

# 專利判決解析

## 申請專利範圍解釋<sup>1</sup>（上）

陳啟桐<sup>2</sup>

### 摘要

專利申請中及專利獲准後，都有對申請專利範圍進行解釋之需要。在專利申請中，申請專利範圍解釋之目的在於確定申請人所欲申請專利之發明（即記載於「申請專利範圍」之內容）的技術特徵，以供審查委員判斷該申請專利範圍的可專利性；而在專利獲准後，申請專利範圍解釋之目的在於正確解釋已公告之申請專利範圍之意義，以合理界定其專利權範圍，進而可供智慧財產法院判斷該申請專利範圍之有效性及侵權與否。智慧財產法院自2008年7月1日成立至今已逾兩年，已累積不少專利判決，其中亦不乏述及申請專利範圍解釋的相關問題。因此，本文不揣淺薄，茲就智慧財產法院述及申請專利範圍解釋之專利判決予以整理，以了解智慧財產法院在相關問題上之見解。

### 壹、界定專利權範圍之依據及原則

#### 一、解釋專利權範圍之相關依據

專利法、專利法施行細則、專利審查基準、專利侵害鑑定要點（草案）皆有關於專利權範圍應如何界定及解釋之記載，其中專利法第56條第3項：「發明專利權範圍，以說明書所載之申請專利範圍為準，於解釋申請專利範圍時，並得審酌發明說明及圖式」規定了最基本的專利權界定及解釋原則，而專利法施行細則（特別是第18條、第19條）、專利審查基準（特別是第二篇第一章說明書及圖式、第九章電腦軟體基準）、專利侵害鑑定要點（草案）（特別是第30至45頁）則進一步闡釋專利法第56條第3項之規定。因此，在探討專利權範圍應如何界定及解釋時，當然需以專利法第56條第3項之規定為基礎，而進一步參酌專利法施行細則、專利審查基準、專利侵害鑑定要點（草案）等相關內容。

1 本文係作者於2010年7月8日中華民國專利師公會「智慧財產法院專利訴訟系列演講」的投影片講稿之文字整理，若需該投影片講稿，請與作者聯絡：[steven@taiwan-tech.com.tw](mailto:steven@taiwan-tech.com.tw)。

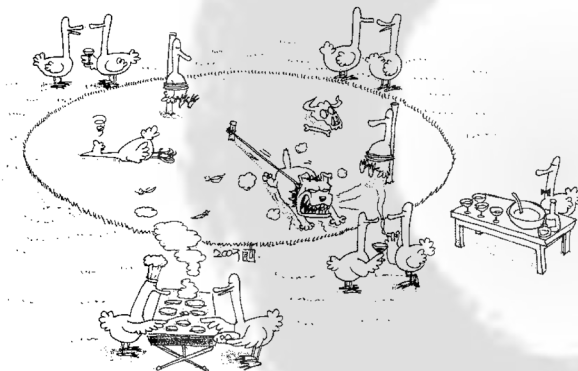
2 作者為專利師及律師，台北工專機械科畢業、中央大學中文系學士、中正大學法律研究所碩士、台北科技大學機電整合所碩士、美國Franklin Pierce Law Center智慧財產權法碩士（L.L.M. in IP）、台灣大學機械所博士候選人，現任職台灣科技法律事務所，專利商標事務所。

此外，法院在適用專利法、專利法施行細則、專利審查基準、專利侵害鑑定要點（草案）等關於專利權範圍如何界定及解釋之內容時，亦可能於判決中表示法院之見解，因此各級法院（包括民事法院及行政法院）於專利民事判決或行政判決中所表示之意見亦需加以參酌。特別是2008年7月1日智慧財產法院成立之後，關於專利民事訴訟第一、二審及行政訴訟第一審統由智慧財產法院管轄，因此智慧財產法院在專利民事訴訟或行政訴訟所表示之關於專利權範圍如何界定及解釋之見解自然成為往後實務上最重要的依據。

## 二、專利權範圍之界定原則

關於專利權範圍之界定原則，一般將之區分為中心限定（central definition）原則、周邊限定（peripheral definition）原則及折衷原則<sup>3</sup>。

所謂中心限定原則，顧名思義即如下圖<sup>4</sup>所示，申請專利範圍（Claim）作用如同確立中心點の木樁，其與作用如同繩索的說明書及圖式共同界定出專利權範圍。



