

# 專利民事訴訟中涉及專利侵權 與專利有效性爭點的請求項 用語之解釋的方法論

——以「發明同一性」概念為中心



彭國洋\*

## 壹、前言

我國實務上關於專利請求項之用語的解釋規範唯有依據專利法第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。」民事法院於專利侵權判斷時，應審酌說明書及圖式，固為實務上之常態，惟民事法院審酌說明書及圖式時，得否及如何將說明書及圖式揭露之內容引入請求項，方無違禁止讀入原則，實務上有判決稱「請求項所載內容超出說明書所載的發明」為標準，專利侵權判斷要點則謂「說明書或圖式有揭露但請求項未記載之內容」為此原則適用之情形，學說上則尚未提出明確判斷標準。所謂「說明書或圖式有揭露但請求項未記載之內容」，若以「請求項未記載」為形式標準，則專利法第58條第4項規定之「審酌說明書及圖式」將難以實踐。是以，「請求項所載內

DOI：10.53106/22184562202504006105

收稿日：2025年2月21日

\* 連邦國際專利商標事務所專利師／律師／大陸專利代理師。本文謹代表作者個人觀點，與任職之事務所無關。

容」是否超出「說明書所載的發明」，即此二者間的對應關係應有更客觀之標準，以兼顧對專利權人的適當保護以及維持法律安定性以保護第三人。基此，民事法院於解釋請求項之用語時，在審酌說明書及圖式與不得將說明書及圖式揭露之內容引入請求項間，如何取得平衡，值得梳理之。

民事法院於審理專利侵權與否之爭點A時，採客觀合理解釋原則，行政法院於審理專利有效與否之爭點B時，採最寬廣合理解釋原則。是民事法院一同審理專利侵權與否之爭點A與專利有效與否之爭點B時，應如何調和此二原則，實務上眾說紛紜，有判決優先採用客觀合理解釋原則，最後只判斷爭點A為無理由之結論或判斷爭點A為無理由、爭點B為有理由之結論。亦有判決採用最寬廣合理解釋原則，最後只判斷爭點A為無理由之結論或爭點B為有理由之結論。甚至有一審判決認定爭點B為有理由（採用最寬廣合理解釋原則）、二審判決卻認定爭點A為無理由（採用客觀合理解釋原則）。基此，民事法院判決似乎依其法之確信，而靈活擇一運用最寬廣合理解釋原則和客觀合理解釋原則。惟民事法院一同審理爭點A與爭點B並作成認定時，應如何調和此二原則並擇一適用於爭點A與爭點B，殊值探討。

## 貳、我國專利法第58條第4項規定的請求項之解釋原則

我國現行專利法第58條第4項，依其前身即2003年專利法修正前的第56條第3項之立法理由，已呈現我國專利制度就申請專利範圍之解釋（實為請求項之解釋），係介於嚴格意義的周邊界定主義（專利請求保護範圍僅侷限於申請專利範圍之字面意義）和絕對的中心限定主義（申請專利範圍僅被作為指南參考，應參考其發明說明及圖式，以瞭解其目的、作用及效果）之間。是我國現行專利法第58條第4項並非絕對謹守請求項之字面意義的嚴格周邊限定主義（嚴格的文義解釋），而可謂是採用中心限定主義修正的周邊限定主義（或稱修正式周邊限定主義）（文義兼目的解釋）。

學說和實務均肯認，關於專利權範圍之解釋，除須考量對專利權人給予適當之保護外，另應考慮維持法律安定性以保護第三人<sup>1</sup>。我國現行專利法第58條第4項依

<sup>1</sup> 參見最高法院99年度台上字第767號民事判決；謝銘洋，智慧財產權法，2018年9月，317頁。

周邊限定主義之精神，表示專利的權利保護範圍必以申請專利範圍所載發明創作之全部必要技術特徵定之，而不為說明書所載實施例所及；反面而論，若說明書所載實施例不為申請專利範圍之內容所及，當不在專利的權利保護範圍內<sup>2</sup>。再者，本條項依中心限定主義之精神，表示專利的權利保護範圍得依說明書及圖式而擴大或限縮申請專利範圍內請求項之文字、用語，其中擴大者係指請求項之文字、用語的含意包含說明書所載實施例而較之為廣<sup>3、4</sup>；限縮者係指請求項之文字、用語的含意排除說明書所載部分實施例而較之為窄<sup>5</sup>（例如說明書積極的否認或放棄），或限於說明書所載之發明概念<sup>6</sup>。

- <sup>2</sup> 參見謝銘洋，註1書，318頁。臺灣高等法院92年度重上字第319號民事判決：「按所謂周邊限定係指申請專利範圍係申請人所欲主張專利保護之創作範圍，擴張解釋則不予承認，凡是不包含於申請專利範圍內載於說明書上之技術內容，乃為專利權效力所不及。所謂中心限定係指專利保護範圍並非局限於申請專利範圍之記載，以申請專利範圍為中心而承認在其外側尚有一定範圍之技術延伸。」臺灣高等法院95年度智上字第25號民事判決同此意旨。
- <sup>3</sup> 有認為，「於BRI原則解釋請求項下，解釋手法是趨向放寬的方向，將請求項的字面範圍往外擴張，給予請求項用語在說明書與圖式的支持下最寬廣的合理範圍」，參見顏吉承，申請專利範圍的最寬廣合理解釋與客觀合理解釋，專利師季刊，2015年1月，20期，14頁。
- <sup>4</sup> 參見智慧財產及商業法院112年度民專上字第5號民事判決、智慧財產法院106年度民專上字第1號、第34號民事判決：「解釋專利請求項時，應以請求項記載之技術內容為準，依據說明書與圖式之內容，合理確定請求項界定之範圍，除不得將請求項界定之範圍限於請求項之文字意義外，亦不得將請求項界定之範圍擴大至該發明所屬技術領域中具有通常知識者，其於專利申請時閱讀說明書及圖式後，非可輕易思及之內容。」換言之，此二判決認為請求項界定之範圍得擴大至通常知識者審酌說明書和圖式後可輕易思及之內容。此反映2016年版專利侵權判斷要點第7頁：「依據說明書及圖式之內容合理確定請求項界定之範圍，既不得將請求項界定之範圍限於請求項之文字意義，亦不得將請求項界定之範圍擴大至該發明所屬技術領域中具有通常知識者於專利申請時閱讀說明書及圖式後非可輕易思及之內容。」英國有一案例，1980年上院將系爭專利請求項1所載「第二剛性支撐構件『垂直』向下伸出」依目的性解釋為建築領域者所理解之大約90度，而非數學領域所理解之完全90度，已逸脫嚴格的文義解釋，參見劉國讚，專利權之解釋與侵害，2011年10月，270-274頁。
- <sup>5</sup> 有認為，「於Phillips原則解釋請求項下，解釋手法是趨向窄化的方向，將請求項的字面範圍往內限縮，給予請求項用語在客觀證據基礎下符合社會大眾客觀上所期待而可信賴的合理範圍。」參見顏吉承，註3文，14頁。
- <sup>6</sup> 參見智慧財產法院106年度民專上字第28號民事判決：「當申請專利範圍所界定的內容超出說明書所載的發明時，即應參酌說明書及圖示，限縮申請專利範圍至說明書所記載的發明，使專利權範圍限於發明人的發明，始符合專利解釋之原則。」

請求項解釋之主體為該發明所屬技術領域中具有通常知識者（PHOSITA），請求項解釋之客體則應為請求項之文字表述（常見為技術用語），蓋請求項界定之範圍主要取決於請求項之文字表述，是PHOSITA就請求項之文字表述應如何理解，即會影響該請求項界定之技術（權利）範圍。次就請求項之解釋的依據而言，雖然依據專利法第58條第4項之規定發明專利權範圍，以申請專利範圍所載之請求項為準（以請求項為準之原則），但本項後段亦規定：「於解釋申請專利範圍時，並得審酌說明書及圖式。」

是請求項之解釋的依據雖以請求項為準，但是否以及何時得或應審酌說明書及圖式，依我國專利法第58條第4項之2004年修法理由觀之，應採積極說<sup>7</sup>。惟因為對於專利法第58條第4項條文的解讀不同，我國實務上亦有積極說（請求項之解釋應審酌說明書及圖式）與必要時說（請求項之解釋必要時得審酌說明書及圖式）之對立。

## 一、專利舉發行政訴訟程序中請求項用語之解釋原則

專利法第58條第4項關於請求項之解釋的規定於專利舉發申請案審查程序及其行政救濟程序，亦有適用，乃因此等程序亦適用與專利申請案相同之審查基準之故。至於依本條項之規定，行政法院對於請求項之解釋雖以請求項為準，但是否以及何時得或應審酌說明書及圖式，最高行政法院有判決採積極說亦有採必要時說。最高行政法院有判決表示，該院向來就請求項之範圍採最合理寬廣解釋原則<sup>8</sup>。智慧財產法院審理專利行政訴訟時亦是如此。

本文認為，當行政法院「解釋」申請專利範圍內請求項之文字、用語時，必是兩造當事人對於該等文字、用語之含意有歧異主張的情形<sup>9</sup>。是若兩造當事人對於該等文字、用語之含意有爭執時，行政法院即應將之列入專利有效性爭點或屬爭點內兩造當事人提出的攻防方法，此時即核屬專利法第58條第4項所稱行政法院「於解

<sup>7</sup> 參見張仁平，專利侵權判斷，2023年11月，56-57頁。

<sup>8</sup> 最高行政法院107年度判字第154號、108年度判字第354號、110年度上字第135號、111年度上字第122號、111年度上字第799號、110年度上字第135號、111年度上字第171號判決。

<sup>9</sup> 相同見解，參見宋皇志，不明確要怎麼解釋？——從申請專利範圍明確性要件論申請專利範圍之解釋，專利師季刊，2013年10月，15期，15頁。

釋申請專利範圍時」，並得參酌說明書及圖式而解釋之，而不受兩造當事人主張之拘束。反面言之，若兩造當事人對於該等文字、用語之含意無爭執時，行政法院即無將之列入專利有效性爭點或為兩造當事人於爭點內提出攻防方法的情形，尚無「解釋申請專利範圍」之時機，行政法院並無參酌說明書及圖式解釋的必要。惟行政法院歷來認為請求項之解釋為法律問題，屬於職權事項<sup>10</sup>，若其認為有必要時，仍有進行請求項之用語的解釋之必要。

行政法院審理專利舉發訴訟的專利有效與否之爭點時，若遇有專利法第58條第4項所稱「解釋申請專利範圍」之情形者，不得僅憑請求項之文字意義而解釋之（最寬廣文義解釋，傾向極大保障專利權人的專利排他權），必有參酌說明書及圖式解釋的必要（與說明書一致，合理解釋），以謀求對專利權人的適當保護，此時係他人挑戰系爭專利有效性，尚無維持法律安定性以保護第三人（免於侵權）之必要。

行政法院於解釋申請專利範圍時採用最寬廣合理解釋原則，應審酌說明書及圖式，已如前述，則審酌說明書及圖式之目的，除期使解釋後請求項之用語得涵蓋說明書及圖式揭露之實施例外，更在探求發明之目的、作用及效果<sup>11</sup>。基此，行政法院採用最寬廣合理解釋原則解釋請求項之用語者，必係遵循目的性解釋，而非僅為文義解釋而已。亦即解釋後請求項之用語在文義上反映請求項之發明目的，並無變更申請專利範圍對外公告而客觀表現之專利權範圍的疑義。

<sup>10</sup> 參見智慧財產法院109年度民專上字第23號、109年度民專上字第15號民事判決民事判決：「申請專利範圍解釋為法律問題，並無辯論主義之適用，是本院雖得參酌兩造之意見，但仍應依職權為判斷，不受兩造主張之拘束。」

<sup>11</sup> 「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，核准時專利法第58條第4項訂有明文。是解釋申請專利範圍時，得審酌說明書及圖式，俾以瞭解該發明之目的、作用及效果，惟申請專利範圍係就說明書中所載實施方式或實施例作總括性之界定，除非說明書中已明確表示申請專利範圍之內容應限於實施例及圖式，否則不得將說明書及圖式之限制條件讀入申請專利範圍，而變更申請專利範圍對外公告而客觀表現之專利權範圍。」參見最高行政法院108年度判字第100號判決、109年度判字第130號判決、109年度判字第146號判決、109年度上字第575號判決、110年度上字第717號判決。

## 二、專利民事侵權訴訟程序中請求項用語之解釋原則

按專利法第58條第4項之規定，專利民事侵權訴訟中，對於請求項之解釋雖以請求項為準，但是否以及何時得或應審酌說明書及圖式，最高法院有判決採積極說亦有採必要時說，2016年版專利侵權判斷要點則採必要時說，法院實務上過去多採必要時說，智慧財產法院近來專利侵權訴訟皆採積極說。本文認為，民事法院審理專利侵權訴訟的侵權與否之爭點時，若遇有專利法第58條第4項所稱「解釋申請專利範圍」之情形者，不得僅憑請求項之文字意義而解釋之（嚴格的周邊限定主義，文義解釋，傾向積極保障專利權人的專利排他權），必有參酌說明書及圖式解釋的必要（採用中心限定主義之精神，目的解釋，顧及社會公眾就專利排他權的迴避利益），以兼顧對專利權人的適當保護以及維持法律安定性以保護第三人。

