



# 不明確要怎麼解釋？

——從申請專利範圍明確性要件  
論申請專利範圍之解釋

宋皇志\*

## 壹、前言

我國專利法第56條第3項規定：「發明專利權範圍，以申請專利範圍為準，於解釋申請專利範圍時，並得審酌說明書及圖式」，是為我國專利法中明定解釋申請專利範圍之法源依據<sup>1</sup>。觀諸我國法院審判實務，無論是最高行政法院與智慧財產法院於審理專利新穎性或進步性時，或是最高法院與智慧財產法院於審理專利有效性（包含新穎性與進步性等要件）及侵權與否時，多會先解釋申請專利範圍。

惟申請專利範圍既經白紙黑字記載於專利說明書中，為何需要再行解釋，是個經常被詢問到的問題。何時須解釋申請專利範圍，何時又不須解釋申請專利範圍，攸關專利法第56條第3項之解釋與適用。觀諸我國各級行政法院與民事法院之判決，多以當「申請專利範圍之記載不明確時」（或相類似用語），做為必須解釋申請專利範圍之時機。然而耐人尋味的是，專利法第26條第2項規定申請專利範圍之記載必須「明確」；當「申請專利範圍之記載不明確」時，不是應該認定該申請專利範圍違反專利法第26條之規定，從而審定不准予專利或撤銷專利嗎？為何法院反

DOI：10.3966/221845622013100015001

收稿日：2013年8月30日

\* 國立政治大學科技管理與智慧財產研究所助理教授。

<sup>1</sup> 修法前舊專利法第56條第3項亦有類似規定：「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」。

專利師 | 第十五期 | 2013年10月  
Taiwan Patent Attorneys Journal

認為此時方為解釋申請專利範圍之時機？

本文嘗試釐清申請專利範圍之明確性要件與申請專利範圍解釋間之關係。究竟何種情形應認為申請專利範圍不符明確性要件，何種情況須解釋申請專利範圍，是本文探究之要點。本文先針對我國各級行政法院與民事法院之判決進行實證研究，探求並整理法院認為必須解釋申請專利範圍之時機。之後由申請專利範圍之明確性要件看申請專利範圍之解釋，指出申請專利範圍之解釋應以符合申請專利範圍之明確性要件為前提。之後由台美法制之差異探討我國是否需要類如美國馬克曼審理庭（Markman Hearing）之單獨程序以解釋申請專利範圍。

## 貳、實證研究：我國法院認定必須解釋申請專利範圍之時機

本文首先針對我國各級行政法院與民事法院之判決進行實證研究，探求並整理法院認為必須解釋申請專利範圍之時機。分析結果發現我國法院認為在「申請專利範圍之記載不明確」、「申請專利範圍中所載之技術特徵不明確」、或「申請專利範圍中有含混、模糊或未臻明確之用語」時，必須解釋申請專利範圍，茲整理並分析如下：

### 一、申請專利範圍之記載不明確時

最高行政法院90年度判字第2543號判決指出：「申請專利範圍記載之用語及內容，於新型說明中有定義及說明者，或申請專利範圍之記載雖不明確，但在新型說明中有明確記載者，於解釋該用語或內容時，應參酌新型說明之記載內容，如有圖式者，應一併參酌該圖式。」此判決認定當申請專利範圍之記載「不明確」時，應解釋申請專利範圍。

臺北高等行政法院91年度訴字第3060號判決指出：「專利法第一百零六條規定：『新型專利權利範圍，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，並得審酌創作說明及圖式。』所謂得審酌創作說明及圖式，限於申請專利範圍所載不明確時，始有適用之餘地，如申請專利範圍之記載明確，即應完全依照記

載內容認定之。」此判決同樣認為，唯有當申請專利範圍所載「不明確」時，始得審酌創作說明及圖式以解釋申請專利範圍。

智慧財產法院101年度行專訴字第75號行政判決亦指出：「專利法第106條第2項規定：『新型專利權範圍，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，並得審酌創作說明及圖式』，則創作說明及圖式雖可於申請專利範圍不明確時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依據，故創作說明及圖式僅能用以輔助解釋申請專利範圍中既有之限定條件（文字、用語），而不可將創作說明及圖式中之限定條件讀入申請專利範圍，亦即不可透過創作說明及圖式之內容增加或減少申請專利範圍所載之限定條件，否則將混淆申請專利範圍與創作說明及圖式各自功用及目的，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，違反信賴保護原則。」此判決同樣認為，唯有當申請專利範圍所載「不明確」時，始得審酌創作說明及圖式以解釋申請專利範圍。

此外，智慧財產法院101年度行專訴字第82號行政判決、101年度行專訴字第45號行政判決、98年度行專訴字第128號行政判決、99年度行專訴字第20號行政判決、99年度民專上字第76號民事判決、99年度民專訴字第204號民事判決、99年度民專上字第68號民事判決、99年度民專訴字第11號民事判決，亦皆同此觀點。

