



專利侵害鑑定基準

經濟部中央標準局
中華民國八十五年元月

序

我國專利制度實施迄今，已有五十餘年歷史，而近年來隨著國際間保護智慧財產權的聲浪日高，目前國人對專利權的保護也日益重視，反映在專利權侵害糾紛的訴訟案件也不斷發生。這類侵害案件牽涉的範圍甚廣，除法律問題外，尚含有複雜的技術問題，由於我國司法機關的審檢人員一般並無技術方面的專業知識，以往裁判時，常需仰賴本局審查委員提供鑑定意見。而本局的鑑定意見又常經司法機關作為裁判唯一依據，事關當事人權益甚大，因而多少也造成本局的一些困擾。

過去業界、申請人等在本局舉辦的各種座談會中也曾呼籲本局應早日公開有關專利侵害的鑑定基準，以使當事人能對鑑定結果誠服。加上去年司法院與行政院依專利法第一百三十一條第四項之規定，業已協調指定台灣大學等六十五家侵害鑑定專業機構，來辦理專利侵害鑑定業務，同時大家也請本局訂定相關的鑑定基準，以利參考及遵循辦理。有鑑於此，本局從善如流，乃在有限的人力與煩重的業務下，克服一切困難，由本局專利處綜合企畫組自前年底著手草擬此一基準草案，將以往多年來辦理鑑定的經驗、知識見諸文字，並經內部多次不斷的研討修正，去年中終於完成這份完全自行研擬的草案。且於去年十二月初與今年一月初陸續舉辦二次的公聽會，獲得產、官、學及代理人等各界不少的寶貴意見，本局也已大都加以採納並配合增補修改定案。

這份鑑定基準研擬過程戮力參酌研究歐、美、日等專利先進國家對這方面的理論與實務，主要就是希望能制定

出兼顧國內產業發展與國際專利鑑定實務之基本解釋認定原則，並佐以案例之說明，供所有專業鑑定機構爾後能依此一鑑定基準完成具有公平性、客觀性及專業性之鑑定報告。基準內容分上下二篇，合計十一章，上篇為有關「專利權及侵害之認識」，計分七章，下篇為有關「專利侵害技術鑑定」，計分四章，下篇也就是這份基準的精華所在。這份鑑定基準公開施行後，本局也希望能對侵害鑑定專業機構暨社會大眾廣為說明宣導，以期達到鑑定作業透明化的目標，讓大家都對這份基準有充分的共識並善加運用。

此外，附帶說明關於專利法第一百三十一條第二項「專利權人……提出告訴，應檢附侵害鑑定報告與……。」之規定，其所稱之「侵害鑑定報告」，實務上並不以前揭同法條第四項所指六十五家「侵害鑑定專業機構」出具之「侵害鑑定報告」為限。當然，告訴人若於專利訴訟時也能參酌這份基準的精神，當有助於其自行提出較具專業性之侵害鑑定報告。

基準草擬期間，承蒙專利處綜企組童組長沈源率鄭技正瑞卿、周業進、顏吉承、林谷明、林玉森等審查委員努力不懈，蘇嘉昇審查委員協助校稿、修定工作，葉技佐雙進負責公聽會行政工作，並在吳副局長慧美、鄭處長智華、蔡副處長瑟珍等之督導下，使這份鑑定基準得以順利自力完成，備極辛勞，一併致謝。

局長

陳佐鎮

八十五年元月

專利侵害鑑定基準

上篇 專利權及侵害之認識	1
第一章 專利權之發生與效力	1
第一節 專利權之發生	1
第二節 專利權之效力	2
第二章 專利權效力之限制	4
第一節 何謂專利權效力之限制	4
第二節 基於公益理由之限制	4
一、研究、教學或試驗	4
二、僅由國境經過之交通工具或其裝置	5
三、申請前已存在國內之物品	5
四、兩種以上醫藥品之混合	6
第三節 基於他人專利及權利耗盡之限制	7
一、與他人發明專利權之附屬關係	7
二、與他人新型專利權之附屬關係	8
三、與他人新式樣專利權之附屬關係	8
四、權利耗盡	9
第四節 基於先使用之通常實施權	9
一、先使用權之要件	9
第三章 特許實施	13
第一節 特許實施之立法用意及實施要件	13
一、立法用意	13
二、申請特許實施之要件	13
第二節 特許實施之審查	14
第三節 特許實施之終止與撤銷	14
一、特許實施之終止	14
二、特許實施之撤銷	15
第四節 其它規定	15

第四章 專利侵害的定義與法律特徵	16
第一節 專利侵害的定義	16
第二節 專利侵害的法律特徵	16
一、有效的專利權	16
二、有專利侵害的行為事實	17
三、專利權效力所不及者	17
四、需證明侵權行為人是「明知」	18
第五章 重複專利的侵害處理原則	19
第一節 何謂重複專利	19
第二節 相關之法律規定	19
第三節 抵觸專利範圍之態樣	20
一、同日申請的重複專利	20
二、不同日申請的部分重複專利	20
三、不同日申請的全部重複專利	21
四、不同日申請的實施例重複專利	21
第四節 處理原則	21
一、重複專利之確認	21
二、鑑定原則	22
三、提起依職權審查	22
第五節 專利權競合的相關問題	22
第六章 再發明專利之實施與侵害	24
第一節 概說	24
第二節 權利義務之界定	24
第三節 物品與方法專利之授權	26
第四節 授權不成之對應措施	27
第五節 結語	27
第七章 專利權無效對侵權判決之影響	28
第一節 法條規定	28
第二節 條文解釋	29
第三節 無效確定之追溯力	29

下 篇 專利侵害之技術鑑定·····	31
第八章 專利侵害理論之運用·····	31
第一節 概說·····	31
第二節 專利侵害理論介紹·····	31
一、均等論·····	31
二、禁反言原則·····	36
三、全要件原則·····	45
四、中心限定原則·····	45
五、週邊限定原則·····	45
六、三分法原則·····	46
第三節 我國現況介紹·····	47
第四節 結語·····	47
第九章 發明、新型申請專利範圍·····	49
第一節 概說·····	49
第二節 申請專利範圍之記載要點及說明·····	50
第三節 申請專利範圍之界定·····	56
一、以申請專利範圍為基準之原則·····	56
二、參酌說明書、圖式之原則·····	56
三、參酌申請過程之原則·····	56
四、參酌專利權人意識的限定或排除事項原則	57
第十章 新式樣申請專利範圍·····	58
第一節 概說·····	58
第二節 新式樣申請專利範圍之界定·····	58
一、以圖面、照片或色卡為準·····	58
二、參酌創作說明內容·····	59
三、相同或近似之新式樣·····	59
四、相同或相近之同類物品·····	60
五、參酌申請過程之原則·····	60
六、參酌公知或習用造形·····	60

第三節	判斷近似性之原則·····	61
第四節	案例說明·····	65
第十一章	鑑定比對、作業流程及報告撰寫·····	69
第一節	比對及作業流程·····	69
一、	基本準則·····	69
二、	鑑定侵害判斷之流程·····	73
第二節	侵害鑑定報告之撰寫方式·····	75
一、	報告架構·····	75
二、	範例說明·····	77
第三節	國外相關案例說明·····	99

上 篇 專利權及侵害之認識

第一章 專利權之發生與效力

第一節 專利權之發生

專利申請權人向專利專責機關提出「申請專利之發明（新型、新式樣），經審定公告後暫准發生專利權之效力」（專利法第五十、一百、一百零九條第一項）。

所謂「專利申請權」，係指得依專利法申請專利之權利（專利法第五條第一項）。

所謂「暫准發生專利權之效力」，係指專利公告後，因專利內容之公開，而暫准發生專利權之效力，亦即具有「假保護之權力」，雖然暫准專利權並無專利法有關罰則之適用，惟仍然具有民事或刑事上之責任。

專利權於「經審定公告之發明（新型、新式樣）審查確定後，自公告之日起給予發明（新型、新式樣）專利權並發證書」之時發生（專利法第五十、一百、一百零九條第二項）。

所謂「審查確定」，係指審定公告之發明（新型、新式樣）專利案，有下列情形之一者，即為審查確定：

- 一、公告期滿無人異議者。
- 二、異議因程序不合法，經專利專責機關不受理後，未依法提起行政救濟；或經提起行政救濟經駁回確定者。
- 三、異議經審定後未依法提起行政救濟；或經提起行政救濟經駁回確定者。（專利法第四十七條）

所謂「發證書」，係指納費領証（專利法第八十四條），為專利權發生要件及專利權存在之對抗條件。

專利權期限自申請日起算，發明為二十年，新型為十二年，新式樣為十年。

第二節 專利權之效力

發明之物品專利權人，專有「排除他人未經其同意而製造、販賣、使用或為上述目的而進口該物品權利」之效力（專利法第五十六條第一項）。

發明之方法專利權人，專有「排除他人未經其同意而使用該方法及使用、販賣或為上述目的而進口該方法直接製成物品權利」之效力（專利法第五十六條第二項）。

新型專利權人，專有「排除他人未經其同意而製造、販賣、使用或為上述目的而進口該新型專利物品權利」之效力（專利法第一百零三條第一項）。

新式樣專利權人，就其指定所施予物品之相同或近似之新式樣，專有「排除他人未經其同意而製造、販賣、使用或為上述目的而進口該新式樣專利物品權利」之效力（專利法第一百十七條第一項）。

專利權效力之本質，為一種專利權人專有「製造」、「販賣」、「使用」及「進口」之排他權。而排他權意指：排除他人對於特定專利「自由實施」之權利，亦即他人未經權利所有人之同意或授權，不得製造、販賣、使用及進口該「專利說明書」中之「申請專利範圍（Claim）」所揭露之專利。

所謂「製造」係指以物理手段生產出具經濟價值之物品。而製造行為係指物品生產之一切行為，不限於完成物品為止之必要行為，亦包括準備行為。惟製作模型或設計圖之作成，不屬準備行為。製造行為成為直接侵害，僅發

生物品專利權。而方法專利權，僅限於對該物品生產方法之專利，而非屬生產之對象，故無「製造」之問題。方法專利僅在「使用」時方成為問題。物品專利權之要部修理行為，亦屬製造行為之一種。

「製造」可與使用、販賣、進口分別獨立構成直接侵害。

所謂「販賣」係指有償讓渡物品之行為。僅以「販賣」就能單獨構成直接侵害，此點與製造、使用之情況相同。因此，不論經銷商或零售商，均有可能成為侵害訴訟之當事人。

所謂「使用」係指實現專利的技術效果之行為，包括對物品之單獨使用或作為其他物品之部分品使用。專利法上所稱之「使用」分為兩種類型：(1)物品專利權——為機械製造的特定物品之物品專利，前述機械為用於特定物品之製造；(2)方法專利權——為使用該方法對特定物品之製造行為。而消費者純為滿足個人需要，或以實驗、研究為目的而無營利行為之「使用」，則為專利權效力所不及。

所謂「進口」係指專利物品在國內以使用、販賣為目的，而自國外移入者。而所謂之「進口」權，不及於經過我國國境之交通工具或其裝置，或非為上述目的之移入。國際貿易上僅收到發票（INVOICE）時，尚不屬「進口」行為。

總之，專利法中之「製造」、「販賣」、「使用」、「進口」等行為，於彼此單獨時，均會構成直接侵害，而這些行為間，亦具有密不可分之關連性。

專利權讓與或授權他人實施，經專利專責機關登記後，其效力得對抗第三人（專利法第五十九條，第一〇五條準用第五十九條，第一一九條）。

第二章 專利權效力之限制

第一節 何謂專利權效力之限制

專利權係為保護發明人之利益，准予專有實施發明為業之權利，惟其性質上對一國產業之發展具有重要影響，故在權利之行使上受來自各種層面之限制。因此其限制方面有基於發明之性質者，有基於專利權之從屬關係亦即與其他工業財產權間之牴觸或利用關係者，或被視為謀求國際交通便利而設的限制，且專屬實施權及通常實施權之設定亦成為專利權效力之限制者，惟此係基於專利權人與被授權實施權人間之自由意志而定的契約者，並非來自外側限制專利權之效力者，在此並不予說明。

第二節 基於公益理由之限制

一、研究、教學或試驗

專利權之效力並不及於為研究、教學或試驗實施其發明，而無營利行為者（專利法第五十七條第一項第一款）。

為研究、教學或試驗實施其專利發明而無營利行為一事屬通例，並未損害專利權人之利益，且通常因係以貢獻於學術之進步發展為目的而施行者，例如即使以研究、教學或試驗行為等之情形，係於專利權效力之範圍外，故以此為放任行為。因此，此處所謂研究、教學或試驗不僅指學術性研究、教學或試驗，亦包含有工業上之試驗或研究。此外，於訴訟案件等，以訴訟當事人自行製作的他人專利品作為證據而提出，並不認為可解釋

作被包含於此處所謂的研究之範圍內者。然而，以將試驗或研究成果予以製作者為業，使用或讓渡或轉讓予試驗或研究以外者之時，當然成為專利權侵害。

二、 僅由國境經過之交通工具或其裝置

專利權之效力並不及於僅由國境經過之交通工具或其裝置（專利法第五十七條第一項第四款）。

此規定係對應於巴黎條約第五條之三之規定者，惟僅由國境經過之交通工具或其裝置等，由於其用途係被限於經過國境為目的，故不僅不對專利權人構成侵害，若專利權之效力及於此之時，結果會招惹妨礙交通形成國際交通上障礙，故將此等視為專利權效力所不及者。因此，此處所謂交通工具或其裝置，不一定指僅與船舶或飛行機具之運行上直接有必要者，將之予以廣義解釋時，應予解釋成亦包含旅客生活上所需的一切設備物，與上述巴黎條約之規定有若干差距，應予注意。

與此相反，以暫時性或偶發性發生，對該船舶或飛行機具或使用於此等之機械，器具等若於陸地上進行修理等之情形，該等物屬於專利物時或為該船舶或飛行機上所負載的專利物係以輸入為目的之情形，當然不用說專利權之效力及於此等物。

三、 申請前已存在國內之物品

專利權效力不及於申請前已存在國內之物品（專利法第五十七條第一項第三款）。

於申請專利之時已存在於國內之物品為專利權效力所及係過於嚴苛，故設有此項規定。因此，有此項規定

之適用，係對存在於國內之物不需被秘藏至申請專利之時為止，故其存在即使為公然出現當然亦無妨。於申請專利前與該專利發明同一物已公然存在於國內時，該發明即欠缺所為新穎性，成為舉發理由即適用於此規定並未改變。至於主張優先權之專利申請之情形，向第一申請國提出申請之時即解釋成專利申請之時。

四、兩種以上醫藥品之混合

混合兩種以上醫藥品而製造之醫藥品或方法，其專利權效力不及於醫師之處方或依處方調製之醫藥品（專利法第五十八條）。

此規定以混合兩種以上之醫藥品而製造的醫藥品之發明，或混合兩種以上之醫藥品而製造醫藥品之方法之發明，其專利權效力並不及於依醫師或牙醫師之處方而調劑之行為，及依醫師或牙醫師之處方調劑而得的醫藥品。設有此規定之意旨，當然大都對人類之疾病之診斷治療，對被要求採取臨機應變且迅速措施之醫師行為每件均為專利權效力所及時，對醫療行為之適當實施會有妨礙，甚至招致對人之生命身體有不測的危險之顧慮，故須先予考量。

因此，此處所謂醫藥品係指供診斷治療、手術或預防人類疾病使用的消費物，惟該消費物不需為社會上所認識的醫藥品，祇要為新類物質而若有藥效即可，同時該醫藥品須為混合二種以上之醫藥品調製而成者。因此，由二種以上化學物質或醫藥品經由化學反應而得的醫藥品，經由萃取或煎熬等方式而得的醫藥品，或由單一化學物質而成的醫藥品，並非此處所指混合二種上醫藥

品而製得的醫藥品。

此項規定之「二種以上醫藥品之混合」之概念亦多有疑義存在。二種以上醫藥品之混合，係單指由二種以上的醫藥品之物理性混合，或於混合A與B二種醫藥品之際，對A醫藥品施以化學處理，其後混合B醫藥品一事是否不被包含於二種以上之醫藥品之混合？此外非醫藥之物質與醫藥品混合成醫藥品之情形究應如何？此等問題，由藥劑師所謂的調劑之概念並未予限定性解釋。無論如何，由於設有此規定，在混合二種以上醫藥品製成醫藥品之情形，由混合而成的藥劑或其混合方法（主要被認為混合比例）上存在有專利權時，除由醫師或牙醫師之處方箋調劑之情形外均為該專利權之效力所及。因此，被混合的醫藥品本身上，或單一醫藥品上存在有專利時，即使係依醫師或牙醫師之處方箋而行的調劑行為，除非由該混合而成的醫藥係專利物外，專利權之效力均及於此等物上。

第三節 基於他人專利及權利耗盡之限制

一、與他人發明專利權之附屬關係

專利權之效力，有因他人之專利權而受限制。亦即專利權人在其專利發明係利用該專利申請日前之他人申請案有關的專利發明時，換言之，與他人之專利發明有附屬關係時，若無他人之授權實施時，即不可以實施其專利發明為業。在未獲授權實施而實施其專利發明時，當然形成專利權之侵害，因此，此處所謂利用他人專利發明，係以他人之先申請發明為基礎，加以改良擴張而成的發明。因此，被利用的發明若非為於附屬專利權上

完全被利用之情形，則不可說有利用關係。專利權之附屬關係如何則由法院依事實認定之。被利用的專利權消滅時則受附屬關係之限制當然因而被解除。

且在此成為問題者，係後申請之專利發明若與前申請之專利發明相同的情形，後申請之專利權在實施時是否需要獲得先申請案之專利權人之授權。在現行法之解釋，此種情形下，後申請案之專利權人並不受任何限制可實施該專利發明（此情形構成雙重專利），惟可使專利無效。

二、與他人新型專利權之附屬關係

專利權若與先申請案之新型專利權有附屬關係時需受其限制，亦即專利權人，其專利發明係利用該專利申請之日前之他人申請的新型專利時，除非有經他人授權實施外，不可以其實施為業一事，係與附屬專利權之情形相同。

現行法發明申請案與新型申請案均需同時審查，兩者於其申請專利範圍一致時，對後申請案之任一者予以核駁，故特別設有此規定。

三、與他人新式樣專利權之附屬關係

專利權若與先申請案之新式樣專利權有附屬係或抵觸關係時仍然需受其限制。亦即，專利權人其專利發明係利用與該專利申請之日前之他人註冊的新式樣專利相同或近似的新式樣時，或其專利權與該專利申請之日前之他人新式樣申請有關的專利權抵觸時，若無該新式樣專利權之授權時不可實施該專利發明為業。且在此需予

說明者，係與附屬專利權或附屬於新型之專利權之情形不同，即使與他人之新式樣註冊相抵觸的情形為何予以規定，此乃因新式樣專利權係與專利權作成相同客體所併立，且可予註冊或予專利。例如，對耕耘機用之車輪輪胎行走於泥地之際為防止打滑，裝置有特殊花紋之情形，此成為發明之對象之同時，其形狀引起觀看者之美感時，以其保持原狀者亦可成為新式樣之對象。

四、權利耗盡

專利權之效力不及於專利權人所製造或經其同意製造之專利物品在販賣後、使用或再販賣該物品者（專利法第五十七條第一項第六款）。

按專利權所製造或經其同意授權製造之專利物品，販賣後，其專利權已耗盡，其後的使用或再販賣該物品自不為該專利權效力之所及者。

第四節 基於先使用之通常實施權

在不知悉與他人之專利申請有關的發明之內容下，自行提出與該發明相同的發明，或自知悉該發明人，提出專利申請之際，正在國內以實施該發明為事業者或正準備該事業者，於正實施或準備該發明及事業之目的之範圍內，對與該專利申請有關的專利權而言具有先使用權（專利法第五十七條第一項第二款）。此係一種法定實施權，存在有此種先使用權時，專利權之效力則在該範圍內即成為受限制。至於先使用權，茲進一步說明如下。

一、先使用權之要件

(1)於提出專利申請之際需要正進行實施發明之事業或該事業之準備。

此處所謂實施發明之事業，係指在可被客觀的認定的狀態，有實施發明，亦即持有繼續生產、使用、讓與等之事業的意思並予進行。有繼續的進行事業之意思之以上經濟性理由，即使由於本身上的理由等暫時停止該事業，可稱進行著實施發明之事業者。與此相反，單係進行與專利發明相同發明之研究中者，當然為已發明該發明者，除非不實施該發明者或不具有欲即興實施該發明之意思者，或即使具有該意思而可予客觀的表明的事實，例如為實施而作的專業設備，或有所謂已銷售發明品之事實外，不可說是已進行實施發明之事業。此外實施的事業，由於生產使用、讓渡、租與發明之對象等行為係供社會需要，需繼續至申請之際為止。因此，實施若一旦被中止或被放棄時，則不產生先使用權。其次，事業之準備，係指作為產業而開始事業而作的預備行為。然而，該預備行為須為客觀上可被認定的事實，例如，發明品之設計圖經予作成，於工廠內相關人員間被傳閱，或對實施發明所需的材料進行發包訂購之類的客觀事實若無證明時，則不可說事業之準備。

