

私立東海大學法律研究所

碩士論文

指導教授：蔡明誠博士

專利侵權之判斷



研究生：熊賢安 撰

中華民國九十二年六月

論 文 摘 要

本篇論文認為，我國專利權受侵害與否之判斷，基本上就是民法一般侵權行為之判斷，但鑑於專利權可能因舉發而遭撤銷，且申請專利範圍所表彰的發明或創作範圍相當抽象，本文將專利侵權的各項構成要件，依其特性區分成四個層次來探討，祈使專利侵權之判斷踏上系統化的第一步：一 專利權人所擁有的專利是否為有效專利（詳參本文第三章專利要件）；二 待鑑定標的是否落入專利權人之專利所表彰的文義或均等、逆均等侵害範圍（詳參本文第四章侵害之比對分析）；三 被控專利侵權的行為人是否具備其他侵害要件（詳參本文第五章專利侵權行為）；四 被控專利侵權的行為人得否主張消極抗辯事由（詳參本文第六章專利權之效力與限制）。

此外，本文亦認為目前我國法制與實務尚有諸多問題待妥善解決，例如：侵權訴訟中涉及行政處分效力時，「得」或「應」停止訴訟程序；主觀要件之認定標準不符一般侵權行為的客觀過失認定標準，亦未自為規定；損害與因果關係之認定僵化；新式樣專利之比對與鑑定方式有所矛盾；擬制喪失新穎性之規定造成困擾；用盡原則之規定不僅立法技術有待改進，且與現今外國立法例不盡相符，致實務判決與法條文意歧異；形式審查後行使新型專利權之要件仍待釐清；違反公序良俗的發明或創作是否可取得專利權...等問題。

鑒於法條之規定有其窮盡，而現實世界所發生之問題卻無窮無盡，故本論文亦不憚其煩介紹專利制度之起源、沿革與制度精神，期待在面對逸出規範外之問題時，能求得符合制度精神之妥適解決，並瞭解該制度與他法制間之緊張關係，因歷史顯示，專利權行使之正當性一直備受爭議，而本文認為，對於制度設計及權利本質的懷疑態度，將對侵權行為之判斷產生有形無形的潛在影響，尤其是在司法審判過程中，依自由心證取捨證據、判斷證據證明力、認定事實真偽或判定是否權利濫用時。故在為侵權判斷前，宜先瞭解過去曾出現的爭議與相關學說，調整判斷者對專利權所抱持之好惡態度，將有助於理性判斷之達成。

謝 辭

隨著本論文之完成，個人深深體會：一事之成，並非自以為是之努力所能成就。首先感謝指導教授 蔡明誠老師，以無比耐心，百忙之中，諄諄教導學生，不僅僅是學問，其人格特質與研究方法、態度及待人處世原則皆在在令人敬佩。特別是那個滂沱大雨的週末，老師親自驅車南下參與論文口試，那閃爍在雨中的銀白髮絲與矍鑠卻慈祥的眼神在天地間刻下了永恆的印記。

在此同時，並要感謝黃啟禎老師於擔任系主任期間，用心為系上學生延聘優秀師資，讓身處中部這智慧權沙漠中的學生，亦能享有北部的專業師資，並使我能有機會拜蔡明誠老師為指導教授，完成此論文。其後，黃老師更不辭辛勞，犧牲週末假期，擔任學生之口試委員，以其純熟的專業知識，提供多項寶貴建議與斧正，特此致謝。

至於幽默風趣、親切可愛的李成老師，一直是系上學生們心中的風雲人物。在本論文撰寫期間，特別是在英美法上的概念、法條翻譯、英文文獻之注釋……等等，總是扮演著學生的急救站角色，更在本論文的口試中，激勵學生發人深省之問題意識，由衷感謝。

感謝系上所有老師於學生求學期間所提供之授業、解惑；感謝耀洲學長及系辦諸位學長、姐，購置學生論文所須之專業圖書，並提供各項行政協助。

感謝吳宏亮所長於本論文之資料蒐集與專業諮詢慷慨提供助力；感謝伴隨學生成長與學習的各位研究生與大學部、進修部學生，人生旅途中有你們真摯的友誼相隨，使我成為心靈最富足的人，點點滴滴，不及備載；感謝家人對我的包容與支持。凡此種種，更加印證：一事之成，並非自以為是之努力所能成就。謝謝你們！願你們諸事順利，幸福常伴。

專利侵權之判斷

目 錄

第一章 緒論.....	1
第一節 研究動機.....	1
第二節 從案例看專利侵權.....	3
第一項 侵權判斷與行政爭訟間之關係.....	3
第二項 鑑定機構間意見歧異.....	4
第三項 民刑事認定歧異.....	4
第四項 主觀要件及利用範圍與侵害判斷關係.....	5
第五項 發明或新型之侵害判斷流程.....	6
第六項 申請專利範圍與格式和語言之關係.....	7
第七項 損害認定方法.....	8
第八項 新式樣專利之鑑定方式.....	9
第三節 研究目的與方法.....	10
第二章 專利權之性質.....	16
第一節 專利制度之起源與目的.....	16
第二節 專利權的性質與權能.....	20
第三章 專利要件.....	24
第一節 發明與新型專利之要件.....	27
第一項 新穎性.....	29
第一款 認定時點及揭露程度與比對方式.....	30
第二款 刊物及公開使用與實驗使用.....	32
第三款 絕對新穎性與相對新穎性.....	33
第四款 外國專利之阻卻效力.....	38
第五款 先前技術遮斷效.....	39
第六款 立法例上的法定障礙事由.....	42
第二項 進步性.....	43
第三項 美國法上的非顯著性.....	45
第一款 先前技術之範圍判斷標準.....	48
第二款 先前技術的內容判斷標準.....	50
第三款 次要因素.....	53

第四款 生物科技方法上之非顯著性.....	54
第四項 產業利用性.....	56
第五項 美國法上之實用性.....	59
第一款 一般判斷標準.....	59
第二款 生化科技領域判斷標準之演變.....	60
第三款 基因相關發明所引發之爭議.....	63
第四款 公序良俗.....	67
第二節 新式樣專利要件.....	71
第一項 我國法上的要件.....	71
第二項 美國法上的要件.....	75
第三項 小結.....	78
第四章 侵害之比對分析.....	79
第一節 發明與新型之比對分析.....	79
第一項 解釋申請專利範圍.....	79
第一款 解釋申請專利範圍之性質.....	79
第二款 專家鑑定的角色定位.....	81
第二項 比對分析流程.....	82
第三項 均等論之適用與障礙.....	83
第一款 先前技術的限制.....	85
第二款 申請過程禁反言.....	88
第三款 專利草擬者可預見禁反言.....	91
第四項 語言因素與格式之影響.....	94
第二節 新式樣之比對分析.....	98
第五章 其他侵害要件.....	103
第一節 直接侵害.....	103
第一項 客觀要件.....	106
第一款 侵害行為.....	106
第二款 權利受侵害.....	109
第三款 損害.....	109
第四款 因果關係.....	112
第五款 不法.....	114
第六款 方法專利的舉證責任.....	115

第二項 主觀要件.....	116
第一款 故意過失.....	116
第二款 責任能力.....	123
第二節 誘引侵害.....	124
第三節 輔助侵害.....	125
第六章 專利權之效力與限制.....	128
第一節 人.....	128
第二節 時.....	129
第一項 效力期間.....	129
第一款 發明專利權效力期間.....	129
第二款 新型專利權效力期間.....	134
第三款 新式樣專利權之效力期間.....	134
第二項 時效.....	135
第三節 地.....	136
第四節 不正行為、專利權濫用與反公平競爭.....	137
第一項 不正行為.....	137
第二項 專利權濫用.....	139
第三項 反公平競爭.....	144
第四項 小結.....	148
第五節 默示授權、用盡原則與修復.....	149
第一項 默示授權.....	149
第二項 用盡原則.....	150
第三項 修復.....	159
第四項 小結.....	163
第六節 其他效力限制.....	163
第七章 結論與展望.....	166
參考文獻.....	178

第一章 緒論

第一節 研究動機

隨著共產制度的逐漸崩解，私有財產制的版圖日益擴張。依歷史的經驗，只有承認某種私有財產與市場競爭的現代社會，才能富於革新的精神、保障政治自由並促進智識的發展，誠如亞里斯多德（Aristoteles）所認為，帶來紛爭的並非私有財產權本身，而是過度的貪求，私有財產的權利人因與自身利害相關，對其物將妥善利用、保管¹。

法哲學上，財產權原始取得的主要分配標準有工作說（Arbeitslehre）與先佔說（Okkupationstheorie）。前者認為，對自然界中的公有物，最先創設私有財產權的力量是勞動，勞動是一種創造活動，它使物質具有不同的價值；後者則依社會契約論認為，取得財產權的理性根據係「所有公民先驗的一致意志」，而「所有公民先驗的一致意志」中已內含對先佔說的承認。²

在現代社會裏，由於科技與經濟的高度發展，人類無形體的精神創作成果亦深具財產價值，有必要以法律予以保護，從而建構「無體財產權」的概念，使人類得藉精神上的勞動與先佔，享有憲法層次之財產權保障，並以財產權作為基本權，建構人格自由發展的實質基礎。

事實上，財產權與其他自由權不同之處在於：其非僅消極的劃定國家所不可侵越的自由空間，毋寧更要求國家必須積極形成

¹ 詳參陳愛娥，司法院大法官會議解釋中財產權概念之演變，收錄於憲法解釋之理論與實務，396-397頁。

² 詳參陳愛娥，前揭文。

一種制度，使特定物歸屬於特定人，供其利用、支配，並排除他人的干涉，其不僅處理人對物的關係，更涉及人與人之間的競爭關係。因此，如欲取得排他的財產支配，不能藉由相關當事人的合意，而須藉由依實證法規定所形成的實證財產制度來達成³，專利制度正是其一。惟在競爭激烈且商業活動蓬勃的社會裏，專利侵權與被侵權的機會大增，從憲法上平等權與財產權的保障觀之，疑似侵權者與被侵權者的財產權與自由權應同受保障，以免因手段而害及目的，故本文認為，專利侵權與否之判斷應有一合理、週延、精確的程序，並且為當事人與國家司法、行政機關所共同遵守、認同。

我國繼受外國法制，亦採專利制度保障人民財產權，惟該制度非我國固有，該項權利的本質與目的往往非利用此制度者所明悉。此外，隨著社會變遷，專利制度的過去、現在與未來可能呈現不同風貌，但有跡可循。

本文認為，對於制度設計及權利本質的懷疑態度，將對侵權行為之判斷產生有形無形的潛在影響，尤其是在司法審判過程中，依自由心證取捨證據、判斷證據證明力、認定事實真偽或判定是否權利濫用時。因為侵權與否的判斷是由人類大腦運作完成，而大腦在認知過程中總是有意無意地選擇並強化與腦中既存態度相符合之訊息，並將該訊息迅予處理，穩固地與既有態度相結合而形成心證。相反地，與既有態度不符的訊息在諸多訊息競爭下，往往被篩檢掉或因自然衰減而無法被大腦皮質進一步處理，縱然被處理，亦很快遭遺忘。

歷史顯示，專利權行使之正當性一直備受爭議，故本文擬先藉由對該制度的歷史演化，有一縱向瞭解，探求該項權利真正的本質與目的，建構權利的正當化基礎，以及保護的必要與程度，站在權利保護的本然與應然觀點，看待其所引發的侵權行為。換

³ 詳參陳愛娥，前揭文。

言之，在為侵權判斷前，先藉由歷史上的爭議與相關學說之引述，調整判斷者對專利權所抱持之好惡態度，以期能在私益與公益間，劃分合理界限，建構合理的判斷機制，使專利制度本質中所含的美善特質能向將來形成。

第二節 從案例看專利侵權

第一項 侵權判斷與行政爭訟間之關係

從近年來我國民事法院的判決中，可發現實務上對於專利侵權與否的判斷方式與步驟，仍存有相當歧見。例如高等法院高雄分院曾表示「...專利有無新穎性與進步性之認定事涉專業，智慧財產局正係專職專利之核准、舉發之權責機構，其對專利權之舉發有無理由、專利權應否撤銷之認定，具有行政處分之構成要件效力，於當事人另以行政爭訟程序推翻前，普通民事法院均應受其拘束，不得自為相異之認定...」⁴，高等法院則表示「...原告之行政救濟經標準局審定異議不成立及經濟部、行政院、行政法院分別以訴願決定、再訴願決定及判決駁回，惟前四者均係判斷廖國龍專利是否符合專利要件，即判斷專利之『有效性』，未論及專利之『侵害性』問題，與被告等是否侵害原告專利無涉，不宜作為本件之依據...」⁵。

侵權判斷的要件中，涉及權利存否及其效力、範圍等前提問題，採司法二元化的我國，行政機關或行政法院對權利有效與否的判斷，是否拘束民事法院，或者民事法院在為侵權判斷時，關於權利有效與否得否自行認定，實務上似尚有爭議。

⁴ 參照臺灣高等法院高雄分院九十年度抗字第 388 號民事裁定。

⁵ 參照臺灣高等法院八十七年度重訴字第 158 號民事判決。

第二項 鑑定機構間意見歧異

前述案例，系爭專利曾經國立成功大學、中國生產力中心、中國機械工程學會及財團法人玩具研發中心等四家鑑定機構出具專利侵害鑑定報告，皆肯定被告產品侵害原告之專利。法官則認為「...台灣區玩具公會、財團法人中國生產力中心、中國機械工程學會及財團法人台灣玩具研發中心、國立成功大學等機構所為之比較或鑑定報告，對兩者導氣路徑不同而產生導氣效果上之差異及氣環尺寸與打氣效果等皆未詳為析論，遽予率斷兩者為等效，殊欠周延，均不足為據...本件廖國龍（按：被告）取得之專利權既經標準局依據真正專家之鑑定結果而審定異議不成立，原告提起之訴願、再訴願及行政訴訟亦分別經經濟部、行政院及行政法院駁回確定，不論該異議案主要係就廖國龍專利核准之有效性而為認定，並非就被告等實施其專利有無侵害原告專利而為判斷，行政法院之判決理由內業已認定廖國龍專利並無利用原告專利之主要技術內容，則無疑義。...」⁶

本判決一方面否認行政法院於專利「有效性」的判斷對民事侵權具拘束力，另一方面卻採行政法院判決理由中之判斷，作為民事侵權之基礎，似有矛盾。此外，以行政法院「有效性」判決中所採用的鑑定報告作為判斷民事侵權之基礎，其「證據」得否共通，誠屬可疑。至於何謂「真正」專家，並未說明判斷標準與理由，似嫌率斷。

第三項 民刑事認定歧異

前述判決復表示「...按附帶民事訴訟經移送民事庭後，即屬獨立民事訴訟，其移送後之訴訟程序，應適用民事訴訟法，刑事

⁶ 參照臺灣高等法院八十七年度重訴字第 158 號民事判決。

訴訟所調查之證據，及刑事訴訟判決所認定之事實，並非當然有拘束民事訴訟之效力（最高法院四十三年台上字第九十五號判例參照）本件刑事訴訟判決雖認定被告等侵害原告之專利權，惟依上開判例意旨所示，本件民事訴訟應不受其拘束，至臻灼然。...」顯然同樣的行為，刑事與民事對於侵權與否為相反的認定，法理上雖可行，但委諸所謂的「真正」專家，未有其他堅實理由，難免傷害國民之法律情感。我國雖未如英美法般詳細設定民、刑事的採證標準，但一般仍認為刑事的採證應較民事嚴謹，復因民、刑事過失的認定標準不同⁷，故同一行為刑事無罪、民事卻認定侵權尚可理解，惟刑事有罪而民事卻不認為侵權，實難理解。

第四項 主觀要件及利用範圍與侵害判斷關係

最高法院判決曾有判決表示「...按利用他人之發明或新型再發明或創作新型者，未經原專利權人同意，或給予相當之補償金或協議合製，不得實施其發明或新型，否則，即屬侵害原專利權人之權利。王清榮（按：被告）申請之『可作單向拉動之汽車方向盤鎖具』新型專利，雖經中央標準局公告，暫准發生專利權之效力，惟該專利案實施時，需利用上訴人系爭專利權申請專利第一項所述之構造（見第一審卷五五頁中央標準局函），倘王清榮明知其情，則其未經上訴人同意或給予相當之補償金，或與協議合製，即製造、販賣該方向盤鎖具，能否謂非故意或過失侵害上訴人之系爭專利權，尚待研求。原審未斟酌及此，遽以上開理由而為上訴人不利之判決，殊嫌疏略。...」⁸。

本案肯定專利侵權的過失責任主義，但對於故意、過失之認定標準並未直接說明，似認為再發明專利權人之主觀認識，可影響該侵權行為故意或過失之認定。此外，利用他人申請專利第一

⁷ 參照本論文第三章侵害的意義，第一節直接侵害，第一項主觀要件。

⁸ 參照最高法院判決九十年度台上字第 1409 號民事裁判。

項⁹所述之構造，而非申請專利範圍 (claim) 之全部時，是否即構成專利侵權，不無疑義。

第五項 發明或新型之侵害判斷流程

實務上，申請專利範圍與疑似的仿冒品間是否具包含關係，在鑑定機構間，見解亦迭有不同，例如從臺灣高等法院臺中分院第八十八年度上字第四一〇號民事裁判中，可知曾經財團法人工業技術研究院（以下簡稱工研院）鑑定，結果認定待鑑定物品之接合座構造與專利品專利範圍相同，而生產力中心及財團法人金屬工業研究發展中心（以下簡稱金屬中心）之鑑定結果，均認與上訴人專利品之申請專利範圍不相同。

法官則認為「...惟標準局所為之鑑定，僅就被上訴人公司所販賣之腳踏車接合座與專利品之專利範圍做比較，亦即只將『編號一』標記有『被告樣品』字樣之證物拆解，與上訴人申請之專利範圍比較鑑定，並未就『編號二』標記『自訴人樣品』之專利產品予以拆解，俾與被上訴人公司所販賣之腳踏車接合座做比較，亦未說明該『編號一』與『編號二』兩者究竟有何相同之處，又該『編號一』之腳踏車接合座，係一未貫穿之深孔，該鑑定卻認為有貫穿的深孔，而遽作被上訴人產品之構造與連接關係均與專利案申請專利範圍所述相同之不利於被上訴人結論，實有疑義...」¹⁰相較於前述判決中標準局鑑定之地位，本判決顯不認為標準局¹¹為「真正」專家，故否認其所為之鑑定。

此外，法官認為只將被告（被上訴人）樣品拆解，與原告（上

⁹ 所謂「申請專利第一項」，究竟是指一個申請專利範圍 (claim) 或申請專利範圍中的一項元件 (element)，尚待探求，但可肯定的是該判決用語有欠精確。

¹⁰ 參照臺灣高等法院臺中分院八十八年度上字第 410 號民事裁判。

¹¹ 經濟部智慧財產局之前身。

訴人)申請之專利範圍比較鑑定,未就原告(上訴人)專利產品予以拆解,俾與被告(被上訴人)產品做比較,為鑑定上瑕疵,似對侵害判斷或比對分析之流程有所誤解¹²。而對於工研院的鑑定,法官表示「其所作結論固亦不利於被上訴人(按:認定鑑定物與申請專利範圍相同),但其已經詳敘兩者在構造上確有差異之處,並非完全相同,縱令功能與效用容有相同之處,亦因本件上訴人所取得者係『新型專利』,即對接合座構造的改良有專利權,自不得因功能與效用相同而不當擴大專利範圍,即輕率認定被上訴人有侵害上訴人之專利權。」其未判斷該構造上差異是否構成均等¹³,卻似否認新型專利權有受實質上侵害(即均等侵害)之可能性。

第六項 申請專利範圍與格式和語言之關係

台灣高等法院曾有判決謂「上訴人雖指摘電子檢驗中心之鑑定報告,就『特徵』部分漏未鑑定,顯有不當云云,然上訴人所有之系爭專利範圍之撰寫格式為『多項組合式』,非『吉普森式』,則『特徵』部分因非屬專利範圍故無庸鑑定,況電子檢驗中心之鑑定報告已就上訴人專利範圍與600S、8000SP掃瞄器之『技術特徵』,依『全要件原則』、『均等論』及『禁反言原則』列表比較分析,認為二者雖有相同之結果,但實質上為利用不同之技術手段,且不具有相同之機能,故判定600S、8000SP掃瞄器之技術特徵,與上訴人所有之系爭專利,並不相同。」¹⁴其申請專利範圍之認定似與其撰寫格式息息相關,惟並未詳細指出認定「多項組合式」而非「吉普森式」的判斷標準何在,此外,爭議中的「特徵」部分究竟位於申請專利範圍或發明說明(詳細說明書內),亦未予區辨。

¹² 詳參本文第四章侵害判斷,第二節判斷流程。

¹³ 詳參本文第四章侵害判斷,第三節均等論之適用與障礙。

¹⁴ 參照台灣高等法院八十八年度重上字第102號民事判決。

第七項 損害認定方法

在新式樣的案例裏，最高法院曾有判決謂「...被上訴人傅鑫發、李忠銘、林次郎、林武雄固因製造前開提箱模具之行為，而以違反專利法判處罪刑確定在案，惟按損害賠償之債，以有損害之發生及有責任原因之事實，並二者間有相當因果關係為成立要件。... 本件被上訴人於完成系爭模具之製造後，即將模具交付在印度國擁有專利權之訂貨人印度 V I P 公司，並未在我國製造生產，而該印度公司用系爭模具在印度國所製作之提箱，亦未銷售至我國等情，乃為原審合法確定之事實，而上訴人又未提出證據證明其確因被上訴人於我國製作系爭模具致其受有損害，即難謂被上訴人應負賠償之責」。¹⁵

可知民、刑事法院原則上肯認被告的模具對原告提箱上新式樣專利權構成侵害，惟似與我國專利法上之明文規定有違。倘不屬我國專利法所規定之直接侵害，是否構成外國立法例上之誘引、輔助侵害，亦值探究。雖侵權行為之成立以損害發生為要件，上述情形對專利權人而言，是否真無損害，不無疑義。類似疑問為：倘專利權人並未積極利用其專利營利，是否他人便得利用其專利而不構成侵權？因此，侵害與損害的內涵尚待釐清。

此外，本裁判尚表示「縱令上訴人所提出其於七十七年五月至同年九月間就系爭專利提箱之外銷數量，與七十八年同月份之外銷數量比較，確有減少一萬二千五百五十三只，尚難遽認與被上訴人製造模具運交印度 V I P 公司之行為有相當因果關係存在。...專利權人以專利權受侵害請求損害賠償時，自應就損害發生、責任原因，暨二者間有相當因果關係負舉證之責...」。專利權人提出外銷數量減少之證據以證明損害存在，本案法官則直接以相當因果關係否定損害存在，而判定「上訴人又未提出證據證明

¹⁵ 參照最高法院八十九年度台上字第 1754 號民事判決。

其確因被上訴人於我國製作系爭模具致其受有損害」。

惟證明損害的證據需達到何種程度？因果關係如何認定？均不無疑問。特別在專利侵權事件，被害人的帳面上的損失往往是綜合許多經濟因素所造成，行為人的行為只是諸多因素之一，相反的，縱無帳面損失，亦可能有潛在損失而難以認定。此外，依專利法第一一七條第一項之規定，新式樣專利權的範圍限於專利權人指定新式樣所施予之物品。上述案例裏，倘僅指定施於提箱，是否及於製造提箱用之模具？不無疑問。該判決書中，當事人與法官均未論及指定施予之物品，此時法官應依職權調查或任由當事人提出抗辯？亦有待釐清。

第八項 新式樣專利之鑑定方式

關於新式樣之權利範圍，高等法院台中分院曾有判決謂「系爭舞台車，既用於舞台表演用途，其**視覺焦點**所在之主要部位，應為前方舞台部分，惟中國生產力心鑑定報告以六個面作比較，非但無法彰顯**創作特徵**，且已模糊焦點，核與上開專利侵害鑑定基準¹⁶判斷要件有違，自難採信。反之，國立中正大學鑑定報告，以系爭舞台車平台兩側有飾板以波浪造型展開，該造型特徵為目光之焦點所在，且未落於上訴人之專利範圍內，自屬可採。...國立中興大學鑑定報告書，僅係依據...專利公報以及專利說明書影本各乙份、待鑑定物之照片共四張、中國生產力中心鑑定報告乙份、中正大學鑑定報告乙份等資料作『書面鑑定』...既未勘驗實物舞台車，又未肉眼觀察，同時同地且異時異地綜合判斷，有違專利侵害鑑定基準之流程鑑定，自難採信。」¹⁷

¹⁶ 專利侵害鑑定基準乙書所載判斷要件為：(1) 肉眼觀察，同時同地且異時異地綜合判斷。(2) 以物品使用狀態下的外觀造形為判斷客體。(3) 整體觀察、綜合判斷，不拘泥於各造形要素。(4) 全新功能或突破性設計之物品近似範圍較既有改良品為廣。(5) 以視覺焦點所在之主要部位為判斷重點。(6) 以創作特徵為判斷重點。(見專利侵害鑑定基準書第 61 至 63 頁)。

¹⁷ 參照臺灣高等法院臺中分院九十年度上字第 39 號民事判決。

本案數份鑑定報告見解歧異，法官雖詳為論述採納其一排斥其他之理由，惟因鑑定基準既規定要整體觀察、綜合判斷，復規定以視覺焦點、創作特徵為判斷重點，在整體與焦點、特徵間，各人皆有一把不同的尺度，如何調和前述標準之衝突，實為困難。此外，新式樣的權利範圍尚及於近似，系爭舞台車多了波浪造型飾板，雖與專利品非完全相同，但是否構成「近似」，亦待探求。至於以照片、資料等為書面鑑定是否一概不得採認，宜有明文規定，以免徒增當事人勞費。

第三節 研究目的與方法

從上述案例裏，可知國內、外科技業專利侵權之戰正方興未艾，專利已儼然成為經濟戰爭中之利器，甚至是國家間利益爭奪之籌碼。然而，鑒於人類自然語言與認知的有限性，真相如何往往眾說紛紜，侵害與否的判斷在業者、鑑定機構、法院以及國際立法例上往往見解歧異。加上專利權的武器性格濃厚，在這一場又一場的爭戰場景中，漫天的煙硝裏，只見交戰雙方各式兵器滿天飛舞，令人眼花撩亂，致使原本已不易判斷的專利侵權問題愈形複雜，相關業者往往於危懼感中付出了相當大的代價，甚至錯失商機，亦難求得一令人心悅誠服之判斷以撫平權利或利益受損害之傷痛。這些無形卻龐大的社會成本，正阻撓著國家科技與經濟的成長。

其所引發的危機誠如蕭雄淋律師所言「...如果法律的見解是多重的,是見仁見智的,這樣的法律與沒有訂定法律又有何不同?與法律的不存在又有何不同?...同樣的,不同的法官對相同的案件會有不同的判決,將使人民對一項行為是否違法具有不可預測性,形同無法的狀態,教人民何所適從呢?...」¹⁸因此,侵權與

¹⁸ 詳參蕭雄淋,蕭夢樓瑣記 - 法律人的遐思(九),律師雜誌 263 期,102 頁,2001/8。

否的判斷應力求精確，以落實憲法上財產權之保障，使研發者與商業經營者均能知所進退，為適法行為，並降低社會成本，以達鼓勵發明、促進產業發展之立法目的。

在判斷專利權是否受侵害時，應考量專利侵害的侵權行為本質與專利權的抽象特性。換言之，專利權受侵害與否之判斷基本上就是侵權行為之判斷，但鑑於專利權因舉發而遭撤銷的比率相當高，且申請專利範圍所表彰的發明或創作範圍相當抽象，通常必須經過解釋申請專利範圍之比對分析流程，才能確定行為人行為客體中的技術或創作是否落入（或侵入）專利權人以申請專利範圍所表彰的權利範圍內。因此，在判斷行為人是否構成專利侵權行為時，在各項侵權行為的客觀構成要件中，宜先判斷所謂被侵害的「權利」是否有效存在，其次再判斷「侵害行為」是否存在，因為單純的製造、販賣、為販賣之要約與進口商品的行為係合法商業行為，必須該商品上的技術或創作內容落入（或侵入）專利權人以申請專利範圍所表彰的權利範圍內，前述一般商業行為才成為侵權行為中的「侵害行為」。最後再判斷其他侵權行為客觀構成要件與主觀要件是否存在，以及各項消極抗辯事由得否援引，因為專利制度肩負公益上的使命，如同所有權的社會義務般，專利權獨占的效力範圍與公共財之間有著極為精緻複雜的界限，落入申請專利範圍的行為未必為排他權效力所及。

因此，本文擬將專利侵權之各項要件區別為四個層次：第一層次為「專利權人所擁有的專利是否為有效專利」；第二層次為「待鑑定標的是否落入專利權人之專利所表彰的文義或均等、逆均等侵害範圍」；第三層次為「被控專利侵權的行為人是否具備其他侵害要件」；第四層次為「被控專利侵權的行為人得否主張消極抗辯事由」。因為侵權與否之判斷為法律判斷，必須上述四個層次的要件均齊備，方可獲至「侵權」之結論。實務上普遍採行的專利侵害鑑定基準僅屬專利侵權之判斷上之第二層次要件，該要件縱屬合致，亦非即為侵權，還須考量系爭專利是否有效、效力範圍若何及侵權行為要件。

倘以不法侵入他人土地的侵權行為來比擬前述專利侵權之判斷層次：首先，該土地上須有所有權存在，而非公海上無人所有的島嶼或公共用地如馬路、公園等；其次，行為人須實質上進入該土地之所有權範圍內；再其次，行為人有不法侵入的行為及侵權行為之故意、過失、損害、因果關係及責任能力等要件；最後，行為人的行為須為所有權行使之效力所及，例如非土地相鄰關係中所有人須忍受的義務或非搭乘飛機自高空偶然掠過不影響土地利用之行為。

惟前述四個判斷層次性質上屬實體法上之判斷，具體訴訟中，依據訴訟經濟原則，應先審酌程序要件如民事訴訟法第二四九條之各款規定。此外，當事人基於程序主體權，得依證據強弱或舉證難易，於一至四層次中，優先選擇有利於己之攻擊防禦方法，甚或為促進訴訟而與對造協議整理爭點而集中於某一層次為攻防，亦無不可，故訴訟上的判斷方式未必依照前段所述之順序，而基於辯論主義與當事人的程序主體權，也無須四個層次均一一為攻防。本論文主要依據實體法上各要件為論述，以求體系完整、周延，期能在訴訟或其他紛爭解決的程序中，能以實體法上結構性且系統化的思考模式，排列組合出各種攻防策略，以承接程序中的種種變化球。

我國專利制度移植自國外成文法，相關概念與文化背景因未能以條文方式移入，實務運作又尚未累積強有力的共識，故容易滋生疑義。在我國甫加入 WTO 之際，相關經貿法規面臨與世界接軌的轉變，專利制度亦不能置身事外。因此，本文擬以比較法的方式，參酌美國立法及實務判決，作為我國專利侵權判斷上的借鏡，因其不僅為專利大國，亦是我國重要的貿易夥伴。

學者曾表示：「各國法律所以能夠比較，乃是因為均在解決同一之問題，滿足同一之需要。此種經由法制比較研究所獲得之『相對自然法』，雖然不能取代永恆自然法之人類理念，但卻可採為法

理，以補充本國法之不足，改進本國法之缺陷。」...，「最高法院五九年台上字第一 00 五號判決明白表示外國立法例得視為法理而適用，此項見解，實屬正確。外國立法例，雖系特定社會為解決特定問題所採取之對策，但其所表現的，亦屬一種法律原則。」...，「最高法院五九年台上字第一 00 五號判決肯認外國立法例得視為法理而適用，並認為此係『本於誠實信用原則』，此項理由尚有檢討餘地。依本文見解，外國立法例之得視為法理而適用，係基於民法第一條所規定「法理」之規範意義，與民法第二一九條『誠實信用原則』無關。」¹⁹

此外，司法院於四十三年十二月二日台（43）鳳公參字第七五四五號函表示「依照民法第一條之規定，民事法律所未規定者依習慣，無習慣者依法理，外國之立法例有時不失為法理之一種，必要時無妨加以參考。」²⁰因此，在我國法律未規定之情況下，外國立法例非不得視為法理而在我國適用。然而，此並不表示任何外國立法例皆得視為法理。學者有認為須符合下列兩項原則：「（1）外國立法例須不與我國社會相反。（2）外國立法例須能納入我國法律體系之內。」²¹。

學者亦有認為，民法第一條的規範目的在維持民法體系的開放性，使民法在社會不斷變遷中，除透過修法外，還可經由法官的個案審理去發現法律漏洞並加以填補，此對移植外來法的社會而言，深具意義。換言之，民法第一條是有關「造法」的規範，而非「找法」的規範，而法理的形成，可能摭拾學院通行學說，反應社會主流思潮、時代精神、既定公共政策或最新立法趨勢。故外國立法例在符合上述原則下，亦非不得視為法理而在我國適用。惟其適用非漫無邊際，其界線就在憲法的基本分權原則，即

¹⁹ 詳參王澤鑑，比較法與法律之解釋適用 - 兼論最高法院五九年台上字第一 00 五號判決，民法學說與判例研究（二）第二冊第七版，台大法律叢書（十六），三民書局經銷，1-32 頁，1988/9。

²⁰ 詳參民事法令釋示彙編，司法院印行，19 頁，1994/6，轉引自李秋瑩，民法法源之研究，中興大學法律學研究所碩士論文，1998/6。

²¹ 詳參王澤鑑，前揭書。

民事規範原則上仍應由具民意基礎的立法者來決定，而存在於法律體系與法典間的所謂漏洞，應該僅指「法律應有而沒有的規定」，也就是學者所稱「違反立法計劃」之漏洞。因此，在憲法分權原則下，法官只能填補立法者的遺漏，而非以自己的理念「糾正」立法之不妥適。²²

綜上所陳，先進國家的立法例可能因表彰某特定法制的原理原則、主流思潮、時代精神或最新立法趨勢而依民法第一條在我國適用，故為專利侵權之判斷時，得在前述之適用範圍限制內妥為運用該外國立法例，除使各項攻擊防禦方法更為完備外，亦期促進更精確的侵權判斷。

為使研究單純化，本文將暫不考慮專利侵權與國際間政治、經貿利益的糾葛，而將焦點放在影響專利侵權判斷的因素上，即前所述及之四個層次的要件，再藉由案例與文獻之分析、比較，歸納出影響專利侵權判斷的諸多因素，並系統化地探討在各因素影響下，本國實務與美國立法例的做法，期能建構一系統化的專利侵權判斷系統，使專利權人、被控侵權者與法院在判斷過程中，對於一至四層次的各種因素能預先在心中勾勒藍圖，再對照案例事實與證據優勢，計劃出對自己最有利的攻擊防禦方法或集中整理出雙方爭點所在，使判斷過程中的人因錯誤（human errors）能降至最低。此原理正如同在工廠製造商品的過程中，倘能根據規劃妥善的製程來製造，可降低其產品的不良率，並提高產能，創造商譽與利潤。

此外，「專利」一詞在我國包含有發明、新型與新式樣三種態樣，本應分章節各別說明，惟發明與新型在要件與判斷程序上頗多類同，且侵權行為的各項主客觀要件審查於發明、新型與新式樣並無太大差異，為求簡潔，本論文以發明專利為主軸，新型專

²² 詳參蘇永欽，民法第一條的規範意義 - 從比較法、立法史與方法論角度解析，收錄於楊與齡主編，民法總則爭議問題研究，五南圖書出版公司，1-40頁，1999/9。

利與新式樣專利僅在與發明有所不同時，才做比較性或解釋性說明，合先敘明。

第二章 專利權之性質

第一節 專利制度之起源與目的

一般而言，專利制度的目的在「鼓勵技術創新」與「散播科技成果」，並在二者間的緊張關係裏尋求一個平衡點。為達此目的，專利制度被設計為一個洞察人性本質（the essence of human nature），以誘因為基礎的系統（incentive-based system）。從此誘因系統的概念出發，可追溯至西元前 720 年至 510 年的古希臘時代，位於義大利半島南方的希臘殖民地 Sybaris，當地的廚師或糕餅業者倘創新研發出特殊或美味的菜餚、點心，得享有一年排他權，即他人在一年內不得仿製，而該研發者得享有該期間內產品所獲得的利潤，作為追求卓越的獎勵²³。在 Sybaris 毀滅後的數百年，對於特殊貢獻者，尤其在建築方面，則以獲獎方式獎勵，但亞里斯多德批評此為心靈墮落，故在當時的古希臘，排他權亦因備受爭議而不採²⁴。

渡過了漫長的中世紀（約西元 500-1500 年），那個人稱科技蕭條、智能黑暗的時期，到了文藝復興時期的義大利（西元 1421）佛羅倫斯共和國（Republic of Florence），發行了第一張史上所稱的真正專利給當時顯赫的建築師兼發明家 - Filippo Brunelleschi，針對其運輸白色大理石的船舶。惟該國後來並未再發行任何專利，故義大利地區的織品公會為反映當時商業活動的成長，頒布私人規定，賦予在絲綢或羊毛上有相當設計和花樣者，對於其他公會成員有排他權。該公會的私規促成了第一部後世所

²³ 詳參蔡明誠，發明專利法研究（三版一刷），國立台灣大學法律叢書（103），34 頁，2000/3。

²⁴ Donald S. Chisum et al., Craig Allen Nard, Herbert F. Schwartz, Pauline Newman, F. Scott Kieff, Principles of Patent Law—Cases and Materials（Second Edition），Foundation Press, at 8, 2001.

知悉的專利法，由威尼斯共和國 (Venetian Republic) 在西元 1474 年三月十九日所頒布，許多現代專利制度中的體制，包括對價 (quid pro quo) 特定期間的排他權、侵害救濟等概念均濫觴於此，即發明者可從侵害者獲得損害賠償或令侵害物被銷毀²⁵。此後，隨著威尼斯工匠與技工的遷移，專利制度在西元 1600 年以前即傳遍歐洲。

海洋法系的英國，如同其他歐陸國家，為吸引外國技術、培植本土工業，在十五、十六世紀，英王伊麗莎白一世 (1558-1603) 與詹姆士一世 (1603-1625) 曾大量頒布進口與獨占的特權，惟該特權授與的對象往往是王室寵臣，且違反當時的普通法。西元 1624 年，國會制定了獨占法 (Statute of Monopolies)，以遏止王室濫權並伸張專利僅能為公益目的而授與的意旨。此為英國第一部專利法，相較於 1474 年的威尼斯專利法，一般認為該法典無甚新意，但遲至 1852 年才有重大的立法修正。值得一提的是，在 1852 年的修法前，英國實務上發展出一種說明書 (specification) 制度，要求對申請專利的發明提出完整的描述並其運作方式，以顯示專利範疇。該制度使專利法不再僅專注於實體上的發明物，轉而注重發明者對知識的貢獻²⁶，即現代專利制度的目的之一：散播科技成果，使熟習該技能者得據此建構、改良該項技藝。

當時的英國專利制度亦影響了美國專利制度的發展，1784 年南加州即頒布了美國的第一部專利法令，此後各州亦跟進，但隨著工業化的迅速發展以及各州專利習慣上的歧異，州際間難免有所衝突。1787 年九月五日的憲法協議即在美國憲法²⁷中授與國會如下權限：「...提昇科學和實用技術的進展，確保著作者與發明者對其個別著作與發明擁有有限期間的排他權」。1790 年四月十日，美國第一部全國性專利法典由喬治·華盛頓總統簽署公佈，其

²⁵ *Id.*, at 10.

²⁶ *Id.*, at 15.

²⁷ Article I, Section 8, Clause 8 of the Constitution: "[t]o promote the Progress of Science and useful Arts by securing for limited Times to Authors and Inventors the exclusive Right to their respective Writings and Discoveries".

中包含有新穎性 (novelty) 和實用性 (utility) 要件之審查。而在 1793 年的新專利法中增訂了被控侵權者所得主張的抗辯，例如非新穎、無充分揭露、公開使用、已販售等。此後，在 1836 年的專利法中，設置獨立的專利局及專利委員的職位，加強專利之審查。1850 年，最高法院在 Hotchkiss v. Greenwood 案中，建立了專利的非顯著性 (nonobviousness) 要件²⁸。

從 1890 到 1930 年，美國法院對專利權抱持贊同態度，但從 1930 年到 1950 年，法院對專利權則抱持懷疑態度，尤其對該權利獨占和社會成本方面，故法院擴張專利權濫用原則²⁹，排斥功能手段術語 (means plus function terms)³⁰，質疑組合舊元件所構成之專利的可專利性³¹，還祭出專利的法定障礙事由。直到 1952 年的專利法，形勢才逆轉過來，特別是制定了第一一二條，對於申請專利範圍中使用功能手段術語予以肯定，且制定第二七一條 (b) (c) (d) 項，規範直接侵害以外的其他侵害態樣，以強化專利權之保護，並在第一〇三條中，建立非顯著性的客觀標準。此外，鑒於各法院對專利權好惡不一，而引發當事人選擇法院 (forum shopping) 削弱專利制度等弊端，更於 1982 年設立聯邦巡迴上訴法院 (C.A.F.C.)，作為專利訴訟上訴之統一法院。

我國專利法制萌芽於 1896 年，即光緒二十二年所頒之「獎給商勳章程」³²，民國元年十二月十二日，工商部頒制了「獎勵工藝品暫行章程」的專利法規³³，此後歷經多次修訂，直到民國三

²⁸ *Id.*, at 20.

²⁹ *Mercoid Corp. v. Mid-Continent Inv. Co.*, 320 U.S. 661 (1944). See also *Carbice Corp v. American Patents Development Corp.*, 283 U.S. 27 (1931) , reprinted in *id.*, at 21.

³⁰ *Halliburton Oil Well Cementing Co. v. Walker*, 329 U.S. 1 (1946) ,reprinted in Donald S. Chisum, Craig Allen Nard, Herbert F. Schwartz, Pauline Newman, F. Scott Kieff, *supra*, at 21.

³¹ *Great Atlantic & Pacific Tea Co. v. Supermarket Equipment Corp.*, 340 U.S. 147 (1950), reprinted in Donald S. Chisum, Craig Allen Nard, Herbert F. Schwartz, Pauline Newman, F. Scott Kieff, *supra*, at 22.

³² 詳參何孝元，*工業所有權之研究*，三民書局，1981/12。

³³ 詳參蔡明誠，*前揭書*，44 頁。

十三年（1946）五月始公布名為「專利法」之法典³⁴，於三十八年（1949）一月一日明令施行。民國八十八年（1999）起，中央標準局改制為智慧財產局，相關的專利審查官與專利代理人法案亦陸續建置中。

為配合加入 WTO，專利法曾於 1997 年部分修正，該部分已於 2002 年 1 月 1 日起施行，此外，2001 年 10 月參酌先進國家立法例而有大幅修正，故現行法主要是以 1997 年與 2001 年之修正為主，嗣於 2003 年 1 月，鑑於我國已成為 WTO 會員國，為健全智慧財產權之審查機制，並與國際規範相調和，專利法再度全案修正，包括專利要件及專利說明書記載、補充、修正、更正、圖示揭露等配合實務需要而修正，並廢除異議程序、新型專利改採形式審查、導入新型專利技術報告等，皆屬專利制度重大變革，為使各界充分瞭解及適應，新修正條文第一三八條規定「本法除第十一條自公佈日施行外，其餘條文之施行日期，由行政院定之。」。

本論文撰寫期間，正值專利法 1997 年修法之施行與 2001 年 10 月、2003 年 2 月公佈之大幅修法，而鑒於 2003 年之新法除第十一條外尚未施行，故仍以現行法，即 1997 年與 2001 年之修正為主要引用法條之依據，而未特別標明，引用 2003 年 1 月 3 日三讀通過，2 月 6 日總統公佈之新法（以下簡稱「新法」）時，始特別標明之，特此敘明。

除個別國家的專利法典外，1873 年的維也納專利會議正式地為「超國家」專利權的保護催生，1883 年誕生了第一個國際專利公約 - 巴黎公約。此後，國際性與區域性的公約與組織，相繼產生。1947 年以來，關稅暨貿易總協定（GATT）為確保自由貿易，降低各成員國間關稅與非關稅上的貿易障礙，已舉行一系列談判，並於 1986-1994 年的烏拉圭回合談判（Uruguay Round

³⁴ 詳參蔡明誠，前揭書，46 頁。

negotiations) 中成立 WTO (1995/1/1), 以執行包括貿易智慧權協定 (TRIPS) 在內的各種規範。2001 年 12 月, 我國加入 WTO 以後, 與其他 WTO 會員國間關於智慧權方面的爭議, 悉依 TRIPS 所規定的爭議解決程序處理³⁵, 至此, 我國專利制度正式與國際接軌。

伴隨專利制度的國際化, 專利制度的目的亦趨多樣化。除前所述及的鼓勵技術創新、散播科技成果與商業競爭利器外, 根據諾貝爾獎得主, MIT 的 Robert Solow 教授之研究顯示, 美國前五十年的經濟成長可被解釋為係投資於研究、發展與教育上, 而非資金和勞力的增加, 史丹佛大學的 Paul Romer 教授更進一步指出, 研究、發展、教育上的投資和其他傳統投資的最大差異在於前者不會經歷到獲利衰減至水平值的景況³⁶。此可從近年來景氣低迷, 而國際研發大廠如 IBM 等可憑藉其權利金收入維持相當良好的營收窺見一般, 也印證了知識經濟時代的來臨。而在此知識經濟時代裏, 專利制度似同貨幣政策, 可作為提昇國家工業成長的政策性工具。

第二節 專利權的性質與權能

專利權性質, 從不同角度觀察, 各有不同學說。就權利與社會的關係而言, 類推契約說認為係發明人與政府或公眾間所訂立的契約, 其中發明人以新穎有用的技術或機器等物為對價, 公眾或政府則相對賦予發明人申請專利範圍所示的獨占權, 惟美國法院近來則認為專利的性質更近似於成文法規, 尤其是在解釋的相關議題上³⁷。就權利的本質觀之, 有精神上的所有權說、人格權

³⁵ 詳參蔡明誠, 加入 WTO 對我國智慧權保護法制的影響, 月旦法學雜誌 79 期, 元照出版, 47-58 頁, 2001 年 12 月。

³⁶ Donald S. Chisum, Craig Allen Nard, Herbert F. Schwartz, Pauline Newman, F. Scott Kieff, *supra*, at 59.

³⁷ *Id.*, at 3.

