



# 專利周邊限定主義及 中心限定主義之辯與辨

## ——兼論折衷主義

謝祖松\*

### 壹、前言

假設甲公司告乙公司侵害其專利權，指稱被控產品已落入其專利權範圍，乙公司辯稱該產品不為原告專利權範圍所涵蓋，此為典型之不侵權抗辯。是以，本案所爭執者為甲公司專利權之範圍，須被控產品確實已為甲公司之專利權範圍所涵蓋，始構成侵權，故應探究專利權範圍如何判斷？

依我國專利法第58條第4項規定：「發明以申請專利範圍為準，解釋申請專利範圍時，並得審酌發明說明書及圖式」。故依該條文前段文義，發明之專利權範圍應即「申請專利範圍」。換言之，必須證明被控物落入其申請專利範圍內，才構成侵權。但再檢視該條後段之「解釋申請專利範圍時，並得審酌發明說明書及圖式」文義，對於何時得審酌？以及審酌後是否在解釋上得變更專利權範圍？迭有爭議。

專利權範圍之法理先後概有兩說：即先前之「中心限定主義」及後續發展出之「周邊限定主義」，且由該兩說即可反映專利法制之沿革。接近代之專利法建立於英國，因係初創，且當時工業較單純故創作亦不複雜，因此專利審查工作不似今日

---

DOI : 10.3966/221845622015070022004

收稿日：2015年5月10日

\* 銘傳大學法律學院法律學系副教授。

專利師 | 第二十二期 | 2015年7月  
Taiwan Patent Attorneys Journal

嚴謹。簡言之，當時專利制度僅要求發明人提出一中心技術概念即授予專利，但範圍為何在所不問，故曰中心限定主義。其後工業發展日益複雜，競爭益復激烈，專利審查趨嚴，產生「申請專利範圍」以為界定，已不可能再容許中心限定主義存在，時勢所趨之下，故而有周邊限定主義之出現。近年之 *Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co.* 案，更確認周邊限定主義之適用<sup>1</sup>。

由在先之「中心限定主義」演進至現今之「周邊限定主義」，乃真實發生之歷史，似應無爭議，然因美國學界有認為其現今之周邊限定主義中，仍存有中心限定主義之機制，且有主張中心限定主義之優點應予重視，並認為周邊限定主義之缺點應予修正者，故有其辯。另在我國，對於前述條文之申請專利範圍解釋，認為既非周邊限定主義，亦非中心限定主義，而有「折衷主義」之產生，且成通說，另對於如前述之審酌時機及審酌後效果等議題，與國際主流見解有間，有待釐清，應予明辨。

本文於第壹章前言後，第貳章鋪陳沿革，介紹中心限定主義之緣起，及周邊限定主義之出現。繼之，第參章討論美國對周邊限定主義及中心限定主義之辯，檢視美國專利法制中仍存在之中心限定主義機制，並討論周邊限定主義之缺點。第肆章討論我國對周邊限定主義及中心限定主義之辯，探討學者與實務之「折衷主義」見解，並提相關迷思及明辨之分析。第伍章為結論。

## 貳、沿 革

### 一、中心限定主義之緣起

美國最早之專利法制定於1790年，該法僅規定申請人以「中心限定主義」方式，鬆散地「敘述」(describe)發明內容，以區別先前技術，但未要求明確交代該發明之範圍，故申請人得以抽象的「特徵」(characteristic)或具體的「實例」(exemplar)方式表達<sup>2</sup>，換言之，其得以「技術特徵」、「實施例」，或負面敘述

<sup>1</sup> *Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co.*, 535 U.S. 722 (2002).

<sup>2</sup> Dan L. Burk & Mark A. Lemley, *Fence Posts or Sign Post? Rethinking Patent Claim Construction*, 157 UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA L. REV. 1743, 1774 (2009). (另，著作權亦以類似之「實

其所非屬之先前技術<sup>3</sup>。

1793年制定之美國專利法僅要求凡未抵觸「中心限定主義」之申請案，均得註冊專利，其有效性（新穎性、實用性及充分揭露要求）僅在後續有發生訴訟時才接受檢驗<sup>4</sup>。但此種未審查即註冊專利之草率行事，導致無法於日後確定判斷有效性及侵權是否成立。因而在1822年，美國聯邦最高法院於Evan v. Eaton案表示，中心限定主義無法使公眾區別所使用之物品究竟是否為專利保護之發明<sup>5</sup>。

1836年制定之美國專利法，則進一步要求申請人應「特別指定」（particularly specify and point out）構成該發明之新穎特徵（novel feature），即其中心技術特徵，但未要求應提出有系統之申請專利範圍（claim），故通常申請人僅提出一個請求項，選擇性列出若干元件，但未說明其間之關聯性，後加註「實質構成及運作如文字所示」（constructed and adapted to operate substantially as set forth）等文字。雖然有法院曾欲以此簡單之請求項來定義系爭專利之範圍，但主要仍依中心限定主義概念決定之<sup>6</sup>。

美國聯邦最高法院後續於1853年之Winans v. Denmead案中判決，專利權範圍不限定於申請專利範圍之文字，也及於其說明之內容及相關法理原則。此判決使侵權判斷進入依申請專利範圍及說明之內容來進行個案分析的模式，但也仍顯示當時該院對中心限定主義之支持<sup>7</sup>。

## 二、周邊限定主義之出現

但嗣後潮流有所轉變，不僅相關法院表達需要更明確的申請專利範圍以確定專利範圍，且美國專利商標局也於1869年要求申請人應於申請專利範圍明確寫入與先

---

例」呈現，故美國著作權法之屬性亦屬中心限定主義）。

<sup>3</sup> J. Jonas Anderson & Peter S. Menell, *Informal Deference: A Historical, Empirical, and Normative Analysis of Patent Claim Construction*, 108 Nw. U.L. 1, 8-9 (2013).

<sup>4</sup> Jeanne C. Fromer, *Claiming Intellectual Property*, 76 U. CHI. L. REV. 719, 732 (2009).

