



中華民國專利師公會

102年第一次專利法論壇會議紀錄

- 時 間：中華民國102年3月8日下午2時～4時
- 地 點：台北市大安區復興南路一段390號11樓1108會議室
- 主 席：理事長蔣大中
- 記 錄：吳俐瑩、林雅琇、林欣儀
- 出 席：各界代表（依姓名筆畫排序）
- 汪漢卿法官（智慧財產法院）
 - 李素華副教授（國立臺北大學法律學院）
 - 周志賢科長（經濟部智慧財產局）
 - 林景郁副秘書長（中華民國專利師公會）
 - 涂綺玲副秘書長（中華民國專利師公會）
 - 張哲倫秘書長（中華民國專利師公會）
 - 程凱芸專利師（中華民國專利師公會）
 - 黃銘傑教授（國立臺灣大學法律學院）
 - 顏吉承科長（經濟部智慧財產局）

甲、主題

解釋申請專利範圍之步驟、邏輯及法律原則。

乙、關鍵字

申請專利範圍、先前技術解釋、文義解釋、先前技術、習知技藝、內部證據、外部證據、辯論主義、claim。

丙、研議動機

在專利申請之審查階段及核准後之侵權審判階段，當進行專利有效性分析及侵權分析時，邏輯上均應先解釋系爭專利之申請專利範圍，以確定疆界並據以比對（前案或對象物），因此解釋申請專利範圍之方法論，即具有相當重要性，且一併適用於智慧財產局及法院。智慧財產法院對於此議題已累積相當多案例經驗，期待藉由本次論壇的討論，能夠獲得各位先進寶貴的意見。

丁、參考資料

茲舉下列13件智慧財產法院判決做為參考

1. 智慧財產法院98年度民專上字第3號民事判決
2. 智慧財產法院100年度民專上字第10號民事判決
3. 智慧財產法院100年度民專上字第53號民事判決
4. 智慧財產法院100年度民專上更(一)字第12號民事判決
5. 智慧財產法院99年度民專上更(一)字第12號民事判決
6. 智慧財產法院100年度民專上更(一)字第6號民事判決
7. 智慧財產法院100年度民專上易字第19號民事判決
8. 智慧財產法院100年度民專上字第43號民事判決
9. 智慧財產法院100年度民專訴字第103號民事判決

10. 智慧財產法院100年度民專上更(一)字第6號民事判決
11. 智慧財產法院99年度民專上字第70號民事判決
12. 最高法院101年度台上字第38號民事判決
13. 智慧財產法院99年度民專訴字第199號民事判決

戊、討論題綱

一、進行解釋所引用參考文獻之時間點

學理上而言，解釋申請專利範圍必須以申請當時之技藝水準為基礎、前提，來進行解釋，因此若需使用外部證據、文獻，其發表日期應係早於系爭專利申請日者，始較適當。據搜尋，判決實務對此似未明確表示法律見解，不過根據判決事實欄及理由欄之內容反推，可發現法院似未堅持所引用之外部文獻必須早於申請日者，則我國對於時間點的法律見解，以何者為適當？

二、解釋申請專利範圍之目的

法院或專利審查機關進行申請專利範圍解釋時，係為確立申請時之客觀範圍，以求保護第三人之信賴利益？抑或確認申請權人主觀意圖之範圍？

三—1、進行解釋時參酌說明書（「得」或「必要時」）之時機及條件

1. 92年2月6日修正第56條（現行法58條），將「必要時得參酌說明書」之「必要時」刪除，修法理由為：「第三項修正。按發明專利權範圍以說明書所載之申請專利範圍為準，申請專利範圍必須記載構成發明之技術，以界定專利權保護之範圍；此為認定有無專利侵權之重要事項。在解釋申請專利範圍時，發明說明及圖式係屬於從屬地位，未曾記載於申請專利範圍之事項，固不在保護範圍之內；惟說明書所載之申請專利範圍僅就請求保護範圍之必要敘述，既不應侷限於申請專利範圍之字面意義，也不應僅被作為指南參考而已，實應參考其發明說明及圖式，以瞭解其目的、作用及效果，此種參考並非如現行條文所定『必要時』始得為之，爰參考歐洲專利公約第69條規定之意旨修正為『於解釋申請專利範圍時，並得審酌發明說明及圖式』，以資明

確」。

2. 據此，新、舊法關於進行解釋時，在何等條件下應參酌說明書及圖示，規定有所不同。
3. 法院審理案件時，應適用系爭專利核准時之專利法（受「必要時」之限制）？或應適用現行法？若適用核准時之專利法，如何界定「必要時」？

三—2、有關內部及外部證據之區別

解釋申請專利範圍得審酌內部證據及外部證據，兩者並有優先順序之關係。一般而言，原告方傾向盡量以說明書為準；被告方則傾向補充外部證據。是以，基於何等條件、要件，法院得判斷內部證據不足，而應補充以外部證據？適用外部證據時，是否應就何以內部證據有未足之處，於判決理由欄論列理由？

四、解釋申請專利範圍有無辯論主義之適用

判決實務上常見針對特定申請專利範圍之特徵，原告主張應解釋為A，被告主張應解釋為B，但法院認定應為C，理由為解釋申請專利範圍係法律問題，不受辯論主義之適用。個案上亦見，兩造對於特定特徵之解釋意見相同，惟法院認為應解釋為不同結果者。法院或專利審查機關應否受當事人就申請專利範圍主張之拘束？若法院或專利審查機關得不受當事人意見之拘束，則應透過何等程序闡明並公開心證，使當事人得有辯論攻防機會？

五、解釋文義範圍應否迴避習知技藝？

在侵權分析階段若適用均等論，則被告方得主張先前技藝阻卻，此為均等論之適用問題。判決實務認為在解釋文義範圍時，被告方不得要求被解釋後之範圍應迴避習知技藝，易言之，單一請求項的部分特徵，可能與習知技藝重疊。然亦有判決實務認為根據「專利解釋有效性原則」，解釋時應避免與習知技藝重疊，以求被解釋後之範圍具有可專利性。兩者何者為可當？

己、會議紀錄

蔣大中理事長：

非常謝謝各位來參加這次的論壇，關於專利法的論壇是第一次舉辦，公會其實希望透過這個論壇的舉辦建立一個橋樑，把智慧局、法院、學者跟我們實務界的意見，能夠在這個平台上，大家做一個交換。這個論壇的設計基本上是一個閉門的會議，但是就我們整個討論的過程跟結論，會透過專利師公會的網站、季刊來對外發表，也能夠讓其他的人一起來參加。因為我們今天沒有多少人，是不是就由我幫各位簡單介紹一下，我們非常謝謝智慧局的顏科長跟周科長，他們都是專三組的科長，非常謝謝！那接下來是汪漢卿汪審判長，汪審判長在智慧財產法院有很長的時間，從設立開始後一直到現在，從我們實務界來看，汪法官是一個很勤奮的法官，是很特別也很令人敬佩的，也非常感謝汪法官今天撥冗來參加這個會議，那接下來是李素華老師、黃銘傑老師，黃老師在台灣大學，李老師在台北大學，謝謝，讓你們在百忙之中撥冗過來。那接下來我來介紹我們公會這邊，首先介紹我們程凱芸程專利師，她是專利實務委員會的主任委員，因為跟專利實務有關，所以特別請她來出席，那在我左手邊的是張哲倫張律師，他是我們公會的秘書長，基本上這個論壇都是由我們秘書處來主辦，都是由張哲倫張律師來負責籌辦，我們會根據不同的主題，請我們內部的實務委員會來協助，能夠彙整我們實務界的意見，另外在我左手邊有兩位副秘書長，一個是林景郁副秘書長，一個是涂綺玲涂副秘書長，因為是由秘書處主辦，所以我們就請兩位副秘書長一起出席及參加討論。在這次的活動以及將來的活動，原則上我們會請台北大學的同學來協助記錄，非常謝謝台北大學的同學能夠協助我們，記錄其實是一個非常浩大的工程，因為大家的時間都不允許，所以特別拜託李老師，幫我們安排由三位同學來幫做記錄。我想簡單的開場白就到這邊，接下來是不是就請我們張律師幫我們做個背景介紹以及介紹今天的主題。

張哲倫秘書長：

我們挑了幾個判決作成會議資料，也特別謝謝台北大學跟李老師的幫忙，因為其實挑判決花很多時間，我們在判決裡面整理了幾個討論主題，共同的主題就是申請專利範圍的解釋，只是在判決搜尋時，只針對某個主題找了一些判決，但是我們搜尋過程有遺漏或是有其他見解不同或是更好的判決也請指正。

後續判決的主題會先放這三個提綱，第一個提綱就是我們在進行解釋專利申請範圍解釋的時候，參考文獻的時間點，因為審查基準是有說，其實是在界定申請日當時的技藝的發明，但是我們在法院的實務上，有時候當事人希望法官參考filing date之後所發表的文獻，到底是可以或不可以呢？我們後面也會看到有判決說，在解釋claim裡面的一個名詞的時候，當事人會希望用字典，會不會有人注意到字典的發表日期是早於或晚於filing date？像這樣的問題，我個人的搜尋還有幾位台北大學同學協助，我們找到的判決，好像並沒有法院特別去把它講清楚，說出不能用時間點之後的、以及為什麼一定要用時間點之前的一個學理基礎，這是我們希望第一個討論的問題。

第二個討論題目則是，到底我們站在法院的立場來解釋專利申請範圍的時候，是爲了當事人的目的，還是也有考量公益？如果有一個term，原告跟被告都跟法官講說，這個term就是這個意思，我們兩造都不爭執，法官可不可以說，我不管你們不爭執，因爲我覺得不是這個意思，所以我要解釋成另外一種，如果是這種立場的話，就是說，在民事訴訟跟行政訴訟會不會有區別？因爲在行政訴訟的時候，假設我今天去IPO舉發，IPO做成一個審定的處分，任何人拿去行政訴訟，通常行政訴訟審理的法官，在審理的第一件事情就是問原告，你對這個行政處分不滿的是部分還是全部？你可以表明你行政訴訟起訴的範圍。我們舉個例子，像是組合發明的話，一個claim裡面有5個features，如果說舉發不成立是因爲只有3個features被揭露，還有2個是創新的，原告可以跟法官講說，我只要審IPO認爲那兩個還有進步性的部分，其他IPO認爲沒有進步性的，我不起訴。那如果按照我剛才講的，有的判決是認爲說，我不管你當事人爭不爭執，解釋是我的職權，是法律問題。在行政訴訟其實被告機關跟原告之間也沒有權利去協議什麼事情，針對申請專利範圍的解釋大概也沒有，這是我個人的想法。這個會牽扯到另一個問題就是說，我們大部分在專利師公會的從業人員，除了法院之外，更多的接觸面是智慧局，跟智慧局也一樣，解釋完成後跟前案比對看可不可以核准你專利，你解釋完才可以在法院跟被控物比對看有沒有侵權。相對於法院有非常多的判決在探討怎麼解釋，我們也想今天特別來請教智慧局在審查專利的時候，會不會在面詢的時候跟申請人說，你的claim寫成這樣，經過我的解釋我解讀成這個樣子，跟我解讀完之後的prior art來相比，我認爲你是否拿到專利的機會，智慧局內部在申請階段或審查階段是如何看待申請專利範

圍解釋，這也是我們今天特別想要討論的。

再來就是，專利法在民國92年修法的時候，本來是「必要時得」參酌說明書，後來變成「得」參酌說明書，到底「必要時」跟「得」，因為站在原告立場，原告都是希望法官只要看claim就好了，站在被告立場，被告巴不得法官還要去看看說明書，還要去看看字典，還要去看看很多很多其他的東西，把範圍變得越小越好。關於這個主題，我們能夠看的判決是這三個，第一個是98年民專上3號，這裡我特別簡單的說一下，它當然是在講怎麼解釋，說明書裡面只有一個槽座，說明書沒有告訴我們這個槽座的個數，對不起，claim裡面只有槽座，claim沒有告訴我們槽座的個數，說明書裡面有槽座的個數，法院的解釋就是，你不能把說明書裡面有關槽座的個數解釋進來，就是不能用圖示跟實施例來限制claim，這是這個判決的見解，它明確的告訴我們，說明書的東西不會變成claim多餘的限制。100年民專上10號，它告訴我們的就是常見美國判決中recite跟read into的表達，它說92年修法後就變成得參酌，必須要原原本本地列述，不可以讀入，除非含混或不明確時，才可以看說明書的文字。但我要特別跟各位先進報告的就是，這個判決它已經告訴你，它用的是92年後的新法，換句話說，那時候新法56條沒有「必要時」，就是「得」，我們今天特別想就教的問題就是，萬一系爭專利核准時的法律是有「必要時」，萬一新專利是沒有「必要時」只有「得」的時候，會不會對你要不要看說明書有不同的限制？那如果是沒有「必要時」，就是「得」的話，為什麼在這個判決裡面它又告訴你說，新法就是「得」，根本不用討論必不必要，為什麼它要告訴我們說有含混或不明確時才可以去看，法院是怎麼界定「含混或不明確」？IPO在審查的時候又是怎麼界定含混或不明確？或者是這樣講，當法院或IPO認為有必要看說明書時，是否要先交代基於什麼原因我認為不明確，基於什麼原因我認為含混？需不需要處理這個過程，我們特別想要了解，這個判決有點出來這個問題，但是特別想要討論的是，在運用上有什麼差別。

再來就是我剛談到辯論主義的問題，這邊有兩個判決的意見不是特別一樣，第一個是100年民專上53號，這裡告訴我們，譬如說有關申請專利範圍的解釋是法律問題，如果兩造有爭執的時候，法院要依職權認定，這是告訴我們第一件事情，解釋後確定範圍後，我去跟系爭產品比對有沒有侵權是事實問題。講到這裡我就有兩個問題，如果解釋是法律問題，兩造有爭執時，那我們的法院允不允許，我先假設