說、無體財產權說、精神上的財貨競業權說³⁸等，本文採通說之無體財產權說。

傳統財產權保護的內涵著重於使用、收益的權能，有妨礙使用、收益時再賦予排他權，因為實體物在特定時間內僅得由個人或有限的人使用，甚至使用、收益後該實體物即被耗損而不得再使用收益，但專利權所保護的客體卻得同時由無限多人重複使用、收益，亦不耗損。故專利權的保護內涵為排他權，藉由排除他人未經允許的製造、使用、販賣、進口等行為，以保障權利人得享有全然喜悅、滿足的權利利用行為，只要該行為不在他人的排他權範圍內。

相較於實施權說³⁹，排他權說能解釋為何再發明（改良發明）專利權人實施其發明時，仍須得原專利權人同意，而實施權說則否。我國專利法第五十六條第一項、第二項⁴⁰；第一〇三條第一項⁴¹；第一一七條第一項⁴²明示採排他權說，美國專利法第一五四條⁴³亦如是。此外，美國聯邦最高法院於1917年即表示該爭議已解決，專利權人並未從專利法獲得從前所沒有的東西，其專利的

³⁸ 此說為一種包含財產權、人格權與競業權的三合一權利，詳參溫俊富，專利制度與競爭制度調和之研究，政治大學法律學系博士論文，15-16頁，1997年7月。

³⁹ 此說認為專利權人專有製造、販賣、使用、進口等積極實施的權能。

⁴⁰ 專利法第五十六條：「物品專利權人，除本法另有規定者外，專有排除他人未經其同意而製造、販賣、使用或為上述目的而進口該物品之權。方法專利權人，除本法另有規定者外，專有排除他人未經其同意而使用該方法及使用、販賣或為上述目的而進口該方法直接製成物品之權。……」

⁴¹ 專利法第一〇三條第一項：「新型專利權人，除本法另有規定者外，專有排除他人未經其同意而製造、販賣、使用或為上述目的而進口該新型專利物品之權。」

⁴² 專利法第一一七條第一項：「新式樣專利權人就其指定新式樣所施予之物品，除本法另有規定者外，專有排除他人未經其同意而製造、販賣、使用或為上述目的而進口該新式樣專利物品之權。」

⁴³ 35 USC 154 “Every patent shall contain....a grant to the patentee....for the term of seventeen yearsof the right to exclude others from making, using, or selling the invention throughout the United States.”

唯一效力是限制他人製造、使用、販售其發明⁴⁴。

除排他權說與實施權說外，國內學者採折衷說者認為專利權人兼有排他權與實施權。拙見認為，在未有專利權以前，任何人在其他法令不禁止的情況下，均享有單純的製造、使用、販賣、進口...商品之行為，專利權人所享有的「專屬實施權」為行使排他權後之結果，即因他人不得製造、使用、販賣、進口...含有該專利內涵之商品，而形成專利權人專屬實施之結果，故專屬實施在性質上為反射利益而非權利，因此，在專利侵權判斷之各相關要件上，本文採美國實務上通說之排他權說。

既然專利權排除其他競爭者製造、使用、販售或進口該發明的自由，對於自由經濟市場必產生影響，是否構成我國公平交易法或美國反公平競爭法所規範的獨占，曾經引起美國實務界的爭執，甚而質疑授與專利權的正當性基礎。近來實務與學界已取得相當一致的共識，認為法律所要規範的獨占是指整個市場而言，專利權人雖然排除他人販售特定物或方法，惟並未排除解決某問題的所有物品或方法。例如，解決鼠患的方法可能有貓、補鼠器、毒餌、蛇等，即便補鼠器與毒餌均有專利權，亦不寡占整個解決鼠患的市場，因此，專利權雖確實擁有獨占的某些特質，亦通常不會構成上述法律所欲規範的獨占。此外，因須要為發明之母，倘某項專利品售價過高而阻卻消費者購買，或許可刺激研發其他免於侵害專利的替代品，故長遠而言，部分、短暫的排他權並未造成反公平競爭法所欲避免的「全損（dead-weight-loss）⁴⁵」。

⁴⁴ “It has long been settled that the patentee received nothing from the law which he did not have before, and that the only effect of his patent is to restrain others from manufacturing, using or selling that which he has invented. (Sup. Ct. 1917) ”, reprinted in Richard T. Holzmann, *Infringement of the United States Patent Right—A Guide for Executives and Attorneys*, Quorum Books, at 11, 1995.

⁴⁵ 所謂的 dead-weight-loss 是指財富不僅只從消費者轉移到製造者，而是消費者與製造者共同損失財富。See Donald S. Chisum, Craig Allen Nard, Herbert F. Schwartz, Pauline Newman, F. Scott Kieff, *supra*, at 61.

再從另一個角度觀察，雖然人類文明可謂建基於不斷的模仿、學習與創新上，但不勞而獲地以他人心血從事商業競爭，亦違反公平競爭的理念。因此，侵害他人專利的行為不僅只單純財產權的侵害，亦違反公平競爭、阻礙技術創新，更甚而妨礙國家提昇工業成長之政策效果。

第三章 專利要件

專利權人既享有排除他人製造、販賣、使用、進口該專利製品或方法的權利，在相當程度範圍內限制了他人的自由與權利，從比例原則的角度來看，專利申請案須具備一定程度之要件與資格，始能享有國家賦予之排他權。首先，該項方法或物品須具備專利的標的物適格，例如我國專利法第二十一條（新法第二十四條參照）第九十九條（新法第九十六條參照）和第一〇八條（新法第一一二條參照）列舉了數種不予專利之物品和方法，外國實務曾對於電腦軟體及基因操控之動、植物是否具備專利能力有爭議，現今多採肯定見解⁴⁶。

其次，該發明或創作之揭露須達該領域內一般技能者亦得據以實施之程度，即現行法第二十二條第三項及第四項之規定「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。前項申請專利範圍，應具體指明申請專利之標的、技術內容及特點。」TRIPs 第二十九條第一項及美國專利法第一一二條亦規定清晰、完整之揭露需求，其實務上則常以不符該需求而不予專利或撤銷專利權。

我國新法第二十六第二項及第三項則規定「發明說明應明確且充分揭露，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者，能瞭解其內容，並可據以實施。申請專利範圍應明確記載申請專利之發明，各請求項應以簡潔之方式記載，且必須為發明說明及圖示所支持。」。

⁴⁶ 惟在我國，依新法第二十四條「下列各款，不予發明專利：

一 動、植物及生產動植物之主要生物學方法。但微生物學之生產方法，不在此限。……」故基因操控之動、植物，依新法，非適格的專利標的物。至於電腦軟體，現行法可能以「科學原理或數學方法」而否定其專利適格，但新法刪除該款規定，故未來電腦軟體專利適格之可能性將大幅提高。

須特別注意的是，現行法第二十二條第三項所指的「說明書」為申請發明專利時為取得申請日所提出的「申請書」、「說明書」及「必要圖示」三者之一，為避免該「說明書」與實務上常使用的「詳細說明書」一語混淆，新法第二十六條第一項則將「說明書」與記載發明詳細說明之「發明說明」明確做區分，而規定「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。」故應儘量避免再使用「詳細說明書」一語，而改用「發明說明」稱之。

至於新型專利，現行法第一〇五條與新法第一〇八條均規定準用前述之揭露需求。惟新型專利於新法中改採形式審查制，其第九十七條第一項規定「申請專利之新型，經形式審查認有下列各款情事之一者，應為不予專利之處分：……

五 說明書及圖示未揭露必要事項或其揭露明顯不清楚者。」依修法理由書，該款所規定的揭露係形式上審查可易於判斷出具有明顯瑕疵者，此與審查發明申請案必須依新法第二十六條（現行法第二十二條第三項及第四項參照）實體審查發明說明及申請專利範圍之內容，並不相同。可知新型專利之揭露需求，在形式要件與實體要件中均被審酌，但有程度上之差異。

最後，依據各種專利的特性，有不同的可專利性須求，例如發明專利須具備產業利用性、新穎性及進步性；新型專利亦須具備產業利用性及新穎性，但進步性較發明為低；新式樣則須具備產業利用性、新穎性、創作性、物體性與視覺性，例外於聯合新式樣中，不須新穎性與創作性。本章所詳述之「專利要件」係指通說之專利要件，即以本段所述之各要件為內容，惟並不表示專利要件僅止於此，特此敘明。

此外，新法第九十九條規定「申請專利之新型，經形式審查認無第九十七條所定不予專利之情事者，應予專利，並應將申請專利範圍及圖示公告之。」故新專利改採形式審查後，僅須符合

形式要件，即可在繳納證書費及第一年年費後，依法公告並授與專利權證書，惟新型專利仍須具備以下所述之實體要件，並無不同。倘認為新型專利有不應核准專利之事由，應依新法第一〇七條提起舉發，始能撤銷該新型專利。從而欠缺實體要件之新型專利，其法律效果原則上為「得撤銷」而非「無效」。

至於「新型專利技術報告」，新法第一〇三條第一項規定「申請專利之新型經公告後，任何人得就第九十四條第一項第一款、第二款、第四項、第九十五條或第一百零八條準用第三十一條規定之情事，向專利專責機關申請新型專利技術報告。」故此技術報告在功能上具公眾審查性質，惟依修法理由書，該新型專利之技術報告並非行政處分，其僅作為權利行使或技術利用之參酌，屬機關無拘束力之報告，雖新法第一〇四條規定「新型專利權人行使新型專利權時，應提示新型專利技術報告進行警告。」其目的僅在防止權利濫用而非限制人民之訴訟權，故新型專利權人未提示新型專利技術報告，並非不得提起民事侵權訴訟，而法院就未提示新型專利技術報告之案件，亦非當然不受理⁴⁷，並此敘明。

惟警告本身並非專利權之行使，而是行使權利權的程序之一，性質上為觀念通知，因此，實務上多以「警告」作為行為人主觀上有故意之證據，縱使專利權人未為警告，仍得主張與故意與否無關之侵害排除、侵害防止請求權，至於損害賠償請求權，縱未能證明故意，仍有成立過失侵權之可能，故亦得主張之。惟從專利法第一〇四條整體看來似以「提示新型專利技術報告進行警告」作為「行使新型專利權」的要件，故對於未「提示新型專利技術報告進行警告」的原告，法院應駁回其訴，但應在訴訟的何種階段以何種方式駁回，則尚待斟酌。

⁴⁷依修法理由，法院對該要件之欠缺「非當然不受理」，惟「不受理」屬刑事訴訟法上的程序裁判，對民事程序而言，應指「訴訟要件」欠缺之裁定駁回，故解釋上似指法院不得據民事訴訟法第二四九條第一項第六款「起訴不合程式或不備其他要件者」定期令當事人補正，逾期不補正者，裁定駁回。

依新法第一〇五條的修法理由「三 新型專利是否符合專利要件，故可依修正條文第一〇三條申請新型專利技術報告，惟因申請新型專利技術報告可能耗費時日，期間若有緊急狀況而須迅速行使其權利，抑制損害之擴大時，若仍要求新型專利權人必須取得技術報告後，始能行使其權利，顯然不符實際需要，而對權利人的權益造成不當傷害。」可知專利權人行使侵害排除、侵害防止與損害賠償請求權時，並不受是否已「提示新型專利技術報告進行警告」所影響。那麼條文中「應提示新型專利技術報告進行警告」，究竟是指行使何種內容的新型專利權，則令人費解，誠如前段所述，警告本身並非專利權之行使，故文義與修法理由間似充滿疑點與矛盾。

愚意，假設新法第一〇四條並非具文，為兼顧法條文義與人民憲法上訴訟權之保障，未「提示新型專利技術報告進行警告」的專利權人雖得進行侵權訴訟，卻不能獲得勝訴判決。此外，倘新型專利權人進行警告，而未提示新型專利技術報告，因非公平交易法第四十五條所規定之「依照著作權法、商標法或專利法行使權利之正當行為，不適用本法之規定。」因此，該警告行為甚至起訴行為受公平交易法所規範。

第一節 發明與新型專利之要件

我國專利法第二十條第一項「凡可供產業上利用之發明，無下列情事之一者，得依本法申請取得發明專利：

- 一 申請前已見於刊物或已公開使用者。但因研究、實驗而發表或使用，於發表或使用之日起六個月內申請專利者，不在此限。
- 二 申請前已陳列於展覽會者。但陳列於政府主辦或認可之展覽會，於展覽之日起六個月內申請專利者，不在此限。」為產業利用性與新穎性之規定。

新法第二十二條第一項、第二項則規定「凡可供產業上利

用之發明，無下列情事之一者，得依本法申請取得發明專利：

一 申請前已見於刊物或已公開使用者。

二 申請前已為公眾所知悉者。

發明有下列情事之一，致有前項各款情事，並於其事實發生之日起六個月內申請者，不受前項各款規定之限制：

一 因研究、實驗者。

二 因陳列於政府主辦或認可之展覽會者。

三 非出於申請人本意而洩漏者。」可知產業利用性之規定與現行法同，而新穎性則增加非「公眾知悉」要件及「非申請人本意洩漏」之例外規定。

同條第二項「發明係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成時，雖無前項所列情事，仍不得依本法申請取得發明專利。」與同法第十九條「稱發明者，謂利用自然法則之技術思想之高度創作。」為進步性之規定。惟從新法第二十二條第四項「發明雖無第一項所列情事，但為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成時，仍不得依本法申請取得發明專利。」與第二十一條「發明，指利用自然法則之技術思想之創作。」規定觀之，發明的進步性之內涵將著重於是否能「輕易完成」，且限於「所屬技術領域」中「具有通常知識者」之判斷標準。

相較於此，新型專利依現行法第九十七條之規定為對物品之形狀、構造或裝置之創作或改良。新法第九十三條則規定「新型，指利用自然法則之技術思想，對物品之形狀、構造或裝置之創作。」強調與發明同屬「利用自然法則之技術思想之創作」，但標的物限於「物品之形狀、構造或裝置」，且單純對物品「改良」不屬之。現行法第九十八條第一項（新法第九十四條第一項與第二項）關於新型的產業利用性與新穎性均與前述發明專利同，故不再贅述。

惟新型之進步性於第九十八條第二項規定「新型係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成且未能

增進功效時，雖無前項所列情事，仍不得依本法申請取得新型專利。」新法第九十四條第四項則規定「新型雖無第一項所列情事，但為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術顯能輕易完成時，仍不得依本法申請取得新型專利。」除刪掉「增進功效」之選擇性要件外，增加「所屬技術領域」中「具有通常知識者」之判斷標準，且強調須非「顯能輕易完成」，而與發明之非「能輕易完成」有程度上之差別。

第一項 新穎性

新穎性（novelty；new）係指該發明尚未形成公知或公用的技術思想⁴⁸。從人類文明的發展歷程而言，公知或公用的技術思想屬公共財，基於既得權的保護原則，應不許利用專利制度之先申請主義來達到無主物先佔，而將公共財納入私人財產，以免有礙科技文明之進展。此外，欠缺新穎性的發明或創作，發明人所貢獻的社會價值為零，故不具備獲得專利之資格。

從前述專利法第二十條第一項觀之，我國新穎性要件指未曾見於刊物、未曾公開使用且未曾陳列於展覽會者。新法第二十二條第一項則指未曾見於刊物、未曾公開使用且未為公眾知悉者。此外，為貫徹先申請主義的精神，同法第二十條之一（新法第二十三條）前段有擬制喪失新穎性的規定「申請專利之發明，與申請在先而在其申請後始公開或公告之發明或新型專利申請案所附說明書或圖示載明之內容相同者，不得取得發明專利。....」雖專利法第三十六條之一第一項（新法第三十六條參照）後段規定「....自申請之次日起十八個月後，應將該申請案公開。」採早期公開制，但先申請者在該十八個月的期間內倘未曾公開其發明，對後申請者而言，並不構成專利法第二十條第一項（新法第二十二條第一項）之喪失新穎性，故擬制後申請者在此狀況下亦喪失新穎

⁴⁸ 詳參趙晉枚、蔡坤財等五人合著，前揭書，27頁。

性，以確定先申請案之地位。

同法第二十條之一（新法第二十三條）但書規定在擬制喪失新穎性的情況下，倘申請人與申請在先之發明或新型專利申請案之申請人相同，則例外不喪失新穎性，雖後案之發明已揭露於前案之說明書或圖式，但未載入申請專利範圍，則不違反一發明一申請原則，屬同一人就其發明創作，請求不同之權利保護，既未公開，又無重複取得專利權之虞，故後案仍具可專利性⁴⁹。此外，未經申請人同意之公開，於中國大陸專利法、日本專利法、美國專利法及歐洲專利公約，皆規定為不喪失新穎性⁵⁰，我國現行專利法並未將此原因、事實明文為新穎性喪失之例外，但於新法第二十二條第二項第三款已增列。

第一款 認定時點及揭露程度與比對方式

認定新穎性要件存否的時間點，在採先申請主義之我國專利法係以申請日為準，即規費繳納並申請書、說明書、必要圖示齊備之日⁵¹。為緩和先申請主義之新穎性要件對申請人過於嚴苛，專利法第二十條第一項（新法第二十二條第二項參照）設有若干例外規定，即因研究、實驗而發表、使用，或陳列於政府主辦、認可之展覽會者，得有六個月不喪失新穎性之寬限期，自公開時起算。同條第三項（新法第二十二條第三項參照）則規定申請人主張此例外情事時，應於申請時敘明事實及其年、月、日，並應於專利專責機關指定期間內檢附證明文件。違反該項敘明與檢證義務之法律效果，依法條文意與外國立法例，似為失權，即不得嗣後於異議或舉發案中再行主張⁵²。

⁴⁹ 詳參民國九十年十月四日立法院三讀通過之專利法修正案之立法理由書。

⁵⁰ 詳參陳智超，論主張新穎性喪失例外之敘明 - 註 23，智慧財產權第六期，智慧財產局編印，42 頁，1999/6。

⁵¹ 詳參專利法第二十三條前段「申請發明專利以規費繳納及前條第一項所規定申請書、說明書及必要圖示齊備之日為申請日。……」

⁵² 詳參陳智超，前揭文。

美國實務上對刊物上公開發表的認定時點採該刊物抵達訂閱者手中的時點而非印刷時點，揭露程度則須達到使該領域一般技術者得製造或利用該發明的程度⁵³。我國行政法院對揭露程度亦表示「...前意大利晚郵報於一九七七年（民國六十六年）十月二十二日及二十六日，雖已為比雅久工廠介紹騎新產品偉士牌機車，但該報所登載者，僅係闡述 P125X 及 P200E 產品之性能，為一般生產廣告，並無說明其實質構造及技術內容，自非他人所能仿效。該晚報所載既未涉及申請專利案內之構造內容，及運用功能，則與專利法第九十六條第一款（按：舊法）所定申請前已見於刊物，或已公開使用他人可能仿效之情形不同....」⁵⁴可資參酌。

此外，美國實務尚表示，不得使用綜合超過一種以上的參考文獻來比對申請專利範圍所描述的要件⁵⁵。相較於此，我國判例「...原告以『標準飲水壺』申請專利，經被告官署為最後核定，認為其中『活動瓶蓋內之尖形突出栓』部分，與早經使用於水彩軟管蓋內之突出栓之原理設計相同，又該水壺中之『乳頭型允吸導管之構造與裝置』部分，不僅與嬰孩奶瓶裝置相同，如醫治鼻疾之鼻醒、噴髮水之容器及燙衣用之噴水容器，亦均有內裝導管與栓連接著，此種習見之原理與設計用於水壺，顯不能謂為合於首先創作之要件....」⁵⁶，似綜合兩種先前技術（prior art⁵⁷）為比對。

⁵³ Peter D. Rosenberg, Patent Law Fundamentals (Second Edition, 1999 Revision) Volume one, West Group, at 7-18~20, 1999/10

⁵⁴ 參照政法院七十一年判字第 912 號裁判，所涉為新型。

⁵⁵ 即所謂的 **single source rule**。

⁵⁶ 參照政法院五十六年度判字第 308 號判例，本件所涉雖為新型專利，本文認為發明與新型在新穎性的要件上無分軒輊，故一併論之。

⁵⁷ “prior art” 在專利法新法中譯為「先前技術」，本文認為「先前」二字在解釋上有二種涵義，一指時間點上的過去，另一卻指先進超前，此外，過去某時點所存在之技術倘未曾公開、公眾亦不知悉、甚或早已失傳，該先前技術對目前之專利申請案並無影響，為避免誤解，稱為「習知技術」較妥，惟為使國內用語統一，本文仍從新法中的「先前技術」用語。

第二款 刊物及公開使用與實驗使用

此外，關於條文中所謂的「刊物」與「公開使用」，我國實務曾表示看法「...所謂『刊物』乃指對外發行，任何人可得閱覽之印刷物而言；所謂『公開使用』乃指已製成實物，供大眾使用者而言；且均以在專利案申請之前者為限。原告既以『公開使用』作為異議之理由，...其證據僅為關係人設計之藍圖，此設計藍圖係關係人之內部文件，顯不足以證明已公開使用之事實。...而關係人刊登廣告之一九八〇年亦為民國六十九年（按：申請日為六十九年五月十四日），惟廣告並未載明月日之文字，亦不足以認定確在申請專利之前。綜上所述情形，可知設計藍圖不得認係刊物，廣告亦不能做為已達公開使用之證據，在時間上尤不合於專利法第九十六條第一款（按：舊法）所定『申請前』之要件...」⁵⁸。

至於「因研究、實驗而發表或使用」，我國實務上曾表示「...所謂因研究實驗而發表，自係指該項發明雖於專利呈請前已見於刊物，但係因研究實驗而發表者而言，其僅以言詞發表，而未被刊載於雜誌書報，亦未在國內公開使用，即難謂有同條款之適用。」⁵⁹，「...又如該項物品在申請專利前已大量製造而非從事實驗者，即不得申請專利...」⁶⁰。

參酌美國法院之判決，公開使用係指非發明人，不受發明人限制、拘束，亦不負保密義務之使用。而由發明人本身或在發明人引導下的他人，以實驗方式或為使該發明臻於完美而使用，並不視為公開使用。而判斷是否為實驗性質之使用，則須就樣品數目、測試持續期間、是否關注測試記錄或成果報告、發明人與測試人間是否有保密契約、發明人是否自該使用收受報酬、測試過程中專利申請人是否持續掌控...等整體以為斷，並區別獨立發明

⁵⁸ 參照政法院七十三年度判字第 381 號裁判，本件所涉為新型專利。

⁵⁹ 參照政法院六十七年度判字第 879 號裁判。

⁶⁰ 參照政法院五十六年度判字第 308 號判例。

人或大企業發明人而酌予修正認定標準。案例顯示，獨立發明人將其發明樣品贈予少數他人使用，而未追蹤使用結果，則非實驗使用，倘於贈與後超過一年的寬限期才申請專利，依美國專利法第 102 條 (b) 項，亦不具可專利性。⁶¹

第三款 絕對新穎性與相對新穎性

比較法上，新穎性尚可分為「絕對新穎性」與「相對新穎性」，前者對於喪失新穎性的原因、事實不論發生於內國或外國，均予審酌，即將所有人類的技術進步視為一個整體，後者僅審酌發生於內國的原因、事實。我國專利法第二十條第一項（新法第二十二條第一項、第二項參照）「申請前已見於刊物或已公開使用者」或「申請前已陳列於展覽會者」，並未規定地域限制，解釋上不論國內外之刊物、展覽會或公開使用情形均能使國內之專利申請案喪失新穎性。行政法院六十年度判字第 125 號「...本件原告申請專利之『毛利絨板』，其方法申請前已見於日本之發明刊物及中央標準局出版『標準』之月刊，顯已失其新穎性...」，臺灣高等法院高雄分院九十年度抗字第 388 號民事裁定亦表示「...抗告人系爭專利方法於申請前已見於美國專利第三七六九三二九號與歐洲專利第 0 0 五五六一八號，不具新穎性與進步性，不合發明專利要件...」明示採絕對新穎性。

外國立法例中有區分不同原因、事實而賦予「絕對新穎性」或「相對新穎性」之要求者，例如日本特許法第二十九條第一項規定，發明須申請前於日本國內非公然知悉、日本國內非被公然實施及於日本國內外未記載於經頒布之刊行物⁶²。可知對於是否公然知悉或公然實施等原因、事實係採「相對新穎性」，而對於是否記載於經頒布之刊行物，則採「絕對新穎性」。美國專利法第 1

⁶¹ 詳參羅炳榮，實驗與公開使用 - 美國案例，智慧財產權第九期，智慧財產權編印，94 頁，1999/9。

⁶² 詳參蔡明誠，前揭書，72 頁。

一〇二條(a)項⁶³對是否有習知或使用之事實亦採「相對新穎性」，而對於是否已獲准專利或是否在印刷刊物上公開發表等事實則採「絕對新穎性」，其區別實益主要在於舉證的難易度。我國新法第二十二條第一項所指未曾見於刊物、未曾公開使用且未為公眾知悉等要件並未區別內、外國之原因、事實，似均採「絕對新穎性」。

較有疑問的是 2001 年 10 月份修正的我國專利法第二十條之一（新法第二十三條）前段，擬制喪失新穎性的規定。即「申請專利之發明，與申請在先而在其申請後始公開或公告之發明或新型專利申請案所附說明書或圖式載明之內容相同者，不得取得發明專利。……」條文中亦未標示申請的地區是否限於我國，解釋上似乎發生在外國的申請案尚未公開或公告，亦足使在我國的申請案擬制地喪失新穎性，未免對我國專利申請人過苛，因我國採先申請主義，本國申請人申請時倘在某國家存有申請在先的外國申請案，並與其說明書或圖式所載內容相同，因該內容非存在於申請專利範圍，縱授與本國人專利，嗣後該外國申請人倘於本國提出申請且主張國際優先權，原則上應不生重複授與專利權之問題⁶⁴。

前開規定與美國專利法 1999 年十一月修正前第一〇二條(e)項之規定（即 Milburn doctrine）頗為類似。該條項前段係根據美國最高法院的案例⁶⁵所立的法，主要在對先前技術的公開原則作例外規定，即在專利申請人發明前，倘該發明已見於他人的美國專利申請案，則自前申請案之申請日（filing date）起，該發明變為

⁶³ 35 USC 102 "Conditions for patentability ; novelty and loss of right to patent.

A person shall be entitled to a patent unless -

(a) the invention was known or used by others in this country, or patented or described in a printed publication in this or a foreign country, before the invention thereof by the applicant for patent, or...."

⁶⁴ 惟此問題尚涉及申請專利範圍之解讀的問題，採週邊限定主義者，在此情形固不生重複專利之問題，採中心限定或折衷主義者，恐生重複專利之疑慮。

⁶⁵ Alexander Milburn Co. v. Davis-Bournonville Co., 270 U.S. 390 (1926) , reprinted in Peter D. Rosenberg, supra (Vol. one) , at 7-92.

先前技術（有稱之為 secret prior art）⁶⁶，雖然先申請案當時並未公開。後段則規定他人的國際申請案⁶⁷，符合美國專利法第三七一條第（c）項第（1）（2）（4）款規定之要件者，亦擬制喪失新穎性⁶⁸，但該發明並非在該國際申請案之申請日即擬制成為先前技術，而是在該發明確實於美國提出申請的申請日（filing date），或所得主張的國際優先權日始成為先前技術⁶⁹。

在 Milburn 案中，Clifford 告 Whitford 專利侵權，Clifford 的專利申請於 1911/1/31，而獲准於 1912/2/6；Whitford 的專利則申請於 1911/3/4，而獲准於 1912/6/4。Clifford 在 1911/1/31 申請專利時已對 Whitford 獲准專利之發明給予完整且適當的描述，但並未針對該部分申請專利⁷⁰，而 Whitford 不能證明較其申請日更早的發明日，故以其申請日為發明日，從而 Whitford 的發明日在 Clifford 的申請日以後，獲准專利日以前。

聯邦最高法院的法官 Holmes 認為，倘若 Whitford 直到 Clifford 獲准專利後才提出申請，Clifford 的描述雖非申請專利範圍，對法院而言其產生的揭露效果與公開在期刊上並無不同。該發明將作為公共財，且該描述顯示 Whitford 並非第一個發明者。Clifford 已盡其所能的將該描述公開，專利局的延遲並不能阻斷已

⁶⁶ Peter D. Rosenberg, supra (Vol. one), West Group, at 7-93.

⁶⁷ 此國際申請案係指美國專利法第 351 條（c）項所定義之申請案，即依 1970/6/19 在華盛頓所簽的專利合作條約所提出之申請案，以美國專利局為收文單位，並得以美國專利局為國際檢索權責單位或初步審查權責單位，該國際申請案可指定美國或不指定美國為專利申請國。

⁶⁸ 35 USC 102 ”Conditions for patentability ; novelty and loss of right to patent.

A person shall be entitled to a patent unless -

(e) the invention was **described in a patent** granted on an application for patent **by another** filed in the United States before the invention thereof by the applicant for patent, or on an international application **by another** who has fulfilled the requirements of paragraphs (1) , (2) , and (4) of section 371 (c) of this title before the invention thereof by applicant for patent, or...”

⁶⁹ Peter D. Rosenber, supra, at 7-93.

⁷⁰ “...gave a complete and adequate **description** of the thing patented to Whitford **but...did not claim it**”, see Chisum, Donald S., supra, at 3-118.

經做了的事所該產生的效果。此外，法官一併指出，關於外國發明，本法在政策上顯然有其自身立場，不得適用於國內事件⁷¹。法官重申此事件的基本原則為，專利權人必須是第一個發明者。

採先申請主義的我國，該條文修正理由書強調「...為貫徹先申請主義之精神，乃擬制其屬新穎性審查範圍，明定後申請案不可申請取得發明專利。」⁷²。本文認為，正因為採先申請主義，專利權人必須是第一個提出申請的發明者。不論國內、外，先申請案說明書或圖示所為的描述倘不屬該國專利法所定義的申請專利範圍，亦不屬內國申請專利範圍，在未公開前，似不宜對先申請的我國申請案構成擬制的喪失新穎性。專利法第二十條之一（新法第二十三條）對採先發明主義的國家，在不能證明發明的時間點時，以擬制方式肯定先申請案申請專利範圍以外所揭露部分之先發明地位。惟對於採先申請主義的我國，該規定似造成困擾，特別是在解釋先申請案的申請專利範圍時，專利申請人自己的用語已經為自己加上一種清晰的結構限制，而有專利草擬者可預見禁反言原則之適用時⁷²，卻仍使後申請案因喪失新穎性而不得取得專利，則對後申請者之智慧財產未免侵害太甚。

參酌美國專利法第一〇二條（e）項在1999年十一月份的修正，第一款為配合早期公開制的採行，規定在專利申請人發明以前，該發明已在他人的美國申請案中被描述，且依據美國專利法第一二二條（b）項公開，則喪失新穎性。但他人根據條約定義所提的國際申請案，依據第一二二條（b）項公開，僅在指定美國為申請國且以英文公開者，才與前面所述之國內申請案公開有相同效果。第二款則規定，在專利申請人發明以前，該發明已在他人獲准的美國專利申請案被描述，亦喪失新穎性，但根據條約定義所提的國際申請案，依本項款之規範目的不能被視為已提出申請

⁷¹ “The policy of the statute as to foreign invention obviously stands on its own footing and cannot be applied to domestic affairs”, see Chisum, Donald S., *supra*, at 3-119.

⁷² 詳參本論文第五章第一節第三項第三款專利草擬者可預見禁反言。

者，不在此限⁷³。

修正後的新法改採前案須達公開階段才使後案喪失新穎性。由於美國採先發明主義且有一年的寬限期，只要當事人能證明發明日期，未必須要在前案申請時即擬制後案喪失新穎性，但其對國際申請案的處理方式頗值得我國參考。

事實上，美國專利法第一〇二條(e)項所指的國際申請案，係指根據條約以美國專利局為受文單位的國際申請案⁷⁴，其可能指定美國為申請國，亦可能指定他國為申請國，與純粹在國境外提出申請的國外專利申請案並不相同。故針對他人在美國境外所提出的國外專利申請案，對本國專利申請案產生若何影響，應回到美國專利法第一〇二條(a)項新穎性的基本規定來認定之。

由於美國法採先發明主義，故判斷發明是否新穎並非以申請日為準，而係以發明人創作發明時為基準。美國專利法第一〇二條(a)項前段規定，他人在該專利申請案發明前，已在美國領域內習知或使用該發明，或者如後段所規定，已在國內外獲准專利或曾在國內外的刊物上公開發表該發明，則喪失新穎性。可知他人在美國境外所提出的國外專利申請案，須至公告或獲准時，才使美國境內專利申請案喪失新穎性。

⁷³ 35 U.S.C. 102 "A person shall be entitled to a patent unless--
(e)The invention was described in --So in original. Probably should not be capitalized.

- (1) an application for patent, **published** under section 122(b), by another filed in the United States before the invention by the applicant for patent, except that an international application filed under the treaty defined in section 351(a) shall have the effect under this subsection of a national application published under section 122(b) only if the international application **designating the United States** was **published** under Article 21(2)(a) of such treaty **in the English language**; or
- (2) a patent **granted** on an application for patent by another filed in the United States before the invention by the applicant for patent, except that a patent shall not be deemed filed in the United States for the purposes of this subsection based on the filing of an international application filed under the treaty defined in section 351 (a) ;... "

⁷⁴ See 35 U.S.C. 351.

須注意的是，在美國境外的習知或使用並不使美國的專利申請案喪失新穎性，我國專利法新法第二十二條第一項第二款則增列「申請前已為公眾所知悉者」亦喪失新穎性，解釋上不區分國內、外公眾之知悉，即採「絕對新穎性」，未來實務上對證明國外公眾知悉一事，恐須外國證人，除語言問題外，須多少人始能代表「公眾」亦非無疑。美國專利法第一〇二條(a)項前段所規定的習知或使用雖未明文須公開為之，惟法院的判決顯示涉及該發明的知識須為一般公眾所得接觸或為一般公眾所公開使用始可阻確新穎性⁷⁵。故專利申請案未達公開而放棄或撤回，該發明尚非先前技術，倘已經公開，縱嗣後該專利失其效力，亦屬先前技術。

第四款 外國專利之阻卻效力

美國實務上對於經國外核准之專利常以某些理由否定其先前技術之地位。例如聯邦最高法院曾在 *United States v. Adams*(1966) 案中表示，無法操作的發明縱然獲得他國專利，亦不阻確新穎性⁷⁶。此外，外國專利若非公眾得知悉，亦不構成美國專利法所稱之外國專利，例如 1851 年的 *Brooks v. Norcross* 案，法院表示當時的法國專利系統基於商業與政治因素，並存有秘密專利與公開專利，故要求被告舉證該專利屬公開專利⁷⁷。

在 *Ekenstam* (1958)⁷⁸ 案，涉及比利時專利，法院表示，令在國外獲准的秘密專利阻卻本國的專利權授與似無邏輯上之理由，如此的外國專利對這個國家的人而言並無價值，因而採公開

⁷⁵ *In re Borst*, 345F.2d 851, 854, 145 U.S.P.Q. 554, 556 (C.C.P.A. 1965). Compare *Ex parte Kuzmitz*, 113 U.S.P.Q. 255(P.O. Bd. App. 1956)(Release #47, 3/99), reprinted in Peter D. Rosenberg, *supra* (Vol. one), at 7-13.

⁷⁶ 該案涉及 1880 年的英國專利，專家具體操作實施該發明時，先是失火，然後爆炸，see Donald S. Chisum, *supra*, at 3-101.

⁷⁷ Donald S. Chisum, *supra*, at 3-108.

⁷⁸ 256 F.2d 321, 118 U.S.P.Q. 349 (C.C.P.A. 1958), quoted in Donald S. Chisum, *supra*, at 3-113.

日 (the brevet public date) 為國外專利獲准日⁷⁹。

舉重以明輕，對於經獲准之外國專利尚且限制其先前技術之地位，對於申請在先，而公開在本國申請案申請後的外國專利，若非揭露於該外國所認定的申請專利範圍內，在採先申請主義的我國，似不宜擴張擬制其具有先前技術之地位，復參酌我國專利法第二十七條第一項之規定「同一發明有二以上之專利申請案時，僅得就其最先申請者准予發明專利。但後申請者所主張之優先權日早於先申請者之申請日時，不在此限。」可知外國專利對我國專利申請案，須已在我國申請且主張優先權時才發生影響，從而專利法第二十一條之一（新法第二十三條）擬制喪失新穎性之規定中所稱之「申請」，宜限縮解釋為指國內之申請，即採「相對新穎性」。

第五款 先前技術遮斷效

關於判斷先前技術對新穎性的遮斷效果 (anticipation⁸⁰) 與範圍，我國實務上曾謂「...茲所指『申請前已見於刊物或已公開使用』，並不以兩物品之形狀、構造或裝置完全同一為必要，苟兩物品之創作動機、目的、構造、作用、技術及功效之主要部分相同，而其不相同之附屬部分，僅係習用技術之轉換，為一般業者所容易想到者，難稱新穎...」⁸¹；六十九年度判字第 704 號則謂「凡對於物品之形狀、構造或裝置首先創作合於實用之新型者，固得申請新型專利，但其新型之物品形狀、構造或裝置，在型態上必

⁷⁹ 稱為“The Ekenstam rule”，多用以解釋美國專利法第 102 條 (a) (b) 項中所稱之外國專利，至於 (d) 項中所指外國專利似傾向採排他權授與日。論者有謂前者涉及不同專利申請人，後者則為同一專利申請人，故應予區別，反對者則謂法條用語同為“patented ...in a foreign country”，不宜為歧異之解釋。詳參 Donald S. Chisum, supra, note 14, at 3-115。

⁸⁰ “anticipation”為美國專利法上的特有名詞，指先前技術對某事物的揭露，實質上等同於申請專利範圍中所表達之發明。

⁸¹ 參照政法院七十三年判字第 1183 號，所涉為新型專利。

須具備獨立明顯之新穎性，如果物品之形狀、構造或裝置，與已知之習用技術相比較，其主要之形狀、構造或裝置同一，僅於不屬主要部分有少許之更改，而其更改為一般學理或經驗上所得而知者，不具備獨立明顯之新穎性，自非新型...」除了不採完全同一性的判斷標準外，似將新穎性與進步性之判斷標準混淆。

美國法院之判決多數採同一性原則 (identity rule)，必須單一先前技術文件與申請專利範圍比對結果完全相同或實質上相同，才認定該申請範圍屬先前技術；惟亦有少數判決採寬鬆標準，輕微或明顯差異仍得屬於先前技術遮斷效之範圍⁸²。其實務上發展出三項原則來判斷習之技術與申請案中的申請專利範圍是否相同：(1) 繼受原則 (doctrine of inherency) (2) 實體新穎性 (physical novelty) 原則和 (3) 典型侵害標準 (the classic infringement test)，概念上與我國民事訴訟法上「既判力遮斷效」類似。

基於繼受原則，從某發明所揭露的部分「自然衍生 (naturally flow)」，「必然造成 (always and necessarily)」之結果，為該技術領域內一般技能者所得查知，亦喪失新穎性，縱該衍生物或結果未經揭露。換言之，認識到先前技術未經揭露的特質或優點，等同於發現自然法則而不具可專利性，然而針對物品專利新的使用方法則有可能獲得方法專利。惟對於專利物品通常操作下所展現的功能一般認為係先前技術而不得申請方法專利⁸³。相反的，因偶然或意外達到的製品或方法，則不認為是先前技術，因為先前的實施者並未意識到他做了什麼或如何做出來，亦無法確保下次可再獲得同樣結果⁸⁴。

與繼受原則相關的概念為實體新穎性原則，即所申請的專利與公共財間須有實體上的差異，單純的構想並不具可專利性。從

⁸² Donald S. Chisum, supra, at 3-9; 3-10.

⁸³ *In re King*, 801 F.2d 1324, 1327,231 U.S.P.Q. 136,138 (C.A.F.C.1986) , quoted in Peter D. Rosenberg, supra (Vol. one) , at 7-33.

⁸⁴ Donald S. Chisum, supra, at 3-38.

而新發現先前技術基於繼受原則所擁有的功能或特性，倘其實體要素及該要素之組合方式均與申請專利範圍相同，則該申請因不具備實體新穎性而不可獲准專利。

至於**典型侵害標準**⁸⁵，指對專利申請案而言，該項比對文件的內涵在時間上倘出現於申請案前，對申請案構成先前技術之遮斷（anticipation）；倘出現於申請案後，則對申請案構成專利侵害⁸⁶。以例子說明如下：假設 A 發明鉛筆且獲准專利，後來 B 發明附有橡皮擦的鉛筆，並申請專利，欲判斷 B 專利申請案是否被 A 鉛筆所揭露的先前技術遮斷其新穎性，則假設，倘 B 嗣後獲准專利，A 的鉛筆是否侵害 B 的申請專利範圍？此時須考量 B 的申請專利範圍。若 B 的申請專利範圍為結合鉛筆與橡皮擦之「改良」，則 A 的鉛筆並不會侵害 B 的專利⁸⁷，因為 A 鉛筆並不具備 B 申請專利範圍中所有的元件（elements）或限制（limitations），故對 B 的專利申請案而言，A 的鉛筆非先前技術從而不喪失新穎性；反之，若 B 的申請專利範圍為鉛筆（不論有沒有附橡皮擦），倘獲准專利，A 的鉛筆將會侵害 B 的專利，故對 B 的專利申請案而言，A 鉛筆所揭露的先前技術可遮斷其新穎性⁸⁸。

典型侵害標準最常被用在申請專利範圍與先前技術間具有個體與種類（species and genus）關係時。美國實務上已明白表示，倘先前技術已揭露某個種類物中的「個體（species）」，則以該「種類物（genus）」為範圍的專利申請案將不被允許⁸⁹，因為「個體（例如 A+B+C）」具備「種類物（例如 A+B）」申請專利範圍中的所有元件或限制，倘「種類物」獲准專利，「個體」將侵害其「種類

⁸⁵ “That which will infringe, if later, will anticipate, if earlier”，可一併參酌本文第四章第三節第一項「先前技術之限制」。

⁸⁶ 詳參本文第四章侵害判斷，第二節判斷流程。

⁸⁷ 惟實施 B 的專利可能侵害 A 的專利，因為 A 的專利與 B 的專利間有原發明與再發明關係。

⁸⁸ 此例子節錄自 Donald S. Chisum, *supra*, at 3-14.

⁸⁹ *In re Slayter*, 276 F. 2d 408, 411, 125 U.S.P.Q. 345 (C.C.P.A. 1960), quoted in Donald S. Chisum, *supra*, at 3-20.

物」的申請專利範圍，故「個體」所揭露的先前技術可遮斷「種類物」的新穎性，從而使「種類物」不具可專利性。

反之，倘先前以「種類物」為申請專利範圍，是否對後來該種類物中的「個體」構成先前技術？則不可一概而視。若先前的「種類物」未明確揭露該「個體」內容，縱該「個體」獲准專利，實施「種類物」專利時，因「種類物（例如 A+B）」不具備「個體（例如 A+B+C）」申請專利範圍中的所有元件或限制，將不侵害「個體（例如 A+B+C）」專利，至少不是在所有的案例中都構成侵害。然而，先前的「種類物」專利通常會使後來的「個體」專利因不具進步性而未能獲准專利，除非申請人能證實該個案具獨特優點或特質，而能與習知的種類物區隔開來。

第六款 立法例上的法定障礙事由

基於技術公開、促進產業發展的立法目的，美國專利法第一〇二條（b）（c）（d）設有各項法定障礙事由（statutory bar）。即因某事件或因發明者、或第三人在申請日前的行為，致喪失與新穎性有關的可專利性。與（a）（e）（g）新穎性之規定不同的是該發明在發明當時具新穎性而可專利，卻因嗣後延遲而喪失可專利性。例如（b）項規定在美國申請專利一年前，該發明已在國內外申請專利或在印刷刊物上公開發表，或在國內為公開使用或銷售者⁹⁰，不具可專利性。在採先申請主義的我國法看來，上述事實本為喪失新穎性之規定，但在採先發明主義的美國法，該事由為法定障礙事由⁹¹，而以最早得申請專利之日為臨界日（Critical

⁹⁰ 35 U.S.C. 102 "A person shall be entitled to a patent unless-- . . .

(b) the invention was patented or described in a printed publication in this or a foreign country or in public use or on sale in this country, more than one year prior to the date of the application for patent in the United States."