<sup>5</sup> Evan v. Eaton, 20 U.S. (7 Wheat) 356, 434 (1822).

<sup>6</sup> Burk & Lemley, *supra* note 2, at 1769.

<sup>7</sup> Winans v. Denmead, 56 U.S. (15 How) 330 (1853).

前技術相區別之新穎內容，此規定導致申請人開始將發明元件寫入申請專利範圍中<sup>8</sup>。

直至1870年，美國專利法始規定申請案須「特別指定及明確主張於申請專利範圍」(particularly point out and distinctly claim)，此時申請案始要求應提出申請專利範圍。原先制定申請專利範圍之目的在使申請案之內容「明確」以增進核准後之有效性，嗣後法院於專利訴訟進而用以判斷是否侵權<sup>9</sup>。因申請人得以自行主張其權利範圍，申請專利範圍中之請求項數目也開始增多，經此轉變，申請專利範圍之內容逐漸充實<sup>10</sup>。

1996年美國聯邦最高法院在Markman v. Westview Instruments, Inc.案<sup>11</sup>，判決申請專利範圍之解釋屬法律問題，應由法官處理<sup>12</sup>。專利案件因其標的存有技術之本質，加以其技術內容經過申請專利範圍之主張，故於專利案件中須經申請專利範圍之解釋(claim construction)，方能進行專利權範圍界定。基於此無體財產之特殊性，美國專利訴訟定有「馬克曼聽證會」(Markman hearing)以茲處理。在專利權利範圍之解釋合理建構後，始完成初步專利權範圍界定，繼之將進行與被控物或方法之內容的比對，方得做出侵權與否之結論。目前，在專利侵權案中舉行馬克曼聽證會已成爲慣例，且通常在審判前舉行<sup>13</sup>。

值得注意者，1950年之Graver Tank & Manufacturing Co. v. Linde Air Products Co.案確立了「均等論」(doctrine of equivalents)，其目的在防止侵權人藉微小之改變規避「全要件原則」之規範<sup>14</sup>。然本文將接續說明自該案之出現後，轉型至周邊限定主義之美國專利法制中添加了中心限定主義機制。

<sup>8</sup> Fromer, *supra* note 4, at 731.

<sup>9</sup> Burk & Lemley, *supra* note 2, at 1769.

<sup>10</sup> Fromer, *supra* note 4, at 734.

<sup>11</sup> Markman v. Westview Instruments, Inc., 517 U.S. 370 (1996).

<sup>12</sup> 但決定是否侵權(含基於均等論)乃事實問題，由陪審團負責裁判。Paul N. Higbee, Jr., *The Jury's Role in Patent Cases: Markman v. Westview Instruments, Inc.*, 3 J. INTELL. PROP. L. 407, 407 (1996).

<sup>13</sup> 許士宦等，*民事訴訟法之研討*(十六)，2009年，頁145。

<sup>14</sup> Graver Tank & Manufacturing Co. v. Linde Air Products Co., 339 U.S. 605 (1950).

## 參、美國對周邊限定主義及中心限定主義之辯

### 一、仍存在之中心限定主義機制

#### (一)均等論

因為「均等論」得以擴大申請專利範圍，如同將原先界定專利權之圍牆向外延伸，此種延伸造成專利權界限之不明確，與中心限定主義之界限不明確情形類似，而現今之美國專利法制中因有均等論存在，故謂其為仍存在之中心限定主義機制<sup>15</sup>。

均等論如何將界定專利權之圍牆向外延伸，則視相關案例法之判決而定。在前述Graver Tank案及Markman案後，美國聯邦最高法院就均等論做出兩件重要判決，一是1997年之Warner-Jenkinson Co. v. Hilton Davis Chemical Co.案<sup>16</sup>；另一是2002年之Festo案，有此等案件可見均等論雖被認為屬中心限定主義機制，但其屬周邊限定主義例外，故受有相當限制。

在Warner-Jenkinson Co. v. Hilton Davis Chemical Co.案中，法認為均等論是否成立應判斷請求項之「每一」（each and every）元件，有別於僅對請求項「整體視之」（as a whole）<sup>17</sup>。另，專利權人有義務將任何「可預見」（foreseeable）之技術皆寫入申請專利範圍內，以「告知」公眾，也使專利權人受到「保護」<sup>18</sup>。

同於1997年判決之Sage Prods. Inc. v. Devon Indus., Inc.案<sup>19</sup>，該案中系爭專利之申請專利範圍寫入「鋁片」（sheet of aluminum），另於說明中述及其「可預見」尚有其他材料可用做基板（substrate），例如不銹鋼（stainless steel）等，但卻未寫入申請專利範圍中。法官認為必須寫入申請專利範圍，並非僅於說明述及，但不得

<sup>15</sup> Burk & Lemley, *supra* note 2, at 1771.

<sup>16</sup> Warner-Jenkinson Co. v. Hilton Davis Chemical Co., 520 U.S. 17 (1997).

<sup>17</sup> Martin J. Adelman, *Patent Claiming in the United States: Central, Peripheral, or Mongrel?*, 1(2) IP THEORY, Article 2, at 77 (2010). Available at <http://www.repository.law.indiana.edu/ipt/vol1/iss2/2>. (last visited May 11, 2015).

<sup>18</sup> *Id.* at 81.

<sup>19</sup> Sage Prods. Inc. v. Devon Indus., Inc., 126 F.3d 1420 (1997).

