



經濟部
Ministry of Economic Affairs

ISSN : 2311-3987

中華民國 114 年 6 月

智慧財產權 月刊

318

Intellectual Property Office

本月專題

歐美商標審查實務最新發展

歐盟商標審查實務最新進展

美國商標審查實務最新趨勢

論 述

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



經濟部智慧財產局 編製



第 318 期

中華民國 114 年 6 月號

智慧財產權月刊

刊 名：智慧財產權月刊

創刊年月：民國 88 年 1 月

出刊日期：民國 114 年 6 月 1 日

出版機關：經濟部智慧財產局

發行人：廖承威

總編輯：何燦成

副總編輯：高秀美

編審委員：

謝曉光、李清祺、張睿哲、

胡秉倫、洪盛毅、何燦成、

周志賢、傅文哲、徐嘉鴻、

謝敏哲、謝裕民、賴炳昆、

林麗芬、簡正芳、劉真伶、

陳宏杰、高嘉鴻、林怡君、

魏紫冠、高秀美

執行編輯：謝麗玉、史浩禎

本局網址：<http://www.tipo.gov.tw>

地 址：10637 臺北市辛亥路

2 段 185 號 3 樓

徵稿信箱：tipoma@tipo.gov.tw

服務電話：(02) 23766133

傳真號碼：(02) 27373183

GPN：4810300224

ISSN：2311-3987

中文目錄 01

英文目錄 02

稿件徵求 03

編者的話 04

本月專題—歐美商標審查實務最新發展

歐盟商標審查實務最新進展 呂佳穎 05

美國商標審查實務最新趨勢 張瑜珊 21

論述

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 38

附錄 75

Issue 318
June 2025

Intellectual Property Right Journal

Intellectual Property Rights Journal
First Issue: January 1999
Published Date: June 1, 2025
Publishing Agency: TIPO, MOEA
Publisher: Cheng-Wei Liao
Editor in Chief: Chan-Cheng Ho
Deputy Editor in Chief:
Hsiu-Mei Kao
Editing Committee:
Hsiao-Kuang Hsieh; Ching-Chi Li;
Jui-Che Chang; Ping-Lun Hu;
Sheng-I Hung; Chan-Cheng Ho;
Chih-Hsien Chou; Wen-Che Fu;
Chia-Hung Hsu; Miin-Jer Hsieh;
Yu-Min Hsieh; Ping-Kun Lai;
Li-Fen Lin; Cheng-Fang Chien;
Chen-Lin Liu; Jeffrey Chen;
Chia-Hung Kao; Yi-Chun Lin;
Tzu-Kuan Wei; Hsiu-Mei Kao
Executive Editor: Li-Yu Hsieh;
Hao-Chen Shih

TIPO URL: <http://www.tipo.gov.tw/>
Address: 3F, No.185, Sec. 2, Xinhai
Rd., Taipei 10637, Taiwan

Please send all contributing articles to:
tipoma@tipo.gov.tw
Phone: (02) 23766133
Fax: (02) 27373183
GPN : 4810300224
ISSN : 2311-3987

Table of Content (Chinese)	01
Table of Content (English)	02
Call for Papers	03
A Word from the Editor	04
Topic of the Month — Recent Developments of Trademark Examination Practice in EU and U.S.	
The Latest Development on Trademark Examination Practice in EU	<i>Chia-Yin Lu</i> 05
Updates on Trademark Examination Practice in U.S.	<i>Yu-Shan Chang</i> 21
Papers & Articles	
Methodology of Claim Construction in Patent Administrative Litigation and Patent Infringement Suit	<i>Kuo-Yang Peng</i> 38
Appendix	75



智慧財產權月刊

智慧財產權月刊（以下簡稱本刊），由經濟部智慧財產局發行，自民國 88 年 1 月創刊起，係唯一官方發行、探討智慧財產權之專業性刊物，內容主要為有關智慧財產權之實務介紹、法制探討、侵權訴訟、國際動態、最新議題等著作，作者包括智慧財產領域之法官、檢察官、律師、大專校院教師、學者及 IP 業界等專業人士。本刊為國內少數智慧財產領域之專門期刊，曾獲選為「科技部人文及社會科學研究發展司」唯二法律類優良期刊之一。

稿件徵求：凡有關智慧財產權之司法實務、法規修正、法規研析、最新議題、專利趨勢分析、專利布局與管理、國際新訊、審查實務、產業發展及政策探討等著作，竭誠歡迎投稿。稿酬每千字 1,200 元，超過 10,000 字每千字 600 元，最高領取 15,000 元稿酬，字數 4000~10,000 字（不含註腳）為宜，如篇幅較長，本刊得分期刊登，至多 20,000 字（不含註腳）。

徵稿簡則請參：

<https://www.tipo.gov.tw/tw/cp-177-329918-ee63c-1.html>



編者的話

隨著全球商業競爭越演越烈，以新穎非傳統標識吸引消費者的模式漸趨增加，其中或有利用他人商標，游走法律灰色地帶從事商業交易行為，或有榨取他人努力成果，包括攀附他人商譽、利用他人努力成果，以推展自己的商品或服務等行為。商標法具有保障商標權、消費者利益，並兼顧維護市場公平競爭之立法目的，關於新興非傳統標識保護及不公平競爭行為的禁止，歐美地區近年來有諸多商標法規的解釋，對商業競爭活動至為重要，例如歐盟法院裁判確立關於非傳統商標之識別性、混淆可能性及惡意行為等的審查標準；美國商標審判暨上訴委員會（Trademark Trial and Appeal Board, TTAB）及法院關於戲謔仿作的合理使用、商業表徵的功能性與識別性等判斷標準，均值得我國參考。本期特別以「歐美商標審查實務最新發展」為專題，提出「歐盟商標審查實務最新進展」及「美國商標審查實務最新趨勢」2篇文章，聚焦於歐美地區商標相關實務見解及裁判，以了解最新歐美商標實務發展趨勢。此外，本期另有「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」之論述。以下就本期專題及論述簡介如下：

專題一由呂佳穎所著「歐盟商標審查實務最新進展」，本文以《歐洲商標法年度回顧：2023 年回顧》為據，介紹西班牙和奧地利最高法院近期兩則判決，探討歐盟對商標審查基準、識別性及有效性的最新見解。

專題二由張瑜珊所著「美國商標審查實務最新趨勢」，細說美國商標法規及審查實務的演變，向來對各國商標制度及審查實務帶來深遠的影響。本文詳談近年美國 TTAB 及法院裁判見解，分析戲謔仿作及商業表徵的最新審查趨勢。

論述由彭國洋所著「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」，析論依專利法第 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，實務上有不同之理解，進而梳理及歸納專利民事侵權訴訟和專利舉發行政爭訟中，針對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。

歐盟商標審查實務最新進展

呂佳穎

壹、前言

貳、不具識別性不得註冊事由案例－「裸」酒瓶形狀的識別性

一、事實背景

二、法律問題

三、法院判決

四、小結

參、商標侵權案例－派對好夥伴「Jägermeister」

一、事實背景

二、法律問題

三、法院判決

四、小結

肆、結語

作者現為經濟部智慧財產局商標權組商標審查官。
本文相關論述僅為一般研究探討，不代表任職單位之意見。

摘要

歐盟及其成員國在商標審查實務中，透過法院的判決不斷明確化商標在有效性、識別性、描述性、近似性、混淆可能性及惡意等方面的相關標準。本文以西班牙最高法院和奧地利最高法院的兩篇判決為例，探討歐洲對商標註冊標準、識別性要求及商標有效性的新見解，希望能為我國的商標審查實務提供啟發和參考。

關鍵字：立體商標、非傳統商標、取得識別性、商標外觀、不正當競爭

Three-dimensional Trademark、Non-traditional Trademark、Acquired
Distinctiveness、Appearance of a Mark、Unfair Competition

壹、前言

本文內容以《歐洲商標法年度回顧：2023 年回顧》¹收錄之判決為依據，介紹歐盟商標審查的兩則最新判決，展現歐盟近期實務對於立體商標的有效性、識別性及商品包裝近似是否構成混淆等重要議題之觀點，延伸至我國目前實務作業，為我國商標審查實務提供新的視角與思考方式。

貳、不具識別性不得註冊事由案例－「裸」酒瓶形狀的識別性

2023 年 7 月 19 日，西班牙最高法院就「『裸』蘋果酒瓶的形狀是否具有識別性」做出判決²。

一、事實背景

阿斯圖里亞斯（Asturias）為位於西班牙北部之自治區，鄰近海岸，以海鮮及用來搭配食用的蘋果酒聞名。阿斯圖里亞斯蘋果酒協會（Asociación de Sidra Asturiana, ASSA）³致力於保護和促進阿斯圖里亞斯地區傳統的蘋果酒文化。他們專注蘋果酒的生產、品質控制和文化傳承，並定期舉辦宣傳及教育活動，分享當地獨特的釀酒技藝。

阿斯圖里亞斯產製的蘋果酒是西班牙唯一受到原產地名稱保護制度（PDO）⁴的蘋果酒，並且使用「鐵模瓶」（iron mould bottle）⁵盛裝蘋果酒，藉以確保阿斯圖里亞斯蘋果酒的產地和品質。此種酒瓶於 1880 年設計，自當時起便一直作為

¹ Annual Review of European Trademark Law: 2023 in Review, published in the TMR, Vol. 114, No.2.

² Judgment No. 1190/2023 of the Supreme Court of Spain of July 19, 2023 (Cassation Appeal No. 6251/2019).