(2)實施發明之事業或該事業之準備，需在我國國內進行。

此事，係專利權之效力所及地域的範圍被侷限於我國國內所致的當然結果。因此，即於我國國外，實施發明之事業或著手準備，不可生成先使用權。

(3)需為在不知悉與他人之專利申請有關的發明之內容下，自行完成該發明，或自該發明人得知並已著手實施發明之事業或準備者。

對在未竊取、模倣與他人專利申請有關的發明而完成的發明或自該發明人得知並已著手實施發明之事業或準備者，認定有先使用權，因此與專利權人同時或較其先完成發明的情形當然認定先使用權，即使較專利權人後完成發明者，若其發明與專利申請有關的發明無關係時即成為所謂「在不知與專利申請有關的發明內容下完成的發明」。因此是否有無竊取、模倣專利權人以外人士發明一事即不成問題，與此相反，取得已完成與專利申請有關的發明之人的承諾，以實施發明為業者即不可說是「不知悉發明內容」者，故關於此者即不生成先使用權。

而此處所謂「由在不知悉與專利申請有關的發明的之內容下完成發明之人得知」究指何種事，例如是否包括詐取或強迫已完成該發明之人得知發明內容之情形，一般要求該得知一事需為善意及具有正當性，惟現行法上欠缺此種明文的規定。然而，至少在社會性評估上須予解釋成該得知行為係正當的。且此時，由於為使得知發明人生成先使用權，雖不問其是否自行實施該發明之事業或已著手實施之準備，然而關於該發明方面需認識且正完成發明。僅係有發明之單單試驗或研究，並不足以使先使用權發生，此外僅稱偶然的實施一事並不值得保護先使用權。

關於專利法第五十七條第一項第三款之規定，指出「……於專利申請人處得知……」，其中「得知」

為事實行為須為自然人始得為之。此規定即有待斟酌，若如此施行，則法人或許不能保留成先使用權之保護？另對公告中暫准專利之權利，專利法中未有任何規定，亦應予探討。

第三章 特許實施

特許實施（又稱強制授權或強制許可），意指公權力介入強制專利權人同意他人實施該項技術。

專利制度乃是屬地主義，專利產品（方法）被當地政府授權，享有專屬之排他性權利（製造、販賣、使用、進口），而專利權人在該屬地製造其專利產品、使用其專利方法，或在一定之條件下，許可他人在該地製造其專利產品或使用其專利方法，方足以讓新技術落實於產業，兼而促進產業之發展，達成專利法之立法目的。

第一節 特許實施之立法用意及實施要件

一、立法用意：

- (1)防止專利權人濫用專利權（獨占權）
- (2)專利技術在國內生根，促進社會科技進步。

特許實施制度幾乎為世界各國所採用，如日本、加拿大、法國、中共等。

二、申請特許實施之要件

關於特許實施，並非毫無條件之許可他人實施，而係基於一定之法定要件，主要如下：

- (1)因應國家緊急情況(§ 78)。
- (2)增進公益之非營利使用(§ 78)。
- (3)申請人曾以合理之商業條件在相當期間內仍不能協議(§ 78)。
- (4)專利權人有不公平競爭之情事經判決或處分確定(§ 78)。

- (5)再發明專利權人與原發明專利權人協議不成(§ 80)。
- (6)製造方法專利權人與物品專利權人協議不成(§ 138)。
- (7)受雇人「非職務上之發明」，雇用人之實施權(§ 8)。

上述第(1)、(2)、(3)種即是將GATT TRIPS草案規定第31條第(b)、(f)及(k)款納入以符合世界之立法潮流；第(4)項係防止專利權人刻意減產不符社會需求藉以抬價或商品國內外售價不合理致生不公平競爭行為，第(5)、(6)項與舊法相同，增列第(7)項是使雇用人更合理、合法利用受雇人之發明。

此次新法取消舊法中專利權人「未實施」、「未適當實施」之事由，改採上述第(1)、(2)、(3)、(4)、(7)項所述，較靈活文字之定義，一則可加強保護專利權人之權益，以免專利權人「未實施」或「未適當實施」時，他人隨意申請特許實施，再則亦可確保國內廠商有必要實施他人專利權之合理管道，進而顧及社會大眾之利益。

第二節 特許實施之審查

特許實施申請案件，由專利處行政部門辦理及審核，遇有需要須技術審查部分，得請由專利審查委員提供技術意見。專利審查委員接獲特許實施之發審時，經審查關係人於請求特許實施申請書中所述之理由、實施計劃書及專利權人嗣後所提出之答辯內容，僅就該專利權人之申請專利範圍，在技術上是否確實應在國內實施及請求人是否有能力實施，提供相關意見。

第三節 特許實施之終止與撤銷

一、 特許實施之終止

依據專利法第七十八條第七項規定：如第七十八條第一項（因應國家緊急情況、增進公益之非營利使用及合理商業條件不能協議）或第二項（不公平競爭之情事）所列舉特許實施之原因消滅時，專利專責機關得依申請終止特許實施。

二、 特許實施之撤銷

依據新法第七十八條第一項為增進公益非營利之使用，或第二項之規定而取得特許實施權人，違反特許實施之目的時專利專責機關得依專利權人之申請或依職權撤銷其特許實施權。

第四節 其它規定

除了前述相關事宜，特許實施仍有若干需注意之處：

- (1) 特許實施應以供應國內市場需要為主。
- (2) 專利專責機關接到特許實施申請書後，應將申請書副本送達專利權人，限期三個月內答辯，逾期不答辯者，得逕行處理。
- (3) 特許實施權，不妨礙他人就同一發明專利權再取得實施權。
- (4) 特許實施權人應給予專利權人適之補償金，有爭執時，由專利專責機關核定之。
- (5) 特許實施權，除應與特許實施有關之營業一併移轉外，不得轉讓、授權或設定質權。
- (6) 專利法第七十八條之特許實施及第七十九條之撤銷特許實施，各當事人有不服時，得依法提行政救濟。
。（§81）

第四章 專利侵害的定義與法律特徵

第一節 專利侵害的定義：

專利權係授予專利權人或者他的合法受讓人，在法律規定的有效期限內，享有法律所賦予之獨占地位是具有高度排他性效力之權利，除法律另有規定外，可排除他人未經專利權人或者他的合法受讓人同意而實施其專利之行為。亦即除法律另有規定外，任何人未經專利權人或者他的合法受讓人同意，絕對不可製造、販賣、使用或進口其專利產品，或者使用其專利方法，否則就是一種專利侵害的行為。

此外，於非專利物品或非專利方法所製物品上，盜用專利權人名義，附加請准專利字樣，或足以使人誤認為請准專利之標示，亦屬一種假冒他人專利之專利侵害行為。故有專利侵害之行為人應承擔法律責任，受法律制裁。

第二節 專利侵害的法律特徵

一、有效的專利權

專利權具有嚴格的區域性（屬地主義）及一定的保護期限。專利權人所取得的專利權，只能得到授予該項權利的國家法律保護，在專利權所依法產生的國家地域內才屬有效。亦即在這個國家地域內，任何人未經專利權人或者他的合法受讓人的同意，都不得實施該專利；而在這個國家地域以外，該專利權則不發生法律效力。同時，專利權在一定的期限內受法律保護，期限屆滿或者專利權經撤銷確定者，專利權即失去法律效力而為社

會所共有，任何人都可實施該專利權，並不發生專利侵害的問題。

二、有專利侵害的行為事實

專利權係使專利權人專有排除他人未經其同意而使用、製造、販賣及進口其專利方法或專利物品之權。因此，如僅有實施的意念或作好了侵權的必要準備，但尚未有製造、販賣、使用或進口之實施專利權行為事實時；或者雖有製造、販賣、使用或進口之實施專利權行為事實，但其係經專利權人同意或默許的實施行為時，則均不構成專利侵害。因此有專利侵害之行為，應包括：

- (1)未經專利權人同意而製造專利物品或專利方法直接製成之物品。
- (2)未經專利權人同意而使用專利方法。
- (3)未經專利權人同意而使用專利物品或專利方法直接製成之物品。
- (4)未經專利權人同意販賣專利物品或專利方法直接製成之物品。
- (5)未經專利權人同意，為商業目的製造、販賣、使用專利物品，而進口專利物品。
- (6)未經專利權人同意，為販賣或使用以專利方法直接製成之物品，而進口該物品。

上述之專利侵害行為，專利權人必須證明於何時、何地、如何被製造、使用、販賣或進口其專利方法或專利物品，始能構成有專利侵害之行為事實。

三、專利權效力所不及之範圍

為防止專利權之濫用及過於擴張，而影響或限制了一些社會上的公益或正當的行為，將於專利法上列舉有不受專利權效力拘束的行為，詳見第二章「專利權效力之限制」。

四、需證明侵權行為人有「過錯」

所謂「過錯」一般有兩種態樣：故意與過失

一是侵權行為人已經預見自己所製造、使用、販賣或進口的行為，可能會對專利權人造成損害而仍然希望或者聽任其發生。此屬故意之過錯，即一般所謂「明知」而侵權。

一是侵權行為人對公告在專利公報之專利，應當查閱且能查閱到，而竟沒有查閱，致不知所製造、使用、販賣或進口行為，已構成專利侵害，此屬過失之過錯。

為證明侵權行為人有「明知」專利權人有專利權的事實，依現行專利法第一三一條第一項規定，「專利權人就第一二三條至第一二六條提出告訴，應檢附侵害鑑定報告與侵害人經專利權人請求排除侵害之書面通知。」雖然此條項之規定主要適用於「告訴」程序，但如果專利權人能舉出上述兩項證據，應可證明侵害行為人之侵害行為是「明知」的。

第五章 重複專利的侵害處理原則

第一節 何謂重複專利

專利法賦與專利權人專有排除他人未經其同意實施其創作之權，一項發明只應給予一個專利權，若給予兩個以上的專利權，顯然違反專利制度之宗旨，應該予以禁止。一般將這項原則稱為「一發明一專利原則」，或者稱為「排除重複專利原則」。

所謂重複專利，係指兩個以上的申請案，其主要的申請技術內容相同，分別獲得專利權。根據上述一發明一專利原則，對相同的專利範圍不得授與雙重專利，倘若由於疏忽，對相同發明授予兩個以上的專利時，該等專利互為重複專利，互成專利範圍抵觸的關係。

從權利主體上分析，重複專利有兩種主要類型：

- (1)同一申請人就相同發明內容先後提出申請，並獲得專利。
- (2)兩個以上的申請人就相同發明內容先後提出申請，並獲得專利。

第二節 相關之法律規定

專利法第二十七條（先申請原則）

二人以上有同一之發明，各別申請時，應就最先申請者准予發明專利。但後申請者所主張之優先權日早於先申請者之申請日時，不在此限。

前項申請日、優先權日為同日、應通知申請人協議定之，協議不成時，均不予發明專利。

專利法施行細則第二十條規定

依本法第二十七條由各申請人協議時，專利專責機關

應指定相當期間申報協議結果，逾期未申報視為協議不成。

專利法第二十條第一項第二款及第九十八條第一項第二款（新穎性規定之一）

有相同之發明或新型申請在先並經核准專利者。

專利法第一百零七條第一項第二款（新穎性規定之一）有相同或近似之新式樣，申請在先並經核准專利者。

專利法第一百零五條及第一百二十二條規定新型專利、新式樣專利准用第二十七條。

由以上法律規定，不同日有二個以上的專利申請案提出，申請相同的專利範圍，僅最先提出之專利案可獲准專利；其後之專利申請案均不准專利。當同日申請時，應由專利申請人協議，僅其中一個專利案可獲准專利；協議不成立、或無法協議，均不准專利。

第三節 抵觸專利範圍之態樣

一、同日申請的重複專利

二個以上同一日申請的重複專利，無論專利範圍是部分或全部抵觸，彼此關係互為對等，任一方之專利不受其他重複專利之限制。

二、不同日申請的部分重複專利

二個以上不同日申請的專利，後申請專利之申請專利範圍中所記載的一部分被包含於先申請的專利範圍中，彼此成為部分重複關係，應將該重複之部分除外，以認定後申請案之專利範圍，後申請案專利權人就該重複部分，不得實施。

三、不同日申請的全部重複專利

二個以上不同日申請的專利，後申請專利之申請專利範圍與先申請之專利範圍同一，彼此成為全部重複關係，後申請案之專利權人若沒有因先使用符合專利權效力不及之條款規定（專57），不得實施該專利。

四、不同日申請的實施例重複專利

前述部分或全部重複關係，是指申請專利範圍文字記載直接揭露的技術範圍一致的情況，而實施例重複專利係從專利說明書中所記載的實施例，間接揭露的技術內容一致的情況。

二個以上不同日申請的專利，係屬實施例重複關係，就該重複之技術內容，具有類似於重複專利，專利權抵觸之關係。後申請案之專利權人就該重複之技術內容，不得實施。

第四節 處理原則

一、重複專利之確認

專利侵害鑑定案件中，來函具體指出專利侵害案件雙方當事人都能證明自己是合法有效的專利權人。首先應判斷是否為重複專利，判斷原則以前述「抵觸專利範圍之態樣」為準。鑑定意見覆函中，應詳細說明如下：

- (1)來函中所指之專利權號數、名稱
- (2)各專利之申請專利範圍
- (3)各專利之重複關係（或沒有重複關係）
- (4)重複的技術範圍或內容

但若屬下述鑑定原則的第三種情況，而當事人就系爭相關專利已提異議或舉發或本局將依職權撤銷該專利者，應一併說明。

二、鑑定原則

雖然系爭相關專利判斷為重複專利，仍應就待鑑定物品與系爭專利比較，惟鑑定意見就以下三種情況擇一說明之：

- (1)待鑑定物品與系爭專利技術保護範圍未抵觸
- (2)待鑑定物品與系爭專利技術保護範圍抵觸，但抵觸部分並非系爭相關專利重複部分
- (3)待鑑定物品與系爭專利技術保護範圍抵觸，且抵觸部分屬於系爭相關專利重複部分

三、提起依職權審查

本局為專利專責機關，專利權之給予或撤銷係本局所掌理。當有專利侵害事件時，雙方當事人對於專利權的有效性或專利範圍之抵觸與否必有爭執，本局於掌理之權責範圍，自當透過審查程序，釐清雙方之專利範圍，消除重複專利之重複範圍，使專利權之給予符合法律之規定。若專利侵害之關係人未就重複專利之重複範圍提起異議或舉發、鑑定案承辦人應依標準作業程序提起依職權審查，發交其他委員審查。

第五節 專利權競合的相關問題

二人以上有專利權發生專利範圍抵觸的情況，除本節

所述的重複專利以外，專利法另有規定再發明專利權人未經原專利權人同意，不得實施其發明。（專80，新型專利準用之）再發明專利係規定同一種專利之從屬利用關係；重複專利除適用同一種專利之外，尚適用發明從屬新型、或新型從屬發明之關係，此可由專利法第二十條第一項第二款及第九十八條第一項第二款：「有相同之發明或新型申請在先並經核准專利者。」得以窺之。雖然新式樣專利不準用專利法第八十條再發明之規定，但是依據專利法第一百零七條第一項第二款：「有相同或近似之新式樣，申請在先並經核准專利者。」及第一百二十二條規定準用第二十七條先申請原則，新式樣專利仍適用本節重複專利之原則。

當二人以上一方擁有發明、新型專利，他方擁有新式樣專利，若實施乙方專利，因而抵觸他方專利技術保護範圍，該當如何？由於專利法並無類似日本特許法、實用新案法、意匠法的規定「意匠權等專利權期限屆滿後之通常實施權」（日本特81、82，型26，意31），以及「與他人特許發明等之關係」（日本特72，型17，意26），當發明新型與新式樣不同保護標的之專利問題發生專利權競合時，有待司法判決解釋，本節處理原則應不適用。

第六章 再發明專利之實施與侵害

第一節 概說

專利在一般人之觀念中，皆將其視為國家所授予發明人之一種排他權，使專利權人專有排除他人營業利用之製造、販賣、使用或為上述目的而進口之權利。惟在實務中，許多技術之衍生與改良，皆係藉不斷的再利用而獲得的，故而有許多專利，其固然能排除就特定技術之實施，相對地，該專利之實施所利用之某些既有技術，也為其他專利得排除他人實施之保護範疇。故而就該受保護之既有技術而言，專利權人若為不同人時，其實施該專利自應取得前述所利用之既有技術專利權人之授權，方得為之，也惟有如此，方得以讓市場秩序有合理之規範，技術互相重疊利用之觀念與原則得以釐清。

第二節 權利義務之界定

實際上，一個完全創新、未利用他人關鍵技術之全新技術、可以稱為尖端發明(Pioneer Invention)，支配性專利(Dominant Patent)或基本專利(Basic Patent)，而利用前述專利主要技術而取得之改良專利，在我國稱之為再發明，創作人相同時，則稱之為追加專利，此定於專利法第二十八條；若為不同人時，則後者亦可因該改良部分之創新，而取得發明專利，此時，該發明專利即屬再發明專利，其實施自應取得所利用之基本專利之專利權人同意，否則該種實施亦屬侵權。由此可知，再發明專利若不妥善定義規範，則對於尖端技術之基本專利保護將形同虛設

CIP imports 部份
C continuation

，深奧之R & D工作將不為產業界所認同，坐享其成之改良發明將大行其道，故專利法第二十九條及第八十條皆有明文規定如下：

第二十九條 利用他人之發明或新型再發明者，得申請發明專利。

前項之再發明、係指利用他人發明或新型之主要技術內容所完成之發明。

第八十條 第二十九條再發明專利權人未經原專利權人同意，不得實施其發明。

製造方法專利權人依製造方法製成之物品為他人專利者，未經該他人同意，不得實施其發明。

前二項再發明專利權人與原發明專利權人，或製造方法專利權人與物品專利權人，得協議交互授權實施，協議不成時，得依第七十八條第一項申請特許實施。
舉例說明再發明例如下：

例：6-1 某甲專利之申請專利範圍係由A + B所組成，乙專利之申請專利範圍則由A + B + C組成，也就是說乙利用專利A + B之技術內容後，另外加入C元件，使該物品之功效有顯著增益，且該C元件之加入係該專業人仕所不易思及時，乙專利即合乎發明專利要件，又乙專利含甲專利之A + B技術，故乙雖可獲得專利，惟其屬再發明專利，應受專利法第八十條之拘束。

例：6-2 甲專利為一馬達，乙利用甲之主要技術內容，並加以改良附加一零件，而成另一新型馬達，此時乙為再發明。

例：6-2-1 甲專利為一馬達，乙利用該馬達設計一不易為

他人思及之吹風機，乙之主要特徵在於吹風機扇葉及加熱器給合之部分，此時乙固可獲得專利，惟其利用甲專利以實施乙專利，故屬再發明。（利用發明）

例：6-3 甲專利為遙控電路，乙將其作為遙控玩具，乙合乎專利要件之特徵在於玩具外殼之構造，則乙亦屬再發明。（利用發明）

例：6-4 甲專利之請求特徵在於筆之握持部分，筆夾則為習知，乙專利將該筆之筆夾再設計，致取得專利，此時，乙亦應屬再發明。

例：6-5 一專利化合物，另有一化合物係由其取代基C1-4中選擇該專利化合物實施例未具體表現的C2且具有該專利化合物未可預測的顯著功效時，此化合物C2即為專利化合物之再發明（利用發明）。

故而，若專利權人所取得之專利屬於再發明或利用發明時，其未獲授權，或非合法取得所欲利用之元件、物品（諸如購買仿冒品）時，該再發明之實施即屬侵權。

第三節 物品與方法專利之授權

至於物品專利權人與製造該物品之方法專利權人為不同人時，其間之實施關係亦如前述專利法第八十條所規範，彼此都需經對方之同意，方得實施相對一方之專利技術。若再思考彼此之技術關聯性，則方法專利之導出，主要亦係源於所欲製成之他人物品專利，以及當時相關之製造方法；從而，廣義言之，專利物品之製法亦可視為一種再發明。反之，物品專利之導出，原則上，並非源於前述之製法，雖然兩者之實施仍需經授權同意，惟尚難視之為製法之再發明。

第四節 授權不成之對應措施

對於基本專利之專利權人不欲授權給再發明專利權人使用，或相互利用關係之一方，不願授權給他方使用時，專利法亦規定「協議不成時得申請特許實施」。因為，就專利制度而言，「鼓勵、保護、利用發明與創作，以促進產業發展」本為專利法開宗明義之目的，故而發明之相互利用，不僅不應禁止，反而應全力鼓勵之，以帶動產業全面性之互動關係，促成技術面、使用面之全方位升級，讓國際競爭優勢提昇、全民能享有最佳、最先進之技術與設備，厚植社會之工業技術力量。

第五節 結語

由是，再發明之實施應在顧及原基本專利權人之權益下，儘可能讓其早日實施，一則避免尖端發明專利過度壟斷市場，造成社會公益之損失，一則在於避免其應有權益之保障；惟綜觀技術之激生演進。尖端發明之再利用與改良，為再發明之一大貢獻，也為社會前進之動力、明文定義之，且授與其應有之權利與義務，自屬正確之道。

第七章 專利權無效對侵權判決之影響

第一節 法條規定

專利法

第七十一條 有下列情事之一者，專利專責機關應依職權撤銷其發明專利權，並限期追繳證書，無法追回者，應公告證書作廢：

- 一、違反第十九條至二十一或第二十七條規定者。
- 二、發明專利權人為非發明專利申請權人者。
- 三、說明書或圖式不載明實施必要之事項，或記載不必要之事項，使實施為不可能或困難者。
- 四、說明書之記載非發明之真實方法者。

