



# 論製造方法界定物 請求項之解釋



劉國讚\*、嚴勻希\*\*

## 壹、前言

在專利申請案中，申請專利範圍以「製造方法界定物請求項（Product by process claim）」（或製法界定物請求項）撰寫者頗為常見。製法界定物請求項是指請求項的申請標的為「物之創作」，而以製成該物之「製造方法」來界定之，而非以該物之結構、組成、功能或其他特徵來界定。亦即，請求項之前言為「物」，請求項本文中有部分或全部技術特徵為「製造方法」。此種請求項是被各國所接受之撰寫法，實務上也被大量核准取得專利權，專利專責機關審查專利申請案，以及專利權人行使權利時，該如何解釋其權利範圍，是本文所欲探討之重點。

製法界定物請求項發展之初是讓發明人於撰寫物之請求項時，若碰到無法以特定結構、特徵來描述發明物，可利用物的製造方法來界定，俾取得完備的保護。後來，此種請求項撰寫便利，各國均出現此種請求項案件逐漸攀升之情況，且發明類型更由原本需求較殷之化學或生物醫藥類別，拓展至機、電等其他技術領域，讓製法界定物請求項的解釋產生爭議。主要的爭議在於用來界定物的方法技術特徵是否

---

DOI : 10.3966/221845622014100019002

收稿日：2014年8月13日

\* 國立臺灣科技大學專利研究所副教授。

\*\* 鼎言國際法律事務所專利工程師。

該被視為限制條件，實務上有「方法除外說」與「方法要件說」兩種見解。前者是基於請求項標的為物，認為不應將方法技術特徵當作限制條件；後者則認為寫進請求項本文之技術特徵都是限制條件的基本原則不應有例外，因此方法技術特徵當然也是限制條件。

美國聯邦巡迴上訴法院（U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit, CAFC）關於此一議題之見解，由1991年的Scripps事件<sup>1</sup>的「方法除外說」，到次年的Atlantic事件<sup>2</sup>採「方法要件說」，直到2009年的Abbott「抗菌劑」事件<sup>3</sup>，透過全院法官聯席聽證解決爭議，該判決引用了Warner-Jenkinson案<sup>4</sup>最高法院所用原則，認為在申請專利範圍中的每個構件在定義專利發明之範圍都是重要的，確立以「方法要件說」作為解釋原則，Scripps案中說與此原則不一致的部分不再適用，製法界定物請求項解釋方式才塵埃落定<sup>5</sup>。

另外，日本於2012年也出現一件製法界定物請求項解釋的「普羅法斯特錠溶液」侵權訴訟事件<sup>6</sup>，智慧財產高等法院（智慧財產高等裁判所，下稱「智財高裁」）也以全院法官聯席審理後作成判決。本件較美國的判例晚三年，並未完全與美國的解釋原則相同。

本文將探討美國及日本對製法界定物請求項之解釋的判決，美國判決見解已有相關文章探討之<sup>7</sup>，因此本文除將詳細探討日本「普羅法斯特錠溶液」侵權訴訟判決外，也將綜合討論之。這兩個國家與我國專利法制與實務關係極為密切，我國在美、日專利專業法院已將製法界定物請求項之解釋定調之國際影響下，該如何因應。並以三件近年智慧法院判決為例加以檢討，進而提出建議，以期國內對製法界定物請求項之規範能更臻完備。

<sup>1</sup> Scripps Clinic & Research Foundation v. Genentech, Inc., 927 F.2d 1565,1580 (Fed. Cir. 1991).

<sup>2</sup> Atlantic Thermoplastics Co., Inc. v. James B. Sullivan et al., 970 F.2d 834, 838 (1992).

<sup>3</sup> Abbott Laboratories et al. v. Sandoz, Inc. et al., 566 F.3d 1282, 1317 (2009).

<sup>4</sup> Warner-Jenkinson Co., Inc. v. Hilton Davis Chemical Co., 520 US 17, 24 (1997).

<sup>5</sup> 參見：劉國讚，專利權範圍之解釋與侵害，2012年，198-208頁。

<sup>6</sup> 智慧財產高等裁判所平成22年10043號。

<sup>7</sup> 趙慶冷，美國法院對製造方法界定物請求項在專利有效性與專利侵權判定採不一致的申請專利範圍解釋，智慧財產權月刊，2011年4月，148期，23-48頁；黃文儀，方法限定產物請求項之解釋，專利師，2010年7月，2期，30-42頁。

## 貳、實務案例之問題

我國有關製法界定物請求項解釋近年亦有爭議，在此提出兩件行政訴訟事件及一件侵害訴訟事件。事件一是智慧財產法院（下稱「智慧法院」）100年度行專訴第54號，本件是專利舉發事件之行政訴訟，經濟部智慧財產局（下稱「智慧局」）審定為舉發不成立，舉發人訴願遭駁回而提起本件行政訴訟，系爭專利為I227277號發明專利「兼具耐蝕性及抗菌性之低鎳沃斯田鐵系不銹鋼」，請求項1最後一個技術特徵即為製法特徵，全文如下：

1.一種兼具耐蝕性及抗菌性之低鎳沃斯田鐵系不銹鋼，包含：

重量百分比介於0.03至0.12之間的碳；

重量百分比介於0.2至1.0之間的矽；

重量百分比介於7.5至10.5之間的錳；

重量百分比介於14.0至16.0之間的鉻；

重量百分比介於1.0至5.0之間的鎳；

重量百分比介於0.04至0.25之間的氮；

重量百分比介於2.0至5.0之間的銅；

其他多數於煉鋼過程中不可避免之微量元素；及一平衡之鐵；且該低鎳沃斯田系不銹鋼是在一熱軋製程之後至少實施一溫度範圍在850°C至950°C的時效熱處理，使組織中富銅相析出。

