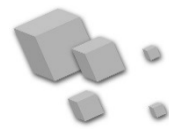




論申請專利範圍明確性之判斷



何啟弘*

壹、前言

我國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）¹。同樣地，經美國最高法院予以肯定的專利侵害分析亦為兩步驟：一、解釋專利各請求項的意義和範圍；及二、判斷被訴裝置是否落入經解釋後各請求項的範圍²。因此，在專利侵害鑑定或分析上，首要工作就是要解釋申請專利範圍各請求項。

另一方面，我國現行專利審查基準中記載：「進行審查時，係依以下步驟進行：(1)理解發明內容：閱讀說明書、申請專利範圍及圖式，以理解並確認申請專利之發明的內容。(2)進行檢索：除全部請求項均屬『無須或無法進行檢索』之情形外，亦即如有任何一項仍得檢索時，應進行檢索。……(3)終止檢索：經檢索後發現

DOI : 10.3966/221845622015070022003

收稿日：2015年4月20日

* 專利師，威爾立國際智權公司資深顧問。本文為筆者於國立交通大學科技法律研究所碩士在職專班的部分研究成果整理。

¹ 經濟部智慧財產局，依1996年元月公告施行之「專利侵害鑑定基準」修正之「專利侵害鑑定要點」，並經司法院於2004年11月2日以秘台廳民一字第0930024793號函送所屬各法院法官供鑑定時之參考，頁1。

² See *Markman v. Westview Instruments, Inc.*, 517 U.S. 370, 374 (1996).

使請求項不符新穎性、進步性等要件之先前技術，或認為後續能發現更接近之先前技術的可能性極微時，得停止該請求項之檢索，並進行次一請求項之檢索。……完成檢索後，應就所檢索到的先前技術與得進行比對之請求項進行新穎性、進步性等要件之認定，並撰寫審查意見及檢索報告」³。又，申請專利之發明，指記載於申請專利範圍中請求保護之申請標的（subject matter）⁴。易言之，在進行檢索以求進入新穎性及進步性比對之前的審查，首要工作為理解並確認記載於申請專利範圍中請求保護之申請標的。

因此，無論是專利侵害之鑑定、分析或是專利審查的進行，第一步都是對申請專利範圍進行「解釋」或者「理解」。拙見以為「理解」（comprehend）應指就申請專利範圍所載內容進行技術涵義的認識至有一定程度瞭解的過程，而所謂的「解釋」（interpret）或「建構」（construe）應指依照所理解的內容賦予申請專利範圍所載發明特定技術涵義的過程，因而「理解」申請專利範圍所載發明內容應先於「解釋」（interpret）或「建構」（construe）申請專利範圍。據此，專利審查上的「理解並確認申請專利範圍所載發明內容」與專利侵害上的「解釋申請專利範圍」本質上均涵蓋「理解申請專利範圍所載發明內容」。然而，當申請專利範圍所載發明內容無法被理解（not to be comprehended）進而無法被解釋（not to be construed）時，是否還能接著進行專利侵害鑑定或專利審查的下個步驟？

2010年，美國聯邦巡迴上訴法院曾在Enzo Biochem, Inc. v. Applera Corp.案中引用Honeywell Int'l, Inc. v. Int'l Trade Comm'n案判決見解⁵，指出「如果申請專利範圍是不明確的，那麼申請專利範圍無法被解釋。而當可供辨識的申請專利範圍解釋無法被提供時，新穎性審查將無法開始」⁶。換言之，當申請專利範圍無法被解釋時，就無從判斷是否具可專利性以及是否侵權。而當申請專利範圍因不明確而無法被理解時，申請專利範圍的解釋將無法進行。因此，在進行「解釋申請專利範圍」之

³ 經濟部智慧財產局，專利審查基準，2013年，第2篇第7章，頁2-7-1至2-7-2。

⁴ 同前註，第2篇第1章，頁2-1-1。

⁵ Honeywell Int'l, Inc. v. Int'l Trade Comm'n, 341 F.3d 1332, 1342 (Fed. Cir. 2003).

⁶ Enzo Biochem, Inc. v. Applera Corp., 599 F.3d 1325, 1332 (Fed. Cir. 2003) (“If a claim is indefinite, the claim, by definition, cannot be construed. Without a discernable claim construction, an anticipation analysis cannot be performed”).

前，應先判斷「申請專利範圍是否明確」。

「申請專利範圍是否明確」的判斷規定於我國現行專利法第26條第2項，而我國專利審查基準規定了「請求項記載原則」，且列舉一些不符合明確性要件的態樣⁷。儘管如此，我國智慧財產局在專利案件審查上以及智慧財產法院在專利訴訟案件裁判上，對於申請專利範圍明確性要件的判斷仍常見分歧，無法確實掌握明確性要件的規範本質及判斷方式。

美國最高法院於2014年6月2日於*Nautilus, Inc. v. Biosig Instruments, Inc.*案（下稱「*Nautilus*案」），確立了申請專利範圍明確性的判斷標準，強調申請專利範圍之明確與否並非從法院解釋申請專利範圍的過程中對於申請專利範圍請求項是否「可供解釋」（*amenable to construction*）或「沒有無法解決的含糊」（*not insolubly ambiguous*）的檢視來判斷，而是決定於熟習發明所屬技術領域人士（*person skilled in the art*）對於申請專利範圍所界定的範圍的理解是否可達「合理確定」（*reasonable certainty*）的程度⁸。

本文嘗試從美國最高法院於*Nautilus*案中對於專利申請專利範圍明確性的判斷標準確立見解出發，觀照我國智慧財產法院及最高行政法院之專利訴訟判決案例，對我國在專利申請專利範圍的明確性判斷上提供建議。

貳、美國專利實務於申請專利範圍明確性要件判斷上的發展

美國專利法上申請專利範圍明確性要件的規定最早制定於1870年⁹，2011年9月16日，美國專利法改革法案（*Leahy-Smith America Invents Act, AIA*）制定通過，並於2012年9月16日生效，成為目前專利法（下稱「新法」）。1952年以來，專利法（下稱「舊法」）上將此一要件規定在第112條第2段落：「專利說明書應以一個或

⁷ 經濟部智慧財產局，註3書，第2篇第1章，頁2-1-18至2-1-30。

⁸ *Nautilus, Inc. v. Biosig Instruments, Inc.*, 134 S. Ct. 2120 (2014).

⁹ 發明人或發現人應具體地指出且清楚地請求自己所請求的發明或發現的零件、改良或組合（*he shall particularly point out and distinctly claim the part, improvement, or combination which he claims as his invention or discovery*）。

多個請求項總結，該請求項能夠具體地指出且清楚地請求申請人所認為是其發明的發明標的」¹⁰。在2012年9月16日之前乃至1952年的專利申請案適用舊法第112條第2段落規定，在2012年9月16日當日或之後的專利申請案適用新法第112條第(b)段落規定。新法第112條第(b)段落規定：「專利說明書應以一個或多個請求項總結，該請求項能夠具體地指出且清楚地請求發明人或共同發明人所認為是其發明的發明標的」¹¹。

一、美國專利訴訟上申請專利範圍明確性要件的判斷標準

(一)美國最高法院及聯邦巡迴上訴法院於Nautilus案前的判斷標準

1916年，最高法院於Minerals Separation, Limited, et al. v. James M. Hyde案指出，專利法上對於申請專利範圍請求項（claims，下稱「請求項」）發明標的明確與否所要求的確定程度（certainty）是合理的程度（reasonable），只要請求項中文字記載（terms of the claims）已經將所對應的多數物質種類以及處理方式的範圍界定出來，則儘管仍留有部分的物質種類或處理方式給熟習該發明所屬技術領域人士去找出，也已算清楚充分明確而能引導所屬技術領域之通常知識者從事成功的發明應用，符合專利法的規定¹²。1938年，最高法院於General Electric Co. v. Wabash Appliance Co. et al.案指出，專利法上對於請求項明確性的要求在於同時捍衛專利權人及其他非專利權人的權利，避免權利範圍的不確定性（uncertainty）讓專利權人享有不合理的優勢以及避免其他非專利權人因該不確定性而處於不合理的劣勢¹³。1942年，最高法院於United Carbon Co. et al. v. Binney & Smith Co.案指出，專利法上「具體指出及清楚請求」（particularity and distinctness）要件所要求的是：請求保護的發明能夠清楚地與既有技術區別，且能夠清楚地劃分出將來的實施行為中何者

¹⁰ 原文為 “The specification shall conclude with one or more claims particularly pointing out and distinctly claiming the subject matter which the applicant regards as his invention.”

¹¹ 原文為 “The specification shall conclude with one or more claims particularly pointing out and distinctly claiming the subject matter which the inventor or a joint inventor regards as the invention.”

¹² Minerals Separation, Limited, et al. v. James M. Hyde, 242 U.S. 261, 271 (1916).

¹³ General Elec. Co. v. Wabash Appliance Corp. et al., 304 U.S. 364, 369 (1938).

