



104年度專利法令說明會

專利侵權訴訟案例探討

智慧財產局

顏吉承



- 前言
- 專利權範圍之確定及解釋
- 展翼式散熱器
- 影像式插管輔助裝置
- 光明燈
- 多功能保眼眼罩之改良構造
- 帶鋸機之帶鋸片鬆、緊控制裝置
- 免拆網模防滲漿網體改良
- 電鍍槽陰極導電銅板改良結構
- 保全系統之緊急對講裝置



前言

1. 專利侵害鑑定之任務
2. 專利侵害鑑定之依據
3. 專利侵害鑑定之流程圖



鑑定
對象

專利侵害鑑定就是判斷
待鑑定對象是否落入
專利權範圍內？

判斷步驟：

1. 確定專利權範圍
2. 確定待鑑定對象
之技術內容
3. 比對、判斷待鑑定對象
是否落入專利權範圍

專利權範圍

專利侵害鑑定之依據

鑑定要點

- 專利侵害鑑定要點(草案)

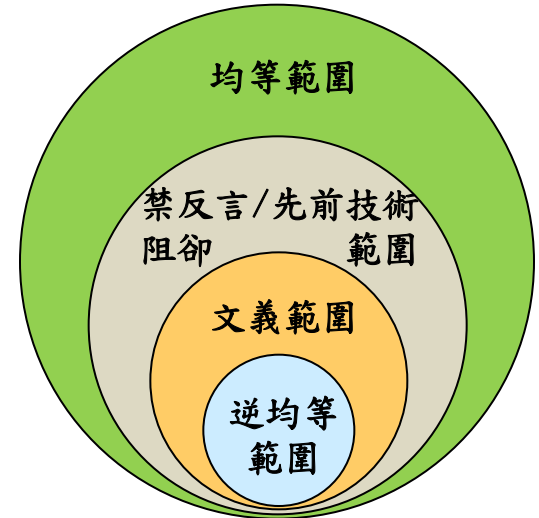
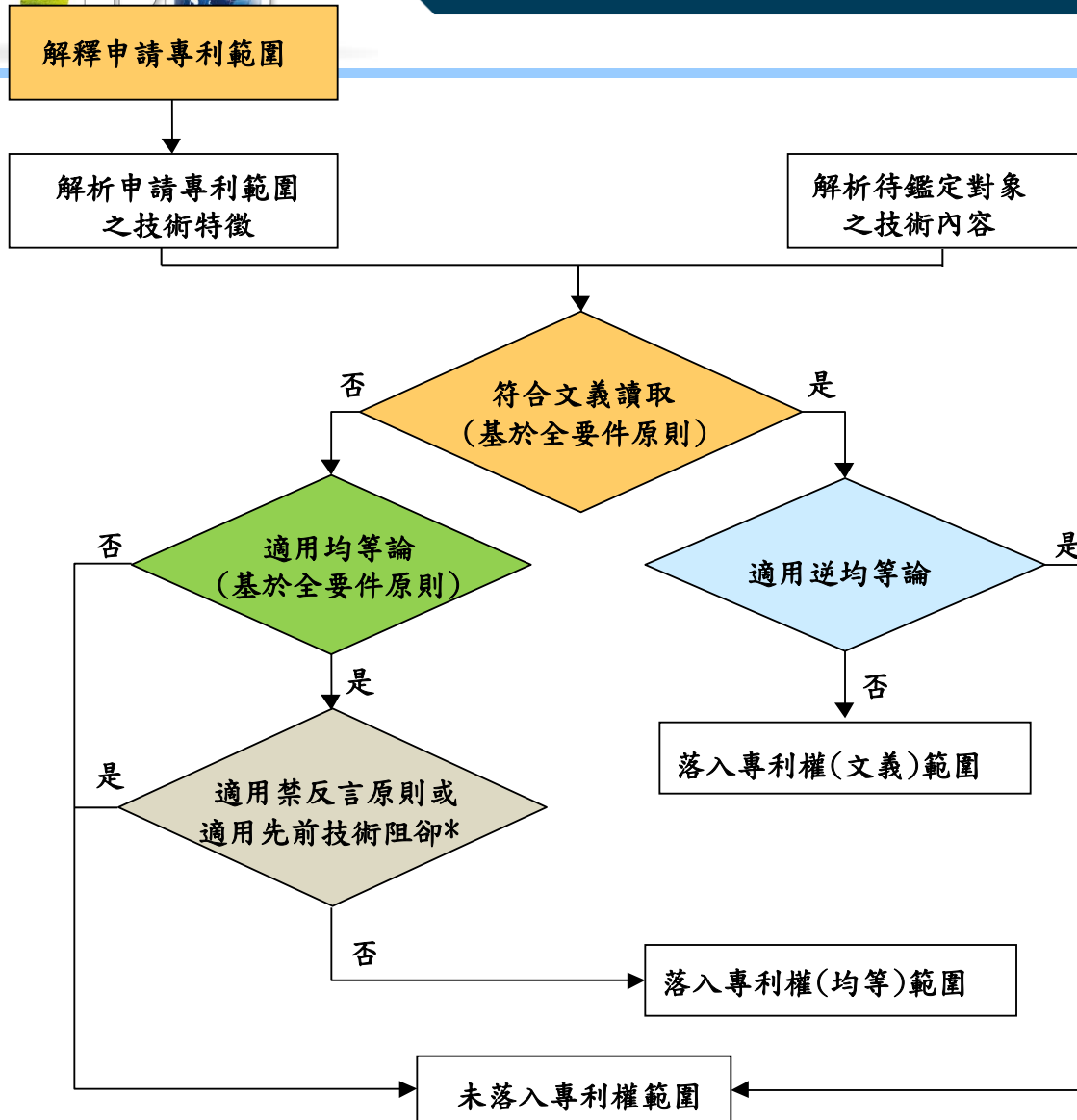
法院判決

- 各級法院相關判決之見解

學說見解

- 學說、各國實務見解

專利侵害鑑定流程圖



* 被告主張適用禁反言原則及/或適用先前技術阻卻，判斷時，兩者無先後順序關係



專利權範圍之確定及解釋

1. 專利法第58條第4項
2. 最寬廣合理解釋 vs. 客觀合理解釋
3. 禁止讀入原則 vs. 自行定義





專利權的技術範圍&保護範圍

專利法58.IV

- 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。

專利權的技術範圍：各請求項中所載之技術特徵所構成的申請標的(subject matter)即文義範圍。解釋文義範圍，必須理解申請專利之發明(claimed invention)。

申請專利之發明：請求項中所載之申請標的為解決問題的技術手段，加上說明書中所載所欲解決的問題及所達成的功效，三者共同構成申請專利之發明。

專利權的保護範圍：亦稱均等範圍，以技術範圍為基礎，延伸而及於功能、方式及結果實質相同之範圍。



專利說明書與claim的作用

技術文件

說明書及圖式作為技術文件，應明確且充分揭露申請專利之發明，以供公眾利用該技術，這是申請人的義務。

法律文件

申請專利範圍作為法律文件，具契約之性質，申請專利範圍應明確界定請求授予專利的範圍，據以排除他人未經其同意利用其專利之發明。

申請專利範圍具有：

定義功能(Definitional Function)

公示功能(Public Notice Function)



申請專利範圍vs. 說明書(發明構思)

以說明書揭露專利權人完成什麼發明構思(必須達到可據以實現之程度)

說明書揭露之發明構思

以申請專利範圍界定專利權人請求授予什麼範圍(必須明確、為說明書所支持)

申請專利範圍不得超出說明書所揭露之發明構思(發明內容)

申請專利範圍



名詞釋義

- **發明構思（發明內容）**：包括所欲解決之問題、解決問題之技術手段及對照先前技術之功效。
- **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。
 - ⇒ 申請專利之發明（claimed invention），包括記載於請求項之技術手段（subject matter）及對應該技術手段但僅記載於說明書之問題及功效。
 - ⇒ 記載於請求項之技術手段，為實現申請專利之發明的內容，故應分別記載於請求項及說明書。
- **技術特徵**：請求項中界定申請標的之限定條件（limitation）；通常於物之發明為結構特徵，於方法發明為條件及步驟等特徵。



如何理解專利法第58條第4項

專利法58.IV

● 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。

1. 專利權範圍必須是客觀且可以合理期待者。
2. “應”審酌說明書及圖式，以理解專利權人發明了什麼；申請專利範圍界定什麼範圍；申請專利範圍係以說明書所揭露之發明構思為界限。
3. 大發明大保護；小發明小保護；沒發明沒保護
4. 禁止讀入，係禁止“不當”讀入。



最寬廣合理的解釋

- 趨向放寬
- 申請專利範圍的每一用語必須給予符合說明書而能被說明書所支持的最寬廣合理解釋
- 申請專利範圍的每一用語給予單純的字面意義

行政審查階段

專利核准公告

客觀合理的解釋

- 趨向窄化
- 申請專利範圍一經公告，具有公示效果，應採取社會大眾可信賴的客觀合理解釋
- 民事訴訟階段，法院可以依賴申請歷史檔案及外部證據解釋
- 採內部證據優於外部證據之原則

民事訴訟階段



禁止讀入 vs. 自行定義

以申請專利範圍為準

- 折衷主義：以申請專利範圍中所載的實質內容為準
- 禁止讀入為原則：實施例只是支持申請專利範圍的態樣，不得將說明書或圖式中未記載於申請專利範圍之限制條件讀入，限縮申請專利範圍。
- 禁止讀入之運用：解釋申請專利範圍的目的是確認專利權人理當獲得的權利範圍，無論申請專利範圍明確或不明確，均應閱讀說明書以確定其實質內容



得審酌說明書及圖式

- 申請人可以作為詞彙編纂者，正向定義申請專利之發明的內容，亦可以逆向排除該發明不包含的內容
- 正向定義：申請人記載於說明書中的必要技術特徵及新穎特徵均應視為申請專利之發明的實質內容*
- 逆向排除：說明書中所載之先前技術均非申請專利之發明的內容。
- 手段功能用語請求項，施行細則明文規定為例外





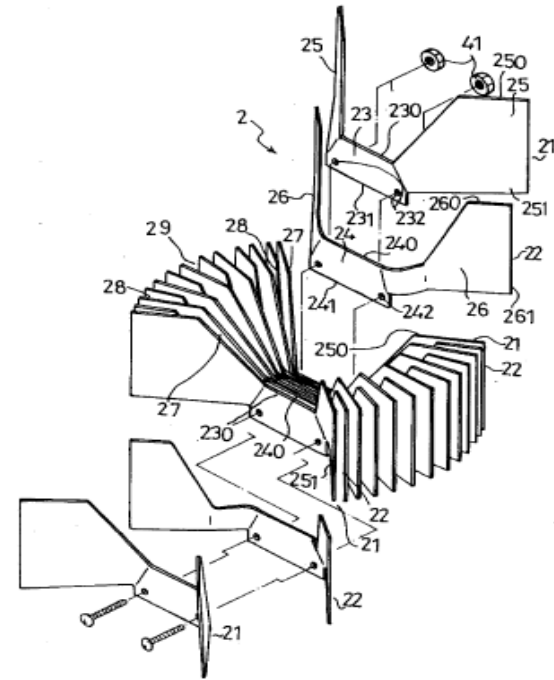
展翼式散熱器

1. 整體解釋請求項
2. 參酌說明書及圖式解釋請求項
3. 最寬廣合理解釋 vs. 客觀合理解釋
4. 禁反言

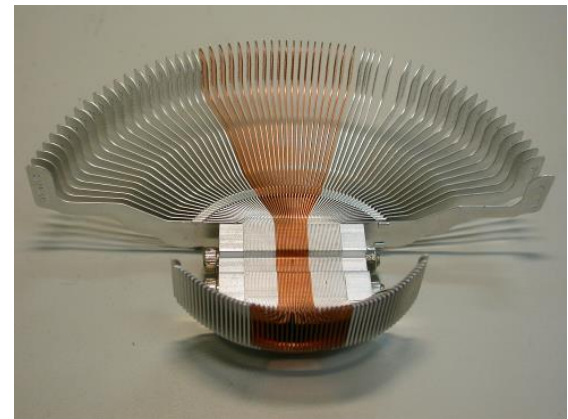


展翼式散熱器

- 系爭專利：一種展翼式散熱器，包括有多數片連接之散熱片，該等散熱片分別具有一疊合部，及於該等疊合部兩側分別延伸有一散熱鰭部，...該等散熱鰭部係相對於疊合部彼此展開並左右對稱向外延伸...。



