



# 我國專利法有關「解釋申請專利範圍」之條文的探討

張仁平\*

## 壹、前言

有關「申請專利範圍之解釋」，我國現行（2013年）專利法係規範於第58條第4項，其內容為：「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。」然而該條文有幾個問題值得探討，首先，「解釋申請專利範圍」與「解釋請求項」之用語何者恰當？其次，解釋申請專利範圍，係「得」或「應」審酌說明書及圖式？再者，解釋申請專利範圍僅得審酌說明書及圖式，不得審酌其他內部證據（申請歷史、其他請求項等）及外部證據？最後，解釋申請專利範圍，僅適用於涉及侵權及有效性之法院民事訴訟程序，或亦適用於專利審查程序？

本文乃針對上述問題，研究參考及比較分析國外相關法規及實務，提出解決之道。

---

DOI：10.3966/221845622017070030005

收稿日：2017年3月28日

\* 經濟部智慧財產局研究員、專利審查品質管理小組召集人。本文相關論述僅為個人觀點，不代表任職單位之意見。

## 貳、「解釋申請專利範圍」與「解釋請求項」之用語何者恰當？

### 一、我國現行專利法與施行細則之相關條文的差異

我國2013年修訂之專利法第58條第4項僅作部分文字修正，維持原「解釋申請專利範圍」之用語，其係參照日本特許法第70條之條文，惟同年修訂之專利法施行細則新增之第19條第2項規定：「請求項之技術特徵得引用圖式中對應之符號，該符號應附加於對應之技術特徵後，並置於括號內；該符號不得作為解釋請求項之限制。」同條第4項亦規定：「複數技術特徵組合之發明，其請求項之技術特徵，得以手段功能用語或步驟功能用語表示。於解釋請求項時，應包含說明書中所敘述對應於該功能之結構、材料或動作及其均等範圍。」皆已改為「解釋請求項」，導致專利法與施行細則之用語不一致。

### 二、我國專利法之相關條文的演變

回顧我國歷次修正之專利法，「申請專利範圍」原稱「請求專利部分」（其中某項稱「請求專利部分第X項」），1986年12月24日修正公布之專利法，參考日本特許法之條文，改稱「申請專利範圍」（其中某項稱「申請專利範圍第X項」），2004年7月1日施行之專利法第26條第3項，參考日本特許法第36條第5項及第6項之條文，引入「請求項」之名稱（其中某項稱「申請專利範圍第X項」之外，亦可稱「請求項X」<sup>1</sup>），亦即「申請專利範圍」與「請求項」二名稱並用。2013年1月1日施行之專利法第26條第2項，進一步明訂「申請專利範圍……得包括一項以上之請求項」，亦即「申請專利範圍」為一總稱，指所有「請求項」之集合。

參考國外相關法規，日本特許法對應之總稱為「特許請求範圍」<sup>2</sup>，包括「請求項」（以「請求項X」稱其項次），中國大陸專利法對應之總稱為「權利要求書」，包括「權利要求」（以「權利要求X」稱其項次），歐美專利法並無總稱，僅稱「claim(s）」（以「claim X」稱其項次）。

<sup>1</sup> 惟不得稱「請求項第X項」或「申請專利範圍X」。

<sup>2</sup> 特許法之英譯版本中，「特許請求項範圍」譯為「claims」。

我國專利法第58條第4項有關「解釋申請專利範圍」之條文，仍維持原「解釋申請專利範圍」之用語，惟於舉發或侵權判斷實務中，解釋的對象應僅為舉發人主張無效或專利權人主張被侵權之個別「請求項」，不可能是所有請求項整體所構成之「申請專利範圍」，即使舉發人主張無效或專利權人主張被侵權者是全部的請求項，仍應逐項解釋後再與引證之先前技術或被控侵權對象進行比對。因此，該用語實有檢討之必要，宜改為「解釋請求項」，以與施行細則之條文用語一致。

同理，該項前段之「發明專利權範圍，以申請專利範圍為準」亦宜配合改為「發明專利權範圍，以請求項為準」。

### 三、實務上之用語的混淆

我國現行專利法所稱「申請專利範圍」，常被顧名思義而誤解為有「範圍」之意，惟參照上述國外法規之對應名稱，其皆無「範圍」之意，而「專利權範圍（patent scope）」始有「範圍」之意，導致我國實務上常有將「申請專利範圍」與「專利權範圍」二用語混為一談，例如將「解釋申請專利範圍」誤稱為「解釋專利權範圍」。事實上，「專利權範圍」包括文義範圍與均等範圍，「文義範圍」係指解釋請求項後所決定之「請求項界定的範圍」，「均等範圍」則係基於「文義範圍」，藉由適用均等論而擴大後之範圍。因此，「解釋申請專利範圍」或「解釋請求項」後得到的僅是「專利權範圍」中之「文義範圍」，並不包括「均等範圍」，亦即「均等範圍」並非由解釋而直接得出者。

此外，在美國，「解釋請求項」屬法律問題，由法官決定，而是否構成「均等侵權」則屬事實問題，由陪審團決定，二者本質不同，不可混為一談，因此，「解釋專利權範圍」乃謬誤之詞。

基於上述理由，我國新修訂之2016年版「專利侵權判斷要點」，乃將原有「解釋申請專利範圍」之用語皆修正為「解釋請求項」，以導正其意義。

### 參、解釋請求項，係「得」或「應」審酌說明書及圖式？

於解釋請求項時，何種情況下須審酌說明書或圖式？此有兩種不同觀點，前者認為於解釋請求項之初即應參考說明書及圖式，以確定請求項之實質意義，亦即無

論於何情況皆須審酌，即使請求項為清楚時亦須審酌（下稱「積極說」）；後者係指於請求項為「不清楚（ambiguous）<sup>3</sup>」時，始有審酌說明書及圖式等內部證據之必要，否則由熟悉該技術者以普通的意義（plain meaning）予以解釋即可，無須審酌（下稱「消極說」）。

以下先說明我國專利法有關該條文之演變，再參照國外相關法規及實務，探討解釋請求項時應採積極說或消極說。

## 一、我國現行專利法第58條第4項的演變

我國專利法有關解釋申請專利範圍之條文，首見於1994年專利法第56條第3項，其規定：「發明專利權範圍，以說明書所載之申請專利範圍為準。必要時，得審酌說明書及圖式。」2004年專利法第56條第3項刪除「必要時」等字，修正為「發明專利權範圍，以說明書所載之申請專利範圍為準，於解釋申請專利範圍時，並得審酌發明說明及圖式。」其立法理由指出「按發明專利權範圍以說明書所載之申請專利範圍為準，申請專利範圍必須記載構成發明之技術，以界定專利權保護之範圍；此為認定有無專利侵權之重要事項。在解釋申請專利範圍時，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；惟說明書所載之申請專利範圍僅就請求保護範圍之必要敘述，既不應侷限於申請專利範圍之字面意義，也不應僅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，此種參考並非如現行條文所定『必要時』始得為之，爰參考歐洲專利公約第69條<sup>4</sup>規定之意旨修正為『於解釋申請專利範圍時，並得審酌發明

<sup>3</sup> 與「不明確（indefinite）」之意義不同，若請求項為「不明確」，將違反專利法（美國第112條第(b)項，我國第26條第2項）有關請求項應明確之規定。若請求項僅為「不清楚」而不易解釋，則尚未違反該規定。依據CAFC先前規範之標準，若請求項為「無法解決的不清楚（insolubly ambiguous）」且「無法經由修正而解釋（not amenable to construction）」，則請求項為「不明確」，該標準之後被最高法院修正，新的明確性標準為，於參酌說明書及申請歷史後，請求項必須「以合理確信度（reasonable certainty）告知熟悉該技術者有關發明的範圍」，否則請求項為「不明確」。參見Nautilus, Inc. v. Biosig Instruments, Inc., 134 S. Ct. 2129 (2014).

<sup>4</sup> Article 69 (1) EPC “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

說明及圖式』，以資明確。」

上述歐洲專利公約（EPC）第69條中之「shall」一字，其意為「應」字，對應於我國2004年專利法第56條第3項為「得」字。2013年專利法改列為第58條第4項，僅刪除原條文之「說明書所載之」等字，並將「發明說明」改為「說明書」，其實質內容並無變動，仍為「得」審酌說明書及圖式。

## 二、國外相關法規

### （一）歐洲專利局（EPO）

EPC 2000年版（2007年生效）修正前第69條第1項規定：「歐洲專利或歐洲專利申請案之保護範圍應由請求項的用語決定，然而，發明說明（description）<sup>5</sup>及圖式應該被用於解釋請求項。」<sup>6</sup>解釋EPC第69條之議定書<sup>7</sup>指出：「EPC第69條不應被解釋為，歐洲專利的保護範圍係依請求項所使用文字的嚴格文義所界定，而僅於解決請求項不清楚時才採用發明說明及圖式。亦不應解釋為，該等請求項僅係作為指引（guideline），其實際的保護範圍可依照熟悉該技術者<sup>8</sup>考量發明說明及圖式的內容後擴大到專利權人所預期者。相反的，應解釋為上述兩個極端之間的位置，即結合專利權人的公平保護與對第三人之合理程度的法律明確性。」因此，歐洲專利之保護範圍既非以往英美等國之「周邊限定論」，亦非以往德國之「中心限定論」，而改採調合後之「折衷論」。

現行EPC 2000年版之修正條文僅刪除其中「之用語（the terms of）」等字，對於實務之運作方式並無影響。

由上述條文規定之「歐洲專利或歐洲專利申請案……應該被用於解釋請求項」，顯見於專利審查程序或涉及侵權及有效性之法院民事訴訟程序，其皆採積

---

shall be used to interpret the claims.”

<sup>5</sup> 相當於我國專利法所稱「說明書」，下文同。

<sup>6</sup> Article 69 (1) EPC “The extent of the protection conferred by a European patent or a European patent application shall be determined by the terms of the claims. Nevertheless, the description and drawings shall be used to interpret the claims.”

<sup>7</sup> Protocol on the Interpretation of Article 69 EPC.

