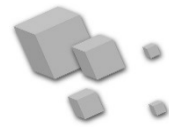




申請專利範圍的最寬廣合理解釋及客觀合理解釋



顏吉承*

壹、前言

現行專利法第58條第4項明定解釋申請專利範圍的基本原則：「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。」有謂其僅適用於司法審查階段「專利權」之申請專利範圍的解釋，不適用於行政審查階段「申請案」之申請專利範圍的解釋；有謂申請專利範圍的解釋係屬法院之權責，行政機關不必也不能解釋。

對於前述的爭議，最高行政法院98年度裁字第1309號裁定：「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……。」法院業於新型專利行政訴訟案件中適用舊專利法第106條第2項（對應現行法第58條第4項），行政機關自當遵循，據以審查專利申請案件及舉發案件。然而，行政機關係針對「申請專利之發明」是否符合專利要件之審查，而非針對業經核准之「專利權」是否遭受侵權之審理，對於申請專利範圍的

DOI : 10.3966/221845622015010020001

收稿日：2014年10月6日

* 專利高級審查官兼科長。

解釋，行政機關是否可以完全適用專利法之規定？換句話說，行政機關與司法機關解釋申請專利範圍的方法是否相同？

貳、美國法院見解

美國聯邦巡迴上訴法院於2005年Phillips v. AWH Corp.案（下稱「Phillips案」）召開全院聯席聽證，對於申請專利範圍的解釋提出宣示性的見解：專利商標局審查專利時，必須「賦予申請專利範圍符合說明書之最寬廣合理的解釋」（giving claims their broadest reasonable construction）。該判決明確認可專利商標局所使用的「最寬廣合理的解釋」標準：「專利商標局解釋專利申請案的申請專利範圍時，不僅應以申請專利範圍中所載之用語為基礎，且應審酌該發明所屬技術領域中具有通常知識者對於說明書的解釋，賦予申請專利範圍最寬廣合理的解釋。前述解釋方法係依專利商標局的細則37 CFR 1.75(d)(1)規定：申請案之申請專利範圍必須依循說明書其他部分中所載之發明，且申請專利範圍中所使用之用語及措辭必須在說明書中找到明確的支持基礎或先行基礎，故對於申請專利範圍中所載之用語的意義，可以審酌說明書予以確定¹。」此外，In re American Academy案亦明確判決：「專利商標局使用一種不同於地方法院的標準解釋申請專利範圍；審查時，專利商標局必須給予申請專利範圍符合說明書之最寬廣合理的解釋，除非其通常意義不符合說明書²。」

¹ Phillips v. AWH Corp., 415 F.3d 1303, 75 U.S.P.Q. 2d 1321 (Fed. Cir. 2005) (The Patent and Trademark Office (“PTO”) determines the scope of claims in patent applications not solely on the basis of the claim language, but upon giving claims their broadest reasonable construction in light of the specification as it would be interpreted by one of ordinary skill in the art.) In re Am. Acad. of Sci. Tech. Ctr., 367 F.3d 1359, 1364, 70 U.S.P.Q. 2d 1827 (Fed. Cir. 2004). (Indeed, the rules of the PTO require that application claims must “conform to the invention as set forth in the remainder of the specification and the terms and phrases used in the claims must find clear support or antecedent basis in the description so that the meaning of the terms in the claims may be ascertainable by reference to the description.” 37 CFR 1.75(d)(1).)

² In re American Academy of Science Tech Center, 367 F.3d 1359, 1369, 70 U.S.P.Q. 2d 1827, 1834 (Fed. Cir. 2004).

至於核准專利後民事訴訟階段解釋申請專利範圍的方法，美國法院亦明確表達其見解，在In re Morris案，法院判決：「在申請程序中專利商標局解釋申請案之申請專利範圍，不必與法院於專利侵權訴訟案中解釋申請專利範圍之方法相同。在申請程序中，對於申請專利範圍之用語，專利商標局賦予該用語最寬廣合理的解釋，係該發明所屬技術領域中具有通常知識者經考量說明書所定義或所能提供之內容而得之啓示，從而明瞭『該用語』之通常意義³。」依美國專利之司法訴訟實務，申請專利範圍之解釋係以說明書、申請歷史檔案、先前技術及其他請求項為基礎，探知申請人於申請時記載於申請專利範圍中之文字的客觀意義。

無論是周邊限定主義或折衷主義，申請專利範圍才能確定專利權範圍⁴。解釋申請專利範圍是以申請專利範圍之文字、用語為核心，在不違背申請專利範圍之文字、用語的前提下，參考說明書、申請歷史檔案等內、外部證據，探知申請專利範圍之文字、用語所代表的客觀意義，以確認申請專利範圍所界定的專利權範圍。解釋申請專利範圍的整個過程皆圍繞在申請專利範圍的文字、用語所代表的意義，不得將說明書或申請歷史檔案中之技術特徵讀入申請專利範圍，亦即解釋申請專利範圍是以申請專利範圍所載之文字、用語為核心及界線⁵。美國聯邦巡迴上訴法院指出：解釋申請專利範圍是以申請專利範圍中所載的文字為起點，亦為終點⁶。發明專利權範圍是以申請專利範圍為度；法院不得擴張或限縮專利權範圍，而使授予的專利權範圍不同於申請專利範圍中所載之內容⁷。

³ In re Morris, 127 F.3d 1048, 1054-55, 44 U.S.P.Q. 2d 1023, 1027-28 (Fed. Cir. 1997).