第七十二條 前條第二款之舉發，限於有專利申請權人。其他各款，任何人得附具證據，向專利專責機關舉發之。

異議案及前項舉發案，經審查不成立確定者，何人不得以同一事實及同一證據，再為舉發。

利害關係人對於專利權之撤銷有可回復之法律上利益者，得於專利權期滿或當然消滅後提起舉發。

舉發人補提理由及證據，應自舉發之日起一個月內為之。

第七十四條 發明專利權經撤銷後，有下列情形之一者，即為撤銷確審定：

- 一、未依法提起行政救濟者。
- 二、經提起行政救濟經駁回確定者。

發明專利權經撤銷確定者，專利權之效力，視為自始即不存在。

第二節 條文解釋

專利法第七十二條第三項規定有「利害關係人對於專利權之撤銷有可回復之法律上利益者，得於專利權期滿或當然消滅後提出舉發。」，一俟發明專利權經撤銷確定，則該專利權之效力視為自始即不存在，此因為同法第七十四條第二項所規定，亦即專利權經撤銷後未依法提出行政救濟經駁回確定後，即具有追溯力。

發明專利權經提出民事或刑事訴訟在確定前，地檢署或法院得停止偵查或審判，為專利法第九十四條之規定。該發明專利權之撤銷確定後，相應的侵權訟訴即應終止訴訟程序，此時地檢署應會作出不起訴處分或法院駁回原告起訴，或准許利害關係人撤回告訴。

至於法院在發明專利權未撤銷確定前，作出侵權判決，在該發明專利權撤銷確定後，侵權判決尚未執行者不再執行，正在執行中的則停止執行。但對已執行完畢者，究應如何？則應視個案情事詳加探究而決定。

第三節 無效確定之追溯力

發明專利權經撤銷確定後，於其確定前法院所為且已執行的專利侵權之判決、及當事人已履行的專利授權契約與專利權轉讓契約，不具追溯力。惟

因專利權人出於惡意而造成他人的損失，應予賠償。

對上述不具追溯力之說法，主要基於上述已執行的判決及已履行的契約不發生影響，比如同發明專利權尚未被撤銷確定般。此指因侵權而支付的賠償費因履行契約而支付的專利使用費、專利權轉讓費、已提供的技術資訊、技術服務、後續改良及支付後續改良之費用等，均不需返還對方。至於停止侵權一事，則因發明專利權經予撤銷確定，如原侵權人願再實施該發明專利權之過去獲准保護的技術，法律並不予禁止的。

另以處理專利侵權糾紛之際，該發明專利權仍屬有效，法院之判決亦屬正確的，而且在處理侵權糾紛時，侵權人若認為發明專利權無效，自可聲請專利權無效，但若其未提此種聲請或雖曾提聲請，但因理由不足而未成功，專利權人對其發明專利權被撤銷確定一事並不負任何責任。法院之侵權判決即或已執行，為穩定經濟秩序，不賦與具有可追溯力。

然而，由於專利權出於蓄意致造成他人之損失，則應給予賠償。例如將已公開的刊行物中記載的技術資料，向專利專責機關提出申請並獲准發明權，其後以該專利權讓與他人，獲得專利讓與費。此即其明知該發明創作係抄襲自公開的刊行物，有可能被撤銷其專利權，竟與他人簽訂契約或起訴他人侵權，並保證自己係該技術之合法持有人。當其後發明專利權被撤銷確定後，可說是因專利權人係出於蓄意致造成他人之損失，則應給予賠償。

下 篇 專利侵害之技術鑑定

第八章 專利侵害理論之運用

第一節 概說

專利權享有專屬的排他權，然仿冒者為了商業目的及迴避法規，皆不會以完全相同的模式加以製造、販賣、使用或進口，被控侵權之物件與專利物件間，或多或少皆有某些程度之差異，所以專利侵害之係爭標的，是否屬於專利權之技術範圍內，自有專利制度以來皆是爭議之焦點，為了在專利權人及侵權者之間尋求一較佳之平衡點，並兼顧社會大眾之利益，學者及法官遂有許多侵害理論法理、學說之創立及運用。

判斷專利侵害之理論運用並非局限於某一學說或法理，常會隨著時代技術水平及社會背景因素之改變，而尋求一較合理之準則。

另可由各級法院判例及國際之動態得知最新專利侵害理論發展之趨勢，故又可言為專利侵害理論之孕育往往是由法院判例延伸而出。

第二節 專利侵害理論介紹

一、均等論

- (一)獲得專利權後，同業者把該發明之構成稍作改變，以迴避專利權。雖然改變其構成之一部分，使專利申請專利範圍之構成要件不完全相同，該情況認為是均等之行為型態。該行為型態在發明技術範圍之判定上係屬法律上之均等概念。上述之均等概念有

下述之兩個前提：

1. 專利發明係為技術思想，但該技術思想不遺漏的以文字式撰寫在申請專利範圍，對申請人而言係有困難，為導入均等概念之第一理由。有時採用全部之構成要件，始成為仿造之侵害型態，但大部分之侵害者係在發明之構成中，僅對比較輕微之構成加予變更，以圖從發明之技術範圍逸出。而且把輕微構成之變更當作事先可預測者，要求申請人把該內容敘述在說明書（包括補充修正），此情況為無理由之要求。

均等之成立要件之判斷基準係侵害時之情況為正常狀態，在該狀態下，要求申請人依據未來之技術，把可預測之實施型態撰寫在申請專利範圍，係屬強求之情事。

2. 專利權係為了不妨害第三者之利益，把申請專利範圍之文字及支持發明之說明書內容與必要之圖式公開，即使於說明書與圖式未有敘述之事項，亦不要涵蓋對第三者有意想不到之不利益，係導入均等概念之第二理由。

專利發明之技術思想係依據撰寫於申請專利範圍之文字解釋，明示其主要之型態。該主要之型態係屬於顯在的部分。但該非顯在存在之技術思想之型態，與顯在之型態有均等者亦屬於發明之技術思想。因此，技術思想之解釋係顯在的型態與非顯在均等之型態所形成。均等論之目的就是將隱藏未敘述或敘述不清的技術思想使之成為顯在化明顯而存在的法律上概念。

均等之概念對發明之公開係保障其正當賠償

的最基本的專利制度。

均等之概念為訴訟所爭論者，係因侵害型態是否為屬於發明之技術範圍，因此均等就須解釋原發明之技術範圍所及之範圍。

(二)均等論分廣義、狹義，廣義係為了使發明之技術範圍全部明確起見之法理。

狹義為實質相同，單一設計變更，設計變更之範圍，設計上之微差，迂迴方法等之概念。

均等（狹義）之內容

1. 均等之成立要件

(1) 置換可能性

其行為型態係發明之構成要件之一部分以其他相異之技術置換，其實質上之功能，效果均相同，且該行為型態係屬發明之技術思想範圍。

(2) 置換容易性

其置換為對該業者是容易推知的。

2. 置換可能性

有關置換可能性其主要之專利發明(A + B + C)之構成要件C以D置換成為(A + B + D)，亦屬於專利發明之技術思想範圍。D與C實質上相同之功能，實質上達成相同之效果，但C變換成D若技術思想不相同，就非屬均等。

決定是否屬於技術思想之範圍之基準，係考慮其發明之本質特徵是否為相同。

因此探求發明本質特徵的形成是很重要，例如pioneer 係被認為係廣義均等範圍，係主要考慮其形成發明之本質之特徵。至於解決手段之主

要部分的變更或解決之原理不相同等，係不屬於均等之意義。探求發明本質之特徵雖然須要參酌說明書之敘述，申請時之技術水準，申請經過等，但是如何區別發明構成要件中之何者為本質之特徵有關之要件，何者非本質之特徵有關之要件之情事是重要的。亦就是，抽出本質之特徵有關之要件，在作業佔極為重要之工作。因此，予以變更本質之特徵有關之要件，就是要脫離發明之技術思想。

3. 置換容易性

均等之第二要件是置換容易性，置換容易性是屬於程度上之問題。認為與發明的顯在部分均等之非顯在的部分，而為發明技術思想之一部分範圍，由該當業者熟習該項技藝人仕去推考區別其難易程度，亦就是主觀範圍的限定。該範圍係該當業者由發明之構成可容易想到的範圍。亦就是，申請專利範圍，即使在文字上沒有明示的非顯在的技術思想，該當業者參酌說明書之敘述，申請當時之技術水準及申請經過，合理的解釋，為容易思及的範圍。

4. 均等成立要件之判斷基準時

均等之成立要件判斷所參考之基準時間，係考慮置換可能性與置換容易性，有提出專利申請時（有優先權主張時，以該優先權日）之說法，理由為專利法係採先申請主義，以申請日等之技術水準審查發明之內容者，就以申請時作為基準係為正當。

但有關侵害時說係考慮下述之根據，是否授

予專利權係據申請時之技術水準判斷，授予之專利權係包含該技術範圍之非顯在的均等部分之內容。其意義係均等要件之範圍即使侵害時之技術較申請時進步仍被涵蓋於該發明之技術思想之範圍。亦就是，依侵害時之技術水準判斷，判斷亦考慮到技術之進步所伴隨之權力擴大之問題。

該均等概念之技術範圍所包括之技術並非固定，而是可擴大者，其情況係與民法所規定之土地所有權之支配範圍相同。亦就是，土地所有權其利益之限度係受土地價值之影響，而土地則係受技術進步之影響，結果土地所有權之內容會隨著技術進步擴大。一定時期取得之權利內容會隨著技術的進步擴大，係民法所肯定的。專利發明之技術範圍可依據上述之法理解釋。

有關上述之說法，一九八二年美國聯邦法院（CAFC）對於專利後產生之新技術之置換，認為係屬均等物作多次判決，又WIP0為了保護發明所召開之法律規定之協商會議，參與會議者大多數主張侵害時說，此一論點值得注意。

5. 不適用均等之情況

用原理或原則解釋技術範圍，即使有置換可能性與置換容易性之技術，亦不適用均等概念。眾人可自由實施之自由技術，不能授予專利，也就是說，任何特定人不能利用均等概念獲得該自由技術之獨占權。申請專利範圍所撰寫之內容全部為習知技術時，不能用均等概念主張該自由技術。

說明書之內容有除外的事項，不能適用均等

論。典型例，係案件審查中申請人為了克服既有技術，提出補正取得專利權，就不能再提出均等之主張。專利權案經過舉發審定或訂正審定過程中有除外之事項，亦不適用均等論。

6. 有關均等方面之歐美動向

有關均等概念，日本與歐美之觀念是一致的。因此，均等之成立要件，係為置換可能性，置換容易性，因此，可用實質上同一功能，實質上同一方法，實質上同一效果之觀念。

有關上述之觀念，WIPO在協議中之調和條約，對申請專利範圍之解釋及美國CAFC之判決，亦傾向該觀念。

二、禁反言之原則 (File Wrapper Estoppel)

係為防止專利權人將在申請過程的任何階段或任何文件上，已明白表示放棄之某些權利，事後在專利權取得以後或是在專利侵害訴訟當中，再行重為主張已放棄部分。即專利權人對專利要求的解釋應當前後一致，是專利侵害訴訟中一項重要原則。

(一) 禁反言原則之演進

CAFC之最近動向：

禁反言原則係與均等論並行，成為近代專利侵害理論之重點。1982年把原來11區域之巡迴法院制度作修正，使專利訴訟事件由單一法院處理，該法院同時依修正後之法律執行任務。修正之法律係設置CAFC (Court of appeals for the federal circuit)。

該CAFC成立後，對均等論與禁反言之原則之關聯性，作成統一見解，另一方面，CAFC對專利權者有充分保護，對侵害者作嚴格之判決，可以說是重視專利保護之傾向。

(二)與均等論之關係

1. 概說

1853年因Winans V. Denmead, 56 U.S. 62事件導入均等論，在中心主義作申請專利範圍擴張解釋之基準。但於1870年因美國專利侵害實務上之原因，作法律之修正，逐漸把以前之中心限定主義以周邊限定主義代替。

雖然用周邊限定主義，但均等論仍然保留下來，仍因在周邊限定主義內可用於補充其缺陷，故兩者成為共存之狀況。

1800年代末，技術發達引起嚴重專利侵害之問題，對申請專利範圍之解釋亦須要高度之判斷，如此，就傾向於傳統的衡平法上的Estoppel原理，因此，在專利法就制訂禁反言之原則。

禁反言之原則係使申請專利範圍之界限明確，其概念認為是周邊限定主義之進展。

爾後，中心限定主義之背景所產生之均等論與周邊限定主義為基本方針之禁反言之原則，係為現在侵害理論之核心。

事實上，在侵害事件方面，專利權者所用之均等論與非專利權者所用之禁反言之原則之主張是為尖銳的對立，使得在侵害判斷上，很難取得爭論點之中心。因為對立之原因，該均等論與禁反言之原則（稱兩原則）作競合發展支配現行之

實務。

最近CAFC把該兩原則之適用性之爭論，作為中心論點加以研究，使得目前該兩原則之基準，有了明確而具體之實用性。

2. 禁反言之優先

均等論與禁反言之原則比對時，先要注意兩者的性格差異。

均等論係相對性色彩濃厚之原則，例如「釘」與「木螺絲」為均等物，係不可能作絕對的判定；必須依據業界之領域，既有技術及其他各種狀況作個別之判定；尤其均等物之概念係依時間而變動。此點在事實上係為相對性的概念。

相對的，禁反言之原則係屬於絕對的基準；也就是，在申請中為了避免委員利用既有技術核駁，因此用已補正之申請專利範圍之構成要件作權利要求之主張，俟後欲依補正前之專利範圍主張權利，依禁反言之原則是不允許；例如要件a、b及c所形成之申請專利範圍為被核駁，利用a、b及c'所成之申請專利範圍獲得專利時，有關a、b及c所形成之侵害對象物(或方法)作權利之主張是不允許；該結論係絕對的，不必依各種情況作考慮。

所謂均等論之相對性，禁反言之原則之絕對性，在基本性格上有差異，係因兩者之關係上，以禁反言之原則為優先之結果；亦就是，兩者在適用上產生衝突(conflict)時，禁反言之原則優先於均等論；該情況由上述例作說明：

要件a、b及c'所形成之申請專利範圍獲得專

利，侵害對象物為a、b及c 所形成；c 與c' 為均等物；依據均等論，侵害為成立；但，依據禁反言之原則，權利者不得主張由a、b及c 構成之均等物，所以侵害為否定；禁反言之原則為優先係依據CAFC開始之各種判例所支持的，亦併入實務上使用，其判例：

Exhibif Sapply Co.V.Ace Patents Corp, 315 U.S. 126,1942年。

Caferpillar Tractor Co.V.Berco,S.P.Aet.al, 219 U.S.P.Q.185,1983年。

3. 禁反言優先之界限

均等論是擴大申請專利範圍係用於專利權者，禁反言之原則是抑制申請專利範圍之擴大係用於非權利者，因此，兩者之利害係對立，若對立時依據「禁反言之優先」原則，以禁反言之原則為優先之形態處理：其另判例為

Weber Alevt. Co. V. Freeman Elevt. Co, 256 U.S. 668, 1921年。

但到了1900年代前半就有放棄說，就是在申請時為了避免委員之核駁，把過廣之申請專利範圍補正為狹窄之申請專利範圍，其廣狹之間申請範圍之差異，係權利之放棄；其所放棄權利之部分，以後就不能再作主張其權利，此情況可稱為先禁反言之絕對優先。

但到了1959及1973之判例，禁反言之絕對優先說逐漸失去支持(Toy Ideas,Inc.V.Montgomery Ward & Co, 172F. Supp.878,1959年及 Ziegler V. Philips Petroleum Co,483F. 2D858,1973年)

(三)適用法

1.概說

為了使禁反言之原則可作正確說明起見，應考慮下述之二種作法：

第一，使禁反言之原則在適用上，有產生混亂之各種論點使其明確，該情況可由CAFC為中心，以收集最近之判例予以整理；

第二，上述有關之論點，其禁反言之原則之適用法，係在實務上。

上述第一為當作「適用範圍」，而第二為當作「適用法」檢討。

2.適用範圍

(1)有關既有技術之補正

禁反言之原則係適用於申請手續之補正，以可避免受到既有技術之核駁。

—審查官之錯誤—

審查官誤解引用既有技術，要求補正縮減申請專利範圍後得到專利，所適用之禁反言之原則，對權利者係不大公平；依CAFC之分析作如下之說明：

審查官無錯誤時，亦就是，所引用之既有技術為正確時，利用補正縮減之部分係不至於用到禁反言之原則，因該部分已不及於專利權之效力；其理由係既有技術本身已顯示有專利權之效力界限，因此，不須用禁反言之原則。禁反言之原則之意義係審查官之判斷有錯誤時，或者，不明瞭之情況而言。申請人對審查之判斷有不滿時，其適當之手續係無效審判請求(App

-eal Before the Board of Appeals)而是用補正方式。結論，就是審查官之錯誤係不妨礙禁反言之原則之適用。

—原則適用之界限—

原則適用之界限以狹義之立場解釋時，禁反言原則之適用係限於既有技術所包含之範圍；若原則之適用界限以廣義之立場解釋時，係放棄以補正所縮減之部分之權利。

—申請專利範圍之取消—

假使申請書之申請專利範圍有三項（不考慮獨立項或附屬項），為了避開既有技術之核駁，雖然申請專利範圍第一項過廣，因為沒縮減補正而被取消，但第二及第三項則獲得專利，此情況是適用禁反言原則的。

禁反言之原則係用於解釋申請專利範圍之基準，為實質上之解釋，例如申請專利範圍第一項被取消與該項被縮減補正均屬於實質上的問題，因此，申請專利範圍之被取消係適用禁反言之原則之理由。

(2)一般之補正

補正有二種：

第一形式之補正：申請專利範圍之文字有部分不適當或不明瞭之補正。補正分為自動補正與審查官之核駁理由申復通知書後之補正，對禁反言原則之適用係有差異，其差異在於補正之目的；文字之補正不適用禁反言之原則，避開既有技術之補正適用禁反言之原則，其理由係使申請專利範圍更明確之目的。

第二說明書之記載不充分：相對應的就是要作縮減申請專利範圍之補正；此部分係適用禁反言之原則，其理由係說明書之記載不充分，而使申請專利範圍縮減，對申請人具有約束力。

(3)消極的禁反言之原則(Negative Doctrine of File Wrapper Estoppel)

禁反言之原則係權利者在申請審查中縮減之申請專利範圍，在以後之侵害訴訟再作申請專利範圍之擴張是被禁止的。

3. 適用法

(1)與其他原則之關係

第一步驟為全要件之原則：把申請專利範圍要件分解，與侵害對象物之對應部分對比，全部構成要件包含在侵害對象物之情況為侵害，欠缺一個要件之情況就非侵害。

第二步驟為均等論：侵害對象物中認為欠缺之申請專利範圍要件，再次與侵害對象物作比對，檢討對應部分存在與否，對應部分為存在，且認為該等物為均等物之情況，依據均等論之適用，把上述依據All Element Rule之非侵害之判定，作逆轉認為侵害。

第三步驟為禁反言之原則：禁反言之原則與均等論相異僅為非權利者之利益為目的之功能，因此考慮此原則係限於第二步驟之判定為逆轉而認侵害之案件，要求再利用禁反言之原則確認，此處若禁反言之原則若適用，判定係再次逆轉，成為非侵害。

(2) 禁反言原則之適用程序

侵害判斷程序係由複數之步驟形成，禁止反言之原則僅係其中之一個步驟，使程序展現適當功能，步驟間之相互關係很重要，亦就是，步驟之基本原則間之相互關係應明確，如此，侵害判斷就能明確。

其他原則前面已說明，此處主要係考慮侵害判斷為目的，有關步驟之基本原則間之關聯性。首先依據流程圖，檢討並重複觀察第一步驟全要件原則 (All Element Rule) 之適用結果：

申請專利範圍流程圖 B (3)

	<u>申請專利範圍</u>	<u>對象方法</u>	<u>A · E · R</u>
前文 形式 要件	A	a	yes
	open	-	-
	B	b	yes
	C	c	yes
	D	d	yes
	E	e	no?