事後再行主張（recapture），故不構成均等<sup>20</sup>。2002年之Johnson & Johnson Associates Inc. v. R.E. Service Co.案<sup>21</sup>，法官重申此「可預見性」<sup>22</sup>。

2002年之Festo案，是繼Warner-Jenkinson案後，不但有關均等論，甚至被指為美國90年代最重要之商務判決。實則，本案更精準地說，其法理應是「申請歷史禁反言」（prosecution history estoppel）。該法理是限制均等論的機制，所以即使均等論為中心限定主義的機制，其仍受申請歷史禁反言之檢驗。且本案提升檢驗標準，認為若修正理由與均等論僅有「些微關係」（tangential），尚不構成均等<sup>23</sup>。

另有兩案與「申請歷史禁反言」有關，一是Felix v. American Honda Motor Co., Inc.案<sup>24</sup>，原告以申請專利範圍第6項（獨立項）訴被告侵權，第6項乃經由數次修正而成，其中包括合併第7項（附屬項）。原告主張第7項之修正屬「些微關係」，不受禁反言限制，故第6項亦不受禁反言限制。但法官認為第7項修正不屬「些微關係」，有「申請歷史禁反言」之適用；且認為只要請求項中同一元件修正後，其他請求項中相同元件均受禁反言限制，也因為受禁反言限制，因而有「拋棄推定」（presumption of surrender）之適用，故不構成均等<sup>25</sup>。

再者，美國聯邦巡迴區上訴法院Rader院長主張「貢獻原則」（dedication doctrine），並認為該原則不應僅侷限適用在說明書已「述及」但未寫入申請專利範圍之內容。若說明書中「可預見」而未寫入申請專利範圍之內容，即屬「未寫入申請專利範圍中，應拋棄（貢獻給公眾）」（what is not claimed is disclaimed）<sup>26</sup>。

另，在Depuy Spine, Inc. v. Medtronic Sofamor Danek, Inc.案中<sup>27</sup>，該案系爭專利包括「球狀」（spherically-shaped）之螺絲槽，被控物是「圓錐狀」（conical-

<sup>20</sup> Adelman, *supra* note 17, at 78.

<sup>21</sup> Johnson & Johnson Associates Inc. v. R.E. Service Co., 285 F.3d 1046 (Fed. Cir. 2002).

<sup>22</sup> Adelman, *supra* note 17, at 77.

<sup>23</sup> Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., at 740-41.

<sup>24</sup> Felix v. American Honda Motor Co., Inc., 562 F.3d 1167 (Fed. Cir. 2009).

<sup>25</sup> *Id.* at 1182 (*citing* Honeywell Int'l, Inc. v. Hamilton Sundstrand Corp., 370 F.3d 1131, 1134 (“The rewriting of dependent claims into independent form coupled with the cancellation of the original independent claims creates a presumption of prosecution history estoppel”)).

<sup>26</sup> See Johnson & Johnston Associates Inc. v. R.E. Service Co., 285 F.3d 1046 (Fed. Cir. 2002).

<sup>27</sup> Depuy Spine, Inc. v. Medtronic Sofamor Danek, Inc., 567 F.3d 1314 (Fed. Cir. 2009).

shaped ) 之螺絲槽<sup>28</sup>。原告申請人為規避先前技術，未將「圓錐狀」寫入申請專利範圍中，但有將「球狀」寫入申請專利範圍中，被告辯稱先前技術應阻卻均等論之適用。法官以「假設性申請專利範圍」(hypothetical claim)<sup>29</sup>，將圓錐狀螺絲槽以球狀螺絲槽替代，認為將致系爭專利不具非顯而易知性，始判決均等論成立<sup>30</sup>。

如前述，建構「均等論」之目的在防止侵權人藉微小之改變規避「全要件原則」之規範，故是基於專利侵權分析時申請專利範圍之解釋的需求，而建立之權利範圍界定法理原則。實則，均等論在中心限定主義與周邊限定主義之專利法制中均有之，只是適用方式不同<sup>31</sup>。此外，「均等論」存在之同時，另有「申請歷史禁反言」、「貢獻原則」、「拋棄推定」、「些微關係」等限制機制亦存在，此亦證明周邊限定主義乃原則規範，若要例外適用均等論，尚須受該等機制之限制。

故均等論雖與中心限定主義之特徵類似，但不應解釋成美國專利法制目前實質上仍是採中心限定主義，故不動搖其是採「周邊限定主義」之事實，亦不應扭曲成採「折衷主義」。

## (二)申請專利範圍及說明之特定表示方式

學者認為若干申請專利範圍及說明之特定表示方式，屬於中心限定主義之機制，其包括手段功能用語、附屬項、最佳實施例、馬庫西請求項等，茲分述如後。

<sup>28</sup> *Id.* (“the patent at issue includes pedicle screw (椎足骨螺絲) for spinal surgeries having a screw head that is surrounded by the spherically-shaped portion of the receiver member: Vertex® model, which contains a receiver member having an inner hollow space that is conical in shape”)

<sup>29</sup> *See Wilson Sporting Goods v. David Geoffrey & Associates*, 904 F.2d 677 (1990). (假設性申請專利範圍分析法(hypothetical patent claim)執行步驟：一、修改系爭專利之申請專利範圍中與系爭對象均等的技術特徵，使之在字義上涵蓋系爭對象，此修正後的申請專利範圍即稱之為「假設性申請專利範圍」；二、以被告提出作為阻卻均等侵權的先前技術為引證資料，檢視該「假設性申請專利範圍」是否仍符合可專利要件之新穎性、進步性規定，若：(a)其仍具有新穎性與進步性時，應判斷均等範圍得擴及涵蓋系爭對象，系爭對象構成均等侵害；(b)其不具有新穎性或進步性時，則應判斷均等範圍不得擴及涵蓋系爭對象，系爭對象不構成均等侵害。

<sup>30</sup> PAUL M. RIVARD & ALLEN GARDNER, *PATENT OBVIOUSNESS IN THE WAKE OF KSR INTERNATIONAL CO. V. TELEFLEX INC., AMERICAN BAR ASSOCIATION* (2012).

<sup>31</sup> *Fromer, supra* note 4, at 735.