⁴ Markman v. Westview Instruments, Inc., 52 F.3d 967, 34 U.S.P.Q. 2d 1321 (Fed. Cir. 1995) (en banc) aff'd, 116 S. Ct. 1384 (1996) (The written description part of the specification itself does not delimit the right to exclude. That is the function and purpose of claims.)

⁵ Thermally, Inc. v. Aavid Engineering, Inc., 121 F.3d 691, 693, 43 U.S.P.Q. 2d 1846, 1848 (Fed. Cir. 1997) (Throughout the interpretation process, the focus remains on the meaning of claim language.)

⁶ AbTox, Inc. v. Exitron Corp., 122 F.3d 1019, 1023, 43 U.S.P.Q. 2d 1545, 1548 (Fed. Cir. 1997) (Claim construction inquiry, therefore, begins and ends in all cases with the actual words of the claim.)

⁷ Max Daetwyler Corp. v. Input Graphics, In., 583 F.Supp. 446, 451, 222 U.S.P.Q. 150 (E.D. Pa. 1984) (The scope of the invention is measured by the claims of the patent. Courts can neither broaden nor narrow the claims to give the patentee something different than what he has set forth.)

基於美國法院的專利訴訟實務，申請專利範圍的解釋有二種，適用於行政機關於申請案之審查程序及適用於司法機關於侵害專利權之民事訴訟程序，二機關所採用的解釋方法並不相同，前者係以「最寬廣合理解釋」為原則，後者係以「客觀合理解釋」為原則。

參、最寬廣合理解釋

專利審查，在尚未檢索先前技術之前的第一個步驟就是閱讀說明書，瞭解申請人完成了什麼發明？再閱讀申請專利範圍，瞭解申請人在其所完成之發明的基礎上請求授予什麼範圍。對於申請專利範圍所界定之範圍，應以最寬廣合理之解釋為之。

一、最寬廣合理解釋之意義

最寬廣合理的解釋（broadest reasonable construction），係在請求項為說明書所支持的前提下，賦予各請求項為該發明所屬技術領域中具有通常知識者所認知最寬廣合理的範圍。在最寬廣合理的解釋原則下，對於請求項用語，應賦予其字面意義（plain meaning），除非此意義與說明書不一致。字面意義，指該發明所屬技術領域中具有通常知識者於完成發明之時點（筆者按：我國係以專利申請案之申請日或優先權日為準）所認知該用語的通常習慣意義（ordinary and customary meaning）。通常習慣意義，係該發明所屬技術領域中具有通常知識者於申請專利時所瞭解之意義⁸，故申請專利範圍之文義範圍（scope）應限制在申請時（filing）所能瞭解之意義⁹。舉例說明，例如有關運動鞋跟內的充氣密封氣囊專利，依字典之定義，「充

⁸ *AWH Corp.*, 415 F.3d at 1303 (en banc) (To ascertain the meaning of a disputed claim term, the words of a claim are generally given their ordinary and customary meaning, as would be understood by a person of ordinary skill in the art in question at the time of the invention, i.e. as of the effective filing date of the patent application.)

⁹ 經濟部智慧財產局，專利侵害鑑定要點（草案），2004年10月4日發布，30頁。

氣」指充以氣體或空氣使其膨脹；而被控侵權對象密封氣囊中之壓力等於一大氣壓，其通常習慣意義為不須充以氣體或空氣¹⁰。

由於該發明所屬技術領域中具有通常知識者是一個虛擬人物，美國專利訴訟實務上是以字典之定義作為申請專利範圍中所載之文字、用語的通常習慣意義，但仍應以內部證據優先於外部證據為原則¹¹。

二、行政及司法相關實務

最寬廣合理解釋，所稱之「最寬廣」並非無邊無際，仍應以符合說明書所揭露之內容為界，始為「合理」。對於最寬廣合理解釋原則，美國專利商標局於2011年2月9日發布35 U.S.C. 112之補充審查指南有完整明確的說明：審查過程中，係在請求項符合說明書所揭露之內容的前提下，賦予請求項該發明所屬技術領域中具有通常知識者所認知最寬廣合理的解釋。由於申請人在申請專利的過程中可以修正請求項，賦予請求項最寬廣合理的解釋可以避免其取得之專利權被解釋得過廣而超過應有的範圍。審查的重點在於：從該發明所屬技術領域中具有通常知識者的觀點，什麼是合理範圍。在最寬廣合理解釋的原則下，請求項中所載之用語應賦予其字面意義，除非此意義與說明書中所揭露之意義不一致。字面意義，指該發明所屬技術領域中具有通常知識者於完成發明時（筆者按：我國係以專利申請案之申請日或優先權日為準）所賦予該用語的通常習慣意義。請求項中所載之用語的通常習慣意義得依請求項本身、說明書、圖式及先前技術等予以佐證，其中又以說明書為最佳來源，說明書作為字典，最能釐清請求項中所載之用語的意義。賦予請求項中所載之用語通常習慣意義，係屬推定的性質，申請人主張該用語於說明書中已明確賦予不同意義者，可推翻該推定¹²。