2016年版專利侵權判斷要點（下稱判斷要點）第二章第2節就專利侵權訴訟中請求項之解釋原則有較為詳細的規範，包含衡平原則、專利有效推定原則、折衷解釋、以請求項為準之原則、審酌說明書及圖式之原則，其中「以請求項為準之原則」和「審酌說明書及圖式之原則」即為專利權之保護範圍以請求項為主、說明書及圖式為輔（包含禁止讀入原則）；「折衷解釋」即是前述修正式周邊限定主義（文義兼目的解釋），可以限縮或擴大文義內涵；「專利有效推定原則」係考量基於發明人之技術貢獻；「衡平原則」就是前述實務和學說所稱兼顧對專利權人的適當保護以及維持法律安定性以保護第三人。至於民事法院審理專利侵權訴訟而解釋請求項之用語時，亦得審酌申請歷史而作出限縮性解釋<sup>12</sup>（下稱「申請歷史否認聲明」）。

實務上於專利侵權訴訟時（下稱「專利侵權審理系程序」）係遵循「專利有效推定原則」，採「（客觀）合理解釋原則」，亦即在解釋請求項之文字敘述時，必定參酌說明書及圖式，以探求發明目的（確認發明人到底發明了什麼，專利有效推定原則、申請歷史否認聲明亦有此作用），以兼顧對專利權人的適當保護（基於請

<sup>12</sup> 參見2016年版專利侵權判斷要點第10頁：「2.5.1.2 專利案自申請專利至專利權維護過程中，專利申請人或專利權人為了克服審查意見或舉發理由而對請求項之用語或技術特徵作出限縮性解釋時，則該申請歷史檔案亦可作為解釋請求項之依據。」亦請參見智慧財產法院107年度民專上字第7號民事判決。

求項之記載，不逸脫請求項之文字意義）以及維持法律安定性以保護第三人（請求項之解釋應排除說明書及圖式所載發明以外之技術）。智慧財產法院有判決基於專利有效推定原則，認為請求項用語之解釋不得涵蓋說明書所載之先前技術而使所請發明無效<sup>13</sup>，亦不得排除說明書所載之實施例而無效<sup>14</sup>，更不得將用語解釋為排除被告在民事訴訟中所為專利無效抗辯所提的引證案（外部證據）<sup>15</sup>。

一般而言，請求項的保護範圍應為說明書所揭露之實施例直接得到或所總括者，以使請求項為說明書所支持<sup>16</sup>。惟實務上，請求項的保護範圍與說明書和圖式所揭露者的對應關係約有(I)請求項的範圍小於說明書和圖式揭露者之情形、(II)請求項的範圍與說明書和圖式揭露者大致一致之情形，以及(III)請求項的範圍大於說明書和圖式揭露者之情形，其中(I)和(II)之情形較無爭議。針對(III)之情形，可細分為請求項使用上位概念（若此時無從依說明書和圖式揭露之下位發明概括者）（L-1）（「請求項用語過寬類型」）、請求項包含說明書和圖式揭露之實施例以外之其他實例（L-2）（「說明書和圖式揭露過窄類型」）和請求項省略必要技術特徵（L-3）的三種情形，其中（L-1）（「請求項用語過寬類型」）、（L-2）（「說明書和圖式揭露過窄類型」）核屬（請求項）上位概念預期（說明書）下位概念者，應認解釋前後請求項為「相同發明」，無違禁止讀入原則。

至於（L-3）之情形（請求項省略說明書和圖式揭露之必要技術特徵），我國專利審查基準對此規定，「若請求項包含申請人推測的內容，而其效果難以確定時，應認定請求項無法為說明書所支持<sup>17</sup>。」基此，若請求項（僅記載技術特徵A、C）省略說明書揭露之部分必要技術特徵（如說明書所載實施例揭露技術特徵A、B、C，並無僅包含A、C之實例），則請求項是否違反支持要件，端視請求項

<sup>13</sup> 參見智慧財產法院100年度民專訴字第93號、108年度民專訴字第80號、110年度民專訴字第34號、110年度民專上字第26號民事判決。

<sup>14</sup> 參見智慧財產法院100年度民專上字第19號、107年度民專訴字第3號民事判決。

<sup>15</sup> 參見智慧財產法院107年度民專上字第16號民事判決。

<sup>16</sup> 參見現行基準第2-1-32頁。專利法第26條第2項規定之「支持」要件，係用以體現公開換取保護原則。

<sup>17</sup> 參見專利審查基準第二篇第一章第2.4.3節，其例舉為如請求項記載為「一種改良之燃油組成物」，並未記載使用任何催化劑，而說明書僅揭露一種必須添加催化劑始能獲得該燃油之組成物，則該請求項無法為說明書所支持。

所僅記載者之效果是否得以確定（即是否達成發明目的）而定。若為否定，則是否無適用禁止讀入原則之必要而得適當以說明書之限制特徵限縮請求項，非無爭議。

智慧財產法院早期有判決基於專利權有效推定原則，依說明書之揭露，進一步限定系爭專利請求項的技術特徵<sup>18</sup>。然所謂專利權有效推定必須是基於合理的請求項解釋原則，且未改寫或未忽略請求項中已明確記載的用語，若請求項之內容已為明確而使解釋後之請求項成為無效時，則不得朝專利權有效的方向予以解釋<sup>19</sup>。本文認為，當請求項被認定因省略說明書揭露之必要技術特徵而欠缺支持要件時，若被告提出此專利請求項無效抗辯，法院當就此爭點相應認定之，若法院認定該專利請求項無效，即無再行解釋用語之必要。若被告未提出此抗辯，則法院須就（L-3）之情形進行用語解釋，此時若法院試圖將請求項所省略而為說明書揭露之必要技術特徵加入該請求項（例如僅記載技術特徵A、C之請求項經解釋（為符合發明目的）而併入技術特徵B），使得解釋前後請求項非為「相同發明」，已變更請求項對外公告而客觀表現之專利權範圍，應認有違禁止讀入原則。

<sup>18</sup> 參見智慧財產法院101年度民專上易字第1號民事判決：「系爭專利說明書第3頁第15至16行載有『本創作之一特點，為本排水袋係由本體及袋體組成，其中本體與袋體係可充份結合，以達到水土保持之目的。』以及第4頁倒數第1行至第5頁載有『……袋體3設孔30，以為本體之導水管自袋體內側往外伸設，且使壁面21位於袋體內，利用加工方式令本體與袋體結合為一體；……』，均記載系爭專利之本體與袋體之結合關係，顯與系爭專利申請專利範圍第1項所載等本體與袋體呈分離之實施形態者相衝突。基於專利權有效原則，參酌系爭專利說明書第3頁第15至16行、第4頁倒數第1行至第5頁上揭記載之創作目的與技術特徵，應認系爭專利申請專利範圍第1項引入『袋體3設孔30，以為本體之導水管自袋體內側往外伸設，且使壁面21位於袋體內，令本體與袋體結合為一體』之技術特徵後，方可達其創作目的，對系爭專利申請專利範圍第1項而言係屬必要技術特徵，而應於請求項中予以界定。故系爭專利申請專利範圍第1項之『本體』與『袋體』間之結合關係應解釋為『袋體3設孔30，以為本體之導水管自袋體內側往外伸設，且使壁面21位於袋體內，令本體與袋體結合為一體。』」

<sup>19</sup> 參見智慧財產法院104年度行專更(一)字第3號判決；侵權判斷要點第二章第2.42節「專利權有效推定原則」第6頁。



### 三、專利民事侵權訴訟和專利舉發行政訴訟中請求項用語之解釋的相同與歧異

本文歸納專利民事侵權訴訟程序和專利舉發行政訴訟程序中，請求項爭議用語之解釋分別適用客觀合理解釋原則和最寬廣合理解釋原則的內涵，如下表1所述。

表1

訴訟類型 適用原則	民事訴訟專利侵權認定	行政訴訟專利有效性認定
最寬廣合理解釋原則	原則不適用；部分判決於被告提出專利無效抗辯時適用之	絕對適用
客觀合理解釋原則	原則適用；部分判決於被告提出專利無效抗辯時不適用	絕對不適用
審酌內部證據： 說明書和圖式	絕對適用	絕對適用（內部證據包含通常知識 <sup>20</sup> ）
審酌內部證據： 申請歷史排除聲明 （禁反言原則）	絕對適用	原則不適用，例外適用（先前技術禁反言） <sup>21</sup>
禁止讀入原則	相對不適用：特定情形下不適用之 <sup>22</sup>	絕對適用 <sup>23</sup>

<sup>20</sup> 參見現行2024年版專利審查基準第二篇第一章第2-1-34頁：「對於請求項中之記載有疑義而需要解釋時，則應一併考量說明書、圖式及申請時之通常知識。」

<sup>21</sup> 最高行政法院101年度判字第774號判決：「因禁反言原則本質上在禁止行為人主張前後反覆，以建立法秩序之安定，並保護相對人或第三人基於信賴行為人主張而構建之相對利益。因之，禁反言原則之禁止反覆觀念，與行使權利、履行義務，應依誠實信用原則相通（本院98年度判字第1420號判決參照）。是以專利權人將在申請過程的任何階段或任何文件上，主張某項技術為先前技術者，則在比對系爭專利是否具專利要件時，自得依專利權人上開文件之主張，逕認該項技術為先前技術，無庸再為舉證，以禁止專利權人反覆，並保護相對人或一般公眾基於信賴專利權人主張而構建之相對利益。所以禁反言或誠實信用原則，於專利有效性之訴訟，亦應有其適用。」

<sup>22</sup> 參見智慧財產法院106年度民專上字第28號民事判決：「當申請專利範圍所界定的內容超出說明書所載的發明時，即應參酌說明書及圖示，限縮申請專利範圍至說明書所記載的發明，使專利權範圍限於發明人的發明，始符合專利解釋之原則。若僵化操作請求項為準原則或禁止讀入原則，認為僅能以申請專利範圍中所載之文字、用語為解釋對象，顯然會違反專利法

訴訟類型 適用原則	民事訴訟專利侵權認定	行政訴訟專利有效性認定
專利有效推定原則	絕對適用；但有特定案例不適用 禁止讀入原則，以維持專利權有效 <sup>24</sup>	絕對不適用 <sup>25</sup>

如前所述，法院於民事訴訟侵權認定或於行政訴訟專利有效性認定時，「於解釋申請專利範圍時」，應審酌說明書和圖式。民事法院就專利侵權爭點而言，應採客觀合理解釋原則，於審酌說明書和圖式時，是否適用禁止讀入原則，應視情況而定——(一)於「請求項用語過寬類型」之情形，請求項之上位概念用語經解釋後，得適當讀入說明書揭露之下位概念特徵，並無違禁止讀入原則，已如前述；(二)於「說明書揭露過窄類型」之情形，請求項之用語經解釋後，排除說明書依狹義認定而未有之揭露，並無違禁止讀入原則，亦已如前述；至於「請求項省略說明書揭露之必要技術特徵」類型之情形，當解釋後用語引入說明書揭露之必要技術特徵時，已變更請求項對外公告而客觀表現之專利權範圍，應適用禁止讀入原則，詳已如前述。

民事法院再就專利侵權爭點而言，若有申請歷史排除聲明（禁反言原則），亦應審酌之，以兼顧對專利權人的適當保護（基於請求項之記載，不逸脫請求項之文字意義）以及維持法律安定性以保護第三人（請求項之解釋應排除專利權人已否認

第58條第4項規定。」智慧財產及商業法院112年度民專上字第17號民事判決同此意旨。依此判決，當進行專利侵權判斷時，若請求項範圍大於說明書揭露者，應將請求項用語（以說明書中有記載但未記載於申請專利範圍的技術特徵）限縮解釋至說明書揭露者；反之，若請求項範圍未大於（小於或約等於）說明書揭露者，則不得進行限縮解釋。

<sup>23</sup> 參見最高行政法院107年度判字第154號、108年度上字第1083號、112年度上字第178號判決。

<sup>24</sup> 參見前註18所述智慧財產法院101年度民專上易字第1號民事判決。

<sup>25</sup> 雖然行政法院早期偶有判決以此原則適用於專利有效性之認定，但本文不同意。參見智慧財產法院98年度行專訴字第69號判決：「解釋申請專利範圍是探求申請專利範圍在申請時之客觀意義。專利有效原則，指申請專利範圍有若干不同的解釋時，應朝專利權有效的方向，選擇一個不包含先前技術，而不會使該專利權無效的解釋為之……解釋系爭專利時，係朝涵蓋範圍最寬廣之請求項1專利權有效的方向，以內部證據或外部證據解釋之。」

或放棄之技術）。民事法院未就專利侵權爭點而言，基於專利有效推定原則，請求項用語之解釋不得涵蓋說明書所載之先前技術而使所請發明無效，亦不得排除說明書所載之實施例而無效，更不得將用語解釋為排除被告在民事訴訟中所為專利無效抗辯所提的引證案（外部證據），已如前述。

對之，行政法院就專利有效性爭點而言，應採最寬廣合理解釋原則，於審酌說明書和圖式（及通常知識）時，適用禁止讀入原則，即以該用語的通常意義來解釋而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，且該等通常意義不能超出在申請專利之發明之技術領域具有通常知識者所可能瞭解的範圍，而且解釋後請求項之用語符合說明書所揭露之內容。行政法院再就專利有效性爭點而言，若專利權人有先前技術禁反言，亦應審酌之，以禁止專利權人反覆，並保護相對人或一般公眾基於信賴專利權人主張而構建之相對利益。行政法院未就專利有效性爭點而言，不適用專利有效推定原則，蓋系爭專利是否有效，本屬法院審理之客體，行政法院重新審視請求項之用語的合理性，藉以激勵專利權人提出專利更正申請，而取得更合理之保護範圍，應無不可。