³ <https://sidradeasturias.es/>（最後瀏覽日：2025/04/23）。

⁴ 歐盟原產地名稱保護制度（Protected Designations of Origin, PDO）指原產地的特殊地理環境，必須對該產品具備的品質與特性，有本質的或唯一的影響，包含氣候、土壤品質與地方知識技能等自然因素和人為因素。而該產品從原料生產、加工、配製到完成階段的所有產製過程，均必須發生於特定的地理區域內，亦即該產品註冊名稱所指涉的地理範圍內。

⁵ 西班牙文為「botella molde hierro」，指以鐵製模具製造的瓶子，常見用於工業或玻璃製造過程中，將玻璃或其他材料熔融倒入鐵製模具中，待其冷卻成形，從模具中取出的玻璃瓶成品。

盛裝該地區蘋果酒之用，直到幾年前都未使用任何標籤黏貼於瓶身上，皆以「裸瓶」樣態呈現。一個多世紀後，當該款酒瓶已成為阿斯圖里亞斯天然蘋果酒的象徵並獲得識別性時，代表主要生產商的 ASSA 於 2000 年提出立體商標之申請，並在西班牙專利商標局（Oficina Española de Patentes y Marcas, OEPM）取得註冊⁶（如圖 1）。



圖 1 酒瓶註冊商標及實際使用態樣

Sidra Natural Somarrosa (Sidra S) 則是一家位於西班牙坎塔布里亞 (Cantabria)⁷ 的經營蘋果酒產品的家族企業，擁有超過 20 年的歷史，以結合傳統與創新而聞名，生產 11 種不同類型的蘋果酒，包括天然、氣泡和風味蘋果酒。

二、法律問題

ASSA 於取得「裸」蘋果酒瓶立體商標註冊多年後，發現 Sidra S 也使用外觀形狀與其註冊商標極為雷同的酒瓶銷售天然蘋果酒（如表 1），故於 2016 年 11 月提起了商標侵權訴訟，主張違反歐盟商標法及不正當競爭法。

⁶ 註冊第 M2948349 號，為一個由圓柱形裸瓶組成的立體商標，上部 1/3 處為圓柱形瓶頸，頂部略為向上變窄，末端邊緣較厚。

⁷ 坎塔布里亞 (Cantabria) 亦為西班牙北部之自治區，西鄰阿斯圖里亞斯。

表 1 ASSA 之註冊商標與 Sidra S 使用之標識

ASSA 註冊商標	Sidra S 使用標識
	

Sidra S 則提出反訴，尋求宣告 ASSA 註冊之「裸」蘋果酒瓶立體商標無效，理由為：1、缺乏商標識別性；2、該酒瓶不具備作為商標的必要條件，因為它僅由便於儲存和倒出蘋果酒的技術元素組成。

三、法院判決

桑坦德第一商業法院⁸和坎塔布里亞省法院⁹接受了 Sidra S 提出的部分論點，並宣告 ASSA 註冊之「裸」蘋果酒瓶立體商標無效，理由為缺乏識別性和僅由獲得技術成果所必需的商品形狀所組成，這意味著任何人都可以使用此款外觀形狀的酒瓶來盛裝天然蘋果酒。

ASSA 對於一、二審法院判決表示不服，決定向西班牙最高法院上訴，最高法院於 2023 年 7 月 19 日推翻了兩個法院的判決，並根據歐盟法院（Court of

⁸ 桑坦德第一商業法院（Juzgado de lo Mercantil No. 1 de Santander），於本案中為一審法院，屬於初審法院（Juzgado de lo Mercantil，商業法院），主要處理商業案件，包括智慧財產權、競爭法和破產等事務。

⁹ 坎塔布里亞省法院（Audiencia Provincial de Cantabria）於本案中為二審法院，屬於省級法院（Audiencia Provincial），負責審理來自初審法院的上訴案件。

Justice of the European Union, CJEU) 的立場，確立了適用西班牙商標法第 5.1 條 (b) 和 (c) 項¹⁰ 時應遵循的標準。

關於禁止註冊僅由獲得技術成果所必需的商品形狀，最高法院回顧了 CJEU 在 Yoshida¹¹ 和 Gomboc¹² 案件中的判決，指出這一禁令是指完全由獲得技術成果所必需的商品組成的標識，即那些僅包含技術解決方案的標識，將其註冊為商標會使其所有者對其擁有壟斷權，並會阻礙第三方競爭者的使用。

最高法院認為，要判斷此禁令是否適用於立體商標，必須識別該標識的基本特徵，並驗證這些特徵是否完全且必然僅與產品的技術功能相關，之後並得出結論，儘管「鐵模瓶」存在某些滿足技術功能的特徵（即其設計便利於倒酒），但技術功能並不是其形狀的主要原因。最高法院同意 ASSA 的觀點，即該形狀的外觀代表了傳統的阿斯圖里亞斯天然蘋果酒酒瓶，並向消費者傳達了產品係來自阿斯圖里亞斯的蘋果酒製造商。無論是對於消費者或是業者，選擇這個酒瓶並不是因為其技術功能，而是因為其外觀和獨特性使其與阿斯圖里亞斯天然蘋果酒相關聯。

關於識別性部分，最高法院認為「裸」蘋果酒瓶本身可能識別性很低或極低，但這並不意味著此種標識不在商標法保護範圍內，因為可以透過持續使用促使消費者一眼識得商品來源而獲得識別性。

要使立體形狀標識具有識別性，必須具備與交易中的標準或習慣顯然不同的特性，重要的是，一般消費者不需多加思索和不需施以特別注意，即能與其他

¹⁰ 西班牙商標法第 5 條絕對禁止事由：「1. 下列標識不得註冊為商標：b) 缺乏顯著特徵的標識；c) 僅由在商業交易使用中用以指定商品或服務的種類、品質、數量、用途、價值、地理來源、時間或其他特性的標識或說明所構成的標識。」

（原文 Artículo 5. Prohibiciones absolutas:

1. No podrán registrarse como marca los signos siguientes:

b) Los que carezcan de carácter distintivo

c) Los que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que puedan servir en el comercio para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica o la época de obtención del producto o de la prestación del servicio u otras características de los productos o servicios.)

¹¹ Yoshida Metal Industry, Case C-421/15 (May 11, 2017).

¹² Gomboc, Case C-237/19 (April 23, 2020).

業者之產品相區辨。易言之，最高法院認為一般消費者已將「鐵模瓶」作為來自 ASSA 或其授權的阿斯圖里亞斯蘋果酒製造商的天然蘋果酒之識別來源。

綜合上述判斷標準，最高法院認為「鐵模瓶」不屬於任何這些禁止範圍，因此其作為商標的註冊是有效的。

至於 Sidra S 使用與 ASSA 註冊的立體商標瓶子實質相同的包裝，構成了對商標的侵權。因此，法院命令其停止侵權，從市場上撤回使用「鐵模瓶」銷售的蘋果酒商品，賠償 ASSA 因侵權造成的損失，並必須在國家報紙、其網站和社交媒體上發布判決摘要。

四、小結

於本案中，西班牙最高法院就常見的酒瓶形狀立體商標的可註冊性和有效性問題進行審理，最終做出了有利於 ASSA 的裁決，最高法院聚焦於「裸」蘋果酒瓶的獨特元素，儘管該酒瓶形狀具有滿足技術功能的某些特徵，但法院認為於本案中技術功能尚不足以形成裸裝酒瓶形狀的主要原因，反而因其以裸瓶呈現的特殊標識，使消費者能夠識別它是源自阿斯圖里亞斯該地區的產品。同時，法院所為之判決也有助於確保「鐵模瓶」僅用於在阿斯圖里亞斯生產的天然蘋果酒，捍衛了當地生產業者身分象徵，也保護消費者正確選購原產地商品權益。

參、商標侵權案例－派對好夥伴「Jägermeister」

2023 年 5 月 31 日，奧地利最高法院就「同一產品類別中的類似包裝是否可能造成混淆？」做出判決¹³。

一、事實背景

德商 Mast-Jägermeister SE (Jägermeister) 自 1937 年起一直是奧地利文字商標「Jägermeister」的所有人，同時也是數件商標的所有人（如表 2），並使用這

¹³ 4 Ob 55/23a (Austrian Supreme Court, May 31, 2023).

些商標銷售一款知名度極高且廣受歡迎的草本利口酒（約占奧地利草本苦酒市場四分之一的占有率），其容器容量從 20 毫升到 3 公升不等，幾十年來定期在線下¹⁴、線上進行宣傳廣告。

表 2 Jägermeister 於 EUIPO 及 WIPO 之註冊商標

UM 000368282	IR 1580896	UM 002747129	IR 1291858	IR 1287599
IR 1311081	UM 01518424	IR 565905	UM 002662443	IR 1292280

「Jägermeister」在《德國標準世紀品牌》¹⁵一書中被評選為世紀品牌之一；在 Impact Databank 每年發表的「全球百大優質烈酒品牌」年度排名中，「Jägermeister」在 2021 年名列第 14 位，在 2022 年名列第 10 位。原告的各種廣告方案均以鹿頭為主軸，例如與 Jägermeister deer Rudi and Ralph 相關的廣告，該廣告自 1999 年起在德國電視臺播出，在奧地利也可收看到。原告還帶著比真人還大的木製雄鹿複製品出席了許多節目。由於「Flying Hirsch」¹⁶此款混合飲料的廣為流行，「Jägermeister」成為一款深受年輕人喜愛的派對必備飲料。

¹⁴ 線下廣告指在實體世界中進行的各種形式的廣告方式，包括報紙、雜誌、海報、傳單、戶外廣告、商場展示等。

¹⁵ 《Deutsche Standards Marken des Jahrhunderts》，該書由 Florian Langenscheidt 博士與其團隊編輯出版，書中深入探討德國品牌的發展脈絡，每項產品類別中只有一家公司能獲此殊榮，且必須經過專業評審團隊公開、透明的甄選過程。

¹⁶ 「Flying Hirsch」中譯為「飛行公鹿」，又名「Jäger-Bomb 野格炸彈」，是一款將有氣泡的能量飲料（例如 redbull）混合野格的調酒，近來為各種派對上常見的人氣飲品。

而被告是奧地利連鎖超市 SPAR Österreichische Warenhandels-AG (SPAR)，成立於 1954 年，自 2020 年起一直是奧地利食品零售領域的市場領導者，約有 30 個自有品牌和獨家品牌，主要使用商標如表 3 所示。