是被排除在外的，亦即請求項必須能夠被合理的區分出（*reasonably clearcut*）而讓法院能夠判斷發明的真實性及新穎性是否具備¹⁴。

1981年，美國聯邦第三巡迴上訴法院於 *Rengo Co. Ltd. v. Molins Machine Co., Inc.* 案強調：「書面說明要件（*description*）及可據以實施要件（*enablement*）是針對專利說明書（*specification*）所為之規定，而明確性要件（*definiteness*）是針對請求項所為之規定。明確性要件指的是『請求項的文字記載必須清楚提出申請人所尋求專利權之排他範圍』。此一明確性要件本質上所要求的是請求項文字記載的精確度，而非發明揭露或書面說明的足夠性。因此，當說明書無法與請求項標的相呼應時，就算說明書對於發明之描述未盡充分或無法使所屬技術領域之通常知識者據以實施，該請求項仍可能符合第112條的明確性要件規定。……明確性要件的規範目的是要界定出所請發明的保護界線，以告知他人在跨越那條界線所從事的實驗或發明行為將有侵權風險」¹⁵。由此可見，在規範目的上，請求項之明確性要件不同於說明書之書面說明要件。

2001年8月，聯邦巡迴上訴法院於 *S3 Inc. v. Nvidia Co.* 案指出，請求項的目的並非是為了解釋技術或說明技術如何實現，而是表明獲准專利的法律界限。在尚未借助於專利說明書的說明進行理解時，請求項之文字記載可能有難以理解的情況，但僅僅如此並不必然構成不明確¹⁶。此外，請求項是否因為不明確而無效，取決於熟習所屬技術領域人士者是否能夠借助於專利說明書的說明而辨別出請求項所界定的範圍¹⁷。

2001年9月，聯邦巡迴上訴法院於 *Exxon Research and Engineering Co. v. United States* 案，根據1942年最高法院於 *United Carbon Co. et al. v. Binney & Smith* 案所確立的「請求項不會僅僅因為解釋上具有困難性而被視為不明確」見解指出，「當請求項可供解釋時（*amenable to construction*），儘管解釋工作可能有難度，請求項不會被視為不明確。然而，當請求項文字記載具有無法解決的含糊性（*insolubly*

¹⁴ *United Carbon Co. et al. v. Binney & Smith Co.*, 317 U.S. 228, 236 (1942).

¹⁵ *Rengo Co. Ltd. v. Molins Machine Co., Inc.*, 657 F.2d 535, 551 (3d Cir. 1981).

¹⁶ *S3 Inc. v. Nvidia Co.*, 259 F.3d 1364, 1369 (Fed. Cir. 2001).

¹⁷ *Id.* at 1371.

ambiguous），且無法正確適用限縮解釋時，請求項將被認定為不明確」¹⁸。2005年8月，聯邦巡迴上訴法院於Datamize, LLC. v. Plumtree Software, Inc.案引用相同的判斷標準指出，請求項只有在無法供解釋（not amenable to construction）或具有無法解決的含糊性（be insolubly ambiguous）時會構成不明確，而請求項的文字記載（claim terms）明確與否決定於這些文字記載是否被賦予有合理意義（reasonable meaning）。此外，請求項的範圍界定不能僅憑任一可實施該發明之特定個人之未受限的主觀意見而為決定，必須提供客觀標準讓公眾藉以決定所請發明的範圍¹⁹。

2008年1月，聯邦巡迴上訴法院於Halliburton Energy Services, Inc. v. M-I LLC案指出，當請求項的限制條件是以純功能用語（purely functional terms）來界定时，判斷該限制條件是否足夠明確，高度依賴於專利說明書的揭露內容及熟習所屬技術領域人士的通常知識²⁰。

2010年3月，聯邦巡迴上訴法院於Enzo Biochem, Inc. v. Applera Corp. et al.案指出，請求項是否因不符合舊法第112條第2段落規定而無效的判斷屬於法律問題，而主張專利因請求項不明確而無效的一方必須提出清楚且具說服力程度（clear and convincing）的證據。決定請求項是否不明確，須判斷熟習所屬技術領域人士是否能夠理解所請發明，並可採用解釋申請專利範圍的一般原則（general principles of claim construction）來進行判斷。易言之，請求項之文字記載、專利說明書之內容及申請檔案歷史等內部證據必須列入考慮。同時，聯邦巡迴上訴法院指出，當請求項涉及程度性用語（word of degree）時，法院必須判斷專利說明書是否提供了藉以衡量該程度的標準（some standard for measuring that degree）²¹。

（二）美國最高法院於Nautilus案的判斷標準

綜上所述，美國專利實務上對於申請專利範圍之明確性要件的判斷標準，在2001年以前主要是遵循最高法院於1916年至1942年所建立的標準，即要求請求項文字記載必須清楚到足以讓熟習發明所屬技術領域人士對於所界定範圍的理解達到合

¹⁸ Exxon Research and Engineering Company v. United States, 265 F.3d 1371, 1375 (Fed. Cir. 2001).

¹⁹ Datamize, LLC. v. Plumtree Software, Inc., 417 F.3d 1342, 1347 (Fed. Cir. 2005).

²⁰ Halliburton Energy Services, Inc. v. M-I LLC, 514 F.3d 1244, 1255-56 (Fed. Cir. 2008).

²¹ *Supra* note 6.

理的確定程度（reasonable certainty）或者能夠合理的區分出（reasonable clearcut）。然而，自2001年的Exxon Research and Engineering Co. v. United States案起，聯邦巡迴上訴法院基於最高法院60年來所建立的上述標準，進一步闡釋為請求項明確與否端視請求項是否「可供解釋」（amenable to construction）以及解釋後的請求項是否「沒有無法解決的含糊」（not insolubly ambiguous）。對此，2014年6月最高法院於Nautilus案中推翻了此番見解，認為此種判斷標準欠缺了舊法第112條第2段落所要求的精確度（precision），造成下級法院在法規適用上的困惑，並要求聯邦巡迴上訴法院對於受爭議的請求項是否符合明確性要件能以合適的標準再次考慮，而於判決中廢棄聯邦巡迴上訴法院的判決並發回重審。

最高法院重申舊法第112條負有在專利權人與公眾之間維持審慎平衡（delicate balance）的責任，並指出舊法第112條第2段落要求「一件專利的請求項，必須讓熟習所屬技術領域人士基於說明書以及申請歷史之記載，理解該專利所請發明的範圍到達合理確定的程度（reasonable certainty）」²²。此一明確性要件必須斟酌語言上的固有限制（inherent limitation of language），儘管不要求「絕對精準度」（absolute precision），仍要求「清楚」（clarity）。些許少量的不確定性是為了保有對創新的適當鼓勵所必須付出的代價。

最高法院表示其所採取的申請專利範圍明確性要件判斷標準一如既往，亦即「專利法上對於請求項發明標的明確與否所要求的確定程度就是合理的程度」。最高法院引用Carnegie Steel Co. v. Cambria Iron Co.案的判決見解指出：「任何專利說明書中的敘述，只要是用熟習所屬技術領域的語言表示，且足以告知熟習所屬技術人士所請專利發明之明確特性，並警示他人所請求的專屬排他對象為何，那麼該敘述就足以明確」²³。此外，明確性要件的探究必須依循著專利申請當時熟習所屬技術領域人士的理解來進行，而非事後以法院觀點所認為的結果²⁴，並指出聯邦巡迴

²² *Supra* note 8, at 2129 (“to require that a patent’s claims, viewed in light of the specification and prosecution history, inform those skilled in the art about the scope of the invention with reasonable certainty”).

²³ *Carnegie Steel Co. v. Cambria Iron Co.*, 185 U.S. 403, 437 (1902).

²⁴ *Supra* note 8, at 2130 (“the definiteness inquiry trains on the understanding of a skilled artisan at the time of the patent application, not that of a court viewing matters *post hoc*”).

上訴法院對於申請專利範圍請求項之明確性的精確度要求，如果可以容許其相較於「具有無法解決的含糊」的門檻只是稍微來得高一些，將削弱明確性要件的公示功能（public-notice function）並讓阻礙創新之不確定區域（zone of uncertainty）繼續發展²⁵。

值得注意的是，最高法院指出，聯邦巡迴上訴法院對「具有無法解決的含糊」此用語的完整解釋「如果對於申請專利範圍的文字記載經合理努力解釋後的定義，仍無法提供足夠的具體性及清楚性來告知熟習所項技術領域人士申請專利範圍的界線，那麼申請專利範圍即具有無法解決的含糊，並因不明確而無效」²⁶，反而更能遵循美國專利法第112條規定。

（三）美國聯邦巡迴上訴法院及聯邦地院於Nautilus案後的明確性判斷

在Nautilus案後，聯邦巡迴上訴法院及聯邦地院對於申請專利範圍明確性的判斷，值得觀察。2014年8月25日，美國中加州聯邦地院西分院於Diamond Coating Technologies, LLC. v. Hyundai Motor America, et al.案基於Nautilus案判斷標準，提出下列判斷步驟：一、解釋請求項，當請求項無法被解釋時，視為不明確。二、確認熟習所屬技術領域人士在閱讀說明書及申請檔案歷史後，對於該請求項之正確範圍（correct scope of the claim）之理解是否已達合理確定（reasonable certainty）程度。舉例而言，當熟習所屬技術領域人士發現一個請求項之文字記載中的用語經解釋後，存在多個看起來可被接受但實質上卻相異（multiple equally plausible but materially dissimilar）的涵義時，儘管各個涵義不具有無法解決的含糊性（insolubly ambiguous），該請求項仍會被認為未滿足合理確定要求。需注意的是，在此步驟中，即使熟習所屬技術領域人士對於請求項之文字記載中的用語可以作出正確解釋，仍須進一步判斷該解釋是否具有含糊性（ambiguous）致使熟習所屬技術領域人士對於所請發明之範圍的理解無法達到合理確定的程度，如是該用語即不明確²⁷。

²⁵ *Supra* note 8, at 2130.

²⁶ *Supra* note 8, at 2130 (“If reasonable efforts at claim construction result in a definition that does not provide sufficient particularity and clarity to inform skilled artisans of the bounds of the claim, the claim is insolubly ambiguous and invalid for indefiniteness”).