事件二是智慧法院101年度行專訴字第82號，本件也是舉發事件之行政訴訟，智慧局審定為舉發成立，專利權人訴願遭駁回而提起本件行政訴訟，系爭專利為M369928號新型專利「防滑袋體改良」，請求項如下：

1.一種防滑袋體改良，其包含在一袋體之一側層面，可配合一壓設板件於袋體表面之薄膜層，以成形出預設形態之防滑區域，壓設板件在作用一側是形成有數多預設形狀與排列突部，藉由輔助工具將壓設板件，對應袋體正層面施以印製，使袋體表層面形成以複數只具預設形態之防滑區域，以利袋體在盛裝入物品相堆疊時，能藉由表層面之防滑區域，避免袋體因過度堆疊產生平滑碰觸而發生倒塌之設置。

2.請求項2如申請專利範圍第1項所述防滑袋體改良，其中壓設在袋體正層面之防滑區域，其形態是可設呈各種形狀且具複數分佈之止滑部。

3.請求項3如申請專利範圍第1項所述防滑袋體改良，其中袋體之成形材質是以聚丙烯（Polypropylene,PP）編織袋為實施。

事件三是智慧法院100年度民專訴第25、26號，同一專利對不同被告之侵害訴訟。系爭專利是I315181號「用於辨識鳥禽之腳環之製造方法及其結構」，共有21項請求項，爭議的獨立項1及9是製法請求項，17項則為物之請求項：

1.一種用於辨識鳥禽之腳環之製造方法，其包含：以機械成型方式預先備製數個環體；藉由電鍍方式於各該環體表面分別鍍上特定顏色之一電鍍層，該電鍍層係作為一第一標記單元；及次以雕刻方式分別於各該環體之外周面形成一辨識符號，該辨識符號係為辨識特徵不同於該第一標記單元之一第二標記單元。

9.一種用於辨識鳥禽之腳環之製造方法，其包含：以機械成型方式預先備製數個環體；藉由電鍍方式於各該環體表面分別鍍上特定顏色之一電鍍層，該電鍍層係作為一第一標記單元；及次以鑲嵌方式分別於各該環體之外周面設置一辨識元件，該辨識元件係為辨識特徵不同於該第一標記單元之一第二標記單元。

17.一種用於辨識鳥禽之腳環，係具有一環體，該環體表面具有特定顏色之一電鍍層，該電鍍層係為一第一標記單元，並於該環體之外周面設置辨識特徵不同於該第一標記單元之一第二標記單元。

事件三嚴格說來並非很典型的製法界定物請求項，本案有16項方法請求項，第17項物之請求項其實也沒有形狀構造之特徵，訴訟過程雙方爭議的電鍍層如何製成，因此也選入本文。

以上三事件之系爭請求項都是用製法界定物之請求項，事件一與事件二之舉發則該如何解釋其權利範圍來與先前技術比對，進而審查舉發是否成立？事件三該如何解釋其權利範圍，以判斷被訴侵權物是否落入該權利範圍而構成侵害？

## 參、美國對製法界定物請求項之解釋

美國CAFC對製法界定物請求項解釋之重要案例過去已有文章介紹，在此仍摘錄其重要之論點，以便稍後進一步與日本及我國比較。

## 一、1991年Scripps「使用單株抗體的極純化VIII」案 ——採「方法除外說」

本件專利為RE32011號「使用單株抗體的極純化VIII（Ultrapurification of factor VIII using monoclonal antibodies）」，其第1請求項為一種製備VIII凝血活性蛋白質的改良方法，第13、14、17與18請求項皆為利用第1請求項之製程方法所得之產物，第24、25、28與29請求項則為獨立於製程方法外的產物請求項。被告Genentech公司之被控侵權物以不同之再合成製備方式獲得與本專利相同之產物，CAFC認為專利要件之判定與侵害判斷原則應相互一致，依過去判決先例，製法界定物之請求項的新穎性、非顯而易見性應與請求項中之方法特徵無涉，該請求項之物不應受方法特徵之限制。本案CAFC對於製法界定物請求項之解釋係採「方法除外說」。

## 二、1992年Atlantic「吸震鞋底及製法」案 ——採「方法要件說」

本件專利為US4 674、204號「吸震鞋底及製法（Shock absorbing innersole and method for preparing same）」，其第1請求項為一種製造具有抗衝擊性能內鞋底的方法，第24請求項則為利用第1請求項之製造方法所製造出之產物。被告Faytex公司之被控侵權製造之內鞋底與本專利具有相同之基本結構，但其所使用之製造方法與本專利案第1請求項之製造方法不同。

CAFC在參照了美國專利商標局審查見解與法院判決先例後，認為製法界定物請求項為一種「例外」的寫法，例外是說在給予發明物更全面的保障的立場中，雖允許申請人利用製程來界定產物，但仍不應讓舊有之產物獲得排他權，因此製程亦理當被視為一種限制條件，此種解讀係採「方法要件說」。因本案與Scripps案僅有一年之差，其不同見解亦造成實務界的議論。

## 三、2009年Abbott「抗菌劑」案——確立「方法要件說」

本件專利是US4 935、507號「抗菌劑」，其第1請求項為產物項，係以X光繞射之角度來界定該物質，第2、3、4與5項則是製法界定物請求項。被告Lupin醫藥公司為開發新藥並確認其產品並未侵害本專利，故提出確認訴訟，而後遭Abbott反訴侵

害。本案雙方上訴至CAFC時分別引用了Scripps案和Atlantic案之先例，以主張對己方有利之請求項解釋方式，CAFC以全院法官聯席聽證審理解決爭議。

CAFC回顧最高法院的判決先例，以及上訴法院過去的判決，承認過去的判決對於製程界定產物請求項確實有不同的解釋方式，有必要釐清。本件判決引用Warner-Jenkinson事件最高法院廣為運用的原則：「在申請專利範圍中的每個技術特徵（elements）在定義專利發明之範圍時都是重要的。」將過去所採的方法除外說與最高法院判決揭示原則不一致的部分排除不再適用。