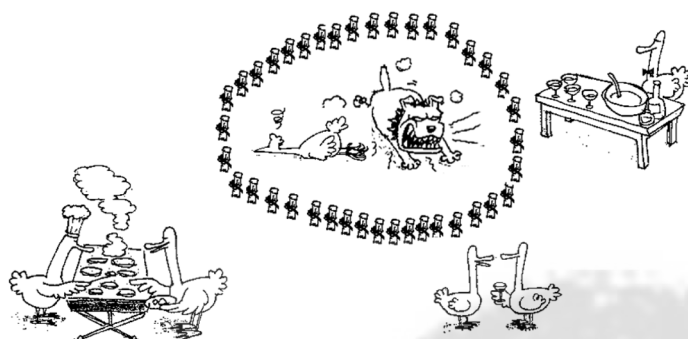
申請專利範圍=木樁，  
說明書及圖式=繩索  
兩者共同界定出專利權範圍。繩索沿木樁圍繞之範圍  
內為專利權空間(patent zone)，範圍外則為迴避空間  
(design around zone)。

因此，依中心限定原則，申請專利範圍、說明書及圖式在專利權範圍之界定上皆具有相當價值，其是藉由申請專利範圍確立專利權範圍之中心，而說明書及圖式描述專利權範圍之輪廓，從而界定出專利權範圍。在中心限定原則底下，申請專利範圍（Claim）的作用主要在定義發明人在現有技術的基礎上做出了何種貢獻，其目的僅僅是供專利局和公眾判斷發明的新穎性和進步性。因此，專利申請人只須確保申請專利範圍（Claim）的內容能夠反映其發明的實質，滿足授予專利權的專利性條件即可，不必對申請專利範圍（Claim）的用語進行高度的抽象和概括。在授予專利權之後，侵權審理法院在判斷專利侵權指控是否成立時，可以藉由專利說明書和圖式的內容來理解發明的構思，較為自由地對專利權範圍做出擴大解釋，使之可以包含文義上不同於申請專利範圍（Claim）內容的實施行為。

<sup>3</sup> 請參見蔡明誠「專利法」，第132頁，智慧財產培訓學院教材，2009年1月。

<sup>4</sup> 此圖取材自廖和信「專利，就是科技競爭力」，第276頁，天下遠見出版股份有限公司，2009年5月。

所謂周邊限定原則，顧名思義即如下圖<sup>5</sup>所示，申請專利範圍（Claim）作用如同確立周邊界限的柵欄，其界定出專利權範圍。



申請專利範圍=柵欄，界定出專利權範圍。柵欄圍繞之範圍內為專利權空間(patent zone)，範圍外則為迴避空間(design around zone)。

因此，依周邊限定原則，專利權的保護範圍完全由申請專利範圍（Claim）的文字內容來確定。只有當被控侵權行為嚴格地從文字上重複再現了申請專利範圍（Claim）所記載的每一個技術特徵時，才被認為是落入到該申請專利範圍（Claim）的保護範圍之內；若有任何不同，侵權指控就不能成立。在周邊限定原則底下，申請專利範圍（Claim）撰寫的好壞對專利權人來說，至關重要。申請專利範圍（Claim）的文字一旦經審查確定，其專利權的保護範圍也就隨之確定，侵權審理法院在解釋專利權範圍時必須遵循申請專利範圍（Claim）的文字內容。

所謂折衷原則，顧名思義即折衷上述的中心限定原則及周邊限定原則，即原則上對於專利保護之範圍係根據申請專利範圍之內容為基準，並得參考說明書及圖示以解釋該申請專利範圍。

### 三、智慧財產法院相關判決

關於專利權範圍之界定原則，智慧財產法院97年度民專上字第4號及97年度民專上字第8號皆清楚闡釋我國專利法係採「折衷原則」。

智慧財產法院97年度民專上字第8號判決謂：「又關於專利技術保護範圍之界定，學說上固有：中心限定主義：專利權所保護之客體為該專利原理之基本核心，縱使其在專利請求之文義中並未具體表現出來，於參酌其所附之詳細說明書、圖式等所記載或標示之事物，亦受到保護。周邊限定主義：申請專利所受保護範圍，以申請專利範圍為最大限度，未記載於申請專利範圍之事項，不受保護。折衷主義：專利權所賦與之保護範圍，應依申請專利範圍之文義而決定，而說明書之記載及圖式，於解釋申請專利範圍時，應予使用。此說於專利保護範圍之解釋上，非拘泥於申請專利範圍單純之文字解釋，而容許均等原則之適用。…我國專利法針對專利技術保護範圍之界定，係採取折衷主義，即明文規定專利之保護範圍應以申請專利範圍之內容