²⁷ Diamond Coating Technologies, LLC. v. Hyundai Motor America, et al., Case No. 8:13-cv-01481-

以下針對Nautilus案後聯邦巡迴上訴法院及聯邦地院的若干專利訴訟案例進行整理，歸納出明確性的判斷要點。

1. 請求項之文字記載未見於說明書中，非屬不明確問題

2014年6月20日，聯邦巡迴上訴法院於Augme Technologies, Inc. et al. v. Yahoo! Inc.案指出，系爭公告第US 7,640,320號專利之說明書未揭露請求項7之限制條件「unique identifier」並不構成不明確問題，而屬於書面說明要件（written description）或可據以實施要件（enablement）之欠缺²⁸。同樣地，2014年11月3日，德州東區聯邦法院於Harcot Research, LLC. v. Europea Sports Products, Inc.案對系爭公告第US 5,817,364號專利之申請專利範圍解釋作出裁決（claim construction order）指出，請求項1中的文字記載「providing an energy source」並未構成不明確，且強調：說明書並未支持請求項文字記載的問題屬於書面說明要件或據以實施要件欠缺的問題，非屬明確性要件欠缺問題²⁹。

2. 請求項之文字記載必須給予足夠的客觀指引，讓熟習所屬技術領域人士理解何者在界定範圍內，何者在界定範圍外，方屬明確

2014年8月6日，北加州聯邦地院在Prolifiq Software Inc. v. Veeva System Inc.案對系爭公告第US 7,634,556號及第US 8,296,378號專利之申請專利範圍解釋作出裁決指出，請求項之文字記載如無法提供一個藉以決定所請發明範圍的客觀標準，而是依靠實施該發明之人不受限的主觀意見，那麼該請求項之文字記載就無法讓熟習所屬技術領域人士在發明範圍的認知上達到合理確定的程度³⁰。尤其，地院特別指出，為了能夠讓熟習所屬技術領域人士判斷請求項的範圍界線，除了要讓熟習所屬技術領域人士得知何者是在界定範圍之內，還必須讓熟習所屬技術領域人士得知何

MRP (DFM), 2014 WL 5698445, at *4 (C.D.Cal. Aug. 25, 2014).

²⁸ Augme Technologies, Inc. et al. v. Yahoo! Inc., 755 F.3d 1326, 1337 (Fed. Cir. 2014).

²⁹ Harcot Research, LLC. v. Europea Sports Products, Case No. 2:13-cv-228-JRG-RSP, 2014 WL 5603653, at *8 (E.D.Tex. Nov. 3, 2014).

³⁰ Prolifiq Software Inc. v. Veeva System Inc., Case No. 3:13-cv-03644, 2014 WL 3870016, at *5 (N.D.Cal. Aug. 6, 2014).

者是在界定範圍之外³¹。

2014年9月10日，聯邦巡迴上訴法院在Interval Licensing LLC. v. AOL, Inc. et al. 案判決中肯認華盛頓州西區聯邦地院的見解指出，由於系爭公告第US 6,034,652號及第US 6,788,314號專利之請求項文字記載中用語「in an unobtrusive manner that does not distract a user」具高度主觀性（highly subjective），且字面上給予熟習所屬技術領域人士的技術涵義指引太少，因而構成不明確。易言之，請求項文字記載對於「內容影像是藉由何種方式顯示給使用者觀看」（the manner in which content images are to be displayed）並未給予客觀的指引（objective indication）³²。此外，基於專利說明書及申請檔案歷史，該用語與專利說明書內所載實施例之間的關係太不確定（too uncertain）³³。因而，讓熟習所屬技術領域人士向他人請益請求項所界定的範圍時，可能會得到無法預期的答案，而這樣的含糊情況將落入最高法院於Nautilus案曾告誡之阻礙創新發展的「不確定區」（zone of uncertainty）³⁴。

2014年12月5日，聯邦巡迴上訴法院於DDR Holdings, LLC v. Hotels.com, L.P., et al. 案指出，申請專利範圍明確性的判斷屬於法律問題，須由上訴法院重新審理（de novo）³⁵，對於請求項文字記載中「帶有主觀涵義用語」（subjective terms）而言，並非說明書中記載了若干例子就可謂符合明確性要件。系爭公告第US 7,818,399號專利請求項文字記載中用語「visually perceptible elements」或「look and feel」並非屬於「帶有主觀涵義用語」，其在系爭專利申請當時所屬技術領域中已建立了「充分客觀涵義」（sufficiently objective meaning），而系爭專利說明書中的說明及記載實施例也都能與這樣的涵義相符合。因而，對於熟習所屬技術領域人士而言，可理解系爭專利之申請專利範圍達合理確定程度，並未構成不明確³⁶。

同樣地，2015年1月23日，德拉瓦州聯邦地院於Intellectual Ventures I, LLC, et

³¹ *Id.* at *6.

³² Interval Licensing LLC. v. AOL, Inc. and Apple, Inc. and Google, Inc. and Yahoo! Inc., 766 F.3d 1364, 1371 (Fed. Cir. 2014).

³³ *Id.* at 1373.

³⁴ *Id.* at 1374.

³⁵ DDR Holdings, LLC v. Hotels.com, L.P., et al., 2014 WL 6845152, at *13 (C.A. Fed. (Tex.) Dec. 5, 2014).

³⁶ *Id.* at *14.

al. v. Canon Inc. et al.案表示，系爭公告第US 7,315,406號專利之說明書對於請求項文字記載中用語「scan control signal」及「timing control signals」並未提供足夠的技術涵義指引，無法合理確定地告知熟習所屬技術領域人士所界定的發明範圍，因而構成不明確³⁷。系爭公告第US 7,315,406號專利之技術係關於掃描器（scanner）之電路，其電路架構示意圖請參見圖1。

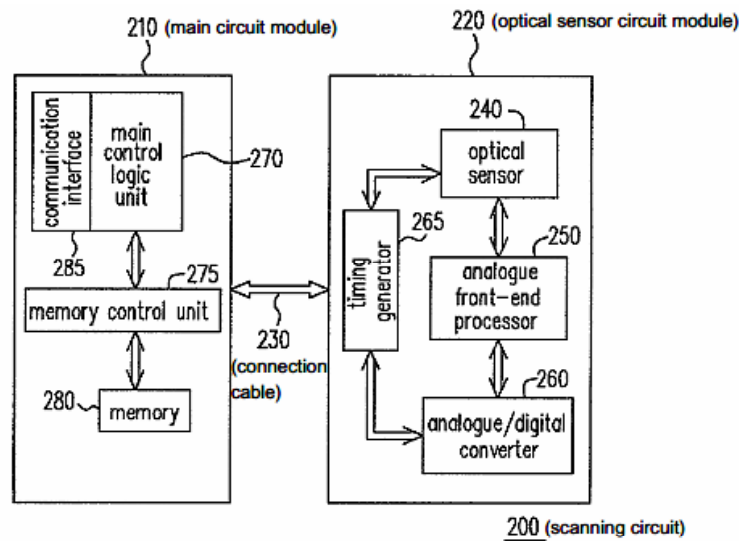


圖 1

3. 請求項文字記載之字面通常解釋或說明書內容已提供足夠的技術涵義指引者，不會構成不明確

2014年6月25日，德州聯邦地院於Thomas Swan & Co. Ltd. v. Finisar Corp., et al. 案之馬克曼審理庭（Markman hearing）指出，依據最高法院於Nautilus案所建立的明確性判斷標準，系爭公告第US 8,335,033號、第US 8,089,683號、第US 7,664,395號及第US 7,145,710號專利請求項之爭議用語（disputed terms）「全像圖」（hologram），依其字面通常解釋可得到「全像圖（hologram）是用來控制空間燈

³⁷ Intellectual Ventures I, LLC, et al. v. Canon Inc. et al., Case No. 13-473-SLR, 2015 WL 307868, at *1 (D.Del. Jan. 23, 2015).

光調變器 (Spatial Light Modulator, SLM) 的入射光」這樣的指示，而讓熟習所屬技術領域人士對於發明範圍的理解達到合理確定的程度，因而不構成不明確³⁸。

2014年9月9日，北加州聯邦地院聖荷西分院於Apple, Inc. v. Samsung Electronics Co., Ltd. et al.案表示，系爭公告第US 8,046,721號專利之請求項8文字記載中用語「解鎖」(unlock)並未如被告所言構成不明確，其理由是從專利說明書的描述可以區別「解鎖狀態」(unlocked state)及「上鎖狀態」(locked state)的不同，而一名熟習所屬技術領域人士亦證實其可以毫無困難地理解請求項8中「上鎖狀態」(locked state)及「解鎖狀態」(unlocked state)的不同，而請求項8文字記載本身的字面通常解釋 (plain and ordinary meaning) 亦是清楚的。尤其，被告方的專家在向陪審團解釋系爭專利技術與先前技術之差異時，也能夠解釋裝置在何時會解鎖 (unlock)³⁹。系爭公告第US 8,046,721號專利之技術是關於手持電子裝置之使用者介面的觸控解鎖操作，其解鎖過程示意圖如圖2所示。

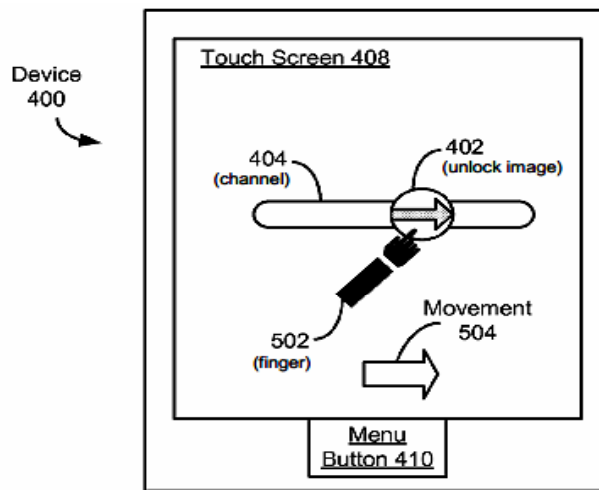


圖2

³⁸ Thomas Swan & Co. Ltd. v. Finisar Corp., et al., Civil Action No. 2:13-cv-00178-JRG, 2014 WL 2885296, at *10-12 (E.D.Tex. June 25, 2014).