- 原告主張：方向上對稱即為已足，大小、形狀在所不論。
- 法院判決：左右對稱之客觀解釋應為左右兩側之大小及形狀相對應。





更正前、後之請求項1

➤ 更正前請求項1

⇒ 一種展翼式散熱器,係包括有多數片連接之散熱片,其特徵在於:該等散熱片係分別具有一疊合部,及於該等疊合部之至少一側延伸有一散熱鰭部,其中該等散熱片之疊合部係互相緊靠疊合連接,且該等散熱片之散熱鰭部係相對於疊合部彼此展開。

➤ 更正後請求項1

⇒ 一種展翼式散熱器,係包括有多數片連接之散熱片,其特徵在於:該等散熱片係分別具有一疊合部,及於該等疊合部之兩側分別延伸有一散熱鰭部,其中該等散熱片之疊合部係互相緊靠疊合連接,且該等散熱片之散熱鰭部係相對於疊合部彼此展開並左右對稱地位於該疊合部兩側向外延伸,該等散熱片之散熱鰭部頂緣係高於疊合部之頂緣,且自散熱鰭部頂緣內側向疊合部頂緣形成一降面,該等散熱片之疊合部底緣係相對其散熱鰭部之底緣凸出,使該等散熱片之疊合部於疊合後之底面形成平整之接觸面;且散熱鰭部之底緣相對的形成一開放式通風底部,且該通風底部較疊合部之底緣高,以增加運流效果。



民事及行政訴訟案件之歷程

專利字號	判決字號	日期	判決結果
174880	97,民專訴,26	98.7.22	未落入專利權範圍
174880	98,民專上,47	99.4.29	未落入專利權範圍
174880	99,台上,2431	100.1.11	未落入專利權範圍
174880	99,民專訴,10	99.10.18	未落入專利權範圍
174880	99,民專上,68	100.8.25	未落入專利權範圍
174880	99,民專訴,11	99.8.11	未落入專利權範圍
174880	99,民專訴,13	99.7.6	未落入專利權範圍
174880	99,行專訴,20	99.9.16	實施為不可能
174880	100,判,1086	100.6.23	實施為不可能
174880	99,行專訴,63	99.8.30	舉發不成立 准更正



二審訴訟當事人之主張

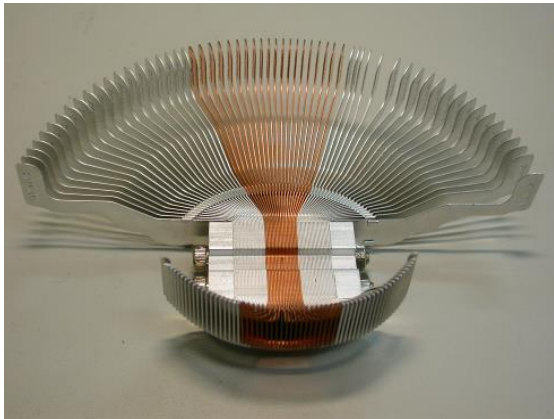
➤ 上訴人：

- ⇒ **左右對稱**之解釋，左右散熱片可相同亦可不相同
- ⇒ **降面**之解釋，只要散熱鰭部頂緣高於疊合部之頂緣
- ⇒ **開放式通風底部**之解釋，其非必須為直線型式始能達成創作目的

➤ 被上訴人：(同一審判決)

- ⇒ **左右對稱**，應解釋為：左右兩方向各具有相同形狀及大小之物件者，即散熱鰭部形狀、大小、方向左右對稱。
- ⇒ **降面**，應解釋：為自散熱鰭部頂緣內側向疊合部頂緣形成一「直線向下延伸」之降面形狀，
- ⇒ **通風底部**，亦應解釋為：直線型式之形狀
- ⇒ 系爭產品呈**L形切面以容納風扇**，並放射狀向外導引空氣

- 法院判決：若左右對稱可被解釋為任何大小、形狀，則有無左右對稱之限定並無差異。因此，「左右對稱」之客觀解釋應為：左右兩側之大小及形狀相對應。



因請求項已限定「兩側分別延伸有一散熱鰭部」，若依原告之解釋，無異是將「該等散熱鰭部係相對於疊合部彼此展開並左右對稱向外延伸」忽略不論，有違請求項整體原則



➤ 法院判決：更正增加「該等散熱片之散熱鰭部頂緣係高於疊合部之頂緣，且自散熱鰭部頂緣內側向疊合部頂緣形成一降面」。

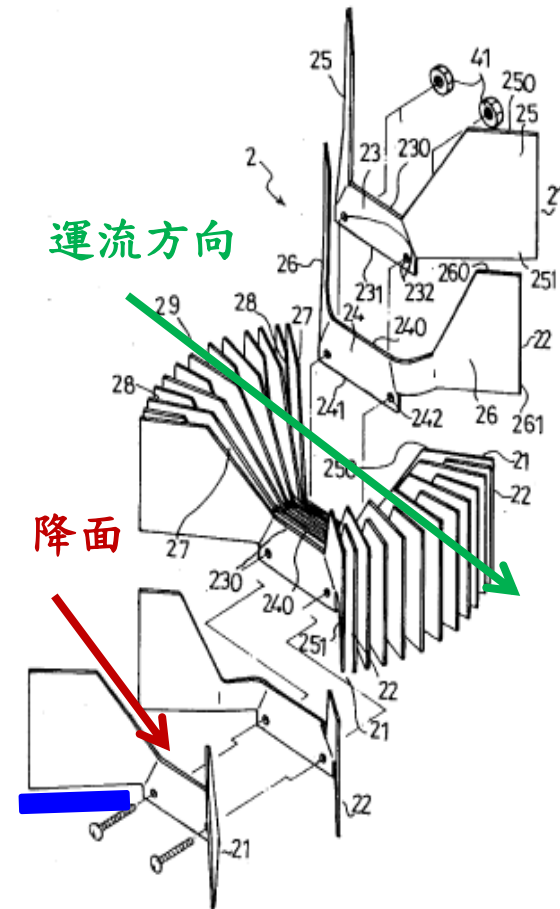
⇒ 降面及通風底部，並非通常習慣用語，專利權人亦未自行定義，必須審酌說明書及圖式

⇒ 前半部限定高度差；後半部限定降面形態。若依上訴人將降面限於「高度差」，則無需後半部。

⇒ 系爭專利之創作目的：在相同的材料體積及質量條件下，使散熱表面積最大化，並將空氣自散熱鰭部頂緣導流至疊合部頂緣。

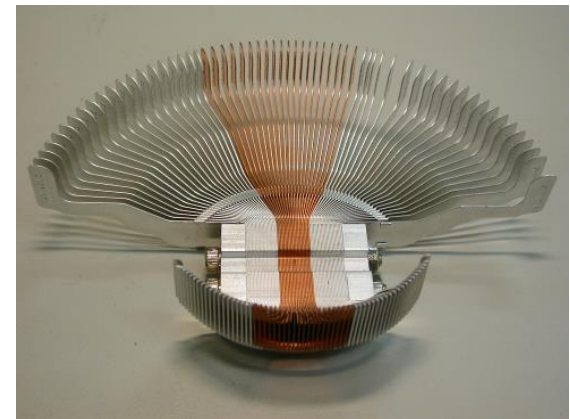
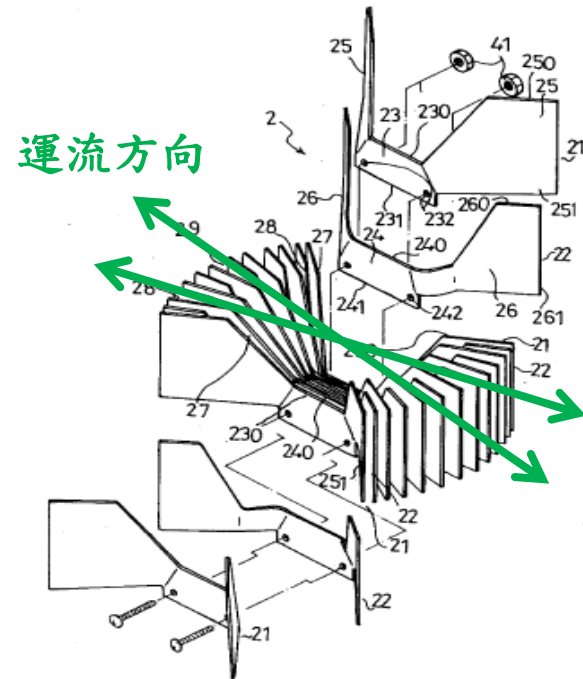
⇒ 為達成創作目的，降面，包含「直線形式向下延伸降面」及「外凸圓弧形式向下延伸降面」。

⇒ 同理，為達成創作目的，開放式通風底部，包含「水平線形式之散熱鰭部底緣」及「外凸圓弧形式向上延伸之散熱鰭部底緣」。



開放式通風底部

- 被控侵權物品為主動式散熱系統，其氣流方向大致上係平行於疊合部底緣，從疊合部中央向外流動，或從外向疊合部中央流動，無須將空氣自散熱鰭部頂緣導流至疊合部頂緣，故被控侵權物品不具備「並將空氣自散熱鰭部頂緣導流至疊合部頂緣」及「並將空氣自放射狀通道進入，再放射狀的逸出」之結構或形狀。





解釋請求項之原則

➤ 得審酌說明書及圖式

- ⇒ 為確定專利權範圍，說明書及圖式均得為解釋請求項之輔助證據。
- ⇒ 說明書，記載該創作所欲解決之問題、解決問題之技術手段及對照先前技術之功效，以及必要技術特徵及先前技術等。
- ⇒ 圖式，得補充說明書所載之文字的不足，閱讀說明書時，具有通常知識者得參酌圖式，直接理解該創作之各個技術特徵及其所構成的技術手段。

➤ 整體解釋原則

- ⇒ 解釋請求項，應以請求項中所載之整體內容為對象，不得忽略任一技術特徵（包括文字、用語及標點符號）。
- ⇒ 但並非指請求項中所載之任一技術特徵均具有限定作用，例如前言及功能子句通常不具限定作用。



禁反言之適用(本案不必論)

➤ 更正前請求項1

⇒ 一種展翼式散熱器，...該等散熱片係分別具有一疊合部，及於該等疊合部之至少一側延伸有一散熱鰭部，...散熱鰭部係相對於疊合部彼此展開。

➤ 更正後請求項1

⇒ 一種展翼式散熱器，...該等散熱片係分別具有一疊合部，及於該等疊合部之兩側分別延伸有一散熱鰭部，...散熱鰭部係相對於疊合部彼此展開並左右對稱地位於該疊合部兩側向外延伸，...。

