

Taiwan
Patent Attorneys
Journal

30

July
2017

專利師

智慧財產案件審理制度研討專欄

- 對智慧財產法院成立10年專利審判實務之總體觀察及建議
- 解釋「申請專利範圍」程序之探討

專題研究

- 從美國國際貿易委員會337條款調查看國內產業要件之發展
——以經濟要件中「專利授權實質投資」之判斷為中心（下）
- 淺析2017年版更正審查基準
——以發明目的為核心
- 我國專利法有關「解釋申請專利範圍」之條文的探討

專利師

中華民國106年7月

Taiwan Patent Attorneys Journal 第三十期

發行人 吳冠賜
本期執行編輯 王雅萱
主任委員 謝宗穎
副主任委員 陳群顯
編輯委員 謝宗穎、陳群顯、陳品輝
王雅萱、劉沁瑋、蔡居諭

出版者

中華民國專利師公會

地址：106台北市復興南路一段390號11樓

電話：+886-2-2701-1990

傳真：+886-2-2701-0799

電子郵件：mail@twpaa.org.tw

編印總經銷

元照出版公司

地址：100台北市館前路18號5樓

電話：+886-2-2375-6688

定價：

單冊250元

訂閱一年四期1,000元（含郵件處理費）

海外地區：一年四期1,700元（航空掛號）

劃撥帳號：19246890

戶名：元照出版有限公司

傳真：+886-2-2331-8496

網址：www.angle.com.tw

電子郵件：anservice@mail.angle.com.tw



「姓名標示—非商業性—禁止改作」授權條款臺灣3.0版

本著作採『創用CC』之授權模式，僅限於非營利、禁止改作且標示著作人姓名之條件下，得利用本著作

專利師

中華民國106年7月

Taiwan Patent Attorneys Journal 第三十期

目 錄

《編者的話》

《智慧財產案件審理制度研討專欄》

- ◎對智慧財產法院成立10年專利審判實務之總體觀察及建議.....張哲倫 1
- ◎解釋「申請專利範圍」程序之探討李懷農 34

《專題研究》

- ◎從美國國際貿易委員會337條款調查看國內產業要件之發展
——以經濟要件中「專利授權實質投資」
之判斷為中心（下）張采揚、李柏靜 50
- ◎淺析2017年版更正審查基準
——以發明目的為核心.....顏吉承 79
- ◎我國專利法有關「解釋申請專利範圍」之條文的探討張仁平 94

《裁判要旨》

- ◎裁判要旨.....129

《會 訊》

- ◎會務動態與紀要134

編者的話

專利師法及智慧財產案件審理法自2008年施行至今，均已邁入第10年。隨著專利代理制度及訴訟制度運作得越來越成熟，產業界期盼更健全的審理制度、更友善的訴訟環境的呼聲持續增加。《專利師》季刊順應時勢發展，除了持續提供新穎、多元、具深度之智慧財產權議題外，經編輯委員會決議，自2017年7月第30期起，特增設〈智慧財產案件審理制度研討專欄〉，希望透過這個平台，廣納產官學界專家學者針對智慧財產案件審理相關制度的研討與建言，議題包括但不限於針對智慧財產案件審理法及其施行細則施行九年來的相關議題、現行智慧財產案件司法制度議題、智慧財產法規適用於訴訟過程之議題、如何提升智慧財產案件審理效能議題、如何增進智慧局有效處理相關事務議題、公眾利益與智慧財產權人利益衡量議題等，供產、官、學界研討分析，共同催生更健全的智慧財產案件審理制度。

第30期〈智慧財產案件審理制度研討專欄〉共有2篇文章，簡述如下：

張哲倫律師的「對智慧財產法院成立10年專利審判實務之總體觀察及建議」乙文，整理鄰近各國及我國智慧財產法院的發展及／或相關統計數據，再附具作者之觀察與意見，最後並具體提出發現的問題及相關建議，對於司法實務界及立法者總體觀察具有相當大的助益。

李懷農律師的「解釋『申請專利範圍』程序之探討」乙文，點出我國現行專利訴訟中有關解釋申請專利範圍程序之疑慮，並深入探討我國是否需要增訂類似美國馬克曼聽證的制度，以及是否需要藉由「裁定」或「中間判決」將法院所解釋之「申請專利範圍」告知當事人，值得司法實務界及立法者多加參考研議。

除了上述專欄的2篇文章外，本期另有3篇論文，簡述如下：

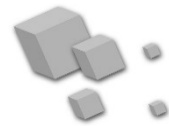
張采揚道長與李柏靜副教授合著之「從美國國際貿易委員會337條款調查看國內產業要件之發展——以經濟要件中『專利授權實質投資』之判斷為中心（下）」接續刊登於《專利師》季刊第29期之上篇，針對美國國際貿易委員會337條款之「經濟要件」判斷進行更深入的分析說明，更試歸納經濟要件之形成與理論，並彙整實務建議提供予我國企業於面臨337條款調查時之應訴策略及智慧財產控管方針，確實有相當大的參考價值。

顏吉承前專利高級審查官兼科長的「淺析2017年版更正審查基準——以發明目的為核心」乙文，從更正審查實務及其判斷標準可能衍生之問題等角度進行闡述，並提出個人對於更正之審查觀點。其特殊見解有助於業界省思，值得各界參考。

張仁平研究員的「我國專利法有關『解釋申請專利範圍』之條文的探討」乙文，針對申請階段及侵權訴訟階段在申請專利範圍解釋上係採行不同標準的問題進行探討，並整理各國對於申請專利範圍解釋的規定，最後再提出具體建言，對業界人士具相當參考價值。

本期《專利師》季刊廣納國內外司法實務及行政制度之重要議題，衷心希望讀者能與我們一起從本期兼具深度與廣度的專題研究中精進學習，並共同催生更健全、友善的智慧財產發展環境。

對智慧財產法院成立10年 專利審判實務之總體觀察 及建議



張哲倫*

壹、前言

智慧財產法院自2008年中成立至今，已邁入第10年。回想在該法院設立之前，普通法院審理涉及高度技術的專利侵權案件，確實有審理期間過長及技術爭議難以翔實瞭解及辯論之挑戰，法院、產業界及代理人團體同聲疾呼、催生智慧財產法院之設立，就專利侵權案件之審理提供公私二合一的審理模式，搭配技術審查官之設置，訴訟雙方在地方法院階段，即得以針對專利有效性、侵權、核准後更正等過往散置於民事、行政雙軌程序之審理事項，在同一個法庭程序獲得有效處理，約一年內一審審理結案，制度面的創新，以當時的時空環境，可謂獨步亞洲，遙遙領先鄰國。韓國一直遲至2016年1月，始修法賦予韓國專利法院（Patent Court）得以在民事侵權訴訟程序審理專利有效性之公法爭議¹，可反襯我國當時之IP審理制度改革之

DOI：10.3966/221845622017070030001

收稿日：2017年6月12日

* 執業律師、專利師。本文意見不代表作者任職之事務所及所屬執業公會立場。特別感謝匿名審稿委員的寶貴意見。

¹ 韓國的Patent Court雖然早於1998年即已成立，但Patent Court編制上屬二審法院，專利侵權民事訴訟的原告，原則上得向58個普通地方法院的任何一個法院，提出訴訟；於提出上訴

領先程度。

然智慧財產法院設立條乎十載，該法院在組織架構及運作模式，幾無更動，而在這十年，鄰國持續不斷投入智財審判程序的改革，積極強化IP保護。例如中國大陸近年來陸續設置的知識產權法院，在國際社會及知識產權產業間引起廣泛注目。以北京知識產權法院為例，2015年該院共審結5,432件案件，原告的平均勝訴率高達72.3%；原告為外商者計有63件，其勝訴率為100%²！如此驚艷及對權利人團體友善的數據，隨即為國際社群媒體廣泛報導，並經評論為：「對外商而言，這簡直是難以想像的友善訴訟環境」³。僅Qualcomm一家美商公司，在2016年7月間即在北京及上海知識產權法院提出17件專利侵權訴訟⁴。2016年11月，全球知名的NPE（Non-Practicing Entity）加拿大商WiLan在南京中級人民法院起訴Sony侵害其LTE專利⁵，據本文觀察，這應是第一件NPE在中國大陸提出的專利侵權訴訟⁶，深具指標意義⁷。

時，得向23個高等法院其中任何一個提出上訴，Patent Court並無專屬管轄，由於民事法院不得審理有關專利有效性之爭議，難免發生民事法院裁定停止訴訟，以待KIPO處理專利舉發之結果，其產生的問題頗類似於我國成立智慧財產法院之前的狀況，此等問題在韓國一直到2016年初藉由修法始予解決，詳參韓國Patent Court官網，http://patent.scourt.go.kr/patent_e/intro/intro_01/index.html，最後瀏覽日：2017年5月20日；Min Son, Korea, New Centralized Infringement Courts, January 26, 2016, Managing Intellectual Property, *available at* <http://www.managingip.com/Article/3521767/Korea-New-centralised-infringement-courts.html> (last visited Mar. 28, 2017). 韓國的專利侵權審理程序可另參該國專利法院法官Judge Park, Taeil於JPO的介紹，https://www.jpo.go.jp/torikumi/ibento/ibento2/jck_symposium/files/1204_06.pdf，最後瀏覽日：2017年5月20日。

² 馮剛法官，中國知識產權專業審判介紹——以北京知識產權法院為例，2016年6月2日，參見：http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzI3OTA3MjQ3Mw==&mid=2650265577&idx=2&sn=16622332295a0784d9454d7ac48d57d3&scene=1&srcid=0602oM6lQSWlvufTqMl3HylK&from=singlemesssage&isappinstalled=0#wechat_redirect，最後瀏覽日：2017年5月20日。

³ The Beijing IP court gave foreign IP plaintiffs a perfect 65-0 win rate in 2015, reports one of its judges, *available at* <http://www.iam-media.com/blog/detail.aspx?g=8dc59dc8-6405-4b86-b241-27e89afc6089> (last visited May 20, 2017).

⁴ *Id.*

⁵ 加拿大WiLan在華控訴索尼侵犯LTE專利權，參見：<http://iknow.stpi.narl.org.tw/Post/Read.aspx?PostID=12940>，最後瀏覽日：2017年5月20日。當時南京中院尚未經獲選為知識產權法院。

⁶ 國內首個NPE標準必要專利訴訟：WiLAN在南京起訴索尼移動，參見：<http://www.>

另一件廣受產業注目的中國大陸新近案例，則是2017年4月中國大陸泉州中級人民法院的一審判決，三星遭判侵害華為專利，其主力產品包括Galaxy S7、Galaxy S7 Edge及Galaxy J5等22個型號的智慧型手機，全部不得在中國大陸市場銷售，三星並應賠償華為8,000萬元人民幣之損害⁸。此案的代表意義，除了10個月內審結的速度及極高額的損害賠償金額（相對於過去中國大陸法院向來判決低額賠償的趨勢）之外，更重要的是，一紙判決令對手退出整個中國大陸市場的效果。判決出爐當日即躍上BBC⁹及路透社¹⁰等主流國際媒體，國際社群媒體亦於判決出爐當日，評論中國大陸法院無疑已成為專利權人在國際間選擇保護專利的主要訴訟地之一¹¹。美國Federal Circuit的前院長Rader法官於2011年即警告美國的司法從業者，若美國無法改善美國專利訴訟的缺點¹²，中國大陸法院可能取而代之¹³，2011年的提醒，

ciplawyer.hk/article.asp?articleid=20264，最後瀏覽日：2017年5月20日。

⁷ 一般的實體業務公司，因為有製造、銷售商品或服務的行為，與各該當地市場有較多關聯，必然有稅務、勞工、公司管理等與當地法律相牽涉的介面，故對於實體公司而言，當其需要選擇訴訟地時，考量的因素較多，牽絆也較多。但對NPE而言，訴訟地的選擇相對彈性，因此被NPE選擇作為專利侵權訴訟地的國家，向來被認為是國際間解決專利紛爭的指標地區，美國、德國一直是NPE在全球訴訟地的首選，美國專利訴訟過程翔實、效果強大，德國專利訴訟時間及花費均遠較美國經濟，較易取得銷售禁令（排除侵害的判決主文），兩地的訴訟效果各具特色。當NPE開始利用中國大陸法院解決專利侵權糾紛，表示NPE已對中國大陸專利訴訟的品質、效率及效果，已具相當程度肯定。據筆者觀察，智慧財產法院成立迄今，並不是NPE選擇提告的主要戰場，除了法院在判決方面顯示的數據之外（專利被無效率偏高、原告勝訴率偏低等），台灣的市場過小，可能也是原因之一。

⁸ 華為維權首案宣判 三星侵權成立需賠華為8,000萬元，參見：<http://tech.qq.com/a/20170406/016138.htm>，最後瀏覽日：2017年5月20日。

⁹ Huawei defeats Samsung in patent battle in China, *available at* <http://www.bbc.com/news/technology-39515033> (last visited May 20, 2017).

¹⁰ China court orders Samsung units to pay \$11.6 million to Huawei over patent case, *available at* <http://www.reuters.com/article/us-samsung-elec-huawei-tech-china-idUSKBN1780BP> (last visited May 20, 2017).

¹¹ Ecstasy and agony for Huawei after \$11.6 million China win and landmark FRAND dispute loss in the UK, *available at* <http://www.iam-media.com/blog/detail.aspx?g=44e2f3e0-7287-4540-b3d3-d65b3db631c9> (last visited May 20, 2017).

¹² Judge Rader反映問題主要是程序繁瑣、費用高昂。

¹³ Chief Judge Randall R. Rader, *The State of Patent Litigation*, 21 FED. CIR. B.J. 331, 331 (2011-)

如今看來，並非空穴來風。

新加坡向以通達之國際仲裁享譽世界，但囿於主權及國界限制，國家對於訴訟案件之受理，難以逸脫屬地主義及土地管轄原則之限制，僅得就國界內之訟爭案件分配管轄權，仲裁強國如新加坡，亦難以受理非屬新加坡土地管轄之訴訟案件，不過，本於創新及積極進取精神，新加坡於2013年成立新加坡國際商事法院（Singapore International Commercial Court, SICC），專門受理本來新加坡沒有管轄權的國際商務訴訟案件¹⁴，由於涉訟案件與新加坡全無地緣關係，SICC因此承認外國律師得於該法院代理訴訟案件，並於該法院登錄執業資格¹⁵，如此開放、創意的制度設計，將本屬國內訴訟的手伸至整個東協境內，新加坡顯意圖在東協區域扮演類似慕尼黑在歐盟區域法律中心的角色，真的不得不佩服新加坡追求成長的創意及企圖心¹⁶。

韓國專利法院則密集主辦專利相關議題的國際研討會，廣邀美、德、日、中的法官赴韓國交流，分享經驗以期提升韓國專利審判品質¹⁷。專利法院法官更集合著作、發表專書，針對專訴訟所面臨的重要議題，分別由法官執筆以英文撰擬文章，向國際社會推廣、說明韓國專利侵權審判訴訟程序之特色¹⁸，同時以英文彙編專利

2012).

¹⁴ Establishment of the SICC, available at <http://www.sicc.gov.sg/About.aspx?id=21> (last visited May 20, 2017). 新加坡法律規定，新加坡本有管轄權之訴訟案件，不得向SICC起訴。

¹⁵ Registration of Foreign Lawyers before the SICC, available at <http://www.sicc.gov.sg/ForeignLawyer.aspx?id=101> (last visited May 20, 2017).

¹⁶ 雖然SICC開放外國律師於該法院登錄職業，表面上看起來對外國律師既友善又公平，但由於法官是新加坡法官，訴訟程序是在地的訴訟程序，合理推論，外籍訴訟當事人當然會優先考慮聘用新加坡當地的律師，SICC的設計其實反而強化新加坡在地的就業機會。但SICC的設計難免有掏空東協其他主要商務城市例如金邊、馬尼拉等處理商務訴訟的疑慮。

¹⁷ 2015 International IP Court Conference in Korea, available at http://patent.scourt.go.kr/dcboard/new/EngDcNewsViewAction.work?seqnum=12&gubun=546&cbub_code=&scode_kname=%C6%AF%C7%E3%BF%B5%B9%AE%20IIPCC%20PreviousConference&searchWord=¤tPage=0 (last visited May 20, 2017).

¹⁸ IP Law Journal, available at http://patent.scourt.go.kr/dcboard/new/EngDcNewsViewAction.work?seqnum=2&gubun=542&cbub_code=&scode_kname=%C6%AF%C7%E3%BF%B5%B9%AE-IP%20Law%20Journal&searchWord=¤tPage=0 (last visited May 20, 2017).

法院的代表案例判決書，提供國際社會供參¹⁹，其國家司法當局帶頭向前衝，積極融入國際社群、展現爭取外國專利權利人團體更多利用韓國紛爭解決機制的決心。

我們的鄰國在這10年當中，紛紛以創新制度及開放心胸，廣邀國際社會參與、利用各該國的法院訴訟程序，走在前面的台灣，我們沒有慢下來的本錢。本文以下將檢視智慧財產法院成立10年來的各項司法統計數據，希冀整理出法院在審理專利侵權訴訟方方面面的樣貌，並對專利審判程序提出淺見。

貳、智慧財產法院成立10年之司法統計數據

一、各類訴訟案件案件量統計資料

表1 智慧財產法院各類新收案件按案由分（含程序事件）²⁰

2008年7月至2017年2月					單位：件	
案 由	民事一審	民事二審	案 由	行政訴訟	案 由	刑事訴訟
總 計	4,417	1,969	總 計	3,047	總 計	2,731
專 利	1,238	928	專 利	1,193	違反商標法	614
商 標	412	259	商 標	1,689	違反著作權法	1,304
著作權	572	359	著作權	51	違反營業祕密法	3
營業祕密	56	38	公平交易	12	妨害農工商	10
積體電路	3	3	光碟管理	1	妨害祕密	16
公平交易	53	31	其 他	101	偽造文書	119
植物品種	4	1			詐欺	52
其他訴訟	34	128			違反毒品危害防制條例	26
民事調解	808	11			違反藥事法	169
民事其他非訟	1,237	211			其他	418

¹⁹ *Id.*

²⁰ 司法院統計資料。

表2 智慧財產法院各類新收案件按案由分（訴訟及更審事件）²¹

2008年7月至2017年2月				單位：件		
案 由	民事一審	民事二審	案 由	行政訴訟	案 由	刑事訴訟
總 計	2,358	1,288	總 計	2,928	總 計	1,927
專 利	1,238	707	專 利	1,168	違反商標法	461
商 標	412	221	商 標	1,671	違反著作權法	1,027
著作權	571	290	著作權	42	違反公平交易法	1
營業秘密	53	26	公平交易	11	違反營業祕密法	3
積體電路	1	0	光碟管理	1	妨害農工商罪	11
公平交易	52	27	其 他	35	妨害秘密罪	12
植物品種	4	1			其 他	412
其 他	27	16				

表3 智慧財產法院各類終結案件按案由及罪名分（訴訟及更審事件）²²

2008年7月至2017年2月				單位：件		
案 由	民事一審	民事二審	案 由	行政訴訟	罪 名	刑事訴訟
總 計	2,170	1,213	總 計	2,814	總 計	1,861
專 利	1,143	674	專 利	1,120	違反商標法	445
商 標	380	210	商 標	1,607	違反著作權法	1,000
著作權	528	270	著作權	40	違反公平交易法	1
營業秘密	41	20	公平交易	11	違反營業祕密法	2
積體電路	1	0	光碟管理	1	妨害農工商罪	10
公平交易	47	25	其 他	35	妨害秘密罪	8
植物品種	3	0			其 他	395
其 他	27	14				

表1到表3提供過去10年智財法院所有案件之案件類型及數量，很適合作為瞭解法院運作概況的初步參考工具。由表1至表3可知，民事案件量以專利居首，行政訴訟案件量以商標居首，刑事案件量則以著作權居首。三種不同訴訟種類的案件量分配，各有不同。以上案件量雖難謂與全球主要的專利訴訟地相比，但已可謂相當合理、成熟、有代表性的國際專利訴訟地之一²³，我們應該要好好維護珍惜。

²¹ 同前註。

²² 同前註。

²³ 中國大陸專利訴訟的巨量如前述，美國當然仍扮演領導地位，在歐洲的專利訴訟，權利人多

二、各類訴訟案件審結期間及維持率

表4 各類案件收結情形表（含程序事件）²⁴

2008年7月至2017年2月

單位：件；%；日

項目別		受理件數			終結件數 (2)	未結件數	終結比率	終結一件 所需日數	上訴 維持率
		總 計	舊 受	新收(1)			(2)/(1)*100 (%)		
總 計		12,164		12,164	11,660	504	95.86	161.99	90.32
民事一審	小 計	4,417		4,417	4,210	207	95.31	210.91	93.74
	2008.7~12	183		183	102	81	55.74	58.00	-
	2009.1~12	563	81	482	410	153	85.06	128.34	100.00
	2010.1~12	899	153	746	708	191	94.91	159.39	95.77
	2011.1~12	652	191	461	490	162	106.29	209.17	98.78
	2012.1~12	736	162	574	541	195	94.25	225.29	94.67
	2013.1~12	687	195	492	476	211	96.75	231.57	94.20
	2014.1~12	726	211	515	507	219	98.45	233.61	93.93
	2015.1~12	664	219	445	475	189	106.74	278.28	95.18
	2016.1~11	628	189	439	446	182	101.59	239.03	95.58
	2017.1~12	262	182	80	55	207	68.75	292.30	83.57
民事二審	小計	1,969		1,969	1,884	85	95.68	202.18	89.35
	2008.7~12	92		92	46	46	50.00	48.62	-
	2009.1~12	313	46	267	207	106	77.53	110.66	86.08
	2010.1~12	417	106	311	273	144	87.78	180.53	80.99
	2011.1~12	380	144	236	268	112	113.56	220.85	86.11
	2012.1~12	327	112	215	222	105	103.26	204.26	93.56
	2013.1~12	343	105	238	222	121	93.28	216.70	89.92
	2014.1~12	321	121	200	196	125	98.00	215.91	93.03
	2015.1~12	340	125	215	215	125	100.00	253.70	90.42
	2016.1~12	291	125	166	206	85	124.10	248.52	93.44
	2017.1~2	114	85	29	29	85	100.00	220.37	83.21

選擇在德國進行，根據筆者詢問德國代理人，德國每年約有900件專利訴訟案，英國約60件，法國約30件，台灣的專利訴訟案件量每年約有100件（詳下），有一定的活性、能量。

²⁴ 註20統計資料。

項目別		受理件數			終結件數 (2)	未 結 件 數	終結比率	終結一件 所需日數	上訴 維持率
		總 計	舊 受	新收(1)			(2)/(1)*100 (%)		
刑 事 訴 訟	小計	2,731		2,731	2,646	85	96.89	101.76	72.86
	2008.7~12	175		175	107	68	61.14	61.78	-
	2009.1~12	435	68	367	334	101	91.01	88.96	62.18
	2010.1~12	450	101	349	346	104	99.14	113.21	57.16
	2011.1~12	457	104	353	374	83	105.95	110.39	73.05
	2012.1~12	416	83	333	344	72	103.30	83.52	79.31
	2013.1~12	375	72	303	307	68	101.32	97.64	84.62
	2014.1~12	354	68	286	281	73	98.25	102.06	92.59
	2015.1~12	327	73	254	254	73	100.00	125.10	75.00
	2016.1~12	343	73	270	261	82	96.67	116.12	73.81
	2017.1~2	123	82	41	38	85	92.68	103.94	100.00
行 政 訴 訟	小計	3,047		3,047	2,920	127	95.83	152.11	93.68
	2008.7~12	244		244	109	135	44.67	98.60	100.00
	2009.1~12	567	135	432	413	154	95.60	130.27	100.00
	2010.1~12	614	154	460	443	171	96.30	140.35	97.16
	2011.1~12	510	171	339	402	108	118.58	146.72	94.92
	2012.1~12	454	108	346	308	146	89.02	141.31	92.22
	2013.1~12	471	146	325	345	126	106.15	150.01	91.81
	2014.1~12	420	126	294	288	132	97.96	157.52	89.29
	2015.1~12	445	132	313	288	157	92.01	185.50	86.93
	2016.1~12	434	157	277	284	150	102.53	194.08	97.92
	2017.1~2	167	150	17	40	127	235.29	224.68	96.15

表5 智慧財產法院民事二審訟訴事件終結廢棄率²⁵

2008年7月至2017年2月

單位：件；%

項目別		廢棄率	判決件數	廢棄件數		
				合計	全部	部分
民事二審訴訟	合計	19.77	928	183.5	65	237
	著作	20.43	208	42.5	8	69
	專利	16.09	519	83.5	39	89
	商標	28.26	161	45.5	14	63
	其他	30.00	40	12.0	4	16

附註：1.廢棄件數＝廢棄全部＋（廢棄部分／2）

2.廢棄率＝廢棄件數／判決件數×100

表4提供了智財法院成立這10年間，民事、刑事、行政案件的判決維持率及審理期間等數據，除了民、刑、行政的分類外，並未針對案件係專利、商標、著作權或營業秘密等再為分類。民事一審案件（除專利外，尚含其他非專利之案件）的平均審結期間為210日，一審案件上訴至二審的維持率為93.7%，審結期間有逐年延長的趨勢。民事二審案件的平均審結期間為202日，其上訴至最高法院的維持率為89.3%。行政訴訟的平均審結日期為152日，上訴至最高行政法院的維持率為93.6%。刑事訴訟的平均日期為101日，上訴至最高法院²⁶的維持率為72.8%，遠低於民事及行政訴訟的判決維持率。

以上訴程序匡正判決違誤之制度目的而言，民事一審及行政訴訟的判決廢棄率，均小於10%，維持率偏高。2009年民事一審的判決維持率高達100%，該年度民事二審的新收案件數為313件，終結案件數207件²⁷，案件數已達合理統計意義，百餘件上訴案件全部上訴駁回，如此高的上訴維持率，不免令人憂心上訴程序的機制是否運作健全。

²⁵ 註20統計資料。

²⁶ 智財法院的刑事案件為第二審管轄，其上訴審為最高法院。

²⁷ 註20統計資料。該年度有相同原告以相同專利大量起訴不同被告之特殊情形，此等同質性高的複數案件提起上訴時，或可能墊高一審判決的上訴維持率，不過該年度上訴案件100%全數遭駁回之紀錄，仍令人憂心。

表5提供智慧財產二審的民事案件上訴至最高法院的判決維持率，並針對商標、專利、著作權案件提供分類數據。其他類²⁸的案件廢棄率最高，高達30%。商標類的廢棄率次之，達28%。著作權再次之，達20%。專利案件的維持率最高，廢棄率最低，僅16%。其他類案件的廢棄率，近乎是專利案件的2倍。這樣的數據比對很難瞭解背後的成因，筆者推斷或與專利案件涉及技術爭議有關，若技術爭議之事實業經技術審查官協助二審法院釐清，相較於商標或著作權案件，最高法院或可能僅進行較低度之之審查。

比對表5及表4的數據，智財法院一審民事案件（不分案件類型）上訴至智財法院二審的廢棄率是6.3%，智財法院二審專利案件上訴至最高法院的廢棄率達16%，兩者相距一成。智財法院自成立以來，一審與二審之間從未如一般法院一般，在組織上予以絕對分立，兩個審級的法官共用辦公室，編制在一審的法官除了審理民事一審的案件外，同一時間尚須與其他編制在民事二審的法官，共同組成行政訴訟合議庭，審理行政訴訟，民事一審及二審的法官在編制上雖予區隔²⁹，但不同審級編制的民庭法官在審理行政訴訟匯流合作，這樣的安排與固有的審級制度理念相較，本文認為並不妥當，實宜儘速規劃將智慧財產法院民事一審及二審的組織徹底分開。

²⁸ 無從瞭解司法院統計資料所謂「其他」類的案件類型，不過根據智慧財產法院組織法第3條第1項有關法院管轄權之規定，扣除專利法、商標法及著作權法，推斷其他類的案件類型主要是營業秘密及公平交易法案件。

²⁹ 今年，本文截稿之際，筆者在智財法院民事一審的專利侵權訴訟案件A，由甲法官獨任審理，同一時間，筆者於智財法院民事二審的案件B言詞辯論時，合議庭的陪席法官即為甲法官，如此安排顯示即使是民事審判程序，民事一審或二審的法官之間，似亦未在建制上予以絕對區分，此實非審級制度之初衷。

三、專利侵權民事訴訟專利無效抗辯成立之比率

表6 智慧財產法院民事第一審專利訴訟事件無效抗辯成立之比率³⁰

單位：件；%

年月別	合計	判斷權利有效與否			判斷是否落入專利權範圍			權利無效比率
		權利無效	權利有效	未判斷	落入	未落入	未判斷	
合 計	547	304.5	95.5	147	91	157	299	55.67
2008年7～12月	5	2	1	2	0	2	3	40.00
2009年	47	29.5	7.5	10	4	13	30	62.77
2010年	68	47	7	14	5	17	46	69.12
2011年	66	40	13	13	12	14	40	60.61
2012年	63	43	10	10	8.5	12.5	42	68.25
2013年	74	45	13	16	13	16	45	60.81
2014年	66	26	17	23	12.5	28.5	25	39.39
2015年	87	47.5	11	28.5	15	27	45	54.60
2016年	63	22.5	14	26.5	19	23	21	35.71
2017年1～2月	8	2	2	4	2	4	2	25.00

³⁰ 註20統計資料。

表7 智慧財產法院民事第二審專利訴訟事件無效抗辯成立之比率³¹

單位：件；%

年月別	判斷權利有效與否				判斷是否落入專利權範圍			權利無效比率
	合計	權利無效	權利有效	未判斷	落入	未落入	未判斷	
合 計	324	177.5	61.5	85	53.5	103.5	167	54.78
2009年	15	7	5	3	3	5	7	46.67
2010年	37	21	5	11	3	12	22	56.76
2011年	41	30	1	10	0	11	30	73.17
2012年	28	13	8	7	6	9	13	46.43
2013年	40	25	7	8	5.5	9.5	25	62.50
2014年	49	25	12	12	9	15	25	51.02
2015年	55	26.5	6.5	22	12	18	25	48.18
2016年	54	29	14	11	13	21	20	53.70
2017年1~2月	5	1	3	1	2	3	0	20.00