<sup>8</sup> 相當於我國專利法所稱「該發明所屬技術領域中具有通常知識者」，下文同。



極說。

## (二) 德國

有關申請專利範圍之解釋，德國原採「中心限定論」，配合上述EPC第69條之調合規定，亦改採「折衷論」，其專利法第14條規定：「專利或專利申請案之保護範圍應由請求項決定。然而，於解釋請求項時，發明說明（description）及圖式必須被審酌。」<sup>9</sup>與上述EPC第69條之內容實質相同，僅減少其中兩處之「European」。

決定專利的保護範圍時，係以請求項為準，不能僅由發明說明或圖式推導出來，若發明說明或圖式中描述之任何技術教示（technical teaching）未見於請求項，則其應屬於公眾可自由利用之領域，無法被專利的保護範圍所涵蓋。因此，發明說明及圖式僅是解釋請求項內容的一個審酌對象，其本身無法界定專利之保護範圍。對於字義廣泛的請求項，不得因審酌發明說明或圖式後而予以限縮解釋，但是也未必表示，請求項本身的文字可以無須審酌發明說明或圖式，而具有某一獨立建立的保護範圍。審酌發明說明及圖式而解釋請求項是必要的，亦即，必須參酌發明說明及圖式而釐清請求項的文義，此不僅是於請求項的文字不清楚時，於確定請求項之文字的技術意義來決定專利的保護範圍時，也必須要審酌。由於專利的本身構成其中所使用用語的字典，因此，請求項的意義僅能經由審酌發明說明及圖式而得到。原則上，請求項與解釋請求項的發明說明及圖式形成一個結合單元（cohesive unit），熟悉該技術者將其當作一整體予以解釋，因此不會產生不一致的情況<sup>10</sup>。

由上述德國專利法第14條規定之「專利或專利申請案……發明說明（description）及圖式必須被審酌」，顯見於專利審查程序或涉及侵權及有效性之法院民事訴訟程序，其與EPC之規定相同，亦皆採積極說。

<sup>9</sup> “The scope of protection conferred by a patent or a patent application shall be determined by the patent claims. Nevertheless, the description and drawings shall have to be consulted when interpreting the claims.”

<sup>10</sup> THOMAS KÜHNEN, PATENT LITIGATION PROCEEDINGS IN GERMANY 2 (6th ed. 2013).

### (三)中國大陸

專利法第59條第1款規定：「發明或者實用新型專利權的保護範圍以其權利要求的內容為準，說明書及附圖可以用於解釋權利要求的內容。」其中「說明書及附圖可以用於解釋權利要求」與我國專利法「解釋申請專利範圍時，並得審酌發明說明及圖式」之意義類似，似採消極說。

然而，2010年1月1日起施行之「最高人民法院關於審理侵犯專利權糾紛案件應适用法律若干問題的解釋」第2條規定：「人民法院應當根據權利要求的記載，結合本領域普通技術人員閱讀說明書及附圖後對權利要求的理解，確定專利法第五十九條第一款規定的權利要求的內容。」第3條規定：「人民法院對於權利要求，可以運用說明書及附圖、權利要求書中的相關權利要求、專利審查檔案進行解釋。說明書對權利要求用語有特別界定的，從其特別界定。（第1項）以上述方法仍不能明確權利要求含義的，可以結合工具書、教科書等公知文獻以及本領域普通技術人員的通常理解進行解釋。（第2項）」。<sup>11</sup>上述第3條雖與專利法第59條第1款一樣規定：「可以……」，似採消極說，然而上述第2條卻規定：「應當……」，整體觀之，仍有強制之意，故由法院之解釋，於涉及侵權及有效性之法院民事訴訟程序應採積極說。

### (四)美國

對於請求項之解釋，美國專利法並無相關規定，僅於細則第42.100條第(b)項規定：「於IPR<sup>11</sup>程序中對於尚未到期之專利中的請求項，應賦予其審酌說明書後之最寬廣合理解釋，若系爭專利將於訴願申請日後18個月內到期，則當事人可要求採用法院型式的請求項解釋方式」<sup>12</sup>。實務運作上，於專利審查程序、法院民事訴訟程序及專利審判暨上訴委員會（PTAB<sup>13</sup>）審查程序，其解釋標準雖有不同，然而，三個程序皆須審酌說明書及圖式，故採積極說，以下分別說明三個不同程序的解釋方式。

<sup>11</sup> Inter Partes Review.

<sup>12</sup> 37 C.F.R. § 42.100(b).

<sup>13</sup> Patent Trial and Appeal Board.

## 1. 專利審查程序之解釋方式

於專利審查程序中，必須於審酌說明書後賦予請求項最寬廣合理之解釋（Broadest Reasonable Interpretation, BRI），申請中之請求項必須「賦予其與說明書一致的最寬廣合理解釋」，亦即採最寬廣合理解釋標準（Broadest Reasonable Interpretation Standard）。

聯邦巡迴上訴法院（CAFC）於Phillips v. AWH Corp.案的全院審判決中明確肯認專利商標局（PTO）採用「最寬廣合理解釋」標準：「PTO決定專利申請案之請求項的範圍，並非僅以請求項之語言（language）為基礎，還要『熟悉該技術者於審酌說明書後所可能解釋』之最寬廣合理解釋為基礎。……事實上，PTO的細則<sup>14</sup>規定，申請案之請求項必須『與說明書其他部分敘述的發明一致，而且請求項中之文字及語句（phrase）必須於說明書中找到明確的支持或先例之基礎（antecedent basis），以使請求項之該用語的意義可經由審酌說明書而得以確定。』」<sup>15</sup>

於專利審查程序中，審查人員必須以最寬廣合理方式解釋請求項之用語，於合理的可允許之範圍內致力於建立申請人所欲申請之清楚的紀錄。因此，不必如涉及侵權及有效性之法院民事訴訟程序，所採用基於完整建立的申請紀錄予以解釋的方式，而是以熟悉該技術者參酌說明書中所定義或提供之教示後，所瞭解該文字於通常使用時之最寬廣合理的意義。

由於申請人於申請程序中有機會修正請求項，對於請求項給予其最寬廣合理解釋，將可減少該請求項於公告後被解釋得較正當合理者（justified）更寬廣的機會。

須注意者，所謂「最寬廣合理解釋」並非指「最寬廣可能的（possible）解釋」，而是，請求項用語的意義必須與該用語之通常且慣用的（ordinary and customary）意義一致（除非該用語於說明書中已被賦予特別的定義），而且必須與該請求項用語於說明書及圖式中的用法一致。此外，請求項之「最寬廣合理解釋」亦必須與熟悉該技術者會做出的解釋一致<sup>16</sup>。

<sup>14</sup> 37 C.F.R. § 1.75(d)(1).

<sup>15</sup> Phillips v. AWH Corp., 415 F.3d 1303, 1316, 75 U.S.P.Q.2d 1321, 1329 (Fed. Cir. 2005) (en banc).

<sup>16</sup> MPEP, § 2111, Rev. 07.2015, November 2015.



依據專利審查程序手冊（Manual of Patent Examining Procedure, MPEP）之規定，於專利審查程序中解釋請求項時有下列重點<sup>17</sup>。

(1) 請求項之文字必須賦予其普通的意義，除非該意義與說明書不一致

依據最寬廣合理解釋，請求項的文字（words）必須賦予其普通的意義（plain meaning），除非該意義與說明書不一致。用語之「普通的意義」，係指熟悉該技術者所賦予該用語於發明時（AIA<sup>18</sup>後為專利申請案之有效申請日<sup>19</sup>）之通常且慣用的意義。請求項之用語的「通常且慣用的意義」，乃基於該用語於發明時（AIA後為專利申請案之有效申請日）對於熟悉該技術者所具有的意義<sup>20</sup>。

用語之通常且慣用的意義，可由不同的來源予以證明，包括請求項本身的文字、說明書、圖式及先前技術等。然而，決定請求項之用語意義的最佳來源為說明書，亦即當說明書作為請求項之用語的辭典時，可得到最大的明確性（clarity）<sup>21</sup>。審酌請求項之用語於先前技術中如何被使用，亦屬適當，包括先前技術之專利、公開的申請案、商業刊物及字典等。請求項用語來自先前技術的任何意義，必須與該請求項用語於說明書及圖式中所使用者一致。

例外者，對於請求項之用語，若申請人於說明書中另外賦予不同的意義時，則該「通常且慣用的意義」之假設可被推翻<sup>22</sup>。

(2) 不宜將僅存於說明書中而未見於請求項之限制讀入或引入請求項

雖然得以說明書中之解釋幫助瞭解請求項的文字（language），但重要者，不得將非屬請求項之限制（limitation）讀入（read into）或引入（import into）請求項中。例如，當請求項之文字較說明書中某一特定實施方式為廣時，該實施方式不得讀入或引入請求項中，即使說明書中僅有唯一的實施方式。

<sup>17</sup> *Id.*

<sup>18</sup> Leahy-Smith America Invents Act.

<sup>19</sup> 稱effective filing date，係指系爭案之國外對應申請案、國內臨時申請案、分割案等較早申請案之申請日，若無該等案件，則指系爭案本身之實際申請日（actual filing date）。

<sup>20</sup> *AWH Corp.*, 415 F.3d at 1312-13 (“ordinary and customary meaning” is based on the understanding of a person of ordinary skill in the art in question at the time of the invention).

<sup>21</sup> *In re Abbott Diabetes Care Inc.*, 696 F.3d 1142, 1149-50, 104 U.S.P.Q.2d 1337, 1342-43 (Fed. Cir. 2012).

<sup>22</sup> *In re Morris*, 127 F.3d 1048, 1054, 44 U.S.P.Q.2d 1023, 1028 (Fed. Cir. 1997).

