



製造方法界定物請求項的審查

—兼論智慧財產法院 98 民專訴 68 號、98 行專訴 117 號、99 行專訴 4 號、99 行專訴 57 號及 99 行專訴 11 號判決

趙慶冷*

壹、前言

申請專利範圍是用於界定專利權人可排除他人實施其專利技術之範圍的基礎，因此，不論是智慧財產局在進行專利審查階段中，以及法院在進行專利侵權訴訟時，申請專利範圍之解釋結果對一案件的准或駁、專利權維持或撤銷、專利權侵害或不侵害，均擁有重大影響，甚至是決定性影響。申請專利範圍解釋的一般基本原則，係依據申請專利範圍中所載的文字為基礎，並得審酌發明說明、圖式及申請時的通常知識，且應以請求項中所記載的所有技術特徵之整體內容予以認定。

但是，對於製造方法界定物請求項，在此基本申請專利範圍認定原則之下，相對於通常的方法或物請求項，確有特殊之處，因為製造方法界定物請求項中，關於該產物之製造方法的敘述，僅係一種取代直接使用結構

收稿日：100 年 1 月 7 日

* 作者現為智慧財產局專利二組專利審查官。



特徵界定產物特徵的撰寫手法，其申請專利之發明仍為於申請專利範圍中所載之製造方法所賦予特性的終產物本身，這種特殊之處，長久以來一直是製造方法界定物請求項的申請專利範圍認定的爭議來源。

我國在 2008 年 7 月 1 日智慧財產法院成立之後，搭配著的智慧財產法院組織法和智慧財產案件審理法，智財案件的審理已開始新的紀元。訴訟程序中，專利案件涉及的民事訴訟，智慧財產法院可以是第一、二審民事訴訟法院，最高法院是第三審法院；專利案件涉及的行政訴訟，經過訴願後，由智慧財產法院擔任第一審行政訴訟法院，最高行政法院是第二審行政訴訟法院。雖然專利審查基準僅用以作為專利專責機關審查專利案件之準則，並不作為拘束法院判決專利案件之用，但仍係法院在判斷專利有效性時的主要依據，故對於專利審查基準中關於製造方法界定物請求項之實體審查規定，確有深入探討必要。

貳、何謂「製造方法界定物請求項」

製造方法界定物請求項是對產物發明以製造方法予以界定的特殊撰寫手法，屬產物請求項的一種，惟其定義，國際上並無一致的見解。

根據其定義範圍寬窄，筆者認為可分為二類：一類是美國學者¹與美國專利商標局²（USPTO）所採行者，認為只要一物或一物的至少一元件或部分係以製造方法予以界定者，則該請求項即可屬於製造方法界定物請求

¹ Robert C. Faber, "Landis on Mechanics of Patent Claim Drafting", 3rd ed., p.134, March, 1990.

² MPEP §2113, "The structure implied by the process steps should be considered when assessing the patentability of product-by-process claims over the prior art, especially where the product can only be defined by the process steps by which the product is made, or where the manufacturing process steps would be expected to impart distinctive structural characteristics to the final product.".



項。因此，在美國專利審查實務及法院判決³中，常見到審查理由／判決理由針對一產物請求項之某一元件或部分使用了疑似製造方法的特徵界定時，探討該請求項是否為製造方法界定物請求項以及該疑似製造方法的特徵應如何解讀；換言之，美國對於製造方法界定物請求項的定義，並不排除僅針對元件之技術特徵使用製造方法予以界定之態樣。

第二類是歐洲專利局（EPO）、世界智慧財產權組織（WIPO）、日本特許廳（JPO）等多數所採行者，認為對於一請求項，其使用一產物的製造方法來定義該產物者為製造方法界定物請求項⁴，惟其所述之「產物」是否指請求項的申請標的？或者，允許其解釋為申請標的之一元件或部分？在文字上存在有模糊解釋的空間。而從實務上觀察，日本法院⁵已經有判決將僅針對產物之一元件或部分之技術特徵使用製造方法界定之請求項，認定為製造方法界定物請求項⁶，而與美國實務靠攏。

我國專利審查基準第二篇第一章第 3.5 節及 3.5.2 節對於製造方法界定物請求項的定義「對於物之發明，若以其製造方法以外的技術特徵無法充分界定申請專利範圍時，得以製造方法界定物之發明」，類似第二類定義，亦並未明確說明是否製造方法所界定之物必須為發明標的之整體或可為發明標的之一元件或部分。然而，對於化學物質之發明，審查基準明確規

³In re Garnero, 412 F. 2d 276, 278-79, 162 USPQ 221, 223 (CCPA 1969); General Electric v. Wabash Appliance, 304 U.S. 364, 58 S.Ct. 899, 82 L.Ed. 1402(1938)

⁴歐洲審查基準第 C 部第 3 章第 4.12 節"Claims for products defined in terms of a process of manufacture"; PCT 審查基準第 PCT/GL/ISPE/1 5.26 章"a claim defines a product in terms of the process by which the product is made"; JPO 審查基準第 2 部第 2 章第 2.7 節"a claim is one with statements defining a product by its manufacturing process"。

⁵特許第 3114868 號之東京地方裁判所平成 12 年(ワ)第 27714 號、東京高等裁判所平成 14 年(ネ)第 1089 號判決。

⁶黃郁靜，「方法界定產物之請求項(二)、(三)」，道法法訊 96 年 3、4 月號。



定「申請專利範圍以純物質為申請標的時，原則上應以化學名稱或分子式、結構式界定其申請專利範圍。若無法以化學名稱或分子式、結構式界定時，得以物理或化學性質界定；若仍無法以物理或化學性質界定時，得以製造方法界定」。