¹⁰ 程永順、羅李華，專利侵權判定——中美法條與案例比較研究，1998年，44頁。

¹¹ 同註9。

¹² Federal Register/Vol. 76, No. 27/Wednesday, February 9, 2011/Notices, 7164, Supplementary Examination Guidelines for Determining Compliance with 35 U.S.C. 112 and for Treatment of Related Issues in Patent Applications. (During examination, a claim must be given its broadest reasonable interpretation consistent with the specification as it would be interpreted by one of ordinary skill in the art. Because the applicant has the opportunity to amend claims during prosecution, giving a claim its broadest reasonable interpretation will reduce the possibility that the

對於通常習慣意義，美國法院有諸多判決：請求項中所載之用語的通常習慣意義，係該發明所屬技術領域中具有通常知識者所認知該用語於完成發明時的意義¹³。在說明書未明示要將不同意義導入請求項中所載之用語的情況下，應假設該用語為該發明所屬技術領域中具有通常知識者所賦予之通常習慣意義¹⁴，亦即以該用語在說明書中所載的上下文用法，或以該用語在該發明所屬技術領域中的通常用法，精確地反映請求項中該用語之「通常」及「習慣」意義。為佐證用語的通常習慣意義，證據可以是各種來源，包括請求項本身之文字、說明書、申請歷史及內部證據中有關之科學原理、技術術語之意義及技術現況¹⁵。對於該用語，若外部證據（例如字典）顯示一個以上之定義，應審酌內部證據，從各種可能的定義中確定最符合申請人所使用之意義。

SPLT草約中包括申請專利範圍解釋之法則，如Article 11(4)(a)規定：「申請專利範圍應由其用語予以決定。解釋申請專利範圍，應考量依適用法律修正或訂正之說明書及圖式，及該發明所屬技術領域中具有通常知識者於申請日之通常知

claim, once issued, will be interpreted more broadly than is justified. The focus of the inquiry regarding the meaning of a claim should be what would be reasonable from the perspective of one of ordinary skill in the art.... Under a broadest reasonable interpretation, words of the claim must be given their plain meaning, unless such meaning is inconsistent with the specification. The plain meaning of a term means the ordinary and customary meaning given to the term by those of ordinary skill in the art at the time of the invention. The ordinary and customary meaning of a term may be evidenced by a variety of sources, including the words of the claims themselves, the specification, drawings, and prior art. However, the best source for determining the meaning of a claim term is the specification—the greatest clarity is obtained when the specification serves as a glossary for the claim terms. The presumption that a term is given its ordinary and customary meaning may be rebutted by the applicant by clearly setting forth a different definition of the term in the specification. When the specification sets a clear path to the claim language, the scope of the claims is more easily determined and the public notice function of the claims is best served.)

¹³ *AWH Corp.*, 415 F.3d at 1313, 75 U.S.P.Q. 2d, 1326 (en banc) (The ordinary and customary meaning of a claim term is the meaning that the term would have to a person of ordinary skill in the art in question at the time of the invention....)

¹⁴ *Brookhill-Wilk 1, LLC v. Intuitive Surgical, Inc.*, 334 F.3d 1294, 1298, 67 U.S.P.Q. 2d 1132, 1136 (Fed. Cir. 2003).

¹⁵ *AWH Corp.*, 415 F.3d at 1314, 75 U.S.P.Q. 2d 1327 (en banc).

識¹⁶。」而其Rule 13(1)規定：「(a)除非說明書中賦予特別涵義，申請專利範圍之用語應依其在相關技術領域中之通常涵義及範圍解釋之。(b)申請專利範圍之解釋不必侷限於嚴格之文義。¹⁷」

肆、客觀合理解釋

解釋申請專利範圍，除前述行政機關所採用的最寬廣合理解釋外，司法機關係採用客觀合理解釋。原則上，專利核准審定前，係採用最寬廣合理解釋；專利核准審定後，係採用客觀合理解釋。然而行政機關必須處理行政訴訟案件及舉發案件，而這兩種案件最後仍然是交由司法機關判決，因此，無論最後是否必須取決於客觀合理解釋，仍有瞭解該解釋之必要。

一、客觀合理解釋之意義

客觀合理解釋，指以申請歷史檔案為基礎，客觀解釋申請專利範圍的文字意義，合理界定專利權範圍。申請專利範圍一經公告，具有公示效果，應採取社會大眾可信賴的「客觀」解釋，而其專利權範圍應為從說明書內容所能「合理」期待的範圍。解釋申請專利範圍，是探知申請人於申請時（並非侵權時）記載於申請專利範圍之文字的「客觀」意義¹⁸，而非申請人的「主觀」意圖。為使社會大眾對於申

¹⁶ Substantive Patent Law Treaty (10 Session), Article 11(4)(a) (The scope of the claims shall be determined by their wording. The description and the drawings, as amended or corrected under the applicable law, and the general knowledge of a person skilled in the art on the filing date shall [, in accordance with the Regulations,] be taken into account for the interpretation of the claims.)