* A · E · R = All Element Rule

依據申請專利範圍流程圖 B (3)，申請專利範圍要件 E 之對應要件 e 係不包含於 E 之範圍。因此，對象方法係欠缺申請專利範圍之要件 E，All Element Rule 適用結果之判定係非侵害。

申請專利範圍流程圖 B (4)

	申請專利範圍	對象方法	A.E.R	均等論
前文	A	a	yes	yes
形式	open	-	-	-
要件	B	b	yes	yes
	C	c	yes	yes
	D	d	yes	yes
	E	e	no?	yes

參照流程圖觀察第二步驟：

上表係假設要件 E-e 有均等性情況，申請專利範圍要件 A-e 全部為包含於對象方法。因此，均等論適用之結果，判定為侵害。

於是，利用第三步驟，檢討禁反言之原則之適用。

申請專利範圍流程圖 B (4)

	申請專利範圍	對象方法	A.E.R	均等論	禁反言
前文	A	a	yes	yes	yes
形式	open	-	-	-	-
要件	B	b	yes	yes	yes
	C	c	yes	yes	yes
	D	d	yes	yes	yes
	E	e	no?	yes	no yes

可利用補正，避開既有技術。

申請專利範圍之要件 E 係適用禁反言之原則，該要件 E 認為不被涵蓋於侵害對象方法，因此，結論為非侵害。

三、全要件原則

在專利侵害訴訟中，須先分析專利權之申請專利範圍其所有構成要件及被告對象之所有構成要件，兩者再逐一加以比對；若被告對象具有申請專利範圍的每一個構成要件，且其技術內容相同，侵害才成立之原則，否則即是缺少了一構成要件，基本上應認為沒有侵害。故「全要件原則」可說在侵權鑑定時，判定被告對象是否落入「字面侵權」的一種狹義原則，此種狹義的認定對專利權人較為不利；故採用此學說者宜再運用其它學說，作一綜合性認定是否侵權較為適當。

四、中心限定原則

專利保護範圍並非局限於申請專利範圍之記載，以申請專利範圍為中心而承認在其外側尚有一定範圍之技術延伸。支持此學說者之觀點係認為創作本身是一技術思想，而申請專利範圍所記載之文字內容僅係抽象思想具體化之典型例，故創作所及保護範圍並非止於文字記載而已，應得以某一程度之延伸解釋；故在解釋其專利權範圍時，大都採用前述之均等原則。採用此說法有大陸系國家，如德、日、荷等國；本說法之優點為創作發明之要旨容易理解，而其缺點為權利範圍有擴張解釋之虞。

五、週邊限定原則

申請專利範圍係申請人所欲主張專利保護之創作範圍，擴張解釋則不予承認，凡是不包含於申請專利

範圍內而記載於說明書上之技術內容，乃為專利權效力所不及。支持此學說者之觀點認為專利係創作者與社會大眾之間所締結的契約，當解釋專利權之範圍時亦應依類似於契約解釋之精神來規範。採用此說法有英、美、法系等國；本說法之優點為權利範圍容易界定理解，而其缺點係申請人為防止保護範圍有所遺漏，致造成申請專利範圍之項數過於繁雜。

由於國際（含我國）皆容許申請專利範圍「多項式之存在」，因此其獨立項界定之範圍較廣，常佐以附屬項請求，故較適合以週邊限定原則來解釋其申請專利範圍，如個案特殊亦可靈活地採用中心限定原則。

六、三分法原則

此理論乃西德所提出，其主要在專利侵害判斷時，解釋權利範圍所採之三種分法：

- (一)申請專利範圍＝發明的直接對象＝申請專利範圍本身
- (二)發明之對象＝申請專利範圍＋明顯之均等原則
- (三)發明之保護範圍＝一般之發明思想＝發明之對象＋非明顯之均等原則＝申請專利範圍＋明顯之均等原則＋非明顯之均等原則。

上述第(1)種分法類似「週邊限定原則說」，第(2)種分法類似「中心限定原則說」，如採用第(3)種分法則專利權人之權利恐有無限擴張之虞。

前所敘述之理論及法理，如何作一合理之搭配運用，在現今高科技之社會中尤為重要，法官及專利執法者應本著主導正義及合理活用為原則

，依侵害者之惡意或善意及專利對社會大眾與業界之影響狀況，採取一合理適當之解釋。

第三節 我國現況介紹

我國專利侵害之判斷在鑑定專利權範圍時，依據新法第五十六條第三項、第一百零三條第二項及第一百十七條第二項，茲分別依發明、新型及新式樣論述如下：

發明——發明專利權範圍，以說明書所載之申請專利範圍為準。必要時，得審酌說明書及圖式。

新型——新型專利權範圍，以說明書所載之申請專利範圍為準。必要時，得審酌說明書及圖式。

新式樣——新式樣專利權範圍，以圖說所載之申請專利範圍為準。必要時，得審酌創作說明。

此次修法將實務上申請專利範圍與專利權範圍的關係之見解與作法，予以明文規定，以杜爭議。其規定基本上類似於歐洲專利條約(EPC)第六十九條的規定。

第四節 結語

中心限定式的專利範圍可以擴大解釋，如此的界定方式雖然給予專利權人公正合法的保護，但專利範圍不確定，有侵犯公眾利益之虞，週邊限定式專利範圍嚴格限定所記載的文字，雖然易於確定其專利範圍，惟撰寫完美無缺的申請專利範圍相當困難，實難以給予專利權人公正合法的保護。基於專利權人及公眾利益雙方之衡平考量，第三種折衷的主題內容限定式專利範圍除了所記載之文字外，還包括參酌說明書及圖式後所確定的實質內容，亦即包括均等物。

歐洲專利條約於1973年施行，第六十九條規定：「專利申請案之保護範圍係以申請專利範圍決定。但說明書及圖式可用來解釋申請專利範圍」。我國專利法第五十六條、德國專利法第十四條及大陸專利法第五十九條均有類似規定。日本特許法第一百二十三條第1項第3款規定，若由於特許廳的錯誤，當申請專利範圍記載超過說明書所揭露之內容，卻准予專利者，得為無效審判之理由。間接說明特許法界定申請專利範圍亦遵循折衷的主題內容限定原則，仍須參酌說明書及圖式以確定專利之實質內容。

由歐洲專利條約議定書之立法意旨：「①不能將第六十九條理解為歐洲專利的保護範圍係由申請專利範圍嚴密的文詞所決定，而說明書及圖式僅用於排除申請專利範圍不明之處。②……」我國專利法第五十六條順應時代潮流趨勢，採取中心限定週邊限定中間的折衷式主題內容限定原則，運用此原則應遵循下列三要點：

- 一、以申請專利範圍的內容為準，非以文字記載為準。
- 二、申請專利範圍的文字僅記載專利的必要構成事項，其實質內容應參酌說明書及圖式所揭示的目的、作用和效果。
- 三、確認申請專利範圍中某一專門技術之涵義，應參酌申請程序中，申請人和本局之間來往文件。

第九章 發明、新型申請專利範圍

第一節 概說

我國專利法第五十六條第三項規定「發明專利權範圍，以說明書所載之申請專利範圍為準。必要時，得審酌說明書及圖式。」同法第一百零三條第二項規定「新型專利權範圍，以說明書所載之申請專利範圍為準。必要時，得審酌說明書及圖式。」

據此，參酌國際潮流，我國之發明、新型專利權範圍之界定，除應顧及專利權人之合理保護外，亦需兼顧及第三人適度之確定性。實際解釋時，不得僅拘泥於字面意義，但亦不得使專利保護範圍過廣，以致超過熟習該項技術者，由說明書及圖式中可知申請所發明或創作但未請求之範圍。換言之，僅實質上可認定為相同之發明或創作，才能涵蓋在該申請專利範圍內，亦即凡與申請專利範圍所載者實質相同之方式實施，具有相同之功能，並達成相同之效果者；或屬熟習該項技術者可顯而易見並達成相同效果者，始可謂係該申請專利範圍內。

當然，在決定專利保護範圍時，仍需充分參考申請人或專利權人於核准過程或專利權期間所作自行限制申請專利範圍之陳述。但是審酌說明書時，對於其中之「摘要」則不得作為決定專利保護範圍之參考。至於說明書之實施的部分，於解釋申請專利範圍時，亦不得侷限於這些實施例。

總之，申請專利範圍實際上所賦與的保護，應係依各該技術領域之專家(熟習該項技術者)經檢討說明書及圖式而定，不應解釋成專利權人所欲擴大的範圍，始符本節首

揭法條規定之意旨。

第二節 申請專利範圍之記載要點及說明

一、相關法條依據

申請專利範圍之記載涉及相關創作、發明的權利範疇，因此，各國專利相關法規皆對其記載方式有明確之規定，我國亦不例外，在專利法第二十二條第三至五項以及第一百零五條準用第二十二條之規定如下：

第一項之說明書，除應載明申請專利範圍外，並應載明有關之先前技術、發明之目的、技術內容、特點及功效，使熟習該項技術者能瞭解其內容並可據以實施。

前項申請專利範圍，應具體指明申請專利之標的、技術內容及特點。

說明書、圖式及申請專利範圍之敘述方式，於施行細則定之。

除此之外，專利法施行細則，亦明白規定關於申請專利範圍之記載，應依下列各點記載之：

- (一)申請專利範圍得以一項以上之獨立項表示，其項數應配合發明或創作之內容，必要時得有一項以上之附屬項。
- (二)獨立項應載明申請專利之標的、構成及其實施之必要技術內容、特點。
- (三)附屬項應包括所依附項目之全部技術內容，並敘明所依附項目外之技術特點。
- (四)依附於二項以上之附屬項為多項附屬項，應以選擇式為主。
- (五)附屬項得以其他附屬項依附敘述之。但多項附屬項

間不得直接或間接依附。

(六)以多項敘述者，每一項目應以數字序列，獨立項、附屬項以其依附關係序列。

(七)獨立項或附屬項之文字敘述應以單句為之，其內容不得僅引述說明書之行數或圖式之元件符號。

二、記載要點之意義

專利法施行細則第十六條所述之記載要點，主要在於規範專利權範圍記載之格式、內容及技術關連性之表達，期使日後專利爭訟雙方對專利權之範疇能有共同之認知，鑑定人對於前述要點可依如下之重點解釋之：

(一)關於「構成之必要技術內容、特點」

專利法施行細則第十六條第二項，規定申請專利範圍之獨立項，應載明「申請專利」之標的、構成及其實施之必要技術之內容、特點。亦即，鑑定人應從「發明或新型說明」中所揭示之發明或新型創作，依自己之判斷，於申請專利範圍之獨立項中，所記載之技術內容及構成，以便明確專利的權利範圍。例如獲准專利之發明，其獨立項所載發明構成之必要技術內容、特點為 a、b、c 及 d，專利權人就不能主張其中之 d 非為其發明構成之必要技術內容、特點。換言之，即專利權人不能將構成之必要技術內容、特點解釋為僅是 a、b、c 三者。因為如准專利權人如此解釋，將擴大其申請專利範圍。

(二)獨立項(Independent Claim(s))

申請專利範圍中「記載申請專利發明之構成之必要技術內容、特點」之請求項，稱為「獨立項」(專施16.II)。獨立項乃作為專利性之判斷(專20)、專利權之效力(專56)等認定之基本。

對於某一請求項之權利解釋，應以該項所述之整體技術構成合併考量之，因為該請求項所載事項係一整體性之技術思想，不宜單就某一元件或某一局部技術敘述作為認定之結論。

(三)附屬項(Dependent claim(s))

附屬項係依附於獨立項之形式而記載之項目，且附屬項得有其他附屬項依附敘述之。因此附屬項在記載上，為避免重複記載其所依附之請求項文句，以簡化其記載起見，其記載形式必須採用引用其他請求項而記載之「引用記載形式」。

附屬項之記載內容，必須包含其所引用之請求項全部技術內容在內，然後對其中之技術內容，作進一步敘明其所引用之請求項目外之技術特點。

因此附屬項所記載之發明，其權利限制條件，為含有其所引用之獨立項或附屬項發明的全部技術內容在內，故權利範疇較所依附之獨立項小。

對於一個獨立項，得以一個以上之附屬項依附敘述之。但一個附屬項依附於二個以上請求項者，應以選擇式為之。

附屬項雖然得有其他附屬項依附敘述之，但多項附屬項間不得直接或間接依附，以免申請專利範圍趨於混亂而不明確。對於多項附屬項權利之解釋宜仔細為之，分別與其所依附之獨立項或附屬項合併解釋其權利限制範疇。

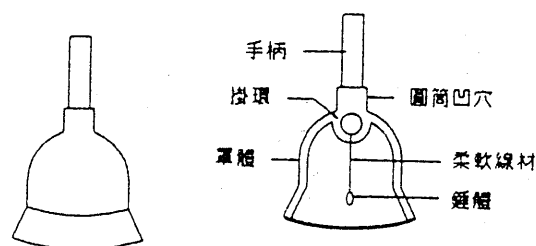
(四)記載不明確

請求項之記載內明確時，應完全依照記載內容認定之。若請求項中記載之用語及內容，於發明說明中有定義及說明者，或請求項之記載雖不明確，但在發明說明中有明確記載者，於解釋該用語或內容一併參酌該說明書之相關圖式。但參酌說明書之記載時不得逕以發明說明中有記載而未記載於申請專利範圍中之其他發明，來判斷該獨立項之發明(專56III)。

又請求項所載發明或創作與說明書中所載之發明目的、功效縱有不對應，亦不得無視於請求項所載發明之存在。亦即不得僅以發明說明中所載之發明目的、功效，據以認定請求項所載發明而作為權利範圍認定之依據。

(五)申請專利範圍記載案例解釋

「假設」某人發明了如下的一個手搖鈴，而提出專利申請，並取得專利權。

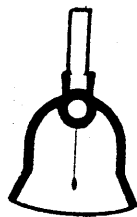


該專利案之申請專利範圍如下：

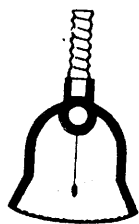
1. 一種手搖鈴，具有長圓柱形的手柄，該手柄之一端嵌入於鐘形罩頂端的圓筒凹穴內，罩體內頂面設有一掛環，掛環下藉柔軟線材連接有一水滴形狀之錘體者。（獨立項）
2. 如申請專利範圍第 1 項所述之手搖鈴，其中之手柄有波浪形狀之表面。（附屬項）
3. 如申請專利範圍第 1 項所述之手搖鈴，其中之罩體內部壁面上設有數條環形凸肋。（附屬項）
4. 如申請專利範圍第 2 或 3 項所述之手搖鈴，其中之柔軟線材為彈簧者。（多項附屬項）
5. 如申請專利範圍第 1、2 或 3 項所述之手搖鈴，其中之圓筒凹穴側邊上開設有一孔洞，而可以一螺絲鎖入來加強手柄之一端與凸穴之連結者。（多項附屬項）

此時各請求項所對應之權利範圍，即為如下所示之形狀、構造及其均等物。

第 1 項：



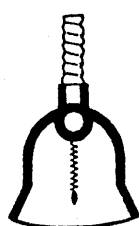
第 2 項：



第 3 項：



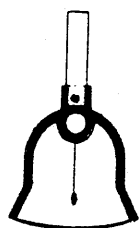
第 4 項：



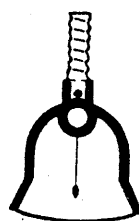
或



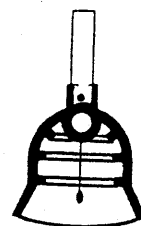
第 5 項：



或



或



第三節 申請專利範圍之界定

一、以申請專利範圍為基準之原則

專利的技術範圍應基於專利說明書之申請專利範圍而為判斷，亦即申請專利範圍是確定專利範圍之直接依據。因此：

1. 說明書記載之創作範圍廣於申請專利範圍時，原則上應僅能以申請專利範圍定其技術範圍。
2. 申請專利範圍應記載創作必要構成要件(elements)之全部，故在申請專利範圍內記載複數要件時，不得就複數要件其中之一，主張獨立的技術範圍。

二、參酌說明書、圖式之原則

申請專利範圍只是專利說明書所記載必要構成(不可欠缺)事項之簡潔記載，故為明確申請專利範圍所表示之實質內容，應當要參考說明書及圖式，包括創作構成要件之技術用語，創作之目的、功效、特點以確定技術範圍。

我國專利法第五十六條第三項規定「發明專利權範圍，以說明書所載之申請專利範圍為準。必要時，得審酌說明書及圖式。」同法第一百零三條第二項規定「新型專利權範圍以說明書所載之申請專利範圍為準。必要時得審酌說明書及圖式。」可見我國學理上亦採此原則。

三、參酌申請過程之原則

為明確申請專利範圍，應當參考申請至取得專利權之過程中，申請人所表示之意圖和審查委員之見解，而

定其技術範圍。專利權人在專利申請程序過程中為對應審查委員之審查意見，核駁理由或第三人之異議理由，就創作內容作某種限定，或為明確創作之特徵，就申請專利範圍或創作說明之記載，作補正或闡明時，自不得依限定補正或闡明前之申請專利範圍或說明書之技術範圍主張權利。

四、參酌專利權人意識的限定或排除事項原則

專利權人於申請時，在請求專利範圍之際有意的將說明書所載之創作事項排除於申請專利範圍之外，則該排除事項不屬於專利之技術範圍；又專利權人倘將其創作之申請專利範圍限於特定事項而排除其他事項，則專利之技術範圍僅限定於該特定事項上。此點原則與參酌申請過程原則同出一轍。

第十章 新式樣申請專利範圍

第一節 概說

新式樣專利的侵害判斷不同於發明、新型，主要差異在於專利範圍的界定不同。專利法所稱新式樣者，謂對物品之形狀、花紋、色彩或其結合之創作(專106)。由新式樣專利這一定義觀之，其所保護者係物品外觀的形狀、花紋、色彩等之視覺效果創作；有別於發明新型專利所保護者係利用自然法則之技術思想，表現於物品、方法、用途的具體創作。而物品之形狀、花紋、色彩三者均難以用文字表達，故其專利範圍之界定方式異於發明新型專利範圍以文字記載之方式。

第二節 新式樣申請專利範圍之界定

一、以圖面、照片或色卡為準

新式樣專利權範圍，以圖說所載之申請專利範圍為準(專117 II 前段)。申請專利範圍應就圖面所示物品之形狀、花紋、色彩或其結合指定之(專細47VI)。因此新式樣專利(保護)範圍係以文字指定，具體表現在圖面、照片或色卡上的形狀、花紋、色彩為準。鑑定比對係以該三項標的與系爭物比對相同或近似。

申請專利範圍若就形狀、花紋、色彩之結合指定，則其專利範圍較單一指定為窄。例如指定「A及B」時，系爭物必須相同或近似於A，且相同或近似於B，方抵觸專利範圍。換言之，指定之標的為「形狀及花紋及色彩」時，專利範圍最小。

二、參酌創作說明內容

新式樣專利權範圍，以圖說所載之申請專利範圍為準。必要時，得審酌創作說明（專117II）。新式樣創作說明應簡要敘述指定施予物品之用途，使用狀態及新式樣物品之創作特點（專細 47 V）。新式樣專利範圍得指定立體、平面的形狀或立體、平面的花紋，當指定的標的對應於圖面（或照片），無法區別形狀或花紋時，應參酌創作說明文字所載內容；原則上，其專利範圍以圖面（或照片）所揭示之整體造形為準。

創作說明所載之創作特點係專利權人主張之造形特徵，鑑定比對時務必列入考量。若創作說明載明非其創作之習知部分，縱使該習知部分與系爭物完全相同，而創作特點並不近似，亦不可判定為相同或近似。

三、相同或近似之新式樣

新式樣專利權人就其指定新式樣所施予之物品，除本法另有規定者外，專有排除他人未經其同意實施該新式樣專利物品之權（專117 I）。但現實生活中仿冒者往往迴避專利權，甚少完全依原樣仿造。因此，專利範圍及於近似之新式樣，方能維護專利權人合法權益。TRIPS第二十六條第一款亦規定「工業設計所有權人有權禁止未經其同意之第三人，基於商業目的而製造、販賣、或進口有其設計或近似設計之物品。」近似之工業設計物品亦應加以禁止。

鑑定實務上，在判斷新式樣專利侵害時，系爭物與專利範圍相同或近似者，皆抵觸專利範圍。惟聯合新式樣專利範圍僅及於相同，不及於近似。

四、相同或相近之同類物品

新式樣專利應指定所施予新式樣之物品，並敘明其類別（專114）。新式樣專利範圍除及於相同物品之外，並擴及於相近之同類物品。判斷新式樣專利侵害時，首先應確定系爭物品與專利權係屬相同或相近之同類物品，不應做跨類判斷。若不屬同類物品，縱使為近似之新式樣，仍未牴觸專利範圍。

現行「新式樣之物品及類別」為民國五十七年經濟部所規定，由於科技進步、時代變遷，該類別恐有不適用之處。判斷系爭物品之類別，應根據「新式樣之物品及類別」，遇有不適用者，應重新考量其用途及功能，歸入適當之類別。

五、參酌申請過程之原則

專利申請、審查、再審查、撤銷、行政救濟等程序中，專利權人與本局來往之文件，例如：新式樣專利圖說、再審查理由書、答辯書、圖說修正本、行政救濟書狀及本局審查意見等專利文件，當文件中載明專利權人曾為之修正或解釋限定專利範圍者，得參酌該記載內容，界定專利範圍。依禁反言原則，專利權人不得再依修正或限定前之專利範圍主張權利。

六、參酌公知或習用造形

公知或習用造形為公共領域，為公眾得以任意實施的公共財產，並不屬於任何專利權人所有。故專利範圍所包含之公知或習用造形，自不應為考量重點。除此之外，應以專利造形為中心，以公知習用造形（與專利造

形不近似之先行設計) 為外圍，藉由其間相互比對關係，界定專利範圍，而以之考量專利造形與系爭物之近似性。

第三節 判斷近似性之原則 (案例詳參專利審查基準P3-2-13至P3-2-22)

一、肉眼觀察，同時同地且異時異地綜合判斷

物品近似判斷應模擬消費者選購商品之情境，以肉眼觀察為準，不可藉助儀器微觀比較差異，以免絕大多數足以使一般消費者誤認混淆之物品皆呈不近似，而明顯抹殺創作意願，故須以肉眼觀察判斷近似性。