由於，邏輯上在化學領域之純物質發明，該純物質係作為申請標的，製造方法界定物請求項也只存在製造方法限定該純物質整體的態樣，並無爭議。但是，在機械或電子領域之物的發明，常見存在有發明標的之一元件或部分使用了疑似製造方法界定的技術特徵，例如彎曲、切割、一體成形、電鍍、焊接等製法術語，另外，在機械或電子領域之物的發明，也常見發明標的之整體，係以結構夾雜製造方法的合併描述，以達到最佳之物的發明之技術特徵界定，例如 WIPO 之專利合作條約（PCT）審查基準所舉之製造方法界定物請求項範例「一種雙層結構板，藉由將一鐵的次板與一鎳的次板加以焊接而製得⁷」或韓國專利局（KIPO）之審查基準所舉之製造方法界定物請求項範例「一面板，使用一波浪狀刀片的切割刀進行切割而製得⁸」。因此，在專利審查階段，在我國專利審查基準缺乏對機械或電子領域之物的發明的製造方法界定物請求項之態樣的描述下，相關領域的審查人員，是否將涉及上述情況之請求項視為製造方法界定物請求項？又如何認定該請求項之申請專利範圍？是值得研究的課題。

本文在「叁、製造方法界定物請求項實體審查之考量」，將從個人觀點，採取較廣的製造方法界定物請求項態樣認定，並從之探討製造方法界

⁷ PCT International Search and Preliminary Examination Guidelines PCT/GL/ISPE/1 5.26-27.

⁸ KIPO Examination Guidelines for Patent and Utility Model, CHAPTER II. Novelty 4.1.2 (3)



定物請求項實體審查之考量要點，供各界先進參考。

為了探討此問題，本文在「肆、智慧財產法院有關製造方法界定物的判決」中，檢索司法院法學資料檢索系統，查詢到智慧財產法院涉及製造方法界定物請求項之案件共 5 件，其中 1 件為民事侵權訴訟⁹，4 件為專利舉發之行政訴訟¹⁰，希望藉由法院的判決能更瞭解我國製造方法界定物請求項之認定標準。

另外，本文在「伍、製造方法界定物請求項之表面證據門檻與舉證責任轉換」中，從日本與美國專利審查基準，說明日本與美國在審查製造方法界定物請求項時，如何利用表面證據門檻與舉證責任轉換，而增進專利審查實務之運作效能。最後在「陸、結語」對製造方法界定物請求項之審查實務，提供建議。

叁、製造方法界定物請求項實體審查之考量要點

製造方法界定物請求項可分為「純粹的」製造方法界定物請求項，以及「不純的」製造方法界定物請求項¹¹，該請求項就符合製造方法界定物請求項的定義。例如：

「純粹的」製造方法界定物請求項

範例 1〔申請專利範圍第 1 項〕

1. 一種高純度一氧化鈮(NbO)粉末，藉包含以下步驟之方法製得：(a)...；

⁹ 98 年度民專訴字第 68 號

¹⁰ 98 行專訴 117 號、99 行專訴 4 號、99 行專訴 57 號及 99 行專訴 11 號

¹¹ 張仁平，「論方法界定產物之請求項（上）」，智慧財產權月刊 51 期，頁 19-20。



(b)... ; (c)... ; (d)... ; 及(e)...¹²

範例 2〔申請專利範圍第 14 項〕¹³

1. 一種增加聚醯胺料粒黏度之方法，其包含步驟：(a)... ; (b)... ; 及(c)...

14. 一種根據申請專利範圍第 1 項之方法製得之增加黏度的聚醯胺料粒。

「不純的」製造方法界定物請求項

範例 3〔申請專利範圍第 2 項〕¹⁴

1. 一種電阻器，包含：(a) 陶瓷核心；(b) 核心上之碳塗覆層；(c) 位於核心各末端與碳塗覆層有電接觸之導電金屬帶。

2. 一種電阻器，包含：(a) 陶瓷核心；(b) 經由分解烴類氣體使碳沉積於核心上之碳塗覆層；(c) 位於核心各末端與碳塗覆層有電接觸之導電金屬帶。

範例 4〔申請專利範圍第 14 項〕¹⁵

1. 一種銘板之製造方法，其包括以下步驟：(1)... ; (2)... ; (3)... ; (4)... ; (5) ...。

14. 一種銘板，係根據申請專利範圍第 1 項之方法製得，其包括：一基體，該基體表面具有彩色陽極氧化膜；一邊框，位於該基體之邊緣，該邊框

¹² TW 第 I329330 號專利

¹³ TW 第 I329656 號專利

¹⁴ 張仁平，「論方法界定產物之請求項(上)」，智慧財產權月刊 51 期，頁 18。

¹⁵ TW 第 I329142 號專利



與該基體由同一金屬基板形成，該邊框表面形成有一鍍絡層。

以上 4 個範例都是屬於製造方法界定物請求項，其中範例 1、3 是直接
在請求項中以製造方法技術特徵來界定物，製造方法的技術特徵可用於
界定產物的全部或一部元件，另外範例 2、4 則是引用記載形式的製造方
法界定物請求項，審查人員必須特別小心，不可因為被引用之製造方法發
明具有進步性，而直接認定引用該製造方法所製得的產物獨立項具有進步
性，而必須依據審查基準對製造方法界定物請求項的發明在於「製造方法
所賦予特性之物本身」的規定，加以審查。

面對製造方法界定物請求項之申請案，審查人員除了一般案件之審查
準則外，尚須考量以下之審理要點¹⁶：

一、因製造方法敘述本身導致之明確性核駁

我國專利審查基準第二篇第一章第 3.4.1.6 節對於以功能、性質或製法
之界定方式，記載「申請專利範圍中以功能、性質或製造方法界定物之技
術特徵，若該發明所屬技術領域中具有通常知識者就該功能、性質或製
法，參酌申請時的通常知識，能想像一具體物時，由於能瞭解申請專利範
圍中所載作為判斷新穎性、進步性等專利要件及界定發明技術範圍之技術
特徵，應認定申請專利範圍為明確。相對的，該發明所屬技術領域中具有
通常知識者就該功能、性質或製法，參酌申請時的通常知識，仍無法想像
一具體物時，若申請專利範圍中不以功能、性質或製造方法界定物之技術
特徵，就無法適當界定申請專利之發明，且若能瞭解該功能、性質或製法