根據表6，一審的10年平均無效率為55.6%，年度最高無效率為2010年的69.1%，自2014年開始無效率有降低趨勢。根據表7，二審的10年平均無效率為54.7%，年度最高無效率為2011年的73.1%，無效比例未有類如一審有逐年降低的趨勢。10年的統計期間夠長，統計數據可謂非常具有代表性，以此等數據觀之，本文認為無效比率相當高。進一步觀察另一項數據，一審程序中被告提出專利無效抗辯之比率為55.29%，二審則為49.9%³²。易言之，以一審而言，超過半數案件的被告，並不抗辯專利有效性，但一旦提出有效性抗辯，被告勝訴的比例馬上超過5成，有效性抗辯可說是被告在智財法院得以勝出的關鍵答辯策略。

³¹ 同前註。

³² 同前註。

四、原告勝訴率

表8 智慧財產法院民事第一審專利訴訟終結情形³³

年月別	勝 訴	部分勝訴	敗 訴	合 計	勝訴率
2008年7～12月	1	0	8	9	11.11%
2009年	3	8	59	70	15.71%
2010年	4	10	89	103	13.59%
2011年	7	16	85	108	21.30%
2012年	4	20	76	100	24.00%
2013年	8	18	90	116	22.41%
2014年	5	13	56	74	24.32%
2015年	6	13	69	88	21.59%
2016年	2	14	54	70	22.86%
2017年1～2月	0	3	6	9	33.33%
合 計	40	115	592	747	20.75%

表9 智慧財產法院民事一審訟訴事件終結勝訴率³⁴

2008年7月至2017年2月

單位：件；%

項目別		勝訴率	判決件數	勝訴件數		
				合 計	勝 訴	部分勝訴
民事一審訴訟	合計	21.17	1306	276.5	112	329
	著作	30.90	288	89.0	31	116
	專利	13.05	747	97.5	40	115
	商標	34.03	216	73.5	32	83
	其他	30.00	55	16.5	9	15

附註：1.勝訴件數＝勝訴＋（部分勝訴／2）

2.勝訴率＝勝訴件數／判決件數×100

³³ 同前註。

³⁴ 同前註。

根據本文的經驗，專利權人考量是否於某一個國家提起專利訴訟之前，通常會詢問審判中專利遭無效之比率及勝訴率，以判斷法庭地是否為友善起訴地，其中對原告勝訴率之關心，尤為重中之重，蓋這個數字代表訴訟上法庭攻防、實體法規定、訴訟法規定等所有因素最後的總和結果，它具有核心之識別意義。

表8提供不分專利種類的專利民事訴訟一審的原告勝訴率（兼含發明、新型及設計專利的總和統計），最低的是2008年首個半年，勝率僅11%。最高是2014年的24%³⁵，10年平均勝率為20%。表9則針對民事一審個別訴訟類型提供勝率統計，著作權、商標相近，勝率均超過3成，專利則是最低，10年平均勝率僅13%。專利案件的勝訴率，可謂相當低。

專利一審案件10年平均勝率僅13%！本文認為，這對於任何一個有經驗的訴訟代理人來說（不論是IP訴訟律師、醫療訴訟律師、環保訴訟律師、工程訴訟律師、台灣律師或國外律師等），這個數字的直觀意義是：盡量避免來台灣進行專利侵權訴訟，因為不確定性及風險太高。

五、外商使用法院之比例

表10 民事一審訴訟新收涉外事件原告與被告國籍³⁶

2008年7月至2017年2月

單位：件；%

項目別	新收件數	原告國籍（人）							被告國籍（人）						
		合計	日本	美國	英國	荷蘭	法國	其他	合計	美國	日本	香港	韓國	中國	其他
件數	321	269	72	88	23	11	15	60	116	36	12	13	8	12	35
%		100.00	26.77	32.71	8.55	4.09	5.58	22.30	100.00	31.03	10.34	11.21	6.90	10.34	30.17

³⁵ 2017年僅統計2個月，考量樣本數有限，暫不予考慮。

³⁶ 註20統計資料。

表11 民事二審訴訟新收涉外事件原告與被告國籍³⁷

2008年7月至2017年2月

單位：件；%

項目別	新收件數	上訴人國籍（人）							被上訴人國籍（人）						
		合計	日本	美國	法國	英國	瑞士	其他	合計	美國	香港	英國	荷蘭	日本	其他
件數	226	132	31	44	9	8	5	35	148	50	14	9	12	20	43
%		100.00	23.48	33.33	6.82	6.06	3.79	26.52	100.00	33.78	9.46	6.08	8.11	13.51	29.05

表12 行政訴訟新收涉外事件原告與參加人國籍³⁸

2008年7月至2017年2月

單位：件；%

項目別	新收件數	原告國籍（人）							參加人國籍（人）						
		合計	美國	日本	英國	韓國	中國大陸	其他	合計	美國	日本	韓國	中國大陸	巴貝多	其他
件數	559	532	187	111	41	21	21	151	39	19	12	2	2	2	2
%		100.00	35.15	20.86	7.71	3.95	3.95	28.38	100.00	48.72	30.77	5.13	5.13	5.13	5.13

表10、表11及表12提供民事一審、二審及行政訴訟的當事人國籍資料，並未區分專利、商標或著作權等案件類型。這些數據得解讀出以下有趣現象。第一，在智慧局的外商申請人申請案量比例中，日商的申請量一直外商申請總案量中占比最高的，以2016年發明公開件數為例，日商為11,862件，占26.74%；美商次之，7,050件，占15.89%³⁹，理論上觀之，專利申請量大，則行政訴訟相對機會較多，民事侵權訴訟亦然，不過由提出訴訟的案件量觀之，不論是民事一審、民事二審或行政訴訟，美商所提的案件量都是外商第一名，可反襯美商的訴訟態度相對積極。第二，民事一審的外商原告10年所提的總案量為321件，同一時間區間民事一審所收的總

³⁷ 同前註。

³⁸ 同前註。

³⁹ 智慧局統計資料，參見：<https://www.tipo.gov.tw/public/Attachment/742614333126.pdf>，最後瀏覽日：2017年5月20日。

新案量為2,358件⁴⁰，外商不分案件類型所提訴訟占比為13.61%。民事二審的外商上訴人10年所提的總案量為226件，同一時間區間民事二審所收的總新案量為1,288件⁴¹，外商不分案件類型所提上訴占比為17.54%。

表13 專利一審民事侵權訴訟案件統計⁴²

2008年7月至2016年12月

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	合 計
總 數	10	71	102	108	101	116	75	87	74	744
中間判決	0	0	0	0	0	0	1	5	7	13
外商原告	1	9	11	9	12	12	7	6	7	75
外商被告	0	2	6	3	5	4	6	4	2	32
外商原告比	10%	12.7%	10.8%	8.3%	11.9%	10.3%	9.3%	6.9%	9.5%	10.1%
外商被告比	0	2.8%	5.9%	2.8%	5%	3.4%	8%	4.6%	2.7%	4.3%

表14 專利二審民事侵權訴訟案件統計⁴³

2008年7月至2016年12月

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	合 計
總 數	9	42	63	94	69	76	53	56	50	512
中間判決	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2
外商上訴人	0	2	8	4	5	10	6	5	4	45
外商被上訴人	0	3	5	7	2	9	2	3	6	37
外商上訴人比	0	4.8%	12.7%	4.3%	7.2%	13.2%	11.3%	8.9%	8%	8.8%
外商被上訴人比	0	7.1%	7.9%	7.4%	2.9%	11.8%	3.8%	5.4%	12%	7.2%

⁴⁰ 註20統計資料。

⁴¹ 註20統計資料。

⁴² 根據司法院官網判決公開查詢資料進行統計，統計案件數為判決個案數，非法院收案件數（若無判決，則無從藉由公開判決資料），為避免同一案件有中間判決及終局判決，造成同一案件重複統計的情況，將中間判決數目一併統計。特別感謝台灣大學科技法律研究所李其航同學協助整理資料。

⁴³ 根據司法院官網判決公開查詢資料進行統計，統計條件同前註。

表13、表14針對專利案件進行統計，爲了避免中間判決造成一案兩計，一併統計中間判決的運用狀況。數據顯示中間判決之運作最早始於2013年，2014年之後較爲廣泛運用，但使用比例相當低。外商提起專利一審侵權訴訟的10年平均比例爲10%，歷年來並未有明顯的漲跌。在德國Dusseldorf法院，60%的專利民事訴訟由外商提起⁴⁴，北京知識產權法院的比例則爲1.15%⁴⁵，我們的數據，不低也不高。

六、指定技術審查官協助各類案件之技術類別⁴⁶

表15

2008年7月至2017年2月

單位：件；%

項目別	總 計		民事一審	民事二審	刑事案件	行政訴訟事件
	百分比	實 數				
總 計	100.00	3,029	1,243	683	29	1,074
電子、電機	24.89	754	286	182	6	280
資 訊	7.20	218	98	47	19	54
機 械	47.74	1,446	573	304	2	567
土木、建築	4.03	122	50	39	0	33
化學、化工	6.27	190	75	46	1	68
生技、醫藥	3.47	105	46	24	1	34
設 計	6.40	194	115	41	0	38

根據表15，機械訴訟案件數目最多，電機電子次之，符合台灣機械及電機強項的產業特性。生化案件在10年間民事一審僅有46件案件，平均一年不到5件，案件量之低，與台灣多年來強調投入生技新藥研發產業的政策意圖相較，頗令人意外。

⁴⁴ DR. THOMAS KÜHNEN, TRANSLATED BY DR. FRANK PETERREINS, PATENT LITIGATION PROCEEDINGS IN GERMANY V (6th ed. 2013). 作者現職為德國Dusseldorf民事高等法院院長，一般咸認為其為德國甚或歐洲專利訴訟之權威人士，影響力深遠。

⁴⁵ 根據註2資料計算，案件母數是全部法院新收案件，不分類型，並非專利案件。

⁴⁶ 註20統計資料。

七、專利民事訴訟歷年新起訴案件量統計

表16 智慧財產法院民事第一審專利訴訟事件收結件數⁴⁷

2008年7月至2017年2月

單位：件

年 別	專利型態	新收件數			終結件數		
		總 計	可辨識	無法辨識	總 計	可辨識	無法辨識
總 計	發明專利	1,238	439	20	1,143	401	19
	新型專利		569			525	
	設計專利		111			99	
2008年7～12月	發明專利	66	20	0	11	2	0
	新型專利		43			9	
	設計專利		3			0	
2009年	發明專利	169	62	0	132	40	0
	新型專利		88			79	
	設計專利		19			13	
2010年	發明專利	232	110	16	211	97	15
	新型專利		96			83	
	設計專利		10			16	
2011年	發明專利	136	56	0	168	75	1
	新型專利		65			81	
	設計專利		15			11	
2012年	發明專利	161	51	1	133	45	0
	新型專利		90			75	
	設計專利		19			13	
2013年	發明專利	142	53	2	153	50	1
	新型專利		69			81	
	設計專利		18			21	
2014年	發明專利	115	42	0	111	39	1
	新型專利		62			60	
	設計專利		11			11	

⁴⁷ 同前註。

年 別	專利型態	新收件數			終結件數		
		總 計	可辨識	無法辨識	總 計	可辨識	無法辨識
2015年	發明專利	94	38	1	113	48	0
	新型專利		41			53	
	設計專利		14			12	
2016年	發明專利	99	50	0	100	37	1
	新型專利		32			48	
	設計專利		17			14	
2017年1~2月	發明專利	24	7	0	11	5	0
	新型專利		15			4	
	設計專利		2			2	

表17 智慧財產法院民事第一審專利訴訟事件終結情形⁴⁸

2008年7月至2017年2月

單位：件；%

年 別	專利型態	終結件數									勝訴率 (%)
		總計	撤回	勝訴	部分 勝訴	敗訴	和解	裁定 駁回	移轉 管轄	調解 成立	
總 計	總 計	1,143	251	40	115	592	107	32	3	3	20.75
	發明專利	438	114	17	24	239	33	8	2	1	14.64
	新型專利	573	115	20	67	306	54	8	1	2	22.14
	設計專利	113	22	3	23	45	19	1	0	0	36.62
	無法辨識	19	0	0	1	2	1	15	0	0	33.33
2008年7~12月	合 計	11	1	1	0	8	1	0	0		11.11
	發明專利	2		1		1					50.00
	新型專利	9	1			7	1				0.00
	設計專利	0									-
	無法辨識	0									-

⁴⁸ 註20統計資料。

年 別	專利型態	終結件數									勝訴率 (%)
		總計	撤回	勝訴	部分 勝訴	敗訴	和解	裁定 駁回	移轉 管轄	調解 成立	
2009年	合 計	132	28	3	8	59	25	6	3		15.71
	發明專利	40	8	1	2	17	7	3	2		15.00
	新型專利	79	18	2	6	34	16	2	1		19.05
	設計專利	13	2			8	2	1			0.00
	無法辨識	0									-
2010年	合 計	211	63	4	10	89	27	18	0		13.59
	發明專利	97	42	3		42	9	1			6.67
	新型專利	83	20	1	7	42	10	3			16.00
	設計專利	16	1		3	5	7				37.50
	無法辨識	15					1	14			-
2011年	合 計	168	42	7	16	85	15	3	0		21.30
	發明專利	75	20	4	1	41	8	1			10.87
	新型專利	81	17	2	14	41	6	1			28.07
	設計專利	11	5	1	1	3	1				40.00
	無法辨識	1						1			-
2012年	合 計	133	28	4	20	76	5	0	0		24.00
	發明專利	45	7	4	7	27					28.95
	新型專利	75	16		10	44	5				18.52
	設計專利	13	5		3	5					37.50
	無法辨識	0									-
2013年	合 計	153	27	8	18	90	7	3	0		22.41
	發明專利	50	14	1	1	30	2	2			6.25
	新型專利	81	13	6	10	48	3	1			25.00
	設計專利	21		1	7	11	2				42.11
	無法辨識	1				1					0.00
2014年	合 計	111	25	5	13	56	11	1	0		24.32
	發明專利	39	11		3	23	2				11.54
	新型專利	60	10	4	9	28	8	1			31.71
	設計專利	11	4	1	1	4	1				33.33
	無法辨識	1				1					0.00

年 別	專利型態	終結件數									勝訴率 (%)
		總計	撤回	勝訴	部分 勝訴	敗訴	和解	裁定 駁回	移轉 管轄	調解 成立	
2015年	合 計	113	17	6	13	69	7	1	0		21.59
	發明專利	48	6	3	5	31	2	1			20.51
	新型專利	53	10	3	5	32	3				20.00
	設計專利	12	1		3	6	2				33.33
	無法辨識	0									-
2016年	合 計	100	18	2	14	54	9	0	0	3	22.86
	發明專利	37	5		5	23	3			1	17.86
	新型專利	48	9	2	4	29	2			2	17.14
	設計專利	14	4		4	2	4				66.67
	無法辨識	1			1						-
2017年1~2月	合 計	11	2	0	3	6	0	0	0	0	33.33
	發明專利	5	1			4					0.00
	新型專利	4	1		2	1					66.67
	設計專利	2			1	1					50.00
	無法辨識	0									-

附註：勝訴率＝（勝訴＋部分勝訴）／判決結案件數

表16、表17提供民事一審歷年專利訴訟案件數據，包括發明、新型及設計專利的個別案件量及勝訴率。表16、表17提供以下重要資訊。第一，統計各年度的第一審專利民事訴訟案件量，自2008創院以來，一直到2010年，專利侵權訴訟新案量逐年成長，2010年的收案量最高，達232件，但自2010年之後，新案量逐年下滑，不再有成長，2015年案件量最低，全年僅94件，以2010年最高案量及2015年最低案量相比，案件衰退比例達59.4%，近6成的衰退比例，幅度不算小。第二，大體而言，新型專利訴訟的案件量最多，發明次之，設計專利最少。但以勝訴率觀之，設計專利最高，10年的平均勝訴率達36.62%，甚至高過商標或著作權的10年平均勝率，新型專利次之，達22.1%，發明專利最低，10年平均勝率僅14.64%。歷年勝訴率最低的為2010年的發明專利訴訟，勝率僅6.67%。歷年最高的勝率則為2016年的設計專利，勝率高達66.67%。設計專利的勝率雖高，但其10年總案量僅113件，平均一年11件，案件數相當少。本國與外商在設計專利的申請量不分軒輊，以2016年為例，

本國申請4,597件，外商申請3,866件⁴⁹，本國企業甚至再多些。但本國及外商在發明、新型的申請態勢則大有不同，2016年本國企業申請發明計16,866件、新型18,998件；外商申請發明26,970件，新型1,163件⁵⁰，外商申請新型專利的比例極低，由此可推知新型專利訴訟極大比例係由本國籍原告所發動。

事實上，在智財法院成立之前，學者曾分析智慧財產法院成立前一年半（2007年1月至2008年6月）由地方法院受理之專利侵權訴訟，總計39件判決中，原告勝訴之案件數為17件及勝訴率達43.59%⁵¹，原告勝訴率竟較智財法院成立之後更高。比較國外的專利原告勝訴率資料，有學者分析在美國原告勝訴之比率達58%⁵²，亦有認為原告勝訴比率為50%⁵³，雖學者間之統計數據略有不同，但平均而言美國之專利民事訴訟，原告勝訴比率至少有50%；即便如此，專利侵權訴訟之原告勝訴率已較一般民事訴訟為低，以企業間之契約爭議為例，原告勝訴率可達64%⁵⁴。再以日本為例比較其設立智慧財產專業法院前、後之情況，2000年至2006年間發明及新型專利權人於民事訴訟勝訴比率介於12.5%至21.57%，智慧財產高等裁判所運作一段時間，自2007年起專利權人勝訴率從24.32%逐漸攀升，至2011年勝訴率甚而達到40%⁵⁵。藉由以上數據，可更細節地觀察出我國原告勝訴率問題比較大的，是發明

⁴⁹ 註39統計資料。

⁵⁰ 同前註。

⁵¹ 謝銘洋、劉孔中、李素華，智慧財產法院判決統計與分析，發表於智慧財產案件審理總體檢研討會，2009年（2009年12月26日台灣法學會、台北律師公會、亞洲專利代理人協會台灣總會、臺灣大學法律學院科技、倫理與法律中心主辦）。

⁵² Kimberly A. Morre, *Judges, Juries, and Patent Cases: An Empirical Peek Inside the Black Box*, 99 MICH. L. REV. 365, 385 (2000).

⁵³ Jean O. Lanjouw & Mark Schankerman, *Protecting Intellectual Property Rights: Are Small Firms Handicapped?*, 47 J.L. & ECON. 45, 59 (2004).

⁵⁴ Theodore Eisenberg & Henry S. Farber, *The Litigious Plaintiff Hypothesis: Case Selection and Resolution*, 28 RAND J. ECON. S92, S103 (1997).

⁵⁵ 關於日本專利民事侵權事件之判決統計，參見羅秀培著，司法院行政訴訟及懲戒廳編輯，專利舉發與無效抗辯雙軌制課題之初探——以日本法為中心，收錄於智慧財產訴訟制度相關論文彙編，2010年，708頁；MASABUMI SUZUKI & YOSHIYUKI TAMURA, *The Enforcement of Patent: Japan*, in THE ENFORCEMENT OF PATENTS 135 (Kung-Chung Liu & Reto M. Hilty eds., 2012)；鮫島正洋，日本專利侵害訴訟與損害賠償認定實務（投影片），發表於變遷中專利制度之檢討與展望研討會，2011年（2011年12月17日台灣法學會、中華民國專利師公會、台

及新型專利，法院對設計專利的友善倒是令人驚喜，然而發明及新型專利勝率過低的狀況，尤其是發明專利訴訟，不得不說是一項極大的隱憂。

八、證據保全

表18 智慧財產法院聲請保全證據事件終結情形⁵⁶

2008年7月至2017年2月

單位：件；%

年度別	新收件數	終結件數	全部 准許A	部分 准許B	駁回C	撤 回	核准件數 A+B=D	准駁件數 A+B+C=E	准許率 D/E*100%
合 計	337	337	60	22	224	31	82	306	26.80%
2008年7～12月	32	31	2	2	22	5	4	26	15.38%
2009年	57	56	1	1	50	4	2	52	3.85%
2010年	53	55	6	2	38	9	8	46	17.39%
2011年	43	43	8	3	29	3	11	40	27.50%
2012年	42	42	3	2	32	5	5	37	13.51%
2013年	26	25	4	3	18	0	7	25	28.00%
2014年	25	25	6	4	14	1	10	24	41.67%
2015年	28	29	15	1	12	1	16	28	57.14%
2016年	30	29	14	4	8	3	18	26	69.23%
2017年1～2月	1	2	1	0	1	0	1	2	50.00%

備註：准許率＝（全部准許＋部分准許）／（全部准許＋部分准許＋駁回）×100

證據保全是進行專利侵權訴訟相當重要的一環，由於產業垂直分工已成主流，專利侵權所涉及的侵權樣品，往往是B2B的零附件，而非市場上可自由購得的終端消費產品，非藉由法院的證據保全，權利人無從取得必要證物發動訴訟，因此證據保全制度運作良莠與否，往往決定一個訴訟得否有機會提起，程序問題將決定實體正義，可見其重要性。表18反映10年來的證據保全執行現狀，頗令人深思及憂慮。聲請案件數目最多的一年是2009年計57件，但當年核准率是歷年最低，僅3.85%⁵⁷，

北律師公會及亞洲專利代理人協會台灣總會主辦）。

⁵⁶ 註20統計資料。

⁵⁷ 此等超低核准率之現象，廣受學界批評，資料參見台灣資訊智慧財產權協會2013年5月31日

這樣低核准率，無疑使證據保全規定形同具文。自2009年之後，聲請案量逐年下降，案量最低為2014年的25件，與2009年相較，案件衰退幅度達56.14%。核准率最高者為2016年的69%，近7成。

立於維權的立場，近7成的核准率當然較有助於權利人評估提起訴訟，達成民事訴訟法就證據保全所欲追求之立法目的之一：促進和解、避免訴訟⁵⁸。然這10年間，民事訴訟法或智慧財產案件審理法就證據保全相關規定並無修法，針對相同的法律規定，何以法院在適用結果上就其核准率會有3.8%到69.2%高達18倍的差異？以結果論而言，恐偏人治，而非法治，法律適用的結果欠缺可預測性及一致性，而恐損及法安定性。本文支持目前較高核准率之趨勢及見解，但仍呼籲學界及實務界正視、檢討法院適用證據保全法律要件之標準，若原因不明，3.8%核准率的結果，隨時可能再發生。

參、建議（代結論）

一、民事一審審判權回歸北、中、南三地地方法院，智財法院專責民事二審及行政一審訴訟

學者有批評：全國僅有一個法院專門審理專利相關訴訟，這樣的安排雖然有助於見解的統一，但無疑犧牲了形塑專利法見解多元性之可能，一個法院獨占所有專

假集思臺大會議中心舉辦「智財財產民事侵權案件證據保全之實證與制度比較研究研討會」，計畫主持人分別為劉孔中教授、謝銘洋教授、馮震宇教授及黃銘傑教授。

58 我國智慧財產法院設立時，參酌國外立法例於智慧財產案件審理法第18條提供較民事訴訟法更為強化之證據保全機制，前揭條文之立法說明明確揭示：「二、按智慧財產權之民事訴訟，關於侵害事實及損害範圍之證據，極易滅失或隱匿，常造成權利人於訴訟上舉證，而不能獲得有效之救濟。因此，智慧財產權之民事訴訟，其起訴前證據之保全，較之其他訴訟，更有必要。而民事訴訟法第368條第1項亦已修正增定就確定事、物現狀有法律上利益而有必要時，得聲請為鑑定、勘驗或保全書證，於智慧財產訴訟，尤應積極運用」。「四、……專利法已廢除刑事責任之相關規定，對於侵害專利之物品無從由檢察官實施搜索扣押，為促使證據易於顯現，爰於第4項規定相對人無相對理由拒絕證據保全之實施時，法院得以強制力排除之……」。顯見智慧財產案件審理法第18條之立法目的，是為了彌補智慧財產本質上乃無體財產權及難以保護的弱點。

利案件之審理，將因欠缺競爭觀念，專責法院法官不容易有被比較及競爭向前的心態，導致法官本身及決判見解均缺乏創新性。這是國內學者評論智財法院的意見嗎？不，這是一位重量級的美國專利法學者批評美國Federal Circuit的意見⁵⁹。

美國學界主流的意見一致認為Federal Circuit成立之後，大幅強化專利權的保護，在很多專利法有爭議的議題選擇傾向有利於專利權保護之解釋⁶⁰，Federal Circuit成立之後，專利遭認定無效之比例大幅降低，訴訟中認定專利有效之比率達54%⁶¹；Federal Circuit成立前有64.8%的專利案件以不具進步性為由認定無效，

⁵⁹ CRAIG ALLEN NARD, *THE LAW OF PATENTS* 33 (4th ed. 2017).

⁶⁰ Mark D. Janis, *Reforming Patent Validity Litigation: The “Dubious Preponderance”*, 19 BERKELEY TECH. L.J. 923, 928 (2004) (stating that “the perception that the Federal Circuit enhanced the effect of the presumption of validity coincides with the generally received wisdom that the Federal Circuit adopted a pro-patent bias early in its tenure”); Hon. Richard Linn, *The Future Role of the United States Court of Appeals for the Federal Circuit Now That It Has Turned 21*, 53 AM. U. L. REV. 731, 733 (2004) (stating that the belief that the CAFC was a pro-patent court “may have been justified” citing to “comparative statistics from the years just before and just after the court’s establishment”); William M. Landes & Richard A. Posner, *An Empirical Analysis of the Patent Court*, 71 U. CHI. L. REV. 111, 112 (2004) (asserting that “as expected, the Federal Circuit has turned out to be a pro-patent court in comparison to the average of the regional courts that it displaced in the patent domain”); WILLIAM M. LANDES & RICHARD A. POSNER, *THE ECONOMIC STRUCTURE OF INTELLECTUAL PROPERTY LAW* 335 (2003) (arguing that, as predicted, the CAFC would become a pro-patent court due, at least in part, to special interest groups including “the patent bar and its clients”, who “would exert themselves to influence” judicial selection for the court); John R. Allison & Mark A. Lemley, *Empirical Evidence on the Validity of Litigated Patents*, 26 AIPLA Q.J. 185, 251 (1998) (concluding that findings of patent validity have been significantly higher since the establishment of the Federal Circuit). But cf. Glynn S. Lunney, Jr., *Patent Law, the Federal Circuit, and the Supreme Court: A Quiet Revolution*, 11 SUP. CT. ECON. REV. 1, 3 (2004) (stating that “despite the Federal Circuit’s pro-patent holder reputation, this summary reveals that claims of patent infringement are no more likely to succeed since the Federal Circuit’s advent”), in Kimberly A. Moore, *MARKMAN EIGHT YEARS LATER: IS CLAIM CONSTRUCTION MORE PREDICTABLE?*, 9 LEWIS & CLARK L. REV. 231, 240 (2005).

⁶¹ Allison & Lemley, *supra* note 60 at 194. (“[Study of] 299 patents litigated in 239 different cases. These cases represent all written, final validity decisions by either district courts or the Federal Circuit reported in the U.S.P.Q. during an almost eight-year period from early 1989 through 1996.”); *Id.* at 206 (noting the validity rate has increased since the creation of the Federal Circuit);

Federal Circuit運作後專利權宣告進步性不備之比率驟降為14.6%⁶²，專利侵權訴訟的勝訴率及損害賠償金額亦因而大幅提高。美國產業界認為，Federal Circuit的成立使得專利權更具價值⁶³，智慧財產相關產業亦因而有更蓬勃的發展。

即使Federal Circuit的成立廣受美國產業界好評，大幅強化專利保護的力道，而且Federal Circuit僅專責第二審管轄，第一審訴訟仍廣泛由各地的聯邦地方法院審理，但Federal Circuit仍蒙受前述欠缺多元性及競爭求好心態的批評。反觀我國，如果探究相同的命題：自智財法院成立之後，台灣專利權的保護是被強化或弱化了？觀諸前述10年統計的各項數據，恐怕很難投下專利權保護被強化的一票，遑論智財法院兼管一、二審，是全國審理專利爭議的唯一法院⁶⁴，其因欠缺競爭心態而衍生的相關問題，與美國相比，可謂有過之而無不及。

重中之重的是，審級利益的維護。審級利益的疑慮來自於以下面向。第一，智財法院審理同一件專利的專利民事訴訟及行政訴訟，依法無庸迴避⁶⁵，舉例言之，原告甲主張專利A遭侵權提起民事訴訟，被告乙向智慧局提出舉發，民事訴訟經智財法院民事庭法官丙認定專利無效，舉發亦認定專利無效，當甲針對舉發處分向智財法院提起行政訴訟時，受命法官仍為丙，行政訴訟再度認定專利A無效，試問專利權人的行政訴訟審級利益是否有遭侵奪之慮⁶⁶？本文認為目前的制度設計是有問題的。

第二，配置於智財法院的技術審查官，僅有一位主任編制，且技術審查官之間並未依審級分別配置，同一位技術審查官可能今天協助一審程序，明天協助二審，

Id. at 205 (noting that 54% of patents were found valid in a population of 300 final validity decisions); *see also* Lunney, Jr., *supra* note 60, at 37-38.

⁶² Lunney, Jr., *supra* note 60, at 15.

⁶³ Samuel Kortum & Josh Lerner, *What is Behind the Recent Surge in Patenting?*, 28 RES. POL'Y 1, 2-3 (1999).