通常消費者選購商品除了同時同地將商品併排直接對比觀察外，也可能異時異地貨比三家，僅憑過往之視覺印象經驗，在不同時空間接隔離觀察比較。模擬該情境，自應直、間接觀察併行，其中有判斷為近似者，則認定近似。

二、以物品使用狀態下的外觀造形為判斷客體

當今之設計發達物資豐富，物品型態多元而新穎，諸如組合、折疊、成套……可變動造形之物品充斥於市場，該類物品或因運輸、商業、新奇等種種需求，可變化為多種造形，例如組合玩具可拆卸為若干組件或拆散為各個獨立零件；折疊燈可伸展為使用狀態或折疊成收藏狀態；手工具組可結合成不同用途之工具。針對此類物品應以使用狀態下的外觀造形為判斷客體，即使收藏狀態之造形不同，只要判斷客體之造形近似，即可予以認定。

三、整體觀察、綜合判斷，不拘泥於各造形要素

所稱整體觀察或通體觀察，係不拘泥於各造形要素，不過於注重細微的局部差異，而從整體外觀造形或主要構成予以觀察。換言之，整體觀察雖不拘泥於各造形要素，但仍應綜合各造形要素，再行判斷近似與否。下列三則行政法院判決要旨可說明其意涵：74年判字第520號判決「新式樣專利須為新穎創作，即於通體觀察其主要特徵，須非近似或相同於現有產品。」74年判字第456號判決「新式樣主要部位造形特徵與引證主要造形特徵相同，二者整體外觀相較，經通體隔離觀察，無法辨別其間差異，已構成近似。」74年判字第113號判決「並非物品造形一有不同，即得為新式樣專利。」

四、全新功能或突破性設計之物品近似範圍較既有改良物品為廣

就造形之角度而言，稱突破性造形者，在該物品別備具相近造形之物品當為絕無僅有，即使經過一段時間後，市場上出現了競爭產品，堪與比較之造形仍然不多，故其造形空間寬廣較無拘束；就物品之角度而言，稱全新功能物品者，在該物品別當為舉世無雙之物品，即使經過一段時間後，市場上出現了競爭產品，堪與比較之同物品別的產品仍然不多，故其造形空間寬廣較無拘束。再者，此二種物品與已至產品成熟期僅改良造形之既有物品相較，所需之造形創意較高，所投入之開發資源較多，為鼓勵創作，其近似範圍應較廣，藉以表彰新造形。

五、以視覺焦點所在之主要部位為判斷重點

立體造形係由六個視圖所構成，經由整體觀察據以判斷時，照理六個視圖之視覺感受應具同等份量，惟有些物品並非六個視圖都是主要部位，通常創作人都會根據物品特性，模擬消費者選購產品及使用狀態下目視之重點面，作為視覺焦點所在之主要部位，例如冷氣機之操作板面、微波爐之操作板面、冰箱上具門扉之面、磁磚上具絢彩花紋之面……因此，判斷此類物品時，應以該視覺焦點所在之主要部位為判斷重點。

六、以創作特徵為判斷重點

新式樣造形係由點、線、面、體等要素構成，新穎的物品造形並非全部所有單元或整體構成俱為嶄新獨創，通常改變的部分或是整體之構成，或是構成之部分單元，係屬局部的。近似判斷時，應將創作特徵列為判斷重點，對於不影響整體視覺效果且非創作之習知部分，縱使完全相同，只要創作特徵不同，即不可認定為近似。反之，「若隔離觀察兩新式樣物品之主要部分，足以發生混同或誤認之虞者，縱其附屬部分外觀稍有改易，亦不得謂非近似之新式樣。」（行政法院71年判字第399號及第877號判決要旨）

七、觀察花紋的構圖排列、表現手法、相對大小比例綜合判斷

花紋變化的要素包括花紋主題、構圖佈局、表現手法、相對大小比例等，觀察判斷時應綜合各要素為之。

當兩新式樣花紋主題一為繁星點狀、另一為落花繽紛狀、雖然「星星」花紋單元異於「小花」，惟二者構圖佈局雷同，相對大小比例相近，且表現手法皆為「小碎花」形式，綜合觀察各要素，即使花紋主題單元不同，仍應判斷近似。

八、觀察色彩的色相、彩度、明度綜合判斷

色相、彩度、明度為色彩的三屬性，觀察色彩時所產生的視覺刺激感係受此三屬性左右，故對於色彩之近似判斷，須綜合觀察色彩的三屬性，考量色相、彩度、明度三方面之差異程度，再行判斷近似與否。

九、考量透明物內部可視造形及其光學效果

新式樣專利係審究物品之形狀、花紋、色彩及其結合所產生之視覺效果，若透過物品外表面之透明材料可觀察到內部造形，且該內部可視造形或其折射、反射等效果呈現造形特徵者，就該物品而言，不宜單純以其外觀輪廓造形作比較，而忽略透明材質特性，應將外觀造形及內部可視造形一體考量，綜合判斷。

十、物品的構造、功能、材質、大小非屬外觀特徵，而僅屬一般設計常識範圍內者，不列為判斷要素。

新式樣之近似判斷著眼於物品外觀造形視覺效果之異同，物品的構造、功能通常屬於物品內部構件之技術思想創作，即使顯現於物品外部，若僅為一般設計常識範圍內之運用者，對於外觀視覺效果並無影響，應不列

為判斷要素。

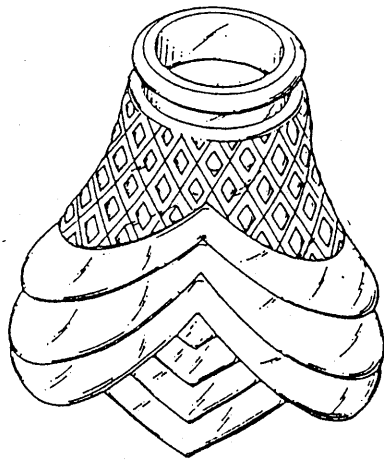
物品之材質、大小雖然為外觀造形內容之一，但從新式樣的實質而言，材質、大小的改變若屬一般設計常識範圍內之運用者，對於外觀視覺效果並無影響，亦不應列為判斷要素。

第四節 案例說明

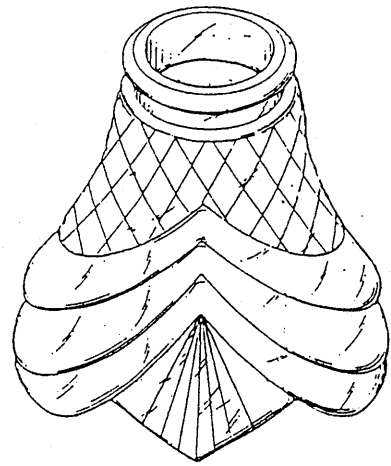
一、申請專利範圍指定「一種如圖所示XXX 之形狀及花紋。」圖面所示者為圖一，創作說明記載形狀（如圖三）、花紋（如圖四）。系爭物圖二與專利範圍形狀相同，但花紋不近似，綜合判斷系爭物與專利範圍並未抵觸。

二、申請專利範圍指定「一種如圖所示XXX 之形狀。」圖面所示者為圖一，創作說明記載形狀（如圖三）、花紋（如圖四）。圖面與創作說明之記載不符，原則上專利範圍以圖面所揭示之圖一為準。（此例圖一專利範圍較圖三為窄）

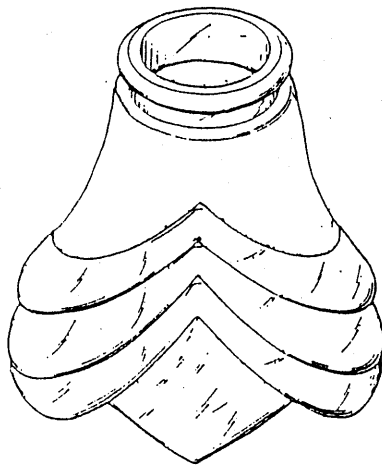
三、申請專利範圍指定「一種如圖所示XXX 之形狀。」圖面分別顯示圖一及圖三，創作說明記載形狀（如圖三）。縱使審查時未函修刪除圖一或圖面說明未註記圖一為參考圖，專利範圍以圖三之形狀為準。



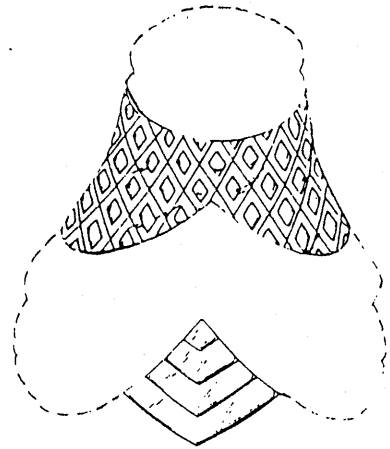
圖一：形狀及花紋



圖二：系爭物

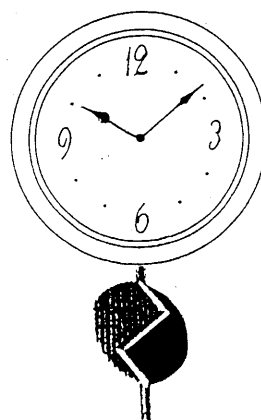
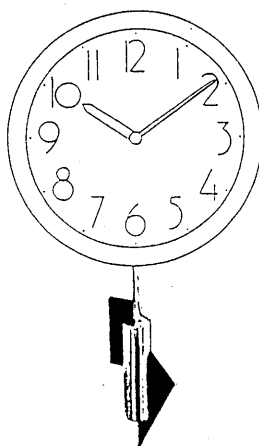
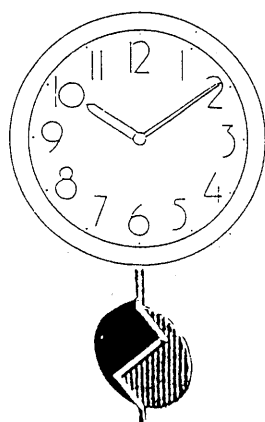


圖三：形狀



圖四：花紋

四、創作說明記載創作特點為鐘擺之形狀，對於鐘面記載為習知形狀或未予強調。鑑定比對時，若判斷該鐘面為習知形狀、縱使鐘面形狀與系爭物完全相同，而鐘擺不近似時，系爭物與專利範圍不抵觸。反之，二者之鐘擺相同或近似，系爭物鐘面僅為習知物形之變化，系爭物應抵觸專利範圍。

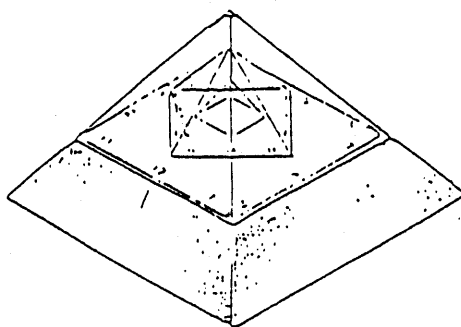


圖五：專利權

圖六：未抵觸圖五

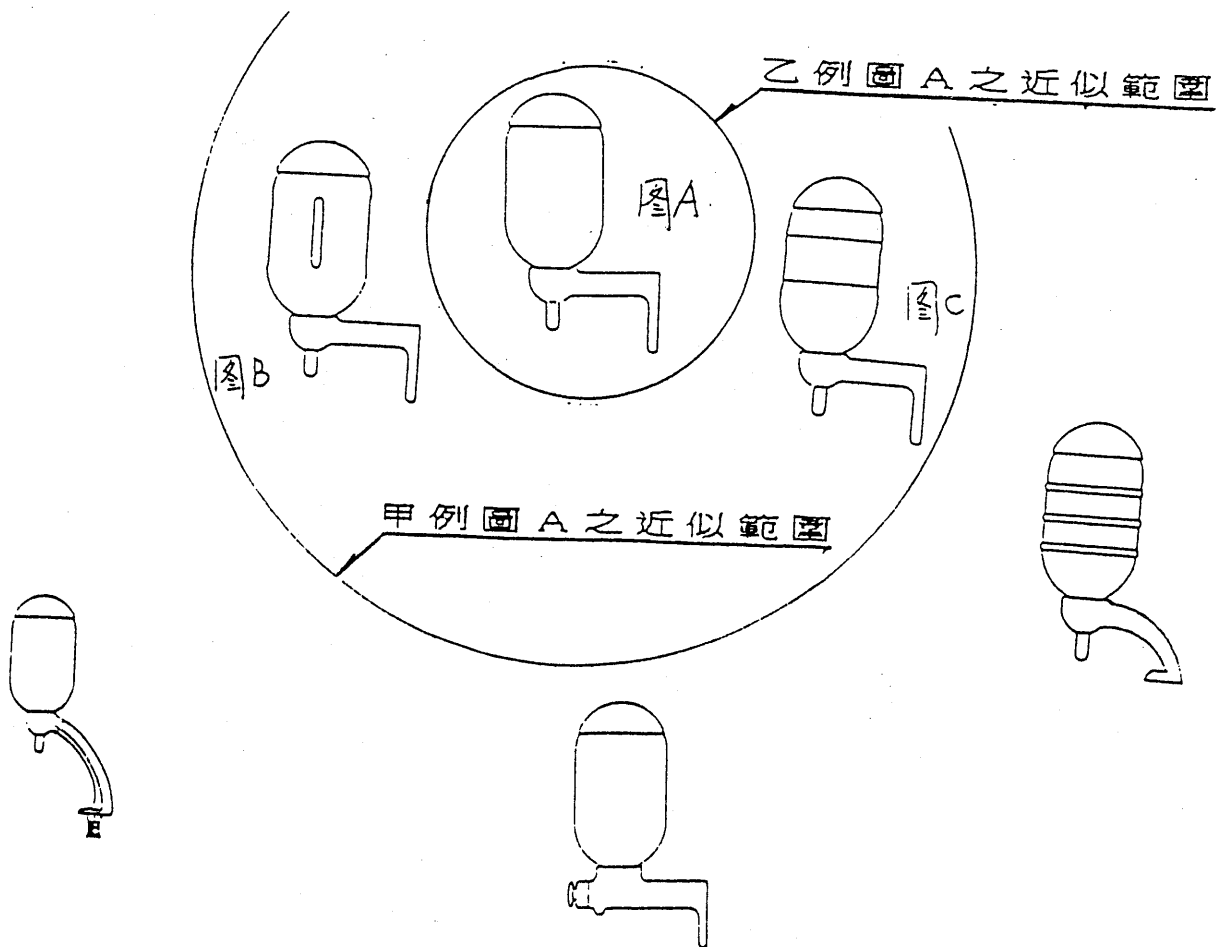
圖七：抵觸圖五

五、近似判斷應考量透明物內部可視造形及其光學效果例如圖八所示，若無視於其上半部具有內外三層透明方錐形特徵，其外觀造形僅為習知之金字塔形而已，據以作為近似判斷之基礎，則與創作原意，專利範圍不一致。



圖八

六、鑑定比對時，應以專利權之造形為中心，參酌公知習用造形而以其為外圍分佈於專利權四周，藉由其間相互比對關係，界定專利範圍。以下圖為例，甲例：圖A為專利權，圖B、C為系爭物，其他圖示為公知習用造形，則圖B、C抵觸圖A專利範圍。乙例：圖A為專利權，圖B為系爭物，圖C及其他圖示為公知習用造形，則圖B與圖A並不抵觸。



第十一章 鑑定比對、作業流程及報告撰寫

第一節 比對及作業流程

一、基本準則

辦理專利鑑定，首先需研究且明瞭待鑑定樣品之技術內容，並依下列的判斷原則，以解釋專利案之申請專利範圍所主張的技術內容範圍（主要為獨立項）：

（一）關於認識限度之原則

解釋專利案之申請專利範圍其技術範圍，原則上對非為發明創作事項係不予專利，即不得超過申請人所能認識之發明創作限度。技術範圍則應以熟習該項技術者依專利說明書、圖式而作為判斷，若依據此資料仍無法明瞭時，應再參酌專利案卷宗資料以補充判斷。

（二）關於作用效果之原則

1. 技術範圍基於申請專利範圍(claim) 作解釋時，待鑑定樣品之技術內容，雖落入於其專利案之申請專利範圍內，惟實質上未能達成如其所載之特殊作用效果者，則應不屬於該專利案之技術範圍內。
2. 專利說明書所載之作用效果，理論上雖可行，但依其說明之構造或組成，並無法達成其所主張之效果者，則不屬於該專利案之技術範圍。
3. 不得僅以待鑑定樣品在技術之作用效果上，與專利案係為同一，就認定其屬於專利案之技術範圍內。

4. 專利案之作用效果，如經載明於請求項中，即應屬專利案之構成要件，不具備此構成要件者，則不屬於專利案之技術範圍內。

(三)關於以「吉普森式請求項」(Jepson Type Claim)表達之改良形專利案之原則。

「吉普森式請求項」之形式，係將習知部分或舊有成分於前言中敘述，以揭示本專利案完成所必要之習知技術，然後於請求主體中敘述新的或改良的特徵部分者。

一般以「一種……（專利標的），係由……構成（組成），……，其特徵在於……」方式書寫。吉普森式請求項前言所載事項，一般雖屬於公知事項或上位概念，但既已載於請求項中，而構成專利範圍之前言部分或限制條件，則不論其為公知事項，自應納為構成本專利案要旨之一部分，併同特徵部分成為請求項技術範圍之判斷依據。

然後再將待鑑定樣品及專利案之申請專利範圍之技術內容，解析成若干必要技術構成後，並參酌下列規範之方式，而逐一進行異同比較：

- (一)專利標的為物品時，應就申請專利範圍所述之形狀、構造或裝置與所送物品做比較；但若所送物品無法拆解以檢視結構，或雖可拆解，但會遭不可回復之破壞，應先主動告知此事實後再辦理之，若是所送物品僅為部分組件，則應請提供完整之物品後，再做比較。
- (二)專利標的為組成物，應就申請專利範圍所述之成份及比例與所送組成物證據做比較。
- (三)專利標的為方法時，應就申請專利範圍所述之步驟

、順序與所送證據或現場實施的方法做比較；唯若是專利標的為方法，而證物為產品，或者所送之書面證據欠缺具體技術內容，可認為所送物品或證據與專利標的無法比較。

因此，經由分析比較後，待鑑定樣品相對於專利案之申請專利範圍之技術範圍，則會有以下所列舉之結論情形：

(一)必要技術構成完全相同——與申請專利範圍相同

即待鑑定樣品的技術構成與專利案的技術構成相比，發生有待鑑定樣品的技術構成，係均為專利案之申請專利範圍其要求保護的全部必要技術特徵所涵蓋者。

(二)增加一項以上其他技術構成——與申請專利範圍相同

即待鑑定樣品的技術構成與專利案的技術構成相比，發生有待鑑定樣品的技術構成，係包含了專利案之申請專利範圍的全部必要技術特徵外，尚增加有新的技術特徵者。

(三)部分必要技術構成不相同，但不相同部分屬於等效手段之替代——與申請專利範圍相同

即待鑑定樣品的技術構成與專利案的技術構成相比，就構成而言，雖然在技術構成之數量上兩者係相等，唯其中之技術構成是有不相同之情形。經比較分析後，認定待鑑定樣品與專利案所不同之技術構成，對熟習該項技術者而言，僅係屬於等效手段替代者。

(四)缺少申請專利範圍中的非必要技術構成——與申請專利範圍相同

即待鑑定樣品的技術構成與專利案的技術構成相比，雖然缺少專利案之申請專利範圍中的部分必要構成，但此缺少的技術構成部分，實際上對熟習該項技術者而言，係屬於無實質意義之技術特徵者。