¹⁶ 本文係探討對於明確性、引用記載形式之製造方法界定物獨立項須載明實施之必要技
術特徵以及新穎性之製造方法界定物請求項的審查準則，至於其他要件之審查，與一
般案件並無顯著差異，未加以說明，審查人員應依據專利審查基準相關規定審理。



所界定之物與已知物之間的關係或差異時，仍應認定申請專利範圍為明確」。

從上述內容可知，申請專利範圍中以製造方法界定物之技術特徵，該界定的程度必須達到（1）使發明所屬技術領域中具有通常知識者能瞭解申請專利範圍中所載作為判斷新穎性、進步性等專利要件及界定發明技術範圍之技術特徵，或（2）使發明所屬技術領域中具有通常知識者能瞭解該功能、性質或製法所界定之物與已知物之間的關係或差異，方符合明確性規定。

如果審查人員認為因該功能、性質或製造方法界定物之技術特徵不明確，使得申請專利之發明無法與先前技術比較，應認定該請求項不明確，違反專利法第 26 條第 3 項之明確性規定；且此情形下，因申請專利之發明和先前技術無法區別，通常會伴隨專利法第 22 條第 1 項第 1 款之新穎性核駁。

二、因非屬「以其製造方法外的技術特徵無法充分界定申請專利範圍時，始得以製造方法界定物之發明」情形，所導致之明確性核駁

我國專利審查基準第二篇第一章第 3.5 節及 3.5.2 節對於製造方法界定物請求項的撰寫使用情況，有所限制，規定「申請專利範圍以純物質為申請標的時，原則上應以化學名稱或分子式、結構式界定其申請專利範圍。若無法以化學名稱或分子式、結構式界定時，得以物理或化學性質界定；若仍無法以物理或化學性質界定時，得以製造方法界定」，以及「對於物之發明，若以其製造方法之外的技術特徵無法充分界定申請專利範圍時，始得以製造方法界定物之發明」。



專利審查基準第 3.5 節及 3.5.2 節有關製造方法界定物請求項的撰寫限制，為各國審查實務之通例¹⁷，EPO 技術上訴委員會在 T 150/82 號判決中對於限制製造方法界定物請求項的撰寫，有清楚的交代：「雖然 EPO 審查基準允許一產物請求項可以使用製造方法來界定，只要產物本身符合專利要件，這或許是某些未定義或複雜的成分且也不明確知其結構自然產物或大分子材料，唯一的界定方式¹⁸」，「技術上訴委員會認為，為了減少製造方法界定物請求項造成的不明確性，製造方法界定物請求項應僅被使用在當產物無法以組成、結構或其他可試驗的參數界定时，始可使用¹⁹」。亦即，製造方法界定物請求項是允許使用在某些無法以結構、成分定義的發明，但是因為製造方法界定物請求項造成的不明確本質，有必要對其撰寫使用加以限制。

除了某些化學、生醫或材料領域案件可以很明確判斷其符合專利審查基準之無法以常規結構或性質予以界定的態樣，若當機械或電子案件的申請專利範圍使用製造方法界定物撰寫，審查人員如何認定其是否符合無法以常規結構或性質予以界定的態樣？答案可以從專利審查基準以下段落推敲：第 3.4.1.6 節「申請專利範圍至少須要能夠使該發明所屬技術領域中

¹⁷ 包括歐洲、英國、德國、日本、韓國及大陸，均將製造方法界定物請求項限制在以結構、性質均無法充分界定的產物的情形下，方得使用。

¹⁸ T 150/82, "8. The Guidelines for Examination in the EPO (C-III 4.7b) allows claims for products defined in terms of a process of manufacture provided the products themselves fulfil the requirements for patentability. This may well be the only way to define certain natural products or macromolecular materials, of unidentified or complex composition, which have not yet been defined structurally."

¹⁹ T 150/82, "10. The Board takes the view that in order to minimise uncertainty, the form for a claim to a patentable product as such defined in terms of a process of manufacture (i.e. "product-by-process claims") should be reserved for cases where the product cannot be satisfactorily defined by reference to its composition, structure or some other testable parameters"



具有通常知識者瞭解該功能、性質或製法所界定之物與已知物之間的關係或差異」、「發明所屬技術領域中具有通常知識者就該功能、性質或製法，參酌申請時的通常知識，能想像一具體物」、第 3.5 節「惟申請專利範圍中應記載申請標的之技術特徵，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者足以認定該申請標的與先前技術之區別」以及第 3.4.1.2 節「記載內容不一致『例如發明說明之記載以某技術特徵限定其發明，但申請專利範圍未以該技術特徵予以限定。』」。

當審查人員從說明書與圖式揭露中所認知到的該製造方法所製造的具體物就是申請專利範圍所欲保護之唯一具體物，且直接以結構、性質等界定該具體物雖然「原則上可行，但描述上亦具有相當困難度」時，應認定該製造方法界定物請求項的製造方法技術特徵符合無法以常規方式撰寫的態樣²⁰；反之，若當說明書與圖式已經直接以結構、性質等揭露該具體物，描述上並無困難度，申請專利範圍不應和說明書或圖式使用不同的技術特徵限定，則應認定該製造方法界定物請求項的製造方法技術特徵不符合無法以常規方式撰寫的態樣。

