

方法限定產物請求項之解釋

黃文儀¹

壹、前言

申請專利範圍中之請求標的為產物時，通常係以該產物的結構或特性來界定。但在某些情況下，也見到以其製造方法來界定產物之請求項。此種請求項在專利審查階段，係以產物為對象來判斷是否具有新穎性與進步性，倘若產物相同，縱然製法不同亦無新穎性。核准專利以後，於專利侵害訴訟階段，方法限定產物請求項如何解釋，關係到當事人雙方訴訟的勝敗。此一場合方法限定產物請求項中之方法敘述應解釋為限制條件或非限制條件，哪一說法為是？本文就國內外相關實務與法院判決來探討此一問題。

貳、專利審查階段的方法限定產物請求項之解釋

所謂方法限定產物請求項(product-by-process claim)，如下面兩個請求項代表例所示。

[例1]一種產物X，係由下列步驟所製作：(1)調配以A、B及C為成分的水溶液；(2)將該水溶液乾燥；(3)將步驟(2)的組成物與成分D混合。

[例2]一種能夠以Y方法得到(obtainable by)的產物X。

各國在申請專利時，大都容許於申請專利範圍中記載方法限定產物請求項。例如我國專利審查基準「3.5.2以製造方法界定物之申請專利範圍」中，述及「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」。又提到「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。若請求項所載之物與先前技術中所揭露之物係以不同方法所製得，該請求項仍不得予以專利。」²由此可知在我國於「以其製造方法之外的技術特徵無法充分界定申請專利範

¹ 作者係智慧財產局專利三組副組長

² 2004年專利審查基準第二篇第一章「說明書及圖式」，P.2-1-45。

圍時」的情況下，容許記載方法界定產物請求項，而且有關專利要件之審查，係以該產物本身為判斷對象，亦即記載於請求項中的製造方法，並非限制條件(limitations)。

日本特許法第36條第5項第1段規定「第2項之申請專利範圍，應區分各請求項，各請求項中應記載為了特定申請人欲獲得專利的發明之必要事項。」依據此一規定，申請人可以採用各種表現形式來記載請求項中之發明。例如在「物的發明」之場合，做為特定發明之事項，除了能夠採用物的組合或物的構造之表現形式外，也能夠採用作用、功能、性質、特性、方法、用途等的其他各種表現形式³。在此並沒有像我國審查基準一樣加上「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」之前提條件，可見日本關於方法限定產物請求項之撰寫，係採任由申請人自行決定的寬容方式。

在有關專利要件新穎性之判斷上，日本審查基準提到，在請求項中以製造方法來特定產物之場合，若能夠以和請求項所記載不同的製造方法來製造同一產物時，要否定該請求項的發明之新穎性⁴。亦即在專利要件之判斷上，方法限定產物請求項中之製造方法非屬限制條件。

美國專利審查作業手冊(MPEP)「2113方法限定產物請求項」，述及「即使方法限定產物請求項為該方法所限制或定義，專利性之決定係基於產物本身。一產物的專利性不仰賴其生產方法。如果在方法限定產物請求項中之產物和先前技術之產物相同或顯而易知，則該請求項為不可專利，即使該先前產物係由不同方法所製造。」⁵又提到「於參照先前技術評價方法限定產物請求項之專利性時，應考慮方法步驟所暗示的構造，特別是在產物僅能以製造該產物的方法步驟來定義時，或該製造方法步驟預期會賦予最終產物可辨別的構造特點時。」⁶可見美國在專利審查階段，方法限定產物請求項不為其中敘述的操作步驟所限制，僅為由該步驟所隱含的構造所限制。

歐洲專利審查指南提到「以製造方法來界定產物之請求項，僅當該產物滿足專利要件，即為新的且進步時，始容許。一產物不會僅因藉新的方法來製造之事實而變成新穎(見T 150/82, OJ 7/1984, 309)。一個以方法來界定產物的請求項，被解釋為該產物本身，且該請求項最好採“Product X obtainable by process Y”之形式，-而非“Product X obtained by process Y”之形式。在方法限定產物請求項中，不論使用“obtainable”，“obtained”或“directly obtained”或等同用語，它仍然係針對產物本身，且對該產物給予絕對的保護(見T 20/94, 未於OJ公布)。」⁷從而可知，歐洲專利局在審查階段對於方法限定產物請求項，要求「僅當該產物滿足專利要件」之前提條件。