## 二、於申請專利範圍中所載之技術特徵不明確時

最高法院101年度台上字第2099號民事判決指出：「在解釋申請專利範圍時，創作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，也不應僅作於為指南參考而已，實應參考其創作說明及圖式，以瞭解其目的、作用及效果。再參諸經濟部智慧財產局制訂專利侵害之鑑定原則下篇解釋申請專利範圍之原則中，亦訂於申請專利範圍中所載之技術特徵不明確時，得參酌發明（或新型）說明與圖式解釋申請專利範圍。」此判決認為，唯有當申請專利範圍所載「技術特徵不明確」時，始得審酌創作說明及圖式以解釋申請專利範圍。

智慧財產法院98年度民專上易字第3號民事判決指出：「專利法第56條第3項規定，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。是以專利權範圍主要取決於申請專利範圍中之文字，若申請專利範圍中之記載內容明確時，應以其所載之文字意義及該發明所屬技術領域中具有通常知識者所認知或瞭解該文字在相關技術中通常所總括的範圍予以解釋。於申請專利範圍中所載之技術特徵不明確時，始得參酌發明說明與圖式解釋申請專利範圍。」此判決同樣認為，唯有當申請專利範圍所載「技術特徵不明確」時，始得審酌創作說明及圖式以解釋申請專利範圍。

此外，智慧財產法院99年度民專訴字第146號民事判決、99年度民專訴字第146號民事判決、99年度民專訴字第13號民事判決、98年度民專上字第47號民事判決、98年度民專上字第22號民事判決與97年度民專訴字第1號民事判決亦皆同此見解。我國專利侵害鑑定要點<sup>2</sup>，亦有相類似之記載<sup>3</sup>。

與前一類不同者，在於第一類判決所指不明確者是「申請專利範圍」，第二類判決所指則為「申請專利範圍之技術特徵」。申言之，第一類判決認為無論是「申請專利範圍中之技術特徵」或「申請專利範圍中之非技術特徵」（例如：「包含」或「至少包含」等連接詞，或「之上」、「大約」等非技術用語）不明確時，都必須解釋申請專利範圍。然第二類判決則認為，唯有當「申請專利範圍中之技術特徵」不明確時，方得參酌發明說明及圖式以解釋申請專利範圍；至於「申請專利範圍中之非技術特徵」，則非解釋申請專利範圍之標的。

### 三、申請專利範圍中有含混、模糊或未臻明確之用語時

最高行政法院98年度裁字第1309號裁定指出：「就專利法第106條第2項規定所謂『於解釋申請專利範圍時，並得審酌創作說明及圖式』，係指申請專利範圍所載之文字用語模糊、定義不明確，而說明書或圖式另有明確之定義或揭露時，可予參酌而言」。此裁定認為，唯有當申請專利範圍所載之文字「用語模糊、定義不明確」時，始得審酌創作說明及圖式以解釋申請專利範圍。

類似地，智慧財產法院97年度民專訴字第33號民事判決指出：「對於申請專利

<sup>2</sup> 經濟部智慧財產局於93年10月5日以經授智字第0932003111-0號函送司法院，司法院於93年11月2日以秘台廳民一字第0930024793號函送各法院，供鑑定時之參考。

<sup>3</sup> 專利侵害鑑定要點，2004年，35頁。

範圍之解讀，應將據以主張權利之該項申請專利範圍文字，原原本本地列述（recite），不可讀入（read into）詳細說明書或摘要之內容，亦不可將任何部分之內容予以移除。如有含混或未臻明確之用語，可參酌發明說明、圖式，以求其所屬技術領域中具有通常知識者得以理解及認定之意涵。」此判決指出，當申請專利範圍有「含混或未臻明確之用語」時，可參酌發明說明、圖式以解釋申請專利範圍。

此外，智慧財產法院101年度民專上字第34號民事判決、101年度民專上字第19號民事判決、100年度民專上字第43號民事判決、100年度民專訴字第88號民事判決、100年度民專訴字第126號民事判決、100年度民專上字第21號民事判決、100年度民專上字第48號民事判決、100年度民專上字第20號民事判決、100年度民專訴字第69號民事判決、100年度民專上字第9號民事判決、99年度民專訴字第189號民事判決、99年度民專上字第81號民事判決、99年度民專上字第80號民事判決、99年度民專訴字第48號民事判決、99年度民專上易字第31號民事判決、99年度民專上易字第19號民事判決、99年度民專上字第14號民事判決、99年度民專上易字第9號民事判決、98年度民專上字第63號民事判決、99年度民專訴字第84號民事判決、99年度民專訴字第70號民事判決、99年度民專訴字第58號民事判決、98年度民專更(一)字第2號民事判決、98年度民專上字第45號民事判決、98年度民專上字第42號民事判決、98年度民專訴字第73號民事判決、98年度民專上易字第6號民事判決等等判決，亦皆同此見解。

第三類判決指出解釋申請專利範圍之時機，除了申請專利範圍不明確外，尚有「文字用語模糊」或「申請專利範圍有含混用語」時。較諸前開二類判決，第三類判決似乎更強調申請專利範圍文字之「含混」、「模糊」，方為解釋申請專利範圍之時機。