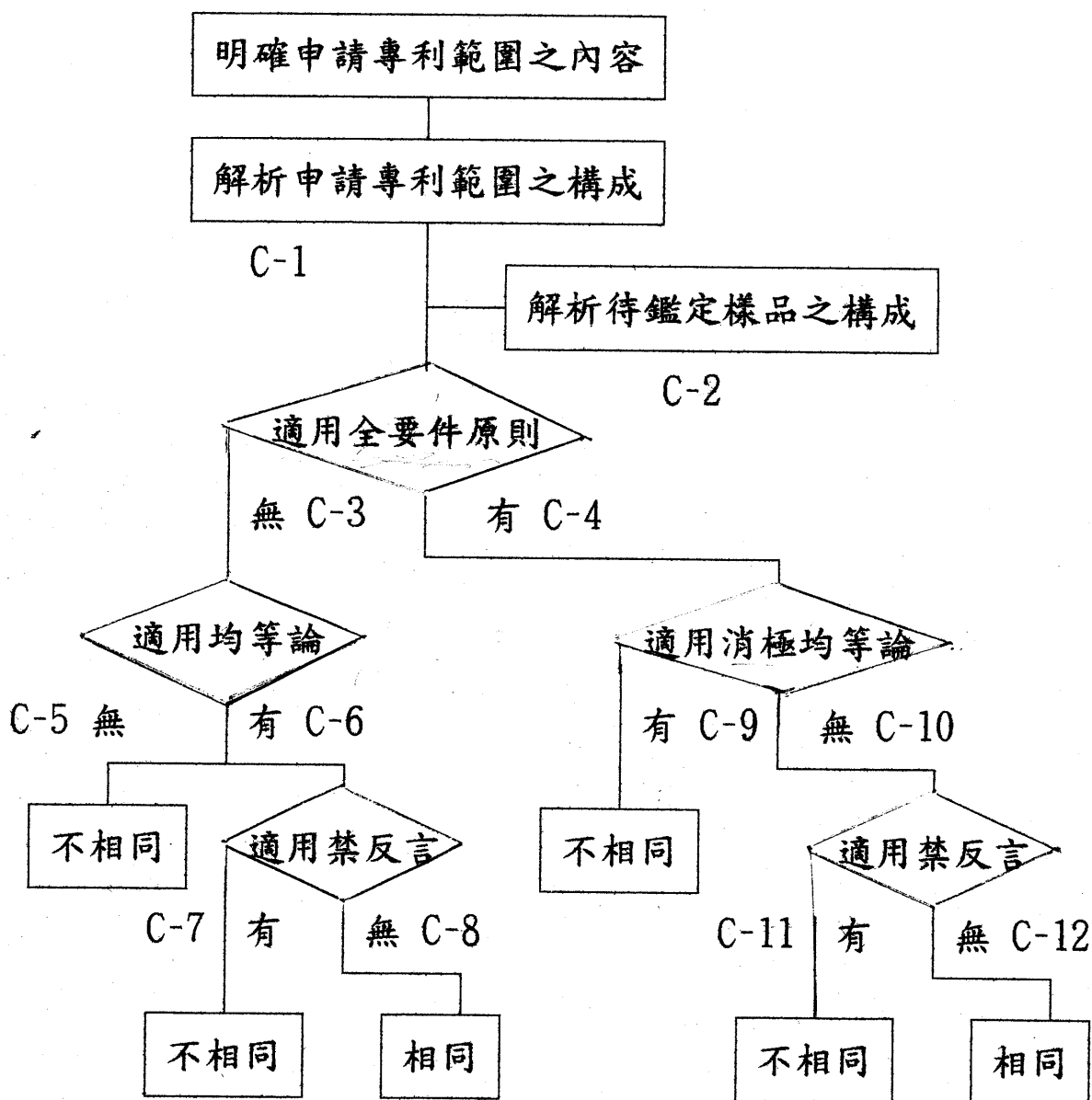
(五)缺少一個或一個以上必要技術構成——與申請專利範圍不相同

即待鑑定樣品的技術構成與專利案的技術構成相比，係缺少專利案之申請專利範圍中的一個或一個以上必要技術構成，因為專利案之申請專利範圍其整體內容係不可分割的，故專利案之申請專利範圍中之所有技術構成，係屬於未被利用者。

(六)有一個或一個以上必要技術構成不相同——與申請專利範圍不相同

即待鑑定樣品的技術構成與專利案的技術構成相比，由於在其必要技術構成上，係有一項以上不相同，且對熟習該項技術者而言，亦不屬於等效物之替代者。

二、鑑定侵害判斷之流程



流程圖說明：

1. 全要件原則 (ALL ELEMENT RULE)

分析專利權之申請專利範圍其所有構成要件及被告對象之所有構成要件並逐一加以比較。若待鑑定樣品具有申請專利範圍的每一個構成要件，且其技術內容相同，就認定兩者為相同（詳細內容請參閱 P.45，全要件原則）。

(1)全要件原則，認定無適用時，為適用均等論(C-3)

(2)全要件原則，認定有適用時，為適用消極均等論(C-4)

2. 適用均等論(C-3)(詳細內容請參閱 P31~36均等論)

(1)運用原則

a. 實質上為同一技術手段或方法，同一作用，且產生同一結果時，兩者為均等物。

b. 兩者中有等效置換性，而為熟習該項技術者所能輕易完成時，兩者為均等物。

(2)申請專利範圍之構成要件之特徵與待鑑定樣品之對應構成要件不完全相同，且亦無上述運用原則 a、b 者時，兩者為不相同(C-5)。

與待鑑定樣品之對應構成要件相同時，即需考慮進入禁反言(C-6)。

(3)注意事項

熟習該項技術人士所輕易完成之形狀、構造、裝置之變更，實質之功能無變化者，為均等物。

熟習該項技術人士所輕易完成之方法之步驟順序變更，實質之功能無變化者，為均等物。

待鑑定樣品為在既有技術之範圍，為不適用均等論。

專利侵害之技術鑑定，應以侵害當時之技術水平作考量。

3. 適用禁反言(C-6)(詳細內容請參閱 P36~44，禁反言之原則)

當被告主張，專利權人對專利權範圍之主張有前後矛盾時，則適用禁反言之原則。

(1)雖然均等論之認定為相同，但適用禁反言時，其認定為不相同(C-7)。

無適用禁反言時，就維持均等論(C-8)。

(2) 注意事項

禁反言之原則，適用於申請專利範圍之縮減補正。但在申請過程或核准後，專利權人有放棄之事實，即不得再行主張。[?]唯對於有關物質發明專利，需注意下述之情況，即在有利用該物質特性而衍生出的一系列相關產品上，縱使有禁反言之原則適用，但對於有使用該物質專利權之事實並未改變；並不因而就脫離關係；因此不可僅僅認為有禁反言之原則適用，就指認專利權人有效棄該物質專利權之事實。

4. 適用消極均等論(C-4)

對全要件原則認為相同者，再次與申請專利範圍作比對，以不同之發明技術方法或手段來確認。

(1) 利用消極均等論，認定待鑑定樣品為實質上無利用發明之技術方法或手段，則該部分與申請專利範圍所對應之部分不相同(C-9)。

(2) 利用消極均等論，認定待鑑定樣品為實質上利用發明之技術方法或手段，則全部與申請專利範圍相同(C-10)。

5. 適用禁反言(C-10)，其認定原則與C-7、C-8相同。

第二節 侵害鑑定報告之撰寫方式

一、報告架構

侵害鑑定報告之撰寫，概分成以下四部分：(一) 鑑定事項(二) 鑑定理由(三) 鑑定結論(四) 附件，茲詳細說明如下：

(一) 鑑定事項：將待鑑定物品與專利權之名稱、所有

人簡要記載。

例如：○○公司製售之○○物品是否侵害○○公司所有之第○○○○○○○○號「警示裝置」專利案(發明第○○○○號專利權)。

(二)鑑定理由：依鑑定人之判斷，詳細記述達成鑑定結論之理由。

1. 鑑定標的

(1)專利權：第○○○○○○○○號專利案之申請專利範圍在於……。

(2)待鑑定物品：將物品名稱、所有人、來源、種類數量及其特徵詳細記載。

2. 異同比較：申請專利範圍與待鑑定物品之異同詳細比對，並有參酌下述事項之事實者，則應詳細記述之，以形成鑑定結論之理由。

參酌事項：

1. 以申請專利範圍為基礎，必要時參酌說明書及圖式。

2. 學說(周邊限定、中心限定、禁止反言等)及判例。

3. 專利申請過程之參酌(禁止反言)。

4. 公知事實之參酌：

(1)既有技術知識之調查(對本專利說明書中所提及之既有技術或知識之再確認)。

(2)公知事實之排除(關係專利之有效性)。

(3)同一申請人之先後申請案。

5. 本專利未釐清之用語加以解釋(用語可分一般用法及特殊用法)。

(三)鑑定結論：將鑑定結果簡潔記載。

例如：待鑑定物品與第○○○○○○○○號專利案(發明第○○○○號專利權)之申請專利範圍相同。

(四)附件①本專利案資料

②待鑑定物品

二、範例說明

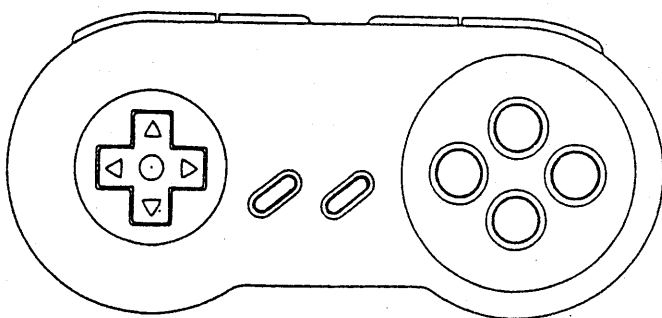
範例(一)

(一)鑑定事項

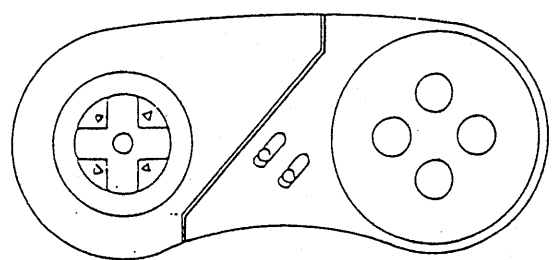
○○公司製售之電視遊樂器之控制器(以下稱待鑑定物品)是否與○○公司所有之第○○○○○○○○號「電視遊樂器之控制器」專利案(新型第○○○○號專利權，以下稱本專利)之申請專利範圍相同。

(二)鑑定理由

本專利案之申請專利範圍在於「控制器機體形狀係由兩端半圓形藉中間小矩形連結，形成前緣局部凹陷，底面側視呈斜弧面之斜底扁平體，其正面左側較小圓形框內設十字形按鈕，右側較大圓形框內均設四個圓形按鈕，中間偏下設橫排兩斜向平行之細長圓形功能鍵，後端緣兩側各設微凸長條形按鍵」。



專利案



待鑑定物品

待鑑定物品之整體形狀概呈腰果形扁平體，其上下緣分別以凸凹弧形修飾，兩端呈圓弧形，底面平直，正面左側較小雙圓形框內設十字形按鈕，右側較大圓形框內均設四個圓形按鈕，上表面中央以斜向轉折細凹線分割，中間右下斜排兩撥桿式功能鍵。

參酌專利申請相關資料之記載，可知電視遊樂器之控制器面板上之「圓形框內設十字形按鈕及圓形框內均設四個圓形按鈕」為同類物品之習知形狀，而其機體之造形變化及控制部件之配置為造形設計之要部。

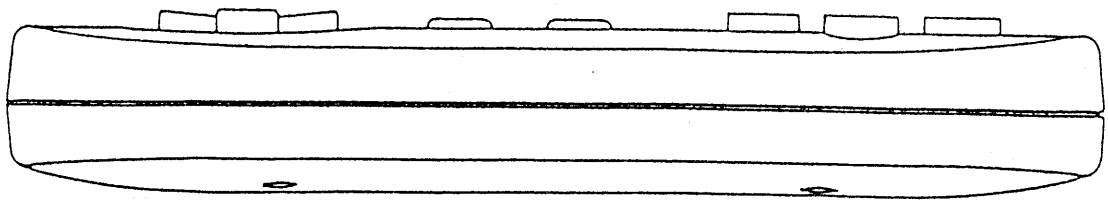
以待鑑定物品與本專利案之申請專利範圍相比對，待鑑定物品之「整體形狀概呈腰果形扁平體，其上下緣分別以凸凹弧形修飾，兩端呈圓弧形，底面平直，上表面中央以斜向轉折細凹線分割，中間右下斜排兩撥桿式功能鍵」與本專利案之「控制器機體形狀由兩端半圓形藉中間小矩形連結，形成前緣局部凹陷底面側視呈斜弧面之斜底扁平體，正面中間偏下設橫排兩斜向平行之細長圓形之功能鍵，後端緣兩側各設微凸長條形按鍵」等主要部位形狀顯著不同，其相同之處，僅限於「圓形框內設十字形按鈕及圓形框內均設四個圓形按鈕」非關重要部之局部形狀，唯就這些局部形狀而言，係屬為熟悉該項技術者所習知之既有形狀。由於待鑑定物品之腰果形機體及其面板之整體形狀，與本專利案產生有明顯之差異，係不屬於本專利案之申請專利範圍之請求範圍內，故待鑑定物品與本專利案在形狀上非屬相同。

(三)鑑定結論：待鑑定物品與第○○○○○○○○號
專利案(新型第○○○○號專利權)
之申請專利範圍不相同。

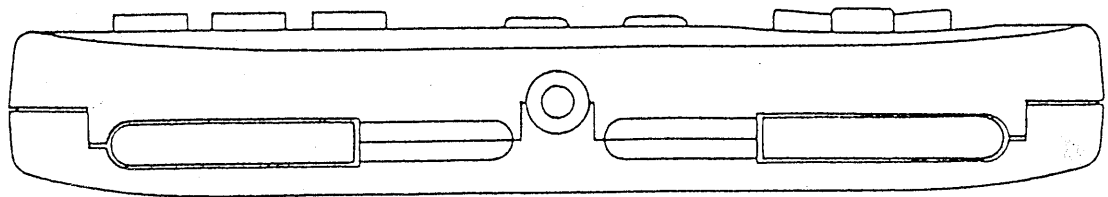
(四)附件①本專利案資料

②待鑑定物品

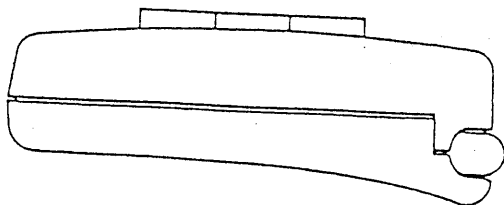
專利案



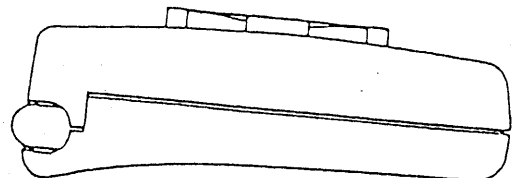
第 1 圖



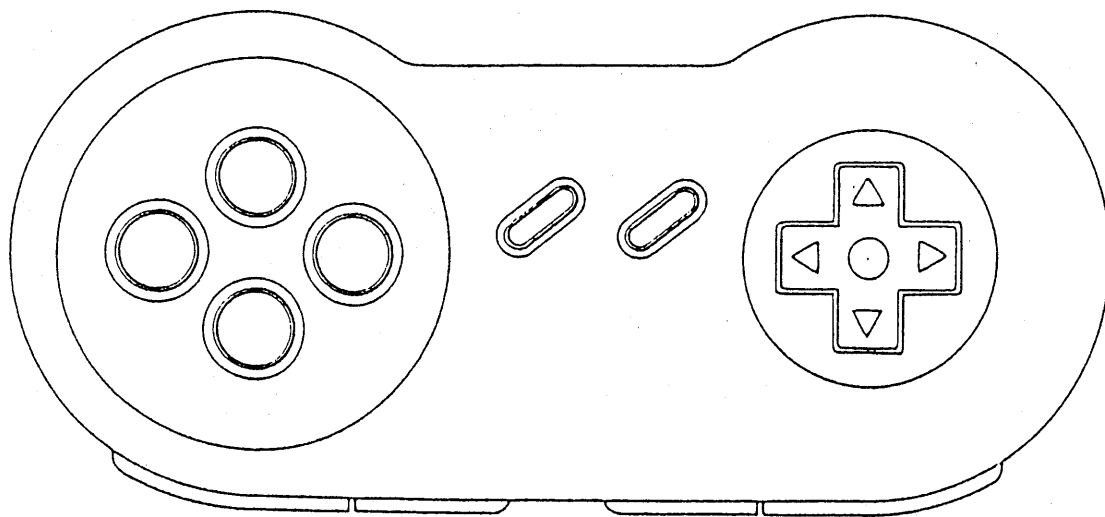
第 2 圖



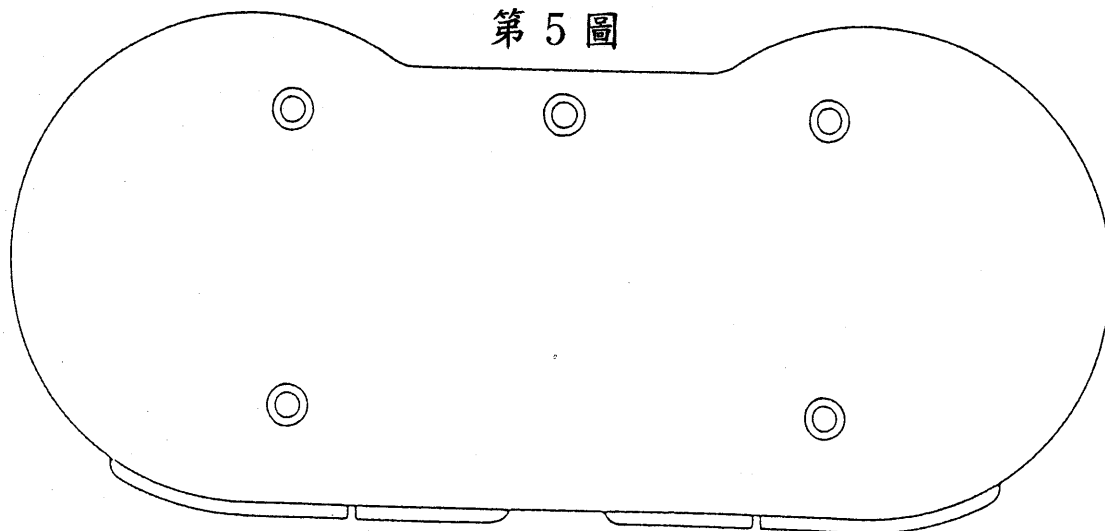
第 3 圖



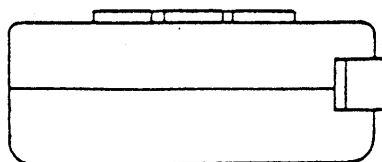
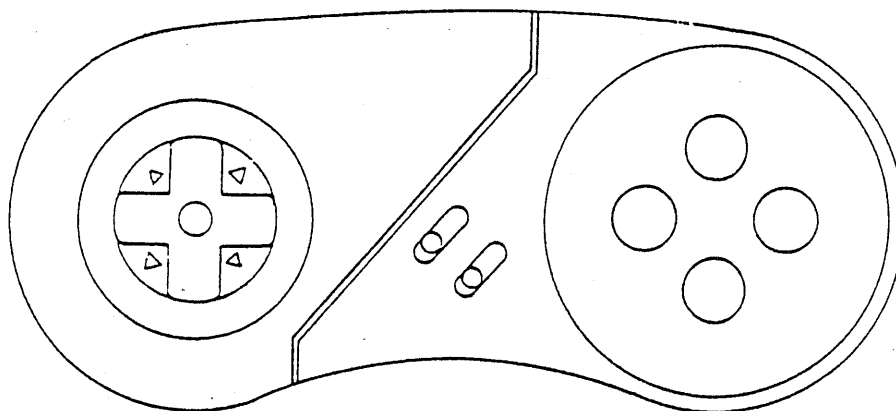
第 4 圖



第 5 圖



第 6 圖



待鑑定物品

範例(二)

(一)鑑定事項：

○○公司製售之包裝盒（以下稱待鑑定物品）是否與○○公司所有之第○○○○○○○○號「包裝盒」專利案（以下稱本專利）之申請專利範圍相同。

(二)鑑定理由

本專利之申請專利範圍在於「包裝盒四周盒面上，分別施以包裝物及各種適用狀態圖，正面於適當比例處，以粗黑線分割為物品及各種適用狀態圖，該粗黑分割線延伸至兩側面呈中斷狀S形，背面為呈上缺口之矩形粗框線，其內配置物品圖及標題」。

待鑑定物品之包裝盒四周盒面，分別施以包裝物及各種適用狀態圖，正面於適當比例處，以粗黑線分割為物品及各種適用狀態圖，粗黑分割線延伸至兩側面呈中斷狀S形，背面為呈上缺口之矩形粗框線，其內配置物品圖及標題，待鑑定物品與本專利之花紋構圖及配置已構成混同，故待鑑定物品與本專利屬近似。

有關新式樣物品上之文字，除具裝飾效果之變形字或必要之功能性文字（如儀表上之指示數字）以外，一般之說明文字不能作為新式樣專利保護之對象。本案待鑑定物品包裝盒上之一般說明文字，雖為本專利所無，基於前述原則，此種差別顯然非本案審究之重點，不影響待鑑定物品與本專利近似之認定。