表 3 SPAR 於 EUIPO 及 WIPO 之註冊商標

	
UM 018657048	IR 565539

SPAR 以其自有品牌「S-BUDGET」銷售一款草本利口酒，兩款草本利口酒產品的商品包裝外觀特徵相似（如表 4）。

表 4 Jägermeister 與 SPAR 實際使用商品

原告 JÄGERMEISTER 實際使用商品	被告 SPAR 實際使用商品
	

二、法律問題

原告 Jägermeister 針對 SPAR 草本利口酒向奧地利法院申請初步禁令，暫時禁止被告使用此類產品特徵來宣傳、提供、進出口、分銷其草本利口酒，理由是其侵犯了具有聲譽的商標和不正當競爭。一審法院批准了初步禁令，嗣後上訴法院（維也納高等地區法院）亦駁回了 SPAR 的上訴。SPAR 不服，遂向奧地利最高法院提起特別上訴。

被告 SPAR 辯稱無致混淆誤認的理由：

- (一) 雙方分別使用不同的商標名稱「KRÄUTERLIKÖR」與「JÄGERMEISTER」。
- (二) 被告所販售商品使用的是 SPAR 的註冊商標¹⁷。

下級法院發布初步禁令限制被告下列事項：

- (一) 在歐盟境內商業交易中，禁止宣傳、提供、投放市場¹⁸、進口、出口和（或）分銷如下圖 2 所示的 9 瓶裝 x 20 毫升容量之草本利口酒包裝產品。



圖 2 被告 SPAR 之草本利口酒包裝產品

- (二) 在奧地利的商業交易中，禁止仿襲如下圖 3 所示的 9 瓶裝 x 20 毫升容量之與原告產品包裝特徵類似的草本利口酒包裝產品。

¹⁷ 歐盟註冊第 018657048 號商標。

¹⁸ 原文為「placing on the market」，在歐盟第 765/2008 號條例首次對「投放歐洲市場」進行了定義，具體而言，投放市場是指「首次在共同體市場上提供產品」或「在商務工作過程中，有償或免費在共同體市場上供應產品供分銷、消費或使用」。近期第 2019/1020 號條例（EU）中也採用了相同的定義，即「在商業活動過程中為在聯盟市場上分銷、消費或使用而提供的任何產品，無論是有償還是免費」。



圖 3 原告 JÄGERMEISTER 之草本利口酒包裝產品

尤其是禁止被告在奧地利境內宣傳、提供、投放市場、進口、出口和（或）分銷如圖 2 所示的 9 瓶裝 x 20 毫升容量之草本利口酒包裝產品。

三、法院判決

（一）商標法的保護

依據奧地利商標保護法第 10 條第 2 項規定¹⁹，著名商標的保護並不要求存在混淆的可能性，只需能使公眾在心理上將二標識相互聯繫起來的相似性。因此，雙方商標必須彼此相同或相似，因為唯有如此才會發生利用著名商標聲譽、損害聲譽或淡化之情形，此目的所要求的相似度低於混淆可能性所要求的相似度；只要「外觀、讀音、觀念」三者之一存在相似，就足以保護商標免於遭受不公平的損害，或者被他人利用其獨特性或聲譽。

¹⁹ 奧地利商標保護法第 10 條第 2 項規定：「註冊商標所有人亦有權禁止他人在商業交易過程中未經其同意使用與其註冊商標相同或近似的標識，無論該標識所使用的商品或服務與註冊商標指定的商品或服務是否相同或類似，只要該註冊商標在奧地利具有聲譽，且該標識的使用在無正當理由的情況下會不當地利用或損害註冊商標的顯著性或聲譽。」

（原文 Markenschutzgesetz 1970 §10 (2) Der Inhaber einer eingetragenen Marke hat auch das Recht, Dritten zu verbieten, ohne seine Zustimmung im geschäftlichen Verkehr ein mit der Marke gleiches oder ihr ähnliches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen (§ 10a), unabhängig davon, ob diese Waren oder Dienstleistungen gleich oder ähnlich oder nicht ähnlich sind mit denjenigen, für die die Marke eingetragen ist, wenn diese im Inland bekannt ist und die Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt. Die Bekanntheit der älteren Marke muss spätestens am Tag der Anmeldung der jüngeren Marke, gegebenenfalls am prioritäts- oder zeitrangbegründenden Tag, oder im Entstehungszeitpunkt des jüngeren sonstigen Kennzeichenrechts vorgelegen sein.)

對商品和服務類似範圍進行擴張保護的前提是在後商標之使用屬於不公平情形（當所採用的外觀、字樣或色彩接近知名品牌的標識時，其近似度格外明顯），且缺乏任何合理的正當理由。若沒有合理的正當理由而採取不當方式進行利用或造成損害，其舉證責任通常由侵權一方負擔。不公平行為的具體表現包括使用相同或極為近似的商標、妨礙商標所有人在相關商品或服務領域對該商標進行經濟使用，以及最重要並且通常是顯而易見的目的一寄生²⁰於他人聲譽。尤其是以特別不公平的方法：透過採用圖形標記、標誌、典型字體或顏色等其他具有獨特設計元素的表現方式。

在判斷公眾是否在兩個商標之間建立心理聯繫時，除商標之間的相似程度外，還應考慮商標註冊的商品和服務的性質，包括這些商品和服務的類似程度造成公眾混淆的可能性。

倘若商品相同（如同本案情況），僅需根據商標的近似程度來審查混淆的可能性，為此，必須對所使用的商標從外觀、讀音、觀念進行整體評估，只要外觀、觀念或讀音中任一項存在相似之處，一般來說，這已足以證明存在混淆的可能性²¹。即使使用的商品或服務間相似度較低，若商標高度近似，仍可補足此一不足，反之亦然。這種交互作用的結果是，當商品完全相同或高度類似時，為了有效排除混淆，商標之間必須展現更明顯不同的區隔，這與商品類似度較低的情況呈現反比。亦即，

²⁰ 原文為德文 *schmarotzen*，意為「寄生」或「占便宜」，其概念應相當於中文的「搭便車」、「不勞而獲」。

²¹ 奧地利最高法院 2024 年 8 月 27 日判決案號 RS0066779：對於由文字和圖片組成的標識來說，文字部分通常對於整體印象具有決定性的作用，因為商業交易往往會受這些關鍵字的引導（只要這些關鍵字具有獨特性），重點是這個文字將會被記住。（原文 *Bei einem aus Wort und Bild zusammengesetzten Zeichen ist für den Gesamteindruck in der Regel der Wortbestandteil maßgebend, weil Geschäftsverkehr sich meist an diesem Kennwort - sofern es unterscheidungskräftig ist - zu orientieren pflegt und vor allem dieses Wort im Gedächtnis behalten wird.*）；奧地利最高法院 2024 年 8 月 27 日判決案號 RS0079190：如果標識的使用使人認為兩家企業是相同的，則應假定存在狹義的混淆可能性；如果這兩個企業之間出現了經濟或組織性質的特殊聯繫，則可能產生更廣泛意義上的混淆。（原文 *Verwechslungsgefahr im engeren Sinne ist insbesondere anzunehmen, wenn durch den Zeichengebrauch der Anschein einer Identität der beiden Unternehmen erweckt wird; Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne, wenn der Anschein eines besonderen Zusammenhanges wirtschaftlicher oder organisatorischer Natur dieser beiden Unternehmen erweckt wird.*）

在同一商品的情況下，為了有效排除混淆風險，所採用的商標必須呈現出比商品自身差異更為明顯辨別商品來源之處。評估所使用的商標在外觀、觀念或讀音上是否與競爭對手的商標相近似，主要取決於其營造的整體印象。進行判斷時，必須著重考量那些區別性強且具決定性的因素，這些因素在於該商標對目標商品或服務的一般消費者所產生的影響。這些消費者通常消息靈通、觀察入微且十分謹慎，一般會將商標視為一個整體，而不會過度關注細節。

（二）反不正當競爭法下的規範

法院特別指出所有問題的答案通常仍須取決於個案情況。基於競爭自由，對於不能要求特殊法律保護的產品，原則上存在模仿的自由。然而，實務上如果存在與不正當競爭相關的特定情況，模仿商業產品的行為可能會根據反不正當競爭法第1節第1項第1款²²構成不正當行為，例如盲目地模仿或完全採用他人的成果²³，以及避免因模糊的來源而造成混淆，或不恰當地利用被模仿產品的價值²⁴。

²² 奧地利聯邦反不正當競爭法 Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb 1984 (UWG) § 1.(1) Wer im geschäftlichen Verkehr 1.eine unlautere Geschäftspraktik oder sonstige unlautere Handlung anwendet, die geeignet ist, den Wettbewerb zum Nachteil von Unternehmen nicht nur unerheblich zu beeinflussen.