判決指出：「如果一發明人發明一產物，其結構不是完全已知，或太複雜而無法分析，法院瞭解發明人有絕對的自由使用製程來定義該產物。該專利就一般之可專利性要件審查後可准予專利。發明人不能否定其保護。因為發明人選擇用其製程來請求該產物，該定義就主導了該專利權可行使的界限。法院不能將發明人所提供的唯一定義當作冗詞而忽略。」

CAFC強調請求項之公示效果，以簡單的邏輯解決解釋爭議：「本院的規則是，在侵害事件適當處理製程界定產物請求項只用簡單的邏輯。假設有一假想化學之化合物由製程用語來定義。發明人拒絕敘述該化合物的任何結構或特性。該化合物的發明人獲得一製程界定產物請求項：『化合物X，由製程Y所獲得。』行使該請求項權利時不參考其定義的用語，將意指被訴侵害者用製程Z產出的化合物X也是侵害。但法院如何確認被訴侵害化合物是真的與專利化合物相同？畢竟，專利所有人剛剛通知公眾及請求一新的產物，是用單一製程所界定。而且，何種分析工具能夠不去比較請求項和被訴侵害製程，就能確認被訴侵害化合物實際上是侵害的？若其侵害的基礎不是製程的類似性，而只是發明人未界定的結構或特性上的類似性。為何法院否定其他人自由實施製程Z的權利，該製程可能用較佳的方式產出較佳的產物？」<sup>8</sup>

CAFC認為沒有建立一套例外解釋原則之必要：「總之，沒有必要建立一個規則，當請求項之產品是未知且製程只能由製造該產物的製程界定时，讓一製程界定產物請求項的製程限制條件是一種例外。此種規則會擴張專利保護超過發明人已經就其發明『特別地指定和可區分地請求』部分」。

---

<sup>8</sup> *Sandoz*, 566 F.3d at 1294.

CAFC最後採用了方法要件說之解釋，此案之後，美國對於製法界定物請求項之解釋漸趨穩定。

## 肆、日本對製法界定物請求項之解釋

### 一、學說之對立

製法界定物請求項之解釋在日本亦長期存在「方法要件說」與「方法除外說」之對立。

「方法要件說」是以請求項技術特徵的觀點出發，認為專利權的保護範圍應當依據申請專利範圍的內容來確定。無論在專利審查過程中還是在專利侵害的判斷過程中，凡是寫入申請專利範圍中的技術特徵都是不可忽略的。既然用方法特徵界定物的請求項包含方法特徵，那就應將其認定為對所述產品的限定特徵。若先前技術文獻只揭露了相同的產品，但卻沒有揭露所述之特定製造方法，就不影響其新穎性和進步性。此說曾出現一些判決，例如東京高等法院1997年「干擾素」事件<sup>9</sup>判決旨指出：「一般而言，申請專利範圍是依生產方法特定之物，給予專利的對象是物，此時只有與該物為同一，才會被該技術範圍所包含。因此，被告製品不滿足本件申請專利範圍所記載的一個製法技術特徵，即不滿足本件發明構成要件之文義，而不構成侵害。」

「方法除外說」的觀點是從物的專利保護出發，認為物之專利權提供的是一種絕對保護，它不受產品製造方式的限制。無論採用什麼製造方法，只要所獲得的物相同，就落入物之申請專利範圍的保護範圍內。因此，在判斷是否具新穎性和進步性時，以及判斷是否構成侵害專利時，都不應受請求項中記載的方法技術特徵的限制，可以將其忽略。

---

<sup>9</sup> 東京高判平成9.7.17，判例時報1628號，101頁。

## 二、2012年智財高裁「普羅法斯特錠溶液」事件

2012年日本出現有關製法界定物請求項之解釋的爭議，智財高裁以大合議庭作成判例解決爭議。本件系爭專利是特許3737801號「實質不含普羅法斯特錠（pravastatin）溶液的普羅法斯特錠內酯和上普羅法斯特錠（epi-pravastatin），以及含有相同成份之組合物」，申請專利範圍請求項1是製法界定物的請求項：

一種普羅法斯特錠溶液，由以下步驟所獲得：

- (一)形成普羅法斯特錠的有機溶液；
- (二)獲得固態普羅法斯特錠作為普羅法斯特錠鹽；
- (三)藉由再結晶純化該普羅法斯特錠鹽；
- (四)置換普羅法斯特錠鹽的陽離子於普羅法斯特錠溶液；
- (五)分離普羅法斯特錠，普羅法斯特錠內酯之混入量未滿0.5%重量，上普羅法斯特錠混入量未滿0.2%重量。

本案爭點包含被告製品是否落入本件專利各發明的技術範圍，以及專利無效審判是否無效，這兩個爭點的先決條件是要解決製法界定物請求項該如何解釋，亦即應該採方法除外說或方法要件說。

智財高裁判決就「專利權侵害訴訟中專利發明之技術範圍之確定」分成甲、乙兩大段落說明之。

甲段落的部分先引特許法相關條文，強調專利權範圍是以申請專利範圍為準：「甲、關於專利權侵害訴訟中專利發明<sup>10</sup>之技術範圍之確定，特許法第71條第1項『專利發明之技術範圍必須基於申請書所附之申請專利範圍來決定』，第2項規定『前項是考量申請書所附之說明書記載及圖面，解釋申請專利範圍記載用語之意義』。然而，以專利權被侵害為理由主張禁止請求權及損害賠償請求權時，作為基礎的專利發明之技術範圍之確定，當然以『申請專利範圍』所記載的文義為基準。申請專利範圍所記載之文義，解為專利發明之技術範圍之具體劃定，如果將其否定，將其解為申請專利範圍所記載之特定『文義』沒有限定發明之技術範圍的意義，如此則有損遵從專利公報所記載的『申請專利範圍』而行動的第三者之信賴，得到有害法安定性的結果。」