¹⁷ Substantive Patent Law Treaty (10 Session), Rule 13 (1)(a) (The words used in the claims shall be interpreted in accordance with the meaning and scope which they normally have in the relevant art, unless the description provides a special meaning.) (b) (The claims shall not be interpreted as being necessarily confined to their strict literal wording.)

¹⁸ *Westview Instruments, Inc.*, 52 F.3d at 967, 34 U.S.P.Q. 2d 1321 (The Federal Circuit has repeatedly stated that: “the focus in construing disputed terms in claim language is... on the objective test of what one of ordinary skill in the art at the time of the invention would have understood the term to mean.”)

請專利範圍有一致之信賴，應以該發明所屬技術領域中具有通常知識者（並非專利權人、可能的侵權人或法官）為解釋之主體，始可能獲知其客觀意義；初步得以字面意義（即通常習慣意義）解釋之，但該意義與內部證據不一致者，則以內部證據優先。

美國一位大法官曾說：文字是內容的符號；文字與數字符號不同，僅能表達大概的意思，尤其是文字的組合更難以完整、精確表達。專利權範圍是以申請專利範圍中之文字、用語予以界定¹⁹，解釋申請專利範圍應以申請專利範圍中之文字為核心，並應從申請專利範圍中之文字出發²⁰。解釋申請專利範圍，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²¹。若申請人自己作為文字編彙者，在說明書中賦予特定之定義，應依該定義解釋申請專利範圍²²，否則應以具有通常知識者所認知或瞭解²³之通常習慣意義²⁴作為申請專利範圍中之文字意義。

¹⁹ E.I. du Pont de Nemours & Co. v. Phillips Petroleum Co., 849 F.2d 1430, 1433, 7 U.S.P.Q. 2d 1129 (Fed. Cir.), cert. denied, 488 U.S. 986 (1988) (It is the wording of the claim that set forth the subject matter of the invention.)

²⁰ Smithkline Diagnostics, Inc. v. Helena Laboratories Corp., 859 F.2d 878, 882, 8 U.S.P.Q. 2d 1468, 1472 (Fed. Cir. 1988) (Claim interpretation must begin with the language of the claim itself.)

²¹ 經濟部智慧財產局，同註9，31頁。

²² *Westview Instruments, Inc.*, 52 F.3d at 979 (...a patentee is free to be his own lexicographer.) (...any special definition given to a word must be clearly defined in the specification.)

²³ *Multiform Desiccants, Inc. v. Medzam, Ltd.*, 133 F.3d 1473, 1477 (Fed. Cir. 1998) (It is the person of ordinary skill in the field of the invention through whose eyes the claims are construed. Such person is deemed to read the words used in the patent documents with an understanding of their meaning in the field, and to have knowledge of any special meaning and usage in the field.)

²⁴ *Transmatic, Inc. v. Gulton Industries, Inc.*, 53 F.3d 1270, 1277 (Fed.Cir. 1995) (In construing a claim, claim terms are given their ordinary and accustomed meaning unless examination of the specification, prosecution history, and other claims indicates that the inventor intended otherwise.)

二、行政及司法相關實務

申請專利範圍是判斷專利權保護範圍的依據，具有對外公示之功能及效果，故解釋申請專利範圍時應採取社會大眾能信賴的客觀解釋，除非說明書等內部證據有明示，否則不得考量申請人在申請時的主觀意圖²⁵。美國專利商標局35 U.S.C. 112之補充審查指南指出：在涉及專利侵權及有效性之訴訟程序，已核准的申請專利範圍係被推定為明確而有效，不會被賦予最寬廣合理的解釋，而是依申請歷史檔案（申請及維護專利過程中的內部證據）解釋之。換句話說，對於已核准專利權之請求項，除非其用語的意義模糊而難以理解，否則法院不會認定該用語不明確。相對地，對於審查中之請求項，因不會將其推定為明確而有效，美國專利商標局的解釋可以與法院的解釋不同。在審查過程中，美國專利商標局應以最寬廣合理的方式解釋申請專利範圍，努力建立紀錄清楚呈現申請人所欲請求的範圍²⁶。

雖然法院不會輕易以請求項中所載之用語不明確為由認定專利權無效，而是依申請歷史檔案等內部證據解釋申請專利範圍，必要時，限縮解釋其範圍。美國聯邦巡迴上訴法院於2005年Phillips案召開全院聯席聽證，對於申請專利範圍的解釋方法

²⁵ *Westview Instruments, Inc.*, 52 F.3d at 967, 34 U.S.P.Q. 2d 1321 (en banc), aff'd, 116 S. Ct. 1384 (1996) (The subjective intent of the inventor when he used a particular term is of little or no probative weight in determining the scope of a claim [except as documented in the prosecution history]...The focus is on the objective test of what one of ordinary skill in the art at the time of the invention would have understood the term to mean.)