然而，如何解讀專利說明書中之敘述，乃是困難的工作，因為存在固有的困擾，究竟該敘述是明確之詞彙編纂的定義（lexicographic definition），或僅是一較佳實施方式之敘述，有時難以區分，因此，「審酌（in view of）」說明書而解釋請求項時，不會必然地將說明書中的限制引入請求項中，乃是一個問題<sup>23</sup>。

例外者，當請求項之技術特徵為第112條第(f)項或AIA之前的第112條第(6)項之手段（或步驟）功能用語技術特徵時，則須審酌說明書而決定對應於請求項所述功能之結構、材料或動作，亦即該技術特徵將被解釋為限於說明書中對應之結構、材料或動作及其均等範圍。須注意者，該限縮解釋之方式不僅適用於PTO對於可專利性的判斷，亦適用於法院對於有效性或侵權的判斷。

#### (3)申請人得充當本身的辭彙編撰者及／或得否定請求項之範圍

請求項之用語被賦予該技術領域中通常且慣用的意義，但有二例外情況：A.當申請人充當其自己的辭彙編撰者（lexicographer）時；B.當申請人於說明書中否定（disavow）或排除（disclaim）一請求項之用語的完整範圍時。於該等情況，發明人於說明書中表示意圖，將被視為是決定性的<sup>24</sup>。

##### A.辭彙編撰

若申請人充當其自己的辭彙編撰者，對於請求項用語於申請時之說明書中清楚建立與其通常且慣用的意義不同之特別定義，則得推翻請求項之用語應賦予其通常且慣用的意義之假設。發明人得定義用於描述發明之特定用語，但必須「以合理的明確性、審慎性及精準性」為之，且必須「以某種方式於專利內容中建立其不尋常的定義」，以使熟悉該技術者注意到其意義的改變<sup>25</sup>。

若申請人對於一用語提供明示的定義，則該定義將控制該用語於請求項中的解釋<sup>26</sup>。須注意者，對於一用語指定特別的意義，必須是說明書中足夠清楚的，任何

<sup>23</sup> E-Pass Techs., Inc. v. 3Com Corp., 343 F.3d 1364, 1369, 67 USPQ2d 1947, 1950 (Fed. Cir. 2003).

<sup>24</sup> AWH Corp., 415 F.3d at 1316.

<sup>25</sup> Intellicall, Inc. v. Phonometrics, Inc., 952 F.2d 1384, 1387-88, 21 U.S.P.Q.2d 1383, 1386 (Fed. Cir. 1992).

<sup>26</sup> Toro Co. v. White Consolidated Industries Inc., 199 F.3d 1295, 1301, 53 U.S.P.Q.2d 1065, 1069 (Fed. Cir. 1999) (meaning of words used in a claim is not construed in a “lexicographic vacuum, but in the context of the specification and drawings”).

偏離通常用法的意義應是熟悉該技術者所能瞭解的<sup>27</sup>。

然而，於某些案件中，請求項之特定用語的意義得以隱含的方式，亦即依據說明書中該用語之上下文予以界定<sup>28</sup>。然而，若發明人使用該用語與其通常意義是否一致，於說明書中是不清楚時，則應採用其通常意義<sup>29</sup>。

若說明書中對於請求項之用語提供了某一意義，則審查人員應採用該意義。於此情況，審查意見通知中宜釐清及確認該特別意義<sup>30</sup>。

#### B. 否定或排除

申請人得藉由在說明書中清楚否定或排除某請求項用語之完整範圍的方式，而推翻普通的意義之假設。請求項範圍之否定或排除，只有在其為「清楚的且無誤的（clear and unmistakable）」情況下才被考量<sup>31</sup>。

然而，於某些案件中，較廣請求項之範圍的否定或排除可能是隱含方式的，例如說明書中包含僅輕蔑（disparaging）某一特徵的評論，而且每一實施方式皆除去（exclude）該特徵者<sup>32</sup>。

依據說明書中隱含之否定或排除的結果，若審查人員相信請求項之最寬廣合理解釋將會窄於請求項的文字所建議的範圍時，則應於審查紀錄中清楚呈現其所作的解釋<sup>33</sup>。

<sup>27</sup> *Multiform Desiccants Inc. v. Medzam Ltd.* 133 F.3d 1473, 1477, 45 U.S.P.Q.2d 1429, 1432 (Fed. Cir. 1998).

<sup>28</sup> *AWH Corp.*, 415 F.3d at 1320-21, 75 U.S.P.Q.2d at 1332.

<sup>29</sup> *Merck & Co. v. Teva Pharms. USA, Inc.*, 395 F.3d 1364, 1370 (Fed. Cir. 2005). 地方法院將請求項之用語「about」解釋為「exactly」，CAFC予以駁回，因為地方法院將「大約（about）」重新定義為清楚的用語「恰好（exactly）」，其所依據說明書中的該段文字是非常不清楚的，因此「about」應解釋為其普通及通常的（plain and ordinary）意義，亦即「約略（approximately）」。

<sup>30</sup> 於審查實務上，為了避免核准後產生解釋上的爭議，於審查階段即應要求申請人將該請求項用語明確修正為否定或排除後的範圍，或將該否定或排除明確記載於請求項中。

<sup>31</sup> *SciMed Life Sys., Inc. v. Advanced Cardiovascular Sys., Inc.*, 242 F.3d 1337, 1341 (Fed. Cir. 2001).

<sup>32</sup> *In re Abbott Diabetes Care Inc.*, 696 F.3d at 1149-50, 104 U.S.P.Q.2d at 1342-43.

<sup>33</sup> 於審查實務上，為了避免核准後產生解釋上的爭議，於審查階段即應要求申請人將該請求項用語明確修正為該特別意義。

#### (4)決定請求項用語之意義的流程

如何基於上述最寬廣合理解釋之普通意義的定義而做出適當的請求項解釋，審查人員應遵循下列圖1之流程圖（但不適用於專利法第112條第(f)項），以決定應採用普通意義或特別定義。

第一個問題是決定請求項之用語對於熟悉該技術者是否具有通常且慣用的意義，若是，則審查人員應檢視說明書，以決定其對於請求項之用語是否提供了特別定義？若未提供特別定義，則應採用通常且慣用的意義。若提供了特別定義，則應採用該特別定義。由於假設請求項之用語具有通常且慣用的意義，因此說明書中必須提供了清楚的且故意的採用特別定義時，才能認定該請求項之用語具有特別定義，於該情況，審查意見通知中應確認該特別定義。

回到第一個問題，若一請求項之用語不具有通常且慣用的意義，則審查人員應檢視說明書，以決定其對於請求項之用語是否提供了某一意義，考量說明書及先前技術後，若對於請求項之用語並無合理且明確的定義，則審查人員應採用最能夠被瞭解的最寬廣合理解釋，此時，請求項應以不明確而依第112條第(b)項予以核駁，而說明書亦違反細則第1.75條第(d)項第(1)款<sup>34</sup>之規定。

---

<sup>34</sup> “The claim or 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.”

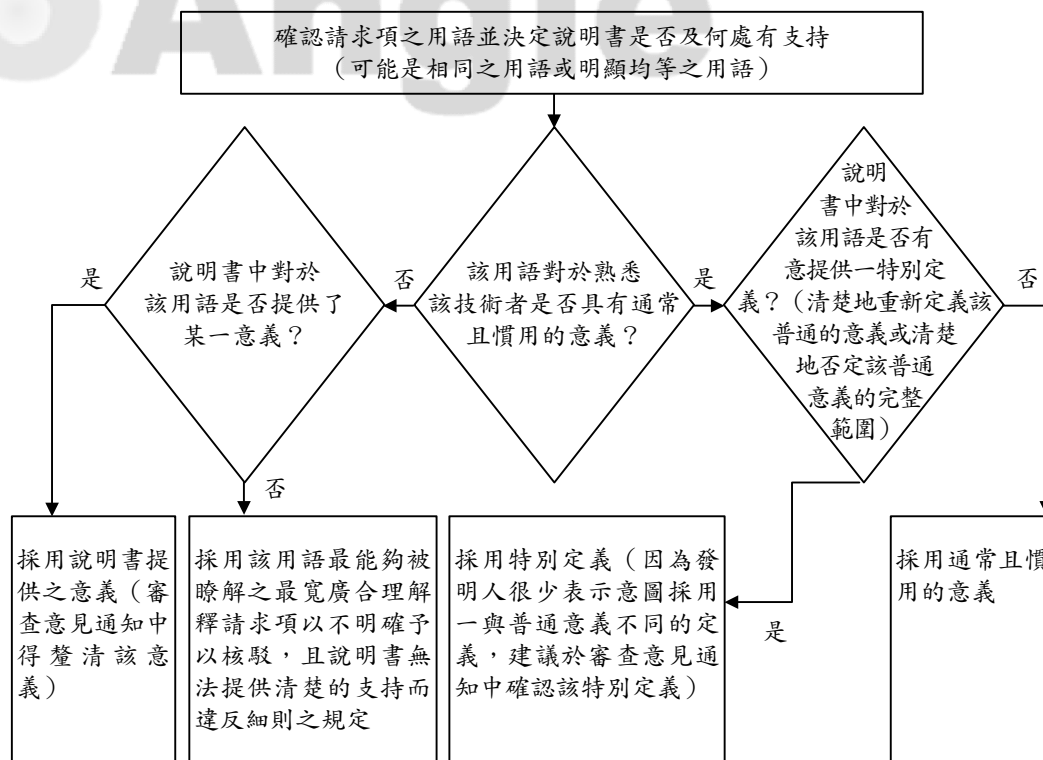


圖1 如何決定請求項之用語的意義 (不適用於專利法第112條第(f)項)

## 2. 法院民事訴訟程序之解釋方式

於涉及侵權及有效性之法院民事訴訟程序，與專利審查程序的解釋方式不同，已取得專利之請求項並非賦予其最寬廣合理之解釋，而是基於完整建立的申請紀錄予以解釋<sup>35</sup>，亦即採Phillips式請求項解釋標準 (Phillips-type claim construction standard)，其乃對於有爭議之請求項用語，依發明時 (AIA後為專利申請案之有效申請日) 之熟悉該技術者所瞭解的意義予以解釋，亦即以相同於專利審查程序之「普通的意義」或「通常且慣用的意義」為客觀之起點，參考相關證據而調整該用

<sup>35</sup> “Patented claims 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.” MPEP, *supra* note 16.