## 參、由申請專利範圍之明確性要件看申請專利範圍之解釋

### 一、申請專利範圍之明確性要件

前開實證研究結論顯示，我國法院無論採前揭三種見解其中哪一種，俱皆認為

解釋申請專利範圍之前提是申請專利範圍之記載（或其所載技術特徵）「不明確」時。此般見解著實令人感到困惑，蓋其明顯與專利法中所規範申請專利範圍之明確性要件相左。

不似一般有體財產權皆有具體之權利界線，專利權之範圍，係由申請專利範圍之文字所界定。專利既經核准公告，其申請專利範圍即有公示及公信之效力<sup>4</sup>。申請專利範圍之文字必須明確，專利權之範圍與界線才能確定，專利權之行使與競爭者之技術利用才有明確之界線可資遵循<sup>5</sup>。準此，明確性要件（definiteness）係申請專利範圍撰寫上最基本之要件。

我國現行專利法第26條第2項規定：「申請專利範圍應界定申請專利之發明；其得包括一項以上之請求項，各請求項應以明確、簡潔之方式記載，且必須為說明書所支持」，要求請求項應以「明確」之方式記載。修訂前專利法則係於第26條第3項規定：「申請專利範圍應明確記載申請專利之發明，各請求項應以簡潔之方式記載，且必須為發明說明及圖式所支持」，同樣要求申請專利範圍應「明確」記載申請專利之發明。

如何認定申請專利範圍是否明確，最高行政法院101年度判字第1031號判決指出應以發明所屬技術領域中具有通常知識者為標準：倘所屬技術領域中具有通常知識者能藉由專利說明書而瞭解申請專利範圍之內容，則該申請專利範圍符合明確性要件；反之倘所屬技術領域中具有通常知識者無法藉由專利說明書而瞭解申請專利範圍之內容，則該申請專利範圍不符明確性之要件<sup>6</sup>。專利申請案之申請專利範圍若

<sup>4</sup> See *Honeywell Int'l, Inc. v. Int'l Trade Comm'n*, 341 F.3d 1332, 1338 (Fed. Cir. 2003).

<sup>5</sup> See MARTIN J. ADELMAN, RANDALL R. RADER & JOHN R. THOMAS, *CASES AND MATERIALS ON PATENT LAW* 583 (2003).

<sup>6</sup> 最高行政法院101年度判字第1031號判決：「按申請專利範圍應明確記載申請專利之新型，各請求項應以簡潔之方式記載，且必須為新型說明及圖式所支持，專利法第26條第3項、第108條定有明文。準此，判斷申請專利範圍是否具有明確性，應以熟習該項技術之人或所屬技術領域中具有通常知識者為標準，倘該等人士閱讀專利說明書所記載申請專利範圍，可知悉申請專利範圍者，說明書之內容符合明確性之法定要件。反之，無法經由專利說明書，瞭解申請專利範圍，則無法滿足明確性要件。至於熟習技術之人或所屬技術領域中具有通常知識者，其等解讀之程度，必須已盡合理之努力，仍無法明瞭專利範圍，始可認定該申請專利範圍因不明確而無效，以保護專利權人之發明或創作之貢獻，不致因說明書撰寫方式不理想，而導致專利應撤銷。」

違反專利法第26條明確性之規定，智慧財產局應依同法第46條規定為不予專利之審定。縱已獲准專利，任何第三人仍得依同法第71條之規定提起舉發；對於違反專利法第26條明確性之專利，智慧財產局應做成舉發成立之處分。

準此，倘訴訟中之專利所載申請專利範圍有「申請專利範圍之記載不明確」、「申請專利範圍中所載之技術特徵不明確」、或「申請專利範圍中有含混、模糊或未臻明確之用語」之情事，法院究應解釋申請專利範圍從而進一步審酌專利有效性或侵權與否，抑或應認定不符明確性要件而判定專利有得撤銷之事由<sup>7</sup>？拙見以為，專利法第26條既已明定明確性之要件，當法院審認申請專利範圍不明確時，似應依法認定專利有得撤銷之事由，而非於此時進行申請專利範圍之解釋。前揭最高法院、最高行政法院與智慧財產法院諸多判決之見解，或有再研議探究之餘地。

## 二、申請專利範圍之解釋應以符合申請專利範圍之明確性要件為前提

實則申請專利範圍是否明確之判斷標準，是該申請專利範圍是否能被解釋<sup>8</sup>：若申請專利範圍能被所屬技術領域中具有通常知識者依據專利說明書所解釋，則該申請專利範圍即屬明確<sup>9</sup>；反之，若申請專利範圍之文義曖晦不明至難以解釋之程度（*insolubly ambiguous*），且無法經由合宜之限縮解釋（*narrowing construction*）使其明確時，則該申請專利範圍即屬不明確<sup>10</sup>。