5 此圖修改自廖和信「專利，就是科技競爭力」，第276頁，天下遠見出版股份有限公司，2009年5月。

及對前開專利範圍之解釋為依據，既不以專利說明書之全部，亦不僅以申請專利範圍之文義為其範圍」。

智慧財產法院97年度民專上字第4號判決亦謂：「準此可知，我國專利法解釋專利權範圍，係採學說所謂折衷限定主義（介於中心限定主義及周邊限定主義之間），即原則上對於專利保護之範疇，係根據申請專利範圍之內容為基準，並得參考說明書及圖示，用來解釋該專利範圍」。

#### 四、如何運用折衷原則解釋專利權範圍

關於如何運用折衷原則解釋專利權範圍，智慧財產法院97年度民專上字第4號民事判決有清楚的剖析：「…運用折衷限定主義解釋專利權範圍，應遵循下列三要點：(1)以申請專利範圍之內容為基準，未記載於申請專利範圍之事項，不在保護之範圍。而解釋專利範圍時，未侷限於字面意義，其不採周邊限定主義之嚴格字義解釋原則；(2)因申請專利範圍之文字僅記載專利之構成事項，為確定其實質內容，自得參酌說明書及圖示所揭示的目的、作用及效果，以確定專利之保護範圍。說明書及圖示於解釋申請專利範圍時，係屬從屬地位，必須依據申請專利範圍之記載，作為解釋之內容；(3)確認申請專利範圍之專業技術涵義，得參酌專利申請至維護過程中申請人及智慧財產局間有關專利聲請之文件。蓋知悉相關之專利文件，可確定先前技術及禁反言之範圍。因專利權人於專利申請及維護過程提出之文件上已明白表示放棄或限縮之部分，其於取得專利權後或專利侵權訴訟中，不得再行主張已放棄或限縮之權利。再者，先前技術除作為判斷進步性與新穎性之要件外，亦有限制均等論原則之適用。蓋專利權人不得應用均等論將其專利之技術內容擴張至申請日前之先前技術，主張先前技術亦為專利保護之範圍」。

此外，智慧財產法院歷來判決亦已清楚揭櫫在採折衷原則解釋專利權範圍時，需秉持「說明書及圖式可解釋申請專利範圍，但不得讀入申請專利範圍」之原則<sup>6</sup>。例如，智慧財產法院97年度民專訴字第6號民事判決即謂：「對於申請專利範圍中的文字、用語有不明瞭或疑義的時候，參考說明書及圖式以瞭解其真義乃是最主要的解決方式。惟，發明說明及圖式雖可且應作為解釋申請專利範圍之參考，但申請專利範圍方為定義專利權之根本依據，因此發明說明及圖式僅能用來輔助解釋申請專利範圍中既有之限定條件（文字、用語），而不可將發明說明及圖式中的限定條件讀入申請專利範圍，亦即不可透過發明說明及圖式之內容而增加或減少申請專利範圍所載的限定條件，否則將混淆申請專利範圍與發明說明及圖式各自之功用及目的，亦將造成已公告之申請專利範圍對外所表彰之客觀權利範圍變動，進而違反信賴保護原則」。

由上述智慧財產法院判決可知，採折衷原則解釋專利權範圍時係以申請專利範圍

---

6 請參見智慧財產法院97年度民專訴字第6號、97年度民專訴字第45號、98年度行專訴字第128號、99年度民專上易字第9號、98年度民專上字第63號、99年度民專訴字第58號、99年度民專訴字第70號、99年度民專訴字第84號、98年度民專更（一）字第2號、98年度民專上字第42號、98年度民專上字第45號、98年度民專訴字第64號、98年度民專訴字第21號、98年度民專訴字第73號、98年度民專上字第24號、98年度民專上易字第6號、97年度民專訴字第33號等判決。

(Claim) 之記載內容為基準，並得參考說明書及圖式來解釋申請專利範圍 (Claim)；申請專利範圍 (Claim)、說明書及圖式這三者於界定專利權範圍時並非等量齊觀或具相等價值，而是以申請專利範圍 (Claim) 為主，說明書及圖式為輔。

