



申請專利範圍之解釋

孫寶成*

中文摘要

申請專利範圍之解釋是屬於法律問題，由法官做決定。當專利申請人選擇為其專利說明書之字彙編纂者時，且不會造成申請專利範圍不明確時，應優先考量其解釋。除此之外，解釋申請專利範圍時，先以一般熟知該項技術領域人士的習慣用語或一般熟知該項技術領域人士的習慣用語解釋，仍有不明確之處時，再參考內部證據，當參考內部證據仍無法明確解釋申請專利範圍時，方諮詢外部證據。作者認為我國專利侵害鑑定要點草案中應增列專利說明書之摘要為內部證據之一部分，並增述在法院審理系爭案件之前就已經存在公眾可取得的外部證據，相對於在法庭中所提出的證人見解的外部證據，應被視為較為客觀可信。

Abstract

Claim construction is as a matter of law and should be exclusively decided by judge. When the applicant chooses to be his own lexicographer of his patent, his interpretation should be given priority. Besides that, in claim construction, ordinary use of the English language or customary usage should be first used to interpret the meanings of a claim. If the acquired meanings of the claim are still not available, then make reference to intrinsic evidences and if and only if the intrinsic evidence is not sufficient for determining the acquired meaning, then extrinsic evidence may be consulted for that purpose. Writer of this article suggests including “abstract” into the

* 作者為美國紐約州及麻薩諸塞州律師、美國富蘭克林皮爾斯學院法學中心法律博士及智慧財產權碩士、台灣專利代理人，任職於理律法律事務所。



lists of intrinsic evidences and emphasizing that extrinsic evidences that is publicly accessible prior to the trial should be deemed more objective and reliable than in court opinion testimony in the Guidelines.

關鍵字：申請專利範圍之解釋、字彙編纂者、內部證據、外部證據

Keywords：claim construction, lexicographer, intrinsic evidence, extrinsic evidence

一、前言

專利說明書同時為技術文件與法律文件¹，專利說明書中之發明說明及圖示揭露技術內容為其中技術文件，專利說明書中之申請專利範圍²界定專利權人的權利範圍同時告知社會大眾專利權利範圍³，為其中法律文件。法院在判斷專利權人之專利權是否受到侵害時，需進行專利侵權分析(infringement analysis)。不論在我國或美國，專利侵權分析的第一個步驟是『解釋申請專利範圍』，接下來則『比對解釋後之申請專利範圍與待鑑定對象(物或方法)⁴』，由此可見解釋申請專利範圍的重要性。申請專利範圍以請求項(claim)之形式呈現於說明書中，而請求項係以專利申請人所使用的文字所構成，這些文字的組合建構請求項的申請專利範圍，所以解釋申請專利範圍的目的在於正確解釋申請專利範圍之文字意義(文義)，以合理界定專利權範圍⁵。本文在於討論在解釋申請專

¹ Pitney Bowes v. Hewlett-Packard, 182 F.3d 1473, 1477, 45 USPQ2d 1429(Fed. Cir. 1999).

² 我國專利法第 26 條規定：『前條說明書，應載明發明名稱...及申請專利範圍...申請專利範圍應明確記載申請專利之發明，各請求項應以簡潔之方式記載，且必須為發明說明及圖式所支持...』。美國專利法第 112 條第 2 項²規定：『說明書應包括一個或一個以上請求項，特定指出及清楚的主張專利申請人視為其發明之標的』。

³ Johnson & Johnson Associates v. R.E. Service Co., 285 F.3d 1046 (Fed.Cir. 2002) (en banc); 我國 2004 年專利審查基準第一章 3.1 節提及申請專利範圍對於專利權人權利之保護及相對於公眾利用上之限制，均有重大意義。

⁴ 參見我國 2004 年制定之專利侵害鑑定要點草案 下篇(壹)(第二章)(第一節)。Markman, 517 U.S. at 374 USPQ2d 1461.