因此，當審查人員認定該製造方法界定物請求項的製造方法技術特徵不符合無法以常規方式撰寫的態樣時，可以回歸專利審查基準第 3.4.1.6 節或第 3.4.1.2 節內容，以違反專利法第 26 條第 3 項明確性加以核駁。

三、新穎性核駁

專利審查基準第二篇第一章第 3.5.2 節指出以製造方法界定物之申請專利範圍，其申請專利之發明應為申請專利範圍中所載之「製造方法所賦

²⁰ 參見後文之範例 7



予特性之物本身」，亦即以製造方法界定物之申請專利範圍，其是否具備專利要件，並非由製造方法決定。因此，如果請求項所載之物與先前技術中所揭露之物相同，即使先前技術所揭露之物係以不同方法所製得，該請求項仍不具新穎性。

但是，何謂「製造方法所賦予特性之物本身」，是審查人員必須深思的問題。

我國審查基準列舉的唯一製造方法界定物範例是：申請專利範圍中所載之發明為方法 P（步驟 P1、P2、…及 Pn）所製得之蛋白質，若以不同的方法 Q 所製得的蛋白質 Z 與所請求的蛋白質相同，且蛋白質 Z 為先前技術時，則無論申請時方法 P 是否已經能為公眾得知，所請求的蛋白質喪失新穎性。由於蛋白質 Z 是一個代稱，審查人員不易由該範例中體會「製造方法所賦予特性之物本身」的內涵，以下列舉幾個範例說明何謂製造方法所賦予特定之物本身。

範例 5〔申請專利範圍第 1 項〕

1. 一種多孔熱絕緣板，其特徵在於：該絕緣板具有尺寸穩定與結構強度，基本上由膨脹的珍珠石顆粒藉由珍珠石表面因處在熱塑性狀態而達成表面互相黏結所組成的多孔珍珠板。²¹

在範例 5 中，先前技術之多孔熱絕緣板的製造方法和所請發明之多孔熱絕緣板不同，但是由於所請發明之該製造方法隱含有結構特徵（膨脹的珍珠石顆粒表面互相黏結），因此在考量製造方法界定物請求項的可專利

²¹ In re Garnero, 412 F. 2d 276, 278-79, 162 USPQ 221, 223 (CCPA 1969)



性時，該製造方法所賦予特性之物必須加以考量，由於先前技術並沒有揭露關於珍珠石顆粒表面「因處在熱塑性狀態而達成表面互相黏結」之技術特徵，因此所請發明應具有新穎性。

範例 6〔申請專利範圍第 1 項〕²²

1. 一種人工茜素，由蔥或其衍生物，藉以下步驟之方法製得：…。

在範例 6 中，先前技術已揭露從幾乎為純茜素、茜素與異紫素的化合物，到完全不含茜素的純紅紫素的各種茜素產物，因此「一個舊物品，…，即使該產物係首次以人為方式製得，產物本身仍應不予專利²³」。

範例 7〔申請專利範圍第 1 項〕²⁴

1. 一種從玻璃帶上切割而成的玻璃板，其由下列方法製造：將玻璃以定速通過熔融金屬浴，使玻璃在沿著浴槽的表面上產生一熔融玻璃層；維持該玻璃層在熔融狀態，直到在浴槽的表面上該熔融玻璃層因橫向無限制地流動與重力和表面張力作用而形成一連續的浮體；以及經過冷卻與利用機械裝置將玻璃帶無受損地取出。

在範例 7 中，雖然玻璃板是習知物品，但藉由將連續玻璃帶通過熔融金屬浴中，玻璃因熱而融化並且因為重力與表面張力，會流動形成厚度均勻、平整度高、無應力殘留的玻璃板，該製造方法所賦予特性之物必須加以考量，由於先前技術並沒有揭露厚度均勻、平整度高、無應力殘留等性

²² Cochrane v. Badische Anilin & Soda Fabrik, 111 U.S. 293 (1884) (BASF)

²³ Cochrane v. Badische Anilin & Soda Fabrik, 111 U.S. 293 (1884) (BASF), "[I]t was an old article. While a new process for producing it was patentable, the product itself could not be patented, even though it was a product made artificially for the first time"

²⁴ In re Pilkington, 411 F.2d 1345, 1348, 162 USPQ 145, 147 (CCPA 1969)



質的玻璃，因此所請發明應具有新穎性。此外，雖該玻璃以性質界定原則上可行，但是仍然有相當困難度，因此認為使用製造方法界定物請求項撰寫方式是可允許的。

範例 8〔申請專利範圍第 1 項〕²⁵

1. 一種雙層結構板，藉由將一鐵的次板與一鎳的次板加以焊接而製得。

在範例 8 中，假設利用焊接以外的方法，和使用焊接所製得的雙層結構板是相同的，則利用焊接所製得的雙層結構板不具新穎性；假設利用焊接來固定鐵、鎳次板所獲得的雙層結構板，賦予較其他製法無法獲得的特性，則該焊接技術特徵應該被審查人員納入先前技術檢索及可專利性的比對中，因為焊接方法，對終產物的雙層面板結構產生了不同於其他製造方法所製得產物的微觀結構特徵。

範例 9〔申請專利範圍第 1 項〕²⁶

1. 一種面板，…，該面板是使用一波浪狀刀片的切割刀加以切割而製得。

在範例 9 中，由於被波浪狀刀片的切割刀切割之後，面板的切割面會呈現波浪與雲朵狀形狀，使得面板具有不易破裂的性質，則審查人員在進行先前技術檢索及可專利性的比對時，波浪與雲朵狀形狀的切邊的結構技術特徵必須納入檢索與比對範圍，若先前技術在切邊亦顯示了波浪與雲朵狀形狀，則可使所請之發明不具新穎性。