是民事訴訟，我們的當事人對一個claim term可以不爭執，因為這個告訴我們說，如果兩造有爭執，法院要去認定，那兩造不爭執的時候法院可不可以接受或受其拘束？這是第一個問題。第二個問題是說，比對的時候是事實問題，我自己個案上的經驗是，我們在法院的時候，如果我今天是原告的立場，我很擔心我的專利有弱點，被告律師會把它點破，那我就要去防守，可是被告律師對我太好了，他就一直不來攻擊我的弱點，因為訴訟嘛，對造律師不攻擊，我不可能主動告訴法官說我們有弱點，通常有時候不小心會被認真的技審官發現你這個地方有個問題，提出來討論，那就破功了。如果認定侵權是事實問題，通常在法官或技審官沒有把它挑出來的時候，可不可以提問，我說在侵權比對的時候，如果原告這個案子明明不應構成侵權，因為有很棒的不侵權的理由，可是被告律師就是不答辯那個理由，很明顯你只要講出來就構成不侵權，但被告律師就是不講，法官跟技審官在這個情況，不可問原告一個問題說請問你怎麼解釋這個元件跟那個東西在比對的時候有沒有合致性的問題，可不可以？如果是事實問題，好像不行，那為什麼我們常常會看到？這也是我想要就教及就這個判決能夠作的討論。下一個判決是100年民專訴103號，提到一個概念，原告同意被告的解釋，對於一個claim term，兩造有同意的解釋，但是對於這個解釋，法院說這是法律問題，沒有辯論主義的適用，本院仍「應」就此進行解釋。這個判決告訴我們就是說，這當然是民事訴訟，我（法院）就是要解釋，我不管你們當事人同不同意，如果各位去看判決理由，去看全文的話，法官的解釋是相異於兩造不爭執的內容。在這裡我想向各位就教的問題就是為什麼，為什麼在一個民事訴訟裡面，在一個專利訴訟裡面，法院有沒有必要基於公益去考量到這樣的程度，如果有的話，學理基礎是什麼？如果沒有的話，真的有這麼多缺點嗎？因為我們現在規定的民事訴訟，不管是贏或輸都是相對效，就是說A告B，因為B的答辯很不好，所以A贏了，那這個贏的效果不會及於B以外的人，法院在這邊一定要去介入，它背後的基础是什麼？這個相對於前面那個問題，當事人有爭執的時候我要不要介入解釋，這兩個判決見解之間又應該如何的協調，以後我們在法院去處理的時候又應該怎麼樣去預判程序要怎麼進行，這是我們在這兩個判決想要討論的。

以下會有很多判決都是要談到內部證據跟外部證據的問題，幾個判決都談到法院在講原則的時候，先內部再外部，內部明確不看外部，這都講得很清楚。可是特別去看了事實欄，法院在適用的時候是不是真的如此就是一個問題了。我在讀美國

的權威著作的時候，他們的學者也在罵，他們在批評CAFC，就是講一套做一套，講的時候是這樣，但適用的時候卻往往跳過去。在這裡，特別下面它就說，有沒有系爭專利第1項，它在解釋第1項「熱塑性薄膜」，前面先說內部明確就不要外部，結果判決第一個看的是大辭典，大辭典裡面是什麼意思，接著又看說明書，重點是這兩個字「綜合」，「綜合」大辭典跟說明書，這個是我們特別有興趣就教於各位的，如果真的內部優先於外部，內部清楚不用外部，其實沒有「綜合」可言，那為什麼在這裡綜合？綜合的理由是什麼？法院有沒有特別去交代，說這邊有特別不清楚或是含混或有疑義？到底什麼時候要看說明書，或甚至是跳過說明書直接去綜合外部證據？在這個案子裡面，我們看到結果是這樣子，但好像沒有看到特別的說明。這個是99年上更(一)字12號，它就更強烈的去執行了一個意志，特別去找它的判決理由欄裡面的事實，它就說有一個東西，這個東西不是本件的內部證據，「不應」作為解釋這個專利的基礎，這是我看到相對嚴格的，那如果按照這個見解，看到上一頁那個判決，大辭典不能引入，這很嚴格，是為什麼，有沒有什麼特別的考量？這是另外一個判決，它一樣在前面把解釋的rule講出來以後，在後面事實比對分析的時候，它先說，上訴人講什麼，被上訴人講什麼，然後他就直接跳到第5圖跟說明書第7頁，然後最後的結論是說，這裡面有個詞叫做「軸」，齒輪應該是固定在釜軸中套管上，這前面加了幾個字「釜軸中套管」，結論是「釜軸中套管」我的問題是，它並沒有告訴我們說是不是「含混不明確」、「必要時得」，進入說明書的前提並沒有，就是直接跳進去，這個真的是我們有時候比較容易confuse的地方，法院什麼時候看說明書、什麼時候不看，什麼時候看字典，什麼時候內部就構成，外部連進入的資格都沒有？這是今天關於內部、外部討論的重點。這個100年上易19號，這一整頁都是在談法理，這一塊我想大家不會有問題，但是在適用上，它這邊有一個claim，加入經緯度資料，轉換為地區時間，這邊是一個頓號，在這個案子裡面，被告作的事情就是他沒有作加入經緯度資料的動作，他有另一個方法作為轉換地區時間的GPS定位方法，有沒有構成侵權。經過法院去看說明書後認為說，這個invention真正的概念是經由加入經緯度資料作為轉換地區時間的前提步驟跟方法，所以這個頓號它解釋是「且」，一定要先這樣，然後才能得出這個結果，專利權人說這個頓號不一定是這樣，因為在這個claim裡面是頓號，但在說明書的描述裡面它轉換的結果是以加入經緯度而得來的。同樣的，這裡沒有特別去界定

說有含混或不明確才去看說明書，通常在很多案子裡，法院都會直接跳進去看說明書，就此的問題是，在進入說明書是不是有一個必要的前提我們沒有去看到？100年民專上43號也一樣，在抽象原則的時候特別談到內部不構成時才去看外部，這邊有一個字是「膠凝層」，判決就先看說明書，然後它又去看了牛頓化學字典，我們剛剛看到前面那個判決是「綜合」，那這個判決是告訴我們說「輔以外部證據」，那在這裡我們看到一個combination，亦即「內部輔以（外部）」，但這跟前面（判決）講的（內部）不行才要去（看外部字典），那判決要告訴我們怎麼區分，在這裡它的先後順序跟關聯性又是什麼，我們其實對於「佐以」、「輔以」、「綜合」這種言論，有時候沒有辦法判斷說現在到底標準是什麼。

這是下一個議題，在解釋申請專利範圍的時候要不要去迴避掉先前技藝？因為通常被告都會告訴法官說，它這個claim是寫成這樣，但是我找不到一個先前技藝是這樣子的，這個先前技藝或許不足以打掉claim裡面的每一個feature，因為它必須對應到每一個feature專利才會被打掉，雖然先前技藝可能不足以打掉每一個，但是有這個先前技藝，所以這個專利至少在解釋的時候不能跟先前技藝重疊，才不會占用到公知的客體，也是被告常見的抗辯。這個判決告訴我們一件事情，先前技藝阻卻是去限縮「均等範圍」，先前技藝阻卻不可以去限縮「文義範圍」，因為如果按照專利侵害鑑定要點的流程圖，是先文義再均等，均等的時候才會審酌先前技藝阻卻，所以順序是這個樣子。但我們現在的問題是，在解釋文義範圍的時候，如果看到先前技藝，是要限縮它的文義範圍，還是一定要等到進入均等論的分析，藉由先前技術阻卻的概念去限縮它的均等範圍？判決裡面也說，如果你真的要用先前技術來打，用它來限制文義範圍是不行的，因為這時候你應該去打它專利的有效性，這是這個判決的見解。這是另外一個判決，意思是一樣的，先前技術是公知，沒有辦法讓專利權人藉由均等論而擴張他的範圍，它的意思也是，先前技術是均等論的問題，不能拿來限制文義。這個是最高法院的判決，跟剛剛兩個判決一樣，最高法院判決提到專利侵害鑑定要點，這個是我們從業人員比較confuse的一件事，我們稱專利侵害鑑定要點為百慕達三角洲，變換無形，非常夢幻，尤其是對最高法院，你要去跟最高法院上訴說二審判決違背法令，你如果寫判決違背專利侵害鑑定要點，一定是上訴不合法，因為它不是法律，但最高法院發回的這一件的理由卻是：其實原審符合這個要點，所以沒有問題。有時候我們在法院跟法官說，這個案子根據要點

要怎樣，法官可以說我不受要點的拘束，既然不受要點拘束，上訴時說判決違背法令當然也不行，但這個要點變成想拘束的時候就會跑出來，不想拘束法院的時候它就會不見，尤其是在設計專利。我們會再開一個特別的座談會專題是關於設計專利的侵權，這整部要點，我個人認為最值得討論的一環是設計專利侵權的鑑定。

最後一個判決就是我們剛剛談到，到底先前技藝限不限制文義範圍？這個判決告訴我們，若有多種解釋的可能，一種解釋會讓你的專利有效，其它會讓你的專利無效，這時候我們應該採取有效的解釋，就是說如果有很強的先前技藝在前面，不把它排除掉，解釋出來的文義範圍可能是無效的時候，這個判決說，這樣會違反憲法15條保障人民的財產權，所以在解釋文義範圍的時候，應該要把先前技藝的範圍排除掉，我們該怎麼看待這問題，先前技術跟解釋文義範圍的衝突該怎麼判斷。以上說明。

蔣大中理事長：

非常謝謝秘書長跟我們做的介紹，接下來我們就進行討論，這次有五個提綱，我想徵求一下與會貴賓的意見，我們是一個接一個討論還是混合在一起討論？那我們就一個一個，我們有來自各個不同領域的貴賓，是不是在順序上我做一個斗膽的建議，先請我們公會這邊就實務界的角度表示意見，接下來再請智慧局從主管機關的立場，來看看主關機關是一個怎麼樣的想法，接下來再請汪審判長從法院的角度來跟我們指教一下，最後我們再請兩位教授給我們最後的指導，這樣好不好？那如果可以的話，是不是就請我們程專利師就第一個提綱來說明一下。

一、進行解釋所引用參考文獻之時間點

程凱芸專利師：

不好意思，我在這裡是經驗最淺的，就斗膽隨便講幾句話，講錯話請不要見怪。現在是申請專利範圍（參考文獻）引用的時間點，我是就prosecution的部分來看，我們一般可以想像的是新的專利申請時，時間往後拉可能到專利核准時，因為審查委員可能還在審，審查委員可能還有資料，甚至在侵權時，對造或專利權人都會想要把時間再往後拉，希望能參考專利遭侵害時候的證據，因為他希望能夠找到更多的證據。我就prosecution這部分來說，先不要講到後面的侵權問題，我們跟審

查委員對話時，就是申覆的時候，我想我們能夠採用的證據。如果我的經驗是正確的，理論上審查委員能夠接受的也不過是申請前的（參考文獻），想用申請之後的任何文獻來維持專利，不管是解釋或是先前技術，我想審查委員也不可能會接受。所以如果是依循這樣的一個原因，在審判的時候或甚至是專利舉發的時候，要把（引用文獻）時間往後拉，是不是立足點會不一樣？所以至少我們在prosecution看起來的話，似乎是以「申請時」是一個比較確定的時間點，而且在申請過程中委員接受的時間點也比較相當。這是我們的看法，不過就像剛剛秘書長說到，判決本身都沒有提到它的時間點的出處，這個可能是大家要確定一下，這樣進入訴訟或舉發撤銷的時候，我們也比較知道哪些證據不要隨便提出來。

蔣大中理事長：

謝謝，接下來我們是不是請顏科長還是周科長。

顏吉承科長：

關於這個部分，我想從審查基準的內容來談，雖然今天拿出來的案例都是民事訴訟的，但是基於智慧財產局的立場，我想傳達局裡面的一些看法，我就行政機關的見解來說明一下。在我們的審查基準裡面，對於新穎性的核駁，時間點應該是先前技術的公開日，這可能是讓大家比較驚訝的，如果要用新穎性核駁的話，以先前技術作為引證文件。也就是說，先前技術公開的那一天，先前技術發明人已完成什麼發明，後案（系爭申請案）的claim有沒有落到先前技術已經完成的範圍內，如果落入的話就不具新穎性。審查基準關於進步性的部分，如果要核駁進步性的話，引用的先前技術，不管他的公開日期是什麼時候，進步性審查的時間基準點是在這個申請案的申請日之前才能夠作為先前技術。接著基準又提到字典作為解釋依據，字典的公開日，我個人認為字典的公開日不是那麼重要，當然這就牽涉到當事人怎麼攻防的問題，我覺得這是舉證責任的問題，我不過是拿一本字典來解釋某一個term是什麼意思，如果這個字典已經很清楚講到這個term是什麼意思，我想舉證責任應該是由對方來舉證說這個字典有問題，我是比較採這個態度，就是說字典應該沒有那麼嚴格的限制說要在申請日之前就已經公開出來，因為字典常常是落後的，業界可能已經用這個詞用很久了，才有解釋出來，字典是落後的文獻，但如果說字典公開日一定要在申請案之前，我是覺得比較困難，總結來講，這個命題好像是在講引

用的參考文獻時間點，應該是申請案之前才能夠用來當作參考文獻，新穎性是一個日期，進步性是另一個不同的日期，你要用字典來證明通常知識是什麼的話，它的日期好像就沒有那麼多限制。