³⁹ Apple, Inc. v. Samsung Electronics Co., Ltd. et al., Case No:12-cv-00630-LHK, 2014 WL 4467837, at *11 (N.D.Cal. Sep. 9, 2014).

4. 請求項文字記載之技術涵義無從得知者，構成不明確

2014年7月9日，路易斯安那中區聯邦地院於Kyle Broussard, et al. v. Go-Devil Manufacturing Co.案表示，系爭專利請求項中用語「short-tail」無法由說明書中得到其最大長度限制的指示，導致會涵蓋傳統的「long-tail」，無法讓熟習所屬技術領域人士對於發明範圍的理解達到合理確定的程度，因而系爭專利被判定構成不明確而無效⁴⁰。

2014年7月14日，紐澤西州聯邦地院於In re TR LABS PATENT LITIGATION案，對被告聲請系爭公告第US 7,260,059號專利因請求項文字記載「increases and optimizes demand served」不明確而無效的即席判決（Summary Judgement of Invalidity）作出准予裁決（granted order）表示，原告所賴以聲稱申請專利範圍屬明確的十二個說明書段落，並無法讓熟習所屬技術領域人士理解所謂的「optimize demand served」是藉由哪種方式來達成，因而構成不明確⁴¹。

2014年11月3日，德州東區聯邦法院於Harcol Research, LLC. v. Europea Sports Products, Inc.案，對系爭公告第US 5,817,364號專利之申請專利範圍解釋作出裁決表示，請求項7中的文字記載「large and rapid energy supply」，無法讓熟習所屬技術領域人士從字面通常解釋或說明書內容得知能量供應的大小（how much that energy supply should be）或者造成快速能量供應的機制（what makes it a rapid supply of energy），從而無法理解請求項7界定範圍至合理確定的程度，構成不明確⁴²。

2014年11月19日，南加州聯邦地院於Samy Abdou v. Alphatec Spine, Inc.案，對被告所提系爭專利因構成不明確而無效的即席判決聲請作出准予裁決表示，系爭公告第US 7,951,153號專利之請求項1、6、8、12及21中的文字記載用語「defined anatomical position」、「defined anatomical relationship」及「defined spatial relationship」，以及系爭公告第US 8,172,855號專利之請求項6及28中的文字記載用語「attaches on to a first surface」及「in proximity to the first vertebral bone」構成不

⁴⁰ Kyle Broussard, et al. v. Go-Devil Manufacturing Co., Case No.3:08-cv-00124-BAJ, 29 F. Supp. 3d 753, at *804 (M.D.La. July 9, 2014).

⁴¹ In re TR LABS PATENT LITIGATION, Civil Action No. 09-3883-PGS-DEA, 2014 WL 3500596, at *6 (D.N.J. July 14, 2014).

⁴² *Supra* note 29.

明確，其理由是：申請專利範圍或說明書中並未有任何說明可以指引熟習所屬技術領域人士，有關精確瞄準手術位置的方式，而「in proximity」的鄰近程度為何亦無法被合理確定地理解⁴³。系爭公告第US 7,951,153號專利之技術是關於脊椎矯正裝置的植入，該裝置的示意圖如圖3所示。

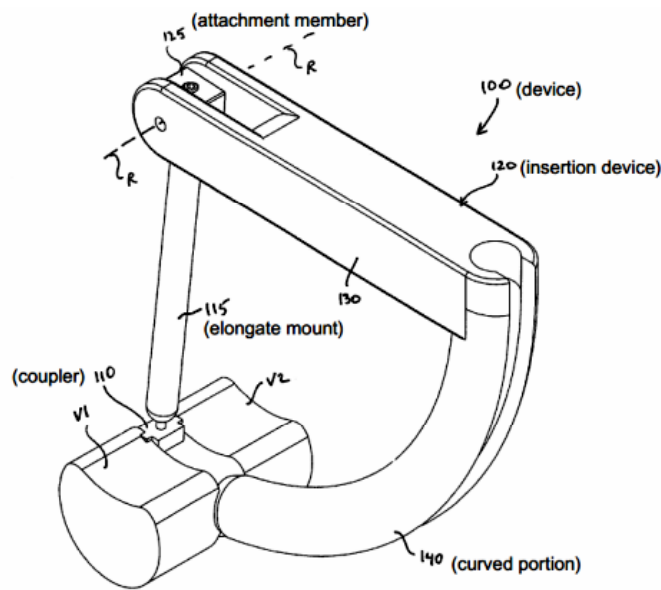


圖3

5. 專家證言 (expert testimony) 有助於辨識熟習所屬技術領域人士所能理解的發明範圍是否已達合理確定程度

2014年7月9日，紐澤西州聯邦地院在Mycone Dental Supply Co., Inc. v. Creative Nail Design, Inc.案之審理過程中同意被告的意見表示，專家證言有助於辨識熟習所屬技術領域人士所能理解的發明範圍是否已達合理確定程度⁴⁴。值得注意的是，2014年9月15日，俄亥俄州南部聯邦地院西分院於The Procter & Gamble Company v.

⁴³ Samy Abdou v. Alphatec Spine, Inc., case no. 12-cv-1804 BEN (RBB), 2014 WL 6611422, at *8 (S.D.Cal. Nov. 19, 2014).

⁴⁴ Mycone Dental Supply Co., Inc. v. Creative Nail Design, Inc., Civil Action No. 11-4380 (JBS/KMW), 2014 WL 3362364, at *3 (D.N.J. July 9, 2014).

Team Technologies, Inc., et al.案，對被告所提系爭公告第US 5,891,453號、第US 5,894,017號、第US 7,122,199號專利因不明確而無效之即席判決聲請作出否決裁決時指出，專利審查人員被認為是具有解釋引用文獻之專門知識且可以藉著所從事的工作熟知所屬技術領域。專利審查人員對於所請專利發明的審查應對及理解，可以進一步證明熟習所屬技術領域人士可理解請求項中用語「substantially/almost unnoticeable when worn」，而讓熟習所屬技術領域人士理解該發明範圍達合理確定的程度（a degree of reasonable certainty）⁴⁵。

6. 請求項因不明確而無效的舉證須達清楚且具說服力（clear and convincing）的程度，否則仍被視為明確

2014年7月23日，賓夕法尼亞州西區聯邦地院於In re Maxim Integrated Products, Inc.案，對被告向法院提出重新考慮系爭公告第US 6,237,095號專利請求項文字記載「verification signal」是否確無不明確情事的聲請作出否決裁決（denied order）表示，最高法院於Nautilus案中對於申請專利範圍是否明確的判斷，主要闡明的是申請專利範圍的公示作用⁴⁶；本案中，被告必須負「清楚且具說服力」（clear and convincing）程度的舉證責任來證明，請求項中被質疑構成不明確的文字記載具有無法解決的模糊性且無法被賦予任何合理的意義⁴⁷。因此，當參照專利之內部證據後顯示，原告所提系爭專利請求項文字記載「verification signal」對於熟習所屬技術領域人士於發明範圍之理解上如非無法合理確定時，倘被告無法提出「清楚且具說服力」的反證讓任何合理的人（reasonable persons）相信該文字記載係屬不明確時，法院為了維持專利的有效性，將作出該文字記載係屬明確的判斷⁴⁸。這裡所謂

⁴⁵ The Procter & Gamble Company. v. Team Technologies, Inc., et al., Case No: 1:12-cv-552, 2014 WL 4626011, at *5 (S.D. Ohio Sep. 15, 2014).

⁴⁶ In re Maxim Integrated Products, Inc., Master Docket Misc. Case No. 12-244, 2014 WL 3696137, at *3 (W.D. Pa. July 23, 2014). (“The Court expressed primary concern with the public-notice function of a patent’s claim”).

⁴⁷ *Id.* at *5. (“the burden is on the Ops to prove, by clear and convincing evidence, that the term is insolubly ambiguous and incapable of being given any reasonable meaning.”)

⁴⁸ *Id.* at *9. (“When evidence is such that reasonable persons can disagree, this court is constrained to issue a construction that preserves the validity of the claim.”)

「合理的人」是一法律上虛擬之人，一般意指在社會上的行為舉止，所表現出的注意能力、技藝能力及判斷能力已達普通水準之人⁴⁹。2014年8月6日，中加州聯邦地院西分院於The California Institute of Technology v. Huges Communications Inc., et.案指出，當請求項文字記載本身的字面意義（plain meaning）夠清楚時，被告提出該文字記載係屬不明確的證據必須具說服力⁵⁰。

7. 請求項文字記載之涵義過廣，不構成不明確

2014年8月6日，中加州聯邦地院西分院於The California Institute of Technology v. Huges Communications Inc., et.案指出，儘管系爭公告第US 8,284,833號專利請求項文字記載「combine」於專利說明書中並未出現或未有清楚的定義而且涵義很廣，然而熟習所屬技術領域人士對於該用語之廣度的掌握可以達合理確定的程度，仍屬明確。因而，當一個請求項文字記載的用語涵蓋了廣泛的技術涵義時，只要熟習所屬技術領域人士經過努力後能夠辨識該用語的外圍界線，該用語本身並不構成不明確⁵¹。同樣地，2015年1月21日，德州東區聯邦地院馬歇爾分院於Freeny, et al. Murphy USA Inc.案，對系爭公告第US 6,076,071號及第US 6,513,016號專利之申請專利範圍解釋作出裁決表示，儘管很多結構都能滿足請求項文字記載中的「store system computer constructed to communicate」此一限制條件，但這並不意味著不明確必然成立。基於請求項中其他限制條件對於該限制條件之含意所提供的指引（guidance），已能讓該限制條件的含意被清楚地理解，因而無須進一步解釋該限制條件⁵²。法院最後裁定該限制條件之解釋以其字面本身解釋即已足夠。

8. 請求項同時記載不同發明類別時，不一定不明確

2014年9月30日，德拉瓦州聯邦地院於Bayer Pharma AG, et al. v. Watson

⁴⁹ The Free Dictionary By Farlex, available at <http://legal-dictionary.thefreedictionary.com/Reasonable+Person> (last visited June 22, 2015).