➤ 禁反言，又稱申請歷史禁反言，指申請、維護專利之程序中，因有關可專利性就申請專利範圍所為之說明或修正，而限縮申請專利範圍者，嗣後在專利侵權訴訟中構成專利權範圍之限制，不得藉均等論予以擴張，而將說明或修正所放棄之部分重新取回。

⇒ 更正後之請求項1增加「左右對稱」，相對於「散熱鰭部係相對於疊合部彼此展開」，限縮申請專利範圍，不得藉均等論重新取回（左右不對稱之部分的權利範圍）。

⇒ 禁反言係均等論之限制，本案不適用均等論，故不必論禁反言



影像式插管輔助裝置

1. 請求項前言部分之解釋方法
2. 請求項差異原則



➤ 一種影像式插管輔助裝置，包括：

⇒ 一探測裝置，其材質係可與人體相容，該探測裝置包括：

✓ 一外殼；一光源模組...；以及一光學及取像裝置...；

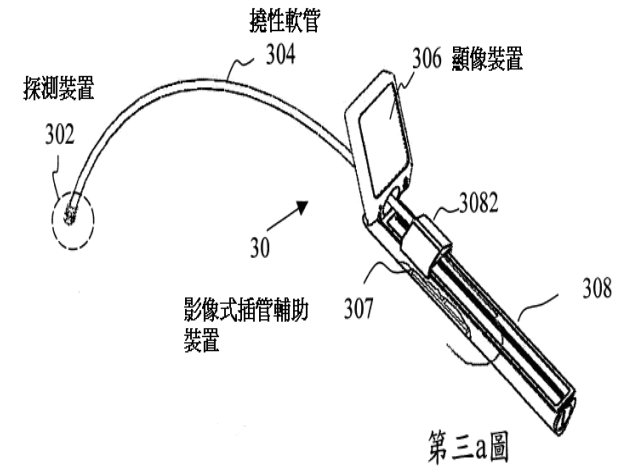
⇒ 一撓性軟管...；

⇒ 一顯像裝置...；以及

⇒ 一電源裝置...。

➤ 原告主張：系爭產品之探測裝置為不鏽鋼鐵材及玻璃材質，可與人體相容。

➤ 被告主張：系爭產品“工業用內視鏡”之外圍金屬環具有細胞毒性，與人體並不相容。





民事及行政訴訟案件之歷程

專利字號	判決字號	日期	判決結果
I262778	98,民專訴,36	98.11.23	專利無效
I262778	99,民專上,6	99.10.11	專利無效
D124448	98,民專訴,94	98.12.14	非專利申請權人
D124448	99,民專上,3	99.9.16	非專利申請權人
I262778 M309972 D124448	100,民專訴,68	101.1.4	專利無效 虛偽標示 非專利申請權人
I262778 M309972 D124448	101,民專上,6	101.10.31	專利無效 虛偽標示 非專利申請權人
D124448	100,行專訴,82	100.10.27	舉發成立 非專利申請權人
D124448	101,裁,23	101.1.12	舉發成立 非專利申請權人
M395453	103,行專訴,12	103.8.12	舉發成立



二審訴訟當事人之主張

➤ 上訴人：

- ⇒ 系爭產品之探測裝置，側面為不鏽鋼鐵材，頂端為玻璃材質，一般插管程序所需時間不長，二材質與人體接觸並不會造成損害，故應屬與人體相容。
- ⇒ 系爭產品應用於工業領域，其選用鋼鐵材質不對其檢測對象造成損害，二者之目的實質相同。

➤ 被上訴人：

- ⇒ 系爭產品試驗報告，系爭產品之外圍金屬環具有細胞毒性，不符合「ISO 10993」所規範「與人體相容」之標準，且依醫療器材管理辦法，醫療器材所用金屬至少為不銹鋼（目前臨床上使用者幾乎皆升級為鈦合金）。系爭產品使用之金屬為銅加工電鍍，根本不可能作為醫療器材通過查驗登記，是系爭產品應未落入系爭專利請求項所載「其材質係可與人體相容」之範圍。



法院判決：前言之解釋及均等分析

➤ 法院判決：

- ⇒ **前言部分**：依說明書所載之發明目的，及系爭專利前言所載「影像式插管輔助裝置」，為醫療器材，而非可應用於其他技術領域，故系爭專利為醫療器材之機械領域
 - ✓ 系爭產品為「工業用內視鏡」之產品用途，其與系爭專利不同，且非上下位概念之產業類別。
- ⇒ **探測裝置**：依藥事法第23條第2款，對於請求項1中所載「其材質係可與人體相容」，應解釋為「其材質不含有毒質或有害物質，而不致使用時有損人體健康者」。
 - ✓ 系爭產品之外圍金屬環既具有細胞毒性，實難認係可作為醫療之用途而使用於人體，即其非與人體相容之材質，而無法達成系爭專利之功能及效果。
- ⇒ **均等論**：系爭產品與系爭專利要件A(前言)、B(探測裝置之材質)不均等。



請求項差異原則&參酌說明書

- 6.如申請專利範圍第5項所述之影像式插管輔助裝置，其中，該發光元件係選自發光二極體(LED)及有機發光二極體(OLED)之其中之一者。
- 法院判決(99,民專上,6)：
 - ⇒ 雖然系爭專利排除光纖傳輸等先前技術，惟依請求項差異化原則，請求項1與6之範圍有差異，另審酌說明書及圖式，請求項1之「光源模組」應解釋可包含任何主動發光元件，包含發光二極體及有機發光二極體，及其他發光元件，但應排除使用光纖之態樣。



前言之解釋

- 請求項中其他技術特徵有賴於前言賦予生命、意義及活力者，則該前言應被解釋為申請專利範圍的限定條件
- 請求項前言部分是否構成限定條件，並無明確標準，通常其包括結構特徵(structural limitation)，或賦予請求項重要意義者，則構成限定條件
- 請求項之主體已完整界定發明之結構，而前言僅是陳述該發明之目的(general purpose)或所欲達到之用途(intended use)者，則前言並非請求項的限定條件



前言構成限定條件的5種情況

吉普森式請求項之前言

主體中技術特徵之前置基礎載於前言

理解主體中之技術特徵必須藉助前言

說明書強調前言之限定的重要性

申請過程中以前言迴避先前技術的核駁

前言



請求項差異原則&參酌說明書

- **請求項差異原則**：同一專利案，各請求項之範圍均相對獨立而有不同，不得將請求項中所載之技術特徵讀入其他請求項，不論該技術特徵是否有對應關係。
 - ⇒ 若以不同用語記載請求項之間對應之技術特徵，應推定該不同用語所界定的範圍不同。
- **參酌說明書**：說明書所載之先前技術應排除於申請專利範圍之外。……解釋申請專利範圍，得參酌專利案自申請至維護過程中，專利權人所表示之意圖和審查人員之見解，以認定其專利權範圍。
 - ⇒ 註1：單從請求項1及6之記載，無法依請求項差異原則，解釋光源模組不包含光纖。
 - ⇒ 註2：法院判決請求項1之光源模組不包含光纖，係主動審酌說明書之結果，合理確定請求項1之專利權範圍，而非因請求項1模糊不清，始被動審酌說明書。如何正確理解專利法第58條第4項之規定，始公平、合理，本案例是典型範例。

系爭專利請求項

- 1. 一種影像式插管輔助裝置，包括：一探測裝置，其材質係可與人體相容，...；電源裝置...
- 6. 如申請專利範圍第5項所述之影像式插管輔助裝置，其中，該發光元件係選自發光二極體(LED)及有機發光二極體(OLED)之其中之一者。目的1+2+3

目的1+2

目的1



專利權範圍要有層次

- 1. 一種影像式檢測裝置，包括：一探測裝置，...。
- 6. 如請求項5之影像式檢測裝置，其中，該發光元件係選自發光二極體(LED)及有機發光二極體(OLED)之其中之一者。
- 7. 如請求項1至6中任一項之影像式檢測裝置，該探測裝置之材質係可與人體相容者。
- 8. 如請求項7之影像式檢測裝置，可外接電源裝置





