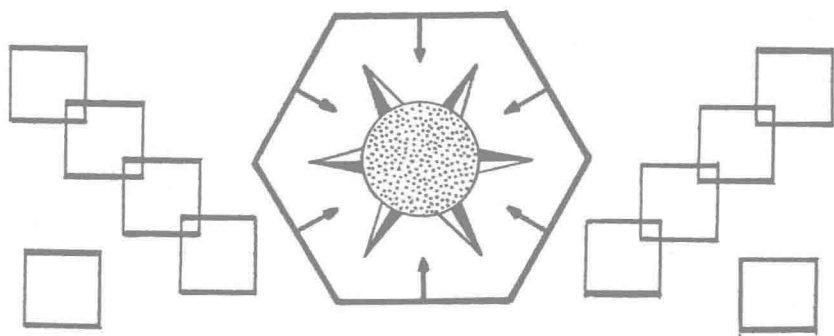


申請專利範圍的解釋 與專利侵害判斷

黃文儀 著



國立中央圖書館出版品預行編目資料

申請專利範圍的解釋與專利侵害判斷／黃文儀著

，一初版。一臺北市：黃文儀發行：三民

總經銷，民83

面；公分

含索引

ISBN 957-97071-4-6 (精裝)

1. 專利

440.6

83000676

申請專利範圍的解釋與專利侵害判斷

民國83年2月初版發行

作者：黃文儀

發行者：黃文儀

住址：臺北市仁愛路四段300巷35弄10號9樓

總經銷：三民書局

地址：臺北市復興北路386號

電話：(〇二) 五〇〇六六〇〇

郵政劃撥：〇〇〇九九九八—五 三民書局

定價：新臺幣六百元

ISBN 975-97071-4-6

序 文

我是在沒有預期的情況下踏入專利領域的。民國七十一年我離開了某民營公司，到中央標準局擔任專利審查委員一職。當時只存著轉換工作環境的念頭，並不確知工作之性質。記得面試時被問起我國專利可分成幾種，憑著偶然翻閱六法全書中專利法之印象，僅能概略地說出專利的種類包括發明與新型等，這是我對專利的初步瞭解。在中標局的前一兩年，全身像塊海綿似的吸收有關專利方面的知識與經驗，並且逐漸不把專利審查當做一種謀生的職業，也體認到它在發達國家產業上的重要性。專利實務與理論所具有之深厚內容吸引著我，便於公餘之暇主動追尋有關專利的學問。

那時我國專利制度正開始朝內審方向發展，中標局的專利室剛擴編為專利處不久，內部約聘的專任專利審查委員僅七名。有關專利的中文著作很少，在職訓練也付之闕如。遇到問題便找前輩的同事討教，一有心得即刻摘錄於筆記簿中。但終究會碰到大家都不很清楚的問題。於是各人常憑本身的觀點來說明，有時難免堅持己見互不相讓，莫衷一是。為了尋求更權威的解答，只好就中標局資料中心所收藏的與智慧財產權相關之美日期刊潛心研讀。由於專利是一種國際性業務，外國的實務與理論正是「他山之石可以攻錯」，頗有參考之價值。

在中標局服務的期間曾兩度赴日研習日本專利審查實務與專利線上資訊檢索，一度赴美研習美國專利審查實務。回國時順便帶回不少專利方面之論著，成為日後研究專利的重要資料來源。還記得曾經在東京神保町的舊書店買了一本有關發明創造之等價變換理論專書，研讀後不僅對創造的方法有深一層的認識，於他日研讀德國有關一般發明思想的理論時也觸類旁通，猶有禪學的豁然開朗頓悟之感。

民國八十年我曾被調至局長室服務，經常有申請人或相關當事人到局就其本身的遭遇陳述許多有關審查與鑑定等方面的問題及意見。尤其是當涉及專利訴訟時，法院與檢警等單位因欠缺技術與專利的知識，大都要求中標局提供鑑定意見。故中標局鑑定意見之正確與否，對原告與被告雙方當事人的權益有絕對重要的影響。稍有疏忽不僅容易誤導法官的判決，也往往使自認被冤屈的一方憤憤不平。