3 日本專利審查基準第I部第1章「明細書の記載要件」2.2.2。

4 日本審查基準第II部第2章「新規性・進歩性」，1.5.2(3)。

5 2008年MPEP 2113引述In re Thorpe, 777 F.2d 695, 698, 227 USPQ 964, 966 (Fed. Cir. 1985)。

6 2008年MPEP 2113引述In re Garnero, 412 F.2d 276, 279, 162 USPQ 221, 223 (CCPA 1979)。

7 2007.12版歐洲專利審查指南PART C, CHAPTER4.12。

由前述我國、日本、美國與歐洲在專利審查基準之相關規定，可以瞭解，在審查階段，關於撰寫方法限定產物請求項之可容許性，以我國與歐洲較為嚴格，都設有撰寫之前提，日本與美國則較為寬鬆。至於在專利要件之判斷上，方法限定產物請求項中之方法敘述，均同樣非屬限制條件，係以該產物本身來審查專利性。

參、侵害訴訟階段的方法限定產物請求項之解釋

一、美國

首先以美國法院之判決來說明在侵害訴訟階段，方法限定產物請求項如何解釋。

自1982年以後美國聯邦巡迴上訴法院(CAFC)專屬管轄專利事件的上訴審，意在統一見解，故其判決較有參考價值。1991年的Scripps Clinic案⁸，CAFC認定方法限定產物請求項的正確解讀是，不限定於請求項中所敘述方法製作的產物。即以其他方法製成的同一產物也侵害專利。

於1992年的Altantic Thermoplastics案⁹，CAFC法庭注意到Scripps案判決的一個註腳提及「沒有參照最高法院涉及方法限制條件的產物請求項之先前案例」之不調和。並謂「未能考慮最高法院先前案例的判決不能支配，如果法院認為先前合議庭，倘若考慮過有支配性的先例將會達成不同的結論。」從而否定Scripps案的先例之地位。本案判示：「在方法限定產物中的方法用語，於認定侵害時為限制條件」。

上述兩個CAFC關於方法限定產物請求項的解釋不一致之判決，直到18年後的Abbott Labs案¹⁰，始獲得解決。本案涉及1985年12月17日頒發的美國第4,935,507號專利(‘507專利)，原專利權人為日本Fujisawa製藥公司，Abbott為結晶狀抗生素cefdinir (商品名為Omnicef®)的專屬被授權人。美國FDA於1997年核准Omnicef，並將‘507專利列入橘皮書(Orange Book)¹¹涵蓋該產品。

Abbott Labs在地方法院有兩件訴訟事件。一個事件是學名藥廠Lupin Ltd.以及Lupin pharmaceuticals Inc.(以下簡稱Lupin)向維吉尼亞東區地方法院提起確認其生產的學名藥未侵害專利之訴。先前FDA曾核准Lupin的簡易醫藥申請(abbreviated new drug applications, ANDA)，將Omnicef的學名藥上市。Lupin所生產的學名藥幾乎完全為結晶狀cefdinir的B型結晶(cefdinir的單水合物)型式，而Abbott的Omnicef的產品則包含A型結晶(無水cefdinir)型式的結晶狀cefdinir。而且Lupin係以和‘507專利所請求的不同方法來製造。

8 Scripps Clinic & Research Foundation v. Genentech, Inc., 927 F.2d 1565, 1583 (Fed. Cir. 1991).

9 Altantic Thermoplastics v. Faytex Corporation, 970 F.2d 834, 846 (Fed. Cir. 1992).

10 Abbott Labs v. Sandoz, 566 F.3d 1282, (Fed. Cir. 2009).

11 經核准的具有醫療等價性之醫藥產物，由FDA的醫藥評價與研究中心公布在橘皮書上。

'507專利的申請專利範圍共有5項，其中第1項係以粉末X光繞射角度峰值(peak)來界定唯一型式的結晶狀cefdinir之結構與特性，第2-5項被維吉尼亞的東區地方法院歸為方法限定產物請求項。因為該等請求項先敘述一結晶狀cefdinir，然後敘述該產物可藉一系列步驟獲得(obtainable)。其中第2項與第5項為獨立項，列出如下：

2. Crystalline cefdinir¹² (syn isomer) which is obtainable by acidifying a solution containing cefdinir (syn isomer) at room temperature or under warming.

5. Crystalline cefdinir (syn isomer) which is obtainable by dissolving cefdinir (syn isomer) in an alcohol, continuing to stir the solution slowly under warming, then cooling the solution to R.T. and allowing the solution to stand.