語的意義或範圍後，再做出最後的解釋<sup>36</sup>，若未調整，則解釋為「普通的意義」或「通常且慣用的意義」。

解釋時可審酌的證據分為內部證據與外部證據，前者除了系爭專利本身（說明書、圖式及申請專利範圍中的其他請求項）及其申請歷史<sup>37</sup>外，亦包括系爭專利之國內（如分割案）或國外（如對應案）相關專利及其申請歷史，以及系爭專利及其申請歷史中所引述之先前技術<sup>38</sup>等。後者包括發明人之證詞、專家證詞、其他文獻證據、字典及論文等<sup>39</sup>。

至於兩種證據的優先順序為何，美國法院相關判決的見解未盡一致，例如CAFC於1996年*Vitronics v. Conceptronic*案<sup>40</sup>的判決中認為應優先考慮內部證據，於2002年*Texas Digital Systems v. Telegenix*案<sup>41</sup>（下稱「Texas Digital」案）的判決中卻認為應優先考慮外部證據，即以字典選擇「普通的意義」之定義，再參考內部證據決定是否限縮其意義，其目的是為了避免於解釋請求項之用語時，不當地將說明書內容讀入請求項而成為新增的限制（即「禁止讀入原則」）。然而，CAFC於2005年*Phillips v. AWH Corp.*案的全院審判決中推翻*Texas Digital*案的解釋方式，因為專利文件本身才是請求項用語的主要來源，請求項乃是針對說明書中敘述的發明，其不具有來源內容以外的任何意義<sup>42</sup>。因此，於解釋請求項的用語時，內部證據仍應優於外部證據，自該案後乃統一見解。

<sup>36</sup> “Generally, we give claim terms their ordinary and customary meaning, which is the meaning a person of ordinary skill in the art would give to the term at the time of invention when read in the context of the specification and prosecution history.” *AWH Corp.*, 415 F.3d at 1313.

<sup>37</sup> 於專利申請及舉發過程中，申請人或專利權人與專利局之間書面往來的檔案，包括申請人或專利權人提交的書面材料，以及專利局做出的審查意見函、會詢記錄、審定書等，稱為申請歷史（prosecution history）或檔案封套（file wrapper）。

<sup>38</sup> 美國CAFC對於系爭專利所引述及其申請歷史中所引述之先前技術，通常亦視為內部證據。

<sup>39</sup> PATENT CASE MANAGEMENT JUDICIAL GUIDE, 5.2.2 SOURCES FOR DERIVING CLAIM MEANING 5-36 (3d ed. 2015).

<sup>40</sup> *Vitronics Corp. v. Conceptronic, Inc.*, 90 F.3d 1576, 1583 (Fed. Cir. 1996) (finding it was “improper to rely on extrinsic evidence”).

<sup>41</sup> *Texas Digital Systems, Inc. v. Telegenix, Inc.*, 308 F.3d 1193, 1204 (Fed. Cir. 2002) (establishing a “presumption in favor of a dictionary definition”).

<sup>42</sup> *AWH Corp.*, 415 F.3d at 1316.

CAFC翻案之後，Texas Digital案欲避免的問題重新浮現，對於長期以來存在如何認定不當讀入的爭議問題，亦即究竟說明書中已隱含界定一請求項用語的意義，或其僅是提供一個例示而已，仍未獲得釐清。

至於兩種證據的必要性如何，當內部證據足以解釋請求項時，例如說明書中有關一請求項之用語的範圍及內容是清楚的（clear），則無須另尋求外部證據解釋請求項<sup>43</sup>。

### 3. 專利審判暨上訴委員會（PTAB）審查程序之解釋方式

2012年9月16日起生效實施之AIA將原有的「多方再審（Inter Partes Reexamination）程序」改為「多方複審（Inter Partes Review, IPR）程序」，聲請人得於專利核發9個月後或「核准後複審（Post-Grant Review, PGR）程序」終結後，向美國專利商標局（USPTO）提出申請，質疑專利請求項的有效性，並由PTAB進行審理。聲請人只能以系爭專利至少有1個請求項不符專利法第102條及第103條為理由，舉證之先前技術限於專利或已公開之刊物<sup>44</sup>，PTAB必須根據聲請人提出之證據來決定是否已構成啟動IPR程序的要件，聲請人則須證明某專利請求項確實有無效之合理可能，PTAB於收到雙方初步答覆的3個月內，須就是否啟動IPR程序做出決定<sup>45</sup>，並須於啟動後1年內做出最終決定，若有正當理由，可例外延展6個月。對於PTAB所作的最終決定若有不服，雙方皆可向CAFC提起上訴。

2012年9月16日，即IPR正式實施首日，Garmin International, Inc.與Garmin USA, Inc.對於Cuozzo Speed Technologies, LLC（下稱「Cuozzo」）擁有的美國專利US

<sup>43</sup> 3M Innovative Props. Co. v. Tredegar Corp., 725 F.3d 1315, 1326-28, 107 U.S.P.Q.2d 1717, 1726-27 (Fed. Cir. 2013). 該案中之「continuous microtextured skin layer over substantially the entire laminate」於說明書中已明確定義，因此不必另尋求外部證據解釋該請求項。

<sup>44</sup> 35 U.S.C. § 311(b).

<sup>45</sup> 35 U.S.C. § 314 INSTITUTION OF INTER PARTES REVIEW. (“(a) THRESHOLD.—The Director may not authorize an inter partes review to be instituted unless the Director determines that the information presented in the petition.....shows that there is a reasonable likelihood that the petitioner would prevail with respect to at least 1 of the claims challenged in the petition. (b) TIMING.—The Director shall determine whether to institute an inter partes review under this chapter pursuant to a petition filed under section 311 within 3 months after—(1) receiving a preliminary response to the petition under section 313; or(2).....”)

6,778,074全部請求項1至20提出第1件IPR程序，而USPTO僅同意其對請求項10、14及17提出IPR程序，Cuozzo申請更正，欲以請求項21、22、23取代該3項，但PTAB以取代之請求項無法獲得專利案之原揭露內容所支持，且不當擴大請求項之範圍，違反細則之規定<sup>46</sup>，因此駁回更正之申請，於2013年11月13日做出決定，認為該3項為顯而易見而無效。

專利權人Cuozzo於2014年初向CAFC提起上訴，理由為PTAB不當地採用BRI標準解釋請求項，而非採法院之Phillips式請求項解釋標準。Cuozzo認為，依據美國專利法之規定，允許專利權人於IPR程序中提出更正，但是不能擴大專利請求項之範圍，或引入新的事項<sup>47</sup>。然而，USPTO訂定的細則卻進一步規定更正的限制，包括只准許更正一次，且必須與PTAB協商，若「更正並非為了回應審判中涉及之不具專利性的理由」或「更正欲擴大專利請求項之範圍或引進新的標的」，則該更正將被駁回。此外，新增或更正的每一請求項必須獲得專利案原揭露內容之支持。鑑於PTAB在IPR程序中採用BRI標準，與法院解釋請求項的標準不一，且專利權人不易獲得更正請求項之機會，因此造成專利很容易被認定無效<sup>48</sup>，對於專利權人大為

<sup>46</sup> 37 C.F.R. § 42.121 (“(a) *Motion to amend*. A patent owner may file one motion to amend a patent, but only after conferring with the Board.....(2) *Scope*. A motion to amend may be denied where: (i) The amendment does not respond to a ground of unpatentability involved in the trial; or (ii) The amendment seeks to enlarge the scope of the claims of the patent or introduce new subject matter.....(b) *Content*. A motion to amend claims must ....., and set forth: (1) The support in the original disclosure of the patent for each claim that is added or amended; and .....”).

<sup>47</sup> 35 U.S.C. § 316(d) AMENDMENT OF THE PATENT. (“(1) IN GENERAL.—During an inter partes review instituted under this chapter, the patent owner may file 1 motion to amend the patent in 1 or more of the following ways: (A) Cancel any challenged patent claim. (B) For each challenged claim, propose a reasonable number of substitute claims..... (3) Scope of claims.—An amendment under this subsection may not enlarge the scope of the claims of the patent or introduce new matter.”)

<sup>48</sup> IPR實施後，PTAB於2012年9月16日至2016年底做出的決定中，所有請求項均無效者共940件（占71%），所有請求項均維持有效者共189件（占14%），部分請求項無效者共183件（占14%）。2016年做出之決定中，所有請求項均無效者共423件（占67%），所有請求項均維持有效者共111件（占18%），部分請求項無效者共92件（占15%）。見2016 PTAB YEAR IN REVIEW, available at <https://www.wsgr.com/publications/PDFSearch/PTAB-Year-in-Review-2016.pdf> (last visited June 26, 2017).

不利。

CAFC於2015年2月4日駁回上訴，此乃CAFC有關IPR決定的第一件上訴判決，駁回的理由是，AIA並未被設計來改變PTO已使用超過百年之解釋請求項的標準，國會於制定AIA時已非常瞭解BRI為普遍的規則，因此可以推斷國會意欲採用BRI標準解釋請求項。AIA對於IPR程序中之請求項解釋，雖未明訂採用何種標準，但在專利法規定，USPTO有權設立並掌管IPR<sup>49</sup>，在此授權下，USPTO訂定之細則第42.100條(b)規定，於IPR程序中對於尚未到期之專利中的請求項，應賦予其審酌說明書後之最寬廣合理解釋，CAFC因而認為，USPTO有權根據此一授權，在IPR程序中對於請求項之解釋採用BRI標準<sup>50</sup>。

CAFC於2015年7月8日的全院審決定<sup>51</sup>中，駁回Cuozzo要求對於先前CAFC決定進行重新審理的請願，認為PTAB於IPR程序中採用BRI標準解釋請求項，並無錯誤。多數意見認為，在以往其他的專利行政程序中，對於專利請求項之解釋，都是採用BRI標準，包括專利的初步審查（initial examination）、權利衝突（interference）、再發證（reissue）及再審查（reexamination）等，亦即，只要專利還沒到期，所有USPTO的行政程序均採用此一標準。不同意見則認為，IPR程序為一全新且類似於法院的程序，其被指定於一裁定程序中裁定已發證專利請求項的有效性，請求項應被賦予實際的意義，而非最寬廣合理解釋。

採用BRI標準的主要理由在於，於審查專利申請案時，對於請求項的文字採用最寬廣的合理解釋，以檢驗其最大的可能範圍是否會因為先前技術而不具可專利性，進而要求申請人限縮請求項之範圍，以避免核發過廣的請求項。然而，此說法有一前提，於專利審查程序中，大多允許修正請求項，但於IPR程序中，卻不易更正請求項。

Cuozzo上訴至最高法院，所提兩個議題之一為「上訴法院（指CAFC）維持PTAB可在IPR程序中依據其最寬廣合理而非通常且慣用的意義解釋已發證之專利的請求項，是否有誤？」

最高法院於2016年6月20日做出無異議的決定，維持USPTO規定PTAB在IPR程

<sup>49</sup> 35 U.S.C. § 316(a)(4) (“establishing and governing inter partes review under this chapter……”).