美國聯邦巡迴上訴法院於審理專利訴訟案件時，有技術輔佐官提供技術

意見以做為判決時的參考。日本東京高等法院也有技術調查官向法官提供專利與技術方面之見解。可見單憑普通法官實難勝任專利侵害訴訟之工作。德國的專利法院於判斷專利是否被侵害時，運用來確定專利權保護範圍的理論也依其歷史階段而有完整體系的發展。

於判斷專利是否被侵害之前，須先就原告專利的申請專利範圍確定保護範圍，再看被告的物品是否落入該保護範圍內。在這一連串的程序中所牽涉到專利審查委員、調查員、檢察官與法官等，是否具有健全的知識與能力來做公正客觀的判斷，便成為我國專利制度成敗的關鍵。專利制度之利弊在歷史上曾經有過一番爭辯，最後雖然親專利的一方佔優勢，使各國相繼建立專利制度，但若未適當執行，可能產生的弊害仍舊是要產生的。

我們若想使專利業務依國際上所累積二百多年的法理與習慣進行，便須充實專利知識，尤其是關於申請專利範圍之撰寫格式、解釋與專利侵害的判斷等知識。可惜的是在我國這方面的著作很少。雖然經常聽到有人提起一些專門術語，但實難進一步窺探究竟。作者才疏學淺，有的只是對於專利的興趣與熱誠，亟思將平日研習之心得與實務上之見解，編著成書以供相關人員之參考。藉此使我國專利制度能朝國際化合理化的方向發展，或許亦能期望對於產業經濟的提升有正面的貢獻。

本書主要係以美國、德國、日本的申請專利範圍之解釋與專利侵害判斷實體論為內容，最後並述及我國在這方面之演進與實務。這是專利審查與審判工作中一個極為重要之部分。欲使我國專利業務朝積極與正面的方向發展，有加強研究之必要。

學然後知不足，在專利制度國際化潮流的激盪下，今後仍將有許多新的課題留待我們去瞭解與探索。我們絕對不能自滿於現狀，而且必須時時刻刻留意專利界的最新動態與發展，否則抱守殘缺之觀念將無法在實務上適當地應用。

本書所述及的各種解釋申請專利範圍與判斷專利侵害之原則各有其適用的界限，它們都是不同理論體系下探討同一主題之產物。然而不論是申請專利範圍的解釋或專利侵害訴訟之判斷基本上均牽涉到不同立場的兩造的權益，這兩造可以是專利權人與大眾，也可以是原告與被告。因此，這時最重要的一個原則，或許是所有法律所追求的公平與正義。

由於專利事務包含了法律與技術的內容，所以隨著各時代的社會與科技環境的不同，體現公平與正義的方式也會有些許差異。各級法院先前所運用

過的原則，輒須跟隨著做修正，否則將偏離了公平與正義之精神。事實上從這裡我們更能夠瞭解所謂倫理、法理、天理基本上是一致的，同樣接受一個更高原則的支配。因個案或某一時代之環境所產生的判定原則，總有其侷限性，此點不可不知。倘若有人將其所知悉的某些原則做為解釋申請專利範圍或判斷專利侵害之萬靈丹，則難免有失之過偏的情況發生。因為那並不是最普遍與最高之原則。

申請專利範圍的撰寫方式與專利侵害之態樣可以說是千變萬化，欲以一空泛之原則來概括地適用並不容易，因此就案例的屬性設想出了許多比較容易運用的原則，這正是本書所探討的內容。然而，解釋申請專利範圍與判斷專利是否被侵害，終究不像在做數學習題，沒有一定的公式可循。就整體而言它是一個活的探討對象，就個案而言它又是一個對經驗與知識的試練。惟用最用心的人能夠做最好的掌握並彰顯公平與正義。

我們可以預見將來仍然不斷會有各種不同的解釋申請專利範圍與判定專利侵害訴訟之方法被提出，然而對於既有理論之瞭解永遠是基本且必要的。這是一條沒有止境的道路，希望能夠引起有興趣的人共同加入繼續探討與研究之行列。

衷心希望專利審查委員、專利師、律師、調查員、檢察官、法官、發明人、或一般法律與技術人員於研讀本書後，對其處理與專利相關的工作時能夠有所助益。並且深盼會有更多的人來共享專利之況味。最後尚請各方賢達對於本書闕漏之處不吝賜教指正。

