夠獨立執行特定功能、得到特定效果。至於如何解析，參考美國諸多法院判決，並無絕對標準，仍依個案認定。</p> <p>2. 若被控侵權對象省略請求項中任一技術特徵，即可能不符合全要件原則而不構成侵權。</p> <p>3. 原則上，均等論一節之例子大多是不符合文義讀取後，針對有差異之技術特徵進一步判斷其是否為均等，因此，該等例子皆屬貫穿二階段者，例如 pH 值之例子即同時出現於文義讀取(p.39 例 2)與均等論(p.53 例 1)二階段。</p> <p>4. 文義讀取之判斷主要係比對用語或技術特徵，未必僅以「文字」比對，因此不予修正。</p> <p>5~11 該例將予修改，補充說明如何解釋請求項及如何解析請求項</p>

<p>論之例子。</p> <p>4. 建議於「1.2.1 文義讀取之判斷原則」增列「文字」比對等字眼，較能與本節之內容區分。</p> <p>5. 例 1 之〔說明〕的第 3 段結論與流程圖之內容衝突，建議最後一段應予修改。</p> <p>6. 例 1 之〔爭點〕為「如何解析請求項之技術特徵及被控侵權對象之技術內容」，惟〔說明〕部分似未對應到〔爭點〕之問題。建議予以修正，將〔爭點〕的「被控侵權對象之技術內容」刪除或將該例移列至「3.解析被控侵權對象之技術內容」之後及「4.均等論」之前。</p> <p>7. 建議例 1 移列至「3.解析被控侵權對象之技術內容」之後及「4.均等論」之前，較為適當。</p> <p>8. 例 1 是否可增加解釋請求項之說明，例如作為用途之「遊樂設施」是否具有限定作用，建議先作說明。</p> <p>9. 例 1 中為何系爭專利請求項之「扣合結構」與被控侵權對象之「凹入結構」二者於文義比對時是不相同的，論述過程不清楚，扣合結構的功能與凹入結構的功能不同，若功能不同，如何會影響到文義是否侵權？若廣泛的論述其功能，則將構成文義侵權，若狹義的論述其功能，將不構成文義侵權，應說明如何解析。</p> <p>10. 例 1 之要件 A 及要件 B 符合文義讀取，本例將要件 A 及要件 B 列出來，是否要分析其是否適用均等論？</p> <p>11. 例 1 之〔說明〕第 1 段所述「必</p>	<p>與被控侵權對象，改列於修正後第三章第 2 節之後。</p> <p>12. 所謂「解釋後之請求項」乃針對請求項中有爭議部分之用語或技術特徵進行「解釋」。所謂「解析後之請求項」，乃針對請求項之技術特徵與被控侵權對象對應之技術內容進行「解析」，二者意義不同。參見例 1 修正後之說明內容。</p> <p>13. 修正後內容刪除「要件」之用語，將請求項中能獨立執行特定功能、得到特定效果之元件、成分、步驟或其間之關係等設定為「技術特徵」，其可能為單一或多個元件、成分、步驟或其間之關係等的組合。</p> <p>14.</p> <p>(1) claim interpretation 與 claim construction 均為解釋請求項，確是同一件事情。</p> <p>(2) 解析請求項乃進行均等論判斷時，僅針對技術特徵不相同部分，依「能獨立執行特定功能、得到特定效果」者解析為「要件」，再進行比對，無須從頭再解析請求項之所有的要件。</p> <p>15. 解釋請求項只有一次，並無兩次，之後再分別作技術特徵是否相同及差異要件是否均等之兩次比對。</p>
---	--

	<p>須參酌系爭專利說明書……」，建議勿使用強烈之字眼。</p> <p>12. 依本要點修正草案，「解釋後之請求項」的技術特徵與「解析後之請求項」的技術特徵，有可能是不同的，惟於本要點修正草案中並未針對不同之情況有所演繹，例 1 中看似解釋後的內容與解析後的內容並無不同，解析僅似單純拆解而已。</p> <p>13. 「技術特徵」、「要件」、「元件」均指同一件事情，只是從不同國家所翻譯過來而已，本要點修正草案之敘述方式不是一個好的解決方法。</p> <p>14.</p> <p>(1) 解釋請求項及解析請求項，英文都一樣，本要點修正草案卻有不同之定義，claim interpretation 及 claim construction，有許多外文均以「/」表示，事實上都是講同一件事情。</p> <p>(2) 解釋請求項之後再從頭解析請求項，操作上很困難。建議再作確認。</p> <p>15. 本修正草案要作兩次的解釋及兩次的比對，一個請求項之範圍是否可以作兩種解釋？建議回歸到原來之判斷方式，確認申請專利範圍保護的範圍為何、元件為何，再作均等的比對，如此才會跟中國大陸及其他國家相同。</p>	
3	<p>3. 解析被控侵權對象之技術內容 (p.49)</p> <p>此段論述會有很多揣測，建議修改內容，例如何謂「無關的元件、成分、步驟或其結合關係」？</p>	<p>於侵權判斷時，只比對被控侵權對象與系爭專利之請求項的技術內容相關的部分，不相關的部分則無須比對。</p>
4	<p>4.2 均等論之判斷(p.50)</p>	<p>本節之敘述修正為「判斷被控</p>

	<p>本節所稱「無實質差異」與 4.2.3 節中所述「無實質差異測試」是否相同？本節所稱「無實質差異」應屬更上位之概念，惟於文字上與「無實質差異測試」並無不同。</p>	<p>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<u>是否為非實質的……</u>，乃是否適用均等論之上位概念判斷原則，其下位概念判斷方式則包含「三部測試」及「無實質差異測試」等。</p>
5	<p>4.2.1 全要件原則(p.50)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 第 1 段第 1 句所稱「解析後」，是否應僅指比對均等論之情況，惟該段第 2 句又論述「全部相同的技術特徵」，是否有誤？ 2. 有關第 3 段及第 4 段之探討 <ol style="list-style-type: none"> (1) 「全要件原則」列入均等論之章節中，是否仍須提及文義讀取之內容。 (2) 若全要件原則列入均等論之章節中，建議有關與文義讀取相關的文字刪除。 (3) 第 3 段所述之要件參見「1.2.1 文義讀取之判斷原則」，惟於文義讀取時應為技術特徵而非為要件，此段之敘述似有誤。 (4) 第 2 段論述「若被控侵權對象欠缺請求項至少一個要件……」，另第 3 段又敘述要件是否相同的判斷參酌 1.2.1 節，惟 1.2.1 節屬於文義讀取，判斷文義讀取仍尚未屬要件，本節之編排將造成閱讀上的困難。 (5) 最後一段「反之亦成立」的意思為何？ 3. 有關「全要件原則」是否屬於均等論之限制事項之探討 <ol style="list-style-type: none"> (1) 由流程圖觀之，「全要件原則」應屬均等論之限制事項，應列於第四章，「全要件原則」列入均等論之章節下的原因為何？建議將全 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 修正後內容將解析請求項改列於是否「符合文義讀取」之前，因此必須比對全部之技術特徵。 2. <ol style="list-style-type: none"> (1)~(2) 全要件原則雖改列於均等論之章節中，惟解析請求項仍維持於文義讀取之前，因此仍須提及文義讀取。 (3)~(4) 全文中之「要件」皆改為「技術特徵」，該兩段之文字皆配合修正。 (5) 「反之亦成立」係指若符合全要件原則，即構成文義侵權或構成均等侵權。由於該文字不明確，因此予以刪除。 3. <ol style="list-style-type: none"> (1) 以整體架構而言，「全要件原則」較宜列入第四章均等論之限制事項，惟若直接移列至第四章，將可能造成操作誤認為判斷是否符合文義讀取或適用均等論時不須符合全要件原則。因此，仍列於「均等論」一節中。 (2) 參照美國侵權判斷實務，全要件原則為均等論之限制，於判斷均等論之同時即須考量，若不符合全要件原則，即不適用

