

第 207 期
中華民國 105 年 3 月

智慧財產權月刊

刊 名：智慧財產權月刊
刊期頻率：每月 1 日出刊
出版機關：經濟部智慧財產局
發行人：王美花
總編輯：高佐良
副總編輯：高佐良
編審委員：
黃文發、廖承威、周仕筠、
林國塘、李淑美、林清結、
江瓊敏、黃振榮、吳佳穎、
張仁平、高秀美、胡秉倫、
毛浩吉、陳慶平、高佐良
執行編輯：李楷元、劉宥好

本局網址：<http://www.tipo.gov.tw>
地 址：10637 臺北市辛亥路
2 段 185 號 5 樓
徵稿信箱：ipois2@tipo.gov.tw
服務電話：(02) 23767170
傳真號碼：(02) 27352656
創刊年月：中華民國 88 年 1 月
GPN：4810300224
ISSN：2311-3987

中文目錄	01
英文目錄	02
編者的話	03
本月專題—專利侵害鑑定要點之修訂	
專利侵害鑑定要點之修訂—發明新型篇	05
張仁平	
專利侵害鑑定要點之修訂—設計篇	55
葉哲維	
論述	
歐洲專利權延長制度（補充保護證書）	87
介紹—透過相關判例分析	
張子威	
智慧財產權園地	110
智慧財產權資訊	112
智慧財產局動態	114
智慧財產權統計	123
智慧財產權相關期刊論文索引	124
附錄	125

Issue 207
March 2016

Intellectual Property Right Journal

Intellectual Property Right Journal
Published on the 1st of each month.
Publishing Agency: TIPO, MOEA
Publisher: Mei-Hua Wang
Editor in Chief: Tso-Liang Kao
Deputy Editor in Chief:
Tso-Liang Kao
Editing Committee:
Wen-Fa Huang; Cheng-Wei Liao;
Shi-Yun Zhou; Kuo-Tang Lin;
Su-Mei Lee; Ching-Chieh Lin;
Chiung-Min Chiang; Cheng-Rong
Hwang; Chia-Ying Wu; Jen-Ping
Chang; Hsiu-Mei Kao; Ping-Lun Hu;
Hao-Chi Mao; Ching-Ping Chen;
Tso-Liang Kao
Executive Editor: Kai-Yuan Lee;
Yu-Yu Liu

TIPO URL: <http://www.tipo.gov.tw/>
Address: 5F, No.185, Sec. 2, Xinhai
Rd., Taipei 10637, Taiwan
Please send all contributing articles to:
ipois2@tipo.gov.tw
Phone: (02) 23767170
Fax: (02) 27352656
First Issue: January 1999

Table of Content (Chinese)	01
Table of Content (English)	02
A Word from the Editor	03
Topic of the Month — Amendment of Determination of Patent Infringement Guidelines	
Amendment of Determination of Patent Infringement Guidelines-Invention and Utility Patent	05
<i>Jen-Ping Chang</i>	
Amendment of Determination of Patent Infringement Guidelines-Design Patent	55
<i>Che-Wei Yeh</i>	
Papers & Articles	
Introduction of Patent Term Extension in Europe (Supplementary Protection Certificate) via Judgment of the Related Cases	87
<i>Tz-Wei Chang</i>	
IPR Column	110
IPR News	112
What's New at TIPO	114
IPR Statistics	123
Published Journal Index	124
Appendix	125

編者的話

國際上對於專利審查之相關法規與實務，近年來積極尋求調和化與一致化，相較之下，對於專利侵權之判斷原則與方式，相關規範與司法實務卻仍相當分歧，除了大陸法院訂定條列式之重點規範外，即使如運作成熟之美國，亦僅有專家學者撰寫供法官或陪審團參考之彈性指引。因此，我國欲齊一見解而訂定一套可供法院、鑑定機構及相關業者參考之侵權判斷基準或要點，實為一大挑戰。本月專題「**專利侵害鑑定要點之修訂**」，就經濟部智慧財產局新訂之 2016 年專利侵權判斷要點，簡要說明修正緣由及過程中所參考的判決，期望有助於各界理解專利的侵權分析、判斷，以利於日後專利侵權爭訟之進行。

經濟部中央標準局於 1996 年 1 月訂定「專利侵害鑑定基準」，歷經多年後，由於法規變動及產業技術創新，其中部分內容已有不足，或有不合時宜之處，難以應付實際需求，迭遭業界及專家學者之關切。鑒於專利侵權判決之快速演進，智慧財產局就 2004 年版專利侵害鑑定要點進行全面修正，完成 2016 年版「專利侵權判斷要點」。專題一由張仁平先生所著之「**專利侵害鑑定要點之修訂—發明新型篇**」針對發明及新型專利部分，依據專利侵權判斷之主要步驟流程，分別說明我國「專利侵害鑑定要點」之修正重點，並探討相關實務操作問題。

專題二由葉哲維先生所著之「**專利侵害鑑定要點之修訂—設計篇**」先簡要說明新、舊版本設計專利之侵權判斷流程，再以埃及女神案廢棄新穎特徵檢測法之理由說明修正本鑑定要點之考量，再逐步開展擴及設計專利權範圍之確定、侵權判斷主體及三方比對的判斷方法等，最後說明民國 102 年 1 月 1 日修正施行之專利法擴大保護的部分設計、圖像設計、成組設計及衍生設計等設計專利的侵權判斷內容。

1980 年代，歐洲製藥工業大廠察覺獲得上市醫藥品許可過程中，關於查驗登記規定之要求提高，進而使得醫藥品及農藥品專利之有效保護期間越來越短。為補償專利權人於專利保護期間因必須取得政府上市醫藥品許可的時間損失，1992 年歐盟體系適用之補充保護證書制度便正式引進，最後於 2009 年制定 Regulation

(EC) No 469/2009 法規後遂將補充保護證書制度法制化。論述由張子威先生所著之「**歐洲專利權延長制度（補充保護證書）介紹—透過相關判例分析**」，係為介紹歐洲的專利權延長（補充保護證書）制度並藉由近年來歐盟法院關於補充保護證書制度之重要判例結果探究獲准補充保護證書的實質條件，從而比較與我國專利權期間延長制度之異同，進而提供我國完善其專利權期間延長制度之重要參考。

本期文章內容豐富，各篇精選內容，祈能對讀者有所助益。

專利侵害鑑定要點之修訂—發明新型篇

張仁平*

摘要

針對現行 2004 年版「專利侵害鑑定要點」，經濟部智慧財產局修訂完成 2016 年版「專利侵權判斷要點」。於流程圖部分，刪除「符合文義讀取」後之「適用逆均等論」的抗辯方式，合併「適用均等論」與「適用禁反言或適用先前技術阻卻」之判斷流程，改為「適用均等論（無均等論之限制事項）」的單一流程。於解釋請求項部分，主要增加「前言」、「包含手段（或步驟）功能用語技術特徵之請求項」及「包含非結構特徵之新型專利請求項」的解釋，另修正「用途界定物之請求項」及「製法界定物之請求項」的解釋方式。於侵權比對及判斷部分，將「全要件原則」改列至均等論的判斷中，並釐清該原則之定義及使用時機。均等論之限制事項增為四項，另修改「申請歷史禁反言」之適用條件。

關鍵詞：解釋請求項、文義讀取、均等論、全要件原則、申請歷史禁反言、先前技術阻卻、貢獻原則

* 作者現為經濟部智慧財產局專利三組副組長，發明專利侵害鑑定要點小組召集人。

壹、前言

為了協助相關單位及業者充分瞭解專利侵權判斷實務，尤其是法院於審理專利侵權案件時有明確且一致的基準，專利侵害鑑定機構能夠據以完成公平、客觀、專業的鑑定報告，經濟部智慧財產局（前身為中央標準局）乃訂定專利侵權相關規範，並陸續進行兩次之修正。

本次之修正，係依據我國 2013 年施行之專利法、施行細則及審查基準，參酌美國之專利侵權審判實務及相關案例之見解，另參考中國大陸近年來公布之相關規範，並徵詢多方意見，凝聚各界共識，考量我國實務而修訂完成。

判斷被控侵權物或方法（以下簡稱被控侵權對象）是否侵害發明或新型專利權時，主要包含兩個步驟，第一步驟係解釋請求項，以確定請求項界定之範圍，亦即專利權之文義範圍，第二步驟係比對與判斷，亦即將解釋後之請求項的技術特徵，與被控侵權對象之技術內容進行比對，判斷被控侵權對象是否構成文義侵權，若未構成文義侵權，再進一步判斷是否構成均等侵權。

本文乃針對發明及新型專利部分，依據專利侵權判斷之主要步驟流程，包括解釋請求項、文義讀取、均等論、全要件原則、申請歷史禁反言、先前技術阻卻、貢獻原則等，分別說明我國「專利侵害鑑定要點」之修正重點，並探討相關實務操作問題。

為簡化說明，下文中對於 1996 年版「專利侵害鑑定基準」簡稱「1996 年版『基準』」，現行 2004 年版「專利侵害鑑定要點」簡稱「2004 年版『要點』」，新修訂之 2016 年版「專利侵權判斷要點」簡稱「2016 年版『要點』」。此外，本文參考之中國大陸最高人民法院「關於審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋」¹ 簡稱最高法院之「解釋」，最高人民法院「關於審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋（二）」（公開徵求意見稿）² 簡稱最高法院之「解釋（二）」，北京市高級人民法院「專利侵權判定指南」³ 簡稱北京高院之「指

¹ 2010 年 1 月 1 日起施行，共 20 條。

² 2014 年 7 月 31 日發布，共 37 條。

³ 北京市高級人民法院於 2013 年 9 月 4 日下發至北京市屬中級法院和基層法院，共 133 條。

南」，國家知識產權局「專利侵權判定標準和假冒專利行為認定標準指引（徵求意見稿）」⁴簡稱 SIPO 之「指引」。

貳、「專利侵害鑑定要點」之修訂歷程

經濟部中央標準局（智慧財產局前身）於 1996 年 1 月訂定「專利侵害鑑定基準」，歷經多年後，由於法規變動及產業技術創新，其中部分內容已有不足，或有不合時宜之處，難以應付實際需求，迭遭業界及專家學者之關切。智慧財產局乃於 2003 年進行第一次修訂，2004 年 10 月完成並公告「專利侵害鑑定要點」。配合智慧財產法院於 2008 年 7 月 1 日開始運作，持續累積數年之實務及案例，且專利法於 2013 年修正施行，因此智慧財產局著手進行第二次之修訂，於 2014 年工作計畫中列入修訂「專利侵害鑑定要點」項目，同年 3 月成立「專利侵害鑑定要點」修訂小組，包含十餘位成員，主要為曾任智慧財產法院技術審查官之專利審查官，借助其曾經參與審理專利侵權案件之實務經驗。

修訂工作分兩年四階段進行，第一階段（2014 年上半年）首先討論及確定修訂後之章節架構，其次針對專利侵權判斷之主要議題，蒐集及研討國內外相關資料及案例，尋求初步結論，以供撰寫初稿之參考。第二階段（2014 年下半年）進行草擬各章節之內容，針對撰寫之初稿進行討論及修訂，於年底完成修訂初稿。第三階段（2015 年上半年）針對修訂初稿舉行全局討論會議，另邀請相關局外代表⁵參與，以廣徵各界不同意見，尋求共識，完成修訂版本。第四階段（2015 年下半年）舉辦修訂版本之研討會，針對各界提供建議，進行最終修訂。總計兩年內共召開 128 次小組會議（發明、新型 93 次，設計 35 次）、16 場全局討論會議（發明、新型 10 場，設計 6 場）及 7 場研討會（發明、新型 5 場，設計 2 場），於 2016 年年初再與智慧財產法院開會討論，進行最後確認及修正，終於完成「專利侵權判斷要點」，於 2016 年 2 月檢送司法院辦理後續事宜，並置於智慧財產局網站，以供各界參考。

⁴ 2013 年 9 月 26 日發布，共三篇 9 章，112 頁，國家知識產權局專利管理司起草。

⁵ 包括司法院、智慧財產法院、工研院及六家事務所等。

參、「專利侵害鑑定要點」之修正重點

2016 年版「要點」與 2004 年版「要點」相較，其修正重點如下：

一、名稱改為「專利侵權判斷要點」

我國最早之 1996 年版「專利侵害鑑定基準」主要係供侵害鑑定機構製作鑑定報告之參考，雖然使用之對象亦包括司法機關、專利業者及一般社會大眾，惟其實際性質並非基準，於 2003 年之歷次修訂討論會議中，多數意見認為宜改採「注意事項」、「指南」、「要點」或「手冊」等名稱，因此於 2004 年版定案之名稱改為「專利侵害鑑定要點」，惟因未經司法院正式發布，因此加註「草案」。由於「鑑定」乃法律專有名詞，與本「要點」之侵權判斷的性質有所出入，且使用對象已非侷限於侵害鑑定機構，各級法院之判決亦多所參採，因此 2016 年版定案之名稱再改為「專利侵權判斷要點」。

二、整體架構重新調整

2004 年版「要點」採條列式說明，共分上、下兩篇，其中上篇僅是法律面的介紹，下篇才是技術面的規範，亦為「要點」之重點，原上篇之目的為提供侵權判斷之參考，著重於基本概念之說明，歷經多年之運用，且智慧財產法院於 2008 年成立後亦陸續累積相當之實務及案例，上篇已無保留之必要，因此修正後「要點」刪除上篇部分，原下篇分為「第一篇發明、新型專利侵權判斷」及「第二篇設計專利侵權判斷」，各分為四章，並增加 60 個案例予以說明，整體改為審查基準之架構。

三、「待鑑定對象」改稱「被控侵權對象」

2004 年版「要點」主要係供專利侵害鑑定機構製作鑑定報告參考之用，因此全文針對被控侵權物或方法皆稱「待鑑定對象」，惟近年來該「要點」亦供法院參考，因此修正後將其中的「待鑑定對象」改為「被控侵權對象」，以配合實務運作。

四、「解釋申請專利範圍」改為「解釋請求項」

2013 年新修訂之專利法施行細則第 19 條第 2 項及第 4 項已將「解釋申請專利範圍」改稱「解釋請求項」，惟專利法第 58 條第 4 項仍維持「解釋申請專利範圍」之用語，於侵權判斷實務上，解釋的對象為專利權人主張侵權之個別「請求項」，不可能是整體之「申請專利範圍」，因此，修正後「要點」將「解釋申請專利範圍」改為「解釋請求項」。

五、新增名詞「請求項界定之範圍」

專利法第 58 條第 4 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，並得審酌說明書及圖式。」針對其中之「專利權範圍」，修正後「要點」明確規範「專利權範圍包括文義範圍及均等範圍，文義範圍係指請求項界定之範圍，均等範圍係指在請求項界定之範圍的基礎上，藉由適用均等論所擴張的範圍。」其中「請求項界定之範圍，係指專利公告本之請求項的文字所界定之範圍，該範圍以請求項之內容為準。」

六、侵權結論由「落入專利權範圍」改為「構成侵權」

本「要點」之名稱原為「專利侵害鑑定要點」，主要係提供鑑定機構製作專利侵害鑑定報告參考之用，其無權認定是否「構成侵權」，因此於報告之結論的部分僅能認定是否「落入專利權範圍」。近年來，本「要點」亦供法院審案之參考，因此修正後將原內容之「落入專利權（文義）範圍」改為「構成文義侵權」，「落入專利權（均等）範圍」改為「構成均等侵權」，「落入專利權範圍」改為「構成侵權」，以直接及正確表達其意義。

七、新增「前言」之解釋方式

解釋請求項時，請求項之前言對於專利權範圍是否具有限定作用，並無絕對標準。我國 1996 年版「基準」及 2004 年版「要點」並未規範「前言」之解釋方式，於侵權判斷時，通常認為前言具有限定作用，亦即只做形式上之比對，而非實質上之認定，此與國際規範有所出入，實務上常有爭議。修正後「要點」乃補充規範，參考美國的實務，放棄長期以來之形式比對，改採實質認定，其主要判斷原

則為該前言對於申請專利之標的是否會產生影響或改變，而認定其是否具有限定作用。

八、新增手段（或步驟）功能用語技術特徵是否相同或均等之判斷

2004 年專利法施行細則首次引入手段（或步驟）功能用語請求項之規定，惟 2004 年版「要點」僅說明「手段（或步驟）功能用語技術特徵」之解釋方式，並無進一步之規範，因此修正後「要點」另補充說明該特殊技術特徵是否相同或均等之判斷方式，其主要係參照美國的相關規範及判決實務，以說明書中對應於請求項所述功能之結構、材料或動作，與被控侵權對象對應者相互比較，先判斷其「執行之功能是否相同」或「執行之功能是否均等」，之後再判斷對應之技術特徵是否相同或均等。由於操作方式特殊，因此另輔以流程圖予以說明。

九、釐清「全要件原則」之意義與使用時機

所謂「全要件原則」，依據 2004 年版「要點」之規定，常被誤解為被控侵權對象之技術內容只要能「對應」系爭專利之請求項中的每一技術特徵，即使彼此「不相同」或「不均等」，亦符合「全要件原則」，因此修正後「要點」明確規定，被控侵權對象應包含系爭專利之請求項的每一「相同」的或「均等」的技術特徵，始可能構成侵權，明確排除「對應」的技術特徵之情況。此外，「全要件原則」改列至均等論的判斷之下，強調判斷是否適用均等論時，不得整體比對，而是逐要件比對，且須符合「全要件原則」。至於文義讀取之判斷，本來即須符合「全要件原則」，無須特別強調。

十、修改「申請歷史禁反言」之成立條件

2004 年版「要點」規定，與可專利性有關之補充、修正或更正，始適用「禁反言」。修正後「要點」明確規定，專利權人對於申請文件或專利文件提出之修正、更正或申復，若導致限縮專利權範圍時，則引發申請歷史禁反言。因此，是否適用「申請歷史禁反言」之條件，限於「限縮專利權範圍」（修正、更正或申復之結果）一要件，而非「與可專利性有關」（修正、更正或申復之原因）。

十一、均等論之限制事項增加為四項

有關均等論之限制事項，2004 年版「要點」列有「禁反言」及「先前技術阻卻」，雖有提及「貢獻原則」⁶，但未明示。修正後「要點」除前三者外，另增加「全要件原則」。至於其他限制事項，如「請求項破壞原則」或「特定排除原則」等，由於規則不明確且實務操作之爭議性較大，屬次要限制事項，因此未予列入。

肆、發明、新型專利侵權判斷流程之修改

一、刪除「符合文義讀取」後之「適用逆均等論」之抗辯

（一）我國「要點」之規範

2004 年版「要點」新增「逆均等論」之相關規定：「若待鑑定對象已為申請專利範圍之文義範圍所涵蓋，但待鑑定對象係以實質不同之技術手段達成實質相同之功能或結果時，則阻卻『文義讀取』，應判斷未落入專利權（文義）範圍」⁷，對於其中之「不同之技術手段」，美國係規範「不同之原理」。

（二）「逆均等論」之存廢與否

逆均等論乃針對文義侵權之抗辯手段，由於具爭議性，因此 2016 年版「要點」予以刪除，於各階段之討論中曾有諸多正反意見，歸納如下：

1. 贊成刪除「逆均等」之理由

（1）逆均等論於美國僅為學理上的應用，實務上尚無以逆均等論抗辯成功而作成不侵權判決之案例。

⁶ 「發明說明有揭露但並未記載於申請專利範圍之技術內容，不得被認定為專利權範圍；但說明書所載之先前技術應排除於申請專利範圍之外」，經濟部智慧財產局，「專利侵害鑑定要點」，頁 35，2004 年。

⁷ 同註 6，頁 41。

- (2) 依現行操作方式即可解決相關侵權訴訟問題，若列入逆均等論，實務上難以判斷及操作，例如何謂「原理不同」，易引發更多問題，對於法院可能造成困擾。
- (3) 若列入逆均等論，可能導致被控侵權人誤用（例如以逆均等論對抗均等論）或濫用。

2. 反對刪除「逆均等」之理由

- (1) 雖然逆均等論的案例很少或不易操作，但不能因此即放棄，若理論上或邏輯上有此抗辯方式，即應讓當事人有主張的機會，並提供法院於訴訟程序進行時有所依據。若逕行廢除，即無法主張或參採。
- (2) 若被控侵權對象係利用不同之原理或技術手段，卻仍落入較籠統之請求項的文義範圍內，為了避免該情況發生，仍宜保留逆均等論。

二、合併「適用均等論」與「適用禁反言或適用先前技術阻卻」之判斷流程，改為「適用均等論（無均等論之限制事項）」的單一流程

依據 2004 年版「要點」之規範，是否構成均等侵權採二階段判斷方式，亦即先判斷是否「適用均等論」，再判斷有無「適用申請歷史禁反言或適用先前技術阻卻」等均等論之限制事項。然而，依法院之審理實務，是否「適用均等論」與有無「均等論之限制事項」，未必先後判斷，亦可先認定限制事項是否成立，因此，2016 年版「要點」合併二者於同一方塊中。

伍、請求項之解釋

本次「要點」之修正，於「不同態樣請求項之解釋」部分，共區分為八種主要態樣，以下針對重要者予以說明。

一、用途界定物（product by use）之請求項

（一）我國「要點」之規範

1996 年版「基準」對於此類請求項的解釋未作規範，惟於專利申請實務中，部分申請案之標的係以其特定用途予以限制，尤其是化學申請案之組合物標的，例如「一種殺蟲劑」或「一種用於治療心臟病之醫藥組成物」，經審查核准後，於主張專利權時，該標的是否受到所述用途之限制？此乃長期以來具爭議性之問題。

2004 年版「要點」規定：「…用途發明，…有關用途之敘述亦屬發明之技術特徵，其專利權範圍應受該用途之限制。」⁸採形式上之比對認定，其乃配合 2013 年修正前專利審查基準之規定。惟依 2013 年新修正專利審查基準⁹之規定：「以用途界定物之請求項，於解釋請求項時應當…考量請求項中的用途特徵是否對所要求保護之物帶來影響，即該用途是否隱含要求保護的物具有適用該用途之某種特定結構及／或組成。」改採實質上之比對認定。

1. 2015 年版「要點」草案

（甲案）

「若用途之界定對於申請專利之物本身的結構或組成未產生影響或改變，僅係物之目的或使用方式之描述，未隱含該物具有某種特定結構或組成，則…不具限定作用。反之，若有產生影響或改變，則…具有限定作用，…。」

（乙案）

「用途界定物之請求項，其專利權範圍應受該用途之限定。」

2. 2016 年版「要點」定案

乙案乃維持 2004 年版「要點」之規範，亦即專利權範圍應受該用途之限制，與 2013 年新修訂專利審查基準及 2016 年版「要點」之「前言」一節的判斷方式

⁸ 同註 6，頁 35。

⁹ 第二篇第一章「2.5.4 以用途界定物之請求項」。

不一致，因此採甲案，並修正為：「於解釋用途界定物之請求項時，應…考量請求項中的用途特徵對於申請專利之物是否產生影響或改變，即該用途特徵是否隱含申請專利之物具有適用該用途的某種特定結構或組成。若…未產生影響或改變，…，未隱含該物具有某種特定結構或組成，則…不具限定作用。…反之，若…有產生影響或改變，則…具有限定作用。」

（二）後續問題—新舊「要點」之適用問題

甲案之解釋方式與 2013 年版修正之專利審查基準的規範一致，即採「物之絕對新穎性」概念，用途特徵對於專利權範圍未必具有限定作用，惟依 2013 年之前的審查實務，係採「物之相對新穎性」概念，用途特徵具有限定作用¹⁰，因此，「用途界定物之請求項」若依 2013 年版以前的專利審查基準核准審定者，其專利權範圍應受該用途之限定。

若一申請案係於專利審查基準變動前申請而於變動時尚未審定者，究應適用 2013 年之新基準或之前舊基準的規範予以審查？原則上，於專利法規未變動之前提下，若審查基準有所修正，理應適用新基準之規定。惟於專利舉發或有效性之審查階段，由於基準之變動並非昨非今是，乃因政策改變，放棄以往參考日本實務所採之「物之相對新穎性」概念，改採歐美實務之「物之絕對新穎性」概念，因此，不宜適用新基準之規定，而應回歸核准審定時之舊基準的規定，否則原經認定用途不同而具有新穎性之專利案，可能將喪失新穎性而被舉發成立或認定無效。至於侵權判斷階段，物之用途是否具有限定作用？應適用 2016 年版之新「要點」或 2004 年版舊「要點」之規範？此與專利舉發或有效性之審查的原則相同，亦應回歸核准審定時之舊基準的規定，始為合理。

基於上述，新修正「要點」中特別加註：「…，若『用途界定物之請求項』係依 102 年以前之專利審查基準核准審定者，…其請求項界定之範圍應受該用途之限定。」

¹⁰ 同註 6，頁 35。

二、製法界定物（product by process）之請求項

（一）何謂「製法界定物之請求項」？

製法界定物之請求項可分為兩種類型，第一類係「純粹的」製法界定物之請求項，亦即「請求之物僅以其製法予以界定的請求項」，較為少見，常出現於化學、醫藥、生技類案件，通常係於一製法獨立項後另申請以該製法製得之產物的獨立項，或僅單獨申請後者。第二類係「不純的」製法界定物之請求項，亦即「請求之物的至少部分以其製法予以界定的請求項」¹¹，實務上多指後者。

（二）「製法界定物之請求項」的明確性

國際上大多規定，當無法以結構充分界定產物時，始允許以製法予以界定，否則將違反專利法有關請求項應明確之規定，但未嚴格規定該類請求項之內容必須皆為製法而無其他結構或特性特徵。例外無前提條件者，如美國之情況，於同一專利案中，即使得以結構充分界定產物而申請一獨立項，仍允許另以製法界定該產物而再申請另一獨立項¹²，不致違反專利法有關請求項應明確之規定。

（三）國際上對於「製法界定物之請求項」的解釋

美國方面，於專利審查階段，對於製法界定物之請求項的可專利性之認定，係審查產物本身是否符合專利要件¹³，亦即以製法不具限定作用

¹¹ 於 In re Johnson, 394 F.2d 591, 157 USPQ 620 (CCPA, 1968)，法院認為當請求之產物缺乏明顯的結構細節，而以製法限制 (limitation) 取代時，將被認為是製法界定產物之請求項。於 Atlantic Thermoplastics Co. Inc. v. Faytex Corp., 974 F.2d 1299, 24 USPQ 2d 1138 (Fed. Cir. 1992)，CAFC 亦有類似之觀點，即「方法界定產物之請求項…僅僅或主要以方法界定其發明」或「“方法界定產物之請求項”係其中之產物“至少部分”以其製法予以界定者」。

¹² MPEP 2173.05(p) [R-11.2013]：「A product-by-process claim, which is a product claim that defines the claimed product in terms of the process by which it is made, is proper. …A claim…contain a reference to the process in which it is intended to be used without being objectionable under 35 U.S.C. 112(b) or pre-AIA 35 U.S.C. 112, second paragraph, so long as it is clear that the claim is directed to the product and not the process. An applicant may present claims of varying scope even if it is necessary to describe the claimed product…」

¹³ MPEP 2113 [R-08.2012]：「[E]ven though product-by-process claims are limited by and defined by the process, determination of patentability is based on the product itself。」

之最大範圍予以解釋。惟於專利有效性之認定或侵權訴訟階段時，法院判決之觀點卻未盡一致。1990 年之前，於侵權認定時，該類請求項之權利範圍應限於以該製法製得之產物，未涵蓋以不同製法製得之相同產物。然而，該原則於 1991 年產生重大轉變，CAFC 於幾無先例（尤其是最高法院之判例）支持的情況下，在 *Scripps* 案之判決中指出，只要是與請求項所述製法製得之產物相同，則以任何製法製得之產物皆侵害製法界定產物之請求項¹⁴。然而，CAFC 於次年隨即作出相反（較為傳統）的決定，在 *Atlantic* 案之判決中指出，於侵權程序中，製法界定產物之請求項中的製法應為一種限制條件¹⁵。CAFC 於 2009 年 *Abbott* 案¹⁶之全院審（en banc）判決確認有關製法界定物之請求項的解釋，亦即於侵權判斷時，其製法對於所界定之物具有限定作用。

中國大陸方面，於專利審查階段，製法特徵對於產品標的並無限定作用¹⁷。反之，於侵權訴訟階段，參考法院相關規範，均認定製法特徵對於產品之專利權保護範圍具有限定作用¹⁸。

日本方面，於昭和 50 年（1975 年）「物質特許制度及多項制度相關運用基準」及平成 5 年（1993 年）之專利審查基準規定，化學物質相關發明無法僅藉由構造、性質界定其特徵，而不得不採用製法界定物之記載形式時，於該特殊狀況下可允許「一部分構成要件」採用「製法界定物」

¹⁴ 「製法界定產物請求項之正確解讀係其不限於該製法製得之產物」且「判斷專利性時，不認為請求項之產物受製法特徵之界定，判斷侵權之原則與判斷專利性者一致，故製法界定之產物不受製法特徵之界定」*Scripps Clinic & Research Foundation. v. Genentec Inc.*, 927 F.2d 1565, 18 USPQ 2d 1001 (Fed. Cir. 1991)。

¹⁵ 「侵權訴訟中必須考慮製法特徵界定之產物請求項中包含的製法特徵，否則違背專利法之一基本原則，即僅當被控侵權人實施包含請求項中之全部技術特徵或其均等物時，始構成侵權行為」*Atlantic Thermoplastics Co. Inc. v. Faytex Corp.*, 974 F.2d 1299, 24 USPQ 2d 1138 (Fed. Cir. 1992)。

¹⁶ *Abbott Laboratories v. Sandoz, Inc.* (Fed. Cir. 2009)。

¹⁷ 專利審查指南第二部份第三章，頁 2-43（2010 年）：「如果所屬技術領域的技術人員可以斷定該方法必然使產品具有不同於對比文件產品的特定結構和／或組成，則該權利要求具備新穎性；相反，…儘管所述方法不同，但產品的結構和組成相同，則該權利要求不具備新穎性。」

¹⁸ 中國大陸最高人民法院之「解釋（二）」第十三條：「對於產品權利要求中以製備方法界定產品的技術特徵，被訴侵權產品的製備方法與其不相同也不等同的，…未落入專利權的保護範圍。」北京高院之「指南」第 19 條：「以方法特徵限定的產品權利要求，方法特徵對於專利權保護範圍具有限定作用。」

之記載形式。於平成6年（1994年）之「改正特許法等審査・審判之運用」及平成13年（2001年）之審査基準中，進一步放寬規定，有關製法界定物之請求項，於請求項明確之前提下，無論是「一部分構成要件」或「全部構成要件」，申請人可依其認定之必要事項而採用不同的記載形式。由於放寬規定後導致該類案件增加，使得判斷上更顯分歧。

於專利審查階段，僅須比對物本身之特徵，製法對於該物不具限定作用。於侵權訴訟階段，智慧財產高等法院於平成24年（2012年）「普伐他汀鈉（Pravastatin Sodium）」一案之大合議判決¹⁹中，將製法界定物之請求項區分為「真正製法界定物」及「不真正製法界定物」來解釋請求項。「真正製法界定物」係指發明之物無法以製法之外的技術特徵充分界定，僅能以製法特徵予以界定者，該情形可不比對製法特徵而僅比對物本身之特徵，亦即採「物質同一說」或「製法除外說」之解釋，其製法不具限定作用。「不真正製法界定物」係指發明之物得以製法以外之特徵予以界定，惟申請人仍以製法特徵予以界定者，由於非屬無法以製法以外的技術特徵充分界定的情形，因此仍應比對製法特徵，亦即採「製法限定說」或「製法要件說」之解釋，其製法具有限定作用²⁰。然而，最高法院²¹於平成27年（2015年）6月5日撤銷該判決，其乃基於最高法院於平成3年（1991年）脂解酶（Lipase）案之判決意旨，強調兩點理由，其一是不同製法製得之相同產物仍構成侵權²²，其二是製法界定物之請求項僅適用於製法是唯一的界定方式時²³。

¹⁹ 知財高裁2012年（平成24年）1月27日判決・平成22年（ネ）第10043號（ブラバスタチンナトリウム事件）。

²⁰ 常見於新型專利，例如「一種竹筴，其形狀呈細長圓柱狀，…，該竹筴經加工成形後，浸泡於殺菌劑中10至25分鐘，經紫外線照射，再置入烤箱中烘乾。」

²¹ 最二小判平成27年6月5日（平成24年（受）1204号、同2658号）「プラバスタチンナトリウム事件」判決。

²² “[E]ven if a patent claim concerning a product invention recites the manufacturing process of a product, the technical scope of the patented invention should be determined to cover products that have the same structure and characteristics, etc., as those of the product made in accordance with the manufacturing process.”

²³ “[W]hen patent claims concerning a product invention recite the manufacturing process of a product, the claims would satisfy the requirement [that] “the invention be clear” according to Article 36(6)(ii), Patent Act, only if circumstances exist under which it is impossible or utterly impractical to directly identify the structure or characteristics of the product at the time of filing.”