<sup>50</sup> In re Cuozzo Speed Techs., LLC, 778 F.3d 1282 (Fed. Cir. 2015).

<sup>51</sup> 6票對5票。

序中採用「（審酌專利說明書後之）BRI」，判決指出，USPTO的細則規定PTAB採用BRI標準解釋專利請求項，乃法令授予USPTO訂定細則之權限的合理體現，當法令有落差或含糊不清時，最高法院一貫地將其解讀為國會給予專責機關訂定合理規則的空間，於此案中，法令授予USPTO發布「規範IPR」之細則的權限，而且，並無法條明確規定解釋請求項的標準，因此Cuozzo仍然敗訴。

於此案後，IPR程序繼續以往的運作模式，仍採用BRI標準解釋請求項，可預見者，專利無效的比率仍將居高不下。

後續的問題是，於專利有效性的議題上，由於IPR程序採用BRI標準解釋請求項，容易使專利無效，而法院民事訴訟程序卻採Phillips式請求項解釋標準，不易使專利無效，因此，若當事人主張專利無效的理由及證據相同時，則IPR程序的結果是否必須與先前法院民事訴訟程序的結果一致？亦即，CAFC的判決結果，對於之後PTAB的決定是否具有約束力？

對此問題，CAFC於2017年4月4日Novartis AG v. Noven Pharmaceuticals Inc. 一案<sup>52</sup>的判決中指出，即使當事人主張相同的理由及證據（the “same” arguments and the “same” evidence），PTAB的IPR結果無須遵循先前法院就相同之專利有效性議題的判決結果，其主要理由是，美國國會針對專利審查的需求，建立了法院訴訟及PTAB的IPR雙軌制，並對挑戰者加諸不同的舉證責任<sup>53</sup>，該等不同舉證責任即意味可能產生不一致的結果，此乃源自於國會的法規設計。即使理由及證據相同，PTAB作決定時並非根據先前審查（如地方法院）的記錄，而是基於實質證據作出（是否顯而易見的）結論。因此，PTAB基於相同的理由及證據，即使做出不同的結論，仍是適當的。

AIA創設於PTAB以更快速廉價的方式挑戰專利權的程序，實施5年以來，各方開始進行檢討。有鑑於法院近10年來的判決持續弱化專利權，且USPTO新的核發後程序（post-issuance proceedings）產生了始料未及的結果，為了強化美國專利保

<sup>52</sup> Novartis AG v. Noven Pharmaceuticals Inc., Nos. 16-1678, -1679 (Fed. Cir. 2017). 專利權人Novartis於訴狀中指出PTAB在面對與先前案例中相同的理由及證據時，對於顯而易見性作出不同的結論是違法的。

<sup>53</sup> 法院訴訟程序的舉證標準為清楚且信服的證據（clear and convincing evidence），而IPR程序的舉證標準為優勢證據（preponderance of the evidence），前者舉證責任較重。



護，數位參議員於2017年6月21日向參議院提出法案STRONGER Patent Act<sup>54</sup>，其以先前於上屆國會提出的法案STRONG Patent Act為基礎，另增加幾項重要措施。法案的主要目標是改造PTAB的複審程序，尤其是IPR程序，使其更為公平且有效率。有關IPR與PGR部分，共有9個相關條文，重要者包括：針對PTAB核發後程序及地方法院訴訟中採用的解釋請求項標準，將兩者調和一致（A條：解釋請求項）。於核發後程序中維持專利權推定為有效的規定，並以地方法院於訴訟程序中採用的「清楚且信服的證據」標準，證明請求項的不可專利性（B條：舉證責任）。授權局長對於專利的每一請求項只能啟動一次複審，以減少對於專利之重複且騷擾的攻擊（D條：複審之限制(新增)）。對於一件專利，訴願人只能挑戰一次，除非之後被控告侵害其他的請求項。若IPR已立案，則訴願人不得於地方法院另提出相同型式的挑戰，以消除重複的程序（F條：消除重複程序(新增)）。若地方法院已檢視專利的有效性，則PTAB不啟動核發後程序，或暫停審理中的上訴（H條：聯邦法院優先決定有效性(新增)）<sup>55</sup>。

### （五）日本

日本特許法第70條第1項規定：「發明專利之技術範圍<sup>56</sup>，應以申請書所附申請專利範圍之記載為基礎予以判定。」第2項規定：「前項情形中，應考慮申請書所附說明書<sup>57</sup>之記載及圖式，以解釋申請專利範圍記載用語之意義。」對於請求項之解釋，於專利審查程序原則上採消極說，例外時採積極說。於法院民事訴訟程序，對於專利侵權採積極說，對於有效性則如同審查程序，視原則或例外情況而採消極

<sup>54</sup> 代表意義為「Support Technology & Research for Our Nation's Growth and Economic Resilience」。

<sup>55</sup> [http://www.managingip.com/Article/3727316/STRONGER-Patent-Act-introduced-in-US-Senate-to-reform-PTAB.html?utm\\_source=Premium%20Newsletter&utm\\_medium=email%20editorial&utm\\_content=Editorial&utm\\_campaign=636335604034429576&utm\\_term=STRONGER%20Patent%20Act%20introduced%20in%20US%20Senate%20to%20reform%20PTAB](http://www.managingip.com/Article/3727316/STRONGER-Patent-Act-introduced-in-US-Senate-to-reform-PTAB.html?utm_source=Premium%20Newsletter&utm_medium=email%20editorial&utm_content=Editorial&utm_campaign=636335604034429576&utm_term=STRONGER%20Patent%20Act%20introduced%20in%20US%20Senate%20to%20reform%20PTAB) (last visited June 26, 2017).

<sup>56</sup> 相當於專利權範圍。

<sup>57</sup> 日本特許法第36條第3項規定，說明書必須記載發明之名稱、圖式之簡單說明及發明之詳細說明。

說或積極說。以下分別說明兩個不同程序的解釋方式。

### 1. 專利審查程序之解釋方式

日本最高法院平成3年（1991年）3月8日昭和62年（行ツ）3號判決「脂肪分解酵素事件」宣示，作為審理發明專利要件之前提而「認定發明之要旨」（即解釋申請專利範圍）時，若無特殊情事，原則上應依申請專利範圍之記載為準<sup>58</sup>。所謂「特殊情事」，係指如申請專利範圍之記載「無法明確一望即知其技術意義」，或「一望即知有誤記事項，並經對照發明之詳細說明等之記載係屬明顯者」等，則准許審酌發明之詳細說明等之記載。

上述最高法院判決係有關特許廳針對一申請案做出不予專利之審定後，申請人不服而提起的行政訴訟，該判決宣示之解釋申請專利範圍的方式，其適用範圍非常廣泛，不限於該案爭執之新穎性及進步性，尚包括記載要件、修正及更正要件等。

於該判決後，特許廳於專利審查程序及法院於專利有效性程序中解釋申請專利範圍時，原則上皆遵守該原則。然而，實務上之操作卻是該「特殊情事」之例外情形遠多於原則情形，其原因在於，僅閱讀申請專利範圍之記載而無法理解其技術內容之情形，所在多有，亦即「無法明確一望即知其技術意義」（例如功能性用語或不明確用語）的「特殊情事」係屬一般通常情形，因此，於「認定發明之要旨」時，當然准許審酌發明之詳細說明等之記載。

### 2. 法院民事訴訟程序之解釋方式

依據上述最高法院之判決，於專利審查程序，有關解釋申請專利範圍之方式，只限於兩種「特殊情事」之例外情形才可審酌說明書及圖式，至於法院民事訴訟程

<sup>58</sup> 塩月秀平，最高法院判例解說，44卷9号，212-235頁。「審理判斷是否具發明專利要件之新穎性、進步性之前提，應理解、確定發明之實體（技術內容），此係審理判斷之內在要求，其理甚明。該確定稱為『認定發明之要旨』，特許法上雖未使用『發明之要旨』的用語，惟於發明專利之審查、審判實務及撤銷審決訴訟中，已成為既定之慣用語。……本判決於認定發明之要旨的過程中，為使發明之技術內容明瞭，固有一讀（閱）發明之詳細說明或圖式的必要，惟於理解技術內容後繼而確定發明之要旨的技術性事項之階段時，宣示了下述理論：不得逾越申請專利範圍之記載，附加僅記載於發明之詳細說明或圖式的構成要件。其意係指，得審酌發明詳細之說明係限於例外情形。」

序，於解釋申請專利範圍時，則無如此嚴格的條件限制。1994年之前，日本特許法第70條規定：「發明專利之技術範圍，應以申請書所附申請專利範圍之記載為基礎予以判定。」於上述判決3年之後，為了確認法院既定的實務操作方式，1994年修訂之特許法於該條新增第2項，規定：「前項情形中，應考慮申請書所附說明書之記載及圖式，以解釋申請專利範圍記載用語之意義。」亦即，於法院民事訴訟程序中解釋申請專利範圍時，應審酌說明書及圖式。

於智財高院平成18（2006）年9月28日平成18年（ネ）第10007號判決：「可攜帶遊戲機」事件中，上訴人雖然主張，系爭專利之申請專利範圍之記載可明確理解，一望即知其意義，因此於解釋其技術範圍時，不得審酌發明之詳細說明等之記載。然而法院認為，解釋申請專利範圍時，不論其記載是否一望即知其意義，仍可審酌發明之詳細說明等之記載。

為了能夠迅速有效解決智財案件之侵權糾紛，日本最高法院於2000年キルビー（Kilby）事件中，提出侵權事件得一併審理無效抗辯之理論<sup>59</sup>，2004年6月修訂之特許法第104條之3規定：「關於發明專利權或專屬授權之侵害訴訟中，認為有該發明專利應依發明專利無效審判或該發明專利權之存續期間應依延長登錄無效審判予以無效時，發明專利權人或專屬被授權人不得對他造行使權利。」明訂被控侵權人得於專利侵權訴訟中提出專利無效抗辯，以限制專利權人之權利行使，亦即改採專利無效審判與無效抗辯之雙軌制（double track）<sup>60</sup>。

改採雙軌制後，同一訴訟案件中，既要判斷專利有效性（「認定發明之要旨」無須審酌說明書及圖式而不採限定解釋），又要判斷專利侵權（「確定發明專利之技術範圍」必須審酌說明書及圖式而採限定解釋），若對於同一請求項採用不同的解釋方式，將可能產生歧異甚或矛盾，此亦屬無可奈何。除非判斷專利有效性時符合上述「特殊情事」之例外情形，將可審酌說明書及圖式，正如判斷專利侵權時亦