	<p>要件原則移到第四章成為均等論的限制事項。</p> <p>(2) 所謂限制事項應為均等論已構成，惟「全要件原則」為構成均等論的前提，因此不建議「全要件原則」為均等論之限制事項。</p> <p>(3) 第 1 段所述「全要件原則」，係指被控侵權對象應包含系爭專利之請求項經解析後的全部相同之技術特徵或均等的技術特徵，該段看似像是已涵蓋了文義侵權與均等侵權的概念，而於 1.2.1 節亦論述文義讀取已涵蓋了全要件原則，因此建議將本節「全要件原則」移列至第三章之首，較不宜列至限制事項中。</p> <p>(4) 建議將本節移列至第三章之首。</p>	<p>均等論。</p> <p>(3)~(4)</p> <p>文義讀取本身已隱含須符合全要件原則，因此無須將全要件原則列入第三章之首，亦即文義讀取之前，否則易誤導於流程圖之是否「符合文義讀取」之前必須增列一是否「符合全要件原則」的獨立判斷方塊，由於該操作與實務有所出入，因此本要點修正草案將全要件原則列入均等論之章節，僅於是否適用均等論之判斷時，須同時考慮全要件原則，判斷符合文義讀取本須符合全要件原則，不必再予強調。</p>
6	<p>4.2.2 均等論之判斷原則(p.50-51)</p> <p>本節第 4 行所述「……不符合文義讀取之技術內容逐一(element by element)比對」，其仍有可能將部分已經符合文義讀取之內容納入請求項之解析中，此段之前提似為不符合文義讀取之技術內容才會判斷該等差異之技術特徵是否均等，該敘述是否有誤？</p>	<p>依修正後內容解析請求項之步驟文義讀取之前，因此該情況不可能發生，亦即於均等論之判斷階段不再重新解析請求項。</p>
7	<p>4.2.3 均等論之判斷方式(p.51-54)</p> <p>1. 何時使用「三部測試」、「無實質差異測試」、「可置換性測試」，本節中僅於最後簡單說明而已，建議論述清楚。</p> <p>2. 「無實質差異測試」與「可置換性測試」的差異為何？</p> <p>3. 本文之「三部測試」論述較多，惟於例子中似較少以其他方式做判斷。</p> <p>4. 「三部測試」、「無實質差異測試」、「可置換性測試」是三者擇</p>	<p>1. 參照美國法院判決案例，大多情況使用三部測試，其餘測試甚少採用，僅於相關判決中提及。</p> <p>2.</p> <p>(1) 二者於美國法院判決常有提及，僅名稱不同，其實質內容相同。</p> <p>(2) 為避免重複，刪除「可置換性測試」，保留「無實質差異測試」。</p> <p>3. 參考美國實務，「三部測試」佔</p>

	<p>一，還是有先後順序的關係？</p> <p>5. 文中多處出現「解析後」及「解釋後」，造成閱讀混淆。</p> <p>6. 有關均等論之判斷，其原則為「無實質差異」，本節又提及「無實質差異測試」，惟仍未有例子說明，建議刪除「無實質差異測試」之內容。</p> <p>7. 本文中敘述化學案較適用無實質差異測試或可置換性測試，例 1 為化學案，為何卻是採用三部測試？</p> <p>8. 用無實質差異測試判斷後，若改用三部測試，是否可能會有不同結果？</p>	<p>大多數，本節例 2 即採「三部測試」，而例 3 則採「無實質差異測試」。</p> <p>4. 修正後之 p.41 第 4 段說明「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」，二者擇一採用，並無順序關係或何者較為重要，或是二者皆須判斷。</p> <p>5. 請參見編號 2 之 12 之「研復結果」的說明。</p> <p>6.</p> <p>(1) p.52 之註腳 117 至 119 皆提及「無實質差異測試」，因此於本節中予以列入。</p> <p>(2) 均等論之判斷的主要原則為是否「無實質差異」，為避免與「無實質差異測試」之名稱相同，因此「4.2 均等論之判斷」(修正後之「4.2 均等論之判斷」)一節之是否「無實質差異」改為「差異是否為非實質的」。</p> <p>7. 例 1 為美國著名案例，該案例雖為化學案，亦採三部測試進行判斷，因此化學案未必即採用無實質差異測試。</p> <p>8. 原則上，無論是採用三部測試(比對方式、功能、結果)或無實質差異測試(比對方式、功能)，其結論應一致，因二者之差異僅在於是否「得到實質相同的結果」。理論上，若經判斷可得到實質相同的「功能」，自然可得到實質相同的「結果」。</p>
8	<p>4.3 均等特徵之態樣(p.54-60)</p> <p>1. 本節標題為「均等特徵之態樣」，惟 4.3.1 節之標題「已知技術特徵</p>	<p>1. 例 2 應屬非簡單替換的情況。該例將予刪除。</p> <p>2~3.</p>

	<p>之簡單替換」，似已下了價值判斷，且例 2 中又有不均等的結論。</p> <p>2. 於本節之前已先論述均等論之三種判斷方式(即 4.2.3 節之三部測試、無實質差異測試及可置換性測試)，惟於此又再分類三種態樣(即 4.3.1 節至 4.3.3 節內容)，本節之三種態樣亦是利用 4.2.3 節之三種判斷方式判斷，建議將 4.3.1 節至 4.3.3 節之三種態樣移列至前面的章節，較有條理。</p> <p>3. 本節之態樣應屬多餘，因其本質即為無實質差異之判斷，無實質差異才構成均等，而不是因為簡單替換構成均等。</p> <p>4. 例 5 與 p.31 之「2.7.3.1 製法請求項之步驟順序」的說明矛盾，例 5 之請求項的文字並無順序，其應包括任何次序，因此，本例結論應該落入文義範圍。</p>	<p>本節係例示容易構成均等特徵的常見三種類型或態樣，並非指判斷均等論之兩種方式。實務上，是否構成均等特徵仍應依均等論之判斷方式的兩種測試擇一操作。</p> <p>4. 該例請求項第 2 行「該製造方法包括」將修正為「該製造方法係依下列步驟進行」，原〔說明〕之結論不變。</p>
9	<p>4.4 手段(或步驟)功能用語技術特徵是否相同或均等之判斷 (p.60~61)</p> <p>1. 功能之均等應如何判斷？</p> <p>2. 若找不到對應的結構、材料或動作時，應如何處理？建議說明清楚。</p> <p>3. 若找不到對應的結構、材料或動作，且被告並無主張第 26 條不明確之抗辯，應該如何處理？</p> <p>4. 本節同時提及文義及均等之內容，於架構上似有不合，建議以另一章節予以說明。</p> <p>5. 建議調整本節標題，且有關本文之部分修正建議如下：</p> <p>(1) 於第 1 段先論述有鑑於手段(或步驟)功能用語之判斷較為複雜，因此於本節完整的說明。</p> <p>(2) 找不到對應之結構、材料或動作</p>	<p>1.</p> <p>(1) 功能之均等確實不易判斷。於美國之一判決中，系爭專利為一遊戲機(吃角子老虎機)，其涉及一種排列數字的方法，即分配與選擇「單個數字」，而被控侵權對象是分配與選擇「數字的組合」。CAFC 認為二者之功能不相同，惟仍屬均等。</p> <p>(2) 雖然功能之均等不易判斷，但不表示其不存在。</p> <p>2. 於 p.44 之(2)已有說明，若找不到對應的結構、材料或動作，不得以通常知識予以解釋，該請求項將會被認定不明確，無法進行比對及判斷被控侵權對象是否構成侵權。</p> <p>3. 若找不到對應的結構、材料或</p>

	<p>時的情況列於注意事項。</p> <p>(3) 依最高法院判決，若說明書中無對應，惟通常知識者均瞭解該功能所對應之結構、材料或動作的內容，則應屬明確，惟若無法瞭解，則屬不明確。該等敘述應敘明清楚。</p>	<p>動作，即無法解釋請求項，原告之侵權主張即無法成立。</p> <p>4. 為方便論述，第三章「1.4 手段(或步驟)功能用語請求項之文義讀取的判斷」與「4.4 手段(或步驟)功能用語技術特徵是否相同或均等之判斷」二節將合併為一節，即第三章最後一節。</p> <p>5.</p> <p>(1) 同上 5 之說明。</p> <p>(2) 該內容於第三章 1.4 節已有說明。</p> <p>(3) 若依該等撰寫方式，將使得多數申請人不願撰寫該功能所對應之結構、材料或動作的內容，將產生反面效果。美國法院判決及實務做法亦認為，須於說明書中將該功能所對應之結構、材料或動作的內容撰寫清楚。(針對本問題，美國律師至局演講，也答覆說明書應明確記載對應之結構、材料或動作)</p>
10	<p>4.5 判斷均等論之注意事項 (p.61)</p> <p>1. 本節之此 2 點似有矛盾，為何第(1)點中均等論之適用的限制事項有 4 種，惟於第(2)點時，該等限制事項僅只有 3 種？</p> <p>2. 全要件是一個基本原則還是一個限制條件的問題？</p>	<p>1. 刪除原注意事項第(1)點。均等論之限制事項為 4 種，將於原第(2)點中補列「全要件原則」之文字。</p> <p>2.</p> <p>(1) 依均等論之原理，允許原告於文義範圍之外向外擴張，但須採技術特徵逐一(element by element)比對且符合全要件原則，以免遺漏任一技術特徵未比對，而使專利權範圍過度擴張。</p> <p>(2) 因此，全要件原則既為一基本原則，亦是限制條件，亦即判</p>