日本特許廳隨即於同年7月6日發布修訂之相關審查基準²⁴及審查手冊²⁵，並於同年10月1日採用。依據2015年6月5日前之審查基準²⁶，對於發明對象之物的構成，於不可能、不易或不適切以物性或與製法無關者直接界定时，得以物之製法界定該物本身，若依通常知識可想像一具體之物，則該類請求項即為明確，僅於二情況被視為不明確，亦即製法或請求之物無法被瞭解者²⁷。修正後之審查重點分為二步驟，首先判斷是否屬於「製法界定物之請求項」，若符合該條件，再判斷是否為「不可能、非實際的事情」者，若不符合該條件，該請求項將被認定為不明確。惟前者之判斷並非容易，某些製法之敘述可能僅屬於結構特徵的一部分²⁸，特許廳目前正進行討論及彙整案例，預定於2016年4月初再更新審查手冊。由於新修訂審查基準須追溯適用於已核准之案件，可預見未來將產生重大影響。

綜合上述，國際上對於製法界定物之請求項，於審查階段均解釋為最終製得之物本身，製法對於該物不具限定作用。於侵權訴訟階段，美國及中國大陸認為製法為侵權比對條件²⁹，歐洲及日本原則上不認為製法為侵權比對條件，我國目前尚無相關之法院判決案例。

（四）我國「要點」之規範

於專利審查階段，專利審查基準規定：「以製造方法界定物之請求項，其申請專利之發明應為請求項所載之製造方法所賦予特性之物本身。」³⁰亦即製法對於該物不具限定作用。

²⁴ 第II部第2章第3節「明確性要件」4.3.2。

²⁵ 第II部第2章2203及2204。

²⁶ 第I部第1章2.2.2.4(2)。

²⁷ 有關後者，例如說明書中僅敘述發明之特徵（高產率等），卻無法反映至請求之物者。

²⁸ 依據審查手冊之說明，例如「硬化」之物、「接合」之物、「形成」之物、「單離」細胞、「抽出」物、「脫殼」米、「蒸餾」酒、「脫殼」米等。

²⁹ 美國對於「製法界定物之請求項」的撰寫，並無前提條件，亦即同一專利案中，可同時申請「結構（或特性）界定物之請求項」及「製法界定物之請求項」，因此，於解釋請求項時，以製法限定後者，乃屬合理者。

³⁰ 經濟部智慧財產局，「專利審查基準」，第二篇第三章「2.5.1 以製造方法界定物之請求項」，頁2-3-9，2013年。

於侵權訴訟階段，1996 年版「基準」對於此類請求項之解釋未做規範，2004 年版「要點」則規範「以製造方法界定物之申請專利範圍，原則上其專利權範圍應限於申請專利範圍中所載之製造方法所賦予特性的終產物」，亦即製法對於該物不具限定作用，因此，侵權訴訟階段與專利審查階段之解釋方式一致。

1. 2015 年版「要點」草案

（甲案）

「…製法界定物之請求項應解釋為限於由請求項所載製法所製得者，…」、
「惟若於專利申請時無法或不易以該物之製法以外的技術特徵予以界定，…，其專利權範圍不限於依該請求項所載特定製法所製得之物，而應涵蓋所有與依據請求項所載製法所賦予特性之物具有相同結構及特性之物…。」

（乙案）

「於解釋製法界定物之請求項時，…，其專利權範圍應涵蓋所有與依據請求項中所載製法所賦予特性之物具有相同結構及特性之產物，不受到該製法之限制。」

（丙案）

「製法界定物之請求項…，該物之專利權範圍應解釋並界定為限於由請求項所載製法所製得者，…。」

2. 2016 年版「要點」定案

乙案之規範與 2004 年「要點」相同，其與專利審查基準之規範一致，對於專利權之保護較為合理。惟於侵權判斷時，若採乙案予以解釋，對於非真正之製法界定物之請求項（例如新型專利），將獲得不具限定作用之較大範圍的解釋，顯非合理。至於丙案，雖然較易操作，惟因解釋後之專利權範圍較小，對於真正之製法界定物的請求項（例如中草藥專利），顯然不利，亦非合理。因此，宜採甲案，修正為：「…原則上，該物的請求項界定之範圍應限於依請求項所載製法所製得之物，…。例外者，若於專利申請時無法或不易以該物之製法以外的技術特徵予

以界定，…，其請求項界定之範圍不限於依請求項所載製法所製得之物，…」。
亦即，製法對於該物具有限定作用，例外情況則不具限定作用，但專利權人應提出相關證明。

（五）各階段解釋不一致所產生的問題

依據上述「要點」定案之規範，同一專利案於民事侵權訴訟中，若經認定製法對於申請專利之物具有限定作用，而於有效性的判斷時，依據審查基準之規定，製法卻不具限定作用，二者是否會產生解釋上的矛盾？

原則上，於專利審查階段、舉發階段及侵權訴訟之有效性審查階段，製法對於該物皆不具限定作用；惟於侵權訴訟階段，製法對於該物具有限定作用，因此於侵權訴訟中同時判斷侵權及有效性時，確實將產生二階段之解釋不一致的情況，於美國及中國大陸亦有該問題。

（六）實務操作問題

1. 比對之困難性

理論上，製法界定物之請求項的專利權範圍應限於請求項中所載製法賦予特性的終產物本身，只要被控侵權產物與專利產物相同，即使製法不同，亦構成侵權，2004 年版「要點」³¹及上述 2016 年版「要點」之例外情況亦作此規範。

然而，上述理論於實務運作時卻有其困難，因為於專利申請時無法以產物特徵明確界定的情況下，不得已才採用製法界定物之請求方式，於侵權判斷時，通常尚無製法以外的資料（即使有，亦非完整）可供比對被控侵權產物與專利產物是否相同，將不得不將兩者之製法納入比對，以認定有無侵權之事實。因此，即使專利權人能證明於專利申請時有界定之困難性，該物可不受製法之限制，惟於侵權時，除非於專利權人已能以其他資料（如結構或特性）證明二者之產物為相同，否則礙於比對之困難性，最終可能仍將受製法之限制而導致侵權不成立，此乃權宜措施，亦屬不得不然之處理方式。

³¹ 同註 6，頁 35。

2. 專利權人之舉證責任

真正的製法界定物之請求項的標的具有「結構組成不明確」的特殊性與先天之障礙，難以比對被控侵權產物與專利產物是否相同，因此，當專利權人主張其為真正的製法界定物之請求項，亦即物之標的的專利權範圍不受製法之限制時，其應負擔兩項舉證責任：

（1）證明其為「真正的」製法界定物之請求項

2016 年版「要點」特別規範：「若專利權人主張製法界定物之請求項係專利申請時無法或不易以該物的製法以外之技術特徵（例如結構或特性）予以界定，而有以製法界定該物之發明的必要者，應提出相關證明，例如由申請歷史檔案可知，審查人員已認定…。」

（2）證明被控侵權物與請求項之物為相同

若兩者的製法不同，法院可要求專利權人提供證據證明兩者之物為相同，若無法證明，即使其為真正的製法界定物之請求項，仍將無法認定侵權成立。

3. 專利審查人員於審查階段之責任

依據 2016 年版「要點」之規範，原則上，製法對於產物具有限定作用，例外時不具限定作用，與上述日本最高法院之判決結果似乎相反，惟其實質意旨相同，亦即皆依專利權人能否證明而論斷。因此，我國未來之專利審查實務亦可參照日本予以調整。專利審查人員於審查階段主要有兩項責任：

（1）判斷其是否屬於「製法界定物之請求項」

物之請求項中包含製法特徵時，未必即屬於製法界定物之請求項。此部分須列舉不同態樣予以歸納區分，將具有相當之困難度及爭議性。

（2）判斷其為「真正的」製法界定物之請求項

參照日本修正後專利審查基準之規範，若經認定非屬真正的製法界定物之請求項，則該請求項為不明確，審查人員應敘明理由通知申請人，由申請人確認該請求項是否確為無法或不易以其他方式界定該產物之情況，

始允許以該方式界定³²，否則該請求項即為不明確，將違反專利法之規定。申請人應對之道，除提出申復外，亦得刪除該請求項、改為單純之製法請求項、於物之請求項中刪除該製法部分等。

上述（1）、（2）二條件須先後判斷，專利經核准後，若專利權人主張物之專利權範圍不限於依請求項所載製法所製得者，該案之申請歷史檔案即可做為相關證明。反之，若其非屬真正的製法界定物之請求項，將因請求項不明確而構成專利無效之理由，此亦將挑戰現有諸多已公告專利之有效性。

三、包含手段（或步驟）功能用語技術特徵之請求項

（一）「包含手段（或步驟）功能用語技術特徵之請求項」的法規

參考美國專利法第 112 條第 6 項³³之規定，我國 2004 年 7 月 1 日施行之專利法施行細則第 18 條第 8 項首次引入手段（或步驟）功能用語請求項。2013 年 1 月 1 日施行之專利法施行細則第 19 條第 4 項略作文字修正。

實務上容易混淆者，上述施行細則中規範之「均等範圍」與均等論之「均等範圍」有何區別？前者可適用於專利之審查、舉發階段及有效性、文義侵權判斷階段，而後者則僅能適用於均等侵權判斷階段。前者認定之均等範圍係以專利「申請時」³⁴為準，亦即解釋請求項之時點；後者認定之均等範圍則以「侵權時」為準，亦即判斷是否適用均等論之時點。較重要者，前者認定之均等物或方法必須達到與請求項所述功能為「相同功能」，而後者僅須達到與請求項所述功能為「均等功能」。

（二）我國「要點」之規範

2004 年版「要點」依據施行細則之規定，首次規範手段（或步驟）功能用語技術特徵之解釋方式。2016 年版「要點」規定：「包含手段（或步驟）功能用語技術特徵之請求項，於解釋該技術特徵時，應包含說明

³² 經濟部智慧財產局，「專利審查基準」，第二篇第一章「2.5.2 以製法界定物之請求項」，頁 2-1-33：「對於物之發明，若以其製法之外的技術特徵無法充分界定申請專利之發明時，始得以製法界定物之發明。」

³³ 現行專利法第 112 條第 f 項。

³⁴ 美國為「公告時」。

書中所敘述對應於該功能之結構、材料或動作及其均等範圍」，並進一步規範「均等範圍」，即「係指相對於說明書中所敘述對應於該功能之結構、材料或動作，於專利申請時以實質相同的方式，執行相同的功能及得到實質相同的結果者」。

（三）「包含手段（或步驟）功能用語技術特徵之請求項」的條件

如何認定手段（或步驟）功能用語技術特徵，2004 年版「要點」並未規範，2016 年版「要點」配合專利審查基準作相同規定：「請求項之記載符合下列三項條件者，即認定其為手段功能用語或步驟功能用語：

（1）使用『手段（或裝置）用以（means for）……』或『步驟用以（step for）……』之用語記載技術特徵。（2）…（3）…」。

實務上較有爭議者乃第一個條件的認定，美國 MPEP 配合法院相關判決，已將其用語之類型放寬為「手段」之替代詞或非結構性用語³⁵。我國則尚未放寬，因此適用範圍較窄，亦即較不易被認定為該特殊類型之請求項。

（四）「包含手段（或步驟）功能用語技術特徵之請求項」的明確性問題

若經認定為「手段（或步驟）功能用語請求項」，但說明書中欠缺對應之結構、材料或動作時，是否可再解釋為「一般功能請求項」而另以通常知識者所瞭解之範圍予以解釋？

參考美國相關案例³⁶，請求項中之手段功能技術特徵於說明書中僅敘述其欲獲得之結果，卻未敘述獲得該結果之技術手段，專利權人為了避免專利無效，主張通常知識者能瞭解執行該功能之結構，因此無須進一步敘述。CAFC 於 2009 年之判決中反駁該說法，指出說明書中欠缺對應

³⁵ MPEP 2181 [R-07.2015]：「Accordingly, examiners will apply 35 U.S.C.112(f) or pre-AIA 35 U.S.C.112, sixth paragraph to a claim limitation if it meets the following 3-prong analysis: (A) the claim limitation uses the term “means” or “step” or a term used as a substitute for “means” that is a generic placeholder (also called a nonce term or a non-structural term having no specific structural meaning) for performing the claimed function; (B)…(C)…」

³⁶ Blackboard, Inc. v. Desire2Learn, Inc., No.2008-1368, -1396 (Fed. Cir. 2009).

結構時，雖然可經由通常知識所瞭解者予以解釋而符合專利法第 112 條第 1 項³⁷（對應於我國專利法第 26 條第 1 項）之書面揭露及可據以實現之規定，但說明書仍應符合專利法第 112 條第 6 項³⁸（對應於我國專利法施行細則第 19 條第 4 項）之記載規定，因此認定該請求項為無效。亦即，不得僅因通常知識者能瞭解即無須敘述對應之結構，若允許該情形發生，將導致允許專利權人對實現該功能之所有可能的技術手段主張權利，反而不當擴大其專利權範圍。

然而，我國法院相關判決³⁹卻指出：「上開施行細則僅規定…但並未規定…以手段功能用語或步驟功能用語表示，如未包含…結構、材料或動作，即不符前揭專利法第 26 條第 3 項有關申請專利範圍應明確之規定。而審查基準所記載…說明書中應記載對應請求項中所載之功能的結構或材料，僅係提示…較能符合專利法所規定之明確及揭露等要件，但並非…未敘述…即謂不符專利法有關明確及揭露要件之規定，而仍應視該記載對所屬技術領域中之通常知識者是否符合明確或可達充分揭露要件。」其論述與上述美國法院之判決意旨顯有出入。

對此問題，依據我國專利審查基準及「要點」之規定，若經認定符合三條件而成為「手段（或步驟）功能用語請求項」⁴⁰，但說明書中欠缺對應的結構、材料或動作之描述時，請求項即有不明確的問題，將無法與被控侵權對象進行比對而判斷其是否落入請求項之文義範圍，可能構成專利無效，不得再重新認定其為「一般功能請求項」，而另以通常知識者所瞭解之較大範圍予以解釋。亦即，引入通常知識解釋請求項，雖可符合專利法第 26 條第 1 項有關說明書之記載應明確充分而可據以實現的規定，但仍違反專利法施行細則第 19 條第 4 項之規定，從而違反專利法第 26 條第 2 項有關請求項之記載應明確的規定。

³⁷ 現行專利法第 112 條第 a 項。

³⁸ 現行專利法第 112 條第 f 項。

³⁹ 最高行政法院 102 判字第 355 號判決。

⁴⁰ 經濟部智慧財產局，「專利審查基準」，第二篇第一章「2.5.3 以功能界定物或方法之請求項」，頁 2-1-35。

（五）「包含手段（或步驟）功能用語技術特徵之請求項」的確認問題

依我國目前之審查實務，對於「手段（或步驟）功能用語請求項」，係先將其解釋為「一般功能請求項」，亦即包含能達成該功能的所有實施方式，若申請人有疑義，應說明該技術特徵究係「一般功能技術特徵」或「手段（或步驟）功能用語技術特徵」，之後再續行審查。

其次，若經認定為手段（或步驟）功能用語技術特徵，惟申請人與審查人員有關對應於該功能之結構、材料或動作的認定有所不同時，將由審查人員予以認定，並記載於審查意見表或審定書中。未來於侵權訴訟中須解釋請求項時，該等歷史檔案可當作內部證據，以供法院參考。

四、包含功能界定物或方法之技術特徵的請求項

（一）「包含功能界定物或方法之技術特徵的請求項」之類型

「包含功能界定物或方法之技術特徵的請求項」簡稱「功能請求項（functional claim）」，美國及我國特別區分為「包含一般功能技術特徵之請求項」（簡稱「一般功能請求項」）及「包含手段（或步驟）功能用語技術特徵之請求項」（簡稱「手段（或步驟）功能用語請求項」）兩種態樣，其他國家或專利組織則僅有前者。

（二）國際上對於「功能請求項」之解釋

對於「功能請求項」，於專利審查階段，日本、歐洲、中國大陸⁴¹皆採寬廣之解釋，即包含具有該功能或特性之所有物或方法。於侵權訴訟階段，日本、歐洲亦採寬廣之解釋，中國大陸卻採限縮之解釋⁴²，即限於說明書或圖式記載之對應實施方式，因此，日本、歐洲於前後二階段之解釋方式一致。中國大陸於前後二階段之解釋方式不一致

⁴¹ 專利審查指南第二部份第二章，頁2-27（2010）：「對於權利要求中所包含的功能性限定的技術特徵，應當理解為覆蓋了所有能夠實現所述功能的實施方式。」不採限縮解釋。

⁴² 中國大陸最高法院之「解釋」第四條：「對於權利要求中以功能或者效果表述的技術特徵，人民法院應當結合說明書和附圖描述的該功能或者效果的具體實施方式及其等同的實施方式，確定該技術特徵的內容。」

美國⁴³及我國對於「一般功能請求項」，於審查或侵權訴訟階段，皆採寬廣之解釋。對於「手段（或步驟）功能用語請求項」，不論是審查或侵權訴訟階段，皆採限縮之解釋，因此，同一類型請求項於前後二階段之解釋方式均為一致。

（三）我國「要點」之規範

對於「一般功能請求項」之解釋，於專利審查階段，我國專利審查基準規定：「請求項中包含功能界定之技術特徵，解釋時應包含所有能夠實現該功能的之實施方式」⁴⁴。於侵權訴訟階段，2004年版「要點」未作規範，2016年版「要點」與專利審查基準作相同規定：「請求項中包含功能界定物或功能界定方法之技術特徵，於解釋該技術特徵時，應包含專利申請時該發明屬技術領域中具有通常知識者所知所有能夠執行該功能之實施方式。」因此，無論是審查或侵權訴訟階段，皆採寬廣之解釋。

五、包含功能性子句之請求項

（一）何謂「功能性子句」？

功能性子句之用語通常附加於請求項末段，以描述功能或操作方式。例如請求項中記載：「一種……轉向裝置，包括：……，藉此（whereby），……，達成快速轉向目的。」其中「藉此，達成快速轉向目的」即所謂「功能性子句」。

（二）我國「要點」之規範

2004年版「要點」規定：「由於『功能性子句』之用語與專利權人的意識限定或排除事項有關，原則上應列入比對內容。」⁴⁵

⁴³ MPEP 2161.01 [R-07.2015]：「Functional claim language may render the claims broad when the claim is not limited to any particular structure for performing the claimed function.」

⁴⁴ 經濟部智慧財產局，「專利審查基準」，第二篇第一章「2.5.3 以功能界定物或方法之請求項」，頁2-1-34。

⁴⁵ 同註6，頁36。

1. 2015 年版「要點」草案

(甲案)

「於解釋包含功能性子句之請求項時，…若其對於申請標的賦予意義及目的，或其敘述一條件而對於可專利性是重要的，…具有限定作用。反之，若功能性子句僅是表示申請標的所欲達到之結果時，…不具限定作用。」

(乙案)

「於解釋包含功能性子句之請求項時，…具有限定作用。」

2. 2016 年版「要點」定案

乙案為甲案的前半部，乃依循 2004 年版「要點」之規定，我國法院於侵權判斷時採該解釋方式⁴⁶。甲案為彈性解釋，我國法院於判斷專利有效性時採該解釋方式⁴⁷。由於甲案配合「用途界定物請求項」定案所採之甲案的解釋方式，因此採該案，並修正為：「於解釋包含功能性子句之請求項時，…，若功能性子句…對於可專利性是重要的，…具有限定作用。反之，若功能性子句僅是表示所欲達到之功能或結果時，…不具限定作用。」⁴⁸

須注意者，採甲案之解釋方式，功能性子句不但於侵權判斷時具有限定作用，於專利有效性之判斷時亦具有限定作用。

⁴⁶ 智慧財產法院 99 年度民專上字第 58 號民事判決：「『功能性子句』之用語與申請專利範圍解釋之限制與否有關，基於全要件原則，應列入比對內容。」

⁴⁷ 智慧財產法院 99 年度民專訴字第 206 號民事判決：「…此功能性用語即與申請專利範圍之構成要件無關，於判斷專利是否具有新穎性與進步性時，自不得將該功能性用語讀入；然如該功能性用語具有實質重要意義，而對於申請專利範圍產生影響，則屬申請專利範圍之構成要件，於判斷專利是否具有新穎性與進步性時自不能予以忽略。」

⁴⁸ MPEP 2111.04 [R-07.2015]：「The determination of whether each of these clauses is a limitation in a claim depends on the specific facts of the case…(finding that a “wherein” clause limited a process claim where the clause gave “meaning and purpose to the manipulative steps”). …the court held that when a “‘whereby’ clause states a condition that is material to patentability, it cannot be ignored in order to change the substance of the invention.” Id. However, the court noted that a “‘whereby clause in a method claim is not given weight when it simply expresses the intended result of a process step positively recited.’ ”」

六、方法請求項

有關方法請求項之侵權判斷，實務上較具爭議的問題，其一是當其中記載數個步驟時，各步驟之間是否具有順序關係？對此，修正後「要點」規定，若方法請求項中已明確記載各步驟之順序，則應認定各步驟之間具有特定順序。反之，若未明確記載特定順序，則不能認定各步驟具有特定順序。其二是較具爭議者，乃如何判斷製法請求項直接製成之物？

（一）製法請求項直接製成之物

我國專利法第 58 條第 3 項第 2 款規定，方法專利權之效力及於「該方法直接製成之物」，惟何謂「該方法直接製成之物」，於專利法逐條釋義中並未說明，解釋上存有疑義，且國際規範不一，我國亦無相關判決案例。

參考中國大陸法院之相關規範，除涵蓋原始產品外，另明訂「原始產品進一步加工、處理而獲得的後續產品」亦屬於專利方法直接獲得的產品，而「對該後續產品進一步加工、處理之而獲得之產品」，則非屬之⁴⁹。另參考美國專利法第 271 (g) 條，針對製法直接製成之物，規定兩項除外條款，即（1）該物已因後續處理而產生實質改變，或（2）該物成為其他產品中瑣碎或非必要的元件⁵⁰。德國亦採類似之「特性維持說」⁵¹。

（二）我國「要點」之規範

1. 2015 年版「要點」草案

（甲案）

「專利法所稱『直接製成之物』，係指實施專利之製法所獲得的最初產物，亦即…最後一個步驟後所獲得之產物。…後續產物…應視其化學組成、化學特性

⁴⁹ 中國大陸最高法院之「解釋」第十三條，北京高院之「指南」第 101 條。

⁵⁰ 「…A product which is made by a patented process will, for purposes of this title, not be considered to be so made after —(1) it is materially changed by subsequent processes; or (2) it becomes a trivial and nonessential component of another product.」

⁵¹ 李素華，「專利法第 87 條方法專利權侵害之推定—從智慧財產法院 99 年度民專訴字第 159 號民事判決談起」，月旦法學第 210 期，2012 年 11 月。

或物理特性是否改變而定。…反之，…若為中間產物，…。」

（乙案）

「專利法所稱『直接製成之物』，包含實施專利之製造方法所獲得的最初產物，以及對該最初產物進一步加工或處理所獲得之後續產物，…。惟針對該後續產物進行再加工或處理者，不屬於…。」

2. 2016 年版「要點」定案

乙案乃參考上述中國大陸法院之規範，惟其並無學理依據，且其中之「後續產物」的認定較為困難，實務操作易產生問題，不宜採用。甲案原為建議方案，惟其中之「化學組成、化學特性或物理特性是否改變」及是否為「中間產物」之認定標準欠缺明確，因此參考上述美國及德國之規範，改以「是否產生實質變化」為認定標準，修正為：「…所稱『該製法直接製成之物』，係指實施專利之製法所獲得的最初產物，…，若…後續產物未產生實質變化，則屬於該製法直接製成之物。…反之，…已產生實質變化，則非屬…。」

七、包含非結構特徵之新型專利請求項

新型專利之要件乃物品之形狀、構造或組合，其屬於結構技術特徵（簡稱「結構特徵」），依我國 2013 年版新型專利審查基準放寬後之規定，新型專利申請案只要具有至少一個結構特徵，即符合新型之定義⁵²。若新型專利另包含結構特徵以外之非結構特徵，如材料、方法、用途等，該等請求項應如何解釋？非結構特徵對於專利權範圍是否有限定作用？此乃專利審查實務上長期困擾的問題之一，於侵權判斷時，更為爭議之重點所在⁵³。

我國 1996 年版「基準」及 2004 年版「要點」對此均未規範，2016 年版「要點」乃特別補充說明。

⁵² 經濟部智慧財產局，「專利審查基準」，第四篇第一章 3.1「物品之形狀、構造或組合者」，頁 4-1-2：「物品請求項如存在一個以上屬形狀、構造或組合之技術特徵，該新型即符合物品之形狀、構造或組合的規定。」

⁵³ 依據台灣高等法院 93 年 1 月 13 日 92 再易第 126 號民事判決，新型專利第 89626 號之標的係一種筷子，請求項記載之材質為聚丙烯，被控侵權筷子與專利筷子之唯一差異係材質為美耐皿，法院認為材質並非新型專利之範圍，因此認定二者為實質相同而構成侵權。

（一）我國「要點」之規範

1. 2015 年版「要點」草案

（甲案）

「解釋新型專利之請求項時，…，其解釋方式與發明專利之請求項的解釋方式相同。…新型專利請求項之材料特徵對於專利權範圍具有限定作用。…用途特徵是否具有限定作用，…。若有產生影響或改變，則該用途特徵對於專利權範圍具有限定作用。反之，若…未產生影響或改變，…不具限定作用。…，新型專利請求項之製法特徵對於專利權範圍具有限定作用。」

（乙案）

「解釋新型專利之請求項時，請求項記載的全部技術特徵，…，對於專利權範圍皆具有限定作用。」

2. 2016 年版「要點」定案

乙案中之用途及製法特徵對於專利權範圍具有限定作用，與發明專利請求項之解釋方式不一致。配合一案兩請新制之實施，新型專利與發明專利請求項之解釋應一致，因此採甲案，但其差異為新型專利之物品標的並非無法或不易以其製法以外的技術特徵予以界定者，請求項中之製法特徵必具有限定作用，修正為：「…用途特徵對於請求項界定之範圍是否具有限定作用，應考量該用途特徵對於申請專利之新型是否產生影響或改變，…。若有產生影響或改變，…具有限定作用。反之，若未產生影響或改變，…不具限定作用。…材料特徵對於請求項界定之範圍具有限定作用。…製法特徵對於請求項界定之範圍具有限定作用。」

（二）中國大陸之相關規範

基於新型專利僅經型式審查即可核准，中國大陸北京高院之「指南」第 20 條規定：「實用新型專利權利要求中包含非形狀、非構造技術特徵的，該技術特徵用於限定專利權的保護範圍，並按照該技術特徵的字面含義進行解釋。」亦即，對於不屬於產品的形狀、構造或者其結合的其他技術特徵，於侵權判斷上，明確規定其均具有限定作用。

陸、發明、新型專利侵權之比對與判斷

一、文義讀取

(一) 侵權判斷流程中之「文義讀取」的演變

1996 年版「基準」之流程圖中，於「文義讀取」部分稱為「全要件原則」，因此僅要求文義讀取之判斷必須符合全要件原則，至於均等論之判斷則無須符合該原則。然而，「全要件原則」乃判斷有無侵權論時必須考量的原則，並非侵權的態樣之一，因此該規範似有不妥。

2004 年版「要點」之流程圖中，將第一種侵權態樣明示為「文義讀取」，並加註「基於全要件原則」，強調文義讀取必須符合全要件原則，若被控侵權對象欠缺請求項之任一技術特徵，即不符合文義讀取。

2016 年版「要點」於文義讀取之判斷，主要修正部分有二，其一為將「全要件原則」改列至均等論的判斷中，由於文義讀取階段係採技術特徵逐一比對之方式，其結果自應符合全要件原則，無須特別強調，因此流程圖之文義讀取部分刪除「基於全要件原則」之加註文字，以呈現正確完整之架構。其二為修正「文義讀取」之實務操作方式，由於文義讀取係指被控侵權對象包含系爭專利之請求項的每一技術特徵，始稱請求項文義讀取被控侵權對象⁵⁴，並非指請求項之各別技術特徵「文義讀取」被控侵權對象對應之元件、成分、步驟或其結合關係，因此各別對應技術特徵之比對結果應為「相同」⁵⁵或「不同」，而非是否「文義讀取」，整體技術手段之比對結果始為是否「文義讀取」。

⁵⁴ Patent Case Management Judicial Guide, Federal Judicial Center, 3rd. ed. (2015) 14.4.1.4.1: 「Literal infringement exists when the accused product or process contains each and every limitation recited in a claim, “i.e. when the properly construed claim reads on the accused device exactly.” Cole v. Kimberly-Clark Corp., 102 F.3d 524, 532 (Fed. Cir. 1996).」惟實務上常有誤稱「被控侵權對象文義讀取請求項」，如智慧財產法院 99 年度民專上更(一)字第 12 號民事判決：「…進行文義讀取之比對。經比較兩者，被上訴人系爭產品可以讀取到系爭專利要件 A、B、D、E 及 F 之文義。其中差異，僅在於 C 要件，…」。

⁵⁵ 包含係指請求項與被控侵權對象二者對應之技術特徵完全相同、差異僅在於文字之記載形式或能直接無歧異得知者、被控侵權對象之技術特徵為請求項對應技術特徵的下位概念技術特徵等三種情形。

(二) 判斷是否「符合文義讀取」之前或之後，是否要增列「先前技術抗辯」？

法院⁵⁶及部分專家學者建議，於判斷是否「符合文義讀取」之前或之後，一旦認定被控侵權對象屬於先前技術，無論被控侵權人有無主張系爭專利為無效，即可直接判斷不侵權，該見解類似中國大陸 2009 年專利法新增之第 62 條有關「現有技術抗辯」的規定，惟我國專利法並無對應條文，是否得逕行採用，引發正反應意見。

1. 贊成增列「先前技術抗辯」之理由

- (1) 於是否「符合文義讀取」之後增加「先前技術抗辯」，可提供被控侵權人多一個抗辯的機會。
- (2) 「先前技術抗辯」並非學說，而是專利權可否合理主張的基本原則，無待法律明文規定即可適用。
- (3) 若屬申請前已在國內實施或已完成必須之準備者，雖可主張適用專利法第 59 條第 1 項第 3 款之先用權，提出專利權效力不及的抗辯，惟該先用權之適用範圍僅限於實施國內的先前技術，較「先前技術抗辯」之適用範圍為窄。
- (4) 先前技術屬於公有範圍，只要涉及先前技術，即應不屬於專利權範圍，因此「先前技術抗辯」不應僅適用於均等侵權之判斷階段，亦可適用於文義侵權之判斷階段。
- (5) 被控侵權人可任意行使各種抗辯，包括「先前技術抗辯」，此為法律賦予的保障，其與被控侵權人是否要主張專利無效抗辯，實屬兩回事。再者，兩種抗辯之內容及其舉證的困難度，皆有不同，被控侵權人可依其考量而自行決定採取何種方式。
- (6) 實務上，被控侵權人未主張專利無效辯的比例偏高⁵⁷，其中不排除被控侵權

⁵⁶ 司法院 104 年度「智慧財產法律座談會」民事訴訟類相關議題提案第 3 號，提案機關為智慧財產法院，有關先前技術阻卻的時機在均等侵害成立之前或之後，甲說為「在均等侵害成立之後」，乙說為「不限制在均等侵害成立之後」，智慧財產法院初步研討結果為「多數採乙說」，惟座談會研討並無結論。

⁵⁷ 根據智慧財產法院統計，我國一審民事案件涉及專利侵權之 500 多件判決中，僅有 54% 作無效抗辯，二審民事判決僅有 48% 作無效抗辯。

對象落入文義範圍但被控侵權人又能主張「先前技術抗辯」的可能案例。由於被控侵權人未必皆有能力或有意願主張專利無效抗辯，因此「先前技術阻卻」應非僅能適用於均等論之限制事項。

- (7) 於「要點」中列入「先前技術抗辯」，與整個體系之運作並無衝突，侵權判斷流程應力求周延，才有實益。通常當事人皆會採取對其有利的方式進行訴訟，若經判決不侵權，而專利仍然有效，則訴訟可能就此停止。

2. 反對增列「先前技術抗辯」之理由

- (1) 基於專利權效力不及於先前技術之基本法理，若經判斷被控侵權對象已落入系爭專利之文義範圍而構成文義侵權，惟被控侵權對象又與先前技術實質相同（新穎性範圍）或為先前技術之簡單組合（進步性範圍），前者係指其技術內容與先前技術完全相同，或二者之差異僅在於文字之記載形式或能直接且無歧異得知之技術特徵，則系爭專利之請求項的文義範圍已涵蓋先前技術，於此情況，法院可於解釋請求項時在不重寫（rewrite）請求項之前提下先排除該先前技術部分，而使專利權有效，若無法排除而仍認定符合文義讀取，則被控侵權人可提出專利無效抗辯，若經認定專利無效，即不構成侵權，因此無須另外增列「先前技術抗辯」。亦即，該問題可由前端之解釋請求項或後端之專利無效抗辯予以解決。
- (2) 於特殊情況下，若被控侵權人未提出專利無效抗辯，且經判斷系爭專利之請求項的文義範圍已涵蓋先前技術，法院得自為認定被控侵權對象不侵權（或為專利權效力所不及），本「要點」無須另作規範，導致與國外的體系有所不同⁵⁸。
- (3) 若屬申請前已在國內實施或已完成必須之準備者，可主張專利法第 59 條第 1 項第 3 款之先用權的適用，提出專利權效力不及之抗辯。
- (4) 中國大陸於 2009 年專利法新增第 62 條之規定，若被控侵權人主張其實施者為現有技術，則不構成侵權，其立法理由在於，中國大陸仍採二元制，若

⁵⁸ 美國與日本皆無「先前技術抗辯」之規範或實務，於該等情況，仍須由被控侵權人主張「專利無效抗辯」。

被控侵權人主張專利無效，則須經國家知識產權局專利複審委員會之審定，可能延宕訴訟時間，故專利法新增規範「現有技術抗辯」，供法院快速處理侵權案件。惟我國於2008年改採一元制後，被控侵權人已可在法院逕行主張專利無效，與美國的實務相同，而非如以往採二元制時須由被控侵權人向智慧財產局提出舉發，因此並無比照中國大陸另增加「現有技術抗辯」之必要，否則將混淆二元制與一元制之運作方式，影響整體侵權判斷體系。