⁵ 參見我國 2004 年制定之專利侵害鑑定要點草案 下篇(壹)(第三章)(第一節)(一)。



論述

利範圍的證據來源及方法，同時由於專利權的保護為屬地主義(territorial principle)，本文指出我國專利法、專利侵害鑑定要點草案與美國法院在申請專利範圍解釋上的異同點，並提出建議。

二、由誰解釋申請專利範圍

在美國的司法制度中，一個訴訟案件中，關於法律問題(matter of law)部份，由法官做決定，關於事實問題(matter of facts)，則由陪審團(jury)做決定⁶。儘管美國聯邦巡迴上訴法院(CAFC)早在於 1982 年成立，之後也陸續處理一些關於申請專利範圍解釋的案例，但一直到 1995 年的 Markman 案⁷才確立，申請專利範圍解釋是屬於法律問題，由法官做決定。該案法官認為法官相較於陪審團更有能力恰當解釋申請專利範圍⁸。解釋申請專利範圍在於解釋請求項中的文字意義(文義)並進而決定該請求項之申請專利範圍⁹。如前述，專利說明書中申請專利範圍，為法律文件，而法官具有相當法律專業素養，較僅具有一般知識的陪審團適合解釋申請專利範圍的文義。CAFC 在審理地方法院上訴之專利案件，解讀申請專利範圍時，完全以 CAFC 法官之見解為見解(de novo)，不需考量當初地方法院法官對申請專利範圍如何解讀。

我國的法律制度與英美法律制度不同，並無陪審團制度，在專利侵權訴訟中，申請專利範圍的解釋同樣由法官決定，惟我國尚未成立類似美國聯邦巡迴上訴法院的專業法院，我國法院一般尊重官方所編制的專利侵害鑑定基準對申請專利範圍的解釋原則及侵害專利鑑定專業機構

⁶ 美國法院審理專利侵權案件時，任一方可提出 summary judgment 請求，當法院決定在事實方面無爭議時，可僅就法律面由法官審理，而無需陪審團參與。

⁷ Markman v. Westview Instruments, 517 U.S. 370, 38 USPQ2d 1461.

⁸ Id. at 388.

⁹ Kemco Sales v. Control Papers Co., 208 F.3d 1352, 1359, 54 USPQ2d 1308(Fed. Cir. 2000).



的專利侵害鑑定意見¹⁰，但最後決定權仍在於法官。

三、解釋申請專利範圍文義的原則與方法

3.1 專利說明書中的文字並不一定有一致的意義

解釋申請專利範圍文義並不在於取得同一文字在專利說明書及專利申請歷史檔案(prosecution history)中統一的文義，而在於獲致適當的文義(acquired meaning)，而這個過程有時必需參考許多證據，例如專利說明書的內容。在一件專利說明書中，相同的文字在說明書中不同的位置，可能有不同的意義，而不同的文字也可能有相同的意義¹¹。前者可能由於撰寫說明書時辭窮，而必需對於類似但不同的元件賦予相同的名稱，例如請求項中某第一元件包含一次元件『開口』，另一第二元件亦包含一次元件『開口』，顯然此兩個開口，所指的開口顯然並不相同。後者可能由於撰寫說明書時，撰寫者未給予統一名稱，例如某元件在說明書某處稱為連接元件，而在他處稱銜接元件，然而參考前後文及元件編號，可得知此兩個不同的名稱，所指的是同一元件。

3.2 以申請專利範圍的文字為重心

美國法院在解釋申請專利範圍時，著重於申請專利範圍的文字本身¹²，因為該文字係專利權人選取並用以特定指出並清楚的請求其認為其發明之標的¹³。申請專利範圍之解釋，自始至終都應針對申請專利範

¹⁰ 我國專利法第 92 條：『法院為處理發明專利訴訟案件，得設立專業法庭或指定專人辦理。司法院得指定侵害專利鑑定專業機構。法院受理發明專利訴訟案件，得囑託前項機構為鑑定。』；專利法 108 條規定新型專利準用專利法第 92 條。

¹¹ Tate Access Floors v. Maxcess Techs., 222 F.3d 958, 968, 55 USPQ2d 1513(Fed. Cir. 2000)

¹² Interactive Gift Express, 231 F.3d at 865, 56 USPQ2d 1647; Johnson Worldwide Assocs., 175 F.3d at 898, 990, 50 USPQ2d 1607(“ there must be textual reference in the actual language of the claim with which to associate a proffered claim construction”)

¹³ Interactive Gift Express, Inc., 256 F.3d 1323,1331, 59 USPQ2d 1401, 1406(Fed. Cir. 2001).