光明燈

1. 全要件原則
2. 解析申請專利範圍之技巧
3. 撰寫請求項之基本概念

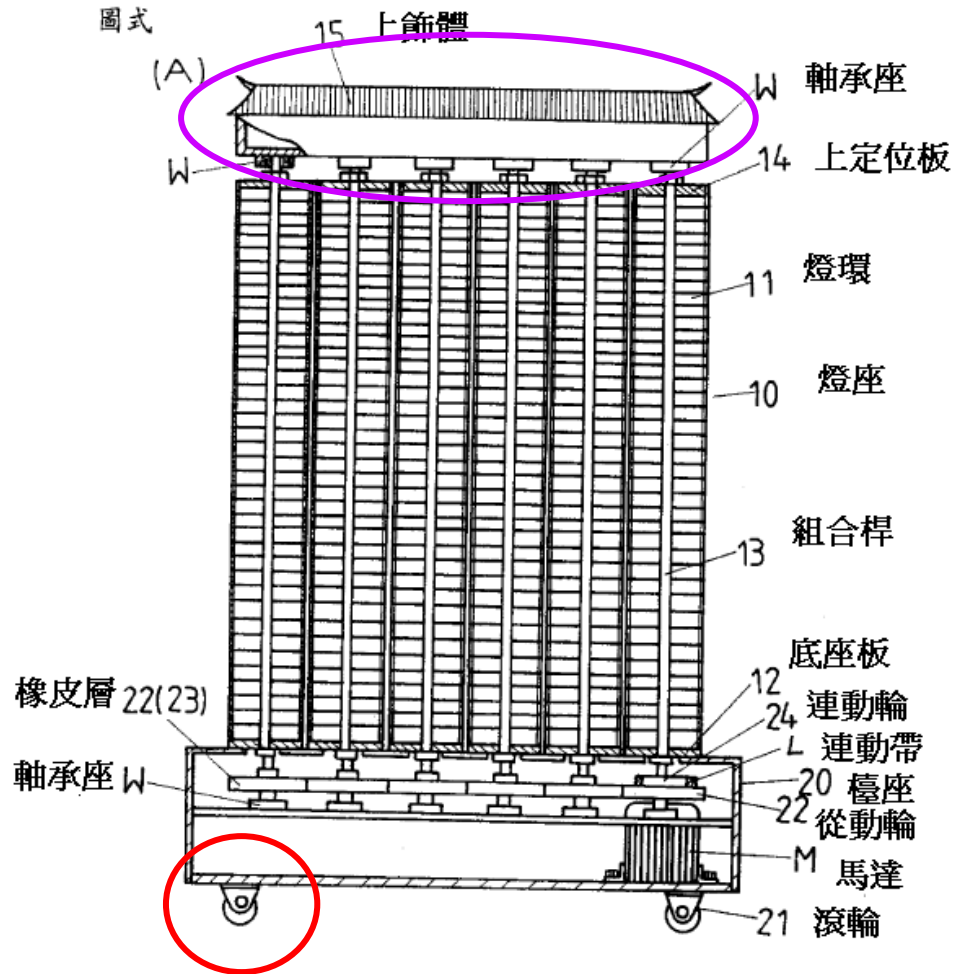


創作目的

一種改良傳統式「錐形」之光明燈，使之具有可依需要而移動，位置放置，並具有可轉動，使光明燈更具生命力之動感、及可做為屏風裝飾。

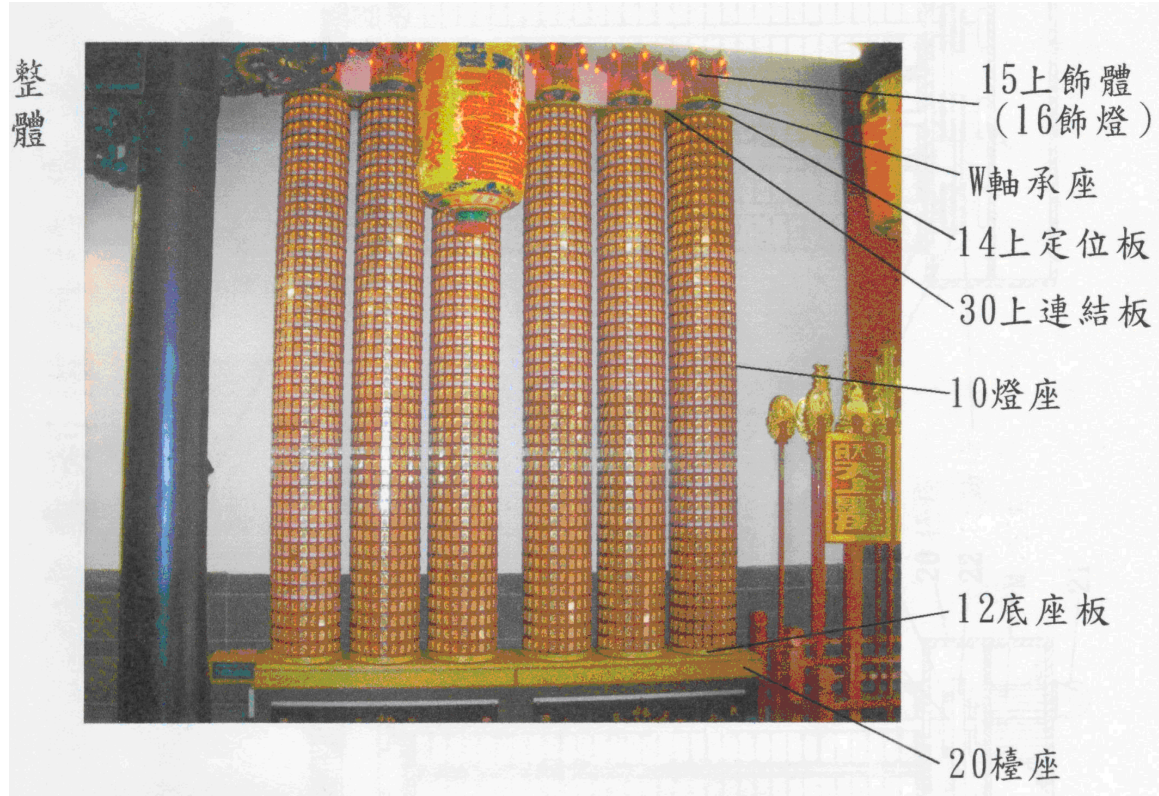
申請專利範圍

一種屏風式光明燈，係燈本體，...燈環、上定位板、底座板、組合桿...；其主要特徵在於：...檯座...滾輪...軸承座...從動輪...橡皮層...連動輪...連動帶...馬達...上飾體...燈本體排列成似屏風之構造型態者。



申請專利範圍

一種屏風式光明燈，係燈本體，...燈環、上定位板、底座板、組合桿...；其主要特徵在於：...檯座...滾輪...軸承座...從動輪...橡皮層...連動輪...連動帶...馬達...上飾體...燈本體排列成似屏風之構造型態者。





民事訴訟案件之歷程

專利字號	判決字號	日期	判決結果
422054 499931 462259	97,民專訴,33	98.2.13	未落入專利權範圍
462259	98,民專上易,6	98.6.5	未落入專利權範圍
422054 499931	98,民專訴,5	98.4.30	未落入專利權範圍
422054 499931	98,民專上,28	98.12.10	未落入專利權範圍
170202 170202追加1	97,民專訴,25	97.12.25	未落入專利權範圍
78298(設計)	100,民專訴,91	101.4.27	落入專利權範圍
78298	101,民專上,18	102.4.25	專利無效
78298	103,台上,455	103.3.14	專利無效



一審訴訟當事人之主張

➤ 原告：系爭專利共有4個構成要件：

- ⇒ (1) 將多個燈體設為一體，將可減少佔用廟空間，使得在相同空間中，可得更多之燈量，減少光明燈使廟之空間擁擠感。
- ⇒ (2) 一動力機構驅動一主轉動座，再由該主轉動座同步驅動數個從動轉動座自轉。
- ⇒ (3) 呈見多個燈本體皆轉動。
- ⇒ (4) 可做屏風之裝飾效果。

➤ 被告：

- ⇒ 系爭產品僅包括單一根燈本體A，尚缺少系爭專利1申請專利範圍第1項之從動輪22、橡皮層23、連動輪24、連動帶L、馬達M等元件，及系爭專利2申請專利範圍第1項之從動輪22、橡皮層23、連動輪24、連動帶L、馬達M、底連結板31等元件，



法院判決：全要件原則

➤ 法院判決：

- ⇒ **原告主張**：滾輪只是附加於檯座底部，供檯座方便移動。去除滾輪，並不影響主體「檯座內之傳動元件、結合關係」及「檯座上之構件、結合關係」，簡言之，系爭專利主要構件、技術、結合關係、功能，皆不因有無滾輪而受影響。
- ⇒ 關於專利侵權判斷，應先符合全要件原則，始進而判斷文義讀取或均等論之適用。倘不符合全要件原則，即無須再論究系爭產品是否符合文義讀取或適用均等論。
- ⇒ 系爭產品中僅頂軸承座部分符合文義讀取，而缺乏屏風式之燈本體、滾輪、設有連動輪及從動輪之組合桿、從動輪、連動輪、馬達、連動帶、上飾體之對應元件，故不符合全要件原則。



全要件原則

- 全要件原則(all elements rule / all limitations rule)：
指請求項中每一技術特徵完全對應表現(包括文義的表現及均等的表現)在鑑定對象時，始構成侵害
 - ⇒ 美國1987年Pennwalt Corp.案中所強調
 - ⇒ 侵權分析時，不得省略請求項中所載任一要件。
 - ✓ 被控侵權對象欠缺任一要件，而不符合全要件原則者，系爭產品一定不符合文義讀取且不適用均等論。
 - ✓ 可以不省略請求項中所載任一功能予以理解，即全功能原則。
- 逐一比對：均等侵害判斷係就鑑定對象與申請專利範圍二者之技術特徵逐一比對(element-by-element test / elemental approach)，而非(如進步性審查或德國的全要件原則係就請求項中所載之技術特徵)整體比對(invention as a whole / entirety approach)
 - ⇒ 美國最高法院1997年Warner-Jenkinson案肯認逐一比對方式
 - ⇒ 相對於整體比對，逐一比對構成均等論之限制



解析申請專利範圍之技巧

➤ 方式1：

⇒ 要件A：一種屏風式光明燈，係燈本體，...燈環、上定位板、底座板、組合桿...；其主要特徵在於：...

⇒ 要件B：檯座...軸承座...
未欠缺要件 從動輪...橡皮層...連動輪...連動帶...馬達...

⇒ 要件C：上飾體...

⇒ 要件D：滾輪...

⇒ 要件E：燈本體排列成似屏風之構造型態者。

➤ 方式2：

⇒ 要件A：一種屏風式光明燈，係燈本體，...燈環、上定位板、底座板、組合桿...；其主要特徵在於：...

⇒ 要件B：檯座...

⇒ 要件C：軸承座...

⇒ 要件D：從動輪... 欠缺要件

⇒ 要件E：橡皮層...

⇒ 要件F：連動輪...

⇒ 要件G：連動帶...

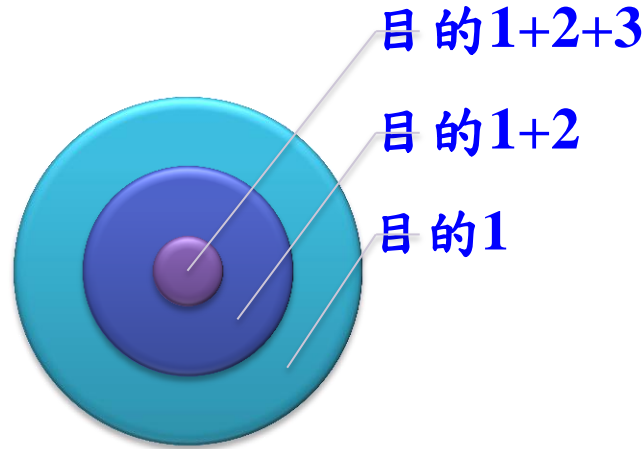
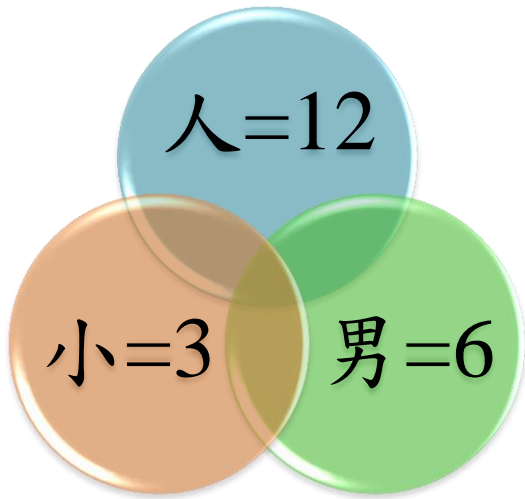
⇒ 要件H：馬達...

⇒ 要件I：上飾體...

⇒ 要件J：滾輪...