範例 10〔申請專利範圍第 1 項〕²⁷

²⁵ 日本專利審查指南第 2 部分第 2 章第 1.5.2(3)節

²⁶ 韓國審查基準第 2 章第 4.1.2(3)節



1. 一種玻璃杯，係由…（X 方法）製得。

在範例 10 中，所請發明為用 X 方法製得的玻璃杯，若先前技術已揭露用 Y 方法製得的玻璃杯，如果兩個方法製得的玻璃杯在結構、形狀和構成材料均相同，則應認定申請專利範圍不具備新穎性。相反，如果該 X 方法較 Y 方法額外記載了在特定溫度下退火的步驟，使得用 X 方法製得的玻璃杯在耐碎性上較 Y 方法的玻璃杯有明顯的提高，則證明該 X 方法製得的玻璃杯因製造方法不同而導致了微觀結構的變化，產生不同於先前技術的內部結構，具有新穎性。

從以上範例的說明可知，所謂「製造方法所賦予特性之物本身」，審查人員在進行檢索與比對時，必須注意二個態樣，第一，當該製造方法的敘述中隱含有結構上的特徵時，應該將該製造方法所隱含的結構特徵納入檢索與比對範圍，例如範例 5、6、9，或若雖然產物並未產生巨觀結構上的特徵改變，但產生性質、功效上增進時，由於該製造方法已對產物產生了不同於其他製造方法所製得產物的微觀結構特徵，應該將該製造方法納入檢索與比對範圍，例如範例 7、8、10。而當審查人員認定該製造方法所製得產物並無法與先前技術區別、或該製造方法所製得產物並未產生結構上特徵改變、或雖非相同但屬能輕易完成者時，應先以不具新穎性或進步性發出審查意見通知，由申請人申復、舉證以確認產物是否足以先前技術區別。

肆、智慧財產法院有關製造方法界定物的判決

²⁷ 大陸審查指南第 2 部分第 3 章第 3.2.5(3)節



從 98 民專訴 68、98 行專訴 117、99 行專訴 4、99 行專訴 57 及 99 行專訴 11，這 5 件智慧財產法院判決，探討法院對於製造方法界定物請求項的明確性、申請專利範圍解釋與可專利性判斷。

一、98 民專訴 68 號判決

（一）判決相關內容摘錄

98 民專訴 68 號判決中，系爭發明專利之申請專利範圍第 1 項為「一種貼附式發光二極體晶粒之製造過程及其產品」²⁸，其特徵為一種磊晶片在完成歐姆接觸後以適當粘著材料點附於另一種導電基材上，以達到電極逆轉增加亮度或調整晶粒厚度之功效者，粘著後之晶片可經切割成為晶粒。」判決理由將請求項解讀為方法發明，認為「就系爭專利申請專利範圍所記載『一種貼附式發光二極體晶粒之製造過程』說明其實施之步驟，又於申請專利範圍載明磊晶片在完成歐姆接觸『後』以適當粘著材料點附於另一種導電基材上，明顯亦已界定系爭專利產品製程步驟之先後順序關係。依上開系爭專利申請專利範圍所已記載產品製造過程及其順序，以及實施例之步驟說明，自應屬方法發明。」

對於請求項是否為方法界定物質之請求項，判決理由提到「以製造方法界定物之申請專利應以製造方法以外之技術特徵無法充分界定申請專利範圍時，始得以製造方法界定物的發明（專利審查基準 2004 年版第 2-1-45 頁參照）。本件依系爭專利上述申請專利範圍及其實施例之記載，

²⁸ 在判決理由提到，雖然請求項之標的記載有二，導致所界定發明標的不明確，但因依據 83 年版專利法第 71 條，不明確要件並非可舉發事由，因此無法因不明確使系爭專利無效。



並無以製造方法以外之技術特徵無法充分界定申請專利範圍之情事，亦無以方法限定物質之方式記載其申請專利範圍之必要。因此，原告主張系爭專利係屬以方法限定物質（product by process）之請求項之記載形式撰寫，自非可採。」

（二）心得

本案例的請求標的為「一種貼附式發光二極體晶粒之製造過程及其產品」，其包含製造方法與產品兩個不同標的，違反申請專利範圍範疇明確之規定，惟因該案例係適用 83 年版專利法第 71 條，不明確要件並非可舉發事由，因此無法因不明確使系爭專利無效，因此法院仍須要對該請求項進行申請專利範圍認定。

由於本案例之標的包含方法與物兩個標的，但只能選擇採取一種申請專利範圍解釋，法院考量因為申請專利範圍的文字記載係偏向製造方法敘述，且系爭專利並無以製造方法以外之技術特徵無法充分界定申請專利範圍之情事，專利權人若欲保護物之發明，無明顯困難無法直接針對該發光二極體晶粒之結構技術特徵予以界定，因此判決理由認定本案例之申請專利範圍為一方法發明。

二、98 行專訴 117 號判決

（一）判決相關內容摘錄

98 行專訴 117 號判決中，系爭發明專利之申請專利範圍第 1 項為「一種扇框，包括：一底座，具有複數個凸塊；以及一框體，具有一容置部與至少一支撐件，該些支撐件係設置於該框體之內壁與該容置部之間，且該



容置部具有複數個凹槽，係分別與該些凸塊對應設置；其中，該底座與該框體之材質係不同，且該底座係預先成型後，再成型該框體並同時使該底座與該框體相結合。」有關於「該底座係預先成型後，再成型該框體並同時使該底座與該框體相結合」之敘述，是否為製造方法界定物之記載方式，判決理由認為「系爭專利係一發明專利，觀諸系爭專利申請專利範圍第 1 項：『一種扇框，包括：一底座，…；以及一框體，…；其中，該底座與該框體之材質係不同，且該底座係預先成型後，再成型該框體並同時使該底座與該框體相結合。』業已明確界定底座及框體之結構特徵，而末段所請之底座與框體之成形方法，並未另外賦予申請標的（即扇框）在底座及框體之其他新穎結構特徵。故系爭專利申請專利範圍第 1 項並非以製造方法界定物之申請專利範圍，是以其末段所述之成形方法應視為該物之限定條件，屬結構特徵之一部分」