相較於周邊限定主義要求發明以申請專利範圍之請求權利，而中心限定主義以「實例」(exemplar)呈現<sup>32</sup>。而手段功能用語(means-plus-function)<sup>33</sup>其所述及之「實施例」(embodiment)亦符合中心限定主義之「實例」特性，故被認為應屬中心限定主義<sup>34</sup>。再者，其「限於說明書所揭露之內容及其均等範圍」(only to those disclosed in the specification, plus equivalents thereof)<sup>35</sup>，學者認為有均等論之適用，當然，手段功能用語之均等物與均等論之間存有差異，即前者範圍較小<sup>36</sup>。

附屬項乃請求項之衍生版<sup>37</sup>，按早期之申請專利範圍之請求項各自獨立，不得連結至另一請求項<sup>38</sup>。但於1917年，美國專利商標局核准使用附屬項(dependent claim)<sup>39</sup>。雖然，附屬項出現之時間晚於中心限定主義之時期，但附屬項在本質上屬於中心限定主義之機制，因為其乃依獨立項之基本範本所衍生出之「實例」，此即中心限定主義之特點。邏輯上，附屬項是不必存在的，因為獨立項其實已包括附屬項，故其存在乃疊床架屋。例如，若獨立項為「電腦圖形系統」，附屬項為「二維電腦圖形系統」，而前者包含後者，若後者不存在，前者仍然具有「二維電腦圖形系統」。但在功能上，其有限縮獨立項之效果。例如，當獨立項「電腦圖形系統」被核駁或刪除後，該發明之範圍將被限縮為附屬項之「二維電腦圖形系統」<sup>40</sup>。

<sup>32</sup> *Id.* at 1774.

<sup>33</sup> 35 U.S.C. § 112, ¶ 6, the first half (“An element of a claim for a combination may be expressed as a means or step for performing a specified function without the recital of structure, material, or acts in support thereof.”).

<sup>34</sup> See Charles W. Adams, *The Doctrine of Equivalents: Becoming a Derelict on the Waters of Patent Law*, 84 NEB. L. REV. 1113, 1121 (2006).

<sup>35</sup> 35 U.S.C. § 112, ¶ 6, the second half (“Such claim shall be construed to cover the corresponding structure, material or acts described in the specification and equivalents thereof.”)

<sup>36</sup> Fromer, *supra* note 4, at 739 (citing *Hewlett-Packard Co. v. Mustek Systems, Inc.*, 340 F.3d 1314, 1321 (Fed. Cir. 2003)).

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

<sup>38</sup> See *In re Sexton*, 1873 C.D. 66, 69, 70.

<sup>39</sup> See *Ex parte Brown*, 1917 C.D. 22, 22.

<sup>40</sup> 另，獨立項與附屬項關係，可以007電影中男主角出示名字方式類比：「我是龐德，詹姆斯龐德」(My name is Bond, James Bond)，其中「龐德」(姓)為獨立項，「詹姆斯龐德」(名及姓)為附屬項。



最佳實施例 (best mode requirement)<sup>41</sup> 屬於美國說明書之要求之一，亦符合中心限定主義之「實例」特性，故被認為應屬中心限定主義。但在我國規定方式有所不同。依我國《審查基準》規定，說明書應記載一個以上之發明「實施方式」(embodiments)，必要時得以實施例 (examples) 說明。若申請專利範圍涵蓋的範圍過廣，僅記載單一實施例並不符合可據以實現要件時，應記載一個以上不同之實施例，以支持申請專利範圍所涵蓋的範圍<sup>42</sup>。

再者，馬庫西請求項 (Markush claim) 具有多數選擇項目 (alternative) 之擇一形式記載之請求項，例如，選擇自 A、B 及 C 之群組 (selected from the group consisting of A, B and C)，其典型用於化合物請求項。所以，得被認知為自特定群組中選擇出「實例」的類型，故亦被認為應屬中心限定主義。其選擇項目間只要存在有特定物理或化學關係，即得以此種請求項撰寫，其功能在選擇項目間若因差異性顯著，若以一般請求項撰寫恐無法滿足單一性要求時，適合使用此種請求項<sup>43</sup>。

本文認為，上述申請專利範圍及說明之特定表示方式，其存在乃為因應申請時特定之狀況或需求所產生，如同前述之均等論與申請歷史禁反言等，其與中心限定主義之特徵類似，但不應解釋成目前美國專利法制仍採中心限定主義，故不動搖其採「周邊限定主義」之事實，亦不應扭曲成採「折衷主義」。

## 二、周邊限定主義之缺點

學者認為現今美國專利法制之均等論，乃仍存在之中心限定主義機制，進而主張周邊限定主義有許多缺點<sup>44</sup>。

例如，學者認為因申請專利範圍有特殊語法，一般發明人恐無法妥善撰寫，因而必須委託專利事務所進行，故其成本較高<sup>45</sup>。然而，本文認為工業發展日益複雜，競爭益復激烈，專利審查趨嚴，產生申請專利範圍以為界定，已不可能再容許

<sup>41</sup> Fromer, *supra* note 4, at 741.

<sup>42</sup> 專利法施行細則第17條第6款：「實施方式：記載一個以上之實施方式，必要時得以實施例說明」。

<sup>43</sup> Fromer, *supra* note 4, at 741.

<sup>44</sup> Burk & Lemley, *supra* note 2, at 1791.

<sup>45</sup> *Id.* at 1761.