準此，若如下圖將申請專利範圍不明確之程度區分為「不須透過解釋即已明確」、「透過解釋可臻明確」及「不明確且無法透過解釋使其明確」（不明確之程度依序遞增）三類，則「不須透過解釋即已明確」及「透過解釋可臻明確」皆符合明確性之要件，僅有「不明確且無法透過解釋使其明確」一類應被認定為不明確。前揭我國判決所指「申請專利範圍之記載不明確」、「申請專利範圍中所載之技術

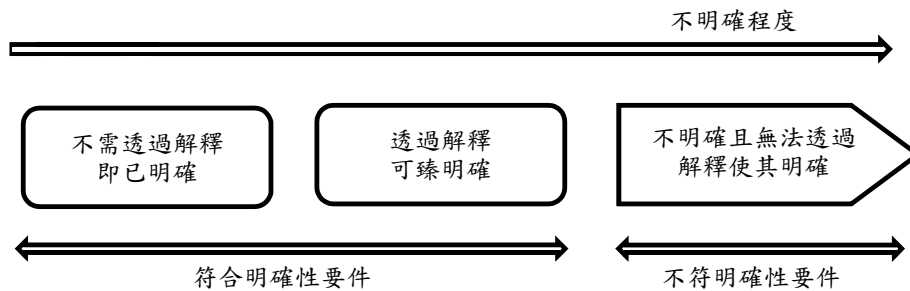
<sup>7</sup> 民事訴訟當以被告有以「欠缺明確性要件」為專利無效之抗辯事由時為限，下同。

<sup>8</sup> *Datamize, LLC v. Plumtree Software, Inc.*, 417 F.3d 1342, 1348 (Fed. Cir. 2005).

<sup>9</sup> *Exxon Research & Eng'g Co. v. United States*, 265 F.3d 1371, 1375 (Fed. Cir. 2001); 最高行政法院101年度判字第1031號判決。

<sup>10</sup> *Praxair, Inc. v. ATMI, Inc.*, 543 F.3d 1306, 1320 (Fed. Cir. 2008); 最高行政法院101年度判字第1031號判決。

特徵不明確」、或「申請專利範圍中有含混、模糊或未臻明確之用語」等三種態樣，進而進行申請專利範圍解釋者，理論上應屬第二類「透過解釋可臻明確」之態樣，而非如判決文字所言之「不明確」<sup>11</sup>。



### 三、明確與不明確間確實存有灰色地帶

「透過解釋可臻明確」與「不明確且無法透過解釋使其明確」二種態樣並非涇渭分明，其實二者間存有若干灰色地帶，在美國專利侵權訴訟上曾發生不少爭執。

例如在Enzo Biochem, Inc. v. Applera Corp.訴訟事件<sup>12</sup>中，美國聯邦巡迴上訴法院即認為當被告對系爭專利申請專利範圍之明確性提出質疑時，透過適當之解釋申請專利範圍，可使申請專利範圍臻於明確<sup>13</sup>。

本件訴訟原告係 Enzo Biochem, Inc 與 Enzo Life Sciences, Inc. (下稱「Enzo」)，以被告 Applera Corp. (下稱「Applera」) 侵害其專利權為由，於 Connecticut 州地方法院提起專利侵權訴訟。地方法院首先召開馬克曼審理庭 (Markman Hearing) 以解釋申請專利範圍，雙方攻防重點主要在系爭專利申請專利範圍中「not interfering substantially」一語，地方法院採用 Enzo 所提出之解釋方法，從而做成「解釋申請專利範圍決議 (claim construction ruling)」<sup>14</sup>。被告 Applera 則

<sup>11</sup> 否則如前所述，法院應認為申請專利範圍不符明確性要件，從而認定專利具得撤銷之事由。  
<sup>12</sup> Enzo Biochem, Inc. v. Applera Corp., 599 F.3d 1325 (Fed. Cir. 2010).  
<sup>13</sup> *Id.* at 1332-36.  
<sup>14</sup> Enzo Biochem, Inc. v. Applera Corp., No. 3:04-CV-929, 2006 WL 2927500 (D. Conn Oct. 12, 2006) (“Claim Construction”).



認為採此解釋申請專利範圍之方式將導致申請專利範圍不明確，因此聲請簡易審判（summary judgment），主張系爭專利無效。地方法院審理後做成簡易判決<sup>15</sup>，認定依據該「解釋申請專利範圍決議」確實導致申請專利範圍不明確<sup>16</sup>，從而認定專利無效而駁回原告之訴。

Enzo上訴聯邦巡迴上訴法院，主張系爭專利之申請專利範圍並無不明確。聯邦巡迴上訴法院揭示申請專利範圍是否明確之判斷標準為「申請專利範圍是否為所屬技術領域中具有通常知識者所能了解」<sup>17</sup>。聯邦巡迴上訴法院審理結果認為系爭專利之申請專利範圍為所屬技術領域中具有通常知識者藉由專利說明書即可了解，故認定系爭專利之申請專利範圍並無不明確<sup>18</sup>，從而認定專利有效，廢棄地院判決並發回重審<sup>19</sup>。

