



新型專利的適格性與 侵權專利範圍解讀

——以非形狀、構造與裝置的其他特徵為中心



程法彰*、蔣明倫**

壹、前言

我國目前的專利法中規定¹，新型專利指的是利用自然法則之技術思想對物品之形狀、構造或裝置之創作係為新型專利保護之標的，同時於規定非屬物品形狀、構造或裝置者或違反第1項規定，經形式審查認有其情事，應為不予專利之處分。在2003年我國修法將新型專利授予專利方式由實體審查改採形式審查以及新型技術報告制度配套措施，並於2004年7月1日起正式施行。由於新型專利的進步性要求明顯低於發明專利，同時因為新型專利在申請時為形式審查而在取得的時效上較發明專利快速，因此實務上許多技術性未必足夠申請發明專利的標的多轉為申請新型專利。然而在申請實務上，新型專利案之申請者往往仍希望藉由寫法轉換之包裝方式將其所認為的申請案方法特徵埋藏於新型專利之專利範圍中，因此可能產生專利申請標的是否適格以及在侵權案件中如何解讀專利範圍的爭議，這正是本文所要討論的焦點。

* 國立高雄第一科技大學科技法律研究所副教授。

** 國立高雄第一科技大學科技法律研究所研究生。

¹ 經濟部智慧財產局，專利法規資訊，http://www.tipo.gov.tw/ch/Download_DownloadPage.aspx?path=1616&Language=1&UID=13&ClsID=14&ClsTwoID=15&ClsThreeID=28，最後瀏覽日：2012年2月28日。

貳、問題的提出與研究方法

如前言所述，新型專利之申請專利範圍甚或是專利說明中包含非形狀、構造與裝置的其他特徵標的是否會導致標的適格性爭議為本文所要處理的第一個議題。除了專利適格性的爭議外，在獲得專利後面對侵權之訴訟糾紛時，應如何解讀此包含非形狀、構造與裝置之之新型專利範圍，是本文所要處理的第二議題。就第一議題而言我國的新型專利審查基準似乎並未完全說明處理的方式，同時對於專利侵權時的專利範圍解讀的第二議題上，法院實務雖然有相關見解，但似乎其妥適性尚有欠缺。因此本文欲藉由美國案件的相關法理，提出說明作為我國可能的參考。

就理論上而言，雖然美國並無新型專利制度的保護，然而其在設計專利（相當於我國的新式樣專利）保護上，其也有著許多案例係含有功能性特徵，進而導引出許多判斷論述方式與觀點，可借用其觀點推引作為我國新型專利標的適格性之判斷。另外，美國法院對於以方法界定物之發明專利在侵權時的專利範圍讀取之判斷案例，或可提供目前我國包含非形狀、構造與裝置的其他特徵標的新型專利在侵權案件中專利範圍界定的參考。

此外，本文必須先加以說明的是，本文討論新型專利之申請專利範圍甚或是專利說明中包含非形狀、構造與裝置的其他特徵之專利申請案或專利，並非指完全與形狀、構造與裝置無關的專利新型申請案，若其為完全與形狀、構造與裝置無關的專利新型申請案，則其必然不適格，亦無所謂專利侵權訴訟時專利範圍的解讀。因此本文所討論新型專利之申請專利範圍甚或是專利說明中包含非形狀、構造與裝置的其他特徵之專利申請案或專利，指的是其中確實包含形狀、構造與裝置構件的專利申請案或專利。