⁹¹ 國內有學者稱該事由亦為喪失新穎性事由，詳參羅炳榮，前揭文，85 頁。

本文則區分先申請主義與先發明主義之立場，將美國專利法第 102 條區分為新穎性與法定障礙事由。 .

date，又稱關鍵日）自該日起算一年為寬限期（Grace period），以促使發明人儘早提出申請。相對於此，我國則僅在因研究、實驗而發表或使用及陳列於政府主辦或認可的展覽會時，才得享有六個月的寬限期⁹²。

第二項 進步性

進步性又稱發明高度⁹³，一般認為是區別發明與新型的要件之一，即發明須具發明力（inventive power），其技術思想須超越現今所知的程度，據既有學理與過去經驗不易推知，熟習該項技術者亦不能輕易完成者，換言之，不僅須為創作，該創作尚須具備相當之高度，且非得輕易完成。例如，行政法院七十三年判字第1391號謂「...惟發明專利必須具有高度之技術思想及高度技術手段。若僅引用習知之技藝作成不同之構造，缺乏高度之技術思想，則其構造之改變，即難認為符合發明專利之要件，...縱如原告所稱較上揭專利案在結構及配置方式上有改進，亦係引用習知之技藝作成不同之構造，即係以新手段解決舊問題，缺乏高度之技術思想，此種構造之改變，自不合發明專利之要件。...」認為雖有改進，但缺乏相當的創作高度，亦不符合發明專利之要件。

新型則只須具備設計力（constructive power），其技術思想不須超越現今所知的程度，故依據既有學理與過去經驗容易推知之創新，只要非得輕易完成或能增進功能二者至少有一，亦符合新型專利之進步性要件⁹⁴。

⁹² 詳參專利法第二十條第一項（新法第二十二條第二項參照，增列非出於申請人本意而洩漏之者，亦可享有六個月的寬限期）。

⁹³ 鑒於國際趨勢上，已不再單以發明欠缺技術進步性而拒絕授與發明專利，為避免審查時過度強調技術進步因素，學者認宜改稱「發明高度」。詳參蔡明誠，前揭書，83頁。

⁹⁴ 詳參專利法第九十八條第二項（新法第九十四條第四項參照，僅有非顯能輕易完成要件，而單純增進功能已不符新型專利的進步性要件）。

學者有認為我國專利法對新型專利進步性之規定並不妥當。從發明與新型進步性之規定來看，有二種定義進步性的基本方式：第一種以發明過程或成本為基礎，即僅考慮是否能「輕易完成」，而不論其功效或價值；第二種則以發明結果為基礎，即僅考慮是否「有功效」，而不論發明成本。我國發明專利之進步性採第一種方式，而新型專利之進步性則兼採第一種與第二種方式。從專利制度中誘因的角色來看，倘創新所須成本在一定客觀標準之下，非專利誘因已足以促使該創新產生，故不應該給予專利權。因此，在具備有功效的要件下，市場價值等非專利誘因已足以促使該創新產生，而不須要專利誘因，此時再賦與專利則增加社會成本，如果熟習該技術者能輕易完成該創新，則社會成本更是白白付出。相反的，不能增進功效的創新獲得新型專利，社會損失並不大，因為不能吸引多數的消費者青睞。因此，進步性的概念應該是要過濾不須專利權誘因的創新，防止社會成本不必要地付出，故新型專利進步性中的「能增進功效」要件應予刪除。⁹⁵

由於以第一種方式決定進步性相當困難，因為須回到專利申請時，推測當時熟悉該項技術者，在不知悉此項發明的情況下，能否輕易完成此項發明。相對的，第二種方式在適用上則較容易，因為功效或市場接受度有較客觀之依據可供調查。故採第一種方式立法的國家，實務上亦會以第二種方式為輔助性參考⁹⁶，例如美國實務上所謂的次要因素（secondary considerations）⁹⁷，即考量其效果，例如，該發明是否解決了人們一直渴望解決，卻始終未能如願之技術難題？該發明是否克服某領域中技術人員普遍存在的偏見？該發明是否憑藉技術特徵而獲得商業上的成功？..等。

我國實務曾認為「雖然申請案中的發明與引證例所記載之化合物相比，僅在苯基的置換基之烷基的數目上不同，且化學構造

⁹⁵ 詳參宿文堂，評我國專利法中新型專利的進步性要件，法令月刊第48卷第12期，18-25頁。

⁹⁶ 詳參宿文堂，前揭文。

⁹⁷ 亦有譯為「二次要因」者，詳參黃文儀，前揭書第一冊，272頁。

類似，但由於其效果明顯優於引證例所記載化合物之效果，故申請案中發明的進步性應予肯定。」⁹⁸可知效果如何亦屬考慮重點。

由於各國科技水準不一，創作是否具備「相當高度」或熟習該項技術者能否「輕易」完成，判斷上較易引發爭議，一般認為係以當時相當技術領域中，通常知識水準的專家為標準，而非單憑審查人之主觀論斷。此外，進步性的審查方式不採新穎性所用的「單一來源準則」，而是所謂的「拼花式觀察」，即可綜合先前技術整體中全部或一部之教示（teachings）為比對。⁹⁹

新法對於發明與新型的進步性判斷標準，主觀上採「其所屬技術領域中具有通常知識者」為判斷標準，客觀上則「依申請前的先前技術」為判斷依據。至於進步性的程度高低，發明專利須非「能輕易完成」，新型專利則須非「顯能輕易完成」，而單純「增進功效」已非新型專利進步性之選擇性要件。因此，進步性之判斷標準將更為具體、明確，惟新法對於判斷方式及先前技術之範圍並未著墨，故尚待學說判例或修法予以補充，以杜爭議。

第三項 美國法上的非顯著性

一般認為，美國憲法上關於智慧財產權排他權之規定，不僅止為授權條款，而兼有限制國會專利政策之目的，即國會之角色須為「促進實用技術之進步」，不可未經考量相關革新、進步或社會利益而擴大獨占，亦不可對從公共財中移除既有知識者及限制對已獲得之物自由接觸者授與專利權。

美國法上與進步性類似的概念為非顯著性

（non-obviousness），即申請專利範圍與先前技術間須具備重大差異（significantly different），因為倘該技術領域內一般技能者顯然

⁹⁸ 詳參黃文儀，前揭書第一冊，271頁。

⁹⁹ 詳參蔡明誠，前揭書，82-83頁。

(obvious) 能夠綜合各項先前技術中的要素達成該申請範圍所描述的發明，該發明事實上可被合理地認為早已存在公共財中，故不具備可專利性。

上述定義與我國專利法上進步性概念最大的不同處在於，美國專利法第一〇三條的非顯著性要件中並不包括進步 (progress) 概念，換言之，不必比先前技術更好，誠如 Giles Rich 法官所言「專利制度並不關切個別發明者的進步，而是僅僅著重在技術界發生了什麼事」¹⁰⁰。此外，判斷美國法上的顯著與否，不須考慮該發明係來自長期的辛勞及實驗或靈光乍現，而我國專利法上的進步性則要求須非「輕易完成」者。由於美國採先發明主義，故判斷顯著與否的時點為發明時，而我國採先申請主義，判斷進步與否的時點則為申請日。

美國專利上的非顯著性要件最早源於 1850 年聯邦最高法院的 Hotchkiss v. Greenwood 案，其中涉及一舊的製造門把方法，申請專利範圍與該舊方法唯一不同之處在於將陶瓷製的門鈕換成金屬製的，聯邦最高法院肯定該發明技術上的新穎性，卻拒絕授與專利，因為「欠缺相當程度的技術與巧智，而該技術與巧智之程度構成每項發明的核心要件。換言之，該項改進為熟練技工的功勞而非發明者的功勞。」¹⁰¹故除了新穎性與實用性外，專利多了一項要件，要求發明人比一般技能者展現更多的技術與巧智，惟該要件之描述仍屬抽象而難以理解，故被譏為「法官的玩物 (plaything of the judiciary)」。

1950 年的 Great Atlantic Tea & Pacific Tea Co. v. Supermarket

¹⁰⁰ “The system is not concerned with the individual inventor’s progress but only with what is happening to technology”, see Donald S. Chisum, Craig Allen Nard, Herbert F. Schwartz, Pauline Newman, F. Scott Kieff, supra, at 515.

¹⁰¹ 概念上類似我國憲法中土地因社會經濟進步而漲價，該漲價須歸公而不得由地主獨享，see Hotchkiss v. Greenwood, 52 U.S. (11 How.) 248 (1850) , quoted in Donald S. Chisum, Craig Allen Nard, Herbert F. Schwartz, Pauline Newman, F. Scott Kieff, supra, at 515.

Equipment Corp.案，聯邦最高法院則認為，發明的組合須產生不尋常或令人訝異的結果，換言之，發明中的每項元素僅展現一般所預期的功能，即二加二僅等於四，則該發明不具可專利性，僅有當發明整體在某方面超過部分之舊元素的加總時，才具可專利性。¹⁰²

在一群傑出的紐約專利律師的努力下，1952年美國專利法修正案，終於正式將非顯著性的要件明文化為專利法第一〇三條，其後經歷1984、1995與1999年的修正，成為現今的(a)(b)(c)三項，其中(a)項內容為1952年的修正條文，(c)項內容大致為1984年所增修，但於1999年曾小幅修正，(b)項內容則為1995年新增¹⁰³。

其中(a)項對非顯著性有原則上的定義「雖然發明未曾依本法第一〇二條所宣示之方式為相同的揭露或描述，如果申請專利的主題與先前技術間的差異，在發明當時，對切中該主題之技術領域內一般技能者而言，該主題全部均屬顯然，則不可獲准專利。該發明的可專利性不應該因為製造方法而被否定。」¹⁰⁴立法理由書中陳明，第二句意指不論該發明係來自長期的辛勞及實驗或靈光乍現，均不重要。

鑒於過去實務上對於依美國專利法第一〇二條各項所判斷的

¹⁰² Great Atlantic Tea & Pacific Tea Co. v. Supermarket Equipment Corp., 340 U.S. 147 (1950), quoted in Donald S. Chisum, Craig Allen Nard, Herbert F. Schwartz, Pauline Newman, F. Scott Kieff, supra, at 517.

¹⁰³ 由於我國智慧財產局網站上所提供之美國專利法及其譯文並未標示修正年度，易被誤認為最新版條文，惟根據比對，似為1984年的增修版本，而本文所採用條文為1999/11/29之修正版本，為避免產生溝通上困擾，並此敘明，。

¹⁰⁴ 35 U.S.C. 103 (a) “A patent may not be obtained though the invention is not identically disclosed or described as set forth in section 102 of this title, if the differences between the subject matter sought to be patented and the prior art are such that the subject matter as a whole would have been obvious at the time the invention was made to a person having ordinary skill in the art to which said subject matter pertains. Patentability shall not be negated by the manner in which the invention was made.”

先前技術，是否均得作為同法第一〇三條非顯著性判斷之資料來源有所爭議，故同法第一〇三條(c)項規定「由他人所發展的主題，其先前技術的地位僅符合本法第一〇二條第(e)(f)(g)項中的一項或多項規定，在本申請案發明時，若該主題及所請求之發明，係由同一人所擁有，或授權給同一人時，不應依本條排除可專利性。」¹⁰⁵

第一款 先前技術之範圍判斷標準

雖然判斷顯著與否所比對的先前技術來自專利法第一〇二條新穎性中所認定的先前技術，且可綜合數份不同資料全部或一部之教示(teachings)為整體性比對，惟並非所有專利法第一〇二條所認定的先前技術均可用來判斷申請案是否具備非顯著性。聯邦最高法院1895年的C&A Potts & Co. v. Creager案以及聯邦巡迴上訴法院最近所發展的「類似/非類似原則(the doctrine of analogous and non-analogous art)」均指出僅有類似於專利申請案主題的先前技術才可被用來判斷非顯著性。

換言之，非顯著性的判斷原則是對發明人努力領域(the field of endeavor)內的先前技術假設其全然知悉，例外在發明人努力領域外的先前技術，僅在其合理地切合(reasonably pertinent)該發明所涉之特定問題時，才可被用來判斷非顯著性，因為發明者不可能知悉所有的技術領域內之每個技術，故要求發明人知悉不類似領域之技術(non-analogous art)，不僅不公平亦且不切實際。而關於「切合之技術(pertinent art)」，有兩種定義方式，一者採「產品功能理論(product-function approach)」，將切合之技

¹⁰⁵ 35 U.S.C. 103 (c) “Subject matter developed by another person, which qualifies as prior art only under one or more of subsections (e), (f), and (g) of section 102 of this title, shall not preclude patentability under this section where the subject matter and the claimed invention were, at the time the invention was made, owned by the same person or subject to an obligation of assignment to the same person.”

術定義為該創新所源自的特定工業技術，另一者則採「問題解決理論（problem-solving approach）」，而將切合之技術定義為處理該種問題的技術，實務上多採後者之定義方式。¹⁰⁶

1992 年的 Clay 案，涉及的方法為：在儲油槽中加入可產生膠凝作用的溶液，並以去膠凝物質如過氧化氫（hydrogen peroxide）等輕易除去膠凝狀態，利於在容量固定的儲油槽內儲存精鍊過之碳氫化合物液體。PTO 與初審法院結合了 Hetherington 與 Shdansk 專利，認為 Clay 的發明不具顯著性。聯邦巡迴上訴法院認為本案的關鍵在於決定先前技術的範圍，即該技術是否類似（analogous）於申請案中之技術。

緣 Clay 的發明與 Sydansk 專利二者雖然均和石油工業有關，但不得以此即認定 Sydansk 專利係在 Clay 所努力的領域。Sydansk 專利所用的膠凝技術是在無疆界且不定容量中，通常是在地底下負載原油的天然岩層中，以引導原油至期望的方位。此外，Sydansk 專利係在石油形成的極端情況下操作，例如高達攝氏 115 的溫度與重大油井鑽孔壓力下，而 Clay 的發明係在人造的固定容器中，且在常溫與大氣壓力下操作。因此，Clay 努力的領域是在儲存精鍊過之碳氫化合物液體，而 Sydansk 專利努力的領域則是原油的榨取，故非屬同一努力領域。¹⁰⁷

雖然 Sydansk 專利不在 Clay 努力的領域內，如果其能合理地切合 Clay 所企圖解決的問題，仍有可能與 Hetherington 專利結合，令 Clay 的發明不具非顯著性。聯邦巡迴上訴法院以二者的目的是否一致為判斷標準，即認為參考資料與尋求專利的發明倘具備相同目的，此事實將被用為欠缺非顯著性的證明。因為在目的相同的情況下，發明者在發明時可能具相當動機去參考該資料，

¹⁰⁶ Donald S. Chisum, Craig Allen Nard, Herbert F. Schwartz, Pauline Newman, F. Scott Kieff, *supra*, at 560.

¹⁰⁷ *In re Clay*, 966 F. 2d 656 (Fed. Cir. 1992) reprinted in Donald S. Chisum, Craig Allen Nard, Herbert F. Schwartz, Pauline Newman, F. Scott Kieff, *supra*, at 554-557.

反之，若目的不同，發明者自然僅有較小的動機或機會去參酌該資料。就此而言，Sydansk 專利的目的屬形成作用（formation），藉膠凝使石油從多孔、易滲透、不安定的地下母岩中導入生產井，而 Clay 的發明則在防止固定容量儲存槽中的產品脫逸而造成污染，二者的結構與功能均不相同。因此，為解決儲存精鍊過之碳氫化合物液體所面臨的問題，該技術領域內一般技能者，並不被合理地期待曾經參考 Sydansk 專利所揭露之技術內容，故屬非類似領域之技術。¹⁰⁸

1994 年的 Paulsen 案，涉及置於粉盒狀金屬盒內之可攜式電腦，該發明的特徵在於蚌殼構形。專利局認為該發明不符合非顯著性要件，上訴人抗辯該項拒絕係基於非類似參考資料，如桌上型電話簿、鋼琴蓋、廚俱櫃、洗衣機蓋、木製家具櫃、兩段式錄音帶收藏盒等。聯邦巡迴上訴法院認為前述先前技術雖非該發明人努力之領域（i.e. 電腦），但其所使用的收藏、轉動、小彈簧鎖及彈簧等，合理地切合該發明所涉之特定問題，故該技術領域內一般技能者，得被合理地期待曾經參考上述資料並運用其教示，故屬類似參考資料。¹⁰⁹

第二款 先前技術的內容判斷標準

1988 年的 Dow Chemical Co. 案，所涉發明為以橡膠為基礎，經改良遇熱變形缺點之耐撞擊樹膠。PTO 綜合 Molau 和 Keskkula 在 1966 年所著之文章及 Baer 美國專利，認為該申請案顯著（obvious）而拒絕授與專利。前述文章顯示具高度撞擊強度樹膠之調製方法，教導相之轉化（phase inversion）對可鑄造、可壓出樹膠之形成為必須；Baer 專利則教導調製 maleic 酸酐（anhydride）

¹⁰⁸ *Id.*

¹⁰⁹ *In re Paulsen*, 30F. 3d 1475 (Fed. Cir. 1994) , reprinted in Donald S. Chisum, Craig Allen Nard, Herbert F. Schwartz, Pauline Newman, F. Scott Kieff, *supra*, at 557-560.

與苯乙烯(styrene)共同聚合體,即在控制的環境下,緩慢將 maleic 酸酐加入聚合中的苯乙烯。¹¹⁰

Dow 抗辯並無資料顯示或建議 (suggested) 前述資料可被成功地組合, PTO 則主張除非先前技術顯示該領域內通常技術程度之人預期 Baer 技術會失敗,否則專利申請者之非顯著性要求並未達到。PTO 的專利上訴與糾紛部(PTO Board of Patent Appeals and Interferences) 的結論為雖然不能事先知道 Baer 技術可否在 diene 橡膠或可鑄造且耐撞度高的產品呈現的狀況下成功運作,萬一成功,則該發明為顯著 (obvious)。

聯邦巡迴上訴法院以所謂的「二部標準 (two-part test)」檢驗,即認定非顯著性的一致標準為:該先前技術是否對該領域內通常技術程度之人建議該方法可被應用,且相當可能會成功 (reasonable likelihood of success)。換言之,必須「建議 (suggestion)」與「合理的成功預期 (reasonable expectation of success)」二者均在先前技術中被發見,而非出於申請者所揭露。因此,聯邦巡迴上訴法院否定 PTO 之見解,認定 Dow 的發明非顯著。¹¹¹

1996 年的 Pro-Mold & Tool Company v. Great Lakes Plastics, Inc.案,聯邦巡迴上訴法院曾宣示數個例子,作為「建議」的來源:(1) 參考資料本身;(2) 該技術領域內具技能者之知識,記載於特定參考資料,且於該特定領域內被認為特別有趣或重要者;(3) 待解決問題之本質,導引發明者去翻查相關解決之道。此外,「建議」無須明示,即該數項參考資料無須明白地建議其所組合的教示 (teachings)。換言之,係透過該技術領域內普通技能者之眼睛來看待非顯著性,因為從所閱讀的參考資料中,技工可

¹¹⁰ *In re Dow Chemical Co.*, 837 F. 2d 469(Fed. Cir. 1988), reprinted in Donald S. Chisum, Craig Allen Nard, Herbert F. Schwartz, Pauline Newman, F. Scott Kieff, *supra*, at 585-588.

¹¹¹ *Id.*

能較門外漢更能獲取資訊，而基於該背景，將可被假定其知道該教示、推論、建議，或具有結合既存原件產生所申請之機器的動機，故所引的參考資料或先前技術無須特別建議該項組合。¹¹²

除「建議」外，還須「合理的成功預期」。由於成功的預期須「合理」，聯邦巡迴上訴法院曾一再強調「顯然可嘗試 (obvious to try)」並非非顯著性的判斷標準。所謂的「顯然可嘗試」係指探索新技術，或在一般性的理論中似存有具潛力的實驗領域，而先前技術對該發明的特定方式或如何達成僅有一般性的指示，例如，先前技術僅顯示可變更每一項參數的值，或可嘗試無數個可能的選擇，而未指出那個參數具關鍵性重要或那個選擇可能會成功。因此，儘管先前技術建議「顯然可嘗試」，仍因欠缺「合理的成功預期」，該發明仍得具備非顯著性。¹¹³

1988 年的 O' Farrell 案，聯邦巡迴上訴法院指出「本院並不在各式各樣俱全的先前技術資料中挑出並選擇個別元素 (individual elements) 來創造所申請的發明，而是在先前技術資料中尋找某些教示或建議 (teaching or suggestion) 來支持其被使用於所申請的特定組合中。」¹¹⁴故所有的先前技術必須被視為一個整體，但可綜合該整體中全部或一部之教示 (teachings) 為比對。

既然所有類似的先前技術均被視為一個整體，倘該整體中各項教示並不一致，甚或彼此矛盾、衝突，或者僅消極顯示數項不可行之道，而令所申請的發明顯然呼之欲出，在決定顯著與否時，各該積極 (teach in) 與消極 (teach away) 之教示均須依其比重列入考量。雖然消極 (teach away) 教示並不能將積極 (teach in)

¹¹² Donald S. Chisum, Craig Allen Nard, Herbert F. Schwartz, Pauline Newman, F. Scott Kieff, *supra*, at 593.

¹¹³ *Id.*, at 594.

¹¹⁴ *In re O' Farrell*, 853F. 2d 894, 903 (Fed. Cir. 1988), quoted in Donald S. Chisum, Craig Allen Nard, Herbert F. Schwartz, Pauline Newman, F. Scott Kieff, *supra*, at 594.

教示從先前技術中移除,但可能影響該技術領域內一般技能者「合理的成功預期」。

第三款 次要因素

相較於美國專利法第一〇三條,次要因素(secondary considerations)為本質上具客觀性的真實世界因素,主要有商業成功、長久以來的須求、他人的失敗、抄襲及授權/默認等,偏重於經濟上與動機上的考量而非技術性考量。其中商業成功最為重要且最常被主張,但相對遭致較多的批評。

有認為商業成功的效果須仰賴一長串的推論而不直接,故作為可專利性的指標並不妥當。因此,須證明該商業成功係由於該發明的創新所致,且在發明前即意識到該潛在的成功性,例如已有多家公司投入改善,此外,該技術領域內具技能者失敗的原因須為該申請案發明之實施。¹¹⁵

實務上許多判決表示,原始的銷售資料並不足以證明商業成功,為使商業成功具說服力,專利申請人不僅須顯示較市場上其他產品為成功,且在市場成功與所申請之發明的優點間須建立關聯性。

至於長久以來的須求與他人的失敗,其理論基礎為該事實可能暗示非顯著性,因為該產業如果意識到所有的先前技術,或許長久以來的須求將輕易地被滿足。惟亦有人質疑長久以來的須求與他人的失敗在邏輯上是否必然暗示非顯著性,因前述事實可能僅僅是因為公司對現存技術自滿,儘管現存技術並未提及該項申請的發明。此外,有些公司可能並不願意投入時間與資源來解決

¹¹⁵ Edmund Kitch, seminal article in *Graham v. John Deere Co.*: New Standards for Patents 1966 Sup. Ct. Rev. 293, 332, quoted in Donald S. Chisum, Craig Allen Nard, Herbert F. Schwartz, Pauline Newman, F. Scott Kieff, *supra*, at 606.

該產業已界定出的問題。換言之，當審酌長久以來的須求與他人的失敗此二項次要因素時，尚須顧及經濟上與商業上的決策。

1984 年的 *Vandenberg v. Dairy Equip. Co.* 案，聯邦巡迴上訴法院表示「發明的抄襲（copying）可作為該發明非顯著之證據.... 特別是當抄襲者曾花相當長之時間企圖設計一類似裝置（device）而宣告失敗。」，2000 年的 *Advanced Display System, Inc. v. Kent State University* 案，聯邦巡迴上訴法院亦認為被控侵權者重複地設計失敗及大規模的抄襲，可作為非顯著性的判斷因素。¹¹⁶

最後，專利權人亦可能主張競爭業者接受專利授權，暗示該專利為非顯著，其理論基礎為：除非認為專利有效，否則其它公司不會對該專利支付權利金。聯邦巡迴上訴法院認為「授權」並非可專利性絕對正確的指標，其可能僅僅基於商業上的判斷，儘管有很強的顯著性證據，仍認為取得專利授權比對抗專利訴訟便宜，或者有其它與非顯著性不相干的授權上考量。因此，專利權人必須證明該發明的優點與授權記錄間具關聯性。此外，依聯邦最高法院見解，法院並不採「被授權者禁反言原則（the doctrine of licensee estoppel）」，以免抑制被授權者挑戰該專利的有效性。¹¹⁷

第四款 生物科技方法上之非顯著性

當方法類似於先前技術中的步驟，但使用新穎且非顯著之物質或製造出新穎且非顯著之化合物，或使用並製造前述物質時，該「方法專利」之可專利性在美國專利實務上有很大爭議。在 1995 年專利法新增第一 0 三條（b）項前，PTO 對於前述情形之「方法專利」申請案大多以欠缺非顯著性為由拒絕授與專利，然而，上訴法院對此則見解分歧。

¹¹⁶ Donald S. Chisum, *supra* (2001 Cumulative Supplement 5.05【5】【a】), at 182.

¹¹⁷ Donald S. Chisum, Craig Allen Nard, Herbert F. Schwartz, Pauline Newman, F. Scott Kieff, *supra*, at 612.

1961 年的 Larsen 案, 上訴法院認為一旦具可專利性的化合物被製造出來, 其製造方法將變為顯著, 同案的 Smith 法官則有不同意見。同樣的, 1964 年的 Albertson 案, 不僅使用新穎且非顯著之有機化合物, 且製造出新穎且非顯著之有機化合物, 惟該方法類似於先前技術中的傳統反應過程, 上訴法院否定上訴人「使用非顯著性的啟動物質 (starting materials) 會使該方法 (process) 具備非顯著性」之看法, 認為如此將使溶解或加熱等尋常方法變為非顯著性。惟 1973 年的 Kuehl 案與 1974 年的 Mancy 案, 上訴法院則將該發明視為一個整體, 使用非顯著性的啟動物質亦使該方法成為非顯著。

1985 年的 Durden 案, 聯邦巡迴上訴法院全院聯席 (en banc) 判決則認為使用新穎且非顯著的啟動物質並製造出新穎且非顯著的化合物, 並不能使該方法成為非顯著。此判決對生物科技業者造成騷動, 因為生物科技產品, 例如獨立出的基因片段, 在許多情況下無法獲得專利保護 (例如欠缺實用性或不符合第一一二條之要求), 故轉而以方法專利尋求保護, 而 Durden 案判決對生物科技工業而言, 尋求方法專利的保護將變為很艱困。故在生物科技業者的反對聲浪中, 美國國會在 1995 年的專利法修正案, 將原本的專利法第一〇三條前段變為第一〇三條 (a) 項, 同條後段則變為第一〇三條 (c) 項, 並新增 (b) 項。¹¹⁸

專利法第一〇三條 (b) 項第 (1) 款規定, 不受前項 (a) 之限制, 生物科技方法, 使用或產生符合第一〇二條新穎性與第一〇三條 (a) 項非顯著性之化合物時, 在同時符合 (A) 與 (B) 兩項要件時, 應被視為非顯著。其 (A)(B) 要件如下:

- (A) 所主張的方法與前述化合物 (composition) 在同一個專利申請案, 或雖在不同申請案, 但有相同的有效申請日。
- (B) 前述化合物與所主張的方法在發明當時, 屬同一人所有,

¹¹⁸ *Id.*, at 692.

或被授權給相同的人 (subject to an obligation of assignment to the same person)

同條項第 (2) 款則規定基於前款獲准之方法專利：

- (A) 應包含其所使用或製造之化合物的申請專利範圍。或
- (B) 如該化合物在他專利中主張，(方法專利) 應該被設定與該他專利相同的失效日，不受專利法第一五四條之限制。

同條項第 (3) 款則規定第 (1) 款中所謂「生物科技方法」之定義。

緊接前述 1995 年修法後一個月，聯邦巡迴上訴法院小組判決 (panel decision) 於 Ochiai 案否認 Durden 案所建立的原則，學者有認為，如果往後聯邦巡迴上訴法院之判決遵循 Ochiai 案，則不僅生物科技方法，其它領域中的方法專利亦不受 Durden 案之限制。¹¹⁹

第四項 產業利用性

產業利用性 (industrial applicableness)，亦有稱為實用性 (utility)，依實務見解，因專利法新舊規定不同，所以二者概念尚有不同。行政法院七十三年判字第 6 號曾定義「...但所稱產業上利用價值係指合於實用，並已達到產業上實施之階段而言，若不合實用，或尚未達到產業上實施之階段，即非具有產業上利用價值...」，可知產業利用性包含「實用性」與「達到產業上實施階段」二者。而「凡新發明之具有工業上價值者，始得依專利法申請專利，為專利法第一條所明定。...所謂『不合實用』，係指工業上之實用而言。其與工業無關之發明，縱無『不合實用』之情事，依現行專利法之規定，仍無申請專利之餘地。...」¹²⁰。舊法曾採「工業」之用語而排斥農業，現今法條用語為「產業」，學

¹¹⁹ Donald S. Chisum, *supra* (2001 Cumulative Supplement 5.04【8】【b】), at 157.

¹²⁰ 參照政法院五十七年度判字第 321 號判例。

者認為產業應採廣義解釋，不僅包括工業，亦包括農業、自由業，但人體或動物的手術或治療方法以及其診斷方法，不認為具有產業利用性¹²¹。

關於產業利用性之判斷標準，我國實務見解如下：「...本件燃燒器性能與一般燃燒器比較，既無實驗可證明其功效較佳，在學理上又無可靠之依據，可以證明其功效有所增進，自難達成『可以減少有害瓦斯之生成，節省燃料』之發明目的，不具產業上利用價值。」¹²²，「...均認為此鞋架缺點甚多，不合實用...」¹²³；「...且需用電料及所費電流並專人管理等項，在人力物力之消耗上，均不合實用...」¹²⁴；「...認『地下垃圾箱』之內箱底部開關部分，使用長久以後，關合不能完全嚴密，則垃圾及污水均將落入地下外箱之中，不易清除，根本將失卻設置內箱之作用，尚未達到合於實用之階段...」¹²⁵；「...手壓式自行車燈裝置方法...此外需時常用手壓握，始可發亮，易生危險，不甚方便，且裝配於已製成之自行車上需將把手鋸斷，亦不合於實用...」¹²⁶；「...被告機關以該『幼兒餐用座椅』未達安全之預期目標，認為不合實用，否准其新型專利之處分，揆諸首開法條規定，並無違誤」¹²⁷；「...貼壁式清潔箱...該三角形鐵箱除佔據空間外，箱蓋易於損壞，致影響緊密程度，常能引起箱內之臭氣外洩，遠不如一般能開合之垃圾投入口為佳，難合實用...以上各次審查，皆係依據技術知識及經驗法則所為，自堪採信...」可知實務上判斷產業利用性係依據技術知識及經驗法則，考量成本、功效、發明目的、操作方式、人物力消耗、耐用度、安全性等因素。

¹²¹ 詳參蔡明誠，前揭書，77頁。

¹²² 參照政法院七十一年度判字第1619號裁判。

¹²³ 參照政法院五十一年度判字第296號裁判，本件所涉雖為新型專利，惟本文認為發明與新型在實用性要件上並無軒輊，故一併在此討論，以求體系上之完整，嗣後於新型中則不予贅述。

¹²⁴ 參照政法院五十二年度判字第65號判例，所涉為新型專利。

¹²⁵ 參照政法院五十二年度判字第66號判例，所涉為新型專利。

¹²⁶ 參照政法院五十二年度判字第121號裁判，所涉為新型專利。

¹²⁷ 參照政法院七十二年度判字第312號裁判，所涉為新型專利。

較具爭議者為行政法院七十二年判字第八四六號裁判中關於「實用」之看法「...本件原告申請新型專利之『坐臥兩用浴缸』，在習見浴缸內之兩端分別增添坐臥裝置，以求浴於其中者之舒暢便利，用意甚佳，...即以實用性而言，查浴缸之為用乃在供人沐浴，入浴者非僅靜止坐、臥其中，尚需輔以用手或其他工具之擦抹動作，而身體四肢亦隨之有各種不同方向之伸展活動，茲原告所設計者因各種增添裝置之過分堆砌，占去浴缸內大部空間，除生儲水量相對減少，容易使水冷卻，保溫時間短之缺點外，且限制人體之活動。斜臥時熱水又不能淹蓋頸部附近，難達沐浴之功效，更遑論便利、舒適。被告機關認為其不合實用，未符首揭法條規定得申請專利之要件，乃以原處分為不予專利之審定，尚無違誤。」

從另一個角度來看，入浴者僅靜止坐、臥其中者，例如日本人多在浴缸外淨身後才入內浸泡，並視浴缸內之身體動作為不雅，台灣人民，亦不乏有此習性，此外，在重視環保且省水的家庭中，亦不乏如此作為，使浴缸內存有較乾淨之水以利其他用途。而占去浴缸內大部空間，使儲水量相對減少，正是DIY省水馬桶的概念，以現代的環保觀念而言，實值嘉許。此外，斜臥時熱水不能淹蓋頸部附近，對老年人及心臟病、高血壓患者或幼童而言，是比較安全之設計。因此，實用與否之判斷並非容易，客觀標準仍待建構。

此外，「產業利用性」從文意上解釋，似非必然包含「達到產業上實施階段」之概念，例如在下一項所介紹的美國 Nelson 案，法官認為對化學家研究上有助益的中間物質符合美國實用性要件。以我國實務見解析之，雖具「實用性」，但未「達到產業上實施階段」，故產業利用性之要件尚未滿足。學者有認為，對實用性要件不應作太嚴格要求，因為今天看來沒用之發明，可能明天就成為重大技術突破之基礎，因此，只要創作有達到特定產業目的

的「可能性」，原則上就應該承認它的產業利用性¹²⁸。

故所謂的產業利用性應該是指具備產業潛力的實用發明，而非以當前國家產業現實發展狀況來限制具工商業潛力，卻未能立即量產的發明。雖然基於對價衡平原則，發明未達產業上實施階段者，原則上不宜予以專利，但在知識經濟時代裏，「研發」已成產業之一，且是重要的產業，研究過程中的實施難謂全無產業利用性。換言之，具產業潛力之發明，以目前科技進步的速度看來，縱未量產，仍具產業利用性，但對專利權人而言，排他權效力不及於為研究、教學或試驗實施其發明，而無營利行為者（專利法第五十七條第一項第一款）此外，尚須顧及日後倘有人研發出該物質具有其他進步性的效能時，不宜阻礙到方法專利之可專利性

第五項 美國法上之實用性

第一款 一般判斷標準

美國專利法第一〇一條要求專利須具備實用性（utility）。一般而言，有下列三項標準：第一、該發明須可操作且可使用，即須能操作、展現功能並確保意欲的結果實現；第二、須操作能達到某些最小限度的人類目的（human purpose）；第三、該人類目的須非不法、不道德或未與公共秩序悖離¹²⁹。

由於條文並未規定必須達到何種程度的實用性，實務上屢有爭議，尤其在化學合成物及其方法上，因為化學領域的發明者往往研發出新的合成物或合成物新的製作方法，卻未能發現該合成物特殊的實用目的。美國實務上普遍認為除非發明者能展示該化合物具某些特殊功能，否則不予專利。例如 1950 年的 *Bremner*

¹²⁸ 詳參宿文堂，前揭文，18 頁。

¹²⁹ Donald S. Chisum, *supra*, at 4 -2.1.

案，申請書未載明該新化合物的任何使用方法，故遭駁回；1960年的 Nelson 案，申請書記載研究類固醇的化學家可使用該新化合物於廣知的化學反應中，產生某種類的類固醇，而該種類類固醇中的某些成員已知具有療效，法院認為實用性要件沒有程度上的要求，且該種中間物質（intermediates）常在發掘新功能前已置於市場上，若在此階段拒絕保護它們，將會抑制該物質及相關知識的散佈（指藉由專利公開、揭露所為的知識傳遞），故駁回專利局的拒絕處分，准予專利，可知對化學家研究上有助益的中間物質亦符合實用性要件。¹³⁰

第二款 生化科技領域判斷標準之演變

繼 Nelson 案後，上訴法院在 Manson 案中更進一步放寬實用性要件，認為如申請專利範圍所述，可操作並產生發發明者意欲之結果，且不悖離道德與政策即足。此案涉及對已知化合物主張新的方法（new process），惟聯邦最高法院變更該上訴法院判決，認為「以該方法生產的類固醇，其鄰近、相當之物在 1956 年的某篇文章中顯示在老鼠身上具腫瘤抑制效果」，此證據不足以滿足實用性要件，因為在類固醇化學中，結構上的微小改變對生物學上的反應往往產生巨大且無法預期的效果，對於方法專利，專利法第一〇一條所要求的實用性是僅在該化合物具備實質實用，或以目前可得的形式、構造即具特定利益的情況下，才可賦予專利¹³¹。

早於 Manson 案的 Krimmel（1961）案，法院認為經適當證明某化合物可對實驗動物產生相當效果者，即滿足實用性要件。在 Bergel 案，專利局認為保護老鼠免於癌細胞增長，該事件本身不具備足夠的實用性。然而，法院進一步肯定在老鼠身上對於人工移植的腫瘤產生抑制效果亦滿足實用性要件，理由是依據經驗法則，癌症為最恐怖的疾病之一，在頂尖人才與大量資源的投入

¹³⁰ *Id.*, at 4–7.

¹³¹ *Id.*, at 4–10.

下，經年累月的研究仍未能找出治癒方法。1964 年 Manson 案，最高法院曾加註解，表示對於下級法院的前述見解無變更意圖¹³²，此後的上訴法院大抵維持先前看法，並對於實驗動物藥理學上的研究，進一步放寬實用性要件，例如能刺激結腸平滑肌或能調節血壓，縱使不具療效，亦滿足實用性要件。¹³³

然而，Manson 案中聯邦最高法院的見解已變更前述 Nelson 案對化學中間物質（intermediates）之看法。緊接著 Manson 案後面的 Joly 和 Kirk 案，上訴法院認為專利申請人僅模糊地表示具生物學上活性或生物學上特質，並不滿足實用性要件。法院比較早期案例「作為中間物質的化合物，若直接導致其它有用化合物之產生，該中間物質本身即具實用性」之看法，認為被用來產生某種不知用途之化合物的中間物質，亦即所產生的化合物非自身有用，而是與其化學結構上類似的它化合物有用，並不符合美國專利法第一 0 一條所規定之實用性要件。¹³⁴

由於生物科技的進展，實用性要件的標準屢有爭議，因為如果僅在動物身上或人造環境（in vitro）中測試，例如試管或培養基中，專利局將以欠缺實用性為由拒絕授予專利。然而如果在人體上測試，專利局仍會以美國專利法第一 0 二條（b）項所規定之新穎性相關法定障礙事由，例如，申請前已公開使用逾一年或已經販售等，拒絕授予專利。加上生物科技的研發成果往往類似拼圖遊戲中不可或缺的一塊，並不能立即做末端使用，依 Manson 案的標準，亦欠缺實用性，故規模不大或新成立的公司往往很難吸引資金的挹注。

因此，人們開始質疑是否須要實用性要件。從某個角度來看，對不實用的發明賦予專利，沒有人想要實施它，公眾將不受任何

¹³² “In light of our disposition of the case, we express no view as to the patentability of a process whose sole demonstrated utility is to yield a product shown to inhibit the growth of tumors in laboratory animals...”

¹³³ Donald S. Chisum, *supra*, at 4–11~15.

¹³⁴ 惟 Rich 法官與 Smith 法官對此寫下長長的不同意見書，see *Id.*, at 4 -16.1.

損害；反之，若人們列隊等候實施該專利，或許該項發明真的實用，那何不留待市場機制來解決實用與否的問題。如果該項發明僅是欠缺實施例，賦予專利將可向公眾告知新的知識，若不能實施是因為邏輯錯誤或產業尚未發展到此階段，該專利仍告訴人們什麼不要做，就這點而言，該專利似仍有些許價值。¹³⁵

1985 年的 *Cross v. Iizuka* 案，聯邦上訴法院表示人造環境（*in vitro*）中的測試加上結構類似的化合物在活體（*in vivo*）中的測試，即滿足實用性要件，理由是活體測試既複雜又昂貴且費時，而人造環境中的測試與活體測試間具合理關聯性（*reasonable correlation*），人工環境裏的成功測試將引導資源和努力投入活體測試，從而即刻對公眾提供利益¹³⁶。到了 1994 年的 *Scott v. Finney* 案，法院表示，對此類產品全然安全和有效的要求，宜留待食品藥物管理局（FDA）為之，美國專利法並未要求在專利審查階段須做人體測試¹³⁷。

直到 1995 年具里程碑效應的 *Brana* 案，聯邦巡迴上訴法院建立了兩個判斷步驟：首先、對於實用性的質疑，專利局有最初的舉證責任；其次、在專利局證明該領域中通常技術者對該項實用性具合理懷疑後，舉證責任始轉移到申請人身上¹³⁸。2000 年的 *Swartz* 案，聯邦巡迴上訴法院援引 *Brana* 案認為，專利局已提供數項充實的證據資料顯示該技術領域內的技術人員對 *Swartz* 先生所宣稱的實用性具合理懷疑，而 *Swartz* 先生未能對其操作性舉

¹³⁵ Donald S. Chisum, Craig Allen Nard, Herbert F. Schwartz, Pauline Newman, F. Scott Kieff, *supra*, at 720-722.

¹³⁶ *Cross v. Iizuka*, 753 F.2d 1040, 1050 (Fed. Cir. 1985) , reprinted in Donald S. Chisum, Craig Allen Nard, Herbert F. Schwartz, Pauline Newman, F. Scott Kieff, *supra*, at 719.

¹³⁷ *Scott v. Finney*, 34 F.3d 1058, 1063, 32 U.S.P.Q.2D 1115, 1120(Fed. Cir. 1994), reprinted in Donald S. Chisum, Craig Allen Nard, Herbert F. Schwartz, Pauline Newman, F. Scott Kieff, *supra*, at 718.

¹³⁸ *In re Brana*, 51 F.3d 1560(Fed. Cir.1995), reprinted in Donald S. Chisum, Craig Allen Nard, Herbert F. Schwartz, Pauline Newman, F. Scott Kieff, *supra*, at 714.

證達到足以推翻該合理懷疑，故維持專利局的處分¹³⁹。

2001年1月5日美國商業部專利商標局修正並公布實用性審查基準(Utility Examination Guidelines)，其中第二條(a)項表示，如果申請人已聲明所申請的發明在某特定、實用的目的上有用，且該項聲明被該領域內之一般技術者認為可信，專利局不得以欠缺實用性為由拒絕之¹⁴⁰。第三條(a)項則表示，專利局如認為申請人所聲明的實用性非實質或特定，須建構表面證據(prima facie)顯示該領域內之一般技術者將不會認為申請人所聲明的實用性係實質或特定。¹⁴¹因此，專利審查員原則上必須接受申請者實用性之聲明，除非有證據或堅實的科學理由據以反駁該項聲明，此外，一旦專利局建構了表面證據，專利申請人將負擔反證責任。

第三款 基因相關發明所引發之爭議

關於基因的可專利性，曾引發極大爭議，反對者的主要理由是：

- 一、基因是自然產生的，非發明，而係發現。
- 二、人類基因的序列是人之所以為人的核心，沒有人能夠擁有或控制如此基本的物質。

¹³⁹ *In re Swartz*, 232 F.3d 862 (Fed. Cir.2000), reprinted in Donald S. Chisum, Craig Allen Nard, Herbert F. Schwartz, Pauline Newman, F. Scott Kieff, supra, at 719.

¹⁴⁰ “2. Review the claims and the supporting written description to determine if the applicant has asserted for the claimed invention any specific and substantial utility that is credible :

(a) If the applicant has asserted that the claimed invention is useful for any particular practical purpose(i.e., it has a “specific and substantial utility”)and the assertion would be considered credible by a person of ordinary skill in the art, do not impose a rejection based on lack of utility.”

¹⁴¹ “3. (a) Where the asserted utility is not specific or substantial, a *prima facie* showing must establish that **it is more likely than not** that a person of ordinary skill in the art would not consider that any utility asserted by the applicant would be specific and substantial.”

- 三、對基因或 ESTs (expressed sequence tags) 予以專利，牴觸固有法律和美國憲法第十三條修正條文。
- 四、基因專利會阻滯醫學研究，並剝奪他人繼續研發的動機。

學者有認為基因專利對生物醫學研究而言是「反公共使用之悲劇 (tragedy of the anticommons)」，因為生物醫學的上游研究大多掌控在私人手中，考量專利的獨占特質，會造成價格提高和限制使用，在須要多數專利以建構單一有用產品時，每個上游專利權者就像設收費站般，在進一步發展的途中，增加成本且阻滯下游生物醫學的發展。¹⁴²

經濟學者亦認為，以現代研究的性質和速度，若不要求發明須具備實用性，企業界可能競相尋找不知用途為何的化學品合成方法，希望終於有一天，有人發現它的用途，而來找他們談專利授權使用問題，因此，只有當用途被發現後，如何合成的資訊才具實用性，故延緩合成方法之研究，直到該化學品值得合成，是比較符合經濟效率之做法，然而，亦非全然如此，倘發現過程並非容易，先尋找合成方法則有其優點，因為在取得合成方法專利後，發明人實質上擁有該化學品，從而會有誘因和能力去找尋用途。¹⁴³

對於獨立的基因片段予以專利，係著眼於建構基因片段的資料庫對研發而言是有用的資源，但對未來的商品，例如治療性蛋白質或基因診斷試劑等，大多須要許多基因片段之組合應用，面對眾多不同基因片段的專利權人，發展此類產品的代價與成本實為高昂，從而對人類福祉有不利影響。然而，若無足夠誘因促進此類基礎研發，亦妨礙生物醫學之發展，因此，專利與否實為兩

¹⁴² Michael A. Heller and Rebecca Eisenberg, Can Patents Deter Innovation? The anticommons in Biomedical Research, 280 Science 698 (1998) .

¹⁴³ 詳參大衛·傅利曼 (David D. Friedman) 著；葉家興審定；徐原豐譯，經濟學與法律的對話，202 頁，先覺出版社，2002/4。

難。

在 1993 年的 Ex parte Deuel 案，實務傾向對於 DNA 片段申請專利，僅能泛稱機能性基因（e.g. growth factor - mitogens），而尚未能夠特定該部分基因的功能，亦無實施例時，以欠缺實用性為由不予專利。¹⁴⁴由此可知，基因片段若具實用性，並非不可專利。2001 年 1 月 5 日，美國商業部專利商標局在修正並公布實用性審查基準（Utility Examination Guidelines）的同時，整理並發表「公眾意見討論（Discussion of Public Comments）」，其中關於基因的可專利性，專利局認為，對於經提煉而獨立出來的基因賦予專利，並不使自然狀態下的人類構成專利侵權，因為基因專利的標的並非自然生成的基因，縱使該經提煉而獨立出來的 DNA 分子與自然產生的基因具相同的序列，仍可予以專利，因為基因片段不論作為物的成分或製品，DNA 分子在自然界中並不以隔離狀態存在。至於合成的 DNA 製品（synthetic DNA preparations），亦可獲准專利，因為其純淨狀態並不同於自然生成的化合物¹⁴⁵。

此外，美國專利局表示，由於美國專利法並未提供差別對待 DNA 與化合物的基礎，從而將人工隔離出的基因片段視為從自然界中獨立出來化學成分或化合物，可利用前述法院已發展、建構得相當完善的化合物審查基準來審查，因此，基因專利並非創新之舉。

最引人注目的是 1991 年，NIH（National Institutes of Health）對 2375ESTs 提出專利申請案，既未界定出該基因完整長度的序列，亦未指出該基因生物學上的機制或蛋白質碼，雖專利局以欠缺實用性為由拒絕之，但已引起廣大爭議。反對予 ESTs 專利者認為，ESTs 在功能尚未明瞭前不應賦予專利，就政策而言，允許

¹⁴⁴ 27 USPQ2d 1360 (Bd. Pat. App. & Int' f 1993) , quoted in Donald S. Chisum, supra, at 4-16.8.

¹⁴⁵ See 1092-1098 Federal Register / Vol. 66, No. 4 / Friday, January 5, 2001/ Notices. <http://www.uspto.gov/web/offices/com/sol/notices/utilexmguide.pdf>.