論述

圍的實際採用的文字¹⁴，因此法官需以申請專利範圍的文字為重心。美國法院在解釋申請專利範圍時，雖可參考其他證據，但不可在解釋申請專利範圍的過程中，對申請專利範圍增加或省略文字¹⁵，且無論在多大的公平或政策的誘因下，法官均不可重新撰寫申請專利範圍¹⁶。

與美國法院看法相同，我國專利法第 56 條第三項規定：『發明專利權範圍，以說明書之申請專利範圍為準...』。我國專利侵害鑑定要點草案，在鑑定流程中的第二階段『比對解釋後之申請專利範圍與待鑑定對象』，敘明在解析申請專利範圍之技術特徵時，不得省略技術特徵¹⁷，而解析技術特徵時，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、步驟即其結合關係設定為技術特徵¹⁸，就此可衍生解釋出一項原則，即不可在解釋申請專利範圍的過程中，對申請專利範圍省略文字，此亦與美國法院看法相同。

然而有部分學者認為，由於美國為採先發明主義之國家，而先發明主義之制度允許先從事(或完成)發明，較慢提出專利申請¹⁹，而不致影響其新穎性²⁰且可於兩年內透過再頒發專利(reissued patent)程序²¹適度擴大專利範圍。發明完成之日的認定，可由專利申請日前移至發明人真正完成之日，甚至發明構思出現之時²²。此種制度實際上容許發明人在發明完成之後及專利申請前，花費相當時日撰擬周全的專利說明書及界

¹⁴ Renishaw PLC v. Marposs Societa' per Azioni, 158 F.3d 1243, 1248, 48 USPQ2d 1117(Fed. Cir. 1998).

¹⁵ Northern Telecom Ltd. v. Samsung Elecs. Co., 215 F.3d 1281, 1290, 55 USPQ2d 1065 (Fed. Cir. 2000)

¹⁶ K-2 Corp. v. Salomon S.A., 191 F.3d 1356, 1364, 52 USPQ2d 1029(Fed. Cir. 1999).

¹⁷ 參見我國 2004 年制定之專利侵害鑑定要點草案 下篇(壹)(第三章)(第二節)(一)((二))。

¹⁸ 參見我國 2004 年制定之專利侵害鑑定要點草案 下篇(壹)(第三章)(第二節)(二)((一))。

¹⁹ 12 個月的優惠期間(grace period)。

²⁰ 35 U.S.C. 102(a); 35 U.S.C. 102(b).

²¹ 35 U.S.C. 251.

²² 若發明人於發明構思出現之時，即持續努力將之付諸實現(diligently reduce to practice)。



定適當之申請專利範圍，且有機會修正不當縮小之申請專利範圍，故法院在解釋申請專利範圍時，專利權人的用語責任需絕對貫徹。但對於先申請主義國家，則不宜在申請專利範圍解釋時，採取如此嚴格之限制，因為先申請主義除了特定情形外²³，並無優惠期間，申請人為爭取時間先申請，較無充分時間提出完善之專利說明書，且申請人無修正不當縮小之申請專利範圍之機會²⁴，因此法院在解釋申請專利範圍時，在公平的原則下，應可將非必要元件(文字)剔除²⁵。我國為先申請主義國家，但採取與美國先發明主義國家相同標準，在解釋申請專利範圍時，無論任何情況下，均不得省略技術特徵(文字)，似乎與該部分學者的理論不一致。作者認為隨著我國在專利法律制度方面日趨健全，從業人員也日趨專業的情況下，該部分學者的憂慮似乎已較不嚴重，因此在解釋申請專利範圍時，不得省略技術特徵的方式，大眾對申請專利範圍的界定會較有明確感，可能是較有利的選擇。

四、證據來源

美國法院在解釋申請專利範圍時，可自由考量並選擇任何與解釋申請專利範圍有關聯的證據²⁶，但法院並不一定要考量所有有關聯的證據，且這些證據，美國法院在考量時的權重通常是不相等的。美國法院，解釋申請專利範圍的依據包括：(1) 申請專利範圍的一般英文字面意義(ordinary use of the English language); (2) 一般熟知該項技術領域人士的習慣用語(customary usage)，例如某些專業、科學或科技人士的習慣用語；(3)內部證據(intrinsic evidence)，包括專利說明書或申請歷史檔案；(4)外部證據(extrinsic evidence)，指內部證據以外的證據，包括字典及專家證詞等。

²³ 見我國專利法第 22 條第 2 項,及第 94 條第 2 項。

²⁴ 見我國專利法第 64 條。

²⁵ 特別指在全要件分析時。

²⁶ Vitronics Corp. v. Conceptronic, 90 F.3d 1576, 1582, 39 USPQ2d 1573(Fed. Cir. 1996).

