

專利行政爭訟和侵權民事訴訟中 請求項用語之解釋方法論

彭國洋

壹、前言

貳、現行專利法第 58 條第 4 項之適用

一、專利權範圍的界定

二、專利權範圍的解釋原則

參、專利行政程序和行政訴訟程序中請求項用語之解釋原則

一、專利申請案審查程序及其行政救濟程序中就請求項之爭議用語，
應審酌說明書和圖式

二、專利申請案審查程序中請求項爭議用語之解釋的方法論

三、專利申請案的請求項爭議用語之最寬廣合理解釋原則的內涵

四、專利舉發申請案之行政救濟程序中解釋請求項之爭議用語應審
酌說明書和圖式

五、專利舉發申請案之行政救濟程序中請求項爭議用語之解釋的方
法論

肆、民事訴訟階段中請求項用語之解釋原則

一、專利侵權訴訟中解釋請求項之爭議用語應審酌說明書和圖式

二、專利侵權訴訟中請求項爭議用語之解釋的方法論

三、客觀合理解釋原則之適用

四、申請歷史禁反言仍得用於解釋請求項爭議用語

伍、結論

作者現為連邦國際專利商標事務所專利師／律師。

本文相關論述僅為一般研究探討，不代表本局及任職單位之意見。

摘要

實務上依現行專利法第 58 條第 4 項之規定，對於何時有解釋申請專利範圍之需要，並應或得審酌說明書及圖式，有不同之理解。本文認為，法院於民事訴訟侵權認定或於行政訴訟專利有效性認定時，「於解釋申請專利範圍時」，必應審酌說明書和圖式。民事法院就專利侵權爭點而言，應採客觀合理解釋原則，於審酌說明書和圖式時，是否適用禁止讀入原則，應依說明書所揭露之實施例與請求項間之對應關係而定。民事法院於解釋請求項之用語時，有可能限縮其文義範圍（基於申請歷史排除聲明、不適用禁止讀入原則、專利有效推定原則），以兼顧對專利權人的適當保護以及維持法律安定性以保護第三人。

對之，行政法院就專利有效性爭點而言，應採最寬廣合理解釋原則，於審酌說明書和圖式（及通常知識）時，適用禁止讀入原則，即以該用語的通常意義來解釋而不得將說明書或圖式有揭露但請求項未記載之內容引入請求項，且該等通常意義不能超出申請專利之發明之技術領域具有通常知識者所可能瞭解的範圍，而且解釋後請求項之用語符合說明書所揭露之內容。行政法院審理專利有效性爭點，於解釋請求項之用語時，甚少限縮其文義範圍（除非基於先前技術禁反言），此時係他人挑戰系爭專利有效性，尚無維持法律安定性以保護第三人（免於侵權）之必要。

關鍵字：解釋請求項、中心限定主義、周邊限定主義、最寬廣合理解釋原則、客觀合理解釋原則、禁止讀入原則、專利有效推定原則、申請歷史排除聲明
Claim Construction、Central Claiming System、Peripheral Claiming System、Broadest Reasonable Interpretation、Objective Reasonable Interpretation、Improper Importation of a Limitation from the Specification into the Claims、Presumption of Patent Validity、Doctrine of Prosecution Disclaimer

壹、前言

我國實務上關於專利請求項之用語的解釋規範唯有依據現行專利法第 58 條第 4 項：「發明專利權範圍，以申請專利範圍為準，於解釋申請專利範圍時，並得審酌說明書及圖式。」惟審酌說明書及圖式而解釋申請專利範圍的時機可能有專利申請審查時、舉發申請審查時、專利侵權判斷時等。按現行專利法第 58 條第 4 項之文義，其係規範「專利權範圍」的界定係基於申請專利範圍所載，於解釋申請專利範圍時並得審酌說明書及圖式。於專利申請審查時、舉發申請審查時，何時有解釋申請專利範圍之需求，並應或得審酌說明書及圖式，似非本條項所規範者。再者，於專利侵權判斷時，何時有解釋申請專利範圍之需要，並應或得審酌說明書及圖式，實務上有不同之理解，當有需要解釋申請專利範圍時，法院應或得審酌說明書及圖式的標準為何，即依本條項之立法精神，申請專利範圍內請求項之文字敘述（或簡稱用語）解釋前後的含意是否可基於說明書及圖式之理解而容許有差異，若為肯定，其差異之界線為何，以及於專利申請審查時、舉發申請審查時就請求項之用語解釋的標準與於專利侵權判斷時之解釋標準，有何異同之處，皆值得梳理之。

貳、現行專利法第 58 條第 4 項之適用

查世界各國專利法制上對於專利之權利保護範圍的認定，係從早期的中心限定主義（central claiming system）¹演變至周邊限定主義（peripheral claiming

¹ 參見智慧財產法院 97 年度民專上字第 8 號民事判決：「①中心限定主義：專利權所保護之客體為該專利原理之基本核心，縱使其在專利請求之文義中並未具體表現出來，於參酌其所附之詳細說明書、圖式等所記載或標示之事物，亦受到保護。」1996 年版專利侵權鑑定基準第 45 頁：「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，大都採周前述之均等原則。」

system)^{2,3}，甚至發展出混合此二主義的折衷主義⁴（或稱主題內容限定主義⁵）。次查我國於1994年修正專利法第56條以前，「申請專利範圍」尚無明確的法律上定位，在1987年專利法修正第12條以前稱「請求專利的部分」，係歸納詳細說明所得之結論⁶。因此，斯時我國實務就專利之權利保護範圍係採何種主義，尚非明確。

一、專利權範圍的界定

我國於1994年修正專利法第56條時，參照歐洲專利公約第69條和日本特許法第70條之精神⁷，新增第3項：「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。」2003年專利法修正時，第56條第3項經修正為「發明專利權範圍，以說明書所載之申請專利範圍為準，於解釋申請專利範圍時，並得審酌發明說明及圖式。」其修正理由已呈現我國專利制度就申請專利範圍之解釋（實為請求項之解釋⁸），係介於嚴格意義的周邊限定主

² 參見智慧財產法院97年度民專上字第8號民事判決：「②周邊限定主義：申請專利所受保護範圍，以申請專利範圍為最大限度，未記載於申請專利範圍之事項，不受保護。」1996年版專利侵權鑑定基準第45-46頁：「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。」

³ 參見謝祖松，專利周邊限定主義及中心限定主義之辯與辨——兼論折衷主義，專利師季刊22期，頁81-99，2015年7月；楊崇森，專利法理論與應用（五版），三民書局，頁351-352，2021年2月。

⁴ 參見智慧財產法院97年度民專上字第8號民事判決：「③折衷主義：專利權所賦與之保護範圍，應依申請專利範圍之文義而決定，而說明書之記載及圖式，於解釋申請專利範圍時，應予使用。此說於專利保護範圍之解釋上，非拘泥於申請專利範圍單純之文字解釋，而容許均等原則之適用。」

⁵ 參見李明德，美國知識產權法（第2版），2014年，153頁。

⁶ 參見彭國洋，專利侵權訴訟一審的訴之合併、變更、追加和另訴的探討——以「發明同一性」概念為中心，專利師季刊58期，頁10-12，2024年7月。

⁷ 參見本條修正理由四。中央標準局就專利法第56條修正條文對照表的修法說明提到：「實務上有關專利權範圍之認定，行政法院73年判字第724號判決與75年判字第35號判決採不同見解，故增訂第3項後段，以杜爭議……」行政法院73年判字第724號判決係採周邊限定主義立場，而行政法院75年判字第35號判決係採中心限定主義立場。顯見對於專利權範圍解釋之立法初衷，除參酌外國立法例之相關規定外，並試圖以條文後段之規定，調和實務上行政法院判決見解分屬二極之情形。因此，認定我國對於解釋請求項之定性，仍應認屬折衷主義為佳。參見吳俊逸，從我國與美國司法實務探討適用解釋請求項之申請歷史排除聲明原則，智慧財產權月刊284期，頁44，2022年8月。

⁸ 雖然現行專利法58條使用「解釋申請專利範圍」，但2013年版專利法施行細則第19條第2、4項採用「解釋請求項」之文字，兩者並不一致。2016年版專利侵權判斷要點則使用「解釋請求項」之文字。現行2024年版專利審查基準第二篇第一章第2.5節第2-1-34頁亦規定：「申請專利範圍中之請求項係解釋專利權範圍及判斷新穎性及進步性等專利要件的基本單元。」

義（專利請求保護範圍僅侷限於申請專利範圍之字面意義）和絕對的中心限定主義（申請專利範圍僅被作為指南參考，應參考其發明說明及圖式，以瞭解其目的、作用及效果）之間⁹。2011年專利法修正時，將申請專利範圍修正獨立於說明書之外，而修正為「並得審酌說明書及圖式」，並移列至現行專利法第58條第4項。

按2003年專利法第56條之修正理由三提及「在解釋申請專利範圍時，發明說明及圖式係屬於從屬地位，未曾記載於申請專利範圍之事項，固不在保護範圍之內；惟說明書所載之申請專利範圍僅就請求保護範圍之必要敘述，既不應侷限於申請專利範圍之字面意義，也不應僅被作為指南參考而已，實應參考其發明說明及圖式，以瞭解其目的、作用及效果」，其中（1）「未曾記載於申請專利範圍之事項，固不在保護範圍之內」表示以申請專利範圍之記載為準¹⁰，顯示周邊限定主義之精神¹¹；（2）「申請專利範圍僅就請求保護範圍之必要敘述，既不應侷限於申請專利範圍之字面意義，也不應僅被作為指南參考而已，實應參考其發明說明及圖式，以瞭解其目的、作用及效果」表示申請專利範圍僅記載所請發明創作之必要技術特徵，說明書及圖式有助於理解所請發明創作之概念（其目的、作用及效果）¹²，顯示中心限定主義之精神。本文認為依此立法理由，我國現行專利法第58條第4項並非絕對謹守請求項之字面意義的嚴格周邊限定主義（嚴

⁹ 參見本條之修正理由三：第三項修正。按發明專利權範圍以說明書所載之申請專利範圍為準，申請專利範圍必須記載構成發明之技術，以界定專利權保護之範圍；此為認定有無專利侵權之重要事項。在解釋申請專利範圍時，發明說明及圖式係屬於從屬地位，未曾記載於申請專利範圍之事項，固不在保護範圍之內；惟說明書所載之申請專利範圍僅就請求保護範圍之必要敘述，既不應侷限於申請專利範圍之字面意義，也不應僅被作為指南參考而已，實應參考其發明說明及圖式，以瞭解其目的、作用及效果，此種參考並非如原條文所定「必要時」始得為之，爰參考歐洲專利公約第69條規定之意旨修正為「於解釋申請專利範圍時，並得審酌發明說明及圖式」，以資明確。考其立法理由，應該是參考EPC第69條之議定書，參見張仁平，我國專利法有關「解釋申請專利範圍」之條文的探討，專利師季刊30期，頁98，2017年7月。

¹⁰ 此可對應法律解釋中的「文義解釋」之精神，參見顏吉承，新專利法與審查實務，五南書局，頁198，2013年9月。

¹¹ 參見謝祖松，同註3文，頁94。智慧財產法院97年度民專上字第4號民事判決：「運用折衷限定主義解釋專利權範圍，應遵循下列三要點：（1）以申請專利範圍之內容為基準，未記載於申請專利範圍之事項，不在保護之範圍。而解釋專利範圍時，未侷限於字面意義，其不採周邊限定主義之嚴格字義解釋原則；（2）因申請專利範圍之文字僅記載專利之構成事項，為確定其實質內容，自得參酌說明書及圖式所揭示的目的、作用及效果，以確定專利之保護範圍。說明書及圖式於解釋申請專利範圍時，係屬從屬地位，必須依據申請專利範圍之記載，作為解釋之內容；（3）確認申請專利範圍之專業技術涵義，得參酌專利申請至維護過程中申請人及智慧財產局間有關專利聲請之文件。」智慧財產法院100年度民專上字第53號民事判決類此意旨。

¹² 此可對應法律解釋中的「目的解釋」之精神，參見顏吉承，同註10書，頁198。

格的文義解釋），而可謂是採用中心限定主義修正的周邊限定主義（或稱修正式周邊限定主義）（文義兼目的解釋）。

學說和實務均肯認，關於專利權範圍之解釋，除須考量對專利權人給予適當之保護外，另應考慮維持法律安定性以保護第三人¹³。我國現行專利法第58條第4項依周邊限定主義之精神，表示專利的權利保護範圍必須以申請專利範圍所載發明創作之全部必要技術特徵定之，而不為說明書所載實施例所及；反面而論，若說明書所載實施例不為申請專利範圍之內容所及，當不在專利的權利保護範圍內¹⁴。再者，本條項依中心限定主義之精神，表示專利的權利保護範圍得依說明書及圖式而擴大或限縮申請專利範圍內請求項之文字、用語，其中擴大者係指請求項之文字、用語的含意包含說明書所載實施例而較之為廣^{15、16}（例如實務上所稱最寬廣合理解釋）；限縮者係指請求項之文字、用語的含意排除說明書所載部分實施例而較之為窄¹⁷（例如說明書積極的否認或放棄），或限於說明書所載之發明概念¹⁸。

¹³ 參見最高法院99年度台上字第767號民事判決；謝銘洋，智慧財產權法，元照出版社，頁317，2018年9月。

¹⁴ 參見謝銘洋，同前註書，頁318。臺灣高等法院92年度重上字第319號民事判決：「按所謂周邊限定係指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載於說明書上之技術內容，乃為專利權效力所不及。所謂中心限定係指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。」臺灣高等法院95年度智上字第25號民事判決同此意旨。

¹⁵ 有認為，「於BRI原則解釋請求項下，解釋手法是趨向放寬的方向，將請求項的字面範圍往外擴張，給予請求項用語在說明書與圖式的支持下最寬廣的合理範圍」，參見顏吉承，申請專利範圍的最寬廣合理解釋與客觀合理解釋，專利師20期，頁14，2015年1月。

¹⁶ 參見智慧財產及商業法院112年度民專上字第5號民事判決、智慧財產法院106年度民專上字第1號、第34號民事判決：「解釋專利請求項時，應以請求項記載之技術內容為準，依據說明書與圖式之內容，合理確定請求項界定之範圍，除不得將請求項界定之範圍限於請求項之文字意義外，亦不得將請求項界定之範圍擴大至該發明所屬技術領域中具有通常知識者，其於專利申請時閱讀說明書及圖式後，非可輕易思及之內容。」換言之，此二判決認為請求項界定之範圍得擴大至通常知識者審酌說明書和圖式後可輕易思及之內容。此反映2016年版專利侵權判斷要點第7頁：「依據說明書及圖式之內容合理確定請求項界定之範圍，既不得將請求項界定之範圍限於請求項之文字意義，亦不得將請求項界定之範圍擴大至該發明所屬技術領域中具有通常知識者於專利申請時閱讀說明書及圖式後非可輕易思及之內容。」英國有一案例，1980年上院將系爭專利請求項1所載「第二剛性支撐構件『垂直』向下伸出」依目的性解釋為建築領域者所理解之大約90度，而非數學領域所理解之完全90度，已逸脫嚴格的文義解釋，參見劉國讚，專利權之解釋與侵害，元照出版社，頁270-274，2011年10月。