中心限定主義存在，時勢所趨之下，而有周邊限定主義之出現。故以不合時宜的中心限定主義來撰寫申請書似為不切實際的說法，若執意為之，撰寫成本恐會更高。

再者，學者認為易致申請專利範圍之撰寫錯誤<sup>46</sup>。例如，將麵團「以」400度溫度加熱（heating dough “at” 400 degrees），與將麵團加熱「至」400度（heating dough “to” 400 degrees），兩者殊有不同，若誤植為後者則唯有在仿冒者已將麵團燒焦才構成侵權<sup>47</sup>，易造成申請專利範圍之文義爭執多且難以處理<sup>48</sup>。類似情況尚有撰寫時使用不明確文字<sup>49</sup>，例如，冠詞“a”指「僅有一個」（one and only one），還是「一個或更多」（one or more），實則兩種情況均有可能，前者如“I want a job”，應解為「我（僅）需要一個工作」；後者如“I want a birthday present”，則得解為「我要生日禮物」（一件或多件均可）<sup>50</sup>。然而，本文認為凡文字之表達均有撰寫錯誤，或文字本身不明確之可能，並非在周邊限定主義下撰寫獨有此現象，在中心限定主義下撰寫亦應會出現此現象，故此說應不可採。

此外，學者認為尚應考量說明書之閱讀者之不確定性<sup>51</sup>，例如，法規上規定發明是否被認知或理解，應以「所屬技術領域中具有通常知識者」（Person Having Ordinary Skill In The Art, PHOSITA）的理解程度為準<sup>52</sup>，但於訴訟程序中解釋申請專利範圍時，卻以其文義之「通常文義」（plain meaning）為準，標準不同。甚至，閱讀者確定後，亦有辨別問題，例如，「包括」（comprising），及「由……組成」（consisting of）之間的差異，並非PHOSITA可辨別，應是專利律師才能辨別<sup>53</sup>。然而，本文認為周邊限定主義之出現，乃因工業發展日益複雜，競爭激烈，專利審查趨嚴，故應以申請專利範圍撰寫，而申請專利範圍特殊語法及其檢驗方式乃在此情況下所必須者，標準在不同階段或有不同，但並非無標準，委諸專業專利律師進行閱讀或辨別，即可解決此問題，且應無不當。

<sup>46</sup> *Id.* at 1788.

<sup>47</sup> *Chef America, Inc. v. Lamb-Weton, Inc.*, 358 F.3d 1371 (Fed. Cir. 2004).

<sup>48</sup> *Burk & Lemley*, *supra* note 2, at 1751.

<sup>49</sup> *Id.* at 1752.

<sup>50</sup> *Id.* at 1755, 1793.

<sup>51</sup> *Id.* at 1754.

<sup>52</sup> *Id.* at 1754, 1759.

<sup>53</sup> *Id.* at 1755, 1793.

又，學者認為申請專利範圍之文義可能隨時間變更<sup>54</sup>，例如，在Chiron Corp. v. Genentech, Inc.案中<sup>55</sup>，法官須決定申請專利範圍中「單株抗體」（monoclonal antibody）究竟應依1984年之定義，或1999年之定義，而兩者定義殊有不同。又例如，在SuperGuide Corp. v. DirecTV Enterprises, Inc.案中，法官須決定1985年申請專利範圍中「定期接收電視訊號」（regularly received television signal）之文義是否包括現今之數位電視訊號<sup>56</sup>。然而，本文認為此非在周邊限定主義下獨有之現象，在中心限定主義下亦會出現此現象，因為其文義亦可能隨時間變更，故此說應不可採。

另，學者認為申請專利範圍與先前技術在處理上之不平衡，例如，申請專利範圍具有相當充分之解釋資料，如申請歷史檔案（prosecution history）等，但先前技術則無；又稱進行字義侵權比對時，僅系爭專利具有文字，被控物則無<sup>57</sup>。然而，本文認為此非在周邊限定主義下獨有之現象，在中心限定主義下亦會出現此現象，因為其面對先前技術及被控物在處理上同樣有此不平衡情況，故此說應不可採。

再者，學者認為訴訟時申請專利範圍解釋之用詞依各技術領域有所不同，會產生理解差異的問題，例如，生物技術或化學領域之用詞較易為該領域人士理解，但機械及軟體領域之用詞較不易為該領域人士理解，造成如後者等特定技術領域之廢棄原判決比例（reversal rate）較高<sup>58</sup>。然而，本文認為並非在周邊限定主義下獨有之現象，在中心限定主義下亦應會出現此特定技術領域之用詞理解差異現象，故此說應不可採。

又再者，學者認為申請專利範圍之語法使得其文字冗長，致元件或技術特徵不易區別<sup>59</sup>。然而，本文認為其文字冗長固然是因為特殊語法所致，但特殊語法有文法可循，在專業的判讀下應不致使元件或技術特徵不易區別，故此說應不可採。

---

<sup>54</sup> *Id.* at 1757.

<sup>55</sup> Chiron Corp. v. Genentech, Inc., 363 F.3d 1247, 1257 (Fed. Cir. 2004).

<sup>56</sup> SuperGuide Corp. v. DirecTV Enterprises, Inc., 358 F.3d 870, 896 (Fed. Cir. 2004).

<sup>57</sup> Burk & Lemley, *supra* note 2, at 1758.

<sup>58</sup> *Id.* at 1760.

<sup>59</sup> *Id.* at 1756.

### 三、學者見解之辯

如前述，有學者認為美國專利法制中仍存有中心限定主義之機制，如均等論、申請專利範圍及說明之特定表示方式等，並強調周邊限定主義之缺點等。尙有其他學者更進一步認為中心限定主義具有許多優點<sup>60</sup>，例如，撰寫專利申請案較省時<sup>61</sup>，審查較簡單等優點<sup>62</sup>，但是，亦有論者認為其公示效率較低<sup>63</sup>，並可能面臨較多訴訟<sup>64</sup>。

另，有學者稱美國雖然已由中心限定主義發展至目前之周邊限定主義，但兩主義之機制卻仍然運作中，造成牴觸現象。一方面如美國專利法第154條(a)項第(1)款規定：「專利權範圍之特定內容應對照說明書」<sup>65</sup>；Markman案判決：「申請專利範圍為說明書的一部分」<sup>66</sup>；*In re Am. Acad. of Sci. Tech. Ctr.*案判決：「申請專利範圍必須為說明書所支持」（claims must be read in light of the specification）<sup>67</sup>；但另一方面如*E.I. du Pont de Nemours & Co. v. Phillips Petrol. Co.*案卻判決：「禁止將說明書內容讀入申請專利範圍」（forbids them from importing elements from the specification into the claim）<sup>68</sup>，認為此乃前後矛盾之處理方式<sup>69</sup>。

本文認為，前述學者所提均等論、申請專利範圍及說明之特定表示方式、周邊主義之缺點，甚至中心限定主義之優點等，屬其對此兩主義之優劣之辯，認為目前美國專利系統之「含混不清」（mongrel）<sup>70</sup>，目的在提供周邊限定主義修正或改變

<sup>60</sup> *Id.* at 1787; Fromer, *supra* note 4, at 722.