⁶⁴ 智財法院成立時，制度之設計係優先管轄，而非專屬管轄，易言之，各地其他法院仍有權審理專利訴訟。不過實施的實際經驗顯示，優先管轄無異專屬管轄，筆者鮮聞其他普通法院有審理專利訴訟之案例。

⁶⁵ 智慧財產案件審理法第34條第2項規定參照。

⁶⁶ 這是筆者親身經歷的實際案例。據聞已故的范曉玲律師曾於多年前針對此問題向司法院提出釋憲聲請，不過迄今司法院究竟連受理與否，毫無音訊。

所有的技術審查官同處一間辦公室，技術報告完成之後尚須呈送主任簽核，同一民事案件的一審及二審程序雖必然分派不同技術審查官處理，但這兩位不同技術審查官的技術報告卻呈請同一位主任簽核，本文認為這對於審級利益的維護，是一大問題。例如，專利權人原告甲一審敗訴，敗訴原因純粹是專利的技術問題，一審的技術審查官為乙，甲上訴的重點完全是技術問題，惟提起上訴後，發現二審的技術審查官丙比乙年輕，乙在智慧局的年資比丙資深很多，乙及丙的技術報告皆由同一位主任核閱，如果你是甲，是否會懷疑理論上本應屬全新、與一審毫無連結關係的二審審級利益，已有若干程度的疑慮？丙是否會顧念乙遠較其資深，而較不願推翻其技術意見？人性，現行制度的設計，完全忽略人性的弱點。

第三，目前智財法院一審與二審的法官組織上已有分流，惟行政訴訟的合議庭係由民事一審的法官民事二審的法官共同組成，因此就行政訴訟而言，民事一與二審法官之間會互相合作。再者，一審與二審的辦公室並未切分，法官同處一處辦公，凡此皆與審級利益的基本觀念，若有扞格。

包括筆者在內，深信沒有人會對法官或技術審查官的積極認事及公正不阿，有任何懷疑，但制度就是制度，司法體系之所以有審級制度之機能，主要在使下級裁判有機會受到上級審法官之檢視，使裁判之錯誤或不當能及時予以糾正⁶⁷。「即使法官仍然秉持良心依法獨立審判，但上、下審級之法官如長期共處在同一辦公場所，經常相互討論，不免較容易形成類似之法律見解，在無來自於制度、組織上之外在監督，較難能使第二審之審級救濟功能充分發揮」⁶⁸。智慧財產法院民事一審判決之上訴維持率偏高，某種程度或正反映出學者之前揭疑慮，實宜儘速將民事一審審判權分歸由普通法院管轄，使智財法院專責民事二審及行政訴訟，此事實不宜再有任何推遲。

二、對於專利法所涉相關法律爭議，得有更寬廣及包容的處遇

經濟學家Demsetz以實證方式研究財產權概念的緣起、發展及形成條件。美國

⁶⁷ 沈冠伶，司法院行政訴訟及懲戒廳編輯，智慧財產民事訴訟當事人之程序利益保護，收錄於智慧財產訴訟制度相關論文彙編，2010年，157頁。

⁶⁸ 同前註。

北部的印地安部落，很早就有財產權的觀念，主因是北部天氣冷，部落習慣上以狩獵動物皮草作為家人的保暖衣物，由於僅供部落族人使用，非供商業交易，捕獲量不高，數百年來捕獵行為從未對動物的生存或自然環境造成破壞，人與大自然和平共處，一直到歐洲人移民北美，開始向部落採購皮草，印第安人才發現原來皮草有交易價值，造成捕獵的頻率及數量均大幅增高，影響動物繁衍及未來皮草的捕獲空間，族人因此彼此商議，在森林劃定界線，區分土地的所有權，由於森林劃定界線後不再由族人共有，獵人開始珍惜每一塊地界內森林的動物繁衍及資源維繫，避免竭澤而漁，對皮草及森林的財產權觀念，油然而生，若劃定的地界無從落實，族人不尊重地界的限制而頻至他人的森林打獵，對於動物的捕獲量將無所節制，森林及皮草的財產權觀念亦無從落實，因此劃定地界的權威及效力的維持，是建立及維持財產權觀念及其價值的前提，美國南部的印地安部落因天暖欠缺皮草，財產權的觀念未能形成⁶⁹。

專利法具有高度不確定的法規性質，其高度之抽象性對法律適用造成極大之挑戰，例如因長期困擾實務界的進步性爭議，專利法第22條第2項僅提供「輕易完成」四個字作為法律判斷標準，但這四個字所欲表達的實質概念，智慧局所頒訂進步性審查基準以超過萬言的論述，都未必能夠完整對應個案上的挑戰，此等四字法律標準加上萬言審查基準仍窮於應付實際需求之情況，鮮見於其他法律，因此於Federal Circuit創立後服務迄今的Newman法官⁷⁰，生動地形容專利法是一部活的法律，在個案適用上難免有不確定性，因此專利法之運作必須根據法院在個案判決之累積，建立一個穩定、一致及可信賴的行為法則，使產業界有所依循，判決的指向不僅是解決過去已發生於具體訴訟案的爭議，也必須對未來潛在爭議提供正確的預測基礎，專責法院方能謂已對公眾盡其義務⁷¹。專利法此等性質，各國皆然，非英美判例法系的我國，法院亦無可避免地承擔創造專利法生命的角色。例如均等論侵

⁶⁹ Harold Demsetz, *Toward a Theory of Property Rights*, 57 AMER. ECON. REV. PAPER & PROC. 347, 351 (1967). 這是一篇研究財產權觀念的經典重要文獻，廣受學者引用參考。

⁷⁰ Judge Newman係由雷根總統任命為Federal Circuit的法官，與其大部分的法官同僚由CCPA轉任Federal Circuit的經歷不同，Judge Newman係直接受提名為Federal Circuit之法官，今年雖已高齡89歲，仍服務於Federal Circuit。

⁷¹ Pauline Newman, *The Federal Circuit: Judicial Stability or Judicial Activism?*, 42 AM. U.L. REV. 683, 687 (1993).

權，其擴張了專利的文義權利範圍，但承認這樣的權利範圍擴張，即使在台灣，也完全沒有專利法的授權，這全然是植基法院判決見解的操作。因此法官造法恐怕是智財法院運作專利法時不得不承擔的責任。

Demsetz這篇經典文獻對於財產權觀念有重要的啟發，有保護，才可能有財產權；欠缺保護或保護力道不佳，則財產權的價值將降低，甚或無從形成財產權的觀念。保護的寬嚴之間，則完全繫於法院的判決尺度及趨向。舉例而言，專利法就幫助侵權並無特別明文，部分的智財法院判決否定在我國得成立幫助侵權，理由是專利法定無幫助侵權之規定⁷²；部分的判決承認得成立幫助侵權⁷³。專利法是否有明文規定，恰如專利法無規範均等論一般，絕對不是否認幫助侵權的理由，如果從拒絕或承認幫助侵權，何者有助於專利權之真正保護，達成專利法之目的，而不僅是提供專利權象徵性的保護，則恰如美國聯邦最高法院在著作權法未規定幫助侵權，而仍承認得構成幫助侵權的理由一樣⁷⁴，相信未來在判決寬嚴之間的掌握，將更能夠建立及維護專利身為財產權的價值。

⁷² 智慧財產法院101年度民專上字第22號、智慧財產法院101年度民專上易字第1號、智慧財產法院100年度民專訴字第69號。

⁷³ 臺灣高等法院93年度上易字第44號、智慧財產法院99年度民專訴字59號、智慧財產法院103年度民專訴字第66號、智慧財產法院103年度民專上更(一)字第4號、智慧財產法院101年度民專上字第22號、智慧財產法院101年度民專上易字第1號。

⁷⁴ Sony Corp. v. Universal City Studios, 464 U.S. 417, 442 (1984) (We recognize there are substantial differences between the patent and copyright laws. But in both areas the contributory infringement doctrine is grounded on the recognition that adequate protection of a monopoly may require the courts to look beyond actual duplication of a device or publication to the products or activities that make such duplication possible...The staple article of commerce doctrine must strike a balance between a copyright holder's legitimate demand for effective—not merely symbolic—protection of the statutory monopoly, and the rights of others freely to engage in substantially unrelated areas of commerce. Accordingly, the sale of copying equipment, like the sale of other articles of commerce, does not constitute contributory infringement if the product is widely used for legitimate, unobjectionable purposes. Indeed, it need merely be capable of substantial noninfringing uses.)

三、法院身為法律的守護者，其職責不在於保護本國企業、外商或任何人，而在於維持產業間競爭秩序的公平

曾經在公開的研討會，法院的代表公開表示智財法院正確的判決有助於國內廠商從台灣走向國際市場，研討會的會議資料並舉出具體法院案例，說明特定國內廠商在台灣遭控專利侵權後，專利權人一路敗訴，最後使該國內廠商得有機會邁向歐美國際市場等語⁷⁵。將專責法院的功能連結特定的產業或公司業務發展，恐危及或甚或動搖我國專利制度之核心價值。國家之智慧財產法制建構若以保護內國企業為目的，將使個別企業輕忽研發投資及智慧財產佈局策略之重要性，終而導致國家整體智慧財產發展停滯不前⁷⁶。專利制度或專責法院的功能本不在於保護特定群體，而在於獎勵創新，促進研發動機⁷⁷，本文期許法院作為產業間公平競爭秩序的守護者，而非國內、國外或任何特定團體的守護者。

四、法官與技術審查官法庭外的互動，應嚴守「法官私知禁止原則」，以維持民事訴訟的辯論主義

技術審查官的設立，大幅提高法官審理涉及技術爭議專利案件的深度及效率，其正面效益深值肯定。不過法官與技術審查官兩者於法庭外互動之規則，未見於智慧財產案件審理法或智慧財產案件審理細則相關規定，法官若與技術審查官於法庭外討論案情，並對於當事人所提之爭點有新的看法或體會，法官得否於審判程序，藉由提示雙方當事人表示意見後，將法官與技術審查官於法庭外討論的體會，納入裁判基礎？這是筆者參與眾多專利民事訴訟時，對於法院之運作深感困惑的

⁷⁵ 2014年6月26日交通大學科技法律研究所「我國專利法制與審判實證研討會」，部分報告人之書面會議資料提及智慧財產法院正確的判決協助國內產業成功走出台灣、跨入國際市場。

⁷⁶ 黃銘傑，智財銀行與公平交易法，全國律師，2012年8月，16卷8期，23頁。

⁷⁷ 智慧財產法院102年度民專上字第36號民事判決：「專利法第1條固規定其立法目的在於鼓勵、保護、利用發明與創作，以促進產業發展，究其本質，在於由國家提供一定時間之獨占保護，給予專利權人從事發明及創作之誘因，於專利權期間屆滿，專利權人即將其發明及創作貢獻予社會公眾，供相關領域之人得以利用該發明及創作，進行深度研發，使科技與產業持續進展，是以專利法之最終目的旨在促進產業發展，而以公共利益為保護目的，至於對於專利權人之一定時間內的保護，僅為促進產業發展之一種手段」（同旨參見智慧財產法院98年度民專上易字第18號民事判決）。

問題⁷⁸。

最高法院100年度台上字第480號民事判決表示：「智慧財產法院並依智慧財產法院組織法第15條第4項及智慧財產案件審理法第4條之規定，配置有技術審查官，使其受法官之指揮監督，依法協助法官從事案件之技術判斷，蒐集、分析相關技術資料及對於技術問題提供意見（性質上屬於受諮詢意見人員）。是以，智慧財產法院審理是類訟爭事件就自己具備與事件有關之專業知識，或經技術審查官為意見陳述所得之專業知識，倘認與專責機關之判斷歧異，自應依智慧財產案件審理法第8條及第17條第1項規定，將所知與事件有關之特殊專業知識對當事人適當揭露，令當事人有辯論之機會，或適時、適度表明其法律上見解及開示心證，或裁定命智慧財產專責機關參加訴訟及表示意見，經兩造充分攻防行言詞辯論後，依辯論所得心證本於職權而為判決」⁷⁹。此等見解廣為智財法院所採用，專利民事⁸⁰或行政⁸¹訴訟皆然。

本文完全贊成前揭最高法院有關聽審權保障的見解，若法官就技術爭點已形成心證，應依智慧財產案件審理法第8條第1項規定，曉諭當事人辯論。問題是，法官「就自己具備與事件有關之專業知識，或經技術審查官為意見陳述所得之專業知

⁷⁸ 實則，在研議是否設置技術審查官之初，司法院對於技術審查官之透明性、中立性及其角色與民事訴訟辯論主義之關係，已多所討論，參見2006年9月18日司法院行政訴訟及懲戒聽「智慧財產案件審理細則研討會議」補充會議資料(2)，2003年5月1日編製「有關專家支援法官訴訟程序之新參加制度的現狀與課題」，第8頁。頗令人訝異的是，智財法院實際上線、運作10年後，反未見司法當局研議、檢視技術審查官之運作與民事訴訟辯論主義之間的關係有何待檢討之處。

⁷⁹ 同旨參照最高法院100年度台上字第1013號判決、100年度台上字第2254號民事判決。

⁸⁰ 例如智慧財產法院104年度民專上易字第11號民事判決：「智慧財產法院審理是類訟爭事件，就自己具備與事件有關之專業知識，或經技術審查官為意見陳述所得之專業知識，倘認與專責機關之判斷歧異，自應依智慧財產案件審理法第8條規定，將所知與事件有關之特殊專業知識對當事人適當揭露，令當事人有辯論之機會，並經兩造充分攻防行言詞辯論後，依辯論所得心證本於職權而為判決」。

⁸¹ 例如智慧財產法院98年度行專訴字第67號判決：「關於蒲松比之性質與範圍，及得否以蒲松比之最大與最小極端值，將引證十九IC1000拋光墊G'(30°C)/G'(90°C)之比值3，換算E'(30°C)/E'(90°C)可能落於2至3之間，本院依職權蒐集『蒲松比資料』（見本院卷第5冊第8至11頁），並於99年2月4日審理時經兩造、參加人予以辯論（見本院卷第5冊第4至6頁）。是前開蒲松比資料，依智慧財產案件審理法第8條第2項規定，得採為裁判之基礎」。

識」，是否限於法院「職務上所已知」或「公知」，而應排除法官「私知」？這涉及智慧財產案件審理法第8條第1項規定：「法院已知之特殊專業知識，應予當事人有辯論之機會，始得採為裁判之基礎」。其中「法院已知」應如何解釋。亦涉及民事訴訟法第278條規定：「事實於法院已顯著或為其職務上所已知者，無庸舉證（第1項）。前項事實，雖非當事人提出者，亦得斟酌之。但裁判前應令當事人就其事實有辯論之機會（第2項）」。其中「事實於法院已顯著」或「為其職務上所已知者」，應如何解釋的問題。

依民事訴訟法學理，民事訴訟法第278條所謂「事實於法院已顯著」，係指任一群大多數人均已知或可輕易得知，而且不需要專業教導⁸²，例如地震觀測報告⁸³或天氣統計資料⁸⁴。民事訴訟法第278條所謂「法院職務上已知」係指法官本身從以前職務上的工作已知之事實⁸⁵，不包括目前該法官正在進行之民事訴訟案件，否則將造成法官目前正在審理的民事訴訟，卷內一切事實，均屬職務上已知，雙方當事人依民事訴訟法第278條第1項規定，均無庸舉證之怪現象⁸⁶。「關鍵在於：無論如何必須是法院職務上所認知，法官私知不屬於法院公知之事實」⁸⁷。法官私知係指法關於法庭訴訟程序外所知之事實或證據。法官私知經典的例子是法官私下目擊車禍發生之事實⁸⁸，此等事實或證據若非經當事人提出，法院不得予以審酌，蓋若允許法官將私知之事實引入訴訟程序作為裁判之基礎，「將使法官本身成為無反駁可能性之證人！他將不再是當事人以外中立的第三者」⁸⁹。

智慧財產案件審理法第8條第1項規定：「法院已知之特殊專業知識」，究屬民事訴訟法第278條所謂「事實於法院已顯著」或「法院職務上已知」，解釋上應認得包含兩者在內。

⁸² 吳從周，辯論主義第一命題之界限及法官私知之可利用性，收錄於姜世明主編，修正辯論主義與偕同主一之時代論爭：民事程序法焦點論壇第一卷，2017年，76頁。

⁸³ 最高法院105年度台上字第812號判決，轉引自同前註，79頁。

⁸⁴ 吳從周，註82文，80頁。

⁸⁵ 此為德國通說，參見同前註，82頁。

⁸⁶ 吳從周，註82文。

⁸⁷ MK/Prütting, 2. Aufl., § 291 Rn. 9., 轉引自同前註，85頁。

⁸⁸ 這是德國連邦最高法院形式訴訟的案例，參見吳從周，註82文，94頁。

⁸⁹ O. Jauernig, ZPR, § 50 VII 2b (S. 207), 轉引自吳從周，註82文，95頁。

根據前述民事訴訟法之學理，於專利民事訴訟，類如智慧財產法院98年度行專訴第67號判決之審理方式：「關於蒲松比之性質與範圍，……本院依職權蒐集『蒲松比資料』……並於99年2月4日審理時經兩造、參加人予以辯論……是前開蒲松比資料，依智慧財產案件審理法第8條第2項規定，得採為裁判之基礎」⁹⁰。本文認為恐屬將法官私知之事實及證據，在當事人未主張之前提下，引入作為判決基礎，本文對此不表贊同。蓋此際重點已非是否將私知之事實經提示供當事人辯論之聽審權保障，而是法官私知之事實，根本不得引入訴訟程序。

綜言之，法官藉由與技術審查官於法庭外討論所獲知之事實或證據，除非經當事人於訴訟程序予以主張，否則不得作為訴訟程序資料，形成判決基礎；亦不得藉由聽審權保障之名義，由法官主動提示此等因私知而得之證據或事實供當事人辯論⁹¹。蓋若非如此，難以維護專利民事訴訟辯論主義之精神⁹²。法院於審理專利民事訴訟時，應就證據或事實之取得，區別係自法庭活動取得或退庭後與技術審查官討論知悉之界限，嚴格限制後者以保障聽審權之名進入審判程序，如此方得回復民事訴訟依循辯論主義應有之原貌。

⁹⁰ 這一件是行政訴訟，依行政訴訟法第125條第1項規定：「行政法院應依職權調查事實關係，不受當事人主張之拘束」，法院在介入證據蒐集的層面，本與民事訴訟不同，本文借用此案之審理過程及事實，在民事訴訟的前提下設問。

⁹¹ 實則，同道亦時有專利民事訴訟的原告，到底是在與被告打訴訟？或是與法官／技術審查官打對台的疑問。

⁹² 79年3月6日最高法院79年度第1次民事庭會議：「民事訴訟係採辯論主義，除法律別有規定外，法院不得斟酌當事人所未提出之事實。第二審法院如就當事人所未主張之事實，逕依職權予以斟酌，即有認作主張事實之違法；如就當事人所未聲明之事項而為判決，尤為法所不許」。

解釋「申請專利範圍」 程序之探討



李懷農*

壹、前言

申請專利範圍之解釋在專利訴訟中相當重要，其影響力範圍貫穿整個專利訴訟，有時會直接影響訴訟勝敗，迫使雙方當事人達成和解。美國專利訴中有著名的馬克曼聽證程序（Markman Hearing），但臺灣專利訴訟中並無類似的程序，雖然臺灣與美國的專利訴訟制度不盡相同，但是申請專利範圍之解釋在兩者中都扮演著重要角色。

因此，本文由訴訟中雙方當事人的角度切入，嘗試探討我國現行專利訴訟中關於申請專利範圍之解釋程序，以及從雙方當事人的立場，探討現行智慧財產案件審理法是否有需要增訂類似美國馬克曼聽證的制度。

DOI : 10.3966/221845622017070030002

收稿日：2017年5月31日

* 台北律師公會會員、臺灣大學應用力學碩士。感謝審稿委員給予寶貴之建議。

貳、智慧財產法院現行「申請專利範圍」之解釋程序概述

一、申請專利範圍之重要性

(一)專利有效性之審理程序

現行智慧財產案件審理法（下稱「審理法」）第16條第1項規定，當事人主張專利有撤銷之原因時，法院應就其主張有無理由自為判斷，而現行專利法第46條第1項規定發明專利¹若違反相關法規，將不予專利，其中諸多規定與申請專利範圍有關，包含：

1.新穎性²

關於新穎性之判斷標準，經濟部智慧財產局所頒布現行專利審查基準（下稱「審查基準」）第2篇第3章2.4「新穎性之判斷基準」揭示：「判斷新穎性應以申請專利之發明為對象，就該發明之技術特徵與引證文件中所揭露之先前技術逐一進行判斷。判斷時得參酌說明書、申請專利範圍、圖式及申請時之通常知識，以理解該發明……」，因此判斷新穎性，需要先「判斷」該發明之「申請專利範圍」，才能知悉其技術特徵，以便與引證文件逐一比對，因此申請專利範圍之解釋有其重要性。

2.進步性³

關於進步性之判斷標準，依據2017年版審查基準第2篇第3章3.4「進步性之判斷步驟」揭示：「申請專利之發明是否具進步性，通常得依下列步驟進行判斷：

- 步驟1：確定申請專利之發明的範圍；
- 步驟2：確定相關先前技術所揭露的內容；
- 步驟3：確定該發明所屬技術領域中具有通常知識者之技術水準；
- 步驟4：確認該發明與相關先前技術之間的差異；

¹ 設計專利為專利法第134條。

² 專利法第22條第1項。

³ 專利法第22條第2項。

• 步驟5：該發明所屬技術領域中具有通常知識者參酌相關先前技術所揭露之內容及申請時之通常知識，判斷是否能輕易完成申請專利之發明……」，說明判斷進步性，需要有「確定」的「申請專利範圍」，才能夠相對應的提出先前技術，然後方能判斷是否可以輕易完成，因此要確認申請專利範圍亦是判斷進步性的首要步驟。

3. 明確性⁴

審查基準第2篇第1章2.1「前言」揭示：「發明專利權範圍，以申請專利範圍為準……申請人具體請求保護的發明必須記載於申請專利範圍，即申請專利範圍應界定申請專利之發明……」，因此發明是否已界定申請專利之發明，將視申請專利範圍是否有記載為準。

(二) 侵權與否之鑑定程序

1. 現行智慧財產局所頒布之「專利侵權判斷要點」有以下內容：

「專利侵權判斷要點」第1篇揭示：「判斷被控侵權物或方法是否侵害發明或新型專利權，首先必須解釋專利權人所主張被侵害之專利的請求項，以確定專利權之文義範圍」。

2. 「專利侵權判斷要點」第1篇第1章「1. 專利侵權判斷流程概述」亦揭示：「專利侵權之判斷流程，主要分為兩個步驟，**第一步驟係解釋請求項**，第二步驟係分別解析系爭專利之解釋後請求項的技術特徵及被控侵權對象對應之技術內容，再分別進行比對，判斷被控侵權對象是否構成侵權」。

3. 「專利侵權判斷要點」第1篇第2章亦揭示：「判斷被控侵權對象是否侵害發明、新型專利權時，其**第一步驟係解釋請求項**。依據專利法之規定，發明、新型專利權範圍，以請求項為準，於解釋請求項時，並得審酌說明書及圖式……」。

因此由「專利侵權判斷要點」觀之，解釋請求項（即「申請專利範圍」之解釋）亦是專利侵權鑑定之首要任務。

⁴ 專利法第26條第2項。

(三)智慧財產民事訴訟事件審理模式（下稱「審理模式」）

依照智慧財產法院所公布之審理模式，審理程序進入至第一次言詞辯論時，將先進行「專利有效性」之審理，而此專利有效性審理中，則包含「申請專利範圍」之解釋，若認定專利有效後，則依情況進入「侵權與否」、「損害賠償」之審理，由審理模式之安排，顯見智慧財產法院亦認為「申請專利範圍」之解釋較適宜於專利訴訟審理初期時進行，方於可順利進行認定專利權有效性以及侵權與否之爭議。

(四)綜上所述，不論是智慧財產局所公布之「審查基準」、「專利侵權判斷要點」，或是智慧財產法院所公布之「審理模式」，皆已充分說明「申請專利範圍」在專利訴訟中扮演的角色，幾乎貫穿專利訴訟除了損害賠償以外之其他主要部分

二、現行專利訴訟中當事人得知「申請專利範圍」之解釋程序

(一)法院「得」藉由開示心證，告知當事人其對於申請專利範圍之解釋

1.審理法第8條第2項

關於申請專利範圍解釋之程序，審理法第8條第2項規定：「審判長或受命法官就事件之法律關係，應向當事人曉諭爭點，並『得』適時表明其法律上見解及適度開示心證」，其立法理由指出「為『避免突襲性裁判』及平衡『保護訴訟當事人之實體利益及程序利益』，明定法院就訴訟事件公開心證之範圍，包括闡明並確認該訟爭法律關係之事實上、法律上及證據上爭點，另就待證事實存否及適用特殊經驗法則所獲得之階段性心證及法律見解，亦『得』適時為適當之揭露，以保障訴訟當事人之聽審機會及衡量有無進而為其他主張及聲請調查證據之必要」。

由上開立法理由可知，該項規定係為「避免突襲性裁判」以及「平衡保護訴訟當事人之實體利益及程序利益」，所以才特別立法規定法院「得」適度開示心證。

2. 審理法修正委員會意見⁵

審理法修法委員主席曾詢問：「幕僚廳所研擬審理法第8條第3項，參考自美國馬克曼聽證的精神……發展成先由聽證會來界定專利範圍，一旦界定後，已可大致決定將來官司輸贏的走向，從而促使雙方儘速進行和解，對訴訟經濟發揮很大的效益。關於增訂第8條第3項之規定，請教幕僚廳，此時就專利範圍的界定是否要作中間裁判？」。

審理法修正委員則表示：「我們所研擬的條文，應是不作中間裁判，僅是心證公開而已」。

審理法修正委員另表示：「修法必須要顧到整個法律的體系，智慧財產案件不只是專利案件，但我們在這條文裡面只針對某種案件類型作規定，這樣有點突兀。如果像剛才所說，沒有強烈到必須為中間裁判，只是要讓法院適度公開心證，以促進案件和解，其實這就是現行條文第8條第2項適度開示心證的一環……」。

因此，審理法修正委員會委員亦指出，可藉由審理法第8條第2項適度公開心證的方式，代替作成中間判決，以將法院所解釋之申請專利範圍告知當事人。

(二) 當事人「無權」在「審判程序中」請求法院就「申請專利範圍」做出解釋

訴訟法之規定，大致可分為效力規定與訓示規定。所謂效力規定係指如違反該規定時，該訴訟程序或訴訟行為之效力將受某種影響之規定，而所謂訓示規定，係指縱使訴訟行為違反其規定時，亦不影響其行為效力之規定⁶。

審理法第8條第2項並非規定法院「應」適時開示心證，僅係如果法院認為適合的時候「得」開示心證，因此審理法第8條第2項之規定至多只是訓示規定，如果當事人聲請法院就「申請專利範圍」做出解釋時，法院若認為沒有必要說明，不理會當事人亦可，畢竟當事人在審理法上並無此等權利。

雖然智慧財產法院李院長也曾多次表示，法院對於「申請專利範圍」透過公開心證做出解釋之比例已經越來越高。然而，由於法院公開心證仍非當事人之權利，

⁵ 司法院智慧財產案件審理制度研究修正委員會，第2次會議紀錄，2010年，30-42頁。

⁶ 陳計男，民事訴訟法論（上），1994年9月，14頁。

因此當事人是否能得知法院對於該案「申請專利範圍」之解釋，仍取決於個案承審法官之審理風格。

(三)綜上，當事人於訴訟程序中，若向法院聲請就「申請專利範圍」做出解釋或界定，法院「得」藉由開示心證之方式告知當事人

三、當事人「無權」請法院就「申請解釋專利範圍」做出解釋，將造成「突襲性裁判」同時損害「當事人之實體利益以及程序利益」，而使得當事人身為訴訟主體之權利將受到損害，進而傷害審理法第8條第2項之立法目的

(一)「當事人實體利益的損害」與「突襲性裁判」

1.原告（即專利權人）方面

由於原告依法負有舉證責任，於專利訴訟中除了損害賠償之數額外，最重要的就是要證明被控侵權產品侵害系爭專利權，依據「專利侵權判斷要點」，原告需要證明被控侵權產品符合「文義讀取」或適用「均等論」而構成全要件。

然而，「文義讀取」與「均等論」有適用上之先後順序，應先行確認是否被控侵權產品落入「申請專利範圍」之「文義讀取」範圍，若被控侵權產品並未符合「文義讀取」，再行比對被控侵權產品是否適用「均等論」。

要成立「文義讀取」需要「應將解釋後的系爭專利之請求項的每一技術特徵與被控侵權對象之對應元件、成分、步驟或其間之關係等，分別進行比對」⁷，所以在確定是否符合「文義讀取」上，「申請專利範圍」之內容對於專利權人落實侵權之舉證責任上，扮演關鍵角色。

而在適用「均等論」時，應採用「技術特徵逐一（element by element）比對」之方式，亦即針對系爭專利之請求項的技術特徵與被控侵權對象之技術內容不相同的部分，進行逐一比對，判斷該等對應技術特徵是否為均等⁸。此外，在判定是否符合「全要件原則」時，亦應確認被控侵權對象包含經解析後的系爭專利之請求項的

⁷ 智慧財產局2016年2月所公布之〈專利侵權判斷要點〉，32頁。

⁸ 同前註，39-40頁。

每一技術特徵，亦即經解析後的系爭專利之請求項的每一技術特徵，無論是相同的技術特徵或均等的技術特徵，必須出現（present）或存在（exist）於被控侵權對象中，被控侵權對象始可能構成侵權⁹。