參、包含非形狀、構造與裝置的其他特徵之新型專利與其專利適格性

一、我國對包含非形狀、構造與裝置的其他特徵之新型專利與其專利適格性規範未臻完整

我國的專利審查基準並非忽略包含非形狀、構造與裝置的其他特徵之新型專利

申請案的可能性，事實上，新型專利審查基準所舉之案例確實有相關舉例如下：

「一種茶杯，具有一杯體及一結合於該杯體上之握把，握把內側係呈波浪狀，該杯體係以鋁合金為材料壓鑄而成。」

在我國新型專利審查基準所提供之判斷準則為：本案例申請專利範圍獨立項為以不分段式方式撰寫，其單一請求項整體或部分係為杯體及握把，主要在於描述屬物品之形狀、構造或裝置的創作（即是該杯體及該結合於該杯體上之握把，握把內側係呈波浪狀），此案例改良主要在於握把內側所呈現之波浪狀特定技術特徵，具備新型標的所保護之形狀上改良，其中申請專利範圍獨立項同樣如上為以不分段式方式撰寫，主要在於描述屬物品之形狀、構造或裝置的創作（即是該杯體及該結合於該杯體上之握把，握把內側係呈波浪狀），但審查基準認為還須在進一步確認新型專利說明書新型說明部分，是否明顯屬物品之形狀、構造或裝置，而非只是方法步驟之技術特定特徵，因此判斷申請專利範圍獨立項，如係以不分段式方式撰寫，其單一請求項整體或部分在於描述屬物品之形狀、構造或裝置的創作，則須進一步由新型說明判斷該創作之特定技術特徵，是否明顯屬物品之形狀、構造或裝置，當該單一請求項存在一個以上屬物品之形狀、構造或裝置之特定技術特徵，即屬適格之標的，而本案例之技術特徵除形狀外，還涉及其材料（或方法），基於新型專利所保護之標的僅限於物品之形狀、構造或裝置的創作，故將視材料（或方法）部分為已知技術。例如該請求項雖然部分特定技術特徵在於材料或方法，然尚有部分特定技術特徵屬物品之形狀、構造或裝置者，仍屬適格之標的；惟若該請求項由其新型說明之內容已可明顯得知，其整體特定技術特徵在於材料或方法，則非屬適格之標的²。

由前述新型專利審查基準中可以瞭解，對於不分段撰寫之新型獨立項，綜合專

² 經濟部智慧財產局，現行專利審查基準彙編，2009年，2頁，第四篇新型形式審查第一章形式審查。判斷申請專利範圍獨立項，如係以不分段式方式撰寫，其單一請求項整體或部分在於描述屬物品之形狀、構造或裝置的創作，則須進一步由新型說明判斷該創作之特定技術特徵，是否明顯屬物品之形狀、構造或裝置，當該單一請求項存在一個以上屬物品之形狀、構造或裝置之特定技術特徵，即屬適格之標的。例如該請求項雖然部分特定技術特徵在於材料或方法，然尚有部分特定技術特徵屬物品之形狀、構造或裝置者，仍屬適格之標的；惟若該請求項由其新型說明之內容已可明顯得知，其整體特定技術特徵在於材料或方法，則非屬適格之標的。

利申請範圍與專利說明判斷是否明顯屬物品之形狀、構造或裝置來決定其是否有新型專利的適格。但是在審查基準中對於分段撰寫的獨立項的情況下如何加以判斷其專利適格性以及如何綜合判斷似乎未作明確說明，同時以我國判決觀察，似乎亦僅限於明顯非屬物品之形狀、構造或裝置，而導致專利不適格的情況，如臺北高等行政法院91訴2315號判決。本文認為這樣的情況，可以參考類推美國實務案件中對於設計專利申請中對於包含功能性設計的處理原則，以下即針對美國的設計專利加以簡介並說明其實務案件中對於設計專利申請中對於包含功能性設計的處理原則。

二、美國設計專利制度與其對包含功能性設計的專利適格性議題規範與對我國的省思

美國設計專利，於智慧財產局之美國專利須知譯為如我國使用之新式樣專利相同專利用語³。美國設計專利係首先透過視覺訴求具體實施或應用於製品上的裝飾特徵作如是之定義，明確定義出設計專利係為保護製品之裝飾性特徵，為新式樣專利之核心保護架構。進一步再說明，新式樣係表現於物品外觀表面，故新式樣專利申請標的得為物品之外觀構成或形狀，或應用於物品上的表面裝飾，或物品之外觀構成及其表面裝飾之組合。