- (5) 若「先前技術抗辯」列於是否「符合文義讀取」之前，將與中國大陸之「現有技術抗辯」相同，其不但可對抗文義侵權，亦可對抗均等侵權，此時「適用均等論」後之「先前技術阻卻」即無適用機會而形同虛設，此將大幅改變原有判斷架構及運作方式，且與同為一元制運作之美國的實務不同。
- (6) 若引入中國大陸之「先前技術抗辯」，將可能導致未來侵權訴訟皆往該方向處理，亦即只要比對被控侵權對象與先前技術，無須比對被控侵權對象與系爭專利，其應非處理侵權之方向。

（三）修正後內容未增列「先前技術抗辯」

經反覆討論後，於判斷是否「適用均等論」之前，未增列「先前技術抗辯」，僅於「判斷文義讀取之注意事項」一節中增列相關說明，除原有之「若經判斷被控侵權對象已構成文義侵權，惟被控侵權對象之技術內容又與先前技術完全相同，或二者之差異僅在於文字之記載形式或能直接且無歧異得知之技術特徵，則系爭專利之請求項的文義範圍已涵蓋先前技術，自屬專利無效問題，得由被控侵權人另提出專利無效抗辯。」另增列但書，即「若被控侵權人未提出專利無效抗辯，且經認定系爭專利之請求項的文義範圍已涵蓋先前技術，得認定被控侵權對象不侵權。」惟該「不侵權」之結論顯與事實不符，因該情況之前提乃已構成文義侵權，若改為「為專利權效力不及」之結論，又非屬專利法第59條第1項第3款之先用權的態樣，因此最終刪除該但書，如何處理該特殊情況，乃實務問題，由法院依個案事實自行判斷。

二、均等論

專利權範圍除了請求項界定之範圍，亦即文義範圍外，基於文字表達之侷限性，尚可藉由均等論擴及文義範圍以外之均等範圍，若被控侵權對象落入該均等範圍，即構成依據均等論的侵權（infringement under the doctrine of equivalents），簡稱均等侵權。

（一）均等論之比對方式

1. 技術手段整體（as a whole）比對或逐要件（element by element）比對？

均等論之判斷係採「技術手段整體比對」方式，或採「逐要件比對」（或「要件逐一比對」）方式，各國實務作法未盡相同。

參照美國早期的法院判例，對於均等論之判斷係採技術手段整體比對，其後始改採逐要件比對⁵⁹。技術手段整體比對之方式可能忽略請求項之某一要件，於不符合全要件原則的情況下亦認定侵權成立，雖然對於專利權人較為有利，惟造成專利權過度擴大，且因範圍不明確而無法有效迴避，對於社會大眾顯然不公平。逐要件比對之方式乃基於請求項之每一技術特徵對於界定專利權範圍均為重要者，操作上較為精確且容易，對於請求項之界定發明與公示等兩項功能，提供較高的明確性、一致性與可檢驗性。

我國2004年版「要點」參照美國實務而改採「逐要件比對原則」，明確規定：「『均等論』比對應以解析後申請專利範圍之技術特徵與待鑑定對象之對應元件、成分、步驟或其結合關係中不符合文義讀取之技術內容逐一比對，不得以申請專利範圍之整體與待鑑定對象比對。」⁶⁰中國大陸自2010年1月1日起亦改採逐要

⁵⁹ CAFC 於1982年成立後採取有利於專利權人的立場，對於均等論之比對採整體比對方式，擴大專利權之均等範圍，例如首度對於均等論表態之 Hughes Aircraft Co. v. United States (Fed. Cir. 1983)，一審地方法院之判決認為，被控侵權物不具備請求項界定的兩種裝置及其均等物，因此不構成侵權。二審 CAFC 之判決認為，法院應將專利之發明當做一個整體與整個被控物進行比較，若被控物以實質相同的手段，達成實質相同的功能與實質相同的結果，法院即應根據均等論判定侵權成立。惟此後 CAFC 之態度轉趨保守，於 Pennwalt Corp. v. Durand-Wayland, Inc. (Fed. Cir. 1987)(en banc)，CAFC 全院審確認全要件原則，多數意見認為地方法院正確地進行逐要件比對，得出均等侵權不成立之結論。

⁶⁰ 同註6，頁43。

件比對原則⁶¹，德國則不採「逐要件比對原則」，係以實質上相同功效、易於思及性、相同價值等整體判斷是否均等。

若採技術手段整體比對，會涉及被控侵權對象是否為由系爭專利所輕易完成的判斷，類似進步性之是否輕易完成的判斷方式，由於後者經常引起爭議，若均等論採整體比對之方式，其產生的問題可能更多，正如我國2004年版「要點」修正前的情況。此外，於文義侵權比對時係採技術特徵逐一比對方式，於均等侵權若採採技術手段整體比對方式，不但前後體系矛盾，且將導致均等範圍過度擴張，因此，修正後「要點」對於均等論之比對，仍採逐要件比對方式。

2. 我國最高法院判決以「技術手段整體比對」取代「逐要件比對」？

系爭專利與系爭產品為一種多功能保眼眼罩，先前各判決確認之技術特徵解析及比對，乃將系爭專利之請求項分為6個要件進行比對，其中主要爭點在於編號3之要件的比對，由於對應之要件不均等，因此先前各判決皆認為系爭產品不構成均等侵權，惟於最高法院更二審⁶²時，認定構成均等侵權。

最高法院之判決指出：「均等論構成與否，似不限於待鑑定對象在解析全要件原則時之技術特徵之數量，是否有逐一對應至請求項之數量來判斷」及「系爭產品就充氣幫浦、洩氣閥、蜂鳴器等之位置予以改變，此項置換對其所屬技術領域中具有通常知識之人而言，是否可簡易思及而加以做到，要言之，是否以實質相同之技術手段，達成實質相同之功能，根本為實質上之相同物，為本件最重要之爭點」，似採整體比對之方式，認為請求項中部分元件之位置的改變或置換乃可簡易思及者，類似進步性之整體比對的判斷方式，似已偏離我國「要點」規範之逐要件比對原則。

⁶¹ 中國大陸最高法院之「解釋」第七條：「人民法院判定被訴侵權技術方案是否落入專利權的保護範圍，應當審查權利人主張的權利要求所記載的全部技術特徵。」

⁶² 最高法院101年度臺上字第230號判決。

（二）全要件原則

全要件原則源於美國之侵權判決，該「要件」係指「限制（limitation）」或「元件（element）」⁶³，惟並無明確定義，實務上非僅指狹義之物的結構或方法之步驟等。

1. 「全要件原則」之意義

2004 年版「要點」規定：「所謂『全要件原則』，係指請求項中每一技術特徵完全對應表現（express）在待鑑定對象中，包括文義的表現及均等的表現。」⁶⁴由於該「對應表現」之用語易被誤解，以為請求項所有之技術特徵與待鑑定對象之技術內容只要均有「對應」關係，即使非屬「相同」或「均等」，亦符合「全要件原則」，導致常有誤用之情況，亦即雖符合「全要件原則」，卻不構成侵權之錯誤結論⁶⁵。為了導正該情況，參考美國之規範，修正後「要點」改為：「所謂『全要件原則』，係指被控侵權對象應包含經解析後的系爭專利之請求項的每一技術特徵，亦即經解析後的系爭專利之請求項的每一技術特徵，無論是相同的技術特徵或均等的技術特徵，必須出現（present）或存在（exist）於被控侵權對象中，被控侵權對象始可能構成侵權。」及「若被控侵權對象欠缺系爭專利之請求項的一個以上之技術特徵，或有一個以上對應之技術特徵不相同且不均等，即不符合全要件原則，應判斷不適用均等論，被控侵權對象不構成均等侵權。」因此，不符合「全要件原則」，即不可能構成侵權。反之，符合「全要件原則」，始可能構成侵權。亦即，於判斷是否適用均等論時，若已符合「全要件原則」，且無均等論之限制事項時，始構成均等侵權。

⁶³ “Infringement under the doctrine of equivalents may be limited by two legal doctrines relevant to this appeal: prosecution history estoppel and the ‘all-elements’ or, more preferably, the “all-limitations” rule.” Warner-Jenkinson Co. v. Hilton Davis Chem. Co., 520 U.S. 17, 39 n.8 (1997). “It is preferable to use the term ‘limitation’ when referring to claim language and the term ‘element’ when referring to the accused device.” Festo v. Shoketsu, 234 F.3d 558, 563 n.1 (Fed. Cir. 2000)(en banc).

⁶⁴ 同註 6，頁 30。

⁶⁵ 智慧財產法院 98 年民專上字第 10 號民事判決：「系爭產品的技術內容編號 1、2、4 至 6 部分均可自系爭專利申請專利範圍第 1 項中讀取，而編號 3 部分，如以文義分析時，系爭產品有相對應之元件，符合全要件原則，進而為文義侵害之判定，惟此部分無法完全讀取，而不符文義侵害，則應進一步為均等論之探討。」

2. 「全要件原則」之演進

參考國際侵權判斷實務，各國未必皆採全要件原則，如日本⁶⁶及歐洲不採全要件原則，美國CAFC首先於1987年之Pennwalt案強調全要件原則之觀點⁶⁷，其後於1997年著名之Warner-Jenkinson案獲得最高法院的肯認，亦即界定專利之發明時，請求項中的每一要件（limitation）皆視為重要者⁶⁸，因此判斷有無侵權必須比對請求項中的每一要件，而非發明之整體，從此確立全要件原則。中國大陸原採「多餘指定原則」⁶⁹，惟實務上引起諸多爭議，2010年1月1日起施行的最高法院之「解釋」，正式引入「全面覆蓋原則」或「全部技術特徵原則」⁷⁰。

3. 「全要件原則」之適用時機

參考美國侵權訴訟相關判決，全要件原則僅為抗辯不適用均等論之限制事項，與判斷是否文義侵權並不相關，因為後者乃判斷系爭專利之請求項的每一技術特徵是否均出現或存在於被控侵權對象中，自然應符合該原則。因此，我國修正後「要點」之規範有所調整，將「全要件原則」改列於均等論之判斷中，而非如修正前之規範，於文義侵權及均等侵權二階段均須判斷是否符合該原則。

（三）解析請求項之技術特徵

進行均等侵權判斷時，必須正確解析請求項之技術特徵，該解析步驟乃侵權判斷之關鍵，將直接影響最終認定結果。

⁶⁶ 日本最高法院於1998年之Tsubakimoto Seiko v. T.H.K.案首度規範均等論，將請求項的技術特徵區分為必要部分與非必要部分，亦即不採全要件原則。

⁶⁷ “In applying the doctrine of equivalents, each limitation must be viewed in the context of the entire claim…” Pennwalt Corp. v. Durand-Wayland, Inc., 833 F.2d 931 (Fed. Cir. 1987).

⁶⁸ “[e]ach element contained in a patent claim is deemed material to determining the scope of the patented invention.” Warner-Jenkinson, 520 U.S. at 29, 117 S.Ct. 1040, 41 U.S.P.Q.2d at 1871 (1997).

⁶⁹ 中國大陸北京市高級人民法院「關於處理專利侵權糾紛案件有關問題解決方案草稿」（徵求意見稿）（2003.7.9）第三十二條【多餘指定原則】：「人民法院在解釋發明專利獨立權利要求和確定專利保護範圍時，可以適用多餘指定原則，將顯而易見因專利申請人的疏漏而記載在獨立權利要求中的明顯的附加技術特徵即多餘特徵略去，僅以獨立權利要求中的必要技術特徵來確定專利保護範圍。」

⁷⁰ 第七條：「（第一項）…被訴侵權技術方案是否落入專利權的保護範圍，應當審查權利人主張的權利要求所記載的全部技術特徵。（第二項）被訴侵權技術方案包含與權利要求記載的全部技術特徵相同或者等等的技術特徵的，…落入專利權的保護範圍；…缺少權利要求記載的一個以上的技術特徵，或者有一個以上技術特徵不相同也不等等的，…沒有落入專利權的保護範圍。」

1. 何謂「技術特徵」？

有關發明之技術特徵，國際間多無定義，於物之請求項，主要為結構、元件、成分或其間之關係（例如相對位置或組成比例）等，於方法請求項，主要為步驟、條件（例如時間、溫度、壓力）或其間之關係等。

EPC 審查指南規定，請求項必須以技術特徵予以撰寫，因此請求項不應包含任何例如有關商業利益（commercial advantages）或其他非技術事項之敘述，惟若目的（purpose）之敘述有助於界定發明時，則可被允許。請求項亦可包含功能性特徵（functional features），若熟悉該技術者無須創造性技能（inventive skill）即可知悉執行該功能之某些手段（means）時。此外，於病理學之功能性定義的特殊情況，基於技術應用（technical application）之意義而申請發明之用途（use）時，亦可被允許⁷¹。

中國大陸於2010年1月1日改採「全面覆蓋原則」或「全部技術特徵原則」後，對於「技術特徵」之定義，最高法院之「解釋（二）」第七條規定：「技術特徵，是指技術方案中能夠相對獨立地實現一定的技術功能，並產生相對獨立的技術效果的最小技術單元。」北京高院之「指南」第5條亦規定：「技術特徵是指在權利要求所限定的技術方案中，能夠相對獨立執行一定的技術功能、並能產生相對獨立的技術效果的最小技術單元或者單元組合。」因此，於侵權判斷時，不符該條件者即非屬技術特徵。

我國專利法施行細則第18條第2項規定：「獨立項應敘明申請人所認定之發明之必要技術特徵。」然而，專利法、施行細則或審查基準對於「技術特徵」一詞皆未作定義，因此實務上認定寫入請求項之內容皆屬技術特徵，其可為一個名詞或一段文字，未必是具有特定、功能結果者，例如顏色、形狀、數量、數值範圍、目的、用途、位置或關係（結合或組合關係、相對關係）等，惟於侵權判斷時，尤其是「適用均等論」階段，對於關鍵之「技術特徵」多有爭議，亦即「解析請求項之技術特徵」的方式將直接影響「全要件原則」之判斷結果，導致侵權結論可能截然不同。

⁷¹ Guidelines for Examination in the European Patent Office, Part F, Chapter IV-2.1 (June 2012).

2. 全要件原則中之「要件」的認定

依據上述我國 2004 年版「要點」之規定，「均等論」之判斷應採逐要件比對原則，符合全要件原則始可能構成侵權，因此「要件」之認定或解析的方式將成為侵權成立與否之關鍵，惟應如何解析請求項中之「要件」或「技術特徵」？不同的解析方式將可能產生完全相反的侵權結論。

參考美國相關侵權判例，對於請求項之要件的解析，有些僅作「大部解析」或「上位概念解析」，以產生較少的要件，導致被控侵權對象容易落入專利權範圍⁷²，反之，有些則作「細部解析」或「下位概念解析」，以產生較多的要件，導致被控侵權對象不易落入專利權範圍⁷³，由於解析的標準不一，實務上經常引起爭議。

例如上述多功能保眼眼罩一案，由於先前各判決將系爭專利之多功能保眼眼罩分為 6 個要件，其與系爭產品之主要差異在於編號 3 之要件，由於對應之要件不均等，因此系爭產品不構成均等侵權。如採大部解析，將編號 3 及編號 5 之要件結合而視為一個要件，則對應之要件為均等，系爭產品將構成均等侵權。

實務操作上，請求項應拆解至何種程度？多少元件、成分、步驟或其間之關係等始構成全要件原則中的一項要件？亦即解析要件的標準為何？即使首先採取全要件原則的美國，法院亦無明確的規則或答案，諸多案例顯示，其通常流於主觀之認定。

⁷² 例如 Corning Glass Works v. Sumitomo Elec. U.S.A. Inc. (Fed. Cir. 1989)。USP 3, 659, 915 係有關光纖內部核心與外部披覆層之特殊設計，為了增加光纖中之光折射率，專利產品採正向摻雜法 (positive dopant)，於光纖內部核心摻雜金屬元素，被控物則採負向摻雜 (negative dopant)，僅於光纖外部披覆層摻雜氟元素，內部核心並未摻雜，使外部披覆層之光折射率低於內部核心，亦可達到與專利相同之效果。法院認為，添加氟元素至光纖外層造成光折射率下降，與添加金屬元素至光纖內部核心造成光折射率增加，二者實質上均等。被控侵權人主張其採用之方法並未添加元素至光纖內部核心，將被控物與專利產品進行逐要件比對時，不符合全要件原則。法院認為，「技術特徵 (element)」可能是指請求項中之單一限制 (limitation)，也可能是指一系列的限制，加在一起形成申請專利之發明的一個構件 (component)。

⁷³ 例如 Cooper Cameron Corp. v. Kvaerner Oilfield Prods., Inc. (Fed. Cir. 2002)。USP 5, 5442, 707 係有關海底之油井頭。專利之油井頭包含維修時保護油井之「維修孔 (workover port)」，其係位於「兩個栓塞之間 (between)」，被控物則位於「兩個栓塞上方 (above)」。CAFC 維持地方法院不構成均等侵權之判決，認為不能忽略該維修孔係「位於兩個栓塞之間」的限制 (limitation)，不同意專利權人主張其限制僅為「維修孔」，卻忽略重要的限制「維修孔之位置」，而迴避全要件原則。

為了解決上述問題，我國 2004 年版「要點」規定：「解析技術特徵時，通常得依申請專利範圍的文字記載，將請求項中能相對獨立實現特定功能、產生功效的元件、成分、步驟及其結合關係設定為技術特徵。」⁷⁴ 2016 年版「要點」略作文字修正，規定：「解析系爭專利之請求項的技術特徵時，通常得依請求項之文字記載，將其中能夠獨立執行特定功能、得到特定結果之元件、成分、步驟或其間之關係等設定為『技術特徵』。」惟其僅係原則性之規範，參考美國的判決實務，對於要件之解析，並無該「獨立執行特定功能、得到特定結果」之要求，於我國之實務操作上，何謂「特定功能」及「特定結果」？亦無明確標準，實務上仍流於主觀之認定。

參考中國大陸 SIPO 之「指引」，對於技術特徵之劃分，係「將專利權利要求或被控侵權技術方案分解為能夠相對獨立地執行一定功能、產生相對獨立的技術效果的最小技術單元。」與我國「要點」之規範類似，惟其進一步規定：「在劃分技術特徵時，需要考慮兩個重要因素：技術特徵的獨立性與價值性。獨立性是指某一技術特徵不需要再與其它技術特徵組合就能夠體現其自身的功能；價值性是指某一技術特徵不僅具有獨立的功能，而且事實上已經在整體技術方案中發揮了作用或者產生了技術影響。」⁷⁵ 雖然如此，如何正確合理予以解析，仍有相當之困難度及爭議性。

3. 於何階段解析請求項之技術特徵或「要件」？

我國 2004 年版「要點」規定，於判斷是否「符合文義讀取」與「適用均等論」二階段之前即須解析請求項，且於二階段解析後皆稱「技術特徵」，其與審查實務上所稱一般的技術特徵，亦即未必能「獨立執行特定功能、得到特定結果」之技術特徵，二者可能造成混淆。

為了易於區隔，2015 年版「要點」草案將解析請求項之步驟改列於判斷是否「符合文義讀取」之後，並規定：「解析系爭專利之請求項的要件時，通常得依…能獨立地執行特定功能、得到特定效果之…設定為『要件』」，亦即判斷是否「符合文義讀取」階段比對之基礎為請求項的「技術特徵」，而判斷是否「適用均等

⁷⁴ 同註 6，頁 38。

⁷⁵ SIPO 之「指引」第一編第 2 章第 2 節 1，頁 24。

論」階段比對之基礎則為請求項的「要件」，其為一個以上之「技術特徵」所組成，一方面以不同名詞代表不同意義，以區隔二階段不同之比對方式，另方面可正確適用全要件原則，亦即該原則僅適用於與功能有關之「要件」，而非與功能無關之「技術特徵」。

舉例而言，若系爭專利之請求項的標的為一種裝置 X，包含元件 a、b、c，被控侵權對象之裝置 Y 包含元件 a、b、d，由於 c 與 d 二技術特徵不同，因此可直接判斷 Y 不構成文義侵權。於進入均等侵權之判斷時，若 c 無法符合「獨立執行特定功能、得到特定結果」之條件，則無法單獨與 d 進行是否均等之比對，必須與 b 結合成為 b+c 始符合該條件，再與 Y 對應之 b+d 進行比對。此時，若該與功能有關之 b+c 亦稱為「技術特徵」，則其將包含各別與功能無關之「技術特徵」b 及 c，產生循環定義之突兀結果及混淆情況，因此，若將 b+c 改稱「要件」，即可明確作出區隔而解決該問題。此外，於判斷是否構成均等侵權時，被控侵權人不得僅以 Y 欠缺「技術特徵」c，即主張不符合全要件原則，而應以 Y 是否欠缺「要件」b+c，或 b+d 與 b+c 是否為不均等而認定之。

由於該等修正產生之變動較大，雖經 2015 年多次研討會議討論定案，惟於 2016 年最後確認時遭遇部分反對意見，包括法院在內，認為無須改變現行實務，因此乃回歸修正前之規範，於判斷是否「符合文義讀取」之前，即先解析請求項，解析後於二階段中皆稱「技術特徵」，亦即於判斷是否「適用均等論」階段比對之基礎仍為「技術特徵」而非「要件」，即使於法院之判決中早已使用該名稱⁷⁶。

（四）均等論之判斷方式

有關判斷均等論之判斷，美國以「三部測試」為主，少數案例採「可置換性測試」，即被控侵權對象與請求項之對應技術特徵的置換，若屬該發明所屬技術領域中具有通常知識可輕易完成或易於思及者，即具有

⁷⁶ 智慧財產法院 99 年度民專上更（一）字第 12 號民事判決：「…系爭專利申請專利範圍第 1 項之內容可解析為如下 6 個要件，分別為：A…」及「…進行文義讀取之比對。經比較兩者，被上訴人系爭產品可以讀取到系爭專利要件 A、B、D、E 及 F 之文義。其中差異，僅在於 C 要件，…」。

可置換性。兩種測試可視情況擇一採用，視個案之技術領域或特殊情況而定⁷⁷。

三、手段（或步驟）功能用語技術特徵是否相同或均等之判斷

若系爭專利之請求項包含手段（或步驟）功能用語技術特徵，於判斷被控侵權對象對應之結構、材料或動作與其是否相同或均等時，首先應針對請求項中記載之手段（或步驟）功能用語技術特徵於說明書中找出對應於該功能之結構、材料或動作，其次找出被控侵權對象對應於該結構、材料或動作之結構、材料或動作，再比較二者是否相同或均等。

（一）核心問題在於如何確定對應之結構、材料、動作

如何由說明書中找出對應之結構、材料、動作，亦即如何認定實際執行（actually perform）請求項所述功能之對應的結構、材料、動作，我國專利審查基準未明確規範，其乃涉及實務操作問題，修正後「要點」中僅作原則性之規範，亦即「確定對應於該功能之結構、材料、動作時，應包含足夠實際執行請求項中所述功能之最少的結構、材料或動作」，並舉例說明。

（二）可否引進「通常知識」解釋手段（或步驟）功能用語技術特徵？

依目前之侵權判斷實務，若請求項之記載不明確，則無法進行侵權比對，惟依我國最高法院之相關判決，於解釋請求項之手段（或步驟）功能用語技術特徵時，對應於該功能之結構、材料或動作，若於說明書中未記載，卻屬通常知識者所習知，則於侵權判斷時可將該習知之結構、材料或動作列入比對，而無說明書揭露不明確之問題⁷⁸。惟依專利法施行

⁷⁷ Patent Case Management Judicial Guide, Federal Judicial Center, 3rd. ed.(2015) 14.4.1.4.2：「There are two tests for determining equivalence: (1) the function-way-result test; and (2) the insubstantial differences test. The use of either test is case dependent. See Warner-Jenkinson Co. v. Hilton Davis Chem. Co., 520 U.S.17,40 (1997).」

⁷⁸ 最高行政法院102年度判字第355號判決：「…並非以手段功能用語之方式撰寫時，一定要敘述該功能之結構、材料或動作及其均等範圍等，始符合專利法有關明確及揭露要件之規定。因此，縱申請專利範圍被解釋為係以手段功能用語之方式撰寫，亦不代表如未於發明說明中敘述對應該功能之結構、材料或動作及其均等範圍，即一定不符合專利法第26條第2、3項所規定之專利要件。」

細則第 19 條第 4 項及專利審查基準之規定，並無可由通常知識予以解釋之例外情況。

經認定請求項之記載不明確，即可能造成專利無效，若例外可依通常知識予以解釋，不但專利反而有效，且可能涵蓋較說明書應揭示者更廣之範圍，二者之結果差異懸殊，顯非合理。

（三）手段（或步驟）功能用語技術特徵是否相同之判斷

若被控侵權對象之某一結構、材料或動作所執行的功能與系爭專利之請求項中某一手段（或步驟）功能用語所述「功能相同」，且對應之結構、材料或動作於專利申請時為相同或均等，則認定二者之「技術特徵相同」。

（四）手段（或步驟）功能用語技術特徵是否均等之判斷

若被控侵權對象之某一結構、材料或動作所執行的功能與系爭專利之請求項中某一手段（或步驟）功能用語所述「功能相同」，且對應之結構、材料或動作於侵權時為均等，則認定二者之「技術特徵均等」。此外，若功能不同但「功能均等」，且對應之結構、材料或動作於侵權時為均等，亦認定二者之「技術特徵均等」。

柒、均等論之限制事項

有關「均等論之限制事項」，主要有兩個問題，其一是「限制事項」有哪些？其二是「是否適用限制事項」與「對應要件是否均等」係先後判斷或同時判斷？

有關第一個問題，修正後「要點」規定全要件原則、申請歷史禁反言、先前技術阻卻或貢獻原則等事項，以限制均等論，若任一限制事項成立，則不適用均等論，被控侵權對象不構成均等侵權⁷⁹。然而，均等論之限制事項，除上述之主

⁷⁹ Patent Case Management Judicial Guide, Federal Judicial Center, 3rd. ed. (2015) 14.4.1.4.2.1: 「While the doctrine of equivalents is a question of fact, the courts have developed various legal doctrines that limit its applicability: (1)the all-elements rule, along with the claim vitiation corollary; (2)prosecution history estoppel,along with the specific exclusion corollary; (3)the prior art rule; and (4)the public dedication rule. These limiting doctrines are not mutually exclusive—the patentee must satisfy all of them to establish infringement under the doctrine of equivalents.」

要事項外，於美國實務中，尚有破壞原則（claim vitiation doctrine）及特定排除原則（specific exclusion principle）等，惟其皆屬次要限制事項，例如破壞原則係依附於全要件原則⁸⁰，而特定排除原則係依附於申請歷史禁反言⁸¹，因此修正後「要點」未予列入。

有關第二個問題，理論上，應先判斷對應要件已均等後再判斷「是否適用限制事項」，修正前之「要點」作此規範，法院亦採該方式⁸²。惟於審判實務上，基於訴訟經濟之考量，法院傾向於同時考慮二者，其通常有兩種情況，若「是否適用限制事項」（例如申請歷史禁反言之事證）已為明確，則無須再判斷「對應要件是否均等」，或是當「對應要件是否均等」之判斷有爭議時，亦可先判斷「是否適用限制事項」。

因此，修正後「要點」規範，「對應要件是否均等」與「是否適用限制事項」應同時考量。惟仍有反對意見認為，實務上通常是先判斷對應要件已為均等後，被控侵權人始可能主張適用「限制事項」，因此仍有先後之別。此外，若先判斷「是否適用限制事項」，則可能促使被控侵權人提出不同的限制事項，以干擾審判程序之進行。

實務運作上，即使是二者先後判斷，亦即先判斷「對應要件是否均等」，再判斷「是否適用限制事項」時，亦不宜先作「適用均等論」之結論後再判斷「是否適用限制事項」，而是二者皆判斷完成後，再作是否「適用均等論」之結論，以免先前之結論被推翻，亦即流程中之「適用均等論」等同「落入專利權（均等）範圍」，其已為最終結論，而非中間結論。

一、全要件原則

全要件原則乃均等論之主要限制，係被控侵權人最容易主張侵權不成立之依據，相對不利於專利權人。雖然如此，專利權人亦可主張採大部解析之方式，亦

⁸⁰ Patent Case Management Judicial Guide, Federal Judicial Center, 3rd. ed. (2015) 14.4.1.4.2.1.1.1 : 「The claim vitiation doctrine is a corollary of the all-elements rule.」

⁸¹ Patent Case Management Judicial Guide, Federal Judicial Center, 3rd. ed. (2015) 14.4.1.4.2.1.2.1 : 「The specific exclusion principle is a corollary to the doctrine of prosecution history estoppel.」

⁸² 智慧財產法院 100 年度民專上字第 53 號民事判決：「本院於本件民事訴訟…，並先判斷系爭產品是否有部分技術特徵不符合文義讀取且適用均等論之後，再為禁反言原則之判斷。」

即系爭之技術特徵並不構成獨立之「要件」，其乃某「要件」的一部分。誠如前述，如何認定「要件」，乃實務上精細且困難的操作問題。

二、申請歷史禁反言

「申請歷史禁反言（prosecution history estoppel）」原稱「檔案禁反言（file-wrapper estoppel）」，簡稱「禁反言」。學理上，禁反言原則可分為「解釋請求項之禁反言」與「限制均等論之禁反言」⁸³，因此，申請歷史檔案一方面可用於解釋請求項，決定文義範圍，另一方面可用於阻卻均等論，決定均等範圍。修正後「要點」僅規範後者，對於前者，並未特別規範，僅說明基於專利權有效推定之原則，於未改寫（rewrite）或未忽略請求項中已明確記載的用語之前題下，朝專利權有效的方向予以解釋。惟若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。

（一）引發「申請歷史禁反言」之條件

2004年版「要點」於「禁反言之意義」與「禁反言之成立要件」二節均規定，「禁反言」係防止專利權人藉「均等論」重為主張專利申請至專利權維護過程任何階段或任何文件中已被限定或已被排除之事項⁸⁴，惟於「判斷禁反言之注意事項」一節另規定：「若申請專利範圍曾有補充、修正或更正，…與可專利性有關，適用禁反言。若…與可專利性無關，則…不適用禁反言。」⁸⁵因此，係以補充、修正或更正是否「與可專利性有關」作為「申請歷史禁反言」之適用條件，其乃參考美國 Warner-Jenkinson 案之判決。

由於「可專利性」之定義及範圍不明確，除了新穎性、進步性外，是否亦包括說明書、請求項之揭露要件？因此，修正後「要點」乃參考美國 Festo 案之判決，修正為：「…修正、更正或申復，若因而導致限縮專利權範圍時，則引發申請歷史禁反言。」亦即改以修正、更正或申復是否「導致限縮專利權範圍」作為「申請歷史禁反言」之適用條件，不

⁸³ 智慧財產法院 100 年度民專上字第 53 號民事判決。

⁸⁴ 同前註，頁 44。

⁸⁵ 同前註，頁 45。

但易於判斷，且較符合禁反言之法理，至於該修正、申復或更正係專利權人主動或被動提出者，則非所問。

（二）申請歷史禁反言限制均等論之程度—全面阻卻或彈性阻卻？

一般而言，專利權人只要提出限縮性之修正、更正或申復，即引發申請歷史禁反言，完全阻卻均等論之適用，然而，美國最高法院於 Festo 案中指出不適用申請歷史禁反言之三種例外情況：（1）被控侵權對象為系爭專利申請當時所無法預見（無預見可能性）、（2）被控侵權對象與系爭專利修正、更正或申復所放棄之專利權範圍的關連性甚低（關聯微弱性）、（3）有其他理由支持，無法合理期待專利權人於撰寫系爭專利之請求項當時即能將被控侵權對象記載於請求項中（無合理期待性）⁸⁶。於該等情況，即使是限縮性之修正、更正或申復，若專利權人能提出舉證，仍可享有適度之均等範圍，亦即修正、更正或申復時未放棄之範圍，申請歷史禁反言對於均等論之限制，僅係彈性阻卻，而非完全阻卻。參考上述判決，修正後「要點」亦補充規範該等例外情況，惟因其舉證困難度較高，即使如美國，於實務上之適用性及可操作性仍低，我國法院相關判決雖有論及⁸⁷，但尚無實際操作案例。

（三）國外對應案之申請歷史檔案於「申請歷史禁反言」之適用

被控侵權人於主張「申請歷史禁反言」時，通常係提出系爭專利本身之申請歷史檔案，惟若提出國外對應案之申請歷史檔案，可否接受？

⁸⁶ “That there are some cases, however, where the amendment cannot be viewed as surrendering a particular equivalent. The equivalent may have been unforeseeable at the time of the application; the rationale underlying the amendment may bear no more than a tangential relation to the equivalent in question; or there may be some other reason suggesting that the patentee could not reasonably be expected to have described the insubstantial substitute in question. In those cases the patentee can overcome the presumption that prosecution history estoppel bars a finding of equivalence.” Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co. (2002).