²³ 奧地利最高法院 2023 年 5 月 31 日判決案號 RS0078341：任何人在沒有自己的貢獻、沒有自己的任何重要創作過程的情況下，為了自身利益與受害方競爭，而全部或大部分接手他人未受保護的成品，在任何情況下都構成了對他人成果的寄生性利用，因此違反了 UWG §1。（原文：Wer ohne jede eigene Leistung, ohne eigenen ins Gewicht fallenden Schaffungsvorgang das ungeschützte Arbeitsergebnis eines anderen ganz oder doch in erheblichen Teilen glatt übernimmt, um so dem Geschädigten mit dessen eigener Mühe voller und kostspieliger Leistung Konkurrenz zu machen, acht sich in jedem Fall einer schmarotzerischen Ausbeutung fremder Leistung schuldig und verstößt damit gegen die guten Sitten im Sinne des § 1 UWG）

²⁴ 奧地利最高法院 2023 年 5 月 31 日判決案號 RS0078130：採用他人作品不道德的特殊情況包括：可避免的來源欺騙、透過欺騙或不守信用獲取工作成果、為阻礙競爭對手而進行系統性模仿、以及利用他人產品的良好聲譽。為了確定反競爭行為，必須考慮接受方的整體行為。（原文：Besondere Umstände, welche die Übernahme einer fremden Leistung sittenwidrig machen, sind die vermeidbare Herkunftstäuschung, das Erschleichen des fremden Arbeitsergebnisses oder sein Erlangen durch Vertrauensbruch, das systematische Nachahmen, um den Mitbewerber zu behindern, und das Ausbeuten des guten Rufes eines fremden Erzeugnisses. Für die Feststellung der Wettbewerbswidrigkeit ist das gesamte Verhalten des die Leistung Übernehmenden zu berücksichtigen.）

在搭便車利用他人聲譽的情況下，即使未因不正當模仿第三方而對來源造成公眾誤解，仍可能需要根據反不正當競爭法對該模仿行為進行規範，此時，需參考競爭對手或其產品，並根據仿冒行為的程度以及仿冒產品所具備的聲譽強度進行評估。因此，若被告藉由產品的吸引力，以搭便車的方式利用其突出特性或獨特價值（不僅僅是與其他產品建立聯繫），並以寄生的形式為自身產品提供支持，那麼在相同或類似產品的情境下，可能構成不公平利用的情形。

除了客觀上對聲譽的利用外，還需要有一些令人反感的行為，例如使用相同的標識，並具有寄生於他人聲譽的意圖。這種意圖通常是顯而易見的，即使未被明確指出也難以否認。間接來看，這類依反不正當競爭法對於營業表徵的保護類似於著名商標的保護，旨在維護建立聲譽所需的投資。要判斷競爭對手是否存在不公平行為，需全面考量其整體行為表現。

綜上而言，奧地利最高法院認定 Jägermeister 的商標在歐盟區域內享有著名聲譽，即使 SPAR 在其產品上貼有自己的註冊商標「S BUDGET」，依然不足以排除 Jägermeister 的著名商標與有爭議的商業外觀之間的連結。法院判決認為基於下列三點理由即構成商標侵權與不正當競爭：1、標識具相似性；2、相關公眾的心理聯繫；3、存在侵害商標聲譽的風險。

四、小結

本案原告在商標和不公平競爭方面的主張均獲得成功，奧地利最高法院最終作出裁決認為，基於商標法的請求以及基於反不正當競爭法的主張，下級法院於個案中應有的自由裁量權範圍內，無須進行修正。對於被告採用既定的顏色搭配、橙色標籤上的 Fraktur 字體²⁵與鹿頭圖形的包裝和標籤形式，並無正當理由予以支持，這些設計目的顯然是被告基於攀附原告的著名商標，所欲引導消費者

²⁵ 德文尖角體（德語：Fraktur），是德國的傳統字體，兼具書法和印刷體的雙重特點，20 世紀的數種德式哥特體由此字體演化而來。

產生心理上的聯想並藉此利用原告的聲譽，相比之下，被告自己的紅白配色「SBUDGET」商標並未以顯著的方式運用於其產品上，因此未能構成對其自身商譽的利用，也無法有效消除與原告商標所引發的心理聯繫。

肆、結語

商標的核心功能在於辨識商品或服務的來源。一個標識如果無法表明或區分商品或服務的來源，便不具商標功能，也無法通過審查。對業者而言，商標能夠突顯商品或服務的特性，使其與其他競爭者的產品得以具差異性；對消費者而言，商標則是幫助其辨認並選擇不同來源商品或服務的依據。基於商標保護目的，任何能夠幫助消費者辨別商品或服務來源的標識，原則上都值得受到保護。此為商標最核心且重要之積極要件－識別性。

「裸瓶」立體形狀是否具有識別性？於我國商標檢索資料庫中，指定於第33類酒類商品有為數不少的立體商標案件，依目前審查實務標準，以商品外包裝容器形狀作為商標圖樣申請註冊者，審查人員會先判斷該商標圖樣除容器外觀（即瓶身）以外是否尚存在其他足資識別之文字或圖形，以判斷申請人所欲取得保護之範圍。如案例中單純以「裸瓶」立體形狀申請註冊者，酒瓶容器外觀圖形一般多會被認定為欠缺商標識別性，這類型標識常須請申請人提供使用事證，以證明其後天使用及累積取得的識別性。

再者，「裸瓶」立體形狀是否涉及功能性？依現行非傳統商標審查基準，審查人員將會就「該形狀是否為達到該商品之使用或目的所必須」、「該形狀是否為達到某種技術效果所必要」、「該形狀的製作成本或方法是否比較簡單、便宜或較好」三面向進行資料蒐集及審酌，其中申請人或同業使用方式、專利技術文件便可作為判斷依據之一。若該立體商標某一部分經審查認定具功能性，惟形式上係以形狀特徵為主體之商業表徵且整體具備商標之識別功能者，商標圖樣之功能性部分依修法後第30條第4項規定²⁶須以虛線表示，始可取得註冊。

²⁶ 民國112年5月24日修正之商標法第30條第4項：商標圖樣中包含第1項第1款之功能性部分，未以虛線方式呈現者，不得註冊；其不能以虛線方式呈現，且未聲明不屬於商標之一部分者，亦同。

至於另一則案例論及當雙方所使用商標不同，各自取得商標註冊後，若刻意模仿他人商品外包裝設計並將之應用於銷售相同或類似商品，恐有造成消費市場產生混淆時，依我國目前商標法規制度，未取得商標註冊的商品外觀與包裝並不在商標法的保護範疇，而須以公平交易法第 22 條²⁷規定進行處理，以遏止業者忽視他人投入心力成果，逕以搭便車或攀附聲譽等不當行為擾亂市場競爭。

²⁷ 公平交易法第 22 條第 1 項第 1 款：事業就其營業所提供之商品或服務，不得有下列行為：一、以著名之他人姓名、商號或公司名稱、商標、商品容器、包裝、外觀或其他顯示他人商品之表徵，於同一或類似之商品，為相同或近似之使用，致與他人商品混淆，或販賣、運送、輸出或輸入使用該項表徵之商品者。二、以著名之他人姓名、商號或公司名稱、標章或其他表示他人營業、服務之表徵，於同一或類似之服務為相同或近似之使用，致與他人營業或服務之設施或活動混淆者。

美國商標審查實務最新趨勢

張瑜珊

壹、前言

貳、言論自由與《藍能法》的調和

一、第一修正案與商標保護的衝突

二、Rogers 測試與戲謔仿作

參、商業表徵的識別性與功能性

一、功能性原則

二、識別性與 Seabrook 測試

肆、評析與結論

作者現為經濟部智慧財產局商標權組商標審查官。
本文相關論述僅為一般研究探討，不代表任職單位之意見。

摘要

隨著全球經濟的快速發展，商標權的跨國保護與應用愈顯重要。美國商標法規及審查實務的演變，不僅對全球各國的商標法規與執行帶來深遠的影響，亦為我國商標制度的發展提供新的視角與挑戰。近年來，美國法院與商標審判暨上訴委員會（Trademark Trial and Appeal Board, TTAB）針對戲謔仿作的合理使用、商業表徵的功能性與識別性等議題，已建立更明確的判斷準則。然而，無論是戲謔仿作或商業表徵相較於一般傳統申請案件少，審查上大多採取相對保守態度，國際間取得核准案件亦不多，個案間判斷標準不盡相同。本文透過分析美國法院與TTAB的相關判決，探討戲謔仿作及商業表徵的最新審查趨勢，進一步評估對我國商標審查實務的影響，透過比較與檢視美國審查標準的發展軌跡，期能為我國商標審查實務及法制改革帶來些許助益。

關鍵字：商標侵權、第一修正案、戲謔仿作、Rogers 測試、商業表徵

Trademark Infringement、First Amendment、Parody、Rogers Test、Trade Dress

壹、前言

在瞬息萬變的全球市場中，品牌不僅是企業形象，更是消費者認知與信任的象徵，而商標則是透過法律賦予品牌獨有排他權，以確保不被濫用或遭受仿冒，進而維護市場公平競爭與消費者權益。對於商標審查機關而言，為確保申請人權益免受不公平對待，並保障商標權人免於受到侵害，商標審查實務與時俱進已成為刻不容緩的議題。

美國的商標法規範演進及審查實務見解，為各國帶來不可忽視的影響，對我國影響亦然。本文將聚焦近年美國法院判決、TTAB 決議及實務經驗，分析美國商標審查最新發展趨勢及法規適用邏輯，包含：

- 一、戲謔仿作與 Rogers 測試：探討戲謔仿作在美國《憲法第一修正案》（First Amendment，下稱第一修正案）保障下，如何適用 Rogers 測試以確定合理使用的界限；
- 二、商業表徵的識別性（distinctiveness）與功能性：檢視美國法院如何應用 Seabrook 測試與功能性原則，判斷商標是否符合保護要件。

透過上述議題探討與分析，期能為我國商標審查實務提供參考，以提升商標審查標準之精確性與妥適性。

貳、言論自由與《藍能法》的調和

美國第一修正案賦予公民言論自由的基本權利，而《藍能法》旨在維護市場競爭公平性，並保護公眾免於遭受商業欺騙或誤導。然而，言論自由並非毫無限制，當言論涉及商業利益、智慧財產權或公共秩序時，如何在言論自由和商標權之間取得適當平衡，成為美國商標審查實務上的重要課題。

尤其在涉及表達、創意或藝術表現時，言論自由與商標權保護的界線往往呈現模糊不清的狀態；政府法規監管與第一修正案的適用亦涉及「內容歧視」（content discrimination）與「觀點歧視」（viewpoint discrimination）的法律爭議。

本章節將從 2023 年美國法院判決見解著手，分析言論自由與《藍能法》二者之間的關聯與衝突，進而歸納出在言論自由和商業利益間的平衡原則。

一、第一修正案與商標保護的衝突

根據第一修正案，言論自由的保護範圍極為廣泛，涵蓋藝術創作、批評、幽默等形式的表達。然而，商標法的立法目的在於保護消費者免受混淆，以確保市場中品牌能夠明確區別，並得以任何文字、名稱、記號、圖形或其聯合式呈現。在第一修正案保護下，使得創作者可以利用商業象徵或文化符號進行戲謔、諷刺或政治批評。