相反地，申請專利範圍解釋不當反將導致申請專利範圍不明確，從而違反明確性要件。美國Eli Lilly & Co. v. Teva Pharmaceuticals USA, Inc.訴訟事件<sup>20</sup>即為適例。

本件原告Eli Lilly & Co.以被告Teva Pharmaceuticals USA, Inc.侵害其專利權為由，提起侵權訴訟並主張永久禁制令（permanent injunction）。地方法院於解釋申請專利範圍時，對申請專利範圍中「in articulate form」一語採取原告較寬廣之解釋<sup>21</sup>。然而地方法院進一步認為，由於解釋申請專利範圍時將其做較廣之解釋，導致該較廣之申請專利範圍違反專利法第112條之規定，從而導致專利無效<sup>22</sup>。

原告不服提起上訴。聯邦巡迴上訴法院重申申請專利範圍是否明確之判斷標準為「申請專利範圍是否為所屬技術領域中具有通常知識者所能了解」<sup>23</sup>。聯邦巡迴

<sup>15</sup> Enzo Biochem, Inc. v. Applera Corp., No. 3:04-CV-929, 2007 WL 2669526 (D. Conn Sept. 6, 2007) (“Summary Judgment”).

<sup>16</sup> *Id.* at 12.

<sup>17</sup> *Applera Corp.*, 599 F.3d at 1332 (“Indefiniteness requires a determination whether those skilled in the art would understand what is claimed.”).

<sup>18</sup> *Id.* at 1336.

<sup>19</sup> *Id.* at 1343.

<sup>20</sup> *Eli Lilly & Co. v. Teva Pharmaceuticals USA, Inc.*, 619 F.3d 1329 (Fed. Cir. 2010).

<sup>21</sup> *Eli Lilly & Co. v. Teva Pharmaceuticals USA, Inc.*, 657 F. Supp. 2d 967, 1021 (S.D. Ind. 2009).

<sup>22</sup> *Id.* at 1027.

<sup>23</sup> *Teva Pharmaceuticals USA, Inc.*, 619 F.3d at 1345.

上訴法院認為本件確實因將申請專利範圍做較廣之解釋，導致該較廣之申請專利範圍違反專利法第112條之規定。因此聯邦巡迴上訴法院維持地院判決，將上訴駁回<sup>24</sup>。

綜上二件判決顯示，申請專利範圍之解釋會影響專利明確性之判斷：原告於馬克曼審理庭時試圖將申請專利範圍解釋得較廣，並非永遠是好主意。倘將申請專利範圍解釋得太廣，反恐將導致申請專利範圍不符明確性要件從而導致專利無效，反而得不償失。

## 肆、美國馬克曼審理庭係因應陪審團制度所發展出之法庭程序

### 一、美國專利訴訟舉行馬克曼審理庭以解釋申請專利範圍

對於申請專利範圍之解釋，美國專利制度於1996年邁入一個新紀元。在Markman v. Westview Instruments, Inc.一案中，美國最高法院宣示申請專利範圍之解釋是法律問題（matter of law），應由法院決定之<sup>25</sup>。自此以後，多數聯邦地方法院於審理專利侵權訴訟時，會於正式開庭審判前一段時間，先就申請專利範圍之解釋開庭聽取雙方對申請專利範圍之意見，隨後並依職權對申請專利範圍為解釋<sup>26</sup>。由於此制度係源於Markman v. Westview Instruments, Inc.一案，故此正式開庭審判前針對申請專利範圍解釋之審理程序便被稱為馬克曼審理庭（Markman hearing）。

在專利侵權訴訟中，原告專利是否有效（特別是進步性）與被告被控侵權品是否侵權，都與申請專利範圍之解釋息息相關。訴訟中原被告當然都希望對申請專利範圍做有利於己之解釋：被告希望在判斷侵權時將申請專利範圍解釋得小一點，以降低陪審團認定侵權之機會；然被告也會希望在判斷專利進步性時將申請專利範圍

<sup>24</sup> *Id.*

<sup>25</sup> Markman v. Westview Instruments, Inc., 517 U.S. 370, 384 (1996).

<sup>26</sup> 法院是否可以不採原被告所提申請專利範圍之解釋，進而自行解釋申請專利範圍，是值得探究之議題。我國智慧財產法院100年度民專訴第103號判決指出：「申請專利範圍解釋為法律問題，並無辯論主義之適用……」，愚見以為似有進一步討論之空間，將另撰文論述。

解釋得廣一點，以提升專利無效之機會。相反地，原告希望在判斷專利進步性時將申請專利範圍解釋得小一點，以免被認定專利無效；然原告也會希望在判斷侵權時將申請專利範圍解釋得大一點，以提高陪審團認定被告侵權之機會<sup>27</sup>。因此，申請專利範圍之解釋可說是專利訴訟的兵家必爭之地。法院當然不能在判斷專利有效性及侵權與否時採用不同之申請專利範圍解釋，否則一定對其中一方不公平<sup>28</sup>。故而在判斷專利有效性及侵權與否時必須採用相同之申請專利範圍解釋<sup>29</sup>，當無疑義。