## 五、解釋專利權範圍之證據及其優先次序

### (一) 可用以解釋申請專利範圍之證據

專利法第56條第3項規定專利權範圍以說明書所載之申請專利範圍為準，於解釋申請專利範圍時，並得審酌發明說明及圖式。因此，依專利法第56條第3項，可用以解釋申請專利範圍之證據包括「申請專利範圍」、「說明書」及「圖式」。惟專利侵害鑑定要點（草案）記載用於解釋申請專利範圍之證據包括內部證據與外部證據，其中內部證據包括「請求項之文字」、「發明（或新型）說明」、「圖式」及「申請歷史檔案」<sup>7</sup>。故專利侵害鑑定要點（草案）較專利法第56條第3項多列出「申請歷史檔案」及「外部證據」此兩項可用以解釋申請專利範圍之證據。

觀察智慧財產法院歷來判決，可知智慧財產法院對於可用以解釋申請專利範圍之證據之見解事實上與專利侵害鑑定要點（草案）記載一致，除上述的智慧財產法院97年度民專上字第4號判決已明確說明確認申請專利範圍之專業技術涵義時，得參酌專利申請至維護過程中申請人及智慧財產局間有關專利聲請之文件（即「申請歷史檔案」）外，智慧財產法院亦有眾多判決認為解釋申請專利範圍亦可參酌「外部證據」<sup>8</sup>。

### (二) 解釋申請專利範圍時證據之優先次序

依智慧財產法院97年度民專上字第4號判決，就內部證據本身而言，解釋時之優先順序，依序為申請專利範圍、說明書及圖式。

就內部證據與外部證據之優先次序而言，專利侵害鑑定要點（草案）記載若內部證據足使申請專利範圍清楚明確，則無須考慮外部證據；若外部證據與內部證據對於申請專利範圍之解釋有衝突或不一致者，則優先採用內部證據<sup>9</sup>。

觀察智慧財產法院歷來判決可知其關於證據優先次序之見解事實上與專利侵害鑑定要點（草案）記載一致，採取「內部證據明確，即不需考量外部證據」、「內部證據與外部證據衝突者，優先採用內部證據」之原則<sup>10</sup>。例如，智慧財產法院98年度行專訴字第26號判決於解釋

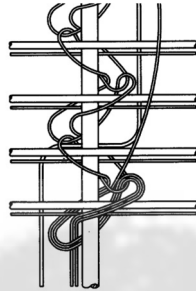
7 請參見專利侵害鑑定要點（草案）第30至31頁。

8 請參見智慧財產法院99年度民專上易字第9號、99年度民專訴字第11號、99年度民專訴字第13號、98年度民專訴字第99號、99年度民專上易字第4號、98年度民專上字第42號、98年度民專上字第45號、98年度民專上字第47號、98年度民專訴字第61號、98年度民專訴字第73號、98年度民專訴字第49號、98年度民專上字第24號、98年度民專上字第7號、98年度民專上易字第3號、98年度行專訴字第69號、98年度行專訴字第26號、98年度行專訴字第17號、97年度行專訴字第85號等判決。

9 請參見專利侵害鑑定要點（草案）第30頁。

10 請參見99年度民專訴字第13號、99年度民專上易字第4號、98年度民專上字第47號、98年度民專上字第42號、98年度民專訴字第61號、98年度民專上字第7號、98年度行專訴字第47號、98年度行專訴字第26號、97年度行專訴字第85號等判決。

系爭專利「令每一經緯交叉處形成一糾結」以及「弧曲體兩端且為經緯交叉處之糾結所固定」兩項技術特徵中「糾結」之意義時，認為系爭專利第二圖（如下所示）已揭示相關糾結的織造方式，足使申請專利範圍清楚明確，並無考慮外部證據之必要<sup>11</sup>。



綜上所述，可知依智慧財產法院歷來判決見解，解釋申請專利範圍之證據優先次序如下：

- 內部證據
  - 請求項的文字。
  - 發明說明。
  - 圖式。
  - 申請歷史檔案（視其具體內容而定）。
- 外部證據。

## 貳、申請專利範圍解釋之相關原則

### 一、推定以通常意義解釋原則

智慧財產法院98年度民專上字第47號判決謂：「解釋申請專利範圍是以其中所載之文字為核心，探究該新型所屬技術領域中具有通常知識者於申請專利時所認知或瞭解該文字之字面意義（plain meaning），除非申請人在說明書中已賦予明確的定義，若申請人無明顯意圖賦