論述

我國專利侵害鑑定要點草案敘明：『申請專利範圍中所載之文義及該發明所屬技術領域中具有通常知識者所認知或了解該文字在相關技術中通常所總括的範圍予以解釋²⁷』，同時亦敘明解釋申請專利範圍之證據包括內部證據與外部證據²⁸，其大致與美國法院看法相同。該草案針對內部證據的範圍採取開放列示說明：包括請求項之文字、發明(新型)說明、圖示及申請歷史檔案，然而其中之『請求項』包括欲解釋申請專利範圍之請求項(the particular use in the claim containing the language at issue)與其他請求項(the particular use in the other claims in the patent at issue)，相同文字在兩種請求項，在個別解釋時，解釋可能不同，作法上應將兩者相互印證，以歸納出該文字最適當的解釋意義。作者建議在我國專利侵害鑑定要點，在這部分，可採用美國法院的作法，將兩者分開列示，較為明確。

美國法院在 Hill-ROM 案²⁹中，裁示專利說明書中的摘要(ABSTRACT)，可供法官解釋申請專利範圍的參考，其指出沒有理由法官不可採用此項潛在對解釋申請專利範圍有用的內部證據來源。在以往摘要被美國專利審查程序手冊(MPEP)認為不能用於對申請專利範圍解釋，然而法院並不受 MPEP 的約束，Hill-ROM 案更確立這一點。

我國專利侵害鑑定要點草案列示內部文件中的發明(新型)說明包括『發明所屬技術領域、先前技術、發明(或新型)內容、實施方式及圖示簡單說明』，惟獨遺漏發明『摘要』，似乎與 Hill-ROM 案不符。摘要的作用在於方便專利審查機構及大眾，快速瞭解該專利所揭露的技術內容，通常以較白話有別於請求項用語方式表示，但仍屬於專利說明書之

²⁷ 參見我國 2004 年制定之專利侵害鑑定要點草案 下篇(壹)(第二章)(第一節)(四)((一))(3)。

²⁸ 參見我國 2004 年制定之專利侵害鑑定要點草案 下篇(壹)(第二章)(第一節)(三)((一))。

²⁹ Hill-ROM company, Inc. v. Kinetic concepts, Inc. 209 F.3d 1337 54 USPQ2d (BNA) 1437 (2000). (The court frequently looks to the abstract to determine the scope of the invention, and there is no principle that would require the court to disregard that potentially helpful source of intrinsic evidence as to the meaning of claims).



一部份，且法官可自行權衡摘要在解釋申請專利範圍的權重，因此雖然我國並不一定要跟美國法院步驟一致，作者建議這部分在我國專利侵害鑑定要點，將摘要列入發明說明的列示項目中，較為恰當。

五、解釋申請專利範圍的方法

美國 CAFC 在 2002 年 Texas 案³⁰中，判定外部證據，如字典等客觀證據，應優先於專利說明書等內部證據考量，此與該案之前 Markman 案的見解完全不同，造成極大的混淆，有鑑於此，CAFC 為了澄清此一混淆與判決上的不一致，在 2005 年的 Philips 案³¹，CAFC 法官全員出席(en banc)審理，再度肯定內部證據的重要性，一切似乎又回到 Texas 案以前解釋申請專利範圍的方法。

5-1 專利申請人為字彙編纂者(lexicographer)

美國專利法允許專利申請人為其專利之字彙編纂者³²，簡言之，專利申請人可(1)自由創造新的字彙；(2)給予同一字詞一般英文字面意義或一般熟知該項技術領域人士的習慣用語以外的意義，例如：專利申請人可在專利說明書中敘述其中所稱之大哥大係指的是個人行動助理(PDA)而非一般所認知之手機；及(3)修正一般英文字面意義或一般熟知該項技術領域人士的習慣用語³³，例如：在專利說明書中敘述其中所稱之耳機並不包括頭戴式耳機，則在解釋申請專利範圍時，『耳機』一辭不能含括頭戴式耳機。因此法院在解釋申請專利範圍時，必需檢視專利申請人是否選擇為其專利之字彙編纂者，即使申請專利範圍的文字在字

³⁰ Texas Digital Systems, Inc. v. Telegenix 308 F.3d 1193 (Fed Cir. 2002).