蔣大中理事長：

謝謝顏科長，接下來是我們汪法官。

汪漢卿審判長：

我想這一問題在，確實剛剛張秘書長有提到有關我們判決裡面很少去就這個部分去表示看法，比較有趣的是，我想，在這裡我先點出一個問題，專利範圍的解釋，這個解釋給他下定義這件事情，所援引系爭專利申請之前或申請之後的先前技術，我覺得是一個滿有趣的問題，因為當我們去理解一個東西的時候，去判斷我們是從什麼時候去給他下這樣一個定義，這件事情是滿難證明的。我舉個例子來說，我們講「酷」這個字，在年輕人把他轉成帥的意思的時候之前，我想我們對這個字的看法，可能是將這個字解釋為無情的意思，他在演變的時候，他在什麼時候含有帥的意思呢？我想我們大概很難去判斷說，他是從什麼時候我們可以給他劃分。比如說，假設系爭專利申請日之前和先前技術，他都可能那個發表時間，就是一個解釋的詞我們給他下一個定義，他什麼時候開始有這樣一個意思出現，如果真的要就這個部分做釐清的話，我想他在法庭內，可能這部分會是一個很大的爭點，因為沒有一個證據可以證明的東西，我們雙方要去處理這個時間點，我想這對法官是一個困擾的工作，所以法官通常在做解釋的時候，大概只能說，所屬技術領域認知或者字面上的意義最大的範圍，大家所能夠理解來解釋這樣一個東西，但是這樣一個大家所認知的，是從什麼時候形成這樣一個認知？我到目前是好像沒有看到判決去處理，就是說我們申請專利範圍的解釋所下的定義，是要按照什麼時候來定義，我大概很少看到這樣一個寫法，但是，還好實務目前讓我們看到所爭執點，比如說，橋接器這東西，橋接器的定義在業界大概就知道了，但什麼時候橋接器去給他這樣一個定義的，我想我們判決裡面不會去寫我們什麼時候給他這個意思，但是我想對於橋接器認知以所屬技術領域的人大概的認知來做這樣一個判斷，這是有一個專有名詞可以以所屬技術領域的人來做一個判斷，但是難，難在於一般的名詞比如說，在某某什麼之前，那我記得周科長在我們這邊有一個案子，就是有一個訴訟，就是

自動錄音在什麼什麼之前，就是一個電腦給他，類似一個電腦的什麼，他如果切斷之後，他下次要錄音的時候，他會在之前，在切斷之後的那個動作之前他會記錄一個東西，那他這個所謂的之前，到底是在前的什麼階段，比如說，前一個押停的動作之後馬上嗎？還是說，只要我在下一個動作之前任何一個階段，至於這一個階段加入什麼東西都不管，也就是說前中後段，到底是哪個階段？你說那個之前，像這樣一個簡單的詞雙方就爭得很厲害了，那你說這個之前的意義，我們要依據什麼樣的一個先前技術來去認知、來給他下定義呢？是要依據怎樣一個標準給他下定義呢？我想這個部分可能就很難去講說該用什麼樣的標準、或什麼樣的哪個時間點的意思去解釋他，所以我想難是難在於這種比較一般意義的東西，而雙方當事人還爭執的，這時候法官可能會直接下一個定義，不過回到我剛才講的，至少我還沒看到，或者我們那一庭，我還沒有看到有人專門就專利範圍的解釋，那個解釋是依據哪個時間點的，我還沒有看到這種例子，我個人是覺得這個點還滿有趣的，這是我初步的一個說明。

蔣大中理事長：

好，謝謝汪法官，那我們接下來請，哪一位先？

黃銘傑教授：

關於這個問題，由於我實務不太強，所以從抽象的觀念來看，第一個就說，解釋一個用語的問題，剛剛科長有說審查時會有，我是覺得說在審查的時候是不能去解釋一個專利範圍的，因為在審查的時候必須要滿足明確性的要件。如果我們在審查階段做專利解釋的話，就可能不夠明確了，發明的範圍不夠明確而仍賦予專利權，對於第三人的保護可能比較不利。我個人認為，在專利審查的時候，關於專利解釋必須堅持一個明確性的要件，讓所屬技術技藝之人一看就能看得懂。那麼這時候又會牽扯到，我們怎麼去認定所屬技藝人士，他怎麼去看，這邊可能就是秘書長所提出來的，在這個情況下，如果無法抽象的去做一個觀察的時候，是否會用外部的一個文獻、外部的資料來去闡明呢？去闡釋的人到底是誰、那個人到底要做什麼樣的一個解釋？在這種情況下，可能就像秘書長剛剛所講的，不應該利用之後一個字典來做判斷，如果是在民事訴訟中，一方提出這樣的字典，而對方也不爭執的話，那法院要不要介入？雖然他拿的字典可能是比較新，可是如果對方也沒有對這

個字典爭執？在具體案件中，當事人拿了一個文件、字典過來，如果字典的版次拿錯了而對方也不爭執時間點、對方不抗辯的話，法院是否一定還需要就這個爭執？我想在專利申請範圍的解釋，是否在雙方當事人不爭執，法院就可以不必再投入時間。這個問題做這樣一個解釋，我想應該會是比較妥適的作法。

蔣大中理事長：

好，謝謝。

李素華副教授：

學者想的都比較接近，其實，結論上我覺得我這邊跟黃老師的想法是一致。老實說看到這個題目的時候有一點點害怕，因為就像黃老師說的是非常實務，所以我很努力地撈出德國的書來看，在那過程中我獲得很多，往下討論在介紹德國法或歐洲怎麼看這些問題的時候，我覺得有些前提性的問題需先說明。德國法本身會覺得，專利申請的整個過程，透過申請人、透過文件的方式，請求就這個發明能獲得排他性權利的保護，這個過程相當於民法上的意思表示，而且是一個有相對人的意思表示，所以往下帶出來的一些結論，包括涉及第三人利益保護，都是用這樣的基本邏輯。所以德國的文獻在討論時，所謂申請專利範圍解釋的問題其實就有點像意思表示的解釋，怎麼樣去探求所謂的當事人真意這件事情。因此，剛剛黃老師的說明，我想確實是很正確，在申請階段絕對沒有所謂的明確性，應該不會有解釋的問題，否則不應該會核准權利，所以會有解釋的必要及原因，應該是這個權利已經准了，當事人當時所作的意思表示內容會是什麼，我們需要去解釋及界定那個專利權範圍。德國文獻上的見解也認為，一個申請專利的解釋其實跟意思表示是一樣的觀念，但不能忽略的是他是一個公法上的意思表示，所以我剛剛所提的在民法概念上相當於有相對人的意思表示，因而第三人信賴、或者解釋的客觀性會變成很重要，因為民法有所謂的撤銷，可是在（申請專利過程的）公法程序上就沒有所謂的撤銷。若從意思表示的這個前提再來看第一個討論的問題，當事人提出專利申請，在提出專利申請的時候，智慧局則代表技藝人士，他怎麼接收到申請案的技藝、資訊內容。技藝人士怎麼去解釋、所接受到的意思、資訊內容為何，就是我們這邊所說時間點，那個時間點他所需要背景知識為何，德國法來看一定是用申請日之前的技術資訊。剛實務界討論的過程中，我覺得有趣的是智慧局科長提到字典的公開日，

我這邊所想的是，先前技術應該是一個、也可能沒有具體呈現在文獻的技術資訊。所以當事人如果真的在審判的時候要界定某個技術資訊到底是屬於哪個時間點，事實上是很困難。我們在解釋專利申請範圍的時候，那個先前技術有沒有真正的被出版，我覺得或許不是重要，而是說他一定是要申請日之前的那個習知知識或技術基礎等。以上是我在看德國法就這問題的文獻意見。

蔣大中理事長：

好，謝謝，我想剛剛顏科長講的應該不是專利申請範圍的解釋，而是在審查專利申請的時候，他在新穎性的認定的時候，在看待一個先前技術的時候，他怎麼去判斷的時點，所以其實那是，就像剛剛黃老師講的，因為在智慧局審查的時候，其實是沒有解釋問題，也不應該會有解釋的問題。非常謝謝這個李老師的說明，那我們是不是進入第二個提綱。

張哲倫秘書長：

其實講到這個題目，我就看到美國一個CAFC判決，他的事實claim term是一個jet，就是做印表機那個頭的jet，在filing date的時候，jet的意義指的是一種功能跟設備，那因為技術發展得很快，那個案子又告得比較晚，等他去起訴，告別人侵權的時候，被告做產品的形態，jet的意思已經遠遠超越當時filing date的jet意涵。也就是說，當初發明人的invention是不及於被告這種jet，因為那時候就是沒有這種技術，那原告的解釋是說，這個jet的解釋現在技藝人士都知道，包含1、2、3，而你的就是1、2、3裡面的一種，所以你是侵權的，但被告就跟法官講說，等一下！你如果要解釋那個jet，要用申請日當時的技藝去理解，發明人不能享受科技進步，不能因為搭科技進步的便車而擴大專利權本來不存在的範圍，去抓那個你當時寫申請專利範圍時沒有想到的東西。在那個案子裡面，美國因此就樹立了一個標準，就是說如果你要解釋你claim裡面的名詞，被你所參考的文獻不管是字典也好，文章或任何東西，只要是外部文獻他的日期一定要比你的filing date來的早，不然有可能讓你搭上科技進步的順風車，而那不應該是你應該要享受的，美國那個判決因此界定的法律標準。我自己在我們法庭的經驗，我比較看到的經驗是被告常常會利用發表在後的文獻，那當然他是試圖要去迴避掉那個claim，通常我們就會馬上跟法官舉手，這個文獻的發表日期是晚於申請日，形式上他不能作為解釋上的文獻，我的經驗上是這

問題就常常石沉大海了，有時候才會進入判決理由，所以才會對這個議題特別有興趣。美國那個案子的緣起是爲了要限制專利權人的權利範圍，那我在台灣的經驗是說，常有被告找很多很多文獻，希望窄化claim的範圍，而且那些文獻的發表日期往往是filing date之後的，所以才會好奇說，我們怎麼看待這個法律問題，有沒有什麼法律標準可言。

黃銘傑教授：

我想補充一下，因爲如果不是均等，而單純就第一階段申請專利範圍解釋，應該以申請時的文獻，但在均等論的時候，可否以被告製造的時候爲基準，這是另一問題。我不知道實務上是否意識到：被告提出抗辯時，他到底是說要申請專利範圍的解釋，還是均等論的抗辯？但至少這兩個時點的不一樣，如果是在單純專利範圍的解釋，就應以專利申請時爲準，但在均等的時候，是否就應以均等、侵權的時候做一個基礎，這是我的一些看法。

李素華副教授：

黃老師所提的，同於德國法是怎麼在看這個問題。我也不知道公會當時在選這個題目的時候有沒有注意到這部分，但德國法在討論專利侵權時，認爲所謂的「權利範圍」(Schutzumfang; scope of patent right)是一件事，他的內容等於「專利權標的」(Gegenstand; subject matter)加上「均等範圍」(Äquivalenzbereich; equivalent)，亦即「權利範圍」=「專利權標的」(申請專利範圍解釋)+「均等的範圍」。所以當我們在講專利權的申請專利範圍解釋，是在討論專利權標的(Gegenstand)，關於標的的解釋很清楚只能抓申請日之前的技藝及資訊。回到剛剛所講的，德國法的觀念是：當我們在看這個的標的時，我們應該去想像在申請日當時或那一刻，技藝人士看到這個申請案時，他所想到的、看到的內容。剛才張律師所提到的jet或者德國某些個案，諸如有個機器案，柴油機(Dieselmachine)在申請日那個時候的理解涵義包含煤氣機(Gasmaschine)及其他機器，但隨著科技的發展，柴油機的名詞意涵反而變窄了，因爲有更新的一些字詞發展出來，但關於專利權範圍及有效與否認定，必須回到申請日那個時間點。亦即智慧局代表技藝人士，他接受到申請案的意思表示，在那時候，他覺得申請人想主張的排他權內容是什麼、在這個主張內容裡面是否符合新穎性、進步性等要件。所以剛才黃老師所講的

時間點，從德國法來看就會很清楚，在講Gegenstand的保護標的這件事就是申請日之前，但在講均等論那件事於我國或美國法有可能就會是侵權日，但德國還是用申請日的時間點。所以不同概念的時點的確是有不同，這兩個概念湊起來才會有所謂的專利權保護範圍。

汪漢卿審判長：

我非常贊同黃老師剛剛的論點，很微妙的是當我們在解釋專利申請範圍的時候，好像只能看他之前的一些文獻，但在判斷均等的時候，用一個審判者的觀點，那一個時間點，就有往後挪的一個現象，我不能擔保沒有，因為當我在判斷均等的時候，其實應該講說那個技術、那個jet、那個噴嘴，可能隨著科技的演進而做了一些改良，所以我們在談均等論的時點已經往後延伸到現在對這個東西的理解了，所以在時間點上會有這樣一個小小的差異。可是民事和行政上可能會有不同，但你問我說，一個專利在民事訴訟裡面，當他要打侵權，爭執證據有效性的時候和接下來判斷均等和侵權的時候，這個解釋會有不一致，我想一個判決裡面可能會有這樣的一個情形出現。

蔣大中理事長：

對不起，我想確認一下，因為我個人很贊同剛剛黃老師講的，就是說在文義解釋跟均等的時候，引用證據時點是不同的，均等的時候可以直接往後拉，但文義的時候應該是以申請時為準，我今天比較晚發表並不代表這裡面所有的內容都是最新的！我可能是以前的，所以其實要談的說，今天在這個文獻裡面所揭露的這個知識，到底是什麼時候的知識？假設大家有爭執的話，再去討論這到底是什麼時候的知識，但我們不能說一個比較晚發表的文章裡面所提到的知識一定都是最新的，不會是以前的，我想這只是一個證據認定的問題。我想比較有趣的是黃老師或剛剛李老師也表示贊同的是說，認定均等跟認定這個文義解釋的時候，在判斷的那個時點上，是不是會有差別，那其實這個跟行政訴訟可能就比較沒有關係，因為均等只會在侵權的時候才會發生。