⁵⁰ The California Institute of Technology v. Huges communications Inc., Case No. 2:13-cv-07245-MRP-JEM, 2014 WL 3866129, at *12 (C.D.Cal. Aug. 6, 2014).

⁵¹ *Id.* at *16.

⁵² Freeny, et al. v. Murphy USA Inc., Case No. 2:13-cv-791-RSP, 2015 WL 294102, at *16 (E.D.Tex. Jan. 21, 2015).

Laboratories, Inc.案表示，聯邦巡迴上訴法院曾指出當單一請求項記載兩個不同法定發明類別時，例如產品及產品的使用方法，並無法讓熟習所屬技術領域人士得知該發明範圍，應基於舊法第112條第2段落之規定而為無效⁵³。然而，後來有法院認為這樣的判斷標準適用的前提必須是，請求項之文字記載指向使用者的動作（user actions）而非系統能力（system capacities）⁵⁴。因此，系爭公告第US 8,071,577號專利請求項1及2之文字記載用語「phase」及「daily」，由於其並未指向使用者動作，且相較於清楚記載有方法步驟的請求項3而言，其間的差異是顯而易見的，因而熟習所屬技術領域人士並不會認為請求項1及2之文字記載包含了方法步驟而造成不明確⁵⁵。據此，聯邦地院駁回被告提出之系爭專利因不明確而無效的請求。

9. 請求項文字記載用語未有前置基礎時，必須在非限縮解釋前提下進行明確性判斷

2014年11月20日，德州東區聯邦地院泰勒分院於Adaptix, Inc. v. Huawei Technologies Co. Ltd., et al.案指出，請求項文字記載中的用語未載明前置基礎（antecedent basis）並不必然構成不明確，並引用先前判決說明前置基礎可以藉隱性的方式表達（presented by implication）⁵⁶。然而，基於最高法院於Nautilus案所闡明者，聯邦地院也指出判斷請求項是否構成不明確必須在未對請求項進行限縮解釋（narrowing construction）的情況下進行。因此，系爭公告第US 6,947,748號專利之請求項8及系爭公告第US 7,454,212號專利之請求項9、10之文字記載「each cluster」，如未對其進行限縮解釋時，其自身涵義將構成不明確⁵⁷。

10. 請求項之文字記載以功能手段語言撰寫者之判斷

2014年6月20日，聯邦巡迴上訴法院於Augme Technologies, Inc. et al. v. Yahoo!

⁵³ Bayer Pharma AG, et al., Watson Laboratories, Inc., Civil Action No. 12-1726-LPS-CJB, 2014 WL 4954617, at *8 (D.Del. Sep. 30, 2014).

⁵⁴ *Id.* at *6.

⁵⁵ *Id.*

⁵⁶ Adaptix, Inc. v. Huawei Technologies Co. Ltd., et al., Case No. 6:13-cv-00438, 2014 WL 6609560, at *8-9 (E.D.Tex. Nov. 20, 2014).

⁵⁷ *Id.*

Inc.案，肯認聯邦地院的判決表示，系爭公告第US 6,594,691號專利之請求項19及20中以功能手段語言撰寫之限制條件「means for assembling, at said server system, said second computer readable code module」並不明確，理由是說明書中並未揭露有對應該「assembling」功能的結構或演算法⁵⁸。2014年6月24日，美國專利上訴暨衝突委員會（Board of Patent Appeals and Interferences）於Ex Parte Edward K.Y. Jung and Clarence T. Tegreene案表示，系爭公開第US 20,060,064,402號專利之說明書中對於請求項19-36、40-42、46-48、52-54及58-60之功能手段語言條件「means for searching」並未揭露對應的演算法，因而構成不明確⁵⁹。

二、「合理確定」程度及「所屬技術領域通常知識」水準說明

在Nautilus案中，美國最高法院指出申請專利範圍明確性要件所要求的是，「熟習所屬技術領域人士」對於請求項所界定範圍之理解須達「合理確定」（reasonable certainty）或者「合理清楚界定」（reasonable clear-cut）的程度。因此，「合理確定」程度的度量以及「所屬技術領域」之通常知識水準的決定無疑是最重要的。

「合理確定」（reasonable certainty）一詞，源於19世紀後半世紀美國侵權行為法（Torts）上所發展出的「合理確定原則」（the reasonable-certainty rule），是關於建立損害發生的舉證標準（standard of proof）。當損害指的是原告未來可能會面臨的疾病或身體不適，而所謂的舉證特別是指透過醫療專家證言所提出者時，常以「醫療上的合理確定」（medical reasonable certainty）一詞出現⁶⁰。一般而言，此一原則主要是用於表示舉證的充分性程度，並依待證事實為「因果關係（causation）存在」抑或「未來損害（future damages）可能發生」而適用⁶¹，而合理確定的程度可藉由所指涉待證事實的舉證充分性程度反映出。於美國侵權行為法訴訟案例中，

⁵⁸ *Supra* note 28.

⁵⁹ Ex Parte Edward K. Y. Jung and Clarence T. Tegreene, Appel No. 2011-005408, 2014 WL 2885584, at *3 (Bd. Pat. App. & Interf. June 24, 2014).

⁶⁰ See Jeff L. Lewin, *The Genesis and Evolution of Legal Uncertainty About “Reasonable Medical Certainty”*, 57 MD. L. REV. 380, 408 (1998).

⁶¹ *Id.* at 467.

所指涉待證事實的舉證充分性程度，有謂相當於通常訴訟程序舉證標準中客觀說服責任（burden of persuasion）的「具優勢性」（preponderance）的證明程度、有謂相當於「清楚且具說服力」（clear and convincing）的證明程度、亦有謂相當於「超越合理懷疑」（beyond reasonable doubt）的證明程度⁶²。當證據「具優勢性」時，其相較於另一方當事人所提證據會被事實調查者（fact finder）認為較具說服力，而以其所支撐的事實而為認定，其證明程度為「待證事實很有可能發生」（more-likely-than-not），即待證事實為真的可能性（likelihood）大於50%；當證據為「清楚且具說服力」時，其相較於另一方當事人所提證據，能夠清楚、直接且具說服力地讓任何合理的（reasonable）事實調查者毫不遲疑地相信待證事實為真，其證明程度為「待證事實非常可能發生」（much-more-likely-than-not），即待證事實為真的可能性大於70%；而「超越合理懷疑」是指，當所有的證據經過充分且公正的考量後，能夠讓事實調查者心理上產生一種持久具說服力且無合理懷疑的確定，其證明程度為「待證事實真實確定」（virtual-certainty），即待證事實為真的可能性大於80%⁶³。因此，「合理確定」的程度依所指涉待證事實的舉證充分性程度的不同，具有50%以上乃至於80%以上的程度區別。此外，有律師提出「合理確定」（reasonable certainty）的程度度量應基於個別專業領域所採用的標準來進行⁶⁴，亦有學者提出「合理確定」（reasonable certainty）的確定程度是介於「優勢證據」之證明程度及「超越合理懷疑證據」之證明程度之間⁶⁵。

考量明確性要件為了發揮權利範圍的公示功能而要求權利範圍界定須有一定的精確度，拙見以為「合理確定」（reasonable certainty）的確定程度應高於「具優勢性」的證明程度，最低應維持相當於「專利說明書等內部證據讓熟習所屬技術領域

⁶² See KEVIN M. CLERMONT, PRINCIPLES OF CIVIL PROCEDURE 479 (3d ed. 2012).

⁶³ See Keyin M. Clermont, *Procedure's Magical Number Three: Psychological Bases for Standards of Decision*, 72 CORNELL L. REV. 1115, 1120 (1987).

⁶⁴ See Mark D. Worthen, Psy.D., *The Curious Story of 'A Reasonable Degree of Professional Certainty'* (May 18, 2011), IN THE NEWS: FORENSIC PSYCHOLOGY, CRIMINOLOGY, AND PSYCHOLOGY-LAW, available at <http://forensicpsychologist.blogspot.com/2011/05/curious-story-of-reasonable-degree-of.html> (last visited Apr. 18, 2015).