²⁶ Federal Register/Vol. 76, No. 27/Wednesday, February 9, 2011/Notices, 7164, Supplementary Examination Guidelines for Determining Compliance with 35 U.S.C. 112 and for Treatment of Related Issues in Patent Applications. (Patented claims enjoy a presumption of validity and are not given the broadest reasonable interpretation during court proceedings involving infringement and validity, and can be interpreted based on a fully developed prosecution record. Accordingly, when possible, courts construe patented claims in favor of finding a valid interpretation. A court will not find a patented claim indefinite unless it is 'insolubly ambiguous.' In other words, the validity of a claim will be preserved if some meaning can be gleaned from the language. In contrast, no presumption of validity attaches before the issuance of a patent. The Office is not required or even permitted to interpret claims when examining patent applications in the same manner as the courts, which, post issuance, operate under the presumption of validity. The Office must construe claims in the broadest reasonable manner during prosecution in an effort to establish a clear record of what applicant intends to claim.)

提出宣示性看法，法院指出：「解釋申請專利範圍時，說明書具有舉足輕重的地位，因為該發明所屬技術領域中具有通常知識者瞭解請求項中所載之用語的意義不僅應基於該用語所在之請求項上下文的整體意義，亦應基於整個專利所揭露之上下文的整體意義，包括說明書²⁷。」

智慧財產法院98年度民專上字第47號判決：「申請專利範圍一經公告，即具有對外公示之功能及效果，必須客觀解釋之。為使公眾對於申請專利範圍有一致之信賴，解釋申請專利範圍應以前述具有通常知識者之觀點為標準，而非以法官、律師、技術審查官、消費者或第一審所稱之「國人」為標準，才不致於流於主觀判斷。解釋申請專利範圍是以其中所載之文字為核心，探究該新型所屬技術領域中具有通常知識者於申請專利時所認知或瞭解該文字之字面意義（plain meaning），除非申請人在說明書中已賦予明確的定義，若申請人無明顯意圖賦予該文字其他意義，該文字被推定為具有通常知識者所認知或瞭解的通常習慣意義（ordinary and accustomed meaning）。」

伍、二解釋原則之異同及調和

在In re American Academy案，美國聯邦巡迴上訴法院判決：「專利商標局使用一種不同於地方法院的標準解釋申請專利範圍；審查時，專利商標局必須給予申請專利範圍符合說明書之最寬廣合理的解釋，除非其通常意義不符合說明書²⁸。」然而，美國聯邦巡迴上訴法院曾多次闡述解釋申請專利範圍的原則：在司法機關「不論是專利有效性或專利侵權分析，申請專利範圍的解釋方法必須一致。²⁹」對於申

²⁷ Phillips v. AWH Corp., Nos. 03-1269, 1286, 2002 U.S. App. LEXIS 13954 (Fed. Cir. Jul. 12, 2005) (en banc) (The specification is of central importance in construing claims because the person of ordinary skill in the art is deemed to read claim term not only in the context of the particular claim in which the disputed term appears, but in the context of the entire patent, including the specification.)

²⁸ In re American Academy of Science Tech Center, 367 F.3d at 1359, 1369, 70 U.S.P.Q. 2d 1827, 1834.

²⁹ Amazon.com, Inc. v. Barnesandnoble.com, Inc., 239 F.3d 1343, 1351 (Fed. Cir. 2001); also in W. L. Gore & Assocs., Inc. v. Garlock, Inc., 842 F.2d 1275, 1279 (Fed. Cir. 1988) (claims must be interpreted and given the same meaning for purposes of both validity and infringement analyses.)

請專利範圍之解釋方法，究竟應採行一元論或二元論，若採行一元論，於我國訴訟制度應如何調和？

在我國，申請案、舉發案、更正案等的審查係循智慧財產局>經濟部訴願會>智慧財產法院>最高行政法院之審查及救濟程序；有關專利侵權訴訟的民事案件（包含專利無效抗辯），係循地方法院（或智慧財產法院第一審）>智慧財產法院>最高法院之審理及上訴程序。智慧財產法院管轄有關專利權之行政訴訟及民事訴訟案件，前述二程序的交集會在該法院，甚至在同一庭的同一案件也會有最寬廣合理解釋及客觀合理解釋方法的競合問題。因此，唯有調和二種解釋方法，始能消弭二元論所生之矛盾與衝突。

一、兩解釋原則之異同

美國司法實務上有關客觀合理解釋原則之判決重點整理如下：(一)解釋目的：客觀解釋申請專利範圍中所載之用語的文義，合理界定專利權範圍；該範圍必須是從說明書內容所能合理期待的範圍。(二)時間基準：解釋申請專利範圍是探知申請人於申請時記載於申請專利範圍之文字的客觀意義，而非申請人所認定的主觀意義，故認定時點並非侵權時。(三)解釋主體：為使社會公眾對於申請專利範圍有一致之信賴，應以該發明所屬技術領域中具有通常知識者為準，以該虛擬人作為解釋主體之標準，始可能獲知申請專利範圍的客觀意義。(四)內部證據優先：解釋申請專利範圍可以引用各種來源，惟當內部證據已清楚顯示其意義者，或外部證據與內部證據不一致者，仍應以內部證據為優先。