<sup>10</sup> 日本將取得專利權之發明稱為「專利發明」，亦即“patented invention”。

判決文接下來分別說明方法請求項與物之請求項依法該如何解釋：「如此的話，本件『物之發明』有關的申請專利範圍中該物的『製造方法』之記載，該發明之技術範圍當然是依該製造方法所製造之物來限定及解釋，不容許解釋成超過申請專利範圍所記載之製造方法而含有其他製造方法。還有，本件『物之發明』，雖然期望依物之構造及特性記載而特定，依物之構造及特性直接特定在申請時是不可能或困難之情況存在時，參照獎勵發明之促進產業發展為目的之特許法第1條的意旨，允許以該物之製造方法來特定該物，並不違反特許法第36條第6項第2款。所以，此種情況存在，該技術範圍，即使在申請專利範圍記載特定之製造方法，製造方法是以特定物為目的之記載，並不限定在申請專利範圍所記載之製造方法，可解釋為一般所及之『物』，而被確定。」智財高裁雖然不斷強調以申請專利範圍為準，但對於製法界定物請求項，卻以特許法第1條的帝王條款開了一個例外。

段落乙接續段落甲，先將製法界定物請求項區分成真正製法界定物請求項，以及不真正製法界定物請求項兩種形態，判決理由稱：「乙、於是，物之發明於申請專利範圍記載製造方法時，此種形式之請求項慣稱為『製法界定物請求項』。參照前述甲之觀點的話，製法界定物請求項『依物之構造及特性直接特定在申請時是不可能或困難之情況存在時』（本件中此種請求項，便宜上稱為『真正製法界定物請求項』。）以及『附加物之製造方法之記載的情況，成為該發明對象之物，依物之構造及特性直接特定在申請時是不可能或困難之情況不能說存在時』（本件中此種請求項，便宜上稱為『不真正製法界定物請求項』。）兩種，依此區別分別加以檢討。」

兩種形態之解釋各採方法除外及方法要件：「所以，依前述甲之敘述，真正製法界定物請求項之該發明的技術範圍，解釋為『不會限定在申請專利範圍所記載之製造方法，與同一製法製造之物同一之物』，不真正製法界定物請求項之該發明的技術範圍，解釋成『依申請專利範圍所記載之製造方法所製造之物』作限定。還有，從專利侵害訴訟舉證責任分配之觀點，物之發明的申請專利範圍記載製造方法時，該記載是以文義解釋為原則，主張其為真正製法界定物請求項者，負擔有『依物之構造及特性直接特定在申請時是不可能或困難之情況存在』之舉證責任，若無法負擔此一舉證責任，即屬不真正製法界定物請求項，發明技術範圍則以申請專利範圍之文字所記載加以解釋及確定。」

本案為不真正製法界定物請求項，因此採方法要件，判決結論是：「本件專利權人無法舉證證明『依物之構造及特性直接特定在申請時是不可能或困難之情況存在』，因此必須理解為不真正製法界定物請求項，該技術範圍限定在本件製法要件所製造之物。被告製品未落入本件發明1之技術範圍。」

## 伍、我國對製法界定物請求項之解釋

### 一、專利審查基準之規定

專利審查基準對於製程界定物之請求項的解釋，採方法除外說：「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。若請求項所載之物與先前技術中所揭露之物相同或屬能輕易完成者，即使先前技術所揭露之物係以不同方法所製得，該請求項仍不得予以專利。」<sup>11</sup>但也記載其適用前提：「對於物之發明，若以其製造方法之外的技術特徵無法充分界定申請專利範圍時，始得以製造方法界定物之發明。以製造方法界定物之申請專利範圍，應記載該製造方法之製備步驟及參數條件等重要技術特徵，例如起始物、用量、反應條件（如溫度、壓力、時間等）。」可見，審查基準將製法界定物請求項當作是一種例外式的寫法，所規範者實質上就是日本所稱之真正製法界定物請求項。

我國審查基準與歐洲專利局解釋方式一致，歐洲專利局認為「只有當該物本身滿足專利性的要求，也就是具備新穎性、進步性時，才允許用製造方法來定義該物的請求項。一種產品採用一種新的方法來製造，並不能導致這樣的結論，即認為該物本身是新的<sup>12</sup>。一項用方法來定義的物之請求項應當被解釋為針對該物本身的申請專利範圍，這種申請專利範圍最好採用「可以藉由方法Y所獲得物X」的撰寫方式，而不是採用「用方法Y所獲得的物X」。

<sup>11</sup> 2004年專利審查基準2-1-45頁、2013年專利審查基準2-1-34頁規定相同。

<sup>12</sup> EPC Guidelines for Examination, Part C, Chap. III, para. 4.7b; T150/82 (1984).

此一原則來自1990年觸媒劑申請案審查之訴願事件，本案是一種鈇／磷混合之氧化觸媒劑用於氧化前觸媒劑（oxidation catalyst precursor），在實質欠缺液體直到其晶粒尺寸最大為1000Å。申請專利範圍第1至6項都是方法請求項，第7項為製法界定物之請求項：「如前述請求項中任一項所述方法所產生的觸媒劑」<sup>13</sup>。本件個案事實中已釐清先前技術的物與本件申請案的物相同，並沒有美國CAFC所擔心不用製法特徵就無法比對的情況。

## 二、專利侵害鑑定要點規定

我國專利侵害判斷理論受美國影響較深，專利侵害鑑定要點相關規範為：「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之終產物。」<sup>14</sup>此一規定稱「申請專利範圍中所載之製造方法」，似採方法要件；但若將重點放在「製造方法所賦予特性之終產物」，則以特性為準而未必要相同製造方法，似又採方法除外。此一規定過於簡略，有不同的解讀空間。