因此在判定是否適用「均等論」以及判定是否符合「全要件原則」時，「申請專利範圍」之內容，對於專利權人落實其舉證責任，又再次扮演關鍵角色。

如果原告無法確知法院對「申請專利範圍」之解釋，卻需要舉證被侵權產品符合「文義讀取」或適用「均等論」，將會面臨自己不能確知自己要證明什麼的困境，是否有必要提出其他侵權鑑定報告或依據法院解釋範圍另行聲請勘驗，而其困境將會貫穿整個侵權證明程序，進而影響到原告實體法上之利益。

而又，法院如果考量案件審理「得」不開示心證，而未在審判程序中說明法院所解釋之「申請專利範圍」為何，將可能造成原告在收到判決後，才知道法院認定之解釋方式與自己的主張有不同，因此未能提出進一步的理由說服法院改變心證，包含「申請專利範圍」之解釋是否應參考其他內部證據或外部證據做調整，以及依據法院之見解是否依然構成「文義讀取」或適用「均等論」等等，因此結果恐將造成「突襲性裁判」。

2. 被告（即被控侵權人）方面

被告若成功主張專利無效，縱使原告證明侵權事實存在亦無法向被告主張專利權，因此專利有效性在專利訴訟中亦是決定勝訴的重要議題。

其中就爭執明確性一事而言，被告無須另行提出引證案。

然而，新穎性與進步性才是有效性攻防的主要戰場，而如果法院依法「得」不開示心證，而未在審判程序中說明「法院所解釋之申請專利範圍」為何，則被告由於不能確知法院所認定之申請專利範圍為何，被告也陷入一個困境，不能確知其所提出之引證案，是否能夠揭露系爭專利之技術特徵，以及是否有需要補充其他引證，才能全部揭露法院所解釋之申請專利範圍，進而影響到被告是否得主張審理法第16條之權益。

且如果被告到判決後才知悉法院解釋之申請專利範圍為何，則有可能造成被告

⁹ 同前註，40頁。

無法即時在訴訟進行當中，即時因應法院的解釋，提出或補充引證，恐影響被告之權益而造成「突襲性裁判」。

(二)「當事人程序利益的損害」

1.一審未決爭議延燒至二審，造成當事人程序利益之損害

法院若未公開心證，當事人可能於收到判決後才發現法院解釋之申請專利範圍與自己所主張之解釋不同。

若原告在收到判決後，認為就算依據法院之解釋，被控侵權產品只是因為法院在一審審理程序沒有開示心證，才導致其無法即時再行說明，所以勢必要再行提出第二審訴訟，才能夠將該等主張提出；被告就專利有效性之主張是否有補充新引證之必要，亦會遇到相同問題。因此，可在原審級提出之主張內容，可能因為當事人之資訊不足，需要等到下一個審級才可以提出主張，造成當事人程序利益上之損害。

而主張延宕到二審才提出，將使該等主張未能享有受到一審法院判斷之機會，無形之中也剝奪了當事人部分的審級利益。

2.提早結束審判之程序利益

雙方當事人若不能確知法院解釋之申請專利範圍，在「專利有效性」上，被告就可能必須依據所有的解釋方式，尋找並且提出多種引證組合，以進行有效性之攻防，而原告為了避免專利遭到無效，也需要針對被告所提出之引證組合提出答辯。

因此如果法院可提前告知其對申請專利範圍之解釋，將可以有效將爭執的引證組合加以減少；同理，原告所需要證明被控侵權產品是否落入系爭專利之爭執也會集中在法院所認定之解釋方向；亦可提高「專利有效性」與「侵權與否」的可預測性，促使雙方當事人達成和解，同時避免浪費寶貴的司法資源。

四、以「開示心證」取代「當事人有權要求法院對申請專利範圍做出解釋」之理由

(一) 整個訴訟程序皆由法院負責審理，無須進行切割

審理法修法委員表示¹⁰：「……在美國，馬克曼聽證程序的部分，因為認為是法律問題，所以是法官的職權，經過馬克曼聽證程序後，再由陪審團判斷是否構成專利的侵害，因此整個訴訟程序區分成前後兩個階段。而在我國，整個訴訟程序都是法官的職權範圍，並不區分為兩個階段，對法官而言，法官是否要將訴訟程序區分成兩個階段，而在前階段告訴原告其專利權的範圍，在後階段判斷被告是否侵害專利權，法官有裁量權，且最終只做出一個判決……」。

指出由於智慧財產法院無陪審團制度，因此法院無需經由兩階段分別處理「申請專利範圍」之解釋以及認定「侵權與否」，法院只需要在最終判決同時做出認定即可。

(二) 智慧財產局與智慧財產法院對於有效性之認定可能產生衝突

審理法修法委員表示¹¹：「……在大陸法系的日本及我國制度是採有效性認定的『雙軌制』，也就是在專利侵權訴訟會對『有效性』作認定，智慧財產局對侵害專利的舉發也會作認定，將來極有可能造成此二程序的衝突……」。

指出由於我國就專利有效性之認定採行雙軌制，可能造成智慧財產法院與智慧財產局兩者對於專利有效性之認定發生衝突。

(三) 採取「先前技術阻卻」駁回原告之訴，可避免智慧財產局與智慧財產法院兩者意見之衝突發生

審理法修法委員表示¹²：「……可以不要直接界定原告專利權的範圍，而是直接判斷被告的產品是否和先前技術範圍同一，或者就先前技術，以通常技術領域的人即可輕易發展，也就是在先前技術的均等範圍內，如果答案為肯定，就根本不用

¹⁰ 司法院智慧財產案件審理制度研究修正委員會，註5會議紀錄，42頁。

¹¹ 同前註。

¹² 同前註。

界定原告的專利權範圍，就可以駁回原告之訴……」。

指出專利有效性之雙軌制，可能造成智慧財產法院與智慧財產局對於專利有效性之認定發生衝突，因此若直接透過「先前技術阻卻」之抗辯，認定被控產品如果是與先前技術均等，即可透過不用認定專利有效性與申請專利範圍之方式，駁回原告之訴的結論。

(四)申請專利範圍之解釋，其法律效力難以確定

審理法修法委員表示¹³：「……專利權範圍的界定既然不是中間判決，其效力如何，將產生困擾。若將此部分保留予法官程序裁量權，法官認為有必要在相當程度內公開心證，讓當事人更有效率地進行訴訟，當然可以，接下來就依照心證公開的理論進行……在通常情形下，法官所公開的都是暫定的心證而不是確定的心證公開，因為當事人隨訴訟程序的進行陸續提出攻擊防禦方法，法官可能改變見解，當然，法官如果作出中間判決，就另當別論了。」

表示法院若將申請專利範圍予以界定後，界定之法律效果將是非常重要的，若法院可透過公開心證之方式，則事後來可以改變其見解，保留一定程度的彈性。

五、實則，賦予當事人有權利得要求法院對申請專利範圍做出解釋仍有其必要性

(一)縱使「申請專利範圍」之解釋與認定「侵權與否」皆係法院之裁量權，但當事人仍有必要知悉法院對「申請專利範圍」之解釋

法院對於「申請專利範圍」之解釋，將影響雙方當事人對「專利有效性」以及「侵權與否」所採取的攻防行為，故若因「申請專利範圍」之解釋與認定「侵權與否」皆係法院之裁量權，就可以在最終判決時後才做出認定，恐將同時造成雙方當事人實體利益與程序利益之損害。

(二)適用審理法第16條係法院之職權，不應有模糊空間

如果專利有效性之認定屬於行政權應單獨享有之權利，法院應受到行政機關意

¹³ 同前註。

見之拘束，則結論係審理法第16條應該予刪除。

如果承認審理法第16條有存在的必要性，則行政機關的意見與司法機關的意見發生衝突，在落實三權分立之國家屬於無法避免之對立，因為法院不但不是行政機關的橡皮圖章，更有保障人民權益與行政機關意見制衡的天職。

審理法第16條賦予法院得自行認定專利有效性，如果案情有必要，例如法院已經認定侵權存在且被告提出有效性抗辯，法院豈能因為做出之意見可能與智慧財產局產生衝突，因而拒絕認定專利之有效性。

(三)並非每件專利訴訟都以「先前技術阻卻」結案

當「先前技術阻卻」不成立時，法院仍需要解釋「申請專利範圍」，如果僅因為要發展「先前技術抗辯」的理論，就認為法院通案沒有必要解釋「申請專利範圍」，好像無視「先前技術阻卻」不成立的案件，更可能會讓人誤解法院判決目的在於「駁回原告之訴」似有所不宜。

(四)申請專利範圍之解釋，應做成「中間判決」或「裁定」

1.法院所公開之心證無法成為當事人採取訴訟行為之基礎

誠如審理法修法委員所言，法院的心證並非裁定或中間判決，在審理過程中隨時都可能變化，這種變化也是心證的本質。

然而，不論是智慧財產局或是智慧財產法院皆認為「申請專利範圍」是專利訴訟之基礎，如果此等基礎可隨時改變，那雙方當事人皆無法確知當其就「侵權與否」或「專利有效性」進行攻防時，所主張之「申請專利範圍」解釋是否與法院最後所解釋的範圍相同，如果法院之後對於「申請專利範圍」之解釋與自己所主張的不同，而當事人在不知道此點的情況下，卻持續主張既有的攻防方法，將受到實體利益與程序利益的巨大損害。

因此，縱使法院透過公開心證的方式，將「申請專利範圍」解釋之心證告知當事人雙方，但是由於心證還有可能再改變，所以當事人仍承受主張基礎不確定之程序不利益，對於當事人訴訟上權益之保障似乎有欠穩當。

2. 法院依審理法「得」不公開心證

審理法第8條第2項本身僅是告知法院「得」公開心證之訓示規定，法院依審理法可不公開心證，因此如果當事人向法院聲請就「申請專利範圍」做出解釋，法院於審理程序中「得」無須理會當事人之聲請。

因此當事人想依據法院不確定的心證，來建構訴訟上之攻防，還需要依賴承審法官的審理風格，如果承審法官的審理風格屬於不公開心證的，那當事人遭受到「實體上的不利益」、「程序上的不利益」、「突襲性裁判」其實就只是訴訟的一部分，比照審理法第8條第2項的立法理由，這種「得」公開心證之立法模式對當事人來說似乎有些為德不卒。

3. 因此，為避免該等不確定性，自宜將法院所申請專利範圍解釋，從可變動之公開心證轉為具有確定法律效力之中間判決或裁定，不但可免去「得」或「得不」公開心證的問題，更可以有助雙方當事人進一步進行其訴訟上攻防

參、比較法上對於「申請專利範圍」之解釋程序

一、於審理「前」先就「申請專利範圍」之解釋做出「裁定」

在美國專利訴訟程序中，在進入審理之「前」，雙方當事人對於「申請專利範圍」之解釋有爭議時，法院可以依據雙方當事人聲請或依據職權舉行馬克曼聽證程序，由兩造進行為期約一星期的辯論，並由法官做出申請專利範圍界定（Claim construction）之「裁定」¹⁴。

二、整理雙方爭議點時，可對於爭執點之數量進行限制

雙方當事人對於「申請專利範圍」之解釋時常有不同的主張，以便可以建立後續有利之訴訟主張；甚至可能濫行提出爭執點來達成延滯訴訟，故某些聯邦地方法

¹⁴ 馮浩庭，美國專利訴訟程序之研究——現況、困境與美國國會之修法回應，智慧財產權月刊，2008年2月，110期，81頁。

院會制定地方規則，要求當事人提出對於解決案件有顯著影響的解釋爭議點，有數量上的限制，例如最多只能提出10個爭執點¹⁵。

三、雙方當事人的揭露義務¹⁶

為確保在法院解釋「申請專利範圍」時，可以充分知悉雙方的解釋觀點，避免錯誤或隱藏的爭議存在，雙方當事人應該提出足夠的說明。

原告應該提出相關文件說明請求項之涵義，以證明被控侵權產品落入相關請求項之解釋範圍中；被告也應該就專利有效性部分，提出先前技術如何對應相關請求項技術特徵之說法，法院更可以具體限定雙方當事人應於一定的期間內，提出相關說明，以進一步確認「申請專利範圍」之解釋。

法院要求雙方當事人對於「申請專利範圍」進行說明，不但可以避免雙方聚焦於沒有意義的爭執點，避免浪費雙方當事人以及法院的時間，更可以避免重要爭執點被雙方當事人先藏起來，而在後續相關程序中再來拖延訴訟。

而在美國專利訴訟實務運作上，當事人時常無法提出依據說明其對於「申請專利範圍」之解釋為什麼與對方不同，卻又仍堅持該等不同的解釋方式以拖延訴訟進行，因此當事人的揭露義務扮演關鍵角色，如果當事人無法提出解釋的依據，那法院就可以無必要為由將當事人之聲請予以駁回。

此外，由於法院對於「申請專利範圍」之解釋會直接衝擊到「侵權與否」與「專利有效性」之認定，所以當事人應該要揭露其對於「申請專利範圍」解釋之爭執，將對後續專利訴訟之發展造成何種影響，以便法院判定整合或簡化對於「申請專利範圍」之解釋。

四、美國法院對「申請專利範圍」之認定程序值得我國審理法參考

美國馬克曼聽證程序具體上應該如何進行，各聯邦地方法院或許有諸多不同的

¹⁵ See Peter S. Menell, Matthew D. Powers & Steven C. Carlson, *Patent Claim Construction: A Modern Synthesis and Structured Framework*, BERKELEY TECH. L.J. 711, 796 (2010).

¹⁶ *Id.* at 793-95.

地方規則，但總歸來說可以在審判前對於當事人雙方所爭執的「申請專利範圍」做出解釋，且並非僅是公開心證，而係具有一定法律效力的裁定或中間判決，使得雙方當事人可以對於案件後續之進行，可取得較明確的方向。

肆、由正當法律程序角度檢視「申請專利範圍」程序

一、憲法對人民財產權之保障，已建立「知悉相關資訊」及「適時陳述意見」之正當法律程序標準

大法官釋字第709號解釋主文揭示：「……程序規定……未確保利害關係人知悉相關資訊及適時陳述意見之機會，與憲法要求之正當行政程序不符……均有違憲法保障人民財產權……」，說明我國就財產權之保護上，必須「確保」財產權人能「知悉相關資訊」並依據該等資訊「適時陳述其意見」，否則恐有違反我國憲法保障人權財產權之意旨。

二、學理上之「聽審權」

基於大法官釋字第482號解釋理由書已宣示「訴訟權」包含聽審的權利，因此學理上認為「聽審權」於我國早已具有憲法位階，而「聽審權」之保障，最主要的具體內容主要包含有「認識權」、「陳述權」¹⁷。

「認識權」之所以重要，因為在訴訟中，人民對於訴訟程序之進行，以及相關重要的資訊必須要能夠知悉，以便能適當的行使「陳述權」，以影響法院做出決定。

「陳述權」不僅指當事人於法院面前，能主動對於本案事實、法律見解提出自己的意見，更重要的是，法院對於採為判決基礎之事實、調查證據之結果、應使當事人於裁判前有表示意見之機會¹⁸。

大法官釋字第709號解釋已進一步將聽審權中的「認識權」與「陳述權」納入

¹⁷ 沈冠伶，訴訟權保障與民事訴訟——以大法官關於「訴訟權」之解釋為中心，國立臺灣大學法學論叢，2005年9月，34卷5期，214-232頁。

¹⁸ 同前註。

我國保護財產權之正當法律程序當中，雖然使用文字與學理略有差異，然仍不改學理上聽審權實質保障之內容。

三、法院對於「申請專利範圍」之解釋，應充分揭露使雙方當事人知悉

「申請專利範圍」為認定「侵權與否」以及「有效性認定」之基礎，自屬於專利訴訟中雙方當事人必要確實知悉之重要訴訟資訊，否則雙方當事人對於「侵權與否」以及「有效性認定」攻防上之陳述將會造成阻礙。

且「申請專利範圍」之解釋既然為法院之職權，如果法院於訴訟中不告知當事人其對於「申請專利範圍」之解釋內容，恐將違反上開大法官揭示應保障人民「知悉相關資訊」之意旨。

四、透過「公開心證」無法滿足憲法對於正當法律程序之要求

由於心證可以再行變動，如果當事人得知之資訊事後還會有所變化，則當事人如何能依據會變動的資訊做出對應之陳述意見，因此法院透過公開心證告知當事人其所認定之「申請專利範圍」，仍然與「確保」當事人得知「知悉相關資訊」並進而為「適時陳述其意見」之大法官意旨有違。

五、退萬步言，「得」公開心證仍違反憲法對於正當法律程序之要求

縱使我國憲法對於財產權之保障密度較低，認為公開心證後心動改動的機率較低，因此法院藉由公開心證告知當事人其對「申請專利範圍」之解釋，已屬於合乎憲法的正當法律程序，但是目前審理法第8條第2項卻是認為法院「得」不公開心證，即當事人「無權」要求法院說明「申請專利範圍」。

則在「得」不公開心證的情況下，當事人無法知悉法院對於「申請專利範圍」之解釋，顯將違背大法官釋字第709號解釋之意旨。

伍、結論

就法院應如何於訴訟中對於「申請專利範圍」做出解釋一事，審理法仍應再行增訂規定，另以「裁定」或「中間判決」之方式，將法院所解釋之「申請專利範圍」告知當事人，而非如現行審理法，由法官決定是否以開示心證之方式告知當事人，以落實憲法保障人民財產權與享有正當法律程序之意旨。

從美國國際貿易委員會337條款調查看國內產業要件之發展

——以經濟要件中「專利授權實質投資」之判斷為中心（下）*



張采揚**、李柏靜***

壹、前言

美國337條款調查（Section 337 investigation）乃根據1930年關稅法案（Tariff Act of 1930）第337條（19 U.S.C. § 1337），由美國國際貿易委員會（United States International Trade Commission, ITC）對於進口貿易之不公平行為所進行之調查，對於違反規定者核以排除令（exclusion order）或停止令（cease and desist order）¹，其中又以專利爭議為最大宗，占總案件之90%²，台灣廠商之涉訟情形時常可見³，對

DOI：10.3966/221845622017070030003

收稿日：2017年2月14日

* 本文研究經費來自科技部補助專題研究計畫「美國關稅法案337條款國內產業要件之經濟要件——實證研究與實務建議」，計畫編號MOST 103-2410-H-128-005-MY2，特此致謝。

** 世新大學智慧財產權法律研究所碩士。

*** 世新大學智慧財產權法律研究所副教授。

¹ SECTION 337 INVESTIGATION AT THE U.S. INTERNATIONAL TRADE COMMISSION: ANSWERS TO REQUENTY ASKED QUESTIONS (USITC, Publication No. 4105, 2009), *available at* http://www.usitc.gov/intellectual_property/documents/337_faqs.pdf (last visited Mar. 10, 2016).

² MCMANUS, MICHAEL G. & SWEETLAND III, RODNEY R., SECTION 337 INVESTIGATIONS: UNFAIR TRADE PRACTICE LITIGATION BEFORE THE ITC 32 (2014).

我國出口廠商而言為一大風險威脅，曾有被控侵權廠商因涉訟之故，導致無法及時交貨而喪失商業機會⁴。由此可見337條款調查對於我國廠商之商業競爭力與出口發展影響甚鉅。

以專利侵權爭議為例，向ITC聲請337條款調查之聲請人須符合19 U.S.C. § 1337(a)(2)之規定，證明在美國有受系爭專利保護之物品有關之產業存在或正被建立中⁵，亦即「國內產業要件（domestic industry requirement）」⁶。早期關稅法中並無有關國內產業要件構成之明確解釋，至1988年關稅法修法時始新增19 U.S.C. § 1337(a)(3)：

(A)顯著投資於廠房與設備（significant investment in plant and equipment）；
(B)顯著人力僱用或資本（significant employment of labor or capital）；或
(C)實質投資於系爭智慧財產權之利用，包括工程、研究與開發、或授權（substantial investment in its exploitation, including engineering, research and development, or licensing）。⁶

該次修法目的在於放寬國內產業要件之門檻，將保護範圍擴大至非生產製造之經濟活動⁷。實務上，國內產業要件包含「經濟要件（economic prong）」及「技術

³ 美國337條款調查常見問答集，10頁，經濟部國際貿易局經貿資訊網，<http://www.trade.gov.tw/>；337條款成出口夢魘？5月以來三度襲台，中央社（2016年6月21日），<http://www.cna.com.tw/news/afe/201606210474-1.aspx>，最後瀏覽日：2017年1月3日。

⁴ Alarm in Asia as ITC 337 investigations on course for biggest year since smartphone wars peak, Intellectual Asset Management (IAM), available at <http://www.iam-media.com/blog/Detail.aspx?g=14c1d73d-0b0d-4de1-97a5-abaa1e5b244e> (last visited Jan. 12, 2017); Taiwanese firms face patent claims, TAIPEI TIMES, available at <http://www.taipetimes.com/News/biz/archives/2016/06/26/2003649458> (last visited Jan. 12, 2017).

⁵ 19 U.S.C. § 1337(a)(1)~(2) (2006). See S. Alex Lasher, *The Evolution of the Domestic Industry Requirement in Section 337 Investigations Before the United States International Trade Commission*, 18 U. BALT. INTELL. PROP. L.J. 157, 157 (2010).

⁶ 19 U.S.C. § 1337(a)(3) (2006) (An industry in the United States shall be considered to exist if there is in the United States, with respect to the articles protected by the patent, copyright, trademark, mask work, or design concerned—(A) Significant investment in plant and equipment; (B) significant employment of labor or capital; (C) substantial investment in its exploitation, including engineering, research and development, or licensing.).

⁷ Jay H. Reiziss, *The Distinctive Characteristics of Section 337*, 8 J. MARSHALL REV. INTELL. PROP.

要件 (technical prong) 」⁸。符合19 U.S.C. § 1337(a)(3)(A)~(C)三款其中之一，即滿足經濟要件；滿足技術要件則須證明有實施系爭專利之事實。ITC實務操作上認為在國內無生產活動之聲請人根據19 U.S.C. § 1337(a)(3)(C)主張國內產業要件時，僅須證明對於系爭專利之利用有實質投資，即滿足經濟要件即可，而無須滿足技術要件⁹，因此以19 U.S.C. § 1337(a)(3)(C)之經濟要件主張國內產業要件被認為是能夠輕易達成的¹⁰。本文即是探討近年有關國內產業要件判斷中較具爭議的「經濟要件」，尤其是19 U.S.C. § 1337(a)(3)(C)中所規範之「實質投資於系爭專利之授權 (substantial investment in patent licensing)」。本文主要針對近期ITC之實務發展進行觀察與討論，即當案件涉及實質投資於系爭專利之授權時應如何證明經濟要件以滿足國內產業要件，透過梳理實務案件之操作適用及發展變化，試以歸納經濟要件之理論，並產出實務建議。

L. 231, 238 (2009), available at <http://repository.jmls.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1181&context=ripl> (last visited Jan. 10, 2016).

⁸ E.g. Certain Electronic Devices, Including Handheld Wireless Communications Devices, Inv. No. 337-TA-667/673 (Oct. 15, 2009), Initial Determination, at 3; Taras M. Czebiniak, *When Congress Gives Two Hats, Which Do You Wear - Choosing Between Domestic Industry Protection and IP Enforcement in Sec. 337 Investigations*, 26 BERKELEY TECH. L.J. 93, 109 (2011), available at <http://scholarship.law.berkeley.edu/btlj/vol26/iss1/5> (last visited Jan. 1, 2016); Certain Ammonium Octamolybdate Isomers, Inv. No. 337-TA-477, Comm'n Op. at 55 (Jan. 5, 2004) ("Typically, the domestic industry requirement of section 337 is viewed as consisting of two prongs: the economic prong and the technical prong."); Colleen V. Chien, *Protecting Domestic Industries at the ITC*, 28 SANTA CLARA HIGH TECH. L.J. 169, 180 (2011), available at <http://digitalcommons.law.scu.edu/chtj/vol28/iss1/5> (last visited Jan. 21, 2016); Certain CD-ROM Controllers and Products Containing the Same-II, Inv. No. 337-TA-409, Comm'n Op. at 37 (Oct. 18, 1999) ("The statutory domestic industry requirement has two prongs: the technical prong and the economic prong.").

⁹ TOM M. SCHAUMBERG, A LAWYER'S GUIDE TO SECTION 337 INVESTIGATIONS BEFORE THE U.S. INTERNATIONAL TRADE COMMISSION 64 (2d ed. 2012).

¹⁰ Bryan A. Schwartz, *Where the Patent Trials Are: How the U.S. International Trade Commission Hit the Big Time as a Patent Litigation Forum*, 20 INTELL. PROP. L. NEWSL. 2, 1 (2002), available at <https://www.mofo.com/resources/news/where-the-patent-trials-are-how-the-us-international-trade-commission-hit-the-big-time-as-a-patent-litigation-forum.html> (last visited May 20, 2016); Thomas A. Broughan, III, *Modernizing § 337's Domestic Industry Requirement for the Global Economy*, 19 FED. CIR. B.J. 41, 78 (2009).

本文於上篇¹¹已介紹完畢LCD Devices案¹²、Semiconductor Chips案¹³、Integrated Circuits案¹⁴及Video Game & controllers案¹⁵等四件ITC決定，本篇為下篇，將接續介紹Computer Peripheral Devices案¹⁶、Wireless Electronic Devices案¹⁷、Audiovisual Components案¹⁸以及IC Chips案¹⁹等四件ITC決定，並於本篇進行八件ITC決定之綜合討論。最後將分別從聲請人與答辯人之角度，針對「實質投資於系爭專利授權」之國內產業要件爭議提出實務建議，以期對台灣廠商於337條款調查之專利戰爭有所助益。

貳、美國國際貿易委員會決定發展（下）

一、Computer Peripheral Devices案

（一）案由背景

聲請人TPL向ITC主張Acer等21名答辯人侵害其所有擁有之美國第6,976,623號專

-
- ¹¹ 張采揚、李柏靜，從美國國際貿易委員會337條款調查看國內產業要件之發展——以經濟要件中「專利授權實質投資」之判斷為中心（上），專利師，2017年4月，29期，頁1-28。
- ¹² Certain Liquid Crystal Display Devices, including Monitors, Televisions, Modules & Components Thereof, Inv. No. 337-TA-749/741 (July 6, 2012) [hereinafter *LCD Devices*].
- ¹³ Certain Semiconductor Chips and Products Containing Same, Inv. No. 337-TA-753 (Aug. 17, 2012) [hereinafter *Semiconductor Chips*].
- ¹⁴ Certain Integrated Circuits, Chipsets, and Products Containing Same Including Televisions, Inv. No. 337-TA-786 (Oct. 10, 2012) [hereinafter *Integrated Circuits*].
- ¹⁵ Certain Video Game Systems and Wireless Controllers and Components Thereof, Inv. No. 337-TA-770 (Oct. 28, 2013) [hereinafter *Video Game & Controllers*].
- ¹⁶ Certain Components and Computer Peripheral Devices, and Components Thereof, and Products Containing Same, Inv. No. 337-TA-841 (Jan. 9, 2014) [hereinafter *Computer Peripheral Devices*].
- ¹⁷ Certain Wireless Consumer Electronic Devices and Components Thereof, Inv. No. 337-TA-853 (Mar. 21, 2014) [hereinafter *Wireless Electronic Devices*].
- ¹⁸ Certain Audiovisual Components and Products Containing the Same, Inv. No. 337-TA-837 (Mar. 24, 2014) [hereinafter *Audiovisual Components*].
- ¹⁹ Certain Integrated Circuit Chips and Products Containing the Same, Inv. No. 337-TA-859 (Aug. 22, 2014) [hereinafter *IC Chips*].

利（’623專利）、第7,162,549號專利（’549專利）、第7,295,443號專利（’443專利）、第7,522,424號專利（’424專利）、第6,438,638號專利（’638專利）及第7,719,847號專利（’847專利）等六項專利²⁰。ITC於2012年5月成立調查案Inv. No. 337-TA-841²¹。初步決定判定僅有’623專利有遭侵權，並判定TPL雖無法證實其國內產業產品均有實施系爭專利，惟根據19 U.S.C. § 1337(a)(3)(C)以授權活動主張國內產業要件者無須證明技術要件²²。

兩造均向委員會提出重審聲請。TPL針對不侵權決定提出爭執。’623專利答辯人針對申請專利範圍解釋及新穎性提出疑義，並針對國內產業要件之表示爭執。非’623專利答辯人則援引InterDigital II案²³之CAFC重審駁回決定（請見上篇），主張TPL無法證明被授權人之貢獻與系爭專利所保護之物品有所關聯，同時針對TPL提出之支出與系爭專利間之關聯性表示爭執²⁴。答辯人HP另主張受系爭專利保護之物品係指受系爭專利所保護並且已上市或即將上市之商業產品。本案物品為製造商獨立生產後始向TPL支付費用，並非受系爭專利保護之合理解釋，故不構成法條要件²⁵。TPL則認為主張19 U.S.C. § 1337(a)(3)(C)之授權活動滿足內產業要件不需證明技術要件²⁶。委員會決定重審並針對國內產業要件爭議，探討以19 U.S.C. § 1337(a)(3)(C)之授權活動主張國內產業要件是否需證明受系爭專利保護之物品以及受系爭專利保護之物品為何²⁷。

²⁰ *Computer Peripheral Devices*, Inv. No. 337-TA-841, Comm’n Op. at 1.

²¹ *Computer Peripheral Devices*, 77 Fed. Reg. 26041 (May 2, 2012).

²² *Computer Peripheral Devices*, Inv. No. 337-TA-841, Comm’n Op. at 2.

²³ *InterDigital Communications, LLC v. ITC*, 707 F.3d 1295 (Fed. Cir. 2013) [hereinafter *InterDigital II*]. 有關John Mezzalingua案之詳細介紹與評論，參閱例如李柏靜、張采揚，美國337條款國內產業要件之經濟要件：以專利授權實質投資為中心，政大智慧財產評論，2016年7月，14卷1期，95-138頁。

²⁴ *Computer Peripheral Devices*, Inv. No. 337-TA-841, Comm’n Op. at 3.