⇒ 要件K：燈本體排列成似屏風之構造型態者。

撰寫請求項之基本概念



屏風

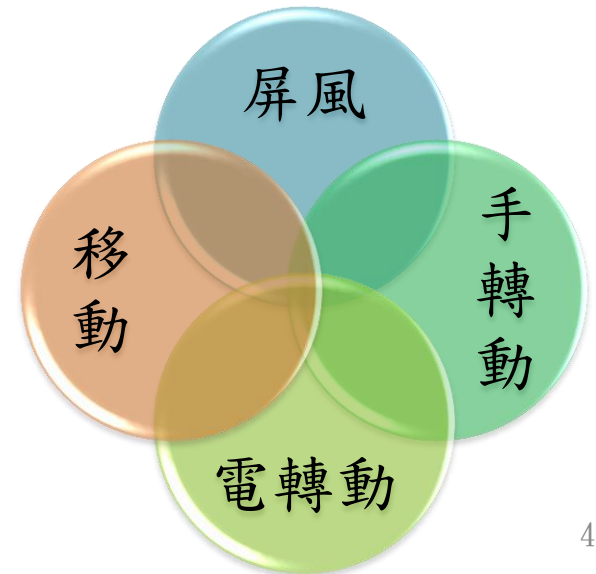
電移動



手轉動

手移動

電轉動





多功能保眼眼罩之改良構造

1. 功能用語、功能子句或手段功能用語
2. 均等論分析—逐一比對vs. 整體比對
3. 均等論之限制—請求項破壞、特別排除
4. 侵權分析應秉持公平、合理之原則



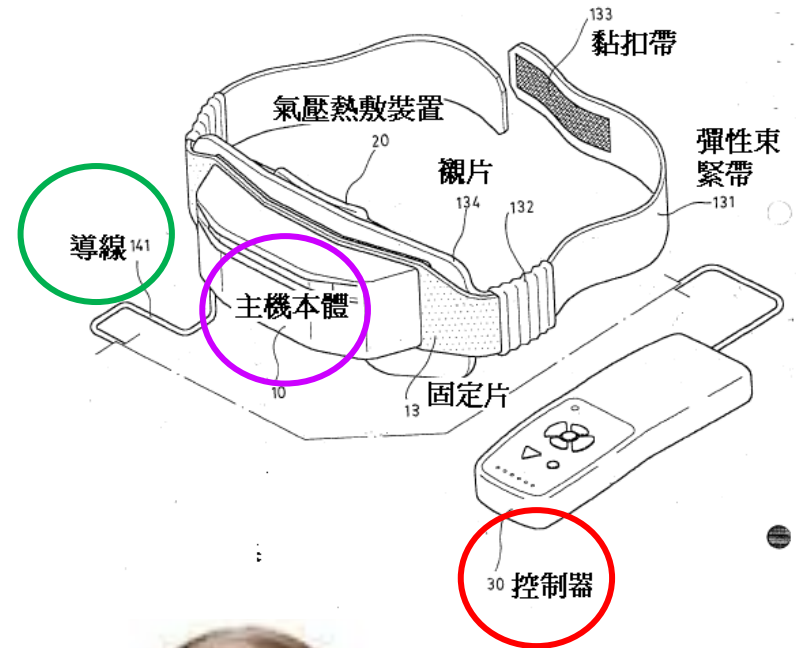
多功能保眼眼罩之改良

➤ 創作目的

- (1) 造型輕巧可 免除鼻部之負荷；
- (2) 可施予人體熱敷、間歇式按摩、震動按摩等 交互多重作用。

➤ 申請專利範圍

一種多功能保眼眼罩之改良構造，係包含有彈性束緊帶、主機本體、氣壓熱敷裝置及一控制器等，...該 主機本體內 設有 充氣幫浦、洩氣閥、導氣管、震動馬達、蜂鳴器、接線板等，外表延伸一導線與控制器銜接，...控制器內部設有 電路裝置及表面設 數控制開關及調節鈕，...整體以施予眼部具有間歇式脹縮按摩、熱敷、震動按摩等交互多重作用...。





民事及行政訴訟案件之歷程

專利字號	判決字號	日期	判決結果
195314	96,智,87	98.2.13	未落入專利權範圍
195314	98,民專上,10	98.6.25	未落入專利權範圍
195314	99,台上,1225	99.7.8	發回更審
195314	99,民專上更(一),12	100.1.13	未落入專利權範圍
195314	101,台上,230	101.7.8	發回更審
195314	101,民專上更(二),2	102.5.23	落入專利權範圍
195314	103,台上,1843	103.9.5	落入專利權範圍
195314	90,訴,4079	91.3.28	異議成立
195314	88209098P01	89.4.19	異議成立(不具新穎性)
195314	88209098P01	91.9.17	異議不成立
195314	88209098N01	97.12.15	舉發不成立
195314	88209098N02	103.11.13	舉發不成立



一、二審訴訟當事人之主張

➤ 原告：

- ⇒ 系爭專利請求項為手段功能用語所撰寫，應以說明書涵蓋其均等範圍。
- ⇒ 系爭產品僅係將系爭專利中主機本體中的充氣幫浦、洩氣閥、蜂鳴器等移設於控制器，「位置變更」並未改變任何功能。
- ⇒ 將充氣幫浦等物件自主機本體移出，類此之「位置變更」技術手段實為所屬技術領域中具有通常知識者所能輕易完成。
- ⇒ 分析重量方能得知「位置變更」達到重量減輕、減輕鼻部負荷的效果為何，兩者是否有實質的差異。

➤ 被告：

- ⇒ 系爭專利請求項並非手段功能用語所撰寫。
- ⇒ 均等論分析，應就所載「主機本體內」之全部技術特徵與系爭產品比對，不得省略「主機本體內」任一技術特徵。
- ⇒ 系爭專利之功效不僅係「熱敷振動」，最重要係傳統之眼部按摩器將造成鼻部負荷過重，位置變更能解決鼻部負荷之問題，而為重要之技術手段。

- 系爭專利請求項1記載：「...『俾』於使用時，能以電路裝置之驅動，使氣囊及發熱元件產生脹縮、發熱『功效』，且得以控制器之操控預設作動之流程，整體以賦予眼部具有間歇式脹縮按摩、熱敷、震動按摩等交互多重『作用』。」等與功能相關之文字。(事實上為whereby之功能子句)
- 本請求項之撰寫方式 並非以「...手段用以...」之用語記載其特定功能之技術特徵。
- 且業已明確 完整記載 實施予眼部之間歇式脹縮按摩、熱敷、震動按摩等功能之 結構特徵，所載之結構足以實現該功能，並已達完整之程度。
- 自非以手段功能用語表示其技術特徵，上訴人主張本請求項係屬手段功能用語，顯有違誤。

基本認識

申請專利範圍中“功能子句”通常係描述請求項之結構特徵所具有的功能或運作方式，理應不會限縮其範圍

解釋方法

基於請求項整體原則，“功能子句”仍為限定條件，且其與專利權人的意識限定或排除事項有關，不能忽略；惟其在個案中是否具限定作用，應視其是否隱含特徵而會影響整個請求項

圖例說明

一桿體套接於一管體中...
藉此該桿體在該管體內相對移動





爭點

➤ 除前述手段功能用語外，民事訴訟的二個爭點：

⇒ (1) 被控侵權產品與實施系爭專利之產品重量孰輕孰重？

⇒ (2) 眼罩構件的位置改變是否可簡易思及？

系爭專利、異議證據與被控侵權物相關技術內容比對表

爭執焦點	異議證據 新穎性？進步性？	系爭專利	文義讀取？均等論？	被控侵權物
主機本體	主機本體，內部係裝設有控制電路、充氣幫浦、洩氣閥、震動馬達及電池組等，	主機本體內設有充氣幫浦、洩氣閥、導氣管、震動馬達、蜂鳴器、接線板等		主機本體內設有震動馬達、接線板
連接關係	表面設數控制開關及數調節鈕；	外表延伸一導線與控制器銜接		外表延伸一導線與控制器銜接，且導氣管獨立設置於主機本體與控制器之間
控制器	兩側設插孔供導線及氣管套接	控制器內部設有電路裝置及表面設數控制開關及調節鈕		控制器內部設有電路裝置及表面設數控制開關及調節鈕以及充氣幫浦、洩氣閥及蜂鳴器



法院判決—爭點1

- 智慧財產法院99年度民專上更(一)字第12號判決：
 - ⇒ A.系爭專利申請專利範圍並無有關各元件「重量」之記載。
 - ⇒ B.有關專利侵權之比對，係以說明書中文字記載之「申請專利範圍」與「被控侵權產品」互為比對。
 - ⇒ C.實際實施系爭專利之產品，可能因材質不同而影響其重量，自無鑑測「舒眼立康第二代」產品重量之必要。
- 對於前述判決，最高法院101年度台上字第230號判決未表示反對意見。



法院判決—爭點2

➤ 以數學式簡化爭點2

- ⇒ 對照異議證據，系爭專利具新穎性，故 $6+1+3 \neq 10$
 - ✓ 行政法院判決：因為位置變更，具專利要件。
- ⇒ 被控侵權物與系爭專利是否均等，即 $6+1+3 = 2+2+6$?
 - ✓ 所有法院均判決二者不符合文義讀取。但是否適用均等論？
 - ✓ 對於是否適用均等論，法院見解不一，最後判決 $6+1+3 = 2+2+6$ 。
 - ✓ 是否導致 $6+1+3 = 10$ ？亦即系爭專利對照異議證據不具進步性？

➤ 各級法院判決：

- ⇒ 臺北地方法院96年智字第87號，判決**不均等**。
- ⇒ 智慧財產法院98年度民專上字第10號，判決**不均等**
- ⇒ 最高法院99年度台上字第1225號，發回更審。
- ⇒ 智慧財產法院99年度民專上更(一)字第12號，判決**不均等**。
- ⇒ 最高法院101年度台上字第230號，發回更審。
- ⇒ 智慧財產法院101年度民專上更(二)字第2號，判決**均等**。
- ⇒ 最高法院103年度台上字第1843號，判決上訴駁回。



行政訴訟判決—有關爭點2

- 專利權人於異議答辯書主張：證據三將控制電路設於主機本體中，本案則係將控制電路裝設於控制器中，如此本案主機本體之重量較輕，可有效免除鼻部之負荷。
- 智慧局審定：系爭案與引證案利用控制電路之驅動，使氣囊及發熱元件產生脹縮、發熱及震動馬達作動之主要技術內容相同；且系爭案與引證案同時整合脹縮、震動、熱敷按摩及遠紅外線促進血液循環之功效亦相同，故系爭案申請專利範圍第1項至第6項均與引證案屬相同創作，不具新穎性。
- 行政法院判決：引證案係將主機本體與按摩熱敷裝置作一分離，而仍由主機本體操控，並須換裝較長狀之氣管及導線，與系爭案係將數個開關及調節鈕等控制電路設置於一控制器上，再經由導線使控制器與主機本體銜接者不同……系爭案為達眼部按摩之效用所用之技術手段與結構與引證案尚有不同。……，應認具新穎性。
- 智慧局重為處分：異議不成立。(致有一事不再理之適用)



民事訴訟更一審判決

- 均等論比對應為逐一比對（element by element），不得以申請專利範圍之整體比對（as a whole）待鑑定對象。
- 因臺北高等行政法院之判決：「須換裝較長狀之氣管及導線……技術手段……尚有不同」。系爭專利請求項記載「主機本體『內』設有……導氣管……」，適與系爭產品之導氣管設於主機本體『外』之連結關係不同。
- 倘依上訴人前揭主張不區分主機本體之內、外，勢將破壞請求項1所界定之「主機本體內設有充氣幫浦…」及「主機本體…外表延伸一導線…」。
- 系爭產品之導氣管設於主機本體與控制器之間，其技術手段與系爭專利尚有不同，蓋系爭產品之充氣幫浦、洩氣閥及蜂鳴器均設於控制器內，移到控制器之元件較系爭專利為多，對於鼻部負荷減輕更多，系爭產品減輕鼻部負荷之結果與系爭專利亦有不同。是以，系爭專利與系爭產品之技術手段及結果實質不同，不適用均等論。94