'507專利主張日本專利申請案S62-206199之優先權，於日本基礎案中，請求兩種cefdinir型式的結晶，即A型結晶與B型結晶。在美國申請案之專利說明書捨棄了B型結晶之揭露，且使用較寬廣的請求項(broader claims)，因為日本之基礎案係以物化特性(physiochemically)而非結構界定A型結晶與B型結晶，故其形式實際上包括結晶狀cefdinir的亞屬(subgenuses)。

關於申請專利範圍之解釋，為澄清申請專利範圍用語之意思，參酌說明書時，法院指出須小心不要將說明書中的限制帶入申請專利範圍。

當說明書敘述一個實施例讓發明可據以實施，法院並不會將較寬廣的請求項語言限制於該單一的應用，除非專利權人被證明「使用明示的排除或限定的詞語或表現」，而有限制請求項範圍的一個清楚的意圖。從而當申請專利範圍本身，說明書或申請歷史清楚地顯示，所涵蓋之發明不超過由其結構與方法所侷限者時，法院會做較狹窄的解釋，而限制於說明書所揭露的實施例。

維吉尼亞東區地方法院解釋在請求項1-5中的結晶狀(crystalline)為「A型結晶」，因為說明書的文字描述顯示使用「化合物(I)的A型結晶」之片語。而且專利提供下列之定義：「化合物(I)的任何晶體，其顯示實質上相同繞射圖型[如請求項1中表格之第1行所示]者，經確認為化合物(I)的A型結晶」。此顯示Abbott因捨棄了B型結晶，而讓自己落入不利的局面。

在區別發明時，說明書有幾次述及「本發明的化合物(I)的A型結晶」，而且未曾建議，所敘述的方法能夠用來生產非A型結晶之化合物，即使其他型式的cefdinir結晶體，即B型結晶曾出現在日本之基礎案，在技術上已知。因此Abbott知道如何精確地描述B型結晶化合物，

12 此處之Cefdinir專利說明書之申請專利範圍係以化學名稱7-[2-(2-aminothiazol-4-yl)-2-hydroxyiminoacetamido]-3-vinyl-3-cephem.-4-ca rboxylic acid表示。

儘管知曉B型結晶，但Abbott卻在'507專利選擇僅請求A型結晶之cefdinir。最後地方法院核准Lupin未侵權的即決裁判。

另一個事件為Abbott在伊利諾州北區地方法院對包括Sandoz與Teva在內的幾名被告聲請暫時禁制令的保護。本事件中幾名被告也都提出ANDA的申請，尋求Omnicef的學名藥上市。同法院基於維吉尼亞東區地方法院的申請專利範圍之解釋，拒絕Abbott暫時禁制令之聲請。

Abbott對兩地方法院之判決不服，合併上訴CAFC，辯稱地方法院錯在於判斷是否侵害時，將請求項2-5中的方法步驟解釋為限制條件，並主張被控侵權之產物不需要以該方法步驟製造也屬侵權。

CAFC鑒於方法限定產物請求項的權利範圍之解釋，過去判決相互矛盾對立，自動將「以和記載於方法限定產物請求項中的方法不同的方法製造的被告產物是否侵害專利權」之爭點，以全院聯席的大法庭(en banc)來審理。

CAFC綜合檢視(review) 過去最高法院之判決，以及做為公開發明的補償，而賦予獨占權之立法意旨，判示權利範圍為請求項所記載的方法所限定，以其他方法製造的被告產物不侵害專利權。

最高法院曾在1877年的Smith案¹³中判示，「所敘述的方法有如製品組裝時的材料那樣，成為該發明的一部分。」

再者於1880年的Goodyear案¹⁴中判示，「為了得以說是專利侵害，應具備製作牙科用板的原料，以及為了製作該板的方法兩者。」

又CAFC的前身美國海關暨專利上訴法院(The United States Court of Customs and Patent Appeal, CCPA)，於1974年的In re Hughes案¹⁵中，曾作出「『產物請求項』的權利範圍比『方法限定產物請求項』來得廣」之解釋。

CAFC認為審判法院適當地將「結晶狀」限制於「A型結晶」。接著說明在侵害判斷中方法限定產物請求項的適當解釋。請求項2-5敘述一結晶狀cefdinir產物，然後敘述能夠用來得到(obtainable)此一產物的一系列步驟。