基此，民事法院審理專利侵權爭點，於解釋請求項之用語時，有可能限縮其文義範圍（基於申請歷史排除聲明、不適用禁止讀入原則、專利有效推定原則），以兼顧對專利權人的適當保護以及維持法律安定性以保護第三人。惟行政法院審理專利有效性爭點，於解釋請求項之用語時，甚少限縮其文義範圍（除非基於先前技術禁反言），此時係他人挑戰系爭專利有效性，尚無維持法律安定性以保護第三人（免於侵權）之必要。

## 參、解釋請求項時之審酌說明書及圖式與禁止讀入原則的兩全

我國專利法第58條第4項之規定係參考歐洲專利法第69條而設，而歐洲專利實務就此條之適用，有認定在特定情形下，雖然請求項不包含某個特徵，說明書對該特徵進行適當解釋時指明該特徵是發明的首要必要條件<sup>26</sup>，亦即禁止讀入原則的例

<sup>26</sup> In T 416/87 (OJ 1990, 415), on the other hand, the board was confronted with the situation where a

外僅為請求項所省略者為發明達成之功效所必要者<sup>27</sup>。

歐洲專利法第84條亦規定請求項要清楚、簡潔、為說明書所支持，歐洲專利實務就請求項的清楚性，亦規定對於通常知識者而言，請求項本身必須是清楚的，而無須參酌說明書<sup>28</sup>。歐洲專利局上訴委員會的處理實務是，歐洲專利法第69條係決定核准專利的保護範圍，得適用於歐洲專利局處理與歐洲專利法第123條第3項（更正不得超範圍）有關的異議程序中。儘管如此，當進行請求項特徵的解釋時，說明書一般不會棄置不論。但有兩個極端的情形需要避免：首先不可能將請求項和說明書視為連通管而將說明書有揭露但請求項未載明的限制特徵讀入請求項中，如此移轉限制特徵不能透過解釋完成，而僅能透過修改／修正請求項為之。其次，請求項不能完全獨立於說明書，通常知識者解釋請求項時必須至少確認是否可以根據請求項的表述之通常且慣用含意理解之，或確認是否說明書就請求項的表述有特別界定<sup>29</sup>。

---

feature was not included in the claims which the description on its proper interpretation specified to be an overriding requirement of the invention. The board held that, following **Art. 69(1) EPC 1973** and its Protocol, the claims might be interpreted as requiring this as an essential feature, even though the wording of the claims when read in isolation did not specifically require such feature (confirmed in an obiter dictum in **T 717/98**). See also **T 2525/11**. See Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office II.A.6.3.4 Reading additional features and limitations into the claims. Available at [https://www.epo.org/en/legal/case-law/2022/clr\\_ii\\_a\\_6\\_3\\_4.html](https://www.epo.org/en/legal/case-law/2022/clr_ii_a_6_3_4.html) (last visited: Oct. 17, 2024).

<sup>27</sup> Finally, the Court of Appeal added that, although in the past the Court had “read” in the claims features mentioned in the specification which were not explicitly mentioned in the claims, this was done in exceptional cases only, when the feature omitted in the claim was essential for the functioning of the invention, <https://patentblog.kluweriplaw.com/2019/09/09/specification-may-not-normally-be-used-to-restrict-the-scope-of-protection-of-claims/>.

<sup>28</sup> They must be clear in themselves when read by the person skilled in the art, without any reference to the content of the description (**T 2/80**; **T 1129/97**, **OJ 2001, 273**; **T 2006/09**; **T 1253/11**; **T 355/14**). The Enlarged Board held in **G 1/04 (OJ 2006, 334)** that the meaning of the essential features should be clear for the person skilled in the art from the wording of the claim alone (see also **T 342/03**, **T 2091/11**, **T 630/14**, **T 1140/14**, **T 1957/14**). See Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office II.A.3.1 Introduction and General Principles [https://www.epo.org/en/legal/case-law/2022/clr\\_ii\\_a\\_3\\_1.html](https://www.epo.org/en/legal/case-law/2022/clr_ii_a_3_1.html) (last visited: Oct. 17, 2024).

<sup>29</sup> See <https://blog.ipappify.de/t-2968-19-no-recourse-to-the-description-in-case-of-lack-of-clarity->

## 一、解釋請求項時之審酌說明書及圖式與禁止讀入原則間之 權衡

我國實務上亦曾出現於解釋請求項之用語時，將說明書所述發明之必要技術特徵讀入請求項的特例<sup>30</sup>，此種特殊作法於我國實務上尚非常見。依智慧財產法院106年度民專上字第28號民事判決<sup>31</sup>之見解，當請求項所載內容超出說明書所載的發明時，則無適用禁止讀入原則之必要，而得適當以說明書之限制特徵限縮請求項。專利侵權判斷要點第8頁則規定：「2.4.3.2審酌說明書及圖式之原則(2)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）」

專利侵權判斷要點所稱「說明書或圖式有揭露但請求項未記載之內容」可能是「請求項的範圍大於說明書和圖式揭露者」所致，亦可能是指「請求項僅包含說明書揭露之諸多實施例的一部分實施例，以致於請求項的範圍小於說明書和圖式揭露者」。而該第28號判決所稱「請求項所載內容超出說明書所載的發明」僅可能是「請求項的範圍大於說明書和圖式揭露者」。是以該第28號判決關於禁止讀入原則是否適用之範圍（僅包含類型一）小於專利侵權判斷要點所稱者（包含類型一和類型二），如下表2所示。

表2

	106年度民專上字第28號民事判決	專利侵權判斷要點
說明書和圖式引入請求項之情形	請求項所載內容超出說明書所載的發明	說明書或圖式有揭露但請求項未記載之內容
類型一	請求項的範圍大於說明書和圖式揭露者： （L-1）請求項的文字、用語使用說明書和圖式揭露者之上位概念； （L-2）請求項的文字、用語包含說明書	請求項的範圍大於說明書和圖式揭露者： 同左

limited-application-of-art-69-in-procedures-before-the-epo/.

<sup>30</sup> 參見註18所述智慧財產法院101年度民專上易字第1號民事判決。

<sup>31</sup> 參見註6所述智慧財產法院106年度民專上字第28號民事判決：「當申請專利範圍所界定的內容超出說明書所載的發明時，即應參酌說明書及圖示，限縮申請專利範圍至說明書所記載的發明，使專利權範圍限於發明人的發明，始符合專利解釋之原則。」

	106年度民專上字第28號民事判決	專利侵權判斷要點
	和圖式揭露之實施例以外的其他實例； (L-3) 省略說明書和圖式揭露之實施例的特徵。	
類型二	N/A	(S-2) 請求項僅包含說明書揭露之諸多實施例的一部分實施例，以致於請求項的範圍小於說明書和圖式揭露者。

本文認為，於解釋請求項之用語時，說明書和圖式揭露之內容有引入請求項之可能者，必係與請求項之用語所載技術特徵有關者，包含引入該等技術特徵的詳述式特徵或附加式特徵，其中詳述式特徵係針對請求項其中之部分技術特徵詳加界定；附加式特徵則是針對請求項原本未包含的技術特徵。

若解釋請求項之用語時，說明書和圖式揭露之內容引入請求項而就該用語所涉技術特徵詳加界定者，例如請求項載明技術特徵A、B、C，解釋請求項所載特徵C中之用語時，引入說明書和圖式揭露之內容C1特徵以詳述C，此情形如同請求項的保護範圍與說明書和圖式所揭露者彼此間的三種對應關係<sup>32</sup>中的(III)「請求項的範圍大於說明書和圖式揭露者」類型中之(L-1)請求項使用上位概念（「請求項用語過寬類型」），若請求項之上位概念用語經（審酌說明書和圖式而）解釋並得適當讀入說明書和圖式揭露之下位概念特徵，以符合客觀合理解釋原則之「合理性」者，屬於上位預期下位者，應認解釋前後請求項為「相同發明」，無違禁止讀入原則。對之，當請求項載明技術特徵A、B、C，解釋請求項所載特徵C中之用語時，排除說明書和圖式未揭露之內容C2特徵以限縮C，此情形如同(III)「請求項的範圍大於說明書和圖式揭露者」類型中之(L-2)請求項包含說明書揭露之實施例以外之其他實例（「說明書和圖式揭露過窄類型」），若請求項之用語經（審酌說明書和圖式而）解釋並排除說明書和圖式依狹義認定而未有之揭露，以符合客觀合理解釋原則之「合理性」者，屬於上位預期下位者（已如前述），應認解釋前後請求項為「相同發明」，無違禁止讀入原則。

<sup>32</sup> 參見前述貳、二，其中(II)：「請求項的範圍與說明書和圖式揭露者大致一致」類型即可不論。



若解釋請求項之用語時，說明書和圖式揭露之內容引入請求項而就該用語所涉技術特徵新增請求項原本未包含的技術特徵者，例如請求項載明技術特徵A、C，解釋請求項所載特徵C中之用語時，引入說明書和圖式揭露之內容B特徵以說明A、C間之關係，此情形如同(III)「請求項的範圍大於說明書和圖式揭露者」類型中之(L-3)請求項省略必要技術特徵，若法院試圖將請求項所省略而為說明書和圖式揭露之必要技術特徵加入該請求項〔例如僅記載技術特徵A、C之請求項經解釋（為符合發明目的）而併入技術特徵B〕，使得解釋前後請求項非為「相同發明」，已變更請求項對外公告而客觀表現之專利權範圍，應認有違禁止讀入原則。

再者，於解釋請求項之用語時，說明書和圖式揭露之內容引入請求項而就該用語所涉技術特徵新增請求項原本未包含的技術特徵之另一適例如(I)「請求項和圖式的範圍小於說明書揭露者」類型中之(S-2)請求項的文字、用語僅包含說明書和圖式揭露之諸多實施例的一部分實施例。此時，基於貢獻原則<sup>33、34</sup>，於解釋請求項時，即不得再於事後要求（例如以擴張解釋之方式）主張其權利。是類型(I)自有禁止讀入原則之適用。

綜上所述，本文認為，請求項之用語的解釋是否適當合法，得以請求項所載發明在依解釋前後用語的技術範圍間之異同來判斷。亦即，依解釋前後用語的發明之技術範圍間是否具有「發明同一性」，得以判斷請求項之用語的解釋是否變動申請專利範圍對外公告而客觀表現之專利權範圍。

<sup>33</sup> 參見智慧財產及商業法院110年度民專上字第30號民事判決：「說明書可能記載多種實施態樣，若請求項僅界定其中部分實施態樣，則未於請求項中所界定的實施態樣，即屬貢獻原則，不得再於事後要求主張其權利。」智慧財產法院104年度民專訴字第61號民事判決：「況專利申請時未載於請求項之內容，已於公告時貢獻於公眾，倘任由專利權人恣意將已貢獻於公眾之範圍以解釋方式再度包含於請求項所保護之範圍，將造成專利權範圍不斷變動，使公告之請求項範圍無法確立，而對公眾造成不利益，不符合專利法立法目的。」

<sup>34</sup> 參見智慧財產法院105年度民專訴字第68號民事判決：「查依據系爭專利說明書及被證1之內部證據即可認定系爭專利說明書之『選擇啟用』與『（事後）載入』分屬兩種不同實施態樣，且系爭專利一請求項1僅記載『選擇啟用』之技術特徵，由舉發過程中專利權人之陳述內容亦僅強調『系爭專利係先於胎壓偵測器中預先存入複數的編碼程式，再從中挑選其中之一啟動，使其執行而成為符合特定廠牌的胎壓感測器。』即選擇啟用之實施態樣，隻字並未提及『事後載入』之技術特徵與證據間之比對，更可證明系爭專利一請求項1之文字記載及專利權人之本意，該文義並不包含『事後載入』之實施態樣，故原告主張並無理由。」

## 二、「發明同一性」之概念

### (一)我國專利法上相同發明或同一發明之概念

按我國專利法關於「相同發明」或「同一發明」之用語分別出現在第27、28條（優先權制度）、第31條（先申請原則）、第32條（一案兩請）、第35條（冒認申請之復權）、第76條（特許實施），其概念也出現在第22條第1項關於新穎性之判斷、第23條關於擬制喪失新穎性之判斷。修正和更正是否超範圍（第43條第2項、第67條第2項），亦與專利說明書和（或）申請專利範圍的修正（更正）前後內容間，是否屬相同發明有關。而專利審查基準（下稱基準）就前述「相同發明」或「同一發明」之用語有較明確之規定如下：

綜上所述，我國專利法上關於「相同發明」於不同專利要件間之判斷基準的比較之判斷基準的比較，可如下表3所示<sup>35</sup>：

表3

判斷基準	優先權	新穎性	擬制喪失新穎性	先申請原則		修正（更正） 未超範圍
				不同日	同日	
完全相同	○	○	○	○	○	○
直接且無歧異得知	○	○	○	○	○	○
上、下位概念		○	○	○		
直接置換			○	○	○	

### (二)「直接且無歧異得知」之內涵

按申請專利之發明未構成先前技術的一部分時，稱該發明具新穎性<sup>36</sup>。反面言之，申請專利之發明若構成先前技術的一部分即欠缺具新穎性。審查新穎性時，應以引證文件中所揭露之技術內容為準，包含形式上明確記載的內容及形式上雖然未記載但實質上隱含的內容。實質上隱含的內容，指該發明所屬技術領域中具有通常