²⁵ *Id.* at 4.

²⁶ *Id.*

²⁷ *Id.* at 5.

(二)ITC決定

1.利用系爭專利之認定

委員會指出早期國內產業係指專利權人之國內事業有投入系爭專利之利用，而利用行為包括「國內生產及製造、開發及銷售專利產品」²⁸，直至1988年修法增訂 19 U.S.C. § 1337(a)(3)(A)~(C)以放寬國內產業要件。委員會決定先例Memory Controllers案²⁹中曾指出 19 U.S.C. § 1337(a)(3)(C)規定之「實質投資於其利用（substantial investment in “its” exploitation）」，所謂「其（its）」乃指「專利權、著作權、註冊商標、半導體晶片上之光罩作品或其設計」。至今委員會決定均依循1988年關稅之修法精神，即不要求以授權活動主張國內產業要件之聲請人需證明有受系爭專利保護之物品存在³⁰。縱使有少數案件之聲請人有提出實施系爭專利之物品存在，此仍非強制要件，通常這類案件之爭點均為聲請人是否能證明「授權活動支出與系爭專利之充分關聯」。

²⁸ *Id.* at 25-26. *See* Certain Foam Earplugs, Inv. No. 337-TA-184, Initial Determination, 0085 WL1,127,231 at *56 (Nov. 30, 1984), not reviewed, 50 Fed. Reg. 4277 (Jan. 30, 1985) (Commission precedent prior to 1988 “customarily defined the domestic industry as consisting of the domestic operations of the patentee devoted to the exploitation of the teachings of the patent at issue,” with “[e]xploitation of patent rights” including “domestic production and manufacture, development and sale of patented product[s].”) [hereinafter *Foam Earplugs*].

²⁹ *Computer Peripheral Devices*, Inv. No. 337-TA-841, Comm’n Op. at 27. *See* Certain Microcomputer Memory Controllers, Components Thereof and Products Containing Same, Inv. No. 337-TA-331, Order No. 6, 1992WL 811,299, at *2 (Jan. 8, 1992), not reviewed, 57 Fed. Reg. 5710 (Feb. 12, 1992) [hereinafter *Memory Controllers*].

³⁰ *Id.* at 28 n.21, citing Certain Semiconductor Chips with Minimized Chip Package Size and Products Containing Same, Inv. No. 337-TA-432 [hereinafter *Minimized Semiconductor Chips*], Order No. 13 at 11-12, not reviewed, Notice, 66 Fed. Reg. 58424 (Nov. 21, 2001); Certain Digital Processors and Digital Processing Systems, Components Thereof and Prods. Containing Same, Inv. No. 337-TA-559, Initial Determination at 81-92 (May 11, 2007), not reviewed in relevant part, Notice at 2 (Aug. 6, 2007); Certain Multimedia Display and Navigation Devices and Systems, Components Thereof, and Products Containing Same, Inv. No. 337-TA-694 [hereinafter *Navigation Devices*], Comm’n Op. 6-16 (Aug. 8, 2011) (Corrected Public Version) (portfolio licensing); *LCD Devices*, Inv. No. 337-TA749/741, Comm’n Op. 108-15 (Jun. 14, 2012) (portfolio licensing); *Semiconductor Chips*, Inv. No. 337-TA-753, Comm’n Op. 44-51 (Aug. 17, 2012) (Public Version).

2. 本案委員會多數意見對InterDigital II案見解認同部分

本案委員會多數意見認同InterDigital II案說明19 U.S.C. § 1337(a)(3)(C)要求聲請人必須證明有受系爭專利保護之物品存在，並指出InterDigital II案原則之唯一合理解讀為「19 U.S.C. § 1337(a)(3)(C)所要求之物品要件（“articles” requirement），國內授權產業亦適用之³¹」。

2013年Interdigital II案所確立之物品要件，指聲請人欲尋求337條款調查救濟，必須證明實質投資與「受系爭專利保護之物品」有關，無論該物品是否於國內生產。同年Microsoft Corporation v. ITC之CAFC判決亦遵循Interdigital II案之物品要件見解³²。當聲請人Microsoft以工程及研發活動主張國內產業要件，CAFC並未對國內授權產業給予較特別及寬鬆之測試方式。反之，CAFC指出「以研發為例，法條之普遍解讀為需要證明物品存在，惟該物品於國內或國外生產則非所問³³」。

3. 本案委員會多數意見對Interdigital II案見解不認同部分

本案多數意見另有對InterDigital II案不認同之意見，指出該案中有部分見解易造成誤解，比方該案指出所謂物品可指聲請人「授權生產之物品」或其「試圖排除侵害之物品（the product attempting to exclude）」³⁴，可解讀為聲請人得根據「被控侵權產品（accused product）」主張國內產業要件。本案多數意見認為此一見解恐造成物品要件空洞化，因所有337條款調查案均起因於進口、為進口而銷售及進口

³¹ *Computer Peripheral Devices*, Inv. No. 337-TA-841, Comm’n Op. at 32 (“We find that the only plausible interpretation of the opinion is to impose an ‘articles’ requirement for subparagraph (C) domestic industries, including licensing-based domestic industries”). 有關物品要件形成背景及發展參閱例如張采揚，337條款調查國內產業要件之研究——以實質投資於專利授權之「物品要件」為中心，世新大學智慧財產權法律研究所碩士論文，2016年2月。

³² *Computer Peripheral Devices*, Inv. No. 337-TA-841, Comm’n Op. at 35. See *Microsoft Corporation v. ITC*, 731 F.3d 1354, 1361-62 (Fed. Cir. 2013) [hereinafter *Microsoft*] (citing *InterDigital II*, 707 F.3d at 1299, 1304). Microsoft案為涉及19 U.S.C. § 1337(a)(3)(C)之「研發活動」實質投資，該案判決亦為後續相關爭議案件所引用。

³³ *Id.* See *Microsoft*, 731 F.3d at 1362.

³⁴ *Id.* at 33. See *InterDigital II*, 707 F.3d at 1299.

後銷售「物品」之行爲³⁵，故對此並不認同。此外，本案委員會多數意見更進一步指出一項文義誤解：「凡是系爭專利保護之物品爲排除侵害程序中之標的，且可證明有實質投資於系爭專利之利用，聲請人即符合337條款調查之聲請資格³⁶。」本案委員會多數意見認爲此一解讀視同爲免除聲請人提出受系爭專利保護之物品之舉證責任，故對此亦不認同。

4. 本案委員會多數意見對兩造之主張均不認同

多數意見認爲19 U.S.C. § 1337(a)(3)(A)~(C)均要求聲請人證明有受系爭專利保護之物品存在³⁷，並強調本案國內產業要件爭議應探討的是19 U.S.C. § 1337(a)(3)(C)是否要求證明系爭專利保護之物品（即滿足技術要件）？答案若爲肯定，則本案之物品爲何？系爭專利構成技術要件之證據爲何？³⁸TPL主張國內授權產業不要求證明物品要件³⁹，對此多數意見認爲根據InterDigital II案及Microsoft案之原理原則，欲根據19 U.S.C. § 1337(a)(3)(C)以授權活動主張國內產業，必須證明系爭專利物品之存在。TPL未能提出系爭專利所保護之物品，亦未提出與該專利相關之授權活動，故無法滿足國內產業要件⁴⁰。答辯人等則指出聲請人之授權活動必須爲生產導向，並應證明被授權人在系爭專利之應用上之貢獻⁴¹。多數意見對此表示反對，並表示生產導向之授權活動在證據評價上雖通常獲得較高評價，然此非必要條件⁴²，其認爲答辯人等之主張與法條文義及立法精神背道而馳⁴³。

³⁵ *Id.* See 19 U.S.C. § 1337(a)(1)(B) (2006).

³⁶ *Id.* See *InterDigital II*, 707 F.3d at 1304.

³⁷ *Computer Peripheral Devices*, Inv. No. 337-TA-841, Comm'n Op. at 41.

³⁸ *Id.* at 5. See Question No. 1, 3.

³⁹ *Id.* at 36.

⁴⁰ *Id.* at 41-43.

⁴¹ *Id.* at 36-37.

⁴² *Id.* at 37. See, e.g., *Navigation Devices*, Inv. No. 337-TA-694, Comm'n Op. at 25 & n.20 (Aug. 8, 2011).

⁴³ *Id.* at 40.

5. 委員會重審結論

委員會最終確認TPL無法證明被控侵權產品之侵權。此外，委員會根據InterDigital II案及Microsoft案之CAFC判決，肯認「物品之存在」為證明國內產業存在之要件，而TPL未能證明有受系爭專利保護之物品存在，故無法構成國內產業要件，本案即無違反337條款⁴⁴。

二、Wireless Electronic Devices案

(一) 案由背景

聲請人TPL、PDS與Patriot Scientific向ITC主張Acer等14名答辯人所為之進口、為進口而銷售以及進口後於國內銷售之行為侵害其美國專利第5,809,336號專利（'336專利）⁴⁵，ITC於2012年8月成立調查案Inv. No. 337-TA-853⁴⁶。行政法官最終初步決定判定無侵權情事，惟認定系爭專利滿足19 U.S.C. § 1337(a)(3)(C)之國內產業要件。重審聲請中，答辯人等針對聲請人等以授權活動滿足國內產業要件之部分提出附帶聲請（contingent petition）⁴⁷

(二) ITC決定

聲請人等為主張19 U.S.C. § 1337(a)(3)(C)之國內產業要件，指出Moore Microprocessor Patent（MMP）專利組合授權計畫即為利用系爭專利之國內實質投

⁴⁴ *Id.* at 43-44. 本案不同意見認為法條文義、立法精神以及近25年來之委員會決定，均一致顯示根據19 U.S.C. § 1337(a)(3)(C)以授權活動主張國內產業要件不需證明受系爭專利保護之物品存在，並指出InterDigital II案之最佳詮釋應為「根據19 U.S.C. § 1337(a)(3)(C)主張國內授權產業時，不強制拘束委員會要求聲請人證明物品要件」。若19 U.S.C. § 1337(a)(3)(C)要求物品要件，則反而嘉惠快速侵權者及財力雄厚之PAEs，而犧牲獨立發明人、小型及新創事業等NPEs之救濟權利（Shara L. Aranoff, dissenting）。有關本案不同意見之態度與論述參閱例如張采揚，註31文，136-149、171-172頁。

⁴⁵ *Wireless Electronic Devices*, Inv. No. 337-TA-853, Comm'n Op. at 2.

⁴⁶ *Wireless Electronic Devices*, 77 Fed. Reg. 51572-573 (Aug. 24, 2012).

⁴⁷ *Wireless Electronic Devices*, Inv. No. 337-TA-853, Comm'n Op. at 3-4.

資，並由聲請人TPL及PDS之合作廠商Alliacense所執行⁴⁸。有關投資於授權MMP專利組合之數額，行政法官僅將TPL對Alliacense之投資納入考量。TPL所提供之證據指出Alliacense之員工被要求報告所有工作內容，並按月提交各個工作項目之工時報告，該等報告可計算出每位員工花費於MMP專利組合之時間比重、人事成本（包括薪資、福利及稅額）⁴⁹。TPL指出其與Alliacense所共同花費於與MMP專利組合授權計畫相關之產品採購、租金支出及設備成本，應分配與TPL所有專利組合。TPL另指出Alliacense所執行之MMP專利組合計畫授權予近一百家業者且有實際授權收益⁵⁰。答辯人等指出聲請人等在聲請本案調查前即失去授權系爭專利之權利而無法建立國內產業，行政法官並不認同，而認為聲請人在提出本案聲請時是否擁有授權系爭專利之能力並非關鍵⁵¹。

行政法官認為TPL及Alliacense共同負擔之設備投資不應全數納入考量，應分配於TPL之所有授權專利組合，並估算分配於MMP專利組合之金額⁵²。有關係爭專利與MMP專利組合之關聯，行政法官發現該專利組合中約有15項專利，以系爭專利為五項重點專利中之領導專利（leading patent），並且被Alliacense提供潛在被授權人之產品報告中均附隨系爭專利之侵權比對表。行政法官指出設備投資成本及MMP專利組合中之專利均與系爭專利有充分關聯，判定聲請人等之投資與授權活動有關聯⁵³。另判定授權活動之投資具實質性，因MMP專利組合之投資（包含人力及產品採購成本）中最為顯著部分為其中之少數重點專利，且該等重點專利中之系爭專利在授權協議中更顯重要⁵⁴。此外，聲請人等有從事授權後控管被授權人之協議履行、併購及相關事業部門移轉等輔助行為，授權活動亦有持續進行，並有獲得來自MMP專利組合之授權收益⁵⁵。然而，因聲請人等以MMP專利組合投資總額主張國內產業要件，而未區分出與系爭專利相關部分，行政法官表示雖不要求確切投資金

⁴⁸ *Id.* at 51. See *Wireless Electronic Devices*, Inv. No. 337-TA-853, ID at 296.

⁴⁹ *Id.* at 51-52. See *Wireless Electronic Devices*, Inv. No. 337-TA-853, ID at 308-10.

⁵⁰ *Wireless Electronic Devices*, Inv. No. 337-TA-853, Comm'n Op. at 52.

⁵¹ *Id.* at 53.

⁵² *Id.*

⁵³ *Id.* at 54.

⁵⁴ *Id.* at 54-55. Citing *LCD Devices*, Inv. No. 337-TA-749/741, Comm'n Op. at 123.

⁵⁵ *Id.* at 55. Citing *LCD Devices*, Inv. No. 337-TA-749/741, Comm'n Op. at 123-24.

額，惟其卻連系爭專利之投資比例均無提出，實有損證據之評價，因投資中有部分與系爭專利、授權或甚至美國無關。行政法官另指出TPL之授權性質屬針對既有產品之「收益導向」授權，而非為生產目的⁵⁶，並認定聲請人等未從事其他利用系爭專利之投資活動⁵⁷。

委員會認同行政法官評估投資金額時僅針對以系爭專利為領導專利之MMP專利組合⁵⁸，並同意行政法官判定TPL等聲請人於提出本案調查時是否具有授權系爭專利之能力並無重要性，因條文僅要求有與系爭專利所保護之物品相關之美國產業存在或正在建立中，而無必要區分出各個專利權人之投資。委員會將重審重點應探討聲請人TPL停止涉及系爭專利之授權活動後，是否影響國內產業存在⁵⁹。

答辯人等指出聲請人等表示MMP專利組合之授權活動包括「訴訟、專利申請、專利複審及其他授權活動⁶⁰」，答辯人等則認為聲請人等無法證明其所主張之訴訟及專利申請等程序與系爭專利之授權活動有關。委員會決定重新審視並指出待解決問題如下⁶¹：1.有關存續中之授權計畫方面：系爭國內授權產業是否有持續收入來自執行中之授權協議？授權計畫是否進行中？哪些聲請人有參與授權投資？投資性質為何？2.有關專利活動投資是否構成妥適性（propriety）及顯著性（significance）之判斷：專利申請及訴訟之支出為何？支出與系爭專利之關聯為何？相關支出總額為何？

1.有關存續中之授權計畫

聲請人等表示截至本案聲請日止，包含系爭專利在內之MMP專利組合被授權業者累計約一百家，並在聲請日後仍有數個授權協議執行中，且有相應授權收益，可

⁵⁶ *Id.*

⁵⁷ *Id.* Citing *LCD Devices*, Inv. No. 337-TA-749/741, Comm'n Op. at 124.

⁵⁸ *Wireless Electronic Devices*, Inv. No. 337-TA-853, Comm'n Op. at 57.

⁵⁹ *Id.* at 58-59. See *Certain Electronic Devices, Including Mobile Phones, Portable Music Players, and Computers*, Inv. No. 337-TA-701, Order No. 58, at 6 (Nov. 18, 2010) (unreviewed) (finding that the Commission should consider whether post-complaint activity indicates that an alleged industry is "dwindling.").

⁶⁰ *Wireless Electronic Devices*, Inv. No. 337-TA-853, Comm'n Op. at 59.

⁶¹ *Id.*

證其國內授權產業在本案聲請之際仍存續中⁶²。其並主張在本案聲請日前、後均有顯著投資於授權計畫，即TPL與Alliacense對於MMP專利組合授權計畫投入之人事費用及產品購置成本⁶³。聲請人等主張本案調查過程中由Alliacense持續向聲請人PDS提供MMP專利組合之授權服務，更指出TPL仍持續參與相關授權計畫，然而並無舉出PDS在本案聲請日後向Alliacense支付費用之證據，並且聲請人等所提出之證據為分析被控侵權產品之產品採購成本⁶⁴。委員會判定TPL提出本案聲請與其停止涉入系爭專利之授權活動時間相當接近（相隔三周），故其所從事之相關活動可作為判斷國內產業要件之經濟要件之依據⁶⁵。Semiconductor IC案⁶⁶之委員會決定可支持此認定，該案行政法官認為聲請人之國內活動開始減少後不到一年即破產，惟聲請人在破產前之國內活動明顯符合經濟要件標準。該案行政法官特別指出數個委員會決定以說明聲請人停止生產系爭專利產品時，可根據聲請人過去之投資及目前之國內活動以判斷經濟要件之構成⁶⁷。委員會相信TPL早期授權投資及聲請人等在提出本案聲請後所為之授權活動為一致的，故委員會認為僅需判斷TPL聲請日前與系爭專利授權計畫有關之投資金額⁶⁸。

本案委員會認同行政法官將投資活動合理限縮為TPL於聲請日前之投資⁶⁹，並將聲請人PDS之投資均視為聲請日後之投資。聲請人等之授權活動管控權由TPL變更為PDS，MMP專利組合授權計畫仍為一完整銜接之事件，委員會仍僅採納聲請日

⁶² *Id.* at 60-61.

⁶³ *Id.* at 62.

⁶⁴ *Id.*

⁶⁵ *Id.* at 63.

⁶⁶ *Id.* Citing Certain Semiconductor Integrated Circuits and Products Containing the Same, Inv. No. 337-TA-665, ID at 233 (Oct. 19, 2009) (unreviewed in relevant part) [hereinafter *Semiconductor IC*].

⁶⁷ *Id.* *Semiconductor IC*, ID at 232 (citing *Variable Speed Wind*, Comm'n Op. at 25-26 (Nov. 1996); Certain Battery-Powered Ride-On Toy Vehicles and Components Thereof, Inv. No. 337-TA-314, Order No. 6 at 19-20 (Dec. 5, 1990) (unreviewed) [hereinafter *Toy Vehicles*]; Certain *Display Controllers*, ID at 13 (Aug. 1999) (unreviewed in relevant part).

⁶⁸ *Wireless Electronic Devices*, Inv. No. 337-TA-853, Comm'n Op. at 64.

⁶⁹ *Id.*

前TPL之投資，而不採納PDS聲請日後之投資⁷⁰。委員會判定聲請人等可證實其授權活動持續進行中，即便係由TPL以外之不同聲請人所執行，並強調聲請日前所為之投資始能納入經濟要件之判斷⁷¹。

2. 有關專利活動投資是否構成妥適性及顯著性之判斷

答辯人表示聲請人等所主張之授權投資包括MMP專利組合相關之訴訟、專利申請、專利複審及其他授權活動，並指出聲請人等卻無法證明專利訴訟、專利申請等投資與授權活動之關聯⁷²。聲請人等則表示其主張之授權投資實際上並未納入專利申請或訴訟成本之費用⁷³，其指出自2008年起始有真正的訴訟支出產生，在2008年以前雖有訴訟及專利申請或複審之支出⁷⁴，惟因該等支出不夠明確，未能構成獨立支出項目，其並強調通常會在訴訟前備妥產品報告，並於訴訟前或訴訟進行中展開授權協商⁷⁵。聲請人等並強調TPL之智財團隊之工作在評估MMP專利組合中之專利價值並分析機密技術，同時透過專利申請以持續強化該專利組合。惟委員會認為此一描述較接近專利申請程序，而非授權⁷⁶。委員會表示從未將專利申請程序支出作為國內授權產業關聯性之判斷因素⁷⁷。

本案委員會指出在John Mezzalingua案（請見上篇）中，CAFC判定訴訟支出不自動構成國內產業存在之證據⁷⁸。在Coaxial Cable Connectors案中，委員會判定僅有

⁷⁰ *Id.* See *Motiva, LLC v. ITC*, 716 F.3d 596, 601, n.6 (Fed. Cir. 2013) [hereinafter *Motiva*] (affirming the “Commission’s use of the date of the filing of the complaint as the relevant date at which to determine if the domestic industry requirement... was satisfied”). 有關Motiva案之詳細介紹與評論，參閱例如李柏靜、張采揚，註23文，116-120、127-131頁。

⁷¹ *Wireless Electronic Devices*, Inv. No. 337-TA-853, Comm’n Op. at 64-65.

⁷² *Id.* at 59.

⁷³ *Id.* at 65.

⁷⁴ *Id.*

⁷⁵ *Id.* at 66.

⁷⁶ *Id.*

⁷⁷ *Id.* at 68.

⁷⁸ *Id.* at 68. Citing *John Mezzalingua Assocs. v. ITC*, 660 F.3d 1322 (Fed. Cir. 2011) [hereinafter *John Mezzalingua*]. (“We agree with the Commission that expenditures on patent litigation do not automatically constitute evidence of the existence of an industry in the United States established by

當訴訟與授權活動有直接關聯時，該訴訟支出始可被視為國內產業存在之依據⁷⁹。本案聲請人等表示真正訴訟相關支出首見於二名員工於2009年1月31日之工作紀錄⁸⁰，並可得知訴訟支出於整個計畫中之比重，並指出TPL自2005年至2008年中向數家業者提出訴訟之紀錄⁸¹。委員會表示John Mezzalingua案之CAFC判決指出一般專利訴訟之支出不應自動被視為對授權之實質投資，即便該訴訟最終促成一授權協議⁸²。本案與John Mezzalingua案不同之處在於本案聲請人等提起訴訟不僅為獲得一授權協議，本案聲請人等擁有健全的授權計畫，授權協議活動甚至早於訴訟活動⁸³，故委員會認為應將執行授權協議之人事費用作為實質投資之判斷依據。

3. 委員會重審結論

委員會認同行政法官判斷TPL之投資實質性時並非著重於金額數字，而著重於MMP專利組合中之少數重點專利，以及系爭專利於授權協議中所占之相對重要性⁸⁴，並考量聲請人等在相關產業中擁有大量有效授權協議，具有相當高之市場占有率⁸⁵，且同時與許多業者仍進行授權協商活動⁸⁶，故肯認行政法官判定聲請人等滿足經濟要件之決定。惟因本案查無侵害系爭專利之情事，故無違反337條款。

substantial investment in the exploitation of a patent.”). 有關John Mezzalingua案之詳細介紹與評論，參閱例如李柏靜、張采揚，註23文，109-112、127-131頁。

⁷⁹ *Id.* Citing Certain Coaxial Cable Connectors and Components Thereof and Products Containing Same, Investigation No. 337-TA-650 (Apr. 14, 2010) [hereinafter *Coaxial Cable Connectors*], Comm’n Op. at 50-51 (Apr. 14, 2010).

⁸⁰ *Wireless Electronic Devices*, Inv. No. 337-TA-853, Comm’n Op. at 68-69.

⁸¹ *Id.* at 69.

⁸² *Id.* at 70. See *John Mezzalingua*, 660 F.3d at 1328.

⁸³ *Id.*

⁸⁴ *Id.* Citing *LCD Devices*, Inv. No. 337-TA-749/741, Comm’n Op. at 122.

⁸⁵ *Wireless Electronic Devices*, Inv. No. 337-TA-853, Comm’n Op. at 71.

⁸⁶ *Id.* Citing *LCD Devices*, Inv. No. 337-TA-749/741, Comm’n Op. at 123.

三、Audiovisual Components案

(一)案由背景

聲請人LSI向委員會主張答辯人Realtek、Funai、MediaTek以及MediaTek/Ralink等所為之進口、為進口而銷售及進口後於國內銷售之行爲侵害其美國第5,780,087號專利（’087專利）、第6,452,958號專利（’958專利）、第6,707,867號專利（’867專利）及第6,982,663號專利（’663專利）等四項專利⁸⁷。ITC於2012年4月成立調查案Inv. No. 337 -TA-837⁸⁸，行政法官於2013年7月18日做出最終初步決定⁸⁹，並認定僅’087專利有遭侵權之事實⁹⁰。有關國內產業要件，LSI主張其被授權人在國內從事與’958專利產品相關之廠房、設備、人力、資本、工程及／或研發之顯著投資⁹¹，並且被授權人有實際支付有關’958專利之許可銷售之權利金。據此，聲請人認為有關授權產品相關之廠房、設備及人力相關投資可構成19 U.S.C. § 1337(a)(3)(A)及(B)之國內產業要件⁹²。

(二)ITC決定

1. 行政法官與委員會對於19 U.S.C. § 1337(a)(3)(C)之適用持不同見解

行政法官認定LSI無法根據’958專利以第(A)款及第(B)款規定主張經濟要件，惟表示LSI能證明’958專利之授權活動而構成第(C)款之經濟要件，至於是否有受系爭專利保護之物品存在則非所問⁹³。惟委員會認為行政法官認定以19 U.S.C. § 1337(a)(3)(C)主張國內產業要件無須證明有系爭專利物品存在之見解與委員會決定先例Computer Peripheral Devices案之原理原則背道而馳⁹⁴。Computer Peripheral

⁸⁷ *Audiovisual Components*, Comm’n Op. at 1-2.

⁸⁸ *Audiovisual Components*, 77 Fed. Reg. 22803 (Apr. 11, 2012).

⁸⁹ *Audiovisual Components*, Order No. 57.

⁹⁰ *Audiovisual Components*, Comm’n Op. at 2-3.

⁹¹ *Id.* at 3. Citing *Audiovisual Components*, ID at 329.

⁹² *Id.* at 31-32, citing *Audiovisual Components*, LSI Pet. at 76-77.

⁹³ *Audiovisual Components*, Comm’n Op. at 32.

⁹⁴ *Id.* Citing *Computer Peripheral Devices*, Inv. No. 337-TA-841, Comm’n Op. at 32.

Devices案除了援引InterDigital II案之原理原則，更加以解釋「根據19 U.S.C. § 1337(a)(3)(C)主張國內產業要件必須要求滿足物品要件，包括國內授權產業亦適用之⁹⁵。」對此，LSI表示若19 U.S.C. § 1337(a)(3)(C)要求證明有系爭專利保護之物品，其可提出數個被授權人透過生產產品及／或銷售產品之方式實施系爭專利之充分證據⁹⁶。然而，委員會與行政法官均判定LSI無法證明其產品有實施'958專利之事實⁹⁷，甚至該專利部分請求項已被判定無效，惟19 U.S.C. § 1337(a)(2)要求聲請人需具備「受系爭專利保護之物品」相關之國內產業，而無效專利並無法保護任何物品⁹⁸，故委員會判定LSI不得根據無效專利主張他人違反337條款。

2. 委員會重審決定

委員會推翻行政法官所做有關LSI能證實'958專利產品存在以主張國內產業之決定，亦不認同LSI在未能提出系爭專利保護之物品之情況下，可僅依據'958專利之授權活動以滿足19 U.S.C. § 1337(a)(3)(C)規定，故判定本件無337條款違反之事由⁹⁹。

四、IC Chips案

(一) 案由背景

聲請人Realtek向ITC主張LSI及Seagate之進口、為銷售而進口及進口後銷售之積體電路晶片及相關產品侵害其美國第6,787,928專利（'928專利）及第6,963,226專利（'226專利）¹⁰⁰。ITC於2012年10月成立調查案Inv. No. 337-TA-859¹⁰¹。Realtek根據

⁹⁵ *Id.* (“We find that the only plausible interpretation of the opinion is to impose an ‘articles’ requirement for subparagraph (C) domestic industries, including licensing-based domestic industries.”).

⁹⁶ *Id.* Citing *Audiovisual Components*, LSI Br. at 76-77.

⁹⁷ *Audiovisual Components*, Comm’n Op. at 33.

⁹⁸ *Id.* Citing *Certain LED Photographic Lighting Devices and Components Thereof*, Inv. No. 337-TA-804, Comm’n Op. at 18 (Jan. 17, 2013) [hereinafter *Lighting Devices*]; *Certain Ground Fault Circuit Interrupters and Products Containing Same*, Inv. No. 337-TA-739, Comm’n Op. at 71-74, 91 (Apr. 27, 2012) [hereinafter *Circuit Interrupters*].

⁹⁹ *Id.*

¹⁰⁰ *Integrated Circuit Chips*, Inv. No. 337-TA-859, Comm’n Op. at 2-3.

19 U.S.C. § 1337(a)(3)(C)之研發投資活動主張國內產業存在，提出美國子公司Realcom之技術研發計畫以及實施'928專利之國內產業晶片¹⁰²。行政法官最終初步決定判定答辯人等侵害'928專利，惟認定無該專利相關之國內產業存在。委員會決定重新審視部分初步決定，判定Realtek之國內產業產品雖有實施'928專利而滿足技術要件，惟因不構成19 U.S.C. § 1337(a)(3)(C)之經濟要件，故本案無違反337條款¹⁰³。

(二)ITC決定

答辯人等在本案正式審理前針對經濟要件之構成提出簡易決定聲請，行政法官駁回之並探究「Realtek國內產業產品與Realcom技術間之關聯」以及「何等支出可做為國內產業產品之投資」¹⁰⁴。Realtek主張其國內研發活動係透過美國子公司Realcom所執行，其表示Realcom技術有應用於國內產業晶片¹⁰⁵。行政法官要求兩造解釋19 U.S.C. § 1337(a)(3)(C)之投資活動係必須與「系爭專利」之利用相關，抑或與「系爭專利保護之物品」相關¹⁰⁶。Realtek表示19 U.S.C. § 1337(a)(3)(C)所規定之實質投資係針對「受系爭專利保護之物品」，並非要求研發活動須與系爭專利相關¹⁰⁷。答辯人等則表示第(C)款不同於第(A)款及第(B)款，聲請人之國內活動必須與「系爭專利」直接關聯¹⁰⁸。行政法官表示InterDigital II案及Microsoft案之見解主張第(C)款所謂國內投資與系爭專利之關聯，係應證明投資與「系爭專利物品」之關聯。行政法官指出Realtek之國內研發投資與國內產業晶片關聯十分薄弱，認為其國內研發投資非屬實質，並且強調Realtek之主要營運活動在國外進行，故判定無法構成國內產業要件之經濟要件¹⁰⁹，Realtek認為行政法官對總部設於國外之聲請人似有

¹⁰¹ *IC Chips*, Fed. Reg. 6482627 (Oct. 23, 2012).