CAFC認為最高法院首尾一貫地指出，方法限定產物中界定產物的方法用語(process

13 Smith v. Goodyear Dental Vulcanite Co., 93 U.S. 486, 493 (1877)。

14 Goodyear Dental Vulcanite Co., v. Davis, 102 U.S. 222, 224 (1880)。

15 In re Hughes, 496 F.2d 1216, 1219 (CCPA 1974)。

terms)為可執行的限制條件(enforceable limitations)。如果方法限定產物請求項可以包含所有以其他方法製得之產物，則我們將會有一個產物或物的組合之專利，而沒有提供任何確認它的資訊。任何一個產物或物的組合之專利，必須將它確認(特定)，以便能夠從製造方法之描述以外辨識它，否則不能將非以該方法製造的東西指為侵害專利。

因此基於最高法院的先例，以及長年來在USPTO中對於方法限定產物請求項之處理，以及其他有拘束力的判決如Altantic Thermoplastics案所述者，CAFC重申：「在方法限定產物請求項中的方法用語，於判斷侵害時為限制條件」，並推翻Scripps Clinic判決。

CAFC繼續思考：在現代如果發明人發明一產物，其構造要麼未完全知悉，或過於複雜而難以分析，法院澄清此一發明人有絕對的自由使用方法來界定這個產物，並可依據通常專利要件來頒發專利。此一發明人並不會被拒絕保護。因為該發明人選擇藉其方法來請求該產物。然而，那個定義也支配專利權的可執行境界。本法院不能夠簡單地將發明人唯一提供的定義視為冗詞而予以忽略。

法院關於在侵害訴訟中，方法限定產物請求項的適當處理之判決，其邏輯單純。假定有一個假想的化合物以方法用語來界定。發明人拒絕說明此一化合物之任何結構或特性。此一化合物的發明人獲得一方法限定產物請求項：「一種化合物X，係藉方法Y獲得。」(Compound X, obtained by process Y.)沒有參照界定的方法用語執行此一請求項，將意指一被控侵害者，他以方法Z來生產化合物X，仍然有侵權責任。但法院如何確認被控侵害者的化合物真的與專利化合物相同？因為畢竟專利權人僅以單一方法來通知社會大眾，以及請求該新的產物。

再者，除了比較所請求的與被控侵權的方法以外，有什麼樣的分析工具能夠確認那被控侵害者的化合物實際上侵權？如果侵權的基礎不在於方法的類似性，那只能為結構或特性的類似性，而後者發明人並沒有揭露。為何法院要否定其他人自由實施方法Z的權利，其可以較好的方式生產較好的產物。

綜上，當所請求的產物未知，且該產物僅能藉參照製造它的方法來界定時，如創造一個原則，謂方法限定產物的方法限制條件，在某些例外的場合不應執行，為不必要與邏輯上不健全。該一原則將擴張專利的保護超過發明人「特別地指出與清楚地請求」其發明(35USC§112)之範圍。

最後CAFC支持維吉尼亞東區方法院以及伊利諾州北區地方法院，以不同方法製造的被控產物不侵害'507專利的請求項2-5之判斷。

由於Abbott Labs案關於方法限定產物請求項的侵權分析之意見，係由CAFC全院聯席的大

法庭所作出，故較有拘束力，但伴隨Newman法官(他曾經撰寫被推翻的Scripps Clinic之意見)強力的不同意見，Mayer與Lourie法官參加其意見。Lourie也提供短的不同意見。Newman法官的不同意見反映其對無法以方法以外的任何方式來描述所製造的東西，被多數意見判決定性為「一個對新產物、特別是今天複雜的化學與生物技術產物，其構造可能難以精確分析」，恐影響技術進步之關心。Newman法官深切掛慮會有一個普遍性原則(universal rule)用於判斷方法限定產物請求項是否被侵害，且認識到雖然方法限定產物請求項可能並不理想，但有時候其為在複雜科學領域唯一的請求新發明之方式。一個會阻礙方法限定產物請求項強度的原則，恐對以專利為基礎的創新帶來未知的後果。

美國近期法院判決，例如KSR v. Teleflex, 550 U.S. 398 (2007)，針對非顯而易知性的標準，eBay v. MercExchange 547 U.S. 388 (2006)，針對禁制令之救濟，Abbott案跟在此一系列判決作出，結果是侵蝕發明人的專利權。本判決特別是對生物技術產物有潛在的問題，因生技產物有難以分析與量化之困難。沒有專利制度的強力誘因，在生物技術或其他複雜的技術領域可能會減少投資，這最後將妨礙創新，而對社會大眾有負面衝擊。雖然適當地確定專利發明的邊界，以及讓社會大眾知悉什麼構成侵權很重要，但此一要件必須和發明人獲得有意義的專利範圍之利益相權衡。如Newman法官的不同意見進一步之申論，多數意見似乎並不看重這些考量，就達成結論。Abbott Labs案的最終結果是，方法限定產物請求項不再是偽裝的方法請求項，讓複雜材料的創新發明人在尋求撰寫適當專利範圍時只有更少的籌碼。