<sup>35</sup> 參見王仁平，前揭專利審查基準及實務（上）書，524頁；顏吉承，新專利法與審查實務，2013年9月，275頁。

<sup>36</sup> 參見現行審查基準第二篇第三章第2.2節。



知識者參酌引證文件公開時之通常知識，能直接且無歧異得知之內容<sup>37</sup>。所以上表三所稱「直接且無歧異得知」者，即為實質上隱含之意。

### (三)「上、下位概念發明」之再定義

次就上表三所稱上、下位概念發明而言，我國專利審查基準規定，原則上，上位概念發明之先前技術不影響下位概念發明之新穎性<sup>38</sup>；例外情形是，當下位概念發明是一種選擇發明時，不具新穎性的情況是（上位概念）先前技術已經「特定揭露」所選出的個別成分<sup>39</sup>，或以「單一群組呈現」各種可供選擇的成分<sup>40</sup>。亦即，若（上位概念）先前技術沒有特定揭露或呈現下位成分，則下位概念發明仍具有新穎性。

不過，美國實務上認為，上位概念發明之先前技術未必影響下位概念發明之新穎性，尤其是以下四種情況：(1)上位範圍很窄；(2)所屬技術領域具有通常知識者可預期；(3)範圍雖廣但可立即聯想到（at once envisage）原則；(4)數值範圍的選擇<sup>41</sup>。以上四種情況除第(4)種情況類似於前述我國基準規範的例外規定——若（上位概念）先前技術沒有特定揭露或呈現下位成分，則下位概念發明仍具有新穎性外，第(1)、(2)、(3)種情況似可歸類為我國基準規範新穎性之判斷基準之一的「直接且無歧異得知」之細部類型；第(3)種情況亦可歸類為我國基準規範新穎性之判斷基準之一的「直接置換」之細部類型，詳後述。

依據上表3，二申請案係不同日申請者，其先申請原則之適用包含上、下位概念，而同日申請者，其先申請原則之適用則不包含之。蓋不同日申請者的先申請原則之適用就上、下位概念係使用單向測試（後申請案相較於先申請案），同日申請者的先申請原則之適用就上、下位概念若使用單向測試即有不合理之結論，故而係

<sup>37</sup> 參見現行審查基準第二篇第三章第2.2.2節。

<sup>38</sup> 參見現行審查基準第二篇第三章第2.4節，2-3-8頁。

<sup>39</sup> 參見現行審查基準第二篇第三章第2.5.4節，2-3-10頁；劉國讚，美國專利法原理與判例，2024年4月，259頁。

<sup>40</sup> 參見現行審查基準第二篇第三章第2.5.4節，2-3-10-11頁；劉國讚，同前註，259-260頁。

<sup>41</sup> 參見劉國讚，上位概念發明之公開並不影響下位概念發明之新穎性？，專利師，2023年7月，54期，23頁；袁仁傑，美國專利申請實務II，2017年3月，第16章，第8節，42-43頁。

使用雙向測試<sup>42</sup>（其一申請案相較於另一申請案，另一申請案再相較於該其一申請案）。是同日申請者就先申請原則之適用的判斷基準，不包含上、下位概念。

查美國專利實務上就相同權利人<sup>43</sup>的禁止雙重專利原則<sup>44</sup>，包含法定重複專利（statutory type double patenting, SDP）和顯而易見型雙重專利（obviousness-type double patenting, ODP）二種類型。SDP型即相同發明類型（same invention type）之重複專利（源自美國專利法35USC § 101之規定），其判斷標準為：「若一申請案的請求項被另一申請案的請求項文義侵權，但其卻未對該另一申請案的請求項構成文義侵權<sup>45、46</sup>」，亦即兩申請案只有在其等請求項互相構成文義侵權時，才會有SDP的問題<sup>47</sup>。ODP型係指二請求項所載發明間係「無可專利性區別」（not patentably distinct），其中一件是另一件的顯而易見之變化（obvious variation），即將一申請案作為另一申請案之引證案，前者之請求項所載發明可使後者之請求項所載發明不具非顯而易見性。「無可專利性區別」一詞，依MPEP之解釋，是指該系爭案的請求項範圍已被引證案「先占（anticipated by）」，或是相較於引證案是「顯而易知（obvious over）」的<sup>48</sup>。基此，ODP可大致分為「先占型」以及「顯而易知型」兩者，其中以後者較為常見。

<sup>42</sup> 參見現行審查基準第二篇第三章第5.5節；顏吉承，註35書，273頁。

<sup>43</sup> 係指發明人相同；數發明人至少一位相同；發明人不相同但申請人、受讓人或所有人相同。

<sup>44</sup> 此為防止專利期限的不當延長；也為了避免侵權人被不同的受讓人依據包含相同或顯而易見的請求項之不同專利，分別提起多件侵權訴訟。參見袁仁傑，註41書，第9章，第1節，2頁；劉國讚，從美國雙重專利判例法探討我國先申請原則之審查基準，專利師，2022年4月，49期，23頁。

<sup>45</sup> MPEP 804 II. A. Statutory Double Patenting: “A reliable test for double patenting under 35 U.S.C.101 is whether a claim in the application could be literally infringed without literally infringing a corresponding claim in the patent.”及“Is there an embodiment of invention that falls within the scope of one claim, but not the other?” See also In re Vogel, 422 F.2d 438, 441 (CCPA 1970).

<sup>46</sup> 換言之，美國傳統的新穎性測試原理是：「在後會侵權者如果是較早的先前技術，會先占。」即將先前技術當作被控侵權對象，判斷其是否落入系爭請求項而構成文義侵權，若是，則系爭請求項無新穎性。參見劉國讚，註39書，228頁。

<sup>47</sup> 參見袁仁傑，註41書，第9章，第2節，4頁。

<sup>48</sup> 「MPEP 804 II. B. Nonstatutory Double Patenting」一節之原文為「the examined applications claim is either anticipated by, or would have been obvious over the reference claim(s).」

本文認為，上表三所述「完全相同」、「直接且無歧異得知（實質上隱含）」的判斷基準類似於美國SDP型的相互構成文義侵權的判斷標準。至於上表三所述「上、下位概念」的判斷基準則類似於先占型的ODP<sup>49、50</sup>，其中先申請案請求項屬下位概念發明，而後申請案請求項屬上位概念發明者，後申請案請求項之上位技術範圍為先申請案請求項之下位技術範圍所先占。另一種先占型的ODP則是先申請案請求項屬上位概念發明，而後申請案請求項屬下位概念發明者，其中下位概念發明只是有限的上位概念發明範圍內的其中一種，並沒有意想不到的效果<sup>51</sup>。先占型ODP的判斷基準即是採用美國新穎性的判斷基準<sup>52</sup>。

#### (四)「直接置換」之內涵的釐清

再就上表3所稱「直接置換」而言，最高行政法院有判決<sup>53</sup>謂，若先前技術未揭露的部分係為該先前技術本質上所固有的或必然存在於該先前技術中，就通常知識者而言，可以認為該先前技術所未揭露之部分係可認定必然包含在該等先前技術中者，始可謂新穎性之直接置換。亦即該行政判決認為，先前技術（或先申請案之說

<sup>49</sup> 參見「MPEP 804 II.B.1. Anticipation Analysis」一節。

<sup>50</sup> 先占型之非法定重複專利：系爭案的請求項範圍已被引證案「先占」，是指系爭案之請求項範圍完完全全涵蓋引證案之請求項範圍，亦即，系爭案的請求項範圍較大，引證案的請求項範圍較小，且完全在系爭案的請求項範圍內，例如，引證案界定了下位概念請求項，而系爭案界定了上位概念之請求項，又或者，該系爭案之請求項相較於引證案僅刪除了部分之技術特徵，這些均可能成立先占類型之非法定重複專利。由於系爭案的較大範圍完全涵蓋引證案的較小範圍，故而落入引證案專利範圍之侵權物，也必然會落入系爭案之專利範圍，於此情況下，即使引證案期限屆滿，該侵權物仍舊將侵害系爭案之專利權，這與專利權期限屆滿即成為公共財之精神相違背，因此應不被允許。參見達穎智權電子報，2016年8月10日，001-04期，10頁。

<sup>51</sup> 參見劉國讚，註39書，421頁。

<sup>52</sup> 同前註。

<sup>53</sup> 參見最高行政法院101年度判字第1032號判決：「按判斷新穎性之『直接置換』是指一個單一的先前技術，雖然沒有完整揭露一個申請專利所有的限制要件，但如果該未揭露的部分係為該先前技術本質上所固有的或必然存在於該先前技術中，而由熟習此技術領域之人士之觀點，可以認為該先前技術所未揭露之部分係可認定必然包含在該等先前技術中者，始可謂新穎性之直接置換，若係具有差異之技術特徵，係所屬技術領域中具有通常知識者，依申請時之先前技術所無法產生預期功效，則屬進步性之等效置換，與新穎性之直接置換有別。」

明書或請求項）相較於系爭專利申請案之請求項（或後申請案之請求項），所未明確揭露的部分只要是該先前技術（或先申請案之說明書或請求項）本質上固有的（inherently）（隱含而必存在的，不假思索就可知<sup>54</sup>）的技術特徵，即可將該先前技術（或先申請案之說明書或請求項）以該固有的技術特徵直接置換其已揭露但不同的技術特徵，而同於系爭專利申請案之請求項（或後申請案之請求項）。

日本專利實務上就抵觸申請（即同於我國專利法第23條規範之「準公知」先申請案<sup>55</sup>）認定屬相同發明之類型，包含完全沒有區別、雖有區別但該區別僅僅是用來解決技術問題的具體手段上的細微差異（周知技術、慣用技術的增加、刪除、替換等，且沒有產生新的功效者）（實質相同）<sup>56</sup>。日本專利實務上就重複授予專利權（即同於我國專利法第31條規範之雙重專利）認定屬相同發明之類型，亦包含後申請案之請求項是在先申請案之請求項的基礎上實施了周知技術、慣用技術的增加、刪除、替換等，且沒有產生新的功效者<sup>57</sup>。韓國專利實務上就新穎性、擴大新穎性、先申請原則等認定屬相同發明之類型，包含雖有區別但該區別僅僅是用來解決技術問題的具體手段上的細微差異（周知技術、慣用技術的增加、刪除、替換等，且沒有產生新的功效者）（實質相同）<sup>58·59</sup>。

我國基準規範的擬制喪失新穎性之判斷基準屬於擴大新穎性概念<sup>60</sup>（或有稱

<sup>54</sup> 參見顏吉承，註35書，268頁。

<sup>55</sup> 參見黃銘傑，從專利法第23條之規範原理及功能探討其規範效力及範圍，專利師，2023年4月，53期，14頁。

<sup>56</sup> 參見青山紘一著，聶寧樂譯，日本專利法概論，2014年8月，106、107頁。

<sup>57</sup> 參見同前註，109頁。

<sup>58</sup> 參見韓國2021年版專利審查基準英文版第282頁：“‘The substantially identical invention compared with prior arts’ means that there is no newly produced effect because the difference in the concrete means for solving problems is caused by mere addition, conversion or deletion of well-known or commonly used art and the difference between the claimed invention and the prior art reference does not practically affect the technical idea of the claimed invention.” 第363頁：“Even if the technical of configurations of both inventions are different, but such differences exist in the detailed means for solving the technical issues, such as the mere addition, deletion or change of prior arts, not leading to the creation of new effects, the two inventions shall be deemed to be substantially identical [Case No. 2006 Hu 1452(Supreme Court, March 13, 2008)].”

<sup>59</sup> 參見任虎，韓國專利法研究，2017年12月，68頁。

<sup>60</sup> 參見顏吉承，註35書，267頁。

「先申請案之先前技術效」或「準公知」技術效<sup>61)</sup><sup>62)</sup>，專利法第23條但書規範其本文之規定不適用於相同申請人之情形，即第23條本文規範之擴大新穎性概念排除同一申請人即自我抵觸（self-collision）之適用<sup>63)</sup>。學說有認為，擴大新穎性承認，先申請案發明與後申請案發明間縱使存在差異，亦可認定後者發明不具備新穎性；惟此際二者間之差異，必須是僅屬細微（minor）差異，而得直接利用該當技術領域一般共同知識（general common knowledge）即得知其差異者，或令該當技術領域中具有通常知識者利用其一般知識及普通技能（general knowledge and ordinary skill）即可得知其差異者<sup>64)</sup>。

由此可見，日韓專利實務上認定屬準公知（擴大新穎性）先申請案的相同發明之實質相同類型可適用於我國專利法規定之擬制喪失新穎性的判斷基準。亦即，我國基準關於專利法第23條認定相同發明之判斷基準，應該包含差異屬於解決技術問題之具有細微差異的具體手段，其類型得為周知技術、慣用技術的「直接置換」、「直接增加」、「直接刪除」，具有相同功能而沒有產生新的功效者。但其概念範圍不同於進步性之（整體）等效置換。

再者，美國專利實務上的ODP型中，系爭案之請求項內容，相較於引證案之請求項內容是顯而易知的，稱為顯而易知型的非法定重複專利，已如前述。依MPEP

<sup>61)</sup> 黃銘傑，註55文，25頁。

<sup>62)</sup> 參見智慧財產及商業法院111年度民專上字第19號民事判決：「我國專利法第23條在整體規範架構、內容及效力等層面最為近似之日本及韓國法，其等之專利法制就『全文內容制』先前技術效之適用範圍及效力係採取(2)『擴大新穎性』規範模式，縱使後申請案之申請專利發明，並未完整揭露於先申請案之說明書等文件，後申請案仍可能無法取得專利。例如，先申請案發明與後申請案發明間縱存在差異，但當該差異乃屬細微，直接利用該技術領域一般共同知識即得知其差異者，或令該技術領域中具有通常知識者利用其一般知識及普通技能即可得知其差異者，亦可認定後申請案之發明不得取得專利權。」