黃文儀 謹識

1994年2月

於臺北

申請專利範圍之解釋與專利侵害判斷

黃 文 儀

目 錄

序文	i
第一章 序論	1
第一節 專利法之產生與演進	1
I. 外國專利法	1
II. 我國專利法	8
第二節 申請專利範圍之起源	11
I. 世界最初之申請專利範圍	11
II. 早期申請專利範圍發達史	15
第三節 專利說明書	21
I. 功用	21
II. 格式	21
III. 主要內容	21
IV. 專利說明書實例	28
第二章 專利侵害之概念	37
第一節 專利侵害理論之發展	37
第二節 侵害行為的概念	39
第三節 專利權的限制	40
第四節 專利之耗盡	44
第五節 專利權範圍之界定	49
I. 專利發明之定義	49
II. 技術範圍與保護範圍	51
第六節 專利侵害案例舉隅	53
I. 案例一	53

II. 案例二	57
第三章 直接侵害	65
第一節 總說	65
I. 基本的要件	65
II. 專利權的效力	65
III. 侵害之認識	67
第二節 直接侵害行為	71
I. 行為之態樣	71
II. 生產	71
(a) 部分侵害	72
(b) 未完成品	72
(c) 修理、重建	73
III. 使用	74
(a) 商展中之展示	74
(b) 全部使用理論	75
(c) 侵害品的持有	76
IV. 販賣	76
(a) 侵害品的販賣契約	77
(b) 向專利權人的販賣	77
(c) 亞當理論	77
(d) 默示的授權	77
V. 關於行為諸問題	79
(a) 實驗	79
(b) 方法專利	80
(c) 輸出、輸入	82
(d) 法人及個人的侵害責任	84
第三節 專利權之界限	87
I. 期間	87
(a) 沿革	87
(b) 專利頒發前後之行為	88
(c) 專利期滿前後之行為	89

II. 地域的界限	90
第四章 間接侵害	93
第一節 總說	93
I. 間接侵害之概念	93
II. 判例之變遷	93
III. 間接侵害之態樣	97
第二節 侵害零件等之販賣（狹義之間接侵害）	97
I. 要件	97
II. 與直接侵害之關係	98
III. 侵害之認識	100
IV. 零件等之應用	102
第三節 侵害教唆、幫助	104
I. 要件	104
II. 侵害教唆、幫助之類型	105
(a) 指導以及宣傳	105
(b) 修理	105
(c) 授權	105
(d) 購買製品	106
(e) 協助設計	106
(f) 技術資訊之刊行	106
(g) 其他	107
第四節 與權利濫用之關係	107
I. 沿革	107
II. 關於間接侵害的利益獲取	108
III. 與間接侵害有關之授權	109
IV. 專利權之行使與權利之濫用	110
第五章 美國專利侵害之判斷	111
第一節 歷史的考察	111
I. 說明書主義	111
II. 中心界定主義	112

Ⅲ．周邊界定主義	114
第二節 全要件原則	117
Ⅰ．與周邊界定主義之關係	117
Ⅱ．開放式請求項與封閉式請求項之關係	120
Ⅲ．全要件原則之適用法	123
(a) 適用範圍	123
(b) 適用法	127
第三節 均等論	129
Ⅰ．均等論之發展	129
(a) 均等論的起源	129
(b) Winans事件（中心界定主義下的均等論）	130
(c) Graver Tank事件（周邊界定主義下的均等論）	133
Ⅱ．消極的均等論	138
(a) 與周邊界定主義的關係	138
(b) 與機能表現的關係	140
Ⅲ．均等論之適用法	142
(a) 適用範圍	142
(b) 適用法	147
第四節 禁止反言原則	158
Ⅰ．禁止反言原則之發展	158
(a) 原則之起源	158
(b) 判例與學說之變遷	160
Ⅱ．與均等論之關係	165
(a) 禁止反言之優先	165
(b) 襯托理論	166
(c) 禁止反言優先之界限	167
Ⅲ．禁止反言原則之適用法	168
(a) 適用範圍	168
(b) 適用法	174
第五節 侵害判斷之方法	181
Ⅰ．引言	181
Ⅱ．侵害判斷之程序	183