## 三、智慧法院判決實務

### （一）事件一「兼具耐蝕性及抗菌性之低鎳沃斯田鐵系不銹鋼」

事件一之舉發案在智慧局審查時，因舉發所提之先前技術未揭露系爭請求項之製法特徵，智慧局作成舉發不成立之審定。舉發人訴願遭駁回後提起行政訴訟，主張：「現行專利審查基準既已規定『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。』則意指其在審查上判斷專利要件時，『不應受請求項中記載之方法技術特徵的限制』，故專利審查基準應採『方法除外說』。被

<sup>13</sup> 本案實質上是發明新的製法製成舊的物，發明人想要獲得物之專利，乃用其新製法將其界定。歐洲專利局應是認為物既然是舊的，用製法或其它特徵描述都不影響這個物是舊的，當然不予專利。此種製法發明以製法請求項已足獲保護，本案其實不是在爭論方法要件或方法除外的問題。

<sup>14</sup> 侵害鑑定要點，33頁。

告未明確表示其係採何說，而訴願機關又採『方法要件說』，未理會上開專利審查基準中之規定，已違反了行政自我拘束原則。」

被告智慧局答辯稱：「證據2並未揭露系爭專利申請專利範圍第1項『該低鎳沃斯田系不銹鋼是在一熱軋製程之後至少實施一溫度範圍在850°C至950°C的時效熱處理，使組織中富銅相析出』之特徵，故證據2尚難證明系爭專利申請專利範圍第1項不具新穎性。」「系爭專利申請專利範圍第1項之內容，尚包括低鎳沃斯田鐵系不銹鋼之組成成份及其重量比例等技術特徵內容，並非前揭審查基準所稱單純以製造方法界定物之申請專利範圍之情形，故系爭專利申請專利範圍第1項所界定不銹鋼之組成成分及其熱處理之條件，均屬其申請專利之範圍且均應予以考量。」

原告主張依審查基準應採方法除外說，智慧局雖未表明採何說，但實質上是採方法要件，才會以製法未被先前技術揭露而作成舉發不成立之審定，法院則維持智慧局審定，將原告之訴駁回。判決稱：「因該時效熱處理會使得銅於組織析出於不銹鋼表面，而可達到抗菌之效果。故該時效熱處理已導致不銹鋼之性質產生變化（具有顯微結構，又可稱為金相組織），故該時效熱處理亦為其技術特徵，判斷是否具新穎性及進步性時，應予以考量。上訴人雖主張現行專利審查基準2-1-44已明確規定：……，因此，於判斷專利要件時，不應受請求項中記載之方法技術特徵之限制。然而，該審查基準之前提係說明『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。』就系爭專利請求項1而言，該時效熱處理會使得銅於組織析出於不銹鋼表面，故該時效熱處理已導致不銹鋼之性質產生變化（具有顯微結構，又可稱為金相組織），因此，應視為請求項1之技術特徵。」

本件智慧法院判決未明示採何說，但實質理由是採方法要件，結論也是維持智慧局之原審定。值得玩味的是，對於原告以審查基準採方法除外的主張，智慧局答辯似乎不敢正面回應本案是否未依審查基準規定審查，智慧法院卻認為並沒有違反審查基準規定，而將基準解釋成是採方法要件。智慧法院認為因為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，既然製造方法會賦予特性給該物，則該物一定包含了該製造方法，所以審查基準的原意是該製造方法要當作該物之要件。

## (二)事件二「具有止滑層之包裝袋」

事件二之新型舉發案，智慧局審定為舉發成立，應撤銷專利權，專利權人訴願遭駁回後提起本件訴訟。原告（專利權人）主張系爭專利符合專利要件：「系爭專利採壓設板件之方式，壓設板件需先開模製造板件，再與其他輔助器具將塑膠板件壓印於袋體上，其壓印力道、防滑區域面積、防滑區域位置，均需事先規劃，壓印後即出現防滑區域」、「系爭專利僅需一道工序，以一壓設板件直接壓印於袋體，且一壓設板件可壓設多數量之袋體，生產袋體之製程更為快速，且減少成本。系爭專利止滑部一道工序可取代證據2之黏覆止滑凸粒及黏合包覆體二道工序。」

被告智慧局則辯稱：「原處分書記載系爭專利請求項之標的為物。而審查基準2-1-45頁倒數第6行規定，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。倘請求項所載之物與先前技術中所載之物相同或屬能輕易完成者，即使先前技術所揭露之物，係以不同方法所製得，請求項仍不得予以專利。且證據2之個別止滑突粒外觀形狀或功能，顯相似於系爭專利之防滑區域，屬顯能輕易完成者，故系爭專利請求項1不具進步性。再者，證據2說明書第4頁第11行記載：止滑層（12）在本實施例中為一塗覆層，其材質為聚丙烯。明顯可知證據2之止滑層僅一道塗覆工序，非如訴願理由所提二道工序，況系爭專利請求項1之標的為物，討論其與證據2之製造方法不同，並無意義。」

智慧法院判決指出：「……至於所述：可配合一壓設板件於袋體表面之薄膜層，以成形出預設形態之防滑區域，壓設板件在作用一側，是形成有數多預設形狀及排列突部，以藉由輔助工具將壓設板件對應袋體正層面施以印製。其為製造方法之描述，屬於非結構特徵。」「……新型請求項之新穎性審查，單一先前技術應揭露請求項中所載全部技術特徵，包括結構特徵及非結構特徵，始能認定是否不具新穎性。前者如形狀、構造或組合；後者如材質、方法。新型請求項之進步性審查，應視請求項中所載之非結構特徵，是否會改變或影響結構特徵而定。倘非結構特徵會改變或影響結構特徵，則先前技術應揭露非結構特徵及所有結構特徵，始能認定是否不具進步性。簡言之，非結構特徵不會改變或影響結構特徵者，應將非結構特徵視為習知技術之運用，僅要先前技術揭露所有結構特徵，即可認定不具進步性（參照2012年9月28日專利、商標新法、審查基準適用問題及相關案例溝通座談會