¹⁷ 有認為，「於Phillips原則解釋請求項下，解釋手法是趨向窄化的方向，將請求項的字面範圍往內限縮，給予請求項用語在客觀證據基礎下符合社會大眾客觀上所期待而可信賴的合理範圍。」參見顏吉承，同註15文，頁14。

¹⁸ 參見智慧財產法院106年度民專上字第28號民事判決：「當申請專利範圍所界定的內容超出說明書所載的發明時，即應參酌說明書及圖式，限縮申請專利範圍至說明書所記載的發明，使專利權範圍限於發明人的發明，始符合專利解釋之原則。」

按我國專利法第 26 條第 2 項規定請求項為說明書所支持的規範目的，在於申請專利範圍中申請專利之發明的認定，必須是申請人在申請時已認知並記載於說明書中之發明，由於請求項為主張發明專利權範圍的基本單元，若請求項之範圍超出說明書揭露之內容，將使得超出部分之未公開發明具有排他性的權利，剝奪公眾自由使用的利益，進而阻礙產業發展¹⁹。歐洲專利公約第 84 條亦有規定與我國專利法本條項相同的支持要件，其意義在於請求項的保護範圍應當與說明書及圖式，以及發明對現有技術的貢獻相匹配。亦即，請求項保護的發明內容都可以從說明書及圖式中找到基礎。此體現請求項界定的專利保護範圍應當與說明書對現有技術的貢獻一致，或者專利壟斷權不應該超過發明的貢獻的法律原則²⁰。

有認為依我國專利法第 26 條第 2 項規範的支持要件，說明書所揭露的內容是專利權範圍的外部界線²¹。本文則認為，專利的權利保護範圍是植基在說明書所揭露的內容上而為其所拘束。換言之，請求項之用語經審酌說明書和圖式而解釋後，必定包含而非排除說明書和圖式揭露之實施例。

有判決就專利之公示原則稱「申請專利範圍一經公告，即具有對外公示之功能及效果，必須客觀解釋之。為使公眾對於申請專利範圍有一致之信賴，解釋申請專利範圍應以前述具有通常知識者之觀點為標準，而非以法官、律師、技術審查官或消費者為標準，才不致於流於主觀判斷²²。」是以由通常知識者扮演公眾之角色檢視專利權範圍之公示性，其解釋結果即為專利之公示的展現²³。有認為專利於公信原則的適用下，據以實施的要求無異在對外宣示專利權的真正範圍。雖然申請專利範圍乃專利之權利外在界限，但為確定專利權人行使法定排他權的真正支配範圍，除應參照申請專利範圍的解釋外，尚須配合專利說明書的資訊揭露，於專利說明書得以據以實施的條件下，始得正確成就²⁴。

¹⁹ 參見現行 2024 年版專利審查基準第二篇第一章第 2.4.3 節第 2-1-31 頁。

²⁰ 參見理查德·哈康、約亨·帕根貝格編，何懷文、劉國偉譯，簡明歐洲專利法，商務印書館（大陸），頁 135，2015 年 6 月。

²¹ 參見吳宏亮，專利權範圍的確定——以發明專利為中心，東海大學法律學研究所博士論文，頁 104，2015 年 7 月。

²² 參見智慧財產法院 99 年度民專上字第 68 號民事判決。

²³ 參見沈宗倫，專利權均等侵害與禁反言之衝突與調和——以智慧財產法院 106 年度民專上字第 28 號民事判決為中心，月旦法學雜誌 305 期，頁 189，2020 年 11 月。

²⁴ 參見沈宗倫，專利權之公示與公信——以我國專利法第 26 條第 1 項為中心，專利師季刊 17 期，頁 15，2014 年 4 月。

二、專利權範圍的解釋原則

關於請求項之解釋的方法，其中關於請求項解釋之主體為該發明所屬技術領域中具有通常知識者，請求項解釋之客體則應為請求項之文字表述（常見為技術用語），蓋請求項界定之範圍主要取決於請求項之文字表述，是本領域具有通常知識者就請求項之文字表述應如何理解，即會影響該請求項界定之技術（權利）範圍。次就請求項之解釋的依據而言，雖然依據專利法第 58 條第 4 項之規定發明專利權範圍，以申請專利範圍所載之請求項為準（以請求項為準之原則），但本項後段亦規定：「於解釋申請專利範圍時，並得審酌說明書及圖式。」

是請求項之解釋的依據雖以請求項為準，但是否以及何時得或應審酌說明書及圖式，各國的法律和實務則有積極說（無論何情形皆應審酌）和消極說（或稱必要時說，唯有不明確或歧異時始有審酌必要）之爭²⁵。依我國專利法第 58 條第 4 項之 2004 年修法理由觀之，應改採積極說²⁶。惟因為對於專利法第 58 條第 4 項條文的解讀不同，我國實務上迭有積極說（請求項之解釋應審酌說明書及圖式）與必要時說（請求項之解釋必要時得審酌說明書及圖式）之對立。

參、專利行政程序和行政訴訟程序中請求項用語之解釋原則

一、專利申請案審查程序及其行政救濟程序中就請求項之爭議用語，應審酌說明書和圖式

我國專利法第 58 條第 4 項之條文僅規範專利權之解釋原則，不若歐洲專利公約第 69 條第 1 項係同時規範「『歐洲專利或歐洲專利申請案』之保護範圍應由請求項的用語決定，然而發明說明及圖式應該被用於解釋請求項。」（德國專利法第 14 條亦有相類之規定²⁷）是經濟部智慧財產局（下稱智慧局）就專利申請案的申請專利範圍之內容進行審查時，何種情形下得審酌說明書和圖式，值得探討。

²⁵ 參見張仁平，專利侵權判斷，元照出版社，頁 50-81，2023 年 11 月。

²⁶ 參見張仁平，同前註書，頁 56-57。

²⁷ 參見張仁平，同註 9 文，頁 99。

依專利法和現行 2024 年版專利審查基準第二篇第一章第 2.4 節第 2-1-18 頁的規定，發明專利權範圍，以申請專利範圍為準，申請專利範圍為申請專利之發明是否具備專利要件的審查對象。因此，申請專利範圍應界定申請專利之發明，其得包括一項以上之請求項，各請求項應以明確、簡潔之方式記載，且必須為說明書所支持。基此，智慧局就申請專利範圍進行審查時，何時有審酌說明書和圖式的必要，約有以下事項：

- (一) 請求項應明確：請求項應明確，指每一請求項之記載應明確，且所有請求項整體之記載亦應明確，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者，單獨由請求項之記載內容，即可明確瞭解其意義，而對其範圍不會產生疑義。具體而言，即每一請求項中記載之範疇及必要技術特徵應明確，且每一請求項之間的依附關係亦應明確。解釋請求項時得參酌說明書、圖式及申請時之通常知識。
- (二) 請求項應簡潔：請求項應簡潔，係指每一請求項之記載應簡潔，且所有請求項整體之記載亦應簡潔。請求項之記載應簡潔，除記載必要技術特徵外，不得對技術手段達成之功效、目的或用途的原因、理由或背景說明，作不必要之記載，亦不得記載商業性宣傳用語。請求項整體之記載應簡潔，具體而言，即請求項之項數應與申請人欲尋求保護之發明本質具有密切關係，避免項數不合理過多且相同文字內容重複記載於不同請求項，而難以瞭解申請人所欲保護之發明。
- (三) 請求項為說明書所支持：請求項必須為說明書所支持，係要求每一請求項記載之申請標的必須根據說明書揭露之內容為基礎，且請求項之範圍不得超出說明書揭露之內容。
- (四) 請求項應載明必要技術特徵：專利權之範圍係以申請專利範圍為準，記載於申請專利範圍之技術特徵係申請人認為界定申請專利之發明的必要技術特徵，非必要技術特徵得不予記載，亦不得省略必要技術特徵，且不得記載商業效益或其他非技術性事項。說明書、申請專利範圍及摘要中之技術

用語及符號應一致²⁸。獨立項應敘明申請專利之標的名稱（designation of the subject matter）及申請人所認定之發明之必要技術特徵，以呈現申請專利之發明的整體技術手段。必要技術特徵，指申請專利之發明為解決問題所不可或缺的技术特徵，其整體構成發明的技術手段，係申請專利之發明與先前技術比對之基礎²⁹。

（五）請求項所載申請專利之發明的新穎性：判斷新穎性應以申請專利之發明為對象，就該發明之技術特徵與引證文件中所揭露之先前技術逐一進行判斷。判斷時得參酌說明書、申請專利範圍、圖式及申請時之通常知識，以理解該發明³⁰。

（六）請求項所載申請專利之發明的進步性：申請專利之發明是否具有進步性的判斷步驟 1：確定申請專利之發明的範圍中，申請專利之發明的範圍，係指請求項之文字所界定的範圍，該範圍以請求項為準。為了確定申請專利之發明的範圍，於解釋請求項時，得審酌說明書及圖式，但不得將說明書或圖式有揭露但請求項未記載之內容引入請求項³¹。

（七）請求項修正不得超出範圍：申請專利範圍之記載若有不符合記載要件情事，例如請求項不明確（包括請求項與說明書不一致、請求項之不確定用語等原因而導致不明確），或由於其他因素（如申請人主動申請限縮申請專利範圍、不明瞭記載之釋明、誤記之訂正等）而提出修正時，該修正後之請求項所記載事項，不可超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍，亦即仍須是申請時說明書、申請專利範圍或圖式所記載的，或該發明所屬技術領域中具有通常知識者自申請時說明書、申請專利範圍或圖式能直接且無歧異得知者³²。

（八）電腦軟體相關發明請求項應符合發明之定義：判斷電腦軟體相關發明是否符合發明之定義，係依照申請專利之發明，亦即以每一請求項所載之發明

²⁸ 參見現行 2024 年版專利審查基準第二篇第一章第 2.3 節，頁 2-1-12。

²⁹ 參見現行 2024 年版專利審查基準第二篇第一章第 2.3.1.1 節，頁 2-1-13。

³⁰ 參見現行 2024 年版專利審查基準第二篇第三章第 2.4 節，頁 2-3-8。

³¹ 參見現行 2024 年版專利審查基準第二篇第三章第 3.4 節，頁 2-3-17。

³² 參見現行 2024 年版專利審查基準第二篇第六章第 4.2 節，頁 2-6-8。

整體為判斷對象，逐項進行判斷。審查人員應先確定申請專利之發明的範圍，於解釋請求項時，得審酌說明書及圖式，惟不得將說明書或圖式有揭露但請求項未記載之內容引入請求項³³。

由以上基準規定觀之，智慧局就申請專利範圍進行上述專利法及其細則規範的合法要件審查時，若欲判斷各合法要件是否符合而解釋請求項者（即專利法第58條第4項所稱「於解釋申請專利範圍時」），必定須審酌說明書和圖式。

二、專利申請案審查程序中請求項爭議用語之解釋的方法論

智慧局目前就申請專利範圍的解釋原則是「最廣泛、合理且與說明書一致之解釋」^{34、35}（或稱最寬廣合理解釋），但不得將說明書或圖式有揭露但請求項未記載之內容引入請求項（或稱禁止讀入原則）。此種解釋原則，仍須審酌說明書及圖式（和申請時之通常知識），並非屬於嚴格的周邊限定主義，此與後述專利侵權訴訟中採取的客觀合理解釋原則所採修正式周邊限定主義並無二致（二者皆適用禁止讀入原則），但此二種解釋原則在內涵上仍有差異（例如最寬廣合理解釋原則不採專利有效推定原則、原則不審酌申請歷史檔案，而客觀合理解釋原則皆採之，詳後述）。

換言之，智慧局審查專利申請案，於解釋申請專利範圍時，係採最寬廣合理解釋原則，當然不會也無需推定專利有效（此正是智慧局要審查者），除審酌申請時已存在的說明書及圖式（和申請時之通常知識），也包含申請歷史檔案（此為申請人與智慧局間交換意見的紀錄），據此，智慧局可以隨時更新其審查意見，以取代舊有審查意見，以持續形成新的申請歷史檔案。此時申請專利範圍仍未核准並公告，尚無後述專利侵權訴訟中兼顧對專利權人的適當保護以及維持法律安定性以保護第三人之考量。

³³ 參見現行2021年版專利審查基準第二篇第十二章第3.2節，頁2-12-13。

³⁴ 參見現行2024年版專利審查基準第二篇第一章第2.5節，頁2-1-34：「請求項之解釋應以請求項中所載之文字為基礎，並得審酌說明書、圖式及申請時之通常知識。解釋請求項時，原則上應給予在請求項中之用語最廣泛、合理且與說明書一致之解釋。對於請求項中之用語，若說明書中另有明確揭露之定義或說明時，應考量該定義或說明；對於請求項中之記載有疑義而需要解釋時，則應一併考量說明書、圖式及申請時之通常知識。」

³⁵ 參見現行2024年版專利審查基準第二篇第一章，第2.4.3.1節，頁2-1-33：「審查時若無明確且充足的理由認為無法實現全部範圍，則應接受較廣範圍之請求項。請求項之合理範圍應與其對於先前技術之技術貢獻度相當，既不會過廣以至於超出發明之技術內容，也不會過窄以致於剝奪申請人揭露發明之回報。」

三、專利申請案的請求項爭議用語之最寬廣合理解釋原則的內涵

我國專利申請案之審查程序中就請求項之範圍的解釋係採最寬廣合理解釋，應係源自於美國專利商標局（USPTO）先前在專利申請審查、核准後再頒證（reissue）、再審查（reexamination）、核准後複審（PGR）、商業方法複審（CBM）、多方複審程序（IPR）適用的最寬廣合理解釋（Broadest Reasonable Interpretation, BRI）³⁶（IPR、PGR 和 CBM 程序於 2018 年 11 月 13 日起改採與民事法院相同的 Philips 標準³⁷）。依據 USPTO 的專利審查程序手冊（Manual of Patent Examining Procedure, MPEP）第 2111 節之規定，BRI 決定（1）請求項內爭執用語的詮釋在所屬技術領域是否具有通常知識者參酌說明書後能理解的通常及習慣意義（the ordinary and customary meaning of the term）（除非說明書另有特別定義），以及（2）該詮釋必須與說明書中該用語的使用一致^{38、39}（於核准後舉發程序，通常知識者亦得參酌系爭專利的審查歷史⁴⁰），其判斷方式如下圖所示。以上說明不適用於請求項使用手段功能用語者⁴¹。

³⁶ 參見劉慶輝，中國專利訴訟詳解規則與案例，知識產權出版社，頁 35-36，2024 年 4 月；張仁平，同註 25 書，頁 74-77。

³⁷ 參見馬雲鵬，專利權要求解釋規則，法律出版社，頁 50，2021 年 4 月；張仁平，同註 25 書，頁 78-81。

³⁸ See MPEP Section 2111, “The broadest reasonable interpretation does not mean the broadest possible interpretation. Rather, the meaning given to a claim term must be consistent with the ordinary and customary meaning of the term (unless the term has been given a special definition in the specification), and must be consistent with the use of the claim term in the specification and drawings. Further, the broadest reasonable interpretation of the claims must be consistent with the interpretation that those skilled in the art would reach.”