二、日本

在日本，方法限定產物請求項於專利審查階段(查定系)係採同一性說，即請求項的發明之實質不為請求項記載的製法要件所限定，也包含和請求項記載的方法所得到的物對比為同一之物¹⁶。此除了日本特許廳之專利審查基準有明確規定外，2002年東京高等法院之判決¹⁷，在判斷以製造方法記載的請求項之新穎性、進步性之際，判示「於判斷此種發明之專利要件的新穎性或進步性時，關於該製法要件，對界定成為發明對象之物之構成的要件，要從具有怎樣的意味之觀點來檢討，必須這樣判斷，此外沒有檢討該製造方法本身的新穎性或進步性之必要」，即採同一性說。日本於2005年4月1日成立智慧財產高等法院，智財高院對於方法限定產物請求項於查定系之解釋，也是採同一性說¹⁸。

日本在專利侵害訴訟階段(侵害系)，關於方法限定產物請求項之解釋，大致上有對立的二種見解。

第1，原則上和由請求項記載的製造方法所製造之物相比，在具有同一性之範圍內為技術

16 佐藤安紘，「プロダクト・バイ・プロセス・クレームの解釈」，東京大學法科大學院ローレビュー，Vol.3 2008.9。

17 東京高判平成14年6月11日判時1805 124頁。

18 知財高判平成19年9月20日判決(平成18年(行ケ)第10494号)。

範圍所及，但在有特殊情事之場合，例外地技術範圍僅及於該製造方法所限定的物¹⁹。對應裁判例之同一性說。

此一見解之理論根據，在於應盡可能讓查定系與侵害系的請求項的解釋一致，既然在查定系關於方法限定產物請求項之解釋係採同一性說，若於侵害系也採同一性說，原則論上為當然之理。此一見解係站在和第三人的預測可能性相比，一般應重視專利權人利益之立場。

第2，原則上技術範圍僅及於以該製造方法所限定之物，但在有特殊情事之場合，例外地技術範圍可及於具有同一性的物之範圍。

此一見解，認為請求項本身記載了製造方法，原則上當然應受該記載的拘束。再者，方法限定產物請求項由於僅對第三人提示不明確的權利範圍，故盡可能做限定解釋，較符合專利權人與第三人的衡平，且於查定系與侵害系中請求項應為一致解釋，於特許法上並無根據²⁰。

學說和裁判例同樣，於侵害系採同一性說為多數說²¹，但也有採限定說之判決²²。

以上兩說在差異點上相互對立，但實際結論可能並沒有大的不同，因為兩說同樣在有「特殊情事」之場合，可例外認定之空間。當一說為例外認定時，會和未例外認定的另一說有相同的結論。兩說另外之差異，為關於「特殊情事」的內容，以及該「特殊情事」的舉證責任在專利權人或第三人之點。

於第1說，「應限定於該製造方法解釋的特殊情事」之證明責任由第三人負擔。於第2說，「不應限定於該製造方法解釋的特殊情事」之證明責任由專利權人負擔。兩說結論上之差異，僅在法院對「特殊情事」之有無認定上，陷於真偽不明的極端場合始發生。

其他見解，有認為不論任何場合方法限定產物請求項之技術範圍，僅及於以該製造方法限定的物²³，也有站在上述兩說之立場，但一切例外均不認許之見解²⁴。

由於日本在審查階段對於方法限定產物請求項記載之容許性高，日本之裁判實務，多數

19 吉田広志「プロダクト・バイ・プロセス・クレームの特許適格性と技術範囲(1)」知的財産法政策學研究12卷241頁(2006)；設楽隆一「クレーム解釈手法の推移と展望」金融商事判例1236 48頁、54頁(2006)；滝井朋子「Product-by-processクレーム特許の技術的範囲」牧野利秋判事退官紀念『知的財産法と現代社会』(信山社出版、1997)483頁。

20 高林龍「プロダクト・バイ・プロセス・クレームの解釈」日本弁理士会中央知的財産研究所『クレーム解釈論』(判例タイムズ社、2005)153頁；仁木弘明「プロダクト・バイ・プロセス・クレーム発明の要旨、特許性及び技術的範囲(上)」知財ぷりずむ33号43頁以下(2005)，又34号74頁以下(2005)。