儘管原被告對於申請專利範圍通常有不同之解釋，基於申請專利範圍明確性原則，申請專利範圍之意義與範圍應該在專利公告時即已確定<sup>30</sup>，換言之，申請專利範圍之解釋僅有一個正確答案。馬克曼審理庭之用意，即是在找出這個正確之解答<sup>31</sup>。

## 二、馬克曼審理庭係為讓陪審團瞭解申請專利範圍

在美國之專利訴訟制度下，侵權與否是事實問題，須由陪審團來判斷<sup>32</sup>。惟陪審團成員係由普羅大眾中選出，並無任何學經歷之限制<sup>33</sup>，因此，我們無法期待陪審團成員都能瞭解訴訟中系爭專利之相關技術，換言之，陪審團成員多非發明所屬領域中具有通常知識者。

然而專利法中對專利說明書揭露要求所設定之讀者係所屬領域中具有通常知識

---

<sup>27</sup> Mark A. Lemley, *The Changing Meaning of Patent Claim Terms*, 104 MICHIGAN L. REV. 105, 115 (2005).

<sup>28</sup> 若在判斷專利進步性時將申請專利範圍解釋得小一點，卻在判斷侵權時將申請專利範圍解釋得大一點，對被告極不公平。反之則對原告不公平。

<sup>29</sup> KIMBERLY A. MOORE, PAUL R. MICHEL & RAPHAEL V. LUPO, *PATENT LITIGATION AND STRATEGY* 226 (2003).

<sup>30</sup> Lemley, *supra* note 27, at 109.

<sup>31</sup> M. Reed Staheli, *Deserved Deference: Reconsidering the De Novo Standard of Review for Claim Construction*, 3 INTELLECTUAL PROPERTY L. REV. 181, 197 (1999). Available at <http://scholarship.law.marquette.edu/iplr/vol3/iss1/6> (last visited Aug. 31, 2013).

<sup>32</sup> *Winans v. Denmead*, 56 U.S. 330, 338 (1853); *Markman v. Westview Instruments, Inc.*, 517 U.S. 370, 385 (1996).

<sup>33</sup> WILLIAM BURNHAM, *INTRODUCTIN TO THE LAW AND LEGAL SYSTEM OF THE UNITED STATES* 90 (2002).

者<sup>34、35</sup>。陪審團成員既然多非發明所屬領域中具有通常知識者，自然無法讀懂專利說明書及申請專利範圍。因此在專利侵權訴訟上，必須將專利說明書及申請專利範圍之技術名詞「轉換」成陪審員所能瞭解之語言<sup>36</sup>，並由法官於審判中將專利說明書及申請專利範圍相關技術知識及法律問題「教示（instruct）」陪審團後<sup>37</sup>，由陪審團進行侵權與否之判斷。

準此，在美國專利侵權訴訟中以馬克曼審理庭進行申請專利範圍解釋（claim construction）最主要之目的，在於解釋申請專利範圍之文義以便於法官於後續審判時教導陪審團，讓陪審團成員能瞭解系爭專利所屬技術領域中具有通常知識者之觀點與看法<sup>38</sup>，進而進行侵權與否之判斷。故有學者指出，解釋申請專利範圍之程序應僅針對技術名詞（technical terms）進行解釋；至於「之上（on, above）」、「大約（about）」等非技術名詞（non-technical terms）」，由於陪審團成員不須他人解釋亦可明白，故不應列為解釋申請專利範圍之對象<sup>39</sup>。

由此觀之，前開第一類「不須透過解釋即已明確」之申請專利範圍，係為陪審團成員——縱非所屬技術領域中具有通常知識者，不須他人幫忙亦能瞭解其內涵，進而能進行侵權與否判斷之申請專利範圍。故法院對於此類申請專利範圍，並不須另行解釋申請專利範圍，即可教示陪審團成員為侵權與否之判斷。

至於前開第二類「透過解釋可臻明確」之申請專利範圍，則是所屬技術領域中具有通常知識者能藉由專利說明書與圖式瞭解其內容，但陪審團成員無法瞭解其內

<sup>34</sup> 美國專利法第112條(a)要求專利說明書應完整、清楚及簡潔地記載發明內容，並讓發明所屬技術領域中具有通常知識者能據以實施。英文原文如下：35 U.S.C. § 112 (a): “The specification shall contain a written description of the invention, and of the manner and process of making and using it, in such full, clear, concise, and exact terms as to enable any person skilled in the art to which it pertains, or with which it is most nearly connected, to make and use the same, and shall set forth the best mode contemplated by the inventor or joint inventor of carrying out the invention.”