⁸⁷ 智慧財產法院 100 年度民專上字第 53 號民事判決：「禁反言之阻卻範圍僅以專利權人限定或排除之部分為限，並非對於該項技術特徵未經限定或排除之部分均不得再主張均等論之適用，以求周延保護專利權之均等範圍，避免不合理地判定專利權人放棄之範圍，惟就此經修正但未被排除之均等範圍的有利事實（如於補充、修正、更正、申復及答辯等當時無法預見之均等範圍《如新興技術》；所為補充、修正、更正、申復及答辯等之理由與均等範圍之關連性甚低；無法合理期待專利權人當時即記載該均等範圍等），應由專利權人負舉證之責。」

對此問題，我國法院相關判決採反對立場⁸⁸，因此修正後「要點」明確規範：「若專利權人就同一發明分別向不同國家申請專利，…，判斷是否適用申請歷史禁反言時，除非特殊情況，原則上不宜參酌國外對應申請案之申請歷史檔案。」

三、先前技術阻卻

先前技術或稱「公知技術」、「現有技術」或「已有技術」，於專利侵權訴訟中，被控侵權人以實施先前技術進行抗辯，已為國際上可接受之原則。然而，實務運作上仍有相當之分歧，例如（1）先前技術可阻卻之情況有無限制？亦即僅適於阻卻文義侵權、均等侵權之一，或兩者皆可？（2）先前技術之範圍為何？亦即是否包含系爭專利申請時尚未公開之先前技術（秘密先前技術）？是否亦包含兩個以上先前技術容易組合的技術？（3）先前技術之使用者有無限制？亦即僅限於被控侵權人實施其本身之先前技術，或實施他人之先前技術者亦得主張？凡此種種，對於侵權結果之認定，皆有相當之影響。

（一）我國「要點」之規範

1996年版「基準」中並無有關「先前技術阻卻」之規定，以往侵權判斷實務中對此部分亦較少論及。一般而言，當被控侵權對象涉及先前技術時，實務上大多由被控侵權人針對原告之專利提出舉發予以解決。

2004年版「要點」中增加相關規定：「即使待鑑定對象適用『均等論』，若被控侵權人主張適用『先前技術阻卻』，且經判斷待鑑定對象與某一先前技術相同，或雖不完全相同，但為該先前技術與所屬技術領域中之通常知識的簡單組合，則適用『先前技術阻卻』。」⁸⁹

1. 2015年版「要點」草案

（甲案）

「…是否適用均等論時，…被控侵權對象與某一先前技術相同，或為一先前

⁸⁸ 智慧財產法院99年度民專訴字第66號民事判決。

⁸⁹ 同註6，頁46。

技術與專利申請時之所屬技術領域中的通常知識之簡單組合，則適用先前技術阻卻。」

（乙案）

「…是否適用均等論時，…被控侵權對象與某一先前技術相同，或為一先前技術與專利申請時之所屬技術領域中的通常知識之簡單組合，或為二以上先前技術之簡單組合⁹⁰，則適用先前技術阻卻。」

2. 2016 年版「要點」定案

甲案乃維持 2004 年版「要點」之規範，乙案則基於專利權不應擴大涵蓋會使其無效的範圍之法理，較甲案增加「二以上先前技術之簡單組合」的第三種情況，雖然有利於被控侵權人，惟實務上較不易判斷及操作，且未來被控侵權人以該情況作為抗辯的案件可能增加，甚至被濫用，因此修正後版本採甲案，並修正為：「…，若被控侵權人主張先前技術阻卻，且經判斷被控侵權對象落入專利權範圍之全部技術特徵與單一先前技術相同⁹¹，或為單一先前技術與專利申請時所屬技術領域之通常知識的簡單組合⁹²，則適用先前技術阻卻⁹³，應判斷不適用均等論，被控侵權對象不構成均等侵權。」

至於「相同」之認定，另規範包括被控侵權對象與單一先前技術完全相同、二者之差異僅在於文字之記載形式或能直接且無歧異得知之技術特徵等二種情況。

有關「先前技術阻卻」之判斷方式，除了上述類似中國大陸之比對「被控侵權對象」與「先前技術」的方式外，2015 年版「要點」草案另增加美國之「假設

⁹⁰ “On the other hand, as in the PTO's examination process, references may be combined to prove that the hypothetical claim would have been obvious to one of ordinary skill in the art and thus would not have been allowed.” *Streamfeeder, LLC v. Sure-Feed Sys.*, 175 F.3d 974, 982-83 (Fed. Cir. 1999).

⁹¹ 中國大陸最高法院之「解釋」第 14 條：「被訴落入專利權保護範圍的全部技術特徵，與一項現有技術方案中的相應技術特徵相同或者無實質性差異的，…屬於專利法第六十二條規定的現有技術。」SIPO 之「指引」第一編第 3 章第 1 節 3.2，頁 46：「如果被控侵權技術方案與現有技術相同或實質相同，則現有技術抗辯成立。」

⁹² 中國大陸最高法院之「解釋（二）」第 26 條：「…被訴侵權技術方案屬於一項現有技術方案與公知常識在專利申請日前是顯而易見的組合的，…不侵權抗辯成立。」

⁹³ 中國大陸北京高院之「指南」第 125 條：「現有技術抗辯，是指被訴落入專利權保護範圍的全部技術特徵，與一項現有技術方案中的相應技術特徵相同或者等同，或者所屬技術領域的普通技術人員認為被訴侵權技術方案是一項現有技術與所屬領域公知常識的簡單組合的，應當認定被訴侵權人實施的技術屬於現有技術，被訴侵權人的行為不構成侵犯專利權。」

性請求項分析法（hypothetical claim analysis）」⁹⁴，亦即比對「假設性請求項」與「先前技術」的方式，惟經討論後，因存有疑義，且較不易操作，可能與原有判斷方式產生不同之結果，因此修正後版本予以刪除。

（二）「適用均等論」與「先前技術抗辯」係先後判斷或同時判斷？

依據上述 2004 年版「要點」之規定，對於專利權、待鑑定對象與先前技術三者之關係，判斷先前技術可否阻卻均等論時，其前提是已經比對待鑑定對象與專利權而認定前者落入後者之均等範圍，再比對待鑑定對象與先前技術是否相同或相近，亦即採先後判斷之方式。

依據上述修正後「要點」之規定，「對應要件是否均等」與「是否適用限制事項」雖由先後判斷改為同時判斷，惟於實務運作上，大多仍有先後順序，參考 SIPO 之「指引」的規定：「適用現有技術抗辯時，原則上應當首先將被控侵權技術方案與涉案專利權利要求進行對比，在被控侵權技術方案落入了涉案專利的保護範圍，構成侵權的情況下才能適用現有技術抗辯。當對被控侵權技術方案是否構成侵權存在爭議，同時又可以認定被控侵權技術方案與現有技術相同或實質相同時，可以不對是否侵權得出結論，直接認定現有技術抗辯成立。」⁹⁵

（三）申請在先而公開或公告在後之專利案，可否據以主張先前技術抗辯？

申請在先而公開或公告在後之專利案（密秘先前技術），我國及國際上多認為屬於新穎性之先前技術，美國更認為屬於進步性之先前技術，例外者，中國大陸明確排除該類專利案（抵觸申請案）作為現有技術⁹⁶。2009 年中國大陸專利法新增有關「現有技術抗辯」之規定⁹⁷，其修法說明中指出，排除申請在先而公開或公告在後之申請案作為先前技術。因此，北京高院之「指南」第 127 條規定：「抵觸申請案不屬於現有技術，不

⁹⁴ 參見 Wilson Sporting Goods v. David Geoffrey & Associates, 904 F.2d 677 (Fed. Cir. 1990).

⁹⁵ SIPO 之「指引」第一編第 3 章 3.1，頁 46。

⁹⁶ 專利法第 22 條第 5 項：「本法所稱現有技術，是指申請日以前在國內外為公眾所知的技術」。

⁹⁷ 第 62 條：「在專利侵權糾紛中，被控侵權人有證據證明其實施的技術或者設計屬於現有技術或者現有設計的，不構成侵犯專利權。」

能作為現有技術抗辯的理由。」惟於該條之但書另有例外規定，亦即「被訴侵權人主張其實施的是屬於牴觸申請的專利的，可以參照本意見第 125 條關於現有技術抗辯的規定予以處理」，亦即當被訴侵權人實施的是屬於牴觸申請的專利時，則例外可主張現有技術抗辯，惟該「被訴侵權人」與牴觸申請之申請人是否可為不同人，亦即第三人實施非其本身之牴觸申請案時，是否亦可據以主張現有技術抗辯？則有待釐清。

至於我國是否可將申請在先而公開或公告在後之申請案作為先前技術阻卻之依據，反對者認為，該等技術於系爭專利之申請日前並未公開，則於之後要作為抗辯的理由是有爭議的⁹⁸。贊成者認為，依專利審查基準之規定，該等申請案亦屬先前技術，因此應予納入。究以何者為宜？我國目前尚無法院相關判決可供參考，因此修正後「要點」未予規範。

四、貢獻原則

參考美國侵權案例，我國 2004 年版「要點」於判斷「均等論」之注意事項中規範：「發明說明中有揭露但並未記載於申請專利範圍之技術，應被視為貢獻給社會大眾」，不得再以均等論擴大主張而涵蓋之，否則即違反以請求項界定專利權範圍之原則，將鼓勵申請人於說明書中揭露較大的範圍，卻於請求項中申請較小的範圍以利於核准，之後於侵權訴訟時再主張說明書之較大範圍，造成專利權人於專利申請與侵權訴訟二階段主張之權利範圍不一致的情況。

修正後「要點」正式將「貢獻原則」列為「均等論」的限制事項之一，並特別補充規範，貢獻原則指系爭專利之請求項的整個「技術手段」之貢獻，並非指請求項中某個「技術特徵」之貢獻，以修正 2004 年版「要點」不當之舉例⁹⁹。此外，說明書或圖式中對於相關技術手段之敘述具體明確時，始得適用貢獻原則，若僅有概括性敘述，原則上不可適用。說明書或圖式中僅有上位概念發明之揭露，其中未具體明確敘述之下位概念發明，亦不適用貢獻原則。

⁹⁸ SIPO 之「指引」第一編第 3 章 2.4.1，頁 45：「…因該專利／專利申請在涉案專利申請日尚未公開，不構成涉案專利的現有技術，因此，在專利侵權糾紛處理中，不得援引進行現有技術抗辯。」

⁹⁹ 同註 6，頁 44。

捌、結語

國際上對於專利審查之相關法規及實務，近年來積極尋求調和化與一致化，相較之下，對於專利侵權之判斷原則與方式，雖然陸續成立專責法院以收集中審理、統一見解之效，然而彼此之規範與司法實務卻仍相當分歧，除了中國大陸法院訂定條列式之重點規範外，即使如運作成熟之美國，亦僅有專家學者撰寫供法官或陪審團參考之彈性指引，其中歸納以往案例，說明於不同情況下的最適選擇，並非正式或統一的侵權規範，針對諸多議題，仍無定論，實務上乃由法院不斷累積判決、調整見解，以平衡專利權人與被控侵權人之權益，尋求最適當之運作結果。因此，我國欲齊一見解而訂定一套可供法院、鑑定機構及相關業者參考之侵權判斷基準或要點，實為一大挑戰。

理論上，公告之專利請求項具有公示及界定作用，因此公眾容易迴避而不致構成文義侵權，惟實務上仍有相當案件被認定構成文義侵權，其原因在於請求項之解釋的差異，例如某些用語經解釋後具有較廣之含意，某些技術特徵（例如物之請求項中的用途、製法）經解釋後不具限定作用，皆可能導致請求項界定之範圍較大，而使被控侵權對象構成文義侵權，因此，如何正確解釋請求項，實乃侵權判斷之首要關鍵。

於侵權判斷第一步驟之「解釋請求項」部分，修正後「要點」主要增加了「前言」、「包含手段（或步驟）功能用語技術特徵之請求項」及「包含非結構特徵之新型專利請求項」的解釋，另修正「用途界定物之請求項」與「製法界定物之請求項」的解釋方式，以彌補先前規範不足之處。

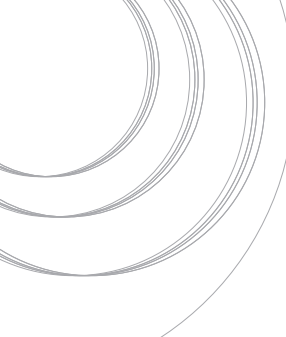
於侵權判斷第二步驟之「比對與判斷」部分，修正後「要點」主要係刪除爭議性較大之「逆均等論」，維持均等論之後的「先前技術阻卻」，未引入均等論之前的「先前技術抗辯」。另合併是否適用均等論與限制事項二者之流程，由先後判斷改為同時判斷，使操作上更具彈性，並符合法院實務需求。此外，參酌美國之實務，補充規範「手段（或步驟）功能用語技術特徵是否相同或均等之判斷」，並輔以判斷流程，以利於瞭解。至於均等論之限制事項，修正後除了增加「全要件原則」一項外，於「申請歷史禁反言」部分，參考美國 Festo 案之判決，其適用條件由「補充、修正或更正之理由是否與可專利性有關」，改為「修正、

更正或申復之結果是否導致限縮專利權範圍」，亦即由「修正理由」改為「修正結果」作為判斷之依據。其次，若適用申請歷史禁反言，其阻卻均等論之程度亦由「完全阻卻」改為「彈性阻卻」，使操作上更為細膩合理，以更完善保護專利權人之利益。

為了合理保護專利權，專利權範圍除文義範圍外，更擴大至均等範圍，但又為了避免過度擴大，因此美國由早期之「整體比對」調整為「逐要件比對」，並須符合「全要件原則」，以限縮均等範圍。綜觀相關侵權案例，是否適用均等論之主要爭執在於要件或限制（limitation）之認定，然而不幸的是，其並無絕對且一致的標準，即使於美國的相關判決中，亦有寬窄不同之認定，因此將該理想化的原則落實於實務操作上，仍有現實面的問題與困難。

針對上述均等侵權判斷之核心問題，本次修正之重點有二，一方面進行簡化流程，將「解析請求項」之步驟由判斷是否「符合文義讀取」之前，改列至是否「適用均等論」之前，因為於第一階段判斷是否「符合文義讀取」時，依據一般之技術特徵即可進行比對而快速得到結論，無須多此一舉而先進行解析，提早引發解析標準寬嚴之無謂爭議，且若與第二階段判斷是否「適用均等論」之解析方式或結果有所出入時，反而須再調整第一階段之解析結果，導致反向操作之不合理情況。另一方面，為了突顯二階段比對方式之差異，於第一階段無須先解析，直接以一般之技術特徵即可進行比對，進入第二階段時，始以「能夠獨立執行特定功能、得到特定結果者」設定為「要件」而進行比對，亦即新增「要件」之名稱，與「技術特徵」作區隔，欠缺「要件」始不符「全要件原則」，欠缺「技術特徵」未必不符「全要件原則」，以正確適用該原則。然而，由於變動較大，該二項修正無法克盡全功，殊為可惜。亦即，「解析請求項」之步驟仍維持於判斷是否「符合文義讀取」之前，解析後仍稱「技術特徵」而非「要件」。

均等論雖可達到合理保護專利權之目的，卻常被批評為過度模糊，造成不確定性與不可預期性，且不利於訴訟經濟。即使如此，美國最高法院於相關的重大判決中，一再重申支持均等論，顯見其價值所在，此乃著眼於專利保護的公平合理性更勝於權利的明確性。當均等論的操作更為精細合理時，維護專利制度的公平合理所須容忍的必要之惡與犧牲的代價，或可逐漸消除。



本月專題

專利侵害鑑定要點之修訂－發明新型篇

本「要點」之修正，主要基於平衡專利權人與被控侵權人之權益，參考我國及美國的侵權判決及實務，力求簡化及合理化操作流程，作出修正與調整，討論過程中，對於諸多議題雖意見分歧，惟儘量參酌採納，力求異中求同，以完成符合我國國情之專利侵權判斷要點，提供法院及各界參考，對於相關案件之審理，盼有積極且正面之助益。

專利侵害鑑定要點之修訂—設計篇

葉哲維 *

摘要

現階段有關專利之侵權判斷或侵害鑑定，法院或實務界主要是參考民國 93 年經濟部智慧財產局所完成的「專利侵害鑑定要點（草案）」。¹時隔十年後，智慧財產局於民國 104 年就前述要點進行全面修正，並於 2016 年完成「專利侵權判斷要點」（尚未發布），其中有關設計專利的部分，修正重點包括修正設計專利之侵權判斷流程、刪除「是否包含新穎特徵」之判斷步驟、釐清「確定設計專利權範圍」之內涵、調整侵權判斷主體及導入「三方比對」的判斷方式，並增加民國 102 年施行之專利法所擴大保護的部分設計、圖像設計、成組設計及衍生設計等其他設計的侵權判斷內容。除前述修正重點外，本文簡要說明修正緣由及過程中所參考的判決，期望有助於各界理解設計專利的侵權分析、判斷，以利於日後專利侵權爭訟之進行。

關鍵字：設計專利、新式樣、侵權、侵害鑑定、三方比對、新穎特徵、埃及女神案

* 作者現為經濟部智慧財產局專利審查官。

壹、前言

現階段有關專利之侵權判斷或侵害鑑定，法院或實務界主要是參考民國 93 年智慧財產局所完成的「專利侵害鑑定要點（草案¹）」（以下簡稱「2004 年版要點」），該要點中有關新式樣專利²之鑑定流程及步驟係援引美國設計專利訴訟實務所發展的「雙重檢測（two-fold test）」方法，包括 Gorham 案之「一般觀察者檢測法（ordinary observer test）³」及 Litton 案之「新穎特徵檢測法（point of novelty test）⁴」。然而，於 2008 年 Egyptian Goddess 案（以下簡稱「埃及女神案」），美國聯邦巡迴上訴法院（Court of Appeals for the Federal Circuit，以下簡稱 CAFC）判決「新穎特徵檢測法」應予廢棄，並重申「一般觀察者檢測法」才是設計專利侵權判斷的唯一方法，有關係爭專利新穎特徵的檢視，必須作為一般觀察者檢測法的一部分來進行，而不是一個獨立的新穎特徵檢測法⁵。

鑒於專利侵權判決之快速演進，時隔十年後，智慧財產局就 2004 年版要點進行全面修正，完成「專利侵權判斷要點」（以下簡稱「2016 年版要點」）。有關設計專利的部分，本次修正過程中參酌美、日、歐各先進國家近年來的專利侵權訴訟判決，惟基於 2004 年版要點之內容係參考美國過去之設計專利侵權訴訟實務，仍維持原先基調，並以美國埃及女神案所建立的「新一般觀察者檢測法」及其後續判決、研究文獻作為修正之主軸。因此，本文先簡要說明新、舊版本設計專利之侵權判斷流程，再以埃及女神案廢棄新穎特徵檢測法之理由說明修正本鑑定要點之考量，再逐步開展擴及設計專利權範圍之確定、侵權判斷主體及「三

¹ 2004 年版「專利侵害鑑定要點（草案）」係因應民間專利侵害鑑定機構之需求，而由經濟部智慧財產局所草擬並發布。然而，專利侵權訴訟案件係法院所管轄，法官審理案件係依法獨立審判，基於三權分立原則，「專利侵害鑑定要點（草案）」僅供法院參考，而無法律效力，即使專利界已引為進行專利侵權訴訟必須參考之文件，現階段仍稱「草案」。

² 有關「新式樣」一詞，100 年 11 月 29 日修正、102 年 1 月 1 日施行之專利法施行前稱「新式樣專利」、施行後改稱「設計專利」，本文除涉及舊法條文或 2004 年版鑑定要點之內文外，皆統一稱「設計專利」以利說明。

³ 設計專利之侵權判斷，應以普通觀察者的觀點，對於被控侵權對象及系爭專利施予購買時之一般注意力，若二者之整體視覺印象欺騙了觀察者，而產生混淆、誤認，誘使其購買被控侵權對象，則應認定二者實質相同，被控侵權對象侵害系爭專利權。

⁴ 被控侵權對象與系爭專利實質相同尚不足以認定被控侵權對象侵害系爭專利權，被控侵權對象必須盜用系爭專利之新穎特徵，始構成侵權。新穎特徵，必須是系爭專利異於先前技藝的裝飾性特徵，不得為功能性特徵。

⁵ 葉雪美，「解析設計專利侵害之整體視覺印象與新穎特徵之間的迷思—從智慧財產法院 101 民專上 52 號民事二審判決談起（2/4）」，北美智權報第 92-95 期，2013 年；Egyptian Goddess, Inc. v. Swisa, Inc, 543 F.3d 665 (Fed. Cir. 2008).

方比對（Three-way comparison）」的判斷方法等，最後說明民國 102 年 1 月 1 日修正施行之專利法擴大保護的部分設計、圖像設計、成組設計及衍生設計等設計專利的侵權判斷內容。

貳、修正設計專利之侵權判斷流程

一、2004 年版要點有關新式樣專利之侵害鑑定流程

2004 年版要點之下篇「專利侵害之鑑定原則」共分為二章，包括「壹、發明（或新型）專利侵害鑑定原則」及「貳、新式樣專利侵害鑑定原則」。其中新式樣專利侵害鑑定流程⁶，如圖 1，分為兩階段：第一階段為「解釋申請專利之新式樣範圍」，第二階段為「比對解釋後申請專利之新式樣範圍與待鑑定物品」。第二階段包含下列步驟：（一）解析待鑑定物品之技藝內容；（二）判斷待鑑定物品與申請專利之新式樣物品是否相同或近似；（三）判斷待鑑定物品與申請專利之新式樣視覺性設計整體是否相同或近似；（四）判斷使其相同或近似之部位是否包含申請專利之新式樣的新穎特徵；及（五）是否適用禁反言或先前技藝阻卻。

前述步驟（三）相當於美國 Gorham 案之「一般觀察者檢測法」，是以普通消費者之標準，判斷待鑑定物品（2016 年版要點稱「被控侵權對象」）與系爭專利權之視覺性設計整體（2016 年版要點稱「整體外觀」（overall appearance））是否相同或近似。若待鑑定物品所產生的視覺印象會使普通消費者將待鑑定物品誤認為系爭專利，即產生混淆之視覺印象者，應認定系爭專利之視覺性設計（2016 年版要點稱「外觀」）與待鑑定物品相同或近似（即二者之外觀相同或近似）。前述步驟（四）相當於美國 Litton 案之「新穎特徵檢測法」，是以該新式樣所屬技藝領域中具有通常知識者之標準，判斷待鑑定物品是否包含系爭專利的新穎特徵。

簡言之，即使待鑑定物品與系爭專利之視覺性設計整體相同或近似，仍不足以認定其落入專利權範圍，待鑑定物品尚須包含系爭專利的新穎特徵，始有認定待鑑定物品落入專利權範圍之可能⁷。

⁶ 經濟部智慧財產局，「專利侵害鑑定要點」，頁 49，2004 年版。

⁷ 同前註，頁 59。

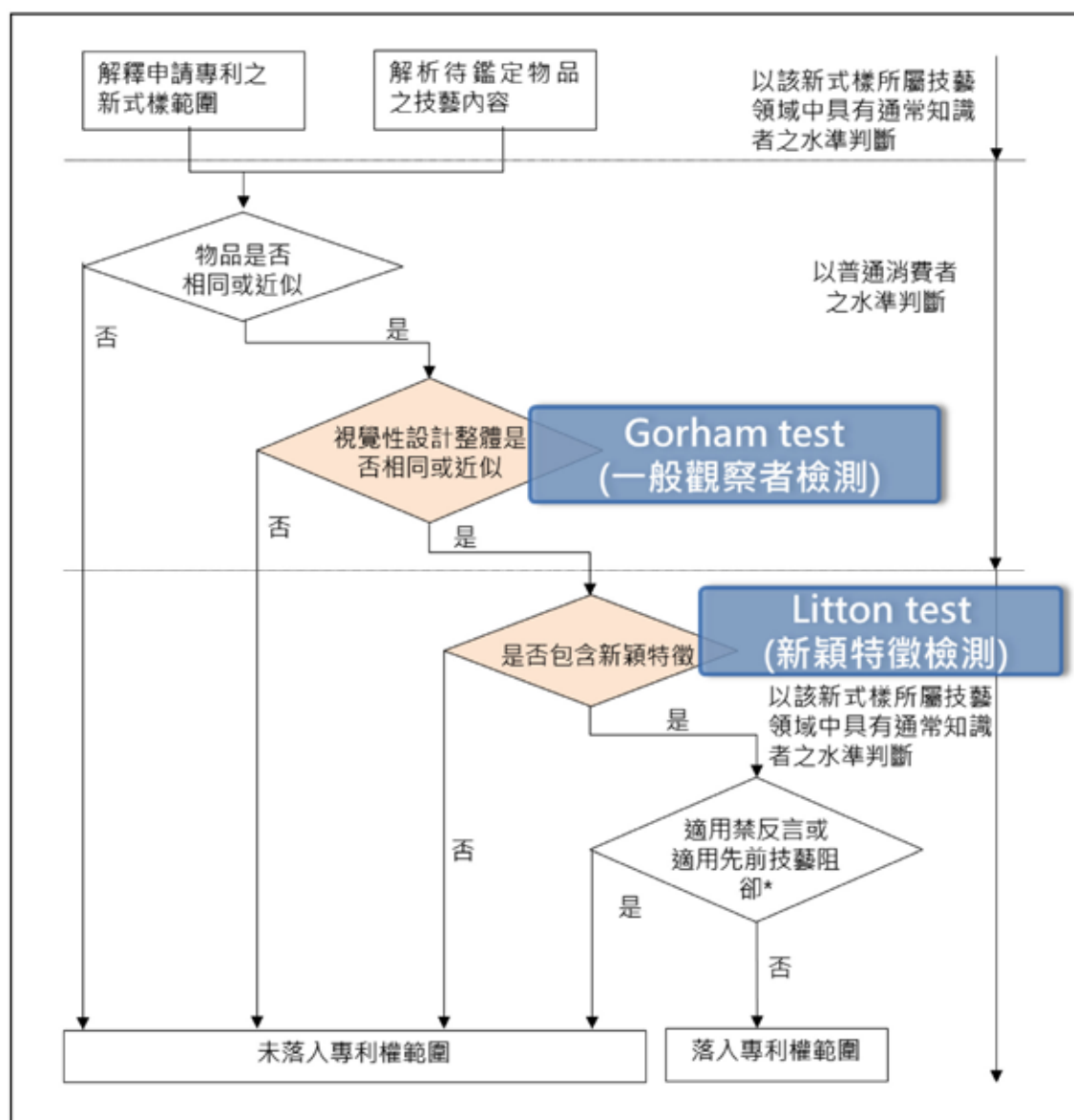


圖 1 2004 年版專利侵害鑑定要點中有關新式樣專利之侵害鑑定流程

二、2016 年版要點有關設計專利之侵權判斷流程

2016 年版要點有關設計專利之侵權判斷流程如圖 2，除刪除原鑑定流程中「是否包含新穎特徵」之步驟外，並將該流程中「該新式樣所屬技藝領域中具有通常知識者」及「普通消費者」二個判斷主體調整為單一判斷主體「普通消費者」，但將「普通消費者」之定義修正為「合理熟悉系爭專利物品及其先前技藝之人」。

此外，參考美國埃及女神案及嗣後案件之判決，對於流程中「外觀是否相同或近似」的判斷，納入三方比對的分析方法，作為被控侵權對象與系爭專利是否近似之輔助判斷方法。

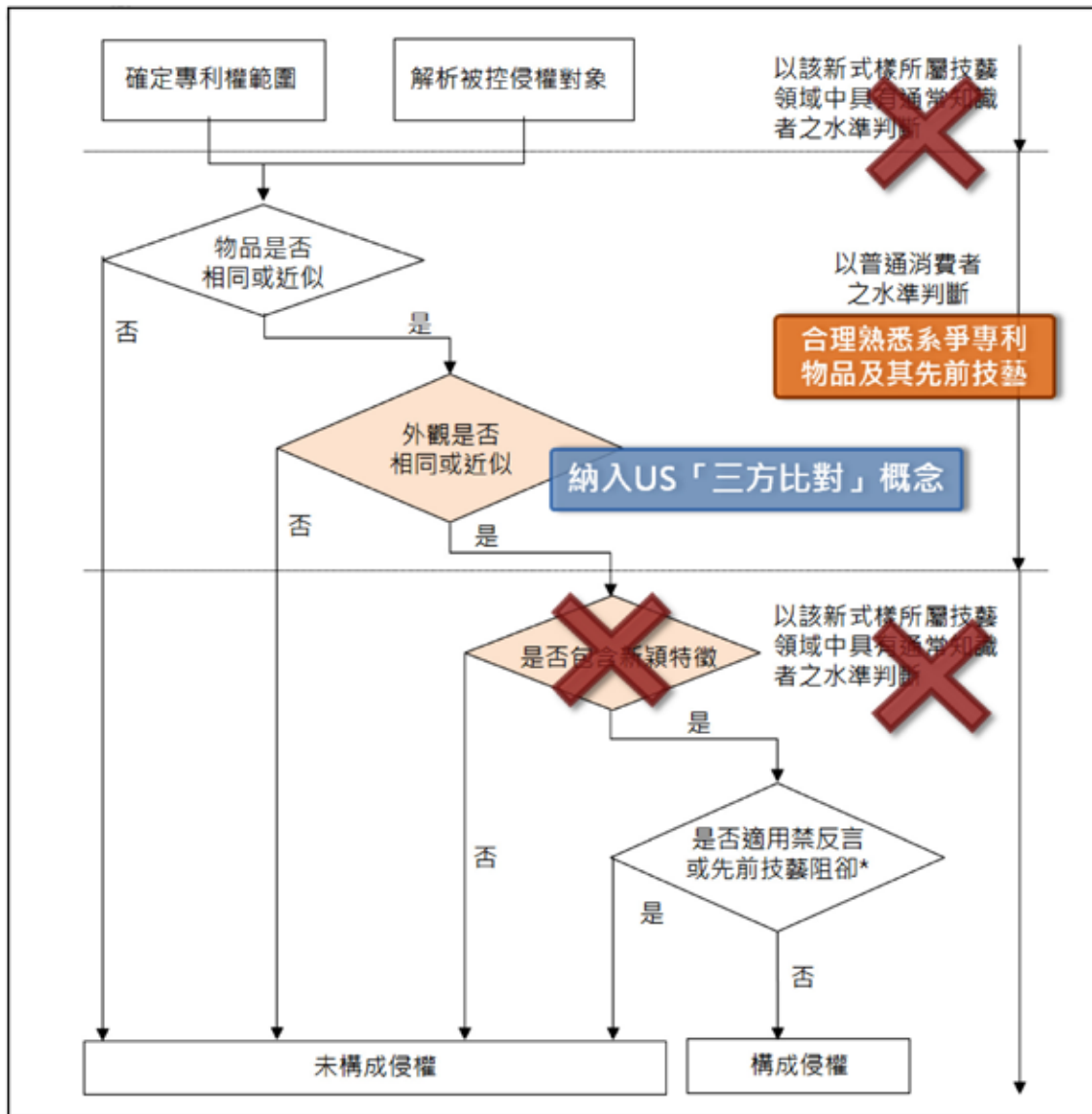


圖 2 2016 年版專利侵權判斷要點中有關設計專利之侵權判斷流程

參、刪除「是否包含新穎特徵」之判斷步驟

依 2004 年版要點，新穎特徵係指申請專利之新式樣對照申請前之先前技藝，客觀上使其具有新穎性、創作性等專利要件之創作內容⁸。新穎特徵的認定，在解釋申請專利之新式樣範圍時即須予以確定⁹，據以作為後續「是否包含新穎特徵」判斷步驟的基礎。

然而，各界引用埃及女神案質疑「是否包含新穎特徵」判斷步驟之妥當性，為順應各界要求，刪除 2004 年版要點中該步驟，以下說明其理由。

一、「雙重檢測法」牴觸專利法第 136 條第 1 項

依專利法第 136 條第 1 項：「設計專利權人，……，專有排除他人未經其同意而實施該設計或近似該設計之權。」被控侵權對象與設計專利相同或近似者，應認定被控侵權對象落入設計專利權範圍。然而，依圖 1 所示之新式樣專利侵害鑑定流程，即使被控侵權對象與系爭專利相同或近似，包括物品之相同或近似、外觀之相同或近似，而符合前述步驟（二）及步驟（三）者，仍不足以稱被控侵權對象落入系爭專利權範圍，尚須證明被控侵權對象包含系爭專利的新穎特徵，而符合前述步驟（四），方能認定構成侵權。

簡言之，設計專利的侵權判斷，除步驟（二）、（三）外，步驟（四）之新穎特徵檢測法額外構築了一道門檻，似超越了專利法第 136 條第 1 項之規定，以致於專利權人主張侵權的難度提高，相對地，被控侵權人可以利用新穎特徵檢測之門檻抗辯其未侵權。

二、新穎特徵檢測法違背整體原則

整體原則（design as a whole），係指設計專利應綜合圖式各視圖所揭露之形狀、花紋、色彩等全部內容構成一整體設計；確定專利權範圍時，應考量各視圖中所揭露的全部設計特徵，不得忽略，亦即不得僅考量個別之設計特徵，而擴張其範圍。換言之，設計專利權係以應用於物品之整體外觀（overall appearance）為範圍，侵權判斷時，係就專利圖式中所揭露形狀、花紋、色彩所構成的整體內

⁸ 同註 6，頁 53。

⁹ 同註 6，頁 50。

容與被控侵權對象中對應的內容進行比對。然而，新穎特徵檢測法著重於設計專利的局部或個別特徵，違背了整體原則¹⁰。

近年美國的設計專利侵權判斷實務，亦常見新穎特徵檢測法的爭議，例如 2006 年 Lawman 案，原告 Lawman 公司擁有一如圖 3 所示之汽車防盜鎖之設計專利，被告 Winner 公司之產品如圖 4，原告主張被告之產品侵害其專利權。對於原告所稱系爭專利之 8 項新穎特徵，被告以如圖 5 之多件專利前案，主張該 8 項新穎特徵皆已見於先前技藝而非新穎特徵，被控侵權對象只是運用習知技藝，並未竊用系爭專利的新穎特徵。CAFC 同意被告的主張，判定侵權不成立¹¹。



圖 3



圖 4

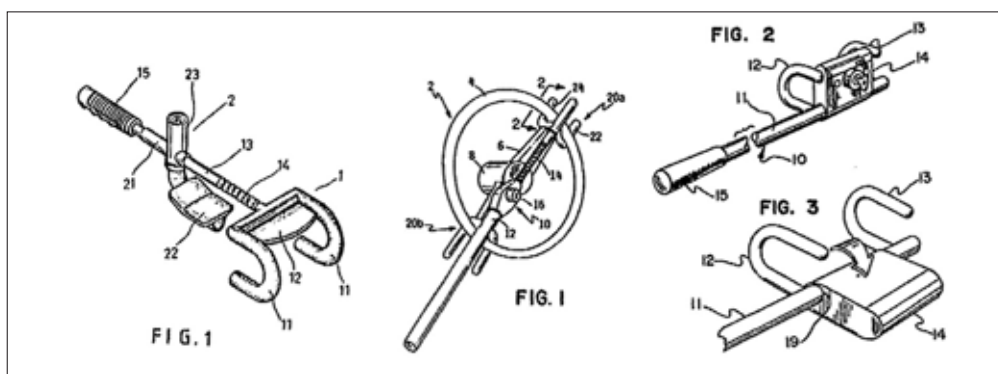


圖 5

¹⁰ 葉雪美，「解析設計專利侵害之整體視覺印象與新穎特徵之間的迷思—從智慧財產法院 101 民專上 52 號民事二審判決談起（1/4）」，北美智權報第 92-95 期，2013 年。

¹¹ Lawman Armor Co. v. Winner Int'l LLC, 437 F.3d 1383 (Fed. Cir. 2006).