<sup>61</sup> Burk & Lemley, *supra* note 2, at 1785.

<sup>62</sup> *Id.* at 1786.

<sup>63</sup> *Id.* at 1745.

<sup>64</sup> *Id.* at 1787.

<sup>65</sup> 35 U.S. § 154(a)(1) (“Every patent shall contain a ... grant ... of the right to exclude others from making, using, offering for sale, or selling the invention throughout the United States ... referring to the specification for the particulars thereof.”).

<sup>66</sup> *Markman v. Westview Instruments, Inc.*, 52 F.3d 967, 979 (Fed. Cir. 1995) (“For that reason, claims must be read in view of the specification, of which they are a part”).

<sup>67</sup> *In re Am. Acad. of Sci. Tech. Ctr.*, 367 F.3d 1359, 1364 (Fed. Cir. 2004).

<sup>68</sup> *E.I. du Pont de Nemours & Co. v. Phillips Petrol. Co.*, 849 F.2d 1430, 1433 (Fed. Cir. 1988).

<sup>69</sup> Burk & Lemley, *supra* note 2, at 1771.

<sup>70</sup> Adelman, *supra* note 17, at 81.

之參考。但值得注意者，此種見解不僅屬少數，且顯示美國的確為周邊限定主義國家。實則，其所謂周邊限定主義之體系中尚存有中心限定主義之機制，反而是具有微調功能的機制，能協助美國專利法制之周邊限定主義運作得更為完整及靈活，加上實務上確有此需要，此非學者僅憑若干瑕疵之檢討得以改變。

## 肆、我國對周邊限定主義及中心限定主義之辨

### 一、「折衷主義」之迷思與明辨

我國專利法第58條第4項規定：「發明專利權範圍，以申請專利範圍為準」，僅「解釋申請專利範圍時，並得審酌發明說明書及圖式」。該條文義很清楚地說明專利權範圍應由申請專利範圍來界定，即申請專利範圍之文義所建立的界限內的範圍方為專利權範圍，所以屬「周邊限定主義」。

權利「主張」與事實「敘述」兩者不同，應予明辨。按「申請專利範圍」之原文“claim”指「權利之主張」；而「說明書」之原文“description”指「敘述」，即事實之敘述，並無主張權利之功能。未寫入申請專利範圍之事實「敘述」，不適用均等論，亦不得用做權利之「主張」，此即發明標的與權利（the thing and right）之區別。

例如，若說明書述及A、B、C，但申請專利範圍僅主張A、B，則於審查核准後，C並非屬於權利範圍內容。又例如，愛迪生發明電燈泡，此創作可申請物及方法專利，因為愛迪生之發明標的包括電燈泡（物）及電燈泡的製程（方法），但若僅申請物之專利，則愛迪生當然無法享有電燈泡之方法專利。即使其專利說明書中述及電燈泡的製程，電燈泡的製程仍不在愛迪生電燈泡專利權範圍之內。

若創作之技術內容於申請專利時，僅於說明書或圖式敘及，但未於申請專利範圍進行權利之主張，該技術於公開或公告後即屬公共財，人人可實施之，有前述「貢獻原則」之適用。是以，解釋申請專利範圍時，固然視狀況得審酌發明說明書及圖式，但作用僅在輔助申請專利範圍之文義解釋，斷無將權利範圍及於說明書及圖式未寫入申請專利範圍之內容，此為與中心限定主義之差異所在，更顯示其中無折衷主義之存在空間。

2003年修正我國專利法時，第58條第4項之立法理由：「發明說明及圖式係屬於從屬地位，未曾記載於申請專利範圍之事項，固不在保護範圍之內」。此段文義指周邊限定主義，應無疑義。然目前學界及實務界認為專利權利範圍之解釋有三說，即在周邊限定主義及中心限定主義之外，另加入折衷主義，認為同法該條該項之文義應解釋為折衷主義之意涵，且為通說<sup>71</sup>。

其中，智財法院101年度行專訴第18號判決即稱，依專利法第106條第2項規定可知<sup>72</sup>，我國專利法解釋專利權範圍係採學說所謂介於中心限定主義及周邊限定主義之間的「折衷限定主義」<sup>73</sup>。又如，智財法院101年度行專訴第15號判決亦稱，我國專利法針對專利技術保護範圍之界定，規定應以申請專利範圍之內容及專利範圍之解釋為依據，既不以專利說明書之全部，亦不僅以申請專利範圍之文義為其範圍，係採取「折衷主義」<sup>74</sup>。

如前述，即使美國學者指出美國專利系統之「含混不清」，亦僅指其在周邊限定主義之體系中尚存有中心限定主義之機制而已，此狀況並非採折衷主義。另除大陸稱其採「折衷原則」外<sup>75</sup>，其他國家未有稱採折衷主義者，值得注意。

本文強調，從專利法制沿革觀之，應不會出現（亦不可能出現）折衷主義，前述國內見解恐有可議空間。國內通說未深入瞭解「發明專利權範圍，以申請專利範圍為準」之文義，但解釋申請專利範圍時，將該項後段「得審酌發明說明書及圖式」之文義誤解為得變更其前段文義所代表的權利範圍，或誤認只要審酌說明書及圖式，即非屬周邊限定主義。實則不然，觀美國專利法原文及判例應知此係誤解。本文強調，審酌說明書及圖式只要不變更申請專利範圍，則仍屬周邊限定主義，國內見解似混淆於若審酌說明書及圖式即屬折衷主義，雖然仍認知該審酌不得變更申