未指明生物上功能的 ESTs 專利，將使其他科學家對該 ESTs 的進一步研發或其功能之研究裹足不前，此外，對作為基本研究工具之物賦予專利，有違專利法精神，且悖離科學典範。論者更謂，ESTs 本質上是顯性基因中某片段的序列，若予專利，其與整個基因間將產生難以界定的侵害關係。

支持者則認為倘 NIH 公開其 ESTs 研發成果而未申請專利，嗣後涉及該 ESTs 更進一步的發明時，將因先前公開的 ESTs 已成公共財而欠缺新穎性或因進步性不足而不能獲得專利。此事件後，許多私人公司察覺到 ESTs 的商業潛在價值，紛紛提出申請，專利局亦曾為此舉行公聽會，直到 1997 年二月，專利局發表正式聲明，允許 ESTs 在作為較大 DNA 序列之探針（probes）的基礎下，滿足實用性要件而可獲准專利¹⁴⁶。

稍後，於 2001 年 1 月，專利局公布「專利聯營白皮書（White Paper on Patent Pooling）」，簡化授權多數專利之程序與成本，使須求者得用類似單一地點一次買足（one-stop shopping）的方式，一次取得多數授權，以因應日趨重要的生物技術產業對經濟之影響¹⁴⁷，並消滅「反公共使用之悲劇」。此外，美國政府從 1990 年起，大量資助 MIT 的研究團隊投入基因的解碼，與私人業者競速，並將每日解出的基因序列上網公布，以公共工程的精神建構「染色體高速公路」，讓基因序列的資訊以資料庫形式，成為共享的資源。因此，在上述配套措施下，基因片段（ESTs）可專利性的爭議已不再尖銳。

¹⁴⁶ Clarisa Long, The Brouhaha Over Expressed Sequence Tags, Side Bar, in Donald S. Chisum, Craig Allen Nard, Herbert F. Schwartz, Pauline Newman, F. Scott Kieff, supra, at 725-727.

¹⁴⁷ 詳參蔡明誠，基因技術與發明專利問題（下），萬國法律第 119 期，71 頁，2001/10。

第四款 公序良俗

雖然美國專利法第一〇一條的條文用語是”useful”，第一一二條的用語為”using”，實務上則普遍稱之為”utility”，與我國專利法中的產業利用性，概念上非完全相符，因”utility”所指的實用性是指對人類有助益的實用，含有符合道德、法令、政策等正向價值判斷，與單純可行、有用的”practical”或”useful”等中性用語仍有些許不同，我國專利法對「產業利用性」與公序良俗條款¹⁴⁸各有規定，採體系解釋者認為，「產業利用性」為中性用語，不含道德、法令、公共秩序等正向價值判斷；採目的解釋者認為，「產業」用語本身即具符合道德、法令、公共秩序等正向價值判斷，而排除賭博、色情、詐欺等違法「產業」，故與「utility」概念上類似。

美國法官 Story 在 1817 年的 Lowell v. Lewis 案將公序良俗導入實用性概念中，他指出，傷害公共利益、良好政策或健全社會道德的發明及愚蠢的發明為欠缺實用性，例如，毒害人體、促進放蕩、敗德或使私人暗殺更為容易的發明。¹⁴⁹此後，美國法院在審核實用性時，紛紛祭出道德、健康與社會公序要求。

然而，就像賭博與娼妓這類古老的社會問題，其標準往往因時代或政策而異，例如，聞名全球的美國拉斯維加斯賭場及常見的賭馬與樂透彩，雖然對社會秩序有所破壞，卻也不能否認其對國家財政之貢獻。此外，適度開放禁忌亦有助於人類本能適度宣洩，從而達到心理衛生之目的，就像醫師處方下的藥品，雖可治病，過量濫用即成毒物。再想想先前高雄市政府所欲開放的彩券和今日樂透與刮刮樂所受之待遇，今非昔比，而對澎湖開放賭場的態度，離島本地人與台灣本島人民的態度亦截然不同，可知公序良俗之判斷實為困難。因此，有認為建構審查標準時須考量，

¹⁴⁸ 詳參專利法第二十一條第一項第六款（新法第二十四條第三款）。

¹⁴⁹ Lowell v. Lewis, 15 F. Cas. 1018 (No.8568) (C.C.D. Mass. 1817), quoted in Donald S. Chisum, supra, at 4-17.

在一般大眾尚未認知到社會因外力而變遷前，具前瞻性創見的發明者似不應受到不予專利之懲罰¹⁵⁰。

在 1977 年以前，美國法院與實務傾向以「該裝置除了不道德的賭博用途外，不具實用性」為由，拒絕專利，例如，1922 年的 *Brewer v. Lichtenstein* 案，涉及樂透用打孔機台（punch board），法院即認為除了做為樂透機外，無顯然的實用性¹⁵¹。直到 1977 年的 *Ex parte Murphy* 案，涉及一台名為「單臂劫匪」的吃角子老虎，法院一改先前看法，認為美國專利法第一 0 一條並未提供事實上做為賭博用途的發明欠缺實用性的基礎¹⁵²。

1999 年的 *Jucicy Whip, Inc. v. Orange Bang, Inc.* 案，法官指出，*Story* 法官在 1817 年的 *Lowell v. Lewis* 案中的論點已不能被廣泛應用，近年來，如同聯邦最高法院將此類問題的層次拉高到憲法層次之做法，憲法從未意圖以本部專利法典取代國家警察權。其法理基礎是認為，專利法並未賦予發明者任何使用其發明的權利，而是排除他人利用的權利，難道沒有其他法律（e.g. 民、刑法等）可資應用於規範公序良俗？¹⁵³此外，究竟哪類產品可被視為不道德而不具可專利性？核子武器、自動步槍、雷達偵測器、保險套¹⁵⁴、墮胎藥、或威而剛？

另一個爭議性問題是與 1996 年複製羊桃莉（Dolly）相關的無性生殖技術。美國基朗（Geron）公司在 2000 年初宣稱其所獲

¹⁵⁰ R. Choate, *Patent Law- Cases and Materials* 380 (1973), quoted in Donald S. Chisum, *supra*, at 4-17.

¹⁵¹ *Brewer v. Lichtenstein*, 278 F. 512 (7th Cir. 1922), quoted in Donald S. Chisum, Craig Allen Nard, Herbert F. Schwartz, Pauline Newman, F. Scott Kieff, *supra*, at 721.

¹⁵² *Ex parte Murphy*, 200 USPQ801 (Bd. Pat. App. & Int'l 1977), quoted in Donald S. Chisum, Craig Allen Nard, Herbert F. Schwartz, Pauline Newman, F. Scott Kieff, *supra*, at 721.

¹⁵³ *Jucicy Whip, Inc. v. Orange Bang, Inc.*, 185 F. 3d. 1364, 1366 (Fed. Cir. 1999), reprinted in Donald S. Chisum, Craig Allen Nard, Herbert F. Schwartz, Pauline Newman, F. Scott Kieff, *supra*, at 722.

¹⁵⁴ 指在天主教國家而非控制生育率的國家。

得的英國專利包含人類胚胎 (human embryos) 的複製技術，排他權範圍是「藉由移植已停止細胞分裂的細胞核進入捐贈者的適當受體細胞內所重建的動物胚胎」¹⁵⁵。論者有謂該專利令人窒息且深深地攪亂人心 (breath-taking and profoundly unsettling)。

申請該專利的律師 Nick Bassil 認為申請過程相當平順，專利局允許這樣的申請專利範圍是因為與英國的相關組織、委員會 (e.g. U.K. Human Fertilisation and Embryology Authority and the Human Genetics Advisory Commission) 的建議相符合，即在發展疾病治療的目的範圍內，允許無性生殖技術運用在人類胚胎上¹⁵⁶。然而，專家顧問團發現，政府已對這樣的實驗課以延期令 (moratorium)，英國專利局發言人 Brian Caswell 陳稱歐盟禁止對人類複製 (human cloning) 給予專利，而前述的胚胎專利之所以被允許是因為僅涵蓋非常早期的發展，並不致使活體誕生 (live birth)，且任何發明的實施都須依據法律。¹⁵⁷

該事件之前，美國專利局曾經授予專利於人類以外哺乳類動物之無性生殖技術，美國各界 (包括基朗公司的商業競爭對手) 對於該英國專利仍感震驚。基朗公司的智慧權副總裁宣稱，該公司已接獲美國專利局的通知，允許其專利申請。然而，由於美國專利局過去一向對涵蓋人體之物拒絕授予專利，本件的美國申請案是否確實涵蓋人類胚胎，仍非無疑。

本文認為，違反公序良俗的態樣宜區分不同層次而論，倘不涉及憲法層次，則依規範目的來判斷是否准予專利。方法或物品本身通常不帶有善、惡價值，端視人類的使用方式，使其為善或

¹⁵⁵ “a reconstituted animal embryo prepared by transferring the nucleus of a quiescent diploid donor cell into a suitable recipient cell.”

¹⁵⁶ 例如基朗公司正研究，將病患皮膚、肌肉或其它部位已停止細胞分裂的細胞核植入卵子細胞，製成胚胎細胞，該胚胎細胞將被允許發育數日，然後取其幹細胞 (stem cells) 治療該名患者。

¹⁵⁷ Gretchen Vogel, Company Gets Rights to Cloned Human Embryos, 287 Science 559, 2000/1.

為惡，例如二次大戰中廣島原子彈所造成的死傷應歸責於發動戰爭者及使用原子彈做為戰爭武器者，而不是發明原子彈的科學家，如同本文前面所述，醫師處方下的藥品，雖可治病，過量濫用即成毒物。國家基於政策考量，應在何種程度範圍內規範賭博與色情等問題，似為刑法、社會秩序維護法或其他行政法規之目的之一。專利法，誠如本文第二章所述，其規範目的在「鼓勵技術創新」與「散播科技成果」，因此，公序良俗等因素之考量宜在此規範目的的直接射程範圍內。

至於涉及憲法層次的公序良俗違犯態樣，因專利法為憲法的下位規範，應受憲法拘束。此時，可借用違憲審查基準來判斷，例如涉及人性尊嚴等核心問題時，應不可專利，而其它基本權之違犯，則視該基本權在人權譜系中位階的高低而定。高位階基本權之違犯，原則上不予專利，除非在符合憲法第二十三條之要件下，有必要與其它基本權相調和時，可考慮予以專利。低位階基本權之違犯，若有相當合理的理由，且在專利法的規範目的範圍內，則非不可予以專利，然而仍應在個案中具體審酌是否符合比例原則、平等原則、公益原則等。例如，複製人類或胚胎的技術，或複製人與胚胎¹⁵⁸本身，基於人性尊嚴之考量，人不得為客體，故不可予以專利，而基因操控的動物（a genetically manipulated animal）¹⁵⁹，原則上似可予以專利，惟仍應在各案中具體考量規範目的與上述之各項原則。

由於憲法本身通常不具備直接運作、實施的機制，在專利法中透過公序良俗條款的規定，將可具體實踐憲法對人性尊嚴與基本權之保障，並調和各項法秩序，因為人性尊嚴是一切法規範的最終目的。因此，本文認為公序良俗條款在此範圍內仍有其存在

¹⁵⁸ 人類胚胎的可專利性仍具爭議，一般認為 14 天以下的胚胎不受人性尊嚴之保護。

¹⁵⁹ 歐洲專利局已於 1991/10/1 首次承認「基因操控的動物」具可專利性，詳參蔡明誠，基因技術與發明專利問題(上)，萬國法律第 118 期，46 頁，2001/8

之必要¹⁶⁰，不論是透過「產業」的概念或另為規定，但其內容宜如前面所述，區分問題的不同層次為不同之處置。至於實施上將會違反其它法令的專利權人，得否在侵權訴訟中主張排他權，則是另一層次問題，將於本論文相關章節中論述。

第二節 新式樣專利要件

第一項 我國法上的要件

新式樣專利的要件從條文、判決與文獻析之，有許多說法¹⁶¹，以現行條文為依據，實體要件主要有產業利用性、新穎性、創作性、物體性與視覺性。專利法第一〇七條第一項（新法第一一〇條參照）「凡可供產業上利用之新式樣，無下列情事之一者，得依本法申請取得新式樣專利：

- 一 申請前有相同或近似之新式樣，已見於刊物或已公開使用者。但因研究、實驗而發表或使用，於發表或使用之日起六個月內申請專利者，不在此限。
- 二 申請前已陳列於展覽會者。但陳列於政府主辦或認可之展覽會，於展覽之日起六個月內申請專利者，不在此限。」為產業利用性與新穎性¹⁶²之規定。新法關於新穎性要件則增加非「已為公

¹⁶⁰ 學者有認為如能擅用公序良俗條款，將有助於表彰我國的基因專利政策，詳參蔡明誠，基因技術與發明專利問題（上），萬國法律第 118 期，50 頁，2001/8。

¹⁶¹ 例如新穎性、產業利用性、具體性、獨創性、固態性、可視性、完整性、反覆性、相同性、進步性、實用性...等等，此乃因舊法未盡明確、實務見解分歧所致，詳參蔡明誠，新式樣專利要件問題之評析，律師雜誌第 237 期，17 頁與 24-25 頁，1999/6。

¹⁶² 實務上有認為新穎性的法條依據為專利法第一〇六條者，例如行政法院八十七年度判字第 1596 號判決謂「...是本案申請前已有近似之新式樣且已見於刊物，即不具新穎性，亦難謂屬創作，自有違專利法第一百零六條之規定....」，詳參蔡明誠，新式樣專利要件問題之評析，律師雜誌第 237 期，25 頁，1999/6。

眾所知悉」之要件，並刪除因研究、實驗而發表或使用，得有六個月寬限期之規定。

相較於發明與新型之新穎性，不僅相同的新式樣會阻卻新穎性要件，近似之新式樣亦同。此外，增訂第一〇七條之一¹⁶³（新法第一一一條），確定新式樣先申請案的地位，擬制後申請案喪失新穎性。

新式樣的產業利用性要件與發明或新型似無不同，惟應視新式樣的本質，賦予不同的判斷標準，例如專利法第一〇八條第一款（新法第一一二條）規定純功能性設計之物品造形不予新式樣專利，故產業利用性應著重於創造工商物品的視覺印象而非操作效能。此外，新穎性之規定方式亦與發明或新型類似，惟「實驗使用」與「公開使用」的區別在新式樣中因本質上差異亦有不同判斷標準，誠如行政法院七十三年度判字第一六四二號判決要旨所示「新式樣係將物品之形狀、花紋或色彩予以表現即可使用，非如發明或新型之本身具技術性，須多次之實驗始能公開使用。故新式樣於產製後即可公開使用，因而喪失新穎性，系爭新式樣係於四年前即已產製，為專利權人所自承，難謂未公開使用」。由於新法第一一〇條已將因研究、實驗而發表或使用，得有六個月寬限期之規定刪除，解釋上，為試探市場反應而為的試用或意見調查亦可能導致新式樣專利新穎性之喪失，故創作人須特別謹慎

同法第一〇七條第二項「新式樣係熟習該項技藝者易於思及之創作者，雖無前項所列情事，仍不得依本法申請取得新式樣專利」為創作性¹⁶⁴之規定，新法第一一〇條第四項則明確指出判斷

¹⁶³ 專利法第一〇七條之一「申請專利之新式樣，與申請在先而在其申請後始公告之新式樣專利申請案所附圖說之內容相同或近似者，不得取得新式樣專利。但其申請人與申請在先之新式樣專利申請案之申請人相同者，不在此限」。

¹⁶⁴ 學者亦有認為創作性的法條依據為專利法第一〇七條第二項，行政法院八十七年度判字第 2165 號亦同此見解，惟行政法院八十七年度判字第 1758 號判決似認為創作性的法條依據為專利法第一〇六條，詳參蔡明誠，新式

該要件的主觀標準為「其所屬技藝領域中具有通常知識者」，客觀上則「依申請前之先前技術」為據，至於創作程度仍採非「易於思及」標準。

同法第一〇六條第一項（新法第一〇九條參照）稱新式樣者，謂對物品之形狀、花紋、色彩或其結合，透過視覺訴求之創作。」為視覺性之規定。換言之，新式樣的新穎性與創作性，專賴視覺予以認定，而新型則非全賴視覺為判定標準，惟新型與新式樣仍以形式上的有體物為標的，與方法專利顯有不同。因此，新式樣專利在新穎性、創作性與相同或近似與否的比對分析方式與發明和新型有很大不同，將於本文第五章第二節析述之。

至於物品性要件的規定則較不明確，學者有參酌日本立法例而認為從專利法第一〇六條第一項（新法第一〇九條參照）所界定的新式樣概念，可知新式樣客體的成立要件以物品性為前提¹⁶⁵。2001年10月修法前尚規定須敘明該物品之類別，新法為配合「國際工業設計物品分類表」之實施，物品類別改由專利專責機關本乎職權指定。

相較於美術著作物之著作權保護，專利法對新式樣之保護，係基於保護工業之目的，即重視其工業上之所有權，而著作權法對美術著作物之保護所重視者為人格權，二者間的歧異可用「產業利用性」之要件來劃分，惟客觀上具備產業利用性之美術著作並不排除著作權之保護。學者有認為，一旦取得專利，必須公告於專利公報上，而成為公文書之一部分，此時依著作權法第九條第一款¹⁶⁶之規定，就不再是著作權法所保護的客體¹⁶⁷。本文則認為，創作物於創作後即可獲得著作權法之保護，倘符合新式樣專

樣專利要件問題之評析，律師雜誌第 237 期，25 頁，1999/6。

¹⁶⁵ 詳參蔡明誠，新式樣專利要件問題之評析，律師雜誌第 237 期，25 頁，1999/6。

¹⁶⁶ 著作權法第九條「下列各款不得為著作權之標的：

一 憲法、法律、命令或公文。……」

¹⁶⁷ 詳參謝銘洋，智慧財產權間之競合關係，月旦法學第 84 期，26 頁，2002/5。

利要件，並可依申請而獲得新式樣專利權之保護，二者的性質、目的與功能並不盡相同，而有並存之必要，且基於既得權保障原則，著作權應不失其效力。至於著作權人得否於專利侵權訴訟中對抗原告之專利排他權，則視其是否構成專利法上的「先使用」，而為專利權之效力所不及。

惟聯合新式樣與原新式樣間，不受新穎性與創作性要件之限制，因專利法第一〇六條第二項（新法第一〇九條第二項）規定「稱聯合新式樣者，謂同一人因襲其原新式樣之創作且構成近似者。」且同法第一〇七條第三項（新法第一一〇條第五項）規定「同一人以近似之新式樣申請專利時，應申請為聯合新式樣專利，不受前二項限制。」因聯合新式樣乃原新式樣申請專利範圍之確認，僅將原新式樣專利權近似之範圍加以具體明確化，並非獨立之專利權，故同法第一一七條之一第一項（新法第一二四條）規定「聯合新式樣專利權從屬於原新式樣專利權，不得單獨主張，且不及於近似之範圍。」。

最高行政法院八十二年十一月份庭長法官聯席會議的決議文表示「申請聯合新式樣專利者，以近似於同一申請人或專利權人最初申請或已核准之原新式樣專利為限；若近似於他人已核准在先之新式樣，或既近似於自己申請或已核准之新式樣，同時亦近似於他人申請在先或已核准在先之新式樣或新型，或近似於自己申請或已核准之新式樣之聯合新式樣者，均不得准予聯合新式樣專利；又須以近似新式樣表現之物品，與原新式樣所表現之物品同一為限；若僅為類似之物品，即不得准予聯合新式樣專利。」可知聯合新式樣與原新式樣間雖不受新穎性與創作性要件之限制，但聯合新式樣與它新式樣間仍受新穎性與創作性要件之限制，且基於從屬性原則，該新穎性與創作性的認定時點仍以原新式樣申請時為準¹⁶⁸。

¹⁶⁸ 詳參專利法第一〇七條第三項但書（新法第一一〇條第五項但書參照）：「但於原新式樣申請前有與聯合新式樣相同或近似之新式樣已見於刊物、公開使用或陳列於展覽會者，仍不得依本法申請取得聯合新式樣專利。」

此外，我國專利法第一〇八條（新法第一一二條）第四款規定，物品妨害公共秩序、善良風俗或衛生者，不予新式樣專利。關於公序良俗條款之解釋與適用，詳參本章第一節第五項第四款之描述，因篇幅關係，在此不予重複贅述。

第二項 美國法上的要件

美國專利法第一七一條規定「任何人創作具新穎、原創及裝飾性之產品設計，得依本法之規定及要件取得專利。除法律另有規定¹⁶⁹外，準用本法發明專利之規定。」¹⁷⁰一般認為須具備新穎性（novelty）、裝飾性（ornamentality）、非顯著性（non-obviousness）、原創性（originality）等要件，且至少有三種態樣：（一）產品外表上的裝飾、印刷或圖案；（二）產品本身形狀或輪廓之設計；（三）上述（一）和（二）之組合。¹⁷¹

此外，與單純圖樣或表面裝飾不同之處在於該新式樣須具體表現於物品上，且該物品須是工商產品。從專利法的觀點，新式樣具實體物特徵，即經由線條、影像、輪廓，透過觀察者的視覺，在腦中呈現出一個整體、獨特印象。因此，實務上認為在產品通常或目的性使用（normal and intended use）下不能呈現出來的設計，並非適格的專利標的物¹⁷²，但販賣時可呈現出來的設計則為適格標的物。換言之，雖不要求該設計出現於產品生命週期中的

¹⁶⁹ 指美國專利法第一七二條之規定，新式樣專利不適用第一一九條（a）到（e）項關於優先權之規定，而第一〇二條（d）項關於新穎性的法定障礙事由，寬限期縮短為六個月。同法第一七三條則規定，新式樣專利權的期限自核准之日起為十四年。

¹⁷⁰ 35 USC 171 “Whoever invents any new, original and ornamental design for an article of manufacture may obtain a patent therefor, subject to the conditions and requirements of this title.

The provisions of this title relating to patents for inventions shall apply to patents for designs, except as otherwise provided.”

¹⁷¹ Peter D. Rosenberg, supra (Vol. one) , at 6-44.

¹⁷² *In re Stevens*, 173 F.2d 1015, 1016, 81 U.S.P.Q. 362, 363 (C.C.P.A. 1949) , quoted in Peter D. Rosenberg, supra (Vol. one) , at 6-46.

每個時點，但在產品外表成為關注焦點時須能呈現。此項要求雖非專利法上的明文規定，但實務上常用來做為「裝飾性」的考量標準。

美國法院於 1992 年曾有數個判決認為單純將圖案展現於電腦銀幕、電視或電影銀幕上，並不滿足前述「產品 (article of manufacture)」之要件¹⁷³，即「裝飾性」須具體表現於產品上。1998 年的 Adobe Systems Inc. v. Southern Software Inc. 案則認為電腦產生的字體 (type fonts) 具新式樣專利適格，而創造該字體的電腦程式可被視為「產品 (the article of manufacture)」¹⁷⁴。

關於裝飾性要件，美國聯邦最高法院曾經根據 1842 年的專利法修正案，認為新式樣專利的可專利性要件包括實用性 (utility)¹⁷⁵，1902 年的修正案則將條文用語「實用的 (useful)」改為「裝飾的 (ornamental)」。故美國現行專利法第一 0 一條的實用性要件並不適用於新式樣專利，因此，專利局不得以欠缺實用性為由駁回新式樣專利。

由於新式樣專利的前提是產品 (article of manufacture)，美國法院在產品本身功能與新式樣功能間劃清界限，因為純功能性的設計並非新式樣的適格標的。因此，雖然產品上存有發明專利 (utility patent) 並不使新式樣專利 (design patent) 被認定為純功能性設計¹⁷⁶，但該發明專利往往可做為該新式樣係功能性而非裝飾性之證據。因此，在新式樣專利的侵權訴訟中，被告可以此抗

¹⁷³ Ex parte Strijland, 26 U.S.P.Q. 2d 1259, 1263 (P.T.O. Bd. Pat. App. & Int. 1992); Ex parte Donoghue, 26 U.S.P.Q. 2d 1266, 1269 (P.T.O. Bd. Pat. App. & Int. 1992) , quoted in Peter D. Rosenberg, supra (Vol. one) , at 6-48.

¹⁷⁴ Adobe Systems Inc. v. Southern Software Inc., 45 U.S.P.Q.2d 1827, 1832-33 (N.D. Cal. 1998) , quoted in Peter D. Rosenberg, supra (Vol. one) , at 6-49.

¹⁷⁵ Lebnbeuter v. Arnold Holthaus, 105 U.S. 94, 96-97 (1882) , quoted in Peter D. Rosenberg , Peter D. Rosenberg, supra (Vol. one) , at 6-51.

¹⁷⁶ Mountain Safety Research, Inc. v. Coleman Outdoor Products, Inc., 869 F. Supp. 818, 32 U.S.P.Q.2d 1465, (W.D. Wash. 1993) , quoted in Peter D. Rosenberg, supra (Vol. one) , at 6-47.

辯，但須達到清晰可信的證據程度（clear and convincing evidence）。

美國專利法上，新式樣專利的新穎性要件與前述發明專利的新穎性要件之內涵與比對方式大致相同，惟實驗使用（experimental use）之效果並不適用於裝飾性新式樣，因裝飾性新式樣一旦建構完成即可付諸實施，然而，對於兼具裝飾性與功能性的新式樣，僅就其功能部分為實驗，仍可被視為非公開使用¹⁷⁷。此外，新式樣的個別元素或其組合可能早已一再出現於先前技術，只要各該元素最終之整體組合為新，仍可滿足新穎性要件。

相較於發明專利，新式樣專利非顯著性的認定方式、標準與新穎性並無太大差異，即作為標的的新式樣與先前技術上的新式樣，原則上仍採整體外觀為比對方式，雖然美國專利法第一〇三條可組合多項資料來比對，但就新式樣而言，至少須有一項比對資料的設計特色與系爭新式樣本質上相同，始能阻卻非顯著性，因為新式樣著重於整體印象（total impression）而非個別元素（individual elements）¹⁷⁸。

然而，為滿足非顯著性要件，新式樣不僅止於賞心悅目地促成商業交易，它還必須顯示出某方面的才能超越一般能力之設計者¹⁷⁹，因此，新式樣的個別元素或其組合雖早已一再出現於先前技術，只要各該元素最終之整體組合為新，即可滿足新穎性要件，但卻可能不能滿足非顯著性要件。至於原創性（originality），有認為就創作者的觀點而言，似隱含於新穎性要件中，類似著作權法上的概念，但比專利法上的新穎性的要求為低¹⁸⁰。亦有認為該

¹⁷⁷ *Tone Brothers, Inc. v. Sysco Corp.*, 28 F.3d 1192, 1199-1200, 31 U.S.P.Q.2d 1321, 1326 (C.A.F.C. 1994), quoted in Peter D. Rosenberg, supra (Vol. one), at 6-50.

¹⁷⁸ Peter D. Rosenberg, supra (Vol. one), at 6-59.

¹⁷⁹ 以 "ordinary skill in the art" 為標準，而非 "ordinary intelligent" 標準。

¹⁸⁰ *Mazer v. Stein*, 347 U.S. 201, 218, 100 U.S.P.Q. 325, 333 (1954), quoted in Peter D. Rosenberg, supra (Vol. one), at 6-60.

字眼出現在美國專利法第一七一條新式樣專利的條文中，概念上與非顯著性較接近¹⁸¹。

第三項 小結

由於美國專利法上的新式樣專利除別有規定外，概括準用該法上的其它規定，故本文認為，不論原創性概念隱含於新穎性或非顯著性，新式樣仍須具備概括準用後的新穎性與非顯著性要件，且針對新式樣的本質上差異，酌予修正其準用範圍，相較於我國採明文列舉的方式，美國法上原創性要件究竟隱含於新穎性或非顯著性之爭議並非重要。

我國專利法上的創作性概念似較接近進步性概念，即所創作之成果仍須具備相當之創作高度，非一般技藝者易於思及。至於2001年10月份修法所增加之產業利用性要件，就新式樣專利之本質與目的而言，似可以美國法上的「產品上裝飾性」要件為內涵，而與發明或新型著重產品本身產業上的功能性、利用性有所不同，即新式樣的產業利用性在於其對產品的裝飾效能而非產品本身效能，此概念並可與著作權法所保護的單純藝術作品有所區隔。

¹⁸¹ Trojan Textile Corp. v. Crown Fabrics Corp., 143 F. Supp. 48, 110 U.S.P.Q. 231 (S.D.N.Y. 1956), quoted in Peter D. Rosenberg, supra (Vol. one), at 6-60.

第四章 侵害之比對分析

第一節 發明與新型之比對分析

第一項 解釋申請專利範圍

專利在頒布後，即產生效力而可據以實現其權利，惟該權利本質抽象且因自然語言表達有限，其內容與範圍為何，尚有賴申請專利範圍之解釋。美國實務上多以該專業領域內一般技能者的觀點來解釋申請專利範圍，倘有模稜兩可之處，有認為應選擇較窄小的意義，亦有認為該申請專利範圍因不明確而無效。此外，解釋申請專利範圍並非僅止於決定文字本身字典上或技術上可接受的意義，而應參照前後文整體，包括該申請專利範圍本身及其它申請專利範圍、發明說明（詳細說明書）圖示及申請過程歷史檔案（prosecution history）等。¹⁸²

第一款 解釋申請專利範圍之性質

1995 年以前，美國法院認為解釋申請專利範圍是一種事實認定，故得由陪審團為之，惟聯邦巡迴上訴法院全院聯席會（*en banc*）在 1995 年的 *Markman v. Westview Instruments, Inc.*¹⁸³ 案中推翻過去的看法，認為申請專利範圍之建構純屬法律問題。該案引發與美國憲法修正案第七條「..普通法上的訴訟，所爭議的價值

¹⁸² Donald S. Chisum, Craig Allen Nard, Herbert F. Schwartz, Pauline Newman, F. Scott Kieff, *supra*, at 837.

¹⁸³ *Markman v. Westview Instruments, Inc. (Markman I)*, 52 F.3d 967 (Fed. Cir. 1995), quoted in Donald S. Chisum, *supra*, at 18-75.

超過二十元時，由陪審團審問的權利將予保留...¹⁸⁴」衝突之疑異，故聯邦最高法院受理上訴，除解釋美國憲法修正案第七條之適用範圍外，贊同聯邦巡迴上訴法院之意見認為解釋申請專利範圍是一項由法院決定的議題，其考量的重點主要在於「一致性」¹⁸⁵。

我國不採陪審團制度，故認定事實、適用法律均由法官為之，但界定解釋申請專利範圍是事實或法律，有助於釐清救濟程序應採上訴第三審或再審程序，以及訴訟中法院與當事人間權利義務之分配。換言之，如果性質上屬法律，則法官須依職權適用「法律」；若界定為「事實」層面，則依辯論主義¹⁸⁶三大原則：非經當事人主張的事實，法院不得採為判決基礎；認定事實的證據資料，應由當事人聲明的證據方法中取得；當事人所不爭執的事實（e.g. 自認、擬制自認），毋庸舉證，法院應採為判決基礎。此外，專家鑑定或證詞在訴訟上所扮演的角色亦因事實問題或法律問題而有所不同。

我國實務上，從判決書的內容來看，原告與被告總是各憑本事提出數份有利於己的鑑定報告，結果眾說紛紜。法官的職責變成確認哪一項鑑定報告較為專業、可採，故申請專利範圍的實質內容往往被機構的聲譽與律師的名氣所掩蓋。此外，判決書上往往亦看不到法官曾解釋申請專利範圍，甚至逕依鑑定報告判決。整體看來，我國似將申請專利範圍的解釋視為事實問題，故各項鑑定報告屬證據，依調查證據的方式調查，多數採書證調查方式，偶爾採堪驗方式，最後再由法官依自由心證判斷證據證明力，取捨證據，並將所選取之鑑定採為判決基礎。

¹⁸⁴ “【i】n Suit at common law, where the value in controversy shall exceed twenty dollars, the right of trial by jury shall be preserved.....”

¹⁸⁵ Markman v. Westview Instruments, Inc. (Markman II), 517 U.S. 370 (1996), reprinted in Donald S. Chisum, Craig Allen Nard, Herbert F. Schwartz, Pauline Newman, F. Scott Kieff, supra, at 843-847.

¹⁸⁶ 我國民事訴訟原則上雖採辯論主義，但近年來修法趨勢顯示亦酌採職權調查、職權探知。

第二款 專家鑑定的角色定位

美國法院自從將解釋申請專利範圍認定為法律問題後，因為法官專法，故對於專家鑑定或證詞的容許性曾引發爭議。在 1995 年的 Markman I 案裡，聯邦巡迴上訴法院認為可使用專家來幫助瞭解，但不得用來解釋申請專利範圍中所用的專有名詞¹⁸⁷。自 1997 年起的相關判決中觀察得知，解釋申請專利範圍的過程中所採用的證據可分為內部證據（intrinsic evidence）與外部證據（extrinsic evidence）。前者指申請專利範圍、發明說明（詳細說明書）圖示及申請過程歷史檔案（prosecution history）等；後者指專家證言（expert testimony）。

1997 年的 *Trilogy Communications v. Times Fiber Communications* 案，聯邦巡迴上訴法院表示「在解釋申請專利範圍時，外部證據可在須要時使用，但僅限於不牴觸構成申請專利範圍本身的內部資料、發明說明（詳細說明書）及申請過程歷史檔案（prosecution history）時」。而在 1997 年的 *Fromson v. Anitec Printing Plates, Inc.* 案，專家證言扮演了較積極的角色，Newman 法官指出「在此案裡，技術專家不僅止幫助法院瞭解科技，尚且對解釋申請專利範圍提供證據」。此外，在 1998 年的 *Cybor* 案，多數法官反對 *Fromson* 案的主張，即反對初審法院以專家證言為基礎所為的申請專利範圍解釋在上級審應受到尊重。因此，專家鑑定的角色地位仍有待釐清。¹⁸⁸

愚意，為使申請專利範圍之解釋更為中立、專業且一致，將申請專利範圍界定為法律問題之做法，頗值得我國實務界參考。

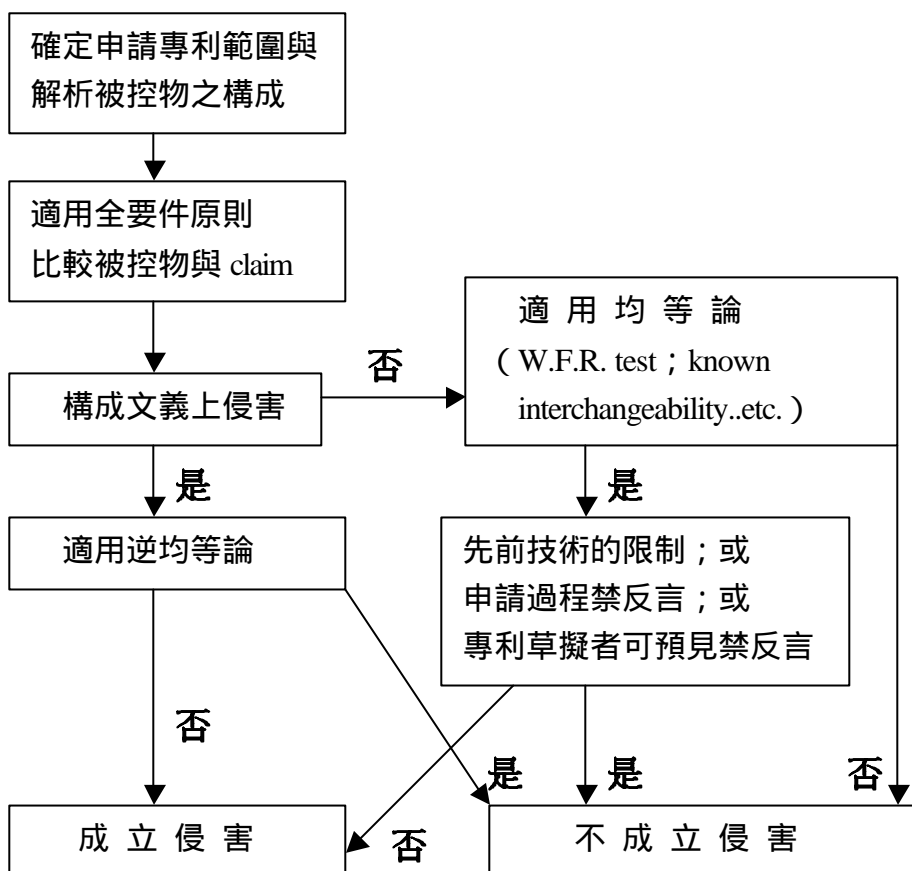
¹⁸⁷ Rader 法官批評「瞭解（understanding）」與「解釋（interpretation）」在訴訟過程中難以明確區分，此種做法偏離了正常訴訟程序（the normal procedure course for litigation），see Donald S. Chisum, Craig Allen Nard, Herbert F. Schwartz, Pauline Newman, F. Scott Kieff, *supra*, at 869.

¹⁸⁸ Donald S. Chisum, Craig Allen Nard, Herbert F. Schwartz, Pauline Newman, F. Scott Kieff, *supra*, at 868.

而專家鑑定的角色應僅止於協助法官瞭解所涉及的科技專業，在專利權人未自行定義所使用的科技專有名詞時，則不妨採該領域內一般技術者所下的定義為證據。惟法官是否有能力踐行申請專利範圍之建構程序，仍屬可疑，因牽涉相當廣泛之機關與政策，不在本論文探討範圍。

第二項 比對分析流程

由於申請專利範圍之解釋與侵害判斷之步驟具程序性，故以流程圖¹⁸⁹表示如下：



¹⁸⁹ 本圖表架構參蔡明誠，前揭書，188頁，但文字、內容則依本論文所採用語、內容酌予修改。

在判斷是否構成專利權侵害時，首先應先確定申請專利範圍，此時，亦一併解析被控物品或方法之構成元件（elements； or limitations）。為有效地建構申請專利範圍，可僅建構有爭議的元件。因為一項發明或專利往往有數個申請專利範圍，只要其中一個申請專利範圍受侵害，則整個專利為受到侵害。

其次，將申請專利範圍與被控物品或方法之構成元件逐一比對。除非被控物品或方法具備申請專利範圍之所有元件（或其均等物¹⁹⁰），否則不會被該申請專利範圍所涵蓋。倘被控物品或方法具有申請專利範圍的所有元件，則構成文義侵害（literal infringement）。此時，以逆均等論來檢驗之，若被控物品或方法係以實質上不同的方法表現出同一或類似機能，則不成立侵害。

承上，在被控物品或方法具備申請專利範圍之所有元件（或其均等物）而不構成文義侵害時，則以均等論¹⁹¹檢驗之，原則上，倘以實質上同一方法表現出實質上同一的功能，並獲致實質上同一之結果（i.e.W.F.R. test），或該技術領域內具備合理技能者（reasonably skilled）知悉系爭成分的置換可能性（interchangeability）則構成均等侵害。此時，檢驗是否有阻卻均等論適用的事由，例如先前技術的限制、申請過程禁反言或專利草擬者可預見之禁反言等。倘均等論被阻卻而不適用，則不成立侵害。

第三項 均等論之適用與障礙

均等論（doctrine of equivalents）源自於普通法，而有近 150 年之歷史，其核心本質在於避免非權利人利用他人專利施行詐欺。因為法院發現，倘允許他人模仿專利品，雖然與申請專利範

¹⁹⁰ 此處採廣義的全要件原則。此外，須注意全要件原則不僅適用於文意侵害亦適用於均等侵害。

¹⁹¹ 詳參本章下一項之介紹。

圖文意上的內容非完全相符，亦足以使專利權之授與成為空洞、無用之物¹⁹²。然而，為避免文字無法完全捕捉到發明或新型的本質，且未來科技的發展非專利申請人申請時所得預見，故允許專利權的範圍不須嚴格地依其字面作解釋。雖有前述優點，但亦破壞了專利制度原先想要憑藉著明確地定義、揭示與公告申請專利範圍所欲達到的制度目的。從此，專利制度陷入了公平保護與明確性衝突的難題（Fair Protection – Certainty Conundrum）中。

自 1853 年的 *Winans v. Denmead* 案首先適用均等論以來，均等的範圍始終是爭議的焦點，因為要在均等與非均等間畫上一條客觀、公正的抽象界限實非易事。直到 1950 年的 *Graver Tank v. Linde Air Prods. Co.* 案¹⁹³，美國聯邦最高法院揭示了實質上同一方法表現出實質上同一的功能，並獲致實質上同一之結果（i.e. W.F.R. test）的測試原則，雖然有了較客觀的標準，但尚嫌抽象。批評者認為該原則對於對於化合物（chemical compounds）而言，仍屬不當，因為不同的結構體仍可能以相同的方法表現出相同的功能而獲致相同結果¹⁹⁴。除 W.F.R. 判斷基準外，聯邦最高法院在 1997 年的 *Warner-Jenkinson Co. v. Hilton Davis Chemical Co.* 案中提出「該項技術領域內具備合理技能者（reasonably skilled）是否知悉系爭成分的置換可能性（interchangeability）」之判斷基準。

直到今日，均等論的適用範圍雖因禁反言原則之版圖擴大而逐漸限縮，但均等至何種程度，始終是一項難題，目前美國實務上已發展各種禁反言原則來阻卻均等範圍過度擴大，常見的有：先前技術的限制（prior art limitations）、申請過程禁反言（prosecution history estoppel, or file wrapped estoppel）及專利草

¹⁹² Donald S. Chisum, Craig Allen Nard, Herbert F. Schwartz, Pauline Newman, F. Scott Kieff, *supra*, at 875-878.

¹⁹³ *Graver Tank & Mfg. Co. v. Linde Air Products Co.*, 339 U.S. 605 (1950), reprinted in Donald S. Chisum, Craig Allen Nard, Herbert F. Schwartz, Pauline Newman, F. Scott Kieff, *supra*, at 877-882.

¹⁹⁴ Donald S. Chisum, Craig Allen Nard, Herbert F. Schwartz, Pauline Newman, F. Scott Kieff, *supra*, at 883.

擬者可預見之禁反言 (patent drafter estoppel, or foreseeable estoppel) 等原則。¹⁹⁵

第一款 先前技術的限制

先前技術的限制本質上屬專利權的有效要件，即落入先前技術範疇的申請專利範圍為無效，倘該專利在審查過程中未因此而被拒絕或限縮，嗣後亦可能在舉發或異議等公眾訴訟中被評為無效，故對於性質上已經成為公共財或他人權利的先前技術，不可再藉均等論主張權利。

特別值得注意的是先前技術的認定方式¹⁹⁶：關於新穎性要件，應以單一參考文獻來比對申請專利範圍所描述的要件，而不得使用綜合超過一種以上的參考文獻；至於進步性要件，則不採新穎性所用的「單一來源準則 (single source rule)」，而是所謂的「拼花式觀察」¹⁹⁷，即可綜合數份不同資料全部或一部的教示 (teachings) 為比對。由於均等侵害的特徵之一是申請專利範圍中某元件所已知的置換可能性，故侵害的態樣往往是將該申請專利範圍中某元件以先前技術替換。此時，該項含有以先前技術置換的被控物是否仍構成均等侵害則為判斷焦點，尤其是實務上往往因為對於先前技術的認定方式錯誤而導致對均等侵害產生誤判。

1990 年的 Wilson Sporting Goods Co. v. David Geoffrey & Associates 案，Rich 法官曾提出一套有用的判斷方式，即假設性的申請專利範圍分析 (the Wilson Sporting Goods hypothetical claim analysis)。方法是先將原告的申請專利範圍假設性地擴張至

¹⁹⁵ 詳參馮震宇，評美國最高法院 Festo 案——均等論雖繼續有效，但影響力逐漸受限，智慧財產季刊第 42 期，45 頁，2002/7。

¹⁹⁶ 詳參本論文專利要件，新穎性、進步性章節。

¹⁹⁷ 詳參蔡明誠，前揭書，82 頁。

文意上（literally）包含被控侵害之物，再依專利要件中的新穎性與進步性審查方法檢視該假設的申請專利範圍，如果該假設性的申請專利範圍可通過新穎性、進步性之審查，則先前技術的限制並不阻卻均等侵害，即被控物可能均等侵害了原告的專利。反之，倘該假設性的申請專利範圍依新穎性、進步性的審查結果因係先前技術而不被允許，則以先前技術的限制阻卻均等論擴張解釋申請專利範圍，即被控物並未均等侵害原告的專利。¹⁹⁸

依美國的司法制度，專利有效與否可與侵權訴訟一併由同一法院判斷。而我國採司法二元制，專利有效與否之判斷由行政法院為之，侵權訴訟則由普通法院民事庭為之，為免裁判矛盾，行政訴訟法第十二條規定「民事或刑事訴訟之裁判，以行政處分是否無效或違法為據者，應依行政爭訟程序確定之。前項行政爭訟程序已經開始者，於其程序確定前，民事或刑事法院應停止其審判程序。」，惟專利法第九十四條（新法第九十條第一項參照）規定「關於發明專利權之民事或刑事訴訟，在申請案、異議案、舉發案、撤銷案確定前，得停止偵查或審判。¹⁹⁹」因此，在申請案、異議案、舉發案、撤銷案行政訴訟繫屬中，民事侵權訴訟應否停止審判，尚有爭議，主張特別法優於普通法者，認為專利法相對於行政訴訟法為特別法，應優先適用；主張後法優於前法者則認為行政訴訟法應優先適用。

新法第九十條則規定「關於發明專利權之民、刑事訴訟，在申請案、舉發案、撤銷案確定前，得停止審判。

法院依前項規定裁定停止審判時，應注意舉發案提出之正當性。

舉發案涉及侵權訴訟案件之審理者，專利專責機關得優先審

¹⁹⁸ Wilson Sporting Goods Co. v. David Geoffrey & Associates, 904 F.2d 677, 14 USPQ2d 1942 (Fed. Cir. 1990), cert. Denied, 498 U.S. 992, reprinted in Donald S. Chisum, supra, at 18-368.