<sup>11</sup> 智慧財產法院98年度行專訴字第26號判決謂：「參加人稱若依外部證據國語辭典修訂本，『糾結』一詞應解釋為『互相纏繞』，則證據2之Fig. 6確已揭露系爭專利『令每一經緯交叉處形成一糾結』以及『弧曲體兩端且為經緯交叉處之糾結所固定』兩項技術特徵；惟，一來系爭專利第二圖已揭示相關糾結的織造方式，足使申請專利範圍清楚明確，並無考慮外部證據之必要…」。

予該文字其他意義，該文字被推定為具有通常知識者所認知或瞭解的通常習慣意義（ordinary and accustomed meaning）。」；智慧財產法院97年度民專訴字第26號判決亦謂：「按有關文字之解釋，不應偏離其字面文義（plain meaning）、國人自幼所學之字解及日常習用之詞意，始屬正當。」。可知，關於申請專利範圍之解釋，除申請人有自行定義用語之意義外，係以具有通常知識者所認知或瞭解的通常習慣意義予以解釋。另外，智慧財產法院99年度民專訴字第11號、99年度民專訴字第13號亦揭櫫「推定以通常文義解釋」原則。

## 二、自行定義用語優先解釋原則

依專利侵害鑑定要點（草案）<sup>12</sup>之記載，對於申請專利範圍之用語，若專利權人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，應以該文義解釋申請專利範圍。此可稱為「自行定義用語優先解釋」原則。

智慧財產法院98年度民專上字第12號判決謂：「至於申請專利範圍所記載語詞之意涵，固應以熟習該項技術人士所理解之一般或通常意涵為準，然專利申請人亦可自行界定其申請專利範圍語詞之意涵…」；智慧財產法院98年度民專上字第42號民事判決亦謂：「例如專利權人於說明書或為維護其專利權過程所提之申請歷史檔案中，對申請專利範圍賦予特定之定義或解釋，即應以之解釋申請專利範圍…」。可知智慧財產法院亦採取與專利侵害鑑定要點（草案）一致的「自行定義用語優先解釋」原則。

## 三、相同用語採相同解釋原則

智慧財產法院97年度民專訴字第1號民事判決謂：「按相同之申請專利範圍用語應該採取一致性或相同之解釋，易言之，除非專利說明書或申請歷史檔案業已明確界定相同用語於申請專利範圍各有其不同之意義，否則同一專利內相同或不同申請專利範圍之相同用語，均應作相同且一致性之解釋，始得明確公示其申請專利範圍。」；智慧財產法院98年度行專訴字第69號判決亦謂：「說明書或申請歷史檔案中並未特別說明相同文字、用語在不同請求項中之解釋表示不同意義時，應推定其代表相同意義。」

## 四、請求項差異化原則

智慧財產法院98年度民專訴字第29號、98年度民專訴字第36號、98年度民專訴字第67號、98年度民專上字第22號、98年度行專訴字第69號等判決皆明確論及此一原則。依智慧財產法院98年度民專訴字第29號判決，除有特別之限定情形外，不同編號之請求項具有個別獨立之權利範圍，此即「申請專利範圍之請求項差異化原則」（doctrine of claim differentiation）。是以解釋申請專利範圍時，除須判斷該請求項所使用之文字外，並應留意該請求項所無而於其他請求項所使用之文字。

---

<sup>12</sup> 請參見專利侵害鑑定要點（草案）第35頁。

智慧財產法院98年度民專訴字第29號判決之系爭專利第1項記載：「…於行程定位管（15）之管壁上形成…至少一行程導槽（152）…」；第4項依附於第1項而記載：「…該行程定位管（15）係可設有若干不等長度之行程導槽（152）」。智慧財產法院於此判決中即應用「請求項差異化原則」，而認為：「系爭專利申請專利範圍第4項為依附於第1項獨立項之附屬項，除包含第1項所有之技術特徵之外，進一步限縮界定：「該行程定位管（15）係可設有若干不等長度之行程導槽（152）」。則基於「申請專利範圍之請求項差異化原則」，申請專利範圍第1項與第4項有所差異，第4項業已明定「若干不等長度之行程導槽（152）」，為複數個不等長度之行程導槽，則第1項必包含單一行程導槽之實施態樣。」。