<sup>71</sup> 學術見解參林洲富，專利法：案例式，2014年，5版，20頁；實務見解參後續案例說明。

<sup>72</sup> 專利法第106條第2項：「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。」

<sup>73</sup> 參智財法院103年度民專訴字第68號判決、101年度行專訴字第18號判決、101年度行專訴字第15號判決、100年度行專訴字第113號判決、99年度民專訴字第49號判決、98年度行專訴字第122號判決、97年度民專上字第8號判決、97年度民專上字第4號判決。

<sup>74</sup> 智財法院101年度行專訴第15號判決。

<sup>75</sup> 中國最高人民法院，《最高人民法院關於審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋》，2010年1月（「專利侵權判定指南」第7條規定：「折衷原則」）。

請專利範圍，如前述智財法院101年度行專訴第18號判決即是一例<sup>76</sup>。

## 二、「應」或「得」審酌之迷思與明辨

我國專利法第58條第4項規定，解釋申請專利範圍時，「得」審酌發明說明書及圖式，該條文義很清楚地指明非「應」審酌。

按2003年修正我國專利法時，刪除原條文之「必要時」始得審酌之文字，立法理由陳明：「申請專利範圍……既不應侷限於申請專利範圍之字面意義，也不應僅被作為指南參考而已，實應參考其發明說明及圖式，以瞭解其目的、作用及效果……爰參考歐洲專利公約第69條規定之意旨修正」<sup>77</sup>。

然而，有論者認為刪除「必要時」文字，表示「應」審酌，而非「得」審酌，因為歐洲專利公約第69條規定：「說明書及圖式應用於（shall be used to）解釋申請專利範圍」<sup>78</sup>。另，亦引日本特許法第70條，指司法機關審理專利侵權案件，發明專利權之確定應依該條，以申請專利範圍為準，且「應」審酌說明書及圖式<sup>79</sup>。此見解有可議空間。

另，智財法院97年度民專上字第4號判決：「……因申請專利範圍之文字僅記載專利之構成事項，為確定其實質內容，自得參酌說明書及圖式所揭示的目的、作用及效果，以確定專利之保護範圍」<sup>80</sup>。其中，前述「自得」參酌說明書，智財法

<sup>76</sup> 智財法院101行專訴第18號判決亦認為：「倘申請專利範圍之記載內容與新型說明或圖式所揭露之內容不一致時，應以申請專利範圍為準，而不得透過新型說明及圖式之內容而增加或減少申請專利範圍所載之限定條件，而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」。

<sup>77</sup> The European Patent Convention, Article 69 (1) The extent of the protection conferred by a European patent or a European patent application shall be determined by the claims. Nevertheless, the description and drawings shall be used to interpret the claims.

<sup>78</sup> 顏吉成，解釋申請專利範圍「應」審酌說明書及圖式？（中），北美智權報，2014年10月，119期。Available at [http://www.naipo.com/Portals/1/web\\_tw/Knowledge\\_Center/Laws/TW-24.htm](http://www.naipo.com/Portals/1/web_tw/Knowledge_Center/Laws/TW-24.htm) (last visited May 11, 2015).

<sup>79</sup> 司法機關審理專利侵權案件，發明專利權之確定應依特許法第70條，以申請專利範圍為準，且「應」審酌說明書及圖式。

<sup>80</sup> 智財法院97年度民專上字第4號判決。

院97年度民專訴字第6號判決其意思為「雖可且應」參酌說明書<sup>81</sup>，可知實務見解亦認為「應」審酌，此見解亦有可議空間。

本文強調，於專利訴訟時，須解釋申請專利範圍以確認專利權範圍，而是否須進一步審酌發明說明書及圖式，前題在於雙方對於申請專利範圍之文義解釋是否存在「爭議」（dispute）。若雙方不爭執，即按申請專利範圍之文義解釋即可，自然無須審酌發明說明書及圖式，故曰「得」審酌；惟在雙方就申請專利範圍之文義發生爭執時，始審酌之，非「應」審酌，或一律審酌。比較法上可見O2 Micro Int'l Ltd. v. Beyond Innovation Tech. Co.案，美國聯邦巡迴區上訴法院於該案判決，法官應就每一專利權範圍之「爭議」進行裁定，並以淺顯易懂的文字做成書面之申請專利範圍解釋，供陪審團參考<sup>82</sup>。實務上，雙方當事人在系爭專利之申請專利範圍文義上均多所爭執，故美國聯邦地院通常於馬克曼聽證會上會要求得爭執之文字限縮為約10項，以避免當事人可能就每一文字進行爭執<sup>83</sup>。

至於，前述歐洲專利公約第69條所規定之：「說明書及圖式應用於解釋申請專利範圍」，詳究其意，應解釋成「說明書及圖式在雙方就申請專利範圍之文義發生爭執時，應用於解釋申請專利範圍」。換言之，雙方就該文義不爭執時，不須多此一舉。另如前述，依周邊限定主義，審酌說明書及圖式不得變更申請專利範圍。故日本特許法第70條所指「應」審酌說明書及圖式之時機，固然應在雙方就該文義有爭執時進行，如此方有實益，更應認知該審酌亦不得變更申請專利範圍。

反觀我國經濟部智慧財產局所頒布之《專利侵害鑑定要點》不但未以「爭議」與否判斷得否審酌，反而依循前述可議認知，進一步以「明確性」來規範是否審酌之時機：「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

<sup>81</sup> 智財院97年度民專訴字第6號判決；另參顏吉成，解釋申請專利範圍「應」審酌說明書及圖式？（上），北美智權報，2014年11月，118期。Available at [http://www.naipo.com/Portals/1/web\\_tw/Knowledge\\_Center/Laws/TW-23.htm](http://www.naipo.com/Portals/1/web_tw/Knowledge_Center/Laws/TW-23.htm) (last visited May 11, 2015).