		斷均等論時，須同時考量全要件原則，被告亦可主張作為抗辯事由。
--	--	--------------------------------

專利侵害鑑定要點修正草案研討會第 5 場次 (104 年 9 月 17 日)各界意見及研復結果彙整表

*下述之章節與頁數，若未特別註明者，係以 104 年 8 月 14 日之研討會版本內容為準

編號	各界意見	研復結果
1	<p>1.2 申請歷史禁反言之判斷(p.63-64)</p> <p>1. 若原請求項中請求鐵與銅，後來放棄鐵而將其刪除，只保留銅之請求。若被控侵權對象為銀，請問銀會因請求項放棄鐵而產生不可均等，或者因請求項仍保留銅，故可均等到被控侵權對象的銀？</p> <p>2. 若流程圖第二個菱形「被控侵權對象屬於修正、更正或申復所放棄之專利權範圍」之判斷為否，即下被控侵權對象構成均等侵權的結論，似過於直接，應還有更多細部與後續條件。</p> <p>3. 本節文字尚不夠精簡，例如同樣的文字亦重複於 1.1 節「申請歷史禁反言之意義」中。</p>	<p>1. 馬庫西請求項中包含數個並列之發明，刪除其一，並不影響或限縮其他發明之專利權範圍，因此無申請歷史禁反言之適用。本例中仍可以銅均等銀。</p> <p>2. 該流程圖僅係針對如何判斷是否適用申請歷史禁反言做原則性之說明。為使文義精確，該文字「構成均等侵權」修正為「可能構成均等侵權」，因為是否構成均等侵權，須再進一步進行均等論或其他限制事項之判斷。</p> <p>3. 二節之文字僅「限縮專利權範圍」部分重複，其實質內容並無重複。</p>
2	<p>1.2.1 申請歷史禁反言之要件(p.64-65)</p> <p>1. 有關申請歷史禁反言之判斷要件，最主要是專利權範圍是否限縮，惟第 3 段(p.65)的寫法是否妥適？第 1 段(p.64)所寫似乎是只要「限縮專利權」就適用申請歷史禁反言，為一個要件，惟第 3 段(p.65)看來是二個要件。因此，若為一要件，文字表達要交待清楚，免得誤解。</p> <p>2. 第 3 段(p.65)所舉之例子中，於國外有申復及修正，例如係將上位概念修正為下位概念，而於國內僅為相同的修正，但沒有申復理由，此</p>	<p>1. 是否引發申請歷史禁反言，只有一個要件，即判斷是否限縮專利權範圍。第 3 段(p.65)主要說明，造成專利權範圍限縮之原因不限於與可專利性有關之目的或理由，亦可為其他目的或理由。只要是限縮專利權範圍，即會引發申請歷史禁反言。</p> <p>2. 只要是限縮專利權範圍，無論其目的或理由為何，無論是主動或被動修正、更正或申復，均引發申請歷史禁反言。</p> <p>3.</p> <p>(1) 請參見本節第 2 段之(1)及(2)，與可專利係有關之目的或理由</p>

	<p>種情況是否真的仍會引發申請歷史禁反言？</p> <p>3. 第3段述及「與可專利性有關之目的或理由」指的是什麼，定義為何？是不是所有與可專利性有關之目的或理由皆有申請歷史禁反言之適用？</p> <p>4. 建議刪除第3段(p.65)之例子。</p> <p>5. 從本節來看，適用申請歷史禁反言有「限縮專利權範圍」或「與可專利性有關之目的或理由」皆可，惟智慧局的本意為僅「限縮專利權範圍」即適用申請歷史禁反言，若是如此，建議將第3段(p.65)倒數第2行「雖然該修正之目的或理由與可專利性無關」修改為「即使是該修正之目的或理由與可專利性無關」，語意上較為強烈。</p> <p>6. 依本要點修正草案的精神，定調為「限縮專利權範圍」一個要件，若是如此，則本節第3段「與可專利性有關之目的或理由」即無須撰寫，避免混淆。惟僅以「限縮專利權範圍」為要件，就適用申請歷史禁反言是否太嚴苛，不利於專利權人，建議再考慮一下，且 Festo 判決內文係使用 might 並非那麼絕對。</p>	<p>係指與新穎性、進步性及專利法第26條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、支持性有關之目的或理由。</p> <p>(2) 若修正、更正或申復之結果導致限縮專利權範圍，則引發申請歷史禁反言。</p> <p>4. 該例係說明申請人於我國主動修正之情況，由於限縮專利權範圍而引發申請歷史禁反言。至於其修正目的，僅係為了加速於我國申請案之審查時程，雖與美國對應案為了克服不符新穎性之目的不同，仍不影響修正後引發申請歷史禁反言之判斷結果。</p> <p>5.</p> <p>(1) 參見註腳 139(p.63, Festo 案) 倒數第3行，是否引發申請歷史禁反言只有一個要件，亦即由修正、更正或申復之結果判斷其是否導致「限縮專利權範圍」。</p> <p>(2) 其中之「雖然」修正為「即使」。</p> <p>6.</p> <p>(1) 「與可專利性有關之目的或理由……」僅係說明其得輔助判斷修正、更正或申復是否限縮專利權範圍，並非判斷申請歷史禁反言之要件。由於實務上常有誤解或混淆，因此特別說明。</p> <p>(2) 由註腳 139(p.63)顯示，Festo 案之判決中亦釐清此觀點。</p>
3	<p>1.2.2 申請歷史禁反言限制均等論之範圍(p.65-66)</p> <p>1. 建議(2)「推定申請歷史禁反言完全限制均等論之適用」修正為由「專</p>	<p>1. 原內容為「推定申請歷史禁反言完全限制均等論之適用」，既然僅為「推定」，即表示專利權人可舉反證予以推翻。</p>

	<p>利權人舉證該修正、更正或申復時未放棄其專利權範圍」。</p> <p>2. (2)中述及「欠缺修正、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」，係屬兩種不同態樣，但都同樣就推定申請歷史禁反言完全限制均等論之適用，邏輯上有問題。</p>	<p>2. 由於該兩種態樣皆無法確認修正、更正或申復所放棄之專利權範圍，其情況類似，導致之結果相同，因此予以併列。</p>
4	<p>1.3.1 修正或更正導致之申請歷史禁反言(p.66)</p> <p>1. 以例 1 而言，基於引證 pH 值為 9，申請人修正請求項 pH 值為 6 至 9，然而申請人未排除或放棄 pH 值 6 以下的範圍，雖然此為美國的案例，但實質上是否有討論的空間？</p> <p>2. 若請求項 1 係申請金屬，而請求項 2 申請鐵，其於申請過程中刪除請求項 1，則該請求項 2 之鐵是否會引發禁反言而無法均等至其他金屬(例如銅)?禁反言與貢獻原則之間的判斷如何拿捏？</p> <p>3. 若有一請求項申請金屬，此時如有一先前技術為金，因此申請人將該請求項修正為鐵，則該請求項所請之鐵是否可均等至銅，因為金於某部分的特性與銅相近。</p>	<p>1. 在審查人員提出引證案已揭示 pH 值為大於 9 之情況下，理論上，申請人僅須將 pH 值修正為小於等於 9 即可迴避該先前技術，惟實際的修正卻為 pH 值為 6 至 9，由於下限值 6 之理由不明，因此依 1.2.2 節之情況(2)，即「推定」引發申請歷史禁反言，無法再均等至 pH 值 6 以下之範圍。</p> <p>2. 此例可分為兩種情況，若僅有一請求項，而將該請求項中之金屬修正為鐵，則會有禁反言之適用。若有兩個請求項，其中請求項 1 申請金屬，而請求項 2 申請鐵，若申請人僅刪除請求項 1，則因請求項 2 並未修正，因此其申請之鐵並無禁反言之適用。</p> <p>3. 若請求項已將金屬限縮修正為鐵，則已引發申請歷史禁反言，自不得再主張均等論而擴大涵蓋銅。</p>
5	<p>1.4 判斷申請歷史禁反言之注意事項(p.68)</p> <p>文字不順，表達不是很清楚。</p>	<p>相關文字「不宜參酌對應申請案於國外之申請歷史檔案」修正為「不宜參酌國外對應申請案之申請歷史檔案」。</p>
6	<p>2.1 先前技術阻卻之意義(p.68)</p> <p>1. 第 2 行至第 3 行中，專利權人藉</p>	<p>1.</p> <p>(1) 依據研討會多數意見，2.2.1 節</p>