³⁹ 所謂「與說明書的用語一致並非指請求項的意義必須與其在說明書的實施例所具有的意義完全相同，這是因為如此解讀請求項，恐會不當地將說明書的限制條件讀進（read into）請求項中。」參見 Raytheon Co. v. Roper Corp., 724 F.2d 951 (Fed. Cir. 1983)；「如果說明書的所有內容都必須讀進請求項中，那麼就無須請求項了，申請人也無法享有比說明書的實施例更廣的權利範圍。」參見 Teleflex Inc. v. Ficosa North America Corp., 299 F.3d 1313, 1330 (Fed. Cir. 2002)，以上轉引自袁仁傑，美國專利申請實務 I，選客科技有限公司，第 6 章，第 3.1 節，2016 年 12 月。

⁴⁰ *Microsoft Corp. v. Proxyconn, Inc.*, 789 F.3d 1292, 1298 (Fed. Cir. 2015), noting that “[e]ven under the broadest reasonable interpretation, the Board’s construction ‘cannot be divorced from the specification and the record evidence.’” *Id.*, quoting *In re NTP, Inc.*, 654 F.3d 1279, 1288 (Fed. Cir. 2011).

⁴¹ See MPEP Section 2011.01, Part II.

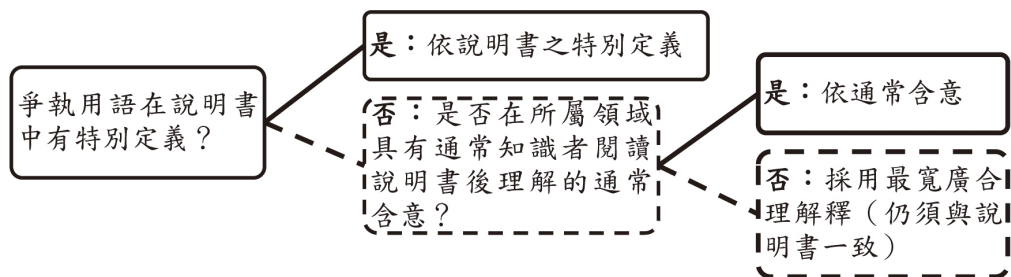


圖 USPTO 適用 BRI 的判斷流程

爭執用語在說明書中有特別定義的特殊情形有二：說明書有自有定義（own lexicographer），以及說明書否認請求項範圍（disavow claim scope）。請求項範圍的否認或放棄必須是清楚且無誤的（Disavowal, or disclaimer of claim scope, is only considered when it is clear and unmistakable）⁴²，亦即必定是積極的否認或放棄，方屬之。BRI 所謂的「最寬」就是以該用語的通常意義來解釋，所謂的「合理」則是該等通常意義不能超出在申請專利之發明之技術領域具有通常知識者所可能瞭解的範圍，而且專利說明書中並無相反或特定的解釋⁴³，即解釋後請求項之用語符合說明書所揭露之內容⁴⁴。

對之，美國專利侵權訴訟程序就請求項之用語的解釋係採 Philips 標準，其較 BRI 標準更嚴格，理由是訴訟期間，專利權人不得修正請求項而限縮其範圍⁴⁵。

四、專利舉發申請案之行政救濟程序中解釋請求項之爭議用語應審酌說明書和圖式

專利法第 58 條第 4 項關於請求項之解釋的規定於專利舉發申請案審查程序及其行政救濟程序，亦有適用，乃因此等程序亦適用與專利申請案相同之審查基準之故，理由同前述一～三所述。至於依本條項之規定，行政法院對於請求項之解釋雖以請求項為準，但是否以及何時得或

⁴² See MPEP Section 2011.01, Part IV.

⁴³ See In re Morris, 127 F. 3d 1048, 1054-55 (Fed. Cir. 1997).

⁴⁴ 參見顏吉承，同註 15 文，頁 5。

⁴⁵ 35 USC 255 更正範圍？

應審酌說明書及圖式，最高行政法院有判決採積極說^{46、47、48、49、50、51、}

⁴⁶ 參見最高行政法院 99 年度判字第 1314 號判決：「按發明專利權範圍以說明書所載之申請專利範圍為準，申請專利範圍必須記載構成發明之技術，以界定專利權保護之範圍；此為認定有無專利侵權之重要事項。在解釋申請專利範圍時，發明說明及圖式係屬於從屬地位，未曾記載於申請專利範圍之事項，固不在保護範圍之內；惟說明書所載之申請專利範圍僅就請求保護範圍之必要敘述，既不應侷限於申請專利範圍之字面意義，也不應僅被作為指南參考而已，實應參考其發明說明及圖式，以瞭解其目的、作用及效果，此種參考並非「必要時」始得為之，此有 92 年 2 月 6 日專利法第 56 條修正立法理由可資參照。因此，解釋申請專利範圍固不得將申請專利範圍未有之事項或限制條件（文字、用語），透過或依據專利說明書之內容予以增加或減少，以致變動申請專利範圍對外所表現的客觀專利範圍。惟申請專利範圍內既有之事項或限制條件（文字、用語）於解釋其意涵所包括之範圍時，依照上開立法意旨，仍應參考說明書及圖式，瞭解其目的、作用及效果，據以界定其實質內容，此自無變動申請專利範圍對外所表現的客觀專利範圍之可言。」

⁴⁷ 參見最高行政法院 103 年度判字第 533 號判決、105 年度判字第 549 號判決：「按發明專利權範圍，以說明書所載之申請專利範圍為準，於解釋申請專利範圍時，並得審酌發明說明及圖式，審定時專利法第 56 條第 3 項定有明文。解釋申請專利範圍固得參考發明說明及圖式，但應就專利說明書整體觀察，以瞭解該發明之目的、作用及效果。專利說明書所載之實施例僅該專利案所載實施方式之例示，不能據以增加或限制該專利之申請專利範圍，否則無異將申請專利範圍未記載之事項或限制條件，依據實施例之內容予以增加或減少，致變動申請專利範圍對外所表現的客觀專利範圍。」

⁴⁸ 參見最高行政法院 106 年度判字第 207 號判決：「惟申請專利範圍係就說明書中所載實施方式或實施例作總括性之界定，實施例係在說明專利較佳之具體態樣，要正確解釋申請專利範圍，自應涵蓋說明書中所揭露之實施例，此亦為上開條文規定：『解釋申請專利範圍時，並得審酌發明說明及圖式。』所應承認之正確解釋申請專利範圍方式，而與禁止將實施例讀入申請專利範圍，兩者不同。」

⁴⁹ 參見最高行政法院 106 年度判字第 634 號判決：「按『發明專利權範圍，以申請專利範圍為準，於解釋申請專利範圍時，並得審酌說明書及圖式。』核准時專利法第 58 條第 4 項定有明文，依同法第 120 條規定，於新型專利準用之。申請專利範圍之記載是否適切，對於專利權人權利之保護及相對於公眾利用上之限制，均具有重大意義，因此，申請人具體請求保護之發明必須記載於申請專利範圍。此外，由於文字用語之多義性及理解之易誤性，因此解釋申請專利範圍時，得審酌說明書及圖式，並應就專利說明書整體觀察，以瞭解該發明之目的、作用及效果。惟圖式之作用係在補充說明書文字不足之部分，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者閱讀說明書時，得依圖式直接理解發明各個技術特徵及其所構成之技術手段，然申請專利範圍係就說明書中所載實施方式或實施例作總括性之界定，除非說明書中已明確表示申請專利範圍之內容應限於實施例及圖式，否則不得將說明書及圖式之限制條件讀入申請專利範圍，而變更申請專利範圍對外公告而客觀表現之專利權範圍。」

⁵⁰ 最高行政法院 107 年度判字第 154 號判決、108 年度判字第 354 號判決：「按發明專利權範圍，以說明書所載之申請專利範圍為準，於解釋申請專利範圍時，並得審酌發明說明及圖式，核准時專利法第 56 條第 3 項定有明文。由於文字用語之多義性及理解之易誤性，因此解釋申請專利範圍時，固得審酌說明書及圖式，並應就專利說明書整體觀察，以瞭解該發明之目的、作用及效果，惟申請專利範圍係就說明書中所載實施方式或實施例作總括性之界定，圖式之作用僅係在補充說明書文字不足之部分，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者閱讀說明書時，得依圖式直接理解發明各個技術特徵及其所構成之技術手段，故參酌說明書之實施例及圖式所為之申請專利範圍解釋，應以申請專利範圍之最合理寬廣之解釋為準，除說明書中已明確表示申請專利範圍之內容應限於實施例及圖式外，自不應以實施例或圖式加以限制，而變更申請專利範圍對外公告而客觀表現之專利權範圍。」108 年度判字第 486 號判決同此意旨。

⁵¹ 參見最高行政法院 108 年度判字第 134 號判決：「再按由於文字用語之多義性及理解之易誤性，因此解釋申請專利範圍時，當然得審酌說明書及圖式，並就專利說明書整體觀察，以瞭解該發明之目的、作用及效果。」

⁵²，亦有採必要時說^{53、54、55}。最高行政法院有判決表示，該院向來就請求項之範圍採最合理寬廣解釋原則^{56、57、58、59}。智慧財產及商業法院審理

⁵² 最高行政法院 109 年度上字第 343 號判決：「按『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。』核准時專利法第 103 條第 2 項定有明文。申請專利範圍之記載是否適切，對於專利權人權利之保護及相對於公眾利用上之限制，均具有重大意義，因此，申請人具體請求保護之發明必須記載於申請專利範圍。此外，由於文字用語之多義性及理解之易誤性，因此解釋申請專利範圍時，得審酌說明書及圖式，並應就專利說明書整體觀察，以瞭解該發明之目的、作用及效果。惟圖式之作用係在補充說明書文字不足之部分，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者閱讀說明書時，得依圖式直接理解發明各個技術特徵及其所構成之技術手段，然申請專利範圍係就說明書中所載實施方式或實施例作總括性之界定，除非說明書中已明確表示申請專利範圍之內容應限於實施例及圖式，否則不得將說明書及圖式之限制條件讀入申請專利範圍，而變更申請專利範圍對外公告而客觀表現之專利權範圍。」

⁵³ 參見最高行政法院 104 年度判字第 308 號判決：「因說明書所載之申請專利範圍通常僅就請求保護範圍為必要之敘述，如有未臻明確之處，自有審酌說明書及圖式解釋申請專利範圍之必要。一般而言，為正確解釋申請專利範圍，尚得參酌內部證據與外部證據，並以內部證據為優先。所謂內部證據除請求項文字本身外，還包括發明說明、圖式及申請歷史檔案；至於外部證據則係指內部證據以外之其他證據，如該發明所屬技術領域中具有通常知識者之觀點、專業辭典、教科書等。」

⁵⁴ 最高行政法院 109 年度上字第 762 號判決、103 年度判字第 417 號判決：「在解釋申請專利範圍時，發明說明及圖式係立於從屬地位，未曾記載於申請專利範圍之事項，固不在保護範圍之內；惟說明書所載之申請專利範圍通常僅就請求保護範圍為必要之敘述，或有未臻明確之處，自不應侷限於申請專利範圍之字面意義，而應參考其專利說明書及圖式，以瞭解其目的、技術內容、特點及功效，據以界定其實質內容。解釋申請專利範圍，得參酌內部證據與外部證據，前者係指請求項之文字、發明說明、圖式及申請歷史檔案；後者指內部證據以外之其他證據。例如，創作人之其他論文著作與其他專利、相關前案、專家證人之見解、該發明所屬技術領域中具有通常知識者之觀點、權威著作、字典、專業辭典、工具書、教科書等，並以內部證據之適用為優先。」

⁵⁵ 參見最高行政法院 96 年度判字第 875 號判決：「按『新型專利權範圍，以說明書所載之申請專利範圍為準』為系爭案核准時專利法第 13 條第 2 項所明定；雖同項但書有『必要時，得審酌說明書及圖式』之規定，究其意旨，係指所載之申請專利範圍有語意不明時，解釋上得參酌說明書及圖式而言，非謂所有揭露於說明書及圖式者皆可視為專利權之範圍。」

⁵⁶ 最高行政法院 107 年度判字第 154 號判決、108 年度判字第 354 號判決：「參酌說明書之實施例及圖式所為之申請專利範圍解釋，應以申請專利範圍之最合理寬廣之解釋為準，除說明書中已明確表示申請專利範圍之內容應限於實施例及圖式外，自不應以實施例或圖式加以限制，而變更申請專利範圍對外公告而客觀表現之專利權範圍。」108 年度判字第 486 號判決同此意旨。

⁵⁷ 參見最高行政法院 110 年度上字第 135 號判決：「申請專利範圍係就說明書中所載實施方式或實施例作總括性之界定，圖式之作用僅係在補充說明書文字不足之部分，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者閱讀說明書時，得依圖式直接理解發明各個技術特徵及其所構成之技術手段，故參酌說明書之實施例及圖式所為之申請專利範圍解釋，應以申請專利範圍之最合理寬廣之解釋為準，除說明書中已明確表示申請專利範圍之內容應限於實施例及圖式外，自不應以實施例或圖式加以限制，而變更申請專利範圍對外公告而客觀表現之專利權範圍。」

⁵⁸ 參見最高行政法院 111 年度上字第 122 號判決：「按發明專利權範圍，以說明書所載之申請專利範圍為準，於解釋申請專利範圍時，並得審酌發明說明及圖式，核准時專利法第 58 條第 4 項定有明文。由於文字用語之多義性及理解之易誤性，因此解釋申請專利範圍時，固得審酌說明書及圖式，並應就專利說明書整體觀察，以瞭解該發明之目的、作用及效果，惟申請專利範圍係就說明書中所載實施方式或實施例作總括性之界定，圖式之作用僅係在補充說明書文字不足之部分，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者閱讀說明書時，得依圖式直接理解發明各個技術特徵及其所構成之技術手段，故參酌說明書之實施例及圖式所為之申請專利範圍解釋，應以申請專利範圍之最合理寬廣之解釋為準。」最高行政法院 111 年度上字第 799 號判決、110 年度上字第 135 號判決同此意旨，並載明「除說明書中已明確表示申請專利範圍之內容應限於實施例外，自不應以實施例加以限制，而變更申請專利範圍對外公告所客觀表現之專利權範圍。」