³¹ Philips v. AWH Corp. (Fed. Cir. 2005) (en banc).

³² Finnigan Corp. v. International Trade Comm'n 180 F.3d 1354, 1364, 51 USPQ2d 1001 (Fed. Cir. 1999).

³³ Sextant Avionique, S.A. Analog Devices, 172 F.3d 817, 825 49USPQ2d 1865 (Fed.Cir. 1999).

論述

面上並無任何不清楚處，仍需檢視專利申請人是否給予新的定義³⁴。當專利申請人選擇為其專利說明書之字彙編纂者時，其在專利說明書中或專利申請歷史檔案中所給予文字的意義必需合理的清楚與精確(reasonable clarity and precision)³⁵，若合理的清楚與精確條件符合，則法院必需遵照專利申請人³⁶所賦予的意義解釋³⁷。

我國專利侵害鑑定要點草案下篇(壹)(第三章)(第二節)(四)((二))(4)敘明：『對於申請專利範圍之用語，若專利權人³⁸在發明說明中創造新的用語(如科技術語)或賦予既有用語新的意義，而該用語的文義明確時，應以文義解釋申請專利範圍』，然而同節(四)((二))(2)說明：『申請專利範圍中所載之技術特徵明確時，不得將發明(或新型)說明書及圖示所揭示之內容引入申請專利範圍』。當申請專利範圍中所載之技術特徵以一般文義解釋時明確，但專利申請人在發明說明中創造新的用語或賦予既有用語新的意義與一般文義不同時，可否將專利申請人所賦予該文字的意義引入申請專利範圍，依照草案的這兩部分說明，對照之下，似乎並不清楚。作者認為應予以釐清，宜參照美國法院之解釋方式：即使申請專利範圍的文字在字面上並無任何不清楚處，仍需閱覽專利說明書及專利申請歷史檔案，以檢視專利申請人是否給予新的定義，若是，則在解釋申請專利範圍的文字時，必需尊重專利申請人的解釋。

5-2 專利申請人非字彙編纂者

當專利申請人不選擇成為其專利之字彙編纂者時，或當專利申請人選擇成為其專利之字彙編纂者，但該經編纂的字彙不符合合理的清楚與

³⁴ John D. Watts v. XL sys., 232 F.3d 877, 883, 56 USPQ2d 1836(Fed. Cir. 2000)

³⁵ Hockerson-Halberstadt v. Avia Group Int'l 222 F.3d 951, 955, 55 USPQ2d 1487 55USPQ2d 1065(Fed. Cir. 2000).

³⁶ 在美國專利申請實務中，發明人與申請人必須相同。

³⁷ Voice Techs Group v. VMC Sys., 164 F.3d 605, 613-14, 49 USPQ2d 1333(Fed. Cir. 1999).

³⁸ 作者認為此處『專利權人』一辭宜改成『專利申請人』，因專利權人可能因授權而產生，但專利說明書與專利申請歷史檔案為專利申請人所提出。



精確條件時，則美國法院必需諮詢其他證據來源，以決定該申請專利範圍文字的意義(acquired meaning)³⁹。此時，美國法院推定申請專利範圍的一般英文字面意義或一般熟知該項技術領域人士的習慣用語為該申請專利範圍文字的意義⁴⁰，若該一般英文字面意義與一般熟知該項技術領域人士的習慣用語有衝突時，則該項技術領域之一般熟知該項技術領域人士的習慣用語，推定為該申請專利範圍文字的意義⁴¹。當該申請專利範圍文字的推定意義決定後，美國法院進一步測試該申請專利範圍文字的意義：即當一般英文字面意義或一般熟知該項技術領域人士的習慣用語使用於該申請專利範圍文字時，(1)沒有文意上下不一致的情況發生且(2)專利範圍明確時，則該一般英文字面意義或一般熟知該項技術領域人士的習慣用語為該申請專利範圍文字的意義⁴²。