<p>由均等論擴張後之範圍而涵蓋與先前技術相同或依先前技術所能輕易完成之部分，若採 2.2.1 節之甲案，是否仍可用「依先前技術所能輕易完成」此等文字表達？因為所能輕易完成為進步性的判斷，惟甲案僅「為一先前技術與專利申請時之所屬技術領域中之通常知識之簡單組合」而已，並非包含所有所能輕易完成之態樣。</p> <p>2. 第 3 行之「所能輕易完成」與 2.2.2 節之假設性請求項比對方式不同，文字是否可如此使用，不無疑義。</p> <p>3. 第 3 行述及「……導致擴張範圍後之專利權無效」，惟被控侵權對象與先前技術較為接近，該先前技術不見得與系爭專利之請求項接近，即先前技術不一定會使專利權無效。建議該段文字予以修正。</p>	<p>將採甲案，亦即僅包含(A)與單一先前技術相同、(B)單一先前技術與通常知識之簡單組合等兩種態樣，不包含乙案之(C)二以上先前技術之簡單組合的第三種態樣，惟甲案之(B)態樣亦屬「依先前技術所能輕易完成」之部分情況。</p> <p>(2) 配合修正後版本採甲案，「2. 先前技術阻卻」一節中有關「依先前技術所能輕易完成」之敘述修正為「依單一先前技術所能輕易完成」或「為單一先前技術與專利申請時所屬技術領域中之通常知識的簡單組合」，以使文義明確，並明示排除上述(1)之(C)的態樣。</p> <p>2.</p> <p>(1) 2.2.1 節之方式係比對「被控侵權對象」與「先前技術」，判斷前者是否為依後者所能輕易完成。2.2.2 節之方式係比對「假設性請求項」與「先前技術」，判斷前者是否為後者所能輕易完成。</p> <p>(2) 2.2.1 與 2.2.2 二節中有關「所能輕易完成」之比對原則並無不同。</p> <p>3.</p> <p>(1) 原則上，請求項未必會接近先前技術而使其本身無效。</p> <p>(2) 本節內容係指請求項「藉由均等論擴張後之範圍涵蓋與先前技術相同或依先前技術所能輕易完成之部分」，該「藉由均等論擴張之範圍」因涵蓋或接近先前技術，將「可能」導致專利權無效。</p>
--	---

<p>7</p>	<p>2.2.1 比對被控侵權對象與先前技術 (p.69-70)</p> <p>1.</p> <p>(1) 甲案所指一先前技術與專利申請時之所屬技術領域中的通常知識之簡單組合，實務上操作方式為何？例如通常知識是否為引用一教科書？若引用另一先前技術為專利前案而非教科書，但稱其為通常知識，是否可接受？</p> <p>(2) 在操作上「為一先前技術與專利申請時之所屬技術領域中的通常知識之簡單組合」，或「為二以上先前技術之簡單組合」如何區分？</p> <p>2. 甲案之文字表現與註腳有所出入，於註腳 154 表示「被訴落入專利權保護範圍的全部技術特徵，與一項現有技術方案中的相應技術特徵相同或者無實質性差異的」，故隱含考量系爭專利請求項之技術特徵，在此種考量下，再比對被控侵權對象是否與某一先前技術相同，因此甲案並非完全不考慮系爭專利請求項。</p> <p>3. 若不能使系爭專利無效之先前技術，是否仍有可能據以主張適用先前技術阻卻？</p> <p>4. 本節所指之先前技術是否包含申請在先而公開或公告在後之申請案？</p> <p>5. 例 1 之〔說明〕中述及「被控侵權對象為該先前技術與鐵合金技術領域之通常知識的簡單組合」，其係指何者的簡單組合，即先前技術之鉻含量為 10~20 重量%，而鉻含量為 2 重量%僅些微改變，其如何簡單組合？</p>	<p>1.</p> <p>(1) 「通常知識」依專利審查基準之定義，可為教科書，但不含另一專利前案，除非該專利前案揭露之內容已屬通常知識。</p> <p>(2) 先前技術阻卻之判斷方式係採整體比對方式，將「被控侵權對象」與先前技術進行比對，是否為簡單組合之判斷方式與進步性之判斷方式相同。修正後草案採甲案，排除乙案中「為二以上先前技術之簡單組合」之態樣。</p> <p>2. 該段文字將修正為「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<u>落入專利權範圍之全部技術特徵</u>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中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」，亦即甲案仍應先考量系爭專利請求項之技術特徵。另將該段文字移列至「2.2 先前技術阻卻之判斷」一節(修正後之 p.57)。</p> <p>3.</p> <p>(1) 先前技術阻卻與專利有效性的判斷無關。</p> <p>(2) 若被控侵權對象接近先前技術，而系爭專利未接近先前技術，則該先前技術不能使系爭專利無效，但仍可據以主張適用先前技術阻卻。</p> <p>4.</p> <p>(1) 大陸專利法第 62 條有關現有</p>
----------	---	---

	<p>6. 由例 1 延伸，建議再舉一例子，例如系爭專利請求項之鐵合金含有 A、B 兩個不同含量範圍之重要成分，被控侵權對象含有與系爭專利不同含量之 A、B 兩個成分，而先前技術之鐵合金僅含有 A、B 其中一個成分。按照甲案的判斷方式，應可得到無法成立先前技術阻卻之結論，此例可更清楚說明甲案中不適用先前技術阻卻的情況。</p>	<p>技術抗辯之規定，其修法說明中指出排除申請在先而公開或公告在後之申請案作為現有技術。</p> <p>(2) 我國是否可將申請在先而公開或公告在後之申請案作為先前技術阻卻，贊成者認為，依審查基準之規定，該等申請案亦屬先前技術，亦應納入。反對者認為，該等技術於系爭專利申請前未公開，因此不宜納入。二觀點尚無定論，亦無相關案例，未來宜由法院認定。因此，本要點暫不予規範。</p> <p>5.</p> <p>(1) 於本例中，先前技術之鉻含量為 10~20 重量%，而假設該技術領域之通常知識為，鉻含量的差異在 2 重量%以內時對鐵合金不會產生影響，因此可結合該通常知識而可輕易完成鉻含量為 8~22 重量%之範圍的鐵合金。</p> <p>(2) 被控侵權對象為含有 9 重量%的鉻之鐵合金，係單一先前技術與通常知識之簡單組合，故適用先前技術阻卻。</p> <p>6.</p> <p>(1) 本問題所舉例子中，被控侵權對象(含有與系爭專利不同含量之 A、B 兩個成分)與先前技術(僅含有 A、B 其中一個成分)顯有差異，不適宜作為先前技術阻卻之例。</p> <p>(2) 為利於瞭解，本節所舉例子儘量簡化，避免較複雜之例子。</p>
8	<p>2.2.2 比對假設性請求項與先前技術 (p.70-71)</p>	<p>1. 本節係參考美國法院判決所採之假設性請求項分析法，為了</p>

