

專利判決解析

-申請專利範圍解釋¹（下）

陳啟桐²

參、申請專利範圍各組成的解釋

四、關於請求項主體（技術特徵）之解釋

（一）請求項整體內容為依據之修正及例外

依專利侵害鑑定要點第31頁及第36頁所載，解釋申請專利範圍應以請求項所載之整體內容為依據；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。因此，依「請求項整體內容為依據」原則，記載於請求項之整體內容都是解釋申請專利範圍的依據，於解釋申請專利範圍時，都不能省略。然而，此一原則亦存在著修正及例外，在某些情況下，有些用語雖然被記載於申請專利範圍中，但卻不被用以解釋申請專利範圍，或者不以其用語的字面意義解釋申請專利範圍。歸納而言，筆者認為請求項整體內容為依據原則可能有下列修正及例外：

- 前言（preamble）
- 工作件（work piece）或環境元件（environmental element）
- 手段功能用語（means plus function）
- 功能性描述（functional language）
- 方法界定物（product by process）請求項

其中，前文之解釋已在本文上篇討論³，本文以下將就工作件（或環境元件）、手段功能用語、功能性描述及方法界定物請求項分別討論之。

（二）關於工作件（或環境元件）之解釋

1、何謂工作件（或環境元件）

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。

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。

3 請參見專利師季刊第3期，專利判決解析-申請專利範圍解釋（上），陳啟桐，2010年10月25日，第45至48頁。

有些發明的裝置或步驟會與特定外部元件協同工作，或是與該裝置或步驟所處的環境元件互動。例如，發明裝置若為引擎，則其將與燃油協同工作；發明裝置若為顯微鏡，則其與微生物產生互動。這些外部元件或環境元件（燃油、微生物）並非發明請求項（引擎、顯微鏡）中的發明元件，但有時必需提及，以使請求項具可操作性或可讀性。此時，這些雖記載於申請專利範圍中，卻非發明元件之外部元件或環境元件即稱之為工作件（**workpiece**）或環境元件（**environmental element**）⁴。是以，工作件（或環境元件）與發明元件之差別在於：發明元件是發明裝置之結構的一部分，而工作件（或環境元件）則非發明裝置之結構的一部分，而是與發明裝置互動之物。

2、區別工作件（或環境元件）與發明元件之實益

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⁵。因此，於判斷「文義讀取」或「均等論」之步驟時，是否需比對工作件或環境元件（即是否將工作件或環境元件視為「技術特徵」）即會對侵權判斷產生影響。

例如，以中華民國發明公告號第523121號專利「具有雙排氣風扇之投影機燈泡冷卻裝置」為例，其請求項第1項記載：

- 一種具有雙排氣風扇之投影機燈泡冷卻裝置，包含：
- 一燈泡，具有一燈心部；
- 一鼓風機，位於燈泡前端，出風口導向燈心部；
- 一第一排氣風扇，位於燈泡前端一側附近；以及
- 一第二排氣風扇，位於燈泡後端一側附近；

其中該第一排氣風扇與該第二排氣風扇，配合鼓風機用以在該燈泡之內部與外部形成氣流，俾協同冷卻該燈泡。

由於請求項第1項之標的為「具有雙排氣風扇之投影機『燈泡』冷卻裝置」，因此依邏輯分析，發明裝置既為「燈泡」冷卻裝置，表示「燈泡」是發明裝置（冷卻裝置）所欲冷卻的對象，並非發明裝置（冷卻裝置）的一部分，故「燈泡」實際上似乎應是一種外部元件。此時，若將「燈泡」解釋為一種外部元件，並非發明元件，而不將「燈泡」視為「技術特徵」，則被控產品若無燈泡仍有可能落入基於全要件原則之文義或均等範圍。反之，若將「燈泡」視為「技術特徵」，則被控產品若無燈泡即不符合全要件原則，基本上即不致落入文義或均等範圍。

4 關於工作件或環境元件之說明，請參見Faber on Mechanics of Patent Claim Drafting, by Robert C. Farber, sixth edition, 2008, p. 3-10~3-13.