經檢視，最寬廣合理解釋原則也適用前述4項重點，只是文字稍加修飾即可，那麼二原則之差異何在？為何要區分為二原則？關鍵在於前述35 U.S.C. 112之補充審查指南中的一句話：「申請人在申請專利的過程中可以修正請求項，賦予請求項最寬廣合理的解釋可以避免其取得之專利權被解釋得過廣而超過應有的範圍。」當行政審查階段，申請專利範圍未記載必要技術特徵或涵蓋說明書中所載之先前技術，行政機關可以違反專利法第26條第2項通知申請人修正申請專利範圍。但專利核准後之訴訟階段，若專利權人不主動申請更正、經審查不准更正或當事人未提起舉發、未抗辯專利權無效，為正確合理解釋申請專利範圍以利後續審理程序之進

行，司法機關僅能以客觀合理解釋為原則，限縮解釋申請專利範圍，以避免牴觸先前技術而無效。

以達成「觸控」功能之手段撰寫「觸控面板」之物品請求項為例，說明「最寬廣合理解釋原則」與「客觀合理解釋原則」之間的差異。於專利審查，若觸控功能為已知技術，支持觸控功能的電容式結構為新穎特徵，卻僅將其記載於實施方式而未記載於申請專利範圍，由於請求項係記載觸控功能特徵，行政機關得以先前技術已揭露實現觸控功能之電阻式結構為由，認定該請求項不具新穎性或不具進步性，通知申請人修正請求項，將電容式結構記載於請求項，回歸發明構思，如圖1。然而，於專利侵權訴訟，因專利權人無法修正申請專利範圍（雖然得向行政機關申請更正，但於專利侵權訴訟階段更正申請專利範圍，緩不濟急，且行政機關不一定准許更正，因其實體要件包括：(一)基於先占之法理³⁰，不得超出技術範圍；及(二)基於公示原則，不得實質擴大或變更申請專利範圍。）為符合專利有效原則，使請求項符合專利法所定之明確性、支持要件等，司法機關只能將專利權範圍限於說明書中所載之發明構思，適當時，可以是記載於說明書中之實施方式的結構、材料或動作及其均等物，解釋的結果如同專利法施行細則第19條第4項所規範以手段功能用語記載的手段請求項。換句話說，就本案而言，於專利侵權訴訟階段，客觀合理解釋申請專利範圍，應以申請專利範圍為準，審酌說明書及圖式，而將其專利權範圍限於說明書及圖式所揭露專利權人已完成之發明構思，以符合先占之法理；倘非得以禁止讀入原則為由，將專利權範圍僵化地限於請求項中所載之文字意義，而不管解釋的結果是否為專利權人已完成之發明。再者，亦不得以申請日至侵權日之間始研發的新興技術已為侵權時之通常知識為由，任憑專利權人將其於申請時所完成之發明構思延伸至當時無法想像的新興技術，始符合先占之法理，如圖1。然而若爭執之技術特徵並非解決問題、達成功效之新穎特徵，而與發明構思無涉，新興技術取代該技術特徵係該發明所屬技術領域中具有通常知識者簡易即可達成之置換者，仍有認定均等之可能。

³⁰ 依我國民法第802條：「以所有之意思，占有無主之動產者，除法令另有規定外，取得其所有權。」所稱之先占（preemption, first possession），是一種以所有（全然管理其物）的意思，先於他人占有無主的動產，而取得其所有權的事實行為。參見顏吉承，先占之法理與專利要件，專利師，2014年4月，17期，106-118頁。