<ol style="list-style-type: none"> 1. 第 1 段的文字不易理解，建議改寫。 2. 若例 2 之系爭專利請求項中的鉻含量為 0.1~0.2 重量%，則假設性請求項是否可改寫成鉻含量為 0.1~9 重量%？ 3. 例 2 之〔說明〕中述及「不符合進步性之專利要件」，則先前技術阻卻之範圍是否過大？ 4. 2.2.1 節之操作方式較易理解，若要保留 2.2.2 節，建議其用語再作修正，於美國似較少使用假設性請求項。 5. 關於例 2，若於審查階段，該假設性請求項是否真的會不具進步性？ 6. 若非屬例 2 之簡單的例子，該假設性請求項是否亦能適用？ 	<p>避免操作不易(假設性請求項之內容為何？如何判斷假設性請求項相較於先前技術是否具有進步性？)，且可能與 2.2.1 節之比對方式的結果有所出入，因此本節予以刪除。</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. <ol style="list-style-type: none"> (1) 依假設性請求項的步驟(1)，「修改請求項中與被控侵權對象的差異技術特徵，使其在文義上涵蓋被控侵權對象」，因此，其鉻含量應改寫為 9 重量%。 (2) 若系爭專利之請求項與被控侵權對象的對應要件差異甚大，通常二者已非均等，因此無須再進行均等論之限制事項的判斷。 (3) 例 2〔說明〕中之假設性請求項之鉻含量「3~9 重量%」應為「9 重量%」。 3. <ol style="list-style-type: none"> (1) 有關「不符合進步性之專利要件」，2.2.1 節僅包含「一先前技術與通常知識之簡單組合」的情況，2.2.2 節則增加「二以上先前技術之簡單組合」的情況，後者之先前技術阻卻的範圍確實較大。 (2) 為了避免 2.2.1 節與 2.2.2 節之二種判斷方式的結果有所出入，因此刪除本節。 4. <ol style="list-style-type: none"> (1) 現行 93 年之要點草案即採本要點修正草案 2.2.1 節之判斷方式，本要點修正草案另增列 2.2.2 節假設性請求項之內容，主要是提供實務運作時有不同之選擇方式。
---	---

		<p>(2) 美國對於先前技術阻卻之判斷多採假設性請求項之方式。</p> <p>(3) 本節將予刪除。</p> <p>5. 於審查階段，該假設性請求項(9 重量%)相對於先前技術(10 重量%)，將不具進步性。</p> <p>6. 無論是否為簡單的例子，其判斷原理及方式皆相同。</p>
9	<p>2.3 判斷先前技術阻卻之注意事項(p.71)</p> <p>建議將(2)刪除。</p>	<p>(1) 常有意見認為，於文義讀取之抗辯方式中亦應納入先前技術抗辯(阻卻)，惟依第三章「3.4 判斷文義讀取之注意事項」第(4)點之說明，若被控侵權對象構成文義讀取，惟被控侵權人主張其實施者為先前技術時，則應主張專利無效抗辯，而非主張先前技術抗辯。</p> <p>(2) 基於上述考量，注意事項(2)仍予保留，並改列為注意事項(3)，另加註「參見第三章『3.4 判斷文義讀取之注意事項』第(4)點之說明」(修正後之 p.58)。</p>
10	<p>3.2 貢獻原則之判斷(p.72)</p> <p>1. 第 1 段第 1 句「貢獻原則係指整個技術手段之貢獻」，其係為結論，惟其理由為何?</p> <p>2. 本節為何強調技術手段與技術特徵的問題?</p> <p>3. 第 2 段最後一句「並非銀或銅的技術特徵適用貢獻原則」的意思為何?</p> <p>4. 貢獻原則是否會鼓勵申請人儘量少寫一些實施例?若說明書中寫了 5 種金屬，而請求項中僅請求選自其中 4 種之一，則未寫入請求項之金屬是否即被排除於該請求項的均等範圍之外?即請求項的均等範圍是否無法均等至說明書中未列</p>	<p>1. 第 3.1 節已指出，貢獻原則係指系爭專利於「說明書或圖式中揭露較多之技術手段，卻於請求項中申請較少之技術手段」，此時說明書或圖式中有揭露而於請求項中未請求的技術手段，就貢獻給社會公眾。因此，貢獻原則基本的意義或前提就是整體的技術手段的貢獻。本節則是接續 3.1 節繼續說明。</p> <p>2. 貢獻原則強調的是「技術手段」之貢獻，而非「技術特徵」之貢獻，與申請歷史禁反言強調的是「技術特徵」之均等範圍是否受到限制，二者的概念有所不同。</p> <p>3. 本段主要是強調以銀或銅製成</p>

<p>於請求項之金屬。</p> <p>5. 美國之更正的規範較我國寬鬆，於美國可於核准後再將原先未請求者增列於請求項中，惟我國之更正的規範則較為嚴格。因此，有關貢獻原則的規定是否對專利權人較為不利？</p> <p>6. 關於第 4 段之內容，若說明書敘述上位概念技術特徵時，不適用貢獻原則，而於第 2 段中則說明若說明書是以並列的技術呈現時，則會有適用貢獻原則的情況，其差異性為何？</p> <p>7. 若第 3 段有例子，則與第 4 段對照後，概念會更清楚。</p>	<p>之裝置 A 的「技術手段」，而非銀或銅的「技術特徵」，適用貢獻原則。</p> <p>4.</p> <p>(1) 貢獻原則之目的係為了防止專利權人在申請專利時於說明書中揭露較大的範圍(較多的技術手段)，卻於請求項中請求較小之範圍(較少的技術手段)，以利於申請之專利被核准。之後於侵權訴訟時，再主張說明書中較大範圍之權利，造成前後兩階段主張之權利範圍不一致。</p> <p>(2) 若說明書中之實施例僅舉出較少之例子，其引發的另一問題為於申請階段時，該請求項是否可為說明書所支持而無法被核准的問題。</p> <p>(3) 典型的例子如美國 Johnson & Johnson 的案子，該案之技術為於 PC 板上貼覆一片薄金屬層，使 PC 板於生產線中不受污染，其說明書中敘述多種的金屬，例如鋁、鐵等。被告實施的是鐵作為金屬層，惟原告僅於請求項中請求鋁，法院之判決認為被告以鐵作為金屬層而貼覆 PC 板的技術手段適用貢獻原則，因此不構成均等侵權。</p> <p>5. 美國之更正的規範並未較為寬鬆，其 reissue 的規定雖可於公告後兩年內將請求項之範圍擴大，惟該更正後之權利範圍是向後生效，不得向前追溯。</p> <p>6. 依據本節第 3 段之說明，判斷說明書中所貢獻的技術手段</p>
--	--

		<p>時，必須視其是否具體敘述該技術手段，若僅敘述上位概念之技術手段，則其下位概念技術手段不適用貢獻原則。</p> <p>7. 第 3 段係原則性之說明，相關例子已見於第 2 段。</p>
11	<p>3.3 判斷貢獻原則之注意事項(p.72)</p> <p>1. 本要點修正草案主要是提供給各界參考並予以判斷，其有可能為鑑定機構在使用，因此，貢獻原則是否必須仍由被控侵權人提出主張？</p> <p>2. 建議於本要點修正草案中列入提出主張貢獻原則的人，因為於法院可能會直接予以主張適用。</p>	<p>1~2</p> <p>(1)本章「均等論之限制事項」於前言部分(p.62)已指出，針對專利權人主張適用均等論，被控侵權人得提出 4 種限制事項予以抗辯。因此，原則上抗辯事項應由被控侵權人提出主張。</p> <p>(2)於例外情況下，若被控侵權人主張法院得否主動適用均等論之限制事項，宜依法院實務運作而定。</p> <p>(3)本章各節注意事項之相關內容將予修正，其中「須由被控侵權人提出主張」修正為「原則上須由被控侵權人提出主張」，以作較彈性之規範。</p>

專利侵害鑑定要點修正草案研討會第 6 場次 (104 年 10 月 1 日)各界意見及研復結果彙整表

*下述之章節與頁數，若未特別註明者，係以 104 年 8 月 14 日之研討會版本內容為準

編號	各界意見	研復結果
1	<p>第二篇設計專利侵權判斷 第一章設計專利侵權判斷流程 (p.74-75)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 第一章前言之後段包含「整體比對」及「不得直接比對系爭專利產品」二個概念，建議將二個概念分開論述。 2. 本篇多處記載「比對」一詞，雖然其係依循發明、新型篇章之用語，惟於設計專利上是否適宜，建議參考國外的用法確定之。 3. 第(4)點指「申請歷史禁反言」或「先前技藝阻卻」與「物品是否相同或近似」及「外觀是否相同或近似」並無先後順序關係，惟依流程圖似又有先後順序，建議修改流程圖。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 擬依建議，修正本段文字(參見修正後之第一章前言(p.60))。 2. 參照美國法院於設計專利侵權判決之用語，概稱「compare」、「comparison」，中國大陸有關外觀設計專利侵權標準亦稱「對比」或「對比判斷」，故擬維持「比對」一詞。 3. 擬依建議，於流程圖加註「無先後順序」之相關說明(參見修正後之第一章「第 2 節之流程圖(p.61))。
2	<p>第二章設計專利權範圍之確定 1.確定專利權範圍(p.76)</p> <p>本段指設計專利保護「物品之形狀、花紋、色彩」及新法所開放之「圖像設計」二種態樣，但圖像設計所應用之物品的認定有其特殊之處，建議增加說明。</p>	<p>本段旨在扼要說明設計專利之定義，有關圖像設計之應用於物品之說明將於「1.5.2 圖像設計」補述：<u>「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為「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：...。」</u>(參見修正後之第二章「1.5.2.1 物品之確定」第 1 段(p.71))。</p>
3	<p>1.2.3 整體原則(p.78-79)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1.擬依建議，修正本段文字(參見修