程凱芸專利師：

我聽起來就是美國法那個jet的解釋，基本上應該是說，在申請日時這個jet沒有

解釋到你後來找到的這個東西（侵權物），可是原來的申請專利範圍解釋它不等於後來主張的這個範圍，但是在均等上面，原來申請的jet不涵蓋你說的等於的這個，但在侵權的時間點有沒有相當於你後來這個請求的，或者說可不可以輕易取代的，我想那個看法應該是不一樣，他們說不等於只是在解釋上申請時不等於，但是在侵權的時候有沒有等於應該是兩件事情，不應該說因為這樣的原因而否定了說不可以、完全不可以用，我的感覺應該是這樣子，比較合邏輯。

蔣大中理事長：

好！那我們進行題綱的第二個，就是關於解釋申請專利範圍的目的。

二、解釋申請專利範圍之目的

程凱芸專利師：

解釋申請專利範圍之目的，剛剛其實都一直講到，我認同黃老師，其實在我們申請的時候，如果我還要去跟審查委員解釋說我的個案在寫什麼的話，表示我申請專利根本就沒有寫好啦！審查委員不給我專利也是應該的，所以我覺得在申請的時候，就是字義嘛，我怎麼寫就是什麼，可能審查委員他只是想要了解發明目的、作用或什麼，才去看說明書，所以這個claim應該是長這個樣子！所以並沒有說什麼解釋申請專利目的，在申請的時候應該是沒有這樣一個問題啦，比如說，我們在講說，這個案子可能在智慧局這個地方會不准，因為不准，所以會進到智慧財產法院，這是屬於行政訴訟的部分，甚至可能因為舉發可能性，一方輸掉了，然後就進到智慧財產法院，這個應該還是屬於行政的部分，在這個時候呢！我們也有討論過，在這個階段，雙方都很想釐清到底請求的是什麼東西，因為智慧局可能不知道請求什麼東西，所以不給專利，那申請人就是要告訴智慧局說，我的申請案就是這樣啊！你就用這樣來審，所以你應該給我專利，或是雙方來爭執說，我的claim長這個樣子，所以我的專利有效，你認為我無效，所以在申請的時候，應該是沒有解釋的必要，如果是進到行政訴訟的話，應該解釋的話是要討論申請人自己想要解釋什麼，因為這就是我的claim嘛！他如果講的話到後來民事訴訟又變成他所主張內容，就是禁反言問題！所以這個解釋的部分，他自己在無意間就創造了很多自己對專利申請範圍的解釋，除了字面上的解釋，如果是民事訴訟，我想這是另外一個議題了

喔！因為在民事訴訟不可能隨意的解釋，愛怎麼解釋就怎麼解釋，因為可能會影響到外面現在在侵權的人，所以這個是第三方，所以在這種情況我想，這兩個應該是不一樣的時間，他的目的在行政和民事上，甚至在申請的時候應該是沒有什麼目的的，沒有這件事，那在行政上，應該是為了專利權人，專利權人自己想要的主觀意識，然後民事訴訟的話，可能就比較會參與到第三方，這大概就是我們的想法。

蔣大中理事長：

好，謝謝，周科長。

周志賢科長：

我想做個澄清，沒有所謂在審查階段不去做申請專利範圍的解釋，今天我們審查官必須去確定申請專利範圍，他確定申請專利範圍過程中，他可能就去面臨有些term需要去做解釋，所以我記得審查基準大概已經有做過些規範了，解釋申請範圍，原則上可以在請求項範圍內做一個解釋，那譬如說還有一個，像我們會常常遇到的手段方法用語，那在細則的明確性的界定，我們還是必須回到說明書做一個結構的、材料或工作去界定那個申請範圍，所以我們還是必須做解釋，只是說在表現的形式上，也許申請人他收到的OA上面，可能會是說，譬如說請求項第一或第二技術特徵可對入引證的哪個技術特徵，可能A對應的B，但可能沒有針對A去詳細說明A這是什麼，但在OA上我們事實上就很難告訴你說，我們認為A涵擴了B這個先前技術，那這時候可能就要請申請人他去做申覆，那他也許這個申覆會認為我們的認知錯誤等等，那我們就要再去考量說那當初對於這個term的認知或者這個解釋到底是對還是不對，是接受申請人的申覆，我想做這樣一個澄清。

蔣大中理事長：

好，謝謝，我們請汪法官。

汪漢卿審判長：

我想，就周科長的意見做一個簡單的說明，精確來講就是說，在申請專利的時候，可能就申請範圍，必須要跟當事人再作稍微多一點的溝通，這時候可能會牽扯到到底你的申請專利範圍是多大，那可能這時候針對這個問題須要去溝通去解釋，

去說明這樣一個申請專利範圍，是產生跟人家不同的看法，那一旦智慧局接受你的說法，給你專利了，我想理論上的解釋就會回到剛剛黃老師講的，應該是當舉發的時候，這個不需要再解釋了，應該說當時准你就已經確定了，如果還不確定而當時還准你，那表示絕對有問題了，所以應該是說，准你之後理論上來講就行政爭訟部分應該是不會再有問題了，實際上，在舉發的時候，就是到法院來這邊，我們做一個比較來看，真的通常會有申請專利範圍解釋，通常最常出現在民事訴訟，反而在行政訴訟裡面，我們好像沒有，至少我這邊還沒有看過跟被告機關，雙方在討論說，申請範圍這樣解釋你們有沒有意見，因為智慧局給了專利就是這樣一個看法，我想張律師有沒有其他行政訴訟，但是你所看到應該都是，雙方就專利申請範圍有爭執都是在民事訴訟中，所以，我想這可以呼應到說，一旦一個專利核准，理論上來講，不應該還有所謂申請專利範圍解釋的問題，所以，如果到民事訴訟所謂的申請專利範圍解釋，我想這部分，可能會牽涉到後段的這個所謂的，因為牽涉到專利的這個舉發，那舉發，就智慧局來講，他的解釋就是，我們常常就是要請智慧局來參加訴訟，那他們來參加訴訟的時候通常會表示沒有意見，大部分的原因可能就是因為他們覺得說，我們在核准的時候，他們就這樣認定，他們的看法就已經是這個樣子了，不會再有其他不同的看法了，現在你在這個地方提出專利有效的爭執，這部分，我想智慧局他們可能就是看法院，看法院來怎麼做解釋了，從這點來看，這個解釋的事情不會在智慧局這個階段而會是到法院的這個階段，那同樣延伸到後面，那個有效性解釋，就侵權判斷的時候，因為有效性解釋會影響到後面這個侵權的判斷，所以我想這也是可以解釋，為什麼大部分情形都是民事訴訟而不是行政訴訟，所以，這呼應到剛剛周科長講的，並不是表示說在申請專利的時候沒有所謂申請專利範圍解釋，所以，他們可能也會有所謂的看的資料，申請前的文獻，當時他們接受在專利案申請的時候，他所理解的這個term該怎麼解釋，我相信在申請否准的時候，或是接受申請的當下，他所認知的一個解釋，應該都是，當下，接受申請當下之前的一個認知，所以，我想實質上也達到這樣一個申請專利範圍解釋是以先前所出現的一個資料，這樣一個作法，因為會有這些爭執其實都是在民事訴訟，那這當然牽涉到後面的逆均等時候整理過來的資料，我想我做這樣補充，我的理解如果沒有錯，可能是這樣。

蔣大中理事長：

如果回到剛剛李老師講的，申請專利如果把它解釋成當事人意思表示合致的話其實就會很清楚，當當事人意思表示合致的話，就表示雙方當事人就這個意思表示的內容會有共同的見解，如果見解有不同的話，顯然是有錯誤的問題。所以在專利核准的時候，至少在智慧局與專利申請人之間，對於申請專利範圍的看法應該是一致。所以理論上來講，不管在舉發或者是在行政爭訟的過程中，出現意思不一致的可能性相對是低的，除非說今天大家看投影片文字最後一句講的是：「這個是A，但申請人想的是B」這種情況，相對來講可能性是比較低的。但是當到了侵權訴訟的時候，會有第三人跑來，第三人因為完全沒有參與過程，當然會有不同的想法，尤其當一個侵權訴訟發生的時候。那我想從張律師剛剛所提的這個題目，主要是在討論假設說今天在申請專利範圍內，雙方當事人都已經意思表示合致，就是在民事訴訟，原被告對於這個申請專利範圍的意思，就是說我們都認為是這樣，法官可不可以講對不起不是這樣而應該是怎麼樣，就是說我們今天要回到專利侵權的民事訴訟的時候，在解釋申請專利範圍的時候，法官可不可以有個不同的看法，假設兩造已經有共識了。這個其實就是這裡在講的說，到底在解釋申請專利範圍時，是只要考慮兩造的利益，還是說也要考慮到第三人的利益？或許我們也可以把第四題也一起併來討論。

二、解釋申請專利範圍之目的

四、解釋申請專利範圍有無辯論主義之適用

汪漢卿審判長：

對不起我插一下嘴，就是你剛剛講法官，是不是會有當事人都不爭執，整個看起來好像是說，民事訴訟是當事人處分權主義，當事人不爭執，法院為何介入？專利這種案子，最常讓我想到就是「做球」，我很擔心就是「做球」這件事，在行政訴訟裡面在我們法院曾經有出現過「做球」，其形式就是先生的專利，太太來舉發，因為一事不再理，同一證據被審查過後不可以再用，這個舉發人是一個非常差勁的舉發人，也就是說太太來舉發之後呢，他就不再做補充，然後智慧局問舉發人有沒有什麼意見，他說沒意見，贊同專利權人的看法，但是沒有想過說他做這樣的

一個請求，做這樣的一個舉發，智慧局竟然把他的專利撤銷了，所以現在專利權人起訴告智慧局，理論上來講，舉發人是要參加訴訟，參加被告訴訟，也就是參加智慧局的訴訟，可是在法庭裡面，你就看到專利權人（原告）與舉發人（參加人）兩個講的是理由一致的，在打被告，但問題是他是舉發人。那我們跟智慧局就在想要怎麼處理這種情形，要怎麼防止這種「做球」的情形，那你說民事訴訟理論上來講，原告（提）告，被告賠錢，理論上來講他可能會有一個侵權的東西存在，才有被告，那我擔心會不會有像類似這樣的人「做球」，太太去隨便做一個東西，或是市場上去委託別人做一個東西，然後就去告他侵權，然後有關專利範圍的解釋，被告就同意原告解釋的內容，那這個案子就確定了，雙方不上訴就這樣確定了，這對後面的案子有沒有拘束力，我們真的都還不敢講，我還不確定，我唯一擔心的情形就是「做球」而已。所以說在這樣的一個情形裡面，法院應該不應該要職權介入申請專利範圍的解釋，如果他是一個法律問題，當事人不爭執，理論上來講、程序上看來，當事人就申請專利範圍沒有爭執，法官不會主動就申請專利範圍做解釋；若當事人有爭執，法官才會去介入，我擔心這個「爭執」是「做球」做出來的。所以我現在還不敢講「法官不應該介入」這樣一個斬釘截鐵的結論。但如果它是一個「法律問題」，我覺得那就保留一點點空間讓法院有介入的機會，那我們解釋上，申請專利範圍其實就是一個法律問題，那CAFC就會說智慧局就這個申請專利範圍解釋錯了，以法律適用錯誤就發回，所以我想就保留一個空間讓法院可以介入。但是，在民事訴訟當中法律介入的程度多深，這一點我不敢下定論，我也無法拘束其他的法官的看法。我唯一擔心的就是「做球」這件事。

蔣大中理事長：

謝謝。那我們接下來請兩位老師把第二個議題與第四個議題合併來討論。

黃銘傑教授：

剛剛說到審查過程中需不需要解釋，審查過程中我還是不贊成有解釋的空間，應該就像剛才科長講的，就是看了申請專利範圍，做最共通的、reasonable的一個看法，之後再把它跟專利說明書作了解。所以這邊牽涉到明確性的問題，也就是scope及實現可能性的問題，這至少是我的理解。第二個是說到底在申請專利範圍的解釋方法及目的為何，我想這部分沒問題，一方面要保護為專利制度的notice，我們說

專利是以公開為對價所賦與，這點非常清楚，如果是公開的話，一定要讓第三人知道你在公開什麼；如果公開的模模糊糊，在說明書裡面有沒有講的、看起來像是有講的，到最後專利解釋出來沒有這個要件、到底是不是公開的都很不明確，這時候我們是不應該在這範圍賦予專利權的。因此我們也不否定有些intelligent的一些發明，要他寫得很詳細，其實又不可能，這時候要他怎麼公開又牽扯到很大的一個問題。所以當學者真的非常好，不用實際在個案上去balance這些事情、不用去法院打官司，balance是法官的事。學者重視的是第三人對公示的一個信賴，跟我們對於發明人就他的發明想要去受到保護，尤其是更pioneer的發明，我們應該如何去適當的保護、如何去取得一個平衡。我想美國法跟我們講所謂的專利範圍解釋就是一個法律問題，當然會有很多人反對，我們看到後面的例子就知道，你不可能單純去看一個申請專利範圍，我們都會想到未來這發明要跟誰比對的問題。所以專利權解釋到底是純粹的一個解釋，還是一個純粹的法律問題，抑或是後來一個事實認定及介入這個解釋，我覺得是交叉混合的。但是就這判斷過程，我現在擔心的剛好跟汪法官的想法是一樣的，因為現在的智財案件審理法第16條規定，可以在侵權訴訟加入所謂的效力性認定部分，我們的智財法院似乎是規定同一個案件，民事跟行政會到同一庭去，所以到最後就可能發生在民事或是行政訴訟那邊有人做球，下一次如果案件是在同一庭，這時候若過去的訴訟沒有好好做專利權的解釋，現在確認為應該好好解釋，我覺得在實務上會是很難的，所以如果真有這樣事情，這是審理法最令人擔心的做球問題。本來做球的問題我們認為可以透過審理法第17條藉由智慧局的參加來解決，可是，這個參加又不對，又不是真正的公益性的參加。所以我們一直說，智財審理法第17條遲早要改一下，未來智慧局根本不是參加任何一方，而是獨立的一個、公益的來幫智財法院進行最好的一個解釋才對。如果今天我們的智財審理法是這樣規定，直接可以在侵權訴訟裡面來加入所謂效力性的爭議的話，那麼我們的確必須要去防範所謂一事不再理，雖然適用的只是行政爭訟，但是，我倒是不認為在智財法院就不理過去民事爭訟裡的判決結果，說對不起這是過去的事情，我們在這一庭要做其他的解釋。這是我的看法。