<sup>59</sup> 該案認為系爭專利違反分割要件而有無效之情形，判決指出，於民事訴訟中對於專利之有效性認為「明顯」應予無效時，專利權人不得對他造行使權利。

<sup>60</sup> 我國2008年7月1日公布施行之智慧財產案件審理法第16條第1項亦規定，於民事侵權訴訟中，法官就智慧財產權有無應予撤銷或廢止原因之爭點，有判斷權限，不得再以民事訴訟裁判須俟行政處分或行政爭訟程序之判斷結果為由，而裁定停止訴訟程序，此為我國採用專利舉發與無效抗辯雙軌制之緣起。

可審酌說明書及圖式一般，於此情況，兩種解釋方式所得的結果才會相同。否則，若非屬例外情形，採用兩種不同的解釋方式對於專利權人相當不利，亦即，判斷專利有效性時不採限定解釋，導致系爭專利容易被認定無效，而判斷專利侵權時卻採限定解釋，導致被控侵權對象不易落入系爭專利之技術範圍，如此顯然有違公平原則。

理論上，既然法院可以同時審理專利侵權及專利有效性，則應致力於使兩種程序之申請專利範圍的解釋趨於一致，所幸於實務上，系爭請求項大多屬上述「特殊情事」之例外情形而可審酌說明書及圖式，因此兩種程序之解釋發生歧異的情況實屬少有。

#### (六)實質專利法條約（SPLT）草案<sup>61</sup>

條約第11條第4項[請求項之解釋]第(a)款規定：「請求項之範圍應由其文字（wording）決定。當請求項之文字不清楚時，……發明說明及圖式，以及熟悉該技術者於申請時之通常知識，將被考量用於解釋請求項。」細則第13條[請求項之解釋]第1項第(a)款規定：「請求項中使用之文字應依據其於相關技術中一般具有之意義及範圍予以解釋，除非發明說明中具有特別之意義。」第(b)款規定：「請求項不應解釋為必然侷限於其嚴格之文義。」第2項第(a)款規定：「請求項不應限於申請案特別揭露之實施方式，除非該請求項係特別限於該等實施方式。」基準規定：「申請專利之發明（claimed invention）的範圍，亦即尋求專利保護之申請標的（subject matter）之範圍，應基於請求項之文字予以決定。依據細則第13條第1項所述，請求項之文字的解讀，必須是熟悉該技術者依據該等文字於相關技術中一般具有之意義及範圍所瞭解者，不應解釋為必然侷限於其嚴格之文義。此外，……發明說明或圖式，以及熟悉該技術者於申請時之通常知識，將被考量。當發明說明提供特別的意義時，例如，定義出現於請求項中的某一用語，則發明說明應被用於解釋該請求項。依據細則第13條第2項第(a)款所述，請求項不應依據發明說明或圖式中明確揭露者予以限縮解釋，除非申請人引入或同意特定的限制（「排除」）。尤其

<sup>61</sup> STANDING COMMITTEE ON THE LAW OF PATENTS, Tenth Session, Geneva, May 10 to 14, 2004, "DRAFT SUBSTANTIVE PATENT LAW TREATY", prepared by the International Bureau, September 30, 2003.

是，請求項的解釋絕不可限縮於發明說明中所含申請專利之發明的實施例之範圍。」

依據上述條約本身之規定，於解釋請求項時，雖有前提條件「當請求項之文字不清楚時」，始考量發明說明及圖式，似採消極說，但由細則及基準之說明，實際上仍須審酌發明說明及圖式，以確認發明說明或圖式中是否提供特別的意義或限制，故實際上應採積極說。

### 三、異同比較

綜觀上述國外相關法規及實務，於解釋請求項時，無論是專利審查程序或法院民事訴訟程序，EPC及德國專利法皆規定應審酌發明說明及圖式，亦即採積極說。至於中國大陸，雖然專利法規定：「可以……」，似採消極說，然而最高法院卻規定：「應當……」，故實際上應採積極說。美國方面，依據MPEP之規定及法院的判決，於專利審查程序及法院民事訴訟程序，雖然分別採用最寬廣合理解釋及Phillips式請求項解釋的不同標準，但是皆應審酌說明書及圖式，亦即採積極說。日本方面，依據最高法院之相關判決，於專利審查程序有「特殊情事」之例外情形始審酌說明書及圖式，亦即原則上採消極說，例外時採積極說。於法院民事訴訟程序，依據專利法之規定，對於專利侵權採積極說，對於有效性則如同審查程序，視原則或例外情況而採消極說或積極說。至於SPLT，似採消極說，但由細則及基準之說明，實際上仍採積極說。

於解釋請求項時，其中某「用語」可能於說明書或圖式中有特殊之定義或限制，例如「自定義詞」或「否定」、「排除」之情況，實有必要審酌說明書或圖式，以作正確之解釋<sup>62</sup>，因此國外多採積極說。

我國專利法第58條第4項與日本特許法第70條之規定類似，其主要差異有二，其一在於審酌說明書及圖式，日本是「應」審酌說明書及圖式（特許法之英譯為「shall」，與EPC第69條第1項之語意相同），而我國是「得」審酌說明書及圖式。

<sup>62</sup> 實務上，若審查人員於審查階段即發現說明書或圖式中對於某請求項用語提供了特別意義，則應於審查意見通知中予以釐清及確認，並請申請人將請求項中之該用語修正為該特別意義，以避免取得專利後產生解釋上的疑義及爭議。



其二在於日本解釋之對象明示為「用語」，而我國則未明示。有關後者之差異，根據上述，EPC條文於刪除「the terms of」等字後，對於實務之運作方式並無影響，因為解釋請求項時，原則上皆以「用語」為對象，美國法院於專利侵權訴訟的Markman聽證程序中，亦是對於雙方有爭執之「用語（term）」進行解釋<sup>63</sup>。因此，我國與日本對應條文主要之差異僅在於前者，亦即「得」或「應」審酌說明書及圖式。

依據前述我國2004年專利法第56條第3項之修法理由，雖然係參考EPC第69條之規定而刪除「必要時」等字，強調該審酌並非如修正前條文所定「必要時」始得為之，其實際意義為「應」審酌說明書及圖式，因此與日本特許法第70條規定之意義相同，然而，若未參照該修法理由，僅由字面觀之，該「得」字未必即為「應」之意，容易引起錯誤解讀。

## 四、我國法院之相關判決

### （一）多數為「得」審酌說明書及圖式之見解

最高法院100年度台上字第986號判決採納智慧財產法院98年度民專上字第42號判決闡釋的解釋原則，幾乎已成為智慧財產法院援用的解釋原則，亦即「按發明專利權範圍，以說明書所載之申請專利範圍為準，於解釋申請專利範圍時，並得審酌發明說明及圖式。對於申請專利範圍之解讀，應將據以主張權利之該項申請專利範圍文字，原原本本地列述（recite），不可讀入（read into）詳細說明書或摘要之內容，亦不可將任何部分之內容予以移除。如有含混或未臻明確之用語，可參酌發明說明、圖式，以求其所屬技術領域中具有通常知識者得以理解及認定之意涵。」類似見解另見於最高法院102年度台上字第654號判決：「專利法第56條第3項規定，

<sup>63</sup> 法院通常要求兩造協議後確認10個最重要的爭議用語，若協議後相互同意者不足10個，則兩造平分其餘不同意者各半之用語；若協議後皆無相互同意者，則兩造平分各5個用語。基於Markman聽證程序之目的，限制該最重要爭議用語的數目，能引導雙方聚焦於最能得到決定性結果的用語，使法院能有效解決關鍵爭議。然而，10個用語並非上限，兩造可於後續程序中要求解釋其他的用語。一般而言，被告較有意願解釋請求項，限制10個用語對其不利，尤其是原告主張侵權的請求項數目較多或單一請求項中的用語較多時，或兩造對於何者為最重要的爭議用語無共識時。

發明專利權範圍，以說明書所載之申請專利範圍為準，於解釋申請專利範圍時，並得審酌發明說明及圖式。故於申請專利範圍解釋上仍應以專利申請範圍所載之內容為準，且原則上於文義有疑義時，始須參酌發明說明及圖式。」

至於智慧財產法院判決之案件，諸多亦採「得」審酌說明書及圖式之見解，例如102年度民專上字第11號判決：「……是解釋申請專利範圍，應以申請專利範圍文字為優先，倘該發明所屬技術領域中具有通常知識者，依申請時之通常知識，尚無法瞭解其文義，得參酌說明書及圖式予以解釋。」<sup>64</sup>

## （二）少數為「應」審酌說明書及圖式之見解

最高法院101年度台上字第2099號判決採納智慧財產法院99年度民專上字第80號判決闡釋的解釋原則，亦即「在解釋申請專利範圍時，創作說明及圖式係屬於從屬地位，未曾記載於申請專利範圍之事項，固不在保護範圍之內；惟說明書所載之申請專利範圍僅就請求保護範圍之必要敘述，既不應侷限於申請專利範圍之字面意義，也不應僅作為於指南參考而已，實應參考其創作說明及圖式，以瞭解其目的、作用及效果。」

## 肆、解釋申請專利範圍「僅」得審酌說明書及圖式？

依據我國專利法第58條第4項之條文，「解釋申請專利範圍」得審酌「說明書及圖式」，惟是否僅以該二者為限，而不得審酌其他證據？參考上述國外相關法規之條文，其審酌之對象亦僅述及說明書（或發明說明）及圖式，因此，於涉及侵權及有效性的法院民事訴訟程序，若當事人有主張其他內部證據（主要是申請歷史）及外部證據，是否會被排除而不予審酌？

此外，實務上較有爭議的問題是，審酌申請歷史的涵蓋範圍為何，除了本案及其國內相關案（如分割案等）的申請歷史外，是否另包含本案之國外對應申請案的

<sup>64</sup> 類似見解之判決尚有101年度民專訴字第158號判決、102年度民專訴字第51號判決、102年度民專訴字第77號判決、102年度民專訴字第95號判決、102年度民專訴字第111號判決、102年度民專訴字第124號判決、102年度民專訴字第125號判決、102年度民專上字第58號判決、102年度民專上字第62號判決等。