21 鳩末和秀「プロダクト・バイ・プロセス・クレームの解釈について」三村量一ほか編『知的財産法の理論と実務1特許法(1)』(新日本法規出版、2007)140頁。

22 東京高判昭和57年(行ケ)第272号。

23 北原潤一「法律實務のための知的財産法講義(19)特許侵害訴訟におけるプロダクト・バイ・プロセス・クレームの解釈—いわゆる「同一性説」への問題提起」L&T 31号156頁(2006)；羽柴榮「特許法のはなし」319頁(發明協會、2007(初出)1982)。

24 南条雅裕「プロダクト・バイ・プロセス・クレームの権利解釈」特許55巻5号21頁(2002)。

說於侵害系中係採同一性說解釋方法限定產物請求項之方式，似乎未考慮到第三人蒙受的不利益。

三、德國

德國不論於查定系或侵害系，關於方法限定產物請求項之解釋，於實務上均採同一性說²⁵。

德國關於方法限定產物請求項之撰寫，最高法院在Trioxan案²⁶正面予以肯認。本案原審的聯邦專利法院係否定方法限定產物請求項之撰寫，專利法院謂「認許方法限定產物請求項，會違反僅能以製造方法來確認的化學物質，只能以製造方法發明來保護的原則。再者，鑒於專利法第6條第2項承認此種請求項的必要性不存在。因此為了確認高分子化學物質，完全沒有認許方法限定請求項的記載方式之理由及可能性。」對此，聯邦最高法院判示，本案由於以下兩情事，而認許記載方法限定產物請求項。第1情事，於本案第二次陳報書5及6中規定形式的「藉…製法所得到的共聚合物」之請求項成問題，從請求項的保護範圍「僅包含藉該文詞所示的製法(出發物質及製法)所得到的物質」的這一點，申請人明快地以宣誓書表示，並沒有及於藉不同製法所得到的產物的權利之意圖。第2情事，在本案申請當時所請求的共聚合物之完整結構式，無法正確地敘述。

將上述兩件事抽象化成為，(1)於侵害訴訟之場合，專利權人的權利範圍所及之範圍對第三人而言為明確的(第1情事)。(2)除了以製造方法特定以外不存在特定該發明之手段(第2情事)。本判決顯示方法限定產物請求項之記載一般不容許，僅在具備上述2個條件時可容許以製造方法限定產物之請求項。從而可以瞭解德國法院係採例外的場合始認許方法限定產物請求項之立場。

德國著眼於方法限定產物請求項的特殊性，即(1)為了避免專利權人因物的構造不能特定，被核駁的不利益之性質，以及(2)和通常的請求項相比，對第三人而言權利範圍不明確的性質，其處理與解釋旨在謀求專利權人與第三人的平衡。亦即在德國關於方法限定產物請求項僅在極嚴格的場合始容許，這是考量到第三人蒙受的不利益之處理方式。因此隨之而來的是，一旦賦予專利權，於侵害系考慮專利權人之利益，係採同一性說來解釋請求項。

肆、檢討

依據以上諸國對於方法限定產物請求項在審查階段與侵害訴訟階段的解釋方式，在此探討幾個問題。

25 滝井朋子「Product-by-processクレーム特許の技術的範圍」牧野利秋判事退官紀念『知的財産法と現代社会』（信山社出版、1997）490頁。

26 Trioxan事件(GRUR 1972, 80)。International Review of Industrial Property and Copyright Law 226-241 (1972)。

1、審查階段與侵害訴訟階段採相同解釋是否合理？

日本法院判例或多數說，不管在查定系或侵害系對於方法限定產物請求項之解釋，同樣採同一性說，理由之一是於查定系中若採同一性說解釋請求項，請求項的範圍變廣，否定新穎性與進步性之概率提高，故此可說是考慮到第三人的不利益之處理方式。

不論查定系或侵害系，關於同類型請求項的解釋應該一致，法律感情與理智上似屬當然之事。美國關於其專利法第112條第6段的手段功能用語(*means claim*)之解釋，1994年CAFC大法庭在*In re Donaldson*案²⁷中，判示在審查階段關於手段功能用語也要遵循第112條第6段規定之方式解釋，而非擴及所有相同功能之先前技術。這是關於手段功能用語這一類型請求項在查定系與侵害系以相同方式解釋之事例。方法限定產物類型之請求項若遵循此一原則，既然在查定系各國均採同一性說，那在侵害系似也應該採同一性說。但美國在*Abbott Labs*案以後的現況是，在查定系對方法限定產物請求項採同一性說，而在侵害系採限定說，其合理性何在？