5 專利侵害鑑定要點第27至29頁。

3、區別工作件（或環境元件）應如何解釋

筆者目前尚未發現有關於工作件（或環境元件）應如何解釋之法院判決。依筆者個人看法並參酌美國專利撰寫實務⁶，工作件或環境元件可依下列原則進行解釋：

- (1)、工作件或環境元件之解釋應依請求項的撰寫方式，個案認定。
- (2)、工作件或環境元件之區分是申請人的責任，申請人若欲將請求項中某一元件當作工作件，原則上應於前言中敘述，並應清楚地與前言中所欲申請發明的主題標的區隔出來，使其不被當作是請求項之限定條件。
- (3)、工作件或環境元件若需記載於請求項之本體中，則應以推導地撰寫（*inferentially claiming*）方式記載。

舉例而言，如果發明說明、圖式或申請歷程檔案沒有提供其他解釋方式，則下列4項請求項中關於「水果」之解釋將依請求項之撰寫方式而有所不同：

(1) .一種榨汁機，包含：

- 一水果；
- 一容器，用以放置該水果；以及
- 一壓榨裝置，用以壓榨該水果，以形成果汁。

此一請求項第一次出現「水果」時，是將「水果」記載於請求項之本體中，並與「容器」及「壓榨裝置」具有相同地位，故「水果」應與「容器」及「壓榨裝置」作相同的解釋，將被視為是此一請求項之發明元件。

(2) .一種榨汁機，包含：

- 一容器，可用以放置一水果；以及
- 一壓榨裝置，可用以壓榨該水果，以形成果汁。

此一請求項第一次出現「水果」時，是將「水果」記載於請求項之本體中，但「水果」並未與「容器」及「壓榨裝置」具有相同地位，「水果」是在介紹「容器」時被推導地撰寫（*inferentially claiming*），因此，依美國專利撰寫實務，「水果」將被視為是一外部元件，而非此一請求項之發明元件。

(3) .一種榨汁機，用以壓榨一水果，包含：

- 一容器，可用以放置該水果；以及
- 一壓榨裝置，可用以壓榨該水果，以形成果汁。

此一請求項第一次出現「水果」時，是將「水果」記載於請求項之前言中，則此時應依前言的解釋原則⁷來解釋「水果」是否為限定條件。在此一請求項中，「用以壓榨一水果」可被

6 Faber on Mechanics of Patent Claim Drafting, by Robert C. Farber, sixth edition, 2008, p. 3-10~3-13.

7 請參見專利師季刊第3期，專利判決解析-申請專利範圍解釋（上），陳啟桐，2010年10月25日，第45至48頁。

認為僅是描述請求項標的「榨汁機」之技術領域及通常用途，應非限定條件。

(4) 一種榨汁機，可用以壓榨一水果，該榨汁機包含：

一容器，可用以放置該水果；以及

一壓榨裝置，可用以壓榨該水果，以形成果汁。

此一請求項第一次出現「水果」時，是將「水果」記載於請求項之前言中，則此時應依前文的解釋原則來解釋「水果」是否為限定條件。在此一請求項中，「用以壓榨一水果」可被認為僅是描述請求項標的「榨汁機」之技術領域及通常用途，應非限定條件。此外，就「一種榨汁機，可用以壓榨一水果，該榨汁機包含：」之語義邏輯而言，既然「可用以壓榨一水果」是出現在「該榨汁機包含：」之前，語義上即表示「該榨汁機不包含水果」。

(三) 關於手段功能用語之解釋

1、手段功能用語之解釋方式

依專利法施行細則第18條第8項之規定，複數技術特徵組合之發明，其申請專利範圍之技術特徵，得以手段功能用語或步驟功能用語表示。於解釋申請專利範圍時，應包含發明說明中所敘述對應於該功能之結構、材料或動作及其均等範圍。亦即，一般請求項之認定，原則上應以每一請求項中所記載之文字意義及該文字在相關技術中通常所總括的範圍，予以認定。惟請求項中以手段功能用語或步驟功能用語表示其技術特徵者，解釋其申請專利範圍，應包含發明說明中所敘述對應於該功能之結構、材料或動作及其均等範圍，而非以其所載之功能為申請專利範圍。因此，請求項中以功能作為技術特徵時，應判斷其是否屬於手段功能用語或步驟功能用語⁸。由此可知，當請求項中出現手段功能用語時，並非僅以該手段功能用語之字面意義解釋申請專利範圍，而是應包含發明說明中所敘述對應於該功能之結構、材料或動作及其均等範圍。因此，手段功能用語亦可視為是一種請求項整體內容為依據之修正及例外。