就 Lawman 案而言，縱使被控侵權對象與系爭專利幾近完全相同，惟因原告所主張系爭專利之新穎特徵皆已見於先前技藝，該等特徵被判斷為非屬新穎特徵，故法院認定被控侵權對象並未竊用系爭專利的新穎特徵，而未構成侵權。對於前述被控侵權對象幾乎完全抄襲系爭專利之整體外觀但不構成侵權之結果，掀起外界質疑的聲浪。嗣於 2008 年埃及女神案，CAFC 全院聯席以獨立的新穎特徵檢測法與一般觀察者檢測法所建立的整體原則相互衝突為由，廢棄單獨的新穎特徵檢測法，並指一般觀察者檢測法才是設計專利侵權判斷的唯一方法。觀察美國法院之後的判決，雖然單獨的新穎特徵檢測法不再見於判決內容，但新的一般觀察者檢測法吸收了其內涵，而將新穎特徵的檢視作為一般觀察者檢測法的一部分來進行。

三、小結

基於前述說明，2016 年版判斷要點回歸整體原則，刪除原先「是否包含新穎特徵」之判斷步驟，而就系爭專利的整體外觀與被控侵權對象進行整體觀察、綜合判斷，若普通消費者會將被控侵權對象誤認為系爭專利，而產生混淆之視覺印象者，即有構成侵權之可能。

肆、釐清「確定專利權範圍」之內涵

依 2004 年版鑑定要點：「解釋申請專利之新式樣範圍之目的在確認申請專利之新式樣範圍及其新穎特徵，以合理界定專利權範圍。解釋申請專利之新式樣範圍（scope）應限制在申請時，以申請前之先前技藝為基礎確認新穎特徵¹²。」解釋申請專利之新式樣範圍時，不僅應確定其權利範圍，尚須確認系爭專利的新穎特徵。然而，如前述，2016 年版要點已刪除新穎特徵檢測法，故確定專利權範圍之步驟中無須再確認系爭專利的新穎特徵。

設計專利權範圍係以圖式為準，而與發明或新型專利權範圍係以申請專利範圍為準，其係就請求項中所載之文字據以確定專利權範圍，二者並不相同，故確定設計專利權範圍時，是否須將圖式之內容轉化為詳細的文字敘述，亦有爭執。

¹² 同註 6，頁 50。

美國專利界評論：「馬克曼聽證會的解釋專利權範圍（以文字解釋設計專利權範圍）」與「新穎特徵檢測法」構築了行使設計專利權的兩道障礙，使設計專利權人幾乎難以成功主張侵權¹³。馬克曼聽證會是美國法院解釋申請專利範圍的程序，被控侵權者常利用此程序說服法官將設計專利之圖式轉化為詳細的文字解釋，並企圖引導法官依解釋後的文字進行比對、判斷，以致於偏離了設計專利係保護視覺性創作的本質。

在埃及女神案，CAFC 釐清了設計專利權的內涵，其指出法院雖然有責任解釋設計專利權範圍，但並未規定解釋的形式，設計專利不同於發明專利，圖式比文字描述更能呈現設計之內容，因此無須試圖將圖式轉換為詳細的文字解釋¹⁴。CAFC 建議，法院解釋設計專利權範圍時，得告知陪審團有關設計專利權之事項¹⁵：（1）指出專利設計對應於被控侵權對象、先前技藝之相關特徵；（2）虛線在設計專利圖式中所代表的意義；（3）申請歷史檔案對解釋設計專利權範圍的影響；（4）區別設計專利中哪些特徵是純功能性特徵，哪些特徵是裝飾性特徵¹⁶。

由於「確定專利權範圍」的目的在於正確認知圖式所呈現之「外觀」及其所應用之「物品」，合理確定設計的專利權範圍；又參考前述美國埃及女神案所建立的概念，2016 年版要點強調設計專利權範圍是以圖式為準，無須將圖式內容轉換為文字解釋，故將「解釋」一詞修改為「確定」，以明確其內涵。又配合新穎特徵檢測步驟之刪除，確定專利權範圍時，亦無須再藉先前技藝確認系爭專利的新穎特徵。此外，2016 年版要點指出，得敘述下列事項藉以合理認知設計專利權範圍：（1）繪製設計專利圖式時之通常方法，例如虛線在圖式中所代表之意義；（2）申請歷史檔案中有關確定專利權範圍的部分；及（3）就設計專利圖式所揭露的設計特徵，區分視覺性特徵及純功能性特徵。

¹³ Perry J. Saidman, *Egyptian goddess exposed! But Not in the Buff(er)...*, 90 J. PAT. & TRADEMARK OFF. SOC'Y 859, 864 (2008), <http://www.designlawgroup.com/wp-content/uploads/2015/02/Egyptian-Goddess-Exposed-in-Journal-of-the-Patent-Trademark-Office-Society-Dec-2008.pdf> (last visited Jan. 27, 2015).

¹⁴ *Egyptian Goddess*, 543 F.3d at 665.

¹⁵ Saidman, *supra* note 13, at 868-69.

¹⁶ *Egyptian Goddess*, 543 F.3d at 680.

伍、調整侵權判斷主體

依2004版要點，判斷主體「該新式樣所屬技藝領域中具有通常知識者」及「普通消費者」分別適用於不同的判斷步驟。涉及新式樣專利之專業知識者，例如「解釋申請專利之新式樣範圍」、「解析待鑑定物品之技藝內容」、判斷「是否包含新穎特徵」及「是否適用禁反言或適用先前技藝阻卻」等步驟，判斷主體為「該新式樣所屬技藝領域中具有通常知識者」；判斷待鑑定物品與系爭專利「物品是否相同或近似」，及判斷待鑑定物品之設計與系爭專利「視覺性設計整體是否相同或近似」時，則以「普通消費者」為判斷主體¹⁷。

美國埃及女神案，法院判決新穎特徵檢測法應予廢棄，同時修正設計專利侵權判斷的判斷主體，而將一般觀察者（ordinary observer）與具有通常知識者（ordinary skill in the art）雙重觀點限於一般觀察者單一觀點¹⁸，但調高一般觀察者之標準，而為近似設計所應用之物品的購買者（a purchaser of things of similar design），其應熟悉系爭專利之先前技藝（familiar with similar prior art）¹⁹。

為配合判斷步驟「是否包含新穎特徵」之刪除，2016年版判斷要點刪除相關步驟的判斷主體「該新式樣所屬技藝領域中具有通常知識者」，將全部判斷步驟統合為單一判斷主體「普通消費者」，並修正其內涵為「合理熟悉系爭專利物品及其先前技藝」（has reasonable familiarity with such objects and familiar with similar prior art）之人。2016年版判斷要點之「普通消費者」，係一虛擬之人，對於系爭專利物品，其須具有普通程度之知識及認識，而為合理熟悉該物品之人，經參酌該物品領域中之先前技藝，能合理判斷被控侵權對象與系爭專利之差異及二者是否為近似設計，但其並非專家或專業設計人員等熟悉該物品領域產銷情形之人。

¹⁷ 同註6，頁55。

¹⁸ 葉雪美，「解析美國設計專利侵認定檢測的發展與應用——從美國Gorham案例談到Egyptian案例」，智慧財產權月刊第157期，第63頁，2012年。

¹⁹ Saidman, *supra* note 13, at 870-71.

陸、導入「三方比對」的判斷方法

設計專利之侵權判斷，「物品之相同或近似」及「外觀之相同或近似」二步驟仍予維持，而其重點尤在於外觀的近似判斷。外觀的近似判斷，係依普通消費者選購商品之觀點，對於商品施予一般之注意力，以整體觀察、綜合判斷之方式，直接觀察比對系爭專利之整體內容與被控侵權對象中對應該專利之設計內容，若普通消費者會將被控侵權對象誤認為系爭專利，而產生混淆之視覺印象者，則認定二者整體外觀無實質差異，而為近似之外觀。

前述判斷方法係源自於美國的一般觀察者檢測法，一般認為該判斷方法仍然不夠客觀²⁰。參考美國埃及女神案及嗣後之判決，2016年版要點導入美國專利界所稱的「三方比對」。三方比對，係判斷被控侵權對象與系爭專利設計是否近似的輔助分析方法，藉由先前技藝分析系爭專利所屬技藝領域之先前技藝狀態及三者之間的相似程度，輔助判斷被控侵權對象與系爭專利是否近似。

惟應注意者，三方比對固為一種比較客觀的分析方法，但三方比對並非專利侵權判斷中唯一的分析方法，未必適用於全部狀況。詳言之，若被控侵權對象與系爭專利明顯不近似（plainly dissimilar），亦即被控侵權對象與系爭專利之差異十分明顯（sufficiently distinct），二者整體視覺印象截然不同者，則無須考量先前技藝，得直接認定二者之外觀不相同亦不近似；惟若被控侵權對象與系爭專利並非明顯不近似（not plainly dissimilar）時，三方比對則有助於判斷二者是否近似²¹。

一、被控侵權對象較接近系爭專利

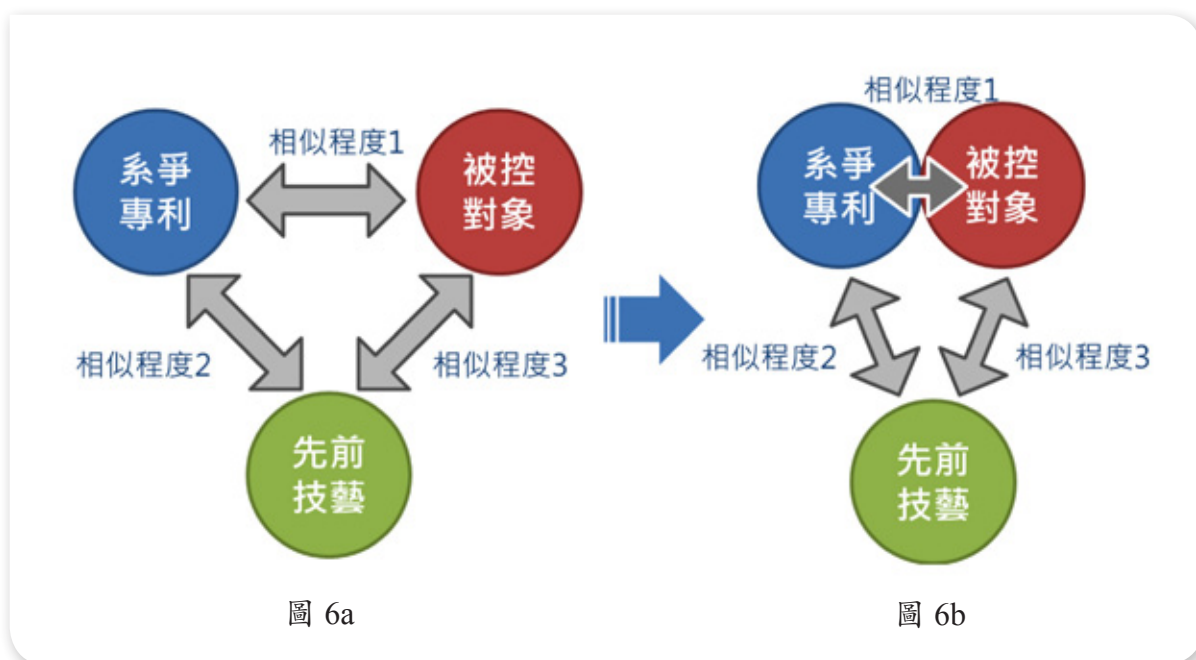
三方比對，如圖 6a，其是將系爭專利、被控侵權對象與先前技藝一併納入比對，藉比較系爭專利、被控侵權對象與先前技藝三者之間的相似程度，據以分析系爭專利與被控侵權對象的相似程度是否達到「近似」之方法。該先前技藝可以來自於專利侵權訴訟之當事人或系爭專利之申請歷史檔案，主張三方比對之當事人，應負舉證或說明的責任。若當事人所主張的先前技藝不同，應就實際案情抉擇合宜者，其可能是若干先前技藝，據以構成既有技藝狀態，或據以分析系爭專

²⁰ 1984 年 Litton 案美國法院創設新穎特徵檢測法的動機即因一般觀察者檢測法不夠客觀。See Saidman, *supra* note 13, at 862.

²¹ *Egyptian Goddess*, 543 F.3d at 678.

利中容易引起普通消費者注意的部位或特徵；其亦可能是最接近的先前技藝，據以比對何者與系爭專利更為接近。

專利權人主張被控侵權對象與系爭專利近似，須證明被控侵權對象與系爭專利極為相似，若「被控侵權對象與系爭專利的相似程度」（如圖 6b 之相似程度 1）比起「系爭專利與先前技藝的相似程度」（如圖 6b 之相似程度 2）更為接近，且比起「被控侵權對象與先前技藝的相似程度」（如圖 6b 之相似程度 3）亦更為接近，得認定被控侵權對象與系爭專利之外觀近似²²。



以圖 7 之隨身碟產品²³為例，系爭專利如圖 7b，被控侵權對象如圖 7c，由於被控侵權對象與系爭專利並非明顯不近似，得藉由先前技藝輔助判斷被控侵權對象與系爭專利是否近似。由於「被控侵權對象與系爭專利的相似程度」比起「系爭專利與先前技藝的相似程度」及「被控侵權對象與先前技藝的相似程度」均更為接近，故得認定被控侵權對象與系爭專利之外觀近似。

²² Brief for Apple Inc. as Amicicruime Supporting Neither Party, *Egyptian Goddess, Inc. v. Swisa, Inc.*, 256 Fed. Appx. 357 (Fed. Cir. 2008) (No. 2006-1562) [hereinafter Brief for Apple Inc.].

²³ 本案例係引用設計專利 D140681 相關民事案件之圖式，但本文所述內容與該民事判決無涉。

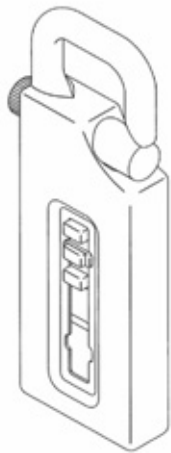


圖 7a 先前技藝



圖 7b 系爭專利



圖 7c 被控侵權對象

此外，設計專利之侵權判斷，應以普通消費者是否會將被控侵權對象誤認為系爭專利而產生混淆之視覺印象為斷。若被控侵權對象具備系爭專利明顯不同於先前技藝的設計特徵時，則傾向於認定被控侵權對象與系爭專利之外觀近似²⁴；然而，判斷時，仍應以該設計特徵是否會使被控侵權對象與系爭專利產生混淆之視覺印象為斷，不得僅因欠缺或稍加改變任一設計特徵，即認定二者之外觀不近似。

以圖 8 之公園椅²⁵為例，被控侵權對象如圖 8c，系爭專利如圖 8b，二者之共同特徵為「後椅腳延續椅背呈弧曲形」、「弧曲形之前椅腳與後椅腳呈同向彎曲」及「側扶手連結至椅座前端而形成封閉之圓弧形」，二者之差異僅在於「前椅腳與椅座交接處」（系爭專利之「前椅腳與椅座為直接連接」，被控侵權對象則設有「三角形小鏤空」裝飾）。由於被控侵權對象具備系爭專利明顯不同於先前技藝「弧曲形之前椅腳與後椅腳呈同向彎曲」等特徵如圖 8a，僅稍加改變系爭專利「前椅腳與椅座交接處」之特徵（改為與先前技藝相似之「三角形小鏤空」），被控侵權對象與系爭專利已產生混淆之視覺印象，得判斷二者之外觀近似。

²⁴ *Egyptian Goddess*, 543 F.3d at 677.

²⁵ 本案例係引用美國 *Victor Stanley v. Creative Pipe* (D. Md. 2011) 案例之圖片，但本文所述內容與該民事判決無涉。

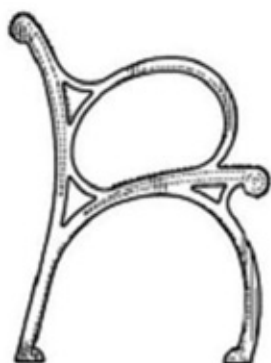


圖 8a 先前技藝



圖 8b 系爭專利



圖 8c 被控侵權對象

二、先前技藝較接近系爭專利

產品發展成熟度高、技藝擁擠之領域中之先前技藝相當接近，以致於專利權範圍狹小，故系爭專利的近似範圍應予以限縮。當先前技藝與系爭專利相當接近時，如圖 9，判斷被控侵權對象與系爭專利是否近似時，二者之間原本不被注意的局部差異（small differences）可能會對普通消費者之觀察產生重要的影響²⁶，從而影響其整體視覺印象。

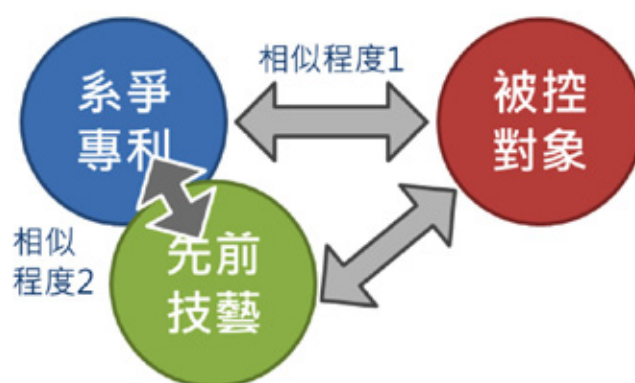


圖 9

²⁶ *Egyptian Goddess*, 543 F.3d at 676 ; also at 678.

以圖 10 之平板電腦²⁷為例，被控侵權對象如圖 10c，系爭專利如圖 10b，二者之整體輪廓皆呈「矩形平板狀」，且皆具「光滑之矩形螢幕」特徵，主要差異在於「背面四周側邊底緣導角」（系爭專利係呈「小圓角」，被控侵權對象呈「平緩曲面」）。雖然二者之共同部分「矩形平板狀」及「光滑之矩形螢幕」占整體視覺面積相當大，但系爭專利「平板電腦」所屬顯示裝置之技藝領域已相當成熟，先前技藝如圖 10a，皆具有「矩形平板狀」整體輪廓及「光滑之矩形螢幕」特徵，被控侵權對象「背面四周側邊底緣導角呈平緩曲面」的局部差異足以影響其整體視覺印象，不致於使被控侵權對象與系爭專利產生混淆，得認定二者之外觀不近似。

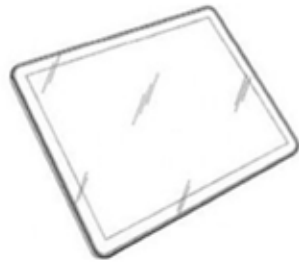
圖 10a 先前技藝²⁸

圖 10b 系爭專利

圖 10c 被控侵權對象²⁹

三、先前技藝較接近被控侵權對象

為避免不當擴張專利權範圍進而影響先前技藝的實施，系爭專利權範圍不應涵蓋近似於先前技藝的被控侵權對象。因此，若能證明「被控侵權對象與先前技藝的相似程度」（如圖 11 之相似程度 3）比起「被控侵權對象與系爭專利的相似程度」（如圖 11 之相似程度 1）更為接近，則應認定被控侵權對象與系爭專利之外觀不近似³⁰。

²⁷ 本案例係引用美國 Apple, Inc. v. Samsung Elecs. Co., 678 F.3d 1314 (Fed. Cir. 2012) 案例之圖片，但本文所述內容與該民事判決無涉。

²⁸ 圖片來源：Patrick Moorhead, Apple vs. Samsung: What Doesn't Compute.

²⁹ 圖片來源：Chrisopher V. Carani, Esq., Design Patent Infringement -How Close Is Too Close. (2012).

³⁰ Brief for Apple Inc., *supra* note 22.

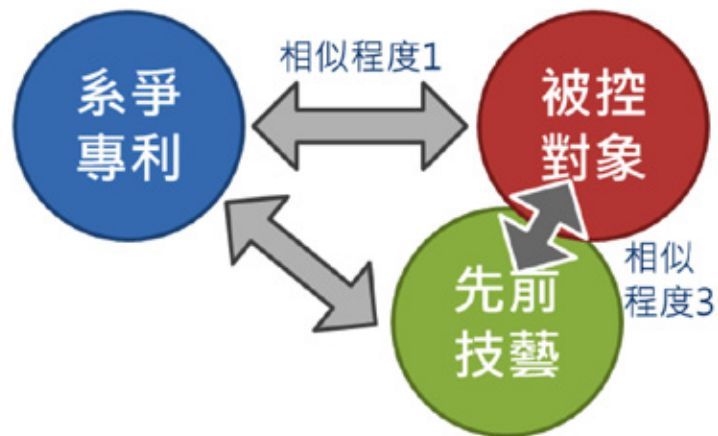


圖 11

以圖 12 之拖車連結器³¹為例，被控侵權對象如圖 12c，先前技藝如圖 12a，系爭專利如圖 12b，前二者之相似程度比起後二者的相似程度更為接近，得認定被控侵權對象與系爭專利之外觀不近似。

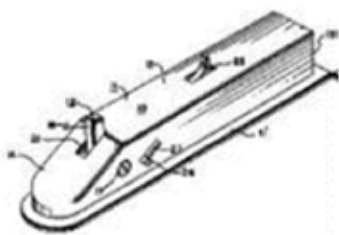


圖 12a 先前技藝

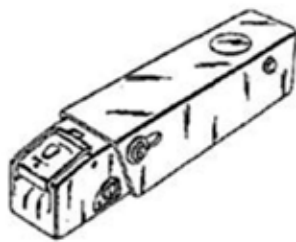


圖 12b 系爭專利



圖 12c 被控侵權對象

³¹ 本案例係引用美國 Unique Functional Products, Inc. v. Mastercraft Boat Co., Inc., 82 Fed. Appx. 683(unpub., Fed. Cir. 1993) 案例之圖片，但本文所述內容與該民事判決無涉。

柒、增加其他設計的相關內容

為配合民國 102 年 1 月 1 日施行之專利法擴大保護設計專利標的，2016 年版判斷要點亦增加部分設計、圖像設計、成組設計及衍生設計等設計專利的相關內容。

一、部分設計

部分設計，指對物品之部分之形狀、花紋、色彩或其結合，透過視覺訴求之創作。102 年 1 月 1 日之專利法修正施行前，申請人僅得以可獨立交易的完整物品申請新式樣專利，修正後之專利法開放部分設計專利之保護，申請人得就物品的局部外觀申請部分設計，不再侷限於全部外觀，可取得更周延的專利權範圍。

1. 部分設計之「確定專利權範圍」

部分設計的態樣大致可分為「物品之部分組件」及「物品之部分特徵」，確定部分設計之物品時，得依以下原則確定之。

- (1) 部分設計為「物品之部分組件」：由於「主張設計之部分」已明確界定為特定組件，故應以「主張設計之部分」所揭示之組件作為該設計所應用之物品，而「不主張設計之部分」僅用於界定該組件之實施領域及用途。如圖 13 之例，「主張設計之部分」（實線所揭示之內容）已明確表示其為「大燈」組件，而以「不主張設計之部分」（虛線所揭示之內容）表示其實施領域及用途為「汽車」，故該設計專利所應用之物品應確定為「汽車之大燈」，而非實線與虛線所構成的「汽車」，亦非僅考量實線而認定為「適用於各種用途之發光燈具」。
- (2) 部分設計為「物品之部分特徵」：由於僅依「主張設計之部分」尚無法確認其所應用之物品，故通常應以「主張設計之部分」及「不主張設計之部分」共同構成之物品認定該設計所應用之物品。如圖 14 之例，「主張設計之部分」（實線所揭示之內容）為鞋面之花紋特徵，應以實線與虛線共同構成的「運動鞋」作為該設計所應用之物品。

本月專題

專利侵害鑑定要點之修訂—設計篇

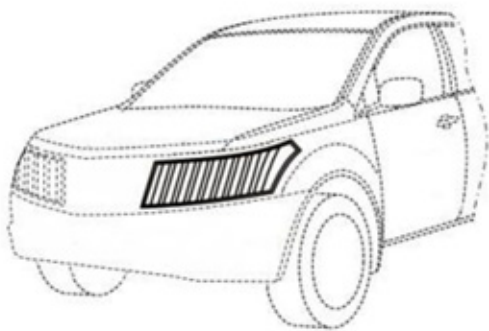


圖 13

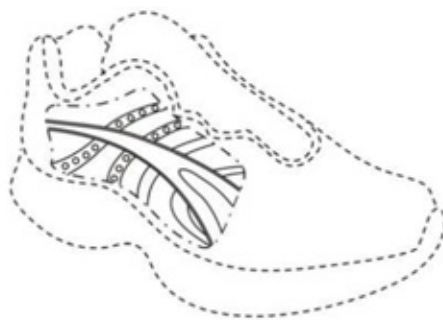


圖 14

確定部分設計之外觀時，應以圖式中「主張設計之部分」所呈現的內容為準；「不主張設計之部分」係專利權人不請求保護之部分，其所揭露之內容並非設計專利外觀的一部分，但可用於確定「主張設計之部分」所呈現之外觀於環境間之位置、大小及分布關係。如圖 15 所示之「照相機之鏡頭」，其外觀應確定為「呈 6 字形之鏡頭外觀（實線所揭示之內容）」，其係設置於機身本體前方中央（虛線用以表示實線所呈現之外觀於環境間之關係）。本例之環境，為虛線所揭示之機身本體。

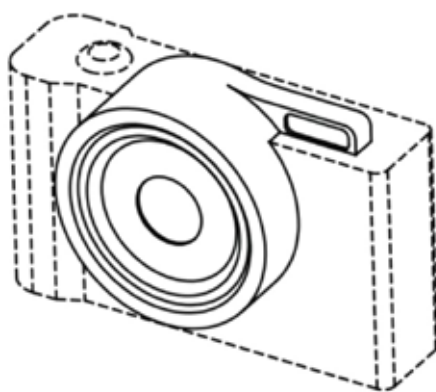


圖 15

2. 部分設計「物品是否相同或近似」之判斷

被控侵權對象與部分設計專利之物品是否相同或近似，應就系爭專利所應用之物品與被控侵權對象中對應之部分及其實際用途，予以比對、判斷。例如，系爭專利「汽車大燈」如圖 16a，經認定其所應用之物品為「汽車之大燈」，被控侵權對象為如圖 16b，因其實際用途亦係實施於汽車等交通工具之大燈，故應判斷二者為相同物品。

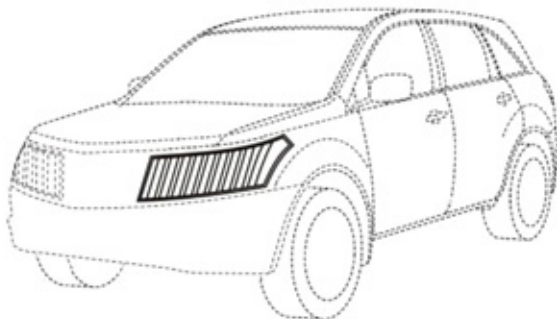


圖 16a 系爭專利



圖 16b 被控侵權對象

3. 部分設計「外觀是否相同或近似」之判斷

被控侵權對象與部分設計專利之外觀是否相同或近似，應以系爭專利圖式中「主張設計之部分」為準，並考量該「主張設計之部分」於環境間之位置、大小及分布關係，據以比對系爭專利與被控侵權對象中對應之內容，綜合判斷二者之外觀是否相同或近似。若系爭專利「主張設計之部分」所呈現之外觀與被控侵權對象中對應之內容相同，且該「主張設計之部分」於環境間之位置、大小及分布關係亦大致相同者，應認定二者之外觀相同；若系爭專利「主張設計之部分」所呈現之外觀與被控侵權對象中對應之內容相同或近似，二者之差異僅在於「主張設計之部分」於環境間之位置、大小及分布關係不同，原則上仍應認定二者之外觀近似；惟若該差異並非該類物品領域中常見之設計手法者，得認定二者之外觀不相同亦不近似。

本月專題

專利侵害鑑定要點之修訂—設計篇

例如，系爭專利「照相機之鏡頭」如圖 17a，經認定其外觀為「呈 6 字形之鏡頭外觀（實線所揭示之內容），其係設置於本體前方中央（虛線用以表示實線所呈現之外觀於環境間之關係）」。被控侵權對象 A「照相機」如圖 17b，具有與系爭專利相同之「照相機之鏡頭」，且該鏡頭亦設置於本體前方中央（該鏡頭於環境間之位置、大小及分布關係大致相同），故應認定二者之外觀相同。被控侵權對象 B「照相機」如圖 17c，具有與系爭專利相同之「照相機之鏡頭」，二者之差異僅在於鏡頭於環境間之位置、大小及分布關係不同，原則上應認定二者之外觀近似。

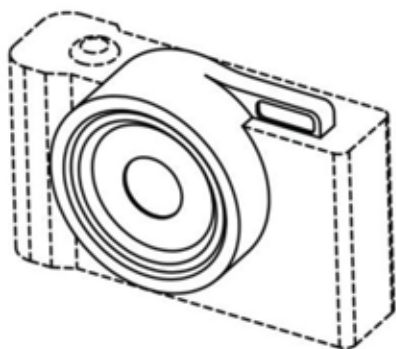


圖 17a 系爭專利

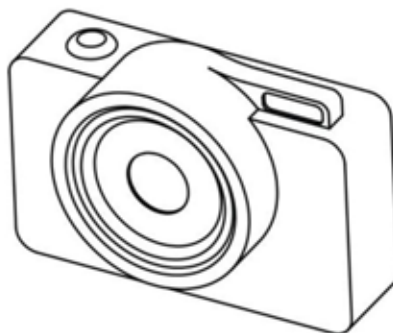


圖 17b 被控侵權對象 A

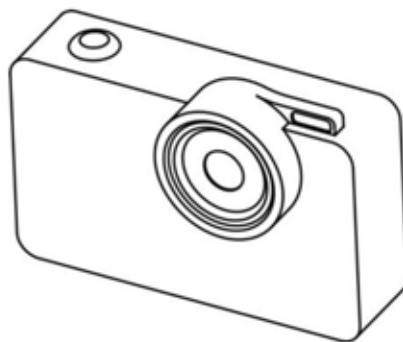


圖 17c 被控侵權對象 B

二、圖像設計

依專利法第 121 條第 2 項之規定，圖像設計，指應用於物品之電腦圖像（Computer Generated Icons）及圖形化使用者介面（Graphical User Interface, GUI）。電腦圖像或圖形化使用者介面，係一種透過顯示裝置（Display）顯現而暫時存在之平面圖形，其無法如包裝紙或衣服上之實體花紋、色彩能恆常顯現於物品上，但其性質仍屬於花紋或花紋與色彩之結合的視覺性創作，故電腦圖像及圖形化使用者介面亦屬於設計之外觀。

1. 圖像設計之「確定專利權範圍」

依專利法第 121 條第 2 項之規定，圖像設計必須應用於物品，惟基於電腦圖像及圖形化使用者介面的特性，其可通用於各類電子資訊產品之顯示裝置（display），專利審查基準「第三篇設計專利實體審查」特別指明：說明書及圖式得僅揭露該圖像設計係應用於「螢幕（screen）」、「顯示器（monitor）」、「顯示面板（display panel）」等通用物品而取得較廣泛之保護範圍³²。確定圖像設計之物品時，若系爭專利之設計名稱記載為「螢幕之圖像」或「顯示器之圖形化使用者界面」等類似用語，且圖式僅以邊界線表示圖像所應用之螢幕或顯示器，如圖 18，應認定該圖像所應用之物品為「通用於各類電子資訊產品之顯示面板」；但若說明書及圖式已特別表示其係應用於特定物品者，則應認定該圖像所應用之物品為「特定領域及用途之顯示面板」。如圖 19 之「手機之圖像」，應認定該圖像所應用之物品為「手機之顯示面板」，而非實線與虛線所構成的「手機」，亦非忽略虛線而認定為「通用於各類電子資訊產品之顯示面板」。