申請歷史？

針對上述兩個問題，參照國內外之法規及實務，分別說明如下：

## 一、是否一定要審酌申請歷史？

### (一)美 國

於涉及侵權及有效性之法院民事訴訟程序，「申請歷史」屬於解釋請求項的內部證據，美國CAFC於2005年Phillips之全院審判決指出：「於審酌說明書之外，法院『必須另外考量專利之申請歷史，如果是在證據中的話<sup>65</sup>』Markman, 52 F.3d at 980；亦可見於Graham v. John Deere Co., 383 U.S. 1, 33, 86 S. Ct. 684, 15 L.Ed.2d 545 (1966)（『解釋發明不僅要審酌請求項，還必須參考其在專利局的檔案或申請歷史』）。申請歷史已被指定為『內部證據』的一部分，其係由在專利局程序的完整紀錄所組成，包括專利審查中所引述的先前技術。……如同說明書一般，申請歷史提供專利局與發明人如何理解該專利之證據。……此外，如同說明書一般，申請歷史乃由專利權人於試圖解釋及取得該專利時所創造者。然而，由於申請歷史代表專利局與申請人之間進行中的協議，而非該協議的最終產物，其經常欠缺說明書的明確性，因此對於解釋請求項的有用性較低。……（申請歷史的模糊性，使其與解釋請求項的關聯性較低）……（申請歷史的模糊性，使其於解釋請求項時『作為解釋的資源是沒有幫助的』）。然而，藉由指出發明人如何理解該發明以及發明人是否於申請過程中限制該發明而導致請求項的範圍變小，申請歷史常可告知請求項文字的意義。……（於解釋請求項時，參酌申請歷史的目的乃是除去『申請程序中排除的任何解釋』）」<sup>66</sup>

申請歷史不但能被用於確定請求項用語之意義，亦能被用於決定是否存在請求項範圍之排除（disclaimer），為了克服專利局引證先前技術之核駁理由，專利申請人通常會表示其請求項未涵蓋某些技術，該等陳述將構成請求項範圍的重要限制。

於涉及侵權及有效性之法院民事訴訟程序，申請歷史中是否存在請求項範圍的

<sup>65</sup> 於Conceptronic, Inc., 90 F.3d at 1584 n.5, 39 U.S.P.Q.2d at 1576，由於兩造所提證據中並無申請歷史，因此CAFC於解釋請求項時不考慮申請歷史。

<sup>66</sup> AWH Corp., 415 F.3d at 1317, 75 U.S.P.Q.2d at 1321.

否定或排除，正如同上述於專利審查程序時，說明書中是否存在否定或排除，二者的標準相同，皆是該否定或排除於專利審查程序中必須是清楚的且無誤的<sup>67</sup>。反之，申請歷史中模糊的敘述不致構成否定或排除，尤其是當申請人的敘述類似於多種解釋<sup>68</sup>，或是以擇一理由區別先前技術時<sup>69</sup>。

然而，即使存在模糊性而使得申請歷史之否定或排除無法適用，亦不表示申請歷史與請求項的解釋是無關的，其仍然可被用於「支持已經從請求項文字找到且被發明說明確認的解釋」<sup>70</sup>。

因此，於涉及侵權及有效性的法院民事訴訟程序，解釋請求項時不但必須審酌說明書及圖式，亦須審酌當事人所主張之證據中的申請歷史。

## (二)我國

於涉及侵權及有效性之法院民事訴訟程序，解釋請求項時是否一定要審酌申請歷史，參考智慧財產法院之相關判決，大部分認為必須審酌「申請歷史」，以作為限縮文義範圍的依據，唯一例外認為未必要審酌者，乃102年度民專訴字第77號判決：「按發明專利權範圍，以說明書所載之申請專利範圍為準，於解釋申請專利範圍時，得審酌說明書及圖式，系爭專利審定時專利法第56條第3項定有明文。準此，申請專利範圍之解釋，應優先適用上開規定。……惟若無法由發明說明、圖式瞭解其申請專利範圍之文義，始得參酌專利申請階段至專利權維護過程之歷史檔案。」亦即，若能由發明說明、圖式瞭解其申請專利範圍之文義，則無須參酌歷史檔案。

## (三)中國大陸

上述「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」

<sup>67</sup> Purdue Pharma L.P. v. Endo Pharm. Inc., 438 F.3d 1123, 1136 (Fed. Cir. 2006).

<sup>68</sup> SanDisk Corp. v. Memorex Prods., Inc., 415 F.3d 1278, 1287 (Fed. Cir. 2005) (“There is no ‘clear and unmistakable’ disclaimer if a prosecution argument is subject to more than one reasonable interpretation, one of which is consistent with a proffered meaning of the disputed term.”).

<sup>69</sup> Martek Biosciences Corp. v. Nutrinova Inc., 579 F.3d 1363, 1377-79 (Fed. Cir. 2009) (finding no prosecution history disclaimer when applicant also distinguished prior art on alternative grounds).

<sup>70</sup> Adept, Inc. v. Murex Sec., Ltd., 539 F.3d 1354, 1364-65 (Fed. Cir. 2008).

第2條規定：「人民法院應當根據權利要求的記載，結合本領域普通技術人員閱讀說明書及附圖後對權利要求的理解，確定專利法第五十九條第一款規定的權利要求的內容。」第3條規定：「人民法院對於權利要求，可以運用說明書及附圖、權利要求書中的相關權利要求、專利審查檔案進行解釋。……」，似未必要審酌「申請歷史」。

#### (四)日 本

於法院民事訴訟程序，是否在任何情況下皆須審酌申請歷史，日本分為「當然論」與「補充論」兩種學說，前者為經常適用者，後者僅適用於申請專利範圍不明確時。實務上，兩造對於是否須審酌申請歷史，經常發生爭執，法院為了做出正確判斷，原則上應採用「當然論」，除非是特殊情況，例如當事人不要求審酌申請歷史時<sup>71</sup>。

## 二、是否包含國外對應申請案之申請歷史？

#### (一)美 國

於國外有相關申請案時，若該相關申請案向國外專利局之陳述，指出某一請求項用語的通常意義，則該陳述將可能與解釋美國對應專利有關<sup>72</sup>。然而，在他國取得專利之法定要件可能較為獨特，若國外相關申請案的陳述是為了符合該等獨要件，則於解釋美國對應專利時，通常不予考慮<sup>73</sup>。

<sup>71</sup> 吉藤幸朔著，熊谷健一補訂，特許法概說，1998年，468頁。

<sup>72</sup> *Starhome GmbH v. AT&T Mobility LLC*, 743 F.3d 849, 858 (Fed. Cir. 2014) (relying on statements to European Patent Office to confirm construction of “intelligent gateway”).

<sup>73</sup> *Pfizer, Inc. v. Ranbaxy Labs., Ltd.*, 457 F.3d 1284, 1290 (Fed. Cir. 2006) (“[T]he statements made during prosecution of foreign counterparts to the [patent in suit] are irrelevant to claim construction because they were made in response to patentability requirements unique to Danish and European law.”); *Apple Inc. v. Motorola, Inc.*, 757 F.3d 1286, 1312 (Fed. Cir. 2014) (explaining that the Federal Circuit will consider “statements made before a foreign patent office when construing claims if they are relevant and not related to unique aspects of foreign patent law,” and limiting claim scope based on statements to Japanese patent office).



## (二)我國

我國新修訂之2016年版「專利侵權判斷要點」參照美國法院相關指南<sup>74</sup>，規定「用於解釋請求項之內部證據包括專利案之說明書、申請專利範圍、圖式及申請歷史檔案。另包括相關案件（如分割案之母案、主張優先權之基礎案、國外對應申請案等）及其申請歷史檔案。」<sup>75</sup>明示內部證據應包含國外對應申請案之申請歷史。

## (三)日本

對於有主張國際優先權之案件，除有特殊情況外，一般不能審酌國外基礎案之申請歷史，因為第三者不易瞭解該案於國外的申請歷史，即使瞭解，由於各國對於可專利性的審查基準寬嚴不一，且其申請歷史有別，取得專利權的範圍亦可能不同，因此不宜審酌國外案件之申請歷史來解釋本國案件之申請專利範圍<sup>76</sup>。

# 伍、解釋申請專利範圍之法條，僅適用於法院民事訴訟程序，或亦適用於專利審查程序？

有關解釋申請專利範圍之規定，我國專利法第58條第4項係列於「第四節專利權」，該項條文首句為「發明專利權範圍」，參照上述國外對應條文，日本特許法第70條之標題為「特許發明之技術範圍」，列於「第四章特許權」，中國大陸專利法第59條第1款係列於「第七章專利權的保護」，因此該等法條似皆僅指涉及侵權及有效性之法院民事訴訟程序的申請專利範圍之解釋方式，例外者，EPC第69條第1項特別說明「歐洲專利或歐洲專利申請案之保護範圍應由請求項之用語決定。」德國專利法第14條亦規定：「專利或專利申請案之保護範圍應由請求項決定。」其皆明確指出解釋之對象不限於專利案，尚包含專利申請案，亦即，「解釋申請專利範圍」之規定非僅適用於涉及侵權及有效性之法院民事訴訟程序，亦適用於專利審查程序。

<sup>74</sup> PATENT CASE MANAGEMENT JUDICIAL GUIDE, FEDERAL JUDICIAL CENTER 5-38 (3d ed. 2015).