¹⁰² *IC Chips*, Inv. No. 337-TA-859, Comm'n Op. at 7.

¹⁰³ *Id.* at 1.

¹⁰⁴ *Id.* at 13-14.

¹⁰⁵ *Id.* at 30-31.

¹⁰⁶ *Id.* at 30-31. See *Integrated Circuit Chips*, Inv. No. 337-TA-859, Order No. 34 at 20 n.9.

¹⁰⁷ *IC Chips*, Inv. No. 337-TA-859, Comm'n Op. at 32.

¹⁰⁸ *Id.*

¹⁰⁹ *Id.*

歧見¹¹⁰。

1. 委員會重審決定

委員會指出行政法官將有關19 U.S.C. § 1337(a)(3)(A)及(B)之規定錯誤適用於19 U.S.C. § 1337(a)(3)(C)，乃是對修法精神及CAFC判例之解讀有誤，因此廢棄初步決定對於經濟要件之分析。雖委員會最終亦判定Realtek未能構成經濟要件，惟理由有別於行政法官之決定¹¹¹。委員會指出在Computer Peripheral Devices案以前，委員會不要求聲請人提出受系爭專利保護之物品以證明國內授權產業¹¹²，該案委員會表示即便過去委員會決定曾經要求證明實施系爭專利之物品存在，然非強制規定¹¹³，並指出InterDigital II案及Microsoft案確立「19 U.S.C. § 1337(a)(3)(C)明確包含物品要件¹¹⁴」之見解，改變了傳統認定原則¹¹⁵。此外，Computer Peripheral Devices案更認定物品要件適用於19 U.S.C. § 1337(a)(3)之所有投資類型¹¹⁶。本案委員會表示，過去在國內產業要件分析上，時而要求確認國內產業產品，委員會可根據「市場實際情況」判斷受系爭專利保護之物品為何，例如判斷該物品是否為一個完整裝置或為一元件，或是一包含系爭專利元件之下游產品，並且將該案之被控侵權產品納入評估¹¹⁷。

(1) 利用系爭專利之認定

委員會向來認為19 U.S.C. § 1337(a)(3)(C)所規定「投資於其之利用（investment

¹¹⁰ *Id.*

¹¹¹ *Id.* at 34.

¹¹² *Id.* at 35. See *Computer Peripheral Devices*, Inv. No. 337-TA-841, Comm'n Op. at 27-28.

¹¹³ *Id.* See *Computer Peripheral Devices*, Inv. No. 337-TA-841, Comm'n Op. at 28.

¹¹⁴ *Id.* See *Computer Peripheral Devices*, Inv. No. 337-TA-841, Comm'n Op. at 32 (citing *InterDigital II*, 707 F.3d 1295, 1299); *Microsoft*, 731 F.3d 1354, 1362 (stating that a complainant must “provide evidence that its substantial domestic investment—e.g., in research and development—relates to an actual article that practices the patent”).

¹¹⁵ *Id.* See *Computer Peripheral Devices*, Inv. No. 337-TA-841, Comm'n Op. at 30-36.

¹¹⁶ *Id.* See *Computer Peripheral Devices*, Inv. No. 337-TA-841, Comm'n Op. at 35-36.

¹¹⁷ *Id.* See *Video Game & Controllers*, Inv. No. 337-TA-770, Comm'n Op. at 66-70; *Certain Kinesiotherapy Devices and Components Thereof* Inv. No. 337-TA-823, Comm'n Op. at 33-35 (Jul. 12, 2013) [hereinafter *Kinesiotherapy Devices*].

in its exploitation)」，當中「其（its）」之意義代表系爭專利或其他系爭智慧財產權¹¹⁸。19 U.S.C. § 1337(a)(3)要求國內產業需與「受系爭專利權、著作權、註冊商標、半導體晶片上之光罩作品或其設計所保護之物品有關（“with respect to the articles protected by the patent, copyright, trademark, mask work, or design”）」，由條文字面觀之，所指系爭智慧財產權為單數，如「the “patent”」；所指受系爭智慧財產權保護之物品為複數，如「with respect to the “articles”」。因此，19 U.S.C. § 1337(a)(3)(C)條文所稱之利用對象應指「專利」本身，而非指「物品」¹¹⁹。此見解同時受到1988年關稅法之修法精神強烈支持，可自修法前之19 U.S.C. § 1337(a)(3)(C)規定循其脈絡：「實質投資於智慧財產權之利用，包括工程、研發或授權¹²⁰」。

為構成「對其利用（its exploitation）」之要件，本案委員會要求Realtek證明投資與系爭專利利用間之關聯¹²¹。委員會可根據聲請人協助客戶利用系爭專利方法設計產品及相關投資¹²²以判斷投資與系爭專利利用之關聯，並且對於與系爭專利關聯密切之研究及發展活動給予較高之評價，對於與系爭專利關聯不高之支出給予較低評價¹²³。過去委員會之決定顯示某些特定證據有助於推論關聯性，比如可根據「國內產業產品」之投資，因產品即為系爭專利之具體實施例，可證明研發活動與系爭專利有高度密切關聯¹²⁴。委員會亦指出在多數案件均判定針對專利產品所投入之研

¹¹⁸ *IC Chips*, Inv. No. 337-TA-859, Comm’n Op. at 36 n.13. Citing *Computer Peripheral Devices*, Inv. No. 337-TA-841, Comm’n Op. at 27; *see also, e.g., Memory Controllers*, Inv. No. 337-TA-331, Order No. 6, 1992 WL 811,299, at *4; *Coaxial Cable Connectors*, Comm’n Op. at 51-54; *Navigation Devices*, Inv. No. 337-TA-694, Comm’n Op. at 13.

¹¹⁹ *IC Chips*, Inv. No. 337-TA-859, Comm’n Op. at 36-37.

¹²⁰ *Id.* at 37. “substantial investment in exploitation of the intellectual property right, including engineering, research and development, or licensing.” H.R. Rep. No. 100-576 at 634 (Apr. 20, 1988) (Conference Report for H.R. 3, “Omnibus Trade and Competitiveness Act of 1988”).

¹²¹ *Id.* at 38. *See Navigation Devices*, Inv. No. 337-TA-694, Comm’n Op., at 7-13 (Aug. 8, 2011).

¹²² *Id.* *See Certain Integrated Circuits, Processes for Making Same and Products Containing Same*, Inv. No. 337-TA-450, ID at 156 (May 6, 2002) [hereinafter *IC & Processes*]; *see also* ID at 153-55.

¹²³ *IC Chips*, Inv. No. 337-TA-859, Comm’n Op. at 39-40. *See Encapsulated Circuits*, Inv. No. 337-TA-315, Final ID at 85-86 (Oct. 15, 1991).

¹²⁴ *IC Chips*, Inv. No. 337-TA-859, Comm’n Op. at 41. *See Certain Cases for Portable Electronic*

發貢獻即構成專利之利用¹²⁵。

有關「應用於國內產業產品之系爭專利技術」與「聲請人國內研發投資」間之關聯¹²⁶，委員會指出雖然聲請人所投資研發之國內產業晶片均應用了系爭專利技術，惟其所提出之證據無法證明研發活動與系爭專利間之關聯性，並指出Realtek之國內投資僅係恰巧應用於國內產業所開發之國內產業晶片¹²⁷，系爭專利技術被廣泛應用於不需要系爭專利技術之產品上，故委員會否定國內產業晶片之研發活動為系爭專利之利用。

(2) 19 U.S.C. § 1337(a)(3)(C)要求物品要件，並要求實質投資與「系爭專利之利用」之關聯

委員會肯認Realtek所主張之國內產業與受系爭專利保護之物品有關。根據市場現實狀況，在此所指之物品為「包系爭專利技術之國內產業晶片」，而Realtek之國內研發活動確實與國內產業晶片產品有關。然而，委員會認為Realtek除了須證明有與「系爭專利物品」相關之國內產業，尚必須證明對於該物品之投資亦有構成「系爭專利」之利用¹²⁸。Realtek主張國內研發之技術有體現於系爭專利之物品上，即應構成系爭專利之利用¹²⁹。惟委員會表示按19 U.S.C. § 1337(a)(3)(C)之條文結構，對物品之投資並非等同於對系爭專利之投資¹³⁰。Realtek主張結合Realcom技術之應用係為了與系爭專利結合並創造更快速及更穩定之晶片¹³¹。委員會指出系爭專利之目標乃為達成更快速之通信效果，而Realcom技術則為了不同目的，惟恰巧同時達成與系爭專利同一效果。委員會比喻一由國內研發改良引擎之汽車與一國外研發之專

Devices, Inv. Nos. 337-TA-867 & 861 [hereinafter *Portable Electronic Devices*]; *Portable Electronic Devices*, Order No. 15, 2013 WL 5702593 (Sep. 10, 2013), not reviewed, Notice (Nov. 5, 2013); Certain Foam Footwear, Inv. No. 337-TA-567 (July 15, 2011).

¹²⁵ *IC Chips*, Inv. No. 337-TA-859, Comm'n Op. at 43-44.

¹²⁶ *Id.* See Order No. 34 at 20.

¹²⁷ *Id.* (僅有部分受專利保護之物品恰巧實施Realcom技術，兩者之共同特色在於加強通信速度)

¹²⁸ *Id.*

¹²⁹ *Id.* at 49.

¹³⁰ *Id.*

¹³¹ *Id.* at 50.

利輪胎之結合，係為完成一輛「速度更快」之汽車，然仍需解釋為何輪胎專利之研發投資應被歸納為引擎之研發投資。本案無證據指出有任何專注於「將系爭專利技術整合成Realtek之國內產業晶片產品」之國內研發活動，亦未有工程師有運用、建立模組或以其他方式利用系爭專利等事實。反之，所有與系爭專利之研究活動均發生於國外。綜上，聲請人之國內研發活動無法構成系爭專利之利用¹³²。

2. 委員會重審結論

委員會根據Computer Peripheral Devices案決定以間接引用InterDigital II案與Microsoft案，即認同以19 U.S.C. § 1337(a)(3)(C)主張國內產業要件時，聲請人應提供有實施系爭專利之物品，惟同時亦須證明國內投資活動需與系爭專利之利用有充分關聯。最終，委員會認為Realtek所提出之國內產業物品與系爭專利之利用無具體關聯，判定無法建立國內產業要件之經濟要件，故本案無違反337條款。

參、綜合討論

一、主張專利授權實質投資是否要求證明系爭專利保護之物品存在？

根據2014年Computer Peripheral Devices案之ITC決定，委員會指出以19 U.S.C. § 1337(a)(3)(C)之投資活動主張國內產業要件，要求聲請人必須證明有受系爭專利保護之物品存在，且無論該物品是否於國內生產。此一結論乃係遵循2013年InterDigital II案之CAFC見解，ITC並指出InterDigital II案之操作原則應合理解讀為「19 U.S.C. § 1337(a)(3)(C)所要求之物品要件，國內授權產業亦適用之」，此一原則此後被稱為「物品要件」¹³³。同年IC Chips案¹³⁴ITC決定亦遵循物品要件之適用，

¹³² *Id.*

¹³³ See Daniel Muino & Jessica Roberts, Show Me the Article: The “Articles” Requirement for Domestic Industry Based on Licensing (Sep. 11, 2015), *available at* <http://mofoatitc.mofo.com/domestic-industry/show-methe-article-the-articles-requirement-for-domestic-industry-based-on-licensing/> (last visited Jan. 10, 2017); Charles Sanders, Domestic Industry Continued to Evolve at ITC In 2014, Law360, New York (Jan. 8, 2015), *available at* <http://www.>

該案委員會指出在Computer Peripheral Devices案以前，不要求聲請人提出受系爭專利保護之物品以證明國內授權產業¹³⁵，並表示即便過去委員會決定曾經要求證明實施系爭專利之物品存在，然非強制規定¹³⁶，最終因InterDigital II案之裁定中出現物品要件見解後，從此改變了傳統判斷原則。此外，值得注意的是，IC Chips案除了認為聲請人必須證明有系爭專利保護之物品存在，更應證明實質投資與「系爭專利本身」之利用有關，否則當聲請人即便能提出專利物品存在，仍可能被質疑僅是偶然實施系爭專利，而被認定無法滿足國內產業要件。

二、訴訟支出可否適用於實質投資於系爭專利之授權？

根據2012年LCD Devices案ITC決定（請見上篇），專利侵權訴訟不自動構成實質投資於系爭專利之利用，必須符合特定情形，比如訴訟活動必須為促進授權為目的，以證實該訴訟與系爭專利之利用有合理關聯。反之，倘若訴訟目的為單純禁止生產而與授權無關則不應採認，否則恐有過度放低國內產業要件門檻之虞，此乃遵循2012年John Mezzalingua案之CAFC判決見解。同時，本案亦依循Navigation Devices案對授權活動之認定，對於與創造產業相關之生產導向授權協議給予較高評價，而對於收取損害賠償或和解金之收益導向授權協議給予較低評價。此外，ITC更進一步指出現正進行之337條款調查或地院訴訟，即便是為了發展系爭專利之授權機會，相關訴訟支出仍不得視為授權投資，因聲請日前發生之投資始能用以判斷國內產業要件，另一方面因所有337條款調查聲請人均會投入訴訟資源，若一旦提出聲請即構成聲請人適格，恐使授權要件空洞化。

goodwinprocter.com/~media/Files/Publications/Attorney%20Articles/2015/Domestic%20Industry%20Continued%20To%20Evolve%20At%20ITC%20In%202014.pdf (last visited Jan. 10, 2017); Chenwei Wang, Daniel Muino & Lynn Levine, LSI Corp. v. ITC: Federal Circuit Affirms “Articles” Requirement For Domestic Industry (Apr. 3, 2015), *available at* <http://mofoatitc.mofo.com/federal-circuit-decisions-re-itc/federal-circuit-releases-lsi-corp-v-itc-opinion/> (last visited Jan. 10, 2017).

¹³⁴ *IC Chips*, Inv. No. 337-TA-859.

¹³⁵ *Id.* Comm’n Op. at 35. *See Computer Peripheral Devices*, Inv. No. 337-TA-841, Comm’n Op. at 27-28.

¹³⁶ *Id.* *See Computer Peripheral Devices*, Inv. No. 337-TA-841, Comm’n Op. at 28.

如圖1所示，本文將訴訟目的性質區分為促進授權（licensing）及禁止生產（injunction），僅有促進授權之目的為法院所採納，若為取得禁制令以禁止廠商生產者則不予採納。授權契約性質區分為生產導向（production-driven）及收益導向（revenue-driven），前者為337條款所欲保護之對象，故在實質投資之認定上可獲得較高評價；後者因授權目的在於取得金錢收益，非本法立意所在，故獲得較低評價。至於與授權活動相關之訴訟支出，必須證明是在337條款調查聲請日前所發生，聲請日後始發生者不予納入判斷，如現正進行之本案337條款調查或對應之地院訴訟所產生之訴訟支出即不得作為判斷國內產業要件之依據。

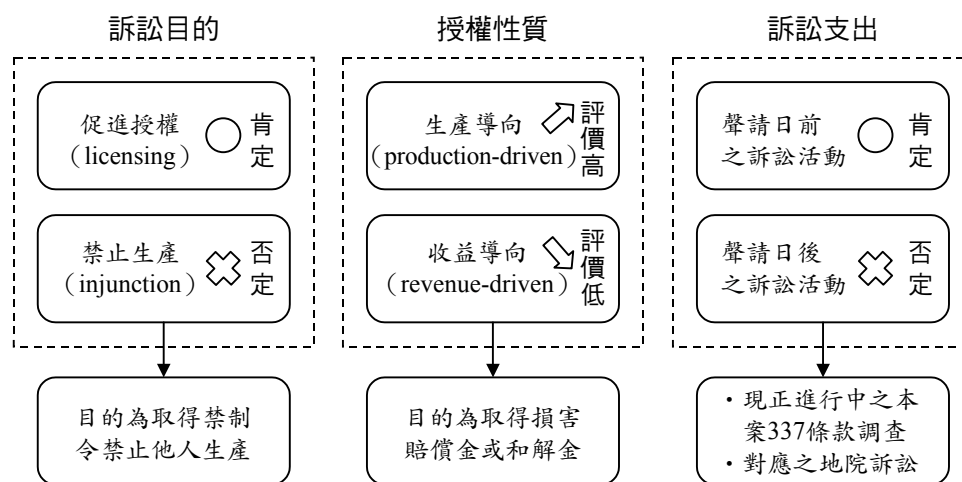


圖1 與專利訴訟相關之專利授權實質投資之判斷與評價

資料來源：本文整理繪製

三、專利組合之投資是否可用以判斷系爭專利之實質投資？

2012年LCD Devices案ITC決定指出當授權活動涉及專利組合，聲請人必須自投資總額中區分出有關系爭專利之投資比重，並且在專利組合授權中有高度凸顯系爭專利之重要性，以證明授權活動與系爭專利間之關聯強度。ITC認為該案聲請人除了成功舉證系爭專利在專利組合中之特定投資部分，並有在授權活動中提出系爭專利之侵權比對資料，可凸顯系爭專利在專利組合、甚至相關產業中之重要性。2012年Semiconductor Chips案、Integrated Circuits案及2014年Wireless Electronic Devices

案ITC決定均遵循LCD Devices案對於涉及專利組合之實質授權投資分析，要求聲請人區分系爭專利之特定投資以及證明系爭專利於專利組合中之凸顯性。

四、授權收益可否做為實質授權投資之證據？

2012年LCD Devices案ITC決定指出根據2011年Navigation Devices案ITC決定見解（請見上篇），系爭專利之授權收益不得視為投資本身，不得作為直接證據，僅能作為判斷之間接證據。再則，該案聲請人之商業模式為針對既有產品授權之收益導向授權活動為主，故該授權收益間接證據在投資實質性判斷上獲更低評價。同年Semiconductor Chips案及Integrated Circuits案ITC決定亦遵循LCD Devices案及Navigation Devices案上開見解，將聲請人所提出之授權收益作為判斷之間接證據。

五、其 他

（一）系爭專利物品擴大定義之限制

2013年Video Game & Controllers案ITC決定指出可根據實際市場情況由系爭專利物品來定義國內產業，而非由國內產業判斷系爭專利物品。當系爭專利物品非一獨立商品，而為組裝於下游商品之必要元件，而該必要元件即系爭專利物品是從國外進口，惟在美國境內組裝完成最終商品，此時可將國內產業之定義擴大為「應用系爭專利元件之下游商品」。本案聲請人為了凸顯系爭專利物品即魔杖裝置與授權活動有關，試圖將整座遊樂園之建造合約解釋為授權合約，並將內有使用魔杖裝置的遊樂園擴大解釋為國內產業產品，惟委員會認定魔杖裝置與遊樂園本身並無必要關聯亦無互動作用，不符合前開委員會所述之例外情形，故不得將遊樂園解釋為系爭專利之國內產業產品。

（二）不得視為授權活動之事例

2012年LCD Devices案ITC決定指出若專利組合是向他人所收購者，在收購前無涉入該專利組合之授權活動，其目的將被視為是單純的權利取得，而非為了從事授權活動，即不得將專利收購支出作為授權投資。2013年Video Game & Controllers案ITC決定指出在一般商業協議中，如買賣或建造合約，雖有涉及約定系爭專利物品

之使用，惟根據專利耗盡原則，付費購買方無須再取得系爭專利之授權。再則，合約約定內容為建造遊樂園，而非授權系爭專利，故聲請人之商業協議被判定與專利授權無關。

(三) 利用系爭專利之認定

2014年Computer Peripheral Devices案ITC決定指出，19 U.S.C. § 1337(a)(3)(C)所規定實質投資於「智慧財產權之利用」，根據法條文義解讀係指對「專利權、著作權、註冊商標、半導體晶片上之光罩作品或其設計」之利用，而非針對「智慧財產權保護之物品」之利用。雖然早期有少數ITC案件中有聲請人提出實施系爭專利之物品存在，通常是為了強調授權支出與系爭專利之充分關聯，惟此並非強制要件。同年IC Chips案ITC決定亦認同Computer Peripheral Devices案之法條文義解讀，並指出對系爭專利物品之利用，不等同於對系爭專利本身之利用，因系爭專利技術可能是偶然體現於國內產品，如此並不構成對系爭專利之利用，故聲請人除了依照物品要件之要求提出系爭專利物品外，尚須額外證明其投資與利用系爭專利之關聯。

肆、總結與建議

根據1988年關稅法修法意旨，由於國會認為 ITC 對於國內產業要件之判斷過於嚴格，為能允許能夠證明有授權或研發等非生產活動之聲請人亦能獲得救濟，因而增訂19 U.S.C. § 1337(a)(3)(C)之工程、研發及授權等三類經濟活動，並排除「國內生產要件」，不再要求聲請人在國內具備生產設備¹³⁷，以放寬國內產業要件之限制。惟同時要求智慧財產權所有權人有積極從事其智慧財產的「利用」始能聲請調查¹³⁸，以避免僅擁有美國專利權之權利人對於337條款調查之濫用。由近期ITC相關案件發展觀察，可發現國內產業要件、尤其是主張實質投資於系爭專利之利用，並非一低門檻，且其判斷標準有愈為嚴格之趨勢。此一現象與經濟要件之所以形成之理論恰為一致，即為遵循337條款之立法宗旨，為捍護美國國內產業與就業，並實

¹³⁷ SCHAUMBERG, *supra* note 9, at 2.

¹³⁸ H.R. Rep. No. 100-40, at 157; S. Rep. No. 100-71, at 130, cited in *John Mezzalingua*, 660 F.3d 1322.

徹1988年修法增訂經濟活動可滿足國內產業要件之精神，即擴大救濟保護對象之範圍，並且同時強調救濟保護對象與美國之間的充分關聯，始與337條款之立意相符。此外，ITC透過對經濟要件的嚴格認定以排除與美國無關聯之智慧財產權人濫用337條款救濟，在在重申ITC為專門解決貿易爭端之法庭，而非智慧財產權法庭。

由於國內產業要件之適用門檻對於在美國無生產活動之聲請人而言並非易事；相對於答辯人而言則可能成為答辯優勢。337條款調查程序速度快、成本高、壓力大，台灣廠商除平時落實好智權管理外，倘若被列為337條款調查對象，除了侵權比對或專利有效性等攻防外，可直接針對聲請人之國內產業要件提出攻擊，一旦主張成功，有助於案件迅速終結，節省可觀的訴訟資源。台灣許多廠商均有涉及跨國營運，主動聲請337條款調查或被列為答辯人之案件增多，了解聲請人應如何滿足國內產業要件、答辯人應如何有效反制，實為台灣廠商首當之務。本文根據「實質投資於系爭專利授權」相關案件之實務發展整理，為面臨337條款調查之台灣廠商分別從聲請人及答辯人之角度提出建議如下：

一、關於受系爭專利保護之物品

以授權活動主張滿足國內產業要件之聲請人必須證明實質投資與受系爭專利保護之物品有關，例如證明有專利授權產品之存在。即便聲請人本身無從事生產，亦無須限於授權國內廠商生產。此外，除了應提出系爭專利保護之物品，更應確保其投資與利用系爭專利本身之關聯，例如證明國內研發投資活動是專為開發系爭專利技術，否則該專利物品可能被質疑僅是偶然實施系爭專利，因系爭專利物品之利用，不等同於對系爭專利本身之利用。

答辯人則可挑戰聲請人是否能證明有受系爭專利保護之物品存在，若聲請人未能提出相關專利產品，即無法建立與美國產業之充分關聯，而不符合救濟資格，案件即可迅速告終。即便聲請人能證明系爭專利物品存在，仍可進一步針對其投資與利用系爭專利之關聯性提出質疑，挑戰聲請人所提出之系爭專利物品僅是偶然實施系爭專利。

二、關於專利授權活動

聲請人應為各項專利或專利組合擬定正式、詳實的授權計畫，並在訴訟前及訴

訟中均應具體執行授權計畫相關活動，如授權事宜之積極磋商、授權協議之確實履行、提供被授權人技術或人員訓練之輔助行為，或在訴訟前寄發侵權警告函（warning letter）提出授權方案或確認授權意願，乃至訴訟進行中仍持續進行授權協商，確保各項行為均符合授權活動之定義。應注意者，授權協議之性質須為「生產導向」，即必須能促進系爭專利之實務應用，如專利技術商品化、將專利產品量產上市，該訴訟始能構成與系爭專利之利用的充分關聯，在國內產業要件之判斷上可獲得較高評價。反之，若授權性質為單純取得損害賠償或和解金之「收益導向」，則在國內產業要件之判斷上獲得較低評價。

答辯人則可挑戰聲請人之授權協議性質是否為收益導向，因1988年關稅法之修法意旨所鼓勵及保護之授權活動為生產導向，因此實務上對於收益導向之授權協議給予較低評價。倘若授權協議之形成過程或目的並非為促進系爭專利之實務應用，則可提出爭執。

三、關於專利侵權訴訟

聲請人以專利侵權訴訟作為利用系爭專利之依據，其訴訟目的須為「促進授權」。欲以行使專利權所花費之訴訟支出以證明系爭專利授權之實質投資，需證明該侵權訴訟為授權計畫之其中一步驟，即用以刺激授權機會，始能證實該訴訟與授權有關。此外，不得將現正進行之337條款調查案或對應之地院訴訟主張是利用系爭專利之授權活動，否則違反授權要件之精神，因任何聲請人在提出調查聲請時均必然會投入訴訟資源。況且，在337條款調查聲請日前所發生之事實證據始能供判斷國內產業要件，聲請日後發生者不予納入判斷。

答辯人則可挑戰聲請人之訴訟目的是否僅為「禁止生產」，若聲請人提出專利侵權訴訟是為達到取得禁制令或損害賠償、和解金等非促進授權關係建立之目的，則答辯人可主張其訴訟目的僅為禁止他人從事生產而與授權生產無關，非屬337條款之授權規定所欲保護之聲請人類型。

四、關於專利組合中之系爭專利

聲請人所主張之授權活動若涉及專利組合，即授權的系爭專利為專利組合中之一部分，應確保能自專利組合中區分出系爭專利之授權投資部分，界定明確投資範

圍以供投資實質性之判斷。聲請人並應提出能凸顯系爭專利於專利組合授權中之價值及重要性之事實，比如可提出系爭專利之侵權比對資料，能強調系爭專利於整體授權協議中之重要性，以證明授權活動與系爭專利間之關聯強度。

答辯人可爭執聲請人無法自專利組合授權中區分出有關係爭專利之投資部分，另可主張聲請人所舉出之系爭專利投資規模遠小於整理專利組合，以證實其投資與系爭專利間之低度關聯性，或其投資未達實質的程度。

五、關於專利授權支出與收益

聲請人應留意有關係爭專利之授權支出及相應收益之實質性與關聯性。對於授權支出及相應收益雖無絕對金額多寡之限制，惟仍必須有明確的具體關聯，尤其是涉及專利組合授權協議時，聲請人應在專利組合授權投資中確實掌握並區分出與系爭專利相關之支出及收益之比重。由於授權收益不得視為投資本身，僅能作為判斷國內產業要件之間接證據，證據評價不同於直接證據，可能獲得較低評價。

答辯人可主張聲請人之授權支出或收益均應限於與系爭專利相關或有所貢獻之部分，以確認證據範圍及關聯，始得據以判斷系爭專利利用是否構成實質。此外，授權收益僅能作為間接證據，故可爭執授權收益被用以判斷國內產業要件之合理性。

六、關於投資是否構成實質之判斷

欲判斷投資是否構成實質，非以精確數學計算方式來判斷投資金額，以絕對的數量條件對產業進行定義及量化，而是需綜合考量針對系爭專利之投資金額、聲請人之產業性質及其事業規模，即便是大規模企業亦可能因為對系爭專利之授權投資金額不夠具體或顯著，而無法構成實質投資。因此，聲請人必須留意投入系爭專利利用之資源與本身事業規模之對等性。此外，聲請人可提出更多有力證明，比如提出授權活動以外之其他利用系爭專利之具體活動、有從事授權相關之輔助行為、系爭專利之授權活動持續進行中以及授權活動確實符合19 U.S.C. § 1337(a)(3)(C)之立法精神。

答辯人則可對聲請人投入之系爭專利利用之資源與其事業規模之對等性提出質疑，針對聲請人投入於系爭專利授權工作之投資比重提出爭執，包括授權標的之釐

清、律師顧問費、人員薪資、工作時數、差旅費用、辦公空間租金及設備成本等。若聲請人投入系爭專利利用之資源相較其事業規模屬於相對低的投資，則可能可阻卻實質投資之構成。

綜上，無論身為聲請人或答辯人，在面對337條款調查有關國內產業要件之檢視時，在美國當地無實際從事生產活動之我國廠商，通常以「實質投資於系爭專利授權」主張構成國內產業要件之經濟要件，除可參考本文以上提出之應訴準備建議外，同時應建立完善的智財控管機制並確實執行，且應將平日專利研發或授權工作內容明確記載與管控，包括外部律師顧問費及內部智財相關人事費，細則至薪資數額、工作時數、案件標的、相關使用設備、差旅及產品採購等均應詳實紀錄，未來涉訟時便能對授權投資之實質性及關聯性順利舉證。對於以中小型企業為產業主體之我國¹³⁹，需理解專利訴訟不再是權利釐清、請求損害賠償之手段，訴訟背後的精神往往在於達到商業競爭之目的。為鞏固並強化企業之技術能量與商業競爭力，在認知美國訴訟之高昂成本與337條款調查禁止進口或銷售之風險，專利權爭議之保衛與攻勢，更顯為應高度重視之課題。