<sup>35</sup> 相類似地，我國專利法第26條第1項亦規定：「說明書應明確且充分揭露，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者，能瞭解其內容，並可據以實施」。

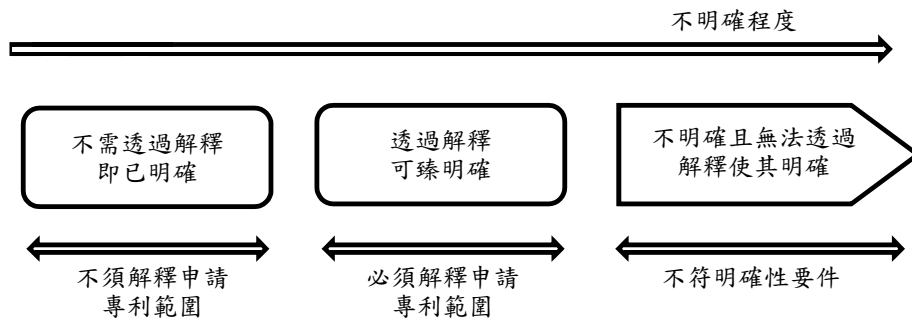
<sup>36</sup> MOORE ET AL., *supra* note 29, at 686.

<sup>37</sup> *Id.* at 698.

<sup>38</sup> Peter S. Menell, Matthew D. Powers & Steven C. Carlson, *Patent Claim Construction: A Modern Synthesis and Structured Framework*, BERKELEY TECH. L.J. 711, 731 (2010).

<sup>39</sup> *Id.* at 732.

涵之申請專利範圍。故而在美國專利訴訟中對此類申請專利範圍，法院必須先解釋申請專利範圍，由所屬技術領域中具有通常知識者之觀點解釋申請專利範圍<sup>40</sup>，將解釋後之申請專利範圍教示予陪審團，之後才讓陪審團進行侵權與否之判斷。



至於法官是否有能力由所屬技術領域中具有通常知識者之觀點來解釋申請專利範圍，係另一值得探究之問題。實則即使在美國這個法官教育背景相當多元之國家<sup>41</sup>，具有技術背景之法官之比例仍然不高<sup>42</sup>。縱使法官具有理工科技教育背景，也不可能各種技術領域樣樣精通，例如一位具有生物科技背景之法官，在電機或機械領域亦難認具有所屬技術領域中具有通常知識者之知識水準，反之亦然。因此有論者認為，法官由所屬技術領域中具有通常知識者之觀點解釋申請專利範圍時，似無法避免地必須仰賴外部證據（extrinsic evidence）<sup>43</sup>，特別是專家之證詞（expert

<sup>40</sup> Dan L. Burk & Mark A. Lemley, *Fence Posts or Sign Posts? Rethinking Patent Claim Construction*, 157 UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA L. REV. 1743, 1759 (2009).

<sup>41</sup> 美國法學教育是「學士後」課程，故美國法官及律師在進入法學院研讀法律之前，大多曾在大學裡取得其他領域之學士學位或更高學位。

<sup>42</sup> David L. Schwartz, *Courting Specialization: An Empirical Study of Claim Construction Comparing Patent Litigation Before Federal District Courts and the International Trade Commission*, 50 WM. & MARY L. REV. 1699, 1704 (2009), available at <http://scholarship.law.wm.edu/wmlr/vol50/iss5/5> (last visited Oct. 16, 2013).

<sup>43</sup> 基於專利說明書及申請專利範圍公告後之公示及公信作用，筆者拙見以為「理論上」，申請專利範圍之解釋應當僅能採用內部證據，而應摒棄外部證據，否則對於信賴申請專利範圍公告之第三人甚不公平。然筆者也認同論者所言，「實務上」法官由所屬技術領域中具有通常知識者之觀點解釋申請專利範圍時，似無法避免地必須仰賴外部證據。對此問題，筆者將另

testimony)<sup>44</sup>。然而提供專家證詞之專家畢竟是由雙方當事人各自聘任，難以期待其公正與客觀。故有美國法院自行聘用「中立專家(neutral expert)」，以協助法官由所屬技術領域中具有通常知識者之觀點來解釋申請專利範圍<sup>45</sup>。

### 三、我國是否有單獨解釋申請專利範圍之必要?

美國專利侵權訴訟之所以必須以馬克曼審理庭先行解釋申請專利範圍，在於對第二類「透過解釋可臻明確」之申請專利範圍而言，大多數陪審團成員無法瞭解其內涵。然而，美國專利訴訟中侵權與否之判斷，係陪審團之權責。為讓陪審團成員能於審判中瞭解系爭專利之申請專利範圍進而能對被告侵權與否進行判斷，才於1996年以後發展出馬克曼審理庭制度，先讓雙方當事人就申請專利範圍表示意見，進而由法官以所屬技術領域中具有通常知識者之立場，依職權解釋申請專利範圍。

然而我國法制並無陪審團，無論申請專利範圍之解釋或侵權與否之判斷，皆屬法院之職權。準此，我國似無須如美國般以類似馬克曼審理庭之方式，單獨地來解釋申請專利範圍，進而將所屬技術領域中具有通常知識者可瞭解之申請專利範圍用語「轉換成」陪審團可瞭解之用語<sup>46</sup>。既然我國申請專利範圍之解釋與侵權與否之判斷皆屬法院之職權，法院似僅需於準備程序與言詞辯論程序基於訴訟指揮權限，導引雙方當事人同時對申請專利範圍、有效性、侵權與否等之爭執一併為辯論即可。