結論；經濟部2012年11月9日經授智字第10120032000號公告修正專利審查基準第五篇第一章第5-1-25頁、生效日2013年1月1日)<sup>15</sup>。」而駁回原告之訴。

本件原告採方法要件強調其製法之進步性且未被先前技術揭露，應該是有意將製法當作限定條件，因此是採方法要件。智慧局卻是採方法除外，所持理由主要有二，一是發明審查基準有關製法界定物請求項之解釋為方法除外，二是新型專利標的為物品，討論其製法與先前技術之製法是否不同，並無意義，而且該製法亦無較先前技術為優。

智慧局在本案對發明審查基準的解釋是方法除外，明顯與事件一智慧法院對審查基準同一段落的解釋不同調。

### (三)事件三「用於辨識鳥禽之腳環之製造方法及其結構」

本件是專利侵害訴訟事件，原告主張：「被告強調所販賣仿製腳環之環體表面設有一層具有顏色之陽極處理層，與電鍍層不同，原告概予否，陽極處理整個過程，是利用電解技術，使電鍍物金屬表面形成一層皮膜（它不具有顏色），鍍物沒經過陽極處理，即不能印刷、上色、電鍍等加工。」「所謂鍍色即俗稱電鍍，一般人認為只要是鉛質電鍍，即稱陽極處理之說，事實上是極端錯誤。電鍍目前使用種類繁多，一般電鍍法、複合電鍍、合金電鍍等，非被告所說環體表面設有一層具有顏色之陽極處理層，故陽極處理不是本件訟爭之焦點，原告為印刷專業技術人士，有銘版之製造與販賣，銘版製作並須陽極處理方能上色，陽極處理為一製程，電鍍則為一製品。」

被告則抗辯：「系爭產品環體表面所形成之顏色層是採用陽極處理而得，為一具有顏色之陽極處理層，即被告所販售之系爭產品實際上與被證1相同，是系爭產品已有先前技術阻卻之適用」、「在製造鵠環業界之專屬技術領域中具有通常知識者都知道（即使不知道，電鍍業者也會告知），所謂電鍍層是鍍金屬包覆在被鍍物品上，就如同被鍍物品身上穿一件衣服，它是無法和被鍍物品結合，一經雕刻後，

---

<sup>15</sup> 應該是在2012年11月9日審查基準5-1-23頁，2014年1月16日現行基準在5-1-24頁。本段規定舉發審查新穎性與進步性時，系爭新型與先前技術之比對，應包含結構特徵與材質、方法等非結構特徵，卻在最後一句話稱：「若非結構特徵不會改變或影響結構特徵，……，即可認定不具進步性。」等於不承認無法造成結構改變之材料或製法是有意義的限制條件。

空氣和水氣就會滲入鍍金屬和被鍍物品之間，不久鍍金屬就會整層剝落，而陽極處理層就是在被鍍物品上染上一層色料，色料直接滲透入被鍍物品表面（被鍍物品一定是鋁質才可以，這是電鍍業者具有通常知識者皆知之常識），所以經過雕刻後不會產生剝落問題。」

原、被告爭論系爭請求項製法特徵中的「電鍍」之意義，而電鍍是一種製造方法。智慧法院判決稱：「查，系爭專利申請專利範圍第1、9項係以『製造方法』界定物之申請專利範圍，參考專利侵害鑑定要點第33頁所載，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之終產物，而依系爭專利說明書內容觀之……惟針對『電鍍方式』之技術特徵，原告於說明書或圖式中並未對此製造方法詳加說明或限定，故只能認定該『電鍍方式』係一習知之技術，亦即系爭專利係此一習知製造方法所賦予特性之物。簡言之，若以被鍍物品所在之電極區分，陽極處理之被鍍物品在陽極，電鍍之被鍍物品則位於陰極（或有稱『陰極處理』者），兩技術保護被鍍物品或裝飾被鍍物品表面之目的可能相似，惟兩者之原理不同（甚至可說相反），是以，系爭專利申請專利範圍第1、9項之腳環以『電鍍方式』作為界定專利範圍之一要件，該要件不同於系爭產品之『陽極處理方式』。」「系爭專利申請專利範圍第17項中『電鍍層』之解釋亦不包含『表面具有一層顏色之陽極處理層』。」

審酌雙方主張後法院認定由於原告並未於說明書中界定電鍍之技術內容，故應將其視為習知技術。又，根據內、外部證據對電鍍和陽極處理之調查結果顯示，電鍍與陽極處理為相類似但不實質相同，甚至是相反的技術。綜前所述，對由製造方法界定物寫成之系爭請求項而言，鳥腳環之物的特性係由方法所賦予，電鍍方法應被視為限制條件，而由於系爭產品所採之陽極處理方式與電鍍不同，故系爭產品未侵害原告之專利權。

爭議的「電鍍」一語被解釋為製法後，因本件是侵害訴訟事件，依鑑定要點，製法特徵是限制條件。

## 陸、問題與討論

### 一、方法要件說或方法除外說

從美國、日本及我國都曾出現許多製法界定物請求項解釋之案例來看，此種請求項撰寫法早已存在並廣為運用，在我國之運用尤其多，連新型專利公報也可看到非常多的製法界定物請求項。

再從美國、日本及我國都出現有方法除外說與方法要件說之案例來看，直接解決「方法除外或方法要件？」之二分法命題恐怕過於簡化問題，因個案情況不同，有些個案採方法除外較合理，有些個案則要採方法要件較合理。如果要採個案不同的解釋法，又會面臨區分的規則何在之難題，若不建立判斷規則，公眾對於專利公報上的製法界定物請求項，將無法瞭解其權利範圍何在。