美國專利法於35 U.S.C.第171條至第173條定義設計專利與第112條指明設計專利說明書記載事項，及於第132條審查核駁之再審查事項，綜合指出：任何人對於工業產品具新穎、原創及裝飾性的新式樣（35 U.S.C.第102條有關新穎性至第103條進步性規定），凡合於本法所規定之專利要件者，得授予新式樣專利⁴。此外，新式樣專利必須符合非功能性要求，所謂非功能性要求係指以新式樣保護之設計，需非由功能性特徵所導引而架構得來。所謂裝飾性特徵，係該製品外表具美感或藝術效果⁵，簡而言之，係足以產生美感外觀特徵，包含製品外表、外觀如花紋條紋之圖樣類，故法院在判斷設計專利有效性時須同時關注裝飾性與非顯而易見性之兼容並

³ 經濟部智慧財產局，出版品及研究報告——專利申請須知，<http://www.tipo.gov.tw/ch/NodeTree.aspx?path=133>，最後瀏覽日：2012年2月29日。

⁴ 美國專利及商標局，專利法規及規範與程序，<http://www.uspto.gov/patents/law/index.jsp>，最後瀏覽日：2012年2月29日。

⁵ 曾陳明汝，兩岸暨歐美專利法，2004年，288-289頁。

存，為整體特徵綜合觀察，並以一般消費者之眼光或鑑賞力與想像力為標準。在美國一般的看法是，普遍以美化一物品之企圖，而認定已具有裝飾性，或該物品係屬美學技巧及藝術概念之創作，作為裝飾性之判斷觀點⁶。

類似於我國新型專利的形式審查基準，依美國設計專利概念而言，其認為設計專利可能同時存在裝飾性與功能性而不失其專利適格性。因此，美國的司法實務判決或許可以作為我國實務的參考。在Hupp v. Siroflex of Am. Inc.一案中⁷，係給予在判斷設計之功能性時，製品本身之功能性與設計之功能性係不同之看法。在該案中，法官認為模具本身所具之功能性係與其設計所具有之設計性不同，而將模具本身所具有之功能性（模具供予固定成形功能）作為抗辯該新式樣模具專利不具專利有效性係有謬誤，故製品本身之功能性並不能作為設計專利之抗辯理由以請求否決該專利有效性。另外，當設計專利之功能性特徵同時具有實用性與裝飾性時，法院也提出其看法認為其專利適格性須由整體觀之。

此外，在聯邦上訴法院1993年在L.A. Gear, Inc. v. Thom McAn Shoe Co.案有關流行運動鞋設計之侵權訴訟中⁸，L.A. Gear公司設計一系列「Hot Shot」女性運動鞋，並取得美國第299,081號新式樣專利，該女運動鞋係設櫃於百貨公司運動鞋、運動用品店販賣，廣受消費者歡迎，比L.A. Gear公司擁有之其他運動鞋銷售業績更為亮眼，Thom McAn Shoe公司看到L.A. Gear公司「Hot Shot」女性運動鞋熱賣，因而興起模仿該公司女鞋之設計，原告L.A. Gear公司主張被告Thom McAn Shoe公司侵權其新式樣專利與商業包裝，被告Thom McAn Shoe公司爭辯新式樣專利之設計係為功能性目的專利應無效，並主張該第299,081號新式樣專利之每一設計（如支撐腳並強化鞋帶孔眼）皆為實用功能目的，進而將該些功能設計配置於運動鞋上為無效功能性專利。但法院認為，個別元素具有實用性所構成設計與新式樣專利無關，判斷一設計是否主要為功能性或主要為裝飾性之設計，須視設計整體而非考量個別設計元素究為功能性或裝飾性，因此需就物品整體外觀判斷設計之功能性。在本案中法院認為，在判斷設計功能性須就設計整體觀之，若僅舉出設計個別元素所具有之功能，法院可能不接受設計個別元素之功能性之抗辯，因功能性係指設計整體具有

⁶ 同註3。

⁷ Hupp v. Siroflex of America Inc., 122 F.3d 1456 (Fed. Cir. 1997).

⁸ L.A. Gear, Inc. v. Thom McAn Shoe Co., 988 F.2d 1117 (Fed. Cir. 1993).