當然我國法官是否有能力由所屬技術領域中具有通常知識者之觀點來解釋申請專利範圍，同樣係值得探究之問題。由於我國智慧財產法院配置有技術審查官，於技術事項可協助法官釐清爭點，因此拙見以為問題不大。前開美國法院所採用之中立專家，亦可供智慧財產法院參考，此有行政訴訟法第162條<sup>47</sup>可資為法源依據。

---

行撰文探討之。

<sup>44</sup> William F. Lee & Anita K. Krug, *Still Adjusting to Markman: A Prescription for the Timing of Claim Constructin Hearings*, 13 HARV. J. L. & TECH. 55, 65 (1999).

<sup>45</sup> *Id.* at 66.

<sup>46</sup> 我國專利侵害鑑定要點，27頁規定：「專利侵害之鑑定流程分為兩階段：(一)解釋申請專利範圍；及(二)比對解釋後之申請專利範圍與待鑑定對象(物或方法)。」似比照美國將解釋申請專利範圍列為專利訴訟中必要之單獨程序。

<sup>47</sup> 行政訴訟法第162條第1項規定：「行政法院認有必要時，得就訴訟事件之專業法律問題徵詢

## 伍、結語

儘管原被告對於申請專利範圍通常有不同之解釋，基於申請專利範圍明確性原則，申請專利範圍之意義與範圍應該在專利公告時即已確定。換言之，申請專利範圍之解釋僅有一個正確答案，而申請專利範圍之解釋即是在找出這個正確之解答。故而申請專利範圍之解釋應以符合申請專利範圍之法定明確性要件為前提。若申請專利範圍不明確，則根本無從解釋<sup>48</sup>。

倘訴訟中之專利所載申請專利範圍有「申請專利範圍之記載不明確」、「申請專利範圍中所載之技術特徵不明確」、或「申請專利範圍中有含混、模糊或未臻明確之用語」之情事，法院究應解釋申請專利範圍，抑或應逕認專利有得撤銷之事由？愚見認為，專利法第26條既已明定明確性之要件，當法院審認申請專利範圍不明確時，似應依法認定專利有得撤銷之事由，而非於此時進行申請專利範圍之解釋。

若將申請專利範圍不明確之程度區分為「不須透過解釋即已明確」、「透過解釋可臻明確」及「不明確且無法透過解釋使其明確」三類，則「不須透過解釋即已明確」及「透過解釋可臻明確」皆符合明確性之要件，僅有「不明確且無法透過解釋使其明確」一類應被認定為不明確。前揭我國判決所指「申請專利範圍之記載不明確」、「申請專利範圍中所載之技術特徵不明確」、或「申請專利範圍中有含混、模糊或未臻明確之用語」等三種態樣，進而進行申請專利範圍解釋者，應屬第二類「透過解釋可臻明確」之態樣，而非如判決文字所言之「不明確」。法院若欲解釋申請專利範圍，其時機應非「申請專利範圍不明確時」，而係當事人雖對申請專利範圍之解釋有歧異，但發明所屬技術領域中具有通常知識者能藉由內部證據（或外部證據）以解釋申請專利範圍，進而消弭該歧異時。

美國專利侵權訴訟之所以必須以馬克曼審理庭先行解釋申請專利範圍，在於對第二類「透過解釋可臻明確」之申請專利範圍而言，大多數陪審團成員無法瞭解其

---

從事該學術研究之人，以書面或於審判期日到場陳述其法律上意見」。我國實務一向認定申請專利範圍之解釋屬於法律問題，故此條文應有適用空間。

<sup>48</sup> Enzo Biochem, Inc. v. Applera Corp., 599 F.3d 1325, 1332 (“If a claim is indefinite, the claim, by definition, cannot be construed.”).

內涵。然美國專利訴訟中侵權與否之判斷，係陪審團之權責。為讓陪審團成員能於審判中瞭解系爭專利之申請專利範圍進而能對被告侵權與否進行判斷，才發展出馬克曼審理庭制度，先讓雙方當事人就申請專利範圍表示意見，進而由法官以所屬技術領域中具有通常知識者之立場，依職權解釋申請專利範圍。然而我國法制並無陪審團，無論申請專利範圍之解釋或侵權與否之判斷，皆屬法院之職權。故而我國似無須如美國般以類似馬克曼審理庭之方式，單獨地來解釋申請專利範圍，進而將所屬技術領域中具有通常知識者可瞭解之申請專利範圍用語「轉換成」陪審團可瞭解之用語。既然我國申請專利範圍之解釋與侵權與否之判斷皆屬法院之職權，法院似僅需於準備程序與言詞辯論程序基於訴訟指揮權限，導引雙方當事人同時對申請專利範圍、有效性、侵權與否等之爭執一併為辯論即可。