<sup>75</sup> 「2.5.1內部證據」，9頁。

<sup>76</sup> 吉藤幸朔著，熊谷健一補訂，註71書，469頁。

實務上，於法院民事訴訟程序須先解釋請求項而確定「請求項界定之範圍」（即「文義範圍」），於專利審查程序，亦須先解釋請求項而瞭解其範圍，始得與檢索之相關先前技術進行比對，進而判斷其是否符合新穎性、進步性等專利要件，尤其是以特殊技術特徵（例如用途、製法或功能等）界定物之請求項，該等特徵對於該物是否具有限定作用，應先行解釋後才能決定，若具有限定作用，則該等技術特徵須與相關先前技術進行比對，否則無須比對，因此，解釋請求項之條文規定非僅適用於法院民事訴訟程序，亦應適用於專利審查程序。

## 陸、結 論

解釋請求項幾乎在每一專利申請案或專利案中扮演關鍵的角色，無論是專利審查程序或涉及侵權及有效性之法院民事訴訟程序，首先必須解釋請求項，以確定請求項界定之範圍，才能判斷申請專利之發明是否符合專利要件、侵權是否成立、專利是否有效等，因此，解釋請求項乃該等程序之判斷的基礎，如何解釋請求項將直接影響及決定該等程序之判斷結果。

我國2004年專利法引入「請求項」之用語後，於專利審查程序，由「全案審查」改為「逐項審查」，亦即針對申請專利範圍中的每一請求項逐一論述准駁意見，而非以往僅針對申請專利範圍之整體論述准駁意見。配合專利審查程序及法院民事訴訟程序之實務皆以請求項為解釋對象，因此我國長期使用之「解釋申請專利範圍」之用語宜改為「解釋請求項」。

請求項申請之技術手段乃由技術特徵所組成，而技術特徵係由「用語」所組成，因此解釋請求項即係解釋請求項之「用語」<sup>77</sup>，於「用語」不清楚或有疑義時，自應審酌說明書及圖式，於「用語」清楚或無疑義時，是否即無須審酌說明書及圖式？鑑於某些「用語」於說明書或圖式中另有特殊意義，例如「自定義詞」或「否定」、「排除」之情況，若未審酌，即無法完全瞭解專利申請人或專利權人意圖取得或放棄之專利權範圍，將難以正確解釋。因此，無論請求項之「用語」本身

---

<sup>77</sup> 依據日本特許法逐條解說，第70條第2項的適用僅限於申請專利範圍中所記載之個別「用語」的解釋。

是否清楚或有無疑義，皆「應」審酌說明書及圖式予以解釋，而非僅由請求項所載之文字本身即能正確判斷。

我國1994年專利法第56條第3項之「必要時，得審酌……」，屬於不確定概念及裁量授權之規定<sup>78</sup>，2004年專利法參考EPC第69條之規定而刪除「必要時」等字，立法理由指出該審酌並非「必要時」始得為之，亦即修法後之實際意義為「應審酌……」，然而單就字面意義而言，「得審酌……」未必即為「應審酌……」，雖然於法律概念上，不少情形之「得」字係用於賦予行政機關某種權限，與裁量無關<sup>79</sup>，但為明確起見，宜參照日本特許法第70條之規定，將該「得」字改為「應」字。

參考國外相關法規（如附表）及實務，於解釋請求項時，大多是「應」參酌說明書及圖式，惟實務操作上之重點在於，除了手段（或步驟）功能用語請求項之特殊情況外，於參酌說明書及圖式後，不得將其內容「讀入」請求項中而限縮範圍（即「禁止讀入原則」），除非申請人對某一用語於說明書或圖式中另有特別的解釋或限制，正如日本特許法第70條第2項雖然規定「前項情形中，應考慮附於申請書之說明書的記載及圖式，以解釋申請專利範圍中所記載用語之意義。」惟特許法的逐條解說指出，第2項的適用僅限於申請專利範圍中所記載之個別「用語」的解釋，但不得將發明之技術範圍解釋為限定於發明之詳細說明中記載的實施例，或將發明之詳細說明有記載而申請專利範圍未記載的事項解釋為申請專利範圍記載者，此與中國大陸之規範<sup>80</sup>及上述美國的實務一致，我國新修訂之2016年版「專利侵權

<sup>78</sup> 「將裁量及不確定法律概念，在法條裡聯結規定，於現行法律中甚為常見，例如『必要時，得如何』之規定，當屬授權裁量之條款，其『必要時』係不確定概念，而『得』則常視為裁量規定之特徵」，吳庚，行政法之理論與實用，2012年，115頁。

<sup>79</sup> 「法條中使用『得』字者，固然常屬裁量之規定；但並非謂凡有『得』字，即屬裁量授權，不少情形『得』字用於賦予行政機關以某種權限，與裁量無關。例如民法第三十二條規定：『受設立許可之法人，其業務屬於主管機關監督，主管機關得檢查其財產狀況及其有無違反許可條件與其他法律之規定』；又同法第三十四條：『法人違反設立許可之條件者，主管機關得撤銷其許可』。所謂『得』字均屬有關權限之授與，而非裁量。」吳庚，同前註，115頁。

<sup>80</sup> 2010年1月1日起施行之「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」第5條「對於僅在說明書或者附圖中描述而在權利要求中未記載的技術方案，權利人在侵犯專利權糾紛案件中將其納入專利權保護範圍的，人民法院不予支持。」

判斷要點」亦作相關規範<sup>81</sup>。

可惜的是，我國最高行政法院104年相關判決<sup>82</sup>卻指出：「按專利說明書中所記載之實施方式乃申請專利之發明之詳細說明，乃說明書中重要之部分，攸關專利是否明確且充分揭露，使一般人於閱覽說明書時，能瞭解且實現發明之內容。……，而實施方式復為專利技術內容之重要說明，自屬解釋專利申請範圍<sup>83</sup>之重要依據。……上訴人主張申請專利範圍始為定義專利權之依據，不可將創作說明及圖式之限定條件讀入申請專利範圍云云，顯係違反國內外有關申請專利解釋之一般原則，自非可採。」亦即，最高行政法院認為解釋請求項時，由於實施方式為解釋專利申請範圍之重要依據，因此可以將說明書之實施方式的限定條件讀入請求項中<sup>84</sup>，該判決意旨與國內外有關解釋請求項之「禁止讀入原則」顯有出入。

再者，依據國內外相關法規及實務，於涉及侵權及有效性之法院民事訴訟程序，解釋請求項除了必須審酌說明書及圖式外，無論該請求項是否已清楚，實務上仍須審酌當事人主張的其他內部證據，包括申請歷史等。審酌後若已清楚，則無須另審酌外部證據。若仍不清楚，始得審酌外部證據，但不得牴觸或凌駕內部證據。

最後，有關解釋請求項之條文，國內外法規似多指涉及侵權及有效性之法院民事訴訟程序中的解釋，惟於專利審查程序中亦須先解釋請求項，於確定其界定之範圍後，始能進行可專利性的審查，而且，若專利審查程序與法院民事訴訟程序皆「應」審酌說明書及圖式予以解釋時，將使二程序的解釋方式一致，則該條文同時適用於法院民事訴訟程序與專利審查程序，亦屬適當，正如EPC第69條第1項及德國

<sup>81</sup> 2.4.3.2審酌說明書及圖式之原則「解釋請求項應以請求項記載之內容為依據，雖得參酌說明書及圖式，惟不得將說明書或圖式有揭露但請求項未記載之內容引入請求項。（禁止讀入原則）」。

<sup>82</sup> 最高行政法院104年度判字第159號判決（裁判日期：104年4月9日）。

<sup>83</sup> 應為「申請專利範圍」之誤。

<sup>84</sup> 系爭專利請求項1為：「一種體外式自動電擊器裝置，用以容納至少一體外式自動電擊器，該體外式自動電擊器裝置包括：一機殼本體，……；一感知器，……；一警示裝置，……；以及一顯示裝置，用以顯示該體外式自動電擊器的使用示範，或選擇性的顯示一多媒體訊息，或依據該感知器的感知信號而顯示一警示訊息。」判決指出「依據系爭專利申請專利範圍第1項就顯示裝置、攝影裝置及網路裝置等元件已賦予定義」，事實上，系爭專利之實施方式中雖有記載顯示裝置、攝影裝置及網路裝置，但請求項1中僅界定包含顯示裝置，並未包含攝影裝置及網路裝置。」

專利法第14條特別規範其適用於專利或專利申請案者。

針對上述問題，未來我國修訂專利法時，第58條第4項之條文「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。」宜參考日本特許法第70條，改為「發明專利權範圍，以請求項為準，於解釋請求項時，並應審酌說明書及圖式。」或參考EPC第69條第1項及德國專利法第14條，改為「發明專利權範圍，以請求項為準，說明書及圖式應該被用於解釋請求項。」若欲明確規範其同時適用於涉及侵權及有效性之法院民事訴訟程序及專利審查程序，可參考EPC第69條第1項及德國專利法第14條，進一步改為「發明專利或發明專利申請案之保護範圍，以請求項為準，於解釋請求項時，並應審酌說明書及圖式。」或「發明專利或發明專利申請案之保護範圍，以請求項為準，說明書及圖式應該被用於解釋請求項。」以正確配合國內外之實務運作方式。



附表 國內外法規有關「解釋申請專利範圍」之條文的比較

	章 節	條 文
我國專利法	第4節專利權	1994年專利法第56條第3項 「發明專利權範圍，以說明書所載之申請專利範圍為準。必要時，得審酌說明書及圖式。」
		2004年專利法第56條第3項 「發明專利權範圍，以說明書所載之申請專利範圍為準，於解釋申請專利範圍時，並得審酌發明說明及圖式。」
		2013年專利法第58條第4項 「發明專利權範圍，以申請專利範圍為準，於解釋申請專利範圍時，並得審酌說明書及圖式。」
日本特許法	第4章特許權 第1節特許權	特許法第70條（特許發明之技術的範圍） 第1項「發明專利之技術範圍，應以申請書所附具之申請專利範圍的記載為基礎予以判定。」 第2項「前項情形中，應考慮附於申請書之說明書的記載及圖式，以解釋申請專利範圍中所記載用語之意義。」
EPC	Chapter III Effects of the European patent and the European patent application	Article 69Extent of protection 「(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.」
德國專利法	German Patent Act	Section 14 「The scope of protection conferred by a patent or a patent application shall be determined by the patent claims. Nevertheless, the description and drawings shall have to be consulted when interpreting the claims.」
中國大陸 專利法	第7章 專利權的保護	第59條第1款 「發明或者實用新型專利權的保護範圍以其權利要求的內容為準，說明書及附圖可以用於解釋權利要求的內容。」
SPLT	Interpretation of Claims	Article 11(4) 「(a)The scope of the claims shall be determined by their wording. Where the wording of the claims is not immediately [clear][evident], the description and the drawings, as amended or corrected under the applicable law, and the general knowledge of

	章 節	條 文
		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.」
美國37 CFR	PART 42 — TRIAL PRACTICE BEFORE THE PATENT TRIAL AND APPEAL BOARD	42.100(b) 「A claim in an unexpired patent that will not expire before a final written decision is issued shall be given its broadest reasonable construction in light of the specification of the patent in which it appears.」