而在《藍能法》第 32(1)(a) 條 (15 U.S.C. §1114(1)(a)) 及第 43(a)(1)(A) 條 (15 U.S.C. §1125(a)(1)(A)) 下，規範混淆誤認之虞為商標侵權與否要件，進而在第 43(c)(3)(C) 條 (15 U.S.C. §1125(c)(3)(C)) 明文列舉非商業使用的免責條款，指出戲謔仿作等情形屬於合理使用，並不構成侵權¹。

此外，第 43(a)(1)(B) 條 (15 U.S.C. §1125(a)(1)(B)) 亦規範禁止在商業廣告或推廣中作出虛假或誤導性陳述，造成對商品品質或來源的混淆。若戲謔仿作的使用進入商業範疇，例如用於商品包裝或推廣時，仍須評估是否構成對原商標的不實表示或不公平競爭。倘若該仿作足以誤導消費者對商品來源、品質或與原商標間的關聯性，即可能落入不公平競爭的範疇，除非其戲謔性足夠明顯、非商業用途或受第一修正案保護，方得免責。

第 2(a) 條 (15 U.S.C. §1052(a)) 禁止申請或註冊潛在貶抑性、侮辱性不道德或可恥商標。其係防止商標使用對公眾造成冒犯或不當影響，並維護公眾的道德觀念。然而，當創作者透過使用諷刺或批評性語言來表達他們的思想或藝術創作時，可能會發生與言論自由的衝突。

¹ 15 U.S.C. § 1125(2025): Exclusions.(ii) identifying and parodying, criticizing, or commenting upon the famous mark owner or the goods or services of the famous mark owner.

以下將著重於戲謔仿作相關議題，體現法院如何根據商標使用的目的、影響以及是否會造成混淆誤認之虞、言論批評與反思來衡量第一修正案的適用，從而思考言論自由與商標保護之間的界限。

二、Rogers 測試與戲謔仿作

依據 *Mattel, Inc. v. Walking Mountain Prods.* 353 F.3d 792 (9TH CIR. 2003) 案，戲謔仿作可以藉由批評、幽默或諷刺方式解讀原作，傳達特定訊息並提供娛樂，從而促進社會公共利益，認為戲謔仿作具有第一修正案言論自由的價值。我國亦可參照智慧財產法院 103 年度刑智上易字第 63 號刑事判決意旨：「學理上所謂『商標之戲謔仿作』，係基於言論自由、表達自由及藝術自由之尊重，而對商標權予以合理之限制，然商標法本為保護商標權及消費者利益，維護市場公平競爭，促進工商企業正常發展而制定（商標法第 1 條規定參照），商標權人經由商標之使用及商標權之保護逐漸建立其品牌價值，且相關消費者藉由商標之識別性而得以區辨各別商品或服務來源（同法第 5 條、第 18 條第 2 項規定參照），是商標權涉及商標權人之利益與避免消費者混淆誤認之公共利益，如欲允許『商標之戲謔仿作』，模仿知名商標的商標必須具詼諧、諷刺或批判等娛樂性，並同時傳達二者對比矛盾之訊息，且應以『避免混淆之公共利益』與『自由表達之公共利益』予以衡平考量。」

在 *Rogers v. Grimaldi*, 875 F.2d 994 (2d Cir. 1989) 案（下稱 Rogers 案）中，為確定第一修正案下的藝術表達是否凌駕於傳統商標權的使用之上所提出的審查標準，當時第二巡迴上訴法院針對「藝術性作品」名稱所建立之測試審查原則，創造出一項兼顧商標法與表達自由的平衡標準，認為「表達性作品」（expressive work）其所涉及內容應受美國第一修正案保障，該測試包含兩步驟（two prongs）：被控侵權的商標使用是否（1）「與原告商標有藝術相關性（artistic relevance）」且（2）「對來源或內容未有明顯誤導性（explicitly misleading）」，以確定彼此之間不具有混淆誤認的可能性。此即為著名的「Rogers 測試」。從後續各法院的適用情形觀察，無論是援引成功之 *Mattel v. MCA Records* (296 F. 3d 894)，抑或是援引失敗之 *Harley-Davidson v. Grottanelli* (164 F. 3d 806)，唯有在

藝術性不足或構成明顯誤導之情況下，商標法的限制始得適用，否則應由第一修正案所保障，從而排除混淆誤認之虞²。

2007 年美國聯邦第四巡迴上訴法院在仿作精品的狗狗咀嚼玩具案³（如圖 1）中，認定該案為一成功戲謔仿作案例。被告寵物玩具模仿外型似原告 Louis Vuitton 的精品包，玩具上並標示著「CHEWY VUTION」文字，讓人聯想 Louis Vuitton 高度識別性商業表徵的商標，然被告以不同文字組合結合粗糙設計，作為其低廉產品的設計元素，法院認為該等設計並未擷取過多原告商業表徵的元素，整體未達到剽竊地步，這樣的仿作充分呈現出模仿精品包概念，而非商標之實際使用，亦無混淆公眾意圖。因此，法院肯認「有效的戲謔仿作實際上降低商標混淆的可能性」（an effective parody will actually diminish the likelihood of confusion）。



圖 1 Louis Vuitton 精品包與 Haute Diggity Dog 狗狗玩具⁴

² 許慈真，2023 美國聯邦最高法院 Jack Daniel v VIP 案判決：嘲諷（parody）並非商標侵害的免死金牌，北美智權報，<https://naipnews.naipo.com/9775>（最後瀏覽日：2025/03/22）。

³ Louis Vuitton Malletier S.A. v. Haute Diggity Dog, LLC, 507 F.3d 252 (4th Cir. 2007).

⁴ <https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=73a0c710-833b-4def-8c41-9bec3e302240>（最後瀏覽日：2025/03/20）。

然而，在壞西班牙獵犬（Bad Spaniels）狗玩具案例⁵（如圖 2）中，涉及模仿知名威士忌酒的商業表徵作為其商品外觀，且對其原本文字改以其他語詞替換⁶，並於商品背面標註「此產品與 Jack Daniel 無關」的免責聲明。該戲謔仿作引發法院對 Rogers 測試產生分歧的見解⁷，尤其是對於測試標準的明確性和實際適用的挑戰，從而尋求最高法院裁決。



圖 2 Jack Daniel 威士忌酒瓶與 VIP 壞西班牙獵犬狗玩具⁸

最高法院參照 1989 年 Rogers 案情境，然而 Rogers 測試與《藍能法》之間缺乏關聯性，且其測試來源、標準不夠清楚具體，不同巡迴上訴法院在適用標準並不一致⁹，導致戲謔仿作之人有可能產生選購法庭（forum shopping）的爭議問

⁵ Jack Daniel's Properties, Inc. v. VIP Products LLC, 599 U.S. 140 (2023).

⁶ 玩具標籤將酒瓶上之「Jack Daniel's」、「Old No. 7」、「Tennessee Sour Mash Whiskey」、「40%ALC. BY VOL.」、「80 PROOF」等文字，以「Bad Spaniels」、「The Old No. 2 on your Tennessee Carpet」、「43% POO BY VOL」、「100% SMELLY」取代。

⁷ VIP Products LLC v. Jack Daniel's Properties, Inc., 291 F.Supp.3d 891-893, 903, 905-911 (2018)，亞歷桑納地方法院認 Jack Daniel 的商品包裝是商業包裝的著名表徵，VIP 模仿其著名表徵作為自己商標使用，符合商標淡化標準，且與著名商標具有一定相似性，讓消費者產生不當聯想；VIP Products LLC v. Jack Daniel's Properties, Inc., 953 F.3d (2020)，第 9 巡迴上訴法院認為 VIP 係透過幽默商標表現與原商標權人所創造理想化形象形成詼諧對比，屬於「非商業使用」的例外，應適用憲法第一修正案所保護言論自由的表達性作品。

⁸ 圖片來源：<https://www.theipmatters.com/post/jack-daniel-s-properties-inc-v-vip-products-llc>（最後瀏覽日：2025/03/26）。

⁹ 陳柏全，商標戲謔仿作有無界限—探討美國最高法院 Jack Daniel's Properties, Inc. v. VIP Products LLC 案，智慧財產權月刊 312 期，頁 81、83-86，2024 年 12 月。

題¹⁰，因而質疑 Rogers 測試在所有細節上的正確性¹¹，倘若最高法院採納第九巡迴上訴法院對 Rogers 測試的見解，那麼將削弱《藍能法》對商標註冊的保護，並且對戲謔仿作的合理使用界定提出更多的限制。

最高法院進一步解釋，被告以原告的商標作為商標使用，且被告圖樣上之「Bad Spaniels」商標的使用不受第一修正案保護，已符合《藍能法》所涉及商標混淆誤認領域的適用。戲謔仿作必須予人聯想到足夠多的原作品元素，使其惡搞的對象能夠被認出，並得以與原告商標形成充分的對比，才能傳達出嘲笑或尖銳的幽默訊息。闡明合理使用排除情況不涵蓋以他人商標作為自己的商品或服務指定來源的使用，即非用於指定來源，則可免於承擔責任。

最終，最高法院判定第九巡迴上訴法院對於 Rogers 測試及合理使用之解釋與適用有所違誤¹²，因而廢棄原判決，並發回重審。此一判決強調，第一修正案並未要求以 Rogers 測試作為門檻，當言論自由與商標保護發生衝突時，法院應根據個案具體事實與情境權衡兩者之間的利弊，進而合理界定商標使用是否符合戲謔仿作原則。實際上，適用混淆誤認之虞原則便能充分保障表達自由的公共利益，即使是表達性著作，仍須受混淆誤認之虞原則拘束。因此，第一修正案非戲謔仿作免於侵權的避風港。

參、商業表徵¹³的識別性與功能性

當申請註冊產品設計、產品包裝、顏色或其他商品或服務的商業表徵時，必須考量兩個實質要件：非功能性（non-functionality）與識別性（distinctiveness）¹⁴。最高法院揭示，功能性原則是禁止將具有功能性的產品特徵作為商標註冊，以維護商

¹⁰ Hannah Knab, Jack Daniel's Highlights the Second and Ninth Circuit's Divide on the Application of the Rogers Test, American University Business Law Review, Vol. 10, No. 3 at 535 (2022).