⁶⁵ 蔣瑞琴，美國專利侵權訴訟之證據與舉證責任，國立交通大學管理學院科技法律研究所碩士論文，2006年，94頁。

人士理解請求項所界定範圍」此一待證事實能夠被確定的可能性在60%以上水準的證明程度，而基於各個專業領域之專業度不同，依照個別專業領域所採用的標準來進行「合理確定」(reasonable certainty)的程度度量，亦屬妥適。換言之，「合理確定」(reasonable certainty)的確定程度的度量應將「熟習所屬技術領域人士」的通常知識水準併入考量。

依據美國專利審查程序指南(Manual of Patent Examining Procedure, MPEP)之記載，所謂的「熟習所屬技術領域人士」是一虛擬人士，其對於發明提出當時的相關技術係已知曉⁶⁶。熟習所屬技術領域人士並非以所具證書的多寡來決定，而是取決於對相關技術所運用的科學及工程原理是否具有理解能力⁶⁷。

值得注意的是，解析所屬技術領域之通常知識水準對於專利非顯而易見要件的審查(obviousness inquiry)，維持審查的客觀性實屬重要⁶⁸。在判斷發明提出當時所屬技術領域之通常知識水準時，可考慮下面幾個因素：(1)所屬技術領域遭遇到的問題類型；(2)現有技術中針對這些問題所採的解決手段；(3)所屬技術領域中創新發展的快速程度；(4)發明技術的複雜程度；以及(5)所屬技術領域中從業人員的教育水準⁶⁹。

拙見以為，在專利申請專利範圍明確性要件的審查上，解析所屬技術領域之通常知識水準亦可發揮維持審查客觀性的功能，以下判決亦有相同表示。2014年11月11日，美國北加州聯邦地院聖荷西分院於Takeda Pharmaceutical Co., Ltd., et al. v. Mylan Inc. et al.案對於系爭公告第US 6,939,971號、第US 7,339,064號及第US 8,173,158號專利之申請專利範圍解釋作出裁決(claim construction order)時表示，請求項明確與否，必須從熟習所屬技術領域人士的觀點來檢視，因而必須先決定發明申請專利當時所屬技術領域之通常知識水準(the level of ordinary skill in the

⁶⁶ See USPTO, MPEP 2141.03 Level of Ordinary Skill in the Art [R-08.2012] (9th ed. 2014), USPTO.GOV, available at <http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s2141.html#d0e209300> (last visited Mar. 15, 2015).

⁶⁷ Ex parte Hiyamizu, 10 USPQ2d 1393, 1394 (Bd. Pat. App. & Inter. 1988).

⁶⁸ Ryko Mfg. Co. v. Nu-Star, Inc., 950 F.2d 714, 718, 21 USPQ2d 1053, 1057 (Fed. Cir. 1991).

⁶⁹ In re GPAC, 57 F.3d 1573, 1579, 35 USPQ2d 1116, 1121 (Fed. Cir. 1995); See also Custom Accessories, Inc. v. Jeffrey-Allan Indus., Inc., 807 F.2d 955, 962, 1 USPQ2d 1196, 1201 (Fed. Cir. 1986); Environmental Designs, Ltd. V. Union Oil Co., 713 F.2d 693, 696, 218 USPQ 865, 868 (Fed. Cir. 1983).

relevant art)⁷⁰，並引用聯邦巡迴上訴法院於Daiichi Sankyo Co. v. Apotex, Inc.案之判決見解指出，判斷所屬技術領域之通常知識水準的要素包含：(1)發明人的教育水準；(2)所屬技術領域遭遇到的問題類型；(3)現有技術中針對這些問題所採的解決手段；(4)所屬技術領域中創新發展的快速程度；(5)發明技術的複雜程度；以及(6)所屬技術領域中從業人員的教育水準⁷¹。

參、我國智慧財產法院及最高行政法院於專利爭訟案件的判斷

本文進一步針對我國智慧財產法院於專利民事爭訟案件中，對於申請專利範圍明確性所採取的判斷方式，進行歸納整理。採樣的方式是進入司法院法學資料檢索系統進行智慧財產法院之民事類案件檢索⁷²，分別以「專利&明確&無效」及「範圍明確+範圍不明確+請求項不明確+請求項明確」作為全文檢索語詞，並篩選出裁判書中敘及申請專利範圍明確性判斷者共50筆，其中以1993年版專利法第22條第4項⁷³或2003年修正版專利法第26條第3項⁷⁴，明確性要件判斷而為爭點者共27筆，而未將明確性要件判斷列為爭點，但於解釋申請專利範圍時進行了判斷者有23筆。分析結果共可歸納出「申請專利範圍中的文字記載是否明確，應先就字面文義進行判斷」（共3筆）、「申請專利範圍本身的文字記載有不明確或疑義時之判斷」（共36筆）、「申請專利範圍中的文字記載採手段功能用語時之判斷」（共4筆）、「申請專利範圍於同一請求項界定方法及物的發明時之判斷」（共3筆）及「申請專利範圍之用語表達方式之技術意義不明確或缺必要技術特徵，致所屬技術領域

⁷⁰ Takeda Pharmaceutical Co., Ltd., et al. v. Mylan Inc. et al., case no: 13-cv-04001-LHK, 2014 WL 5862134, at *5 (N.D.Cal. Nov. 11, 2014).

⁷¹ Daiichi Sankyo Co. v. Apotex, Inc., 501 F.3d 1254, 1256 (Fed. Cir. 2007).

⁷² 司法院法學資料檢索系統，網址：<http://jirs.judicial.gov.tw/Index.htm>，最後瀏覽日：2014年11月15日。

⁷³ 1993年12月28日全文修正版第22條第4項：「前項申請專利範圍，應具體指明申請專利之標的、技術內容及特點。」

⁷⁴ 2003年1月3日全文修正版第26條第3項：「申請專利範圍應明確記載申請專利之發明，各請求項應以簡潔方式記載，且必須為發明說明及圖式所支持。」

中具有通常知識者無法瞭解其內容並可據以實施時之判斷」（共4筆）五種態樣，其中以「申請專利範圍本身文字記載有不明確或疑義時之判斷」的態樣占大多數，約有七成二，說明如下：

一、申請專利範圍中的文字記載是否明確，應先就字面文義進行判斷

智慧財產法院99年度民專上字第41號民事判決指出：「原核准公告之申請專利範圍載明：『……有關接塊、連接部及溝槽之相對位置及連結關係，其文義並無不明確之處，自應以申請專利範圍之文義為準，無須參酌說明書及圖式』」⁷⁵。依此判決，申請專利範圍中的文字、用語是否明確，應先就字面文義進行判斷，如屬明確，並不需要參酌說明書及圖式。類似見解亦見於智慧財產法院101年度民專訴字第88號及102年度民專上字第49號民事判決。

二、申請專利範圍本身的文字記載有不明確或疑義時之判斷

智慧財產法院97年度民專訴字第6號民事判決指出：「對於申請專利範圍中的文字、用語有不明瞭或疑義的時候，參考說明書及圖式以瞭解其真義乃是最主要的解決方式」以及「於解釋申請專利範圍時，固得審酌發明說明及圖式，惟該審酌發明說明及圖式之目的係為輔助解釋申請專利範圍之不明確，尙不能藉以增加或減少申請專利範圍所載的限定條件」。此判決亦指出：「系爭專利說明書中對於『突設』係『凸出於平面』或『突破合成樹脂層』並無定義，由圖式亦無法辨證，惟由說明書該光擴散板之製法敘述，係將混有珠狀物狀之樹脂塗在基材板片上，之後予以固化成型觀之，應同時包括『凸出於平面』及『突破合成樹脂層』兩種可能情形，而且就巨觀而言，該擴散板於人的肉眼視之實為一薄平面，但其表面微觀下，仍具有起伏凹凸之形狀，故其可有一平均高度之假設平面。因此將『突設』解釋為只要高於該『平面』，但是否有突破合成樹脂層則非所限，應為該技術領域中具有通常知識者參酌系爭專利說明書後所能接受之合理解釋」⁷⁶。

⁷⁵ 系爭專利為新型公告第361568號，專利權已於2008年5月10日因權期屆滿而消滅。

⁷⁶ 系爭專利為發明公告第203125號，專利權已於2012年7月24日因權期屆滿而消滅。

此判決認為當申請專利範圍中的文字、用語有不明瞭或疑義時，應當參考說明書及圖式以瞭解其真義的方式來判斷其明確性，而藉以判斷明確性的說明書及圖式相關內容不得作為解釋申請專利範圍的限定條件。同時，在判斷上應以該技術領域中具有通常知識者的角度來看，並以能獲致可接受之合理解釋為最低要求。

另一方面，智慧財產法院100年度民專上更(一)字第6號判決指出：「……倘說明書並無明確之定義，則須依通常習慣總括之意義予以解釋」。99年度民專訴字第149號指出：「對於申請專利範圍之用語，倘專利權人在發明說明中另創新用語（如科技術語）或就既有用語賦予新的意義，而該新用語或另賦予之意義其文義明確時，即應以該新用語或另賦予之新意義之文義解釋申請專利範圍，僅當專利權人在說明書中沒有對該用語賦予不同含義時，始就申請專利範圍中之用語按『通常和習慣含義』進行解釋」。智慧財產法院102年度民專上字第28號判決採用相同於最高行政法院101年度判字第1031號判決見解，指出：「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。

因此，前述所謂「該技術領域中具有通常知識者參酌系爭專利說明書後所能接受之合理解釋」應涵蓋「參酌專利權人在發明說明書另創新語或就既有用語賦予新的意義」及「參酌依通常習慣總括之意義」所得到者。此外，「獲致可接受之合理解釋」之過程必須盡合理之努力，倘盡合理之努力後仍認定申請專利範圍不明確，始可認定申請專利範圍因此無效。

以上類似見解亦見於智慧財產法院98年度民專訴字第83號、98年度民專訴字第122號、98年度民專上字第57號、99年度民專訴字第13號、99年度民專訴字第16號、99年度民專訴字第59號、99年度民專訴字第128號、99年度民專上字第5號、99年度民專上字第50號、99年度民專上字第52號、100年度民專訴字第93號、100年度民專上字第5號、100年度民專上字第14號、100年度民專上字第21號、100年度民專上易字第19號、100年度民專上更(一)字第11號、101年度民專訴字第27號、101年度民專訴字第118號、101年度民專訴字第139號、101年度民專訴字第155號、101年度民專上字第28號、101年度民專上字第31號、102年度民專訴字第2號、102年度民專