專利行政訴訟時亦是如此^{60、61}。無論是採應審酌或得審酌之見解，皆以參酌內部證據優先於外部證據解釋之^{62、63、64、65、66、67、68}。

⁵⁹ 參見最高行政法院 111 年度上字第 171 號判決：「原審認『升壓單元』至少為輸入較低電壓的輸入電壓經由升壓手段可得較高電壓的輸出電壓並無違誤，其所採客觀合理解釋原則雖與本院向來採取之最合理寬廣解釋原則有違，然結論並無不合。」

⁶⁰ 參見智慧財產法院 106 年度行專訴字第 90 號判決意旨：按關於請求項之解釋，依 102 年版之專利審查基準第二篇第一章第 2.5 節記載，智慧局實務上在舉發階段向來都是採「寬廣合理解釋」，系爭專利核准時之 93 年版專利審查基準雖未提及「最廣泛、合理」之解釋，惟解釋申請專利範圍時，為瞭解每一請求項所載之發明，本應以請求項中所載之發明的整體為對象，並參考其說明書及圖式，以瞭解其目的、作用及效果，作出整體一致性之解釋，而且本院 104 年度行專訴字第 88 號行政判決意旨，針對應適用 93 年 7 月 1 日修正施行之專利法之舉發案，亦做出「參酌說明書之實施例及圖式所為之申請專利範圍解釋，仍應以申請專利範圍之『最合理寬廣』之解釋為準」之見解。

⁶¹ 參見智慧財產法院 103 年度行專訴字第 37 號判決意旨：按請求項之解釋應以請求項中所載之文字為基礎，解釋請求項時，原則上應給予在請求項中之用語最廣泛、合理且不違背說明書之解釋……被告雖稱：依據系爭專利說明書之記載，可知「對準符號」應僅能用於數字編碼、名稱編碼等「目視編碼」云云。惟查，系爭專利說明書所說明之「對準符號」，係用以輔助可攜式裝置之影像擷取模組進行定位，其與舉發證據 3 所揭露之定位點，手段、目的、功效相同，雖舉發證據 3 並非用在目視編碼，然而系爭專利申請專利範圍第 5 項並未界定該限制條件，而依請求項字面作最廣泛、合理之解釋，只要是能用於「對準」之符號即在其範圍內，故被告之主張顯非可採。

⁶² 參見註 53、54。

⁶³ 智慧財產及商業法院 108 年度行專訴字第 72 號判決：「解釋申請專利範圍應以客觀合理方式解釋其文字之客觀意義，而非探求專利權人之主觀意圖。解釋申請專利範圍在探知申請人於申請當時記載於申請專利範圍之客觀意義，應以新型所屬技術領域中具有通常知識者，就文字於系爭專利申請時於相關技術領域，所被認知或瞭解範圍予以解釋，除非申請人於說明書中賦予文字特定之定義，否則應以所屬技術領域中之通常知識者，通常習慣之意義作為申請專利範圍中之文字意義，並應以內部證據為優先適用，就其專利說明書整體觀察，以瞭解其目的、作用及效果等理解該用語之意義，當內部證據無法清楚顯示其意義時，始參酌外部證據解釋之（參照最高行政法院 104 年度判字第 214 號、106 年度判字第 351 號判決）。」相同見解亦見於智慧財產及商業法院 109 年度民專上字第 19 號民事判決、109 年度民專上字第 23 號民事判決、智慧財產法院 108 年度民專上字第 13 號民事判決。

⁶⁴ 智慧財產及商業法院 111 年度民專上字第 7 號民事判決：「用於解釋請求項之證據，應先採用內部證據，若內部證據足以使請求項之用語或技術特徵的含意清楚，則無須另採用外部證據。」

⁶⁵ 智慧財產法院 107 年度民專上字第 7 號民事判決：「用於解釋請求項之證據，應先採用內部證據。若內部證據足以使請求項之用語或技術特徵的含意清楚，則無須另採用外部證據。若其含意仍未清楚或有疑義，則可採用外部證據。外部證據與內部證據對於請求項之解釋有衝突或不一致者，應優先採用內部證據。」

⁶⁶ 智慧財產法院 107 年度民專上字第 26 號民事判決：「倘由說明書及圖式之內部證據，無法明確解釋專利權之範圍，始得參酌前揭內部證據以外之外部證據或原則，加以解釋。簡言之，倘依內部證據已足以明確解釋申請專利範圍，自無考慮外部證據或其他解釋原則之必要。」

⁶⁷ 智慧財產及商業法院 110 年度民專上字第 26 號民事判決：「一般而言，為正確解釋申請專利範圍，尚得參酌內部證據與外部證據，並以內部證據為優先。」

⁶⁸ 智慧財產法院 108 年度民專上字第 41 號民事判決：「發明專利之權利範圍，係由申請專利範圍中各請求項之文字所限定，解釋申請專利範圍時，得參酌說明書及圖式以理解發明專利之內容。若由請求項之文字、說明書內容、圖式及申請歷史等內部證據，對請求項之用語仍無法明確解釋專利權之範圍，始得參酌外部證據（如字典及專家證詞）為解釋。亦即，若內部證據已足以明確解釋申請專利範圍，則無考慮外部證據或其他解釋原則之必要。」

本文認為，當行政法院「解釋」申請專利範圍內請求項之文字、用語時，必是兩造當事人對於該等文字、用語之含意有歧異主張的情形⁶⁹。是若兩造當事人對於該等文字、用語之含意有爭執時，行政法院即應將之列入專利有效性爭點或屬爭點內兩造當事人提出的攻防方法，此時行政法院即是適用專利法第 58 條第 4 項所稱「於解釋申請專利範圍時」，並得參酌說明書及圖式而解釋之，而不受兩造當事人主張之拘束。反面言之，若兩造當事人對於該等文字、用語之含意無爭執時，行政法院即無將之列入專利有效性爭點或為兩造當事人於爭點內提出攻防方法的情形，尚無「解釋申請專利範圍」之時機，行政法院並無參酌說明書及圖式解釋的必要。惟行政法院歷來認為請求項之解釋為法律問題，屬於職權事項⁷⁰，若其認為有必要時，仍有進行請求項之用語的解釋之必要。

五、專利舉發申請案之行政救濟程序中請求項爭議用語之解釋的方法論

行政法院審理專利申請核駁訴訟的可專利性之爭點和專利舉發訴訟的專利有效與否之爭點時，若遇有專利法第 58 條第 4 項所稱「解釋申請專利範圍」之情形者，不得僅憑請求項之文字意義而解釋之（最寬廣文義解釋，傾向極大保障專利權人的專利排他權），必有參酌說明書及圖式解釋的必要（與說明書一致，合理解釋），以謀求對專利權人的適當保護，此時係他人挑戰系爭專利有效性，尚無維持法律安定性以保護第三人（免於侵權）之必要。

行政法院（及審查專利舉發申請案之智慧局）於解釋申請專利範圍時採用最寬廣合理解釋原則，應審酌說明書及圖式，已如前述，則審酌說明書及圖式之目的，除期使解釋後請求項之用語得涵蓋說明書及圖式揭露之實施例外，更在探求發明之目的、作用及效果⁷¹。專利審查基準有提及請求項之發明目的者，主要在

⁶⁹ 相同見解，參見宋皇志，不明確要怎麼解釋？—從申請專利範圍明確性要件論申請專利範圍之解釋，專利師季刊 15 期，頁 15，2013 年 10 月。

⁷⁰ 參見智慧財產法院 109 年度民專上字第 23 號、109 年度民專上字第 15 號民事判決：「申請專利範圍解釋為法律問題，並無辯論主義之適用，是本院雖得參酌兩造之意見，但仍應依職權為判斷，不受兩造主張之拘束。」

⁷¹ 「發明專利權範圍，以申請專利範圍為準，於解釋申請專利範圍時，並得審酌說明書及圖式，核准時專利法第 58 條第 4 項訂有明文。是解釋申請專利範圍時，得審酌說明書及圖式，俾以瞭解該發明之目的、作用及效果，惟申請專利範圍係就說明書中所載實施方式或實施例作總括性之界定，除非說明書中已明確表示申請專利範圍之內容應限於實施例及圖式，否則不得將說明書及圖式之限制條件讀入申請專利範圍，而變更申請專利範圍對外公告而客觀表現之專利權範圍。」參見最高行政法院 108 年度判字第 100 號判決、109 年度判字第 130 號判決、109 年度判字第 146 號判決、109 年度上字第 575 號判決、110 年度上字第 717 號判決。

專利核准後之更正申請有無「實質變更公告時申請專利範圍之判斷」曾提及之，即判斷各請求項之發明目的，係由該發明所屬技術領域中具有通常知識者，依每一請求項所載之發明的整體為對象，並審酌說明書中所記載發明所欲解決之問題、解決問題之技術手段及對照先前技術之功效，認定該發明之具體目的。惟對照於說明書未揭露但可直接推導者，亦可採認為該請求項之發明目的⁷²。基此，行政法院採用最寬廣合理解釋原則解釋請求項之用語者，必係遵循目的性解釋，而非僅為文義解釋而已。亦即解釋後請求項之用語在文義上反映請求項之發明目的，並無變更申請專利範圍對外公告而客觀表現之專利權範圍的疑義。

學說有認為行政法院通常不會同意專利權人申請更正請求項，所以專利行政訴訟中法院就請求項之解釋原則應採用客觀合理解釋原則⁷³。惟此理由應容有誤解，蓋智慧局基於過去行政慣行⁷⁴，不會核准專利權人在智慧局就專利舉發案作成舉發成立之審定後，於訴願階段或行政訴訟階段所提出之更正申請；但作成舉發不成立之審定，則許之⁷⁵，甚至更有專利權人於行政訴訟程序中向智慧局提出更正申請後，智慧財產及商業法院行政庭是否須待智慧局更正處分作成後，始得為本案判決之討論⁷⁶。基此，以行政法院會否准專利權人申請更正請求項，而應就請求項之解釋原則採用客觀合理解釋原則之說法，應非適例。

詳言之，民事法院一般係遵循專利有效推定原則，就核准的專利之請求項採客觀合理解釋原則，惟專利舉發階段及其後之行政爭訟階段，智慧局和行政法院

⁷² 參見現行審查基準第二篇第九章第4.2節「實質變更公告時申請專利範圍之判斷」第2-9-7頁、同篇同章第6節「審查注意事項」第2-9-9頁。

⁷³ 參見林育輝，請求項解釋原則的觀察——以美國與我國法院案例實務為中心，專利師季刊40期，頁63，2020年1月。

⁷⁴ 舊實務：智慧財產法院不受理（舉發案一經審定，於其後訴願、行政訴訟階段，無由容許專利權人再為更正，否則原告將可就不利於己之事項反覆循環加以更正，致使專利舉發爭訟無法及早確定。）（智慧財產法院98年度行專訴字第105號、第38號、99年度行專訴字第9號、105年度判字第120準用238號、99年度判字第1270號、100年度判字第9120準用23號行政判決）。

⁷⁵ 最新實務：專利權人於行政訴訟程序中仍得向智慧局提出更正申請（最高行政法院105年度判字第337號、104年度判字第559號行政判決）（不得僅向智慧財產法院提出更正抗辯（最高行政法院102年度判字第177號行政判決））。亦請參見專利審查基準第五篇第一章第3.4.4節：「（1）不受理更正……（iii）發明或新型專利權之部分請求項若經審定舉發成立，專利權人所提更正申請僅得就原處分中審定『舉發不成立』之請求項為之。更正內容如包括已審定『舉發成立』之請求項者，由於原處分對該等請求項有撤銷專利權之拘束力，因此，應通知專利權人限期刪除該部分之更正內容，屆期未補正者，應不受理其更正申請，並於舉發審定書中敘明不受理更正的理由……」

⁷⁶ 參見最高行政法院105年度判字第337號、109年度判字第28號行政判決；汪漢卿，等？不等？談行政訴訟繫屬中專利更正，月旦法學雜誌282期，頁110-130，2018年11月。

為重新審視專利有效性，即無遵循此二原則之必要。再者，專利權人在智慧局審理專利舉發階段，能否或應否提出專利更正申請，乃其權利；其在訴願階段、行政訴訟階段，能否提出專利更正申請，繫於智慧局是否作成舉發成立之審定，若為不利審定，智慧局基於行政慣行，則不許之，若為有利審定，智慧局即無不許之理。是以，專利權人在行政機關於專利舉發階段、訴願階段尚未作成處分（尤其是不利處分）前、行政法院於行政訴訟階段尚未作成判決（尤其是不利判決）前，皆有向智慧局提出專利更正申請之權利，則行政機關、行政法院就系爭專利之請求項採用最寬廣合理解釋原則，重新審視請求項之用語的合理性，藉以激勵專利權人提出專利更正申請，而取得更合理之保護範圍，應無不可。至於在智慧局作成不利處分後，訴願機關或行政法院就專利權人提起之撤銷訴願或訴訟，基於前述理由而就系爭專利之請求項採用最寬廣合理解釋原則，亦無違行政處分的違法判斷基準時⁷⁷。

肆、民事訴訟階段中請求項用語之解釋原則

一、專利侵權訴訟中解釋請求項之爭議用語應審酌說明書和圖式

按專利法第 58 條第 4 項之規定，對於請求項之解釋雖以請求項為準，但是否以及何時得或應審酌說明書及圖式，最高法院有判決採積極說^{78、79}，亦有採必要時說^{80、81、82、83、84、85、86}。2016 年版專利侵權判斷要點則採必要時說⁸⁷。法院實務上過

⁷⁷ 撤銷訴訟之裁判基準時採處分時說（最高行 92 年 12 月份第 2 次庭長法官聯席會議決議；最高行政法院 98 年度判字第 779 號、92 年度判字第 1331 號行政判決）。

⁷⁸ 參見最高法院 100 年度台上字第 2254 號民事判決：「次按發明專利權範圍，以說明書所載之申請專利範圍為準，於解釋申請專利範圍時，並得審酌發明說明及圖式，專利法第五十六條第四項定有明文，故解釋申請專利範圍時，自非不得審酌發明說明及圖式……其解釋專利範圍未審酌發明說明，於法亦有未合。」

⁷⁹ 參見最高法院 102 年度台上字第 1986 號民事判決：「舊專利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』，專利權範圍雖以申請專利範圍為準，惟為合理界定專利權範圍，解釋申請專利範圍之文義時，自得審酌說明書及圖式（現行法亦應為相同之解釋）。」