¹¹ Jack Daniel's Properties, Inc. v. VIP Products LLC, 599 U.S. 140, 156 (2023).

¹² Jack Daniel's Properties, Inc. v. VIP Products LLC, 599 U.S. 140, 145 (2023) 指出：「VIP 使用『Bad Spaniels』作為指示來源標識（即商標使用），應屬商標法核心保護範疇，非憲法第一修正案言論自由的例外情形」。

¹³ 即 Trade Dress，包含商品的包裝、標籤或容器、商品本身的設計、產品設計、營業場所的裝潢、菜單與佈置、建築物的設計等，國內亦有譯為「商業表徵」、「營業表徵」、「營業包裝」、「商業外裝」等。

¹⁴ Wal-Mart Stores, Inc. v. Samara Bros., 529 U.S. 205, 209-210, 54 USPQ2d 1065, 1065-66 (2000).

標法和專利法之間的適當平衡，鼓勵合法競爭¹⁵。進一步提出「功能性」的定義：若產品特徵對其用途或目的所必須的，或會影響產品的成本或品質時，則該產品特徵為功能性特徵¹⁶。並將功能性分為實用功能性（utilitarian functionality）與美感功能性（aesthetic functionality），前者指產品、容器或其包裝的形狀或設計，具有實用性（usefulness）的效益，或有製造上的利益，致使其在市場上有競爭之優勢；後者為產品、容器或其包裝的形狀或設計，藉由外觀的美學或裝飾價值使該產品更具吸引力¹⁷。

一、功能性原則

（一）牽引車駕駛室改裝構件的外觀保護¹⁸

原告 DayCab 公司¹⁹主張其卡車改裝套件的設計外觀（包括面板的角度、曲線、深度和顏色）構成可保護的商標外觀，並指控被告 Prairie Technology 等公司侵犯其商標外觀。被告則主張該設計具有功能性，因此不受商標法保護。

地方法院認 DayCab 公司所設計牽引車臥鋪改裝套件（即將具有臥鋪的牽引車駕駛室改裝成不具臥鋪構件的日間駕駛室牽引車）的商業表徵具有功能性²⁰，不受《藍能法》²¹的保護。此外，法院認為 DayCab 公司

¹⁵ Qualitex Co. v. Jacobson Prods. Co., 514 U.S. 159, 164-165, 34 USPQ2d 1161, 1163 (1995).

¹⁶ Inwood Laboratories v. Ives Laboratories, 456 US 844 (1982).

¹⁷ 葉雪美，淺談美國商業表徵的功能性原則與判斷，北美智權報 167 期，https://www.naipo.com/portals/1/web_tw/knowledge_center/infringement_case/ipnc_160907_0503.htm（最後瀏覽日：2025/03/25）。

¹⁸ DayCab Co. v. Prairie Tech., LLC, 67 F.4th 837 (6th Cir. 2023).

¹⁹ 為一家牽引車駕駛室改裝面板製造商。

²⁰ 其原因有二：改裝套件面板後傾設計以利安裝避震器、DayCab 提供其他可行的替代設計。

²¹ §43(a) (15 U.S.C. § 1125(a)(2025)): (a) (1) Any person who, on or in connection with any goods or services, or any container for goods, uses in commerce any word, term, name, symbol, or device, or any combination thereof, or any false designation of origin, false or misleading description of fact, or false or misleading representation of fact, which—

(A) is likely to cause confusion, or to cause mistake, or to deceive as to the affiliation, connection, or association of such person with another person, or as to the origin, sponsorship, or approval of his or her goods, services, or commercial activities by another person, or

(B) in commercial advertising or promotion, misrepresents the nature, characteristics, qualities, or geographic origin of his or her or another person's goods, services, or commercial activities, shall be liable in a civil action by any person who believes that he or she is or is likely to be damaged by such act.

無法證明其商業表徵侵權案件中三大要素：非功能性、識別性及混淆誤認的可能，因此認定 Prairie Tech 公司所銷售改裝設計套件不構成抄襲。DayCab 公司上訴後，第六巡迴上訴法院進一步闡述，依《藍能法》所規範的商業表徵，是指「產品的形象和整體外觀」，透過產品包裝或其他方式作為區辨產品來源以進行銷售，因此涉及尺寸、形狀、顏色或顏色組合、紋理、圖形，甚至是特定銷售技巧等²²。倘若產品設計對於物品用途或目的至關重要，或影響物品的成本或質量，則該產品設計具有功能性。反之，若能證明產品設計為「裝飾性的」、「偶然的」或「任意的」（ornamental, incidental, or arbitrary），則該設計可視為非功能性設計的證據，並可能涉及美感功能性²³議題。

產品功能性問題難以避免與專利法、商標法保護範圍重疊。因此，對於功能性原則的解釋與適用，必須兼顧兩者法制規範及其各自目的。在最高法院於 Qualitex 案釐清功能性原則後，各級法院對該案見解出現不同解讀，致使各級法院對於功能性的定義及判斷標準不盡相同。本案最終採認 DayCab 公司所主張的面板設計具有其他替代方案，且基於個人品味，屬於偶然的設計情況，展現設計美學意圖。第六巡迴上訴法院為使用替代性設計（the use of alternative designs）打開了大門，接受「替代設計作為解決功能性難題的證據來源」。

（二）立式攪拌機的美學設計²⁴

承接前述案例，Whirlpool 公司指控 Shenzhen Elec. Tech. 公司銷售的立式攪拌機在外觀上與其經典產品 KitchenAid 過於類似，涉嫌侵犯其商標與商品外觀設計，而提出臨時禁制令申請。

Whirlpool 公司為保護立式攪拌機產品外觀設計（包含光滑的設計、圓邊、標誌性的子彈形頭部、突出的附著軸、傾斜的頸部和圓形的底座），對 Shenzhen Elec. Tech. 公司提起侵權及淡化訴訟（如表 1）。第五巡迴上

²² Wal-Mart Stores, Inc. v. Samara Bros., 529 U.S. 205, 210 (2000).

²³ 設計本意是為了美觀或裝飾價值、視覺吸引力等美學意圖，但最終具有附帶的功能價值。

²⁴ Whirlpool Corp v. Shenzhen Elec. Tech. Co., 80 F 4th (5th Cir. 2023).

訴法院遵循最高法院所揭櫫的功能性判斷準則，認本案所涉產品外觀設計非影響競爭對手的成本、質量或用途，從功能性角度來看，這些設計並未影響攪拌機的實際用途。法院進一步指出，該等設計雖存在其他可能的替代設計，這些替代方案可能不如現有設計那麼具吸引力或美觀，但仍可實現相同使用的用途。因此，第五巡迴上訴法院認定 Whirlpool 公司的產品設計具有足夠的獨特性，並駁回 Shenzhen Elec. Tech. 公司實用功能性的主張。

表 1 原告與被告使用情形²⁵

原告實際使用	被告實際使用
 KitchenAid Stand Mixer	 COOKLEE Stand Mixer PHISINIC Stand Mixer

本判例完美演繹美學上設計可以不受功能性的拘束，並展示商業表徵設計保護在美學和功能性之間如何取得平衡，毫無疑問地接受替代設計可以作為解決功能性難題的證據來源依據。

（三）實用性等同於功能性

同樣地，第三巡迴上訴法院重申功能性準則，並表示若商業表徵除了品牌以外的任何設計（for anything beyond branding）僅僅只是呈現實用性，則該商業表徵具有功能性，不應受商標法保護²⁶。PIM Brands 公司 2015 年 4 月 29 日以形狀、配色似西瓜外觀的楔形圖樣（如圖 3）向美國專利商標局（USPTO）申請註冊，並於商標描述中標記糖果為楔形形狀，

²⁵ *Id.*

²⁶ PIM Brands Inc. v. Haribo of Am Inc., 81 4th 317 (3rd Cir. 2023).

上部帶有白色斑點的綠色區塊，中間為狹窄白色區塊，底部帶有白色斑點的紅色區塊²⁷。法院將 PIM Brands 公司的糖果產品與實際西瓜片進行比對（如圖 4），認定其糖果產品的顏色和形狀組合有效地向消費者傳達辨識產品口味的功能，即符合《藍能法》第 2（e）（5）條（15 U.S.C. § 1052（e）（5））功能性規範，並撤銷其註冊²⁸。



圖 3 PIM Brands 公司於 USPTO 註冊之商標圖樣²⁹

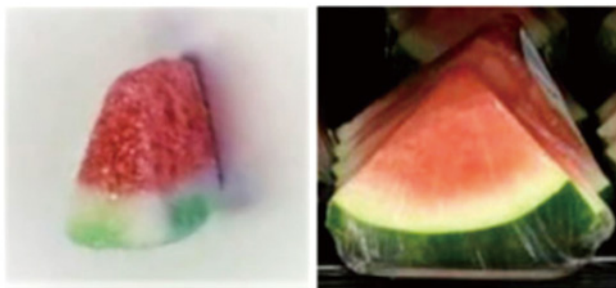


圖 4 PIM Brands 公司糖果產品與西瓜比照³⁰

²⁷ The mark consists of the shape of a wedge for candy, with an upper green section with white speckles, followed by a narrow middle white section and followed by a lower red section with white speckles.

²⁸ PIM Brands Inc. v. Haribo of Am Inc., 81 4th 317 (3rd Cir. 2023).

²⁹ USPTO Registration No. 5029701.

³⁰ Annual Review of U.S. Federal and State Case Law and TTAB Developments.