最後，根據本文研究歸納結果，發現近年ITC對於實質投資於專利授權之判斷可謂嚴謹，對於擁有美國專利但與美國無具體關聯之權利人，在聲請337條款調查上無法輕易滿足國內產業要件以構成當事人適格。其中值得關注的是2014年Computer Peripheral Device案之ITC決定所支持之「物品要件」原則，乃遵循2013年InterDigital II案之CAFC見解，即要求聲請人主張19 U.S.C. § 1337(a)(3)(C)之實質投資須證明與受專利保護之物品有關，可見須有受系爭專利保護之物品存在，專利授權產品則不要求於美國生產。此一變革不僅顯示以19 U.S.C. § 1337(a)(3)(C)之經濟活動主張國內產業要件之判斷愈趨嚴格，亦與337條款之立法宗旨及1988年修法精神似有牴觸之虞，此一爭議後續發展值得持續關注。

¹³⁹ 根據經濟部中小企業處2016年所發布之中小企業重要統計表所示，2015年間中小企業數量占全體企業之97.69%，<http://www.moeasmea.gov.tw/ct.asp?xItem=13559&ctNode=689&mp=1>，最後瀏覽日：2017年1月12日。

淺析2017年版更正審查基準

——以發明目的為核心

顏吉承*

壹、前言

經濟部智慧財產局於2017年1月1日公告修正發明專利實體審查基準第9章更正（下稱「更正基準」），本次修正重點之一為「實質變更的判斷」，判斷標準在於更正後之內容（下稱「更正內容」）「是否可以達成原發明目的」，若更正後請求項中所載之發明無法達成或減損更正前之發明目的，即屬實質變更公告時之申請專利範圍。例如，更正前請求項中所載之發明可達成發明目的甲，更正後可達成發明目的乙，因無法達成或減損原發明目的甲，即屬實質變更公告時之申請專利範圍¹。相對地，更正前請求項中所載之發明可達成發明目的甲，更正後可達成發明目的甲+乙，即使增加原本沒有的乙，仍未實質變更公告時之申請專利範圍，見該基準例1至例3²。至於「發明目的」之判斷，基準指：「係由該發明所屬技術領域中具有通常知識者，依每一請求項所載之發明的整體為對象，並審酌說明書中所記載發明所欲解決之問題、解決問題之技術手段及對照先前技術之功效，認定該發明之具體目的。³」

DOI：10.3966/221845622017070030004

收稿日：2017年4月26日

* 經濟部智慧財產局前專利高級審查官兼科長。

¹ 經濟部智慧財產局，第二篇發明專利實體審查基準，2017年，2-9-5頁。

² 同前註，2-9-19至2-9-24頁。

³ 同前註，2-9-7頁。

對於前述修正內容，專利界有謂「發明目的」的認定過於主觀，有謂前述判斷標準悖離「專利侵權判斷要點」中所載的「貢獻原則」⁴。本文嘗試從審查實務及該判斷標準可能衍生之問題等角度抒發個人粗淺的意見，並提出個人對於專利法第67條第4項⁵之審查觀點。

貳、實質變更之判斷重點——發明目的

更正案之審查事項，包括得更正之事項⁶、更正內容不得超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍⁷及更正內容不得實質擴大或變更公告時之申請專利範圍⁸（下稱「實質變更」）。如前述，實質變更的判斷標準在於更正內容「是否可以達成原發明目的」，故「發明目的」之意義為判斷更正內容是否實質變更之核心。

一、何謂發明目的

（一）現行專利審查基準

檢視更正基準，涉及「發明目的」之內容：「判斷各請求項之發明目的，係由該發明所屬技術領域中具有通常知識者，依每一請求項所載之發明的整體為對象，並審酌說明書中所記載發明所欲解決之問題、解決問題之技術手段及對照先前技術之功效，認定該發明之具體目的。⁹」、「原則上……。惟對照於說明書未揭露但可

⁴ 經濟部智慧財產局，專利侵權判斷要點，2016年，58頁。

⁵ 專利法第67條第4項：「更正，不得實質擴大或變更公告時之申請專利範圍。」

⁶ 專利法第67條第1項：「發明專利權人申請更正專利說明書、申請專利範圍或圖式，僅得就下列事項為之：一、請求項之刪除。二、申請專利範圍之減縮。三、誤記或誤譯之訂正。四、不明瞭記載之釋明。」

⁷ 專利法第67條第2項：「更正，除誤譯之訂正外，不得超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍。第3項：……其誤譯之訂正，不得超出申請時外文本所揭露之範圍。」

⁸ 註5條文。

⁹ 經濟部智慧財產局，註1書，2-9-7頁。

直接推導者，亦可採認為該請求項之發明目的。¹⁰」及「(iv.)……將請求項之技術特徵由手段功能用語或步驟功能用語表示，更正為說明書中所敘述對應於該功能之結構、材料或動作，且仍可達成更正前請求項之發明目的，未導致實質擴大或變更申請專利範圍¹¹。」更正基準中另有範例說明實質變更之判斷，例1至例3為未實質變更之範例¹²；例4至例6為實質變更之範例¹³。

現行審查基準第一章說明書：「記載技術手段所產生之功效時，應以明確、客觀之方式敘明技術手段與說明書中所載先前技術之間的差異，呈現技術手段對照先前技術之有利功效（advantageous effect），並敘明為達成發明目的，技術手段如何解決所載之問題……。¹⁴」第二章何謂發明：「發明專利必須是利用自然法則之技術思想之創作，以產生功效，解決問題，達成所預期的發明目的。¹⁵」及第六章修正：「若發明內容已記載了發明目的，可允許修正發明目的以對應發明所欲解決之問題及技術手段。¹⁶」

基於前述基準之內容，本文以為基準中已記載實質變更之判斷方式及標準，但並未記載發明目的之意義。事實上，專利法規或審查基準均未明確定義「發明目的」，現行基準僅顯示「發明目的」似乎涉及「所欲解決之問題」、「技術手段」及「功效」，尚難明瞭其內涵，故有必要再檢視歷年專利法規及審查基準。

(二)歷年專利法規及審查基準

2001年10月24日公布、2002年1月1日施行之專利法第22條第3項：「第一項之說明書，除應載明申請專利範圍外，並應載明有關之先前技術、發明之目的、技術內容、特點及功效，使熟習該項技術者能瞭解其內容並可據以實施。」2002年版發明審查基準：「『發明之目的』中，應記載產業上利用領域、有關之先前技術、以及該發明所欲解決之課題（註：課題（Subject matter）係指發明欲解決的問題點及

¹⁰ 經濟部智慧財產局，註1書，2-9-9頁。

¹¹ 經濟部智慧財產局，註1書，2-9-5頁。

¹² 經濟部智慧財產局，註1書，2-9-19至2-9-24頁。

¹³ 經濟部智慧財產局，註1書，2-9-25至2-9-31頁。

¹⁴ 經濟部智慧財產局，第二篇發明專利實體審查基準，2013年，2-1-4頁。

¹⁵ 同前註，2-2-2頁。

¹⁶ 同前註，2-6-6頁。

目的。)等事項。¹⁷」

2003年2月6日公布、2004年7月1日施行之專利法第26條第1項：「前條之說明書，應載明發明名稱、發明說明、摘要及申請專利範圍。」其專利法逐條釋義：「按TRIPS第29條第1項規定：『會員應規定專利申請人須以清晰及完整之方式，揭露其發明，使該發明所屬技術領域者能瞭解其內容並可據以實施。』因此日本特許法於1994年修正時即於其第36條第4項將其有關『發明之目的、構想、效果』之記載實施可能要件之部分刪除。¹⁸」其施行細則第17條第1項：「發明或新型說明，應敘明下列事項：一、發明或新型所屬之技術領域。二、先前技術……。三、發明或新型內容：發明或新型所欲解決之問題、解決問題之技術手段及對照先前技術之功效。四、實施方式……。五、圖式簡單說明……。」

依前述歷年審查基準之內容，原本說明書必須記載「發明之目的、構想、效果」，嗣修正，現行的說明書必須記載「發明或新型所欲解決之問題、解決問題之技術手段及對照先前技術之功效」，故「發明目的」似有關「發明所屬技術領域」及「所欲解決之問題」。

(三)外部資料及文獻

既然現行及歷年專利法規未明確定義「發明目的」，本文嘗試從外部資料及文獻著手。

維基百科：「發明可以用於許多目的。這些目的可能大大不同，且可能因時而異。原發明人及其他人於發明之時點未思及之目的，可以作為他發明或其改良發明的目的。舉例而言，想想所有已開發之塑膠種類，其許多用途及該材料發明仍持續進行中的重大進展。¹⁹」

美國聯邦巡迴上訴法院判決：「當請求項中之用語不清楚，說明書中所載之發

¹⁷ 經濟部智慧財產局，第一篇發明專利審查基準，第三章說明書，2002年，1頁。

¹⁸ 經濟部智慧財產局，專利法逐條釋義，2005年，69頁。

¹⁹ <https://en.wikipedia.org/wiki/Invention> (last visited Feb. 24, 2017). (An invention can serve many purposes. These purposes might differ significantly and may change over time. An invention, or a further-developed version of it, may serve purposes never envisioned by its original inventor(s) or by others living at the time of its original invention. As an example, consider all the kinds of plastic developed, their many uses, and the significant growth this material invention is still undergoing.)

明目的有時候確實有助於解決該不清楚之問題。²⁰」顯示發明目的係記載於說明書，然而，該法院另一判決：「請求項之前言部分僅簡述發明之用途或目的者，……，該前言部分通常未限定專利權範圍，除非該前言部分係作為請求項主體部分的前提基礎從而限定該請求項。²¹」顯示發明目的也可以記載於請求項。

實務上，請求項之前言部分應記載申請標的之名稱，並反映技術領域及範疇。申請標的之名稱本身就可以反映範疇，例如「一種化合物A」或「一種製造化合物A之方法」。若名稱無法反映技術領域時，就要描述該申請標的之一般用途及目的（general use or purpose of the invention），揭露該申請標的所屬廣泛的技術領域²²，例如「一種化合物A，用於製造清潔劑……」，以反映申請標的之用途、目的及技術領域。

(四)發明目的之意義

參酌前述國內、外文獻內容，試舉例說明「發明目的」之意義。請求項記載：「一種滾珠螺母結構，應用於線性傳動系統，包含：一導螺桿……；一滾珠螺母，外表面之中心位置鑽設有一定位孔，供進行該滾珠螺母加工之定位用；及數個滾珠……。」其先前技術之滾珠螺母的外表面亦有一孔，但先前技術顯示該孔為扳手施力用之嵌孔，且該嵌孔位於滾珠螺母外表面之一端而非中心位置，以利於施力。兩相對照，二技術手段皆有孔之結構，但前者係於加工過程中作為定位用，後者係於使用過程中作為施力用，二個孔之目的並不相同，二個孔所隱含的功能、作用亦

²⁰ E-Pass Technologies, Inc. v. 3COM Corporation, et al., 343 F.3d 1364, 1370 (Fed. Cir. 2003). (“Where claim language is ambiguous, the purpose of the invention described in the specification may, of course, sometimes be useful in resolving the ambiguity.”)

²¹ Allen Eng’g Corp. v. Bartell Indus., Inc., 299 F.3d 1336, 63 U.S.P.Q.2d (BNA) 1769, 1774 (Fed. Cir. 2002). (The preamble simply states the intended use or purpose of the invention. . . . Such a preamble usually does not limit the scope of the claim unless the preamble provides antecedents for ensuing claim terms and limits the claim accordingly.)

²² MARTIN J. ADELMAN, RANDALL R. RADER & JOHN R. THOMAS, CASES AND MATERIALS ON PATENT LAW 468 (3d ed. 2009). (A claim begins with the object of the sentence, e.g., “A method of making coffee...” The preamble generally states the general use or purpose of the invention. It thus helps to show the broad area of technology to which the invention belongs and may help the PTO assign the invention to an examining group.)

不相同。若依進步性審查基準，該先前技術並未揭露系爭專利具有定位功能之孔結構；若依更正基準，將作為「定位」用之孔更正為作為「施力」用之孔，應屬實質變更。

參酌前述內容，本文以為「發明目的」就是在描述發明是作什麼用？用於哪裡？其係屬發明構思的一部分，而與發明所欲解決之問題、技術領域（或稱產業利用領域）有關。

二、可能衍生之問題

由於專利法規、基準未明確定義「發明目的」之意義，更正審查的結果可能亂象叢生，舉例說明如下。

「發明目的」之意義不明，基準所規定之判斷方式太抽象且沒有客觀的判斷標準。若判斷標準因人而異，審查官、訴願委員與法官的標準大異其趣，當事人將難以適應。為避免被撤銷原處分，下級機關准更正的比率將大幅提升，申請人或專利權人也會有策略運用的空間。例如，說明書中揭露一般自行車就有的車架、握把、車輪、座墊、踏板、傳動裝置及其連結關係等已知之技術特徵，且揭露已知的車燈、已知的防傾倒裝置（例如含陀螺儀）、已知的自動駕駛裝置及自行研發的整合電路（整合陀螺儀及導航系統），但核准公告之請求項僅記載一般自行車之結構。當舉發證據揭露核准公告之請求項中所載之全部技術特徵，專利權人可以申請更正增加已知的車燈；舉發人再增加證據揭露該車燈，專利權人也可以再更正增加已知的防傾倒裝置；舉發人又增加證據揭露該防傾倒裝置，專利權人也可以又更正增加已知的自動駕駛裝置；舉發人再增加證據揭露該自動駕駛裝置，專利權人最後才更正增加自行研發的整合電路，確實將其發明的核心內容納入請求項。前述之例隱喻申請人可以採取的申請策略，因為更正基準已埋葬了民事侵權判斷中的貢獻原則（見後述），藉更正基準與貢獻原則的矛盾，申請人可以在申請階段布局，以利其嗣後將「無知」的社會大眾誘入侵權的陷阱，任其宰割。

參、實質變更之判斷標準是否悖離貢獻原則

貢獻原則，為均等論的限制事項之一，係指系爭專利之說明書或圖式中有揭露

但並未記載於請求項的技術手段應被視為貢獻給公眾，專利權人不得以均等論重為主張其原可於系爭專利之請求項中申請卻未申請之技術手段²³。

於更正基準之修正公聽會時，主辦單位回覆各界意見：「基準草案所指專利權人更正時可將說明書中之無論詳述式或附加式的技術特徵引進請求項中，如仍可達成更正前請求項之發明目的，均不會導致實質變更公告時申請專利範圍。其所指可引進說明書之內容係在請求項之發明相同技術手段的前提下引進說明書之內容，惟不包括貢獻原則已貢獻之不同技術手段的說明書內容，故未違背貢獻原則。²⁴」然而，以「是否可以達成原發明目的」作為實質變更之判斷標準是否真的不會悖離貢獻原則？尚待進一步檢討。

一、說明書及請求項的作用

說明書的作用是揭露申請人完成了什麼發明；申請專利範圍的作用在申請階段是界定申請人請求什麼範圍，取得專利權後是界定專利權人取得什麼專利權範圍。由於專利法制係藉專利權之授予鼓勵、保護、利用技術創作，申請專利範圍中所載之發明必須屬於專利權人所完成者，亦即申請專利範圍應落入說明書中所揭露之發明構思（技術內容）的範圍²⁵，故專利法第26條第2項規定：「……各請求項……必須為說明書所支持。」

二、不得實質變更之法理基礎

專利制度係以公示（Public Notice）之方式宣告專利權人的權利，並使公眾知悉未經同意不得實施之專利權範圍，進而迴避或利用該專利權範圍²⁶。基於申請專利範圍之公示功能或效果，更正內容不得超出更正前之專利權範圍，以免損及公眾

²³ 經濟部智慧財產局，註4書，58頁。

²⁴ 經濟部智慧財產局，<https://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=607184&ctNode=7127&mp=1>，最後瀏覽日：2017年2月24日。

²⁵ 經濟部智慧財產局，註14書，2-1-30頁（申請專利範圍中申請專利之發明的認定，必須是申請人在申請時已認知並記載於說明書中之發明。）

²⁶ Festo corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., Ltd., et al. 535 U.S. 722, 723 (2002) (To enable a patent holder to know what he owns, and the public to know what he does not, ...).

利益，見圖1。若更正內容對照更正前之專利權範圍，僅限縮所授予之保護範圍而無技術貢獻，即使變動了特徵（例如由「金屬」更正為實施方式中所載之「銅」），仍應認定未實質變更²⁷。實質變更的判斷標準應聚焦於技術貢獻，而非技術特徵。

然而，如何理解「技術貢獻」？一般情況下提及技術貢獻，係論究請求項對照先前技術是否具新穎性、進步性等要件；探討申請標的是否屬電腦軟體發明時，技術貢獻相當於技術功效。按發明的內涵包括問題、手段及功效，其中之一不同，其發明構思就不同，故更正前、後之專利發明的產業利用領域或所欲解決之問題不同，應認定實質變更²⁸。換句話說，若不涉及價值判斷，僅論究異同，得以發明構思之異同認定是否有技術貢獻。具體而言，更正內容是否有技術貢獻，係就更正前、後之發明構思是否相同判斷之。

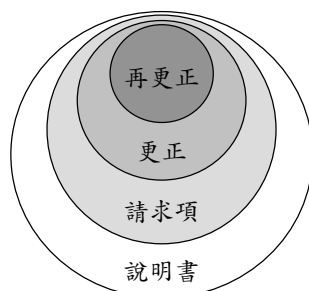


圖1 說明書、請求項與更正之關係

依圖1中請求項、更正及再更正之圖形關係，不會落入更正前之專利權範圍的技術也一定不會落入更正後之專利權範圍；相對地，若其會落入更正後之專利權範圍，也一定會落入更正前之專利權範圍。因此，有謂增加技術特徵但「可以達成原發明目的」者並無前述「申請階段布局……誘入侵權的陷阱」之弊，更正基準似採

²⁷ EPO Guidelines for Examination (2010) Part D-V-6.2: If the added feature, without providing a technical contribution to the subject-matter of the claimed invention, merely limits the protection conferred by the patent as granted by excluding protection for part of the subject-matter of the claimed invention as covered by the application as filed, this feature may be maintained (see G 1/93, OJ 8/1994, 542).

²⁸ 經濟部智慧財產局，註1書，2-9-5頁。

此觀點。然而，本文以為不能只論究更正前、後專利權範圍的大、小關係，而忽略請求項中所載之發明的技術貢獻（發明構思）。例如，當某技術落入更正前也落入更正後之專利權範圍，若更正前之專利權無效、更正後之專利權有效，則會有更正前被認定不侵權但更正後被認定侵權之結果，尚難謂沒有損及公眾利益。因此，對於前述情況，似宜認定更正內容實質變更，因為更正內容有技術貢獻，更正前、後的發明構思並不相同。

三、實質變更之判斷標準悖離貢獻原則

細繹前述主辦單位之回覆內容，似指貢獻原則之判斷對象為「技術手段」，藉更正增加的內容為「技術特徵」，故二者尚不致於有扞格。眾所周知，技術手段，係申請人為解決問題獲致功效所採取之技術內容，為技術特徵所構成²⁹。然而，構成技術手段之技術特徵，其本身也可能是另一技術手段。例如，請求項1「一種背光板，包含一玻璃基板……。」請求項2「一種液晶顯示元件，包含如請求項1之背光板、……」³⁰。請求項2之技術特徵（背光板）即為請求項1所申請之技術手段。

依貢獻原則之理論、精神，若申請人僅請求保護其所完成之發明的一部分，經核准公告，則未請求之部分會被認定貢獻給公眾，而有貢獻原則之適用，專利權人不得重新主張未記載於請求項之技術手段³¹。因此，更正審查所論究之實質變更，其內涵應包括更正內容是否已貢獻給公眾。舉例說明貢獻原則之真義，若前述背光板A係發明的核心，但僅記載於說明書，唯一的請求項「液晶顯示元件」中僅記載一般已知的背光板B。當先前技術完全揭露該請求項，競爭同業認為該請求項顯然不具新穎性或進步性且專利權人已將該背光板A貢獻給社會大眾，因而實施包含背光板A之「液晶顯示元件」。一旦更正基準容許專利權人藉更正將其放棄的背光板A載入請求項「液晶顯示元件」（符合基準中所載實質變更的判斷標準「可以達成原發明目的」），顯然會導致競爭同業所實施的「液晶顯示元件」構成侵權。這樣的虛擬案情似有可能發生，尤其專利申請人仗恃更正基準之觀點而採取請君入甕之

²⁹ 經濟部智慧財產局，註14書，2-1-4頁

³⁰ 經濟部智慧財產局，註14書，2-1-15頁。

³¹ Maxwell v. J. Baker, Inc., 86 F.3d 1098 (Fed. Cir. 1996).

策略，申請時將發明核心只記載於說明書，俟有侵權人實施該發明核心，始申請更正將其載入請求項。基於前述說明，本文以為尚難稱更正基準未悖離貢獻原則，前述主辦單位的回覆過度限縮了貢獻原則之內涵及其適用之態樣。

肆、實質變更的比對基礎

依專利法第67條第4項，變更實質的比對基礎為「公告時之申請專利範圍」；常久以來，更正基準卻限於「最後一次公告本為比對基礎」³²。然而，若更正不合法卻被誤准，後續之更正以「最後一次」但不合法之更正公告版本為比對基礎，可能會產生是否符合法定「公告時之申請專利範圍」的爭執。例如，核准專利公告之請求項中所界定的數值範圍為1-10，更正案一改為1-5，更正案二再改為1-9，更正案三又改為1-8，三案均經核准。若舉發更正案二實質變更，因更正案三溯自申請日生效³³，更正案二已被取代，舉發對象已不存在，專利專責機關是否應予受理或舉發駁回，似有爭執；若舉發更正案三實質變更，依前述更正基準「最後一次公告本為比對基礎」，更正案三並未實質變更，審查結果應為舉發不成立，亦有爭執。

現行舉發審查基準「5.4舉發審定之注意事項」的修正就面臨前述之困境，修正前規定：「系爭專利最近一次公告版本之專利權具有瑕疵者，……，由於最近一次公告版本即為舉發當事人爭執之對象，如經審查具有瑕疵，自無法作為後續更正據以判斷實質擴大或變更公告時申請專利範圍（於設計為圖式）之比對基礎，因此，必須回溯歷次公告本，以正確無瑕疵之公告版本作為判斷之依據，……。」修正後之現行基準刪除前述文字，回歸更正基準以「最後一次公告本為比對基礎」。然而，如同前述「如經審查具有瑕疵，自無法作為後續更正……之比對基礎」，現行舉發基準是否會產生毒果樹效應，尚待觀察。

本文以為專利法所定「公告時之申請專利範圍」並不限於「最後一次公告本」，專利公報有公示功能及效果，為避免損及公眾利益，合法、有效之更正內容「不得實質擴大或變更公告時之申請專利範圍」，邏輯上其專利權範圍應為歷次公

³² 經濟部智慧財產局，註1書，2-9-8頁。

³³ 專利法第68條第3項：「說明書、申請專利範圍及圖式經更正公告者，溯自申請日生效。」

告本中最小的範圍始合法。若更正基準回歸專利法「公告時之申請專利範圍」，不限於以「最後一次公告本為比對基礎」，前述困境是否就能迎刃而解？例如，舉發更正案三，因其數值範圍1-8大於更正案一之1-5，實質擴大公告時之申請專利範圍，舉發成立應撤銷專利權。若專利權人回應舉發案而申請更正，更正內容之數值範圍必須 $\leq 1-5$ ，始准更正。

有謂更正審查以「歷次」公告時之申請專利範圍作為比對基礎不符審查經濟原則。姑且不論每年更正案之多寡，本文並未強調實務上必須每一件更正案都比對歷次公告本，而是主張有爭執時應回歸專利法所定「公告時之申請專利範圍」以歷次公告本作為更正審查之比對基礎，例如前段之例，而一般的更正審查仍然是以最後一次公告本為比對基礎，以免延宕審查時效。

伍、如何正確判斷是否實質變更

一、判斷標準的問題所在

修正前之更正基準，判斷標準為「是否**改變**發明所欲解決之問題或產業利用領域」；修正後之更正基準，判斷標準為「是否可以**達成**原發明目的」。基於前述「貳、何謂發明目的」之說明，「發明目的」與發明「所欲解決之問題」、「產業利用領域」有關³⁴，可以說更正基準修正前、後所考量的因素雷同，差異在於修正前、後之判斷標準中的「改變」與「可以達成」不同。具體而言，更正前、後由發明目的A變成B屬「改變」，也不「可以達成」原發明目的A，無論修正前、後之基準，均不准更正；然而，更正前、後由發明目的A變成A+B屬「改變」，但「可以達成」原發明目的A，依修正前之基準，不准更正，但依修正後之基準，准更正。

細繹修正後之判斷標準「是否可以達成原發明目的」，其著重於更正後的專利

³⁴ 我國修正前、後之更正基準皆係參考日本審查指南。日本自1995年7月1日起專利說明書不必再記載「發明目的」，其更正之審查指南也一併修正。依日本審查指南，是否實質變更的判斷，要考量範疇、對象及目的等因素。實務上，是否變更發明目的之判斷，係就更正內容是否變更發明課題（即我國的「所欲解決之問題」）為之。換句話說，「發明目的」可以對應「所欲解決之問題」，而與本文之見解雷同。

權範圍是否減縮，若減縮了專利權範圍且可以達成原發明目的，則認定未實質變更，不論更正內容是否超出更正前的專利權範圍。然而，實質變更的判斷，係以公告時之申請專利範圍所界定的專利權範圍作為比對基礎，比對、判斷更正內容是否屬於其形式上明確記載之內容或形式上未記載但實質上隱含之內容。若更正後的技術內容未揭露於更正前的請求項，亦即更正內容「超出」公告時之專利權範圍，即使更正後請求項所建構的範圍概念上小於更正前的範圍，仍應認定實質變更，否則會悖離貢獻原則、損及公眾利益。

實質變更之判斷，長久以來一直糾纏在更正所增加的技術特徵是詳述式或附加式。依2004年版審查基準³⁵：詳述式——將被依附之請求項全部技術特徵包含在內，並對其中之部分技術特徵詳加界定，例如隔熱板vs.波浪狀隔熱板。附加式——將被依附之請求項全部技術特徵包含在內，並增加被依附之請求項原本未包含的技術特徵，例如隔熱板vs.表面貼反光片之隔熱板。對於前述規定常有爭執，例如隔熱板vs.表面鍍反光層之隔熱板，有人說反光層依附在隔熱板上並非獨立的元件，故後者為詳述式；有人說反光層雖非獨立的元件但為獨立的技術特徵，故後者為附加式。有人說更正所增加的技術特徵為詳述式者，准更正；更正所增加的技術特徵為附加式者，不准更正；有人說無論是詳述式或附加式，只要更正所增加的技術特徵未載於更正前之請求項，均不准更正。本文認為將技術特徵區分為詳述式或附加式既無意義且無客觀標準，實質變更之判斷應考量技術特徵之「功能」，因相對於無反光之隔熱板，增加反光片或反光層都會增加反光功能，故均為實質變更，無論其為詳述式或附加式技術特徵，詳見後述。

二、判斷標準應以功能為準據

如何判斷更正內容是否超出公告時之專利權範圍？長久以來，更正基準及審查實務都是以請求項中所載之文字形式或其結構、材料、動作作為考量對象，本文提供另類的思考方式——以「功能」為準據。以前述自行車為例，車架、握把、車輪、座墊、踏板、傳動裝置、車燈、防傾倒裝置、自動駕駛裝置及整合電路等各有

³⁵ 經濟部智慧財產局，第二篇發明專利實體審查基準，第一章說明書及圖式，2004年，2-1-16至2-1-17頁。

其功能，任何功能的增減都會擴大或減縮範圍，且都會實質變更。然而，依修正後之更正基準，增加功能係減縮範圍且可以達成原發明目的，會被認定未實質變更。

眾所周知，不同結構通常會有不同功能，例如前述之反光片vs.反光層，相對於反光片，反光層有不同結構，故二者之功能並非完全相同。材料不同通常其特性、功能亦會不同，例如PE vs. PP，雖然都是熱塑性塑膠，但表現出來的特性、功能並非完全相同。要強調者，本文主張之「功能」係從請求項整體效果的角度論究其技術特徵所能發揮的功能（非該技術特徵所具備的所有功能），若更正後所增加之技術特徵的功能為更正前所載之技術特徵的功能所涵蓋，或二功能相同，則應認定未變更實質。例如請求項「機器」僅需要其技術特徵「固定裝置」的固定功能，即使通常知識顯示螺釘另具容易拆裝功能，只要螺釘已載於說明書而為該固定裝置所涵蓋，從上位概念的「固定裝置」更正為下位概念的「螺釘」，仍未實質變更。惟若「螺釘」未記載於說明書，或未對應該「固定裝置」而為其所涵蓋，則為實質變更。

沿續前述隔熱式建築壁材之例，無論請求項「隔熱式建築壁材」中所載之技術特徵是「波浪狀隔熱板」或任何形狀之「隔熱板」，若皆不會影響請求項整體所達成之隔熱效果，更正後之「波浪狀隔熱板」只是形狀的選擇，將原先未描述形狀之隔熱板限定在說明書中所載之實施方式之一，並未增加功能，應認定未實質變更。相對地，若說明書中已記載「波浪狀隔熱板」有防風功能，更正後之「波浪狀隔熱板」可以增加隔熱效果，則應認定實質變更，不論「波浪狀隔熱板」是否已記載於說明書，不論其為詳述式或附加式技術特徵。

三、判斷標準尚應包含貢獻原則

如圖1所示，更正內容不得超出更正前之專利權範圍，始符合專利法第67條第4項規定。更正請求項增加功能固然不准更正，維持原功能但變更為原先未記載於請求項但已記載於說明書中另一實施方式的技術特徵，仍不准更正。例如前述請求項「隔熱式建築壁材」，若反光手段、反光層、反光片等均不會影響其隔熱效果，將該請求項中之技術特徵「反光手段」更正為說明書所支持的「反光層」或「反光片」，均未實質變更。然而，將該請求項中之技術特徵「反光層」或「反光片」更正為「反光手段」，有擴大範圍之虞；將該請求項中之技術特徵「反光層」更正為

「反光片」，有悖離貢獻原則之虞。

綜上所述，實質變更之判斷，不僅要了解申請專利之發明的內容，包括發明所欲解決之問題、解決問題之技術手段及其對照先前技術所達成之功效，尚應配合請求項之解釋方法考量貢獻原則，單單從「功能」切入，未必能盡其功。

陸、結 論

更正基準未明確定義「發明目的」，若依該基準修正後之判斷標準「是否可以達成原發明目的」及其說明、案例，更正審查之結果不一定就符合專利法第67條第4項「不得實質大或變更公告時之申請專利範圍」之規定，不僅會悖離專利侵權判斷要點中所載之「貢獻原則」，甚至會造成審查效率不彰、專利品質低落、專利權人濫用權利等問題。

若申請人藉新型專利之形式審查制度輕易取得專利權，只要申請時好好撰寫說明書，請求項之界定並不重要，嗣後即使有舉發或專利權無效抗辯，尚可藉更正請求項輕易迴避先前技術以保住其專利權，則其行使（或濫用）專利權時將更無忌憚，因基準保障其更正瑕疵的空間，容許其採取以已知技術先取得專利權的申請策略，進而濫用專利權以取得最大的利益。邏輯上，現行更正基準也會迫使行政機關、司法機關、社會大眾及無辜的被控侵權人必須耗費更多資源、時間、精力處理無理的訴訟或攻擊，無異於變相鼓勵大家濫用專利權，常此以往，沒有人會在乎專利的專業知識及紀律。

實質變更的判斷，係以公告時之申請專利範圍所界定之專利權範圍作為比對基礎，若更正內容超出公告時之專利權範圍，應認定實質變更，即使更正後請求項所建構的範圍概念上小於更正前之範圍，否則會損及公眾利益。判斷時，不宜拘泥於請求項中所載之文字形式或其結構、材料、動作，更正增加技術特徵時，應以「功能」為考量之準據，尚應考量增加該技術特徵是否悖離貢獻原則，及該技術特徵是否為更正前之技術特徵所涵蓋。

簡言之，實質變更的判斷標準應為「更正內容不得超出公告時之專利權範圍」。雖然「不得超出申請時之說明書等文件所揭露之範圍」與「不得實質擴大或變更公告時之申請專利範圍」的法理不同，但二者之審查方式並無不同，僅審查之

比對基礎有異。前者為更正後之說明書、申請專利範圍及圖式對照申請時之說明書、申請專利範圍及圖式；後者為更正後之申請專利範圍對照（歷次）公告時之申請專利範圍。藉更正增加技術特徵，不一定會實質變更，若更正後之請求項限縮於說明書中所載之實施方式，且未增加新事項，則更正後之發明構思（技術內容）未改變，而無技術貢獻，得准更正。美國專利法有類似規定³⁶。

³⁶ 35 U.S.C. § 316(d)(3) (Scope of claims.— An amendment under this subsection may not enlarge the scope of the claims of the patent or introduce new matter.).