¹⁹⁹ 新型專利則依同法第一〇五條（新法第一〇八條參照）準用第九十四條（新法第九十條第一項參照）；新式樣專利亦依同法第一二二條（新法第一二九條參照）準用第九十四條（新法第九十條第一項參照）之規定。

查。」其中第一項原則上與現行法第九十四條同，僅因新法廢止異議制度，故配合修正而刪除異議案得停止審判之規定；第二項則課予法院對於舉發案提出之正當性有注意義務；第三項則規定涉及專利侵權案件（解釋上應包含民、刑事）時，關於專利有效性之行政爭訟程序得優先進行。顯仍賦予民、刑事案件的法官訴訟停止與否之裁量權，並藉優先審查制平衡雙方當事人利益。

惟前述之裁量基準 - 「舉發案提出之正當性」，正是舉發案行政爭訟之標的，故普通法院與行政法院判決兩歧之可能性仍存在，且分由二個法院各自認定亦有違訴訟經濟原則。

此外，專利權的效力既由行政處分所賦予，基於權力分立原則，學者認為，原則上在法院無審查行政處分合法性權限，或行政處分並非審查對象時，隨該處分存續力而產生構成要件效力及確認效力，對法院亦有拘束效果²⁰⁰。故審理專利侵權事件的普通法院原則上須尊重行政機關對專利有效與否之判斷，除非該行政處分有行政程序法第一一一條之無效情形²⁰¹，而依同法第一一〇條第四項之規定「無效之行政處分自始不生效力。」且認為無效的法律效果任何人都得主張，此時，普通法院始可自行認定此專利是否有效²⁰²。惟行政訴訟法第十二條規定不論行政處分無效或違法，應先依行政爭訟定之。換言之，均應先依行政爭訟程序決定該受與專利之行政處分為無效²⁰³、違法而得補正、不得補正或

²⁰⁰ 詳參吳庚，行政法之理論與實用（增訂七版），三民書局經銷，355頁，2001/8。

²⁰¹ 行政程序法第一一〇條「行政處分有下列各款情形之一者，無效：

- 一 不能由書面處分中得知處分機關者。
- 二 應以證書方式作成而未給予證書者。
- 三 內容對任何人均屬不能實現者。
- 四 所要求或許可之行為構成犯罪者。
- 五 內容違背公共秩序、善良風俗者。
- 六 未經授權而違背法規有關專屬管轄之規定或缺乏事物權限者。
- 七 其它具有重大明顯之瑕疵者。」

²⁰² 五十二年台上 694 號判例肯定民事法院有行政處分無效審查權。參黃律師編著，行政法 II，高點文化事業有限公司，7-14 頁，2002/6。

²⁰³ 目前專利實務上對專利權之授與均採「得撤銷」，而非「無效」，但未來伴

得補正而未補正之撤銷或雖違法而不得撤銷，始論行為人之民、刑事責任。

因此，採司法二元制的我國，普通法院對於先前技術限制（prior art limitations）原則之適用，理論上，似受有限制。惟實務上，普通法院不論有無行政程序法第一一一條之無效或其他得撤銷事由，仍常自行認定系爭專利權有效與否，不受行政處分構成要件效力之拘束，且常與行政爭訟的結果相悖²⁰⁴。

愚意，專利法第九十四條（新法第九十條第一項參照）與行政訴訟法第十二條既已產生規範衝突，且該二法規性質迥異，難以適用特別法優於普通法原則以定適用上之優先順序，為避免侵權訴訟中普通法院認為系爭範圍不屬先前技術，因而不能啟動先前技術的限制來阻卻均等論之適用，從而構成均等侵害，嗣後，行政法院卻評定該專利因先前技術而無效之矛盾，專利法第九十四條（新法第九十條第一項參照）仍宜修法刪除，使「舉發案提出之正當性」仍由行政爭訟程序決定，該決定並對普通法院具構成要件效力，而為避免侵權訴訟程序延宕，相關之行政爭訟應被優先審查，以免過度侵害原告之程序利益。

第二款 申請過程禁反言

所謂禁反言（estoppel），是指專利權人在專利申請過程中，

隨行政程序法、訴願法與行政訴訟法之發展及外國立法例之引進，不排除有「無效」專利權授與之可能。

²⁰⁴ 參照灣高等法院八十七年度重訴字第 158 號民事判決「...原告之行政救濟經標準局審定異議不成立及經濟部、行政院、行政法院分別以訴願決定、再訴願決定及判決駁回，惟前四者均係判斷廖國龍專利是否符合專利要件，即判斷專利之『有效性』，未論及專利之『侵害性』問題，與被告等是否侵害原告專利無涉，不宜作為本件之依據...」；另參照灣高等法院九十一年度上易字第 1746 號刑事判決「...因此尚不能因前開舉發案不成立，即據以認定本件自訴人之新型專利『舞會燈結構裝置』之專利特徵構成要件，未含習知技術，進而認定被告侵害其專利權」。

倘為了取得專利而曾經對於專利範圍作了修正，則嗣後不得違反先前之修正而另行主張。傳統上，聯邦巡迴上訴法院（CAFC）多採「彈性禁反言（flexible bar）」，即禁反言對於均等論所為之限制，在程度上是彈性的。換言之，必須視專利權人在申請過程中所作的修正目的為何，再依個案情形來認定限制程度的大小。相對於此，「全面禁反言（complete bar or absolute bar）」則認為專利權人在專利申請過程中，倘為了取得專利而曾經對於申請專利範圍中的某元件（claim element）作了限縮修正，則引發全面禁反言，該限縮修正過的專利元件將不再享有均等論的擴張解釋，而僅能依照文意解釋主張權利²⁰⁵，此乃 2000 年聯邦巡迴上訴法院（CAFC）在 Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., Ltd. 案（以下簡稱 Festo 案）中所主張。

關於彈性禁反言，1997 年的 Warner-Jenkinson Co. v. Hilton Davis Chemical Co. 案，聯邦最高法院特別指出申請過程禁反言可阻卻均等論的適用，但限於為了迴避先前技術所作的修正才能阻卻均等論之適用。在該案例裡，Warner-Jenkinson Co. 與 Hilton Davis Chemical Co. 均生產染料，Hilton Davis 擁有號碼 4746 之專利（頒於 1985 年），可改善染料製造中的去雜質過程，產生高純度的染料。該專利於申請過程中，為迴避 PH 大於九的 Booth 專利，而將 PH 值修正為「大約 6-9」。專利權人抗辯該項修正是因應專利審查員「僅能授與 PH6-9 的專利範圍」之陳述而為。而 1986 年，Warner-Jenkinson 發展出相類似的染料去雜質過程，但在 PH 值等於 5 的環境下操作。Hilton Davis 知道此事後，於 1991 年控告 Warner-Jenkinson 侵害其專利權。

聯邦最高法院認為，決定是否構成均等須考量該項專利的相關文件、先前技術和個案中的特殊情形，而非刻板地套用公式。換言之，某成分是基於何種目的被使用、與它成分結合時產生的品質為何，以及所欲執行的功效為何均須予以考量。此外，重要

²⁰⁵ 詳參楊仲榮、陳威霖，撥雲見日—美國聯邦最高法院 FESTO 案剖析（上），智慧財產季刊第 42 期，54 頁，2002/7。

的是該項技術領域內具備合理技能者是否知悉系爭成分的置換可能性。雖然申請過程中所作的修正與可專利性的目的無關時，不阻卻均等論之適用，但該修正目的須由專利權人負擔舉證責任，倘專利權人無法證明修正目的與可專利性無關，法院將推定與可專利性有關，從而啟動申請過程禁反言以阻卻均等論之適用。此外，均等論存在與否應由國會決定而非法院，但法院自信將不損害申請專利範圍的核心功能，惟傾向範圍更為限縮的均等論。²⁰⁶

因此，就 Warner-Jenkinson Co. v. Hilton Davis Chemical Co. 案而言，倘採全面禁反言原則，Hilton Davis 對於 PH 值 6-9 以外相類似的染料去雜質過程均喪失主張均等侵害之權利。相反的，在彈性禁反言原則下，PH 值大於九者固然因為先前技術的限制而啟動申請過程禁反言，以阻卻均等論之適用；但 PH 值小於六者卻可藉由專利權人舉證證明該項修正的目的與可專利性無關而不啟動申請過程禁反言，從而對於 PH 值等於五者，仍得享有主張均等侵害之權利。

然而，在 2000 年的 Festo 案，所涉的「125 號專利為「磁性無桿式汽缸 (Magnetic rodless cylinders)」，包含一活塞 (piston)，一汽缸 (Cylinder) 以及一套筒 (sleeve)。專利申請過程中曾對汽缸加入新的限制條件：包含一對單項密封環 (one-way sealing rings)，且其外套筒 (outer sleeve) 是由磁性材質所構成；而「401 號專利則於再審查程序中加上前述密封環之限制條件。被告 SMC 所販賣的產品與前述專利的唯一區別僅在於使用單一個雙向密封環 (two-way sealing rings)，且其套筒由非磁性材質所構成。聯邦巡迴上訴法院鑑於採「彈性禁反言」在上訴法院判決前無法預知均等範圍喪失的界限何在，而改採「全面禁反言」。²⁰⁷

²⁰⁶ Warner-Jenkinson Co. v. Hilton Davis Chemical Co., 520 U.S. 17 (1997), reprinted in Donald S. Chisum, Craig Allen Nard, Herbert F. Schwartz, Pauline Newman, F. Scott Kieff, supra, at 887-901.

²⁰⁷ Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., Ltd., 234 F. 3d 558 (Fed. Cir. 2000), reprinted in Donald S. Chisum, Craig Allen Nard, Herbert F. Schwartz, Pauline Newman, F. Scott Kieff, supra, at 915-940.

聯邦最高法院在 2002 年的 Festo 案判決中針對禁反言範圍上的爭議指出，經過修正後的申請專利範圍，其語言文字仍如從前般受限於本身的特性，並非一經修正即變得如此完美而無人能從中推行出均等物。因此，沒有理由將限縮修正視為已經捨棄在進行修正時所不可預見的均等物，而對申請專利範圍作出不公平的解釋。換言之，如果認為專利權人一旦對專利範圍作了修正就必須嚴格依照文意解釋其專利範圍，無異於將均等論完全廢棄般地不合理，而均等論廢棄與否為立法問題而非司法問題。

將文字本身先天上的不完全本質誤認為專利申請人在申請過程中未善盡其責任，並將預見未來科技的責任加諸於專利申請人身上，亦為不合理的責任，惟如同 Warner-Jenkinson Co. v. Hilton Davis Chemical Co.案所立下的原則，專利權人對於該修正並未放棄爭訟中的均等物一事，負舉證責任。²⁰⁸

第三款 專利草擬者可預見禁反言

雖然聯邦最高法院廢棄了完全均等論的適用，專利權範圍的解釋並非恢復到原本彈性禁反言的態樣。因為法院於該判決中更進一步指出，任何與美國專利法第一一二條所規定之形式要件有關的自我修正，都可能構成申請過程禁反言，而不限於為取得可專利性所作的範圍限縮，惟須個案認定之。²⁰⁹此外，亦肯認聯邦巡迴上訴法院在其它判決中所適用的「專利草擬者可預見禁反言原則」，故禁反言之適用更加擴大，亦即更進一步限縮均等論的適用範圍。

所謂的專利草擬者禁反言原則是指專利草擬者自己在專利申請過程中增加申請專利範圍之限制，特別是結構上的限制，且此

²⁰⁸ Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., 535 U.S.____ (2002).

²⁰⁹ 詳參馮震宇，前揭文，45 頁。

等限制為申請人在申請過程中所能合理預見時，則禁止申請人嗣後以均等論將其申請專利範圍擴大至原有的申請專利範圍外。此原則首先於 1997 年的 Sage Products v. Devon Industries 案中確立，該案的原告與被告各擁有處理醫療廢棄物的容器裝置專利，原告專利設計的特徵為開口上、下各有一個互相對應的半圓形突出物，以避免人手直接接觸使用過的醫療廢棄物，而被告的處理裝置卻是開口下方有兩個突出物的設計。法院認為雖符合均等論的 W.F.R.test，但如申請人本可對其發明為廣泛請求卻僅為有限的請求，即原告的申請專利範圍已明確界定其突出於開口之上(over a slot)，則不得對被告突出於開口之下 (beneath the slot) 的產品主張均等侵害。換言之，法院認為專利申請人自己的用語已經為自己加上一種清晰的結構限制 (clear structure limitation)，因此，他人有權信賴該專利申請人自己所加的限制，而從事商業活動。²¹⁰

2002 年三月的 Johnson & Johnson Associates Inc. v. R.E. Service Co. Inc.案，原告於發明說明中表示可用鋁、不鏽鋼或鎳合金薄片為製作基礎，於申請專利範圍中卻僅載明以鋁薄片為基礎，漏未將不鏽鋼一併記載，而對原告以不鏽鋼為製作基礎主張均等侵害。聯邦巡迴上訴法院全院聯席判決指出，倘申請專利的草擬者在說明書中揭露該特定方法，卻未在申請專利範圍中主張之，嗣後即不能根據均等論主張該特定方法為其申請專利範圍²¹¹。換言之，在專利說明書中揭露卻未於申請專利範圍中主張的部份已成為公共財，為保障公眾的既得權益，自不得復以均等論主張權利。

聯邦最高法院於 2002 年的 Festo 案中表示，專利權人原先所主張的申請專利範圍因被認為侵害他人權利，而限縮其申請專利範圍以免被拒，專利權人不可再主張該放棄的部分包含不可預見物，而得構成均等侵害。然而，在下列情況下，專利申請權人雖

²¹⁰ Sage Products Inc. v. Devon Industries, Inc., 126 F.3d 1420, 44 USPQ2d 1103 (Fed. Cir. 1997), 轉引自馮震宇，前揭文，46 頁。

²¹¹ 詳參馮震宇，前揭文，46 頁。

作了修正，並不能合理地被視為已放棄某特定均等物：

- 一 該均等物在專利申請當時尚無法預見；
- 二 該修正背後的根本理由與系爭均等物間僅具有非常態的關聯性（a tangential relation）；
- 三 有其他理由認為，專利權人不能被合理地期待將非實質變更原發明的替代物載入申請專利範圍中。²¹²

此外，當專利權人選擇限縮其申請專利範圍時，法院可推定（presume）該修正文是在知悉此原則下所為，因此，所放棄的部分並非所申請之申請專利範圍的均等物。然而，專利權人仍可舉證反駁該項禁反言阻卻均等論適用之推定。亦即，專利權人必須證明修正當時，該技術領域內相當技能者，也不能被合理地期待，寫出文意上即包含被控均等物之申請專利範圍。²¹³

綜上所陳，「能否預見」或「能否被合理期待」不僅構成申請專利範圍先天結構上之限制，於專利申請過程中亦足以種下啟動申請過程禁反言之禍因而阻卻日後主張均等侵害之權利，因此專利申請人於申請之初及申請過程中將負更高的注意義務，且於嗣後的侵權訴訟中擔負舉證責任。因此，倘 1997 年的 Warner-Jenkinson Co. v. Hilton Davis Chemical Co. 案的案例事實發生於 2002 年 Festo 案判決後，吾人可預測對於 PH 值大於六的修正部分，專利權人若欲主張 PH 值等於五者構成均等侵害，除須舉證證明該項修正的目的與可專利性無關（e.g. 非先前技術）外，尚須能證明修正當時，該技術領域內相當技能者，也不能被合理地期待，寫出文意上即包含 PH 值等於五之申請專利範圍，惟此項證明似屬不可能。此外，專利申請人自己的用語（PH6-9）已經為自己加上一種清晰的結構限制，而 PH 值小於六之均等物並非難以預見，故可啟動專利草擬者可預見禁反言原則，而阻卻均等論對 PH 值等於五者認定為均等侵害。

²¹² Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., 535 U.S.____ (2002).

²¹³ *Id.*

第四項 語言因素與格式之影響

由於申請專利範圍的表達以語言為媒介，參酌前述之「專利草擬者可預見禁反言原則」，不同的用語與格式對於申請專利範圍之解讀與專利權人之權益將產生不可忽視的影響力，為杜爭端，對各該方式的撰寫與解釋原則宜詳為規範。然而，我國專利法及施行細則，甚至專利審查基準對於申請專利範圍的撰寫及解釋原則並未有清楚明確之規範，故申請專利範圍所蘊藏的玄機往往直到侵權訴訟時才突顯出來。

國際專利實務上，表達申請專利範圍常用的方式有許多種，例如吉普森式(Jepson type claim)、馬庫西式(Markush type claim)或功能手段式(means plus function claim)。為適當強調發明或創作之特徵所在，或就已有的技術加以改良，常採用吉普森式的敘述，即將請求項區分為敘述先前技術的前序部分(preamble)以及表現發明或創作特色的特徵部分，二者間以「其特徵為」或「其改良在於」等片語連接。換言之，先敘述請求標的及所引用的先前技術，接著在「其特徵為」或「其改良在於」之後，敘述本發明特徵之所在。至於化學專利則常用馬庫西式來描述無適當廣義用詞且不允許以選擇方式表達的元素群，例如「選自金、銀及銅所構成族群中之金屬(A metal selected from the group consisting of gold, silver and copper)」，其中連接詞須用及(and)而非或(or)，此外，過渡片語(transitional phrase)要採封閉式用語如「構成(constituted of)」而不採開放式用語如「包含(comprising)」。²¹⁴

所謂的開放式用語指「comprising」、「including」或「containing」等字詞，其並不排除未被列舉的元件或步驟，例如申請專利範圍載明A+B，則A+B+C或A+B+C+D等對該申請專利範圍而言均屬侵害；而封閉式用語則指「which consists of」或「consisting of」

²¹⁴ 詳參黃文儀，專利實務第二版第一冊，三民書局經銷，130-160頁，89/1。

等字詞，其範圍限定於所列舉的諸元件而排除外加元件，例如申請專利範圍載明 A+B，則僅 A+B 對其構成侵害，而 A+B+C 或 A+B+C+D 等對該申請專利範圍而言均不構成侵害。此外，尚有半封閉式用語如「which consists essentially of」或「consisting essentially of」，對於未列舉且非屬先前技術的元件提供開放式保護，例如申請專利範圍為 A+B，而 A+B+C 為先前技術，倘使用開放式用語，則將因為範圍涵蓋先前技術而遭駁回，若使用封閉式用語，則對於 A+B+D 或 A+B+E 等將不能主張權利²¹⁵。雖然我國的語言文字並未如此細分，但鑑於專利申請、解釋的國際化須求，管見認為宜以法令將各該用語的涵蓋範圍明確定義，以杜紛爭。

至於功能手段式語言，曾引發諸多爭議 1946 年的 Halliburton Oil Well Cementing Co. v. Walker 案²¹⁶，美國聯邦最高法院認為以此種方式描述的申請專利範圍無效。此後，在 1952 年的專利法修正案中，國會制定了第一一二條第六款²¹⁷「為表達某種組合，請求項內的元件可以不敘述其相關結構、材料或作用，而以達成特定功能的手段或步驟表達之，此時，該請求項的解釋應包括發明說明（詳細說明書）中所描述之相對應的結構、材料或作用及其均等物。」明文採納功能手段式語言，並配套規定其解釋方式，以避免因功能性用語而過度擴大解釋申請專利範圍。

一般而言，如果申請專利範圍中的元件出現「手段（means; or means for）」字眼，且與功能描述相結合，多屬功能手段式語

²¹⁵ 詳參趙晉枚、蔡坤財等五人合著，智慧財產權入門，月旦出版公司，44-45 頁，1998/11。

²¹⁶ Halliburton Oil Well Cementing Co. v. Walker, 329 U.S. 1 (1946), reprinted in Donald S. Chisum, Craig Allen Nard, Herbert F. Schwartz, Pauline Newman, F. Scott Kieff, supra, at 948.

²¹⁷ 35 USC 112(6) "An element in a claim for a combination may be expressed as a means or step for performing a specified function without the recital of structure, material, or acts in support thereof, and **such claim shall be construed to cover the corresponding structure, material, or acts described in the specification and equivalents** thereof."

言，例如「作為放大電子訊號的手段（means for amplifying an electric signal）²¹⁸」，看似包含所有能放大電子訊號的手段或裝置，但解釋上限於發明說明（詳細說明書（specification））所描述之相對應的結構、材料或作用及其均等物，且並非一出現「手段（means; or means for）」字眼，即可認定為功能手段式語言。

美國聯邦巡迴上訴法院在 1999 年的 *Al-Site Corporation v. VSI International, Inc.* 案中表示，專利法第一一二條第六款所規範的是專利元件中並未充分描述結構限制（structural limitations）者。換言之，如果申請專利範圍中雖出現功能性描述的字眼，但本身對執行該項功能的結構或材料有充分陳述，則不適用專利法第一一二條第六款。同理，如果未使用「手段（means; or means for）」字眼，通常表示非功能手段式語言，但如果僅表達功能而無執行該功能相對應之結構或材料的描述，該元件仍可能是功能手段式元件²¹⁹。

此外，由於功能手段式元件在解釋上限於發明說明（詳細說明書）中所描述之相對應的結構、材料或作用及其均等物（equivalents），其均等範圍與均等論之均等範圍有無不同亦值得探討。在前述案例裡，聯邦巡迴上訴法院一併區別二者，認為美國專利法第一一二條的結構均等（structural equivalent）限於專利頒布時已存在的結構，而均等論的均等在時間上則無限制，不論既有的或未來發展出來的技術均可能構成均等論之均等。此外，美國專利法第一一二條的均等物須表現出與申請專利範圍中的元件所述完全相同的功能（the identical function），而均等論的均等在 F.W.R. 測試中的功能部分，僅須表現實質上相同之功能（substantially the same）。

²¹⁸ 詳參黃文儀，前揭書，第一冊，168 頁。

²¹⁹ *Al-Site Corporation v. VSI International, Inc.*, 174 F. 3d 1308(Fed. Cir. 1999), reprinted in Donald S. Chisum, Craig Allen Nard, Herbert F. Schwartz, Pauline Newman, F. Scott Kieff, supra, at 940-950.

由於申請專利範圍的建構程序中，先判斷文義侵害，再判斷均等論之侵害，故符前述合美國專利法第一一二條時間與功能上限制的均等物會構成文義侵害，而非均等論侵害，惟上述情形倘不成立文義上的均等侵害，亦有成立均等論侵害之可能，但似不能在文義的均等侵害上再論均等論侵害（i.e. "equivalent of an equivalent"）²²⁰。一般而言，文義上的均等侵害與均等論侵害的判斷流程大致類似，判斷出來的結果亦大致相同，但文義上的均等侵害不適用逐一比對元件的方式（element by element approach），因為申請專利範圍的限制是與元件所指稱的功能相對應的所有結構，故其可能由數量不等的各部分所組成²²¹，此外，其均等測試的內涵須功能上完全相同，且方法 結果實質上相同。至於專利頒布後所發展之技術，則無美國專利法第一一二條第六款之適用，而應以均等論檢驗之。

除上述用語與撰寫格式外，對於發明或創作的敘述方式亦可能影響申請專利範圍之解釋，從而影響專利侵權之判斷，例如，描述一個多面體的構造，可以多項逐項表達每一面，亦可在一項中敘述有多個面。此時，面對一個不同面數的多面體構造物，採前一種敘述方式，多個項目逐一比對後，因面數不同，不符合全要件原則而不成立侵害；倘採後一種敘述方式，在相同的一項中，不同面數的多面體是否實質上相同，則有均等論適用之可能性。此外，一併參酌前述專利草擬者可預見禁反言原則，倘發明說明（詳細說明書）與申請專利範圍內容不一致或用語上產生結構上限制，將影響均等論的適用，故專利草擬者在用語、表達方式與撰寫格式上須格外謹慎，以免為日後的侵權判斷種下禍根。

²²⁰ Chiuminatta Concrete Concepts, Inc. v. Cardinal Indus., Inc., 145 F. 3d 1303 (Fed. Cir. 1998) , reprinted in Donald S. Chisum, Craig Allen Nard, Herbert F. Schwartz, Pauline Newman, F. Scott Kieff, supra, at 945.

²²¹ Odeteics, Inc. v. Storage Technology Corp., 185 F. 3d 1259, 1268 (Fed. Cir. 1999) , reprinted in Donald S. Chisum, Craig Allen Nard, Herbert F. Schwartz, Pauline Newman, F. Scott Kieff, supra, at 950.

第二節 新式樣之比對分析

新式樣專利為對物品之形狀、花紋、色彩或其結合，透過視覺訴求之創作，故其侵害鑑定方法，須整體觀察、綜合判斷，而不拘泥於各造形要素，因此，不適用解析被控物品構成要件與申請專利範圍逐一比對之「全要件原則」。此外，雖亦進行「均等」判斷，但其內容並非以技術手段之方法、功能、結果三要件為檢驗（W.F.R. test）。²²²

雖然新式樣專利權效力及於近似物品²²³，其近似與否之判斷應僅限於視覺訴求，而不及於構造、功能、材質、大小等設計，且不及於聯合新式樣之近似²²⁴，因聯合新式樣性質上屬原新式樣近似範圍之確認。依經濟部智慧財產局所印製的專利侵害鑑定基準，新式樣的侵害鑑定宜模擬消費者選購商品之情境，以一般消費者觀點整體觀察、綜合判斷，而不拘泥於各造型要素。

換言之，判斷新式樣近似性的判斷原則如下：「(1)肉眼觀察，同時同地且異時異地綜合判斷；(2)以物品使用狀態下的外觀造形為判斷客體。(3)整體觀察、綜合判斷，不拘泥於各造形要素；(4)全新功能或突破性設計之物品近似範圍較既有改良品為廣；(5)以視覺焦點所在之主要部位為判斷重點；(6)以創作特徵為判斷重點；(7)觀察花紋的構圖排列、表現手法、相對大小比例綜合判斷；(8)觀察色彩的色相、彩度、明度綜合判斷；(9)考量透明物內部可視造形及其光學效果；(10)物品的構造、功能、

²²² 詳參李文賢，前揭文，165頁。

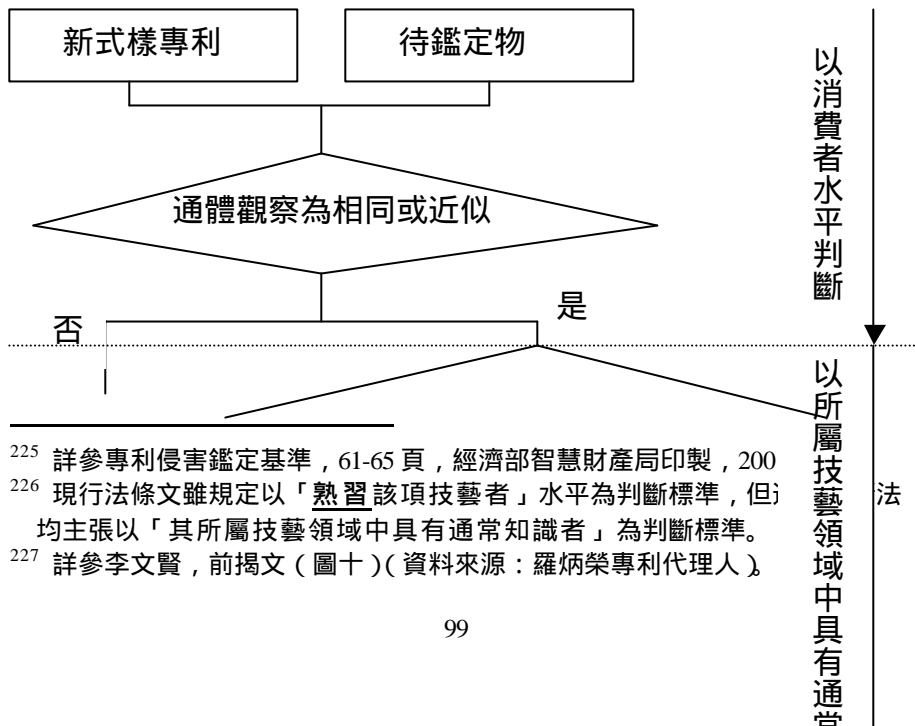
²²³ 參照我國專利法第一一七條第一項（新法第一二三條第一項參照）「新式樣專利權人就其指定新式樣所施予之物品，除本法另有規定者外，專有排除他人未經其同意而製造、販賣、使用或未上述目的而進口該新式樣及近似新式樣專利物品之權。」此外，新法第一二三條第二項規定「新式樣專利權範圍，以圖面為準，並得審酌創作說明。」

²²⁴ 參照我國專利法第一一七條之一第一項（新法第一二四條）「聯合新式樣專利權從屬於原新式樣專利權，不得單獨主張，且不及於近似之範圍。」

材質、大小非屬外觀特徵，而僅屬一般設計常識範圍內者，不列為判斷要素。」²²⁵

倘若觀察結果認為構成相同或近似，須注意與聯合新式樣構成近似，並不成立侵害。倘非與聯合新式樣構成相同或近似，則進一步以「其所屬技藝領域中具有通常知識者」²²⁶水平判斷其相同或近似的部分是否屬於功能性設計，若是，亦不成立侵害。

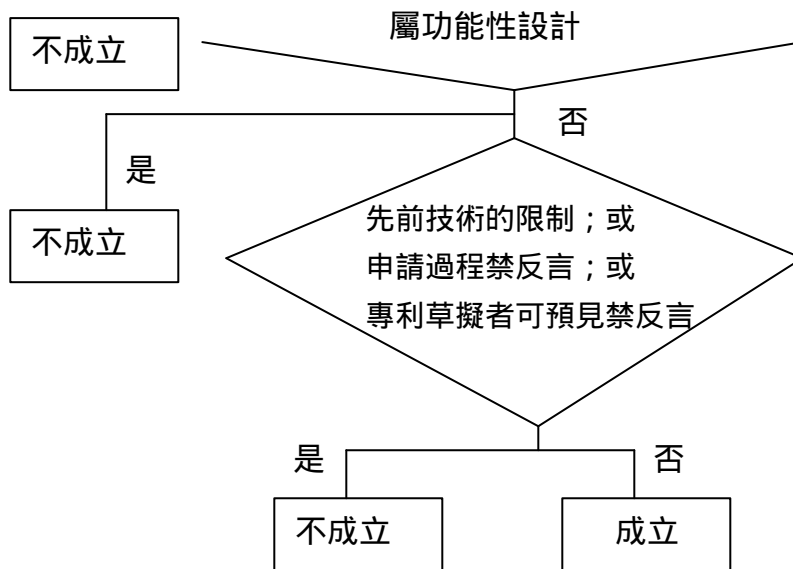
若相同或近似部分非屬功能性設計，則考慮是否因先前技術的限制、申請過程禁反言或專利草擬者可預見之禁反言等而阻卻該新式樣專利權的效力範圍及於該相同或近似的被控新式樣，若是，則亦不成立侵害。其比對分析流程如下²²⁷：



²²⁵ 詳參專利侵害鑑定基準，61-65 頁，經濟部智慧財產局印製，200

²²⁶ 現行法條文雖規定以「熟習該項技藝者」水平為判斷標準，但均主張以「其所屬技藝領域中具有通常知識者」為判斷標準。

²²⁷ 詳參李文賢，前揭文（圖十）（資料來源：羅炳榮專利代理人）。



由於公知或習用的造形為公共財，不屬任何專利權人所有，故專利範圍所包含的公知或習用造形，自不應為考量重點，即以專利造形為中心，而以公知習用造形為外圍，藉由其間相互比對關係，界定專利範圍，而以之考量專利造形與系爭待鑑定標的之近似性。²²⁸至於申請過程禁反言與專利草擬者可預見禁反言之內涵與適用，詳參本章於發明與新型專利節中均等論之適用與障礙一節。

美國法上，新式樣的判斷基準為「以一般觀察者的標準，倘（對待鑑定物）給予購買者通常所為的注意，則該二新式樣實質上相同，倘該相似對觀察者構成欺騙，引誘他去購買該商品（待鑑定物）而誤以為買到其原先所想買的商品（專利商品），則該新式樣專利為待鑑定物所侵害。」特別注意的是「商品來源的相似性」並不是新式樣專利侵害必須或適當之判斷因素，因為專利權人無須進展到製造或配銷具可購買性之產品的階段，此外，判斷新式樣侵害時，該設計必須作為一個整體來被分析，此為新式樣

²²⁸ 詳參專利侵害鑑定基準，60-61 頁，經濟部智慧財產局印製，2001/9。

侵害判斷與商標侵害判斷不同之處。²²⁹

參酌前述之高等法院台中分院判決「系爭舞台車，既用於舞台表演用途，其視覺焦點所在之主要部位，應為前方舞台部分，惟中國生產力心鑑定報告以六個面作比較，非但無法彰顯創作特徵，且已模糊焦點，核與上開專利侵害鑑定基準判斷要件有違，自難採信。反之，國立中正大學鑑定報告，以系爭舞台車平台兩側有飾板以波浪造型展開，該造型特徵為目光之焦點所在，且未落於上訴人之專利範圍內，自屬可採。...國立中興大學鑑定報告書，僅係依據...專利公報以及專利說明書影本各乙份、待鑑定物之照片共四張、中國生產力中心鑑定報告乙份、中正大學鑑定報告乙份等資料作『書面鑑定』...既未勘驗實物舞台車，又未肉眼觀察，同時同地且異時異地綜合判斷，有違專利侵害鑑定基準之流程鑑定，自難採信。」²³⁰

可知因鑑定基準既規定要整體觀察、綜合判斷，復規定以視覺焦點、創作特徵為判斷重點，在整體與焦點、特徵間，各人皆有一把不同的尺度，難期客觀、統一，而造成實務判斷上諸多困擾。故我國新式樣之侵害鑑定基準仍待建立一套邏輯一致且客觀上得調查或統計得出之結果。

此外，本案法院似未依「一般消費者標準」為整體判斷之標準，而以「法官個人標準」為之，是否妥適，仍非無疑。而系爭舞台車的波浪造型飾板，雖未落於上訴人之專利範圍內，但是否屬功能性設計（e.g. 排水）或為公知或習用造形，而不應為考量重點，則尚待探求。該波浪造型飾板形式上雖不在專利權範圍內，惟是否構成「近似」，或「均等」而實質上為專利權範圍所涵蓋，仍待判斷，而申請過程中的文件資料或答辯在解釋專利權範圍時，似未被斟酌，故亦無從得知是否有禁反言原則之適用。

²²⁹ Richard T. Holzmann, supra, at 177.

²³⁰ 參照臺灣高等法院臺中分院九十年度上字第 39 號民事判決。

至於以照片、資料等為書面鑑定是否一概不得採認，亦宜有一套明確標準。相較於前述美國法上之判斷標準（即須客觀上為消費觀察），因解釋專利權範圍性質上屬法律，須由法院為整體解釋，但比對分析過程中的事實，例如一般消費者標準的人對待鑑定標的物反應如何，得送鑑定或委由專家證人為之，從而鑑定程序必須符合送鑑定事實的性質，例如，實地調查一般消費者或觀眾的認知。我國法上，新式樣專利的申請係以申請書及圖說為之，而其專利權範圍，現行法規定「以圖說所載之申請專利範圍為準」；新法規定「以圖面為準」，解釋上不論行政機關、法院或鑑定機構似非不得以書面（圖面）為侵害判斷。由於「書面鑑定」的排除，涉及當事人訴訟經濟及程序利益，從而影響實體利益，因此，除法官的自由心證外，宜有法律依據。

第五章 其他侵害要件

第一節 直接侵害

我國專利法第五十六條第一、二項規定發明專利權的範圍如下：

「物品專利權人，除本法另有規定者外，專有排除他人未經其同意而製造、販賣、使用或為上述目的而進口該物品之權。

方法專利權人，除本法另有規定者外，專有排除他人未經其同意而使用該方法及使用、販賣或為上述目的而進口該方法直接製成物品之權。」²³¹

同法第八十八條第一項（新法第八十四條第一項）則規定發明專利權受侵害之救濟如下：

「發明專利權受侵害時，專利權人得請求賠償損害，並得請求排除其侵害，有侵害之虞者，得請求防止之。」²³²

相較於美國專利法第一五四條第（a）項第（1）款：

「專利應包含...賦予...排除他人製造、使用、為販賣之要約，或將該發明在美國境內銷售或進口至美國境內之權利....」²³³，及同法第二七一條第（a）款：

²³¹ 新法第五十六條第一項第二項增加「為販賣之要約」行為態樣。至於新型專利權之範圍參照專利法第一〇三條第一項（新法第一〇六條第一項參照）；新式樣專利權範圍參照專利法第一一七條第一項（新法第一二三條第一項參照）。

²³² 新型專利之侵害救濟依專利法第一〇五條（新法第一〇八條參照）準用第八十八條（新法第八十四條參照）；新式樣專利之侵害救濟依專利法第一二二條（新法第一二九條參照）準用第八十八條（新法第八十四條參照）。

²³³ 35 USC, section 154 (a)(1) "patent shall contain ...a grant...of the right to exclude others from making, using, offering for sell, or selling the invention throughout the United States or importing the invention into the United States....."

「不論何人，未經授權而製造、使用、為販賣之要約，或將受專利權保護的發明於專利期間內在美國境內銷售或進口至美國境內，為侵害專利權。」²³⁴

從條文上觀察，美國專利法似採特殊侵權行為之立法方式，直接定義何種行為構成專利權之侵害。

我國專利法並未直接針對「侵害」下定義。實務上，多引用民法第一八四條第一項前段「因故亦或過失，不法侵害他人之權利者，負損害賠償責任。」作為專利權受侵害與否的標準。換言之，必須具備一般侵權行為的客觀要件：侵害行為、侵害他人權利、損害、因果關係、不法，及一般侵權行為的主觀要件故意或過失、責任能力始能成立專利權受侵害之侵權行為，從而再依專利法第八十八條第一項之規定，請求損害賠償或防止侵害、排除侵害。此外，亦有人主張引用民法第一八四條第二項「違反保護他人之法律，致生損害於他人者，負賠償責任。但能證明其行為無過失者，不在此限。」此項原有「僅舉證責任倒置」或「獨立侵權行為」規定之爭議。修法後，依修正理由，已採獨立侵權行為類型說，故分析其構成要件有：違反保護他人法律的行為、他人受損害、因果關係、不法與推定過失。

主張適用第一項者認為，民法第一八四條第一項保護的客體為權利，而同條第二項保護的客體除權利外尚及於利益，故第一項為第二項之特別規定，應予優先適用，且「專利法」是否為第二項中所謂的「保護他人之法律」亦有疑義。主張適用第二項者則認為，為緩和一般侵權行為主觀要件上的舉證困難在符合第二項所規定的要件下，得依民法第一八四條第二項主張侵權。

所謂「保護他人之法律」，一般認為須視該規範的立法目的是

²³⁴ 35 USC, section 271 (a) whoever, without authority makes, uses, offers to sell, or sells any patented invention within the United States or imports into the United States any patented invention during the term of the patent therefor, infringes the patent.”

否具有命令或禁戒的性質，而非提示性或參考性的規範。此外，還須具備個別保護之特性，而非僅具備公眾保護之性質²³⁵。換言之，此項個人權益的保護得與一般公益並存，但專以維護國家社會秩序的法律則不屬之。例如，民法第三十五條董事聲請破產、第七九四條開掘土地或建築時危險發生之預防、第九六〇~九六二條關於占有之保護、公司法第二一一條第二項董事會破產之聲請²³⁶、第一六一條第一項公司未經設立登記而發行股票、刑法第一九三條違背建築術成規罪、第二七七條傷害罪、第二九三條遺棄罪、第三二〇條竊盜罪、工廠法第十二條禁止童工於午後八時至翌晨六時間工作以及道路交通法規等等。

雖然實務未曾有判例認為專利法屬於「保護他人之法律」，惟管見認為專利制度雖具獎勵研發、促進產業發展之公益目的，但專利權性質上為專利權人之無體財產權，復規定有損害賠償之方法，可知亦兼具保護個人財產權之意旨。此外，從不同角度來看，民法第一八四條第二項與第一項同為獨立的一般侵權行為請求權，第二項還多了一個「保護他人之法律」存在之特別要件，故第二項與第一項競合時，似宜優先適用第二項之規定。

學者有認為「債編新修正通過後，將第一百八十四條第二項明定為獨立之請求權基礎，如此一來將會使第一百八十四條第一項之功能或適用上受到排擠。簡而言之，日後一般侵權行為之適用，可能重心會轉到第一百八十四條第二項。」²³⁷。此外，亦有學者認為將民法第一八四條第二項作為一種獨立的侵權行為類型，有兩項形式功能「1.由『權利的侵害』移向『法律的違反』，

²³⁵ 詳參姚志明，*侵權行為法研究（一）*，元照出版，46-53頁，2002。

²³⁶ 參照法院四六年台上字第419號判決否定之，而謂「...至不為此項聲請，致公司債權人受損時，該董事對於債權人應否負責，在公司法並無規定，...已難認為與民法第一百八十四條所謂保護他人之法律相當...」。惟學者認為，一個法律是否屬於保護他人之法律，並不以該法律明定對被害人負損害賠償為要件，而應斟酌法律規範的目的而決定之。詳參王澤鑑，*侵權行為法*第一冊，355頁，三民書局經銷，1999/6；另詳參釋字第469號解釋意旨。

²³⁷ 詳參姚志明，前揭書，63頁。

即以客觀法律規範的違反作為構成要件的實現；2.將其他領域的規範遷入侵權行為法，使侵權行為得與整個法律規範體系相連接，並具有使立法簡化、合理化的作用。」²³⁸。

第一項 客觀要件

第一款 侵害行為

我國現行法制，直接侵害專利權的行為態樣有製造、販賣、使用或為上述目的而進口等四種。惟單純的製造、販賣、使用或進口商品的行為係一般商業行為，因此，必須做為行為客體的商品上存有他人專利的技術內容，且未經該專利權人同意，始令製造、販賣、使用或進口行為成為侵害行為，故除本款所述之行為態樣外，須一並參酌第四章侵害之比對分析，確定行為客體上的技術內容與他人專利權間之關係，始為完整之侵害行為要件分析，因侵害之比對分析前已敘明，故本款不再贅述。

美國專利法第二七一條（a）款除前述四種行為態樣外，於1996年一月生效的修正條文中新增「為販賣之要約」態樣，以避免對販售的定義過狹或不一致，影響專利權人權利，我國則於新法中亦增列「為販賣之要約」態樣。

關於「製造」的概念，聯邦最高法院維持第二巡迴上訴法院的見解²³⁹認為製造專利機器的每一部份，但未組裝而分別運送至美國領土外給買受者的行為並不構成直接侵害中之製造，惟可構成輔助侵害（contributory infringement），從屬於直接侵害。然而，1984年的Paper Converting Machine Co. v. Magna-Graphics Corp.

²³⁸ 詳參王澤鑑，*侵權行為法第一冊*，345頁，三民書局經銷，1999/6。

²³⁹ Radio Corp of America v. Andrea, 79 F.2d 626, 27 USPQ 364 (2d Cir. 1935), reprinted in Donald S. Chisum, *supra*, at 16-36.

案²⁴⁰，被告製造了即將到期之專利機器的每一部份，並在不同的組裝階段測試，惟並未有任何階段構成一部完整的專利機器，法院則認為如此脫法行為將使專利權最後一年的保護成為無價值，故認為不完美的實施並不防免構成直接侵害。此外，聯邦巡迴上訴法院的判決多次強調，未經專利權人允許所製作的裝置，只要具備侵害使用的能力(capable of infringing use)，縱然該裝置可作非侵害使用，或者消費者並未使用該性能，亦屬直接侵害中之製造侵害。

關於使用行為，實務上對銷售商品之示範使用

(demonstration) 認為構成直接侵害之使用，但為廣告目的的展示 (display) 行為則否。然而展示與示範使用間常難以區辨，故新增「為販賣之要約」之行為態樣後，示範使用或展示是否構成使用侵害則不再造成困擾。至於作為模型而單純持有則不構成使用侵害。有爭議的是，不同目的的使用是否構成使用侵害，多數判決顯示，行為人對於專利產品為專利權人所不曾預料或揭露的使用方式並不能防免構成使用侵害，即所謂的「全部使用理論(the “all uses” theory)」。換言之，專利權人對於該發明的所有使用方式均享有排他權，但限於該使用方式或多或少結合專利發明的原理原則，例如，將專利保險箱 (wall safe) 作為船錨使用並不構成使用侵害，因為該使用方式並未利用到專利意旨 (the teachings of the patent)。²⁴¹

一般認為，構成販售侵害的販售行為須將買賣標的物送達買受人手中，若僅下訂單或訂立契約則非販售。許多案例顯示，專利權人對於從侵害專利的製造商買入產品並賣出的行為人亦得主張權利。然而，在非自願性的販售場合，例如法院的強制執行，實務上對於沒收專利權人的機器後，未經專利權人同意之販賣，

²⁴⁰ Paper Converting Machine Co. v. Magna-Graphics Corp., 745 F.2d at 19-20, 223 USPQ at 597 (Fed. Cir. 1984) , reprinted in Donald S. Chisum supra , at 16-38.

²⁴¹ Donald S. Chisum supra , at 16-53.

曾認為僅出賣機器本體而不及於使用權，故非販售侵害²⁴²。其所引發的問題是，買受人得否使用該產品。在 1883 年的 *Wilder v. Kent* 案²⁴³，法院表示，這種情況下的買受人與自願性買賣的買受人（須向有權者購得）獲得相同的使用及再販售權。1940 年的 *Progress Lektro Shave* 案²⁴⁴，法院亦肯認債權人得扣押債務人（非專利權人）所擁有的專利品，並擁有與債務人相同的販售權。

關於方法專利，倘各步驟分別由不同的人執行完成，是否構成直接侵害，則有爭議。1974 年的 *Mjobil Oil Corp. v. Filtrol Corp.* 案，聯邦第九巡迴上訴法院認為，方法專利倘分由不同個體執行不同步驟，而彼此對於對方行為並無控制，是否可構成直接侵害並非無疑。1970 年的 *Metal Film Co. v. Metlon Corp.* 案紐約南部地區法院則認為，被告令外面供應商完成方法專利中的傳統步驟，並不能解免於侵權責任。1995 年的 *E.I. du Pont de Nemours & Co. v. Monsanto Co.* 案則應用「參與侵害理論（joint infringement theory）」於方法專利之侵害，認為被告令第三者為其完成方法專利中一個以上的步驟，仍構成直接侵害，然而在其它許多案例中，認為該第三者亦不能解免於方法專利之直接侵害，並不能成立。此外，第三人在執行方法專利中的一個步驟後，將半成品賣給直接侵害者，其行為正如同直接侵害者所為，亦成立直接侵害。²⁴⁵

對於共同侵權行為，我國民法第一百八十五條第一項前段規定「數人共同不法侵害他人之權利者，連帶負損害賠償責任。」。司法院於民國六十六年六月一號召開變更判例會議，決議變更五十五年台上一七九八號判例，其理由謂「民事上之共同侵權行為（狹義之共同侵權行為，即共同加害行為，下同）與刑事上之共同正犯，其構成要件並不完全相同，共同侵權行為為人間不以有意

²⁴² *Sawin v. Guild*, 21 F. Cas. 554 (No. 12,391) (C.C.D. Mass. 1813), reprinted in Donald S. Chisum, *supra*, at 16-58.

²⁴³ 15 F. 217 (C.C.W.D. Pa. 1883), reprinted in Donald S. Chisum, *supra*, at 16-58.