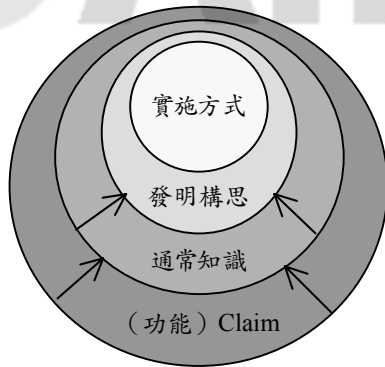


圖1 功能請求項之專利權範圍

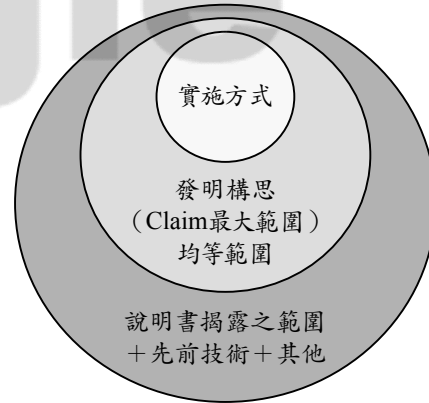


圖2 專利權範圍與說明書之關係

按請求項係以文字記載技術手段，解決說明書中所載之問題，並達成說明書中所載之功效；請求項的技術內容尚包含說明書中所載之問題及功效；但請求項的技術內容並不一定等於申請人已完成之發明構思，因為請求項可能僅界定發明構思的一部分，未界定之部分會被認定貢獻給社會大眾。具體而言，專利權是以說明書所揭露之發明構思為界，若申請人僅發明結構A，但請求項卻界定X功能，嗣後第三人以結構B實現相同功能時，尤其是結構B並非由結構A可輕易完成者，認定該功能請求項涵蓋結構B，對於第三人並不公平。因此，於專利侵權訴訟階段解釋申請專利範圍，會限縮在說明書中所載之實施方式所建構的發明構思（可以理解為該發明所屬技術領域中具有通常知識者依實施方式可以想像無實質差異的均等範圍），即實施方式所能支持的範圍，尚不得涵蓋說明書中已揭露之先前技術或申請人已放棄之部分，如圖2。

前述概念可見於東京地裁平成8年(ワ)22124號判決：「實用新案的申請專利範圍以前述方式記載時，僅依該記載無法明瞭該創作之技術範圍，對前述記載，應審酌說明書詳細說明中所記載之創作，亦即應依詳細說明中所揭露之具體構成所顯示的技術思想，據以確定該創作的技術範圍。但此舉並非要將創作的技術範圍限於說明書中所載的具體實施方式，縱然未記載於實施方式，若該發明所屬技術領域中具有通常知識者從說明書中所載之內容得以實施其構成者，則解釋上應將該技術範圍

包含在內³¹。」亦可見於中國北京高級法院的「專利侵權判定指南」第16條第1項：「對於權利要求中以功能或者效果表述的功能性技術特徵，應當結合說明書和附圖描述的該功能或者效果的具體實施方式及其等同的實施方式，確定該技術特徵的內容。」第17條：「在確定功能性技術特徵的內容時，應當將功能性技術特徵限定為說明書中所對應的為實現所述功能、效果所必須的結構、步驟特徵。」³²

綜合以上說明，筆者以為：最寬廣合理解釋原則，解釋手法趨向放寬，適用於行政機關；申請專利範圍中所載之用語應給予最寬廣的解釋，但必須符合說明書而能為說明書所支持的合理範圍。客觀合理解釋原則，解釋手法趨向窄化，適用於司法機關；申請專利範圍中所載之用語應給予符合社會大眾客觀上所期待而可信賴的合理解釋，得以內部證據及外部證據作為解釋之基礎，但內部證據優先於外部證據。

二、兩解釋原則之調和

眾所周知，在我國或在美國，專利侵權民事訴訟之被告除了可以向法院抗辯被控侵權對象未落入系爭專利權範圍之外，亦可以抗辯系爭專利權無效。在美國，在專利權有效性之攻防中，解釋申請專利範圍亦為一先決步驟³³；無論於專利侵權分析或於專利有效性之攻防中，對於同一申請專利範圍均應作相同的解釋³⁴，差異僅在於：判斷專利權範圍是否遭受侵害，係以解釋後之申請專利範圍與被控侵權對象比對；判斷專利權是否有效，係以解釋後之申請專利範圍與先前技術比對。在我國，當事人對於申請案或舉發案的審定不服，皆有上訴至法院的機制，若解釋申請專利範圍有二種不同解釋原則，有可能導致歧異：(一)以機關區分：行政機關與司法機關的歧異。(二)以是否經專利公告區分：申請案與舉發案的歧異；申請案與侵

³¹ 東京地裁平成10年12月22日判決、平成8年(ワ)22124號、「磁性媒體讀取頭事件」、判例時報，1674號，152頁、判例タイムズ991號，230頁。

³² 中國北京市高級人民法院，專利侵權判定指南，2013年10月9日發布。

³³ *Barnesandnoble.com Inc.*, 239 F.3d at 1343, 57 U.S.P.Q. 2d 1747, 1751-52 (It is elementary in patent law that, in determining whether a patent is valid and, if valid, infringed, the first step is to determine the meaning and scope of each claim in suit.)

³⁴ *W.O. Gore & Associates v. Garlock, Inc.* 842 F.2d 1275 (Fed. Cir. 1988) (The same interpretation of a claim must be employed in determining all validity and infringement issue in a case.)

權案（含專利無效抗辯）的歧異。(三)以訴訟類型區分：申請案與侵權案（含專利無效抗辯）的歧異；舉發案與侵權案（含專利無效抗辯）的歧異。若某專利之舉發案及侵權案同時繫屬智慧財產法院，而該侵權案又有專利無效抗辯，則先審舉發案或先審侵權案是否會有不同結果？甚至先審專利有效性或先審專利侵權是否會有不同結果？

筆者以為智慧財產案件審理法第8條堪為調和二解釋原則之良方：「（第1項）法院已知之特殊專業知識，應予當事人有辯論之機會，始得採為裁判之基礎。（第2項）審判長或受命法官就事件之法律關係，應向當事人曉諭爭點，並得適時表明其法律上見解及適度開示心證。」對於申請專利範圍的解釋及其解釋結果，法院得於準備程序適度開示「已知之特殊專業知識」，並「曉諭爭點」，予當事人有辯論之機會，例如，申請專利範圍涵蓋說明書中所載之先前技術或申請專利範圍未記載某（必要）技術特徵，如何解決說明書中所載之問題？達成該先前技術無法達成之功效？藉以凝聚當事人之攻防焦點，調和二解釋原則之歧異。