（二）心得

本案申請專利範圍第 1 項的判決理由可以觀察到法院對於機械或電子領域，當發明標的之一元件或部分使用了疑似製造方法界定的技術特徵，是否將涉及請求項視為製造方法界定物請求項，所採取的立場。

判決理由提到「……已明確界定底座及框體之結構特徵，而末段所請之底座與框體之成形方法，並未另外賦予申請標的（即扇框）在底座及框體之其他新穎結構特徵。故系爭專利申請專利範圍第 1 項並非以製造方法界定物之申請專利範圍，是以其末段所述之成形方法應視為該物之限定條件，屬結構特徵之一部分」。

由此觀之，若當結構特徵已經完整揭露時，申請專利範圍中之製造方



法之限定條件均屬於結構特徵，而應納入可專利性之技術特徵比對範圍。惟若當結構特徵並未完整揭露時，是否申請專利範圍中之製造方法之限定條件可以不屬於結構特徵，法院並未進一步闡述。

再者，本判決中，對於請求項是否為製造方法界定物請求項的判斷，法院似乎在「物之發明，使用該物的製造方法來界定」之判斷標準外，額外增加了「結構特徵是否完整」的判斷條件，似乎也為機械或電子領域案件之製造方法界定物請求項判斷，提供了一個思考方向。

三、99 行專訴 4 號判決

（一）判決相關內容摘錄

99 行專訴 4 號判決中，系爭新型專利之申請專利範圍第 1 項為「一種散熱器結構改良，其係由一結合扇葉及定子組風扇裝設於風扇座中，風扇配合固結元件組設一具散熱鰭片的散熱板所構成之組件，其特徵在於：散熱板為金屬板經衝製彎折加工成型的構件，其板體周邊朝上彎折複數散熱鰭片，各鰭片上形成穿孔，板體上形成複數個的散熱凸緣。」有關於「衝製彎折加工成型」之敘述，判決理由認為申請專利範圍第 1 項對於結構敘述已甚明確，且「並無以製造方法之外的技術特徵無法充分界定申請專利範圍之情形，且系爭專利亦無於專利說明書作此說明記載，自難認系爭專利關於『散熱板(30)為金屬板經衝製彎折加工成型的構件』部分係以製造方法界定物之發明作為記載方式」。

（二）心得

判決理由所述「申請專利範圍第 1 項之界定關於結合扇葉 (11) 及定



子組（12）風扇（10）裝設於風扇座（20）中，風扇（10）配合固結元件組設一具散熱鰭片（32）的散熱板（30）所構成之組件，散熱板板體（31）周邊朝上彎折複數散熱鰭片（32），各鰭片（32）上形成穿孔（321），板體（31）上形成複數個的散熱凸緣（33）之結構已甚明確並無以製造方法之外的技術特徵無法充分界定申請專利範圍之情形，…自難認系爭專利關於『散熱板（30）為金屬板經衝製彎折加工成型的構件』部分係以製造方法界定物之發明作為記載方式」。

和前述 98 行專訴 117 號判決相同，法院認為若當結構特徵已經完整揭露時，即使請求項記載有製造方法，亦非製造方法界定物請求項，申請專利範圍中之製造方法之限定條件均屬於結構特徵，而應納入可專利性之技術特徵比對範圍。此外，法院認為請求項是否屬於「無以製造方法之外的技術特徵無法充分界定申請專利範圍之情形」，和判斷請求項是否為製造方法界定物請求項的相關，若請求項並無以製造方法之外的技術特徵無法充分界定之情事，即使請求項記載有製造方法，仍不屬於製造方法界定物請求項。這對於製造方法界定物請求項之「物之發明，使用該物的製造方法來界定」的判斷標準外，額外增加了判斷條件，未來法院是否持續採用此一見解，值得繼續觀察。

對於舉發證據和系爭專利之比對方面，判決理由認為因舉發證據 2 已揭露一彎折的金屬板，因此判決理由指出舉發證據 1、2 之組合可證明系爭專利不具進步性，且又為了避免專利權人辯解衝製會賦予該金屬板不可預期的特性與功效增進，而克服進步性核駁，判決理由同時指出舉發證據 2 第 8 欄第 19-30 行已揭露一體成形、沖壓及彎折成型等均係習知的加工方法，「縱然作為比對基礎，亦僅係習知加工方法之運用，難據此指有何



突出之技術特徵或顯然功效之增進」，如此雙方面的判決論述實在周全，可供審查人員參考。

四、99 行專訴 57 號判決

（一）判決相關內容摘錄

99 行專訴 57 號判決中，系爭發明專利之申請專利範圍第 8 項為「一種樂器、樂器組件，其係由如申請專利範圍第 1 項到第 7 項中任一項製備方法所製造。」判決理由認為「樂器、樂器組件，既屬習見且可以說明其結構特徵之物品，自非以其製造方法以外之技術特徵所無法充分界定者，詎系爭專利申請專利範圍第 8、9 項卻以製造方法界定物之發明，所請專利範圍自不符申請專利範圍之記載原則」。另外對於新穎性比對，判決理由指出「系爭專利所製得之樂器乃習知之金屬或合金樂器，相較於先前技術並無特定結構或材質之限制，此與先前技術所揭露之物實屬相同或顯能輕易完成者，故請求項 8 自不得予以專利」。