²⁴⁴ *Progress Lektro Shave Corp.*, 35 F. Supp. 915, 48 USPQ 447 (D. Conn.1940), reprinted in Donald S. Chisum, *supra*, at 16-58.

²⁴⁵ Donald S. Chisum, *supra*, at 16-61.

思聯絡為必要，數人因過失不法侵害他人之權利，苟各行為人之過失行為均為其所生損害之共同原因，即所謂行為關聯共同，亦足成立共同侵權行為。...²⁴⁶」故前述方法專利，由數人分別完成不同步驟之情形，縱然彼此間無意思聯絡，而各行為人之行為均為專利權人損害之共同原因，即行為關聯共同，則該數人成立共同侵權行為，連帶負損害賠償責任。

第二款 權利受侵害

我國民法第一八四條第一項前段之規定，實務上與多數學者認為係在保護私權。專利權的性質²⁴⁷，一般認為是無體財產權，故侵害專利權的行為符合一般侵權行為之要件。至於同條第二項的保護客體則除私權以外更及於利益，故專利權亦符合該項所保護之客體。

惟各種專利權的存在須具備各項要件，除授與專利權的行政處分可能自始當然無效外，不論曾經實體審查或僅有形式審查，專利權亦可能經異議或舉發而被撤銷，因此，在權利受侵害之要件分析時，針對專利權存在上的不確定性質，須確認該權利具備各項要件而實質上存在，從而始有「權利」被侵害可言，關於各該專利權之要件，詳參本文第三章專利要件，本款則不再贅述。

第三款 損害

侵權行為制度以填補損害為目的，故僅有侵害行為而無損害發生，亦不成立侵權行為。而所謂的損害，可區分為「財產損害」和「非財產損害」，侵害專利權一般僅生財產上損害，僅在特殊狀

²⁴⁶ 參照法院（66）院台參字第0五七八號令例變字第一號。

²⁴⁷ 詳參本論文第二章第二節專利權的性質與權能。

況下可能因侵害名譽權²⁴⁸，而生「非財產損害」，惟須個案具體認定之，因此，本文對於非財產上之損害不予贅述。

關於財產上之損害應如何界定，學說上有「財產或利益差額說」及「權利歸屬侵害說」二者。前者以侵害行為前後被害人財產狀況加以比較，如被害人財產、利益有積極減少或應得利益未能獲得，始能謂有損害；後者僅須單純行使應歸屬於權利人的權利，不論有無財產或利益之差額，即可謂有損害，例如冒用他人姓名開銀行帳戶、佔用他人無使用計劃的不動產等。現今實務與學說多數採「財產或利益差額說」。惟最高法院五十六年台上字第3414號判例曾謂「..系爭土地為畸零地，為甲所有，今無拋棄之意，為乙所擅予佔用，不能謂甲毫無損害，畸零地固無法單獨建築，但為乙佔用，仍為乙之損害。」似亦酌採「權利歸屬侵害說」。

一般而言，專利權之侵害，多伴隨專利權人財產上之損害，採通說之「財產或利益差額說」判斷損害，固無疑問。惟專利權人對尚未量產、亦無計劃量產或授權他人實施之專利，得否向未經其同意而製造、販售、使用或進口該專利者主張專利權受侵害，則有疑問。依「財產或利益差額說」，倘無財產上之損害，侵權行為不能成立，因為損害為侵權行為成立要件之一。倘依「權利歸屬侵害說」，行為人侵入了歸屬於專利權人的排他權領域，即屬損害，從而可成立侵權行為，主張回復原狀、侵害排除或侵害防止²⁴⁹。

美國聯邦巡迴上訴法院在 1988 年的 Avia Group International,

²⁴⁸ 專利法第八十八條第四項「發明人之姓名表示權受侵害時，得請求表示發明人之姓名或為其它回復名譽之必要處分。」

²⁴⁹ 關於智慧財產權救濟手段上的侵害排除、侵害防止，亦有學者主張屬於「物上請求權」，因為智慧財產權，尤其專利權，本質上為排他、獨占地支配其客體的權利，故可產生並使用（或類推）物權的請求權。換言之，「物上請求權」可使智慧財產權恢復圓滿狀態和支配力，因此，是智慧財產權效力的體現。惟不論採「物上請求權說」或「債權請求權說」，學者均肯定專利權人均不須證明被告的故意或過失。詳參吳漢東，前揭文。

Inc.v.L.A. Gear California 案中，認為判斷專利權是否受侵害與專利權人的市場無涉，新式樣專利（design patent）與發明專利²⁵⁰（utility patent）一樣，儘管專利權人並未製造任何產品，行為人仍負侵權責任²⁵¹。

美國專利法上的直接侵害態樣尚有「為販賣之要約」，實務上，專利權人在主張此項侵害時，並不須要證明損害存在，因為尚未有實質的銷售行為，損害無從證明，惟專利品的市場價格可能受影響。我國實務上對專利侵權的損害認定向來嚴苛，例如最高法院八十九年度台上字第 1754 號民事判決曾謂：

「查被上訴人（即被告）傅鑫發、李忠銘、林次郎、林武雄固因製造前開提箱模具之行為，而以違反專利法判處罪刑確定在案，惟按損害賠償之債，以有損害之發生及有責任原因之事實，並二者間有相當因果關係為成立要件。查上訴人（即原告）既自承就系爭提箱在印度及中東地區並未申請專利權，而對於被上訴人所辯其未在國內生產提箱成品、印度 V I P 公司就系爭提箱在印度享有專利權，及該印度公司之產品僅銷往印度及中東地區，並未銷至國內之事實，復不爭執，則縱令上訴人（即原告）所提出其於七十七年五月至同年九月間就系爭專利提箱之外銷數量，與七十八年同月份之外銷數量比較，確有減少一萬二千五百五十三只，尚難遽認與被上訴人製造模具運交印度 V I P 公司之行為有相當因果關係存在。是上訴人主張被上訴人有生產成品侵害其專利權及商譽之行為云云，殊不足取。」

「上訴人（即原告）主張損害賠償請求權存在，自仍應舉證證明有損害之發生及有責任原因之事實，並兩者間有相當因果關係，符合損害賠償成立要件後，始得...計算損害之金額。茲上

²⁵⁰ 美國專利制度僅區分 design patent 與 utility patent 二種，一般認為 design patent 相當於我國新式樣專利，utility patent 概念上則較接近我國的發明專利。

²⁵¹ “As with utility patents, an infringer of a design patent can be liable even if the patentee manufactures no product at all”, see Richard T. Holzmann, supra, at 48.

訴人既已表明不能舉證，自難據為有利於上訴人之認定，……按專利權人以專利權受侵害請求損害賠償時，自應就損害發生、責任原因，暨二者間有相當因果關係負舉證之責，此不因修正前專利法第八十二條第一項（現行法第八十九條第一項）計算損害額之特別規定而異。」

「本件被上訴人於完成系爭模具之製造後，即將模具交付在印度國擁有專利權之訂貨人印度VIP公司，並未在我國製造生產，而該印度公司用系爭模具在印度國所製作之提箱，亦未銷售至我國等情，乃為原審合法確定之事實，而上訴人又未提出證據證明其確因被上訴人於我國製作系爭模具致其受有損害，即難謂被上訴人應負賠償之責。原審本此見解而為上訴人敗訴之判決，經核於法洵無違誤。」

最高法院以相當因果關係否認原告受有損害，並未說明為何外銷訂單的減少非損害，管見認為，該提箱既屬外銷品，印度公司用系爭模具在印度所製作之提箱，雖未銷售至我國，倘與原告公司的外銷市場重疊，原告仍受有損害。本案的爭議問題似在提箱上的新式樣專利權效力是否及於模具，倘及於模具，不論採「財產或利益差額說」或「權利歸屬侵害說」，均有損害。倘不及於模具，則考量是否成立幫助侵害，惟幫助侵害理論上須從屬於直接侵害，專利權人在印度並無該新式樣專利權，故在印度領域內的製造或銷售並不構成侵害原告專利權，從而該製造並外銷模具的幫助行為將無所附麗。

第四款 因果關係

學者有將其分為「責任成立因果關係」與「責任範圍因果關係」二種。前者指可歸責的行為與權利受侵害間具因果關係，為侵權行為的構成要件之一；後者指權利受侵害與損害之間的因果關係，其主要在判斷某損害與某權利受侵害間是否有因果關係，

以合理界定加害人賠償責任的範圍²⁵²。不論「責任成立因果關係」或「責任範圍因果關係」，我國通說均採「相當因果關係說」為因果關係存否之判斷標準，即以「有此種行為通常即足生此種損害」來肯定因果關係之相當性。

依傳統理論，因果關係的存在為構成要件事實之一，既屬事實，則只能在有、無之間擇一為之，即在當事人舉證到達某種程度時，法官的心證則由無轉為有。鑑於該門檻欠缺精確的客觀標準，卻能使訴訟結果由黑翻紅，故有學者主張在二選一以外，另闢蹊徑，而以法官對因果關係的心證度比例或因果關係的影響度，決定損害賠償額，以期公平分擔損害。換言之，法官在盡一切調查程序後，就因果關係的存在，雖達一定心證度，但尚未達到足以證明程度，則可以因果關係之心證度比例決定損害額。此理論的優點在於計算將來的所失利益，能達到相當程度的公平性，並符合損害賠償非訟化的趨勢。²⁵³

英美法上，對於藥商的求償訴訟，特別是影響深遠的藥物，例如孕婦服用後對胎兒有某種發育上的影響，因事隔久遠，往往無法確知受害者當年係服用那家廠商的藥物所致，故實務上有以各家廠商當年的市場佔有率來決定因果關係的比例，從而依該比例決定損害賠償額者。此外，在最近盛行的法律經濟學分析理論中，亦有主張依比例認定因果關係者。在我國法制上，侵權行為的損害賠償在被害人亦與有過失的情況下，法院依過失比例來決定損害賠償額的基礎亦屬之。

在專利侵害訴訟中，例如前述最高法院八十九年度台上字第1754號民事判決，原告提出外銷數量，與七十八年同月份之外銷數量比較，減少一萬二千五百五十三只提箱，最高法院以相當因果關係否認原告受有損害，似指不具「責任成立因果關係」。管見

²⁵² 詳參王澤鑑，前揭書，214-216頁。

²⁵³ 詳參呂太郎，因果關係之比例與損害額，台灣本土法學雜誌，第三十三期，143頁，2002/4。

認為，損害的認定如採「權利歸屬侵害說」，則侵害專利權的行為與損害間因果關係的有無較容易認定，而損害賠償額則依「責任範圍因果關係」認定；倘若損害的認定採「財產或利益差額說」，則前述案例事實中，外銷提箱數量的減少為損害，但與行為人的侵害行為間是否具備因果關係則尚待研究。

傳統上因果關係全有或全無的概念，可能使此案產生不公平的結果，因為外銷數量的減少的原因可能有國際經濟大環境的蕭條、原告公司內部管理不佳致瑕疵品增加或交貨延遲、被告製作並出口提箱模具至印度生產提箱，搶攻原告的市場...等因素，倘依比例認定因果關係，當不致於因證據未達法官全有或全無的心證門檻，被認定全無損害，而不成立侵權行為。

第五款 不法

不法指行為人客觀上具備可歸責性，學說上有「結果不法說」與「行為不法說」。前者凡侵害他人權利的行為，符合構成要件而不具備阻卻違法事由時，即具備違法性；後者則區別故意或過失情形判斷違法性，即在故意侵害他人權利的情形，因故意侵害為法律所禁止，其違法性可逕予認定，而在過失侵害他人權利的情形，須行為人未盡防免他人權利受侵害之義務，始具違法性。德國學者通說採行為不法說，實務則採結果不法說，我國學說與實務上多採結果不法說。²⁵⁴

採結果不法說的結果，一旦行為人的上述侵害行為致專利權人受損害，即可逕予推定行為具備違法性，除非具備阻卻違法事由，例如緊急避難或適法無因管理等。因此，在舉證責任分配上，專利權人僅須證明受侵害之事實，被告若欲主張阻卻違法事由存在，則須由被告證明該阻卻違法之事實。

²⁵⁴ 詳參陳連順，民法原理與實例演習第二冊債編通則，元照出版有限公司總經銷，303-305頁，2002/2。

第六款 方法專利的舉證責任

按民事訴訟如係由原告主張權利者，應先由原告負舉證之責，若原告先不能舉證，以證實自己主張之事實為真實，則被告就其抗辯事實即令不能舉證，或其所舉證據尚有疵累，亦應駁回原告之請求，最高法院十七年上字第九一七號著有判例。惟方法專利，依 TRIPs 第三十四條，對 WTO 會員國的要求如下：「

- 一 於第二十八條第一項(b)款之專利權受侵害之民事訴訟中，若該專利為方法專利，司法機關應有權要求被告證明其係以不同方法獲致與方法專利所製相同之物品。會員應規定，有下列情事之一者，非經專利人同意所製造之相同物品，在無反證時，推定利用該方法專利所製造。
 - (a) 用方法專利所製成的產品為新的，
 - (b) 該相同的產品有相當可能性係利用方法專利所製成，且專利權人經由合理的努力仍無法確定被告使用之方法。
- 二 會員得規定第一項所示之舉證責任僅在符合第(a)款時始由被告負擔，或僅在符合第(b)款時始由被告負擔。
- 三 在提出反證之過程，關於保護被告之製造及營業秘密之合法權益應予以考量。」²⁵⁵

²⁵⁵ TRIPs 34”1. For the purposes of civil proceedings in respect of the infringement of the rights of the owner referred to in paragraph 1(b) of Article 28, if the subject matter of a patent is a process for obtaining a product, the judicial authorities shall have the authority to order the defendant to prove that the process to obtain an identical product is different from the patented process. Therefore, Members shall provide, in at least one of the following circumstances, that any identical product when produced without the consent of the patent owner shall, in the absence of proof to the contrary, be deemed to have been obtained by the patented process:

- (a) if the product obtained by the patented process is new;
- (b) if there is a substantial likelihood that the identical product was made by the process and the owner of the patent has been unable through reasonable

因此，我國專利法第九十一條（新法第八十七條）規定「製造方法專利所製成之物品在該製造方法申請專利前為國內外未見者，他人製造相同之物品，推定為以該專利方法所製造。前項推定得提出反證推翻之。被告證明其製造該相同物品之方法與專利方法不同者，為已提出反證。被告舉證所揭示製造及營業秘密之合法權益，應予充分保障。」

可知，我國立法採前述 TRIPs 第三十四條第一項第 (a) 款之要求。故在方法專利的侵權訴訟中，法院在產品符合「國內外未見(即新的)」之條件時，即可推定該產品係利用該方法專利所製造，但被告得舉證證明非利用專利權人之方法專利所製造而免責。由於未採 TRIPs 第三十四條第一項第 (b) 款之立法方式，法院無須判斷被告產品使用原告的方法專利是否具備相當可能性，亦無須令原告盡合理的努力來證明被告所使用的方法。

第二項 主觀要件

第一款 故意過失

行為人主觀上之故意或過失(亦有稱為責任條件²⁵⁶者)，依專

efforts to determine the process actually used.

2. Any Member shall be free to provide that the burden of proof indicated in paragraph 1 shall be on the alleged infringer only if the condition referred to in subparagraph (a) is fulfilled or only if the condition referred to in subparagraph (b) is fulfilled.

3. In the adduction of proof to the contrary, the legitimate interests of defendants in protecting their manufacturing and business secrets shall be taken into account. “

²⁵⁶ 本款所探討者為構成要件故意或過失，為避免與刑法學說上有責性概念下的故意責任或過失責任用語混淆，故以故意過失稱之。

利侵害鑑定基準及法院實務多數見解，倘專利已公告，則行為人有過失，故適用民法第一八四條第一項前段時不生主觀要件舉證困難之問題。學者有認為，這對製造商而言，因其具備相當之專業技能，課予查閱專利公告之義務尚屬合理，但對販售者，尤其大型流通業者，通常僅具一般商業管理或物流知識，而不具備產品製造、設計或功能上的專業知識，課予查閱專利公告之義務，似屬過苛，而法院實務竟曾出現「專利既已公告，行為人必有故意」之見解²⁵⁷。

民法學者有認為，民法上過失的功能及其認定標準，應有別於刑法，因二者規範目的不同，即刑法在於行使國家公權力，對犯罪者加以處罰，從而過失的認定應採主觀說（或折衷說）²⁵⁸；民法（尤其侵權行為法），在於合理分配損害，過失的認定應採客觀標準。準此，在刑法上因無主觀過失而不成立犯罪者，在民法上得因客觀過失而構成侵權行為。例如「善良管理人之注意義務」為該職業或社會活動內通常合理人之注意標準，故駕駛人不得以視力減損或甫獲駕照經驗不足而不負通常駕駛者應具之注意義務。²⁵⁹

因此，侵害專利權的行為人縱使對其行為結果不能預見，但該職業或社會活動領域內通常合理之人能預見，則行為人具備客觀上過失，符合民法第一百八十四條第一項前段之一般侵權行為的主觀要件。惟專利公告之事實，並非各職業或社會活動領域內通常合理之人客觀上均能預見（e.g.流通業者），按實務的看法，「倘專利已公告，則行為人有過失」，似認為不論各該領域內通常合理之人客觀上是否能預見，各該領域內的行為人均有過失，因此，顯非將過失的認定採客觀標準即得完全解釋實務之見解。

²⁵⁷ 詳參李文賢，論專利侵害鑑定基準，月旦法學第 83 期，2002/4，156 頁。

²⁵⁸ 參照刑法第十四條「行為人雖非故意。但按其情節應注意，並能注意，而不注意者，為過失。行為人對於構成犯罪的事實，雖預見其能發生而確信其不發生者，以過失論。」

²⁵⁹ 詳參王澤鑑，前揭書，293-296 頁。

倘依民法第一八四條第二項主張侵權，既有「保護他人之法律」存在，則行為人有注意義務，由此亦可知「保護他人之法律」的違反非屬無過失責任，從而依該「保護他人之法律」內容，無過失亦得違反時，亦僅於行為人有過失時，始生損害賠償責任。

然而，此過失的內涵尚有爭議。德國通說認為係對「保護他人之法律」有過失，而不及於對該當法益之侵害有過失。例如，被告違規於交叉路口超車，而辯稱車禍的發生是因死者突然右轉，實難預見，德國聯邦法院認為該抗辯縱屬實，被告仍負損害賠償責任「...構成要件，既係違反保護他人之法律，故行為人的故意或過失應針對違反法律本身而言，至於行為人對其行為的結果（權利或法益的侵害）於盡適當注意時可否預見，則所不問。」我國學者則多採固有意義之過失，即非僅對法律違反本身有過失，而應兼及法益侵害及損害發生亦有過失。²⁶⁰

新法第一〇五條規定「新型專利權人之專利權遭撤銷時，就其於撤銷前，對他人因行使專利權所致損害，應負賠償之責。前項情形，如係基於新型專利技術報告之內容或已盡相當注意而行使權利者，推定為無過失。」修法理由謂「...新型專利權人行使權利後，若該新型專利遭到撤銷，如新型專利權人未盡相當之注意，實可推定其權利行使存有過失，...」從條文用語為「賠償」而非「補償」，並修法理由中之推定過失用語，可知我國專利侵權行為過失之認定似採過失推定原則，惟舉證推翻過失推定之門檻若何，尚待探求。此外，對於已盡相當注意者之推定無過失，其舉責任分配原則在運作上似非無疑。

美國專利法第二七一條第(a)項中所謂的專利權侵害，並未提及主觀要件。實務上在論文義侵害(literal infringement)或均等(doctrine of equivalents)侵害²⁶¹時，多不考慮主觀要件。例如，

²⁶⁰ 詳參王澤鑑，前揭書，347-348頁。

²⁶¹ 關於文義侵害與均等侵害請見本文下一章之說明。

法院在 Warner-Jenkinson v. Hilton Davis 案中提及「均等論之適用與判斷是否構成文義侵害相類似，同樣地不須證明故意」²⁶²，其後並比較了 Graver Tank 案後認為「雖然 Graver Tank 案確實留有空間致原告在均等論之適用上做了以故意基礎為要件之暗示性結論，然而根據我們的解讀，並不認為須要故意（intent）。比較好的看法是，在符合 Graver Tank 案例及侵害的客觀理論下，適用均等論時，『故意（intent）』並不扮演任何角色。²⁶³」此外，該案下級審的陪審團認為 Warner-Jenkinson 並非故意侵害專利權，故僅判賠償 Hilton Davis 索求之損害賠償金的 20%²⁶⁴。因此，行為人的主觀要件似乎僅影響賠償金之多寡，而不影響侵害之成立。

美國實務上尚有許多判決認為侵害專利就像侵入他人土地（trespass），可能在不知情的情況下，例如，從侵害專利權的製造廠商購得侵害專利的商品，在不知情下再為販售或使用。聯邦最高法院在 1872 年的 Mitchell v. Hawley 案²⁶⁵中認為上述情形就像從無權利者或無權代表者購買商品，儘管很無辜，但仍不能獲得超過讓與者所擁有的權利²⁶⁶。因此，誠如 1995 年聯邦巡迴上訴法院在 Warner-Jenkinson 案中所言，意欲（intent）並非直接侵害（direct infringement）之要件，不論文義侵害或均等侵害。專利

²⁶² “...Application of the doctrine of equivalents, therefor, is akin to determining literal infringement, and neither requires proof of intent”, see Warner-Jenkinson Company, Inc. v. Hilton Davis Chemical, Inc. 520 U.S. 17 (1997) .

²⁶³ “Although Graver Tank certainly leaves room for petitioner’s suggested inclusion of intent-based elements in the doctrine of equivalents, we do not read it as requiring them. The better view, and the one consistent with Graver Tank’s predecessors and the objective approach to infringement, is that intent plays no role in the application of the doctrine of equivalents.”

²⁶⁴ 我國專利法第八十九條第三項（新法第八十五條第三項）亦有類似規定「依前兩項規定，侵害行為如屬故意，法院得依侵害情節，酌定損害額以上之賠償。但不得超過損害額之三倍。」

²⁶⁵ Mitchell v. Hawley, 83 U.S. (16 Wall.) 544 (1872), reprinted in Donald S. Chisum, Chisum on Patents (Release No.81), Matthew Bender & Co., Inc., 16-32, 2001/12.

²⁶⁶ 除非符合類似善意受讓之法定條件，惟專利權屬無體財產權，性質上無法公示，故出賣者應負權利存在之擔保責任，似無善意受讓之適用。

侵害，仍屬嚴格責任之違反（a strict liability offense）²⁶⁷，意外（accidental）或無辜（innocent）下的侵害仍為侵害。

所謂嚴格責任（strict liability）是一種較一般責任標準更加嚴格的歸責責任，但與絕對責任（absolute liability）有所區別。前者行為人對於所負的責任仍有一些有限的抗辯事由可援引，但不能以行為人已盡到合理的注意義務為由進行抗辯；後者則不論行為人是否盡到注意義務，只要應該避免的損害發生，行為人即須負責。有學者認為嚴格責任與無過失責任基本上相同，也有學者認為嚴格責任更接近於過失推定責任。換言之，嚴格責任表面上不考慮行為人的過失（錯）即可確定其責任，但實際上採取一種特殊的過失推定方法，即不能僅證明自己已盡到注意義務而免責，但允許舉證證明法定抗辯事由存在，例如是由於受害人的過失、第三人過失或自然原因所造成，而可減輕或免除責任。²⁶⁸

此外，美國專利法第二八七條第（a）項要求專利權人須於產品附加專利標示，如未標示，專利權人不得於侵害訴訟請求損害賠償。學者有對該項立法是否基於行為人無過失而予免責有質疑。拙見認為，就美國專利法的體系而言，專利法第二八七條規定於第二十九節「專利權侵害之救濟及其他訴訟」，且該法條標題為「損害及其他賠償之限制...」，與專利法第二七一條「專利權之侵害」規定於第二十八節中，顯然有別，故在專利權未於產品附加專利標示的情況下，行為人並不因為未認識到他人專利而免於成立專利侵權，惟因專利權人未盡其標示義務，而生失權效果。換言之，其法律效果並不影響專利侵權之判斷，而是影響損害賠償額之計算或認定，故不在本論文討論範圍，並此敘明。

²⁶⁷ Warner-Jenkinson Co., Inc. v. Hilton Davis Chemical Co., 62 F.3d at 1527, 35 USPQ2d at 1653, reprinted in Donald S. Chisum, supra, at 16-33.

²⁶⁸ 詳參吳漢東，論知識產權的「物上請求權」與侵權賠償請求權 - 兼論知識產權協議第 45 條規定之實質精神，收錄於中國法制比較研究論文集，2001 年（第七屆）海峽兩岸法學學術研討會，程家瑞、楊楨主編，東吳大學法學院發行出版，2001/10。

因此，美國實務上對專利侵權的主觀要件一般只區分故意侵害（willful infringement）或非故意侵害二種，前者的損害賠償額可高達實際損害之三倍，並及於律師費用，後者則否。以下歸納故意侵害的要件如下²⁶⁹：

- 一 現實的侵害行為（an actual infringement）；
- 二 認識該專利（knowledge of the patent）；
- 三 警覺（awareness）到該專利相關事項如專利之範圍（scope）、專利之有效性（validity，即有效之要件）、專利之可實施性（enforceability，即是否濫用（misuse）或其他不當行為）；
- 四 行為人欠缺誠摯的懷疑（honest doubt）或善意信賴（good faith belief）。

按聯邦巡迴上訴法院的見解，所謂誠摯的懷疑（honest doubt）或善意信賴（good faith belief），指行為人在行為開始前，即對該專利的有效要件具備誠摯的懷疑或善意信賴他的行為是妥適的，且該懷疑或信念須具備合理基礎，如夠資格的法律見解

（competent legal opinion）。因此，實務上被控侵權者常抗辯已諮詢相關專家而信賴其見解，認為自己行為合法，主張具有誠摯懷疑或善意信賴以阻卻故意侵害之成立。一般認為，不論是公司內部（in-house attorney）或外部專家、律師，其法律見解須逐一分析專利的有效要件，且根據專利申請過程歷史檔案，調查專利範圍，並與涉嫌侵害的物品或方法比對，作出侵害分析，始足以阻卻故意侵害之成立。²⁷⁰

關於侵害智慧財產權在民事責任上所採取的歸責原則在立法例上素有爭議。參酌 TRIPs 第四十五條對 WTO 會員國的要求如下：「

司法機關對於明知，或可得而知之情況下，侵害他人智慧財產權之行為人，應令其對權利人因其侵權行為所受之損害，給付

²⁶⁹ Richard T. Holzmann, *Infringement of the United States Patent Right—A Guide for Executives and Attorneys*, Quorum Books, at 49, 1995.

²⁷⁰ *Id.*, at 50-51.

相當之賠償。

司法機關亦應有權命令侵害人賠償權利人相關費用，該費用得包括合理之律師費；而於適當之情況下，會員並得授權其司法機關，命侵害人賠償權利人因其侵害行為所授損害以及/或所失利益，縱使侵害人於行為當時，不知或無可得知其行為係屬侵害他人權利時亦同。」²⁷¹

第一項採一般過失責任主義，對 WTO 會員國而言具強制力，我國目前的專利侵權法制屬之，惟實務上之認定標準似接近嚴格責任。至於第二項屬強制/非強制規定、過失/無過失責任尚有爭議。從條文用語上觀察，一般認為該項並非強制規定，惟有認為縱非強制規定，該項仍可為專利侵權提供無過失責任之立法基礎。參酌前述嚴格責任的概念，管見認為該項僅表示損害賠償可不基於行為人的「一般過失責任（即可預見）」，非謂即採如同絕對責任（absolute liability）般的無過失責任²⁷²。換言之，不採故意或一般過失責任原則，尚有嚴格責任可表彰該侵權行為之可歸責性，而非全然的無過失責任。倘行為人全然無可歸責，專利權人應依不當得利之法理請求填補其損害²⁷³。

²⁷¹ TRIPs, article 45, damages :

1. The judicial authorities **shall** have the authority to order the infringer to pay the right holder damages adequate to compensate for the injury the right holder has suffered because of an infringement of that person's intellectual property right by an infringer **who knowingly, or with reasonable grounds to know,** engaged in infringing activity.
 2. The judicial authorities shall also have the authority to order the infringer to pay the right holder expenses, which may include appropriate attorney's fees. **In appropriate cases,** Members **may** authorize the judicial authorities to order recovery of profits and/or payment of pre-established damages **even where the infringer did not knowingly, or with reasonable grounds to know,** engage in infringing activity.
- ²⁷² 概念上類似民法上「非基於故意或重大過失」指「可基於具體或抽象輕過失」，故「非基於故意和一般過失責任（即可預見）」，非謂即採無過失責任，而是「可基於嚴格責任」。
- ²⁷³ 實務上在侵權行為的時效經過後，亦肯認得依不當得利主張利益之返還。參照灣高等法院八十七年度重訴字第 158 號民事判決「不當得利返還請求權與損害賠償請求權，法律上之性質雖有未同，但二者訴訟上所據之事實如屬同一，則原告起訴時雖係基於侵權行為之法律關係，然在訴訟進行中於他造

因此，我國實務上「倘專利已公告，則行為人有過失」之見解，除係過失推定外，其不問客觀上行為人得否預見該物或方法為他人專利，似採德國通說關於「保護他人之法律」之過失內涵，即針對違反「保護他人之法律（e.g. 專利法）」而言有過失。然而，此見解與實務上所肯認的請求權基礎，民法第一百八十四條第一項，似有所矛盾。此外，不以「得否預見」為行為人過失責任之抗辯事由，概念上似接近本節以下所討論之美國法制上的嚴格責任（strict liability）。故本文認為關於專利侵權行為之過失要件，其認定方式與標準宜在專利法中為特別規定，使一般社會大眾得以知曉其社會義務及預測行為之法律效果。

第二款 責任能力

責任能力亦稱侵權行為能力，以行為人行為時有無識別能力為斷。所謂的識別能力，指認識到其行為在法律評價上應負責任之能力，惟此認識並不以對於違反法律上強制或禁止規定有具體認識為要件，僅須抽象地認識其有違反是非評價即可²⁷⁴。侵權訴訟中，原則上認定被告具備侵權行為能力，倘被告主張有無意識或精神錯亂之情事，應由被告舉證。

此外，責任能力與行為能力無涉。換言之，縱為無行為能力人或限制行為能力人，倘為上述侵害專利權的行為時具備識別能力，則有責任能力，故與法定代理人連帶負損害賠償責任。反之，縱為完全行為能力人，但在為上述侵害專利權的行為時，例如使用或買賣，處於無意識或精神錯亂中，亦無責任能力，故由法定代理人負損害賠償責任。至於法人，依法人實在說，董事為法人

為時效之抗辯後，亦不妨再基於不當得利之請求權而為主張（最高法院五十六年台上字第三〇六四號判例參照）。

²⁷⁴ 詳參高點法學研究室主編，學習式六法，高點文化事業有限公司出版，2-72頁，2002/3。

代表，董事之行為即屬法人自身之行為，故法人亦有責任能力。

第二節 誘引侵害

所謂的誘引侵害，依美國專利法第二七一條(b)項「積極誘引他人侵害專利權者，應負侵權責任。²⁷⁵」，其要件為直接侵害存在、積極誘引行為(e.g. 幫助、教唆等行為)明知或意圖幫助、教唆他人之直接侵害。由於幫助或教唆的行為態樣範圍廣泛難於界定，故美國實務上認定/不認定為誘引侵害的行為態樣如下：「

- 一 授權給他人時，倘提供指導、計劃等服務，使被授權者得以實施方法專利或物品專利，而該授權行為與直接侵害間具關聯性，可成立誘引侵害。
- 二 對他人專利侵害提供保證的契約，通常不符合誘引侵害的主觀要件，倘該契約的主要目的係為克服專利法對於專利侵權之遏阻效果，則可構成誘引侵害²⁷⁶。
- 三 對用於實施侵害方法專利的機器提供維修服務，並非誘引侵害，因為該機器在被告(i.e. 提供維修服務者)注意到該專利以前已出售²⁷⁷。
- 四 為他人設計侵害專利之裝置系統或教導直接侵害者如何使用方法專利，可構成誘引侵害，至於單純發行物品專利或方法專利的技術內涵則非誘引侵害。
- 五 銷售可作為侵害專利及非侵害專利用途之產品，而透過標籤、廣告或說明書等提供侵害專利之使用說明，惟其誘引侵害行為可能被直接侵害所吸收。
- 六 購買或再度出售侵害物品專利之機器所製成之產品，或購買侵害方法專利所製造之物品，通常不構成誘引侵害，惟教唆性的

²⁷⁵ 35 U.S.C. 271 (b) ”Whoever actively induces infringement of a patent shall be liable as an infringer.”

²⁷⁶ Donald S. Chisum, supra (2001cumulative supplement) , at 169.

²⁷⁷ Fonar Corp. v. General Elec. Co.,107F.3d 1543, 41 USPQ2d 1801 (Fed. Cir. 1997),cert. Denied, 118 S. Ct. 266(1997), reprinted in Donald S. Chisum, supra (2001cumulative supplement) , at 168.

訂購可能構成誘引侵害²⁷⁸。

七 在專利頒發前之誘引行為亦可能成立誘引侵害，惟須在專利有效期間內成立相關之直接侵害。此外，在專利有效期間內製造侵害專利之物品，於專利期滿後亦不能合法販售。²⁷⁹」²⁸⁰

我國專利法並未特別規定誘引侵害態樣，惟民法第一八五條第二項規定「造意人及幫助人，視為共同行為人。」故造意、幫助者得與直接侵害專利者負共同侵權行為之連帶賠償責任。

第三節 輔助侵害

所謂的輔助侵害，依美國專利法第二七一條(c)項規定「將專利機器的構件或方法專利的製品、組合物、化合物、或實施方法專利所須的原料、裝置，構成發明之實質部分者，在美國境內為販賣之要約、買賣或進口至美國境內，且明知係特別製作或適用於侵害專利權，而非適用於實質上非侵害使用之獨立(staple)²⁸¹產品或商品者，應負侵權責任。」²⁸²其要件為直接侵害存在、特定非獨立(nonstaple)物品之買賣、進口或為販賣之要約行為、該物品構成發明的實質部分(material part)、明知並有意輔助他人之直接侵害等。

²⁷⁸ Donald S. Chisum, *supra*, at 169.

²⁷⁹ 專利期滿後之銷售行為並不構成直接侵害。參酌我國法上的「幫助」，一般認為限於事前及事中幫助，而不及於事後幫助，因此，似僅成立普通法上之侵權行為而非專利法上之誘引侵害。

²⁸⁰ Richard T. Holzmann, *supra*, at 30.

²⁸¹ “staple”在本文中譯為獨立，係指相對於侵害專利之物而言，非從屬於侵害專利之物。

²⁸² 35 U.S.C. 271 (c) ”Whoever offers to sell or sells within the United States or imports into the United States a component of a patented machine, manufacture, combination, or composition, or a material or apparatus for use in practicing a patented process, constituting a material part of the invention, knowing the same to be especially made or especially adapted for use in an infringement of such patent, and not a staple article or commodity of commerce suitable for substantial noninfringing use, shall be liable as a contributory infringer.”

輔助侵害最早的案例是 1871 年的 Wallace v. Holmes 案,其中專利權人所擁有之改良式燈具發明的申請專利範圍包括「燈頭」與「玻璃燈罩」。雖然玻璃燈罩為該燈具實用上所必須,惟該發明的特色在於燈頭。被控侵權者雖僅販賣燈頭,但消費者可輕易地從玻璃製造商購得玻璃燈罩。被告抗辯不符合全要件原則,法院則認為由數個部分所組成的專利品,倘任由二個以上不同的人銷售其組成部分,且各部分欠缺他部分即屬無用,而第三人可將購得的各部分組裝以供使用,則專利權將變為無價值。故被告或許並未事先安排他人販售玻璃燈罩,惟其每一次的燈頭銷售對購買者而言是一種提議(proposal),提議購買者去組裝、使用該燈具,致使侵害發生。²⁸³

1875 年的 Saxe v. Hammond 案,法院強調各該組合部分對它機器而言須為無用,且各該組合部分(components)係基於瞭解其餘的部分將由他人供應而製造或銷售。換言之,各該組合部分須無其他非侵害用途,且輔助侵害者須明知各該組合部分係特別設計用來組成專利品,從而構成侵害,並意欲輔助該直接侵害。聯邦最高法院曾提及,倘該組合部分可作其他合法使用,並不足以使銷售者構成輔助侵害,惟並未言明「其他合法使用」應依客觀標準或主觀標準為判斷,此外,所謂的「其他合法使用」須事實上可以使用,而非理論上容許。²⁸⁴

1985 年的 Preemption Devices Inc. v. Minnesota Mining & Mfg. Co.案則認為雖然各該物品顯然具備非專利侵害之用途,惟依製造者之認識,該物品係被擁有侵害系統(infringing system)的人所使用,亦足以符合專利法第二七一條(c)項之責任,似以侵權者之主觀認識為判斷標準。此外,尚有許多判決顯示,專利品的各該組合部分雖可作其他合法使用,但被告伴隨有指示、廣告等誘

²⁸³ Wallace v. Holmes, 29 F. Cas. 74(C.C.D.1871), reprinted in Donald S. Chisum, Craig Allen Nard, Herbert F. Schwartz, Pauline Newman, F. Scott Kieff, supra, at 953.

²⁸⁴ Donald S. Chisum, Craig Allen Nard, Herbert F. Schwartz, Pauline Newman, F. Scott Kieff, supra, at 955.

引行為，顯示被告意圖該組合部分供侵害使用，亦成立輔助侵害。然而，亦有許多判決顯示法院反對將專利權的獨占擴張至非專利的零件和組成，或藉此控制原物料供應商。²⁸⁵

特別值得注意的是，輔助侵害亦如誘引侵害，須以直接侵害的存在為前提要件，且專利權人須證明該直接侵害存在，惟該項證明僅須達到情況證據（circumstantial evidence）的證明程度即可。此外，認識（knowledge）到侵害活動與專利的主觀要件，亦以情況證據（circumstantial evidence）證明即可。²⁸⁶同樣的，我國專利制度亦未特別規定輔助侵害類型，故似僅能在符合民法第一八五條第二項所規定的幫助或教唆要件時，主張與直接侵害專利者負共同侵權行為之連帶賠償責任。

²⁸⁵ 詳參本論文第六章專利權之效力限制，第五節專利權濫用（misuse）部分。

²⁸⁶ Donald S. Chisum, *supra*, at 161.

第六章 專利權之效力與限制

第一節 人

專利權人，原則上係指發明人或創作人，惟依我國專利法第六條第一項「專利申請權及專利權均得讓與或繼承。」故除發明人、創作人外，其受讓人或繼承人亦得為專利權人，而行使專利權。此外，專利法第八十八條第二項（新法第八十四條第二項參照）規定「專屬被授權人亦得為前項請求（按：損害賠償、侵害排除、侵害防止）但以專利權人經通知後而不為前項請求且契約無相反約定者為限。」可知專屬被授權人亦得行使專利權，惟僅居補充地位，至於非專屬授權人，一般認為不得行使專利權，且不得為任意的訴訟擔當。須注意的是，依新法第八十四條第二項，專屬被授權人行使專利權的要件僅須契約無相反約定即可獨立行使，不須通知專利權人並俟其反應。

倘非專利申請權人獲得專利權，並授權他人實施專利，經真正專利權人舉發而撤銷該專利時，被授權人以善意在國內使用或已完成必須之準備，則該被授權人得在原有事業內繼續利用該專利，但於收到專利權人書面通知之日起，應支付專利權人合理之權利金²⁸⁷，故該被授權人縱未經專利權人同意實施其專利，亦不成立專利侵權。

此外，專利申請前已在國內使用或已完成必須之準備者，基於尊重既得權利，專利權之效力亦不及之，即該先使用人得在原有事業內繼續利用該專利，而不成立專利侵權，但於專利申請前六個月內，於專利申請人處得知其製造方法，並經專利申請人聲

²⁸⁷ 詳參專利法第五十七條第一項第五款、同條第二項與第三項。

明保留期專利權者，不在此限²⁸⁸。而為了研究、教學或試驗，未經專利權人同意而實施其發明、新型或新式樣，倘無營利行為，專利權之效力不及之²⁸⁹，故亦不成立專利侵權。

至於受僱人於僱傭關係中之工作所完成之發明 新型或新式樣，除契約另有訂定外，專利權歸屬於僱用人，故縱為發明人或創作人，亦僅享有姓名表示權，倘未經專利權人同意而實施該專利，亦可成立專利侵權。倘係出資聘（委任）他人從事研究開發，除契約另有訂定外，專利權歸屬於發明人或創作人，惟專利法第七條第三項但書特別規定，出資人得實施其發明 新型或新式樣，故縱未經專利權人同意，出資人亦不成立專利侵權。

此外，受僱人非職務上的發明、新型或新式樣，專利權雖屬於受僱人，但專利法第八條第一項特別規定，其發明、新型或新式樣倘係利用僱用人資源或經驗者，僱用人得於支付合理報酬後，於該事業實施其發明、新型或新式樣，可知僱用人在符合上述要件下實施該專利，縱未得專利權人同意，亦不成立專利侵權。此外，依專利法第七十八條（新法第七十六條參照）所為之發明專利特許實施，縱未經專利權人同意，亦不成立專利侵權。

第二節 時

第一項 效力期間

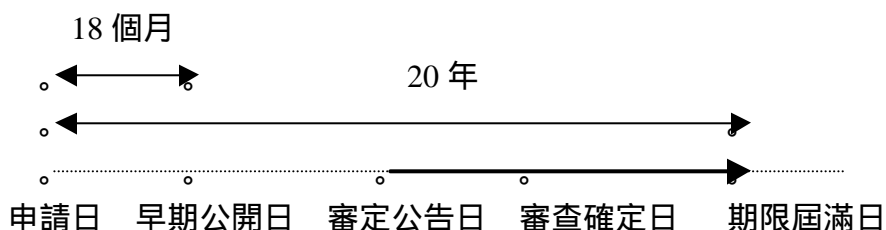
第一款 發明專利權效力期間

我國專利法第五十條第三項（新法第五十一條第三項）「發明

²⁸⁸ 詳參專利法第五十七條第一項第二款與同條第二項。

²⁸⁹ 詳參專利法第五十七條第一項第一款。

專利權期限自申請日起算二十年屆滿。」由於現行法關於期間之計算用語不一致，新法第二十條規定「本法有關期間之計算，其始日不計算在內。」第五十一條第三項、第一百零一條第三項及第一百十三條第三項規定之專利權期限，自申請日當日起算。」故前述之二十年期間自申請日當日起算，本款（發明專利效力期間）其它期間之計算，則始日不算入，合先敘明。實際上，發明專利權的效力期間遠少於二十年，因為並非自申請日起專利權人即取得專利權而得主張專利侵權。為說明方便，自申請日起至期限屆滿為止，可區分數個階段如下圖：



專利法第三十六條之一第一項(新法第三十六條第一項參照)規定「專利專責機關接到發明專利申請文件後，經審查認為無不合規定程式且無應不予公開之情事者，自申請之次日起十八個月後，應將該申請案公開之。」故原則上自申請日至早期公開日有十八個月期間。由於專利法並未規定自申請日起至早期公開日止，得為任何的權利主張，參照專利法第五十條第一項「申請專利之發明，經審定公告後暫准發生專利權之效力。」可知在早期公開日前，發明專利尚未發生效力。

至於早期公開日以後，審定公告前，依專利法第三十六條之五第一項、第二項之規定，「發明專利申請人對於申請案公開後，曾經以書面通知發明專利申請內容，而於通知後審定公告前就該發明仍繼續為商業上實施之人，得於發明專利申請案審查確定取得專利權後，請求適當之補償金。對於明知發明專利申請案已經公開，於審定公告前就該發明仍繼續為商業上實施之人，亦得為前項之請求。」條文用語為「補償金」而非「損害賠償金」，

加上專利法規定自審定公告後始暫准發生專利權之效力，故公開後，審定公告前，專利權仍尚未發生效力，其補償金的性質似屬不當得利之補償。

至於審定公告後，僅是「暫准發生效力」則專利權自何時始發生真正效力則有爭議。法務部八十一年檢字第 0 七六一三號函表示「專利經公告後，依專利法第四十四條（即現行法第五十條）第一項規定，雖係暫准發生專利權效力，然因其權利尚未確定，如對之有侵害情事，並無專利法有關罰責之適用。各級檢查機關之檢察官於司法警察機關以有前開情事，聲請核發搜索票時，不應受理。」除檢察機關受此函示影響外，法院判決亦曾表示系爭專利之審定尚在行政救濟程序中，其權利尚未確定，如對之有侵害情事，並無專利法有關罰責之適用，從而否認告訴人之告訴權²⁹⁰。惟就體制上而言，司法機關並不受行政機關（法務部）函示所拘束，且搜索票已改由檢察官向法院聲請核發²⁹¹，該函示之影響力應已式微。而民事救濟是否受「暫准發生效力」狀態影響則有不同看法，有認為民事救濟亦同前述函示之法理，亦有認為非不可自行依民事程序為之²⁹²。

學者有比較德國立法例而認為，採實體審查制的結果倘符合形式要件與實體上的可專利性要件，則為授與專利之決定，並於專利公報上刊載、公告之，此為專利發生法律效力之要件，在此之前並不發生專利效力，公告後亦無溯及既往之效力。此外，依德國聯邦法院歷來之見解，異議之提出並不影響或延後業經公告而取得之專利權效力，如嗣後異議成立而撤銷專利，則專利權視為自始不存在。事實上，專利權的效力不僅在異議公告階段不確定，縱使審查確定，專利權的效力仍得因舉發而被撤銷，而依行政法法理，嗣後的行政爭訟在確定前，原則上，對行政處分之效力並不生影響。相較於僅形式審查而早期公開之權利保護（指補

²⁹⁰ 參照臺灣高等法院高雄分院八十二年度上易字第 1335 號判決。

²⁹¹ 詳參刑事訴訟法第一二八條之一。

²⁹² 詳參蔡明誠，前揭書，243 頁，2000/3。

償金)，實體審查後竟不能行使權利，亦顯失衡，故認為專利申請人於專利局發核准通知後即確定取得專利權，而相對人之保護可依訴訟程序停止制度，以緩和專利權人對其所造成之損害。²⁹³

此外，現行專利法第五十條第四項規定「第一項暫准發生專利權之效力，因申請不合程序致申請行為不受理，或因異議成立不予專利審查確定，視為自始即不存在。」故「暫准發生效力」似指其效力得溯及既往消滅，而非該期間不得行使專利權。

美國發明專利亦採實體審查，惟其並無公告異議制度，故申請人在專利局發給核准通知時，即確定取得專利權，而無「暫准發生效力」之問題。

因此，發明專利權的實際效力期間，即得行使專利權的期間，參酌上述說明與線圖中粗黑部分，倘未申請延長期間，原則上應自審定公告日起算至專利權期限屆滿日止，故至少較二十年減去十八個月為短，即少於十八年六個月。

新法則刪除現行法第四十一條的異議制度，並整合提起異議與舉發的法定事由，將得提起異議事由納入舉發事由中，而於新法第五十一條第二項規定「申請專利之發明，自公告之日起給予發明專利權，並發證書。」且同條第一項規定，以繳納證書費及第一年年費為取得專利權之條件，顯採自公告日起，申請人即取得專利權之確定效力，從而可主張權利受侵害之損害賠償，而不再有審定公告日至審查確定日期間「暫准發生效力」之問題。

關於發明專利權的期間，法律有特別規定得延長者，例如專利法第六十六條（新法第六十三條）規定「發明專利權人因中華民國與外國發生戰事受損失者，得申請延展專利權五年至十年，以一次為限。但屬於交戰國人之專利權，不得申請延展。」至於

²⁹³ 詳參謝銘洋、郭明怡合著，論「暫准專利」之效力，月旦法學雜誌第六期，74-81頁，1995/10。

醫藥品、農藥品或其製造方法的發明專利，由於其實施上往往須要長期的人體臨床試驗或安全評估，並取得取可才能實施，為彌補專利權人取得取可過程中期間上的損耗，專利法第五十一條第一項（新法第五十二條第一項參照）特別規定前述情形，倘依其它法律規定，應取得許可證，而於專利案審定公告²⁹⁴後須時二年以上者，專利權人得申請延長專利二年至五年，並以一次為限，且核准延長期間不得超過取得許可證所須期間，倘取得取可證期間超過五年，延長期間仍以五年為限。

前述延長期間之發明專利，倘取得許可證所須期間未滿二年或無取得許可證之必要、並未取得許可證、非專利權人申請延長期間、共有專利權非由全體共有人申請等，任何人均得檢附證據，向智慧財產局舉發，經舉發成立確定，原核准延長之期間，視為自始不存在，故在該專利延長期間內被控侵權者，得以上述事由舉發，使侵權行為無所附麗。至於核准的期間超過無法實施的期間，或取得許可證所承認的外國試驗期間超過該外國專利主管機關之認許，經舉發成立確定，其超過之期間，視為未延長，因此，被控侵權者，亦可妥為運用以為防禦。

從專利侵害的類型與專利權期間效力的關係來看，直接侵害行為須發生於專利權有效期間內始成立專利侵權，誘引侵害與輔助侵害之行為則不限於發生在專利權有效期間內，惟誘引侵害與輔助侵害從屬於直接侵害，故必須有直接侵害行為發生於專利權有效期間內，始能成立誘引侵害或輔助侵害。此外，美國專利法第二七一條第(i)項亦明確定義由非專利權人或非專利被授權人「為販賣之要約」之侵害態樣，其「銷售」須將發生於專利權期間屆滿前²⁹⁵，始能成立該種行為態樣之專利侵權。

²⁹⁴ 新法第五十二條第一項已將「審定公告」改為「公告」，因新法廢除異議程序，凡經公告的專利申請案即取得專利權，發給專利證書，已無「審定公告」之問題。

²⁹⁵ 35 U.S.C. 271 (i) “As used in this section, an “offer for sale” or an “offer to sell” by a person other than the patentee or any assignee of the patentee, is that in which the sale will occur before the expiration of the term of the patent.”