在日本，對於方法限定產物請求項之記載係寬容地認許，此為對專利權人方面有利的處理方式，沒有對第三人的不利益之任何考慮。再者專利專責機關的特許廳並沒有進行實驗的器具，想要適切判斷「物」的同一性乃不可能。從而本來應該拒絕(核駁)的，但現在日本的專利審查實務，特許廳關於拒絕理由之存在負有舉證責任，當特許廳對是否存在拒絕理由陷於真偽不明時，不得不為特許查定(核准審定)。結果是讓實際上專利性不明確的請求項流出市面。這並不是因為請求項做寬廣解釋，容易找到拒絕理由之實務所致。毋寧是由於對真正具有專利性之發明賦予專利，過於曖昧之實務所致。亦即於查定系中，現行專利審查實務，對複雜技術領域之發明是否有專利性往往曖昧，以致對過廣的請求項賦予專利性，此亦為對專利權人方面有利。於侵害系關於方法限定產物請求項之解釋若採同一性說，也是對專利權人有利。結果是日本之判例、多數說，不管是在查定系或侵害系都採同一性說，實際上應認為沒有考慮到第三人的不利益。

反之，在德國因僅在極為例外的場合始容許記載方法限定產物請求項，此為對專利權人課以負擔，已考慮到盡可能減少對第三人的不利益。

由以上說明可知，德國與日本對於方法限定請求項之撰寫容許性，並不相同，德國比日本嚴格，故對方法限定產物請求項之解釋，德國於查定系與侵害系均採同一性說，有其合理性，因為在查定系對專利權人的嚴格把關，成為在侵害系採同一性說之基礎，同時顧慮到了專利權人與第三人利益的平衡。反之，在日本方法限定產物請求項之記載較為寬容，若和德國一樣，在查定系與侵害系均採同一性說，衡平之基礎就不那麼堅強。從而在日本少數法院的判決採限定說，與多數說的採同一性相比，反而並非不合理。

27 *In re Donaldson, Co. Inc.* 16 F.3d 1189, 29USPQ2d 1845 (Fed. Cir. 1994)。

限定說係考慮到第三人蒙受不利益，而對專利權人行使的權利範圍予以狹窄化。相同見解，德國係以在申請階段課以申請人負擔取代權利行使階段之負擔。可說意圖謀求專利權人與第三人平衡。亦即，限定說係在關於方法限定產物請求項之記載寬容，且在查定系採同一性說解釋請求項的審查實務之運用下，為了顧慮第三人蒙受不利益，於侵害系對專利權人的權利範圍予以限定之見解。前述美國Abbott Labs案CAFC大法庭之判決亦可歸為限定說之見解，其相關論理，可用來支持在侵害系採限定說之解釋。

綜上所述，關於方法限定產物請求項之解釋，在查定系採同一性說，而在侵害系採限定說，並非不能理解。究應採何說，最終須綜合考量各國的審查實務、專利政策與相關法規來決定。

2、均等論之適用

關於方法限定產物請求項在侵害系採限定說之合理性，已如前述。採限定說，於專利侵害鑑定流程中，請求項的製造方法敘述成為限制條件，故該製造方法的各步驟均為構成要件，首先適用全要件原則，若有適用則有字義之侵害。若無字義侵害，即欠缺某些步驟，對該等步驟接著進行是否均等之判斷。且在方法限定產物請求項中，最終產物本身亦為比對之要件。於美國Abbott Labs案中，被控產物為B型結晶之cefdinir雖然曾經在優先權基礎案的日本S62-206199號申請案的說明書中出現，但在美國'507專利說明書中僅對A型結晶請求，刪除了B型結晶。從而縱然被告的B型結晶與請求項中之A型結晶為均等物，但因禁反言原則或貢獻原則，而無法再藉均等論涵蓋該B型結晶。

可見在進行國際間之專利申請時，送交外國專利專責機關的說明書與申請專利範圍應盡可能包含基礎案中揭露的發明主題事項(subject matter)，不要為了外文說明書準備之方便，過度刪減原先揭露的主題事項，以免未來不利專利權人的均等侵害之主張。

3、新型專利請求項中之方法敘述

美國沒有新型(utility model)專利制度，故不會像我國那樣面對新型專利請求項中包含方法敘述時，如何解釋請求項之問題。

問題之所以產生，乃因我國關於新型專利之適格標的限於「物品的形狀、構造或裝置(組合)」。亦即新型只能對具有一定空間形態的物品請求，例如剪刀、玩具等。化合物、醫藥、微生物、製造方法、處理方法等不能申請新型專利。從而我國會有新型專利請求項中出現材質或方法敘述，於解釋請求項時，該材質或方法敘述是否成為限制條件之問題。