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」¹），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」²，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）。

¹ 惟不得稱「請求項第X項」或「申請專利範圍X」。

² 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）³」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⁴規定之意旨修正為『於解釋申請專利範圍時，並得審酌發明

³ 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).

⁴ 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）⁵及圖式應該被用於解釋請求項。」⁶解釋EPC第69條之議定書⁷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⁸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.”

⁵ 相當於我國專利法所稱「說明書」，下文同。

⁶ 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.”

⁷ Protocol on the Interpretation of Article 69 EPC.

⁸ 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。」⁹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¹⁰。

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。

⁹ “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.”

¹⁰ 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）」。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IPR¹¹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」¹²。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（PTAB¹³）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。

¹¹ Inter Partes Review.

¹² 37 C.F.R. § 42.100(b).

¹³ 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，還要以『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¹⁴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。』」¹⁵

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¹⁶。

¹⁴ 37 C.F.R. § 1.75(d)(1).

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

¹⁶ 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¹⁷。

(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（AIA¹⁸後為專利申請案之有效申請日¹⁹）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²⁰。

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）²¹。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²²。

(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。

¹⁷ *Id.*

¹⁸ Leahy-Smith America Invents Act.

¹⁹ 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）。

²⁰ *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).

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

²² *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²³。

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²⁴。

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²⁵。

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²⁶。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

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

²⁴ AWH Corp., 415 F.3d at 1316.

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

²⁶ 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²⁷。

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²⁸。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²⁹。

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³⁰。

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³¹。

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³²。

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³³。

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

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

²⁹ *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）」。

³⁰ 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。

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

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

³³ 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³⁴之規定。

³⁴ “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.”

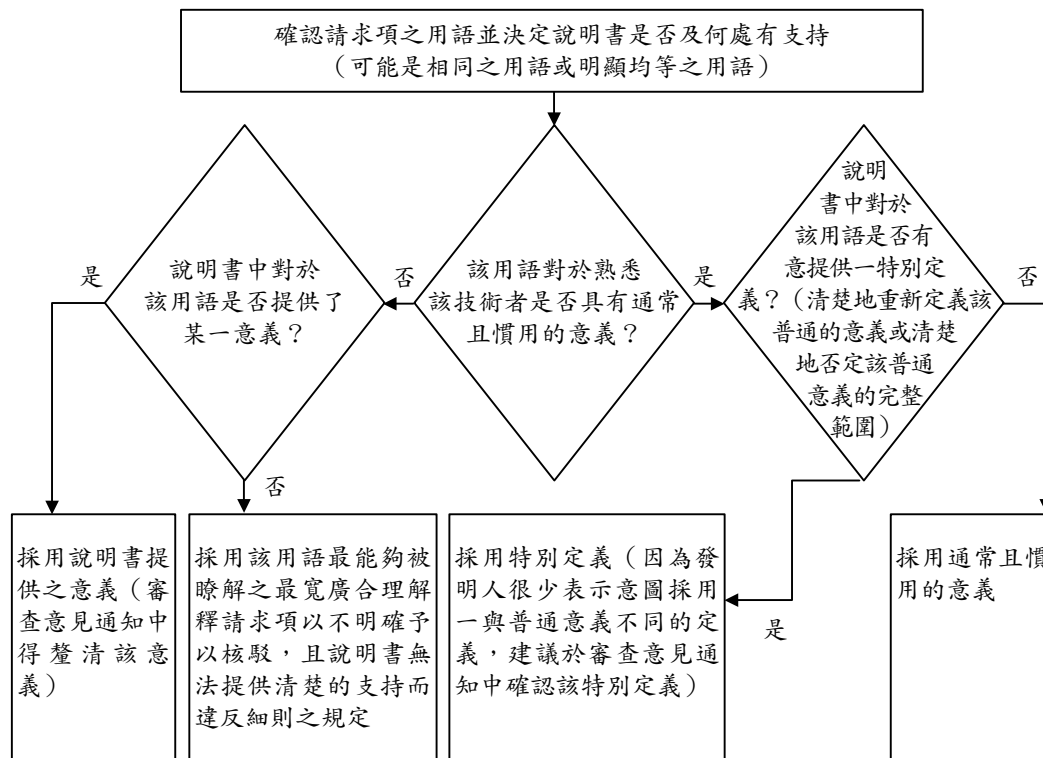


圖1 如何決定請求項之用語的意義 (不適用於專利法第112條第(f)項)

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³⁵，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

³⁵ “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³⁶，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³⁷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³⁸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³⁹。

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⁴⁰的判決中認為應優先考慮內部證據，於2002年*Texas Digital Systems v. Telegenix*案⁴¹（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⁴²。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。

³⁶ “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.

³⁷ 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）。

³⁸ 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。

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

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

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

⁴² *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⁴³。

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⁴⁴，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⁴⁵，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

⁴³ 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。

⁴⁴ 35 U.S.C. § 311(b).

⁴⁵ 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⁴⁶，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⁴⁷。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⁴⁸，對於專利權人大為

⁴⁶ 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”).

⁴⁷ 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.”)

⁴⁸ 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IPR⁴⁹，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⁵⁰。

CAFC於2015年7月8日的全院審決定⁵¹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

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

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

⁵¹ 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⁵²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⁵³，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

⁵² 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。

⁵³ 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 Act⁵⁴，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)）⁵⁵。

（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⁵⁶，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⁵⁷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

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

⁵⁵ 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).

⁵⁶ 相當於專利權範圍。

⁵⁷ 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⁵⁸。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

⁵⁸ 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⁵⁹，2004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）⁶⁰。

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

⁵⁹ 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。

⁶⁰ 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⁶¹

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

⁶¹ 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⁶²，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。

⁶² 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⁶³。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，

⁶³ 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。」⁶⁴

（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

⁶⁴ 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⁶⁵』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』）」⁶⁶

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

⁶⁵ 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。

⁶⁶ 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⁶⁷。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⁶⁸，或是以擇一理由區別先前技術時⁶⁹。

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」⁷⁰。

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」

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

⁶⁸ 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.”).

⁶⁹ 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).

⁷⁰ 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⁷¹。

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⁷²。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特要件，則於解釋美國對應專利時，通常不予考慮⁷³。

⁷¹ 吉藤幸朔著，熊谷健一補訂，特許法概說，1998年，468頁。

⁷² *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”).

⁷³ *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⁷⁴，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。」⁷⁵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⁷⁶。

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。

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

⁷⁵ 「2.5.1內部證據」，9頁。

⁷⁶ 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」⁷⁷，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

⁷⁷ 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⁷⁸，2004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⁷⁹，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⁸⁰及上述美國的實務一致，我國新修訂之2016年版「專利侵權

⁷⁸ 「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。

⁷⁹ 「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。

⁸⁰ 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⁸¹。

可惜的是，我國最高行政法院104年相關判決⁸²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⁸³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⁸⁴，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

⁸¹ 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）」。

⁸² 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）。

⁸³ 應為「申請專利範圍」之誤。

⁸⁴ 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.」

智慧財產法院104年度民專上易字第11號民事判決

【專利法】

【裁判日期】106年6月1日

【裁判事由】侵害專利權有關財產權爭議等

【裁判要旨】

(一)延長專利權期間舉發處理適用專利權舉發規定：上訴人雖主張核准專利權延長係屬專利專責機關之行政專權事項，對於核准專利權延長之有效性有爭議，應循專利法所規定之舉發程序與後續行政爭訟程序主張，非得於民事侵權訴訟中主張，受理該訴訟之民事法院亦不得越俎代庖，就核准專利權延長之有效性自為判斷云云。然被上訴人抗辯稱系爭專利權期間延長之審定不合法，本院自應審酌系爭專利延長專利權期間，是否具有舉發事由。

(二)專利期間延長不合法之撤銷規定：任何人對於經核准延長發明專利權期間，認有90年專利法第54條第1項規定之情事之一，即得附具證據，向專利專責機關舉發之。準此，延長期間之專利權應否撤銷，依智慧財產案件審理法第16條規定，本院自有判斷之權限，上訴人主張受理侵權訴訟之民事法院，不得就核准專利權延長之有效性自為判斷云云，要非足取。

(三)民事個案相對效與行政處分之對世效力不同：本院縱對系爭延長與專利專責機關之意見相左，經曉諭當事人並予其充分辯論後，然揆諸前揭說明，本院得為裁判之基礎，民事法院具有審理系爭專利權期間延長是否合法之權限，上訴人辯稱實無理由。上訴人雖主張專利權期間延長之核准及核准行政處分之有效性判斷，屬專利專責機關之職權，非得於民事侵權訴訟中提出，原審判決越權審酌該等事項，侵害專利專責機關之第一次判斷權暨上訴人之答辯權利云云。惟行政法院於審理撤銷訴訟，除有法律明文規定外，不得由行政法院逕行第一次判斷權之行使，其與本件於民事侵權訴訟中，認定系爭專利權是否有當事人主張應撤銷或廢止之原因，其

僅有民事個案拘束效力而與行政處分之對世效力不同，足認上訴人主張與本件無關。

(四)准予延長期間未達取得許可證需2年以上之法定限制：本件准予延長之期間，扣除國內臨床試驗與查驗登記審查重疊期間，經計算應准予延長之期間共計528日，並不足2年，未達90年專利法第51條第1項所明定取得許可證需2年以上之法定限制，智慧局審定之系爭延長不合法。職是，依90年專利法獲准延長期間，應予撤銷。

智慧財產法院105年度行專訴字第85號民事判決

【專利法】

【裁判日期】106年4月19日

【裁判事由】發明專利申請

【裁判要旨】

(一)按「申請生物材料或利用生物材料之發明專利，申請人最遲應於申請日將該生物材料寄存於專利專責機關指定之國內寄存機構」、「申請人應於申請日後4個月內檢送寄存證明文件，並載明寄存機構、寄存日期及寄存號碼；屆期未檢送者，視為未寄存」，再按「前項（4個月）期間，如依第28條規定主張優先權者，為最早之優先權日後16個月內」，專利法第27條定有明文。

(二)原告固主張其於被告處分前即補正該國外寄存證明文件，應得以類推適用關於檢送優先權證明文件、申請實體審查、再審查之延展補正，及於處分送達前補正者仍應受理等規定，國外寄存之事實則只是申請人得例外不於申請日前完成寄存的法定理由而已，故「國外證明文件」應非達成專利法第27條法規範目的之關鍵文件，僅居於輔助地位，只要申請人確實已在國外完成寄存，且能舉證證明此事實即足云云。惟按申請人檢送寄存證明文件之期間，依專利法規定為「申請日後4個月內」、「如主張國際優先權者為最早之優先權日後16個月內」，該等期間屬「法定期間」，自無專利法第17條第1項但書「遲誤指定期間在處分前補正者，仍應受理」規定之適用。未按按法律規定訴訟關係人應為某種特定行為之一定時期，不許伸長、縮短或因期間屆滿即生失權效果者，均屬不變期間，條文中雖未冠以「不變」二字，惟第2項既規定，違反此等規定者視為未寄存，衡其性質，仍不失為不變期間（參最高行政法院95年度判字第680號行政判決要旨）。況且專利權之賦與本質上是國家（社會）與發明者間之交易，專利申請即應嚴格遵守法規範規定之交易程序（即取得權利途徑），才能取得專利權，是以違反專利法中之有關權利取得程序規定，足以導致失權效果（參最高行政法院101年度裁字第1020號裁定要旨）。雖原告強調主張系爭案「國外證明文件」應非達成專利法第27條法規範目的之關鍵文件，惟按行政程序法第6條規定，行政行為，非有正當理由，不得為差別

待遇。即所謂行政自我拘束原則，該原則要求行政機關對於事物本質上相同之事件為相同之處理，以維持人民對行政行為一貫性之信賴。專利法雖係為鼓勵、保護、利用發明而訂定，惟於申請行政機關為一定行為時所應遵守之程序事項，如可任意因個案而調整，除影響行政機關之行政效率外，亦對其他遵循程序申請之人民不公平，故原告此部分主張，均顯非可採。

(三)原告應檢送寄存證明文件之法定期間既於105年4月29日已告屆滿，原告遲至105年5月18日始以郵寄補送國外寄存證明文件，已逾專利法第27條第3項所定之法定期間，則被告依同法條第2項後段規定，所為「視為未寄存」之處分，尚無違誤，並無不合。

智慧財產法院105年度行商訴字第138號行政判決

【商標法】

【裁判日期】106年6月8日

【裁判事由】商標廢止註冊

【裁判要旨】

(一)原告雖否認參加人提出之廢止答辯附件3「長榮機上購物誌」之證據能力，陳稱：航空器係屬我國擬制領域，惟該條文係規範在刑法中，實屬國家主權之宣示範圍，係為避免我國刑罰權真空。然依罪刑法定原則，係針對犯罪行為之處罰，實與民法及行政法不應一體適用，若遇有民事糾紛，我國法律亦有涉外民事法可資適用，實不應將航空器為我國領土之延伸，且長榮機上雜誌為免稅雜誌，國內消費者若無出境即無法購買，是以，該商業行為應屬境外商業行為，而境外商業行為非屬我國之商業行為，參加人所提出之使用證據應不具證據力云云。

(二)然按「本法於在中華民國領域內犯罪者，適用之。在中華民國領域外之中華民國船艦或航空器內犯罪者，以在中華民國領域內犯罪論」，刑法第3條定有明文。刑法第3條的條文是規定有關地的效力，法條中所稱「領域」，在國際法的觀念上，有真實的領域與想像（擬制）的領域之分，真實的領域如我國的領土、領海與領空，想像的領域是上開條文後段所指的在我國領域外的我國船艦與航空機內犯罪，以在我國領域內犯罪論的規定，這種規定為擴充的屬地主義，也就是說我國刑法的效力，是採屬地主義為本，有人在我國籍的船艦或航空機內犯罪，為避免領水領空國基於條約，或國際睦誼對於在其國家領域內無治外法權的我國船舶航空器內所發生的犯罪行為，而不行使該個國家應有的管轄權，造成刑法上的真空，所以把屬地主義適度予以擴張，此在世界各國司法上亦形成通論。而此種為避免刑法上的真空將屬地主義適度予以擴張之法律適用，為免在我國司法上造成割裂適用之情形，在民事及行政訴訟上自亦應一體適用。職是，長榮航空公司為我國籍航空公司，則其航空器屬於我國領土的延伸。準此，長榮航空為利於機上免稅商品之銷售所使用之「長榮機上購物誌」，自具有證據能力。

會務動態與紀要

編輯委員會

日 期	內 容
2月10日	上午九時二十分智慧財產法院舉辦106年度「智慧財產權相關訴訟議題暨新興技術研討會」第1場次，由德恒律師事務所袁建中博士擔任主講人，本會由盧建川監事報名參加。
2月20日～ 2月21日	本會委任會計師進行105年度會計查核。
2月21日	中午十二時於元亨法律事務所召開編輯委員會2017年度第一次會議。
2月22日	上午九時三十分經濟部智慧財產局召開「營業秘密法增訂刑事責任施行成效檢討會議」，本會由馮達發理事與智慧財產法院實務委員會林哲誠主任委員代表出席。
2月22日	中午十二時於寰瀛法律事務所701會議室召開國際事務委員會2017年度第一次會議。
2月23日	專利師季刊第二十八期出刊。
3月2日	上午九時三十分由王仁君秘書長、平謹榕副秘書長及陳啓桐副秘書長對五位應徵本會新任會務工作人員進行面試。
3月3日～ 3月25日	辦理「106年度專利師職前訓練」課程，計有47位學員參加本次訓練課程。

日期	內容
	 
3月8日	上午十時於公會會議室召開企業智權管理實務委員會2017年度第一次會議。
3月9日	上午九時二十分假研發中心1103會議室，舉辦「台籍大陸專利代理人服務組2017年春季聯誼茶會」，當天共有73人出席參與本次活動。 

日 期	內 容
3月9日	下午六時三十分假集思北科大會議中心貝塔廳201會議室，舉辦在職進修系列講座第一場次，講題為：「專利損害賠償與合理權利金估算」，由國立交通大學科技法律學院劉尙志院長擔任主講人。 
3月10日	下午一時三十分假國立臺灣科技大學國際大樓IB101會議室，本會與國立臺灣科技大學專利研究所共同主辦「2017年專利佈局實務國際研討會」，邀請英國專利師公會（CIPA）委員進行專題演講，當天共有200人次出席參與本次活動。 

日 期	內 容
3月10日	下午五時二十分假國立臺灣科技大學國際大樓IB101會議室，舉辦「第三屆第二次會員大會」。
3月14日	上午九時三十分經濟部智慧財產局召開「專利法施行細則部分條文修正草案及程序審查基準修正草案公聽會」，本會由發明實務委員會陳翠華主任委員代表出席。
3月17日	下午二時經濟部智慧財產局召開「專利優惠期審查基準」修正草案公聽會，本會由發明實務委員會陳翠華主任委員代表出席。
3月21日	中午十二時假常在國際法律事務所召開商標實務委員會2017年度第一次會議。
3月23日	中午十二時假常在國際法律事務所召開智慧財產法院實務委員會2017年度第一次會議。
3月26日	由本公會理事長吳冠賜與常務理事廖鈺達代表中華民國專利師公會與廣西民族大學校長謝尙果簽署合作備忘錄，合作內容包含有雙方的友好互訪，開展研討會等活動，諮詢及經驗交換。 這是本會第一次與中國高校簽署的合作備忘錄，也開啓了與對岸學界合作的里程碑，簽署合約的當天早上由本公會常務理事廖鈺達對廣西民族大學知識產權研究院邀請的嘉賓們演講「企業專利機制」，並由理事長吳冠賜介紹「專利師公會」的歷史與各委員會的組成與任務。 當日除了受到廣西民族大學知識產權研究院院長齊愛民，副院長陳星博士，王主任熱烈接待外，會後廣西民族大學知識產權研究院其院長邀請本會吳冠賜理事長與重慶知識產權局規畫發展處夏文龍副處長一同參觀廣西民族大學的模擬法庭，也爲當日隆重的簽約儀式畫下一個完美句點。

日 期	內 容
	
3月28日	中午十二時三十分於公會會議室召開發明實務委員會2017年度第一次會議。
3月31日	上午十時於公會會議室召開職前訓練委員會試務組「106年度專利師職前訓練」測驗閱卷及評分會議。
4月7日	中午十二時假萬國專利商標事務所召開設計專利實務委員會2017年度第一次會議。
4月7日	中午十二時十五分於公會會議室召開兩岸事務委員會組團拜訪福知局行前會議。
4月10日	下午二時經濟部智慧財產局召開「身心障礙者權利公約（CRPD）諮詢會議」，本會由盧建川監事暨專利師權利維護委員會主任委員代表出席。
4月10日	下午六時三十分假集思北科大會議中心貝塔廳201會議室，舉辦在職進修系列講座第二場次，講題為：「最新專利審查基準修正重點（舉發、更正、進步性）」，由經濟部智慧財產局專利三組林國塘組長擔任主講人。
4月12日	中午十二時十五分於公會會議室召開專利師在職進修委員會2017年度第二次會議。

日 期	內 容
4月13日至 4月15日	本會兩岸事務委員會由蔡坤旺主任委員組團拜訪福州知識產權局。 
4月14日	中午十二時假萬國法律事務所，由副理事長林發立擔任召集人，召開「智慧財產案件審理法及其施行細則工作小組」2017年度第一次會議。
4月14日	下午二時三十分由王仁君秘書長、平謹榕副秘書長及陳啓桐副秘書長對四位應徵本會新任會務工作人員進行面試。
4月17日	國立臺北科技大學智慧財產權研究所李傑清所長來函，邀請本會擔任訂於本（106）年10月20日舉辦之「2017智慧財產權理論與實務國際研討會」協辦單位，本會於106/4/17覆函同意比照往年繼續擔任協辦單位。
4月19日	中午十二時於公會會議室召開專利師權利維護委員會2017年度第二次會議暨各工作小組會議。
4月28日	中午十二時於公會會議室召開兩岸事務委員會2017年度第二次會議。
5月4日	中午十二時假工總十二樓第二會議室，召開第三屆第八次理監事會議。

《專利師》撰稿體例

壹、正文

- 一、文中段落號碼標寫格式順序為：壹、一、(一)、1、(1)、A、a。
- 二、遇有數字時，以阿拉伯數字表示，例如：刑法第121條、民法第100條、86年台上字第123號、釋字第100號。
- 三、日期、年代呈現方式：以西元年呈現為主，除判決、函釋等例外。例如1996年1月1日、86年台上字第123號。
- 四、引用外文專有名詞、學術名詞，請翻譯成中文，文中第一次出現時附上原文即可；如使用簡稱，第一次出現時使用全稱，並用括號說明簡稱，後續再出現時得直接使用簡稱。例如：世界貿易組織（World Trade Organization, WTO）。
- 五、圖片、表格分開標號，編號及標題，置於圖下、表上。
- 六、引註號碼，除有特別用意外，統一置放於標點符號前。例如：……²。

貳、引註

- 一、引註以必要為限，引註應是已發表之文獻，引註未發表文獻應徵得相關著作權人之同意。
- 二、本刊採隨頁註（footnote）格式，引用同一著作，如緊接前引註時，則可使用「同前註」；如其間隔有其他引註時，則以「作者名，註X書（文），XX頁」方式呈現。
- 三、來稿文章字數以5,000字至20,000字為宜（不含註解），引註總字數請勿超過全文四分之一。
- 四、大法官解釋、法條條文及行政函釋無需註明日期及出處，若非必要，請勿全文摘錄。

五、引註格式說明如下：

(一)中、日文文獻

1.專書

作者名，書名，出版年，頁數。

例如：顏吉承，專利說明書撰寫實務，2009年，117-118頁。

2.專書論文

作者名，篇名，收錄於書名，出版年，頁數。

例如：陳佳麟，習知技術元件組合專利之均等論主張與習知技術抗辯適用之研究，收錄於2003全國科技法律研討會論文集，2003年，257頁。

3.譯著

原著，譯者，書名，出版年，頁數。

例如：H. Maurer著，高家偉譯，行政法學總論，2002年，40-50頁。

4.期刊論文

作者名，篇名，期刊名，年月，卷期，頁數。

例如：陳志清，企業與未實施專利實體之互動關係及因應策略（上），專利師，2010年7月，2期，43-51頁。

5.大法官解釋、法條

例如：大法官釋字第645號解釋、專利法第44條。

6.行政函釋

例如：內政部(87)年台內地字第8673631號函。

7.法院判決

例如：最高行政法院96年度判字第1552號判決。

8.法院決議

例如：最高法院91年度第9次民事庭會議決議。

(二)其他外文文獻

1.英文引註：請參The Bluebook引註格式。

2.引用其他外文文獻，請依各國習慣，註明作者、論文或專書題目、論文出處（如：期刊名、卷期數）、頁碼或邊碼。

例如：Radbruch, Gustav, Rechtsphilosophie, 3. Aufl., S. 251.

《專利師》徵稿簡則

- 一、本刊各專欄均歡迎投稿及提供資料。來稿請以中文撰稿，由左而右橫式打字，篇幅請勿過長，專業論著每篇以5,000至20,000字為宜。請將稿件email至：mail@twpaa.org.tw。
- 二、本刊自2017年7月第30期起，特增設「智慧財產案件審理制度研討專欄」，歡迎產官學界專家學者針對智慧財產案件審理相關制度，提出研討與建言，議題包括但不限於針對智慧財產案件審理法及其施行細則施行九年來的相關議題、現行智慧財產案件司法制度議題、智慧財產法規適用於訴訟過程之議題、如何提升智慧財產案件審理效能議題、如何增進智慧局有效處理相關事務議題、公眾利益與智慧財產權人利益衡量議題等等，請各界踴躍投稿，並於投稿時註明投稿至「智慧財產案件審理制度研討專欄」。經由本刊審稿流程通過後，本刊將優先以持續性方式於每期《專利師》以專欄形式刊出。
- 三、稿件初審：
 - 1.稿件請附摘要（A4一頁為限），註明論文題目，300字左右，A4紙張由左至右繕打，以word軟體製作（字體為標楷體14級），並需提供3至5個關鍵字。此外，請提供以下資料：任職單位、職稱、通訊地址、白天聯絡電話、手機、傳真、email。
 - 2.來稿一經採用，請於接獲接受刊登信後三日內將定稿電子檔傳至上述電子郵件信箱，以便排版作業。排版後之校對，由作者負責。
- 四、稿件如全部或主要部分已在其他刊物或將在其他刊物發表者，請勿投稿本刊。一稿數投經查證屬實者，本刊得於二年內暫停接受該作者之投稿。
- 五、來稿一經刊登，文責由作者自負，本公會得多次利用。本刊編輯委員會得就其著作重新編製紀念文集或彙集成冊及刊載於電子媒體；並得授權第三人使用或授權予資料庫業者進行重製，透過網路提供服務、授權用戶下載、列印、瀏覽等行為，並得為符合各資料庫之需求，為格式之修改。
- 六、投稿者欲撤回投稿時，若已完成編排作業，需賠償本會損失，並經編輯委員會同意後始得撤回。

七、來稿發表後由本刊贈送當期1本；本刊稿酬為12,000字內1字1.2元，超過12,000字部分每字0.6元，上限18,000元。

八、本季刊於每年1月25日、4月25日、7月25日、10月25日出刊，隨時歡迎產官學界學者專家踴躍投稿，來稿一經審稿認為可以刊登，即依：(一)來稿先後順序；及(二)審稿作業流程等因素而刊登於當期或下期《專利師》季刊。

九、本刊恕不接受翻譯著作。

十、聯絡資訊：

1.洽詢：02-2701-1990 分機：9

2.傳真：02-2701-0799 E-mail：mail@twpaa.org.tw

《專利師》審稿辦法

- 一、為建立本刊審稿制度，促進本刊文稿品質，特定本辦法。
- 二、本刊採用雙向匿名審稿制，來稿由編輯委員會依稿件性質商請一或二名編輯委員會委員或相關領域專家負責審稿。
- 三、編輯委員會綜合審稿意見後，決定予以刊登、修改後刊登、修改後再送審、或不予刊登。
- 四、編輯委員會得視需要，就各期刊物設定主題，由各編輯委員選定各期主題，並擔任當期主編。當期主編所邀稿件，得獨立審稿後逕為刊登。
- 五、本辦法經編輯委員會修改通過後，自中華民國104年2月起實施。