我國專利侵害鑑定要點草案下篇(壹)(第二章)(第一節)(四)((一))(3)說明：『...若申請專利範圍記載內容明確時，應以其所載之文字意義「及」該發明所屬技術領域中具有通常知識者所認知或了解該文字在相關技術中通常所總括的範圍予以解釋』，然而所載之文字意義並不一定等同在相關技術中具有通常知識者所認知的意義⁴³，這兩者可能有衝突，作者認為應改成：『...若申請專利範圍記載內容明確時，應以其所載之文字意義「或」該發明所屬技術領域中具有通常知識者所認知或了解該文字在相關技術中通常所總括的範圍予以解釋』，並應說明當此兩者衝突時，以何者解釋為優先。

在申請專利範圍文字的意義確定之後，通常會進一步將該一般英文

³⁹ IMS Tech v. Hass Automation, 206 F.3d 1422, 1433, 54 USPQ2d 1001(Fed. Cir. 1999).

⁴⁰ K-2 Corp. v. Salomon S.A., 191 F.3d 1356, 1362-63, 52 USPQ2d 1001(Fed. Cir. 1999).

⁴¹ Karlin Tech. v. Surgical Dynamics, 177 F.3d 968, 971, 50 USPQ2d 1465(Fed. Cir. 1999).

⁴² Moore U.S.A. v. Standard Register Co., 229 F.3d 1091, 1190-11, 56 USPQ2d 1225(Fed. Cir. 2000).

⁴³ 例如申請專利範圍中定義：在一電腦中具有一晶片：『晶片』在一般字面意義可能解釋為水晶片，但一般熟知電腦技術的人的解釋是積體電路片。

論述

字面意義或一般熟知該項技術領域人士的習慣用語使用於該欲解釋之申請專利範圍以外的其他出現處，例如：(i)其他申請專利範圍中；(ii) 申請專利範圍以外的說明書部分；或(iii) 專利申請歷史檔案中，以測試是否有文義不一致的情況發生，但是否需要做這樣進一步的測試及當有不一致的情況發生時應如何處置，美國法院並沒有非常一致的看法，例如在 *Electra* 案⁴⁴，法院的看法是在做進一步測試時，即使有不一致的情況發生時，仍以申請專利範圍中文字的解釋為準，此與我國專利侵害鑑定要點草案⁴⁵一致，而在 *Althetic Alternatives* 案，法院的看法是在解釋申請專利範圍時，應小心檢視並參考所有在專利申請資料中對該文字的解釋。

5-3 諮詢外部證據

若當一般英文字面意義或一般熟知該項技術領域人士的習慣用語使用於該申請專利範圍文字時，產生文義上下不一致的情況或雖然無文義上下不一致的情況發生但這樣的使用，無法使得專利範圍明確時，法院需諮詢該申請專利範圍以外的內部證據以決定該申請專利範圍之範疇(scope)⁴⁶。唯有當在諮詢內部證據後，仍無法明確界定申請專利範圍之範疇時，法院方需諮詢外部證據以釐清申請專利範圍之範疇⁴⁷。在極少的情況下，內部證據不足以使申請專利範圍明確，另外部證據不得用以推翻內部證據⁴⁸。

我國專利侵害鑑定要點草案⁴⁹敘明：『...若內部證據足使申請專利範

⁴⁴ *Electra Instrument*, 214 F.3d at 1307-08, 54 USPQ2d 1910(Fed. Cir. 1999).

⁴⁵ 參見我國 2004 年制定之專利侵害鑑定要點草案 下篇(壹)(第三章)(第一節)(四)((二))(2)。

⁴⁶ *Robotic Vision Sys. V. View Eng'g* 189 F.3d 1370, 1375-76, 51 USPQ2d 1948(Fed. Cir. 1999).

⁴⁷ *Key Pharms. V. Hercon Lab. Corp.*, 161 F.3d 709, 716-17, 48 USPQ2d 1911(Fed. Cir. 1998).

⁴⁸ *Dow Chem. Co. v. United States*, 226 F.3d 1334, 56 USPQ2d 1014(Fed. Cir. 2000).