### 二、真正製法界定物請求項

欲解決製法界定物請求項之解釋問題，需追溯至此種請求項之發展源頭。通常，就物之發明而言，發明人可用外觀結構、組成、特性或化學性質……等來定義其發明。而「製造方法界定產物」是在使用各種方式都很難定義時才會使用，亦即這是「例外」的寫法，特別在一些微觀產物很難或無法用組成或特性定義，但因產物已用特定之製法完成，因此用製法來界定，這在化學、醫藥、生技等技術領域較常見。我國專利審查基準也是將其界定為是例外，或各種寫法中優先順位最後的一種。

這種全新的物之發明，因只用製法界定而無其他適當的方法，當他人用不同製法製造出相同的物時，是否侵害其專利權？從保護發明促進產業發展之專利法本旨來看，會被認為是首先發明該物之發明人的合理權利，亦即用不同製法製成的物亦應判斷為侵害方屬合理，故應採方法除外說。這就是日本「普羅法斯特錠溶液」事件所稱的「真正製法界定物請求項」，智財高裁乃引用特許法第1條給予發明該物者較大的保護範圍。美國Scripps「使用單株抗體的極純化VIII」案，歐洲專利局案例法、審查基準與我國審查基準適用的就是這種請求項。

### 三、不真正製法界定物請求項

然而製法界定物請求項後來被廣泛利用，即使可以用其他方法界定的物，也常用此種方法撰寫，也被核准專利，這就是日本「普羅法斯特錠溶液」事件所稱的「不真正製法界定物請求項」。這種請求項常常是發明人有意將該製法當作限定條件，因此必須將該製法解釋為限制條件比較合理，亦即應該採方法要件說，不能將真正製法界定物請求項的方法除外說類推適用過來。美國Atlantic「吸震鞋底及製法」案、本文我國事件一「兼具耐蝕性及抗菌性之低鎳沃斯田鐵系不銹鋼」及事件三「用於辨識鳥禽之腳環之製造方法及其結構」都是此種情況，事件二「具有止滑層之包裝袋」其實也是此種情況，只是因有新型標的問題而稍複雜。

討論至此，可說「真正製法界定物請求項」採方法除外說，「不真正製法界定物請求項」採方法要件說才是最合理的規則。但這引發一個問題，如何判斷一個製法界定物請求項是真正或不真正？

### 四、真正製法界定物請求項何其少

日本將真正或不真正的舉證責任歸給專利權人，專利權人若能舉證證明其請求項是真正製法界定物請求項，即可採方法除外，若無法舉證證明，則推定為方法要件，也就是對專利權人較為不利的方法要件。

美國則不想將問題複雜化，不想再區分真正或不真正，Abbott「抗菌劑」案中CAFC認為，發明人可自由選擇界定其發明之方式，但當發明人選擇用製程來界定其發明，則法院在判斷其專利是否被侵害時，除了用來界定發明之製程外，並無其他技術特徵可供用於與被控侵權物比對判斷。

現代檢驗與測試設備進步，微觀之物可以用X光繞射等許多檢測設備測出其特性，請求項用這些特性來界定即可，亦即需要使用製法界定的情況漸趨稀少。製法界定物請求項是一種順位較後之寫法這一點，在各國的觀念並無差異。在科技發達的美國，CAFC採方法要件，似乎已不考慮無法用其他方式界定的情況，才會說專利權人可以自由用各種方式界定，這和本訴中系爭專利已有一物之請求項是以X光繞射來界定物不無關連。因此，專利權人不論是用製法特徵、性質特徵、微觀結構特徵界定，就都要當作限定條件，而不能有例外。

日本雖然還保留真正製法界定物請求項，但將舉證責任歸給專利權人，可想而知這是很難證明的，對造只要舉出任一種可測試的儀器，專利權人的證明就會失敗。因此，表面上日本與美國所採之解釋規則不同，實質的結果恐無太大差異。

## 五、智慧法院判決評析

製法界定物請求項發展至今，不真正製法界定物請求項恐遠多於真正。本文我國三件案例其實都是不真正製法界定物請求項，從本質來看都應該採方法要件說才合理。

### (一)事件一之評析

事件一智慧局採方法要件的解釋是合理的，製法特徵「且該低鎳沃斯田系不銹鋼是在一熱軋製程之後至少實施一溫度範圍在850°C至950°C的時效熱處理,使組織中富銅相析出。」是一種熱處理技術，熱處理前後會造成材料之金相組織改變，以材料試驗設備觀察熱處理後之金相組織加以描述是可能的，但直接用處理前之材料與所知道的熱處理條件描述，顯然比作完材料試驗再界定要方便得多。本案若在日本，專利權人用方便撰寫的理由舉證其為真正製法界定物請求項是不足的，應該會被認定為不真正製法界定物請求項。

原告專利權人當初撰寫時顯然也有意將此一製法當作限定條件，否則就不必記載，不記載製法會得到熱處理前之材料，這應該很明顯不是專利權人想要的。但原告引用審查基準的方法除外規定，主張原審定與審查基準規定不符。實則審查基準規定者是真正製法界定物請求項採方法除外，本案既非真正製法界定物請求項即不應套用。法院未將審查基準排除適用，而硬將審查基準解釋成方法要件，與審查基準的原意及一般人對該段落的理解不符，雖正確解決個案問題，恐非良策。

### (二)事件二之評析

事件二智慧局引用審查基準採方法除外的解釋表面上符合審查基準規定，但難稱合理。本件請求項技術特徵幾乎都是製法，申請人應該是有意將製法當作要件，才會寫進請求項中。本案當然也是不真正製法界定物請求項，應該排除審查基準對