訴字第11號、102年度民專訴字第51號、102年度民專訴字第68號、102民專訴字第77號、102年度民專訴字第95號、102年度民專訴字第111號、102年度民專上字第31號、102年度民專上易字第2號及102年度民專上易字第6號之民事判決。

三、申請專利範圍中的文字記載採「手段功能」用語時之判斷

智慧財產法院97年度民專訴字第18號民事判決指出：「申請專利範圍第1項所載之『多芯結構』並非通常知識中之一般用語，該發明所屬技術領域中具有通常知識者實無法明瞭其意義，且因申請專利範圍第1項中僅記載多芯結構『包含有一多數可互操作之芯結構設置於該至少一器室之內』之結構特徵及『供用於促進該凝結液朝向該蒸發區流動』之特定功能，並未記載足以達成該特定功能之完整結構或材料特徵，故『多芯結構……』這項技術特徵應適用專利法施行細則第18條第8項之解釋方法」及「經解釋後之申請專利範圍第1項包含說明書中所述對應申請專利範圍第1項中所載之功能的技術特徵『……，從蒸發區不斷延伸至凝結區，該蒸發區之毛細結構具有一高毛細吸力因子，該毛細吸力因子會隨著與該蒸發區之距離的增加而減少，……』，該發明所屬技術領域中具有通常知識者參酌申請時的通常知識，能想像一具體物，故請求項1已記載必要技術特徵，且並無不明確」⁷⁷。

智慧財產法院100年度民專上更(一)字第5號民事判決指出：「『手段功能』用語之申請專利範圍，仍必須藉結合發明說明之方式特定出一或複數個具體物品或物質，再由該特定之物及其均等範圍界定出申請專利範圍。如結合發明說明仍無法特定出一具體物品或物質，則該申請專利範圍即無法滿足申請專利範圍必須明確與為發明說明所支持之要求」。

智慧財產法院101年度民專上更(二)字第5號民事判決指出：「系爭專利請求項6違反修正前專利法第71條第3款而有申請專利範圍不明確」及「系爭專利請求項6『設定廣告模式之功能手段或裝置』、『設定廣告類別之功能手段或裝置』、『產生媒合資訊之功能手段或裝置』及『知會廣告媒合系統之功能手段或裝置』等利用手段功能用語方式表示之技術特徵，不論在結構、材料或動作等說明內容，均無法於系爭專利說明書及圖式等內容中，找到相對應於請求項6所載各項功能之相關結

⁷⁷ 系爭專利為發明公告第I293361號，專利權因舉發成立而於2012年2月17日撤銷。

構、材料或動作等文字記載描述內容，且系爭專利請求項6『媒合廣告主與訂閱者』功能，本就非屬其申請時之習知電腦軟體功能。準此，系爭專利說明書或圖式，顯未載明實施請求項6『設定廣告模式之功能手段或裝置』、『設定廣告類別之功能手段或裝置』、『產生媒合資訊之功能手段或裝置』及『知會廣告媒合系統之功能手段或裝置』等技術特徵之必要事項，而使其實施為不可能或困難者，故系爭專利請求項6違反其核准時所適用之修正前專利法第71條第3款規定⁷⁸。」

智慧財產法院100年度民專訴字第64號民事判決指出：「系爭第I260354號專利申請專利範圍第1項所記載之『鬆開輔助手段』經參酌專利明書所敘述對應之結構、材料後，其技術特徵如附件一所示，亦無不明確之情事」。

綜合以上判決見解，當申請專利範圍中的文字採「手段功能」用語時，對於申請專利範圍文字用語是否明確之判斷，仍從所屬技術領域中具有通常知識者的角度觀之，參酌申請時的通常知識或結合說明書中對應之結構、材料或動作等文字記載描述內容特定出一或複數個具體物品或物質，再由該特定之物及其均等範圍界定出申請專利範圍。如無法特定出一具體物品或物質，則該申請專利範圍即屬不明確。

四、申請專利範圍於同一請求項界定方法及物的發明時之判斷

智慧財產法院98年度民專訴字第68號民事判決指出：「本件系爭專利申請專利範圍於同一項請求項均載明其發明標的包括『製造過程』之方法發明『及其產品』的物的發明二項標的，固有不符上開審查基準，致所界定發明標的不明確之情形。但依系爭專利核准審定時之專利法規定，其可作為舉發專利之事由列明於83年1月21日修正公布之專利法第71條，依該條規定，上開系爭發明標的或範疇不明確並非得據為舉發事由。因此，被告抗辯系爭專利係專利審查基準所稱之『發明範疇不明確』之例，依專利法第67條第1項第1款以及同法第26條規定，在本件應認定系爭專利無效部分，非為可採」⁷⁹。

依此判決，當申請專利範圍同一請求項記載了方法發明及物的發明二項標的時，雖會構成發明標的不明確而違反審查基準之規定，但卻不會被認為違反專利法

⁷⁸ 系爭專利為發明公告第479184號，專利權因未依限繳費而於2014年3月11日消滅。

⁷⁹ 系爭專利為發明公告第251388號，專利權已於2012年9月22日因權期屆滿而消滅。

第26條「申請專利範圍應明確記載申請專利之發明」規定。

此外，智慧財產法院101年度民專訴字第113號民事判決指出：「倘無法判斷請求項之範疇為物或方法，將無法判斷專利權究為專利法第56條第1項之物品專利，抑是專利法第56條第2項之方法專利，而無法解釋申請專利範圍，致無法判斷被控侵權物品或方法有無落入申請專利範圍」。至於本件系爭專利請求項1與2究屬物品專利抑或方法專利，法院認為依請求項本身的文字記載，同時具有物之界定關係及方法之界定關係，構成不明確⁸⁰。經上訴後，法院於102年度民專上字第35號民事判決進一步指出，請求項1之標的已載明其所請係為方法，自應載明各步驟之動作或該步驟之功能，以及各步驟間之順序關係等關於方法之具體界定，然僅部分技術特徵為步驟之動作，其餘技術特徵為物之請求項之界定，顯未能明確記載其所請方法請求項之整體內容，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者從申請專利範圍之記載，縱參酌申請時之通常知識，仍無法明確瞭解其意義。

依此二判決，當申請專利範圍一請求項同時載有物之界定關係及方法之界定關係時，會被認為違反專利法第26條「申請專利範圍應明確記載申請專利之發明」規定。

五、申請專利範圍之用語表達方式之技術意義不明確或缺必要技術特徵，致所屬技術領域中具有通常知識者無法瞭解其內容並可據以實施時之判斷

智慧財產法院98年度民專訴字第67號民事判決指出：「本請求項所載『以“非固接方式”……不限以“插入滑動軸接”方式……』，其意義包含眾多結構，並非所有結構均能為新型說明所支持，且其中『……，端視殼體內部導氣承座與懸浮式滑套之接氣底座間之空間『大小』而變，如空間『夠大』亦可採用“可撓性空壓或流體管線”以導入流體者。』因系爭專利說明書及申請專利範圍並未界定大、小之區分標準，是以所載『端視……空間大小而變』之意義將界定出不同之申請專利範圍，所載『如空間夠大亦可』之意義相對標準或程度不明。故本請求項之技術意義並不明確，且未記載於新型說明中所載之實施方式，故有86年5月7日修正公布之專利法

⁸⁰ 系爭專利為發明公告第I311713號，專利權仍有效。

第104條第3款『說明書或圖式，不載明實施必要之事項』的事由⁸¹。

智慧財產法院100年度民專訴字第88號民事判決指出：「請求項具有擇一形式之記載時，擇一形式中選項之間是否未具備類似的性質而構成不明確，可由該些選項是否為所屬技術領域通常知識者所習知且具相同用途而為判斷。據此，法院認為系爭專利請求項關於粒料的各個選項之記載並未構成不明確⁸²。」

智慧財產法院101年度民專上字第45號判決指出：「在系爭專利申請專利範圍第1項並無記載必要之技術特徵『副板』前提下，致無法使熟習該項技術者能瞭解其內容並可據以實施」，並因此認為違反91年1月1日施行之專利法第105條準用第22條第3項⁸³，然而並未因此認定系爭專利申請專利範圍第1項構成不明確⁸⁴。系爭專利創作之立體組合圖如圖4所示。

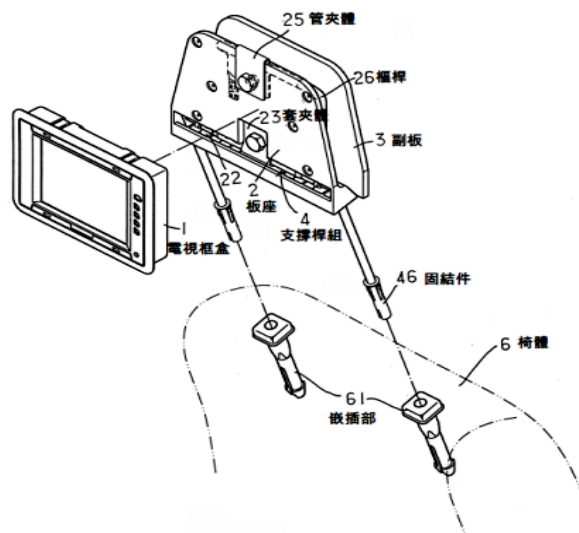


圖4

⁸¹ 系爭專利為新型公告第471377號，專利權已於2012年9月28日因權期屆滿而消滅。

⁸² 系爭專利為發明公告第I330171號，專利權仍有效。

⁸³ 說明書，除應載明申請專利範圍外，並應載明有關之先前技術、發明之目的、技術內容、特點及功效，使熟習該項技術者能瞭解其內容並可據以實施。

⁸⁴ 系爭專利為新型公告第507704號，專利權已於2013年7月20日因權期屆滿而消滅。

智慧財產法院102年度民專上字第42號判決，指出：「所謂必要技術特徵不一致者，係指依發明說明之記載或隱含之內容，並參酌申請時之通常知識，認定獨立項未敘明實施之必要技術特徵，而違反專利法施行細則第18條第2項之規定，即獨立項未敘明實施之必要技術特徵，將導致申請專利範圍不明確（參照專利審查基準第二篇第一章第3.4.1.2.2節）」。