民事訴訟最高法院第2次判決

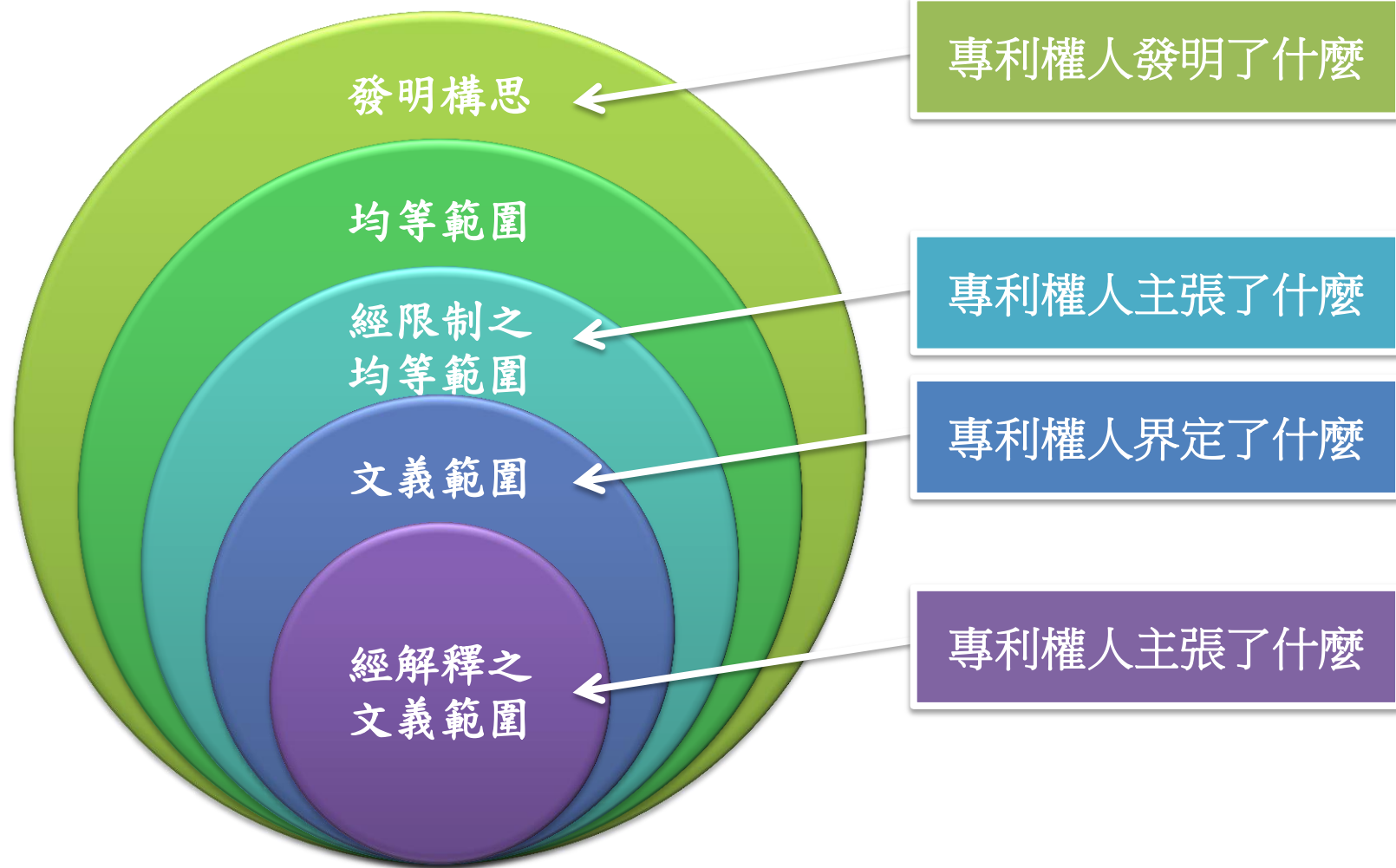
- 均等論構成與否，似不限於待鑑定對象在解析全要件原則時之技術特徵之數量，是否有逐一對應至請求項之數量來判斷。
- 系爭產品充氣幫浦、洩氣閥、蜂鳴器等之位置改變，對其所屬技術領域中具有通常知識之人而言，此項置換是否可簡易思及，為本件最重要之爭點。



民事訴訟更二審判決

- **大陸專利**案顯示系爭產品在交易市場流通之侵權行為，**日，已將眼睛按摩裝置主機本體內設有氣囊按壓、磁性材料等，並利用連接管道將設於主機本體外之充氣幫浦、洩氣閥以及蜂鳴器等構件設於控制器內。**
- 對於將「充氣幫浦、洩氣閥、蜂鳴器」設置於控制器或主機本體，就所屬技術領域中具有通常知識者而言，符合**置換容易性**之要件。
- 系爭產品將系爭專利之部分構成要件，以其他相異之構成要件置換，惟其實質上之功能及效果均相同，依據均等論之**置換可能性**，應構成系爭專利請求項1之侵權。
- 被控侵權人雖稱解析後申請專利範圍之技術特徵與解析後系爭產品之對應元件，應採逐一比對云云。然操作均等論之比對原則，係為避免第三人**非實質改變**系爭專利請求項之技術特徵，以規避成立侵權之責任。因系爭專利與系爭產品之差異僅為元件之**設置位置不同，但功能及功效均與系爭專利相同，難認不適用均等論。**
- 最高法院103,台上,1843判決**上訴駁回**。

專利權範圍之確定





系爭專利的發明構思

➤ 創作目的

- ⇒ (1)造型輕巧可免除鼻部之負荷；
- ⇒ (2)可施予人體熱敷、間歇式按摩、震動按摩等交互多重作用。

➤ 達成創作目的之技術特徵

- ⇒ 說明書及請求項並未明示達成創作目的之技術特徵，僅敘述：本創作整體構造輕巧除了方便攜帶外，緊縛於眼部絕不會有負載沈重之感受。
- ⇒ 顯示「控制電路裝設於控制器中」並非發明人於申請日達成「免除鼻部之負荷」目的之發明構思。
- ⇒ 依沒發明沒保護之法理，尚難據以主張「主機本體內」的均等範圍應延伸到具有通常知識者於侵權日可易於思及足以達成該創作目的之技術。



系爭專利的重要限定

- 專利權人於異議答辯書主張：控制電路裝設於控制器中，如此本案主機本體之重量較輕，可免除鼻部之負荷。
 - ⇒ 由於「控制電路裝設於控制器中」之理由造成系爭專利重為審定「異議不成立」之結果。
 - ⇒ 「主機本體內」之記載成為系爭專利符合專利要件之重要限定。
 - ⇒ 基於專利公示原則，民事訴訟程序中理當依專利權人之主張限制系爭專利權的均等範圍，不能擴及「主機本體外」。



均等論及均等論之限制

- 美國聯邦最高法院於1853年Winans v. Denmead案基於衡平創設均等論，當被控侵權對象之技術內容相對於請求項之技術特徵無實質差異，構成均等侵權。
- 均等論的適用有利於專利權人，但不當延伸均等範圍，會損及社會大眾合法利用之公益，故美國專利侵權訴訟實務也發展出若干限制均等論之法則，例如禁反言、先前技術阻卻及貢獻原則。
 - ⇒ 智慧財產法院民事更一審判決提及的全要件原則之逐一比對、請求項破壞原則及特別排除原則，均為均等論之限制。



美國全要件原則之逐一比對

➤ 美國聯邦最高法院於1997年Warner-Jenkinson案確認，最高法院判決：

⇒ 對於專利權保護範圍之確定，請求項中每一個技術特徵均屬重要，故均等論應針對請求項中各個技術特徵，而非針對發明整體。在適用均等論時，即使針對單一技術特徵，亦不得將保護範圍延伸到實質上忽略請求項中所載之技術特徵的程度。只要均等論之適用不超過前述之限度，我們有信心均等論不致於損及申請專利範圍在專利保護體系中之核心作用。

➤ 美國聯邦巡迴上訴法院Niles法官指出：

⇒ 若將均等論適用於請求項中每一個技術特徵，而非適用於請求項中所載之發明的整體，則可以調和專利權範圍以申請專利範圍為準與均等論之矛盾。



美國 vs. 我國之逐一比對

➤ Eagle Comtronics 案，美國聯邦巡迴上訴法院判決

⇒ 申請專利範圍中所載之技術特徵 不得從被控侵權對象消失，但其限定 是否被破壞，必須檢視被控侵權對象中二個元件是否實現專利權的一個功能，或專利權中二個技術特徵之組合是否為被控侵權對象的一個元件所實現。若其差異屬非實質性，申請專利範圍中所載之技術特徵並未被破壞，則無礙均等論之適用。因此，專利權人所稱 技術特徵不必一一對應 之主張並無錯誤，全要件原則並未阻卻本案適用均等論之認定。

➤ 本案，我國最高法院101年度台上字第230號判決：

⇒ 均等論構成與否，不限於待鑑定對象在解析全要件原則時之技術特徵之數量，是否有 逐一對應 至請求項之數量來判斷。



德國全要件原則之整體比對

➤ 德國聯邦最高法院之見解

⇒ 必須就被控侵權對象之整體觀察其是否具有相同價值，若僅就請求項之個別特徵判斷被控侵權對象是否為具有相同價值之替代性手段，尚有不足。

➤ 實質均等之分析，必須符合三個要件始足以當之：實質上相同功效、易於思及性及相同價值。

⇒ 實質上相同功效，係判斷被控侵權對象是否採用具有相同作用之手段，以解決系爭專利所欲解決之問題。

✓ 所謂具有相同作用，通常是被控侵權對象具備系爭專利全部特徵但有少許差異，屬該差異之替代方式僅為些微改變。

✓ 反之，若被控侵權對象根本就不具備系爭專利之重要特徵，則難謂具有與系爭專利相同之作用。



美國 vs. 德國全要件原則之異同

- 美國主張逐一比對；德國主張整體比對。
 - ⇒ 二國均強調請求項整體原則，不忽略請求項中所載任一技術特徵。
 - ⇒ 二國均不強制必須拘泥於各個技術特徵，被控侵權對象與系爭專利之技術特徵無須一一對應。
 - ⇒ 對於重要限定條件：
 - ✓ 美國：不得從被控侵權對象消失，以致被破壞。
 - ✓ 德國：不具備系爭專利之重要特徵，則難謂具相同作用。
- 個人見解：
 - ⇒ 即使邏輯上德國基於整體比對的均等範圍大於美國基於逐一比對的均等範圍，但實際上二者差距不大，大部分個案的均等分析結果仍會相同。
 - ⇒ 本案更一審判決不適用均等論，不在於整體比對或逐一比對之差異，重點在於重要特徵之均等範圍的問題。



美國的請求項破壞原則

➤ 請求項破壞原則（the claim vitiation doctrine）

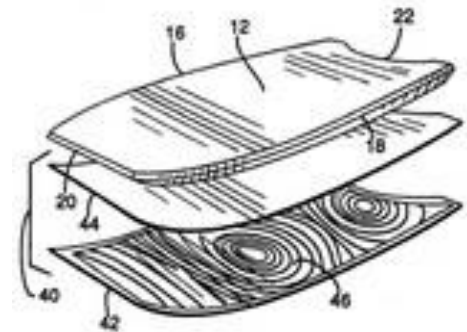
⇒ 基於全要件原則，均等論之適用，技術特徵可以被置換，但不可以消失。均等論之適用會破壞申請專利範圍中至少某一個技術特徵以致消失者，則不適用均等論。

✓ 美國聯邦巡迴上訴法院：重要的是確保全要件原則之適用，不容個別技術特徵被廣泛的適用，以致於從整體中實質上剔除該技術特徵。

⇒ 請求項破壞原則區分為4種。其中：

✓ 重要限定條件規則：適用請求項破壞原則的情況，限於系爭專利之文義與被控侵權對象之差異為請求項中所載之重要技術特徵。

- 請求項浪板外表為一透明塑膠層，一壓印圖案設於該塑膠層內面，以免被刮傷
- 鑑定對象浪板外表為一透明塑膠層，一壓印刷圖案設於該浪板表面
- 地方法院同意被告之主張：「鑑定對象之圖案位於內板，圖案朝外；請求項之圖案位於外板，圖案朝內。若兩者均等，則破壞請求項之限定」。
- 地院認為
 - ⇒ 請求項僅作簡單之限定
 - ⇒ 鑑定對象為簡單而顯可預見者
 - ⇒ 鑑定對象圖案位置的改變為類型(kind)的不同而非程度(degree)的些微不同