	<ol style="list-style-type: none"> 1. 整體原則之重點在於前段所載「應綜合圖式各視圖所揭露的所有內容」及後段「不得忽略各視圖中之設計特徵」，建議此二段合併，而將中段「並得審酌說明書中所載之文字」刪除或挪移至段末。 2. 建議將「各視圖中『點、線、面』」用語修改為「各視圖中之『內容』」，將「不得拆解各視圖中所呈現之『線條或色塊』」用語修改為「不得拆解各視圖中所呈現之『設計元素』」。 3. 第三段有關「然而，不能僅因使用時看不到，據以認定其為內部結構，例如門窗金屬型材，…」之敘述，建議應先敘明其係以具有視覺性特徵為前提。 4. 接續前述3之問題，判斷是否為「內部結構，應以「購買時看得到」作為判斷重點，而非以「使用時看得到」據以判斷。 5. 有關「門板設計，其門板表面具視覺性特徵兼具防火效果」之例，應再強化說明。 	<p>正後之第二章「1.2.3 整體原則」第1段(p.64))。</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. 擬依建議，修正本段文字(參見修正後之第二章「1.2.3 整體原則」第1段(p.64))。 3~5. 擬依建議，修正本段文字:「<u>若設計特徵屬於購買時會看到之部位</u>，不能僅因其於使用時看不到，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，<u>若設計特徵兼具功能效果，確定設計專利權範圍時</u>，雖不得將功能效果納入考量，但不能僅因其具功能效果，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。」(參見修正後之第二章「1.2.3 整體原則」第2段(p.65))
4	<p>1.3 確定專利權範圍之證據及規則 (p.79-80)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 有關第 1.3.1 節最末段「為確定專利權範圍，當事人應負舉證責任。當事人未提供相關證據者，即使其屬於內部證據，尤其是申請歷史檔案，得不予審酌」之敘述，為發明、新型篇中所無，建議調整一致。依該段敘述，是否審酌申請歷史檔案，似採當事人進行主義。惟依申請歷史檔案之性質，法院並非全無依職權調查之餘地，建議修正或刪除本段。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 擬依建議，刪除本段文字(參見修正後之第二章「1.3.1 內部證據」(p.65-66))。 2. 本節旨在列舉內、外部證據之態樣。雖然設計專利較少使用專業字典、辭典等外部證據，惟設計專利仍有使用外部證據之可能性，擬參照發明、新型篇修正文字(參見修正後之第二章「1.3.2 外部證據」(p.66))。

	<p>2. 殊難想像設計專利有採用外部證據之情況，建議修正外部證據之例示或增加得採用外部證據之實例。</p>	
5	<p>1.4 物品及外觀的確定(p.80-81)</p> <p>1. 有關本節前言與 1.4.1「物品之確定」內容多有重複，建議精簡文字。</p> <p>2. 有關 1.4.2 第一段文字「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」： 甲說：說明書中任何記載皆會對專利權範圍產生限定作用，故建議修正此段觀念。 乙說：設計專利應以圖式所揭露者為準，若僅記載於說明書但未具體呈現於圖式的部分，會造成說明書與圖式揭露內容不一致的情況，當有不一致的情況時，依專利法，自當以圖式為準。</p> <p>3. 有關第(2)點「...於設計說明聲明排除色彩者，專利權範圍不包括色彩。」是否僅指圖式為照片時，始得依聲明予以排除？圖式為彩色繪圖時，適用前述說明嗎？</p> <p>4. 有關第(3)點「...物品之整體或局部經折射、反射而產生光學效果...。」尚難想像何種產品會產生此種效果，可否簡單說明？</p> <p>5. 有關第(4)點「對於具變化外觀之設計，...，應依各視圖之名稱及設計說明中所載之內容，理解圖式中所揭露之各個變化狀態，據以確定專利權範圍」，該敘述方式會令人產生「以名稱及設計說明為準」之誤解，建議修改。</p> <p>6. 有關第(5)點「成組設計」，亦有</p>	<p>1. 擬依建議，修正本段文字(參見修正後之第二章「1.4 物品及外觀的確定」(p.66))。</p> <p>2. 本要點採乙說之觀念。雖然說明書所載之內容可以作為限定專利權範圍之基礎，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，說明書之僅係輔助說明圖式所揭露的內容，不能取代圖式而將圖式未揭露之內容導入專利權範圍。惟因本段文字於 1.2.2 節第(3)點亦有相關說明，擬刪除本節文字並整併至 1.2.2 節第(3)點(參見修正後之 p.63)。</p> <p>3. 依現行審查基準(2013 年版)，圖式為彩色繪圖或彩色照片者，若色彩並非請求保護之對象，得參照部分設計，於設計說明中敘明圖式所揭露之色彩屬「不主張設計之部分」。因此，設計說明聲明排除色彩者，並不限於圖式為彩色照片的情況。</p> <p>4. 第(3)點係參照設計專利實體審查基準有關專利要件之比對原則，主要係針對具透明、半透明材質之物品，如鐘表之透明罩蓋等。擬依建議，增加範例說明：「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」(參見修正後之第二章「1.4.2 外觀之確定」(p.67))。</p>

	<p>上述問題，建議修正。</p>	<p>5. 擬依建議，修正本段文字：「對於具變化外觀之設計，...，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」(參見修正後之第二章「1.4.2 外觀之確定」(p.67))。</p> <p>6. 擬依建議，修正並挪移整併於1.5.3節。</p>
<p>6</p>	<p>1.5 其他設計的確定</p> <p>1.5.1 部分設計(p.81-84)</p> <p>1. 依 1.5.1.1 第一段之文字，仍不易理解部分設計之物品的確定原則，建議直接依 1.5.1 所區分為二個態樣(「物品之部分組件」及「物品之部分特徵」)，分別說明其如何確定物品。</p> <p>2. 依 1.5.1.2 第三段「若圖式有邊界線時，...。」易誤解「邊界線」係指物品之輪廓線，建議修正文字或增加說明。</p> <p>3. 第 84 頁首段「例如：系爭專利為檯燈之部分(如圖 2.11 所示)，...」等之相關文字，建議改為「例如：如圖 2.11 之檯燈之部分」之敘述方式。</p> <p>4. 第 84 末段有關圖 2.14「連接管」之說明，建議以(A)、(B)界定得產生的結果，並於圖中補充標示(A)、(B)。</p>	<p>1. 擬依建議，修正本段文字(參見修正後之第二章「1.5.1.1 物品之確定」(p.68))。</p> <p>2. 擬依建議，新增相關文字：「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」(參見修正後之第二章「1.5.1.2 外觀之確定」(p.69))。</p> <p>3. 擬依建議，修正本段文字(參見修正後之第二章「1.5.1.2 外觀之確定」(p.70))。</p> <p>4. 擬依建議，修正本段文字，並於圖中直接標註說明(參見修正後之第二章「1.5.1.2 外觀之確定」(p.70-71))。</p> <div data-bbox="890 1435 1326 1823" style="text-align: center;"> <p>(A)專利權範圍為實線所界定的深色區域部分</p> <p>(B)專利權範圍為深色區域之盤體但不包括上、下虛線部分</p> </div>
<p>7</p>	<p>1.5.2 圖像設計(p.85-88)</p> <p>1. 依 1.5.2.2 第二段「...以邊界線分別表示主張設計之部分及所應</p>	<p>1. 擬依建議，刪除「及所應用之物品」(參見修正後之第二章</p>