之功能性。

因此，依美國前述的判決可以理解法院在考量設計專利的適格性時，所考量的不是該物品是否具有實用功能，而是將物品的構成元件組合時主要的決定因素是否基於裝飾作為設計考量。在判斷該設計是否為功能性設計前，法院必須先解析該設計的各项新穎特徵，但如果該設計的多項特徵，明顯地正好貼合基於功能性目的考量所作之設計配置，此一新式樣設計專利應被判定是無效。換句話說，美國法院認為，即使被告主張單一設計因素皆為設計而置，但法院導正為個別元素之功能性與整體新式樣專利無涉，在決定設計究竟是以功能性或以裝飾性考量為主時，應審查專利標的之整體設計，問題不在最終各個特徵是功能性或裝飾性的考量因素，而是物品整體外觀，來判斷設計專利是否為物品的實用（utilitarian）目的所支配，換言之，物品整體外觀裝飾效果是否為功能性目的配置，簡言之，是否主要為功能性設計或裝飾性設計須就設計整體性作研判為準，單一、個別之元素之構成功能性非主要考量，由此可知，決定物品是否具裝飾性，並非基於裝飾性特徵占據比例，或是其大小之定量分析，而是基於裝飾性特徵對於整體設計的貢獻度。

本文認為除前述主張得明顯排除之以純方法為請求項之新型專利外，此一美國法院論理值得借重於本文所列舉之案例，同樣應以整體觀之方式來審查我國新型專利之申請範圍，而一體適用於所有含有形狀、構造或裝置的新型專利。當然占有多數之方法特徵於新型專利請求項也非其能即予以直接排除，換句話說，專利範圍標的之適格性非以請求項包含特徵範圍之說明比例來論斷，仍應探究其請求論述特徵究竟在於以方法或結構為其主要主張，解析整體專利範圍時，如前述之純方法案例係為包含步驟或製程方式等語，明顯係如同美國法院認為設計專利不應使物品整體外觀裝飾效果為功能性目的配置，也明確違反新型專利之標的定義，當然應該予以排除此為前述一再主張，然而當其中之每一元件所構成之結構，其中接合等技術方法特徵係為輔助整體結構之立體空間架構，為令整體請求項標的結構有其接合特性來帶出其特殊組合結構特性，即是美國法院認為單一設計具功能性非能主張該新式樣專利設計為功能性目的設計，因此同樣原則當借用於包含方法與結構之新型專利請求項，其中單一方法不僅不可也無法單純明顯視為核駁該案之理由，除非能具體指明其新型專利係主要為方法特徵請求項，此方法特徵並非用以輔助整體結構之立體空間架構。

另外，本案美國法院認為在判斷運動鞋功能性時不能忽略其外觀重要性，更認為若有幾種方式能達成該物品之功能，則該物品之設計係較可能為外觀裝飾性目的所作之設計，因而上述被上訴人之新式樣專利為裝飾性設計。若該設計是業界普遍不得不從事之設計方式，似乎就無其他替代設計方式可供擺脫此一功能性使用目的，故而若有其他方式之設計可供脫出既有之功能性目的外，較會被認為其為裝飾性設計，反面推知業界普遍不得不用之設計即是功能性設計隱含設計必須性，非如此設計無法達成該功能性，因而會被認為是功能性設計，故而若將此觀點運用於新型專利審查基準，新型專利範圍請求項包含新型結構且方法特徵係為輔助結構空間之表示接合架構，由其連接方式並非只有請求項之該種方式，這就可比前述所稱非為設計必須性。換言之，新型專利請求項之接合方法特徵並非唯一用於連接構件之方式，顯然其單一結合方法特徵並非為純方法特徵，其係為求輔助物品整體結構之立體空間感，為令整體請求項標的結構有其接合特性來帶出其特殊結構空間特性，當認為此方法特徵係只為輔助結構特徵。

肆、包含非形狀、構造與裝置的其他特徵之新型專利侵權案件中的專利解讀

若是包含非形狀、構造與裝置的其他特徵之新型專利如前所述其整體仍符合新型專利規範的定義時，本文所要討論的第二議題是是否應將非屬定義內的其他特徵讀入專利範圍作為侵權比對的依據。由侵權比對法律的邏輯而言可能有四種不同的選項：不理會非屬定義內的其他特徵、利用全要件原則將定義內的其他特徵讀入專利範圍、利用禁反言原則將定義內的其他特徵讀入專利範圍、僅將與新型形狀、構造與裝置相關聯的特徵利用禁反言原則讀入。由於我國實務上傾向以全要件原則將定義內的其他特徵讀入專利範圍，同時雖然美國並無新型專利（亦有稱之為小發明）制度，但其對於發明專利中，有關發生在方法界定物品專利的專利範圍解讀，本文認為其對於本議題的處理有其參考價值，亦即本文認為採取前述第四種立場來處理本議題較為符合專利正當行使的精神。因此本段首先將介紹美國方法界定物中專利範圍的界定、其次說明包含非形狀、構造與裝置的其他特徵之新型專利範圍解讀的法律原則適用，並在最後提出本文的說明與建議。