2、手段功能用語之判斷方式

智慧財產法院諸多判決都對手段功能用語充分討論，例如：智慧財產法院97年度民專訴字第18號民事判決、98年度民專上易字第3號民事判決、98年度民專上字第10號民事判決、98年度民專上字第19號民事判決等⁹。大致而言，智慧財產法院對於手段功能用語之判斷係採取與專利審查基準相同的原則¹⁰，舉例而言，智慧財產法院 98年度民專上易字第3號民事判決即謂：

「按申請專利範圍技術特徵之記載倘符合下列三項條件者即推定其為手段功能用語或步驟功能用語：一. 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。二. 「…手段（或裝置）用以…」或「…步驟用以…」之用語

⁸ 請參見智慧財產法院 98年度民專上字第10號民事判決。

⁹ 更多討論請參見專利師季刊第1期，功能記載之申請專利範圍之解釋-以智慧財產法院判決實務為中心，劉國讚，2010年4月25日，第36頁以下。

¹⁰ 請參見專利審查基準（2008年版）第2-9-20頁。

中必須記載特定功能。三. 「…手段（或裝置）用以…」或「…步驟用以…」之用語中不得記載足以達成該特定功能之完整結構、材料或動作。」惟倘技術特徵之描述並未包含該手段所達成之功能，或技術特徵之描述已包含該手段所達成之功能，並已進而揭露實現該手段所欲達成功能之具體結構或材料，則非手段功能用語。」

3、關於手段功能用語之具體案例

(1). 98年度民專上字第19號民事判決

在此案例中，系爭專利請求項第6項記載：

「一種利於訂閱者自動設定所欲之廣告模式以及廣告類別之儲存媒體，包含：設定廣告模式之功能手段或裝置，以利於該訂閱者得到回饋之方式；設定廣告類別之功能手段或裝置，以利於該訂閱者設定所要接收之廣告類別；及產生媒合資訊之功能手段或裝置，以及知會媒合系統之功能手段或裝置，以利於與一廣告媒合系統進行雙向耦合。」

智慧財產法院審理後認為，「設定廣告模式之功能手段或裝置」、「設定廣告類別之功能手段或裝置」、「產生媒合資訊之功能手段或裝置」、「知會媒合系統之功能手段或裝置」之技術特徵為手段功能用語。但檢視系爭專利說明書與圖式，並未能找到該等手段功能用語對應之結構及材料，且亦非該發明所屬技術領域中具有通常知識者依發明說明之內容，不參酌先前技術文獻即能瞭解對應之結構及材料，故系爭專利申請專利範圍第6項因說明書或圖式不載明實施必要之事項，使實施為不可能或困難者，有違系爭專利核准時之專利法第71條第3款之規定。

在此案例中，系爭專利申請專利範圍第6項為一「物」之請求項，智慧財產法院認為若未能找到此一「物」之請求項中手段功能用語對應之結構及材料，即具有得撤銷之原因。由此可知，智慧財產法院似認為對於「物」之請求項之手段功能用語而言，說明書或圖式需揭露對應之「結構」及「材料」；而對「方法」之請求項之步驟功能用語而言，說明書或圖式需揭露對應之「動作」。智慧財產法院此一見解與現行專利審查基準相符¹¹。

惟需要注意的是，專利權人已就本件判決上訴至最高法院，爭執專利法施行細則第18條第8項之規定為「於解釋申請專利範圍時，應包含發明說明中所敘述對應於該功能之『結構、材料或動作』及其均等範圍。」，而智慧財產法院僅以系爭專利說明書與圖式並未能找到該等手段功能用語對應之『結構及材料』為由即認為系爭專利第6項具有得撤銷原因，智慧財產法院疏於判斷專利說明書與圖式是否能找到該等手段功能用語對應之『動作』。

(2). 98年度民專上易字第3號民事判決

11 專利審查基準（2008年版）第2-9-18頁記載：手段功能用語係用於描述物之請求項中之技術特徵，其用語為「…手段（或裝置）用以…」，而發明說明中應記載對應請求項中所載之功能的結構或材料；步驟功能用語係用於描述方法請求項中之技術特徵，其用語為「…步驟用以…」，而發明說明中應記載對應請求項中所載之功能的動作。