## 五、專利有效原則

依智慧財產法院98年度行專訴字第69號判決，專利有效原則，指申請專利範圍有若干不同的解釋時，應朝專利權有效的方向，選擇一個不包含先前技術，而不會使該專利權無效的解釋為之。

## 六、請求項整體內容為依據原則

依專利侵害鑑定要點（草案）之記載，解釋申請專利範圍應以請求項所載之整體內容為依據。例如申請專利範圍中記載多個技術特徵時，不得僅就其中部分技術特徵，認定其專利權範圍。對於以二段式（指前言部分與特徵部分）撰寫之請求項，應結合特徵部分與前言部分所述之技術特徵，認定其專利權範圍<sup>13</sup>；申請專利範圍所記載內容係一整體之技術手段，不論元件、成分或步驟如何拆解或組合，申請專利範圍所記載之技術特徵都不能省略<sup>14</sup>。

智慧財產法院98年度民專上易字第6號民事判決謂：「惟『解釋申請專利範圍應以請求項所載之整體內容為依據。例如申請專利範圍中記載多個技術特徵時，不得僅就其中部分技術特徵，認定其專利權範圍』（請參見被上證3號：專利侵害鑑定要點第31頁）…因此，上訴人不能忽略被上訴人系爭產品中『底補強件E』、『副轉盤A5』與系爭專利申請專利範圍第1項之『補強件30』、『副轉盤24』實質並不相同之事實，而逕認因該申請專利範圍中記載『..得隨時換位（主轉盤可旋轉）、換面（副轉盤旋轉）之功效』，故被上訴人系爭產品只要有『旋轉換位（面）之功能』，即落入上訴人系爭專利之申請專利範圍。」。

## 參、申請專利範圍各組成的解釋

### 一、申請專利範圍的結構

一般而言，物品發明是由各個元件所組合而成；物質發明是由各個成分所組合而成；而

<sup>13</sup> 請參見專利侵害鑑定要點（草案）第31頁。

<sup>14</sup> 請參見專利侵害鑑定要點（草案）第36頁。



方法發明是由各個步驟組合而成。當專利申請人欲將其所發明的元件、成分或步驟之組合記載於申請專利範圍時，係以「前言」、「連接詞」、「主體」（技術特徵）之結構方式記載<sup>15</sup>。

其中，前言部分係描述申請專利之標的相關事項；主體部分係描述發明之技術特徵；連接詞係連接前言與主體。前言部分通常記載標的、通常功能、預期使用目的；或者，以二段式撰寫時，前言記載先前技術已有之技術特徵。連接詞則可區分為開放、封閉、半開放（半封閉）式連接詞。特徵部分係記載元件（成分、步驟）、連結關係、功能性敘述，其中元件或步驟可以手段（步驟）功能用語表示。

## 二、關於前言之解釋<sup>16</sup>

### （一）前言之撰寫方式

前言為每一請求項的介紹性聲明，用於指出該請求項之標的，並且對該請求項所記載的技術特徵作一整體性的描述。一般請求項中典型的前言可能為：

1、單純記載申請專利之標的。亦即以「一種XX裝置（設備、機器、方法）」之方式記載。此處的「XX」可以是功能性的描述，例如：一種運輸裝置或一種運輸方法；也可以是公認的、類屬的名稱，例如：一種汽車。

2、記載申請專利之標的及其目的、用途等。亦即以「一種裝置（設備、機器、方法），用以YY」之方式記載。例如：一種裝置，用以運輸；或一種方法，用以運輸。

3、二段式（two-part form）或稱吉普森式（Jepson type）前言。二段式（或稱吉普森式）的請求項撰寫方式是在指出發明之改良所在之前，先描述先前技術，其結構為：(1)、前言部分：應記載包含申請專利之標的及與先前技術共有之技術特徵；(2)、特徵部分：應以「其特徵在於」或其他類似用語，敘明有別於先前技術之技術特徵<sup>17</sup>。

### （二）討論「前言」應如何解釋之重要性

依專利侵害鑑定流程，比對解釋後之申請專利範圍與待鑑定對象包括基於「全要件原則」判斷待鑑定對象是否符合「文義讀取」或「均等論」之步驟；而所謂「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<sup>18</sup>。由於請求項為「前言」、「連接詞」、「主體」之結構；而除二段式之撰寫方式