⁴⁹ 參見我國 2004 年制定之專利侵害鑑定要點草案 下篇(壹)(第三章)(第一節)(三)((一))。



圍明確，則無須考慮外部證據。若外部證據與內部證據對於專利範圍之解釋有衝突或不一致者，則優先採用內部證據。』，此與美國法院看法一致。

在美國法院審理系爭案件之前就已經存在公眾可取得的外部證據，相對於在法庭中所提出的證人見解，被視為較為客觀可信⁵⁰。若美國法院在參考過外部證據仍無法明確界定申請專利範圍時，該申請專利範圍可能被判定不符合美國專利法可專利性要求中，申請專利範圍需明確⁵¹的要求，而被判定無效(invalid)。

我國專利侵害鑑定要點草案中開放列示可為外部證據之項目⁵²，包括：相關論文證據、專家證人之見解、專業辭典、工具書...等，但並未如美國法院提示審理系爭案件之前就已經存在公眾可取得的外部證據應被認定較法庭中，專家證人或其他證人之見解為客觀可信。作者建議可將此點寫入專利侵害鑑定要點中，作為參考之用⁵³。

六、建議解釋申請專利範圍之流程簡圖：如下表一

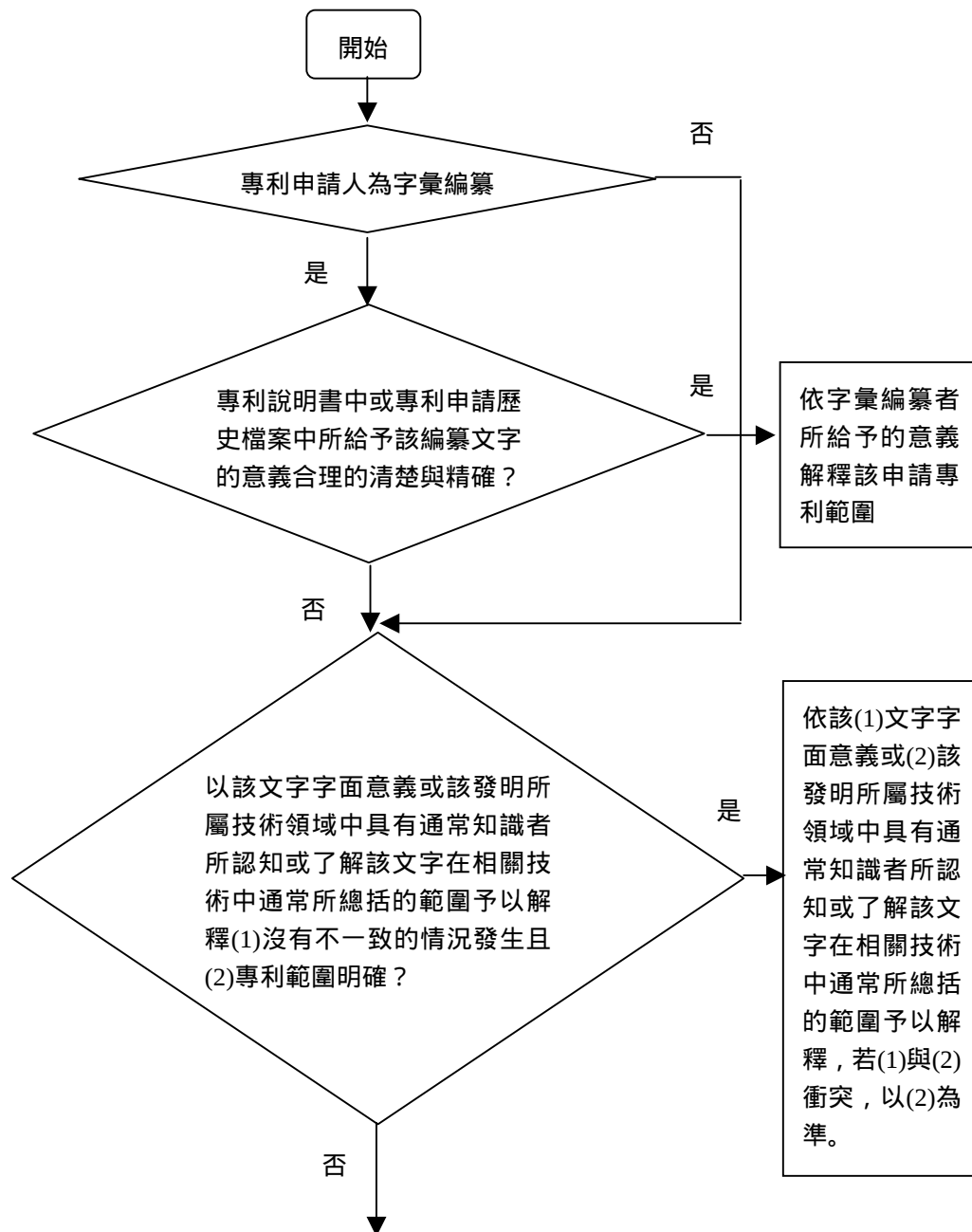
⁵⁰ Vitronics Corp., 90 F.3d at 1585, 39 USPQ2d 1573(Fed. Cir. 2000).