<sup>63)</sup> 考慮已公開給公眾自由使用之發明（的專利權）不應復歸給（先申請案申請人以外之）特定第三人，爰以法律擬制其喪失新穎性，不得取得發明專利。同樣的道理，若先、後申請案之申請人為同一人，因不會發生權利復歸給特定第三人之情事，故排除擬制喪失新穎性之適用。參見吾思，相同發明的競合——關於專利法第23條與第31條之吾思，北美智權報，第197期，2017年11月01日，[http://www.naipo.com/Portals/1/web\\_tw/Knowledge\\_Center/Laws/IPNC\\_171101\\_0201.htm](http://www.naipo.com/Portals/1/web_tw/Knowledge_Center/Laws/IPNC_171101_0201.htm)，最後瀏覽日：2024年12月24日。

<sup>64)</sup> 黃銘傑，註55文，25頁。

之規定，其判斷方式係同於非顯而易知性之審查，亦即，採用Graham法則來進行判斷，惟在審查非顯示易知性時，引證案無論是說明書、摘要、圖式或是請求項，均可作為比對之內容，但在審查ODP時，引證案僅請求項可作為比對之內容，說明書、摘要及圖式僅可用以解釋請求項之語意而不作比對<sup>65</sup>。學說亦有認為，我國基準規範的「直接置換」的內涵乃置換前後之技術特徵具有相同功能（必可使整體技術手段達同一功效<sup>66</sup>），但實務認為「直接置換」無須考量經置換後整體技術手段之功效異同<sup>67</sup>。所以，擬制喪失新穎性的判斷基準之「直接置換」的概念範圍並非等於而是小於進步性的判斷基準之「等效置換」的概念範圍<sup>68、69</sup>。由此觀之，上表3所述「直接置換」並非得以美國ODP型的「無可專利性區別」判斷標準同視。

### 三、請求項之用語的解釋之合理性，可採「相同發明」之判斷基準判斷之

本文認為，請求項之用語的解釋是否適當合法，得以請求項所載發明在依解釋前後用語的技術範圍間之異同來判斷。亦即，依解釋前後用語的發明之技術範圍間是否具有「發明同一性」，得以判斷請求項之用語的解釋是否變動申請專利範圍對外公告而客觀表現之專利權範圍。解釋前後用語的發明之技術範圍間是否具有「發明同一性」的具體判斷標準，可以援用上表3所述我國專利審查基準關於判斷不同

<sup>65</sup> 參見黃銘傑，註55文，10頁。

<sup>66</sup> 參見王仁平，前揭專利審查基準及實務（上）書，426-427頁；顏吉承，註35書，269頁。

<sup>67</sup> 參見智慧財產及商業法院113年度行專訴字第33號判決：「『直接置換』之考量確應著眼於差異技術特徵本身的功能，係判斷置換前後之技術特徵本身是否具有相同功能，始與其『避免相互落入彼此之均等範圍』之法理相合，而非以置換技術特徵前後之整體技術手段是否產生相同功能為要件，亦即『直接置換』無須考量經置換後整體技術手段之功效異同。」

<sup>68</sup> 同前註。

<sup>69</sup> 有判決謂擬制喪失新穎性之判斷基準「直接置換」只考慮差異特徵之功能是否相同，不論經置換後發明整體結果的異同。參見智慧財產及商業法院113年度行專訴字第17號判決：「由於直接置換的重點在於差異特徵在證據1中所具有之功能，而非經置換後發明整體結果的異同，從而參酌證據1已載明式（5-1）化合物關於降低黏度、降低下限溫度之功能，且證據1並無敘及該差異特徵會對液晶介質整體性質產生何種影響結果，則原處分基於『降低黏度、降低下限溫度』等功能判斷能否進行直接置換，即屬有據，尚無必要贅加考量經置換後整體技術手段之功效異同。」

申請日之前後二申請案之請求項所載發明適用先申請原則以判斷是否屬「相同發明」的判斷因素（完全相同、直接且無歧異得知、上、下位概念、直接置換）。同日申請日者適用先申請原則而其判斷因素欠缺「上、下位概念」者，不利於解釋前後用語（常見者即為解釋前用語屬上位概念、解釋後用語屬下位概念）的發明之技術範圍間是否具有發明同一性的判斷，故本文不採用之。以下分別情形加以討論：

### （一）若請求項的經解釋前後之用語屬「完全相同」者

例如我國實務上，法院判決將請求項之爭執用語，進行文字展開<sup>70</sup>、文句前後對調<sup>71</sup>者，其間之差異應屬完全相同。

### （二）若請求項的經解釋前後之用語屬「直接且無歧異得知」或「實質上隱含」者

例如我國實務上，法院判決將請求項之爭執用語以通常知識者參酌系爭專利說明書後所能接受之合理解釋為之<sup>72</sup>。

### （三）若請求項的經解釋前後之用語屬「上、下位概念」者

此為實務上所常見，即解釋前用語為上位概念而解釋後用語經限縮而屬其下位

<sup>70</sup> 參見智慧財產法院103年度民專訴字第50號民事判決：「由上可知，系爭專利藉由接觸層12與反射層25間形成凹凸或透明電極層33與反射層25間形成凹凸，當光經過接觸層12（或透明電極層33）與反射層25的界面時，由於該界面設有凹凸而可使光達到散亂並反射之目的，因此，以該發明所屬技術領域中具有通常知識者於系爭專利申請時之相關技術領域中所得認知或了解之客觀意義，系爭專利103年更正本請求項1之『凹凸』應解釋為『凹陷及凸起』。」

<sup>71</sup> 參見智慧財產法院109年度民專訴字第20號民事判決：「系爭專利2請求項1記載『緊密貼附於電池本體外側的保護外層』一詞之文義，應解釋為『保護外層係緊密貼附於電池本體外側』。」

<sup>72</sup> 參見智慧財產法院97年度民專訴字第6號民事判決：「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。」

概念，此時若依上表3之說明，此情形似為解釋後用語相較於解釋前用語具有新穎性，而不適用先申請原則（即認定解釋前、後請求項所載發明間非屬「相同發明」，而不具發明同一性？），此非無疑。

依前述我國基準規範的例外規定——若（上位概念）先前技術沒有特定揭露或呈現下位成分，則下位概念發明仍具有新穎性，若解釋後用語係解釋前用語所特定揭露或呈現之下位成分者，則解釋前、後請求項所載發明間屬於「相同發明」。除此之外，我國基準再無規範。本文就此問題，認為應參考前述美國專利實務上就此提出之四種類型：(1)上位範圍很窄；(2)所屬技術領域具有通常知識者可預期；(3)範圍雖廣但可立即聯想到（at once envisage）原則；(4)數值範圍的選擇。

其中第(1)、(2)、(3)種情況屬我國基準規定之「直接且無歧異得知」之細部類型；第(3)種情況亦可屬我國基準規定之「直接置換」之細部類型，第(4)種情況類似於前述我國基準規範的例外規定——若（上位概念）先前技術有特定揭露或呈現下位成分，已如前述。亦即，若請求項的經解釋前後之用語屬「上、下位概念」者，不得僅以符合我國基準規定之新穎性致使解釋前後之發明不具發明同一性為憑，逕行否定此種解釋之合法性；反而應認為解釋前之用語屬(1)上位範圍很窄，所以通常知識者參酌說明書和圖式後，可以從其中預期解釋後之用語；或(2)通常知識者參酌說明書和圖式後，可從解釋前之用語預期解釋後之用語<sup>73</sup>；或(3)解釋前之用語的範圍雖廣，但通常知識者參酌說明書和圖式後，可立即聯想到解釋後之用語<sup>74</sup>；或(4)

<sup>73</sup> 此種類型之適例可參見智慧財產及商業法院112年度民專上字第3號民事判決：「參酌系爭專利說明書第7頁末段至第8頁第1段記載『……間隔構件32係設置於透明基板30的第一面300之上，並將第一面300圍出一區域。……。透明載體34緊密接觸間隔構件32可密封間隔構件32於第一面300上所圍出之區域，使得軟性透明載體34、間隔構件32以及第一面300之間形成密閉空間S1』，可知間隔構件除了（垂直方向）間隔軟性透明載體與透明基板，另尚需將透明基板圍出一區域（水平方向），以使軟性透明載體、間隔構件及透明基板三者共同建構出密閉空間，故『間隔構件』應解釋為『用於將透明基板圍出一個區域，使軟性透明載體與透明基板相隔一個距離的構件』。」

<sup>74</sup> 此種類型之適例可參見智慧財產及商業法院111年度民專上字第31號民事判決：「若USB Type-C連接器11（母頭）設置在與導接端子13的鄰近處，則在一擴充裝置（例如隨身碟）的連接器插入USB Type-C連接器11（母頭）時，該擴充裝置之體積必然更進一步佔用外部主板上的空間，此結果與系爭專利1之發明目的（節省外部主板上寶貴的配置空間）顯有違背，是以系爭專利1請求項1要件編號1D『複數導接端子，電性連接於該電路板上遠離該



通常知識者參酌說明書和圖式後，可理解解釋前之用語有特定揭露或呈現解釋後之用語。

由此可見，解釋前、後請求項所載發明間屬於「相同發明」者，必係通常知識者參酌說明書和圖式後，基於系爭請求項所載發明之發明目的，對於請求項之用語進行發明目的導向之限縮式解釋（將上位概念縮減為下位概念）。

#### （四）若請求項的經解釋前後之用語屬「直接置換」者

此處之「直接置換」概念，應廣義理解為區別特徵僅僅是用來解決技術問題的具體手段上的細微差異（周知技術、慣用技術的增加、刪除、替換等，且沒有產生新的功效者）（實質相同），已如前述，而解釋前、後請求項之用語涉及「直接置換」本身者，較難想像（解釋前請求項之用語經置換為解釋後請求項之用語，改變了解釋前請求項之用語的全部文義，應非妥適），反而是「直接增加」、「直接刪除」較為常見，例如為排除說明書所載之先前技術，解釋前請求項之用語經置換後，以負面表列解釋後請求項之用語，不包含先前技術<sup>75、76</sup>，而沒有產生新的功效。

---

USB Type-C連接器的另一側，並且通過該電路板電性連接該USB Type-C連接器及該配置通道晶片」；其中『複數導接端子，電性連接於該電路板上遠離該USB Type-C連接器的另一側』應不可解讀為『電路板上任何與USB Type-C連接器位置不同之一側』，而是必須考量前開說明書所載內容，最合理的解讀為『電路板上與USB Type-C連接器位置不同且不會佔用外部主板上寶貴配置空間之一側』。」

<sup>75</sup> 參見智慧財產及商業法院111年度民專訴字第1號民事判決：「該發明所屬技術領域中具有通常知識者由系爭專利說明書整體內容觀之，應得理解系爭專利之技術手段係在於以活頁等其他作動結構取代彈簧結構，藉以減少摩擦並防止產生細屑。依前述，『開合部』雖未必僅限於系爭專利說明書【實施方式】所提供前揭實施例揭示之活頁結構，然由該等實施例中元件之命名及元件符號編號方式，已可確認系爭專利所揭示之『開合部』係與其他結構即導引斜面、中空通道等共同組成填充裝置，而為填充裝置之一部分。基此，『開合部』仍應解釋為『不使用彈簧進行作動，具備開啟或閉合之二種狀態，且為填充裝置之一部分的物件』。」惟本件之二審判決智慧財產及商業法院112年度民專上字第17號民事判決卻認定：「系爭專利說明書之『實施方式』段落及圖式第1至8圖呈現二種由複數活頁所組成之開合部的實施例，而系爭專利請求項1、9之『開合部』未僅限於實施例所示的活頁結構，該發明所屬技術領域中具有通常知識者於參酌內部證據（第一、二實施例）後所理解之通常意義，『開合』應解釋為『能開啟或閉合』，故系爭專利請求項1、9『開合部』應解釋為『能開啟或閉合中空通道之部件，且為填充裝置之一部分』。」

綜上所述，民事法院於解釋請求項之爭議用語時，應審酌說明書和圖式，除期使解釋後請求項之用語得涵蓋說明書及圖式揭露之實施例外，更在探求發明之目的、作用及效果，以符合客觀合理解釋原則之「合理性」，此可使請求項的經解釋前後之用語屬於「完全相同」、「直接且無歧異得知」或「實質上隱含」者，解釋前後用語的發明之技術範圍間具有「發明同一性」，而不會變動申請專利範圍對外公告而客觀表現之專利權範圍。此外，民事法院於解釋請求項之爭議用語時，除應審酌說明書和圖式外，更得審酌申請歷史排除聲明，甚至適用專利有效推定原則（參見上表1），以排除說明書所載之先前技術，或說明書和圖式依狹義認定而未有之揭露，或專利權人已否認或放棄之技術，以符合客觀合理解釋原則之「合理性」，此可使請求項的經解釋前後之用語屬於「上位預期下位」或「直接刪除」者，而沒有產生新的功效，應認解釋前後請求項具有「發明同一性」，而不會變動申請專利範圍對外公告而客觀表現之專利權範圍。所以，民事法院於解釋請求項之爭議用語時，即使審酌說明書和圖式，只要解釋前後請求項具有「發明同一性」，無適用禁止讀入原則之必要，而得適當以說明書和圖式之限制特徵限縮請求項。