<sup>82</sup> See O2 Micro Int'l Ltd. v. Beyond Innovation Tech. Co., 521 F.3d 1351, 1360-62 (Fed. Cir. 2008). (“The Federal Circuit has held that courts must resolve every dispute over the scope of the patent claims as a matter of claim construction, issuing a written ruling that “interprets” even simple patent claim terms that jurors can understand.”)

<sup>83</sup> Burk & Lemley, *supra* note 2, at 1751.



與圖式解釋申請專利範圍」<sup>84</sup>，此規定當然也有可議空間。

本文強調，我國專利法第26條第1項規定：「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，並可據以實現」，但所指之「明確」要求僅適用於申請階段。而《專利侵害鑑定要點》所規範者乃專利訴訟議題，兩者分屬不同階段，實不得依申請階段之「明確性」規定，適用於訴訟階段之應否審酌判斷。

另有論者認為，在訴訟階段解釋申請專利範圍時，無論其記載明確或不明確，在專利權人已完成之發明的基礎上界定專利權人應得之權利範圍，超出說明書所揭露之發明時，應審酌說明書及圖式<sup>85</sup>。例如，若發明人先占之技術範圍為a，申請專利範圍界定A，經解釋後，其專利權範圍仍應限於a，此時即應審酌說明書及圖式<sup>86</sup>。本文強調，此見解仍須基於雙方當事人就申請專利範圍界定A是否超過先占之技術範圍a有「爭議」，始得審酌說明書及圖式<sup>87</sup>。

## 伍、結 論

近代專利法初建立於英國時，專利審查工作不似今日嚴謹，僅要求發明人提出一中心技術概念即授予專利，但範圍為何在所不問，故曰中心限定主義。其後工業發展日益複雜，競爭益復激烈，專利審查趨嚴，產生「申請專利範圍」以為界定，

<sup>84</sup> 《專利侵害鑑定要點》，(二)、審酌發明（或新型）說明及圖式之原則，經濟部智慧財產局，35頁。（2.申請專利範圍中所載之技術特徵明確時，不得將發明（或新型）說明及圖式所揭露的內容引入申請專利範圍；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；申請專利範圍之記載內容與發明（或新型）說明及圖式所揭露的內容不一致時，應以申請專利範圍為準。3.發明說明有揭露但並未記載於申請專利範圍之技術內容，不得被認定為專利權範圍；但說明書所載之先前技術應排除於申請專利範圍之外。）

<sup>85</sup> 顏吉成，解釋申請專利範圍「應」審酌說明書及圖式？（下），北美智權報，2014年11月，120期。Available at [http://www.naipo.com/Portals/1/web\\_tw/Knowledge\\_Center/Laws/TW-25.htm](http://www.naipo.com/Portals/1/web_tw/Knowledge_Center/Laws/TW-25.htm) (last visited May 11, 2015).

<sup>86</sup> 同前註。

<sup>87</sup> 因為即使客觀上a之技術範圍小於A之技術範圍，仍可能主觀上當事人對相關文義無爭議。

已不可能再容許中心限定主義存在，時勢所趨之下，而有周邊限定主義之出現。

「均等論」乃是基於專利侵權分析的需求，而建立之權利範圍界定法理原則，目的在防止侵權人藉微小之改變規避「全要件原則」之規範，其在中心限定主義與周邊限定主義之專利法制中均有之，只是適用方式不同。再者，均等論存在之同時，另有「申請歷史禁反言」、「貢獻原則」、「拋棄推定」、「些微關係」等限制機制亦存在，此亦證明周邊限定主義乃原則規範，若要例外適用均等論，尚須受該等機制之限制。另，均等論雖與中心限定主義之特徵類似，但不應解釋成美國專利法制目前實質上仍是採中心限定主義，故不動搖其是採「周邊限定主義」之事實。

學者所提均等論、申請專利範圍及說明之特定表示方式、周邊主義之缺點，甚至中心限定主義之優點等，屬其對此兩主義之優劣之辯，目的在提供周邊限定主義修正或改變之參考。但值得注意者，此種見解不僅屬少數，且顯示美國的確為周邊限定主義國家。實則，其所謂周邊限定主義之體系中尚存有中心限定主義之機制，反而是具有微調功能的機制，能協助美國專利法制之周邊限定主義運作得更為完整及靈活，加上實務上確有此需要，此非學者僅憑若干瑕疵之檢討得以改變。即使美國學者指出美國專利系統之「含混不清」，亦僅指其在周邊限定主義之體系中尚存有中心限定主義之機制而已，此狀況並非採折衷主義。另除大陸稱其採「折衷原則」外，其他國家未有稱採折衷主義者，值得注意。

從專利法制沿革觀之，應不會，亦不可能出現折衷主義，前述國內見解恐有可議空間。國內通說未深入瞭解我國專利法第58條第4項「發明專利權範圍，以申請專利範圍為準」之文義，但解釋申請專利範圍時，將該項後段「得審酌發明說明書及圖式」之文義誤解為得變更其前段文義所代表的權利範圍，或誤認只要審酌說明書及圖式，即非屬周邊限定主義。實則不然，觀美國專利法原文及判例應知此係誤解。審酌說明書及圖式只要不變更申請專利範圍，則仍屬周邊限定主義，國內見解似混淆於若審酌說明書及圖式即屬折衷主義。

於專利訴訟時，須解釋申請專利範圍以確認專利權範圍，而是否須進一步審酌發明說明書及圖式，前提在於雙方對於申請專利範圍之文義解釋是否存有「爭議」。若雙方不爭執，即按申請專利範圍之文義解釋即可，自然無須審酌發明說明書及圖式。

我國專利法第26條第1項規定：「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，並可據以實現」，但所指之「明確」要求僅適用於申請階段。而《專利侵害鑑定要點》所規範者乃專利訴訟議題，兩者分屬不同階段，實不得依申請階段之「明確性」規定，適用於訴訟階段之應否審酌判斷。