- ⁸⁰ 最高法院 101 年度台上字第 2099 號民事判決：「查新型專利權範圍，以說明書所載之申請專利範圍為準，於解釋申請專利範圍時，並得審酌創作說明及圖式，此為九十二年二月六日修正公布之專利法第一百零六條第二項所明定。考其立法理由，乃謂新型專利權範圍以說明書所載之申請專利範圍為準，申請專利範圍必須記載構成新型之技術，以界定專利權之重要事項。在解釋申請專利範圍時，創作說明及圖式係屬於從屬地位，未曾記載於申請專利範圍之事項，固不在保護範圍之內；惟說明書所載之申請專利範圍僅就請求保護範圍之必要敘述，既不應侷限於申請專利範圍之字面意義，也不應僅作為指南參考而已，實應參考其創作說明及圖式，以瞭解其目的、作用及效果。再參諸經濟部智慧財產局制訂專利侵害之鑑定原則下篇解釋申請專利範圍之原則中，亦訂於申請專利範圍中所載之技術特徵不明確時，得參酌發明（或新型）說明與圖式解釋申請專利範圍。」
- ⁸¹ 最高法院 102 年度台上字第 654 號民事裁定：「修正前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，於解釋申請專利範圍時，並得審酌發明說明及圖式。故於申請專利範圍解釋上仍應以專利申請範圍所載之內容為準，且原則上於文義有疑義時，始須參酌發明說明及圖式，亦不能任意增加或減少申請專利範圍所記載之限制條件。」
- ⁸² 參見最高法院 102 年度台聲字第 1446 號民事裁定：「修正前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，於解釋申請專利範圍時，並得審酌發明說明及圖式。故於申請專利範圍解釋上仍應以專利申請範圍所載之內容為準，且原則上於文義有疑義時，始須參酌發明說明及圖式，亦不能任意增加或減少申請專利範圍所記載之限制條件。」
- ⁸³ 參見最高法院 102 年度台上字第 2298 號民事判決：「按新型專利權範圍，以說明書所載之申請專利範圍為準。僅於必要時始得審酌說明書及圖式，此觀九十年十月二十四日修正之專利法第一百零三條第二項規定甚明。故新型專利申請專利範圍所載技術特徵不明確時，固得參酌說明書與圖式解釋申請專利範圍，惟申請專利範圍所載技術特徵明確時，即不得將說明書及圖式所揭露的內容引入申請專利範圍。」
- ⁸⁴ 參見最高法院 106 年度台上字第 295 號民事裁定：「依民國九十三年七月一日施行之專利法第五十六條第三項（即現行專利法第五十八條第四項）規定，發明專利權範圍，以說明書所載之申請專利範圍為準，於解釋申請專利範圍時，並得審酌發明說明及圖式，然說明及圖式係立於從屬地位，不得將說明書中所載限制條件讀入申請專利範圍。如申請專利範圍中之記載內容明確時，應以其所載之文字意義及該發明所屬技術領域中具有通常知識者所認知或瞭解該文字在相關技術中通常所總括的範圍予以解釋。除非申請人在說明書中已賦予明確的定義，否則須依通常習慣總括之意義予以解釋。」
- ⁸⁵ 參見最高法院 106 年度台上字第 584 號民事判決：「按發明、新型專利權範圍，以申請專利範圍為準，於解釋申請專利範圍時，並得審酌說明書及圖式。專利法第 58 條第 4 項、第 120 條定有明文。因專利權範圍以請求項為準，然請求項通常僅就請求保護範圍為必要之敘述，倘有未臻清楚之處，自不應侷限於請求項之文字意義，而應參考說明書及圖式，以瞭解其目的、技術內容、特點及功效，據以確定請求項界定之範圍。故於解釋請求項，應以請求項記載之技術內容為準，依據說明書及圖式之內容合理確定請求項界定之範圍。」
- ⁸⁶ 參見最高法院 107 年度台上字第 2055 號民事判決：「按發明專利權範圍，以申請專利範圍為準，於解釋申請專利範圍時，並得審酌說明書及圖式。而專利權範圍主要取決於申請專利範圍中之文字，若申請專利範圍中之記載內容明確時，應以其所載之文字意義及該發明所屬技術領域中具有通常知識者所認知或瞭解該文字在相關技術中通常所總括的範圍予以解釋。即解釋申請專利範圍是以其中所載之文字為核心，探究該發明所屬技術領域中具有通常知識者於申請專利時所認知或瞭解該文字之字面意義，除非申請人在說明書中已賦予明確的定義，若申請人無明顯意圖賦予該文字其他意義，該文字被推定為具有通常知識者所認知或瞭解的通常習慣意義。又專利權範圍以請求項為準，然請求項通常僅就請求保護範圍為必要之敘述，倘有未臻清楚之處，則不應侷限於請求項之文字意義，而應參考說明書及圖式，以瞭解其目的、技術內容、特點及功效，據以確定請求項界定之範圍。故於解釋請求項，應以請求項記載之技術內容為準，依據說明書及圖式之內容合理確定請求項界定之範圍。」
- ⁸⁷ 參見要點第二章第 2.4.3 節：「於解釋請求項時，說明書及圖式係立於從屬地位，未記載於請求項中之事項，固不在保護範圍之內，惟請求項通常僅就請求保護範圍為必要之敘述，或有未臻清楚之處，自不應侷限於請求項之文字意義，而應參考說明書及圖式，以瞭解其目的、技術內容、特點及功效，據以確定請求項界定之範圍。」

去多採必要時說⁸⁸，智慧財產及商業法院近來在專利侵權訴訟中皆採積極說⁸⁹。

本文認為，當民事法院「解釋」申請專利範圍內請求項之文字、用語時，必是兩造當事人對於該等文字、用語之含意有歧異主張的情形⁹⁰。是若兩造當事人對於該等文字、用語之含意有爭執時，民事法院即應將之列入爭點或屬爭點內兩造當事人提出的攻防方法，此時民事法院即是適用專利法第 58 條第 4 項所稱「於解釋申請專利範圍時」，並得參酌說明書及圖式而解釋之，而不受兩造當事人主張之拘束。反面言之，若兩造當事人對於該等文字、用語之含意無爭執時，民事法院即無將之列入爭點或為兩造當事人於爭點內提出攻防方法的情形，尚無「解釋申請專利範圍」之時機，民事法院當無參酌說明書及圖式解釋的必要。惟民事法院歷來認為請求項之解釋為法律問題，屬於職權事項⁹¹，若其認為有必要時，仍有主動進行用語解釋之必要。

基此，民事法院審理專利侵權訴訟的侵權與否之爭點時，若遇有專利法第 58 條第 4 項所稱「解釋申請專利範圍」之情形者，不得僅憑請求項之文字意義而解釋之（嚴格的周邊限定主義，文義解釋，傾向積極保障專利權人的專利排他權），必有參酌說明書及圖式解釋的必要（採用中心限定主義之精神，目的解釋，顧及

⁸⁸ 參見臺灣高等法院 97 年度抗字第 4 號民事裁定：「按發明專利權之範圍，應以說明書所載之申請專利範圍為準，於解釋申請專利範圍時，並得審酌發明說明及圖式，專利法第 56 條第 3 項定有明文。且專利法第 56 條修正理由亦謂……從而，發明專利說明書及圖式於申請專利範圍文義之用語並無『明確的唯一含義』時，即得作為界定專利保護範圍之參酌。」

⁸⁹ 參見智慧財產法院 103 年度民專訴字第 68 號民事判決：「我國現行專利法對專利權之權利範圍的解釋，雖未採學說所稱之『中心限定主義』，但亦不採『周邊限定主義』，而係與世界先進國家一同採取『折衷限定主義』，即對於專利權範圍，雖係根據『申請專利範圍』之記載為基準，但得參考說明書及圖式之內容來解釋該『申請專利範圍』；換言之，由於『申請專利範圍』僅以文字記載該專利之技術特徵，至於該等技術特徵之實質內容如何，則應參酌說明書及圖式所揭示之創作目的、發揮作用及獲得效果等而加以解釋。最高法院近期亦認為『說明書所載之申請專利範圍僅就請求保護範圍之必要敘述，既不應侷限於申請專利範圍之字面意義，也不應僅作為指南參考而已，實應參考其創作說明及圖式，以瞭解其目的、作用及效果。再參諸經濟部智慧財產局制訂專利侵害之鑑定原則下篇解釋申請專利範圍之原則中，亦訂於申請專利範圍中所載之技術特徵不明確時，得參酌發明（或新型）說明與圖式解釋申請專利範圍。原審就兩造爭執之單盤側邊高度、卡止盤盤底位置等技術特徵，因記載未明，參酌創作說明內容而為解釋，核無違背法令可言。』（最高法院 101 年度台上字第 2099 號民事判決）。反面言之，解釋申請專利範圍時，若漏未審酌發明或新型專利說明書及圖式之內容，於法即有未合（最高法院 100 年度台上字第 2254 號民事判決）。」

⁹⁰ 相同見解，參見宋皇志，同註 69 文，頁 15。

⁹¹ 參見智慧財產法院 109 年度民專上字第 23 號、109 年度民專上字第 15 號民事判決：「申請專利範圍解釋為法律問題，並無辯論主義之適用，是本院雖得參酌兩造之意見，但仍應依職權為判斷，不受兩造主張之拘束。」

社會公眾就專利排他權的迴避利益），以兼顧對專利權人的適當保護以及維持法律安定性以保護第三人。

綜上所述，最高法院判決採必要時說者，其請求項用語有不明確（有歧異、未臻明確）之情形，即是兩造當事人對之有爭執之際，而必定經民事法院列入爭點或屬爭點內兩造當事人提出的攻防方法，此時即是最高法院判決採積極說者所審理者。是此二說的最終結果並無二致，民事法院於解釋申請專利範圍時（法院判決持積極說和必要時說此時都面對兩造當事人有爭執者），必定審酌說明書和圖式。

此二說有對立情況的唯一可能設想是，請求項用語並無不明確之情形。依專利法第 26 條第 2 項之規定，請求項應明確，指每一請求項之記載應明確，且所有請求項整體之記載亦應明確，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者，單獨由請求項之記載內容，即可明確瞭解其意義，而對其範圍不會產生疑義⁹²。換言之，若單獨觀察請求項本身之內容，其意義和範圍可明瞭而無疑，說明書和圖式即無審酌之必要。然此為純然理想狀況，蓋兩造當事人既然爭執請求項用語之意義，其間必有歧異存在（必有一造當事人已審酌說明書和圖式而提出說法），民事法院若單獨觀察請求項本身之內容而判斷之，恐有判決理由說理不足之虞。

二、專利侵權訴訟中請求項爭議用語之解釋的方法論

既然民事法院於解釋申請專利範圍時，必定審酌說明書和圖式，則如何進行解釋即是下一個重點。2016 年版專利侵權判斷要點（下稱判斷要點）第二章第 2 節就專利侵權訴訟中請求項之解釋原則有較為詳細的規範，包含衡平原則⁹³、專

⁹² 參見現行 2024 年版專利審查基準第二篇第一章第 2.4.1 節，頁 2-1-18。

⁹³ 參見判斷要點第 6 頁：「解釋請求項時，不僅要充分考量專利對於先前技術所做的貢獻，合理界定請求項之範圍，以保護專利權人之利益，亦要充分考量公眾的利益，避免不當擴大請求項界定之範圍，不得將非屬請求項界定之範圍的內容解釋至請求項中。」

利有效推定原則⁹⁴、折衷解釋⁹⁵、以請求項為準之原則⁹⁶、審酌說明書及圖式之原則⁹⁷，其中「以請求項為準之原則」和「審酌說明書及圖式之原則」即為專利權之保護範圍以請求項為主、說明書及圖式為輔（包含禁止讀入原則）；「折衷解釋」即是前述修正式周邊限定主義（文義兼目的解釋），可以限縮或擴大文義內涵；「專利有效推定原則」係考量基於發明人之技術貢獻；「衡平原則」就是前述實務和學說所稱兼顧對專利權人的適當保護以及維持法律安定性以保護第三人。至

⁹⁴ 參見判斷要點第6頁：「於專利權訴訟中，當請求項有若干不同的解釋時，並非以最寬廣合理的範圍予以解釋，而應依據完整的申請歷史檔案，朝專利權有效的方向予以解釋，亦即儘可能選擇不會使該專利權無效的解釋。惟若請求項之內容已為明確而使解釋後之請求項成為無效時，則不得朝專利權有效的方向予以解釋。請求項適用專利權有效推定（presumption of validity）時，必須是基於合理的請求項解釋原則而使該解釋為實際可行的（practicable），且未改寫或未忽略請求項中已明確記載的用語。因此，若請求項僅有唯一之解釋，而由說明書揭露之內容顯示該請求項為無效時，例如請求項涵蓋說明書所述先前技術或無法據以實現之技術手段，則不得僅是為了維持專利權有效而排除該先前技術或技術手段。（略）」

⁹⁵ 參見判斷要點第7頁：「發明專利權範圍，以申請專利範圍所載之請求項為準（以請求項為準之原則），於解釋請求項時，並得審酌說明書及圖式（審酌說明書及圖式之原則）。因此，於解釋請求項時，應以請求項記載之技術內容為準，依據說明書及圖式之內容合理確定請求項界定之範圍，既不得將請求項界定之範圍限於請求項之文字意義，亦不得將請求項界定之範圍擴大至該發明所屬技術領域中具有通常知識者於專利申請時閱讀說明書及圖式後非可輕易思及之內容。專利權範圍既以請求項為準，請求項中自應記載構成發明之技術，以界定專利權保護之範圍。於解釋請求項時，說明書及圖式係立於從屬地位，未記載於請求項中之事項，固不在保護範圍之內，惟請求項通常僅就請求保護範圍為必要之敘述，或有未臻清楚之處，自不應侷限於請求項之文字意義，而應參考說明書及圖式，以瞭解其目的、技術內容、特點及功效，據以確定請求項界定之範圍。」

⁹⁶ 「（1）請求項界定之範圍，應以最終公告之請求項為準。（2）請求項界定之範圍主要取決於請求項之文字，應以該發明所屬技術領域中具有通常知識者於參酌內部證據後所理解之通常意義予以解釋。（3）解釋請求項應以請求項記載之整體內容為依據，不得省略其中任一技術特徵。例如請求項中記載多個技術特徵時，不得僅就其中部分技術特徵認定請求項界定之範圍。對於以二段式撰寫之請求項，應結合前言部分與特徵部分所述之技術特徵，認定請求項界定之範圍。（整體解釋原則）（4）同一專利案中各請求項之範圍均相對獨立而具有不同的範圍，不得將一請求項解釋為與另一請求項相同，而使二者的請求項界定之範圍相同。（請求項差異原則）須注意者，請求項差異原則僅為解釋請求項之輔助方式，並非主要原則，請求項範圍不會因為該原則而被擴大解釋。一般而言，該原則僅適用於同一專利案中同一群組之各請求項間的解釋，不適用於不同群組之各請求項間的解釋。（5）解釋請求項時，上位概念之用語或技術特徵，原則上僅包括有限下位概念事項。「上位概念」指複數個技術特徵屬於同族或同類的總括概念，或複數個技術特徵具有某種共同性質的總括概念。「下位概念」指相對於上位概念表現為下位之具體概念。（略）。（6）略。（7）略。（8）略。」