	<p>用之物品...」,但圖 2.19 及圖 2.20 顯示邊界線僅標示其邊界範圍,尚難據以確定其為何物品,建議修正。</p> <p>2. 第 88 頁「具變化外觀之圖像設計,每一個外觀的變化均構成專利權範圍的一部分」,若僅依其字面意思而未看完前後文,會令人誤解為每一變化外觀皆得單獨解釋其專利權範圍,建議修改相關文字。</p> <p>3. 第 88 頁「具連續動態變化外觀之圖像設計,圖式中所揭露之各個變化外觀及說明書中所載之變化順序均構成專利權範圍的一部分」,建議補充說明說明書所載之變化順序的記載方式。</p>	<p>「1.5.2.2 外觀之確定」(p.72))。</p> <p>2. 擬依建議,修正本段文字:「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。」(參見修正後之第二章「1.5.2.2 外觀之確定」(p.73))</p> <p>擬參照與會者建議,修正本段文字:「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。」(參見修正後之第二章「1.5.2.2 外觀之確定」(p. 73-74))</p>
8	<p>1.5.3 成組設計(p.89)</p> <p>第 89 頁第 2 段「確定成組設計所應用之物品時,...」本段內容不甚通順,建議酌作修正。</p>	<p>擬參照與會者建議,修正本段文字:「確定成組設計所應用之物品時,應以圖式為基礎,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。」(參見修正後之第二章「1.5.3 成組設計」(p.75))</p>
9	<p>第三章設計專利侵權之比對與判斷</p> <p>1.判斷主體(p.90)</p> <p>設計侵權判斷主體「普通觀察者」,於解釋時卻又稱「購買者」,二者之關聯性不易理解,建議修改該判斷主體為「普通消費者」。</p>	<p>本段「普通觀察者」之定義,主要是參考美國埃及女神案之判決,其將普通觀察者(ordinary observer)界定為合理熟悉系爭專利物品及其先前技藝之購買者(purchaser)。本段說明旨在定義設計專利侵權判斷之主體應對先前技藝具有合理熟悉之程度,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。至於普通觀察者是否為「購買者(purchaser)」尚非屬重點,爰將「普通觀察者,其係合理熟悉先前技藝之購買者」改</p>

		<p>為「<u>普通消費者</u>，其係合理熟悉系爭專利物品及其先前技藝之人」(參見修正後之第三章「1.判斷主體」(p.76))。</p>
10	<p>2.解析被控侵權對象(p.90-91)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 有關第 91 頁之例 1 特別指明，不得將無關之「平面花紋」納入，其是否意指若為「立體花紋」就應納入比對範圍？ 2. 若僅依例 1 之右圖例，很容易想像該表面裝飾為與形狀融為一體之立體浮雕紋飾（市場常見類似產品），建議是否修改圖例，或增加輔助說明。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本段旨在說明系爭專利若僅為形狀者，比對時則應僅比對被控侵權對象之形狀是否侵害系爭專利案，而不應將無關之部分納入比對。由於立體花紋通常可能與形狀融為一體而屬形狀之一部分，若該立體花紋屬外觀上不可拆解的形狀之創作，則不應納入比對之範圍。 2. 本例旨在說明若系爭專利僅為形狀者，比對時，應僅比對被控侵權對象之形狀，不得將無關之花紋納入比對。花紋是形狀表面之裝飾構成，雖然花紋可以是平面或半立體形式(或稱浮雕形式，通常係於形狀之表面呈浮凸或凹陷特定高度或深度，如輪胎花紋、運動鞋底花紋或門板花紋)。平面形式之裝飾構成屬花紋，並無爭執，然而，半立體形式之裝飾構成究屬形狀或花紋，常有不同見解。形狀表面之反複造形單元所呈現之裝飾構成，通常屬花紋，例如前述之輪胎、鞋底及門板之花紋，該花紋屬外觀上可以拆解之裝飾構成，當專利權僅有形狀時，該花紋不得納入侵權比對之範圍；惟若立體浮雕裝飾的高低起伏與形狀在視覺上融為一體，進而共同構成整個立體形狀者，當專利權僅有形狀時，應將該浮雕裝飾納入侵權比對之範圍。由於非平

面形式之創作究屬形狀或花紋常有爭執，尚難釐清，較適合依社會上之一般概念就個案認定之，故本段擬修正例子說明之，不予深入探討(參見修正後之第三章「2.解析被控侵權對象」(p.76-77))。

例 1



專利侵害鑑定要點修正草案研討會第 7 場次 (104 年 10 月 15 日)各界意見及研復結果彙整表

*下述之章節與頁數，若未特別註明者，係以 104 年 8 月 14 日之研討會版本內容為準

編號	各界意見	研復結果
1	<p>3.設計專利的相同或近似判斷</p> <p>3.1 物品之相同或近似判斷(p.91-92)</p> <p>4. 有關物品的相同近似判斷，其中「並得參酌『國際工業設計分類』...。」是否可明確說明若為同一大類或同一次類即為近似之物品？</p> <p>5. 第 92 頁第 1 段所載之例「凳子與靠背椅...」似與前述「並得參酌『國際工業設計分類』...。」內容不相符？</p>	<p>1. 「國際工業設計分類」之目的，係為審查及檢索；其分類之原則並非依物品之用途，故各類之內容及範圍可能差異甚大，尚不宜因屬同一類即認定為近似物品。惟因「國際工業設計分類」已具體羅列各種工業產品，故認定物品是否近似時，得參酌該分類。</p> <p>2. 擬依建議，修改並挪移本段文字(參見修正後之第三章「3.1 物品之相同或近似判斷」(p.78))。</p>
2	<p>3.2 外觀之相同或近似判斷(p. 92)</p> <p>1. 有關本段所載「外觀相同，指被控侵權對象與系爭專利...完全相同，或僅為材料、內部結構或尺寸的差異而未改變其外觀者」，但有時材料、內部結構皆會影響視覺效果，建議應進一步解釋。</p> <p>2. 接續前段，設計的「尺寸」差異難道不會改變其外觀嗎？</p>	<p>1. 本段已指明即使材料、內部結構或尺寸有差異但「未改變其外觀」，尚不致於造成誤解。經檢視，本段與修正後之 3.2.2.2 節「其他考量因素」第(1)點內容重複，故擬刪除本段相關說明(參見修正後之第三章「3.2 外觀之相同或近似判斷」(p.78))。</p> <p>2. 設計專利的整體尺寸改變，並不會影響外觀，惟若其係局部特徵或部分元件上尺寸的差異，而在相對比例上產生變化者，則會影響外觀的判斷。</p>
3	<p>3.2.2 整體觀察、綜合判斷(p. 92-93)</p> <p>1. 有關第 93 頁第 2 段「綜合判斷」，建議於此段刪除「參酌先前技藝的狀態」，避免令人誤解在判斷設計侵權時一定要參酌先前技藝(參酌先前技藝的三方</p>	<p>1. 擬依建議，刪除本段文字。</p> <p>2. 擬依建議，挪動章節順序。由於「3.2.2.1 系爭專利、被控侵權對象與先前技藝的關係」即三方比對法之說明，係判斷被控侵權對</p>

	<p>比對，應只是判斷方式之一)。</p> <p>2. 本節說明「整體觀察、綜合判斷」後，緊接「3.2.2.1 系爭專利、被控侵權對象與先前技藝的關係」，會令人誤解三方比對為設計專利唯一或主要的比對方式，但實務上未必有先前技藝可供比對，建議修正或詳細說明。</p> <p>3. 有關「外觀近似」的認定，似仍以「混淆之視覺印象」為判斷方式，此用語似為美國的判斷原則，建議再查證歐盟設計的判斷方式，並整合之？</p>	<p>象與系爭專利是否近似的輔助分析方法。經整體觀察、綜合判斷之方式，難以判斷被控侵權對象與系爭專利是否近似時，得依當事人之主張或個案情況，進行三方比對之分析、判斷。(爰將原 3.2.2.1 移至 3.2.3)，並增加說明。</p> <p>3. 歐盟設計的侵權判斷，係以被控侵權對象與系爭專利是否具有不同的整體視覺印象(overall impression)為判斷標準；美國設計專利的侵權判斷，係以被控侵權對象與系爭專利是否「實質相同(substantial the same)」為標準，判斷時，是以被控侵權對象是否足使普通觀察者產生混淆而誤認被控侵權對象為系爭專利。有關判斷標準的用語，歐盟與美國雖有不同，但概念上似無太大的差異。由於本要點諸多概念源自美國，且我國的審查基準亦採美國「普通觀察者檢測」的近似判斷標準，故擬仍維持本段之概念，而僅作文字修飾(參見修正後之第三章「3.2.2 整體觀察、綜合判斷」第3段(p.79))。</p>
4	<p>3.2.2.1 系爭專利、被控侵權對象與先前技藝的關係(p. 93-96)</p> <p>1. 有關第(1)點，建議再將整段修改為更通順、易理解之敘述。</p> <p>2. 有關第(2)點，有關「微小差異(small differences)」建議修改用語，以與「不會影響整體視覺效果之細微差異(minor difference)」區隔，以免混淆。</p> <p>3. 有關例 2 平板電腦的先前技藝，該「表面框體與螢幕之階差」亦</p>	<p>1. 擬依建議，修改本段文字：「<u>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，據以判斷系爭專利與被控侵權對象是否近似。</u>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</p>