第二款 新型專利權效力期間

新型專利因為不採早期公開制度，故並無公開後得請求「補償金」之保護措施，亦無得申請延長期間之規定。現行專利法第一〇〇條第三項規定「新型專利權期限自申請日起算十二年屆滿。」同條第一項則規定「申請專利之新型，經審定公告後暫准發生專利權之效力。」參酌前述發明專利權效力發生之時點，新型專利權亦宜解釋為自審定公告日起，申請人即取得專利權的確定效力，而可主張權利受侵害之損害賠償。

新法第一〇一條第二項與第三項則規定「申請專利之新型，自公告之日起給予新型專利權，並發證書。新型專利權期限，自申請日起算十年屆滿。」由於新法廢除異議制度，同條第一項規定以繳納證書費及第一年年費為取得專利權之條件，故與發明專利一樣，自公告日起，申請人即取得專利權之確定效力，從而可主張權利受侵害之損害賠償，而不再有審定公告日至審查確定日期間「暫准發生效力」之問題。此外，尚須注意新型專利權屆滿期間於新法中縮短為十年。

第三款 新式樣專利權之效力期間

新式樣專利亦不採早期公開制度，故無公開後得請求「補償金」之保護措施，亦無得申請延長期間之規定。依現行法第一〇九條第一項「申請專利之新式樣，經審定公告後，暫准發生專利權之效力。」第三項則規定「新式樣專利權期限自申請日起算十二年屆滿；聯合新式樣專利權期限與原專利權期限同時屆滿。」新法第一一三條第二項則規定「申請專利之新式樣，自公告之日起給予新式樣專利權，並發證書。」故解釋上同發明與新型，自公告日起新式樣專利權發生效力，期限仍是自申請日起算十二年。

第二項 時效

我國專利法第八十八條第五項（新法第八十四條第五項）規定「本條所定之請求權，自請求權人知有行為及賠償義務人時起，二年間不行使而消滅，自行為時起，逾十年者亦同。」為發明專利權人主張專利侵權的時效規定。新型專利依同法第一〇五條（新法第一〇八條參照）規定準用第八十八條（新法第八十四條）之規定；新式樣專利亦依同法第一二二條（新法第一二九條參照）準用第八十八條（新法第八十四條）之規定。

最高法院八十九年台上字第九五七號判決引用四十六年台上字第三四號判例謂「...惟其所謂知有損害，非僅只單純知有損害而言，其因而受損害知他人行為為侵權行為，亦須一併知之，若僅知受損害及行為人，而不知其行為之為侵權行為，則無從本於侵權行為請求賠償，時效即無從進行，...」。因此，必待專利權人知有損害、行為人及係侵權行為三者後，二年的短期時效始開始進行。

此外，時效完成後，專利侵權者得提出時效抗辯拒絕賠償。惟民事訴訟採辯論主義，倘被告未為時效抗辯，法院不得依卷內資料逕予認定時效完成；倘被告主張時效抗辯，專利權人在不當得利的十五年時效內，仍得依不當得利請求之，最高法院四十八年台上字第一一七九號判例「...債權人對之既得基於損害賠償之法律關係，請求回復原狀，同時又得基於不當得利之法律關係，請求返還其所受之利益，此即學說上所謂請求權之並存或競合，有請求權之債權人，得就二者選擇行使其一，請求權之行使已達目的者，其它請求權即行消滅，如未達目的者，仍得行使其其它請求權。」參照。

第三節 地

基於各國的主權獨立原則，專利權的效力原則上僅及於該國境內。惟為予專利權完整之保護，美國專利法第二七一條第(f)項第(1)款規定境外的誘引侵害「任何人，未經許可在美國境內提供或使人在美國境內提供，或從美國境內提供專利發明之全部或主要部分，雖各該部份尚未組合成整體或僅部分存在，而積極誘引於美國境外將各該部分加以組合，如果前述組合發生在美國境內將構成專利侵害，應負侵權者責任。」²⁹⁶

同項第(2)款則規定境外的輔助侵害「任何人，未經許可在美國境內提供或使人在美國境內提供，或從美國境內提供專利發明的任一部分，而該部分係特別製造或特別適用於該專利發明，且非適用於實質上非侵害使用之獨立(staple)產品或商品者，雖各該部份尚未組合成整體或僅部分存在，而明知該部分係為此而製造並意圖於美國境外組合，如果該組合發生在美國境內將構成專利侵害，應負侵權者責任。」²⁹⁷

雖然我國並未明文規定輔助侵害與誘引侵害態樣，更遑論其境外侵害的態樣，惟鑒於國際化趨勢，地球村已儼然成型，商品

²⁹⁶ 35U.S.C. 271 (f)(1) "Whoever without authority supplies or causes to be supplied in or from the United States all or a substantial portion of the components of a patented invention, where such components are uncombined in whole or in part, in such manner as to actively induce the combination of such components outside of the United States in a manner that would infringe the patent if such combination occurred within the United States, shall be liable as an infringer."

²⁹⁷ 35U.S.C. 271 (f)(2) "Whoever without authority supplies or causes to be supplied in or from the United States any component of a patented invention that is especially made or especially adapted for use in the invention and not a staple article or commodity of commerce suitable for substantial noninfringing use, where such component is uncombined in whole or in part, knowing that such component is so made or adapted and intending that such component will be combined outside of the United States in a manner that would infringe the patent if such combination occurred within the United States, shall be liable as an infringer."

不再由單一國家製造、銷售，而是整合全球經濟資源為之，故同一商品其原料出產地、加工地、設計地、包裝地、行銷地等可能遍佈於全球，分工合作完成，因此，專利侵權之判斷若墨守屬地主義，如同前述我國最高法院之案例事實，對於將含有新式樣圖案之提箱模具出口至印度製造之行為，將無以制裁，不僅對於專利權人保護不周，更助長投機者的脫法行為。故專利侵權之法規宜與時俱進，針對商業行為的國際化趨勢妥為規範專利權人行使權利之範圍。

第四節 不正行為、專利權濫用與反公平競爭

第一項 不正行為

在 1940 年代中期，美國聯邦最高法院引進專利權人在申請過程中的不正行為（inequitable conduct）可作為專利侵權之抗辯事由。該不正行為源自衡平法，雖可能構成普通法上的詐欺，但較普通法上的詐欺更容易被證明，一般稱其為「對專利局詐欺（fraud on the Patent Office）」，其行為態樣可能是遞交錯誤資料、提供誤導的資訊或未揭露訊息等。法院審查是否構成不正行為時，主要審酌兩項要素：「意圖（intent）」與「重大性（materiality）」，此二因素呈現互補狀態，即高度重大性可彌補低度的意圖，反之亦然。²⁹⁸

在 1984 年的 J.P. Stevens & Co. v. Lex Tex Ltd. 案，聯邦巡迴上訴法院建立了二個步驟的分析程序，以檢測是否構成不正行

²⁹⁸ Donald S. Chisum, Craig Allen Nard, Herbert F. Schwartz, Pauline Newman, F. Scott Kieff, *supra*, at 1050.

為，首先，最低程度的重大性與欺騙意圖必須被證明，證明程度為清晰可信之證據程度（clear and convincing evidence）。一旦證明二者俱備，法院則衡平（the balancing test）二者，並以法律觀點決定天平的一端是否傾向導出不正行為之結論²⁹⁹。

聯邦巡迴上訴法院在 1988 年的 Kingsdown Med. Consultants, Ltd. V. Hollister, Inc.案，對於意圖的界定曾予精闢的闡述。緣被告申請專利的代理人將因違反美國專利法第一一二條明確性要求而被拒絕的第 50 號申請專利範圍併入續申請（continuation application）案中第 43 號的申請專利範圍，最後再重予編號成為第 9 號申請專利範圍，下級審法院認為被告犯此錯誤有重大過失，而認定具備欺騙專利局的意圖。聯邦巡迴上訴法院分析前述二個申請專利範圍用語上具相似性且此專利案擁有為數眾多的申請專利範圍，而專利審查官拒絕的標示並不一致，加上原申請案與續申請案間隔長達二年，此外，被告並未將公共財納為己有，故認定被告確有疏失，但該疏失並不導出有欺騙專利局的意圖³⁰⁰

前述案例的意義在於聯邦巡迴上訴法院以全院聯席會（in banc）推翻過去由重大過失導出欺騙意圖的看法，並進一步指出不當行為所導致的法律效果，即在專利申請過程中，只要有一個或多個申請專利範圍發生不正行為，則整個專利權將無法實施。

至於重大性的判斷則源自於專利申請人對於專利局有基於坦白與誠信原則揭露重要資訊的義務，故單純輕微的違反揭露義務並不構成不正行為，換言之，必須基於欺騙意圖而未揭露重大訊息始足當之。根據美國專利申請審查基準（the Manual of Patent Examining Procedure，MPEP），不單單是先前技術要揭露，相關訴

²⁹⁹ J.P. Stevens & Co. v. Lex Tex Ltd., 747 F.2d 1553 (Fed. Cir. 1984), reprinted in Donald S. Chisum, Craig Allen Nard, Herbert F. Schwartz, Pauline Newman, F. Scott Kieff, supra, at 1050.

³⁰⁰ Kingsdown Med. Consultants, Ltd. V. Hollister, Inc., 863 F. 2d 867 (Fed. Cir. 1988), reprinted in Donald S. Chisum, Craig Allen Nard, Herbert F. Schwartz, Pauline Newman, F. Scott Kieff, supra, at 1050 ~ 1059.

訟中針對專利有效性的抗辯、被控詐欺或不正行為等，通常被認定為重大而必須揭露。此外，在 1992 年三月專利商標局法規(the PTO Rules, 37 C.F.R.)第 1.56(a)修正前，採合理的審查官標準，即該訊息對合理的審查官在決定是否准予專利申請時具重要性者為重要資訊。此後，該法規修正，明文規定，資料未被累積到檔案中現存的資料，或未被累積到正在被編為檔案的資料中者，將視為重大³⁰¹。

第二項 專利權濫用

除不正行為外，源自於衡平法的專利權濫用(misuse)亦可導致專利權不可執行(unenforceability)，而其與不當行為不同之處在於，本抗辯僅持續到專利權濫用被淨化(purged)為止，即一旦權利濫用的不當行為有中斷，專利權濫用的效果即被驅散。

一般而言，美國實務上所定義的專利權濫用係指專利權人擴張其專利權而超出法院所認許的專利權合法範圍，其行為態樣有固定價格(price fixing) 搭售限制(tying restriction) 或要求專利權屆期後之權利金(post-expiration royalties) 等。

由於專利權濫用與法院政策上所認許的專利權合法範圍息息相關，故曾經一度發展到極至而排除了輔助侵害與積極誘引侵害。肇致 1952 年美國專利法修正，明文規範輔助侵害與積極誘引侵害，並在專利法第二七一條第(d)項給予專利權人有限的法律保護傘，使免於專利權濫用之抗辯。

美國專利法第二七一條第(d)項規定，下列行為不視為專利權濫用或非法擴張專利權，從而專利權人可尋求專利侵害或輔助侵害之救濟：

³⁰¹ 37 C.F.R. 1.56(a) information is deemed material “when it is not cumulative to information already of record or being made of record.”

- (1) 由某些行為獲取利益，前述行為若由他人實施而未經專利權人同意，則構成輔助侵害專利權；
- (2) 許可或授權他人執行某些行為，該行為若未經其同意而執行，將構成輔助侵害專利權；
- (3) 尋求實施其專利權以對抗專利侵害或輔助侵害；
- (4) 拒絕授權或行使基於專利之權利；
- (5) 附加專利授權之條件，或必須購買其它專利才銷售其專利品，或以必須採購其它不同產品為條件，才銷售其專利品或授權實施專利，但依其情形，專利權人的專利或專利品在相關產品市場具有市場控制力者，不在此限。³⁰²

專利權濫用的抗辯在歷史發展上，與輔助侵害淵源最深，因為二者均由法院發展出來，且同樣具備了專利及專利實施所必要的非專利物品。在 1980 年的 Dawson Chemical v. Rohm and Haas 案，Rohm & Haas 擁有運用「propanil」抑制不想要的植物，如雜草等，在已栽種農作物的地區生長的方法專利，而「propanil」並非專利物品，且不具可專利性。Dawson Chemical 早在 Rohm & Haas 獲得方法專利前製造並銷售「propanil」，應用於水稻的除草。原告聲稱被告不僅輔助購買「propanil」的農夫侵害其專利，並以指示農夫如何應用該除草劑而積極誘引侵害其專利。被告承認

³⁰² 35 U.S.C. 271 (d) “No patent owner otherwise entitled to relief for infringement or contributory infringement of a patent shall be denied relief or deemed guilty of misuse or illegal extension of the patent right by reason of his having done one or more of the following :

- (1) derived revenue from acts which if performed by another without his consent would constitute contributory infringement of the patent;
- (2) licensed or authorized another to perform acts which if performed without his consent would constitute contributory infringement of the patent;
- (3) sought to enforce his patent rights against infringement or contributory infringement;
- (4) refused to license or use any rights to the patent; or
- (5) conditioned the license of any rights to the patent or the sale of the patented product on the acquisition of a license to rights in another patent or purchase of a separate product, unless in view of the circumstances, the patent owner has market power in the relevant market for the patent or patented product on which the license or sale is conditioned. “

侵害專利權，但抗辯原告濫用其專利權，以不潔之手（unclean hands）進入法庭。³⁰³

地區法院認為 Rohm & Haas 企圖非法擴張其專利權，故不能獲得專利侵權之救濟。第五巡迴上訴法院則變更原判決。從聯邦最高法院判決中可知，兩造同意 Rohm & Haas 本身亦製造並銷售「propanil」，其拒絕授權給任何廠商，也未明示授權（express license）其零售商及末端使用者，但向 Rohm & Haas 購買「propanil」的農夫無須擔心被控直接侵害專利權，因為當 Rohm & Haas 藉由銷售「propanil」讓出它的獨占時，農夫們獲得了默示授權（implied license）。此外，兩造亦同意專利法第二七一條第（d）項第（1）（3）款不僅准許 Rohm & Haas 銷售「propanil」，亦准其控告他人未經其同意而銷售相同產品。而同條項第（2）款則允許 Rohm & Haas 如果選擇授權，可向其它銷售「propanil」者收取權利金。

惟兩造對於是否有額外行為構成專利權濫用則有爭執。Dawson Chemical 爭執專利法第二七一條第（d）項，並不允許任何種類的搭售行為，並主張 Rohm & Haas 濫用其權利，因為 Rohm & Haas 在銷售其專利權時，搭售了「propanil」，並且 Rohm & Haas 曾拒絕授權給其他化學品製造商。

回顧 1944 年的 *Mercoid I* 案與 *Mercoid II* 案³⁰⁴，法院認為，任何控制非專利品市場的意圖，將絕對地構成權利濫用，儘管該非專利品於專利發明以外並無其他用途。此見解實質上限制了輔助侵害的成立。而實務更早期的見解則認為，對於專利權的保護

³⁰³ *Dawson Chemical v. Rohm and Haas*, 448 U.S. 176 (1980), reprinted in Donald S. Chisum, Craig Allen Nard, Herbert F. Schwartz, Pauline Newman, F. Scott Kieff, *supra*, at 1068-1087.

³⁰⁴ *Mercoid Corp. v. Mid-Continent Investment Co.*, 320 U.S. 661, 64 S.Ct. 268, 88 L.Ed. 376 (1944) (*Mercoid I*); *Mercoid Corp. v. Mimmepolis -Honeywell Regulator Co.*, 320 U.S. 680, 64 S. Ct. 278, 88 L.Ed. 396 (1944) (*Mercoid II*), quoted in Donald S. Chisum, Craig Allen Nard, Herbert F. Schwartz, Pauline Newman, F. Scott Kieff, *supra*, at 1074-1075.

而言，控制前述非專利品的市場似屬必要，因為該非專利品的市場是由該專利發明而產生。此外，許多案例顯示，該項物品之所以未獲專利，僅僅是因為專利聲明上的技術性規定，故為了專利權濫用與輔助侵害能共存，二者均須要互不干涉的獨立操作領域

由於法院見解分歧，造成實務上甚多困擾，部分專利律師遂要求國會正確立法，重塑輔助侵害的範疇，而促成了 1952 年專利法第二七一條的修正，在輔助侵害與專利權濫用間劃分基本的分隔線，並重申令輔助侵害與專利權濫用間折衷且競合之理念，從而專利權人可控制其專利發明上所使用的非獨立（nonstaple）物品，而對於乾冰之於冷藏運輸器材等案例，則可被排除於輔助侵害範疇，不再須要借助專利權濫用來否認專利權人對適用在其專利上之獨立（staple）物品的控制權。

此外，由美國專利法第二七一條第（d）項之規定可知，專利權人可製造並銷售與其專利利用上相關的非獨立（nonstaple）商品，亦可授權/不授權（含明示與默示）或同意他人為之，並可實行其權利以對抗輔助侵害者，i.e.對輔助侵害者興訟而無須懼怕被控專利權濫用。依聯邦最高法院的見解，專利法第二七一條第（d）項有效地賦予專利權人有限的排他權，排除他人對非獨立（nonstaple）商品從事競爭，作為其專利權的合法附屬物（a lawful adjunct），因此，專利權人可對非獨立（nonstaple）物品收取權利金並控制市場。

藉由上述分析，聯邦最高法院認為，「propanil」為非獨立（nonstaple）商品，因為除了透過該方法專利的實施外，沒有其他用途。Rohm & Haas 銷售「propanil」、授權（按：指默示）他人使用「propanil」以及控告他人輔助侵害的行為，均屬受法律明文所保護的合法行為。而 Rohm & Haas 行為中未受法律明文保護的行為是銷售「propanil」與授權他人使用「propanil」間的關聯性（linkage），即 Dawson Chemical 據以論告的搭售（tying）行為。

在分析 1952 年專利法第二七一條修正過程的立法資料後，聯邦最高法院認為，專利法第二七一條的修正不僅止於釐清現狀，而是改變現狀，朝向擴張專利權人所可享受的法律保護邁進，且排除 *Mercoid* 案的影響。因此，法院無法找出任何理由來支持 *Dawson Chemical* 所宣稱，*Rohm & Haas* 的行為超出專利法第二七一條第 (d) 項的範圍。相反的，*Rohm & Haas* 並未有任何行為擴張其對非專利品的控制權，而超出立法者所劃的界限。

「propanil」為非獨立 (nonstaple) 物品，且其除草特性正是 *Rohm & Haas* 方法專利的核心所在，其商業方法實質上與 *Mercoid* 案相同，就立法精神而言，正是專利法第二七一條第 (d) 項所欲矯正的對象，故判決不成立專利權濫用³⁰⁵。

雖然固定價格 (price fixing) 與搭售限制 (tying restrictions) 在傳統上均被視為當然構成專利權濫用，但在專利法第二七一條第 (d) 項的 1988 年修正案中，加入市場控制力 (market power)³⁰⁶要件，即在欠缺市場控制力的狀況下，搭售限制並不構成專利權濫用。此外，在 1997 年的 *State Oil v. Kahn* 案，聯邦最高法院重新肯定「合理原則 (rule of reason)」之適用，而認為固定垂直的最高價格 (vertical maximum price fixing) 並不當然違反反公平競爭 (antitrust) 法。

此外，聯邦巡迴上訴法院在 1992 年的 *Mallinckrodt, Inc. v. Medipart, Inc.* 案曾述及專利權濫用分析 (the misuse analysis) 如下：「當一項實施行為被指稱構成專利權濫用，既不當然成立專利權濫用亦不被專利法第二七一條第 (d) 項特別排除時，法院必須決定該項行為是否在專利權授與的合理範圍內，i.e. 與申請專利

³⁰⁵ 惟 White 法官、Brennan 法官、Marshall 法官與 Stevens 法官則認為，本案專利權人企圖擴張專利權的獨占性至連帶的非專利品領域，專利法第二七一條第 (d) 項並未將此種行為排除於已妥善建構的權利濫用 (misuse) 原則。

³⁰⁶ 所謂市場控制力，指影響、改變或破壞競爭市場上平均勢力的力量，即市場上不論買賣雙方，於相當期間內，在競爭層面下能擁有將物價予以上下控制或維持之實力。

範圍的界限有關。如果該行為在申請專利範圍內，則不會有擴張申請專利範圍的效果，從而不可能構成專利權濫用；相反的，如果該行為擴張了專利權人法律上的權利，並且伴隨反競爭效果，則該行為必須以合理原則（rule of reason）加以分析。³⁰⁷

所謂的「合理原則」是美國司法造法的結果，適用時，原告須先舉證證明某項行為限制競爭，且屬不合理之限制，當決定適用此項原則後，法院必須對受影響的產業有相當瞭解，進而評估相關行為對於競爭之影響。如果被告（即專利權人）行為對競爭不具重大影響，且被告有正當商業理由支持其採取此項行為，則在合理原則下，其行為並非違法。此項原則雖給予法院相當之彈性，但其重點仍在被告行為對市場競爭之影響，因此往往須同時審酌下列因素：受影響產業本身之特殊狀況；相關行為發生前後，相關產業所產生之變化；被告之所以採取此項行為，所欲達成之目標、效果；是否有其他限制較少之行為，亦可產生相同效果等。

308

第三項 反公平競爭

相較於前述的專利權濫用，反公平競爭（又稱反托拉斯）行為中的意欲（intent）與重大性（materiality）要件，程度不僅較專利權濫用為高，且彼此獨立而不互補，亦即反公平競爭行為首先必須基於獨立的詐欺意圖，而不得以重大性來彌補其不足，其次，其重大性須達到若無（but for）此誤呈或遺漏行為則專利權將不會被授與的程度。故而反公平競爭行為可要求高達三倍的損害賠償，而專利權濫用通常僅產生專利權不得實施之抗辯效果，換言之，專利權濫用好比是一面盾牌，而反公平競爭行為則是一

³⁰⁷ Mallinckrodt, Inc. v. Medipart, Inc., 976 F.2d 700, 708 (Fed.Cir.1992), reprinted in Donald S. Chisum, Craig Allen Nard, Herbert F. Schwartz, Pauline Newman, F. Scott Kieff, supra, at 1087-1097.

³⁰⁸ 詳參陳家駿&羅怡德，美國反托拉斯法適用智慧財產權案件基本原則探討，公平交易季刊第二卷第四期，25-26頁。

把劍，專利權濫用的範圍較反公平競爭行為廣，構成專利權濫用的反競爭行為未必違反反公平競爭法，而構成反公平競爭法的行為通常足以成立專利權濫用。然而，二者亦有其共通之處，例如合理原則的適用與相關市場（relevant market）的概念。³⁰⁹

在 1998 年的 Nobelpharma AB（以下簡稱 NP 公司）v. Implant Innovations, Inc.（以下簡稱 3I 公司）案，聯邦巡迴上訴法院引用 Noerr-Pennington 原則（the Noerr-Pennington doctrine）³¹⁰，指出反公平競爭的指控須置於專利背景中觀察，亦即私人向政府請求合法權利之實行，即使該項行為具有反競爭效果，仍得排除反公平競爭責任。換言之，專利權的合法行使，可排除反公平競爭責任，故而本案的爭點在於專利申請過程中的行為是否足以剝奪專利權人免於反公平競爭責任之保護傘。

本案所涉的專利為一種植牙用的「titanium」材料，具有直徑約 10 到 1000 十億分之一米大小（最好是 10 到 300 十億分之一米大小），特定距離，呈網狀交織的「微坑洞（micropits）」，使移植後的牙根或下顎能與生長中的骨骼組織緊密連結。發明人之的 Branemark 亦為 1977 年發行的「十年經驗之骨質整合的 Edentulous 下顎治療（以下簡稱 1977 年書）」一書的作者之一。該書介紹十年以來的牙科移植臨床評估，其中一頁含有四張「titanium」的電子掃描圖，展示「微坑洞（micropits）」。

在申請瑞士專利時，另一發明人 af Ekenstam 遞交了一份援引 1977 年書內容的發明說明（詳細說明書）給申請瑞士專利的專利代理人，然而，該專利代理人卻將參考 1977 年書內容的部分悉數刪除。該專利的美國申請案仍由同一專利代理人在發明人協助下提出申請，同樣地，未提及該 1977 年書。在 1980 年六月，當時

³⁰⁹ Donald S. Chisum, Craig Allen Nard, Herbert F. Schwartz, Pauline Newman, F. Scott Kieff, *supra*, at 1096.

³¹⁰ 此原則源於美國聯邦最高法院的二個判決：Eastern R.Conf. v. Noerr Motors, 365 U.S. 127（1961）與 United Mine Workers v. Pennington, 381 U.S. 657（1965）。

該專利的美國申請案仍在進行中，發明人 Branemark 與 NP 公司簽署了實施授權協議，不僅隨時將申請過程告知 NP 公司，並接受 NP 公司專利代理人之協助，嗣後於 1982 年，NP 公司獲得此專利權之授與。而發明人之之一的 Branemark 則於 1991 年成為 NP 公司的總裁之一，並對 3I 公司提起侵權訴訟，3I 公司則指稱 NP 公司起訴時，明知發明人未對專利局揭露 1977 年書的內容，導致該專利不可實施。

第一審法院判決該專利因違反美國專利法第一一二條而無效，故不成立專利侵權，同時允許 3I 公司提出違反反公平競爭法之反訴（counterclaim），並證明（1）發明人或專利代理人經由詐欺取得專利；（2）NP 公司在著手對付 3I 公司時知悉該專利無效或不可實施；（3）NP 公司明知該專利無效或不可實施，而基於直接干擾 3I 在相關市場競爭力的意圖起訴。

聯邦巡迴上訴法院在比較了如前面所述之專利權濫用與反公平競爭行為之差異後指出，Walker Process 式³¹¹的反公平競爭行為著重於明知藉由對專利局施以詐欺而獲得專利，以遂行其獨占，而 PRE 式³¹²的反公平競爭行為則著重於專利權人以起訴為幌子，基於反競爭之傷害對造意圖（subjective motivation），而非獲得妥適的法律救濟，提起客觀上毫無根據（objectively baseless）之訴訟。上述二種方式的反公平競爭行為均能獨立地剝奪專利權人免於反公平競爭責任之保護傘。

由於本案發明人之之一為 1977 年書的作者之一，明知該書與該

³¹¹ Walker Process Equipment, Inc. v. Food Machinery & Chemical Corp., 382 U.S. 172, 177 (1965), reprinted in Donald S. Chisum, Craig Allen Nard, Herbert F. Schwartz, Pauline Newman, F. Scott Kieff, supra, at 1104.

³¹² 須先證明客觀上毫無根據，始論主觀意圖，至於是否對專利局施以詐欺則可不論，see Professional Real Estate Investors, Inc. v. Columbia Pictures Indus., 508 U.S. 127, 49 (1993), quoted in Arthur J. Gajarsa and Joseph S. Cianfrani, At the intersection of Patent Law and Antitrust Law – Some Questions Raised, Some Questions Answered, Side Bar, in Donald S. Chisum, Craig Allen Nard, Herbert F. Schwartz, Pauline Newman, F. Scott Kieff, supra, at 1117.

專利的關係而可能指示專利代理人不要對專利局揭露此事，此詐欺行為構成 Walker Process 式的反公平競爭行為，而該專利技術已經因為 1977 年書而成先前技術，專利審查官若知該 1977 年書，當不會授與該專利。此外，NP 公司意識到 1977 年書具高度重要性且明知專利申請人詐欺而仍對 3I 公司起訴，故綜合上述而認為本案例事實足以構成 Walker Process 式的反公平競爭行為。³¹³

我國公平交易法第四十五條所規定「依照著作權法、商標法或專利法行使權利之正當行為，不適用本法之規定。」學說一般認為專利法是公平交易法的例外規定，故理論上，專利權人的行為應先適用專利法判斷其是否為專利權行使之正當行為，倘符合專利法之規定，縱然獨占或反競爭，亦不適用公平交易法論以反公平競爭行為。反之，當專利權人的行為不符合專利法所規定的權利行使方式時，始適用公平交易法檢驗其行為的適法性。

我國實務上過去曾對專利權人寄發侵害專利權的敬告信函是否為專利法上行使權利之正當行為產生爭議，現今公平交易委員會較一致的看法為「專利權人為保障其專利權，本得以寄發警告（敬告）信函的方式，請求可能之侵害人停止其侵害行為，然專利權人如不僅向疑似侵害人（包括製造、販賣即使用者）發函，而且向疑似侵害人之交易相對人（包括已交易客戶及潛在客戶）或其他第三人發函，對專利權之範圍及具體侵害事實復未明確表示者，合屬不當之競爭手段，當其足以使相關市場實質競爭減少，影響交易秩序時，係對於競爭者之顯失公平行為，違反公平法第二十四條。」³¹⁴未來實務上對敬告信函的內容要求，宜區分同業競爭者與交易相對人，而有不同的標準。

³¹³ Nobelpharma AB v. Implant Innovations, Inc., 141 F. 3d 1059 (Fed. Cir. 1998), reprinted in Donald S. Chisum, Craig Allen Nard, Herbert F. Schwartz, Pauline Newman, F. Scott Kieff, supra, at 1099-1115.

³¹⁴ 該處分理由轉引自黃銘傑，再評公平交易委員會（85）公處 0 四七號處分（上）- 外國專利權人向國內事業及其交易相對人寄發敬告信函違反公平交易法二十四條之禁制規定，月旦法學雜誌，第二十期，88 頁，1997/1。

前述種種限制競爭或不公平競爭情事，得否在我國專利侵權訴訟中作為抗辯，尚待學說、實務進一步探討，倘符合公平交易法之規定，專利侵權訴訟中之原告得另訴或反訴主張公平交易法第三十條之除去侵害、侵害防止，或第三十一條之損害賠償，自不待言。此外，依專利法第七十八條第二項（新法第七十六條第二項）專利權人有不公平競爭之情事經法院判決或行政院公平交易委員會處分確定者，雖無前項之情形，專利專責機關亦得依申請，特許該申請人實施專利權。」並此敘明。

實務上，侵權行為的判斷歸普通法院民事庭管轄，而反公平競爭行為的判斷，行政罰部分歸行政院公平交易委員會管轄，損害賠償部分則歸普通法院管轄，三者往往分頭並行而無交集，縱侵權訴訟中被告主張反公平競爭之反訴，似仍不能避免法院與行政機關之判斷兩歧，因為縱使反公平競爭事件曾經行政機關判斷，對於損害賠償訴訟而言，反公平競爭與否為訴訟標的，故行政機關的判斷不具構成要件效力，法院仍須自為認事用法。

第四項 小結

以上各項所述之抗辯雖為美國立法例上之抗辯，惟我國民法第一四八條第一項規定「權利之行使，不得違反公共利益，或以損害他人為主要目的。」故侵權訴訟中的原告若有如前述之不正行為、權利濫用或反公平競爭行為，例如對專利局施以詐欺，而將公共財納為己有，則因違反公共利益，而得對抗之。

參酌最高法院八十三年台上第二三四八號判決，「權利之行使，是否以損害他人為主要目的，應就權利人因權利行使所能取得之利益，與他人及國家社會所受之損失，比較衡量以定之。倘其權利之行使，自己所得之利益，與他人及國家社會所受之損失差距甚大者，或其取得權利之初，即明顯知悉其嗣後權利之行使，將造成他人及國家社會重大之損失者，非不得視其權利之行使係

以損害他人為主要目的，此乃權利社會化之基本內涵。」故前述將公共財納為己有之行為，亦可視其權利之行使係以損害他人為主要目的，從而被控侵權者得對抗之。

此外，我國民法第一條規定，「民事，法律所未規定者，依習慣，無習慣者，依法理。」理論上，在民事侵權訴訟中，外國立法例之抗辯非不得視為法理而主張之，惟實務上之接受度尚有賴觀察。

第五節 默示授權、用盡原則與修復

第一項 默示授權

默示授權源自衡平法則 (equitable doctrine)，支配特定類型的禁反言原則，用以排除專利權人主張權利，即該權利在其它狀況下確實存在，但在系爭狀況下，可認為專利權人已放棄排他權。例如，前述 1980 年的 Dawson Chemical v. Rohm and Haas 案，法院認為向 Rohm & Haas 購買「propanil」的農夫無須擔心被控直接侵害專利權，因為當 Rohm & Haas 藉由銷售「propanil」讓出它的獨占時，農夫們獲得了默示授權，而得實施 Rohm & Haas 除草的方法專利。

在 1997 年的 Wang Labs. v. Mitsubishi Elecs.案，聯邦巡迴上訴法院認為默示授權存在，因為「資料顯示，Wang 設法巧言誘惑 Mitsubishi 進入 SIMM 市場，在控告 Mitsubishi 侵害專利權以前的數年間，Wang 不僅提供設計、建議與樣品給 Mitsubishi，更進而向 Mitsubishi 購買 SIMMs 產品，故本院支持，作為一項法律上議題，Mitsubishi 對於使用 Wang 的專利發明，可適當地推論為

獲得同意。」³¹⁵

在 1984 年的 *Bandag, Inc. v. Al Bolser's Tire Stores* 案，被告在戶外商業銷售（going-out-of-business sale）中由專利權人的總經銷商購得翻修輪胎的機器，由於被告（即翻修輪胎者）未能舉證其知道並信賴專利權人之行為，故不成立默示授權³¹⁶。此外，1986 年的 *Met-Coil System Corp. v. Korners Unlimited, Inc.* 案，法院認為專利權人毫無保留地銷售僅供實施其專利的機器，含有該專利的默示授權，雖專利權人抗辯有加警示語，惟法院認定該警示語係在購買該機器後才加上的，故與前述的 *Bandag, Inc. v. Al Bolser's Tire Stores* 案不同³¹⁷。

從上述案例可知，欲成立默示授權，除專利權人客觀上有引起相對人係賴的行為外，還須相對人主觀上對於專利權人的行為產生信賴始足當之。

第二項 用盡原則

美國法上的用盡（或耗盡）原則³¹⁸，又稱第一次銷售原則，源自於契約法上的一般原理原則，係指專利權人出於自願而無保留的銷售契約中，視為包含默示約定，使賣受人得使用或銷售該

³¹⁵ *Wang Labs. v. Mitsubishi Elecs.*, 103 F.3d 1571 (Fed.Cir.1997), quoted in Donald S. Chisum, Craig Allen Nard, Herbert F. Schwartz, Pauline Newman, F. Scott Kieff, supra, at 1129 頁。

³¹⁶ *Bandag, Inc. v. Al Bolser's Tire Stores*, 750 F.2d 903 (Fed.Cir. 1984) , quoted in Donald S. Chisum, Craig Allen Nard, Herbert F. Schwartz, Pauline Newman, F. Scott Kieff, supra, at 1129.

³¹⁷ *Met-Coil System Corp. v. Korners Unlimited, Inc.*, 803 F.2d 684 (Fed. Cir. 1986) , quoted in Donald S. Chisum, Craig Allen Nard, Herbert F. Schwartz, Pauline Newman, F. Scott Kieff, supra, at 1130.

³¹⁸ 美國法上多以「第一次銷售原則」稱之，且 Rich 法官認為「耗盡原則」為誤稱，因為專利權人的權利為「專有排除他人...」，其僅銷售其專利品，既未曾實施其專利權，何來耗盡？本文以「用盡原則」稱之，取其物盡其用之意。

商品，以避免專利權人對於以此種方式進入市場的商品行使排他權。該項原則在美國最早的案例可溯自 1873 年的 *Adams v. Burke* 案，聯邦最高法院表示「基於事物的核心本質，...該物品的流通不受獨占的限制。」³¹⁹

在 1996 年的 *Cyrix Corp. v. Intel Corp.* 案，Cyrix 以自己品牌名稱設計並銷售微處理器，然而其並未擁有自己的生產線，故與 IBM 及 SGS-Thompson (以下簡稱 ST) 訂定契約，使 IBM 及 ST 根據 Cyrix 之設計為 Cyrix 代工製造。Cyrix 並未獲得 Intel-ULSI 專利授權，但 IBM 及 ST 與 Intel 有授權合約，Intel 同意 IBM 及 ST 製造並銷售經 IBM 及 ST 同意之產品。聯邦巡迴上訴法院維持下級審判決，認為 Cyrix 並未侵害 Intel 之專利，因為 IBM 及 ST 賣給 Cyrix 的產品在 Intel-IBM 與 Intel-ST 的授權合約範圍內，而 ST 賣給 Cyrix 的產品中，雖部分為義大利協力廠所製，其事實與 1985 年的 *E.I. du Pont de Numours and Co. v. Shell Oil Co.* 案例³²⁰ 事實不同，故本案 ST 同時以自己的生產線及義大利協力廠完成對 Cyrix 提供微處理器之契約義務，仍在 Intel-ST 的授權合約範圍內，從而 Cyrix 並未侵害 Intel 之專利。³²¹

由上述案例可知，用盡原則與契約間有相當程度關聯，誠如前述美國法上用盡原則係「出於自願而無保留的銷售契約...」，因此，引發專利權人可否在銷售契約中限制用盡或附加限制轉售之條件之爭議，而美國聯邦最高法院的態度至今仍未一致³²²。參酌下一「修復」項中所描述，1996 年的 *Kendall Co. v. Progressive*

³¹⁹ Donald S. Chisum, Craig Allen Nard, Herbert F. Schwartz, Pauline Newman, F. Scott Kieff, *supra*, at 1119.

³²⁰ 本案例事實為：Carbide 向 du Pond 尋求製造 “methomy1” 的專利遭拒，轉而與 du Pond 的被授權人 Shell 訂定合約，約定 Carbide 為 Shell 製造 “methomy1”，Shell 再將 “methomy1” 回賣給 Carbide。聯邦最高法院認為實質上僅有單一交易，結果是令 Carbide 得製造、使用專利品，即次授權 (sublicense)，而次授權為 du Pond-Shell 間之合約所禁止。

³²¹ *Cyrix Corp. v. Intel Corp.*, 77 F. 3d 1381, 37 USPQ2d 1884 (Fed. Cir. 1996) , quoted in Donald S. Chisum, *supra*, at 16-143~145.

³²² Donald S. Chisum, *supra*, at 16-145.

Medical Tech., Inc.案，聯邦巡迴上訴法院提及「在 Mallinckrodt 案，本院同意銷售契約或授權契約中可實行之條件的違反，可能致違約者受到專利侵害之控訴。³²³」似同意專利權人得附加條件，並在該條件違反時，得主張專利侵權責任，故美國專利法上的專利侵害似從屬於銷售契約上的契約條件。

關於國內用盡或國際用盡主義，專利案並不多見，1885 年的 Holiday v. Matteson 案，法院認為同一專利權人擁有美國與他國之專利時，買受人在該他國向專利權人購得之專利品，得進口至美國境內並轉售之³²⁴。1992 年的 Mallinckrodt 案，聯邦巡迴上訴法院則認為，從受有限制的外國被授權人處購得專利品，專利權人可控告進口該專利品的買受人專利侵權，而不限於契約責任³²⁵。此外，如果美國境內的專利權人與外國專利權人非同一人，則將在該外國合法購得的專利品進口至美國境內銷售，構成專利侵權³²⁶。

概念上，用盡原則有時可被認為創造出某種型態之使用上的默示授權，惟其事實上分屬不同範疇。用盡原則與默示授權的最大不同在於用盡原則被視為法律原則（legal doctrine），對欠缺的規定提供補充，故在該原則下，可被合理推論的特定條件將被安置於專利品的銷售契約中，即加入一個本不存在的條件。相較於此，源自衡平法則的默示授權則透過案例法，支配特定類型的禁反言，防止專利權人主張其已放棄的權利。³²⁷

³²³ “In Mallinckrodt, we recognized that breach of an enforceable condition of sale or license may leave the breaching party open to a claim for patent infringement.”

³²⁴ Holiday v. Matteson, 24 F. 185 (S.D.N.Y. 1885), quoted in Donald S. Chisum, supra, at 16-148.

³²⁵ Mallinckrodt, Inc. v. Medipart, Inc., 976 F.2d 700, 24 USPQ2d 1173 (Fed. Cir. 1992), reprinted in Donald S. Chisum, Craig Allen Nard, Herbert F. Schwartz, Pauline Newman, F. Scott Kieff, supra, at 1087-1095.

³²⁶ Kabushiki Kaisha Hattori Seiko v. Refac Technology Development Corp., 690 F. Supp. 1339, 1342, 9 USPQ2d 1046, 1048 (S.D.N.Y. 1988), quoted in Donald S. Chisum, supra, at 16-148.

³²⁷ Donald S. Chisum, Craig Allen Nard, Herbert F. Schwartz, Pauline Newman, F.

參酌德國實務上見解，用盡原則係專指專利權效力的內在限制，專利權人之所以不得禁止他人使用及再銷售，原因在於該行為不須經專利權人許可。換言之，該專利權保護之免除，並非根據專利權人的默示授權，而是基於強行法本身，故不得由專利權人或被授權人施以法律行為方式排除或限制該免除專利權保護之效力。³²⁸

因此，專利法上的專利侵害是否從屬於專利權人銷售契約上的契約條件，大陸法系與英美法系有不同看法。前述美國法上的用盡原則似著重於專利權人具契約效力的意思表示，倘違反該意思表示，不論銷售發生於國內或國外，專利權的潛在價值不被用盡；倘專利權人未為保留或限制，亦不論銷售發生於國內或國外，依用盡原則，視為包含默示約定，專利權的潛在價值，將被用盡。因此，專利權人得以契約對銷售後的專利品主張權利，契約上的違反可構成專利侵權。因此，契約無相反約定時，專利品的平行輸入並不構成「進口」態樣之專利侵權行為。

相反的，傳統德國一向清楚明確地表態主張國內用盡原則，並視之為專利法上的固有限制，故僅發生於德國境內的銷售可用盡或限縮專利權的效力範圍，縱專利權人契約上有相反的意思表示，亦不成立專利侵權。從而學者有認為用盡原則與平行輸入不宜等同處理，因為平行輸入涉及國外製造而散布流入國內，而用盡原則基本上係針對國內製造的物品之散布權用盡之問題。換言之，專利利用權的用盡原則，原則上不生域外效力，此乃專利法屬地主義所生當然結果。惟隨著歐體商品自由流通原則與單一市場之形成，用盡原則屬地主義的藩籬，勢必突破，形成原則上在歐體會員國內之用盡原則。³²⁹

Scott Kieff, *supra*, at 1128-1129.