和本文所述的方法限定產物請求項之解釋同樣，須區分審查階段與侵害訴訟階段來思考。我國新型專利採形式審查制度，首先須判斷申請標的是否為「物品的形狀、構造或裝置」。在

請求項中所請求之物品倘若已具備一定的形狀、構造或裝置，縱然請求項中出現材質或方法之敘述，整體而言仍應以屬於適格的物品視之。不應將該材質或方法敘述割裂來判斷，單就該材質或方法敘述謂其為非適格新型標的。因為解釋請求項的最基本原則就是將請求項做為一個整體來判斷。從而若在新型形式審查或新型專利技術報告製作階段，新型請求項中的材質或方法敘述已被整體考量過為所請求物品的限制條件，於侵害訴訟階段，當然該材質或方法敘述也要被解釋為限制條件。倘若將該材質或方法敘述刪除，反而會擴大該新型專利之權利範圍，對信賴政府公告的第三人產生不利益。

新型請求項中出現方法敘述有時係為了更明確定義形狀、構造所需，例如物品的一個構件為「兩片塑膠板並列」，不足以顯示該物品之特性，若改為「將兩片塑膠板以超音波工法結合」，加上「以超音波工法結合」之方法敘述，物品的特點始能彰顯出來。在審查階段此一方法敘述必須考慮為限制條件。關於新型請求項中出現材質之條件，如果該材質與形狀、構造結合始能彰顯其特點時，該材質亦須考慮為限制條件。²⁸倘若申請人錯將製造方法或材質申請新型專利，這時請求項整體係在保護製造方法或材質，在形式審查階段便不能通過，自無侵害訴訟如何解釋之問題。

伍、結論

美國CAFC大法庭在Abbott Labs案中對方法限定產物請求項於侵害訴訟，判示應採製造方法為限制條件(限定說)之解釋，而USPTO於專利審查階段係以產物本身來判斷專利要件，其製造方法非屬限制條件(同一性說)。此種割裂的請求項解釋方式，和同法院在In re Donaldson關於means claim之解釋，於審查階段和專利侵害訴訟階段均應採符合35USC§112¶6的解釋方式不同。此種差異乃因不同的請求項撰寫形式，各有其案例法與成文法之背景，雖然主要都是基於對發明人之保護與第三人之公示利益的平衡上之考量。35USC§112¶6關於means claim之解釋，並非涵蓋所有相同功能之物，而是包括於說明書所揭露的結構、材料與動作，及其均等物²⁹，要求在審查階段與侵害訴訟階段，對means claim為相同之解釋，除符合成文法之意旨，以及顧慮到權利範圍應與說明書的揭露程度成正比，重視對社會大眾公示之作用外，也可以避免在申請階段讓發明人承受擴張的先前技術之不利益，從而鼓勵發明。此和方法限定產物請求項之情況不同，在審查階段採同一性說，可以鼓勵創新發明，而在侵害訴訟階段採限定說，始符合保護範圍與說明書之揭露程度成正比之精神。

美國Abbott Labs案係以多數法官意見判決，但少數法官之不同意見，仍有參考價值。此顯示關於方法限定產物請求項之解釋，似應容許少數例外之空間。由於我國關於方法限定產物

28 關於新型請求項包含方法敘述與材質條件之解釋，另參筆者拙文「新型專利請求項之方法敘述」，智慧財產月刊第80期(2005)，「新型專利請求項材質限定之探討」，智慧財產月刊第111期(2008)。

29 我國專利法施行細則第18條第8項相當於35USC§112¶6，係以「均等範圍」稱之。

請求項之撰寫，有「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」之前提，但沒有類似德國之專利權人的權利範圍所及之範圍對第三人而言為明確的(第1情事)之要求³⁰，故在訴訟階段比照德國採同一性說，似不完全合宜。似可參考日本的一種見解，即方法限定產物請求項在侵害訴訟階段，原則上採限定說，於例外有「特別情事」時，可以採同一性說。當然此種彈性會造成法院裁判時適用上之困難。但與綜合考量審查實務、專利政策與法律規定後，依個案判斷相比，仍屬掌握了正確的大方向。

30 雖然我國專利法第26條第3項關於申請專利範圍之撰寫有明確性之要求，但實際上對第三人而言權利範圍是否明確，在層次上仍有差異。