2009年的Abbott Labs v. Sandoz案件的全體出庭法官（en banc）判決中⁹，認為對於製造方法界定物請求項專利權有效性或專利侵權解釋範圍不同，「在判斷侵權時，製造方法界定產物請求項的製造方法必須被視為限制條件」¹⁰，使得製造方法界定產物請求項的申請專利範圍解釋，在專利訴訟階段的專利有效性與專利侵權分析產生不一致。接續，2009年9月的Amgen Inc. v. F. Hoffmann-La Roche Ltd.案中¹¹，亦認為「申請專利範圍解釋在專利訴訟階段的專利有效性與專利侵權分析不一致，影響是重大的」¹²。

Amgen Inc. v. F. Hoffmann-La Roche Ltd.一案中¹³，Amgen公司擁有複數個荷爾蒙紅血球生成素（erythropoietin）之生物製造方法基礎專利，如單獨的紅血球生成素等及各種相關製法專利，獨占世界紅血球生成素製造市場，Amgen公司在市場上提供2種紅血球生成素產品，名為EPOGEN和ARENESP，Roche公司也想要進入製造提供紅血球生成素市場，其產品為經過聚乙二醇化（Pegylation）處理過的紅血球生成素，產品名為Mircera。兩者因市場上之產品地位競爭而產生侵權爭議，Amgen公司在麻州地方法院，以6個專利對Roche公司提起專利侵權訴訟，麻州地方法院判決部分專利認定無效、部分專利認定有效且Roche公司侵害。Roche公司不服此判決遂向CAFC提起上訴。

在本案中CAFC指出「在決定製造方法界定物請求項的專利有效性問題，焦點是在產物，而不是製造方法。如果先前技術揭露了該製造方法所界定之相同的產物，即使先前技術使用的是不同製造方法，也會使專利不具新穎性而無效。但是在決定製造方法界定物請求項的專利侵權問題，焦點是在製造方法，在判斷侵權時，製造方法界定產物請求項的製造方法必須被視為限制條件，因此，如果使用的製造方法不同，並不會侵害製造方法界定物專利」¹⁴，「不同解釋方式的影響是重大

⁹ Abbott Labs. v. Sandoz, 566 F.3d 1282 (Fed. Cir. 2009) (en banc).

¹⁰ *Id.* at 15.

¹¹ Amgen Inc. v. F. Hoffmann-La Roche Ltd., 580 F.3d 1340 (Fed. Cir. 2009).

¹² SANDIP H. PATEL & VIVIEN CHEN NIELSEN, THE LIMITED BENEFITS OF PRODUCT-BY-PROCESS CLAIMS 22 (2009).

¹³ *Id.* at 35.

¹⁴ As a result, a product-by-process claim can be anticipated by a prior art product that does not adhere to the claim's process limitation. In determining infringement of a product-by-process

的。對於製造方法界定物請求項，可以用來使專利不具新穎性的引證前案，若為被控侵權物時，不一定會構成侵權，這是因為引證案所揭示的相同產物即使製造方法不同，仍然會使製造方法界定物請求項不具新穎性，但是被控侵權物，若製造方法不同，就不構成侵權。相同的，會構成專利侵權者，若作為引證前案時，不一定會使專利不具新穎性，這是因為被控侵權物雖滿足請求項每一限制條件，但是不具有從製造方法所給予的特徵與先前技術可區別的技术特徵」¹⁵。