蔣大中理事長：

好的，謝謝。

李素華副教授：

那我還是繼續分享德國法的看法，還是延續我剛剛所說的意思表示概念。我看完德國專利法的資料後，有找出王澤鑑老師關於民法意思表示的解釋，我必須說概念上與申請專利範圍解釋的重疊性相似是非常高的。准予專利後，專利權人跟智慧局對於專利權範圍應該都已經了解，但是今天有第三人跳出來說：我沒有侵權、你的權利範圍其實並沒有涵蓋到我這裡。這個時候該怎麼樣去看，就是法院要如何去推敲當時智慧局與申請人達成共識的那個內容（專利權範圍）到底是甚麼。德國法怎麼看這件事，就覺得它是一個有相對人的意思表示。所以信賴保護、客觀性的一般的技藝人士怎麼以當時之前的技術知識來看申請專利範圍，他所接收到及理解到的內容會是什麼是重要的。德國文獻裡面特別說到，專利權的請求項解釋，終究不是純粹像民法的意思表示及關於當事人真意的解釋，其性質比較偏向一個法條的解釋、或法律的解釋。最後的結論說他其實比較像一個法律的解釋。我後來再去看王澤鑑老師在講意思表示解釋的時候，對於有相對人的意思表示解釋，公眾信賴部分其實重點放得很高。就一般人、一個技藝人士來看會是什麼結果。當事人雖然一直主張說：我當時想要的是這樣子一個權利內容，但如果你沒有在申請過程中把它清楚的呈現出來的時候，就很難去評估或主張。所以在德國法有說，民法有意思表示錯誤可以撤銷，但在專利的這個程序裡面，除非你有符合更正要件，否則權利人就必須要接受一個比較客觀性的解釋，所以專利權的解釋會比較偏向法條上、法律上的解釋。回到有沒有辯論主義的適用，也認為解釋專利權範圍本身，它是法律問題。不知道大家還記不記得民法總則，王澤鑑老師在討論解釋的客體、解釋的資料，也就是解釋所使用的文字、字詞，或他所用的一些資料，關於這個名詞、這個jet、這個term，在當時那個時間點，那一行人到底是怎麼去想，有沒有技術的一些慣例等等，這個是屬於事實問題，但是用這些資訊後怎麼樣去解釋專利權範圍，他本身會是一個法律問題。對不起我們學者只能講理論，所以也舉不出甚麼好的例子來，但至少在文獻上很清楚的就是，當有先前技藝這些資料的時候，怎麼樣去看專利權的內容，他本身會是一個法律問題。但我覺得在智慧財產或專利事件有趣的就，其實事實、法律問題根本是糾葛在一起的，所以你也很難說這個情況法院不能介入。如果我們純粹就學理上來看、或就德國法上來看，如果只是在講說如何去解釋專利申請範圍，應該是一個法律問題，他其實有一些公益的色彩，法院的介入空

間會有一個必要性。在體系上至少我覺得從德國法看來我覺得他是很一致。

汪漢卿審判長：

在民事也是？

李素華副教授：

對，在民事也是，很抱歉現階段我就把唸書心得跟大家分享。

蔣大中理事長：

我們請專利師再就第四個主題。

程凱芸專利師：

其實我聽起來有點意外，因為我一開始說，因為這個行政訴訟階段應該是以申請人主觀意思為準，我曾經看過一個行政訴訟判決就是，雙方自己都在那邊確定一個解釋範圍了，然後看起來應該是沒甚麼大問題了，可是行政法院的法官就自己做了一個解釋說你專利無效。所以我那時候的想法事其實爭執的不是跟智慧局之間，跟智慧局之間沒有甚麼好爭執的，但是跟法院反而有不同的看法，我那時候感覺這個奇怪，因為我們兩邊已經OK了，就辯論主義，可是我後來聽汪法官這樣一講，不知道這個案子是不是類似剛剛汪法官講的那個情況喔！法院是不是已經感受到之間的那個做球狀況。

汪漢卿審判長：

我很好奇你說的那個雙方都沒有爭執是哪個雙方？是專利局跟被舉發人？

程凱芸專利師：

就是舉發人跟被舉發人，然後兩個人都說好，OK我們範圍就這樣解釋，那這樣子的話，如果將來有訴訟的話他們兩個的解釋就已經形成了，就掉入說，我範圍不及於這個，你不應該把我專利打掉的話，再來就是侵權也抓不到這一塊，但是法官就認為不行，你們的解釋都不對，我的解釋是這樣，前案有cover你，所以專利無效。專利權人就傻眼啦！人家舉發人都說沒有問題那你為什麼，那個判決類似這樣的情形。所以我一聽法官這樣講就想回去看看那個判決，想說是不是有那種很tricky

的問題在裡面。那法官當時就感受到那個trickiness所以就自己介入了，然後想要把這件事情弄好。

汪漢卿審判長：

說真的因為我們很少看到兩個打一個的狀況，可是如果兩個打一個在法庭裡面出現的時候，我相信所有的法官馬上就會警覺這個有問題了。因為項莊舞劍，志在沛公。這個舉發人不是他真正的敵人，後面還有跟一個民事訴訟準備要來了，所以他想要告另外一個人，但是在這個行政訴訟裡面先把他的專利申請範圍確定下來，定下來之後他就可以拘束到他下面那個民事訴訟，那所以我們擔心的是這個問題。如果說理論上我們希望看到的是這個舉發人，如果是盡職的舉發人應該強調這個專利是無效，但如果同意專利權人講的那種，我覺得那專利可能就由我們法院來看看我們都已經同意了這樣，希望由法院做一個對專利人有利的判決的話，我們所擔心的是後面那一串。

程凱芸專利師：

我想這同樣也可能會出現在民事訴訟，因為可能原告跟被告也是。

汪漢卿審判長：

當然，所以剛好那個案子是他們是夫妻，所以我們可以看得更明顯，但是如果說是往來關係企業之間用這種方式比做球的話，你就很難做判斷了。A公司B公司志在打C公司，AB公司來隨便打一個行政訴訟，作假球大概看不太出來。

程凱芸專利師：

所以因為這樣子，我現在對第五個答案自己有點搖擺。

汪漢卿審判長：

所以我才說，民事訴訟裡面法官如果我們把他解釋成他是一個法律解釋問題的時候，至少保留了一個洞讓法院可以介入。

蔣大中理事長：

好的，謝謝。

程凱芸專利師：

我覺得在正常情況下，一般正常的原告、被告，就是舉發人、被舉發人，我想法官如果看得出來兩邊都沒有問題了，我想也沒有必要大張旗鼓的去involve到裡面去嘛，花那麼多時間。可是如果假設是保留了這麼一塊空間，我覺得可是法官在要做這樣子的、他自己要跳入的時候，可能他的說理要再明顯一點，不要讓人家認為說我隨時都可以跳入，我覺得這樣可能比較不好。

汪漢卿審判長：

照我們的經驗的話，這種情形大概百分之五而已啦，也就是百分之九十五應該都是正常的攻防，理論上是正常，非常非常小的機率會有這種情形。但是當你看到一個很和諧的畫面的時候，你就會懷疑了。

蔣大中理事長：

好，那關於第四個題綱，不曉得智慧局有沒有甚麼意見要補充?就是辯論主義的部分。

顏吉承科長：

因為今天的題目都是民事訴訟，我想就剛才聽到的東西，說明一下我的看法。我們剛剛講說行政機關沒有解釋的問題，其實我了解黃老師在講什麼，或許我們用的詞不太一樣，例如我們舊的基準用「認定」，新的基準用「解釋」，美國也有construction及interpretation，現在定調就是construction。在美國MPEP裡面講claim的認定或解釋，有兩種方法，一個是法院在用，一個是行政機關在用，行政機關這部分，就是剛才黃老師講最寬廣合理解釋，相對於民事訴訟的部分，我個人是把他定調在客觀解釋為原則，也就是我們前面在講說內部證據優先於外部證據客觀解釋為原則，然後去了解申請日那一天，具有通常知識者從claim裡面所理解得到的是什麼東西，那就是客觀解釋原則。我個人在法院從事三年技審官業務的時候，我是會先去看說明書，就是說明書他到底揭露了什麼東西，了解專利權人到底真正發明了什麼東西，無論是先前技術或系爭專利都一樣，先前技術也是去了解它裡面是甚麼東西，不是他形式上表現出來，而是它真正發明了什麼東西。對於我剛才講的內容，李教授可能有點誤會。新穎性審查的時候，要拿先前技術核駁一個申請案，首先要

認定先前技術，應該是用先前技術申請公開那一天來理解它揭露了什麼東西，再來看看是否揭露申請案。所以先前技術也好，或者是申請案也好，或者是專利權也好，我個人會認為說，是看完說明書裡面整個文字所揭露的東西，然後我會在我的腦海中去界定一個範圍說：喔，它揭露了這些東西。那接下來就是它的claim了，claim是在說明書所揭露的範圍之內或之外？假設用一個地圖來講，說明書如果揭露了一個台灣，結果claim界定了一個澎湖，這個時候問題就大了。我們剛才提到辯論主義，假設兩造不爭執他界定的是澎湖，請問法官進行民事訴訟的審理時，揭露台灣的說明書可不可以支持澎湖？明不明確？若兩造沒有爭執。那這個澎湖涵蓋什麼？權利範圍及於什麼？萬一被告的產品又是落在這個澎湖，或者是在澎湖的外海，我們要均等出去，請問怎麼均等？我們從說明書裡面所載的問題、功效，均等不出去，不知道怎麼操作，這個時候可能法院就會介入說：法律問題，我們來解釋。我想是要有這個空間。智慧財產局核准的專利，不見得是百分之百的正確，或是明確性非常高，都不需要透過解釋，在民事訴訟中常常需要去做一些理解、認定它到底是界定了什麼。以前述之例，很不幸的，說明書揭露的是台灣，claim是澎湖，這種案子不少，這個需不需要解釋？尤其民事訴訟中新型案子蠻多的。接下來，澎湖相對於台灣，在民事訴訟的時候要怎麼去把他拉回來，如果是在智慧局的話怎麼拉回來，這就牽扯到剛才黃老師講的，所謂的「解釋、認定」這兩個東西。如果是在智慧局的話，我看到claim是澎湖，說明書揭露的是台灣，沒有辦法被支持，就依專利法第26條通知申請人。萬一是誤准的，在民事訴訟怎麼拉回來，這就是有所謂的限縮解釋的問題，所以我們剛才講，所謂的客觀解釋原則，就我的認定會朝限縮的方向來走。而最寬廣合理解釋是會往外走，把他放寬來解釋。為什麼呢？因為放寬之後，把claim放寬到最大，澎湖放到最大不及於台灣啊！那怎麼辦，透過修正、更正手續，把他拉回來。在民事訴訟就沒有辦法，不管放寬到最大也不及於台灣的時候那該怎麼辦呢？這個時候可能就爭執很多了。我知道美國有一個所謂的「禁止讀入原則」，在台灣也很盛行，可是我不認為禁止讀入原則是一個鐵則，絕對不能將說明書中所載之技術特徵讀入claim。也就是說，你明知道是一個澎湖、明知道是一個台灣，OK我就不管了，申請人根本沒有發明澎湖，他只發明了台灣，但是被告就落在澎湖，然後被他抓了。我也不管，閉著眼睛：侵權。還是這樣認定？我個人是比較不採這個態度。所以我剛才講說禁止讀入原則不是鐵則，

這個時候要把澎湖拉回台灣來。我用一個比較具體的例子，假設claim是A+B，實施例是A+B+C，少了一個C。有沒有辦法解釋這個claim是A+B+C呢？如果是將claim僅限於實施例的話，人家會說這個是違反禁止讀入原則，這解釋方法是錯誤的。但我不認為這樣子是錯誤的，所以這邊有提到說，我們在解釋的時候，好像最後一題嘛！是否要迴避習知技術，這裡的習知技術不是外部證據的習知技術，是內部證據的習知技術，說明書裡面所提到的那些先前技術，如果先前技術是內部證據，解釋claim的時候就要迴避說明書裡面所提到的先前技術。而不是說申請日之前所有的先前技術都要迴避，這樣的話專利是絕對無效的，也不用去打專利無效抗辯，絕對不是這個樣子。所以我們在解釋claim的時候，應該是分內部證據、外部證據，內部證據的習知技術就要迴避掉，這個時候會把它限縮。有時候我們可以看到新型專利claim涵蓋了說明書所揭露的先前技術，我們該怎麼樣去認定它呢？作為智慧財產局的審查官，在舉發的時候我們怎麼認定它，那在民事訴訟的時候該怎麼去認定，或解釋這個claim到底涵蓋了什麼。所以我剛才講說客觀解釋原則，當claim涵蓋了說明書裡面所記載的先前技術的時候，要把他限縮，否則對被告或社會大眾很不公平。但是如果是在舉發階段，因為是行政機關，我看到了它涵蓋內部證據所顯示的先前技術，而且舉發人也主張：claim涵蓋了說明書本身先前技術了，那我當然舉發成立。舉發成立的前提下，專利權人會透過更正的程序限縮，所以我覺得說，無論是客觀解釋原則或是最寬廣解釋原則，其實他沒有什麼衝突。只要有修正或更正這把武器，因為行政機關有這把武器，所以用最寬廣合理解釋。在法院的體系之下，無論是行政訴訟或是民事訴訟的無效抗辯，根本就沒有所謂的修正或更正這把武器，他只有用客觀解釋原則來限縮claim的大小，以免侵害到社會大眾的利益。所以，這邊又牽扯到底解釋是用主觀意圖或是客觀意圖，或是要照顧到第三人的利益，我想我還是採這個角度，就是民事訴訟把申請專利範圍往限縮解釋，才不會去影響到社會大眾的利益。