⁹⁷ 參見判斷要點第8頁：「2.4.3.2 審酌說明書及圖式之原則（1）為了確定請求項界定之範圍，說明書及圖式均得為解釋請求項之依據。（2）解釋請求項應以請求項記載之內容為依據，雖得參酌說明書及圖式，惟不得將說明書或圖式有揭露但請求項未記載之內容引入請求項。（禁止讀入原則）（3）實施方式或實施例僅是申請人所認為實現發明之較佳方式或具體例示，於解釋請求項時，不得將請求項內容僅解釋為說明書或圖式記載之具體實施方式或實施例，除非該請求項之內容實質上即為實施方式或實施例記載之技術手段。（略）（4）（略）（5）（略）」

於民事法院審理專利侵權訴訟而解釋請求項之用語時，亦得審酌申請歷史而作出限縮性解釋⁹⁸（下稱申請歷史否認聲明）。

三、客觀合理解釋原則之適用

實務上於專利侵權訴訟時（下稱「專利侵權審理程序」）係遵循「專利有效推定原則」，採「（客觀）合理解釋原則」^{99、100、101、102}，亦即在解釋請求項之文字敘述時，必定參酌說明書及圖式，以探求發明目的（確認發明人到底發明了什麼，專利有效推定原則、申請歷史否認聲明亦有此作用），以兼顧對專利權人的適當保護（基於請求項之記載，不逸脫請求項之文字意義）以及維持法律安定性以保護第三人（請求項之解釋應排除說明書及圖式所載發明以外之技術）。

⁹⁸ 參見 2016 年版專利侵權判斷要點第 10 頁：「2.5.1.2 專利案自申請專利至專利權維護過程中，專利申請人或專利權人為了克服審查意見或舉發理由而對請求項之用語或技術特徵作出限縮性解釋時，則該申請歷史檔案亦可作為解釋請求項之依據。」亦請參見智慧財產法院 107 年度民專上字第 7 號民事判決。

⁹⁹ 參見 2016 年版專利侵權判斷要點，第 5 頁：「原則上，於解釋請求項時，對於其中之用語及技術特徵，應給予最合理的解釋。對於請求項中之用語，若於說明書中另有明確之定義或說明時，應考量該定義或說明。對於請求項之記載有疑義而須釐清時，應考量說明書、申請專利範圍、圖式及申請歷史檔案等內部證據，若仍有疑義時，應另考量專業字典、辭典、工具書、教科書、百科全書及專家證詞等外部證據。」以及同註 94、95 所述專利侵權判斷要點的內容。

¹⁰⁰ 參見最高法院 102 年度台上字第 1986 號民事判決：「舊專利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』，專利權範圍雖以申請專利範圍為準，惟為合理界定專利權範圍，解釋申請專利範圍之文義時，自得審酌說明書及圖式（現行法亦應為相同之解釋）。」

¹⁰¹ 參見最高法院 104 年度台上字第 2499 號民事判決：「查新型專利權範圍，以說明書所載之申請專利範圍為準，於解釋申請專利範圍時，並得審酌創作說明及圖式，九十二年二月六日修正公布專利法第一百零六條第二項定有明文。又解釋申請專利範圍固得參考發明說明及圖式，但應就專利說明書整體觀察，以瞭解該發明之目的、作用及效果。」

¹⁰² 參見最高法院 107 年度台上字第 2055 號民事判決：「專利權範圍以請求項為準，然請求項通常僅就請求保護範圍為必要之敘述，倘有未臻清楚之處，則不應侷限於請求項之文字意義，而應參考說明書及圖式，以瞭解其目的、技術內容、特點及功效，據以確定請求項界定之範圍。故於解釋請求項，應以請求項記載之技術內容為準，依據說明書及圖式之內容合理確定請求項界定之範圍。」

智慧財產及商業法院有判決基於專利有效推定原則，認為請求項用語之解釋不得涵蓋說明書所載之先前技術而使所請發明無效¹⁰³、¹⁰⁴、¹⁰⁵、¹⁰⁶，亦不得排除說明書所載之實施例而無效¹⁰⁷、¹⁰⁸，更不得將用語解釋為排除被告在民事訴訟中所為專利無效抗辯所提的引證案（外部證據）¹⁰⁹。

¹⁰³ 參見智慧財產法院 100 年度民專訴字第 93 號民事判決：「如依原告所言『而使得該導引面的傾斜度能夠在保持其相對於該第一和第二滾輪之相對位置不改變的情形下改變之』非『共用基座』的限制條件，而將申請專利範圍第 2 項界定之……解釋為……將會使得系爭 438 號專利更正後申請專利範圍第 2 項涵蓋其說明書所載之先前技術，而不符合專利權有效原則，是原告上開主張委無足採。」

¹⁰⁴ 參見智慧財產法院 108 年度民專訴字第 80 號民事判決：「於專利權訴訟中，當請求項有若干不同的解釋時，並非以最寬廣合理的範圍予以解釋，而應依據完整的申請歷史檔案，朝專利權有效的方向予以解釋，亦即儘可能選擇不會使該專利權無效的解釋。如前所述，依系爭專利之內部證據即先前習知技術及圖式實施例可知，習知技術所採取『單向纏繞再反向纏繞』的方式，即為原告所稱『一者在內層而另一者在外層的位置反覆交錯』型態，既係系爭專利所欲排除的對象，自不應藉由申請專利範圍的解釋而再將習知技術納入請求項之技術範圍內。」

¹⁰⁵ 參見智慧財產及商業法院 110 年度民專訴字第 34 號民事判決之認定，申請人提出系爭新型專利之目的，係提出相較於本判決附件圖七、圖八所示之現有的高壓突波保護裝置 900，結構能夠更小且突波隔離效果更佳者，因申請人明確、有意區別其相較於被證 1 的改進在於相對於本判決附件圖七、圖八所示之現有的高壓突波保護裝置 900，於解釋申請專利範圍時自必須納入考量，不能將系爭專利請求項 1 解釋為相同於被證 1，否則將與系爭專利之創作目的相違。

¹⁰⁶ 參見智慧財產法院 109 年度民專訴字第 44 號民事判決：「又說明書第 4 頁最後一行至第 5 頁第 4 行記載『該壓力顯示裝置包括有：一具線性移動的板體及彈性元件，並於板體位移路徑上設有一標尺，且標尺設有刻度，藉由……在推動板體作線性移動之距離，即為表示該空壓壓力值』及第 6 頁第 7 至 19 行記載『該壓力顯示裝置具有……又中空管體外部位於板體位移路徑上設有一標尺，且標尺設有刻度，如第 2 圖所示』等內容，可知板體係作線性位移，並藉由線性位移所指示的標尺刻度來獲取壓力讀數。綜上，『標尺』應係形成為具有線性長度，惟請求項 1 中關於壓力顯示裝置並未記載板體等構件的技術特徵，而不宜將其讀入而逕將『標尺』解釋為係形成具有線性之長度，但應排除習知巴登管式之壓力錶。」其二審判決智慧財產及商業法院 110 年度民專上字第 26 號民事判決亦同此解釋。

¹⁰⁷ 參見智慧財產法院 100 年度民專上字第 19 號民事判決：「該說明二 2. 所載之內容並未見於系爭專利說明書記載，換言之，此部分顯然有違專利權有效原則之必須涵蓋實施例，是上開意見書所述內容實非可採。」智慧財產法院 100 年度民專訴字第 93 號民事判決：「若將『一流層』解釋為穀粒的數目為一個即一顆穀粒厚度，則未涵蓋系爭 679 號專利說明書第 15 頁之實施例，而有違專利權有效原則」。

¹⁰⁸ 參見智慧財產法院 107 年度民專訴字第 3 號民事判決：「由於前開卓斯派洛農指存在於藥學組成物中（即錠劑）之卓斯派洛農的解釋可能使專利權無效，故仍應將系爭專利請求項 1 之『該卓斯派洛農係為一微粒形式』中該卓斯派洛農解釋為卓斯派洛農之原料藥，方屬合理。」

¹⁰⁹ 參見智慧財產法院 107 年度民專上字第 16 號民事判決：「本件被證 1 為被上訴人在民事訴訟中所為專利無效抗辯所提的引證案，被證 1 非系爭專利歷史檔案，而非內部證據，亦非系爭專利之發明人或創作人之其他專利，亦非外部證據，原審基於專利有效性推定原則，為使系爭專利與被證 1 有所區隔，而將系爭專利橫向橫桿段解釋為絕對水平，以避開被證 1 的技術特徵，維護系爭專利之有效性，如此解釋方法，將造成不同的爭訟程序中，因相對人所提的引證案不同，使得同一個請求項用語為了避開不同的先前技術而在不同的爭訟程序中有不同之解釋，且亦會不當增加請求項甚至說明書內所無之限制特徵，如此一來，專利請求項即可以利用避開引證案之解釋方式來維持專利有效性，操作極致之結果將使專利權幾乎沒有無效的可能，此解釋方式，應與『專利有效推定解釋原則』真正意涵有違」。

智慧財產及商業法院早期有判決基於專利權有效推定原則，依說明書之揭露，進一步限定系爭專利請求項的技術特徵¹¹⁰。然所謂專利權有效推定必須是基於合理的請求項解釋原則，且未改寫或未忽略請求項中已明確記載的用語，若請求項之內容已為明確而使解釋後之請求項成為無效時，則不得朝專利權有效的方向予以解釋¹¹¹，是此判決之見解應屬特例。

一般而言，請求項的保護範圍應為說明書所揭露之實施例直接得到或所總括者，以使請求項為說明書所支持¹¹²。惟實務上，請求項的保護範圍與說明書所揭露者的對應關係約如下表 1 所示：

¹¹⁰ 參見智慧財產法院 101 年度民專上易字第 1 號民事判決：「系爭專利說明書第 3 頁第 15 至 16 行載有『本創作之一特點，為本排水袋係由本體及袋體組成，其中本體與袋體係可充份結合，以達到水土保持之目的。』以及第 4 頁倒數第 1 行至第 5 頁載有『……袋體 3 設孔 30，以為本體之導水管自袋體內側往外伸設，且使壁面 21 位於袋體內，利用加工方式令本體與袋體結合為一體；……』，均記載系爭專利之本體與袋體之結合關係，顯與系爭專利申請專利範圍第 1 項所載等本體與袋體呈分離之實施形態者相衝突。基於專利權有效原則，參酌系爭專利說明書第 3 頁第 15 至 16 行、第 4 頁倒數第 1 行至第 5 頁上揭記載之創作目的與技術特徵，應認系爭專利申請專利範圍第 1 項引入『袋體 3 設孔 30，以為本體之導水管自袋體內側往外伸設，且使壁面 21 位於袋體內，令本體與袋體結合為一體』之技術特徵後，方可達其創作目的，對系爭專利申請專利範圍第 1 項而言係屬必要技術特徵，而應於請求項中予以界定。故系爭專利申請專利範圍第 1 項之『本體』與『袋體』間之結合關係應解釋為『袋體 3 設孔 30，以為本體之導水管自袋體內側往外伸設，且使壁面 21 位於袋體內，令本體與袋體結合為一體』。」

¹¹¹ 參見智慧財產法院 104 年度行專更（一）字第 3 號判決；侵權判斷要點第二章第 2.4.2 節「專利權有效推定原則」第 6 頁。

¹¹² 參見現行基準第 2-1-32 頁。專利法第 26 條第 2 項規定之「支持」要件，係用以體現公開換取保護原則。

表 1 請求項與說明書所揭露者間的對應關係

請求項與說明書所揭露者間的對應關係	形成原因	
	說明書是否有特別限定	請求項與說明書揭露之實施例間的差異
(I) 請求項的範圍小於說明書揭露者	說明書積極的否認或放棄請求項的範圍 (S-1-1) 或申請歷史積極的否認或放棄請求項的範圍 (S-1-2) ¹¹³	請求項的文字、用語僅包含說明書揭露之諸多實施例的一部分實施例 (S-2)
(II) 請求項的範圍與說明書揭露者大致一致	請求項的文字、用語使用與說明書揭露者的相同概念 (E-1)	可由說明書揭露之內容合理預測或延伸至申請專利範圍 ¹¹⁴ (E-2)
(III) 請求項的範圍大於說明書揭露者	請求項的文字、用語使用說明書揭露者之上位概念 (L-1)	請求項的文字、用語包含說明書揭露之實施例以外的其他實施例 (L-2) (或省略說明書揭露之實施例的特徵 ¹¹⁵ (L-3))

於 (I) 請求項的範圍小於說明書揭露者之情形，若為發明人在說明書或申請歷史內積極的否認或放棄請求項的範圍者 (S-1-1、S-1-2)，則基於誠信原則下的禁反言原則，於解釋請求項時，即不得再重新取回 (recapture) 其所否認或放棄

¹¹³ 參最高法院 98 年度判字第 1030 號判決理由：「復按我國司法院釋字第 527 號解釋理由書，固將禁反言釋示為一般法律原則，但我國專利法並無明文規定禁反言之原則 (File Wrapper Estoppel)，於我國專利侵權鑑定實務，則曾援引美國法院判決於『專利侵害鑑定基準』列入成為是專利侵害訴訟中解釋申請專利範圍之原則。該原則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……」智慧財產法院 106 年度民專訴字第 50 號民事判決：「專利請求項解釋時，除了其請求項文字本身所造成之權利範圍限制外，也應該包括專利權人在專利申請階段以及面臨專利有效性爭執時，對其專利技術所為之限縮性解釋，這樣才能夠讓專利請求項在面對有效性爭執以及侵權與否之爭議時，兩者之權利範圍趨於一致。」

¹¹⁴ 參見智慧財產法院 109 年度民專上字第 36 號民事判決：「依專利審查基準〔2.4.3 為說明書所支持〕，請求項必須為說明書所支持，係要求每一請求項記載之申請標的必須根據說明書揭露之內容為基礎，且請求項之範圍不得超出說明書揭露之內容。請求項不僅在形式上應為說明書所支持，並且在實質上應為說明書所支持，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者，能就說明書所揭露的內容，直接得到或總括得到申請專利之發明。而該發明所屬技術領域中具有通常知識者，參酌申請時之通常知識，利用例行之實驗或分析方法，即可由說明書揭露的內容合理預測或延伸至請求項之範圍時，應認定請求項為說明書所支持。」

¹¹⁵ 美國實務上稱為「The Omitted Test」(要件除去原則)，參見吳宏亮，同註 21 博士論文，頁 121-133。

者¹¹⁶、¹¹⁷；若為請求項的文字、用語僅包含說明書揭露之諸多實施例的一部分實施例者（S-2），則基於貢獻原則¹¹⁸、¹¹⁹，於解釋請求項時，即不得再於事後要求（例如以擴張解釋之方式）主張其權利。