第六章 德國專利侵害之判斷	193
第一節 學說之變遷	193
I. 嚴格解釋申請專利範圍時代	193
(a) 從1877年至1890年之時期	193
(b) 從1890年至1910年之時期	194
II. 舊二分法時代	197
III. 三分法時代	203
IV. 新二分法時代	208
V. 歐洲專利法施行以後	219
第二節 技術水準、新穎性、先占	223
I. 技術水準	223
1. 外部的技術水準與內部的技術水準	223
2. 全盤的技術水準與個別的技术水準	223
3. 技術水準的變動幅度	225
4. 潛在的技術水準	225
5. 紙面上的技術水準	227
6. 非為拼湊的技術水準	227
7. 公然的先使用	227
II. 公開性、新穎性	228
8. 專家應基於什麼樣的知識？	228
9. 禁止事後之考察	230
10. 新穎性之阻礙與一般發明思想	231
11. 於新穎性的技術專門領域中之位置	231
12. 公知的作業手段	232
III. 全體的先占與部分的先占	233
第三節 課題—作用效果、目的、優點	235
I. 課題	235
II. 主觀的課題與客觀的課題	236
1. 做為意思表示的構成部分之課題	236
2. 客觀的課題	237
3. 發明人未認識的課題	238

4. 課題與發明一體化	238
III. 本質與課題	239
5. 課題之例	239
6. 課題之構成要素	239
(a) 於技術專門領域中之位置	239
(b) 目的；於專利中意圖之效果	240
(c) 技術問題之設定	240
(d) 產生課題之經過	241
7. 課題的構成要件「目的」—作用效果與優點	241
(a) 技術的目的與社會的目的	241
(b) 技術的目的與技術的作用效果	242
(c) 社會的目的、優點、利用可能性	243
8. 課題之變更	244
IV. 課題的種類	247
9. 發明人的課題與侵害者的課題	247
10. 主課題，副課題，輔助課題，複合課題	247
11. 公知課題與新穎課題	248
12. 發明的課題	249
13. 落後於時代之課題	250
V. 總結	250
第四節 對象解釋之原理與素材	251
I. 專利之解釋	251
A. 專利的法律性質	251
1. 萊因區法院以及聯邦法院的見解	251
2. 文獻之立場	252
3. Schramm 之立場	252
B. 意思表示	254
4. 關於專利法中「解釋」之概念	254
5. 公開	255
6. 意思表示之解釋	255

C. 解釋的素材	257
7. 語言的用法	257
8. 技術水準	257
9. 專利說明書	259
(a) 發明的詳細說明及圖式與申請專利範圍之關係	259
(b) 發明的詳細說明與圖式之關係	263
(c) 主請求項與附屬請求項之關係	264
10. 專利賦予記錄	264
11. 於無效手續中的變更	265
II. 新型之解釋	265
12. 通說	265
13. 對於判例的批判性見解	267
14. 結論	269
III. 優先權日能夠再審查嗎？	269
15. 優先權日之概念與在侵害訴訟中之意義	269
16. 審查之範圍	271
(a) 不許可之變更	272
(b) 不許可的擴張	274
(c) 許可的變更	275
(d) 申請案公告前以及申請案公告後之變更	276
(e) 同盟優先權	277
第五節 測定保護對象之原則與素材	277
I. 保護範圍之本質	277
1. 所有無體財產權均具有保護範圍	277
2. 關於儘可能廣泛的保護範圍	278
3. 保護範圍以測定來代替解釋	279
4. 限制事由	279
5. 總括	279
II. 保護範圍之否定（完全先占的場合）	280
6. 最低限度之界限（對法官之拘束）	280
7. 專利受到說明書的那一部分的限制	281
8. 阻礙新型的新穎性之先占的效果	282

9. 部分的先占	282
Ⅲ. 保護範圍的測定	282
10. 關於小專利小保護範圍之說法	282
11. 技術水準	283
12. 發明高度性之欠缺或輕微的發明之高度性	285
13. 欠缺技術的進步性或者輕微的技術進步性	286
14. 課題的擴張作用與限制作用	287
15. 組合專利之評價	287
16. 於專利審理程序中的保護範圍	287
17. 限制與放棄	287
(a) 概念	287
(b) 對象	288
(c) 構成要件之基礎	288
(d) 形式的要件	290
(e) 基於法規之限制	292
第六節 侵害認定的一般根本原則	293
1. 四個侵害行為類型	293
2. 一致與差異	293
3. 全部之特徵	293
4. 同一之課題，作用效果，解決手段	294
5. 基於自由技術水準之抗辯	294
6. 基於先申請權之抗辯	295
7. 改良—改惡	295
8. 從屬性	296
第七節 基於發明對象同一性之侵害	297
1. 序說	297
2. 使用全部之特徵	299
(a) 應補充之特徵	299
(b) 過剩定義	299
3. 附加其他特徵來使用全部特徵（從屬性）	300
4. 本質上不重要的特徵之脫落	301
5. 量的差異或質的差異	302