在此案例中，系爭專利請求項第1項記載：

「一種腳踏車變速控制裝置，其係可藉由一變速控制線索作動一變速機構，該變速控制裝置係包括：…一傳動裝置，其係可將作動本體從起始位置至變速位置的位移轉換成控制本體之轉動位移，其中傳動裝置包括數個棘輪齒…。」

上訴人主張：「此技術特徵的記載中，『其中傳動裝置包括數個棘輪齒』已記載足以達成該『特定功能』之完整結構特徵」。智慧財產法院審理後認為，「一傳動裝置，其係可將作動本體從起始位置至變速位置的位移轉換成控制本體之轉動位移，其中傳動裝置包括數個棘輪齒」，…此技術特徵結構描述僅為「傳動裝置包括數個棘輪齒」對該發明所屬技術領域中具有通常知識者而言，並無揭露足以達到該功能之完整結構，…系爭專利申請專利範圍第1項確實為利用手段功能用語撰寫之技術特徵。因此，將「傳動裝置」以發明說明中所敘述對該功能之結構、材料或動作及其均等範圍為：「傳動裝置，為樞接於該制轉桿支撐板件之第一棘輪機構，具有數個與該定位扣齒嚙合之棘輪齒，可將該作動本體從起始位置至變速位置的位移轉換成該控制本體之轉動位移」。

惟需注意的是，在美國聯邦巡迴上訴法院之Greenberg v. Ethicon Endo-Surgery, Inc.¹²案中，申請專利範圍記載：「a cooperating detent mechanism defining the conjoint rotation of said shafts」（一協同之棘爪機構定義出該複數軸的聯結轉動），而美國聯邦巡迴上訴法院係以「detent mechanism」（棘爪機構）具有習知的結構意義為由，而認為此一用語並非手段功能用語。由此可知美國聯邦巡迴上訴法院似認為只要使用含有特定結構意義的技術用語，即非手段功能用語，而不需達到「足以達到該功能之完整結構」之程度。

（四）功能性描述（functional language）

1、何謂功能性描述

通常而言，請求項的用語可以功能性或操作性描述來表達，以下述請求項為例：

「一種搖動裝置，用以搖動物品，包含：

- 一容器，用以容置該物品；
- 一基座；

複數個支撐腳，每一支撐腳之一端樞接至該容器且另一端樞接至該基座，藉以支撐該容器相對於該基座進行振盪運動；以及

一裝置，用以振盪該容器，以搖動該物品。¹³」

其中，「用以搖動物品」、「藉以支撐該容器相對於該基座進行振盪運動」及「用以振盪該容器，以搖動該物品」都是功能性或操作性描述。惟此三段功能性或操作性描述之解釋不

¹² Greenberg v. Ethicon Endo-Surgery, Inc., 91 F.3d 1580 (Fed. Cir. 1996) .

¹³ 此一請求項取材自Faber on Mechanics of Patent Claim Drafting, by Robert C. Farber, sixth edition, 2008, p. 3-3.

盡相同：「用以搖動物品」為前言中發明標的「一種搖動裝置」的應用領域或用途說明，應依本文前述之前言之解釋原則進行解釋；「用以振盪該容器，以搖動該物品」則為手段功能用語「一裝置，用以振盪該容器，以搖動該物品」之功能敘述，應依本文前述的手段功能用語之解釋原則進行解釋；至於「藉以支撐該容器相對於該基座進行振盪運動」則為一功能性描述之子句。

通常而言，功能性描述可置於某一元件的描述之後，用以描述該元件所達成的功能、操作或結果；功能性描述亦可置於請求項最後面，用以描述整體發明所達成的功能、操作或結果，此時一般稱為「功能性子句」（functional clause）或「藉以子句」（whereby clause）。例如：「一種容器，用以清洗一水果，該容器具有複數個孔洞，該複數個孔洞中每一孔洞之尺寸比該水果小，藉以當該水果被置入該容器時，係保留在該容器內」，其中的「藉以…」之部分即為一種功能性子句。

2、功能性描述之解釋

依專利侵害鑑定要點（草案）第34頁所載，申請專利範圍中「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。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。例如申請專利範圍中記載：「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」，應列入比對內容。