蔣大中理事長：

好，謝謝。

張哲倫秘書長：

其實第二題加第四題一直是長期困擾我，我可以把我實際上的經驗分成兩大

類。一類就是，先講民事訴訟，在開庭的時候，現在大部分IP法院在一審，尤其是第一審剛開始，法官會說：「原告，你認為這個claim裡面有哪些term是需要被解釋的？」原告可能就說了一些。「被告，你認為這個claim裡面有哪些是需要被解釋的？」被告也說了一些。大部分的法官就把大家認為需要解釋的一些就開始解釋了。基於解釋下去後才會產生說有沒有合意、之後他要介入的問題。現在問題來了，針對兩造都說不需要解釋的部分，法院會不會說這個這麼重要的東西為什麼都沒有人說要解釋？我個案經驗是，在IP法院就有兩種作法。其中一種是當事人都不認為需要解釋的要件，原告、被告都認為有一個名詞不需要解釋，法官跳出來說：「你那個claim裡面有一個A，甚麼叫做A？」其實原告也沒說、被告也沒說，法官就開始舉例、字形開始說明，發生類似是這樣的狀況，就是當事人不要法官解釋，法官要不要去做解釋？這第一個問題。第二個問題就是說，如果當事人都需要法官解釋，但是當事人有一致的看法，法官要不要進去解釋？這就產生下一層次的問題：我先講民事訴訟，民事訴訟保護的是誰的權益？如果今天真的就是遇到一個他不想認真主張權利的被告，他什麼都沒有去抗辯，他真的就打輸了，甚至就是假設包括做球在內的民事訴訟好了，既判力其實A告B，或A找B講好說我來告你，你就都不要請律師，你都亂講，A跟B之間的訴訟既判力其實不會及於C。今天如果A要再去告第二個被告C的時候，這在美國法上的觀念就很簡單，C可以跟法官說：我有我的due process，我不管A跟B在之前的訴訟怎麼亂搞，針對這件專利我從來都沒有程序保障過，我要從解釋申請專利範圍開始，法官絕對不會不給他解釋的機會。從台灣民事訴訟、人的既判力的角度，訴訟結果也絕對不會及於C，當然這個時候牽扯到一個痛苦的問題就是說，剛剛顏科長講的，法官寫不下判決啊，你被告都不抗辯，可是法官跟技審官都寫不出來啊，明明那邊就有一個大洞，你都不抗辯我要怎麼寫判決呢？這就是提出來請教於各位的問題，因為客戶真的會問：「張律師，這裡專利是真的有一個洞，可是被告都不抗辯啊！我們要不要主動跳出來先把洞挖出來，然後再補給法官看，說這裡有個洞，但是補得起來。」早期我都說不要，沒關係，民事訴訟幹嘛自己挖洞，結果當然經過血淋淋的教訓之後，我後來都會跟客戶說：「有洞不管被告有沒有抗辯，我們都把他弄出來，因為法官判決寫不出來。」經驗上是變這樣，所以我們後來在做case studying的時候，很多判決最後原告之訴駁回其實都不是被告律師的功勞，甚至很高的比例都不是，這引起我的問題就是

說，我們爲什麼不能讓一個不認真的被告去輸掉？輸掉的結果對其他社會上的第三人有什麼不好的影響？如果第三人都不受既判力的拘束，爲什麼被告不去好好找一個律師，他就要自己上庭亂講話呢？爲什麼這個時候法官或技審官覺得有必要去介入？我現在講的是一個不認真的被告喔！現在換一個狀況，兩家大公司竭盡所能、打得頭破血流，問題來了，就是在他們有限的智慧裡面，就是沒有想到一個點，但法官跟技審官看到了，這已經不是認真不認真的問題，而是法官跟技審官看到了，可是雙方沒看到。這時候法官跟技審官跳出來除了一個問題「維護第三人跟社會公益」外，反面會不會有一個因素，就是fair trial的問題，我知道，也完全同意剛剛顏科長講的，你的說明書就不支持澎湖你怎麼可以抓澎湖。可是當被告沒sense到其實他的產品就是澎湖，而說明書就是不支持澎湖的時候，法官或技審官的介入，這裡怎麼去彌補這個fair trial的問題？我今天假設既判力不損及第三人利益的時候，讓一個不認真、或是想破頭沒有想到的智慧的問題，你就讓他去輸掉，在這種狀況底下我們怕什麼？法院怕什麼？這是我的問題。如果這個規則清楚了，以後就可以很大膽的跟我的客戶建議說：被告就沒有抗辯你爲什麼要先挖坑。現在這就很辛苦，作爲原告，被告沒有抗辯到的你還要自己去講，然後去彌補。這真的是我的問題，到今天爲止都是。但是看起來我的看法跟今天大部分的人看起來我是少數，因爲所有人都覺得在這個裡面有一個公益的因素，但是我再請求大家思考一個問題：如果我們在既判力那邊把關好，如果我們有一個due process的概念，你就讓他輸掉又怎麼樣？

蔣大中理事長：

因爲照剛剛李老師講的，我們就德國法裡面是很清楚的，就是說解釋專利範圍經常是一個法律問題，美國法上好像應該也是這樣子。換句話說我想這應該是一個大家的共識，就是說：申請專利範圍的解釋還是有一個公益性的色彩，即便是在一個民事訴訟的既判力。但是本身的原則應該還是在這個地方，那剩下應該只是法官在具體個案裡面要採取什麼樣的立場，法官可以去斟酌。就像汪法官講的，還是要保留一個法官最後跳進去的機會，或者法官他可以作選擇，但是他如果覺得他要跳進去，他還是可以跳進去的。

程凱芸專利師：

我覺得那個例外可能要有一個說理，而不是隨時就可以跳進去。

蔣大中理事長：

在理論上法官應該是要跳進去的，因為照我們剛剛的推演的話，專利申請範圍的解釋是一個法律問題，本來就是法官的職權去解釋的，那法官的解釋應該不受到雙方當事人主張的拘束。在這樣的情況底下，只是說法官可能說，既然雙方都沒有爭執，那你們獲致的合意我也贊同，那我就不再討論了。但是如果我法官不贊同的時候，因為這是一個法律解釋的問題，我當然就要跳進去，採取我的看法。

張哲倫秘書長：

如果是這樣那也可以，那我下一個問題就是：如果法官可以介入，而當事人想都沒想到，甚至當事人都同意且不爭執某個要件的解釋的時候，事實上美國是這個樣子，去看Apple跟HTC的訴訟，一個term，Apple這樣說，HTC這樣說，然後ITC說，都不是，我覺得是這樣子。在美國有一個規則就是法官要有一個類似中間判決，它有一個Markman hearing的程序。他要告訴你本法官是怎麼想，關於這個claim的解釋，我要告訴你，告訴你之後，你們的有效性跟侵權就不要再做你們心中想的那一套，我心中想的那才算。接下來的問題是：在台灣的訴訟法下，當法官要介入，法官要不要把自己依職權解釋的結果預先告訴大家？因為這個出來之後，以後所有的辯論攻防才有意義。不要說到時候當事人打得頭破血流，結果法官告訴你說飛鏢在後面。現在關於這一塊，IP法院的做法個案的差異性也很大。像我就有收過法官有發一個函說，本法官的解釋是這樣，還畫一個表格，這是一種比較偏向美國的做法。我們也有很多在IP法院的經驗是，真的雙方打得頭破血流，結果發現原來重點不在那裡，收到判決書才知道，那就只剩下二審。所以如果是要介入的話，你怎麼看待公開的問題，就是像Markman hearing一樣？那如果我們今天的程序法規則不夠清楚，怎麼來匡濟他？

汪漢卿審判長：

我想聽你們講，主要是希望知道智財法院該怎麼做，那剛才我想到就是秘書長講到這個案子。我們當時思考的問題就是：如果當事人都不爭執，法官看到就是有

一個問題在那個地方，只要有人提了這個問題，這案子可能就有不同的想法、不同的結果出來。當事人不爭執的時候，我們假設沒有所謂的做球問題，我想可能會有幾個因素法官可能會想跳出來做。第一個是因為：如果法官不跳出來做，他可能很難寫那個判決，因為有一個問題在那個地方。如果這個問題在另外一個案子，就是你剛才講的，A告B只是相對效，只在他們兩個中間有關係，不能去拘束到A對C。但如果C提出相同的證據做這個主張，裡面他講到那個點了，假設這兩個案子上訴到最高法院，那不管後面這個案子怎麼樣，第一個案子可能就被撤銷掉了。對法官來講，他一直擔心一個問題就是：這個案子上訴後會不會被廢棄掉，因為我沒有注意到這問題。所以法官很多時候是擔心說我的判決會不會被維持。所以他希望你們趕快在這個爭點爭執一下，我才可以表示意見寫，寫一個四平八穩的判決，讓我的判決可以被維持。所以我想大部分法官可能是擔心：一個就是他沒辦法寫、一個就是他希望被維持。我想這兩個因素會驅動法官積極介入，我都已經看到問題點在哪裡，為什麼你們雙方不趕快講。那如果法官要這樣做，接下來就是法官該怎麼作。當然在ITC的作法是，法官會作一個申請專利範圍的一個中間的解釋，我不確定是不是個determination，只是有關這點我問過ITC的法官，他說他所下的東西都是不能上訴或抗告到審理委員會的。即使在聯邦地方法院，法官做了中間的專利申請範圍解釋，也不能夠單獨上訴。所以重點就是說，如果法官決定要介入了，你要讓雙方知道說我要介入了。然後可能告訴雙方我要做這樣的認定與解釋。即使雙方當事人沒爭執，讓他們知道法官是要朝這個方向解釋可能會比較妥當。當然剛剛秘書長有講到說，雙方當事人都沒爭執，法官也不講，然後判決出來時又是點這個點，那我想這個可能是一個作法上、程序上的問題，而不是說法官可不可以介入的問題。所以如果只是這個問題的話，我倒是覺得我們內部的會議裡面，可能我們之間自己就可以解決掉了。因為我相信當你接到這樣一個判決時，你一定會上訴的，那最高法院最常發回的情形就是：法院所知道的專業知識沒有讓雙方當事人辯論。這就是個好理由了，因為曾經有這樣的例子給發回過的。所以我想如果法官這樣一次、兩次被最高法院發回之後，大概就會改過來了。現在至少我知道有幾個法官就會說，我已經告訴你，請你們雙方就這部分做攻防與表示意見。我也看過判決書會交代。有些解釋是法官自己丟下去的解釋，所以法官會這樣做，這樣交代，是要寫給最高法院看的。這表示我有給你們雙方表示意見的機會。其實很多時候如果你覺得法官為

什麼這樣做的原因，朝著法官希望好寫、希望得到維持這兩方向去了解的話，就會知道為什麼法官這麼急欲把那個坑找出來告訴你，或者他想找出一個坑。假設他沒告訴你，那這是程序上的瑕疵。那他為什麼這麼急著找出這個坑，我想就上述兩個理由，這是一個裁判的心理問題。我做以上的補充說明，希望能夠解釋類似案件。

蔣大中理事長：

好，那我們關於第二個題綱與第四個題綱就到這邊。接下來就進行，因為當初編排時有兩個第三題綱，我們先進行第一個第三，我想第一個第三應該比較容易，就是在進行解釋時，參酌說明書是有沒有「得」或「必要時」這個條件。那我想就先請……。

三一1、進行解釋時參酌說明書（「得」或「必要時」）之時機及條件

程凱芸專利師：

我實在沒辦法給意見，因為基本上我們在訴訟的時候，原告和被告會採取的攻防會不一樣。有的時候我就會希望把它當「得」，有時候還希望把它當「應」。所以這點我不表示意見，我覺得這只是一個攻擊防禦的方法，法院要怎麼做我倒是沒有太大的意見。

蔣大中理事長：

好，謝謝。那我們請智慧局。

顏吉承科長：

我剛才其實已經有表示過，關於解釋方法我個人的見解。黃老師剛剛講說行政機關是不做解釋的，只做認定，所以我們也不適用修正前專利法第56條。我以我在法院對解釋所做的理解，我個人是認為：說明書就是揭露一個台灣，claim就是要在台灣，你就是不能界定澎湖、不能界定蘭嶼，這樣一個概念。那這就牽扯到我們這邊講的所謂「得」或「必要時」，無論是在舊法的56條或新法的58條，這個條文其實是一直繞著歐洲專利公約69條，所謂的折衷主義在轉。修法說明裡面其實一開始就講當初是誤解公約的意思而文字上譯為「必要時」，後來修法時特別講到其實修法前後之規範並沒有改變，所以也不用去抓著「得」或「必要時」的字在轉。即使