在專利侵權訴訟中，民事法院就上述（I）之情形可針對請求項爭議用語採目的解釋而限縮之，使其符合客觀合理解釋之「合理性」；於（II）請求項的範圍與說明書揭露者大致一致之情形，民事法院可針對請求項爭議用語採客觀合理解

¹¹⁶ 參見吳俊逸，同註7文，頁49-52。智慧財產法院107年度民專上字第7號民事判決：「專利案自申請專利至專利權維護過程中，專利申請人或專利權人為了克服審查意見或舉發理由而對請求項之用語或技術特徵作出限縮性解釋時，則該申請歷史檔案亦可作為解釋請求項之依據。」智慧財產法院105年度民專訴字第68號民事判決、107年度民專上字第3號民事判決、智慧財產及商業法院112年度民專訴字第18、22號民事判決同此意旨。

¹¹⁷ 參見智慧財產及商業法院111年度民專上字第7號民事判決：「上訴人於申復理由書中已限縮解釋系爭專利之『聚醯亞胺顆粒消光劑』係衍生自PMDA/4,4'ODA預聚合物溶液、為一漿體、非引證2乾混的不可融熔加工的聚醯亞胺樹脂微粒，藉以可為系爭專利說明書所支持及與先前技術作區隔而具有進步性進而獲准專利，揆諸前開說明，本件參酌內部證據後，系爭專利請求項1『聚醯亞胺顆粒消光劑』自應解釋為『衍生自PMDA/4,4'ODA預聚合物溶液之漿體型態之聚醯亞胺顆粒消光劑，且非為不可融熔加工的聚醯亞胺樹脂微粒』。」

¹¹⁸ 參見智慧財產及商業法院110年度民專上字第30號民事判決：「說明書可能記載多種實施態樣，若請求項僅界定其中部分實施態樣，則未於請求項中所界定的實施態樣，即屬貢獻原則，不得再於事後要求主張其權利。」智慧財產法院104年度民專訴字第61號民事判決：「況專利申請時未載於請求項之內容，已於公告時貢獻於公眾，倘任由專利權人恣意將已貢獻於公眾之範圍以解釋方式再度包含於請求項所保護之範圍，將造成專利權範圍不斷變動，使公告之請求項範圍無法確立，而對公眾造成不利益，不符合專利法立法目的。」

¹¹⁹ 參見智慧財產法院105年度民專訴字第68號民事判決：「查依據系爭專利說明書及被證1之內部證據即可認定系爭專利說明書之『選擇啟用』與『（事後）載入』分屬兩種不同實施態樣，且系爭專利一請求項1僅記載『選擇啟用』之技術特徵，由舉發過程中專利權人之陳述內容亦僅強調『系爭專利係先於胎壓偵測器中預先存入複數的編碼程式，再從中挑選其中之一啟動，使其執行而成為符合特定廠牌的胎壓感測器。』即選擇啟用之實施態樣，隻字並未提及『事後載入』之技術特徵與證據間之比對，更可證明系爭專利一請求項1之文字記載及專利權人之本意，該文義並不包含『事後載入』之實施態樣，故原告主張並無理由。」

釋¹²⁰。至於（III）請求項的範圍大於說明書揭露者之情形，上表1所述請求項使用上位概念（若此時無從依說明書揭露之下位發明概括者）（L-1）、包含說明書揭露之實施例以外之其他實例（L-2）和省略必要技術特徵（L-3）的態樣皆會有我國專利法第26條第2項規範的請求項是否為說明書所支持的問題¹²¹，於此情形，有智慧財產法院106年度民專上字第28號民事判決（下稱二審判決）認應採限縮性解釋¹²²。

該二審判決稱：「使解釋後的專利權範圍符合專利權人於說明書中所揭露其已完成之發明的範圍，並排除其未涵蓋之部分，以兼顧專利權人利益及社會大眾公益間之平衡……當申請專利範圍所界定的內容超出說明書所載的發明時，即應參酌說明書及圖式，限縮申請專利範圍至說明書所記載的發明，使專利權範圍限於發明人的發明，始符合專利解釋之原則。」此固為請求項之用語的文義大於說明書之揭露時的解釋方法論，前者指請求項用語之文義應經解釋而對應匹配至說

¹²⁰ 參見智慧財產法院106年度民專上字第28號民事判決：「專利法第58條第4項是採折衷主義，專利權範圍固然應以申請專利範圍為準，惟在解釋申請專利範圍時，仍須建構在發明書所揭露之整體發明內容基礎上，依說明書及圖式所揭露之內容，合理解釋專利之權利範圍，因為申請專利範圍與專利說明書是不能各自獨立存在的，故專利法第26條才要求說明書應明確且充分揭露，申請專利範圍應明確、簡潔且必須為說明書所支持。畢竟所屬技術領域中具有通常知識者所了解之發明內容為何，須以說明書作為指南來了解，而專利權人是否對某用語有賦予特別涵義、是否特別限制或捨棄某專利權範圍，亦均須透過說明書來認識，藉以充分瞭解發明之目的、作用及效果。因此，解釋申請專利範圍，當不能僅以申請專利範圍中所載該用語之上下文來解釋，而應基於整體專利包含說明書整體意義，才能正確理解其發明及所欲界定之專利權範圍，劃定合理之專利權範圍，使解釋後的專利權範圍符合專利權人於說明書中所揭露其已完成之發明的範圍，並排除其未涵蓋之部分，以兼顧專利權人利益及社會大眾公益間之平衡。當申請專利範圍所界定的內容未超出說明書所載的發明時，則不得以說明書中有記載但未記載於申請專利範圍的技術特徵限縮申請專利範圍，此為禁止讀入原則之適用，例如請求項係界定具有A技術特徵，說明書除了撰寫具有A技術特徵且亦具有B技術特徵，此時請求項並未界定B技術特徵，即自無法將B技術特徵讀入至請求項中；惟當申請專利範圍所界定的內容超出說明書所載的發明時，即應參酌說明書及圖式，限縮申請專利範圍至說明書所記載的發明，使專利權範圍限於發明人的發明，始符合專利解釋之原則。若僵化操作請求項為準原則或禁止讀入原則，認為僅能以申請專利範圍中所載之文字、用語為解釋對象，顯然會違反專利法第58條第4項規定。」智慧財產及商業法院112年度民專上字第17號民事判決同此意旨。依此判決，當進行專利侵權判斷時，若請求項範圍未大於（即小於或約等於）說明書揭露者，則不得進行限縮解釋。

¹²¹ 參見吳宏亮，同註21博士論文，頁106。

¹²² 參見註120所述之智慧財產法院106年度民專上字第28號民事判決：「惟當申請專利範圍所界定的內容超出說明書所載的發明時，即應參酌說明書及圖式，限縮申請專利範圍至說明書所記載的發明，使專利權範圍限於發明人的發明，始符合專利解釋之原則。」智慧財產及商業法院112年度民專上字第17號民事判決同此意旨。依此判決，當進行專利侵權判斷時，若請求項範圍大於說明書揭露者，應將請求項用語（以說明書中有記載但未記載於申請專利範圍的技術特徵）限縮解釋至說明書揭露者。

明書依狹義認定之揭露，而排除專利權人於說明書所未涵蓋者（說明書揭露過窄類型）；後者指請求項廣義用語之文義應限於說明書現有不必要狹義認定之揭露者（請求項用語過廣類型）；但其適用前提應為，就通常知識者而言，專利說明書除所載實施例外，再無其他實施之可能。亦即，請求項之用語解釋之寬窄，取決於說明書揭露之實施例範圍大小。

該二審判決復稱：「當申請專利範圍所界定的內容未超出說明書所載的發明時，則不得以說明書中有記載但未記載於申請專利範圍的技術特徵限縮申請專利範圍，此為禁止讀入原則之適用。」換言之，該二審判決認為禁止讀入原則僅適用於請求項所載內容未超出說明書所載的發明時（請求項匹配說明書）；反之，當請求項所載內容超出說明書所載的發明時，則無適用禁止讀入原則之必要，而得適當以說明書之限制特徵限縮請求項。於前者請求項匹配說明書之情形，該二審判決舉例如請求項係界定具有 A 技術特徵，說明書除了撰寫具有 A 技術特徵且亦具有 B 技術特徵，此時請求項並未界定 B 技術特徵（該請求項匹配說明書揭露 A 技術特徵之實施例），即自無法將 B 技術特徵讀入至請求項中。

該二審判決雖稱，當請求項所載內容超出說明書所載的發明時，則無適用禁止讀入原則之必要；但此時得區分如上表 1 所述請求項使用上位概念（若此時無從依說明書揭露之下位發明概括者）（L-1）、包含說明書揭露之實施例以外之其他實例（L-2）和省略必要技術特徵（L-3）的三種情形，茲分別討論如下：

（一）於（L-1）之情形（即上述二審判決所稱「請求項用語過廣類型」），若請求項之上位概念用語經審酌說明書和圖式而解釋並得適當讀入說明書揭露之下位概念特徵，以符合客觀合理解釋原則之「合理性」者，屬於上位預期待下位者，應認解釋前後請求項為「相同發明」，無違禁止讀入原則。詳言之，我國專利審查基準規定，原則上，上位概念發明之先前技術不影響下位概念發明之新穎性¹²³；例外情形是，當下位概念發明是一種選擇發明時，不具新穎性的情況是（上位概念）先前技術已經「特定揭露」所選出

¹²³ 參見現行審查基準第二篇第三章第 2.4 節，2-3-8 頁。

的個別成分¹²⁴，或以「單一群組呈現」各種可供選擇的成分¹²⁵。亦即，若（上位概念）先前技術已特定揭露或呈現下位成分，則下位概念發明不具新穎性。若解釋前後請求項分屬上、下位概念發明，且通常知識者審酌說明書和圖式（確定發明之目的）以理解該上位概念發明而可以得知者，說明書和圖式特定揭露的下位概念發明可以為該上位概念發明所預期時，應認解釋前後請求項為「相同發明」，而未改寫或未忽略請求項中已明確記載的用語。

（二）於（L-2）之情形（請求項包含說明書揭露之實施例以外之其他實例）（即上述二審判決所稱「說明書揭露過窄類型」），若請求項之用語經審酌說明書和圖式而解釋並排除說明書依狹義認定而未有之揭露，以符合客觀合理解釋原則之「合理性」者，屬於上位預期下位者（已如前述），應認解釋前後請求項為「相同發明」，無違禁止讀入原則。

（三）於（L-3）之情形（請求項省略說明書揭露之必要技術特徵），上述二審判決是否思及於此，不得而知。我國專利審查基準對此規定，「若請求項包含申請人推測的內容，而其效果難以確定時，應認定請求項無法為說明書所支持¹²⁶。」基此，若請求項（僅記載技術特徵A、C）省略說明書揭露之必要技術特徵（如說明書所載實施例揭露技術特徵A、B、C，並無僅包含A、C之實施例），則請求項是否違反支持要件，端視請求項所僅記載者之效果是否得以確定（即是否達成發明目的）而定。若為否定，則是否無適用禁止讀入原則之必要而得適當以說明書之限制特徵限縮請求項，非無爭議。

本文認為，當請求項被認定因省略說明書揭露之必要技術特徵而欠缺支持要件時，若被告提出此專利請求項無效抗辯，法院當就此爭點相應認定之，若法院認定該專利請求項無效，即無再行解釋用語之必要。若被告未提出此抗辯，則法

¹²⁴ 參見現行審查基準第二篇第三章第2.5.4節，2-3-10頁；劉國讚，美國專利法原理與判例，元照出版社，頁259，2024年4月。

¹²⁵ 參見現行審查基準第二篇第三章第2.5.4節，2-3-10～11頁；劉國讚，同前註書，頁259-260。

¹²⁶ 參見專利審查基準第二篇第一章第2.4.3節，其例舉為如請求項記載為「一種改良之燃油組成物」，並未記載使用任何催化劑，而說明書僅揭露一種必須添加催化劑始能獲得該燃油之組成物，則該請求項無法為說明書所支持。

院須就（L-3）之情形進行用語解釋，此時若法院試圖將請求項所省略而為說明書揭露之必要技術特徵加入該請求項（例如僅記載技術特徵 A、C 之請求項經解釋（為符合發明目的）而併入技術特徵 B），使得解釋前後請求項非為「相同發明」，已變更請求項對外公告而客觀表現之專利權範圍，應認有違禁止讀入原則。是於此情形並無採限縮性解釋之正當理由，該二審判決就此情形仍未在審酌說明書及圖式和禁止讀入原則之間建立明確的界線。

四、申請歷史禁反言仍得用於解釋請求項爭議用語

有判決謂 2016 年專利侵權判斷要點將申請歷史禁反言、貢獻原則列為均等侵權的阻卻事由，則申請歷史禁反言、貢獻原則即無可成為文義侵權的阻卻事由^{127、128}。惟按禁反言原則，本質上在禁止行為人主張前後反覆，以建立法秩序之安定，並保護相對人基於信賴行為人主張而構建之相對利益。專利法上禁反言，係就專利權保護範圍解釋之調和限縮，以保護第三人對專利公示外觀等既有法秩序信賴之權益，避免專利權人對於專利權範圍之主張反覆，例如為防止專利權藉「均等論」重為主張專利申請至維護過程任何階段或文件已被限定或排除之事項¹²⁹。是以，專利權人的行為只要可達影響專利權公示之結果，不排除禁反言原則之適用¹³⁰。

¹²⁷ 參見智慧財產及商業法院 112 年度民專訴字第 10 號民事判決：「本件原告係主張文義侵權，並未主張均等侵權，要與申請歷史禁反言無關，被告等此部分辯稱容有誤會。」

¹²⁸ 參見智慧財產及商業法院 111 年度民專上字第 3 號民事判決意旨：「上訴人雖主張氣壓缸並未落入充氣元件的文義範圍，但有『貢獻原則』之適用，惟『貢獻原則』為均等論的限制事項之一，其前提為氣壓缸已落入充氣元件的均等範圍，明顯與上訴人抗辯氣壓缸並未落入充氣元件的均等範圍前後矛盾。」

智慧財產法院 108 年度民專上字第 38 號民事判決意旨：「貢獻原則之意義，在於平衡專利權人與公眾間之利益而限制專利權人之均等範圍，為避免專利權人於專利申請階段與侵權訴訟階段主張之專利權不一致，而將已在說明書或圖式中揭露卻未在請求項中記載之技術手段，排除於專利權人可主張之均等範圍。且專利一經核准公告，對外即發生公示之效力，說明書或圖式中所揭露但未記載於請求項之技術內容，已為公眾所知悉並可自行運用，與請求項之內容是否係『自始未請求』或專利申請人主觀上有無貢獻之意圖，並無關聯，上訴人主張僅限於說明書已揭露但『自始未請求』的態樣，或專利權人主觀有貢獻之意圖，始有貢獻原則之適用，不符合貢獻原則之精神。」