由此可知，依專利侵害鑑定要點（草案），功能性描述原則上亦為一限定條件，依請求項整體內容為依據原則，原則上應列入侵權比對之對象，惟專利侵害鑑定要點（草案）並未舉出何者為例外情況。

3、智慧財產法院相關判決

(1). 未比對功能性描述之判決

智慧財產法院98年度民專訴字第35號民事判決涉及之專利為一新型專利，其申請專利範圍第1項為：

「一種不鏽鋼自攻螺柱，包含有一螺桿（20）與一切削元件（30）；其中：螺桿（20），係由一種不鏽鋼材質製成，其後端一體成型一頭部（21），並其前端設有一卡掣凹槽（22）；切削元件（30），係由一種硬度較硬之鋼性金屬材料製成，其前端形成一切削端，而其後端一體成型有一卡掣凸柱（31），該卡掣凸柱（31）恰可吻合插置於螺桿前端所設之卡掣凹槽（22），藉此，可利用插置於螺桿（20）前端之切削元件（30）先在金屬物體上鑽設一孔洞，令以不鏽鋼材質製成之螺桿（20）得以方便的自攻鎖設於金屬物體上，且在螺桿（20）螺設於金屬物體上後，可將切削元件（30）予以取下者。」

其中，「藉此，可利用插置於螺桿（20）前端之切削元件（30）先在金屬物體上鑽設一孔洞…」之部分為一功能性子句。

智慧財產法院審理後認為：系爭專利申請專利範圍第1項中所載螺桿之頭部、不鏽鋼材質及卡掣凹槽可對應到被證1申請專利範圍第2項中所載之帽體部、不鏽鋼材質及嵌槽；系爭專利申請專利範圍第1項中所載切削元件之硬度較硬之鋼性金屬材料及卡掣凸柱可對應到被證1申請專利範圍第2項中所載之鑽尾部之堅硬鋼材及嵌體；系爭專利申請專利範圍第1項中所載切削元件前端之切削端可對應到被證1申請專利範圍第2項中所載「鑽尾部」之文義及第二、三圖所示鑽尾部前端之切削結構。系爭專利螺桿之整體結構關係為頭部、螺桿、卡掣凹槽、卡掣凸柱及切削端之順序，而被證1之申請專利範圍第2項及第二、三圖顯示鑽尾螺釘之整體結構關係為帽體部、嵌槽、嵌體、螺桿及切削端之順序，雖然系爭專利螺桿與被證1鑽尾螺釘之結構關係不同，惟該結構關係之差異僅為結構順序的簡易改變，並未造成無法預期之功效，係屬該新型所屬技術領域中具有通常知識者顯能輕易完成者，故被證1可證明系爭專利申請專利範圍第1項不具進步性。

惟智慧財產法院並未就系爭專利第1項之「藉此，可利用插置於螺桿（20）前端之切削元件（30）先在金屬物體上鑽設一孔洞…」部分與被證1進行比對，且智慧財產法院亦未說明未予比對之理由¹⁴。

(2). 功能性描述具一隱含的結構特徵，應予比對

智慧財產法院99年度民專訴字第79號民事判決所涉及之系爭專利之編號F要件係「一卡止盤，設有供腳板貫穿之穿孔，其盤體圓徑小於罩盤內徑而能整個容設並裝設在罩盤內昇降活動，且當下降至最低位置處時係低於罩盤底緣而向下微幅凸露。」智慧財產法院認為其中「裝設在罩盤內昇降活動」為功能性敘述，而具一隱含的結構特徵，應一併考慮該卡止盤上所隱含之結構。

另外，在智慧財產法院98年度行專訴字第25號民事判決中，系爭新型專利申請專利範圍第2項內容為「如申請專利範圍第1項所述之板面清潔裝置之清潔滾輪的磁力環傳動裝置，其中該清潔滾輪係藉以清潔一板面。」智慧財產法院認為證據一組合證據二至證據六中之任一證據均足以證明系爭專利申請專利範圍第1項不具進步性；系爭專利申請專利範圍第2項界定「其中該清潔滾輪係藉以清潔一板面」，惟此屬清潔一板面之功能性敘述，且其清潔滾輪構造已見於證據一，是系爭專利申請專利範圍第2項亦為其所屬技術領域中具有通常知識者由證據一組合證據二至證據六中之任一證據之先前技術顯能輕易完成，不具進步性。由此可知，此判決似認為「若構造不具進步性，則附加該構造之功能性敘述亦不具進步性」。