³² 專利審查基準第三篇設計專利實體審查第九章圖像設計「2.1.1 設計名稱」，第 3-9-4 頁，2013 年版。



圖 18

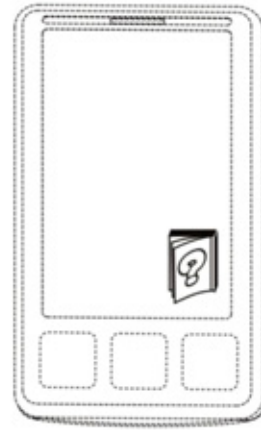


圖 19

確定圖像設計之外觀時，應以圖式中「主張設計之部分」（通常係揭露圖像之外觀）所呈現的內容為準，「不主張設計之部分」（通常係揭露圖像所應用之物品）並非設計專利外觀的一部分，但可用於確定圖像之外觀於環境間之位置、大小及分布關係。由於圖像設計與一般實體產品上的花紋不同，使用圖像時通常得將圖像自由拖曳位置或放大、縮小尺寸，基於此特性，專利審查基準容許以邊界線標示請求保護之內容的邊界，而不限定圖像於環境間之位置、大小及分布關係，如前述圖 18。

若為「具變化外觀之圖像設計」，基於整體原則，其專利權範圍應為綜合圖式所呈現之全部變化外觀，如圖 20，共同構成一個整體設計；若為「具連續動態變化外觀之圖像設計」，除應綜合圖式所呈現之全部變化外觀外，尚應依說明書中所載「前視圖 1 至前視圖 5 係依序產生變化外觀之圖像設計」之變化順序，如圖 21 所示前視圖 1 至前視圖 5 之編序，共同構成一個整體設計，據以確定其專利權範圍。

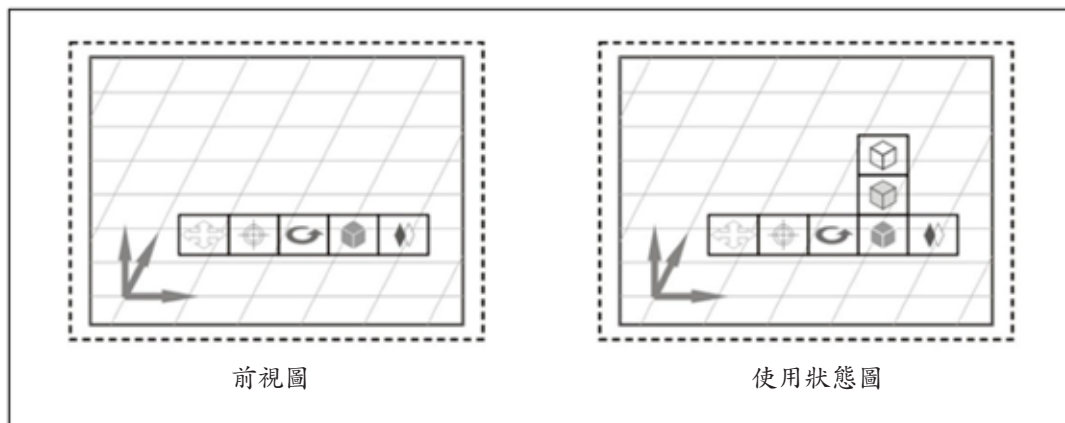


圖 20

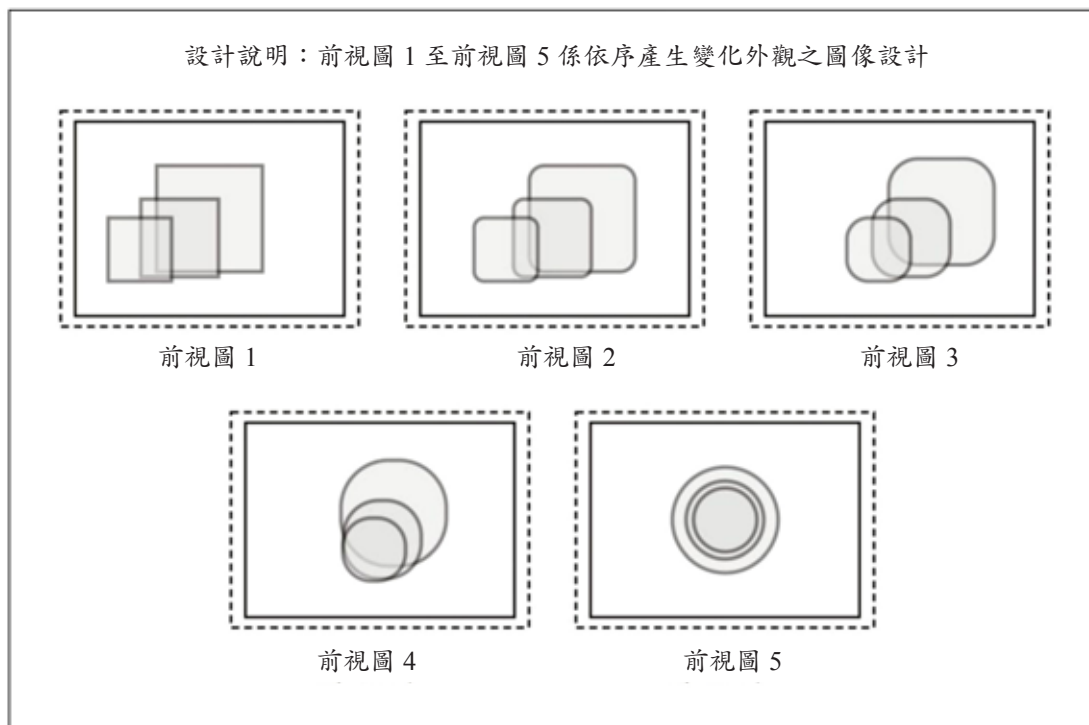


圖 21

2. 圖像設計「物品是否相同或近似」之判斷

被控侵權對象與圖像設計專利之物品是否相同或近似，應就系爭專利所應用之物品與被控侵權對象中對應之內容，予以比對、判斷。例如，系爭專利「顯示面板之圖像」如圖 22a，經認定其所應用之物品為「通用於各類電子資訊產品之顯示面板」，被控侵權對象如圖 22b，其圖像係實施於「洗衣機之顯示面板」，應判斷系爭專利涵蓋被控侵權對象之物品，而認定二者為相同之物品。



圖 22a 系爭專利



圖 22b 被控侵權對象

又如，系爭專利「洗衣機之圖像」如圖 23a，經認定其所應用之物品為「洗衣機之顯示面板」，被控侵權對象如圖 23b，該圖像係實施於「手機之顯示面板」，由於系爭專利所應用之「洗衣機」與被控侵對象「手機」之用途明顯不同，應認定二者為不相同亦不近似之物品。

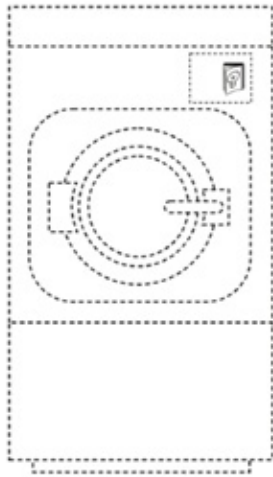


圖 23a 系爭專利



圖 23b 被控侵權對象

3. 圖像設計「外觀是否相同或近似」之判斷

被控侵權對象與圖像設計專利之外觀是否相同或近似之判斷原則，大致上與部分設計相同，應以系爭專利圖式中「主張設計之部分」（通常為圖像內容）為準，並考量該「主張設計之部分」於環境間之位置、大小及分布關係，據以比對系爭專利與被控侵權對象中對應之內容，綜合判斷二者之外觀是否相同或近似。惟如前述，若系爭專利係以邊界線標示請求保護之內容的邊界，而不限定圖像於環境間之位置、大小及分布關係，則不得將被控侵權對象中對應之圖像於環境間的關係納入考量。

例如，系爭專利「顯示面板之圖像」如前述圖 22a，其外觀為邊界線所標示之單一「通話圖像」，而未限定圖像於環境間之位置、大小及分布關係，被控侵權對象「手機」具有與系爭專利相同之「通話圖像」，如圖 22b 手機螢幕下方第一列左上角之圖像，故應認定二者之外觀相同。又如，系爭專利「顯示面板之 GUI」如圖 24a，其外觀為多個圖像所構成的圖形化使用者介面，被控侵權對象「平板電腦」如圖 24b，雖然其各圖像與系爭專利相同，惟各圖像所排列成門字形之構成不同，因該構成之差異足以影響被控侵權對象之整體視覺印象，不致於使被控侵權對象與系爭專利產生混淆，故應認定二者之外觀不相同亦不近似。



圖 24a 系爭專利



圖 24b 被控侵權對象

對於「具變化外觀之圖像設計」，例如，系爭專利「顯示面板之 GUI」如圖 25a，其外觀是以圖式中二個變化外觀共同構成一個整體設計，被控侵權對象「相機」如圖 25b，其僅有一個 GUI 之外觀而無任何變化，即使該 GUI 與系爭專利其一變化外觀相同，經整體觀察、綜合判斷，被控侵權對象與系爭專利並未產生混淆之視覺印象，故應認定二者之外觀不相同亦不近似。惟應說明者，被控侵權對象雖僅包含系爭專利部分變化外觀，若被控侵權對象與系爭專利之差異不足以影響被控侵權對象之整體視覺印象，以致於二者之視覺印象產生混淆者，仍可能認定二者之外觀近似。

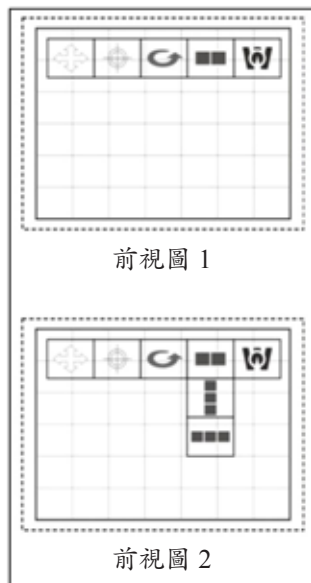


圖 25a 系爭專利

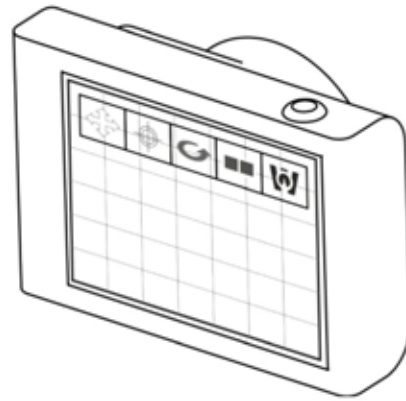


圖 25b 被控侵權對象

對於「具連續動態變化外觀之圖像設計」，例如，系爭專利「顯示面板之圖像」如圖 26a，其專利權範圍是由圖式所呈現全部變化外觀及說明書中所載之變化順序共同構成一個整體設計，被控侵權對象「平板電腦」如圖 26b，其僅具有二個變化外觀而未包含系爭專利全部變化外觀，亦未具有系爭專利變化順序所產生的視覺印象，經整體觀察、綜合判斷，被控侵權對象與系爭專利並未產生混淆之視覺印象，故應認定二者之外觀不相同亦不近似。惟應說明者，被控侵權對象雖僅包含系爭專利部分變化外觀，或僅係部分變化順序稍加改變，若被控侵權對象與系爭專利之差異不足以影響被控侵權對象之整體視覺印象，以致於二者之視覺印象產生混淆者，仍可能認定二者之外觀近似。

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

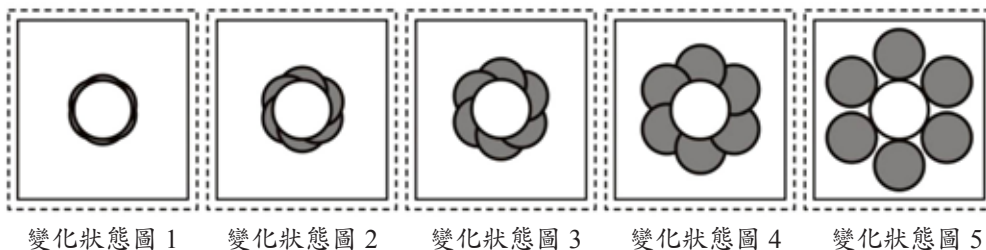


圖 26a 系爭專利

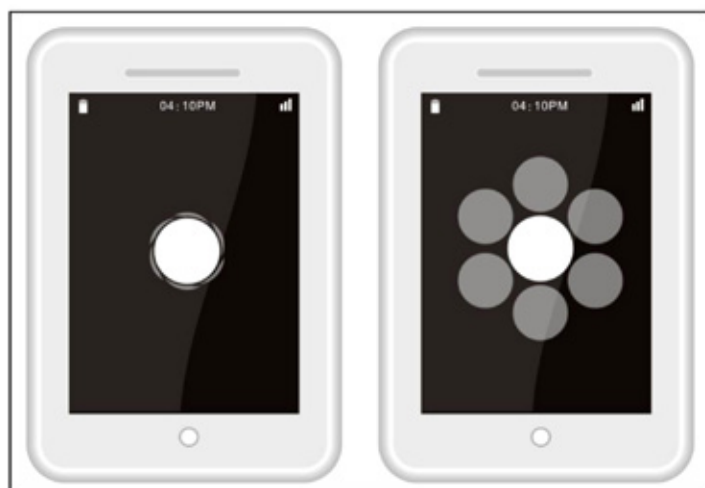


圖 26b 被控侵權對象（平板電腦所呈現之圖像及其變化後之圖像）

三、成組設計

成組設計，係二個以上之物品，屬於同一類別，且習慣上以成組物品販賣或使用，而為成組物品整體之視覺性創作。基於整體原則，成組設計之專利權範圍，係由全部物品之外觀共同確定。

被控侵權對象與成組設計專利之物品是否相同或近似，應以成組物品所構成的整體用途作為判斷對象，與被控侵權對象中對應之內容，予以比對、判斷。例如，系爭專利之「一組音響」（包含播放器、擴大器及左、右喇叭）如圖 27a，被控侵權對象的音響設備（包含播放器、低音喇叭及左、右中音喇叭）如圖 27b，二者之整體用途近似，即使二者之構成物品略有不同，仍應認定二者為近似物品。

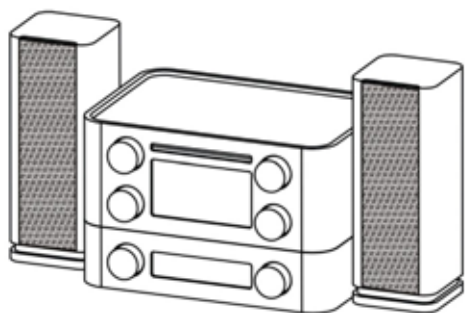


圖 27a 系爭專利

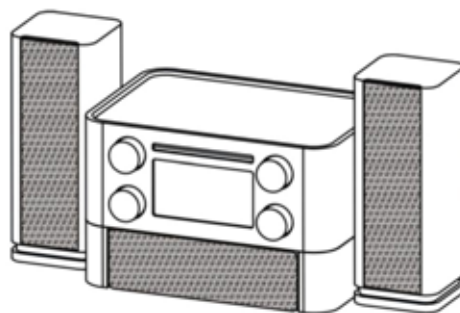


圖 27b 被控侵權對象

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

例如，系爭專利「一組音響」（包含播放器及左、右喇叭）為如圖 28a 所構成之整體外觀，被控侵權對象「音響組」（包含播放器、左、右喇叭及擴大機，該擴大機係疊設於播放器之下方）如圖 28b，比對系爭專利與被控侵權對象對應之部分，由於被控侵權對象與系爭專利對應之部分（播放器及左、右喇叭）之外觀完全相同，故應認定二者之外觀相同。

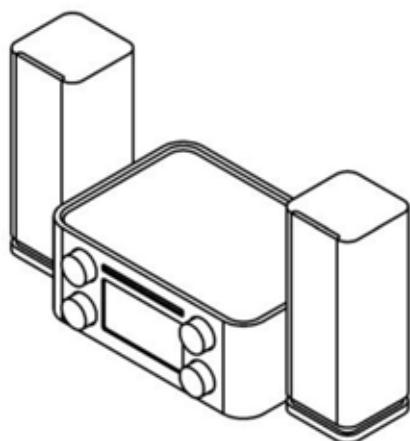


圖 28a 系爭專利

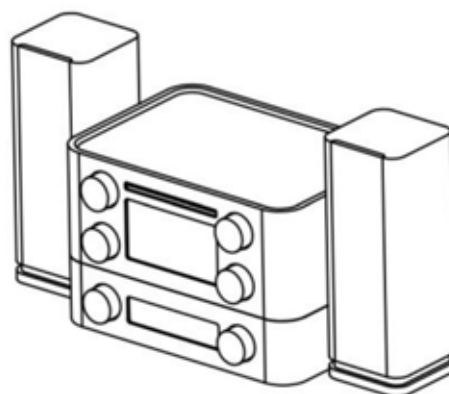


圖 28b 被控侵權對象

惟若被控侵權對象未包含系爭專利全部物品之外觀，例如，系爭專利「一組杯墊」（包含三個杯墊）所構成之整體外觀如圖 29a，被控侵權對象「杯墊」（僅包含二個杯墊）如圖 29b，雖然被控侵權對象僅包含系爭專利的部分物品，但二者之差異不足以影響被控侵權對象之整體視覺印象，以致於二者之視覺印象產生混淆，仍應認定二者之外觀近似。

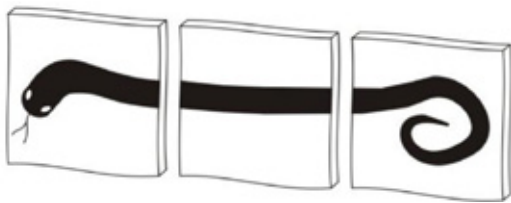


圖 29a 系爭專利



圖 29b 被控侵權對象

四、衍生設計

衍生設計，係同一人就二個以上近似之設計，分別為原設計專利及其衍生設計專利。依專利法第 137 條規定，衍生設計專利權得單獨主張，且及於近似之範圍。衍生設計與民國 102 年 1 月 1 日施行之專利法修正前的聯合新式樣不同，聯合新式樣專利權沒有近似範圍，且僅得附麗於其原新式樣一併主張權利。

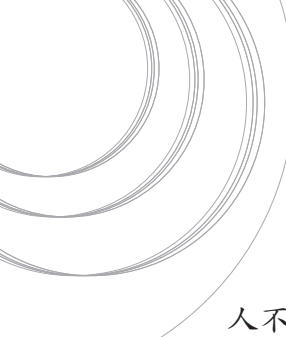
衍生設計的相同或近似判斷，與一般設計之判斷並無差異。由於衍生設計與其原設計近似，判斷被控侵權對象與衍生設計是否相同或近似時，得參酌其所依附之原設計；同理，判斷被控侵權對象與原設計是否相同或近似時，亦得參酌其所屬之各衍生設計。原則上，衍生設計與原設計共同的設計特徵較容易影響整體視覺印象，衍生設計與原設計差異的部分較不容易影響整體視覺印象。若被控侵權對象包含衍生設計與原設計共同的設計特徵，差異僅在於衍生設計與原設計差異的部分，原則上應認定被控侵權對象與衍生設計為近似之設計。

捌、結語

設計專利係保護視覺性創作，其專利權範圍應以圖式為準；而發明或新型專利係保護技術性創作，專利權範圍係以申請專利範圍為準，其係由請求項中的文字予以確定。由於設計專利與發明、新型專利所保護之標的性質不同，設計專利權範圍往往難以藉由文字予以解釋及確定。同理，設計專利之侵權判斷亦難依系統化的分析方法，如發明、新型專利之三步測試法（tripartite test），據以分析、判斷設計專利之外觀是否相同或近似。為了順應各界要求，智慧財產局參酌各先進國家的設計專利侵權訴訟實務中所建構之判斷原則或方法，修正「專利侵害鑑定要點」，以便可以更客觀、合理判斷是否侵害設計專利權。

在確定專利權範圍上，由於其目的在於正確認知圖式所呈現之外觀及其所應用之物品，以合理確定其範圍；因此，確定設計專利權範圍時，並不一定要將圖式內容轉換為詳細之文字，故 2016 年版要點將原所稱之「解釋」一詞修改為「確定」，以明確其內涵。2004 年版要點的判斷步驟包含美國過往的「一般觀察者檢測法」及「新穎特徵檢測法」，這種雙重檢測法不免產生雙重判斷主體「該新式樣所屬技藝領域中具有通常知識者」及「普通消費者」，且牴觸我國專利法第 136 條第 1 項，其中，新穎特徵檢測法亦與整體原則相互衝突。為導正偏差，回歸整體原則，2016 年版判斷要點刪除「是否包含新穎特徵」之步驟，並將判斷主體統合為單一標準「普通消費者」的觀點，同時調整「普通消費者」之定義，而為合理熟悉系爭專利物品及其先前技藝之人。而有關「外觀是否相同或近似」之判斷，2016 年版要點納入美國「三方比對」的判斷方法，比對被控侵權對象與系爭專利時，得將先前技藝納入比對，藉由分析系爭專利、被控侵權對象與先前技藝三者之間的相似程度，輔助判斷被控侵權對象與系爭專利是否近似。

此外，為配合民國 102 年 1 月 1 日施行之專利法所開放之設計標的，2016 年版要點增設部分設計、圖像設計、成組設計及衍生設計等設計態樣之判斷內容，其中，最為各界所關注者應為圖式中之「主張設計之部分」及「不主張設計之部分」於「確定專利權範圍」及「外觀是否相同或近似」二步驟之判斷，其重點在於：確定設計專利權範圍及後續的比對、判斷步驟，應以圖式中「主張設計之部分」所呈現的內容為準，據以比對、判斷，「不主張設計之部分」係專利權



本月專題

專利侵害鑑定要點之修訂—設計篇

人不請求保護之部分，其所揭露之內容並非設計專利外觀的一部分，但可用於確定「主張設計之部分」所呈現之外觀於環境間之位置、大小及分布關係；若系爭專利「主張設計之部分」所呈現之外觀與被控侵權對象中對應之內容相同或近似，二者之差異僅在於「主張設計之部分」於環境間之位置、大小及分布關係不同，原則上應認定被控侵權對象與系爭專利之外觀近似。

歐洲專利權延長制度（補充保護證書）介紹—— 透過相關判例分析

張子威*

摘要

本文內容係為介紹歐洲的專利權延長（補充保護證書）制度並藉由近年來歐盟法院關於補充保護證書制度之重要判例結果探究獲准補充保護證書的實質條件，從而比較與我國專利權期間延長制度之異同，進而提供我國完善其專利權期間延長制度之重要參考。

關鍵字：補充保護證書、上市許可、專利權期間延長、醫藥品、農藥品、動物用藥品

* 作者現為經濟部智慧財產局專利審查官。本文相關論述僅為一般研究探討，不代表任職單位之意見。

壹、前言

1980 年代，歐洲製藥工業大廠察覺獲得上市醫藥品許可過程中，關於查驗登記規定之要求提高，進而使得醫藥品及農藥品專利之有效保護期間越來越短，鑒於醫藥品及農藥品專利權人必須於該專利所保護之醫農藥品獲得上市許可後，方准於市場上販售後，專利權人才能逐步回收研發成本，更由於補償專利權人於專利保護期間因必須取得政府上市醫藥品許可的時間損失，每個國家之作法不盡相同，並未有協同化法制規範，是以，於 1992 年歐盟體系適用之補充保護證書（supplementary protection certificate, SPC）制度便正式引進，最後於 2009 年制定 Regulation（EC）No 469/2009 法規後遂將補充保護證書制度法制化¹。

由於每位病患都希望能使用具有優異療效且低副作用之藥品，公共衛生政策學者及官員亦希望能有更優異的藥品進入市場造福病患，凡此，新藥研發創新對於製藥業非常重要，再者，新藥研發不易且成本昂貴，於學名藥上市前，成本回收及獲利的期間有限，故歐盟發展兩套制度保護新藥之研發創新，其一為：資料專屬權保護（Regulatory data protection），其二則為補充保護證書制度，冀望藉此補償製藥業原開發大廠研發成本並獲得足夠之利潤，繼續從事新藥開發工作²。

而歐洲補充保護證書是一種智慧財產權，它可以在專利權到期日後，提供最多 5 年排他獨占權保護。補充保護證書之申請可以在歐盟各國獲得核准，其標的僅限於人類或動物用藥品之活性主成分，但實務上亦涵蓋到農藥品之活性主成分。而補充保護證書必須向歐洲各國專利專責機關申請，並未有全歐洲體系皆適用之補充保護證書存在；而申請補充保護證書的資格在於醫藥品中之活性主成分須為基礎專利（basic patent）有效地保護及依據合法適格且相對應之藥品上市許可方能獲得核准³。

關於申請補充保護證書之爭議，其最高裁決機構為歐盟法院（the court of

¹ Carla Schoonderbeek, *The Supplementary Protection Certificate for Medicinal Products: An Update, History*, WHO'S WHO LEGAL (Feb., 2010), <http://whoswholegal.com/news/features/article/27743/the-supplementary-protection-certificate-medicinal-products-update/> (last visited July 21, 2015).

² *Id.* see "Protection of innovation".

³ J A Kemp, *Supplementary Protection Certificates for Medicinal products*, <http://www.jakemp.com/en/knowledge-centre/briefings/general-briefings/supplementary-protection-certificates-for-medicinal-products> (last visited Mar. 25, 2015).

Justice the European Union），這幾年來有幾件重要的判例，將會在以下內容詳加解析。

貳、歐洲補充保護證書制度介紹

一、補充保護證書之獲得⁴

在歐盟各國，補充保護證書是由 EC Regulation 469/2009 法條所規範，可於歐盟成員國如：奧地利、比利時、保加利亞、克羅埃西亞、賽普勒斯、捷克、丹麥、愛沙尼亞、芬蘭、法國、德國、希臘、匈牙利、愛爾蘭、義大利、拉脫維亞、立陶宛、盧森堡、馬爾他、荷蘭、波蘭、葡萄牙、羅馬尼亞、斯洛伐克、斯洛維尼亞、西班牙、瑞典及英國等國申請並獲得核准；另，補充保護證書亦可在非歐盟成員國，但為歐洲經濟區域會員國（the European Economic Area, EEA）如：挪威、冰島申請並獲得核准（另，瑞士非為歐盟會員國及歐洲經濟區域會員國，但瑞士有關補充保護證書之獲得，仍依據 EC Regulation 469/2009 法條規定）。

基於 EC Regulation 469/2009 法條第 1 條⁵ 內容，活性產物（product）一詞係定義為一上市許可之醫藥品（medicinal product）中的活性主成分（active ingredient）或兩種以上的活性主成分併用（combination of active ingredients），從而補充保護證書可因為保護上市許可醫藥品（人類或動物用藥）中的活性產物而獲准，然而補充保護證書之申請人必須擁有基礎專利（basic patent），但不必然

⁴ *Id. see* "availability".

⁵ For the purposes of this Regulation, the following definitions shall apply:

- (a) 'medicinal product' means any substance or combination of substances presented for treating or preventing disease in human beings or animals and any substance or combination of substances which may be administered to human beings or animals with a view to making a medical diagnosis or to restoring, correcting or modifying physiological functions in humans or in animals;
- (b) 'product' means the active ingredient or combination of active ingredients of a medicinal product;
- (c) 'basic patent' means a patent which protects a product as such, a process to obtain a product or an application of a product, and which is designated by its holder for the purpose of the procedure for grant of a certificate;
- (d) 'certificate' means the supplementary protection certificate;
- (e) 'application for an extension of the duration' means an application for an extension of the duration of the certificate pursuant to Article 13(3) of this Regulation and Article 36 of Regulation (EC) No 1901/2006 of the European Parliament and of the Council of 12 December 2006 on medicinal products for paediatric use (1).

具有相關之醫藥品上市許可，因此，原則上補充保護證書之申請與獲准可藉由依據第三者之醫藥品上市許可。

依據 EC Regulation 469/2009 法條第 1 條內容中關於活性產物（product）一詞之定義，故排除上市許可醫藥品中在人體或動物體內不具有藥理活性效益但可以促進或增強活性產物活性之物質獲准補充保護證書之可能性，儘管該物質可能需要進行臨床試驗評估而導致延誤獲得上市許可之期程；而以上結果，歐盟法院已在相關判例中作出明確的解釋，後面章節探討之 C-631/13 Forsgren 判例亦為解釋此項規定之適例。

二、補充保護證書之權利範圍（參見 EC Regulation 469/2009 法條第 2⁶、4⁷、5⁸ 條）

補充保護證書所賦予之權利與基礎專利相同，故補充保護證書之權利範圍僅及於基礎專利之申請專利範圍中與相關上市醫藥品許可中之活性產物產生關聯性者，以專利種類分，假若基礎專利涵蓋活性產物，補充保護證書之權利範圍便涵蓋活性產物，若基礎專利僅涵蓋活性產物之製備方法或活性產物之醫療用途，準此，補充保護證書之權利範圍便限定在該活性產物之製備方法或活性產物之醫療用途⁹。

就醫療用途而言，基於特定上市醫藥品許可所核准之補充保護證書，該補充

⁶ Scope, Any product protected by a patent in the territory of a Member State and subject, prior to being placed on the market as a medicinal product, to an administrative authorization procedure as laid down in Directive 2001/83/EC of the European Parliament and of the Council of 6 November 2001 on the Community code relating to medicinal products for human use or Directive 2001/82/EC of the European Parliament and of the Council of 6 November 2001 on the Community code relating to veterinary medicinal products may, under the terms and conditions provided for in this Regulation, be the subject of a certificate.

⁷ Subject matter of protection, Within the limits of the protection conferred by the basic patent, the protection conferred by a certificate shall extend only to the product covered by the authorization to place the corresponding medicinal product on the market and for any use of the product as a medicinal product that has been authorized before the expiry of the certificate.

⁸ Effects of the certificate, Subject to the provisions of Article 4, the certificate shall confer the same rights as conferred by the basic patent and shall be subject to the same limitations and the same obligations.

⁹ Bardehle Pagenberg, *Supplementary protection certificates*, § 6 “Effect of a supplementary protection certificate”, at 7, http://www.bardehle.com/fileadmin/contentdocuments/broschures/SPC_EN.pdf (last visited Aug. 16, 2015).

保護證書之權利範圍將會涵蓋到補充保護證書到期前上開特定活性產物經上市許可所核准之所有醫療用途（該醫療用途須涵蓋於基礎專利中），換句話說，在補充保護證書核准後之後續相關上市醫藥品許可之適應症（同活性產物，不同醫療用途），亦會涵蓋於補充保護證書之權利範圍中，即使後續相關上市醫藥品許可之持有者與補充保護證書之擁有者，兩者之間並無任何關聯。

三、補充保護證書所核准之專利權延長期間及計算¹⁰

基本上，基礎專利的專利權期間到期後，補充保護證書便會生效，其中關於補充保護證書所核准之專利權延長期間的確立，在歐盟會員國或歐洲經濟區域會員國之任一國中，最早獲得上市醫藥品許可之日期扮演重要角色，而補充保護證書所核准之專利權延長期間之計算係為基礎專利之申請日至前開最早獲得上市醫藥品許可之日期的期間，再扣除5年；另，所得之專利權延長期間不得大於5年，且補充保護證書有效期間不得超過前開第1張上市醫藥品許可取得後15年。惟有關最早獲得上市醫藥品許可之日期，在英國與瑞士有不同的認定方式，英國方面，依據英國專利局補充保護證書審查基準指出，補充保護證書所核准之專利權延長期間之計算，關於前開所提最早獲得上市醫藥品許可之日期則非為一般歐盟各國一致認定的上市醫藥品許可核准日，而是以上市醫藥品許可之申請人接獲核准通知日為準，故意味著英國專利局所核准之補充保護證書（專利權延長期間）相較於歐洲其他國家，會存有幾日之差異；瑞士方面，其最早獲得上市醫藥品許可之日期則以瑞士本國上市醫藥品許可核准日為準，換句話說，若瑞士本國上市醫藥品許可核准日晚於在歐盟會員國或歐洲經濟區域會員國之任一國中最早獲得上市醫藥品許可之日期，則瑞士專利局所核准之專利權延長期間便會多於歐洲其他國家所核准者。

2007年1月26日以後，向歐盟會員國或歐洲經濟區域會員國的專利專責機關提出補充保護證書申請之同時若提交執行相關符合小兒科用藥研究計畫書（Paediatric Investigation Plan, PIP）之臨床試驗所獲致的試驗結果，則所獲准的補充保護證書之專利權延長期間則可能額外再加上6個月，而最多可獲准5年6個月之專利權延長期間。

¹⁰ J A Kemp, *supra* note 3. See “Term of an SPC” .