二、識別性與 Seabrook 測試

（一）建築外觀的商業表徵

在 Two Pesos³¹ 及 Wal-Mart³² 案例中，最高法院曾指出，商業表徵不一定缺乏先天識別性，並明確區分「產品設計」營業外觀與「產品包裝」之間的差異，進而指出前者「只有在證明第二層意義」（secondary meaning）時，才享有保護。考量飯店、旅館、酒店服務是在館內提供或銷售，因此酒店建築設計的性質應與產品包裝的概念相似。

而在判斷是否具有先天識別性時，應依據 Seabrook 測試中的要素進行分析，即：

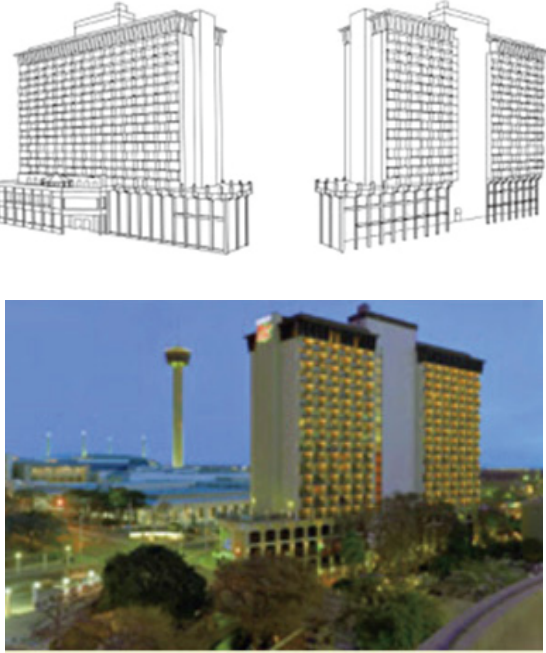
- 1、該營業外觀是否為「常見（common）」基礎形狀或設計。
- 2、該營業外觀於特定領域是否具獨特性或不尋常性。
- 3、該營業外觀是否僅係將常用且熟知形式裝飾精緻化，使其成為商品外觀設置或裝飾。

USPTO 審查律師曾就佛羅里達州的「立體吉他形狀建築」（如表 2 左圖）與德州以「模組化建築大樓」（如表 2 右圖）分別作為「酒店、餐廳及賭場服務」與「酒店服務」的商標申請，認定其不具先天識別性，遂予以核駁處分。

³¹ Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc., 505 U.S. 763 (1992).

³² Wal-Mart Stores v. Samara Bros. (2000).

表 2 Seminole 與 Hilton 旅館之註冊商標與實際使用

Seminole Hard Rock³³ Serial No. : 87890892	Hilton Palacio del Rio³⁴ Serial No. : 88437801、88412764
 The image shows the Seminole Hard Rock logo, which is a stylized guitar shape formed by a grid of lines. Below the logo is a photograph of the Seminole Hard Rock Hollywood hotel building, which is shaped like a guitar. The text below the photo reads: "SEMINOLE HARD ROCK HOLLYWOOD", "Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood unveiled a \$1.5 billion expansion boasting more than 1,200 luxury guest rooms in three hotel towers, including the first-ever Guitar Hotel. Catch the biggest names in entertainment in the 7,000-capacity Hard Rock Live. Enjoy one of the integrated resort's many amenities including 18 acres of pools, a luxury spa and salon, dozens of contemporary and fine dining options, exciting bars and nightlife, an expanded gaming, and so much more.", and "BOOK A ROOM NOW".	 The image shows two wireframe drawings of the Hilton Palacio del Rio hotel building, which is a tall, rectangular structure with a grid-like facade. Below the drawings is a photograph of the hotel building at night, illuminated with lights.

在 Seminole Hard Rock 旅館案件，TTAB 認為該標識並非常見的設計，且非僅對熟知設計的細部修飾，而是以顯著且新穎方式呈現。因此，該吉他形狀標識具備先天獨特性（uniqueness）³⁵，得以使消費者立即聯想特定來源，而構成可註冊的商業表徵；相對地，在 Hilton Palacio del Rio 一案中，申請的建築設計主要由常見的建築構件組成，如網格形狀的房間、光滑柱子、向外延伸的皇冠及拱門等元素，TTAB 認為該等元素雖經精緻化處理，但整體外觀仍不足以讓消費者將其視為識別服務來源的標識，因而不具先天識別性，未能符合保護商業表徵的要件。

³³ In re Seminole Tribe of Florida, 2023 U.S.P.Q.2d 631 (TTAB 2023).

³⁴ In re Palacio Del Rio, Inc., 2023 U.S.P.Q.2d 630 (TTAB 2023).

³⁵ 原文如下：Given the uniqueness of Applicant's three-dimensional Guitar Design trade dress as applied to Applicant's Services, we find Applicant's Mark is of a type that consumers would immediately rely on to differentiate Applicant's Services from casinos or hotel, restaurant, and bar services offered by others, and that it therefore constitutes inherently distinctive trade dress.

（二）「Slamtone」的三個音符³⁶

依據《藍能法》係以商標之使用作為取得權利的先決條件³⁷，即商標使用主義（first to use），且其標識必須具備識別商品或服務來源的功能，並得以與他人商標相區辨，無論是一般商標或非傳統商標皆須滿足該等要件。

Duracell 公司向 USPTO 申請包含三個音符之「Slamtone」聲音標識（如圖 5），其使用方式是在銷售場所播放音訊，通常出現在電池廣告結尾，以吸引消費者注意，並促成選購。USPTO 審查律師認為該等使用情形僅侷限於商業廣告宣傳，不符合《藍能法》所規範的標識使用態樣，因此駁回註冊申請。



圖 5 Duracell 公司聲音商標五線譜³⁸

商標使用的態樣可以從過去的案例中找到依據，特別在 *In re Bright of America, Inc.*, 案。TTAB 強調商標使用情形主要是為了吸引購買者和潛在購買者的注意，以促成銷售，這些使用樣本通常以視覺呈現，如橫幅、型錄或展示架等，而不僅限於與商品同時呈現。只要該標識與商品有實質的聯繫，並能在消費者中建立對商品來源的識別功能，則該標識的使用態樣即可被視為有效。

³⁶ *In re Duracell U.S. Operations, Inc.*, 2023 USPQ2d 861 (TTAB 2023).

³⁷ 15 U.S.C. §§ 1114, 1125(a), 1125(c) (2018).

³⁸ USPTO Serial No. : 90559208.

儘管本案是以非傳統的商標形式申請，但其音訊標識在銷售場所頻繁播放，以及音訊中傳遞與 Duracell 電池相關的品牌訊息（如「Duracell 電池值得信賴」、「Duracell 電池電力更強、更持久」等），表明其使用已超越單純廣告宣傳，而是實際與商品銷售活動相關聯。此外，Duracell 音訊於銷售場所每小時不間斷重複播放，播放次數達 1 億次以上，亦顯示其與商品的銷售活動有著直接且密切的關聯。

最終，TTAB 認定 Duracell 的「Slamtone」聲音標識的使用符合《藍能法》的要求，並撤回原處分。此裁定對於非傳統商標的使用樣本認定具有重要的意義，特別是強調了音訊等非視覺形式商標的有效使用，只要其能夠與商品銷售活動直接關聯，並促進消費者對商品來源的識別，即可視為有效的商標使用。

肆、評析與結論

綜合上述，美國在戲謔仿作或藝術表達作品使用商標的情況，是否適用《藍能法》的合理使用排除條款或 Rogers 測試，必須根據具體個案情況進行判斷。由於實際案例的多樣性，何種商標戲謔仿作違法、何種商標戲謔仿作合法的差異未必明確，唯一可確認的是：商標權人與戲謔仿作之人的商標標示並不互相指向同一商品來源，換言之，戲謔仿作不應將他人商標作為自己商標使用。最高法院裁決指出，《藍能法》中「非商業的商標使用」（noncommercial use of a mark）排除條款，不能被過度解釋涵蓋所有的戲謔仿作。過度解釋將與《藍能法》中所規範的合理使用排除條款的立法意圖相衝突，並且當商標使用被用來指示商品或服務的來源時，該等指示性及描述性合理使用並不適用。

關於商業表徵的保護，近來對功能性原則和識別性的判斷標準更加嚴謹，並且認可「替代設計」可作為解決功能性難題的證據；而在商業表徵涉及建築外觀設計時，其識別性及功能性的審查應更加細緻化，本文所提及之旅館的商業表徵為建築物外觀設計認定有所突破，此一趨勢是否會擴展到其他領域的獨特建築物設計，仍有待觀察未來司法解釋及實務發展；此外，非視覺形式的商標揭開採認

廣告樣本的使用資料作為商標使用證據，若該廣告資料能夠證明與商品的銷售活動密切關連，則該使用方式應視為《藍能法》下所規範的商標使用。

儘管我國商標法已有明文規定描述性合理使用、指示性合理使用等，然在「戲謔仿作」的合理使用並未有相關規範，或許是因不同個案之案情複雜而多樣化，且往往涉及國情、風俗民情、生活經驗等因素，進而難以制訂一套統一的規範。當前，我國實務上多是由司法機構在侵權訴訟程序中依職權進行審酌，並採取較嚴格的判斷標準，以避免對商標權的保護造成不合理的限制。

在商業表徵的識別性審查上，可借鑒美國審查原則，強化功能性設計的審查，防止過多的功能性設計被註冊為商標，確保商標具有真正的識別性及區辨的功能。同時，對於具有較高裝飾性或藝術性的商業表徵，應給予更靈活且細緻的判斷，以促進商標的多樣化保護，並提升其在市場的識別度與競爭力。

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.