因此，CAFC認為地方法院並沒有錯誤。Roche公司在主張Amgen公司的製造方法界定物請求項不具新穎性時，必須證明Amgen公司的基因重組的紅血球生成素與先前技術在產物本身是相同，即是為相同之物，但是Roche公司並未滿足舉證，故而Amgen公司專利有效。而當Amgen公司在主張Roche公司專利侵害時，必須舉證Roche公司的Mircera的製造方法是使用基因重組技術，如果成立就構成侵害。由於Roche公司同樣使用基因重組技術來製造紅血球生成素，因此侵害成立。另外，在

claim, however, the focus is on the process of making the product as much as it is on the product itself. In other words, “process terms in product-by-process claims serve as limitations in determining infringement.” As a result, a product-by-process claim is not infringed by a product made by a process other than the one recited in the claim. The impact of these different analyses is significant. For product-by-process claims, that which anticipates if earlier does not necessarily infringe if later. That is because a product in the prior art made by a different process can anticipate a product-by-process claim, but an accused product made by a different process cannot infringe a product-by-process claim. Similarly, that which infringes if later does not necessarily anticipate if earlier. That is because an accused product may meet each limitation in a claim, but not possess features imparted by a process limitation that might distinguish the claimed invention from the prior art. Amgen Inc. v. F. Hoffmann-La Roche Ltd., 580 F.3d 1340 (Fed. Cir. 2009).

¹⁵ The impact of these different analyses is significant. For product-by-process claims, that which anticipates if earlier does not necessarily infringe if later. That is because a product in the prior art made by a different process can anticipate a product-by-process claim, but an accused product made by a different process cannot infringe a product-by-process claim. Similarly, that which infringes if later does not necessarily anticipate if earlier. That is because an accused product may meet each limitation in a claim, but not possess features imparted by a process limitation that might distinguish the claimed invention from the prior art. Amgen Inc. v. F. Hoffmann-La Roche Ltd., 580 F.3d 1340 (Fed. Cir. 2009).

Abbott Labs v. Sandoz有關專利侵權一案中¹⁶，法院更進一步說明認為申請專利範圍定義所涵蓋之請求項所包含之技術特徵，皆會涵蓋而映射出專利權範圍，當然請求項所包含之技術特徵其不管是否究為符合專利性皆會被包入一起作為申請專利範圍而審查。

由前述兩案相關的說明，本文認為美國法院在解讀與專利無直接相關的方法而將之納入專利侵權比對範圍時，隱含有英美衡平法上「禁反言」概念的適用，尤其法院使用「limitation」之字眼。以方法界定物的專利方式，在邏輯上近似包含非形狀、構造與裝置的其他特徵之新型專利，尤其當新型專利申請人將方法特徵加入於請求項範圍中，認為其更能輔助其空間架構，雖非其主要特徵然卻有凸顯其空間架構新穎目的，當然在侵權限定時加入一併判斷，進而若非以其方法特徵應排除被控侵權物其侵權之可能。同時，若是採取全要件的觀點將原與申請性質無關的技術特徵納入侵權專利範圍的解讀，似乎不符該專利類別所要保護的客體範圍。此外，完全對非形狀、構造與裝置的其他特徵置之不理或是全數納入，亦可能使得專利在侵權的範圍比對過度擴張或限縮而非妥適。因此本文認為僅將與新型形狀、構造與裝置相關聯的特徵利用禁反言原則讀入可能是較為合適的處理方式。

伍、結 論

本文主要在對於包含非形狀、構造與裝置的其他特徵的新型專利適格性與專利侵權的範圍解讀兩方面加以說明。由於實務上新型專利的申請人其多認為其申請標的或多或少含有某種程度發明專利的技術性，因而其往往加入非形狀、構造與裝置的其他特徵在其申請案中，造成適格性判斷與專利侵權的範圍解讀兩方面的困擾。本文藉由美國相關類似的實務處理觀察認為，其只要不影響新型專利定義（形狀、構造與裝置）在申請案中的主體地位，皆應承認其專利申請的適格性。至於專利侵權的範圍解釋上，將與新型形狀、構造與裝置相關聯的特徵利用禁反言原則讀入可能是較為合適的處理方式，藉以達到保護專利而不過度限縮或是擴張專利權的目的。

¹⁶ Abbott Labs. v. Sandoz, 566 F.3d 1282 (Fed. Cir. 2009).