四、申請補充保護證書之期限¹¹

原則上，向歐盟會員國或歐洲經濟區域會員國的專利專責機關提出補充保護證書申請必須在該國第1張上市醫藥品許可核准日起六個月內，而例外規定方面，若第1張上市醫藥品許可核准日早於基礎專利之核准日，則須在基礎專利之核准日起六個月內向該國專利專責機關提出補充保護證書申請；另，若上市醫藥品許可核准之前，基礎專利便已到期失效，此種情況下申請人並無法申請補充保護證書而延長專利權期間。

五、獲准補充保護證書之實質條件

EC Regulation 469/2009 法條第3條¹²內容規定獲准補充保護證書之實質條件，其中3(a)項指出活性產物須為基礎專利所保護，3(b)及3(d)項指出補充保護證書獲准必須基於合法且適格的第一次上市醫藥品許可，最後3(c)項則規定活性產物必須尚未被已核准的補充保護證書所涵蓋。而本篇文章所討論歐盟法院的6件判例，即為歐盟法院進一步闡明 EC Regulation 469/2009 法條第3條之規定內容，細節部分會在下個章節論述。

1. 活性產物須為基礎專利所保護（參見判例：C322/10、C422/10）

2010年歐盟法院認定（C322/10、C422/10）只要活性主成分（active ingredient）未特定地敘及於基礎專利的申請專利範圍中，補充保護證書將不會被核准；換言之，基礎專利之申請專利範圍特定地提及A化合物，該基礎專利之排他效力可以

¹¹ EC Regulation 469/2009 Article 7 Application for a certificate.

1. The application for a certificate shall be lodged within six months of the date on which the authorization referred to in Article 3(b) to place the product on the market as a medicinal product was granted.
2. Notwithstanding paragraph 1, where the authorization to place the product on the market is granted before the basic patent is granted, the application for a certificate shall be lodged within six months of the date on which the patent is granted.

¹² A certificate shall be granted if, in the Member State in which the application referred to in Article 7 is submitted and at the date of that application:

- (a) the product is protected by a basic patent in force;
- (b) a valid authorisation to place the product on the market as a medicinal product has been granted in accordance with Directive 2001/83/EC or Directive 2001/82/EC, as appropriate;
- (c) the product has not already been the subject of a certificate;
- (d) the authorisation referred to in point (b) is the first authorisation to place the product on the market as a medicinal product.

防止未經核准之第三者生產或販售包含有 A 化合物之醫藥品，但該基礎專利並未於申請專利範圍中特定揭示 B 化合物，故無法依據上市醫藥品許可（活性產物為 A+B）而獲准涵蓋 B 化合物之補充保護證書；然而關於「特定地敘及於基礎專利的申請專利範圍中」之審查標準，目前尚未明朗，仍有待更進一步的司法判例來提供更明確的方向。

2. 合法適格的上市許可證，可藉以將藥品置於市場上販售（參見判例：C322/10、C422/10）

由於歐盟法院已確認針對特定活性主成分的補充保護證書之申請，可以依據併用多種活性主成分之上市醫藥品許可，進而獲准補充保護證書；舉例而言，若基礎專利之申請專利範圍涵蓋 A，關於 A 之補充保護證書的申請，可依據包含 A+B 活性主成分之上市醫藥品許可，該 A+B 上市醫藥品許可，即為關於 A 之補充保護證書的申請之合法適格的上市許可證；準此，上開準則亦對於疫苗藥品申請補充保護證書相當重要，因為疫苗藥品一般來說皆包含多種活性主成分併用。

3. 同一基礎專利（涵蓋多種活性產物）可獲准多張補充保護證書（參見判例：C-484/12、C-443/12）

雖然 EC Regulation 469/2009 法條第 3 條 c 項規定一種活性產物（product）僅能獲准給予 1 張補充保護證書，但實務上長久以來皆認定假設有 2 件基礎專利分別為 2 位專利權人所有，每位專利權人能基於相同的上市醫藥品許可而獲准補充保護證書¹³，舉例而言，基礎專利 1 申請專利權範圍涵蓋 A 化合物，基礎專利 2 申請專利權範圍亦涵蓋 A 化合物，上開兩基礎專利權人係為不同一人，皆可據以上市醫藥品許可（活性產物 A+B）申請補充保護證書，並獲得核准。

假若 2 件基礎專利之專利權人相同，同樣涵蓋特定之活性產物，只能獲准 1 張補充保護證書，專利權人必須選擇 1 件基礎專利藉以申請補充保護證書，考量關鍵在於哪件基礎專利可以獲准有利之專利權延長期間且專利品質優良經得起專利有效性之挑戰¹⁴。

¹³ J A Kemp, *supra* note 3. See “How many SPCs may be granted for a given product or patent?” .

¹⁴ *Id.*

另，關於 1 件單一基礎專利涵蓋多重活性產物，是否可依據不同的上市醫藥品許可藉以獲准 1 張以上之補充保護證書，歐盟法院 C-484/12Georgetown 判例中認為，原則上若基礎專利之申請專利範圍皆涵蓋每種活性產物之前提下，是有基於同 1 件基礎專利及相同／不同的上市醫藥品許可¹⁵，藉以獲准多張的補充保護證書之態樣；另，C-443/12Actavis vs Sanofi 判例中，歐盟法院認為關於活性主成分（irbesartan）之補充保護證書已然獲得核准之情形下，後續基於同 1 件基礎專利，關於活性主成分併用（irbesartan+hydrochlorothiazide）且較晚到期之補充保護證書則無法獲得核准；關於 C-484/12Georgetown 及 C-443/12Actavis vs Sanofi 判例內容，將會於下面章節詳細論述。

4. 須為第 1 張上市醫藥品許可（參見判例：C130/11）

EC Regulation 469/2009 法條第 3 條 d 項要求補充保護證書之核准必須依據第 1 張上市醫藥品許可，而根據該法條內容其第 1 張上市醫藥品許可係為將涵蓋於基礎專利（化合物之發明）權利範圍之活性產物以醫藥品型態使其有資格於市場上販賣的許可證明，故判斷第 1 張上市醫藥品許可為何？僅需確認該活性產物與基礎專利（化合物之發明）之對應關係，無須判斷醫療用途是否對應¹⁶，但是若基礎專利保護特定醫藥品之第 2 或後續之醫藥用途，申請補充保護證書時第 1 張上市醫藥品許可之認定便會產生爭議，長久以來，歐洲補充保護證書審查實務認為新醫療用途之基礎專利可據以申請補充保護證書，但所依據之第 1 張上市醫藥品許可還是認定為時間上最早核准該醫藥品上市的許可，即使該上市許可所核准之適應症與新醫療用途之基礎專利所保護者不同¹⁷，準此，因為補充保護證書所核准之專利權延長期間至多為第 1 張上市醫藥品許可核准後 15 年，很多新醫療用途之藥品上市時已超過上開期限，所以實務上可能造成所核准之新醫療用途藥品的專利權延長期間（補充保護證書）為 0¹⁸，近來，關於歐盟法院於 C130/11 Neurim 判例中認為依據新醫療用途之基礎專利申請補充保護證書時，其第 1 張上市許可非為時間上最早核准該藥品上市的許可，因此，開放關於已知藥品後續研

¹⁵ *Id.*

¹⁶ GRAHAM BURNETT-HALL, SUPPLEMENTARY PROTECTION CERTIFICATES: COMBINATION THERAPIES EARLIER MA FOR DIFFERENT INDICATION 13, http://www.rsc.org/images/Graham_Burnett-Hall_tcm18-224743.pdf (last visited Jan. 27, 2016).

¹⁷ C202/05 Yissum.

¹⁸ J A Kemp, *supra* note 3. See “which marketing authorization is the first marketing authorization?”.

究（如新醫療用途及新複方）的基礎專利之專利權人可據以因後續研究所獲准之上市許可申請補充保護證書；惟如新醫療用途之補充保護證書保護範圍有限（僅限於新醫療用途），而藥事法規一般容許將專利保護之新醫療用途自藥品仿單適應症中刪除，禁止藥品仿單標示外使用（off-label use），故學名藥只要不應用於新醫療用途便可上市販售，是以，新醫療用途之補充保護證書無法全面防止學名藥上市販售¹⁹，至於 C130/11 Neurim 判例內容，亦會於下面章節詳細論述。

參、判例研析

一、C-322/10 Medeva²⁰

1990 年 4 月 26 日 Medeva 公司向歐洲專利局提出專利申請，專利案號為 EP 1666057，其發明內容係一種可以抵抗 *Bordetella pertussis*（百日咳）感染之疫苗，而該疫苗由 peractin（69 kD 抗原）及 filamentous haemagglutinin 兩成分所組成，且兩成分之間的特定比例會產生協同作用，其疫苗組成及會產生協同作用之比例亦為基礎專利之申請專利範圍所涵蓋，而 EP 1666057 於 2009 年 2 月 18 日核准，專利權於 2010 年 4 月 25 日到期。

Medeva 公司依據 DTPa-IPV/HIB 疫苗²¹，向英國專利局提出 5 張補充保護證書之申請，而該 DTPa-IPV/HIB 疫苗所含活性主成分除 peractin 及 filamentous haemagglutinin 外，尚額外包含其他活性主成分（8-11 種）。

首先，英國專利局於 2009 年 11 月 16 日以不符合 EC Regulation 469/2009 法條第 3 條 a 項所規定活性產物須為基礎專利所保護為由，核駁 SPC/GB09/015、09/016、09/017、09/019 此 4 張補充保護證書之申請，原因在於英國專利局認為 Medeva 公司提交補充保護證書申請時所聲稱之活性主成分多於基礎專利所保護者（表 1）；另，英國專利局以不符合 EC Regulation 469/2009 法條第 3 條 b 項

¹⁹ Carla Schoonderbeek, *supra* note 1. See “Product patent or usage patent” .

²⁰ Judgment of C-322/10 case, <http://www.ipcuria.eu/details.php?t=1&reference=C-322/10> (last visited Apr. 15, 2015).

²¹ 該疫苗分別於德英法 3 國獲得上市許可，並以不同商品名販售，獲核准之適應症為預防 diphtheria【白喉】(D)，tetanus【破傷風】(T)，whooping cough【百日咳】(Pa)，poliomyelitis【脊髓灰質炎 (IPV)】及／或 *Haemophilus influenzae*，HIB 所導致的 meningitis【腦炎】。

規定認為所據以申請補充保護證書之上市醫藥品許可非為合法適格之許可，核駁第 5 張 SPC/GB09/018 補充保護證書之申請，原因在於雖然補充保護證書申請時所聲稱之活性主要成分與基礎專利所保護者相同（pertactin 及 filamentous haemagglutinin），但據以申請補充保護證書之上市許可的活性產物由 9 種活性主成分組成，該活性主成分多於補充保護證書申請時所提交者及基礎專利所保護者，故該上市許可無法產生對應關係非為合法適格之上市許可（表 1）。

表 1

	補充保護證書申請時 所聲明之活性主成分	基礎專利所保護之 活性主成分	上市許可之 活性主成分
SPC/ GB09/015, 09/016, 09/017, 09/019	pertactin 及 filamentous haemagglutinin 及其他 8-11 種成分	pertactin 及 filamentous haemagglutinin	pertactin 及 filamentous haemagglutinin 及其他 8-11 種成分
SPC/GB/018	peractin 及 filamentous haemagglutinin	pertactin 及 filamentous haemagglutinin	pertactin、filamentous haemagglutinin 及其他 7 種成分

Medeva 公司向高等法院（the High Court of Justice of England and Wales）提出上訴，2010 年 01 月 27 日遭駁回，續上訴至上訴法院（Court of Appeal），該法院停止審理程序，向歐盟法院提出 2 個問題，分別為 1. 藥品（疫苗）包含多種主成分預防多種疾病，判斷是否符合 EC Regulation 469/2009 法條第 3 條 a 項之規定的準則為何？2. 上市許可之疫苗包含兩主成分併用（基礎專利所保護）之外的活性主成分，是否符合 EC Regulation 469/2009 法條第 3 條 b 項之規定而可以獲准補充保護證書。

歐盟法院於判決中論述由於 EC Regulation 469/2009 法條第 5 條規定補充保護證書賦予與基礎專利相同之權利、義務及限制，故於解釋 EC Regulation 469/2009 法條第 3 條 a 項之規定時若補充保護證書之申請中包含有未於基礎專利之申請專利範圍中敘及者，該補充保護證書不應獲准，實際申請補充保護證書態樣則舉例如下：1. 若基礎專利之申請專利範圍中僅涵蓋兩種活性主成分（A+B）所組成的一醫藥組成物，但卻未有任何單一之活性主成分（A 或 B）於申請專利範圍

中個別被提及者，僅單獨兩種活性主成分之一（A 或 B）的補充保護證書申請，不應被核准。2. 對於兩種活性主成分併用（A+B）補充保護證書之申請中，同時該基礎專利之申請專利範圍中亦特定地提及該兩種活性主成分併用（A+B）之敘述，但據以申請補充保護證書之上市醫藥品許可尚包含上開所提兩種活性主成分（A+B）以外之活性主成分，而該補充保護證書應可獲得核准，因為 EC Regulation 469/2009 規定中，活性主成分應為上市醫藥品許可所涵蓋，並不排除該上市醫藥品許可尚包含其他活性主成分。

最後歐盟法院針對前開 2 問題作出判決；其一，歐盟法院認為本案疫苗（藥品）包含多種活性主成分，申請補充保護證書時，僅能核准基礎專利之申請專利範圍中有明確敘及者；其二，本案疫苗（藥品）之上市醫藥品許可，尚併用基礎專利之申請專利範圍中所未請求之活性主成分，該上市許可符合 EC Regulation 469/2009 法條第 3 條 b 項之規定中，合法且適格的上市醫藥品許可之定義²²。

二、C-422/10 Georgetown²³

1993 年 6 月 24 日 Georgetown 大學向歐洲專利局提出專利申請，其專利案號為 EP 0647140，而 EP 0647140 發明內容關於乳突狀瘤病毒疫苗（papilloma virus vaccine），該疫苗活性主成分包含乳突狀瘤病毒（HPV6b、HPV11a、HPV16、HPV 18、HPV16 與 HPV 18 併用及 HPV6b、11a、16、18 併用等態樣）之 L1 重組蛋白，可誘發人體產生中和乳突狀瘤病毒之抗體，預防乳突狀瘤病毒之感染。

2007 年 12 月 14 日核准之上市醫藥品許可（疫苗），其許可證持有人為 Sanofi 公司，疫苗商品名為 Gardasil，活性主成分為在自酵母細胞中所獲取之 HPV-6、HPV-11、HPV-16、HPV-18 的純化蛋白所組成；另，2007 年 9 月 20 日核准之上市醫藥品許可（疫苗），其許可證持有人為 GlaxoSmithKline 公司，疫苗商品名為 Cervarix，活性主成分為在昆蟲細胞中所獲取之 HPV-16 及 HPV-18 純化蛋白所組成；Georgetown 大學向英國專利局並依據 Gardasil 之上市許可提出 4 張補充保護證書之申請（SPC/GB07/079、073、080、078），申請標的分別單獨關

²² Judgment of C-322/10 case, supra note 20, at § 43.

²³ Judgment of C-422/10 case, <http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=115204&doclang=en> (last visited Apr. 20, 2015).

於 HPV-6、HPV-11、HPV-16 及 HPV-18 在酵母細胞中所獲得之 L1 重組蛋白；另，依據 Cervarix 上市許可，提出 2 張補充保護證書，分別為 SPC/GB07/071，其申請標的關於在昆蟲細胞所獲取 HPV-16 之 L1 重組蛋白；SPC/GB07/070，其申請標的關於在昆蟲細胞所獲取 HPV-18 之 L1 重組蛋白。

英國專利局核駁 Georgetown 大學 6 張補充保護證書之申請，理由為違反 EC Regulation 469/2009 法條第 3 條 b 項之規定，因為上市醫藥品許可所載主要活性成分多於提交補充保護證書申請時之活性主成分；Georgetown 大學經上訴高等法院（the High Court of Justice of England and Wales）及上訴法院（Court of Appeal），最終上訴法院停止審理程序，向歐盟法院提出基於基礎專利之申請專利範圍涵蓋單一活性主成分及多種活性主成分併用之狀態下，若補充保護證書僅申請單一活性主成分之保護，則包含有多種活性主成分併用之上市醫藥品許可，是否符合 EC Regulation 469/2009 第 3 條 b 項規定為合法且適格之上市許可證，尋求進一步解釋。

歐盟法院於判決中認定，若滿足 EC Regulation 469/2009 法條第 3 條之其他規定下，關於 EC Regulation 469/2009 法條第 3 條 b 項規定應解釋為依據上市醫藥品許可（除涵蓋單一活性主成分外尚包含其他活性主成分）之補充保護證書申請（單一活性主成分，且該單一活性主成分涵蓋於基礎專利），該申請應獲得核准（見表 2）。

表 2

補充保護證書申請時所聲明之活性主成分	基礎專利所保護之活性主成分	上市許可之活性主成分
A（獲准）	A,B,A+B,A+B+C+D	A+B+C+D

三、C484/12 Georgetown²⁴

本案基礎專利及所據以上市醫藥品許可的背景資訊與 C422/10 案相同，詳情請參見二、C422/10 第 1-12 行所述；此案中 Georgetown 大學向荷蘭專利局

²⁴ Judgment of C-484/12 case, <http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=145524&doclang=en> (last visited May 6, 2015).

提出 8 張補充保護證書之申請，其申請標的如表 3，2008 年 1 月 15 日荷蘭專利局核准 2 張補充保護證書（Nos 300315 及 300318），另，荷蘭專利局認為依據 EC Regulation 469/2009 法條第 3 條 c 項規定，每件基礎專利只能獲准 1 張補充保護證書，故核駁關於依據 Gardasil 之上市許可的補充保護證書申請（Nos 300321）。Georgetown 大學不服上開荷蘭專利局之處分，遂向荷蘭上訴法院提起上訴，表示根據 C322/10 判決結果，對於補充保護證書之申請（Nos 300321）符合 EC Regulation 469/2009 法條第 3 條 b 項規定，故不應核駁 Nos 300321 之申請，且 Georgetown 大學表示願意放棄（Nos 300315 及 300318）2 張補充保護證書及撤回其餘處於審查程序之 5 張 SPC 申請案，只為 Nos 300321 之補充保護證書申請可以獲得核准，但上訴法院認為依據 EC Regulation 469/2009 法條第 14 條²⁵規定，並未揭示關於放棄補充保護證書具有溯及既往之效果，且偏向同意依據 EC Regulation 469/2009 法條第 3 條 c 項規定，縱使 Georgetown 大學撤回補充保護證書，Nos 300321 仍不應該獲核准。為有效解決爭議，荷蘭上訴法院其後停止訴訟程序，向歐盟法院提出若根據 EC Regulation 469/2009 法條第 3 條 c 項規定，是否可解讀為若一件基礎專利保護多種活性主成分，專利權人無法針對每種活性主成分而獲准多張補充保護證書之問題，尋求解釋。

歐盟法院認為關於補充保護證書之申請，每一活性主成分而能獲准 1 張補充保護證書藉以鼓勵製藥業研發，然額外要求發明人每一件專利只能涵蓋一種活性主成分，無異增加成本，阻礙製藥業研發創新，故依據上市醫藥品許可（多重活性主成分併用，A+B+C+D）所提出之補充保護證書（關於多重活性主成分併用，A+B+C+D）之申請，基於符合 EC Regulation 469/2009 法條第 3 條 a 項規定獲准後，另，第 2 張補充保護證書申請（關於單一活性主成分，A），若該單一活性主成分亦為基礎專利所涵蓋，EC Regulation 469/2009 法條第 3 條 c 項之規定不應解釋

²⁵ The certificate shall lapse:

- (a) at the end of the period provided for in Article 13;
- (b) if the certificate holder surrenders it;
- (c) if the annual fee laid down in accordance with Article 12 is not paid in time;
- (d) if and as long as the product covered by the certificate may no longer be placed on the market following the withdrawal of the appropriate authorisation or authorisations to place on the market in accordance with Directive 2001/83/EC or Directive 2001/82/EC. The authority referred to in Article 9(1) of this Regulation may decide on the lapse of the certificate either of its own motion or at the request of a third party.

為核駁第 2 張補充保護證書（關於單一活性主成分，A）之理由，參見表 4。

表 3

補充保護證書申請號	補充保護證書申請標的
Nos 300318	HPV-6,11,16,18 之 L1 重組蛋白併用
Nos 300315	HPV-6,18 之 L1 重組蛋白併用
Nos 300316,300317,300319,300320	分別單獨為 HPV-16,18,6,11 之 L1 重組蛋白
Nos 300321 及 300322	分別單獨為 HPV-16,18 之 L1 重組蛋白

表 4

	基礎專利	上市許可	補充保護證書之聲明
第 1 張	A,B,A+B,A+B+C+D	A+B+C+D	A+B+C+D (歐洲獲准)
第 2 張	A,B,A+B,A+B+C+D	A+B+C+D	A (歐洲獲准)

四、C-443/12 Actavis vs Sanofi²⁶

專利權人 sanofi 公司於 1991 年 3 月 20 日向歐洲專利局提出專利申請，該案（專利案號：EP0454511）於 1998 年 6 月 17 日獲准，2011 年 03 月 20 日專利權到期；EP0454511 專利之說明書記載一群化合物，包括具有抗高血壓活性之活性主成分（irbesartan），另，說明書亦揭示一醫藥組成物，包含多種活性主成分之併用，如：irbesartan 併用 β 阻斷劑、鈣離子拮抗劑、利尿劑及解熱鎮痛劑等，申請專利範圍第 1-7 項係關於：irbesartan，或其藥學上可接受之鹽，第 20 項所請係關於 irbesartan 可以併用利尿劑，但未明確指明利尿劑為何。

鑑於基礎專利（EP0454511）及 1997 年 8 月 27 日核准之上市醫藥品許可（商品名：Aprovel，由 irbesartan 活性主成分所組成，適應症：治療原發性高血壓），sanofi 公司於 1999 年 2 月 08 日獲准第 1 張補充保護證書，該補充保護證書於 2012 年 8 月 14 日到期；相似地，基於基礎專利（EP0454511）及 1998 年 10

²⁶ Judgment of C-443/12 case, <http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=145527&doclang=EN> (last visited May 26, 2015).

月 15 日核准之上市醫藥品許可（商品名：CoAprovel，活性主成分由 irbesartan 及 hydrochlorothiazide 所組成，適應症：治療原發性高血壓），sanofi 公司於 1999 年 12 月 21 日獲准第 2 張補充保護證書，該補充保護證書於 2013 年 10 月 14 日到期。

Actavis 公司欲上市 CoAprovel 版之學名藥，然一旦上市將會侵害到 sanofi 公司之第 2 張補充保護證書（關於 irbesartan 及 hydrochlorothiazide 併用）之專利權，Actavis 則決定挑戰 sanofi 公司之第 2 張補充保護證書之合法性？首先，Actavis 公司認為 sanofi 公司之第 2 張補充保護證書無效，在於違反 EC Regulation 469/2009 法條第 3 條 a 項規定，因為 irbesartan 及 hydrochlorothiazide 併用，並未在基礎專利（EP0454511）中之任一項申請專利範圍中被明確指明；sanofi 公司則反駁基礎專利第 20 項中已載明關於 irbesartan 與利尿劑併用，而 hydrochlorothiazide 本身就是利尿劑之一種。另，Actavis 公司更爭論基於 EC Regulation 469/2009 法條第 3 條 c 項規定，sanofi 公司之第 2 張補充保護證書無效，因為 irbesartan 為第 1 張補充保護證書之標的，此與第 2 張補充保護證書標的有所重覆，然 sanofi 公司回應第 2 張補充保護證書並無違反 EC Regulation 469/2009 法條第 3 條 c 項規定，因為第 1 張補充保護證書乃依據 Aprovel 之上市醫藥品許可（單獨使用 irbesartan）而獲准，而第 2 張補充保護證書乃依據 CoAprovel 之上市醫藥品許可（irbesartan 及 hydrochlorothiazide 併用）而獲准。

由於英國高等法院（the High Court of Justice of England and Wales）並無法解決上開爭論，故停止訴訟程序，提出 2 個問題至歐盟法院，尋求進一步之解釋，相關問題為 1. 假若一基礎專利之申請專利範圍涵蓋有多重活性主成分，基於 EC Regulation 469/2009 法條第 3 條 c 項規定，是否專利權人無法獲准保護任一活性主成分之補充保護證書？2. 假若一基礎專利之申請專利範圍涵蓋 irbesartan 與利尿劑併用，但並未明確指出併用何種利尿劑，而所依據之上市醫藥品許可之活性主成分為 irbesartan 及 hydrochlorothiazide，是否符合 EC Regulation 469/2009 法條第 3 條 a 項規定，而可獲准補充保護證書。

歐盟法院認為由於基礎專利申請專利範圍涵蓋 A 成分且所據以之上市醫藥品許可亦僅包含 A 成分情況下，該專利權人已獲准保護 A 成分之補充保護證書，故依據 EC Regulation 469/2009 法條第 3 條 c 項規定不允許專利權人基於相同的基

礎專利，但據以另外一張上市醫藥品許可（活性主成分：A+B，B 未被基礎專利明確指明），而獲准保護 A+B 之補充保護證書，進一步，歐盟法院引用 C-322/10 判例第 39 段內容說明若基礎專利之專利權尚未到期，專利權人可防止 A 成分用於特定用途之藥品上市（基於 basic patent 涵蓋 A 成分），無論是該藥品僅由 A 成分組成或除 A 成分外尚包含其他活性成分皆有相同排除效果，同樣地，獲准之補充保護證書亦賦予專利權人上開所提相同權利，故 Sanofi 公司之第 1 張補充保護證書（關於 irbesartan），符合 EC Regulation 469/2009 法條第 3 條 a、c 項規定，呈有效狀態，準此，依據 EC Regulation 469/2009 法條第 5 條規定，Sanofi 公司在第 1 張補充保護證書失效前有權利防止由單一 irbesartan 或 irbesartan 併用其他活性主成分之藥品上市，換言之，第 1 張補充保護證書已賦予 Sanofi 公司有權利防止活性主成分為 irbesartan 與 hydrochlorothiazide 所組成之藥品上市，即若有製藥競爭者欲上市 CoAprovel 之學名藥，Sanofi 可行使第 1 張補充保護證書之權利阻止其上市。

綜上，由於第 2 張補充保護證書，可以防止活性主成分為 irbesartan 與 hydrochlorothiazide 之藥品上市，與第 1 張補充保護證書之效力有所重覆，故第 2 張補充保護證書不應被獲准；類似情況，若 CoAprovel 先行取得上市醫藥品許可而上市，專利權人可獲准的補充保護證書的標的型態便包含 1. 單獨之 irbesartan 成分或 2. irbesartan 與 hydrochlorothiazide 成分併用（此處論述可能暗指基礎專利中利尿劑與上市醫藥品許可之 hydrochlorothiazide 可以產生對應關係，並符合 EC Regulation 469/2009 法條第 3 條 a 項規定²⁷），若專利權人依據 CoAprovel 取得保護 irbesartan 的第 1 張補充保護證書，而後 Aprovel 獲准上市，專利權人便無法獲准關於 irbesartan 成分之第 2 張補充保護證書。故最後判例結果為一上市醫藥品許可（僅單一活性主成分所組成），且該專利權人依據該上市醫藥品許可已獲准關於該單一活性主成分之補充保護證書，該專利權人有權利防止該單一活性主成分或該單一活性主成分併用其他活性主成分之使用，故 EC Regulation 469/2009 法條第 3 條 a、c 項規定本案應解釋為基於相同基礎專利，依據後來具有相似適應症之上市醫藥品許可（單一活性主成分併用它種活性主成分，且該它種活性主成分未明確記載於基礎專利中）之補充保護證書申請，即前文所提第 2 張補充保護證書，

²⁷ *Id.* § 38.

不應該被核准；另，由於歐盟法院認為第 2 張補充保護證書申請不應被核准，是以並未對前開問題 2 作成任何解釋。

五、C-631/13 Forsgren²⁸

Forsgren 先生為專利號數 EP0594610B1 之專利權人，該專利技術內容係關於一種名為 protein-D 之蛋白質，它是一種 *Haemophilus influenzae* 菌表面所發現可與 Ig D 結合之蛋白質；此外，Synflorix（商品名）之上市醫藥品許可於 2009 年 3 月 30 日核准，而本身係為給小兒病人使用之一種肺炎球菌疫苗，該適應症及用法為：於嬰兒或 6 周至 2 歲小兒用於預防肺炎鏈球菌所引起之肺炎及中耳炎，而該 Synflorix 疫苗由 10 種不同血清型之肺炎球菌多醣體（pneumococcal polysaccharide serotype）所組成，其多醣體結合至攜帶蛋白（carrier protein），並吸附於磷酸鋁上，protein-D 為其中八種多醣體的攜帶蛋白。

2009 年 9 月 24 日 Forsgren 先生向奧地利專利局申請 protein-D 之補充保護證書，然該局認為 protein-D 僅為賦形劑，拒絕給予補充保護證書保護；專利權人不服，上訴至上訴委員會，上訴委員會認為 protein-D 在 EP0594610B1 中有教示具有預防 *Haemophilus influenzae* 菌感染之效果，然卻未記載為 Synflorix 疫苗之活性主成分中，該 protein-D 僅共價結合至 Synflorix 中部分主要活性主成分，亦非被核准之醫藥品，不符 EC Regulation 469/2009 法條第 1 條 b 項規定；最後專利權人續上訴至最高法院，主張 protein-D 具有醫療效果，應核准補充保護證書。

奧地利最高法院認為，首先，protein-D 以共價鍵結合至 Synflorix 中部分主要活性主成分，故 Synflorix 主要活性主成分之態樣與基礎專利所揭者不同，且分子結構之改變可能會造成治療效益之重大影響；二者，未能確定 Synflorix 上市醫藥品許可之主要活性成分涵蓋 protein-D？三者，Synflorix 上市醫藥品許可涵蓋 protein-D 僅為攜帶蛋白之角色，審查上市許可時未有證據支持 protein-D 具有 EP0594610B1 所教示之效益（預防 *Haemophilus influenzae* 菌所引起之疾病）；然最高法院最終並未作出任何判決結果，反而停止審理程序，向歐盟法院提問如

²⁸ Judgment of C-631/13 case, <http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=161387&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=61424> (last visited June 16, 2015).

下 1. 本案例中基礎專利涵蓋 protein-D，但上市醫藥品許可（Synflorix）僅揭示該 protein-D 為攜帶蛋白，具有佐劑功能，可增強 Synflorix 活性主成分之效益，然此效果未揭示於上市醫藥品許可所載之適應症，protein-D 是否符合活性主成分定義而能獲得補充保護證書核准，2. 一活性主成分若其醫療效果未為上市醫藥品許可之適應症所涵蓋者，該上市醫藥品許可是否不符合 EC Regulation 469/2009 法條第 3 條 b 項規定，而無法獲得補充保護證書保護，進而尋求歐盟法院的解釋。

歐盟法院認為 EC Regulation 469/2009 法條第 1 條 b 項規定，定義 product（活性產物）為醫藥品之活性主成分（active ingredient）或一種以上合併使用的活性主成分，然活性主成分定義卻未出現在 EC Regulation 469/2009 條文，基於一般廣泛接受之藥理學的技術觀點，活性主成分為任何一物質或物質混合物用以製造醫藥品，可展現出藥理或免疫上效能藉以導正或調整生理上之功能，但不包含醫藥品中不會對人體或動物產生療效的物質，雖然 EC Regulation 469/2009 條文並未排除一共價結合其他活性主成分之活性主成分可獲准補充保護證書，但是一未有任何治療效果之物質，卻以某種特定形式構成醫藥品之一部分，無法視為活性主成分，不應給予補充保護證書保護；綜上，歐盟法院認為本案 protein-D 是否符合 EC Regulation 469/2009 條文中第 1b、3a 條文，關鍵在於 protein-D 本身是否具有藥理或免疫上效能，而與 protein-D 是否與其他活性主成分共價結合無關。故前開條文並不會解釋為排除一構成醫藥品且與其他活性主成分共價結合之活性主成分獲得補充保護證書之保護；另，由於補充保護證書制度的設計是為了補償專利權人因為醫藥品需要申請上市許可（藥品許可證）而耽誤商業上實施之期間，故除非該活性產物（product）（No 469/2009 條文中第 1b 條文）經審查核准為可上市之醫藥品，否則該活性產物（product）不得獲准補充保護證書之保護；EC Regulation 469/2009 條文中第 4 條文規定，補充保護證書所提供之保護僅限於上市許可所涵蓋之活性產物（product）及經上市核准之醫藥品的任何用途，該條文亦暗示若醫藥品之用途未經審查許可，即非補充保護證書所保護之範圍，所以若活性主成分所具有之醫療效果無法為上市許可（藥品許可證）適應症所涵蓋，該活性主成分無法獲准補充保護證書，凡此，Synflorix 所核准之適應症為嬰兒或 6 周至 2 歲小兒用於預防肺炎鏈球菌所引起之肺炎及中耳炎，但未有充分之臨床試驗數據證實該預防中耳炎是由於對抗 Haemophilus influenzae 的 protein-D 所產生

之主動免疫效果，故 protein-D 基於藥品之分析層次上，並不列入該藥品之規格內，故 protein-D 之醫療效果並未經上市審查所核可，亦沒有補償耽誤商業實施之期間的必要。

六、C-130/11 Neurim²⁹

Neurim 公司發明一包含 melatonin 之組合（formulation）可以治療失眠，遂向歐洲專利局申請專利並獲得核准，上開含 melatonin 之組合於 2007 年 6 月 28 日獲准上市醫藥品許可，商品名為 Circadin，適應症為失眠之治療；Neurim 公司遂向英國專利局申請補充保護證書保護但獲得核駁，理由為 2001 年 melatonin 已獲准上市許可（動物用藥），商品名為 Regulin，適應症為調節綿羊季節性生育活性，英國專利局認為違反 EC Regulation No 469/2009 第 3 條 d 款之規定，認定 melatonin（Circadin）之上市許可，非為活性主成分（melatonin）所核准之第 1 張許可證。

Neurim 公司向英國高等法院及上訴法院提出上訴，分別被駁回及暫停審查程序，最終向歐盟法院（CJEU）提出於解釋 EC Regulation No 469/2009 第 3 條規定時，是否視為當一藥品上市（主成分為 A）許可核准後，進而可防止依據後續核准的另一張不同適應症之藥品上市許可（主成分亦為 A）而申請補充保護證書保護，即使該基礎專利（第 2 醫療用途專利）所保護之範圍並未涵蓋第一張上市許可藥品之問題尋求進一步解釋。

首先，歐盟法院指出未產生爭議之事實基礎如下：1. 兩張上市許可之藥品所包含之活性主成分本身並未為本案基礎專利所保護；2. 第二張上市許可為合法有效的；3. 第一張上市許可所獲得核准藥品為動物用藥，由與第二張上市許可相同之活性主成分所組成；歐盟法院引用 Explanatory memorandum（proposal for a Council Regulation EEC 11 April 1990）之第 29 段關於建立補充保護證書制度相關內容，指出一專利保護活性產物（product），或一專利保護製備該活性產物（product）之步驟，或一專利保護新活性主成分或已知活性主成分之新應用，因符合 EC Regulation No 469/2009 第 2 條規定皆可據以該專利而授予補充保護證書

²⁹ Judgment of C-130/11 case, <http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=125216&doclang=EN> (last visited July 9, 2015).