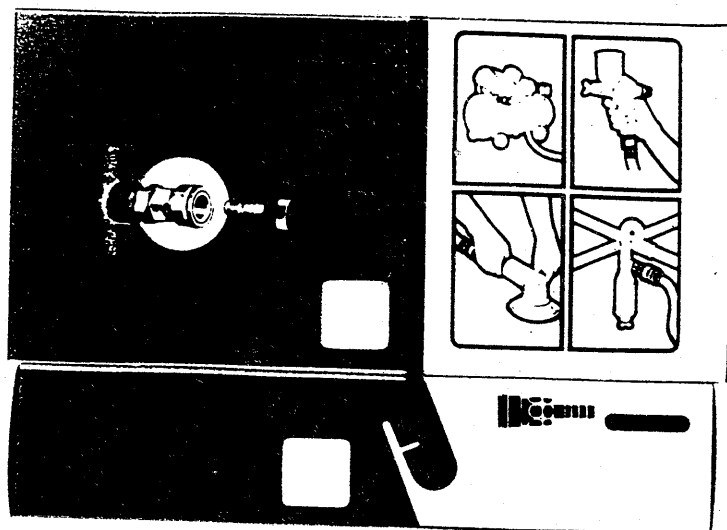
(三)鑑定結論：待鑑定物品與第○○○○○○○○號

專利案之申請專利範圍近似。

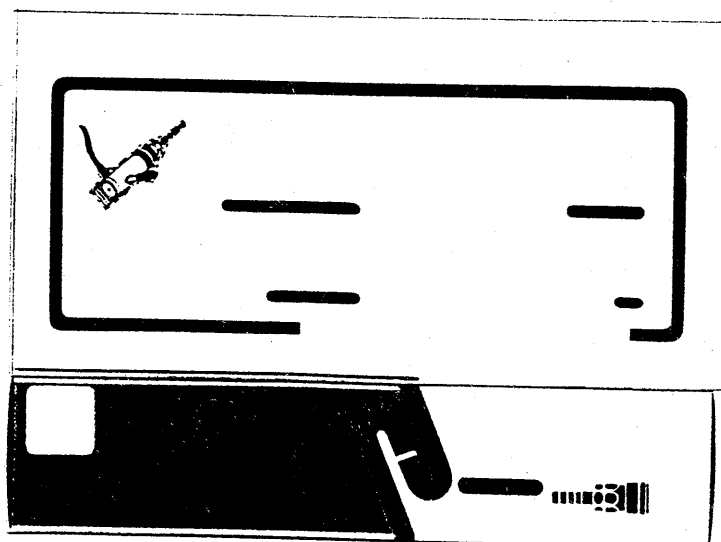
(四)附件①本專利案資料。

②待鑑定物品。

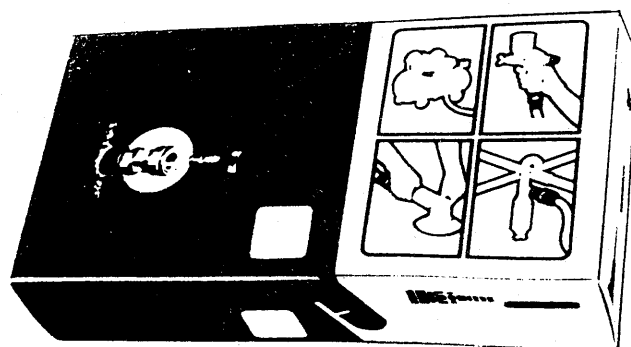
專利案



前視圖

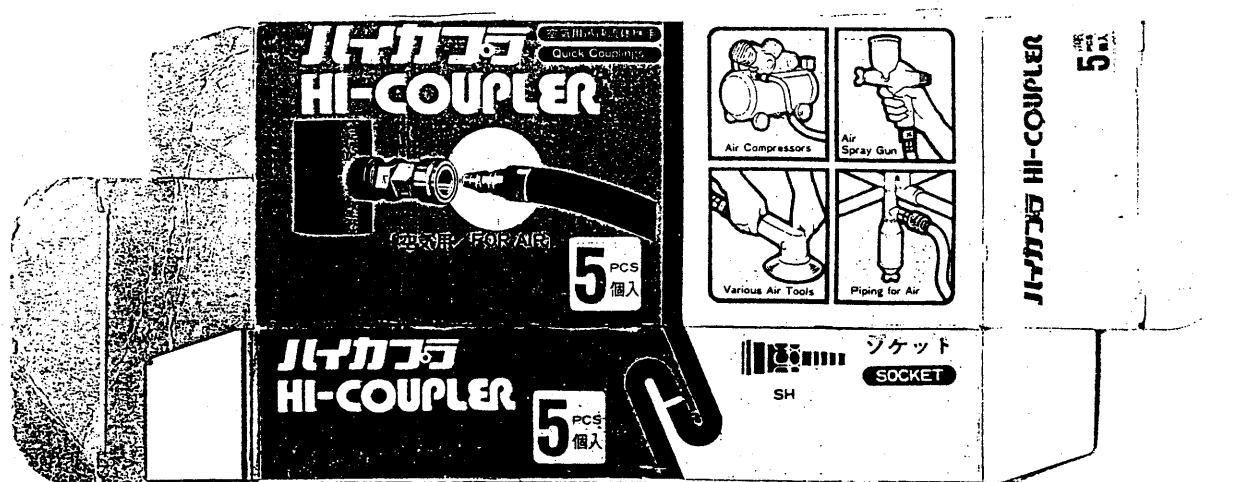


後視圖

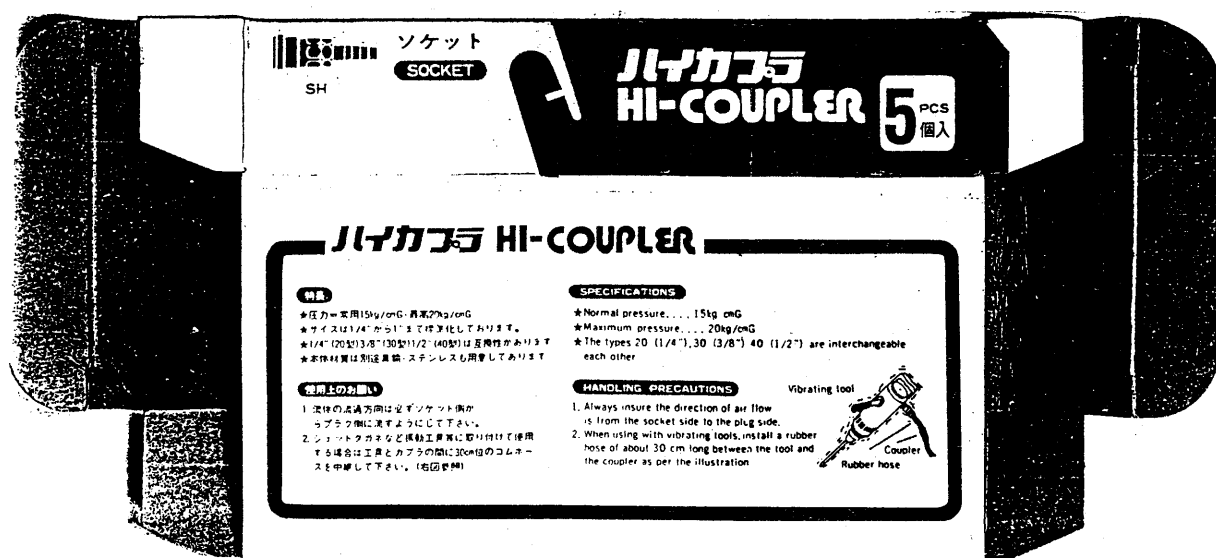


立體圖

待鑑定物品



前視圖



後視圖

範例(三)

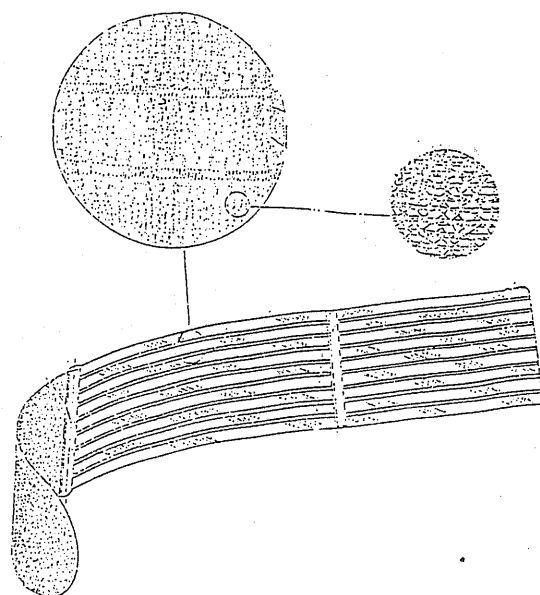
(一)鑑定事項：

報告○○製售之束腹帶(以下稱待鑑定物品)是否與○○所有之第○○○○○○○○號「改良型束腹帶」專利案(新型第○○○○號專利權，以下稱本專利)申請專利範圍內容相同。

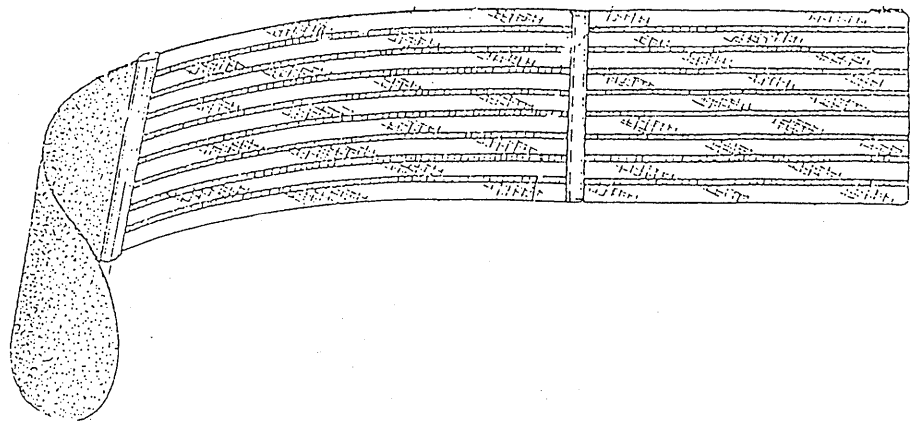
(二)鑑定理由：

(1)本專利之申請專利範圍為：

一種改良型束腹帶，其特徵在於：束腹帶之包覆主體分區，兩(或多)區間以車縫銜接而成，各區之帶體係以橫列間隔之編織性條狀緊帶排列而成，各緊帶之間則以直向織接非彈性織線，俾構成各緊帶之間隔留有織線間空隙之透氣縫，配合條狀緊帶內面之粒狀棉結凸列，促進空氣對流，提供皮膚對外呼吸之良好管道。



待鑑定物品之「束腹帶」構造，係於包覆主體分區，各區間以車縫銜接，各區之帶體以橫列間隔之編織條狀鬆緊帶排列而成，各鬆緊帶之間以直織接非彈性織線，但各鬆緊帶內面並無明顯粒狀棉結凸列。



(2) 本專利於申請專利範圍中明確載明其條狀鬆緊帶內面之粒狀棉結凸列具促進空氣對流之效果。又參酌本專利之說明書、圖式可知，其創作內容一再強調鬆緊帶內面設置粒狀棉結凸列之作用效果。復本專利曾於專利舉發程序過程中之答辯書謂「被舉發案之重點至少包括有以下之特點：

- ① 束腹帶之包覆主體分區：兩（或多）區間以車縫銜接而成；
- ② 各區之帶體係以橫列間隔之編織性條狀鬆緊帶排列而成，各鬆緊帶之間以直向織接非彈性織線；

③條狀緊帶內面之粒狀棉結凸列；其專利之重點之所以是由三項重點同時構成一項，……乃是由於該三項重點之作用均有相關暨相輔相成之效果，……該條狀鬆緊帶之內面部位設置粒狀棉結凸列，乃是在於克服束腹帶與腹圍部位貼緊時，區隔而形成對流空氣分佈之真正作用效果。」

(3)今待鑑定物品與本專利相較，雖然兩者均係於束腹帶包覆主體分區，各區間以車縫銜接，各區之帶體以橫列間隔之編織條狀鬆緊帶排列，各鬆緊帶間以直向織接非彈性織線；惟待鑑定物品之各鬆緊帶內面並無粒狀棉結凸列，故就整體構造功效而言，待鑑定物品與本專利之申請專利範圍不同。

(三)鑑定結論：

待鑑定物品之構造與第○○○○○○○○號專利案(新型第○○○○號)之申請專利範圍不同。

(四)附件①本專利案資料

②待鑑定樣品

範例(四)

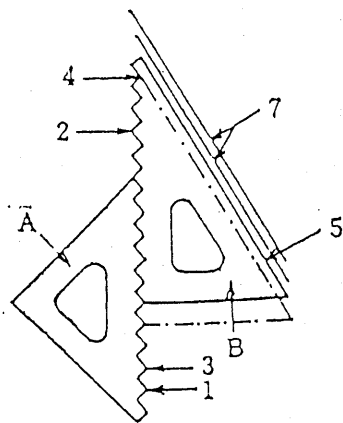
(一)鑑定事項：

甲公司製售之平行線製圖用尺規(以下稱待鑑定物品甲)是否與○○公司所有之第○○○○○○○○號「平行線製圖用尺規」專利案(新型第○○○○○○○○號專利權，以下稱本專利)申請專利範圍內容相同。

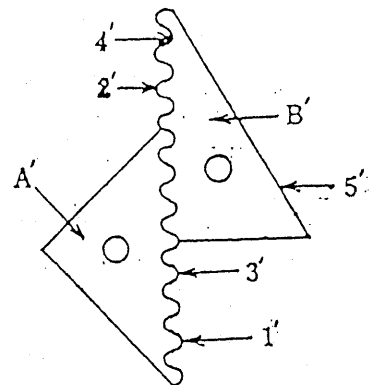
(二)鑑定理由

本專利案之申請專利範圍有二項，一項為獨立項，另一項為附屬項：

- 1.一種平行線製圖用尺規，係由均具有劃線斜邊(5)之尺規(A)和尺規(B)組合而成，其中尺規(A)的基準邊(1)成形有固定規則連續凹凸鋸齒(3)，尺規(B)的基準邊(2)則成形有與尺規(A)其連續凹凸鋸齒(3)相嵌合之固定凹凸鋸齒(4)。
- 2.如申請專利範圍第1項所述之平行線製圖用尺規，其中尺規(A)和尺規(B)之凹凸鋸齒(3)、(4)係為山形齒狀者。



本專利案



待鑑定物品甲

待鑑定物品甲的平行線製圖用尺規，係由尺規(A')和尺規(B')組合而成，並設有分別與尺規(A')和(B')的基準邊(1')和(2')相嵌合的波浪形凹凸鋸齒(3')和(4')，並以尺規(A')和(B')之一邊(5')作為劃線邊；使用時，係將尺規(A')和尺規(B')的基準邊(1')和(2')位置上的波浪形凹凸鋸齒(3')和(4')處於嵌合的位置，固定一側尺規

(A')，另一側尺規(B')通過每一個齒距或多個齒距的移動，沿著劃線邊(5')以劃出平行線。

以待鑑定物品甲與本專利案之申請專利範圍相比對，待鑑定物品甲構成要件為尺規(A')和尺規(B')，且其基準邊(1')和(2')，具有相嵌合的連續波浪形凹凸鋸齒(3')和(4')以劃出平行線之形狀構造，甚且尺規(A)和尺規(A')均係"連續"凹凸鋸齒形狀構造，故係屬於本專利案之申請專利範圍第1項「一種平行線製圖用尺規，係由均具有劃線斜邊(5)之尺規(A)和尺規(B)組合而成，其中尺規(A)的基準邊(1)成形有固定規則連續凹凸鋸齒(3)，尺規(B)的基準邊(2)則成形有與尺規(A)其連續凹凸鋸齒(3)相嵌合之固定凹凸鋸齒(4)」形狀構造特徵範圍；但鑑定物品甲之尺規(A')和(B')其凹凸鋸齒(3')和(4')係呈波浪狀齒形，與本專利案之申請專利範圍第2項指明界定凹凸鋸齒(3)、(4)為山形者則非屬相同。

(三)鑑定結論：待鑑定物品甲與第○○○○○○○○號專利案（新型第○○○○號專利權）之申請專利範圍第1項內容相同，與申請專利範圍第2項內容不相同。

(四)附件①本專利案資料

②待鑑定物品

範例(五)

(一)鑑定事項：

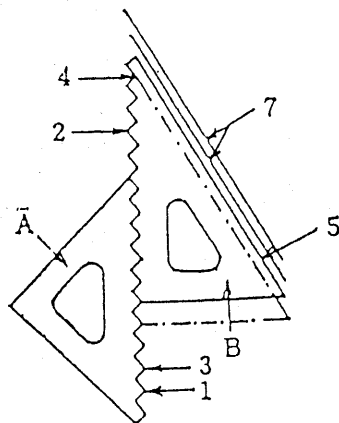
乙公司製售之平行線製圖用尺規（以下稱待鑑定物品乙）是否與○○公司所有之第○○○○

○○○○○號「平行線製圖用尺規」專利案（新型第○○○○○號專利權，以下稱本專利）申請專利範圍內容相同。

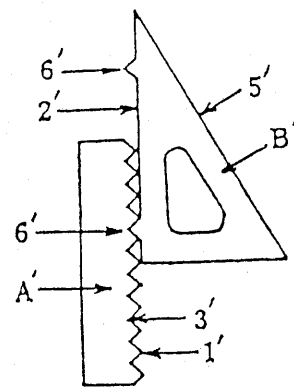
(二)鑑定理由

本專利案之申請專利範圍有二項，一項為獨立項，另一項為附屬項：

- 1.一種平行線製圖用尺規，係由均具有劃線斜邊(5)之尺規(A)和尺規(B)組合而成，其中尺規(A)的基準邊(1)成形有固定規則連續凹凸鋸齒(3)，尺規(B)的基準邊(2)則成形有與尺規(A)其連續凹凸鋸齒(3)相嵌合之固定凹凸鋸齒(4)。
- 2.如申請專利範圍第1項所述之平行線製圖用尺規，其中尺規(A)和尺規(B)之凹凸鋸齒(3)、(4)係為山形齒狀者。



本專利案



待鑑定物品乙

待鑑定物品乙的平行線製圖用尺規，係由尺規(A')和尺規(B')組合而成，尺規(A')的基準邊(1')成形有固定規則之連續凹凸鋸齒(3')，尺規(B')的基準邊(2')則形成有與凹凸鋸齒(3')相嵌

合的不連續單一突起(6')，並具有劃線斜邊(5')；使用時，係將尺規(B')其基準邊(2')上所形成之不連續單一突起(6')，嵌卡入尺規(A')其基準邊(1')上形成之連續凹凸鋸齒(3')位置內，固定一側尺規(A')，另一側尺規(B')通過其突起(6')在連續凹凸鋸齒(3')內之相對移動，則沿著劃線邊(5')以劃出平行線。

以待鑑定物品乙與本專利案之申請專利範圍相比對，待鑑定物品乙其構成要件與本專利案同樣係由尺規(A')和尺規(B')所組成，且其中尺規(A')之形狀構造與本專利案之尺規(A)相同，且有連續凹凸鋸齒形狀構造，而尺規(B')與本專利案之尺規(B)在基準面形成之鋸齒，僅係為不連續單一突起(6')與連續凹凸鋸齒(3)形狀構造之差異，唯此形狀構造之變更，就熟習該項技術者而言，單純係屬一般性之變更，故鑑定物品乙與申請專利範圍第1項所述之形狀構造特徵係屬實質相同。且鑑定物品乙之尺規(A')和(B')其凹凸鋸齒(3')和突起(6')係均形成為山形，與本專利案之申請專利範圍第2項指明界定凹凸鋸齒(3)、(4)為山形者，亦屬實質相同。

(三)鑑定結論：待鑑定物品乙與第○○○○○○○○號專利案(新型第○○○○號專利權)之申請專利範圍第1項內容實質相同，與申請專利範圍第2項內容實質相同。

(四)附件①本專利案資料

②待鑑定物品

範例(六)

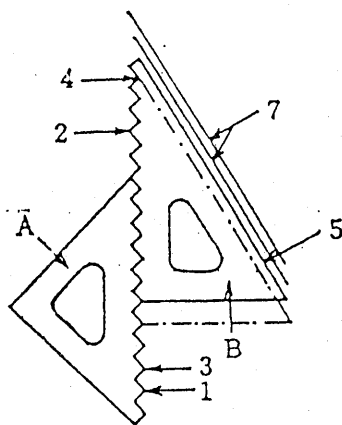
(一)鑑定事項：

丙公司製售之平行線製圖用尺規（以下稱待鑑定物品丙）是否與○○公司所有之第○○○○○○○○號「平行線製圖用尺規」專利案（新型第○○○○○○○○號專利權，以下稱本專利）申請專利範圍內容相同。

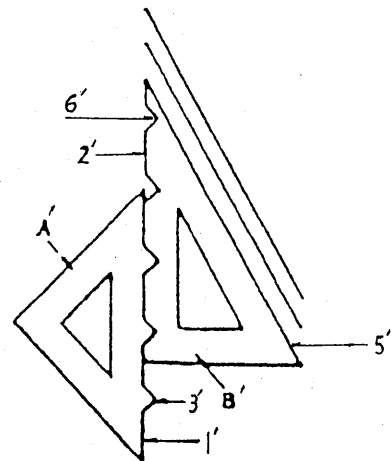
(二)鑑定理由

本專利案之申請專利範圍有二項，一項為獨立項，另一項為附屬項：

1. 一種平行線製圖用尺規，係由均具有劃線斜邊(5)之尺規(A)和尺規(B)組合而成，其中尺規(A)的基準邊(1)成形有固定規則連續凹凸鋸齒(3)，尺規(B)的基準邊(2)則成形有與尺規(A)其連續凹凸鋸齒(3)相嵌合之固定凹凸鋸齒(4)。
2. 如申請專利範圍第1項所述之平行線製圖用尺規，其中尺規(A)和尺規(B)之凹凸鋸齒(3)、(4)係為山形齒狀者。