基此，智慧財產法院106年度民專上字第28號民事判決所稱「請求項所載內容超出說明書所載的發明」之情形〔包含上表2所述類型一之三種子形態（L-1）、（L-2）、（L-3）〕中，僅（L-3）請求項省略必要技術特徵之情形中，若法院試圖將請求項所省略而為說明書和圖式揭露之必要技術特徵加入該請求項〔例如僅記載技術特徵A、C之請求項經解釋（為符合發明目的）而併入技術特徵B〕，使得解釋前後請求項非為「相同發明」，已變更請求項對外公告而客觀表現之專利權範圍，應認有違禁止讀入原則，已如前述。至於專利侵權判斷要點所稱「說明書或圖式有揭露但請求項未記載之內容」之情形，除該第28號民事判決所稱情形外，亦可能是（I）「請求項和圖式的範圍小於說明書揭露者」類型中之（S-2）請求項的文字、用語僅包含說明書和圖式揭露之諸多實施例的一部分實施例，此時，基於貢獻原則，於解釋請求項時，即不得再於事後要求（例如以擴張解釋之方式）主張其權利，自有禁止讀入原則之適用。

---

<sup>76</sup> 亦請參見註13-15的案例。

## 肆、專利民事侵權訴訟程序中涉及專利有效性爭點時 請求項之用語的解釋原則

在專利侵權訴訟中，民事法院同時審理專利侵權與否和專利有效與否之爭點時，依上表1所述，請求項爭議用語之解釋，將分別適用客觀合理解釋原則和最寬廣合理解釋原則，其間之內涵差異應如何調和，本文將詳加闡述。按我國專利舉發案之行政爭訟程序（下稱「可專利性審查系程序」）中就請求項之範圍的解釋係採最寬廣合理解釋（「最寬泛、合理且與說明書一致」）<sup>77</sup>，而於專利侵權訴訟時（下稱「專利侵權審查系程序」）則遵循專利有效推定原則，採客觀合理解釋原則，已如前述。惟實務上亦有民事一審判決<sup>78</sup>和二審判決<sup>79、80、81</sup>基於被告提出的專

<sup>77</sup> 參見現行2024年版專利審查基準第二篇第一章第2-1-33、2-1-34頁、智慧財產及商業法院110年度行專訴字第30號判決：「最廣泛、合理且與說明書一致之解釋」不僅僅是「最寬泛」，尚包含「合理且與說明書一致之解釋」。

<sup>78</sup> 參見智慧財產法院109年度民專訴字第20號民事判決、相同法官作成之107年度民專訴字第17號、107年度民專訴字第22號、107年度民專訴字第64號、107年度民專訴字第84號民事判決。

<sup>79</sup> 參見智慧財產及商業法院110年度民專上再字第2號民事判決：「按申請專利範圍係就說明書中所載實施方式或實施例作總括性之界定，圖式之作用僅係在補充說明書文字不足之部分，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者閱讀說明書時，得依圖式直接理解發明各個技術特徵及其所構成之技術手段，故審酌說明書之實施例及圖式所為之申請專利範圍解釋，應以申請專利範圍之最合理寬廣之解釋為準，除說明書中已明確表示申請專利範圍之內容應限於實施例及圖式外，自不應以實施例或圖式加以限制，而變更申請專利範圍對外公告而客觀表現之專利權範圍（最高行政法院108年度判字第354號判決意旨參照）。是以，系爭專利說明書所列「實施方式」僅係在補充說明書文字不足之部分，倘依說明書請求項文字，該發明所屬技術領域中具有通常知識者於參酌說明書文字所理解之通常意義，並無不足情形，自無從以補充說明取代另作限縮解釋之理。」

<sup>80</sup> 參見智慧財產法院104年度民專上字第40號民事判決：「至上訴人主張調整水平調節單元及固定片，可在不將整座升降控制單元支撐結構拆下之情況，使結構穩固，並調整其水平，以最廣泛方式解讀請求項1所記載之用語，可知系爭第378號專利請求項1以上位概念表現，記載系爭第378號專利創作之技術內容，尚難限縮系爭第378號專利請求項1僅包含此等技術特徵，而僅作為系爭第378號專利請求項1是否具新穎性之判斷內容。」智慧財產法院105年度民專上字第20號民事判決同此意旨。

<sup>81</sup> 參見智慧財產及商業法院110年度民專上字第31號民事判決：「查系爭專利該請求項或說明

利無效抗辯而採最寬廣合理解釋；有判決就專利侵權訴訟（被告有提出專利無效抗辯）採客觀合理解釋原則<sup>82、83、84、85、86</sup>；亦有判決認為在專利侵權爭議和專利有效性爭議二者間應採取同一之解釋標準<sup>87、88</sup>。

書並未針對『關節損傷』之用語進行具體定義，於解釋該用語時自應於不違反該說明書所載內容的前提下給予最寬廣合理的解釋。」

82 參見智慧財產及商業法院110年度民專訴字第36號民事判決：「依系爭專利請求項1所載，並未就球形突出部及球形外殼之形狀特別界定，理解上自應涵蓋各種習用之球接頭的可能構造與元件間的配合方式，並在可達成所欲功效的前提下任意選用，並不限於系爭專利實施例所顯示的態樣。」上訴審判決（112民專上20）的用語解釋較一審判決為廣。

83 智慧財產法院109年度民專上字第29號民事判決：「解釋申請專利範圍固不應侷限於申請專利範圍之字面意義，而得審酌說明書及圖式，惟仍應依據專利創作之目的及功效，合理界定其權利範圍。倘以最寬廣之字面意義解釋申請專利範圍後，將違反專利說明書所載之創作目的及功效時，即不應恣意擴大其文義解釋，避免專利權範圍不當擴張至非專利創作應受保護之範圍。」一審判決（智慧財產法院108年度民專訴字第80號民事判決）之解釋略同。

84 參見智慧財產法院107年度民專上字第7號民事判決：「於專利權訴訟中，當請求項有若干不同的解釋時，並非以最寬廣合理的範圍予以解釋，而應依據完整的申請歷史檔案，朝專利權有效的方向予以解釋，亦即儘可能選擇不會使該專利權無效的解釋。惟若請求項之內容已為明確而使解釋後之請求項成為無效時，則不得朝專利權有效的方向予以解釋（專利權有效推定原則）……本院對於系爭專利之『表皮層』之解釋，係符合系爭專利之創作內容與發明目的及專利權人自己之解讀」。

85 參見智慧財產法院104年度民專上字第9號民事判決：「系爭專利於說明書已指出用於薄板狀物品用貨櫃的『線狀體』係為金屬細線、鐵線及合成樹脂纖維製細線等之線狀體，相較於使用較粗的金屬棒、管所構成之習用薄板狀物品用貨櫃有小形化、輕量化、製造的簡化及低成本化之優點。故由系爭專利之發明目的及發明說明可知系爭專利說明書已明確將習用之較粗之金屬棒、管等結構排除於「線狀體」之字義範圍。」於本案中，被告採最寬廣合理解釋（以圖謀系爭專利請求項所載發明為引證所揭露）；原告則採客觀合理解釋原則，二審判決採原告之主張（「線狀體」應不包含「撓曲有限且無法調整彎曲彈性之管或棒」），認侵權成立，但專利無效（依被告於二審時始提出之引證）。

86 參見智慧財產法院106年度民專上字第28號民事判決、109年度民專上字第25號民事判決、智慧財產及商業法院112年度民專上字第17號民事判決。

87 參見智慧財產法院105年度民專訴字第68號民事判決：「因請求項用語之解釋在專利審查及舉發過程與侵權訴訟中應具有相同之含義，亦即申請專利範圍不能在授權及維權過程中採用一種解釋，而在侵權訴訟中針對被控侵權人又採用另一種解釋方式。」

88 參見智慧財產法院106年度民專訴字第50號民事判決：「專利請求項解釋時，除了其請求項文字本身所造成之權利範圍限制外，也應該包括專利權人在專利申請階段以及面臨專利有效



查專利侵權訴訟中常見的爭點厥為(i)專利侵權與否的爭點以及(ii)專利有效與否的爭點，其中爭點(i)係判斷系爭產品或方法有無落入系爭專利之請求項的文義範圍或均等範圍，其請求項之用語的解釋，適用客觀合理解釋原則，已如前述；爭點(ii)係判斷系爭專利之請求項所載發明創作相較於被告所提證據，是否欠缺可專利性要件（例如新穎性、進步性、明確性、支持要件等），此時無從適用專利有效推定原則，其請求項之用語的解釋，適用最寬廣合理解釋原則。

由此觀之，若專利侵權訴訟因涉及爭點(i)而逕行適用「客觀合理解釋原則」，似乎對於爭點(ii)之判斷產生不當影響；蓋若依客觀合理解釋原則，請求項之用語的解釋通常以推定專利有效為前提，而朝專利有效的方向解釋，此時不免會與(ii)專利有效與否的爭點之判斷產生扞格。對之，若專利侵權訴訟因涉及爭點(ii)而逕行適用「最寬廣合理解釋原則」，亦似乎對於爭點(i)之判斷產生不當影響；蓋若依最寬廣合理解釋原則，請求項之用語的解釋會在其字面意義下，以至少涵蓋說明書和圖式的原則適用之，不會適用申請歷史禁反言，而可能包含申請人（專利權人）前已明確排除之先前技術之技術特徵，此時不免會與爭點(i)之判斷產生矛盾。是學說上常有提出專利侵權訴訟中經常同時判斷爭點(i)和(ii)，應如何調和「客觀合理解釋原則」和「最寬廣合理解釋原則」是值得研究的課題<sup>89</sup>。

## 一、同時審理專利侵權和有效性爭點時無涉限縮文義範圍之事由的請求項用語之解釋原則

事實上，智慧財產及商業法院（及其前身智慧財產法院）就專利侵權訴訟之審理計畫，通常即包含上述兩個爭點，此時審理結果可能如下表4所述：

---

性爭執時，對其專利技術所為之限縮性解釋，這樣才能夠讓專利請求項在面對有效性爭執以及侵權與否之爭議時，兩者之權利範圍趨於一致。」

<sup>89</sup> 參見蔣文正，當專利舉發碰到申請專利範圍的解釋，台一雙週專利電子報，2023年7月27日，328期，其提及：「在專利民事訴訟中，被告抗辯系爭專利具有得撤銷之事由，所引用之證據也如該案舉發之證據時，則在民事訴訟中，法院在做系爭專利範圍之解釋時，就無效抗辯、與有無落入之侵權之解釋時，是否須分別採用最寬廣合理之解釋及客觀合理解釋呢？還是應統一採客觀合理解釋，而參酌專利權人在申請階段之申復說明書做為內部證據之解釋方式？即有研究餘地。」

表4

法院判斷	侵害專利權	未侵害專利權
專利有效	侵害專利權、專利有效 (原告全勝)	未侵害專利權、專利有效 (原告敗訴)
專利無效	侵害專利權、專利無效 (被告勝訴)	未侵害專利權、專利無效 (被告全勝)

本來民事法院審理後的結果應該是上表4內四種結果中的任一種情形，惟若法院審理後容易認定其中一個爭點並可達判決之程度者，例如專利侵權與否的爭點之判斷為「未侵害專利權」，對被告有利，則專利有效與否的爭點之結論——若為正面（專利有效），不影響前述「未侵害專利權」之認定；若為反面（專利無效），使得原告主張專利侵權之前提不復存在——無礙於民事法院駁回原告的訴之聲明（被告侵權），即可無庸再判斷，可節約判決之篇幅。再如專利有效與否的爭點之判斷為「專利無效」，對被告有利，則專利侵權與否的爭點之結論——若為正面（侵害專利權），但前述「專利無效」使其侵權結論成立之前提不復存在；若為反面（未侵害專利權），不影響前述「專利無效」之認定——無礙於民事法院駁回原告的訴之聲明（被告侵權），即可無庸再判斷，可節約判決之篇幅。

基此，只要民事法院判斷案例事實後，較容易認定「未侵害專利權」或「專利無效」（即包含上表4中的三種情形），即可作成對於被告有利的判決<sup>90</sup>。其他以外情形，原告唯一勝出的情形是，「專利有效」且「侵害專利權」。在對於被告有利的判決中，係認定「未侵害專利權」或「專利無效」，民事法院於解釋請求項之用語時，其中於前者得適用「客觀合理解釋原則」，於後者得適用「最寬廣合理解釋原則」，亦同於專利舉發之行政訴訟的適用標準，較無此二原則混用之情形。對之，在對於原告有利的判決中，係認定「專利有效」且「侵害專利權」，民事法院於解釋請求項之用語時，必須於客觀合理解釋原則以及最寬廣合理解釋原則中擇一

<sup>90</sup> 若法院認有必要，當然可在判決理由中交代為何「未侵害專利權且專利有效」（原告敗訴）〔例如智慧財產及商業法院111年度民專上字第39號民事判決（未侵害專利1、專利1有效），應係採最寬廣合理解釋（最高行政法院103年度判字第417號判決意旨參照）〕或「未侵害專利權且專利無效」（被告全勝）或「侵害專利權且專利無效」（被告勝訴）。