依據以上判決，當申請專利範圍之用語表達方式的技術意義不明確，且說明書中亦無相關說明時，會被認定不明確。又，申請專利範圍獨立項欠缺實施之必要技術特徵時，亦會導致申請專利範圍不明確。

肆、申請專利範圍明確性要件的判斷要點整理

我國現行專利法第26條第2項規定，有關申請專利範圍共包含了五個不同要件規定：「應界定申請專利之發明」、「得包括一項以上之請求項」、「各請求項應以明確方式記載」、「各請求項應以簡潔之方式記載」及「各請求項必須為說明書所支持」。依據立法理由，「各請求項應以明確方式記載」此要件規定係基於下列考量：一、使公眾得自由使用現有技術。二、對專利權人提供明確有效之保護範圍，以使公眾知所遵循，以免構成侵權。明顯地，此要件與「各請求項必須為說明書所支持」兩者具有截然不同的規範目的，「是否明確」與「是否為說明書所支持」在判斷上不應相提並論。前述美國聯邦巡迴上訴法院於Augme Technologies, Inc. et al. v. Yahoo! Inc.案見解可為參考。

基於前述立法理由，我國「各請求項應以明確方式記載」的規範目的與美國最高法院於Nautilus案所闡明者並無不同，均為「申請專利範圍的文字記載必須清楚提出申請人所尋求專利權之排他範圍」本質，亦與近來美國北加州聯邦地院在Prolifiq Software Inc. v. Veeva System Inc.案所指出的判斷精神相符。

因此，於專利訴訟中，申請專利範圍各請求項明確性的判斷，可借鏡美國最高法院於Nautilus案所確立之判斷標準以及中加州聯邦地院西分院於Diamond Coating Technologies, LLC. v. Hyundai Motor America, et al.案之指引，依下列步驟進行：一、解釋請求項，如請求項無法被解釋時，視為不明確。二、確認熟習所屬技術領域人士在閱讀說明書及申請檔案歷史後，對於該請求項之正確範圍之理解是否已達

合理確定程度，亦即考量下列因素及參考專家證言判定是否具有60%以上的確定可能性：(一)發明人的教育水準；(二)所屬技術領域遭遇到的問題類型；(三)現有技術中針對這些問題所採的解決手段；(四)所屬技術領域中創新發展的快速程度；(五)發明技術的複雜程度；以及(六)所屬技術領域中從業人員的教育水準。

另一方面，觀察我國智慧財產法院於專利民事爭訟案件的判決結果，多數認為申請專利範圍明確性要件的判斷應以所屬技術領域中具有通常知識者⁸⁵的角度進行檢視，並以「參酌依通常習慣總括之意義」或「參酌專利權人在發明說明書另創新語或就既有用語賦予新的意義」所能獲致可接受之合理解釋為依據。此判斷方式可謂接近Nautilus案所採取的判斷標準。然而，參照最高行政法院101年度判字第1031號判決，所謂「獲致可接受之合理解釋」之過程必須盡合理之努力，倘盡合理之努力後仍認定申請專利範圍不明確，始可認定申請專利範圍因此無效。此與Nautilus案所強調的「合理確定」卻有不同。

拙見以為「達可獲致合理解釋的地步」易有「將解釋合理化」之嫌，且參照美國中加州聯邦地院西分院於Diamond Coating Technologies, LLC. v. Hyundai Motor America, et al.案的見解，合理解釋後仍需判斷是否具有含糊性而無法讓所屬技術領域之通常知識者合理確認出申請專利的範圍。故而，採「合理確定標準」似乎較為妥適。此外，「盡合理努力」應指參酌專利說明書及申請檔案歷史等所有內部證據所做努力，如未盡所有內部證據的參酌，便是未盡合理努力。再者，在專利訴訟中指控專利因申請專利範圍不明確而無效者，須提出清楚且具說服力（clear and convincing）的證據證明「熟習所屬技術人士盡合理努力後仍無法具體及清楚地理解申請專利範圍之界限達合理確定的程度」，方足以認定專利無效，否則專利的有效性將被維持。

另一方面，我國智慧財產法院於專利民事訴訟判決認為申請專利範圍未敘明必要技術特徵，將導致申請專利範圍不明確。然而，智慧財產法院101年度行專訴第25號判決卻認為申請專利範圍未記載必要技術特徵，不必然構成不明確，並獲最高行政法院102年度判字第202號判決肯認。拙見以為，欠缺必要技術特徵與技術意義

⁸⁵ 依據現行專利法施行細則第14條第1項規定，指具有申請時該發明所屬技術領域之一般知識及普通技能之人。

不明確不同，不必然導致所屬技術領域之通常知識者無法理解而構成不明確，只要能讓所屬技術領域之通常知識者理解申請專利範圍時，仍屬明確；欠缺必要技術特徵的問題應以「無法據以實施」及「無法獲說明書支持」來規範較為妥適。

此外，在「申請專利範圍中的文字記載採手段功能用語」之明確性判斷上，我國智慧財產法院所採方式相同於美國實務上的判斷方式。然而，我國最高行政法院102年度判字第355號判決指出：「……並非以手段功能用語之方式撰寫時，若未敘述該功能之結構、材料或動作及其均等範圍等，即謂不符專利法有關明確及揭露要件之規定，而仍應視該記載對所屬技術領域中之通常知識者是否符合明確或可達充分揭露要件」。對此，有研究指出：「最高行政法院認定以手段功能語言撰寫之專利不必於說明書中敘明對應之結構、材料或動作之見解，係基植於其將本不需要於說明書描寫對應之結構、材料之一般請求項撰寫方式判斷為手段功能用語。最高行政法院未辨明兩者即下是否為手段功能用語對於請求項範圍無影響之結論。如之後法院之判決又未辨明，將可能造成手段功能專利作先前技術與侵權比對時標準模糊，且可能使以手段功能用語撰寫之專利更容易符合請求項明確性要件，而使落入其請求項範圍之產品大增，動搖專利的公示權利範圍效果，造成如美國專利叢林之危險」，並表示依手段功能用語表示請求項之技術特徵時，應於說明書中撰寫對應該功能之結構、材料或動作方為妥當⁸⁶。本文贊同此見解。

伍、結 語

無論是專利侵害之鑑定、分析或是專利審查的進行，第一步都是對申請專利範圍進行「解釋」或者「理解」。在進行「解釋申請專利範圍」之前，應先判斷「申請專利範圍是否明確」。

我國現行專利法第26條第2項規定，共包含了五個不同要件，其中「申請專利範圍各請求項應以明確方式記載」此要件與其他要件規範目的不同，但與美國最高法院於Nautilus案所闡明者相符。在「申請專利範圍是否明確」與「申請專利範圍

⁸⁶ 郭榮光、江浣翠，功能用語請求項之明確性——台灣判決案例研究與立法建議，收錄於台灣專利法制與判決實證，2015年，213頁。

是否為說明書所支持」之判斷上，應分別看待。依照最近美國中加州聯邦地院西分院於Diamond Coating Technologies, LLC. v. Hyundai Motor America, et al.案之指引，專利訴訟中判斷申請專利範圍是否明確可依下列步驟進行：一、解釋請求項，如請求項無法被解釋時，視為不明確。二、確認熟習所屬技術領域人士在閱讀說明書及申請檔案歷史後，對於該請求項之正確範圍之理解是否已達合理確定程度。其中，「合理確定」(reasonable certainty)的確定程度是介於「優勢證據」之證明程度及「超越合理懷疑證據」之證明程度之間，其度量應將「所屬技術領域」的通常知識水準併入考量，而考量下列因素：(一)發明人的教育水準；(二)所屬技術領域遭遇到的問題類型；(三)現有技術中針對這些問題所採的解決手段；(四)所屬技術領域中創新發展的快速程度；(五)發明技術的複雜程度；以及(六)所屬技術領域中從業人員的教育水準。此外，專家證言有助於辨識申請專利範圍於所屬技術領域之通常知識者所能理解的範圍是否已達合理確定程度。

觀照我國智慧財產法院及最高行政法院對於專利申請專利範圍之判斷，以最高行政法院101年度判字第1031號判決見解為代表，然「盡合理努力」應指參酌專利說明書及申請檔案歷史等所有內部證據所做努力，與美國最高法院於Nautilus案所強調的「合理確定」仍有不同。「盡合理努力」所強調的是主觀上的努力，「合理確定」所強調的是客觀上的指引。主客觀均考量下，以「熟習所屬技術人士盡合理努力後仍無法具體及清楚地理解申請專利範圍之界限達合理確定的程度」訂定標準較為妥適。

因此，既然專利法施行細則第14條第1項已對「所屬技術領域中具有通常知識者」作出界定，本文建議修改現行專利法第26條第2項為「申請專利範圍……必須為說明書所支持，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者，能理解該發明的範圍達合理確定之程度」更符規範意旨。本文亦認為，只要明確性的判斷是基於合理確定的標準來進行，那麼於專利訴訟中以解釋請求項的方式來進行明確性的判斷並非得完全捨棄，畢竟解釋申請專利範圍必定涉及申請專利範圍的理解，而當法院審認申請專利範圍不明確時，應依法認定有得撤銷之事由，不宜續行申請專利範圍之解釋，亦不應續行可專利性之審酌。