¹²⁹ 參見最高行政法院 109 年度上字第 1106 號判決。最高行政法院 101 年度判字第 774 號、98 年度判字第 1420 號判決類此意旨。

¹³⁰ 參見沈宗倫，同註 23 文，頁 198。

次按申請歷史禁反言得阻卻均等侵權者（有判決稱「均等論適用之禁反言」¹³¹），係謂專利權人曾於專利申請過程或維護專利權過程中所為修正、更正或申復而限縮專利權範圍，得預見該修正、更正或申復將導致放棄部分專利權，即無理由藉由主張均等論而重為主張其已放棄之專利¹³²。準此，被告提出均等論適用之禁反言的情境為，專利權人曾經修正、更正或申復而限縮專利權範圍，因而無從主張文義侵權並轉而主張均等侵權，此表示系爭專利的請求項之關鍵特徵尚無法讀取到被控侵權對象的對應特徵，故僅能轉而主張系爭專利的請求項之關鍵特徵與被控侵權對象的對應特徵間雖有差異但為非實質的¹³³，惟此差異正為專利權人已放棄者（經修正、更正或申復而限縮請求項權利範圍，原有之技術特徵或未受限制之技術特徵即不復出現）而公示於經核准公告之請求項中，即不得重為主張。

對之，被告提出申請歷史禁反言得阻卻文義侵權（有判決稱「解釋申請專利範圍之禁反言」¹³⁴）的情境為，專利權人曾經修正、更正或申復而限縮專利權範圍卻仍主張文義侵權者，表示若審酌說明書及圖式，系爭專利的請求項之關鍵特徵在文義上仍能讀取到被控侵權對象的對應特徵；惟若進一步審酌專利申請歷史檔案或維護專利權歷史檔案，得知專利權人已放棄者（經修正、更正或申復而限縮

¹³¹ 參見智慧財產法院 100 年度民專上字第 53 號民事判決：「學理上就禁反言原則之探討，固有『解釋申請專利範圍之禁反言』與『均等論適用之禁反言』之分，前者認為兼顧當事人利益與公共利益之考量，禁反言原則非僅屬抗辯，亦為申請專利範圍之限制，法院於解釋申請專利範圍時，得審酌發明說明及圖式，亦須審究申請歷史檔案，不許專利權人於專利侵權訴訟中重行主張其已放棄之部分。後者則認為禁反言原則源自誠信原則，係限縮專利權人所主張之均等範圍，且就技術特徵予以減縮，並非以申請歷史檔案重新解釋申請專利範圍、進而減縮專利權之文義範圍，是以於不構成文義侵害而進行均等論之判斷時，始進一步基於行為人之主張判斷適用禁反言原則與否。」

¹³² 參見 105 年專利侵權判斷要點第四章「均等論之限制事項」1.1：「申請歷史禁反言」（Prosecution history estoppel），係指專利權人於專利申請過程或維護專利過程中所為之修正、更正或申復，若導致限縮專利權範圍，則不得再藉由均等論而重為主張其已放棄之專利權。由於文字之敘述有其侷限性，且無法合理期待專利權人於申請專利時即能將所有無法預見但實質相同的技術特徵完全寫入請求項中，因此，專利權範圍不應僅侷限於文義範圍，而應另外包含均等範圍，此乃均等論之意旨。然而，對於專利權人曾於專利申請過程或維護專利權過程中所為修正、更正或申復而限縮專利權範圍之情況，則難謂專利權人無法預見該修正、更正或申復將導致放棄（surrender）部分專利權，若仍容許專利權人藉由主張均等論而重為主張其已放棄之專利，此非但不符合均等論之意旨，且將增加專利權範圍之不確定性。」

¹³³ 例如以三部測試（triple identity test or tripartite test）判斷，若被控侵權對象對應之技術內容與系爭專利之請求項的技術特徵係以實質相同的方式（way），執行實質相同的功能（function），而得到實質相同的結果（result），參見 2016 年版專利侵權判斷要點第 40 頁。

¹³⁴ 參見註 131 之智慧財產法院 100 年度民專上字第 53 號民事判決。

請求項權利範圍，原有之技術特徵或未受限制之技術特徵即不復出現），基於誠信原則下的禁反言原則，於解釋請求項時，即不得再重新取回其所否認或放棄者。

學說有認不得以「申請歷史禁反言」適用於抗辯文義侵權，其理由為於文義侵權之判斷階段，專利權的文義範圍經由解釋請求項後即已確定，並無另外擴張的方式或機會，相對地，自無加以限制之必要，因此，於文義侵權判斷階段並無「申請歷史禁反言」的抗辯方式¹³⁵。惟按專利侵權判斷要點第一篇第二章第2.5.1節已規定，用於解釋請求項之內部證據除專利案之說明書、申請專利範圍、圖式外，亦包括申請歷史檔案。若專利申請人或專利權人為了克服審查意見或舉發理由而對請求項之用語或技術特徵作出限縮性解釋時，則該申請歷史檔案亦可作為解釋請求項之依據¹³⁶。所以，請求項之用語亦得以適用「申請歷史禁反言」而作出限縮性解釋。當請求項之文義範圍經由用語解釋確定後，亦無可能再行適用均等論而擴張之。亦即，若民事法院以「申請歷史禁反言」適用於抗辯文義侵權（請求項之用語因限縮而不被文義讀取），則原告不得再行適用均等論而擴張之（原告此舉無異否定民事法院以「申請歷史禁反言」限縮請求項之用語的認定）。

伍、結論

綜上所述，本文歸納出專利民事侵權訴訟和專利舉發行政訴訟中，請求項爭議用語之解釋分別適用客觀合理解釋原則和最寬廣合理解釋原則的內涵，如下表2所述。

¹³⁵ 參見張仁平，同註25書，頁205。

¹³⁶ 參見專利侵權判斷要點第一篇第二章第2.5.1.2節。

表 2 專利民事侵權訴訟和專利舉發行政訴訟中，客觀合理解釋原則和最寬廣合理解釋原則的內涵

訴訟類型 適用原則	民事訴訟專利侵權認定	行政訴訟專利有效性認定
最寬廣合理解釋原則	原則不適用；部分判決於被告提出專利無效抗辯時適用之	絕對適用
客觀合理解釋原則	原則適用；部分判決於被告提出專利無效抗辯時不適用	絕對不適用
審酌內部證據：說明書和圖式	絕對適用	絕對適用（內部證據包含通常知識 ¹³⁷ ）
審酌內部證據：申請歷史排除聲明（禁反言原則）	絕對適用	原則不適用，例外適用（先前技術禁反言） ¹³⁸
禁止讀入原則	相對不適用：特定情形下不適用之 ¹³⁹	絕對適用 ^{140、141、142}
專利有效推定原則	絕對適用；但有特定案例不適用禁止讀入原則，以維持專利權有效 ¹⁴³	絕對不適用 ¹⁴⁴

¹³⁷ 參見現行 2024 年版專利審查基準第二篇第一章第 2-1-34 頁：「對於請求項中之記載有疑義而需要解釋時，則應一併考量說明書、圖式及申請時之通常知識。」

¹³⁸ 最高行政法院 101 年度判字第 774 號判決：「因禁反言原則本質上在禁止行為人主張前後反覆，以建立法秩序之安定，並保護相對人或第三人基於信賴行為人主張而構建之相對利益。因之，禁反言原則之禁止反覆觀念，與行使權利、履行義務，應依誠實信用原則相通（本院 98 年度判字第 1420 號判決參照）。是以專利權人將在申請過程的任何階段或任何文件上，主張某項技術為先前技術者，則在比對系爭專利是否具專利要件時，自得依專利權人上開文件之主張，逕認該項技術為先前技術，無庸再為舉證，以禁止專利權人反覆，並保護相對人或一般公眾基於信賴專利權人主張而構建之相對利益。所以禁反言或誠實信用原則，於專利有效性之訴訟，亦應有其適用。」

¹³⁹ 參見智慧財產法院 106 年度民專上字第 28 號民事判決：「當申請專利範圍所界定的內容超出說明書所載的發明時，即應參酌說明書及圖式，限縮申請專利範圍至說明書所記載的發明，使專利權範圍限於發明人的發明，始符合專利解釋之原則。若僵化操作請求項為準原則或禁止讀入原則，認為僅能以申請專利範圍中所載之文字、用語為解釋對象，顯然會違反專利法第 58 條第 4 項規定。」智慧財產及商業法院 112 年度民專上字第 17 號民事判決同此意旨。依此判決，當進行專利侵權判斷時，若請求項範圍大於說明書揭露者，應將請求項用語（以說明書中有記載但未記載於申請專利範圍的技術特徵）限縮解釋至說明書揭露者；反之，若請求項範圍未大於（小於或約等於）說明書揭露者，則不得進行限縮解釋。」

如前所述，法院於民事訴訟侵權認定或於行政訴訟專利有效性認定時，「於解釋申請專利範圍時」，應審酌說明書和圖式。民事法院就專利侵權爭點而言，應採客觀合理解釋原則，於審酌說明書和圖式時，是否適用禁止讀入原則，應視情況而定——（一）於「請求項用語過廣類型」（即前述表1所示（L-1））之情形，請求項之上位概念用語經解釋後，得適當讀入說明書揭露之下位概念特徵，並無違禁止讀入原則，已如前述；（二）於「說明書揭露過窄類型」（即前述表1所示（L-2））之情形，請求項之用語經解釋後，排除說明書依狹義認定而未有之揭露，並無違禁止讀入原則，亦已如前述；（三）至於「請求項省略說明書揭露之必要技術特徵」類型（即前述表1所示（L-3））之情形，當解釋後用語引入說明書揭露之必要技術特徵時，已變更請求項對外公告而客觀表現之專利權範圍，應適用禁止讀入原則，詳已如前述。

民事法院再就專利侵權爭點而言，若有申請歷史排除聲明（禁反言原則），亦應審酌之，以兼顧對專利權人的適當保護（基於請求項之記載，不逸脫請求項之文字意義）以及維持法律安定性以保護第三人（請求項之解釋應排除專利權人

¹⁴⁰ 參見最高行政法院 107 年度判字第 154 號判決：「參酌說明書之實施例及圖式所為之申請專利範圍解釋，應以申請專利範圍之最合理寬廣之解釋為準，除說明書中已明確表示申請專利範圍之內容應限於實施例及圖式外，自不應以實施例或圖式加以限制，而變更申請專利範圍對外公告而客觀表現之專利權範圍……原判決就此節已說明：系爭專利於請求項 1 中僅記載『該容置部具有複數個凹槽』，並未具體界定凹槽係內隱或外露，且請求項中亦僅界定『複數個凹槽，係分別與該些凸塊對應設置』，並未界定該對應設置必須為『嵌合』設置，上訴人智慧局及台達電公司將圖式內容讀入請求項中作為限定條件，顯已違反禁止讀入原則。」

¹⁴¹ 參見最高行政法院 112 年度上字第 178 號判決：「按發明專利權範圍，以說明書所載之申請專利範圍為準，於解釋申請專利範圍時，並得審酌發明說明及圖式，核准時專利法第 56 條第 3 項定有明文。發明專利權範圍既以申請專利範圍為準，申請專利範圍自須記載構成發明之技術，以界定專利權保護之範圍。說明書及圖式雖可作為解釋申請專利範圍之參考，但申請專利範圍方為定義專利權之根本依據，說明書及圖式僅能用來輔助解釋申請專利範圍中既有之限定條件，而不可將說明書及圖式中的限定條件讀入申請專利範圍，亦不可透過說明書及圖式之內容而增加或減少申請專利範圍所載的限定條件。」

¹⁴² 參見最高行政法院 108 年度上字第 1083 號判決：「於解釋申請專利範圍時，應依申請專利範圍為準，雖得參酌說明書內容解釋申請專利範圍中之用語，惟不得將申請專利範圍未載之事項，以說明書中實施例或圖式之限制條件讀入申請專利範圍，而應依通常習慣總括之意義及相關技術領域中具有通常知識者之認知，參酌專利說明書之記載解釋申請專利範圍。」

¹⁴³ 參見註 110 所述智慧財產法院 101 年度民專上易字第 1 號民事判決。

¹⁴⁴ 雖然行政法院早期偶有判決以此原則適用於專利有效性之認定，但本文不同意。參見智慧財產法院 98 年度行專訴字第 69 號判決：「解釋申請專利範圍是探求申請專利範圍在申請時之客觀意義。專利有效原則，指申請專利範圍有若干不同的解釋時，應朝專利權有效的方向，選擇一個不包含先前技術，而不會使該專利權無效的解釋為之……解釋系爭專利時，係朝涵蓋範圍最寬廣之請求項 1 專利權有效的方向，以內部證據或外部證據解釋之。」

已否認或放棄之技術）。民事法院未就專利侵權爭點而言，基於專利有效推定原則，請求項用語之解釋不得涵蓋說明書所載之先前技術而使所請發明無效，亦不得排除說明書所載之實施例而無效，更不得將用語解釋為排除被告在民事訴訟中所為專利無效抗辯所提的引證案（外部證據），已如前述。

對之，行政法院就專利有效性爭點而言，應採最寬廣合理解釋原則，於審酌說明書和圖式（及通常知識）時，適用禁止讀入原則，即以該用語的通常意義來解釋而不得將說明書或圖式有揭露但請求項未記載之內容引入請求項，且該等通常意義不能超出在申請專利之發明之技術領域具有通常知識者所可能瞭解的範圍，而且解釋後請求項之用語符合說明書所揭露之內容。行政法院再就專利有效性爭點而言，若專利權人有先前技術禁反言，亦應審酌之，以禁止專利權人反覆，並保護相對人或一般公眾基於信賴專利權人主張而構建之相對利益。行政法院未就專利有效性爭點而言，不適用專利有效推定原則，蓋系爭專利是否有效，本屬法院審理之客體，行政法院重新審視請求項之用語的合理性，藉以激勵專利權人提出專利更正申請，而取得更合理之保護範圍，應無不可。

綜上所述，民事法院審理專利侵權爭點，於解釋請求項之用語時，有可能限縮其文義範圍（基於申請歷史排除聲明、不適用禁止讀入原則、專利有效推定原則），以兼顧對專利權人的適當保護以及維持法律安定性以保護第三人。惟行政法院審理專利有效性爭點，於解釋請求項之用語時，甚少限縮其文義範圍（除非基於先前技術禁反言），此時係他人挑戰系爭專利有效性，尚無維持法律安定性以保護第三人（免於侵權）之必要。

至於專利侵權訴訟中，民事法院同時審理專利侵權與否和專利有效與否之爭點時，依上表2所述，請求項爭議用語之解釋，將分別適用客觀合理解釋原則和最寬廣合理解釋原則，其間之內涵差異應如何調和，易殊值再加以研析的必要¹⁴⁵。

¹⁴⁵ 參見彭國洋，專利訴訟中涉及專利侵權與專利有效性爭點的請求項用語之解釋的方法論－以「發明同一性」概念為中心，專利師季刊 61 期，頁 97-137，2025 年 4 月。