（二）心得討論

本案申請專利範圍第 8 項為「純粹的」製造方法界定物請求項，故法院認定申請專利範圍第 8 項為以製造方法界定物之發明。

此外，樂器、樂器組件非屬「以其製造方法外的技術特徵無法充分界定申請專利範圍時，始得以製造方法界定物之發明」，因此判決理由認為「系爭專利所製得之樂器乃習知之金屬或合金樂器，相較於先前技術並無特定結構或材質之限制，此與先前技術所揭露之物實屬相同或顯能輕易完成者，故請求項 8 自不得予以專利」，故同時併列新穎性/進步性核駁。此



種併列新穎性 / 進步性的核駁方式，與美、日專利實務²⁹相同。

五、99 行專訴 11 號判決

(一) 判決相關內容摘錄

99 行專訴 11 號判決中，系爭發明專利之申請專利範圍第 1 項為「一種聚醯亞胺積層板，包含有聚醯亞胺層及銅箔，應用於軟性印刷電路板，其製作方法係以聚醯亞胺酸溶液塗佈於銅箔表面，經過至少 250°C 之加熱使該聚醯胺酸進行亞醯胺化成聚醯亞胺層，該聚醯亞胺積層板之剝離強度依據 JIS6471-8.1 方法所做之檢驗值至少為 0.8kgf/cm，其尺寸安定性依據 IPC-TM-650，method 2.2.4 方法所做之檢測值少於 0.1%，其中該聚醯胺酸溶液係將苯二胺與二胺基二苯醚之芳香族二胺溶解於包含有 1 至 30 重量%之丙酮之極性非質子溶劑，加入至少一芳香族四羧酸二酐以反應成聚醯胺酸溶液，其中該聚醯胺酸溶液之固含量為至少 10%及黏度為至少 10000cps，該聚醯胺酸溶液添加無機填充材料；其中該塗佈方法係以聚醯胺酸溶液定量供給方式塗佈於連續移動之金屬箔表面。」

對於申請專利範圍第 1 項是否符合無法以常規結構或性質予以界定的態樣，判決理由認為「就系爭專利而言，其說明書及實施例業已證明選擇不同之製造條件，例如不同組成之芳香族四羧酸二酐或芳香族二胺之組合反應，所製備之聚醯亞胺樹脂即會有不同特性，例如，高溫安定性，熱膨脹係數，玻璃轉移溫度，對金屬之接著性，尺寸安定性等，其不同特性之結果將影響其所製成之聚醯亞胺樹脂之應用範圍，亦即影響其所製成之聚

²⁹ USPTO MPEP §2113、JPO Examination Guidelines for Patent and Utility Model, Part II, CHAPTER 2, 2.7



醃亞胺積層板使用情形（參酌系爭專利說明書第 10 頁）。是以，系爭專利既無法以明確之結構界定該聚醃亞胺積層板，則以製造方法界定物之申請專利範圍」。

至於製造方法界定物請求項與引證案之比對，判決理由認為「以製造方法界定物之申請專利範圍，其是否具備專利要件固非由製造方法決定，而係在該物本身」、「惟……，系爭專利既無法以明確之結構界定該聚醃亞胺積層板，則以製造方法界定物之申請專利範圍，其申請專利之發明為申請專利範圍中『所載之製造方法所賦予特性』之物本身，除非能清楚界定系爭專利申請專利範圍第 1 項中所載之製造方法所賦予該聚醃亞胺積層板之所有特性，且引證案所揭露之物能證明與系爭專利所揭露由所載之製造方法所賦予特性之聚醃亞胺積層板相同或屬能輕易完成者，否則尚難排除考量該製法條件步驟之界定。」因此，判決認為系爭發明專利關於進步性之比對，應以系爭發明專利所描述之產品元件（即聚醃亞胺層及銅箔）與其製造方法均列入進步性之比對。

（二）心得

本案申請專利範圍第 1 項為以製造方法界定物之發明，且因申請專利範圍亦有包括剝離強度、尺寸安定性等數值，亦屬於以性質界定物之申請專利範圍。

判決理由所述「除非能清楚界定系爭專利申請專利範圍第 1 項中所載之製造方法所賦予該聚醃亞胺積層板之『所有特性』……」之要求標準，應係指審查基準所述之「使該發明所屬技術領域中具有通常知識者瞭解該功能、性質或製法所界定之物與已知物之間的關係或差異」。



另外，判決理由所述「除非……引證案所揭露之物能證明與系爭專利所揭露由所載之製造方法所賦予特性之聚醯亞胺積層板相同或屬能輕易完成者，否則尚難排除考量該製法條件步驟之界定」，則表達了法院瞭解專利審查基準對於製造方法界定物之申請專利範圍，其申請專利之發明應為申請專利範圍中所載之製造方法所賦予特性之物本身，但在本案中因說明書已證明使用不同之製造條件下所製造的聚醯亞胺樹脂會有不同特性，進而影響該聚醯亞胺樹脂所製成之聚醯亞胺積層板的特性，造成產物產生了不同於其他製造方法所製得產物的微觀結構特徵，故法院認為此時應將該製造方法納入比對範圍，方能正確比對所請之物本身。

伍、製造方法界定物請求項之表面證據門檻與舉證責任轉換

有關降低製造方法界定物請求項核駁所須的表面證據門檻，以及舉證責任轉換規定，美、日專利審查基準均有明確記載，日本專利審查基準第 II 部第 2 章第 1.5.2 (3) 節，提到利用製造方法界定物之請求項，對於物的構造如何確定是極為困難的，因此，對於該製造方法所賦予特徵之物和引證案所揭露之物進行審查比對時，審查人員若在合理懷疑的情形下，就可以發出不具新穎性或進步性的通知。該些合理的懷疑的態樣包括：(1) 記載於請求項之發明和起始物質，類似於在引用文獻中所記載之相同的製造方法亦能製造出之物；(2) 記載於請求項之發明和起始物質，相同於在引用文獻中所記載之類似之製造方法亦能製造出之物；(3) 對記載於請求項之發明之物，經發現有相同之物，且該物在該發明案申請前業已被公眾知悉；以及(4) 記載於發明申請案發明說明或圖式中的實施例，而引用文獻中亦記載著有類似或相同的實施例。