案例-枱燈

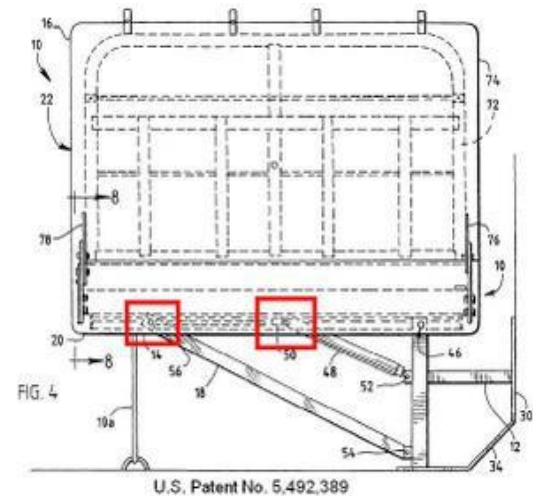
- 請求項以滑塊及曲柄連結座板
- 被控侵權對象以四連桿連結座板
- 原告主張申請專利範圍之外任何能傳輸、旋轉的構件皆均等於“可滑動固定”之界定
- CAFC認為系爭專利涉及相當簡單且眾所周知的習知技術。在均等論之下，謂申請專利範圍包含其他四連桿機構，則會破壞公眾合理之預期。均等論不能用於公眾所信賴並據以迴避設計的重要結構及功能限定。
- 請求項破壞原則反映請求項中所載之用語的重要性，寬廣的請求項 vs. 狹窄的請求項應有不同的均等範圍，否則很容易以狹窄的請求項迴避先前技術，再主張寬廣的均等範圍。

被控侵權對象



EZ Fold

系爭專利





日本均等論之本質說

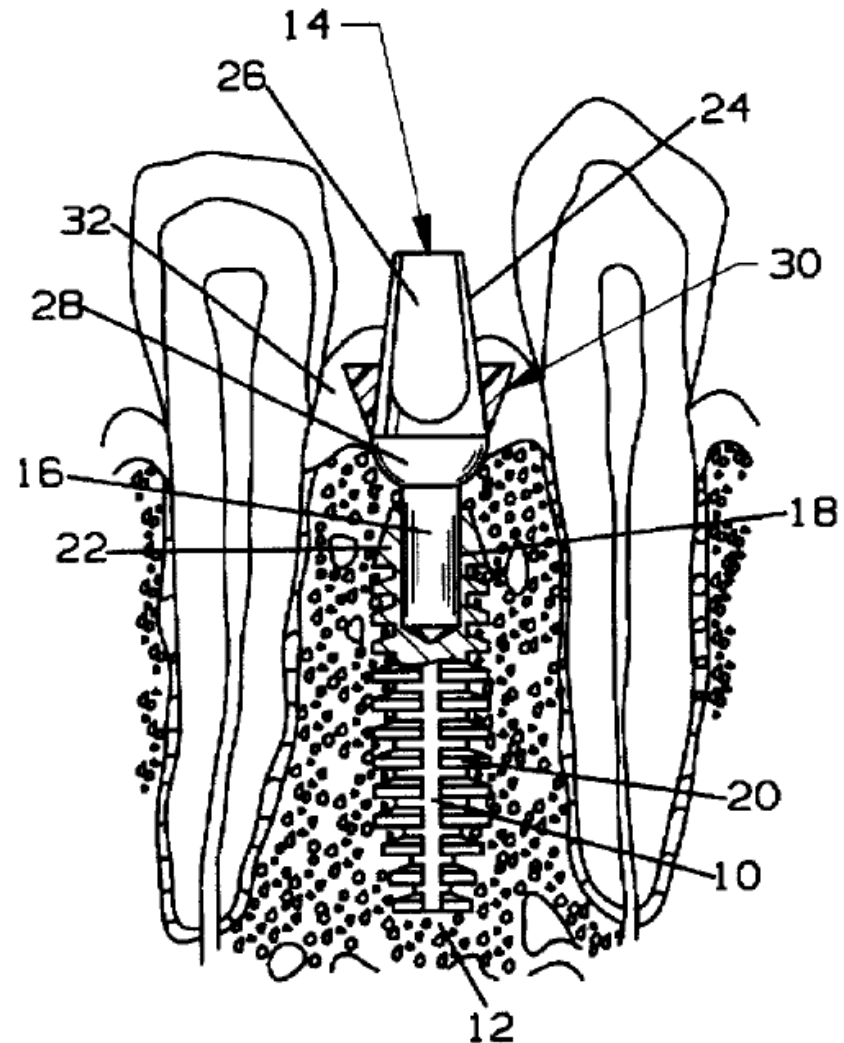
- 於1998年Tsubakimoto 案「具有滾珠槽之軸承」，日本最高法院判決：專利侵權訴訟得適用均等論，構成要件包括：(1)本質特徵；(2)置換可能性；(3)置換容易性；(4)先前技術阻卻；及(5)禁反言。
 - ⇒ 第1項要件「本質特徵」，指被控侵權對象與申請專利範圍之間有差異之技術特徵非屬發明的本質特徵者。
 - ⇒ 換句話說，只有非本質特徵有均等範圍，本質特徵必須相同，始有構成均等侵權之可能。
 - ⇒ 美國前述「重要限定條件規則」中之重要技術特徵可以對應到日本所稱之「本質特徵」。
 - ⇒ 若將重要限定條件規則嚴格解釋為重要技術特徵本身無均等論之適用，則與日本最高法院前述判決見解類似。



美國的特別排除原則

- 特別排除原則（specific exclusion principle），亦稱意識限定原則。
 - ⇒ 專利權人不能主張從請求項特別排除之均等範圍。
 - ⇒ 若請求項或說明書明示或暗示從請求項排除其所主張之均等範圍，基於公示原則，特別排除原則可阻卻專利權人以其所明確排除的專利標的重新主張適用均等論。
 - ⇒ 社會大眾得以說明書或請求項中明示的負面表示，主張專利權人不得將已排除之專利標的重新主張其屬於均等範圍。
 - ⇒ 適用特別排除原則之案件的共通模式：
 - ✓ 當專利權人在二元選項選擇組（in a binary choice setting）中選擇請求其中之一選項，特別排除原則會阻卻專利權人主張另一選項為均等物。
 - ✓ 例如：內vs.外；有vs.無；陰vs.陽；大vs.小；正vs.負...

- 請求項詳細描述「**基座(14)**，具**截頭球形**的**根基部(28)**，該根基部可植入牙槽基部」
- 被控侵權對象一拱座之根基部呈**喇叭形**
- CAFC：因請求項**詳細描述基座之形狀**，**明確排除了不同或相反的形狀**，暗示放棄了被排除之形狀，亦即該形狀被特別排除於均等範圍之外
- 特別排除原則反映請求項中所載之用語的重要性，**寬廣的請求項 vs. 狹窄的請求項應有不同的均等範圍**





本案適用請求項破壞及特別排除二原則

- 本案請求項1中所載主機本體內及外表延伸一導線為重要技術特徵。
 - ⇒ 基於請求項破壞原則，不容許將請求項所載“主機本體內”均等於“主機本體外”，而不當延伸均等範圍。
 - ⇒ 基於特別排除原則，於異議答辯書，專利權人已排除主機本體內、外之位置改變為可輕易完成者；若“主機本體內”均等於“主機本體外”，無異不當延伸均等範圍。
- 雖然最高法院嗣後廢棄該判決，然而，對於請求項破壞原則及特別排除原則之適用，最高法院未表示任何見解。

- **技術範圍與均等範圍**：除以請求項之文義所建構之技術範圍外，專利權的保護範圍尚應包含所有與其技術特徵均等之範圍。
- **均等論與其限制**：均等範圍的不當延伸會損及社會大眾合法利用之公益，均等論應有其限制，以平衡公益、私益。
- **逐一比對與整體比對**：美國全要件原則的內涵包括1.不容許忽略請求項中所載之任一技術特徵及2.逐一比對。雖然德國主張整體比對，但不容許忽略請求項中所載之任一技術特徵。
- **均等論之限制**：對於均等論之限制，除全要件原則之逐一比對外，1990年代美國CAFC發展出請求項破壞原則、特別排除原則、詳細結構原則等（或曰三者均屬均等論之內涵，無須另訂新原則）。



結論

- 均等論為其限制的前提：均等論之限制既為阻卻不當延伸的均等範圍，理論上，其前提是被控侵權對象已落入專利權原有的均等範圍。
 - ⇒ 更一審及其前審考量廣義的均等論(即包括均等論之限制)；更二審及最高法院僅著重在狹義均等論。
- 公平、合理是指導原則：專利侵權分析，係分析被控侵權對象是否落入專利權範圍。專利權範圍的確定，公平、合理為考量重點，切勿迷失在炫耀的操作原則而不自知。
 - ⇒ 無論請求項破壞原則或特別排除原則為均等論的內涵或為限制，應公平、合理確定專利權人理當獲得的權利範圍。
 - ⇒ 確定專利權範圍，必須確定發明人發明了什麼、申請人界定了什麼及申請人曾主張了什麼，據以建構專利權之文義範圍及均等範圍。
 - ⇒ 得依說明書確定發明人發明了什麼，得依申請專利範圍確定申請人界定了什麼，但必須從內部證據始能確定申請人曾主張了什麼。
 - ⇒ 專利權範圍必須落在發明構思的範圍之內；主張的內容會限縮專利權範圍，包括文義範圍及均等範圍。



帶鋸機之帶鋸片鬆、緊控制裝置

- 1.申請歷史檔案&解釋請求項
- 2.申請歷史檔案&禁反言

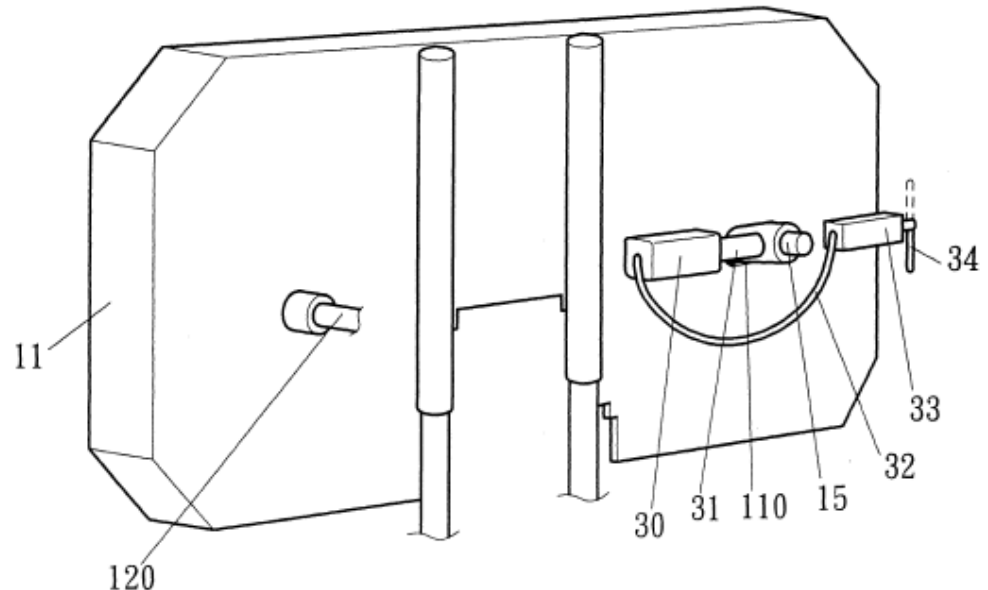




帶鋸機之帶鋸片鬆、緊控制裝置

➤ 申請專利範圍

一種帶鋸機之帶鋸片鬆、緊控制裝置，...；其主要特徵在於：...該殼座(11)背面，設固有手動油壓缸(30)、具可旋轉扳手(34)之油壓控制器(33)，手動油壓缸(30)伸縮桿(31)之頂端，可抵頂於定位軸(15)，...藉由上述之結構裝置，...因手動油壓缸(30)伸縮桿(31)之抵頂定位軸(15)，得定位穩固、強力頂迫確保帶鋸片繃緊之功效。