如此，現在很多人的想法是說，當明確時我都不用去參酌，當不明確的時候才要去參酌。問題是什麼叫明確，什麼叫不明確，看的對象不一樣就有不一樣的結果。大家都說我看申請專利範圍很明確，所以我就不用參酌。如果是這樣，那反問，如果看了專利申請範圍，然後又看了說明書，發覺原來的認定是明確的變得不明確，請問：只是看claim就明確了的做法是對的嗎？我找到中國最高人民法院，在2010年1月1號發布了「關於審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋」共20條，其中第2條說：「人民法院應當根據權利要求（即claim）的記載，結合本領域普通技術人員閱讀說明書及附圖後對權利要求的理解，確定專利法第五十九條第一款規定（即類似我國現行法58條所謂專利權範圍解釋）的權利要求的內容。」他的文字內容跟我的想法一樣，事實上是要看完說明書，然後再依據claim的文字記載來理解申請人界定什麼，就此一界定範圍做後續的操作。有些人說這樣好像偏向中心限定，再去看第5條：「對於僅在說明書或者附圖中描述而在權利要求中未記載的技術方案（也就是技術手段），權利人在侵犯專利權糾紛案件中將其納入專利權保護範圍的，人民法院不予支持。」也就是我們講的「禁止讀入原則」（按正確的說法是「貢獻原則」，但從另一角度來看，未載入claim的技術特徵禁止讀入claim。另外，第3條第1項：「人民法院對於權利要求，可以運用說明書及附圖、權利要求書中的相關權利要求、專利審查檔案進行解釋。說明書對權利要求用語有特別界定的，從其特別界定。」）。第5條已經講了禁止讀入原則，可是第2條又這樣說，概念上是「禁止讀入原則」不是鐵則。當你發覺說明書裡面揭露是台灣，界定是澎湖，仍然要做正確解釋，而不是因為第5條禁止讀入就不管他，只用claim的文字。所以對於「得」或「必要時」，我的意見跟中國最高人民法院的意見是一樣的，供大家參考。

蔣大中理事長：

好，謝謝。我們接下來請汪法官。

汪漢卿審判長：

我想這個問題可能是「不知道到底什麼時候時候用『必要時』，什麼時候用『得』」。其實在審判者的角度來看，就是當我好寫的時候就是必要時，當我覺得我有不一樣的解釋要寫出來的時候就是必要時。這個題意看起來好像是要我說明到

底什麼是必要，如果要法官說明理由他當然會說就是「不明確」，為什麼不明確就是因為我寫不出來。所以嚴格講起來如果你要我寫一個理由為什麼、什麼是必要，我想對法官來講應該真的要講，沒什麼太大的差別。就是說當我們覺得沒有疑義時，「必要時」或「得」對他而言都不太需要解釋。當我們覺得確實有疑義的時候，大概就是必要時。就審判者而言，這樣的修正只是讓它明文化而已，作法上本來就是這樣做。

蔣大中理事長：

好，謝謝。請黃老師。

黃銘傑教授：

如果我們依照現行法58條規定，申請專利範圍要明確的話，就不需要參考說明書。當然學理上也不能用說明書寫進去，我比較反對用說明書來讀入、限制他，讓專利權好像變有效的感覺。如果請求項與說明書是台灣、澎湖的狀況，那應該就是說明書能否支持的問題，這時候應該要撤銷他的專利權，而不需要因為請求項明明寫的就是台灣，說明書又是寫完全不一樣的東西（澎湖），我們已經知道台灣是什麼了，不需要用說明書來解釋，因此，這應該是屬於過去我們所沒有的撤銷抗辯，抑或這裡要用所謂的限縮解釋方式，讓雙方在權利上有所主張。可是現在既然已經有抗辯無效的這個制度，我們在解釋上可能就要用不一樣的態度。所以所謂的「必要」只有在大家怎麼看都不明確的時候。換句話說，申請專利範圍不明確，所以才會有說明書解釋。如果明確的話，就不應該再說是「必要」了，而是以這個明確的申請專利範圍為基礎。說明書跟請求項有違、無法support的時候，就是直接撤銷掉，而不應該再寫入。可是如果不明確的時候，毫無疑問的就一定要去參考說明書，因為說明書也是公示的文件之一。所以說明書非常重要的就是：讓一般社會大眾及第三人在理解該申請專利範圍時，知道如何可以確定他的專利範圍。如果大家都可以理解，那就不得不參照說明書，因為說明書畢竟是當初申請人想主張的權利範圍，他應該有想說，如果寫得太大可能會被撤銷掉，寫得太小就必須要限縮解釋，因為這是自己行為責任最基本的事情，你要這樣寫就只能這樣解釋。所以在可參考的範圍參考，只是討論「必要時」或「得」沒什麼意義，我是覺得不需要去爭執「必要時」或「得」，如果不明確的時候就不得不了。到底什麼時候明確，就看

法官的決定了。若會產生爭議或有真正的解釋爭議，而不是做球情形時，應該是原被告兩方看申請專利範圍都有不同見解。在有爭議的時候，我覺得是很少不去參考說明書的見解。所以過去不管是「必要時」或是現在「得」，我覺得都差不多。

蔣大中理事長：

好，謝謝。請李老師。

李素華副教授：

因為準備資料裡面特別提到歐洲專利公約，所以我有看一下。德國的觀點其實跟黃老師或幾位先進講的大概方向很接近，我所了解的是，一般而言，請求項的閱讀是必須跟說明書一起，彼此關係是相互補充、解釋。一般說法都會認為說明書具有把請求項內容具體化的功能。所以正常狀況下應該都是相互，可能比較有疑義的是在請求項有疑義時，比如剛剛所講台灣、澎湖這樣的情況的時候，假設二者之間真的有嚴重衝突時候。因為在德國法跟台灣不一樣，侵權訴訟與有效訴訟是完全切開的，所以在侵權訴訟的時候應該是已經排除掉不明確到無法支持、或無效情形，因為在侵權訴訟大家是以專利有效為前提來審理，而不會出現這種極端的情況。應該是說，這時看起來請求項所講的文字內容的理解，跟說明書內容理解好像有矛盾而不是很清楚的時候，在德國說法上是必須以請求項為主，因為他才是真的、絕對決定專利範圍。在這種情況當然不用去以說明書來做解釋。所以大原則就是說：請求項跟說明書應該是一起理解的，但例外是在某些情況下，諸如相互矛盾，或者說明書本身的內容根本已逾越請求項內容，這時才不需要去管說明書。另外，德國文獻有特別說明，有可能請求項內容看起來比較大，發明說明說看起來寫得比較小，此時可否用發明說明書來解釋把請求項變小？這個狀態只存在所屬技藝人士利用申請日當時的知識一起看請求項和說明書時，自然而然讀出來及認為申請人想主張的是比較窄的申請範圍，此時就不能僅以請求項為主，而應以輔以說明書所得解釋為準。我這裡只能做這樣大原則的說明，因為我自己也覺得這個問題乍看之下有點困擾，像不明確的時候為什麼還可以准專利。最後可以再說明的是，我在閱讀德國文獻時有注意到，德國文獻上有一個說法，當然有可能跟他們二元制有關，我還沒深究，但就是有一個大原則：在申請專利範圍的解釋、認定時，於不會違背社會通念、交易習慣及技藝人士理解下，盡可能擴大解釋申請專利範圍。這部分我提出來



做說明，至於細部學理我還要再作研究。

蔣大中理事長：

好，謝謝。

汪漢卿審判長：

我補充一下，當然李老師剛才提到：如果不明確怎麼還會准專利？如果以絕對標準來講，不明確的情況確實不應准予專利。但是審專利的時候是人去審，這沒有辦法，除非今天是機器去審，那你告訴他參數或標準告訴他准或是不准，問題是你給他參數科不科學都還是個問題。所以我想這只能透過一個複審的制度設計，以匡正錯誤。只要是人處理的事情都會有錯的可能性。可能A認為已經夠明確了，可是B認為不夠明確。這樣到法院時如果法院是那個B的話，那只好透過解釋了。只能盡量朝著正確的方向去做。就是說理論上來講應該要做到完全明確才能准。我不是說智慧局沒有這個能力，但是放眼世界各國沒有這樣的一個情形。所以我想這只能透過一個制度上的設計，透過這個制度存在一個機會讓我們可以去彌補錯誤。

程凱芸專利師：

我可不可以補充一下，李老師這邊講說不明確怎麼會准，不過其實審查委員、智慧局在審明確性的時候，比較少用明確性的理由來駁回，而如果用明確性來駁回，通常是很formality的東西，形式上的東西他才會說這個是不明確。如果審查委員要說不明確的話，通常都是引前案，因為他們把審理專利範圍作最大的解釋，當然可以找到的前案就多，所以當你要避開前案，就只好將你的申請專利範圍寫得更小一點，他的idea背景可能是明確性，可是審查委員比較不會這樣去駁。可是問題是侵權的時候解釋申請專利範圍，我覺得不一定是明確所以才要去解釋，就是這個字，你跟我的解釋不一樣，那原來申請的階段我們已經把他set在這個地方，所以可能沒有像李老師所提不能准予專利問題。

李素華副教授：

對，我了解，有的時候乍看這問題的時候就會卡住，然後會要再想說是不是程專利師所說的這個情況。

程凱芸專利師：

對，應該是申請的時候，反正我們准的當日，就已經至少在那個情況我們認為是明確的。所以這邊應該是解釋的不同，而不是說它是indefinite。我的想法可能比較站在審查委員那一方。

蔣大中理事長：

好，那我想我們還有兩個議題，一個是內部跟外部證據的部分，第二個是要不要迴避習知技藝的部分。我想就把兩個題綱合併在一起來做說明，那我們是不是還是請……。

三一2、有關內部及外部證據之區別

五、解釋文義範圍應否迴避習知技藝？

程凱芸專利師：

好。內部證據跟外部證據在審查基準也有稍微說到，那其實都跟判決裡面寫得差不多，基本上是以原來的說明書為準，然後首先應該參照內部證據，如果有例外、不足的話，才參考外部證據。我們因為發明實務委員會就這個地方來討論過，我們吳副主委提出一個很好的觀點，他認為根據專利法的規定，法律就是這樣規定的，申請專利範圍本來就應該就他的字面來做他的通常意義解釋。但是如果說獲得字面的意義，還有內部證據（可能是說明書，或是攻防時申覆或是異議、舉發的階段所寫的東西）會發現說，兩個東西無法合拍。那法官就會想說，到底是怎麼樣，所以在這個例外的情況下，不能完全去看內部證據。所以不足或不夠或是不明確的話，可能這個時候才會想說去看到底一般熟知此技藝之人，外部證據是怎麼寫的。如果要推翻已經建立的解釋的話，或者是說內部證據不足以解釋這個字的話，可能才會想要用外部證據，因為在審查基準的邏輯順序也是這樣子的。那剛才也有講到公開心證的問題，有關此點發明實務委員會所有的委員都認為，不管內部證據或是外部證據，法官都應該要能夠公開心證說：「我現在要參考外部證據了，因為內部證據不足，原來的說明書我也看不懂你在寫什麼，所以我先告訴你。」那或者是說「我的申請專利範圍的解釋是什麼，我先給你一個類似中間判決的東西，就是這個樣子，否則你們在這邊打來打去，最後拿到判決發現法官講的東西跟我們講的都不

一樣，贏了也不知道是為什麼，輸了也不知道是為什麼」所以我想這個部分大概都是跟心證是有關的。那解釋文義範圍是不是應該迴避習知技藝？我覺得在解釋的時候如果還要去考慮習知技藝，那審查委員也不用審了，解釋就是這樣解釋，那這樣解釋之後，審查委員認為可能會cover習知技藝，所以就去找習知技藝，這種情況申請人就得乖乖的修正，否則的話就進一步明確化。所以在解釋專利申請範圍文義的時候，應該是不用去考慮到習知技藝。不過如果超過的話，就是專利無效，在審查階段應該是這樣子。

蔣大中理事長：

好，謝謝。那我們接下來請智慧局。

周志賢科長：

好，我先說明一下，其實內部跟外部證據的影響，大家的意見應該都比較一致，內部證據優於外部證據，這部分我想大概我的理解也是這樣子。至於最後一個解釋文義範圍的部分，命題部分是針對侵權分析階段，那就智慧局在案子申請中，我覺得這個部分應該是大家比較沒有疑慮的，我們審查官真的就是就他字面的文義最寬廣範圍去解釋、找前案，就這個部分大家應該是滿有共識的，那比較有爭點的大概就是在侵權分析階段，是不是像黃教授所論，因為其實在民事那邊他其實是有比較方便的手段可以運用，那這個時候是不是要再做一個不同的解釋？如果都是同一個法官在審的時候，他能不能一下子是A解釋、一下子是B解釋，我覺得這個是一個問題。因為就智慧局而言，這不在我們的權責範圍內，所以我想接下來是我個人的意見。從我的角度，我會覺得說即便當初在擔任技審官的時候，我也是會比較傾向於並不會在解釋的時候把它迴避掉，不管是內部的習知技藝，或是外部的習知技藝，對我而言應該怎麼解釋就是怎麼解釋，我覺得我的角度是這樣子，謝謝。

蔣大中理事長：

好，謝謝。我們現在請汪法官。

汪漢卿審判長：

因為像先前秘書長講的，會有法官直接寫「綜合判斷」，就是外部、內部證據

直接綜合起來。我看這個第五題的命題，覺得這個命題好像把侵權與專利有效性混在一起講了，因為它是解釋文義範圍以後迴避習知技藝，可是裡面講的內容是說，在適用均等論的時候。我們在講均等論的時候是在講侵權，可是到後面倒數第三行又寫說專利解釋有效性原則，這邊好像又在講專利有效無效。這邊我看到所舉的例子是說（如果沒記錯那個判決是李法官寫的），這是一個憲法層次的問題，所以我們應該盡量讓專利有效，所以裡面牽涉到的解釋可能包括，解釋到說涵蓋到先前技藝的話，我們應該要把那個部分排除掉。剩下的那個部分，不是先前技藝所涵蓋的部分，如果能支持專利有效的話，我們要採這個解釋來讓那個專利有效。那個判決我沒有全部看完，如果是這個問題的話，我想我擔心是侵權與有效混在一起講，那如果說我們已經來到均等論這個階段，這個時候應該是討論有沒有侵權，那表示這個專利應該是活過來了，應該是有效的，所以我們才討論要不要賠錢、有沒有構成侵權。如果到了這個階段，我想專利應該都是有效的，它已經被解釋確定了，所以接下來只是我們在看說，它這一點不同的變化是不是所屬技術領域可以輕易思及，或是所採取的手段是可以輕易做到的，那是達到均等。我想這部分我同意這個命題，就是說應該不會再去跟習知的技藝比較，我個人初步看法是這樣子。那當然，會有這個命題一定是被告做先前技術的抗辯、做阻卻，主張他實施的是先前技術，所以跟這個專利不構成侵權。通常這個時候如果我們把它限定以專利有效的解釋來解釋他申請專利的範圍的時候，我們可以在這個窄的範圍裡面，去看看有沒有均等。所以先前技藝的阻卻成功率有多少，目前確實不高，因為已經來到這個階段了，你還要說你實施的是先前技藝，那你好像還在打它的有效性的感覺。所以通常到這個階段，只要構成均等，理論上來講，不會還把先前技藝抓進來。這是我一個就理論架構而言的看法，解釋上可能是這樣的解釋來做判斷，那走到這個階段，我們應該不太會再去把它拉進來看，這是我初步的看法，不知道正不正確，我想再請老師指正。