本專利案



待鑑定物品丙

待鑑定物品丙的平行線製圖用尺規，係由尺規(A')和尺規(B')組合而成，尺規(A')的基準邊(1')成形有固定規則“不連續”凸起鋸齒(3')，尺規(B')的基準邊(2')則形成有與凸起鋸齒(3')相嵌合的不連續凹形鋸齒(6')，並具有劃線斜邊(5')；使用時，係將尺規(B')其基準邊(2')上所形成之不連續凹形鋸齒(6')，嵌卡入尺規(A')其基準邊(1')上形成之不連續凸起鋸齒(3')位置內，固定一側尺規(A')另一側尺規(B')通過其凹形鋸齒(6')在不連續之凸起鋸齒(3')內之相對移動，則沿著劃線邊(5')以劃出平行線。

以待鑑定物品丙與本專利案之申請專利範圍相比對，待鑑定物品丙其構成要件與本專利案同樣係由尺規(A')和尺規(B')所組成，由於其中尺規(A')之形狀構造與本專利案之尺規(A)並不相同，不具有尺規(A)連續凹凸鋸齒(3)形狀構造特徵，且尺規(B')其凹形鋸齒(6')與尺規(B)之凹凸鋸齒(3)形狀構造特徵亦非相同，故鑑定物品丙與本案專利之申請專利範圍第1項內容不相同，同理可說明與第2項內容亦不相同。

(三)鑑定結論：待鑑定物品丙與第○○○○○○○○號專利案（新型第○○○○號專利權之申請專利範圍第1項範圍內容（實質）不相同，與申請專利範圍第2項範圍內容（實質）不相同。

(四)附件①本專利案資料

②待鑑定物品

範例(七)

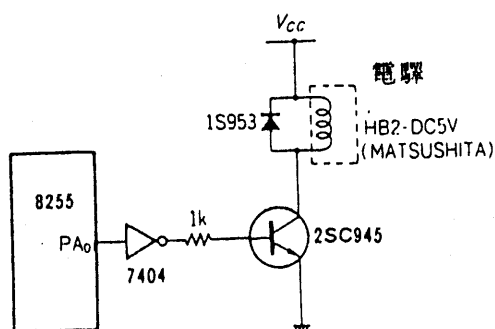
(一)鑑定事項

○○公司製售之大型電驛驅動電路(以下稱待鑑定物品)是否與○○公司所有之第○○○○○○號「小型電驛驅動電路」專利案(發明第○○○○○○號專利權,以下稱本專利案)之申請專利範圍相同。

(二)鑑定理由

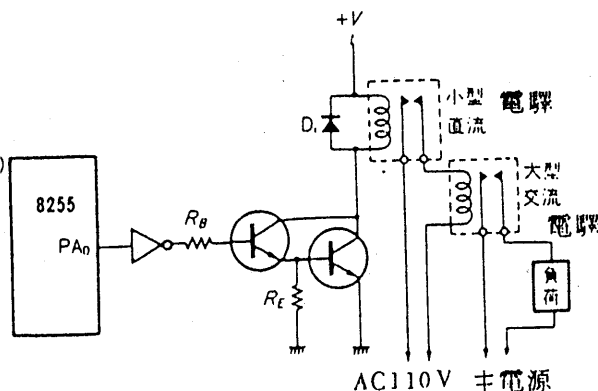
1. 本專利案之申請專利範圍：

一種小型電驛驅動電路係包含A部分為IC(8255),反向器(7404)及電阻(1K),B部分為電晶體(2SC945),C部分為二極體(1S953)與電驛(HB2-DC5V)之三部分所構成;由IC之信號經反向器以控制電晶體,使電晶體成導通狀態,電驛就動作。



小型電驛的驅動電路

本專利案



大型電驛的驅動電路

待鑑定物品

待鑑定物品之「大型電驛的驅動電路」係包含 a 部分 IC(8255)，反向器及電阻(R)，b 部分為電晶體(2 個)與電阻(R)，C 部分為二極體(D)與電驛(二組)之三部分所構成；其動作情況為由 IC 輸出之信號經反向器以控制二個電晶體，使電晶體成導通狀態，小型電驛就動作以控制大型電驛，使主電流通過負荷。

2. 本案之申請專利範圍明確為利用反向器之信號輸出，以控制電晶體成導通狀態，小直流電流就經由電晶體使電驛動作。而待鑑定物亦用反向器之信號輸出，以控制第一個電晶體，再使第二個電晶體成導通狀態，以控制電驛，因此本案用一個電晶體與待鑑定物品用二個電晶體作導通之作用，其實質上為相同；另待鑑定物用小型電驛再控制大型電驛與本案用一個電驛之作用亦實質上為相同，因此二者驅動電路設計實質上為相同。下述為利用全要件原則，均等論、禁反言之原則論述：

全要件原則

本案	待鑑定物品	全要件原則
A	a	同
B	b	不同
C	c	不同

用全要件原則比較之結果 B 與 b 與 b，C 與 c 不同，再用均等論比較。

均等論

本案	待鑑定物品	全要件原則	均等論
A	a	同	同
B	b	不同	同
C	c	不同	同

均等論比較全部相同，其次再用禁反言之原則。

禁反言

本案	待鑑定物品	全要件原則	均等論	禁反言
A	a	同	同	同
B	b	不同	同	同
C	c	不同	同	同

因在說明書已敘述，本案之技術內容可應用於其他型態之電驛控制，因此用禁反言之認定二者亦相同。結果就整體裝置功效而言，待鑑定物品與本案之申請專利範圍實質相同。

(三) 鑑定結論

待鑑定物品之裝置與第○○○○○○○○號專利案（發明第○○○○號專利權）之申請專利範圍實質相同。

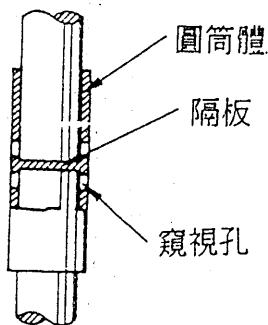
(四) 附件①本專利案資料

②待鑑定樣品

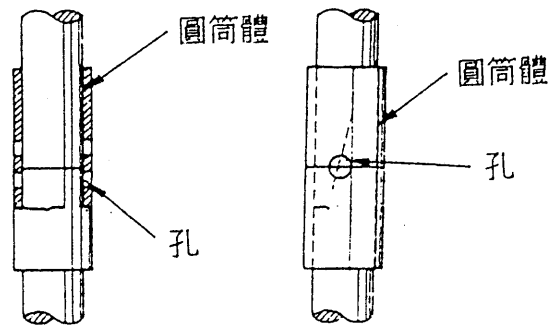
範例(八)

(一)鑑定事項

甲公司製售之鋼筋接合器（以下稱待鑑定物品甲），是否與○○公司所有之第○○○○○○○○○○號「鋼筋接合器」專利案（新型第○○○○○○專利權，以下稱本專利案）申請專利範圍內容相同。



本專利案



待鑑定物品甲

(二)鑑定理由

本專利案之申請專利範圍為一項獨立項：

「一種鋼筋接合器，係於中間具有隔板的圓筒體的隔板兩側之筒壁各設一個或數個窺視孔者。」

（註：依據本專利案之說明，本專利案之鋼筋接合器可節省鋼筋材料，且連結牢靠，特別對壓縮力具抗力。而且，其構造簡單，施工容易，借助隔板可防止兩鋼筋之嵌入長度不均衡，透過窺視孔可檢視嵌入圓孔的鋼筋深度，以確認其施工。）

待鑑定物品之鋼筋接合器係於圓筒體筒壁設

一個或數個孔者。待鑑定物品與本專利案之申請專利範圍相比對，待鑑定物品並不具有本專利案之隔板構件，而依本專利案之說明書，因圓筒體中間有隔板，使兩鋼筋之連結極為牢靠，特耐壓縮力，可防止兩鋼筋嵌入長度不均衡之技術性事項，係本專利案之必要構件，待鑑定物品既無此一必需構件，自不能認定與本專利案之申請專利範圍相同。

(三)鑑定結論：待鑑定物品甲與第○○○○○○○○號專利案（新型第○○○○號專利案）之申請專利範圍不相同。

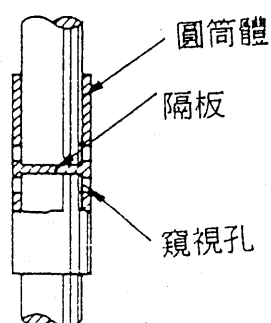
(四)附件①本專利案資料

②待鑑定物品

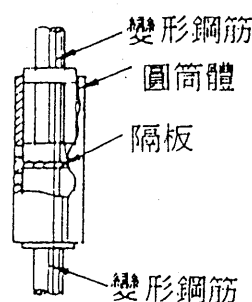
範例(九)

(一)鑑定事項

乙公司製售之鋼筋接合器（以下稱待鑑定物品乙）是否與○○公司所有之第○○○○○○○○號「鋼筋接合器」專利案（新型第○○○○號專利權，以下稱本專利案）申請專利範圍內容相同。



本專利案



待鑑定物品乙

(二)鑑定理由

本專利案之申請專利範圍為一項獨立項：

「一種鋼筋接合器，係於中間具有隔板的圓筒體的隔板兩側之筒壁各設一個或數個窺視孔者。」

(註：依據本專利案之說明，鋼筋接合器以頂端面接合鋼筋，且連結牢固，特耐壓縮力。其構造簡單、施工容易，借助隔板，可防止兩鋼筋之嵌入長度不均衡，且可透過窺視孔檢視嵌入圓孔之鋼筋之深度，以確認其施工。)

待鑑定物品之鋼筋接合器亦係於中間具有隔板的圓筒體的隔板兩側之筒壁各設數個窺視孔者。但是其係使用於變形鋼筋之接合，以使混凝土和鋼筋間之附著強度增加者。待鑑定物品雖然特別使用於「變形鋼筋」之接合，此係本專利案說明所未記載者，但此與申請專利範圍所載鋼筋接合器無關係，此一限定用途，對申請專利範圍所載技術內容而言，並無任何變更，自可認定其與本專利案之申請專利範圍相同。

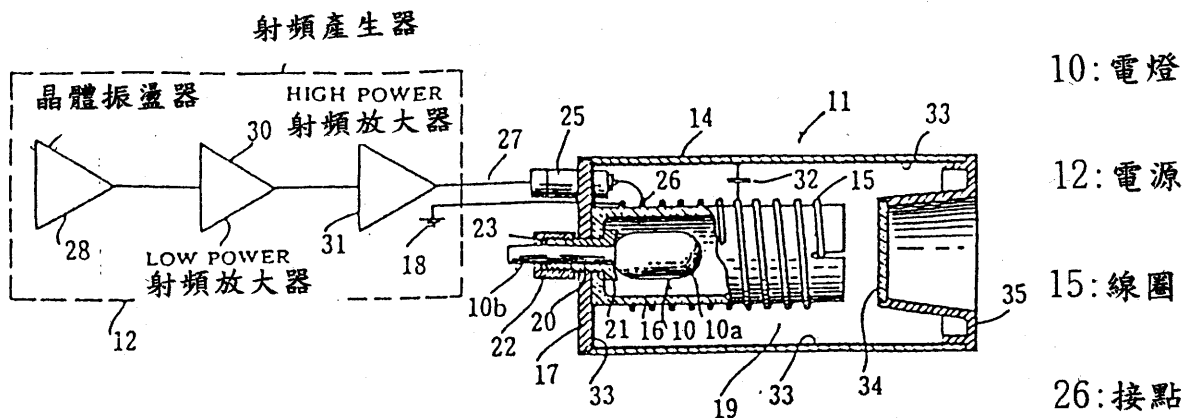
(三)鑑定結論：待鑑定物品乙與第○○○○○○○○號專利案（新型第○○○○號專利案）之申請專利範圍相同。

(四)附件①本專利案資料

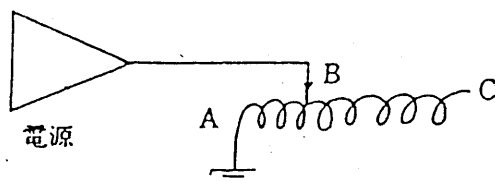
②待鑑定物品

第三節 國外相關案例說明：

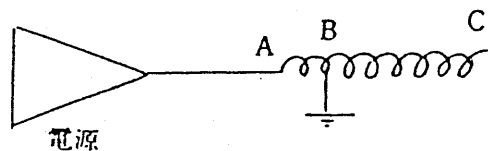
一、Perkin-Elmer 案件 [3USPQ 2d 1321(Fed. Cir. 1987)]



第 1 圖



第 2 圖 自動變壓器



第 3 圖 線圈耦合變壓器

說明：

第 2 圖為本專利案的構造

第 3 圖為被告裝置的構造

專利案為一自動變壓器。

被告裝置為線圈耦合變壓器，與專利案相較

：兩者由電源輸出至線圈之接點設計不同，

專利案為自動可變式，被告裝置則為固定式

；故輸出電壓一為自動變壓式，另一則為固

定電壓。亦即，兩者構造不同，達成之功效

也不同。

二、Malta案件〔21 USPQ 2D 1161(Fed. Cir. 1991)〕 說明：

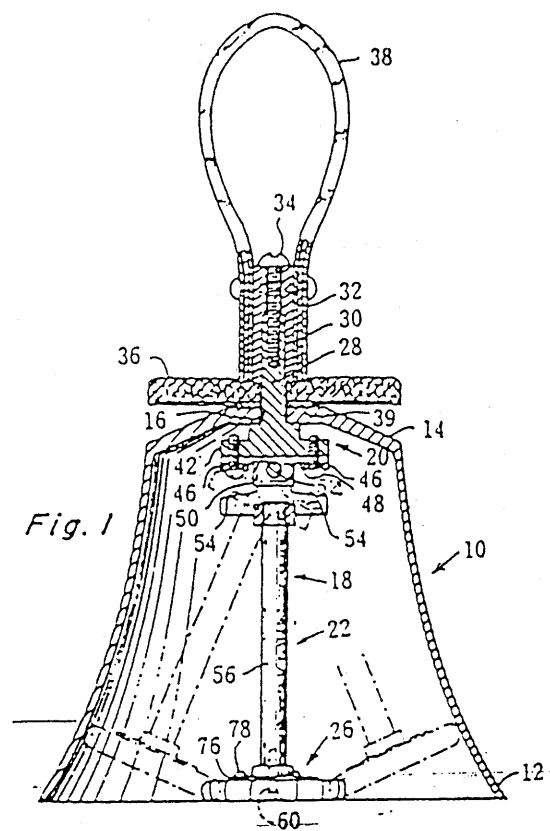
本專利案係有關可變化音色的手搖鈴（如第4圖所示）。此鐘之鐘舌係被懸吊於鐘之中央在一垂直平面上振動，敲擊鐘之本體而發聲。鐘舌有6個（3組）打擊面，各組具有不同的硬度。其中利用一組配合鐘舌之振動面，發出相對應的音色之音。此鐘並非新穎者，本案發明之本質為在演奏中可變更此打擊面之組的構造。

在控訴審成為問題點之第3請求項，對鐘舌之限定要素記載成「具有垂直於軸桿且能轉動的通常圓形之打擊子(striker)，其打擊子係於其外周上設有複數對之打擊鈕(button)，前述各對打擊鈕具有各自不同的硬度。」被告製品上並無打擊鈕，硬質橡膠之鐘舌上用布氈被覆著，設有細縫或洞孔以改變硬度。此Malta案件在美國地方法院由陪審團予以審理作出均等論之侵害之評決，而地方法院判決時，則認為不侵害；CAFC基於以下理由不認為有由於均等論引起的侵害，維持地方法院之判決。

1. CAFC對申請專利範圍之所有限定要素或其均等物若於被告製品中並不存在時，則採取依均等論引起的侵害不成立之立場。
2. 原告何以認為被告製品整體之機能、作用、結果是否個別與申請專利範圍實質上相同，

何以具有細縫之塑膠為布氈被覆的塑膠，是否為申請專利範圍中之「鈕(button)」之均等物並未予充分的說明。

3. 於申請專利範圍第22項內採用有所謂「表面部分之廣義概念，而第3項內則採用所謂「鈕」之第1實施例之下位概念。對一請求項中使用上位概念而另一請求項內使用下位概念之情形，由於使用不屬於下位概念可避免對使用下位概念之請求項之侵害的印象已深入人心所至。
4. 此外，對應於請求項第32項之圖已被表示成Fig.7，而與此不同另於Fig.3表示有具「打擊面」之實施例。因此，於Fig.7所示者幾全具有Fig.3所示者之優點，惟在設計、彈性、簡易性方面則不同。由之說明，由此得知兩者在way（方式）方面可說是不同。
(第五圖)



10: 手搖鈴

12: 本體

26: 鐘舌

第 4 圖

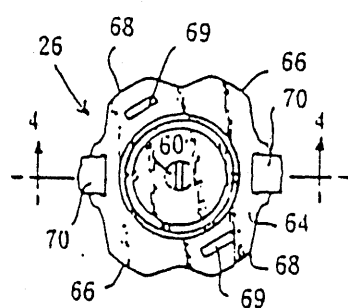


Fig. 3

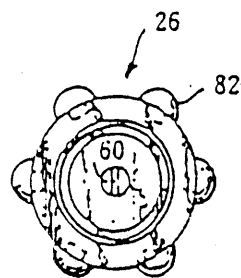


Fig. 7

26: 鐘舌

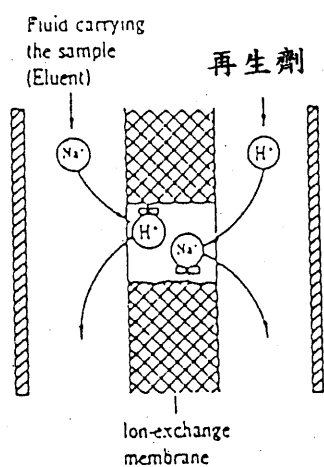
66, 68: 打擊面

82: 打擊鈕

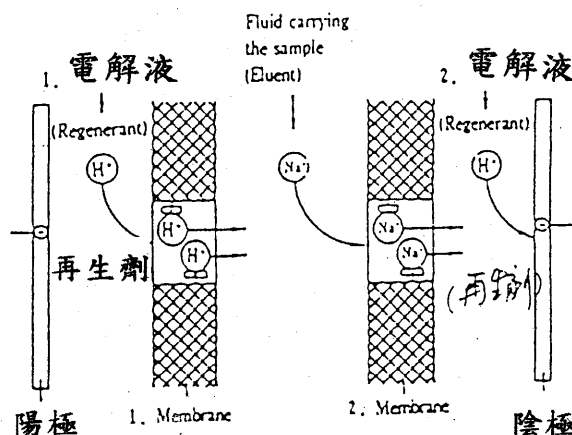
第 5 圖

三、德國聯邦最高法院之最近判例

離子分析裝置案件(BGH 1988年 6月14日判決，
(GRUR 1988,896)(IIc 1991,249)



第 6 圖



第 7 圖

說明：

本案發明係有關利用色層層析術之離子分析裝置，其特徵在於為使試料之離子化所用的溶離劑中性化而採的提取(stripping)部。此提取部係由在挾持離子交換薄膜之二個通道之一側上流動著含有試料之溶離劑，於另一側使離子交換薄膜之再生劑流動予以構成。溶離劑中之離子經由離子交換薄膜移向再生劑中，反之，再生劑中之離子則經由離子交換薄膜移向溶離劑中。結果可無需進行離子交換薄膜之週期性再生即可連續的分析試料。(參照第六圖)

至於被告製品，其提取部具有經予相當縮小的二個離子交換薄膜，進一步於其外側上對立設置有陰陽電極。含有試料之溶離劑係於二個離子交換薄膜之間流動，而再生劑係於離子交換薄膜與陰或陽之電極所挾持的二個通道間流動。若施加電壓呈電極上則來自另一再生劑通道之離子經由一個離子交換薄膜移向溶離劑中，溶離劑中之離子經由另一離子交換薄膜移向另一側之再生劑中。無需週期性的再生離子交換薄膜而可連續分析試料一事係與專利發明相同的。

本案在控訴法院認定係由於均等引起的侵害，而德國聯邦最高法院認為有進一步審理之需要撤回控訴法院之判決發回更審；在專利發明之離子交換樹脂係進行著對向的離子交換，至於被告裝置中之離子則僅移向由電場決定的方向。

控訴法院認為此一不同點在專利法上並不足取。本案專利之裝置上以一片薄膜進行的功能係在被告裝置上以二片薄膜共同進行而成，由而在該情形下被利用作本案專利之「決定性重要考量方法」（隔開薄膜利用與溶離劑對向流動的再生劑之離子交換薄膜之連續性再生）之點上並未任何變動。

控訴法院僅對二個裝置具有同等功效之重要思想上確認已達成一致。以此作為專利侵害之理由並不足夠。重要者在於熟習該項技藝人士經檢討專利之申請專利範圍所記載的發

明，運用自己的專業知識，是否能發現為被告裝置所採用的改變手段。亦即，熟習該項技藝人士如被告裝置般，對申請專利範圍所記載的裝置，以再生劑與交換樹脂所滿足的二個通道（陽極通道與陰極通道）予以構成，各交換膜未能單獨達成本案專利所揭示的一片離子交換薄膜所具的功能（裝置被施以電壓時），須確認能否已改變同時共同合作所能達成的態樣。於申請專利範圍內所記載的裝置對熟習該項技藝人士而言，為獲得與被告裝置實質上同等的功效，基於熟習該項技藝人士之深思熟慮若未能給予可改變該裝置之教示時，則將該裝置視為本案發明應受保護之使用係被否定的。