申請歷史檔案 vs. 解釋請求項

被告主張

系爭專利請求項記載「**手動油壓缸**」；鑑定對象為**雙動油壓缸**
 原告於舉發主張系爭專利限於「**單動**」油壓缸

法院判決

系爭專利請求項並未限定「**手動油壓缸**」之型式，其字面意義應包含「單動」及「雙動」
 依補充訴願理由書之內部證據，原告將「**手動油壓缸**」限於「**單動油壓缸**」
 基於禁反言原則之適用，系爭機器之「**雙動油壓缸**」與系爭專利之「**單動油壓缸**」不均等

評析意見

解釋申請專利範圍得依內部證據為之
 原告於訴願階段將「**手動油壓缸**」限於「**單動油壓缸**」屬字面意義的減縮，而為解釋申請專利範圍的結果。

申請歷史檔案 vs. 禁反言

原告主張

先前技術之活塞桿直接連結於滑動架「固接」成一剛體
系爭專利之伸縮桿與定位軸之連接為「抵頂」

法院判決

原告於維護專利之過程中自認「抵頂」之文
義並非「固接」
系爭專利與先前技術在震動、拆卸帶鋸片及更換帶鋸片三方面之功能及效果等均不同，故應
認定系爭專利「抵頂」之文義範圍不涵蓋
「固接」

評析意見

「抵頂」之字面意義原本就不包含「固接」
原告主張「抵頂」應排除「固接」，即特別排除系爭專利申請專利範圍中之「抵頂」的均等範圍及於「固接」，已限縮專利之均等範圍，故為禁反言之適用。

禁反言

確認構成均等侵害之技術特徵

確認該技術特徵是否曾被申復或修正

考量該技術特徵所屬之claim是否被減縮

確認申復或修正理由是否「有關可專利性」

申復或修正理由不明者，推定為有關可專利性

專利權人得舉反證，推翻該推定

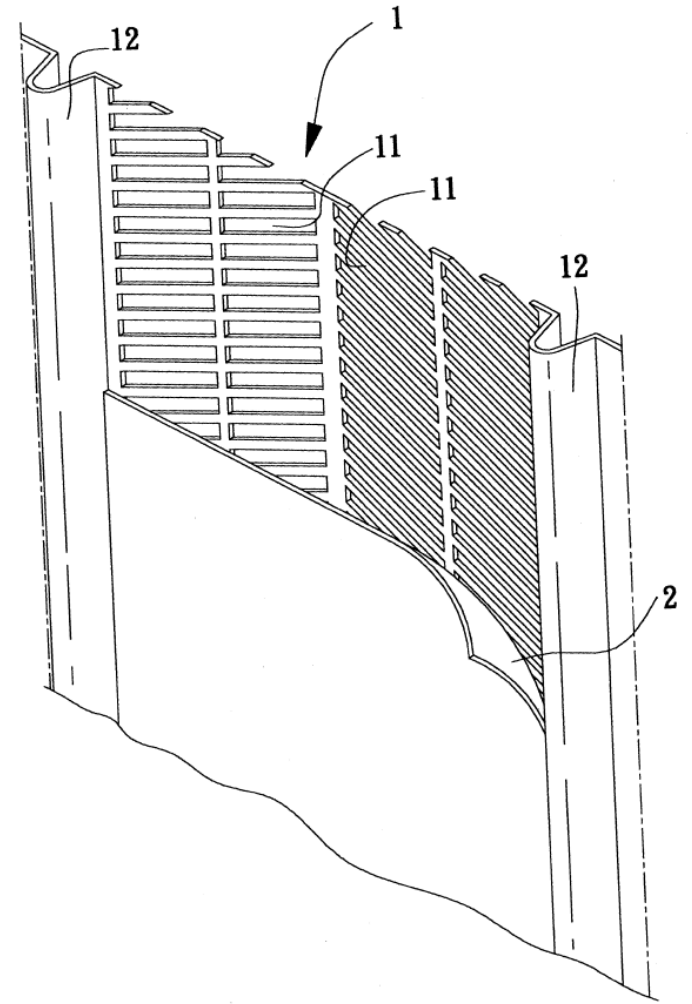


免拆網模防滲漿網體改良

1.均等論



- 申請專利範圍
- 1. 一種免拆網模防滲漿網體改良, 其具有一金屬成型之網體, 該網體上具有多數透空之網目, 該網體之內側面設有一隔膜, 該隔膜係供封閉網目, 以攔阻泥漿防止滲出。
- 2. 依申請專利範圍第1項所述之免拆網模防滲漿網體改良, 其中該隔膜係由水溶性樹脂混合纖維所形成, 且纖維具有相當的長度而可橫跨過數個網目。



系爭專利

- 方式：該網體之內側面設有一由水溶性樹脂混合纖維所形成之隔膜
- 功能：水溶性樹脂會被混凝土中的水份緩緩溶解
- 結果：混凝土乾涸時能與網體良好握裹

被控侵權對象

- 方式：該網體之內側面設有一由油溶性樹脂混合纖維所形成之隔膜
- 功能：油性壓克力樹脂乾涸後難還原溶於水
- 結果：噴塗乾涸後皆不怕雨淋而具有防水性

「水溶性樹脂」之材質限定與原告之意識限定或排除事項有關，原告以「水溶性樹脂」之材質限定方能達該樹脂被混凝土中的水份溶解，嗣乾涸時握裹網體，顯然排除不具有此等特性之油性壓克力樹脂之材質，是兩者難謂均等





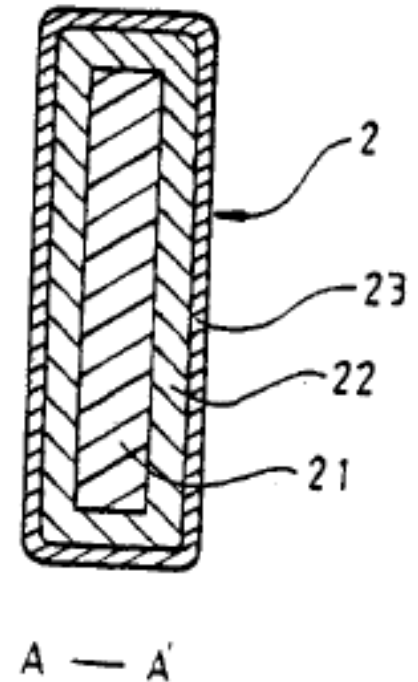
電鍍槽陰極導電銅板改良結構

1. 解釋請求項
2. 全要件原則
3. 均等論



➤ 請求項2.一種電鍍槽陰極導電銅板改良結構,包含:

- ⇒ 內層體,係為鋼質材料,以供增加強度;
- ⇒ 中層體,係包覆於該內層體,為銅質材料,以供良好之導電;
- ⇒ 外層體,係包覆於該中層體,為白鐵質材料,以構成保護作用;
- ⇒ 藉由前述之構件組合,構成陰極導電銅板,俾於電鍍作業時,不會被電鍍藥液所侵蝕,使其達到導電穩定、電鍍品質良率提升,且因可避免被電鍍液侵蝕,故而得以延長使用之壽命。



被告

- 依辭彙，包為圍繞，沒有空隙稱之，覆為罩住；包覆，全面圍繞之意。為防止中層體被電藥液侵蝕，外層體必須全面圍繞中層體。
- 原告指：白鐵，包含鍍鋅鋼板及不銹鋼，為擴張解釋。

法院

- 包覆，請求項未限定完全包覆或排除部分包覆，自仍包括部分包覆。
- 雖然依辭彙：白鐵，為鍍鋅的薄鐵片，可避鏽蝕。不銹鋼具有較強抗腐蝕的合金鋼鐵，比較不容易生銹。惟工業界即具有通常知識者所認知的白鐵，包括鍍鋅鐵/鋼及不銹鋼。
- 依全要件原則，被控侵權對象是否具有中空連接體或導電介質，均非侵權分析所應審究者。



被告

- 為防止中層體被電藥液侵蝕，系爭專利的外層體必須全面圍繞中層體。被控侵權對象的外層體僅夾持中層體，並未全面圍繞中層體。
- 被控侵權對象C之內層體的導電係數為鋁與鋼之導電率相差3倍以上，並不均等。

法院

- 請求項2之結構從內而外為：鋼、銅、白鐵。
- 被控侵權對象A、B之結構從內而外為：碳鋼、銅、不銹鋼。碳鋼質為一種鋼，不銹鋼為一種白鐵，故文義讀取。
- 被控侵權對象C之結構從內而外為：鋁合金、銅、不銹鋼。鋁合金與鋼，增加強度的FWR實質相同，故為均等。
- 系爭專利以鋼係增加導電銅板結構的強度，並非著眼於其導電性質。





保全系統之緊急對講裝置

1. 禁止讀入原則





保全系統之緊急對講裝置

- 請求項1.一種保全系統之緊急對講裝置,包括:門窗感應器、迴路感知電路、.....;其中,該門窗感應器可感應迴路感知電路之訊號,該迴路感知電路連接至中央處理器,.....。
- 原告主張:系爭專利與引證案之對講功用不同:對講功效不同,系爭專利無對講方向之限制,同一時間可雙向對講,無搶話問題。引證1至3均有對講方向限制之結構,同一時間僅能單向對講,有搶話問題。
- 被告答辯:請求項1僅記載「藉此構成於緊急情況下,使用者便於與管控室對講之保全系統者。」並未記載「自由雙向對講」或「全雙工對講」。
 - ⇒ 依說明書之記載,系爭專利係使用者可透過麥克風講話、喇叭接收管制人員之訊息並與上位管制機之管制人員對話。因此,原告主張系爭專利可全雙工對講,自不足採。

- 請求項1記載：「藉此構成緊急情況下，使用者便於與管制室對講之保全系統者」，其中所指「對講」者，乃係使使用者與管制室人員可以進行雙向通話，解釋上此種通話型態當然包含「同時雙向通話」與「非同時雙向通話」。
- 依系爭專利說明書記載，可知系爭專利之系統可使使用者透過麥克風及喇叭與管制人員對講，且是同時雙向通話之對講方式。
- 然而，說明書所載之上開實施例僅係舉例說明新型較佳之具體實施方式，且僅為例示之一，非可用以限定申請專利範圍之文義。
- 由請求項1之緊急對講裝置所界定之各組成元件，系爭專利能控制對講方向，故難謂系爭專利之緊急對講裝置僅具有「同時雙向對講」之功能，而無「非同時雙向對講」功能。



Q&A時間

感謝聆聽，敬請指教