蔣大中理事長：

那麼黃老師。

黃銘傑教授：

其實我對於所謂的內部證據跟外部證據，一直有個困擾，因為專利法第58條講

來講去就只有內部證據，第58條沒有說可以參照外部證據，所以我不知道外部證據怎麼參照來的，到底要用什麼法理來讓合法地去參照外部證據？我想到最後都還是會回到那個人（技藝人士）身上（技藝人士如何去看說明書）。如果是這樣的話，那到底是內部證據優先還是外部證據優先，搞不清楚。像剛才秘書長所舉出來的字典，現在我要有這個人（技藝人士），且藉由外部證據來確認這個人是誰，之後我再藉這個人來解釋內部證據？抑或是根本不理這個人，我就抽象的先看內部證據。所以說就這個部分，老實說我一直沒有辦法去釐清，譬如說怎麼去看、說這是內部證據或外部證據，我可以抽象的來講「內部證據優先」，因為法律的規定就是這個樣子；如果內部證據沒有辦法解釋出他的矛盾的時候，我們才用外部證據來釐清這樣的一個矛盾、來解決這樣的一個矛盾。理論上是這樣子，但是這個時候，援用外部證據的法律依據似乎不存在。

第二個是，之所以可以用外部證據，一定也是因為外部證據也是符合當初那個人（技藝人士）所理解的技藝範圍，現在如果有一個外部證據要把它讀入？怎麼區別？換句話說，這個所謂的內部和外部，到最後都是那個技藝人士的理解是如何？所以我想從理論上是可以把二者區別，但是實際判斷時有辦法嗎？因為只要我們在做任何一個所謂的申請專利範圍解釋，都必須要以那個人（技藝人士）為基礎，然後再做理解，或者縱使說明書的記載不是很清楚，可是只要是那個人以當時的技藝領域就可以做、這樣的記載他就知道了，我們也就不會要求說明書要記載到很詳細。換句話說，只要記載到這個人看的懂這樣的一個說明書就可以了，所以到底二者真的有那麼大的區別嗎？老實說我沒有辦法給答案，我只是一直覺得很好奇，沒有一個法律依據，但是我們大家都認為外部證據的參考是理所當然的事情。到底這是源自什麼地方，那你又要用如何之法理讓外部證據可以進來，我覺得這好像變在那個人身上，這是我對於外部證據的理解。

再來是解釋申請專利範圍要往有效性去解釋，這是受美國法影響嗎？或者是說是憲政層次問題。因為我們都知道，在憲法層次有一個解釋方式叫做一當法律定了，我們要朝有合憲性的一個解釋，就是我們要朝向所謂的合憲性的方向去解釋法律；用在專利權解釋，好像是當賦予一個權利之後，我們要朝向專利有效性的解釋去走？到底是因為美國法影響或憲法解釋，其實搞不太清楚，我們反正就把他弄過來。但我個人倒不是持這樣的看法，因為申請專利範圍的解釋就是專利解釋，專利

解釋有的時候可能跟一般的契約的解釋有不一樣的地方。也就是第58條規定得很清楚，你還不能夠隨便去探求當事人的真意，因為當事人的真意為何，外部第三人不知道，當事人沒有公示出來，所以專利權的解釋、思考方式其實跟一般的解釋是不一樣。因此，只能依照第58條來看要怎麼解釋專利權才對。如果是這樣的話，我覺得是否應該要像前述所謂的合憲性解釋？專利權的解釋方式可能會不一樣。

另外一個困擾的就是，在審查有效性的時候，甚至於從舉發撤銷開始，我們都是由智慧局審查的，此時可能去做比較寬廣解釋。而同樣的，同一個case在侵權的時候，突然做一個比較限縮的解釋，盡量讓他有效？這樣的作法我就不大確定了。過去也許沒什麼問題，反正有效性與侵權這兩方面是雙軌的（現在也還是雙軌的），因此，如果是在侵權訴訟，有效性解釋都是行政系統做判斷。可是現在當我們已經可以在侵權訴訟裡面去做所謂的有效性解釋，這時候要不要於侵權訴訟再去作限縮的解釋，其實會是一個很大的問題，因為這會變成在行政訴訟解釋有效性的時候，法官要做一個從寬的合理解釋，可是在侵權訴訟時，反而要把它做一個限縮的解釋，這樣的作法很奇怪。至少我們目前在侵權訴訟可以作有效性認定的話，兩個程序中所作的解釋應該是要統一解釋，應該要做一個整合的解釋才對。不能在有效性的時候，從行政審查角度作較寬的解釋，而在侵權作較限縮的解釋。可是有問題的在於，剛才秘書長也有提出來，在侵權訴訟中，如果套最寬廣合理解釋有效性時，你沒有辦法打倒它的有效性，或舉發撤銷；但請求項的那個部分又已經公知，也沒有辦法舉發，他不是一個可得撤銷的，這時候要怎麼去處理這個問題？所謂的限縮解釋，在過去沒有辦法於侵權訴訟作有效性解釋，此時若還要經行政訴訟確定後再來作侵權判斷太浪費時間了，所以作法上就是如果是公知或習知的技藝就除外於權利範圍，通常就是做限縮解釋。但現在制度下似乎不能再這樣子；現在智財法院似乎大多數的法官都認為，應該做整合性的解釋。從現在的制度來看，法官只能依照一般的法律解釋，不能再作限縮解釋，依照限縮解釋就會出問題了，又回到過去沒有有效性抗辯而適用限縮解釋的情況。

蔣大中理事長：

好，謝謝。李老師。

李素華副教授：

我這邊就接著剛剛黃老師所說的第五個命題上，我所理解的或是我自己覺得合理的解釋也應該是這樣子。如果先前技藝不足以打掉專利有效性的時候，其實對於他的權利範圍解釋，就不應該再去作權利範圍的調整，這應該是說我覺得在我國法一個合理的適用。德國立法例就此對我國法的適用可能不太能參考，德國法的想法是：在侵權訴訟這個專利權應該是有效的，所以這個先前技術應該是不足以打掉專利有效性，於此前提之下，專利權範圍也不應該因此而受到影響。我覺得在某種程度上德國法的這個結論應該跟我國法的適用結果是相近的，在某種程度上我們還是維持著二元的制度，在不同制度中若做些調整後反而會讓權利範圍變成忽大忽小，在法律安定性上其實會有一些問題。至於內部證據、外部證據的部分，我覺得黃老師那邊講的滿好的，因為在看判決的時候，的確看到所有文獻都是說內部證據優先外部證據等等，但老師講的沒錯，因為技藝人士的角色而讓這兩個問題好像是交錯的，似乎很難說先後，所以我再仔細想想所看到歐洲文獻的討論，應該是在說：假設從說明書裡面他所用的一些技術的term、名詞各方面，跟一般人、字典所理解的都一樣的話，大概也不會有什麼問題。之所以會發生疑問的是，這個說明書裡面用名詞，似乎看起來有限縮解釋或者是擴大解釋一般用法，這個時候確實有內部證據或外部證據優先的問題。我們的確看到一些文獻討論這個問題、抑或判決一再提到的，專利的說明書本身就可以自成一部字典，也就是說如果今天這個申請人本身他在做這個意思表示有不同想法，他想有一個不同的、異於一般交易習慣的一些名詞用法，這個時候當然就要尊重他，所以此時當然就是以他、說明書的用法為主。但他所用的這些名詞，可能有些不夠精準的時候，才需要用外部證據去作解釋。關於內部證據、外部證據的區別，在德國法的觀點裡面，還是同樣回到意思表示的解釋。當事人一開始在想些什麼，他們當時用這些名詞其實本來想要表達的是什麼，專利主管機關代表那個時代、那個時間的技藝人士來看這個東西時的理解又會是什麼，所以最原始的還是回到說明書的解釋的部分。外部證據能做為專利權範圍解釋的法源依據是什麼，可能最後只能用說因為他是技藝人士，所以用技藝人士的標準來做解釋，即便無法源依據在概念上勉強也能說得過去，這是我對於這個問題的理解。

蔣大中理事長：

好，謝謝。

黃銘傑教授：

我再補充一下，如同剛剛講說，如果這個範圍是習知技藝的話，我覺得關於習知技藝的法律上解決手段，應該是以「更正」的方式處理比較好，而非再用所謂的「限縮解釋」。

蔣大中理事長：

好，謝謝。

程凱芸專利師：

我可不可以補充一下，其實他這個案子並沒有在講有效性跟前案的問題，他這個案子因為我仔細看了一下，應該是專利權人想要把他的申請專利範圍擴大解釋，解釋到根本沒有辦法為說明書所支持。所以這個法官他當下，我在猜他的心態是，如果我要採用你的建議的話，你要解釋的這麼大的話，那當然採用了之後那個人就會侵權了，可是很明顯的，你就會認為說你這樣解釋就會解釋到說明書沒有的東西，那我如果讓你這樣去抓的話不合理，可是我並不想當場判你無效，那我就直接說你專利仍然是有效的，可是你至少不能擴張到專利書無法支持的程度。所以我覺得，他可能是說理沒有講得很清楚。

汪漢卿審判長：

他一直有爭執專利的有效性的部分，所以才會有這樣的問題。

程凱芸專利師：

他前面其實是在講說，如果你要這樣解釋的話，說明書沒有辦法支持，那說明書既然沒有辦法支持。如果真的要這樣解釋讓你去抓的話，基本上專利應該無效，那我不可能讓一個無效的專利去抓一個侵權的物品，所以我只好把你解釋成有效，那我把它解釋成有效的時候，你的專利一定不及於這個物品，你就不可以去抓他了。所以我覺得這個判決可能跟有效性跟前案的解釋沒有太大的關係。

汪漢卿審判長：

如果當事人有在民事侵權訴訟裡面爭執專利有效性的話，像這樣的一個情形其實比較少發生，但是發生在當事人不爭執有效性的時候，法官只好自己作。

程凱芸專利師：

那這個案子沒有，因為他其實抓的是那兩個樣品。他的有效性我覺得應該不是很大的重點。我覺得他是契約的問題，他想要拿到那個採購法。

顏吉承科長：

應該是對於26條沒有爭執，但是有新穎性、進步性的爭執。

程凱芸專利師：

有嗎？我記得沒有。

汪漢卿審判長：

那個GPS定位。

周志賢科長：

那個GPS定位，他有爭執新穎性、進步性。

程凱芸專利師：

可是法官講到他的有效性的時候，跟新穎性、進步性無關。所以他在講憲法那個時候好像是在講支持的問題。

顏吉承科長：

我這邊有寫一個筆記，智慧財產法院99年度民專訴字第199號判決，法院的見解是說擴張解釋的話，無法為發明說明所支持，那這樣就違憲。但是這個並沒有在爭執裡面，我應該講有爭執新穎性、進步性，但是沒有爭執這個問題，結果造成法院不知道該怎麼收尾。

汪漢卿審判長：

所以他只是說沒有被支持，不是說把習知技藝拉進來去解釋？

蔣大中理事長：

就是他爭執新穎性、進步性這個部分不成立，但是他在申請專利範圍解釋的時候，又把他擴大了，而那個擴大變成他沒有支持。

程凱芸專利師：

對。所以我覺得如果知道那個情況，這個法官只是想找個中間地帶，讓他這個判決不會太偏。所以可能跟有效性跟前案的解釋會不會考慮習知技藝之間沒有直接的關係。

顏吉承科長：

我補充一下，有關於最後一個問題「解釋文義範圍應否迴避習知技藝」，然後在第一行又說，要主張先前技藝阻卻。就我個人在法院的操作，在解釋的時候事實上是就技術特徵在解釋，很少就整個請求項作解釋，而是就技術特徵的文義解釋。但是先前技藝阻卻是一對一的，就是一個先前技術跟被告產品有沒有相同。不是再去拆解成技術特徵，而是一對一的。若相同則阻卻，所以解釋申請專利範圍是就技術特徵，先前技術阻卻是就技術特徵組合之請求項整體，所以我們通常不會放在一起討論。另外就是有關於內部證據、外部證據的問題，前面有談到的，法院判決有綜合什麼的，就覺得綜合內部證據跟外部證據會很奇怪，我沒有詳細看判決，但是我提供我的一些經驗，我們通常在解釋的時候，第一個時間點，看到一個詞，我用具有通常知識者之角度去認知他，等我看完完整份說明書的時候，發現原來申請人在某一頁某一行內，已經對這個用語重新界定，那我就用說明書的界定。優先順序上，第一個時間點是用通常知識去理解，但是如果說明書裡面有內部證據的時候，內部證據優先於通常知識的認知，通常知識就是外部證據，我會轉換為說明書裡面的東西。但是有的時候一個詞，或是一個技術特徵，他有某一些部分牽扯到外部證據，某一些部分牽扯到內部證據，這個時候又該怎麼解釋那個文義呢，可能就產生「綜合」出現，我的理解大概是這個樣子，跟各位說明一下。

蔣大中理事長：

謝謝。再次感謝大家今天的參與及提供很多寶貴意見的看法，這是公會第一次辦這種形式的座談會，我們很希望能建立這種模式及平台，讓公會成員與智慧局、法院實務及學者有交流與討論的平台。