適用，如何選擇，即成問題。

民事法院在有些個案中，即使被告提出專利無效之抗辯而列為爭點，亦優先採用客觀合理解釋原則，最後得出「（未判斷爭點(ii)專利有效性）爭點(i)未侵害專利權」之結論<sup>91</sup>或「爭點(ii)專利有效、爭點(i)未侵害專利權」之原告敗訴的結論<sup>92</sup>。對之，實務上亦有判決在認定專利侵權與否的爭點(i)與專利有效與否的爭點(ii)時，實質上採用最寬廣合理解釋原則，最後得出「（未判斷爭點(ii)專利有效性）爭點(i)未侵害專利權」之原告敗訴的結論<sup>93</sup>，或「（未判斷爭點(i)侵害專利權）爭點(ii)專利無效」之原告敗訴的結論<sup>94</sup>。甚至有一審判決認定爭點(ii)專利無效（未認定爭點(i)侵害專利權與否、採用最寬廣合理解釋原則）<sup>95</sup>、二審判決卻認定爭點(i)未侵害專利權（未認定爭點(ii)專利有效與否、採用客觀合理解釋原則）<sup>96</sup>。基此，民事法院判決似乎依其法之確信，而靈活擇一運用最寬廣合理解釋原則和客觀合理解釋原則。

本文認為，最寬廣合理解釋原則和客觀合理解釋原則皆必須「合理」，即對於

<sup>91</sup> 參見智慧財產法院105年度民專上字第29號民事判決。

<sup>92</sup> 參見智慧財產法院106年度民專上字第28號民事判決。

<sup>93</sup> 參見智慧財產法院109年度民專訴字第20號民事判決，其參照最高行政法院106年度判字第634號、107年度判字第154號行政判決。其二審判決（智慧財產及商業法院110年度民專上字第24號民事判決）反而作成「專利無效（未判斷侵害專利權）」之認定。

<sup>94</sup> 參見智慧財產及商業法院109年度民專上字第19號民事判決：「參酌說明書之實施例及圖式所為之申請專利範圍解釋，應以申請專利範圍之最合理寬廣之解釋為準，除說明書中已明確表示申請專利範圍之內容應限於實施例及圖式外，自不應以實施例或圖式加以限制，而變更申請專利範圍對外公告而客觀表現之專利權範圍。」「系爭專利請求項3不具進步性，違反核准審定時專利法第22條第2項規定，而有應撤銷之原因存在。」

<sup>95</sup> 參見智慧財產法院104年度民專訴字第88號民事判決，認定「系爭專利請求項1係界定一『模組』，而模組可由複數元件所構成，自可包含複數感測元件以及光線分束器，原告將其限制於僅能使用單一用途之感測元件，已超出系爭專利說明書及請求項所界定之內容。」

<sup>96</sup> 參見智慧財產法院105年度民專上字第29號民事判決，其中引用最高行政法院103年度判字第417號判決，認為說明書所載之申請專利範圍……自不應侷限於申請專利範圍之字面意義，而應參考其專利說明書及圖式，以瞭解其目的、技術內容、特點及功效，據以界定其實質內容。而參酌系爭專利說明書所載之發明目的，在於節省能源或適應不同光源之物理性質而調整擷取參數，如（依上訴人即原告）將「預設擷取參數」解釋為非光學感測參數，將不當擴大專利權範圍。

通常知識者而言，請求項之用語的解釋必須符合文字之通常意義且符合說明書所揭露之內容<sup>97</sup>而能實現發明之目的<sup>98、99、100、101</sup>，甚至必須得以區別先前技術<sup>102</sup>，但是

<sup>97</sup> 參見顏吉承，註3文，5頁。

<sup>98</sup> 智慧財產法院106年度民專上字第10號民事判決認定，上訴人雖主張，在自動控制學中，「啟動」一詞包含「先開後關」及「先關後開」兩種態樣，並提出上證1為憑……如將「啟動」解釋為包含電源由開啟變為關閉之態樣，則系爭專利請求項1所載「……『啟動』……至少一對應的攝影機裝置以『擷取』該對應車側之影像」之內容顯然無法實現，亦與前述系爭專利說明書第14頁第1段之內容不符，上訴人之主張，不足採信。

<sup>99</sup> 參見前註96所述智慧財產法院105年度民專上字第29號民事判決所稱「參酌系爭專利說明書所載之發明目的，在於節省能源或適應不同光源之物理性質而調整擷取參數……」。

<sup>100</sup> 參見智慧財產及商業法院111年度民專上字第17號民事判決所稱，查系爭專利1請求項1更正本對於「中心座」應如何解釋並未定義，上訴人雖主張「中心座」應解釋為「位於各延伸腳之中心位置處之任意形狀與任意結構的部件」，即無論有無鏤空結構均包括在內。惟依說明書第16頁第4段記載「本發明所提出之天線模組，更可藉由其對稱中心座與天線群組之設計，共同接地複數個天線本體，以收發兩種以上不同之頻段訊號，大幅增加天線模組之應用範圍」，及參酌附圖1之圖式，連接複數個天線群組之中心座並未設有鏤空結構以共同接地之技術方式，可知當系爭專利1之中心座為「鏤空」時，該鏤空結構對複數個天線之中心座即減少共同接地面積，而與說明書所記載「共同接地複數個天線本體」之發明目的相悖離。故關於「中心座」之解釋應為「位於中心位置處且不具鏤空的結構」，上訴人之主張並非可採。

<sup>101</sup> 參見智慧財產及商業法院110年度民專訴字第34號民事判決，認定申請人明瞭電容器有不同形狀種類，而「環形」為申請人之有意區別，而採用下位之「環形電容器」的用語，並藉由使用「環形電容器」，得到「環形電容器分別透過第一環形金屬件及第二環形金屬件電連接於輸入端金屬殼體及輸出端金屬殼體，能有效縮小高壓突波保護裝置的尺寸，並進而能在較小的尺寸下設置更佳數目的電感器及環形電容器，使高壓突波保護裝置隔離高壓突波的效果提升」的功效。是以系爭專利請求項1所載「環形電容器」之結構必須是中空圓柱體且上下二個端面都設有圓環形電極，方能達到功效，從而系爭專利請求項1「環形電容器」係為「整顆具有電容效果的電容器，其結構為中央有孔、上下二個端面為圓環形電極之圓柱體」，故原告此部分主張之解釋方式，應非可採。

智慧財產及商業法院110年度民專訴字第34號民事判決認定「申請人提出系爭新型專利之目的，係提出相較於本判決附件圖七、圖八所示之現有的高壓突波保護裝置900，結構能夠更小且突波隔離效果更佳者，因申請人明確、有意區別其相較於被證1的改進在於相對於本判決附件圖七、圖八所示之現有的高壓突波保護裝置900，於解釋申請專利範圍時自必須納入考量，不能將系爭專利請求項1解釋為相同於被證1，否則將與系爭專利之創作目的相違，是系爭專利請求項1所述「一第一環形金屬件，套設於該金屬管體並接觸該環形電容器的第一端面，使該環形電容器的第一端面透過該第一環形金屬件『電連接』於該金屬管體」，所述



專利申請人或權利人曾經在說明書和圖式以外的內部證據即申請歷史中放棄或限制之權利，判斷侵權與否適用客觀合理解釋原則時應列入考量，以兼顧專利權人的利益及公眾的利益間之平衡。然而，判斷系爭專利有效與否適用最寬廣合理解釋原則時則不必判斷，蓋舉發人或被告既代表公眾之利益而挑戰系爭專利之有效性，此時請求項之用語採最寬廣合理解釋，得迫使專利權人考慮提出更正申請，亦得藉此治癒請求項之用語有解釋過寬廣之瑕疵，使得請求項之保護範圍得與先前技術有明確區別並為說明書所支持，亦符合另一種形式的公眾利益。

進而言之，最寬廣合理解釋原則之所以「最寬廣」，相較於客觀合理解釋原則，係不適用專利有效推定原則、絕對適用禁止讀入原則、原則不適用禁反言原則，已如上表一所述，所以依此原則所為請求項之用語的解釋，在用語之字面意義下，只要涵蓋（不必完全相同於）說明書和圖式（即符合發明之目的、作用及效果）為已足，可以極大程度趨近於先前技術，如此可促使專利權人思考提出更正申請之必要性。

綜上所述，若在民事訴訟個案中並無限縮文義範圍之事由（申請人自我放棄、將說明書讀入請求項），則適用最寬廣合理解釋原則與客觀合理解釋的結果應無不同，例如，若無限縮文義範圍之事由，民事法院就(i)專利侵權與否的爭點，以客觀合理解釋請求項的範圍，應與其就(ii)專利有效與否的爭點，以最寬廣合理解釋請求項的範圍，沒有分別。

---

「透過該第一環形金屬件」應僅得解釋為「『僅』透過該第一環形金屬件」，即除第一環形金屬件外，不能再透過其他元件，方符合結構尺寸小之創作目的。」

<sup>102</sup> 參見同前註所述之智慧財產及商業法院110年度民專訴字第34號民事判決認定「申請人提出系爭新型專利之目的，係提出相較於本判決附件圖七、圖八所示之現有的高壓突波保護裝置900，結構能夠更小且突波隔離效果更佳者，因申請人明確、有意區別其相較於被證1的改進在於相對於本判決附件圖七、圖八所示之現有的高壓突波保護裝置900，於解釋申請專利範圍時自必須納入考量，不能將系爭專利請求項1解釋為相同於被證1，否則將與系爭專利之創作目的相違，是系爭專利請求項1所述「一第一環形金屬件，套設於該金屬管體並接觸該環形電容器的第一端面，使該環形電容器的第一端面透過該第一環形金屬件『電連接』於該金屬管體」，所述「透過該第一環形金屬件」應僅得解釋為「『僅』透過該第一環形金屬件」，即除第一環形金屬件外，不能再透過其他元件，方符合結構尺寸小之創作目的。」

## 二、同時審理專利侵權和有效性爭點時涉及限縮文義範圍之事由的請求項用語之解釋原則

對之，若有限縮文義範圍之事由，民事法院就(i)專利侵權與否的爭點，以客觀合理解釋請求項的範圍，通常會小於其就(ii)專利有效與否的爭點，以最寬廣合理解釋請求項的範圍。於此有限縮文義範圍之必要時，民事法院得依下述模式進行審理：

(一)選擇認定爭點(i)或(ii)任一者，而為原告敗訴之判決（爭點(i)——未侵害專利權，或爭點(ii)——專利無效），其中民事法院就爭點(i)採客觀合理解釋原則、就爭點(ii)採最寬廣合理解釋原則，二者並無併存而矛盾之情形；或

(二)選擇認定爭點(i)和(ii)之二者全部，而為原告勝訴（爭點(i)和(ii)皆為對原告有利之結論）之判決，其中民事法院就爭點(i)採客觀合理解釋原則而為有理由者，此時另以最寬廣合理解釋原則適用爭點(i)之結論不會改變（以較嚴格限縮之用語解釋標準得到專利侵權之結論，再以較寬鬆寬廣之用語解釋標準更能得到專利侵權之結論），所以應就爭點(i)和(ii)同時以最寬廣合理解釋原則適用之，此能確保民事法院審理爭點(ii)之結論的正確性（應同於行政法院審理專利舉發案之標準），而此為審理爭點(i)之前提，被告針對民事法院就爭點(i)採對其有利之解釋原則（卻仍得出對被告不利之結論）、原告針對民事法院就爭點(i)和(ii)採對其不利之解釋原則（卻仍得出對原告有利之結論），難有上訴利益，應再無異論；或

(三)選擇認定爭點(i)和(ii)之二者全部，而為原告敗訴（爭點(i)和(ii)皆為對原告不利之結論）之判決，其中民事法院就爭點(i)採客觀合理解釋原則而為無理由者，此時民事法院就爭點(i)和爭點(ii)應同時採客觀合理解釋原則，以確保爭點(i)之結論的正確性；若民事法院認爭點(ii)為無理由，則原告敗訴（被告不侵權但專利有效），原告針對民事法院就爭點(i)採對其有利之解釋原則（卻仍得出對原告不利之結論）、就爭點(ii)採對其有利之解釋原則（且得出對原告有利之結論），難有上訴利益，應再無異論；對之，若民事法院認爭點(ii)為有理由，則原告敗訴（被告不侵權且專利無效），原告針對民事法院就爭點(ii)採對其有利之解釋原則（卻仍得出對原告不利之結論），難有上訴利益，應再無異論。

綜上所述，民事法院就專利侵權訴訟涉有限縮文義範圍之事由，無論作成原告勝訴或敗訴之判決，若僅有認定爭點(i)者，此時法院或認侵權不成立，即應採客觀

合理解釋原則，以兼顧專利權人的利益及公眾的利益間之平衡；若僅有認定爭點(ii)者，即應採最寬廣合理解釋原則，以與行政法院審理專利舉發案之標準一致。若同時認定爭點(i)和(ii)者，此時法院應採二重適用標準，就爭點(i)應先採客觀合理解釋原則，若為有理由，則就爭點(i)和(ii)再以最寬廣合理解釋原則適用之，除仍能確保爭點(i)的有利原告之結論不會改變外，亦能確保民事法院審理爭點(ii)之結論的正確性（應同於行政法院審理專利舉發案之標準），民事法院依有利於被告的較寬鬆寬廣之用語解釋標準審理爭點(ii)之結論為有理由（專利無效），被告難有上訴利益；民事法院依不利於原告的較寬鬆寬廣之用語解釋標準審理爭點(ii)之結論為無理由（專利有效），原告難有上訴利益，原被告應再無異論。對之，若法院就爭點(i)先採客觀合理解釋原則之結論為無理由，則就爭點(i)和(ii)應同時以客觀合理解釋原則適用之，除仍能確保爭點(i)的不利於原告之結論不會改變外，民事法院依有利原告的嚴格限縮之用語解釋標準審理爭點(ii)之結論，無論為有理由或無理由，原告難有上訴利益，應再無異論。