保護，因此基於 EC Regulation No 469/2009 第 5 條規定下，補充保護證書亦可賦予與基礎專利所提供給活性主成分之新應用相同的保護權利，準此，歐盟法院最終認為一新基礎專利保護一已知活性主成分之治療不同適應症的應用（無論施用於動物或人類、該活性主成分是否為早期專利所保護），只要該已知活性主成分之不同適應症的藥品獲得上市許可，新基礎專利之專利權人可以申請補充保護證書保護，但補充保護證書的保護範圍僅限於該已知活性主成分的新應用，故本案先前已獲准之動物用藥品並不會阻礙依據不同適應症但包含相同活性主成分的上市許可藥品之補充保護證書的核准。

肆、小結

第一，下表 5 所列關於 C322/10 及 C422/10 判例結果，相較之下台灣若要依據下表列之上市醫藥品許可而獲准專利權期間延長，則申請延長專利案之申請專利範圍定要涵蓋 A+B+C+D，且核准延長之標的亦僅能為 A+B+C+D³⁰。

表 5

基礎專利	上市醫藥品許可	補充保護證書之聲明	核准情形	
			歐洲	台灣
C322/10:A+B	A+B+C+D	A+B	可	否
C422/10:A,A+B,B	A+B+C+D	A 或 B	可	否

第二，對於同一件發明專利案，我國專利法第 53 條規範僅得以第一次許可證申請延長一次，相較於下表 6 C484/12 及 C443/12 判例結果互有異同，綜合而論，歐盟法院認為如：獲准之關於 A 活性主成分之第 1 張補充保護證書可以防止所有

³⁰ 我國 2013 專利延長基準關於第一次許可證所載之有效成分與申請延長專利案之申請專利範圍之對應關係，其組合物發明專利案部分若請求項為包含二個以上有效成分之組合物時，則許可證記載之有效成分亦須由二個以上有效成分所組成。例如，許可證記載二個有效成分 a 及 b，則所對應之請求項內容必須為 a+b 或 A+B（a，b 分別涵蓋於 A，B 之範圍內）之組合物；若所對應之請求項內容僅為 a（或 A）、僅為 b（或 B）、或為 A+B+C（C 為第三個有效成分）等，均屬無法對應的情形；反之，請求項內容若為 A+B 之組合，而許可證所記載之有效成分僅為 a 或僅為 b，均屬許可證記載之有效成分無法與請求項內容相對應的情形。

包含 A 活性主成分之藥品製造或販售（如：A+B 藥品），若再核准關於 A+B 活性主成分之第 2 張補充保護證書，效力上有所重覆，是以，第 2 張補充保護證書不應獲准（C443/12），相反地，兩張補充保護證書申請之順序對調，則不會產生效力重覆之問題，故兩張補充保護證書皆會獲准（C484/12）。

表 6

		基礎專利	上市醫藥品許可	補充保護證書
C484/12 (疫苗)	第 1 張 SPC	A,A+B, A+B+C+D	A+B+C+D	A+B+C+D (歐洲獲准)
	第 2 張 SPC	A,A+B, A+B+C+D	A+B+C+D	A (歐洲獲准)
C443/12 (小分子藥物)	第 1 張 SPC	A,A+B	A	A (歐洲獲准)
	第 2 張 SPC	A,A+B	A+B	A+B (歐洲核駁)

第三，我國專利權延長基準敘明獲准專利權期間延長的要件之一，必須要取得第一張藥品許可證，而許可證的有效成分上所記載之有效成分，係指醫藥品配方中具有藥理作用的成分並具有中央衛生主管機關審核之適應症療效，與 C631/13 判決中歐盟法院所認定活性主成分應為任一物質或物質混合物用以製造醫藥品，可展現出藥理或免疫上效能藉以導正或調整生理上之功能的精神一致，故相同地，protein-D 本身在 Synflorix 疫苗中並未有足夠證據支持該藥品之適應症為 protein-D 所產生之效益，protein-D 即非 Synflorix 疫苗之活性成分，此案例若依據我國專利延長基準規定，亦會認定 protein-D 未取得許可證，而無法獲准專利權期間延長。

第四，我國專利權延長基準關於第一次藥品許可證之判斷，其中於同一藥品許可證上若加註變更事項，除原核定之適應症外，准予增列之新適應症，則該次許可係同一有效成分之不同用途許可，屬第一次許可證，該判斷原則與 C130/11 相同，在 C130/11 判例中已知活性主成分之新適應症藥品的上市許可，亦不受同

活性主成分之動物用藥的上市許可所影響，符合 EC Regulation No 469/2009 第 3 條 d 項第 1 張上市許可之概念。綜上，關於已知活性主成分之第 2 醫療用途獲准之藥品許可證，不論在歐洲或我國，皆符合第 1 張藥品許可證之定義。

伍、結論與建議

首先，依據現行我國 2013 年專利權期間延長基準，專利權期間延長申請一旦獲准，自專利權屆滿之次日開始延長，至多可延長 5 年，而相較於歐洲補充保護證書制度之計算方式雖有所差異，但該制度下最多亦是僅能延長 5 年（除非另有進行小兒科用藥研究方能額外延長 6 個月），然歐洲補充保護證書制度縱使可以至多延長 5 年，但該補充保護證書核准延長期限仍不得超過第 1 張上市醫藥品許可核准日後 15 年，換句話說，即醫藥品之市場獨占權至多給予 15 年，而此一限制是否適合遂行於我國制度？值得思考；筆者僅就自中華民國專利檢索系統隨機檢視 10 件 104 年獲准之專利權延長申請案，觀察其獲准延長之期限與第一次取得藥品許可證日加上 15 年之期限，兩者相較，發現 10 件專利權延長申請案所核准延長之期限皆早於第一次取得藥品許可證日加上 15 年之期限，由此可知，我國上市醫藥品（原廠新藥）之市場獨占權普遍皆未長於 15 年，若此一限制引進我國，似乎對於原開發藥廠於我國之專利布局及新藥上市並無任何影響，且無助減低我國所核准專利權之延長期間，而能使得學名藥提早於我國製造上市；然我國製藥業目前尚以生產學名藥為主，逐漸轉型朝向新藥研發目標邁進，為顧及國內製藥業存續發展（可提早布局學名藥市場）及考量公共衛生利益使民眾能夠獲得可以負擔之藥品，降低原廠新藥市場獨占權期間，即在我國專利權期間延長計算引入該延長之期限不得超過第 1 張上市醫藥品許可核准後若干年為限（小於 15 年）之設計，似乎可為一思考之方向，惟須衡平原開藥廠及我國學名藥廠之權益，故若干年限為何？則有待產官學界共同思考及研究。

二者，由於我國專利權延長基準已明確敘明，據以延長之藥品許可證的有效成分須涵蓋於申請延長專利案之申請專利範圍中方屬可對應態樣，特別是組合物之發明專利案，其申請專利範圍涵蓋兩種有效成分以上之組合必須精準地對應藥品許可證之有效成分，如：藥品許可證之有效成分 a+b，對應之申請專利範圍內

容則必須 $a+b$ 或 $A+B$ (a 為 A 、 b 為 B 之下位概念) 之組合物，凡此，對於多價疫苗藥品有效成分（如：多種抗原），常分別為多件不同專利所保護，若以前開我國專利權延長基準關於對應關係之規定，則可能導致許多疫苗藥品相關專利無法申請專利權期間延長（如：專利 1 申請專利範圍涵蓋 A 抗原、專利 2 申請專利範圍涵蓋 B 抗原，第 1 張疫苗許可證有效成分為 $A+B$ ，許可證與專利 1 或 2 皆無法對應），可能影響國外先進疫苗大廠來我國申請專利及上市疫苗之意願，是以，關於藥品許可證之有效成分及申請延長專利案之申請專利範圍的對應關係或許可重新檢討，更由於一套藥品專利延長制度不宜對疫苗及小分子藥品作不同規範，故似有必要針對疫苗及小分子藥品建構其適當且與國際調和化之規定。

三者，綜觀歐盟法院判例 C-484/12、C-443/12 內容，有以下兩面向可反思我國關於醫藥品發明專利之申請案量與原開發藥廠新藥之引進其兩者之間的衡平，其一，基於鼓勵原開發藥廠研發創新且具有更好療效的藥品及促進新藥進入我國市場之精神下，降低原開發藥廠申請專利之成本，可評估開放一件發明專利可依據多張藥品許可證申請延長多次，如：單一活性成分 (a) 及兩種活性成分併用 ($a+B$) 兩種請求態樣涵蓋於同一件發明專利之申請專利範圍下，可以依據 a 及 $a+b$ (b 為 B 之下位概念) 之 2 張藥品許可證分別申請延長，而無須將兩種態樣分開申請兩件發明專利；其二，維持目前我國專利權期間延長制度，一件發明專利僅能申請延長一次，如：專利 1 之申請專利範圍涵蓋 a 化合物，則據以 a 成分之藥品許可證申請專利權延長，專利 2 之申請專利範圍涵蓋 $a+B$ 組合物，則據以 $a+b$ (b 為 B 之下位概念) 成分之藥品許可證申請專利權延長，惟可多宣導專利權延長與藥品許可證的對應關係要求，或許可讓藥品專利權人強化我國專利布局，如針對申請藥品許可證之併用多種活性成分的組合物加以保護，以提高來我國申請相對應組合物專利之意願。

最後，藉由此次 6 件判例結果，可以一窺歐洲補充保護證書制度的實務面，亦可比較我國專利權期間延長制度與歐洲補充保護證書制度異同，反思我國專利權期間延長制度是否可與國際接軌及調和，以利先進國家原開發藥廠在我國布局相關藥品專利並取得專利權延長，所謂他山之石可以攻錯，相信歐洲補充保護證書制度可為我國專利權期間延長制度之重要的參考依據。

本園地旨在澄清智慧財產權相關問題及答詢，歡迎讀者來函或 E-mail 至 ipois2@tipo.gov.tw，本刊將盡力提供解答及回應。

著作權

問：魔術表演能不能受著作權法保護？

答：依著作權法第 7 條第 1 項規定，對於「既有著作」或「民俗創作」加以演出的表演，才會受著作權法保護。由於「魔術」通常是一套固定的操作方法和技巧，而著作權法僅保護表達，不保護思想、操作方法，因此「魔術」本身無法成為一種著作，魔術師「變魔術」時，也就只是操作了這些方法，而沒有對既有的著作或民俗創作加以演出，所以單純表演一套魔術並無法受著作權法保護，也不能禁止別人表演相同或類似的魔術。不過時下的魔術表演，通常會在表演中融入歌唱、舞蹈或是一段短劇，而非單純「變魔術」而已，這些魔術師依歌譜、劇本等既有著作而演唱或串場的部分，便屬於著作權法所保護的「表演」，而可以行使著作權法賦予表演人的相關權利。

商標

問：註冊商標如涉有異議、評定或廢止案件，是不是隨時都可以申請分割商標權或減縮指定使用商品／服務？

答：註冊商標涉有異議、評定或廢止案件時，經雙方交叉答辯及陳述意見，已有足夠時間讓商標權人斟酌考量有無必要申請分割商標權，或透過減縮指定使用商品／服務方式，除去被爭議商標註冊違法情形，為衡平當事人權益，並使雙方爭議的商標權範圍及早確定，故申請分割及減縮的時點，應於爭議案件「處分前」為之（商標法第38條第Ⅲ項），不得在行政救濟程序中再行主張。

問：註冊商標涉有爭議案件，申請分割商標權或減縮指定使用商品／服務者，應於「處分」前為之，該「處分」是否包括原處分被行政救濟機關撤銷後，智慧局重為的處分？

答：商標法第38條第3項規定的「處分」前，解釋上應包括原處分因行政救濟程序遭撤銷後，智慧局重新審查所為的處分。所以，在智慧局重為處分前，商標權人仍得就註冊商標申請分割或減縮指定商品／服務。

● EPO 再取得 ISO 9001 認證，2015 年主要績效超越目標

歐洲專利局（EPO）的專利核准程序在 2014 年 12 月取得 ISO 9001 認證之後，其專利資料及核准後作業（post-grant activities）再於去（2015）年 12 月取得認證。

ISO 9001 認證是一個國際認可的品質管理標準，認證程序要求高階管理人員的參與、精簡的流程與稽核及員工忠誠度，EPO 再延伸取得核准後作業認證，代表包括公告、註冊和核准後規費處理等程序，亦通過了和檢索、審查及異議階段同樣嚴格標準的專利程序認證。

最近幾年來 EPO 進行全面改革，已使其 2015 年的產出量、即時性和品質績效明顯提升。歐洲對專利保護的需求不斷增加，EPO 的 4,200 名專利審查人員總計完成 36 萬 5 千件檢索和審查，較 2014 年增加 14%，此成果不僅是因為將專利審查人力資源重新放在核准和異議程序，亦是 EPO 招募策略和強化資訊技術（IT）系統的結果。

2015 年 EPO 核准 68,400 件專利（2014 年為 64,600 件），小幅超越目標，核准率仍維持約 48%，審查期程亦有縮短，從請求審查到核准的時間縮短至平均 28 個月；新近的「檢索早期確認（Early Certainty from Search）」計畫是要在申請後 6 個月內提早發出附有可專利性書面意見的檢索報告，在此計畫實施 18 個月以來，超過 85% 的檢索報告達成目標（包括 90% 以上的國際檢索報告可及時公開為“A publication”），待檢索的積案下降 3 分之 2。

2015 年底 EPO 的專利資料及核准後作業也取得 ISO 9001 認證後，使整個專利程序均取得品質認證，2015 年已達成、甚至超越依據 EPO 品質政策所訂要求目標。EPO 的內部品質措施「檢索和審查一致性確認（Conformity Assurance in Search and Examination, CASE）」，檢索和審查的達成率分別為 98.6% 和 98.7%（兩者原預設目標都是 95%），代表非常高比例的產出都是零錯誤。

EPO 同時繼續成功進行其全球認可、效率化的分類工作（將全球新的公開案建立索引以方便未來檢索），這是高品質檢索的基石；2015 年共進行大約 110 萬個案件的分類，待分類的案件由 56,278 件減少至僅 18,508 件，遠低於 5 萬件的原訂目標。

由於 EPO 透過內部改革達成效率提升，這些改善不需使用者支付額外費用，除了因應通貨膨脹小幅調整，規費自 2010 年以來維持平穩；此外，EPO 的主要程序費用—PCT 檢索費—仍凍漲（自 2012 年來），從 2016 年 4 月 1 日起，凍漲也擴大到 PCT 審查費。

相關連結：<http://www.epo.org/news-issues/news/2016/20160113.html>

專利

● 智慧局 AEP 01 月份統計資料簡表

表一：105 年 01 月加速審查申請案申請人國別統計

依月份統計：

申請時間	本國				本國 合計	外國				外國 合計	總計
	事由 1	事由 2	事由 3	事由 4		事由 1	事由 2	事由 3	事由 4		
105 年 01 月	7	0	11	4	22	15	0	1	0	16	38
總計	7	0	11	4	22	15	0	1	0	16	*38

* 註：包含 3 件不適格申請（3 件事由 4）。

依申請人國別統計：

申請人國別	事由 1	事由 2	事由 3	事由 4	總計
中華民國 (TW)	7	0	11	4	22
日本 (JP)	8	0	1	0	9
美國 (US)	2	0	0	0	2
德國 (DE)	2	0	0	0	2
薩摩亞 (WS)	1	0	0	0	1
以色列 (IL)	1	0	0	0	1
百慕達 (BM)	1	0	0	0	1
總計	22	0	12	4	*38

表二：加速審查申請案之首次回覆（審查意見或審定）平均時間

申請事由	加速審查案件 申請時間	首次審查回覆 平均時間（天）
事由 1	至 2016 年 1 月底	72.2
事由 2	至 2016 年 1 月底	81.6
事由 3	至 2016 年 1 月底	140.6
事由 4	至 2016 年 1 月底	97.7

註：事由 1 係自 98 年 1 月至 105 年 1 月底，
 事由 2、3 係自 99 年 1 月至 105 年 1 月底，
 事由 4 係自 103 年 1 月至 105 年 1 月底。

表三：主張之對應案國別統計（105 年 1 月）

國別	事由 1	事由 2	總計	百分比
美國 (US)	14	0	14	56.00%
日本 (JP)	5	0	5	20.00%
中國大陸 (CN)	4	0	4	16.00%
歐洲專利局 (EP)	2	0	2	8.00%
總計	25	0	25	100.00%

註：其中有 2 件加速審查申請引用複數對應案。

● **專利侵權判斷要點**

一、本局修訂「專利侵害鑑定要點」（草案），完成「專利侵權判斷要點」，並於 104 年 8 月 14 日至 10 月 15 日召開 7 次研討會，全部討論完畢。

二、本局就研討會中所提意見，完成修正該要點，並作成各界意見及研復結果彙整表，供各界參考。

三、本要點後續相關事宜將移請司法院辦理。

四、上述研討會討論版本，請參見本局專利布告欄（路徑為：本局首頁＞公告資訊＞布告欄＞專利布告欄，發布日期為 104 年 8 月 6 日，參見相關連結。）

<http://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=580441&ctNode=7127&mp=1>

● **公告「兩岸尼斯分類商品及服務類似組群碼對應表（第 10-2016 版）」**

配合 WIPO 尼斯商品國際分類第 10 版 2016 年定期修正，本局同步更新「兩岸尼斯分類商品及服務類似組群碼對應表（第 10-2016 版）」如附件檔，作為指定商品／服務分類及商標前案檢索範圍的參考，期有助於兩岸雙方申請人提出商標註冊申請之事先規劃。

<http://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=579273&ctNode=7127&mp=1>

● **本局翻譯韓國 2013 年版專利法，歡迎參考**

有鑑於臺韓專利領域交流日益頻繁，本局翻譯韓國 2013 年版專利法，請各界參考。

限於韓國專利法相關資訊不易取得，此譯本係根據韓國 2013 年修法（Act No.11690）之英文版條文翻譯，與現行法或已有不同，尚請留意。且翻譯有其難度，如有疏漏或語意未臻精準之處，仍以原文為準，並請各界不吝指正。

<http://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=579290&ctNode=7127&mp=1>

● **新修正「歐盟商標規則」將於 105 年 3 月 23 日生效；商標及設計主管機關將更名為歐盟智慧財產局**

歐盟於去(104)年 12 月 23 及 24 日分別公告新修正「歐盟商標指令 (EU Trade Mark Directive 2015/2436)」及「歐盟商標規則 (EU Trade Mark Regulation 2015/2424)」。「歐盟商標指令」於公布後 20 日生效，成員國需在 3 年內將其轉化為國內法；「歐盟商標規則」將於今(105)年 3 月 23 日生效，屆時 OHIM (Office for Harmonization in the Internal Market) 將更名為 EUIPO (European Union Intellectual Property Office)，所有尚有效存在及申請中的共同體商標 (CTM) 將自動變更為歐盟商標 (EUTM)。

新「歐盟商標規則」維持國內及歐盟商標併行制度，並進一步調和二者的註冊程序，重要的修正包括：刪除「圖文表示 (graphical representation)」的申請要件，以利非視覺可感知的聲音及氣味等新型態商標之申請；註冊申請案基本規費調降，並以指定使用於 1 個類別為限（修正前可指定使用於 3 個類別），以避免浮濫申請；延展註冊基本規費用亦將調降。

<http://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=579230&ctNode=7127&mp=1>

● **105 年度「全域檢索系統」推廣課程**

「全域檢索系統」為本局審查同仁進行前案檢索使用之重要檢索資源，可一次檢索 5 大專利局及本國專利資料，目前民眾可至本局台北閱覽室及各服務處免費使用。為推廣使用「全域檢索系統」，將規劃於台北本局、新竹、台中、台南及高雄 4 服務處各舉辦一場推廣課程，會中將由本局同仁逐步介紹檢索系統功能、特色及提供電腦供實機演練。受限於場地及電腦數量，每班以 10-15 人為限（約 2-3 人共用 1 機，實機操作），敬邀各界報名參加。

聯絡人：王小姐 TEL：(02)2376-7180 FAX：(02)27352656

E-mail：anna40058@tipo.gov.tw

<http://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=577896&ctNode=7127&mp=1>

● **商品與服務國際 (尼斯) 分類第 10 版 2016 修正版**

世界智慧財產組織 (WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION, WIPO) 最新 NCL (10-2016) 修正版於本 (105) 年 1 月 1 日生效，修正內容包括類別標題、注釋、商品與服務名稱，經彙整相關資料供各界參考利用；並張貼於本局商標網頁「商品及服務相關資訊」項下「商品與服務國際 (尼斯) 分類第 10 版 2016 修正版」。

<http://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=578201&ctNode=7127&mp=1>

● **本局專利權商標權開放資料，預訂於 105 年 1 月 29 日至 3 月 28 日徵求有使用意願的組織 (產業、研究單位、學術界、企業) 或個人參與試營運**

為便利公眾利用專利權、商標權等資料，本局已建置完成專利權、商標權 11 個開放資料集，未來將提供公眾「公報開放資料下載網站」免費下載使用，並依專利商標公報發行之週期定期更新。

為蒐集使用建議以做為服務改善依據，本局預訂於本 (105) 年 1 月 29 日 (五) 起進行系統試營運二個月，歡迎有使用意願之組織、個人與本局連繫 (資訊室盧小姐：電話：02-23767452；電郵：ipoid@tipo.gov.tw)，本局將提供試營運網址。

<http://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=578217&ctNode=7127&mp=1>

經濟部智慧財產局台北服務處
105 年 3 月份專利商標代理人義務諮詢服務輪值表

諮詢服務時間	諮詢服務項目	義務代理人
3/01 (二) 14:30 — 16:30	專利	卞宏邦
3/02 (三) 09:30 — 11:30	專利	閻啟泰
3/03 (四) 09:30 — 11:30	商標	徐雅蘭
3/04 (五) 09:30 — 11:30	商標	鄭憲存
3/04 (五) 14:30 — 16:30	專利	陳群顯
3/08 (二) 09:30 — 11:30	專利	王彥評
3/08 (二) 14:30 — 16:30	專利	林坤成
3/09 (三) 09:30 — 11:30	專利	祁明輝
3/10 (四) 14:30 — 16:30	專利	張仲謙
3/11 (五) 09:30 — 11:30	專利	丁國隆
3/14 (一) 14:30 — 16:30	專利	陳逸南
3/15 (二) 09:30 — 11:30	商標	林存仁
3/15 (二) 14:30 — 16:30	專利、商標	林金東
3/16 (三) 09:30 — 11:30	商標	梅文萱
3/16 (三) 14:30 — 16:30	專利	李秋成
3/17 (四) 09:30 — 11:30	專利	宿希成
3/18 (五) 09:30 — 11:30	專利	陳晃顯
3/18 (五) 14:30 — 16:30	專利	趙志祥
3/22 (二) 09:30 — 11:30	商標	高尹文
3/23 (三) 14:30 — 16:30	專利	沈怡宗
3/24 (四) 09:30 — 11:30	商標	張文彬

3/25（五）09：30 — 11：30	專利	彭秀霞
3/29（二）14：30 — 16：30	專利、商標	鄭振田
3/30（三）09：30 — 11：30	專利	陳昭誠
3/31（四）09：30 — 11：30	專利	甘克迪

- 註：1. 本輪值表僅適用於本局台北局址，服務處地點（106 台北市大安區辛亥路 2 段 185 號 3 樓）
2. 欲洽詢表列之代理人，亦可直撥電話（02）2738-0007 轉分機 3063 洽詢

經濟部智慧財產局台中服務處 105 年 3 月份專利商標代理人義務諮詢服務輪值表		
諮詢服務時間	諮詢服務項目	義務代理人
03/02 (三) 14:30 — 16:30	商標	林昌助
03/03 (四) 14:30 — 16:30	專利	朱世仁
03/04 (五) 14:30 — 16:30	商標	陳建業
03/09 (三) 14:30 — 16:30	商標	陳逸芳
03/10 (四) 14:30 — 16:30	商標	陳鶴銘
03/11 (五) 14:30 — 16:30	商標	施文銓
03/16 (三) 14:30 — 16:30	專利	吳宏亮
03/17 (四) 14:30 — 16:30	專利	趙嘉文
03/18 (五) 14:30 — 16:30	專利	趙元寧
03/23 (三) 14:30 — 16:30	專利	林湧群
03/24 (四) 14:30 — 16:30	商標	周皇志
03/25 (五) 14:30 — 16:30	商標	顏永堅

註：1. 本輪值表僅適用於本局臺中服務處，地點：臺中市南屯區黎明路二段 503 號 7 樓

2. 欲洽詢表列之代理人，亦可直撥電話 (04) 2251-3761~3 洽詢

經濟部智慧財產局高雄服務處 105 年 3 月份專利商標代理人義務諮詢服務輪值表		
諮詢服務時間	諮詢服務項目	義務代理人
3/02 (三) 14:30 — 16:30	商標	陳明財
3/03 (四) 14:30 — 16:30	商標	楊家復
3/04 (五) 14:30 — 16:30	商標	李彥樑
3/07 (一) 14:30 — 16:30	商標	趙正雄
3/08 (二) 14:30 — 16:30	商標	李德安
3/09 (三) 14:30 — 16:30	商標	戴世杰
3/10 (四) 14:30 — 16:30	商標	劉建萬
3/11 (五) 14:30 — 16:30	商標	蔡明郎
3/14 (一) 14:30 — 16:30	商標	郭同利
3/15 (二) 14:30 — 16:30	商標	王增光
3/16 (三) 14:30 — 16:30	商標	黃茂明
3/17 (四) 14:30 — 16:30	專利、商標	劉哲郎
3/18 (五) 14:30 — 16:30	商標	盧宗輝
3/21 (一) 14:30 — 16:30	商標	李榮貴
3/22 (二) 14:30 — 16:30	商標	陳文官

- 註：1. 本輪值表僅適用於本局高雄服務處，服務處地點：（高雄市成功一路 436 號 8 樓）
2. 欲洽詢表列之義務諮詢人員，亦可直撥電話（07）271-1922 洽詢

105 年專利案件申請及處理數量統計表

單位：件

月	新申請案	發明公開案	公告發證案	核駁案	再審查案	舉發案
1 月	5,157	3,694	6,464	1,640	656	42
合計	5,157	3,694	6,464	1,640	656	42

備註：自 93 年 7 月 1 日起，新型專利改採形式審查制，自該日以後無新型再審查案之申請。

105 年商標案件申請及處理數量統計表

單位：件

月	申請註冊案 (以案件計)	公告註冊案 (以案件計)	核駁案	異議案	評定案	廢止案	延展案
1 月	6,178	5,982	602	68	13	48	3,906
合計	6,178	5,982	602	68	13	48	3,906

105 年本局辦理申請核驗著作權文件證明書件數統計表

單位：件

月	申請核驗著作權文件證明書件數
1 月	2,154
合計	2,154

* 專利

作者	文章名稱	期刊名稱	期數	出版日期
李素華	民事法院自為判斷專利有效性與加速解決紛爭之迷思——從最高法院一〇四年度台上字第四〇七號民事判決談起	月旦裁判時報	43	2016.01

* 商標

作者	文章名稱	期刊名稱	期數	出版日期
周波	大陸地區《商標法》中「其他不良影響」的認定	智慧財產權月刊	206	2016.02
陶鈞	大陸地區涉網路侵害商標權糾紛案件的類型化分析	智慧財產權月刊	206	2016.02
汪澤	論大陸馳名商標制度法律本意的回歸	智慧財產權月刊	206	2016.02
黃銘傑	著名商標之「著名」程度及適用於同一或類似商品（服務）之探討——從最高行政法院一〇一年度判字第四七號判決及司法院一〇二年度「智慧財產法律座談會」「行政訴訟類相關議題」第七號提案及研討結果談起	月旦法學雜誌	249	2016.02

智慧財產權月刊徵稿簡則

104 年 10 月修訂

- 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法制介紹、專論、問題探討、國際動態、新聞等著作、譯稿，歡迎投稿。
- 二、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。
- 三、字數以 5,000 至 12,000 字為宜（如篇幅較長，本刊得分期刊登），稿酬每千字 1,200 元；譯稿費稿酬相同，如係譯稿，本局不另支付外文文章之著作財產權人授權費用。
- 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，如係譯稿請附原文（以 Word 檔或 PDF 檔為原則）及「著作財產權人同意書」正本（授權範圍需包含同意翻譯、投稿及發行，同意書格式請以 e-mail 向本刊索取），且文章首頁需註明原文出處、譯者姓名及文章經著作財產權人授權翻譯等資訊。
- 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，本刊得於三年內暫停接受該作者之投稿。但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。



附錄

智慧財產權月刊徵稿簡則

七、為推廣智慧財產權知識，經採用之稿件本局得多次利用（紙本印行或數位媒體方式）及再授權第三人使用。

八、投稿可採 **e-mail** 或書面方式：

以 **e-mail 投稿者**請寄至：ipois2@tipo.gov.tw

以書面投稿者請寄至：

10637 臺北市大安區辛亥路 2 段 185 號 5 樓

經濟部智慧財產局資料服務組「智慧財產權月刊」編輯室收。

（聯絡電話：02-2376-7170 劉宥妤小姐）

智慧財產權月刊本文格式

一、來稿請附 10 個左右的**關鍵字**及 100 字左右之**摘要**，論述文章應加附註，並附簡歷（姓名、聯絡地址、電話、電子信箱、現職、服務單位及主要學經歷）。

二、文章結構請包含以下部分，以摘要起始，並依前言、內文依序論述，文末務請以結論為題撰寫。舉例如下：

摘要

壹、前言

一、專利權之特殊性（範例）

...

貳、專利權之特殊性質（範例）

參、界定技藝人士水準對於追求個案認定正確性之重要性（範例）

肆、結論

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、表格分開標號，圖表之標號一律以阿拉伯數字標示，編號及標題置於圖下、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。

智慧財產權月刊專論引註及參考文獻格式範本說明

一、本月刊採當頁註腳（footnote）格式，於文章當頁下端做詳細說明或出處的陳述，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：

1、專書：羅明通，「著作權法論」，頁 90-94，台英國際商務法律事務所，1998 年 8 月第 2 版。

2、譯著：Douglass C. North 著，劉瑞華譯，「制度、制度變遷與經濟成就」（Institutions, institutional change, and economic performance），頁 45、69，時報文化，1995 年。

3、期刊：王文宇，「財產法的經濟分析與寇斯定理」，月旦法學雜誌第十五期，頁 6-15，1996 年 8 月。

4、學術論文：林崇熙，「台灣科技政策的歷史研究（1949～1983）」，國立清華大學歷史研究所碩士論文，1989 年。

5、法律資料：商標法第 37 條第 10 款但書；

大法官會議解釋第 245 號；

最高法院 84 年度台上字第 2731 號判決；

經濟部經訴字第 09706106450 號決定；

經濟部智慧財產局民國 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。

- 6、網路文獻：謝龍田，【309 株「黑珍珠」種苗疑走私到大陸】，2002-06-10 / 聯合報 / 14 版，

<http://udnnews.com/FLASH/73405.htm>（最後瀏覽日：2002/06/10）。

四、英文文獻註釋方法舉例如下：

- 1、專書：作者姓名，書名 引註頁碼（出版）。

例：RICHARD EPSTEIN, *TAKINGS: PRIVATE PROPERTY AND THE POWER OF EMIENT DOMAIN* 173 (1985).

- 2、期刊：作者姓名，文章名，出處之期刊 起始頁，引註頁碼（出刊）。

例：Charles A. Reich, *The New Property*, 73 Yale L.J. 733, 737-38 (1964).

- 3、網路文獻：作者姓名，論文名，網站名，頁碼，網址（最後瀏覽日）。

例：Elizabeth McNichol & Iris J. Lav, *New Fiscal Year Brings No Relief From Unprecedented State Budget Problems*, CTR. ON BUDGET & POLICY PRIORITIES, 1, <http://www.cbpp.org/9-8-08sfp.pdf>. (last visited Feb. 1, 2009).

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。