15 專利侵害鑑定要點第32頁記載：「請求項所載之內容為元件、成分或步驟之組合者，應有一連接詞介於前言及主體之間」；專利審查基準2004年版第2-1-23頁記載：「請求項中所載之發明為元件、成分或步驟之組合者，該請求項需要一個連接詞介於前言部分與特徵部分之間」。

16 關於前言之解釋，可另參考陳啟桐「專利侵害鑑定時『前言』是否為請求項之限制條件之問題」，[http://www.tipa.org.tw/p3\\_1-1.asp?nno=81](http://www.tipa.org.tw/p3_1-1.asp?nno=81)

17 專利法施行細則第19條第1項規定：「發明或新型獨立項之撰寫，以二段式為之者，前言部分應包含申請專利之標的及與先前技術共有之必要技術特徵；特徵部分應以「其改良在於」或其他類似用語，敘明有別於先前技術之必要技術特徵。」

18 專利侵害鑑定要點第27至29頁。

外，技術特徵係記載於「主體」中，因此即產生在基於「全要件原則」判斷「文義讀取」或「均等論」之步驟時，是否需比對前言所記載之用語的問題。

簡單地說，即「前言是否為請求項之限制條件」之問題。例如，若有一請求項3記載如下：「3、一種物質組成，用以設置於一冰箱中，以除去該冰箱的臭味，該物質組成係由A、B及C所組成」。若被控侵權產品之化學成分確實由A、B及C所組成，但被控侵權產品並未設置於冰箱中，且非用以除去冰箱的臭味，則被控產品是否仍有侵權之可能？此時，若認為請求項3中的「用以設置於一冰箱中，用以除去冰箱的臭味」為一限制條件，則被控侵權產品可能即因不具有此一限制條件，而不符合基於「全要件原則」之文義讀取或均等論。

因此，「前言是否會被解釋成為一限制條件」，即成為實務上重要的問題。

### （三）美國實務上解釋前言之一般原則

美國專利實務認為前言如何解釋應視個案而定。基本原則為：(1)、如果前言對於請求項帶來生命及意義（*breathes life and meaning into the claim*），則將被解釋為限制條件<sup>19</sup>；以及(2)、如果前言僅是單純地敘述發明的預期使用或目的（*simply states the intended use or purpose of the invention*），則非限制條件<sup>20</sup>。

為了解決先前判決的歧異，CAFC指出5個前言是限制條件的情況<sup>21</sup>：

- 1、吉普森式前言（*Jepson claim preambles*）。
- 2、前言顯示出提供前置基礎（*antecedent basis*）。
- 3、必需用前言來理解請求項的主體中的元件。
- 4、專利說明書強調前言中所記載的額外的元件是重要的。

5、在申請過程中，明顯基於前言來迴避先前技術。例如，請求項“*E. coli cells*”在申請過程中修改為“*E. coli cells of improved competence*”，CAFC認為此為迴避先前技術所必需，因此為限制條件，即使請求項的body並未被修改。

### （四）智慧財產法院關於前言如何解釋之相關見解：

- 1、關於二段式前言（即吉普森式前言）之解釋：

---

19 M.P.E.P 2111.02.

20 C.R. Bard, Inc. v. M3 Sys., Inc. 157 F.3d 1340 (Fed. Cir. 1998).

21 Faber on Mechanics of Patent Claim Drafting, by Robert C. Farber, sixth edition, 2008, p. 2-12.

智慧財產法院判決普遍認為二段式（或稱吉普森式）的請求項記載方式中，前言部分為限制條件。此主要係基於專利法施行細則第19條第2項規定：「解釋獨立項時，特徵部分應與前言部分所述之技術特徵結合」；且專利侵害鑑定要點第31頁亦記載：「對於以二段式（指前言部分與特徵部分）撰寫之請求項，應結合特徵部分與前言部分所述之技術特徵，認定其專利權範圍。」。例如，智慧財產法院99年度民專上字第1號判決認為：「按發明或新型獨立項之撰寫，以二段式為之者（即所謂吉普生式），前言部分應包含申請專利之標的及與先前技術共有之必要技術特徵；特徵部分應以其改良在於或其他類似用語，敘明有別於先前技術之必要技術特徵。解釋獨立項時，特徵部分應與前言部分所述之技術特徵結合。專利法施行細則第19條定有明文。」<sup>22</sup>。