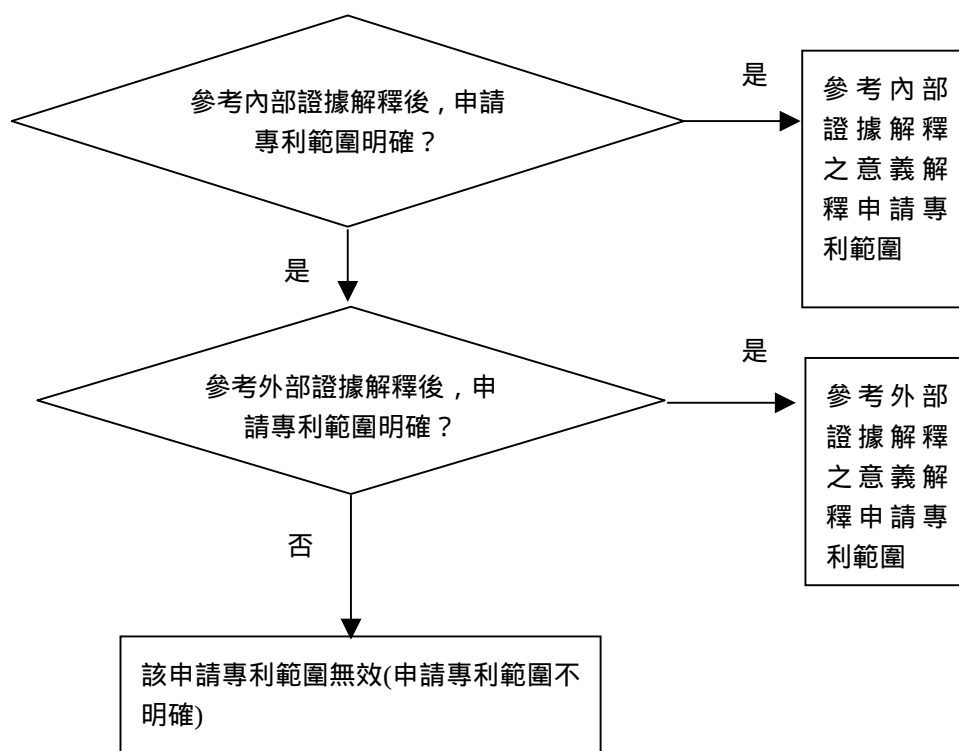
⁵¹ 35 U.S.C. 112 second paragraph.

⁵² 參見我國 2004 年制定之專利侵害鑑定要點草案 下篇(壹)(第三章)(第一節)(三)((三))。

論述

表一





七、結語

如上所述，解釋申請專利範圍是專利侵權分析的第一個步驟，其不但對是否侵權的決定，有重要的影響，同時在確定申請專利範圍的範疇時，可能發現解釋後的申請專利範圍的範疇其實落入該申請時的先前技藝中而不具可專利性(例如喪失新穎性)，又或者該申請專利範圍不明確⁵³，不符合專利法相關規定，其重要性不言可喻。解釋申請專利範圍的方法，在美國法院方面，已建立起一套準則，我國 2004 年制定之專利侵害鑑定要點草案，亦擬定一套準則，與美國法院的看法大致一致，但

⁵³ 專利核准後，推定(presume)申請專利範圍明確，惟仍可能被證據所推翻。



論述



仍有些許差異，希望本文對其中的討論，對我國專利侵害鑑定與專利侵權分析方面的發展有所助益。

參考文獻

1. 洪瑞章，〈對專利侵害鑑定基準的一些閱後心得(上)〉《工業財產權與標準》第 48 期，1997,3 第 56-73 頁。
Herbert F. Schwartz, Patent Law and Practice (third edition, BNA Books, 2001).