6.部分專利	303
第八節 對均等領域之侵害	305
1.序說	305
2.作用效果	307
(a) 機能的同一性；作用效果之同一	307
(b) 「作用效果同一」有何意味	308
(c) 「改惡的」實施（＝作用效果的質的變更）	309
(d) 附隨的作用效果	309
3.解決方法之同一；解決原理之同一	310
(a) 專利侵害之前提條件	310
(b) 具體的解決方法之同一	313
(c) 解決原理的同一	313
4.發明之本質	314
(a) 概念	314
(b) 發明對象與發明本質的界限	315
(c) 發明的本質與一般發明思想之界限	317
5.特徵（作業手段）之均等	317
(a) 序論	317
(b) 根據判例以及學說之均等概念	317
(c) 關於均等概念Schramm 之立場	318
(d) 機能上同一的作業手段之種類與性質的體系化	319
(e) 公開，新穎性，發明的高度性，進步性	327
(f) 特殊考察：下位組合之同一機能的應用	327
6.化學方法（類似、均等）	328
I. 類似方法於專利法中是否具有特殊地位	329
1.類似方法事例外的存在嗎？	329
2.類似方法：核准專利之問題	329
II. 類似方法究竟是什麼？	329
3.類似概念之定義	329
4.語言上的說明	331
5.化學的假設例	331
III. 概念之說明	334

6.基本方法－類似方法	334
7.固有的方法－類似方法	334
8.受目的拘束之課題	335
9.新穎可驚異的效果	335
IV. 保護能力之根據與要件	335
10 新穎的有用性	335
11 成為「發明根據的事物」之新穎效果	336
12 方法過程為可能預測是否必要	337
13 自由技術水準的抗辯	337
14 結語	338
V. 於專利局中的類似方法	338
VI. 於專利侵害訴訟中的類似方法	339
15 應設想的構成要件	339
16 保護範圍	339
第九節 一般發明思想之採用	343
I. 序言	343
II. 本質	344
1.不同的考察觀點	344
2.均等與一般發明思想之差異	345
3.一般發明思想與部分專利之差異	346
4.「發明的本質」與一般發明思想之界限	349
5.產業上、技術上之保護領域與一般發明思想之界限	350
6.結語	351
(a) 第三比較基準	351
(b) 一般發明思想之專利能力	352
III. 要件	353
7.課題	353
8.反覆可能性	353
9.公開	354
10.新穎性	355
11.發明性－進步性	355
12.推考容易性	356

13. 要件的審查順序	357
IV. 從屬性	357
第七章 日本專利侵害之判斷	359
第一節 集合論的解釋方式	359
1. 專利權客體之概念	359
2. 多項請求項的邏輯構造	361
3. 同一性之概念	362
(a) 同延關係	363
(b) 交叉關係	363
(c) 包含關係	364
(d) 排斥關係	364
4. 權利的排他性與階層性之概念	364
5. 專利制度的經濟基礎	365
6. 個別請求項之邏輯構造	366
7. 集合演算, 命題演算, 述語演算	368
8. 容易性之概念	369
9. 技術資訊的自己組織化與容易性之法理	370
第二節 於專利發明中的多項制與集合論	371
I. 一個發明之定義	371
II. 一個發明的集合論之構成	373
III. 一個發明之多項制	377
(a) 一個發明之多項制申請專利範圍	377
(b) 多項制與特許法第38條但書第1款之併合請求項之關係	377
第三節 專利發明的多項論之應用	379
I. 於多項申請專利範圍中請求項表現之一般基本式	379
一. 單一發明的基本式	379
(a) 基本式	379
(b) 基本式所伴隨的問題	380
二. 表現多項發明的申請專利範圍之基本式	382
(a) 同種範疇的複數發明之併合	382
(b) 異種範疇的複數發明的併合之場合	382