真正製法界定物請求項規定之適用，但排除適用後會讓該特徵變成限制條件，其結果是舉發證據有可能未揭露該限制條件，而得到舉發不成立的結果。

智慧法院判決著重在新型的結構特徵與非結構特徵，稱薄膜層是非結構特徵，雖然引用2012年舉發基準，但明顯與2009年及現行第四篇新型審查基準規定不同調，新型審查基準早已將構造的敘述大幅擴張至薄層的層狀結構：「又物品之層狀結構亦屬構造的技術特徵，符合構造的規定，例如物品之鍍膜層、滲碳層、氧化層等。此外，電路構造亦屬構造的技術特徵，符合構造的規定。」<sup>16</sup>

回到問題的本質，新型專利標的既為物品之形狀、結構，則微結構特徵或製法特徵理論上都不符新型標的，新型審查基準卻廣開大門，一物即使像本案幾乎都是用製法當特徵，也讓其通過審查准予專利。到了專利權人欲行使權利而被舉發時，可能發現其結構根本都是舊的，如果要將製法當作限定條件，又發現證據沒有揭露全部製法。於是，舉發審查陷入兩難窘境，若製法都是限制條件則舉發不成立，讓舊的物品維持專利權有害公眾；若不將製法當作限制條件，以新型標的為由去除部分非結構特徵，則與新型基準不符。新型基準既已明定鍍膜層等層狀結構符合構造之規定，將其寫進請求項當然是限制條件，既然是限制條件當然就必須與先前技術比對，2012年舉發基準有防堵專利浮濫的濃厚色彩。

智慧法院在本案維持智慧局的審定，也就是維持2012年舉發基準對新型的規定，但這引發專利法第104條新型標的之法律用語「結構」在審查基準不同篇有解釋矛盾的問題，同樣是薄膜，在第四篇明確認定為結構，到了第五篇卻將其稱為不會改變結構的非結構特徵。

### (三)事件三之評析

事件三兩造雙方爭論「電鍍」的意義，智慧法院對「電鍍」意義之解釋符合業界之理解，本件侵害訴訟事件採方法要件並無太多爭論。

本件被告為專利無效抗辯，主張系爭專利不具進步性，但法院作成不侵害結論後未處理無效爭點，智慧局的舉發案則是審定為舉發不成立。由此看來，此種請求項甚難找到單一件或兩件先前技術，以新穎性或進步性將其撤銷。

<sup>16</sup> 2009年專利審查基準4-1-5頁、2013年專利審查基準4-1-3頁。

以本件技術本質來看，物之請求項在環體構造並無特點，表面有電鍍層也是公知的，至於有兩個標記單元，應屬不具技術性之資訊揭示<sup>17</sup>，直接用發明定義就可以宣告該請求項無效。至於製法請求項，所用的機械成型、電鍍、雕刻等工序也都是習知的，將習知的工序組合或先後重排，在美國早就有被認為不具可專利性之案例<sup>18</sup>。

## 六、不真正製法界定物請求項何其多

發展至今，不真正製法界定物請求項遠多於真正，既然實務上幾乎都是不真正製法界定物請求項，採方法要件說方屬合理。

不真正製法界定物請求項在我國可說已浮濫到出現許多不良後果的情況，除了一些製法發明也要再寫一項物之請求項用製法界定外，不該用製法界定物請求項的新型也大量採用，這是美、日、歐所沒有的，我國必須自行思考解決之道。

新型既以有形的物品為標的，本來就不應該有製法特徵，申請人為何還是要記載製法特徵？惟一的解釋是該製法特徵是重要的，是不可或缺的，希望將該製法當作限定條件，這些都是不真正製法界定物請求項。但方法要件即使是習知的機械加工製程，也不易在同一文件中找到同時揭露所有方法要件，在組合文件愈多，愈難說該專利無進步性之原則下，會讓許多沒有貢獻的新型難以撤銷，如此專利權過於浮濫而有害公眾，因為一大堆習知的物品結構也都有專利，這應該是2012年舉發基準會規定將其視為非結構特徵的主要因素之一，但這也將讓許多被核准的新型都變成無效專利。專利專責機關耗費行政成本將這種專利核准後再依舉發將其撤銷，並非良策。

況且，若本案申請發明專利，就不適用舉發有關新型之基準，發明無結構或非結構之問題，則事件二的薄膜等限制條件不能視而未見，結果很可能是舉發不成立，完全同樣的事實條件，實質上是不值得保護的創作，新型可將其撤銷，發明卻無法撤銷，顯然輕重失衡倒置。

---

<sup>17</sup> 2013年專利審查基準2-2-3頁。

<sup>18</sup> 參閱：Rison Iron & Locomotive Works v. Medart et al., 158 US 68, 81 (1895)。

## 柒、結論與建議

製法界定物請求項發展至今，檢測技術的進步造成真正製法界定物請求項甚少，而採方法要件說已是主流解釋法。我國發明審查基準及專利侵害鑑定要點宜修正，不論是以日本智財高裁的原則為基礎，將相關段落修改使其明確，避免連智慧法院都可能出現的曲解情況；或者是以美國CAFC所採的全面方法要件說，都是符合國際潮流與解決問題之道。

雖新型幾乎都是不真正製法界定物請求項，但以新型標的為物品之形狀構造為由，將製法要件除外，才是符合新型本旨，其實這些寫在新型請求項的製法，絕大多數是不值得保護的，嚴格說來都不是新發明，若發明人真的發展出有技術貢獻的製法，應該提出製法請求項方屬正辦，而不是在新型請求項寫出舊的結構再加製法。2012年舉發基準有關新型部分只是單點解決製法界定物請求項浮濫造成的不利後果，正本清源解決方式是全盤檢討新型形式審查基準，才能導向新結構與新製法的真正發明，以符合專利法促進產業發展之目的。