## 2、用途發明之解釋：

智慧財產法院98年度民專訴字第58號行政判決謂：「…系爭專利於96年11月6日修正後其申請專利範圍第1項之申請標的為用途發明。…準此，系爭專利申請專利範圍第1項既係揭示一種口服投藥配方供製備一藥物之用途，則審查該發明是否符合專利要件或認定申請專利範圍時，均應考量申請人就該用途之敘述。」由此可知在用途發明之請求項中，記載於前言中之用途敘述將被解釋為限制條件。智慧財產法院98年度民專訴字第58號行政判決事實上與專利侵害鑑定要點第33頁記載：「以『物』（如組成物）、『方法』（如製備方法或處理方法）或『用途（使用或應用）』為申請標的之用途發明，其本質在於物質特性的應用，故申請專利範圍前言中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。」一致。

## 3、關於前言並非限制條件之見解：

智慧財產法院98年民專訴字第29號判決認為：「專利之前言係描述該專利之應用領域、創作目的或用途，創作標的名稱為請求項前言之一部分。系爭專利之標的名稱使用『可變』一詞，係為理解其目的，以增加請求項之可閱讀性，非屬請求項之限定條件。」此一判決認為前言係描述該專利之應用領域、創作目的或用途，若前言所載之標的名稱係為理解其目的，以增加請求項之可閱讀性，非屬請求項之限定條件。

## 4、採取與美國CAFC相同見解之判決：

智慧財產法院98年度民專訴字第83號民事判決謂：「原則上，若前言僅界定申請標的之技術領域及用途並無限定效果；惟若理解整個請求項之內容，前言對請求項之技術特徵予以限

<sup>22</sup> 智慧財產法院98年民專訴字第65號判決認為：「經查，本件原告系爭專利申請專利範圍第1項係以二段式記載形式撰寫，…是以，解釋本件原告系爭專利之內容，自應合併習知技術與其改良技術觀察，自不待言。」；智慧財產法院98年民專訴字第5號判決認為：「系爭專利1、2之獨立項均屬前述二段式請求項，故解釋其申請專利範圍時，前言部分及特徵部分均為解釋之基礎，不得遺漏任一技術特徵，始符合全要件原則。」。98年度民專訴字第109號判決、98年度民專上字第28號判決亦採相同見解。

定，或前言賦予請求項『生命力、意義及活力』且其係不可或缺者，則前言應作為建構申請專利範圍的一部分，例如：1、吉普森請求項係以前言界定發明；2、以前言中之片語作為前提基礎者。3、前言為明瞭請求項主體中之技術特徵所需要者。4、說明書中強調額外附加之事項為重要者。5、在申請過程中為迴避先前技術所賴於前言者。」

由此可知，智慧財產法院98年度民專訴字第83號民事判決係採取與美國CAFC相同見解。

### 三、關於連接詞之解釋

連接詞有開放式、封閉式、半開放式及其他表達方式。開放式連接詞係表示元件、成分或步驟之組合中不排除請求項未記載的元件、成分或步驟，如「包含」、「包括」（**comprising**、**containing**、**including**）等。封閉式連接詞係表示元件、成分或步驟之組合中僅包含請求項所記載之元件、成分或步驟，如「由…組成」（**consisting of**）等。半開放式連接詞介於開放式與封閉式之間，係表示元件、成分或步驟之組合中不排除實質上不會影響申請專利範圍所記載的元件、成分或步驟，如「主要（或基本上、實質上）由…組成」（**consisting essentially of**、**consisting substantially of**）等。若請求項以其他連接詞撰寫，如「構成」（**composed of**）、「具有」（**having**）、「係」（**being**）等，其究竟屬於開放式、封閉式或半開放式連接詞，應參照說明書上、下文意，依個案予以認定<sup>23</sup>。

關於連接詞之解釋，智慧財產法院之見解與專利侵害鑑定要點（草案）大致相同，98年度民專訴字第86號民事判決謂：「請求項1中所載『包括』屬於開放式連接詞，不排除其他未記載於請求項中之技術特徵。」；智慧財產法院98年度民專訴字第87號民事判決謂：「系爭專利申請專利範圍第1項所載『主要係由…構成』屬於半開放式連接詞，係表示元件之組合所列舉者為主要元件，但不排除其他未記載之元件，是以系爭專利申請專利範圍第1項雖記載主要係由『一上框及一背框』所構成，然其文義範圍仍應包含系爭招牌係由『一上框、一背框及一底框』所構成之結構」。

（全文未完，下期續載）

---

<sup>23</sup> 請參見專利侵害鑑定要點第32頁。