¹⁴ 另外，97年度民專訴字第22號民事判決於進行侵權比對時，似亦未將系爭新型專利之「俾得避免拉動吊繩時兩相鄰的吊繩絞在一起，或因緊靠在一起所造成的摩擦，所以得減少施力，而可輕鬆拉動吊繩」之功能性描述部分納入比對。

(3). 新型專利中關於方法技術之描述不予比對

智慧財產法院99年度行專訴字第4號涉及新型專利，法院認為：「經查，系爭專利為新型專利，依系爭專利核准審定時之專利法第97條規定，新型創作標的係對物品之形狀、構造或裝置之創作或改良。因此關於方法技術之創作或改良並非新型專利保護之標的。」；「系爭專利將「散熱板為金屬板經衝製彎折加工成型的構件」此一構件經衝製彎折之加工成型製造方法記載於申請專利範圍，由於製造方法並非新型專利之創作標的，自難謂上述之加工成型製造方法為系爭新型專利之創作內容。因此，系爭新型專利之技術內容與舉發證據相較是否具有突出之技術特徵或顯然功效之增進，自仍應以申請專利範圍中關於形狀、構造或裝置之結構作為比對之基礎。

由此可知，依照智慧財產法院99年度行專訴字第4號判決，新型專利之申請專利範圍若記載非屬「物品之形狀、構造或裝置」之用語，則可能例外地不被納入無效或侵權比對之對象。

(五). 以製造方法界定物 (product by process) 之請求項

1、何謂以製造方法界定物之請求項

通常而言，物之請求項是以描述各個元件（或組成）及其連接關係的方式界定，惟在某些情況下，物之請求項也可以其製造方法予以界定，此即稱之為「以製造方法界定物 (product by process) 之請求項」。舉例而言，下列形式之請求項即為以製造方法界定物之請求項：

一種X，係依申請專利範圍第1項所載之方法所製得。

2、以製造方法界定物之請求項應如何解釋

以製造方法界定物之請求項應如何解釋之重點在於此種請求項所載之「製造方法」是否為限定條件。此可就「可專利性之判斷」及「專利侵害判斷」兩個階段予以討論。

(1) 可專利性之判斷

依專利審查基準所載，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¹⁵。智慧財產法院98年度行專訴字第117號判決亦引述上開專利審查基準而認為：「又以製造方法界定物之申請專利範圍，其可專利性取決於該物（申請標的），而非製造方法」。

可知依專利審查基準及智慧財產法院上開判決之見解，在可專利性之判斷上，以製造方法界定物之請求項中之「製造方法」並非限定條件。因此，以製造方法界定物之請求項中之「製造方法」可謂是請求項整體內容為依據之一種例外。

15 請參見專利審查基準（2004年版），第2-1-45頁。

（2）專利侵害之判斷

目前尚無智慧財產法院之判決討論在專利侵害之判斷上，以製造方法界定物之請求項中之「製造方法」是否為限定條件。

依專利侵害鑑定要點（草案）第33頁所載，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。專利侵害鑑定要點（草案）上開用語與專利審查基準類似，似認為在專利侵害之判斷上，以製造方法界定物之請求項中之「製造方法」並非限定條件。

針對以製造方法界定物之請求項，美國聯邦巡迴上訴法院在Abbott Labs案中認為在可專利性之判斷與專利侵害之判斷上，製造方法是否為限制條件應作不同解釋：於侵害訴訟時應採製造方法為限制條件之解釋；而於USPTO專利審查階段時其製造方法非屬限制條件¹⁶。

肆、結論

由上述之討論可知，智慧財產法院創建至今雖然只有二年多，但智慧財產法院對於申請專利範圍解釋之相關原則皆已有充分討論。此外，智慧財產法院對於與可專利性相關之議題，大致皆採用專利審查基準所載之解釋方式，而對於與專利侵害相關之議題，大致皆採用專利侵害鑑定要點（草案）所載之解釋方式。

¹⁶ 請參專利師季刊第2期，方法限定產物請求項之解釋，黃文儀，2010年7月22日，第32至36頁。