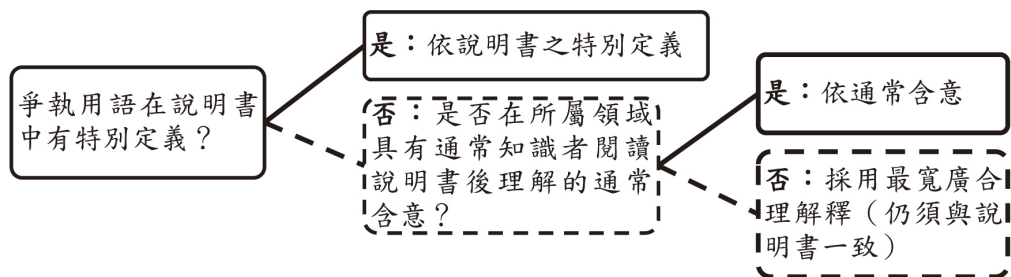


圖 USPTO 適用 BRI 的判斷流程

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 參最高行政法院 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。

智慧財產權月刊徵稿簡則

113 年 11 月 1 日修正

- 一、本刊為一探討智慧財產權之專業性刊物，凡有關智慧財產權之司法實務、法規修正、法規研析、最新議題、專利趨勢分析、專利布局與管理、國際新訊、審查實務、主管機關新措施、新興科技、產業發展及政策探討等著作，歡迎投稿，並於投稿時標示文章所屬類型。
- 二、字數 **4,000~10,000 字** 為宜，如篇幅較長，本刊得分為（上）（下）篇刊登，至多 20,000 字，**稿酬每千字 1,200 元**（計算稿酬字數係將含註腳之字數與不含註腳之字數，兩者相加除以二，以下亦同），**超過 10,000 字每千字 600 元，最高領取 15,000 元稿酬**。
- 三、賜稿請使用中文正體字電腦打字，書寫軟體以 Word 檔為原則，並請依本刊後附之「智慧財產權月刊本文格式」及「智慧財產權月刊專論引註及參考文獻格式範本說明」撰寫。
- 四、來稿須經初、複審程序（採雙向匿名原則），並將於 4 週內通知投稿人初審結果，惟概不退件，敬請見諒。經採用者，得依編輯需求潤飾或修改，若不同意者，請預先註明。
- 五、投稿需注意著作權法等相關法律規定，文責自負。
- 六、稿件如全部或主要部分，已在出版或發行之圖書、連續性出版品、電子出版品及其他非屬書資料出版品（如：光碟）以中文發表者，或已受有其他單位報酬或補助完成著作者，請勿投稿本刊；一稿數投經查證屬實者，本刊得於三年內拒絕接受該作者之投稿；惟收於會議論文集或研究計劃報告且經本刊同意者，不在此限。
- 七、為推廣智慧財產權知識，經採用之稿件本局得多次利用（經由紙本印行或數位媒體形式）及再授權第三人使用。
- 八、投稿採 e-mail 方式，請寄至「智慧財產權月刊」：tipoma@tipo.gov.tw，標題請註明（投稿）。

聯絡人：經濟部智慧財產局國際及法律事務室資料服務科 史浩禎小姐。

聯絡電話：02-23766133

智慧財產權月刊本文格式

113 年 11 月 1 日修正

- 一、來稿請附中英文標題、3~10 個左右的關鍵字、100~350 字左右之摘要，論述文章應加附註，並附簡歷（姓名、外文姓名拼音、聯絡地址、電話、電子信箱、現職、服務單位及主要學經歷）。
- 二、文章結構請以文章目次、摘要起始，內文依序論述，文末務必請以結論或結語為題撰寫。目次提供兩層標題即可（文章目次於 108 年 1 月正式實施），舉例如下：

壹、前言

貳、美國以往判斷角色著作權之標準

一、清晰描繪標準（the distinct delineation standard）

二、角色即故事標準（the story being told test）

三、極具獨特性標準（especially distinctive test）

四、綜合分析

參、第九巡迴上訴法院於 DC Comics v. Towle 所提出之三階段測試標準

一、案件事實

二、角色著作權的保護標準

肆、結語

三、文章分項標號層次如下：

壹、貳、參、……；一、二、三、……；（一）（二）（三）……；

1、2、3、……；（1）（2）（3）……；

A、B、C、……；（A）（B）（C）……；a、b、c、……；（a）（b）（c）……

四、圖片、表格請分開標號，標號一律以阿拉伯數字標示，圖片之編號及標題置於圖下，表格之編號及標題請置於表上。

五、引用外文專有名詞、學術名詞，請翻譯成中文，文中第一次出現時附上原文即可；如使用簡稱，第一次出現使用全稱，並括號說明簡稱，後續再出現時得使用簡稱。

六、標點符號使用例示

實例	建議用法
「你好。」，我朝他揮手打了聲招呼。	「你好。」我朝他揮手打了聲招呼。
「你好。」、「感覺快下雨了。」	「你好」及「感覺快下雨了」
… 然後	……然後
專利活動包括研發、申請、管理、交易、以及訴訟等。	專利活動包括研發、申請、管理、交易，以及訴訟等。
這種食品含有豐富的鈣質、鐵質、以及維他命。	這種食品含有豐富的鈣質、鐵質以及維他命。

智慧財產權月刊專論引註及參考文獻格式範本說明

113 年 11 月 1 日修正

一、本月刊採當頁註腳（footnote）格式，請於需要註腳之地方以上標方式標出註腳的阿拉伯數字序號，若是要在句子末端加註腳，註腳序號應緊接在標點符號之前，例：「突顯現行歐盟法制的破碎性與不確定性¹。」並於文章當頁最下端述明註腳內容或參考文獻，如緊接上一註解引用同一著作時，則可使用「同前註，頁 xx」。如非緊鄰出現，則使用「作者姓名，同註 xx，頁 xx」。引用英文文獻，緊鄰出現者：*Id.* at 頁碼。例：*Id.* at 175。非緊鄰出現者：作者姓，*supra* note 註碼，at 頁碼。例：FALLON, *supra* note 35, at 343。

二、如有引述中國大陸文獻，請使用正體中文。

三、中文文獻註釋方法舉例如下：

（一）專書

羅明通，著作權法論，頁 90-94，三民書局股份有限公司，2014 年 4 月 8 版。
作者姓名 書名 引註頁 出版者 出版年月 版次

（二）譯著

Lon L. Fuller 著，鄭戈譯，法律的道德性（The Morality of Law），頁 45，
原文作者姓名 譯者姓名 中文翻譯書名 （原文書名） 引註頁
五南圖書出版有限公司，2014 年 4 月 2 版。
中文出版者 出版年月 版次

（三）期刊

王文宇，財產法的經濟分析與寇斯定理，月旦法學雜誌 15 期，頁 6-15，1996 年 7 月。
作者姓名 文章名 期刊名卷期 引註頁 出版年月

（四）學術論文

林崇熙，台灣科技政策的歷史研究（1949～1983），清華大學歷史研究所碩士論文，
作者姓名 論文名稱 校所名稱博／碩士論文
 頁 7-12，1989 年。
引註頁 出版年

(五) 研討會論文

王泰升，西方憲政主義進入臺灣社會的歷史過程及省思，

發表者
姓名

文章名

第八屆憲法解釋之理論與實務學術研討會，中央研究院法律學研究所，

研討會名稱

研討會主辦單位

頁 53，2014 年 7 月。

引註頁 出版年月

(六) 法律資料

商標法第 37 條第 10 款但書。

司法院釋字第 245 號解釋。

最高法院 84 年度台上字第 2731 號民事判決。

經濟部經訴字第 09706106450 號訴願決定書。

經濟部智慧財產局 95 年 5 月 3 日智著字第 09516001590 號函釋。

最高行政法院 103 年 8 月份第 1 次庭長法官聯席會議決議。

經濟部智慧財產局電子郵件 990730b 號解釋函。

(七) 網路文獻

林曉娟，龍馬傳吸 167 億觀光財，自由時報，

作者姓名

文章名

網站名

<http://ent.ltn.com.tw/news/paper/435518>（最後瀏覽日：2017/03/10）。

網址

（最後瀏覽日：西元年/月/日）

四、英文文獻註釋方法舉例如下（原則上依最新版 THE BLUE BOOK 格式）：

（一）專書範例

RICHARD EPSTEIN, TAKINGS: PRIVATE PROPERTY AND THE POWER
作者姓名 書名
OF EMIENT DOMAIN 173 (1985).
引註頁 (出版年)

（二）期刊範例

Charles A. Reich, The New Property, 73 YALE L.J. 733, 737-38 (1964).
作者姓名 文章名 卷期 期刊名稱縮寫 文章引註頁 (出刊年) 起始頁

（三）學術論文範例

Christopher S. DeRosa, A million thinking bayonets: Political indoctrination
作者姓名 論文名
in the United States Army 173, Ph.D. diss., Temple University(2000).
引註頁 博 / 碩士學位 校名 (出版年)

（四）網路文獻範例

Elizabeth McNichol & Iris J. Lav, New Fiscal Year Brings No Relief From
作者姓名 論文名
Unprecedented State Budget Problems, CTR. ON BUDGET & POLICY PRIORITIES, 1,
網站名 引註頁
http://www.cbpp.org/9-8-08sfp.pdf (last visited Feb. 1, 2009).
網址 (最後瀏覽日)

（五）法律資料範例

範例 1：35 U.S.C. § 173 (1994).
卷 法規名稱縮寫 條 (版本年份)
 範例 2：Egyptian Goddess, Inc. v. Swisa, Inc., 543 F.3d 665,
原告 v. 被告 卷 彙編輯案例起始頁名稱縮寫
672 (Fed. Cir. 2008).
引註頁 (判決法院 判決年)

- 五、引用英文以外之外文文獻，請註明作者、論文或專書題目、出處（如期刊名稱及卷期數）、出版資訊、頁數及年代等，引用格式得參酌文獻出處國之學術慣例，調整文獻格式之細節。

Intellectual Property Office



經濟部智慧財產局
Intellectual Property Office

台北市大安區 106 辛亥路 2 段 185 號 3 樓

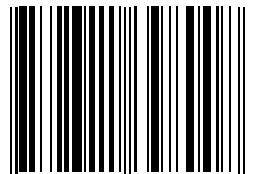
TEL: (02) 2738-0007 FAX: (02) 2377-9875

E-mail: ipo@tipo.gov.tw

經濟部網址: www.moea.gov.tw

智慧財產局網址: www.tipo.gov.tw

ISSN 2311-398-7



9 772311 398008

ISSN: 2311-3987
GPN: 4810300224