美國專利審查基準 MPEP, §2113 也提到在核駁製造方法界定物請求項時，審查人員建立核駁理由之表面證據的門檻應予降低，如果審查人員認為先前技術已經合理地揭露完全相同或僅有些微差異的該所載之製造方法所賦予特性之物本身，則以併列美國專利法第 102 條 / 第 103 條的新穎性 / 進步性核駁該物是適當的。

將美國或日本之審查實務應用於 99 行專訴 11 號判決的發明專利第 87120475 號申請案為例，由於該案之製造方法的敘述中，對聚醯亞胺層隱含有結構上的特徵，即該聚醯亞胺層係由（1）苯二胺與（2）二胺基二苯醚之芳香族二胺和（3）芳香族四羧酸二酐的聚合物以及（4）無機填充材料所構成，本案例亦包含剝離強度、尺寸安定性等數值特徵，因此在審查階段審查人員可先依據上述結構與性質特徵與先前技術進行比對，判斷是否先前技術已經揭露與上述請求項之發明相同的物，當先前技術已經揭露上述相同或相似的起始物質與製造方法時，審查人員已建立使該發明不予專利的表面證據，此時應由申請人負擔舉證責任，由申請人證明先前技術與其所申請專利範圍不同，如果申請人無法將純製造方法特徵，例如：250℃加熱、溶解於包含有 1 至 30 重量%之丙酮之極性非質子溶劑、定量供給方式塗佈於連續移動之金屬箔等，所賦予特性之聚醯亞胺積層板和先前技術相較產生性質、功效上增進時，則應認定該發明不予專利。另外可能情況是如果先前技術已揭露相同的起始物質，如（1）苯二胺與（2）二胺基二苯醚之芳香族二胺和（3）芳香族四羧酸二酐的聚合物，而且揭露相似的製造方法，如加熱、極性溶劑、連續塗佈等時，舉證責任亦將轉移至申請人，由申請人證明先前技術與所其申請專利範圍不同。這樣運作的好處是，由申請人在答辯中釐清製造方法與物本身的關係，提供審查人員判斷



該物是否具可專利性更充足的資訊；同樣地，對於法院而言，也可依據該申請人該申請過程歷史資訊正確判斷是否製造方法會對物本身的結構造成影響，而不需要自行從說明書中臆測，則其所作的判決將更為兩造所信服。

陸、結語

我國專利審查基準並未明確說明是否製造方法所界定之物必須為發明標的之整體或可為發明標的之一元件或部分。對於化學物質之發明，審查基準明確規定對於物之技術特徵在以結構、性質無法充分界定時，得以製造方法界定；但是，在機械或電子領域之物的發明，是否將發明標的之一元件或部分使用了疑似製造方法界定的技術特徵，或以結構夾雜製造方法的合併該發明標的者，視為製造方法界定物請求項，在審查實務上，仍常見到不同見解。

但從前文所舉之製造方法界定物請求項範例可知，在機械或電子領域之物的發明，使用製造方法界定物的態樣越來越常見，且 PCT 審查基準³⁰、日本專利審查基準³¹、韓國專利審查基準³²及大陸專利審查基準³³均已開始提供非生物或化學領域的製造方法界定物請求項範例時，我國專利審查基準應可參考將範例擴充，以助於審查人員了解與適用。

再者，現行我國專利審查基準對於製造方法界定物請求項，僅限定在

³⁰ PCT International Search and Preliminary Examination Guidelines PCT/GL/ISPE/1 5.26-27.

³¹ 日本專利審查指南第 2 部分第 2 章第 1.5.2(3)節

³² KIPO Examination Guidelines for Patent and Utility Model, CHAPTER II. Novelty 4.1.2 (3)

³³ 大陸審查指南第 2 部分第 3 章第 3.2.5(3)節



「以其製造方法外的技術特徵無法充分界定申請專利範圍時，始得以製造方法界定物之發明」時始得使用，此原則已經被智慧財產法院多次援用³⁴，在專利審查階段應予落實。審查人員如果認為該物之發明，可以用具體的成分結構加以定義時，應該通知申請人使用該具體的成分結構加以定義。從智慧財產法院判決來看，99 行專訴 11 號判決之化工類專利被認定為符合無法以常規結構或性質予以界定的態樣，98 民專訴 68 號、98 行專訴 117 號、99 行專訴 4 號及 99 行專訴 57 號之電子、機械類專利則被認定為不符合該態樣，未來若能持續整理出具體案例，將有助於審查人員對於「以其製造方法外的技術特徵無法充分界定申請專利範圍時，始得以製造方法界定物之發明」之鬆緊拿捏的掌握，對審查品質提升有所助益。

最後，我國專利審查基準目前並未記載降低製造方法界定物請求項核駁所須的表面證據門檻以及舉證責任轉換規定，使得實務上即使審查人員所列舉的先前技術已經合理懷疑該製造方法所賦予特徵之物和先前技術之物相同或屬能輕易完成，申請人只需要答辯請求項之全部特徵仍有未揭露於先前技術者，亦即審查意見論述不充分，而輕易克服新穎性或進步性核駁，造成申請人享受使用此種不明確的申請專利界定方式的好處，但未相對地減輕審查人員與公眾對申請專利範圍認定的負擔，我國專利審查基準實有必要參酌美國或日本之審查實務，納入降低製造方法界定物請求項核駁所須的表面證據門檻以及舉證責任轉換規定，以衡平審查人員與申請人的責任義務。

³⁴ 99 行專訴 11 號、98 行專訴 117 號、99 行專訴 4 號。