	<p>為該判決所爭執之處，建議修改該先前技藝之圖式，以避免本例偏離重點。</p> <p>4. 有關第(4)點後段「判斷時，仍應以該設計特徵是否產生混淆之整體視覺印象為斷」語意不明，建議修正。本點缺圖例，建議舉一案例說明。</p> <p>5. 建議挪移第(4)點之位置，因其為認定近似的重要態樣之一。</p>	<p><u>先前技藝的相似程度</u>』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」(參見修正後之第三章「3.2.3 三方比對」(1)(p.80))。</p> <p>2. 擬依建議，修改為：「<u>局部差異</u>(small differences)」，及「僅為不足以影響…整體視覺印象的細微差異 (minor difference)」(參見修正後之 3.2.2 第 3 段(p.79)及 3.2.3(3) (p.82))。</p> <p>3. 擬依建議，修改先前技藝之圖式(如下圖)：</p> <div data-bbox="954 846 1264 1115" data-label="Image"> </div> <p>(註：本圖為產品 Compaq TC1000，亦為 Apple v. Samsung 訴訟中所被比對之前案之一)</p> <p>4. 擬依建議，修改本段文字：「判斷時，仍應以該設計特徵是否會使被控侵對象與系爭專利產生混淆之整體視覺印象為斷。」(參見修正後之第三章「3.2.3 三方比對」(2)(p.81))</p> <p>5. 擬依建議，挪移本段至第(2)點(參見修正後之第三章「3.2.3 三方比對」(2)(p.81))。</p>
5	<p>3.2.2.3 其他考量因素(p.96)</p> <p>有關第(1)點為有關「純功能性特徵」的說明，建議應再進一步說明。</p>	<p>擬依建議，新增本段文字：「惟若該內容兼具視覺性，則不應認定為純功能性特徵，比對、判斷時該內容則應予以考量。」(參見修正後之第三章「3.2.2.2 其他考量因素」(1)(p.79))</p>

4	<p>4.其他設計的相同或近似判斷</p> <p>4.1 部分設計</p> <p>4.1.1 物品的相同或近似(p.96-98)</p> <p>第 97 頁中段有關「若部分設計專利係主張某物品之組件...」之說明，似與例 3、4 之判斷有矛盾，建議修正相關說明。</p>	<p>擬依建議，修改本段文字：「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<u>對應之部分及其實際用途</u>，判斷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。」(參見修正後之第三章「4.1.1 物品的相同或近似」第 1 段(p.83))</p>
7	<p>4.1.2 外觀的相同或近似(p.98-100)</p> <ol style="list-style-type: none"> 第 98 頁第 2 段有關部分設計「主張設計之部分」與「不主張設計之部分」的相關說明，建議再多作文字說明，讓文義更清楚、明確。 有關例 5、6 之被控侵權對象，建議修改一與系爭專利機身不同之例。 有關例 7 之說明「若該位置之差異並非屬於鞋類物品領域所常見者，...。」所稱「物品領域是否常見」之概念難以理解，建議修改或多作說明。 	<ol style="list-style-type: none"> 擬依建議，修改本段文字：「<u>若系爭專利『主張設計之部分』與被控侵權對象對應之內容相同，且該『主張設計之部分』於環境間的位置、大小、分布關係大致相同者，應認定二者之外觀相同</u>；若...，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所常見之設計手法者，得認定二者之外觀不相同亦不近似。」(參見修正後之第三章「4.1.2 外觀的相同或近似」第 2 段(p.85)) 擬參照與會者意見，更換例 5、6 之圖例(參見修正後之第三章「4.1.2 外觀的相同或近似判斷」(p.86))。 擬參照與會者意見，修正本段文字：「若該位置之差異並非鞋類物品領域中所常見之設計手法者，...。」(參見修正後之第三章「4.1.2 外觀的相同或近似」例 7 之說明(p.87))

8	<p>4.2 圖像設計(p.100-102)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 有關第 102 頁之例 4，若為相同圖像單元，但排列方式不同者，是否會構成侵權呢？得否新增此種案例。 2. 有關圖像設計，建議新增「具變化外觀之圖像設計」案例，包含無順序關係及有順序關係二種。 3. 若為「具連續動態變化外觀之圖像設計」，假設被控侵權對象僅缺少其一或其二個變化狀態，是否構成侵權？ 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 若為相同之圖像單元，但排列方式不同者，應視該排列方式之差異是否會影響其整體視覺效果，若不會產生混淆之視覺印象者，應認定為外觀不近似。擬依建議，新增圖例(參見修正後之第三章「4.2.2 外觀的相同或近似」之例 5 (p.90-91))。 2. 擬依建議，新增二圖例(參見修正後之第三章「4.2.2 外觀的相同或近似」之例 6 及例 7 (p.91-92))。 3. 同前述原則，應視其所變更或減少之其一或其二個變化狀態是否會影響其整體視覺印象，若不會產生混淆之視覺印象者，應認定為外觀不近似(參見修正後之第三章「4.2.2 外觀的相同或近似」之例 6 及例 7 之說明 (p.91-92))。
9	<p>4.3 成組設計(p.103-104)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 有關第 1 段第 2 至 3 行「判斷時，應以...整體用途作為判斷對象，不應拘泥於各構成物品」，建議修正文字為「判斷時，應以...整體『物品』用途作為判斷對象，...」；此外對於前述「拘泥」，建議以更合適之文字取代。 2. 例 1 建議修正為與第 103 頁第 1 段有關「一組立響」的說明一致的例子(系爭專利為包含播放器、擴大器及左、右喇叭之「一組音響」，被控侵對象為包含播放器、低音喇叭及左、右中音喇叭之「音響設備」)。 3. 建議將第 89 頁梅花形之「一組茶几」例子加入，以輔助說明第 103 頁之文字說明「被控侵權對 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 擬依建議，修改文字(參見修正後之第三章「4.2.3 成組設計」第 1 段 (p.92-93))。 2. 擬依建議，修改例 1 之圖例(參見修正後之第三章例 1 (p.93))。 3. 擬依建議，新增有關梅花形之「一組茶几」的圖例(參見修正後之第三章例 3 (p.94))。

	<p>象與成組設計專利之外觀是否相同或近似，...，就系爭專利整體外觀統合的視覺效果與被控侵權對象相對應之內容進行比對，...。」</p>	
10	<p>第四章申請歷史禁反言及先前技藝阻卻</p> <p>1.申請歷史禁反言(p.105)</p> <p>有關第 2 段「再如，專利權人於申請過程中將『不主張設計之部分』修正為『主張設計之部分』，嗣後不得主張該部分非屬專利權範圍。」專利一組正預備修正基準的相關規定，建議刪除本句。</p>	<p>擬依建議，刪除本句文字；並新增「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。」(參見修正後之第四章「1.申請歷史禁反言」第 2 段 (p.97))。</p>
11	<p>2.先前技藝阻卻(p.105)</p> <p>設計專利先前技藝阻卻之概念，似乎與前面章節「系爭專利、被控侵權對象與先前技藝的關係」(三方比對)之第(3)點概念相近，建議是否合併此二概念，或於此增加一段文字，說明先前技藝阻卻與三方比對之關係。</p>	<p>擬參照與會者意見，新增本段文字：「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』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。」(參見修正後之第四章「2.先前技藝阻卻」第 3 段 (p.97-98))</p>