表5 專利侵權訴訟涉有限縮文義範圍之事由

	爭點(i)和(ii)之判斷 (成立：V；不成立：X)	請求項用語之解釋原則
原告勝訴	(A): $\frac{\text{爭點(i) (V)}}{\text{爭點(ii) (X)}}$	先就爭點(i)採客觀合理解釋原則而為有理由，再就爭點(i)和(ii)採最寬廣合理解釋原則：此適用爭點(i)為有利於被告之解釋原則（卻仍得出對被告不利之結論）、適用爭點(ii)為有利於原告之解釋原則（且得出對原告有利之專利有效的結論），原被告難有上訴利益，應再無異論。
原告敗訴	(B): $\frac{\text{爭點(i) (X)}}{\text{爭點(ii) (X)}}$	先就爭點(i)採客觀合理解釋原則而為無理由，再就爭點(i)和(ii)採客觀合理解釋原則：此適用爭點(i)為有利於被告之解釋原則（卻仍得出對被告不利之結論）、適用爭點(ii)為有利於原告之解釋原則（且得出對原告有利之專利有效的結論），原被告難有上訴利益，應再無異論。
	(C): 爭點(i) (X)	客觀合理解釋原則：兼顧專利權人的利益及公眾的利益間之平衡。

	爭點(i)和(ii)之判斷 (成立：V；不成立：X)	請求項用語之解釋原則
	(D): $\frac{\text{爭點(i) (V)}}{\text{爭點(ii) (V)}}$	先就爭點(i)採客觀合理解釋原則而為有理由，再就爭點(i)和(ii)採最寬廣合理解釋原則：此適用爭點(i)為有利於被告之解釋原則（卻仍得出對被告不利之結論）、適用爭點(ii)為有利於原告之解釋原則（卻得出對原告不利之專利無效的結論），原被告難有上訴利益，應再無異論。
	(E): 爭點(ii) (V)	最寬廣合理解釋原則：與行政法院審理專利舉發案之標準一致
	(F): $\frac{\text{爭點(i) (X)}}{\text{爭點(ii) (V)}}$	先就爭點(i)採客觀合理解釋原則而為無理由，再就爭點(i)和(ii)採客觀合理解釋原則：此適用爭點(i)為有利於被告之解釋原則（卻仍得出對原告不利之未專利侵權的結論）、適用爭點(ii)為有利於原告之解釋原則（卻仍得出對原告不利之專利無效的結論），原被告難有上訴利益，應再無異論。

依上表5所述，若民事法院判斷於爭點(i)中適用「客觀合理解釋原則」而為有理由時，即再就爭點(i)和(ii)採最寬廣合理解釋原則，其中爭點(i)之結論不會改變；此時，若法院適用此較寬鬆寬廣的用語解釋之原則於爭點(ii)（此於被告無更不利）而為無理由，則作成原告勝訴之判決（審理情形(A)，被告於爭點(ii)受有利之審查原則卻仍敗訴而無悔），而為有理由，則作成原告敗訴之判決（審理情形(D)，原告於爭點(ii)受有利之審查原則卻仍敗訴而無悔；被告勉可接受「專利無效、專利侵權」的半勝結果）。

對之，若民事法院判斷於爭點(i)中適用「客觀合理解釋原則」而為無理由時，則就爭點(i)和(ii)應同時以客觀合理解釋原則適用之，若依此嚴格限縮用語之解釋原則判斷爭點(ii)（此於原告無更不利），若為無理由，則作成原告敗訴之判決（審理情形(B)，被告勉可接受「專利有效、未專利侵權」的半勝結果）；若為有理由，亦作成原告敗訴之判決（審理情形(F)，被告當可接受「專利無效、未專利侵權」的全勝結果）。於以上二審理情形(B)、(F)中，爭點(i)中適用「客觀合理解釋原則」本無問題，但於爭點(ii)中再行適用「客觀合理解釋原則」，係更嚴於專利舉發行政訴

訟所採之「最寬廣合理解釋原則」，致使民事法院和行政法院間就相同的專利有效性爭點採取相異之原則審理，非無爭議。本文認為，民事法院就爭點(ii)（專利有效性爭點）之認定僅有個案效<sup>103</sup>，並無拘束行政法院就相同的專利有效性爭點的判斷之效力，為維持爭點(i)之結論的正確性考量，上述二審理情形(B)、(F) 就爭點(ii)中再行適用「客觀合理解釋原則」，並無損於原被告訴訟上之權益。至於民事法院僅判斷於爭點(i)中適用「客觀合理解釋原則」而為無理由者，則作成原告敗訴之判決（審理情形(C)）；民事法院僅判斷於爭點(ii)中適用「最寬廣合理解釋原則」而為無理由者，則作成原告敗訴之判決（審理情形(E)）。以上說明之簡述判斷流程如下圖1所示。

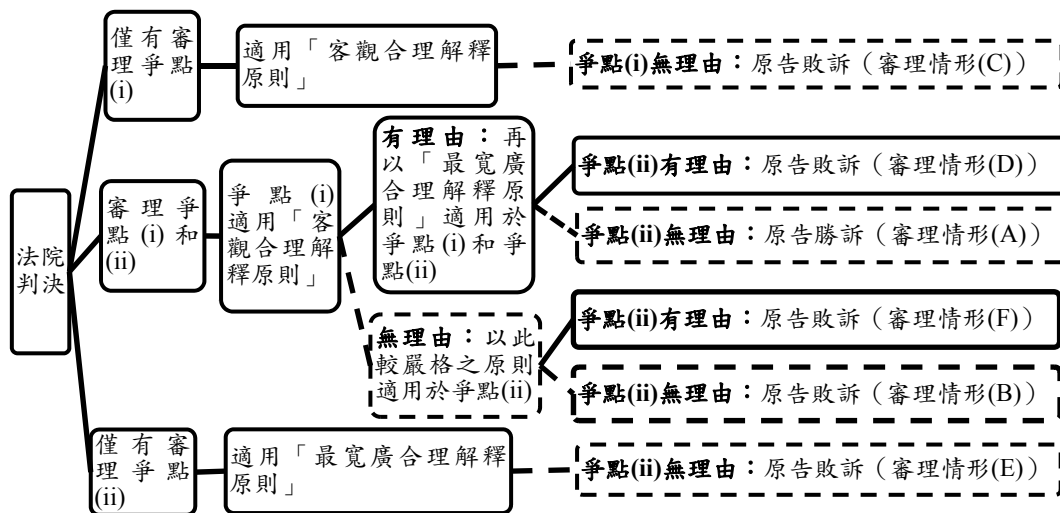


圖1

學說上有謂民事法院判斷於爭點(i)中適用「最寬廣合理解釋原則」而為有理由時，對於被告似有不公允。本文認為，若專利侵權訴訟涉有限縮文義範圍之事由時，民事法院宜於爭點(i)中適用「最寬廣合理解釋原則」的情境，依本文之見解，厥為其於爭點(i)中適用「客觀合理解釋原則」而為有理由（專利侵權成立）時（此

<sup>103</sup> 參見現行智慧財產案件審理法第41條第2項。

時於爭點(i)中再適用「最寬廣合理解釋原則」亦仍為有理由，即上表5和圖1之審理情形(A)、(D))，此時法院於爭點(i)和(ii)中均適用「最寬廣合理解釋原則」，對於原告和被告而言，並無更為不公平之處遇。

學說上又謂民事法院判斷於爭點(ii)中適用「最寬廣合理解釋原則」而為有理由（專利無效）、但適用「客觀合理解釋原則」而為無理由（專利有效）時，對於原告似有不公允。本文認為，於爭點(ii)中得適用「客觀合理解釋原則」之情形，唯有在民事法院於爭點(i)中適用「客觀合理解釋原則」而為無理由時（即上表5和圖1之審理情形(B)、(F))，其中若爭點(ii)適用此原則之結論為無理由（審理情形(B))，表示適用爭點(ii)為對原告有利之解釋原則，且得出對原告有利之結論，民事法院仍因爭點(i)之不利結論而作成原告敗訴之判決，並無對於原告不公允之處；民事法院於爭點(ii)中適用「客觀合理解釋原則」之前提為，法院於爭點(i)中適用「客觀合理解釋原則」而為無理由時，對於被告無更不利。

對之，於爭點(ii)中適用「最寬廣合理解釋原則」之情形，唯有在民事法院於爭點(i)中適用「客觀合理解釋原則」而為有理由時（即上表5和圖1之審理情形(A)、(D))，其中若爭點(ii)適用「最寬廣合理解釋原則」之結論為有理由（審理情形(D))，表示適用爭點(i)為對被告有利之解釋原則，卻仍得出對被告不利之結論，民事法院仍因爭點(ii)之不利結論而作成原告敗訴之判決，並無對於原告不公允之處；民事法院於爭點(ii)中適用「最寬廣合理解釋原則」之前提為，法院於爭點(i)中適用「客觀合理解釋原則」而為有理由（於爭點(i)中再行適用「最寬廣合理解釋原則」仍有相同結論）時，對於被告無更不利。

簡言之，若民事法院同時審理爭點(i)和(ii)，合理的審理方式是就此二爭點同時適用「客觀合理解釋原則」（爭點(i)適用此原則而為無理由，即上表5和圖1之審理情形(B)、(F))，或同時適用「最寬廣合理解釋原則」（爭點(i)適用「客觀合理解釋原則」而為有理由，即上表5和圖1之審理情形(A)、(D))，而不應先後分別適用此二原則於爭點(i)和(ii)，以致任一爭點之結論對於原告或被告不公平（適用對其有利之原則而得出對其對造不利之結論，或適用對其不利之原則而得出對其對造有利之結論）。

## 伍、結 論

請求項之用語的解釋是否適當合法，得以請求項所載發明在依解釋前後用語的技術範圍間之異同來判斷。亦即，依解釋前後用語的發明之技術範圍間是否具有「發明同一性」，得以判斷請求項之用語的解釋是否變動申請專利範圍對外公告而客觀表現之專利權範圍。民事法院於解釋請求項之爭議用語時，應審酌說明書和圖式，除期使解釋後請求項之用語得涵蓋說明書及圖式揭露之實施例外，更在探求發明之目的、作用及效果，以符合客觀合理解釋原則之「合理性」，此可使請求項的經解釋前後之用語屬於「完全相同」、「直接且無歧異得知」或「實質上隱含」者，解釋前後用語的發明之技術範圍間具有「發明同一性」，而不會變動申請專利範圍對外公告而客觀表現之專利權範圍。

此外，民事法院於解釋請求項之爭議用語時，除應審酌說明書和圖式外，更得審酌申請歷史排除聲明，甚至適用專利有效推定原則，以排除說明書所載之先前技術，或說明書和圖式依狹義認定而未有之揭露，或專利權人已否認或放棄之技術，以符合客觀合理解釋原則之「合理性」，此可使請求項的經解釋前後之用語屬於「上位預期下位」或「直接刪除」者，而沒有產生新的功效，應認解釋前後請求項具有「發明同一性」，而不會變動申請專利範圍對外公告而客觀表現之專利權範圍。所以，民事法院於解釋請求項之爭議用語時，即使審酌說明書和圖式，只要解釋前後請求項具有「發明同一性」，無適用禁止讀入原則之必要，而得適當以說明書和圖式之限制特徵限縮請求項。至於專利侵權判斷要點所稱「說明書或圖式有揭露但請求項未記載之內容」之情形，除屬上述情形外，亦可能是請求項的文字、用語僅包含說明書和圖式揭露之諸多實施例的一部分實施例，此時，基於貢獻原則，於解釋請求項時，即不得再於事後要求（例如以擴張解釋之方式）主張其權利，自有禁止讀入原則之適用。

在專利侵權訴訟中，民事法院同時審理專利侵權與否之爭點(i)和專利有效與否之爭點(ii)時，請求項爭議用語之解釋，將分別適用客觀合理解釋原則和最寬廣合理解釋原則，其間之內涵差異應予以調和。本文認為，民事法院就專利侵權訴訟涉有限縮文義範圍之事由，無論作成原告勝訴或敗訴之判決，若僅有認定爭點(i)者，此時法院或認侵權不成立，即應採客觀合理解釋原則，以兼顧專利權人的利益及公眾

的利益間之平衡；若僅有認定爭點(ii)者，即應採最寬廣合理解釋原則，以與行政法院審理專利舉發案之標準一致。若同時認定爭點(i)和(ii)者，此時法院應採二重適用標準，就爭點(i)應先採客觀合理解釋原則，若為有理由，則就爭點(i)和(ii)再以最寬廣合理解釋原則適用之，除仍能確保爭點(i)的有利原告之結論不會改變外，亦能確保民事法院審理爭點(ii)之結論的正確性（應同於行政法院審理專利舉發案之標準），民事法院依有利於被告的較寬鬆寬廣之用語解釋標準審理爭點(ii)之結論為有理由（專利無效），被告難有上訴利益；民事法院依不利於原告的較寬鬆寬廣之用語解釋標準審理爭點(ii)之結論為無理由（專利有效），原告難有上訴利益，原被告應再無異論。對之，若法院就爭點(i)先採客觀合理解釋原則之結論為無理由，則就爭點(i)和(ii)應同時以客觀合理解釋原則適用之，除仍能確保爭點(i)的不利於原告之結論不會改變外，民事法院依有利原告的嚴格限縮之用語解釋標準審理爭點(ii)之結論，無論為有理由或無理由，原告難有上訴利益，應再無異論。