為避免二解釋原則之歧異，根本解決之道仍在於行政審查時必須以說明書中所載申請人已完成之發明為基礎，多加思考申請專利範圍與該發明構思之間的對應關係，審慎地審查申請專利範圍是否符合專利法第26條第2項之明確性及支持要件，始能避免於司法訴訟階段限縮解釋申請專利範圍。

有謂不論是最寬廣合理解釋或客觀合理解釋，結果都是不利於申請人或專利權人，顯不公平且失衡，無益於產業之發展。按專利侵權訴訟與一般民事訴訟不同，不僅要考慮專利權對照先前技術之貢獻，保護專利權人的利益，更要充分考慮社會大眾的利益，不得將專利權人未完成之技術納入保護範圍，始符合公平原則。無論是最寬廣合理解釋或客觀合理解釋，均是為解決有疑義之專利權範圍，若申請專利範圍即為專利權人所完成之發明，明確而為說明書所支持，並未抵觸先前技術而超過其應有的範圍，二者之解釋結果不會有二致，自當無須調和二解釋方法。然而，撰寫申請專利範圍係專利權人的責任，因撰寫上的瑕疵所生之不利益，依理，仍應由專利權人承擔；由社會大眾承擔，顯不公平。何況，於司法訴訟階段，專利權人得藉更正申請專利範圍矯正瑕疵，尚得因應行政程序或訴訟程序之差異，考量其策略作為，以為防禦，並非全然不利而無迴旋之空間。

表面上「最寬廣合理解釋原則」與「客觀合理解釋原則」有歧異，甚至「以申請專利範圍為準」（偏周邊限定主義）與「審酌說明書及圖式」（偏中心限定主義）亦有差異，然而，只要回歸申請專利範圍應以說明書內容所建構的發明構思為界之法理，解釋申請專利範圍時即有所依歸，亦符合公平原則。相對地，若依我國專利界的傳統觀念，以申請專利範圍中所載之內容「是否明確」為分野，請求項明確者，以申請專利範圍為準，請求項不明確者，始得審酌說明書及圖式，則解釋申請專利範圍的結果常會因人、因時、因地而異，以致於無所依循。

陸、結 論

依美國MPEP及聯邦巡迴上訴法院於2005年Phillips案之判決，行政機關於申請案之審查階段與司法機關於專利侵權民事訴訟階段中所採用的解釋原則或方法並不完全相同，前者係以「最寬廣合理解釋」為原則，後者係以「客觀合理解釋」為原則。二機關採用不同的解釋原則，原因在於：申請過程中，申請人有機會修正申請專利範圍，審查人員賦予申請專利範圍最寬廣的解釋，經授予專利權後，可以避免其取得之專利權被解釋得過廣而超過應有的範圍，以致於牴觸先前技術而無效。

申請專利之階段，解釋申請專利範圍之目的在於確定申請專利之發明的範圍，以供行政機關判斷其是否符合專利要件；核准專利後之訴訟階段，解釋申請專利範圍之目的在於客觀解釋經公告之申請專利範圍的意義，合理界定其權利範圍。由於不同階段解釋申請專利範圍之目的略有不同，以致於不同階段所運用之原則自當有差異，申請專利之階段係採最寬廣合理解釋之原則，核准專利後之訴訟階段係採客觀合理解釋之原則。然而，無論是哪一種原則，實際操作時皆不宜僵化，仍須回歸到先占法理，徹底瞭解發明人真正發明了什麼及其以申請專利範圍界定了什麼³⁵，始能符合各自之目的。

³⁵ *AWH Corp.*, Nos. 03-1269, at 1286, 2002 U.S. App. LEXIS 13954 (en banc) (Ultimately, the interpretation to be given a term can only be determined and confirmed with a full understanding of what the inventors actually invented and intended to envelop with the claim.)

基於前述分析說明，可以歸納三點結論：

- 一、無論是審查階段或訴訟階段，申請專利範圍或其解釋結果皆應限於申請人所完成之發明，不得超出說明書內容所先占之技術範圍，始為正確、合理。
- 二、於審查階段，最寬廣合理解釋原則，係趨向擴張解釋申請專利範圍，其目的在於藉修正程序合理限縮申請專利範圍，以符合先占之法理，並避免專利權有專利無效之事由；於訴訟階段，客觀合理解釋原則，係趨向限縮解釋申請專利範圍，其目的在於使申請專利範圍清楚、明確，以符合先占之法理，並避免違反專利有效原則及公示原則。
- 三、因應不同階段應採行不同解釋原則，始能符合程序限制（訴訟階段無從向司法機關申請修正或更正），並解決個案可能的瑕疵，藉適時曉諭爭點、開示心證之程序機制，二種解釋原則之間當可調和而無矛盾。