³²⁸ 詳參蔡明誠，前揭書，211頁。

³²⁹ 詳參蔡明誠，前揭書，209-222頁。

國際上，用盡原則的用盡方式一般可分三種：(1) 傳統的英國普通法；(2) 歐洲法院（ECJ, European Court of Justice）所採的歐洲內用盡原則（intra-European rule of exhaustion）；(3) 保障獨占利益學說。³³⁰

傳統英國的專利法案例並不承認用盡原則，故其並不區分國內市場或國外市場，基於專利權人同意所出售的商品，其後續的使用與銷售仍須專利權人同意，此限制不僅拘束該買賣契約的相對人，對於其他繼受取得商品者亦有效力。惟專利權人行使權利時須證明相對人明知該商品禁止使用或轉售，換言之，專利權人必須清楚且明確地將該意旨標示於商品上，始能主張權利。惟1973年起，受羅馬條約（the treaty of Rome）中貨物自由流通、競爭法則，及CPC（Community Patent Convention, 1975）在歐盟運作之影響，專利商品一旦經由專利權人本身或其明示同意，置於歐盟任何部分的市場中，專利權人或被授權者的權利將不再及於該商品，除非歐盟法律另有規定。³³¹

前述(2)與(3)的用盡方式均立於國際用盡原則的基礎上，惟前說認為只要是基於專利權人的同意與自由選擇，縱該商品銷售於專利權人不能獲得專利或事實上沒有獲得專利的國家，附著於該商品上的專利潛在價值即屬用盡，因為專利的獨占性僅保障專利權人一次獨占市場的機會，而非保障獲利，除歐體外，泰國、阿根廷、南非等國家亦採之。相較於此，後說則不允許銷售於無專利權保護國家的商品平行輸入內國，縱該境外銷售經專利權人同意，因為此說的出發點著重於專利法的功能在保障獨占權的利益，倘商品未能在獨占權下銷售，致不能獲得獨占權下應有

³³⁰ Christopher Heath (the author is the Head of the Asian Department, Max-Planck Institute for Foreign and International Patent, Copyright and Competition Law, Munich, Germany), National and International Exhaustion of Patent Rights, in Donald S. Chisum, Craig Allen Nard, Herbert F. Schwartz, Pauline Newman, F. Scott Kieff, *supra*, Side Bar, at 1121-1128.

³³¹ W.R.Cornish, Intellectual Property, Fourth Edition, 41,253-254, Sweet & Maxwell, 1999.

的報酬，則附著於該商品上的專利潛在價值不被用盡，故專利權人無須對未來可能的銷售國家一一申請專利。此說目前僅存於德國與日本的學術界中，尚無立法例。³³²

雖然國際上多以國際用盡原則為基礎，但採國際用盡的國家對於國內用盡或國際用盡較合理仍存爭議。主張採國內用盡者理由如下：專利權在不同國家有不同的註冊費用；專利權人有權藉由區隔國際市場獲致最大利益；日本最高法院認為採國內用盡未必即表示雙重收益，其可被界定為使用內國專利權之行為；巴黎上訴法院認為根據法國法律，該專利商品欠缺契約上的限制並不表示任何形式的同意，而國際用盡並未有堅實基礎；瑞士最高法院多數決認為專利商品平行輸入的允許須法律明文規定；國外市場未必能給國內專利權人相同於國內市場的報酬。

針對上述理由，主張國際用盡者反駁如下：倘專利的功能在保護專利權人對抗自己所為的交易，誠屬可疑；專利權從不曾是毫無限制的權利，其始終是一個折衷的權利，在發明者與公眾的利益間取得均衡；日本與法國法院並未闡明為何如此；專利法為自由競爭原則的例外規定，專利法未規定者應適用自由競爭法則。此外，對於主張國內用盡者援引巴黎公約的屬地主義，主張國際用盡者則認為，縱使在優先權期限，國際上大多拒絕授與超過專利原申請國所給予的期限，加上新穎性亦多採國際新穎性（即絕對新穎性），故所謂的屬地主義並不能限制專利權的國際用盡。

依據 TRIPs 第六條之規定，智慧財產權的用盡議題不適用爭端解決機制³³³，故 TRIPs 並不偏袒任何一種用盡原則，WTO 會員國不論採取何種用盡原則，均不虞被他國提付爭端解決，惟 GATT/WTO/TRIPs 的目的既在消除國際間貿易藩籬，發展中國家

³³² Christopher Heath, *supra*, at 1121-1128.

³³³ Art. 6 of the TRIPs Agreement “For the purposes of dispute settlement under this Agreement, subject to the provisions of Articles 3 and 4 nothing in this Agreement shall be used to address the issue of the exhaustion of intellectual property rights.”

為表示順從 TRIPs 之規定，紛紛修法，多數採行國際用盡原則，僅藥品工業對國際用盡原則仍持保留態度³³⁴。

此外，TRIPs 提及會員國有義務賦與專利權人排除他人進口之權，故有主張國內用盡者認為 TRIPs 反對國際用盡。主張國際用盡的學者則認為，排除他人進口權的目的在於專利權人可在仿冒品一進入內國時，即時主張權利，而不須靜待仿冒品進入市場流通。故專利權人排除他人進口的權利與排除他人使用或銷售的權利並無不同。當該商品第一次銷售後，依古典用盡原則，專利權人商業上進一步利用的權利已屬用盡，如果該商品行銷於國外，專利權人的各項權利，包括排除他人進口的權利，均已用盡。換言之，不論銷售發生於何處，專利權人所擁有的排除他人銷售、使用、為販賣之要約、進口等權利均被用盡，而無獨留排除他人進口權日後行使之理。³³⁵

我國專利法第五十七條第一項規定，發明專利權之效力不及於左列各款情事，其中第六款規定「專利權人所製造或經其同意製造之專利物品販賣後，使用或再販賣該物品者。上述製造、販賣不以國內為限。」從文意上觀察，專利權人同意的對象似著重於「製造」而非「銷售」，故只要是專利權人同意所製造的專利商品，縱未經專利權人同意而銷售，例如小偷從專利權人工廠中將商品偷出販賣，對專利權人而言，似仍發生用盡效果，買受人倘依民法善意受讓之規定取得專利品所有權，雖該專利品的使用與銷售權不得依善意受讓而取得，依本條項之規定，專利權人亦不得排除該買受人之使用與銷售。惟如前所述及，用盡原則係源自於契約法上的一般原理原則，在專利權人出於自願而無保留的銷售契約中，視為包含該條件，故本條文著重於專利權人的同意製造而非同意銷售，似與前述用盡原則的法理不符。

至於所用盡的權利，法條中僅列舉「使用」與「販賣」二種，

³³⁴ Christopher Heath, *supra*, at 1121-1128.

³³⁵ *Id.*

而未見「進口」。解釋上有二種可能，第一種解釋將「使用」與「販賣」認定為例示，故解釋上可包含性質相容的其他權利如排除他人「進口」之權。第二種解釋則嚴格依文意解釋，將「使用」與「販賣」認定為列舉，明示其一而排除其它，故排除他人「進口」之權不被用盡，專利權人得排除經其製造或同意製造之專利品於販賣後進口至國內。例如，我國的專利權人於菲律賓製造專利商品並販賣之，約定不得將該商品行銷於馬來西亞，則依前述條款，該專利品得在我國「使用」或再「販賣」，但我國專利權人仍得排除該專利品的「進口」，此結果顯不合理。

此外，就我國專利法第五十七條第一項第六款觀之，該款並未提及任何有關得為販賣之區域，同條第二項後段卻規定第六款得為販賣之區域，由法院依事實認定之，在概念銜接上似有問題，亦增加該款適用上之困擾。

我國專利法第五十七條第二項後段規定「第六款得為販賣之區域，由法院依事實認定之。」即視法院對於該販賣區域是否在授權或同意範圍之事實確認而決定。參照同法第五十六條第一項「物品專利權人，除本法另有規定外，專有排除他人未經其同意而……」之規定，故前述專利法第五十七條第一項第六款與第二項後段關於「用盡原則」規定，可作為「本法另有規定」，排除專利權人權利之行使。因此，違反「限制販賣區域」之契約條件，即不在得販賣之區域販賣專利品，似並不啟動「用盡原則」來排除專利權行使，而可能成立使用、販售、進口等態樣之侵害，故行為人同時成立專利侵權責任與契約責任；而違反「限制販賣區域」以外的契約條件，例如限制使用方式或限制轉售條件，似仍啟動「用盡原則」，可排除專利使用與販售之侵害態樣，此時行為人僅有契約責任而無專利侵權責任。

有疑問的是，在不違反「限制販賣區域」之契約條件時，即在得販賣之區域所販賣之專利品，可否啟動「用盡原則」來排除專利品「進口」之侵害態樣。理論上，專利法第五十七條第一項

第六款僅明文規定專利權效力不及於排除「使用」與「販售」權，故該專利權效力似尚及於排除「進口」之權，依同法第五十六條第一項，「進口」侵害態樣並非「本法另有規定」，從而專利權人仍專有排除未經其同意而「進口」該專利物品之權，此時，因專利法有特別規定，故應排除相關自由貿易或競爭法規之適用，即縱屬合法平行輸入，仍因違反專利法上之特別規定，而構成專利侵權。

我國最高法院八十年度台上字第四二一號民事判決謂「...按專利權為專利權人專有(本文作者按：應係專有排除他人)製造、販賣或使用其發明之權。其發明若為一種製造方法者，其專利權效力於此方法直接製成之物品。專利法第四十二條固有明文。但此規定，於自國外輸入之物品，係原發明人租予或讓與他人實施所產製者，不適用之，亦為同法第四十三條第一項第六款所明定，此規定，依同法第一百十條準用於新型。本件被上訴人自日本安藤公司購買進口之資訊記憶匣，係任天堂公司授權東映公司產製之產品，該新型之原發明人將其發明無償讓與任天堂公司，經述如前。從而上訴人對於被上訴人進口該資訊記憶匣，在中華民國境內即不得主張有侵害其專利權之情事。上訴人訴請命被上訴人不得輸入、販賣及偽造、仿造系爭新型商品，尚非有據....」故排除他人進口之權似為用盡之對象。

綜上所述，本文認為，默示授權的概念在以專利權人之事實行為推定其授權，故專利權人於契約當時倘有其他明示的意思表示，則不成立默示授權；而用盡原則在美國法上，似為一種法律上的擬制，即視為意思表示存在，從而使專利侵權上「未經專利權人同意」之要件不成立，故擬制的範圍僅及於銷售契約上意思表示（明示及默示）以外的空缺，而不問該銷售發生於何處；而傳統德國法上的用盡原則，並不擬制意思表示存在於契約上，而是針對發生於德國境內製造銷售之專利品，限縮專利權對該「用盡部分」之效力。

我國法則不論製造、販賣發生於國內或國外，只要該專利品在「得銷售」的地區內販賣，因條文用語為「效力不及」，似採限縮專利權該部分之效力，使其不及於排除該專利品使用與再販賣之權³³⁶。由於我國專利法對銷售區域並無限制，故除銷售契約上另有「不得銷售區域」之約定外，回歸到相關自由貿易之法規，縱專利權人未有明示或默示同意之意思表示，似可認為係在「得銷售」的地區內販賣，從而仍可限縮專利權對該「用盡部分」之效力。

第三項 修復

由於專利權人專有排除未經其同意之製造、使用、販賣、進口....等權利，故一般認為，對於購買專利品的買受人而言，專利權人同意其使用，其同意即包含了修復在內，惟該修復並非毫無限制。長久以來，美國實務上對容許的修復（repair）與不被允許的重建（reconstruction）間，極力於劃清界限，惟修復與重建間本質上具連續性，故該界限不易劃分，實務上時而偏左或右，至今仍迭有爭議，故本節擬藉較多的案例事實，試圖建構修復的輪廓。

美國聯邦最高法院第一個處理修復原則的案例為 1850 年的 Wilson v. Simpson 案，其中涉及的專利為刨平木材的機器，當刨刀因使用而磨損時，更換刨刀屬於容許的修復或不被允許的重建則為爭議焦點。聯邦最高法院闡示「當專利機器的破損屬局部性，則為修復而非重建，不僅止如此，縱然置換了整個專利組合中的核心部分，亦屬之。.....但如整個專利組合均破損，各部分無法再為調整，致為無用途，則買受人不得製造或以其它機器置換，而必須購買新品。....然而，如果組合中的另一個構成部分在整體使用中屬暫時性，而須經常更換，因為該部分並不像整體組合的

³³⁶ 參照述最高法院判決，似認為專利權效力亦不及於排除他人進口之權。

其他部分持久、耐用，則發明者不能對此置換控訴。」³³⁷

1882 年的 *American Cotton-Tie Co. v. Simmons* 案，涉及的專利為包紮棉包的金屬扣帶，其中釦子上印有「僅授權一次使用」字樣，而金屬帶在使用後仍存在棉包上，直到被剪斷丟棄。被告購買了金屬扣與剪斷後零碎的金屬帶，重製成新的金屬帶，並銷售之。聯邦最高法院認為係爭金屬帶在使用後，其使用性已被破壞，故上述情形構成重建（reconstruction）。³³⁸

1961 年的 *Aro Manufacturing Co., Inc. v. Convertible Top Replacement Co., Inc.*（以下簡稱 *Aro I*）案，涉及的專利為敞篷車的摺疊篷，由頂部彈性纖維、支架以及將纖維與汽車密合的裝置（mechanism）所組成，涉案問題為置換耗損的頂部彈性纖維是否構成重建，從而以製造態樣侵害專利權。聯邦最高法院認為「專利獨占者不能防免其銷售對象修復因使用而耗損的物件，除非他們事實上製造新的物品。」³³⁹「組合專利中任一非單獨專利的物件並不享有專利獨占³³⁹，不論其在組合專利中具何等核心重要性，亦不論置換該物件代價多高或多困難，……一次僅置換一個非單獨專利的部分，不論相同部分是否重複置換，或不同部分相繼置換，都不超出所有權人修復其財產的合法範圍。」故置換耗損的頂部彈性纖維為容許的修復。³⁴⁰

1964 年的 *Wilbur-Ellis Co. v. Kuther* 案，涉及一部魚群掃描機，其專利亦屬組合（combination）專利，且各部分不具可專利

³³⁷ *Wilson v. Simpson*, 50 U.S. 109, 9 How. 109 (1850), quoted in Donald S. Chisum, Craig Allen Nard, Herbert F. Schwartz, Pauline Newman, F. Scott Kieff, *supra*, at 1131.

³³⁸ *American Cotton-Tie Co. v. Simmons*, 106 U.S. 89 (1882), quoted in Donald S. Chisum, Craig Allen Nard, Herbert F. Schwartz, Pauline Newman, F. Scott Kieff, *supra*, at 1133.

³³⁹ 從輔助侵害的角度來看未必如此，應視該項物品為獨立（staple）或非獨立（nonstaple）物品，詳參輔助侵害與專利權濫用章節。

³⁴⁰ *Aro Manufacturing Co., Inc. v. Convertible Top Replacement Co., Inc.* (Aro I) 365 U.S. 336 (1961), quoted in Donald S. Chisum, Craig Allen Nard, Herbert F. Schwartz, Pauline Newman, F. Scott Kieff, *supra*, at 1130-1141.

性。買受人聘請維修人員清理及噴砂打磨該鏽蝕的機器，並將三十五個零件中的六個變更尺寸，使該機器能將魚群整理成大小不同的掃描規模。聯邦最高法院認為不構成重建，理由為「該機器並未用盡（spent），雖然須要清理、維修，仍可使用數年之久，當三十五個零件中的六個變更尺寸時，並未產生專利侵害之結果，雖然將原有機器作相關使用超過慣例上對修復的認知，但其所作所為與修復類似，因其僅是對舊有組合所能展現的功能感到厭煩，而該舊有組合的權利金早已支付。」³⁴¹

從以上幾個最高法院的案例看來，似乎不太容易構成重建（reconstruction），惟聯邦巡迴上訴法院在 1997 年的 Sandvik Aktiebolag v. E.J. Co. 案，則認定為重建，並引起諸多批評。涉案專利為一鑽孔機，有一柄部和一獨特的碳化物尖頭，該尖頭並未有單獨的專利。出售鑽孔機的 Sandvik 公司並印製說明書教導使用者如何在尖頭磨鈍後重新磨尖（resharpening）。Sandvik 公司主張，當尖頭耗損至無法重新磨尖的程度時，置換該尖頭（retipping）的行為構成重建。法院贊同 Sandvik 的主張，理由如下：

- （1）當尖頭不能重新磨尖時，該鑽孔機即屬用盡（spent）。
- （2）置換尖頭須要複雜的破毀程序，並創造一個全新的尖頭。
- （3）該鑽孔機尖頭非如前述 Wilson 案中的刨刀可拆卸，且並未意圖該尖頭較柄部有較短的壽命。
- （4）未有證據顯示有置換鑽孔機尖頭的市場存在，倘該市場存在將可合理期待該尖頭須經常更換。
- （5）專利權人並不意圖（intent）該鑽孔機被置換該尖頭。³⁴²

此案與前述 Aro I 案中聯邦最高法院的論證似有矛盾。此外，

³⁴¹ Wilbur-Ellis Co. v. Kuther, 377 U.S.422 (1964), quoted in Donald S. Chisum, Craig Allen Nard, Herbert F. Schwartz, Pauline Newman, F. Scott Kieff, quoted in 1130-1141.

³⁴² Sandvik Aktiebolag v. E.J. Co., 121 F.3d 669 (Fed. Cir. 1996), quoted in Arthur J. Gajarsa & Evelyn Mary Aswad, To Repair or Not to Repair? That Is the Question, in Donald S. Chisum, Craig Allen Nard, Herbert F. Schwartz, Pauline Newman, F. Scott Kieff, supra, Side Bar, at 1132-1133.

依聯邦巡迴上訴法院在 1997 年的 *Hewlett-Packard Co. v. Repeat-O-Type Stencil Manufacturing Corp., Inc.*, 案中的見解, 專利權人非契約上的意圖不過是出賣人的期待 (hope or wish), 不能被當作履行上的限制。³⁴³

1996 年的 *Kendall Co. v. Progressive Medical Tech., Inc.* 案, 涉及一防止病人深層靜脈栓塞的醫療器材 (下稱 SCD 系統), 其專利包含一控制充氣以供應液壓的幫浦、一對可包圍在病患四肢上的壓力筒及數條連接管。Kendall 為該專利的被授權人, 銷售 SCD 系統給醫療機構, 為降低病患間的感染, Kendall 在可置換的壓力筒包裝上標示「僅供單一病患使用, 不可重複使用」, 且在產品文件上表示, 為確保產品安全與效率, 必須使用 SCD 的壓力筒與管線組。而該可置換的 SCD 壓力筒市場龐大, 占 Kendall 年收入八千五百萬美元中的八千萬美元。

Progressive 亦供應可相容於 SCD 系統上的可置換壓力筒, 故購買 Kendall SCD 系統的消費者往往也向 Progressive 購買可置換壓力筒。於是 Kendall 控告 Progressive 輔助侵害。聯邦巡迴上訴法院認為, 向 Kendall 購買 SCD 系統的消費者獲得默示授權, 得以在該系統可使用的年限內使用之, 該使用上的默示授權亦包括對專利品的修復。該壓力筒雖非物理上的損耗, 但已不再實用或不適合持續使用而意圖被置換, 該壓力筒即屬有效地用盡 (effectively spent), 從而置換該用盡的壓力筒為修復行為。至於 Kendall 於產品文件中的表示必須置換 SCD 壓力筒, 並不具契約上意義, 該項表示僅是製造商的建議, 而非消費者的義務。故消費者合法修復其財產, 不構成直接侵害, 從而 Progressive 不構成輔助侵害。³⁴⁴

³⁴³ *Hewlett-Packard Co. v. Repeat-O-Type Stencil Manufacturing Corp., Inc.*, 123 F.3d 1445, 1453 (Fed. Cir. 1997) (about one week after Sandvik sentence), quoted in Arthur J. Gajarsa & Evelyn Mary Aswad, *To Repair or Not to Repair? That Is the Question*, in Donald S. Chisum, Craig Allen Nard, Herbert F. Schwartz, Pauline Newman, F. Scott Kieff, *supra*, Side Bar, at 1130–1134.

³⁴⁴ *Kendall Co. v. Progressive Medical Tech., Inc.*, 85 D. 3d 1570 (Fed. Cir. 1996),

第四項 小結

從以上默示授權、用盡原則與修復原則諸案例事實中，可發現專利權人的授權不以明示為必要，故在探討「未經專利權人同意而....」之專利侵權行為態樣時，須注意及此，相對的，被控侵權者亦得舉證以此為抗辯。

第六節 其他效力限制

除前述各節所述之專利權行使之限制，專利權效力亦不及於專利申請前已存在國內之物品或僅由國境經過之交通工具或其裝置³⁴⁵。此外，基於公益目的，專利法第五十八條規定，混合兩種以上之醫藥品而製造之醫藥品或方法，其專利權效力不及於醫生之處方或依處方調劑之醫藥品，故醫師、藥師在其業務範圍內的處方、調劑行為，不會因未經專利權人同意而成立專利侵權。

至於專利權消滅，亦使專利侵權無所附麗，故除前述之期限屆滿外，倘專利權人以書面表示拋棄權利，或死亡無人主張為其繼承人，專利權在依民法第一千一百八十五條歸屬國庫之日起消滅，其技術內容將成為公共財產，任何人均得實施。而第一年的專利年費及證書費，未於補繳期限屆滿前繳納，其專利權自始不存在，或專利年費未於補繳期限屆滿前繳納，則專利權自原繳費期限屆滿之次日消滅，故上述情形，不待期限屆滿，發明人或創作人亦不得行使其已消滅之權利。

此外，對於專利法上禁止專利的物品或方法予以專利，例如

reprinted in Donald S. Chisum, Craig Allen Nard, Herbert F. Schwartz, Pauline Newman, F. Scott Kieff, supra, at 1134 -1141.

³⁴⁵ 詳參專利法第五十七條第一項第三款與第四款。

違反專利法第二十一條（新法第二十四條參照）第九十九條（新法第九十六條參照）與第一〇八條（新法第一一二條參照）之規定，可於審定公告後提出異議，縱使審查確定，亦得力促專利專責機關依職權撤銷該專利³⁴⁶，而使專利侵權無所附麗。

值得注意的是，並非實施自己所擁有的專利權即可免於專利侵權之控訴，因為專利權的內容為排除他人實施之權，而非自己專有實施之權。例如，再發明³⁴⁷專利權人未經原專利權人同意，不得實施其發明；製造方法專利權人依其製造方法製成之物品為他人專利者，未經該他人同意，亦不得實施其發明³⁴⁸。

此外，美國專利法第二七一條第（e）項第（1）款規定「在美國境內製造、使用、為販賣之要約或銷售專利品或將專利品進口至美國境內，僅供與資訊發展、表達具備合理關聯性之使用，符合聯邦法令對藥品、獸醫學上生物製品之製造、使用或銷售之規定者，不視為侵權行為（但新的動物用藥或獸醫學上生物製品，主要係運用 DNA 重組、RNA 重組、雜交配種技術、或其他涉及配置特殊基因操控技術之程序而製造者，不在此限）」³⁴⁹。一般認為此條項立法用語拙劣，故實務適用上頗多困擾，有的判決強調

³⁴⁶ 詳參專利法第七十一條（新法第六十七條為配合異議程序之廢除，將異議與舉發事由合併規定，故規定應「依舉發」或「依職權」撤銷發明專利）；專利法第一〇四條（新法第一〇七條修正為「依舉發」撤銷新型專利權）與第一二一條（新法第一二八條修正為「依舉發」或「依職權」撤銷新式樣專利權）。

³⁴⁷ 依新法第七十八條第一項「再發明，指利用他人發明或新型之主要技術內容所完成之發明。」

³⁴⁸ 詳參專利法第八十條第一項與第二項（新法第七十八條第二項第三項參照）。

³⁴⁹ 35 U.S.C. 271(e)(1) "It shall not be an act of infringement to make, use, offer to sell, or sell within the United States or import into the United States a patented invention (other than a new animal drug or veterinary biological product which is primarily manufactured using recombinant DNA, recombinant RNA, hybridoma technology, or other processes involving site specific genetic manipulation techniques) solely for uses reasonably related to the development and submission of information under a Federal law which regulates the manufacture, use, or sale of drugs or veterinary biological products."

用途上之「僅供」要件，亦有判決強調「合理關聯性」要件，惟不論如何，均不可供商業上使用³⁵⁰，否則難逃侵害之控訴。



³⁵⁰ Intermedics Inc. v. Ventritex Inc., 775 F. Supp. 1269, 20 USPQ2d 1422 (N.D. Calif. 1991) ,*aff d*, 991 F.2d 808, 26 USPQ2d 1524 (Fed. Cir.1993) (unpublished) , noted in Donald S. Chisum, *supra*, at 16-127.

第七章 結論與展望

經由以上各章節之描述，可知要判斷專利權是否受侵害實非易事。因為人類智慧的創作本屬抽象，且難以用自然語言表達完備，復要在一片抽象中劃分公共財產與私人財產間的界限，而再更進一步地，在抽象的私人財產間劃分個人占有的領域。此外，在判斷侵權與否的同時，可能面臨權利並不存在的窘境，在採司法二元制的我國，民刑事訴訟與行政訴訟可能彼此糾葛，此時，訴訟法上的因素亦可能影響侵權與否的判斷。縱使權利確實存在，亦存有侵權行為，專利權人並不當然可主張權利，因為尚可能構成權利濫用或違反公平交易法，或因為訴訟上的時效或一事不再理問題而不得行使其權利。鑒於工商社會裡，專利侵權之判斷愈行複雜且日趨重要，故為文嘗試建構一套判斷程序。

本文認為，我國專利權受侵害與否之判斷，基本上就是民法一般侵權行為之判斷，但鑑於專利權因舉發而遭撤銷的比率相當高，且申請專利範圍所表彰的發明或創作範圍相當抽象，通常必須經過解釋申請專利範圍之比對分析流程，才能確定行為人行為客體中的技術或創作是否落入（或侵入）專利權人以申請專利範圍所表彰的權利範圍內。因此，在侵權行為的各項客觀構成要件中，不僅要判斷所謂被侵害的「權利」是否有效存在，還要判斷「侵害行為」是否存在，因為單純的製造、販賣、為販賣之要約與進口商品的行為係合法商業行為，必須該商品上的技術或創作內容落入專利權人以申請專利範圍所表彰的權利範圍內，前述的一般商業行為才成為侵權行為中的「侵害行為」。最後再判斷其他侵權行為客觀構成要件與主觀要件是否存在，以及各項消極抗辯事由得否援引。故本文將專利侵權的各項構成要件，依其特性區分成四個層次來探討，祈使專利侵權之判斷踏上系統化的第一步：

- 一 專利權人所擁有的專利是否為有效專利：首先，該項方法或物品須具備專利的標的物適格；其次，該發明或創作之揭露須

達該領域內一般技能者亦得據以實施之程度；最後，依據各種專利的特性，有不同的可專利性須求，例如發明專利須具備產業利用性、新穎性及進步性；新型專利亦須具備產業利用性及新穎性，但進步性較發明為低；新式樣則須具備產業利用性、新穎性、創作性、物體性與視覺性，詳如本文第三章專利要件所述。

- 二 待鑑定標的是否落入專利權人之專利所表彰的文義或均等、逆均等侵害範圍：首先，應先確定申請專利範圍，此時，亦一併解析被控物品或方法之構成元件。其次，將申請專利範圍與被控物品或方法之構成元件逐一比對。除非被控物品或方法具備申請專利範圍之所有元件（或其均等物），否則不會被該申請專利範圍所涵蓋。若被控物品或方法具備申請專利範圍之所有元件（或其均等物）而不構成文義侵害時，則以均等論檢驗之，最後並檢驗是否有阻卻均等論適用的事由。至於新式樣專利為對物品之形狀、花紋、色彩或其結合，透過視覺訴求之創作，故其侵害鑑定方法，須整體觀察、綜合判斷，而不拘泥於各造形要素，詳如本文第四章侵害之比對分析所述。
- 三 被控專利侵權的行為人是否具備其他侵害要件：回歸到一般侵權行為之本質，行為人尚須具備民法第一八四條第一項前段一般侵權行為的客觀要件：侵害行為、權利受侵害、損害、因果關係、不法，及一般侵權行為的主觀要件故意或過失、責任能力，始能成立專利權受侵害之侵權行為，詳如本文第五章專利侵權行為所述。
- 四 被控專利侵權的行為人得否主張消極抗辯事由：計有人、時、地、不正行為、專利權濫用、反公平競爭、默示授權、用盡原則、修復及其他效力限制等各種抗辯，詳如本文第六章專利權之效力與限制所述。

在觀察我國實務上專利侵權的裁判後，一一探討前述專利侵權之判斷的四個層次時，本文發現目前我國法制與實務上有下列問題仍待妥善之解決：

一 侵權訴訟程序「得」或「應」停止問題

實務上往往認為，行政爭訟程序中對專利有效性的判斷，與被告等是否侵害原告專利無涉，致易生裁判矛盾。行政訴訟法第十二條規定，民事或刑事訴訟之裁判，以行政處分是否無效或違法為據者，「應」依行政爭訟程序確定之，惟專利法第九十四條（新法第九十條第一項參照）規定民事或刑事訴訟「得」停止偵查或審判。本文認為專利法第九十四條與行政訴訟法第十二條既已產生規範衝突，且該二法規性質迥異，難以適用特別法優於普通法原則以定適用上之優先順序，為避免裁判矛盾，專利法第九十四條宜修法刪除。

二 民、刑事對侵害與否認定歧異

實務上常出現刑事有罪而民事上不成立專利侵權。本文認為民、刑法二者規範目的不同，刑法在於行使國家公權力，對犯罪者加以處罰，從而過失的認定應採主觀說；民法（尤其侵權行為法），在於合理分配損害，過失的認定應採客觀標準，故刑法上因無主觀過失而不成立犯罪者，在民法上得因客觀過失而構成侵權行為。此外，刑事證據證明程度須達無合理懷疑，而民事證據證明程度通常僅須令人相信大致如此。因此，刑事無罪而民事上成立專利侵權在論理上尚屬合理，而刑事有罪，民事上卻不成立專利侵權則不合理。

三 專家鑑定之定位及結果歧異問題

實務上多份侵害鑑定報告的結果往往眾說紛紜，且申請專利範圍的實質內容往往被機構的聲譽與律師的名氣所掩蓋。鑒

於解釋申請專利範圍的「一致性」需求，參酌美國立法例，本文認為，將解釋申請專利範圍界定為法律問題，而由法官須依職權適用「法律」，誠屬可採。此外，明確的角色定位並有助於釐清救濟程序應採上訴第三審或再審程序，以及訴訟中法院與當事人間權利義務之分配。

四 侵害範圍與侵害判斷

曾有裁判認為「利用上訴人系爭專利權申請專利第一項所述之構造」可構成專利侵權；「未就『編號二』標記『自訴人樣品』之專利產品予以拆解，俾與被上訴人公司所販賣之腳踏車接合座做比較」為鑑定上瑕疵；「不得因功能與效用相同而不當擴大專利範圍」似否認新型專利權有受實質上侵害（即均等侵害）之可能性。本文認為，一項發明或專利只要其中一個申請專利範圍受侵害，則整個專利為受到侵害。此外，比對分析過程係將申請專利範圍與被控物品或方法之構成元件逐一比對，必要時，拆解被告商品以瞭解其發明構想或運作原理，而非將專利物品實地「拆解」比對。

至於「功能與效用相同」時，倘成立文義侵害，應用逆均等論檢視「功能與效用相同」的背後，是否實質上係以不同的方法所致，而不成立實質上侵害。相反的，倘不成立文義侵害而「功能與效用相同」，可能構成均等侵害（實質侵害），除非有阻卻均等論適用之事由。因此，是否「不當擴大專利範圍」，非可一概而論。此外，全要件原則、文義侵害、均等論、逆均等、先前技術的限制、申請過程禁反言等概念在我國法規上雖無明文，實務上侵害鑑定或侵權判斷中已常被引用，拙見認為，為使實務工作者能夠正確操作前述概念，宜將之明文法制化，以提高裁判品質與正確率。

五 主觀要件之認定標準

依專利侵害鑑定基準及法院實務多數見解，倘專利已公告，則行為人有過失。似認為不論各該領域內通常合理之人客觀上是否能預見，倘專利已公告，各該領域內的行為人均有過失。此看法較接近德國通說對「保護他人之法律」有過失或美國法上的嚴格責任，而與我國民法一般侵權行為所採的客觀過失標準有違。惟實務上多以民法第一百八十四條第一項前段為專利侵權之判斷基礎。拙見認為，在專利法未對專利侵權的過失認定為特別規定下，應以民法一般侵權行為的客觀過失為認定標準，倘欲維持目前實務見解，宜修法明文規定「倘專利已公告，推定行為人有過失」俾使行為人得以預測其行為結果。

六 損害與因果關係之認定

我國專利法並未直接規定何謂專利權受侵害，實務上則以財產上有無損害（即財產或利益有無差額）來判斷專利權是否受侵害，並以因果關係之有無來界定有無損害，循環論證下，損害與因果關係均無法獨立判斷。此種判斷方式對於「為販賣之要約」侵害態樣，將更顯困窘，因為尚未有實質的銷售行為，財產損害無從證明，依目前實務見解，可能既無損害亦無構成要件因果關係。拙見認為，專利法宜定義何謂專利權受侵害，或以「權利歸屬侵害」說作為損害之認定標準，從而專利權人倘尚未有量產計劃或因其他法令之規定而未能實施其專利時，亦享有專利侵權之損害賠償或回復原狀請求權。

此外，依傳統理論，因果關係的存在為構成要件事實之一，既屬事實，則只能在有、無之間擇一為之，而從無變有的門檻往往欠缺精確的客觀標準，故學者有主張法官在盡一切調查程序後，就因果關係的存在，雖達一定心證度，但尚未達到足以證明程度，則可以因果關係之心證度比例決定損害額，頗值參考。

七 申請專利範圍格式與用語之影響

由於申請專利範圍的表達以語言為媒介，參酌「專利草擬者可預見禁反言原則」，不同的用語與格式對於申請專利範圍之解讀與專利權人之權益將產生不可忽視的影響力，此外，對於發明或創作的敘述方式亦可能影響申請專利範圍之解釋，從而影響專利侵權之判斷。我國專利法及施行細則，甚至專利審查基準對於申請專利範圍的撰寫及解釋原則並未有清楚明確之規範，故申請專利範圍所蘊藏的玄機往往直到侵權訴訟時才突顯出來，為杜爭端，宜對各種方式的撰寫與解釋原則詳為規範。

八 新式樣專利之比對與鑑定方式

關於新式樣專利權之比對方式，我國專利侵害鑑定基準既規定要整體觀察、綜合判斷，復規定以視覺焦點、創作特徵為判斷重點，在整體與焦點、特徵間，各人皆有一把不同的尺度，難期客觀、統一，而造成實務判斷上諸多困擾。拙見認為，美國實務上新式樣的判斷基準，可供參考：「以一般觀察者的標準，倘（對待鑑定物）給予購買者通常所為的注意，則該二新式樣實質上相同，倘該相似對觀察者構成欺騙，引誘他去購買該商品（待鑑定物）而誤以為買到其原先所想買的商品（專利商品），則該新式樣專利為待鑑定物所侵害。」，特別注意的是「商品來源的相似性」並不是新式樣專利侵害之判斷因素，因為專利權人無須進展到製造或配銷產品的階段。

九 擬制喪失新穎性之規定

專利法第二十條之一（新法第二十三條）規定，申請專利之發明，與申請在先而在其申請後始公開或公告之發明或新型專利申請案所附說明書或圖示載明之內容相同者，不得取得發明專利。本文認為，採先申請主義的我國，專利權人

必須是第一個提出申請的發明者，先申請案說明書或圖示所為的描述倘不屬申請專利範圍，在未公開前，似不宜對先申請案構成擬制的喪失新穎性。前述規定在採先發明主義的國家，不能證明發明的時間點時，以擬制方式肯定先申請案申請專利範圍以外所揭露部分之先發明地位，有其意義。惟美國專利法已在 1999 年十一月的修法中刪除該規定，似回歸由舉證責任分配之法則處理之。故對於採先申請主義的我國，該規定似造成困擾，愚意，宜予刪除。

十 用盡原則之規定

我國專利法第五十七條第一項第六款規定，發明專利權之效力不及「專利權人所製造或經其同意製造之專利物品販賣後，使用或再販賣該物品者。上述製造、販賣不以國內為限。」其中專利權人同意的對象似著重於「製造」而非「販賣」。惟依美國與德國現今之立法例，用盡原則係強調專利權人之同意販賣，故前述條文之規定與現今外國立法例不盡相符。此外，所用盡的權利，法條中僅列舉「使用」與「販賣」二種，而未見「進口」。因此，在不違反「限制販賣區域」之契約條件時，可否啟動「用盡原則」來排除專利品「進口」之侵害態樣，即有疑問。依明示其一而排斥其他之理，該專利權效力似尚及於排除「進口」之權，惟實務上，最高法院曾有判決認為專利權人排除他人「進口」之權亦為用盡之對象。

此外，我國專利法第五十七條第一項第六款並未提及任何有關得為販賣之區域，而同條第二項後段卻規定第六款得為販賣之區域，由法院依事實認定之。因此，本文認為我國用盡原則的立法技術有待改進，參酌前述立法例，建議該款可修正為「專利權人所販賣或經其同意販賣之專利物品於販賣後，進口、使用、為販賣之要約或再販賣該物品者。上述販賣不以國內為限。」，至於違反「限制販賣區域」之契約條

件者，宜依契約上債務不履行原理解決之。

十一 申請專利範圍與先前技術之比對方式

我國法制對新穎性與進步性之比對方式並未明文，參酌外國立法例，本文認為，專利申請範圍與先前技術之比對方式，攸關申請人能否取得專利權，或該專利是否有得撤銷原因，應以法律明文規定比對標準之採認。此外，進步性與產業利用性的門檻，可能隨著不同產業別與新技術的產生而有所不同，宜於專利法中規定或授權主管機關訂定法規命令，將各該不同標準公告之，俾使發明人與被控侵權者能有一套客觀可預測之標準可遵循。

十二 域外行為之效力問題

基於各國的主權獨立原則，專利權的效力原則上僅及於該國境內。惟為予專利權完整之保護，美國專利法規定有境外的誘引侵害與輔助侵害。我國對輔助侵害與誘引侵害本無明文，更遑論其境外侵害態樣，惟鑒於商業行為的國際化趨勢，同一商品其原料出產地、加工地、設計地、包裝地、行銷地等可能遍佈於全球不同國家，因此，專利侵權之判斷若墨守屬地主義，不僅對於專利權人保護不周，更助長投機者的脫法行為。故專利侵權之法規宜與時俱進，針對商業行為的國際化趨勢妥為規範專利權人行使權利之範圍。

十三 外國立法例在我國之適用

理論上，在解決同一問題，滿足同一需要的前提下，經由法制比較研究所獲得之「相對自然法」，雖然不能取代永恆自然法之人類理念，但卻可採為法理，透過我國民法第一條之規定，補充本國法之不足，改進本國法之缺陷。惟法官只能在憲法分權原則下以法理填補「法律應有而沒有的規定」，

且該外國立法例須不與我國社會相反並能納入我國法律體系之內。惟實務上，各該外國立法例所揭櫫的判斷標準或抗辯事由得否於我國援用以及如何援用，有賴立法與司法實務進一步補充之。

十四 形式審查後行使新型專利權之要件

新法第一〇四條之規定似以「提示新型專利技術報告進行警告」作為「行使新型專利權」的要件，故對於未「提示新型專利技術報告進行警告」的原告，法院似應駁回其訴。惟依修法理由，其目的僅在防止權利濫用而非限制人民之訴訟權，故新型專利權人未提示新型專利技術報告，並非不得提起民事侵權訴訟，該條文義與修法理由間似充滿疑點與矛盾。本文認為，假設新法第一〇四條並非具文，為兼顧法條文義與人民憲法上訴訟權之保障，應認為未「提示新型專利技術報告進行警告」的專利權人雖得進行侵權訴訟，卻不能獲得勝訴判決。

十五 違反公序良俗的發明或創作是否可取得專利權

專利法規定，違背公序良俗的發明或創作不予專利，本文認為，違反公序良俗的發明或創作並非一概不予專利，而應區分不同層次而論。倘不涉及憲法層次，應依規範目的來判斷，即國家基於政策考量，應在何種程度範圍內規範賭博與色情等問題，似為刑法、社會秩序維護法或其他行政法規之目的之一。專利法的規範目的在「鼓勵技術創新」與「散播科技成果」，其並未賦予發明者任何使用其發明的權利，而是排除他人利用的權利，故逾此目的而以違背公序良俗為由不予專利，似有違比例原則。至於涉及憲法層次的公序良俗違犯態樣，因專利法為憲法的下位規範，應受憲法拘束，而憲法本身通常不具備直接運作、實施的機制，故在專利法中透過公序良俗條款的規定，可具體實踐憲法對人性尊嚴與

基本權之保障，並調和各項法秩序。

從思考與問題解決的面向來看專利侵權，猶如心理學家在測量黑猩猩的智力。場景是一棵大樹上掛著一串黑猩猩所欲取得的香蕉，樹下有一個木箱和數根長短不一的木棍零散於地。黑猩猩在樹下墊起腳尖，伸長手臂，卻始終構不到香蕉。於是，靈機一動，搬來木箱，置於香蕉正下方，然後跳上木箱，再度伸長手臂雀躍著，卻仍構不著香蕉。當牠跳累了，一屁股坐在木箱上沉思，瞪著地上的木棍發呆，並無聊地拾起木棍把玩。煞那間，牠明白了，欣喜地持著木棍跳上木箱，挺直腰桿，伸長手臂，企圖用木棍撥弄香蕉，然而，木棍尖端距離香蕉仍有些許距離。黑猩猩搜尋了地上所有的木棍，撿拾最長的一根，手持一端，站在木箱上再度努力，終於將垂涎已久的香蕉打落，開心地坐在木箱上享用。

以上述黑猩猩的例子為諭，香蕉代表所欲主張的專利侵權，木棍與木箱可認為是均等論與專利權範圍，對被告而言，若欲阻卻侵權成立，可以折斷木棍（e.g.主張禁反言）打破木箱（e.g.異議或舉發使專利權無效）或使黑猩猩不得站立（e.g.權利濫用或違反公平交易法），當木棍長度、木箱高度與黑猩猩的站立姿勢無法互相配合時，黑猩猩將構不著香蕉。至於應該在何時主張何種攻防策略，則有賴訴訟上的技術，否則，空有木棍與木箱散置一地，而未能組合運用，猶如辯論主義下未為主張而失權。

此外，歷史顯示，專利權行使之正當性一直備受爭議，本文認為，對於制度設計及權利本質的懷疑態度，將對侵權行為之判斷產生有形無形的潛在影響，尤其是在司法審判過程中，依自由心證取捨證據、判斷證據證明力、認定事實真偽或判定是否權利濫用時。故在為侵權判斷前，宜先瞭解過去曾出現的爭議與相關學說，調整判斷者對專利權所抱持之好惡態度，將有助於理性判斷之達成。

鑒於法條之規定有其窮盡，而現實世界所發生之問題卻無窮

無盡，非法典中的規範所能全然涵蓋，故本文亦不憚其煩介紹專利制度之起源、沿革與制度精神，期待在深入瞭解規範背後之立法精神後，能抓住立法脈動，靈活適用法條，並祈在面對逸出規範外之問題時，能求得符合制度精神之妥適解決。在此同時，並藉由專利制度、要件之歷史變遷，瞭解該制度與他法制間之緊張關係，探求今是昨非背後人類思潮之演進，使卑微如我者亦能站在巨人肩膀上瞭望，悟以往之不諫，知來者之可追。

期待本論文所述之專利侵權之判斷，不僅完成思考與問題解決上之挑戰，並讓專利制度之運作更趨安定，使人類科技文明在這穩定環境中更為成長、茁壯，從而增進人類福祉。惟筆者才疏學淺，期待遠高於本論文實際上之貢獻，加以本論文撰寫期間，歷經專利法 1997 年的修正條文因加入 WTO 而於 2002 年施行，及 2001 年與 2003 年之大幅修法，在資料蒐集與新舊法適用上倍感艱困，疏漏難免，尚祈先進不吝指正，更期待因本文之拋磚引玉，加速此法學領域在國內蓬勃發展。再次回顧本論文，拙見認為，為使專利侵權所引發的權利救濟機制更完善，下列三項領域仍待深究：

- 一、而面對未來制度上的演變，專利侵權之判斷與專利權有效與否之判斷將更形密切，特別是在新型專利改採形式審查後，專利權之撤銷率勢必升高，從而專利侵權訴訟中，當事人的戰場將不僅止於民事法院，更及於行政機關與行政法院。基於訴訟經濟原則，不同的司法程序中，當事人間的主張、證據及法院的調查證據程序得有某種程度的共通性，似有必要。因此，如何建構一個統一、專業與經濟兼具的判斷機制，仍有待進一步之思考。
- 二、相較於美國輔助侵害所引發的多次修法與違反公平競爭的爭議，國內依民法第一八五條第二項成立專利權之幫助侵害者在學說與實務上均相當少見。吾人認為，為落實對專利權周密的保護，並使相關行為人知所行止，何種幫助侵害專利權

的行為應共負侵權責任，且專利權人對相關之非專利品的權利範圍若何，亦有待學說、立法與實務判決予以釐清界限。

三、專利侵權判斷的主要目的在使權利人的損害能獲得賠償。因此，後續之損害賠償方法與賠償額計算方式不僅相當重要，更是權利救濟制度中高難度的藝術，期待未來實務與學說能使該項藝術更為具體、成熟。

參考文獻

一 中文部分

大衛·傅利曼 (David D. Friedman) 著；葉家興審定；徐原豐譯，
經濟學與法律的對話，先覺出版社，2002 年 4 月。

王澤鑑，民法學說與判例研究第二冊第七版，台大法學叢書（十六）
），三民書局經銷，1988 年 9 月。

王澤鑑，侵權行為法第一冊，三民書局經銷，1999 年 6 月。

何孝元，工業所有權之研究，三民書局，1981 年 12 月。

吳庚，行政法之理論與實用（增訂七版），三民書局經銷，2001
年 8 月。

呂太郎，因果關係之比例與損害額，台灣本土法學雜誌，第三十三
期，2002 年 4 月。

李秋瑩，民法法源之研究，中興大學法律學研究所碩士論文，1998
年 6 月。

林發立 黃仕勳，專利侵害刑事判決觀察 - 均等論之運用與檢討，
萬國法律第 119 期，2-7 頁，2001 年 10 月。

周德宇，智慧財產權之經濟淺析 - 靜態效率與動態效率之爭論，
智慧財產季刊第 32 期，45-54 頁，2000 年 1 月。

姚志明，侵權行為法研究（一），元照出版，2002 年出版。

洪瑞章，由美國由美國 Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo
Kabushiki Co. Ltd. 案來觀察「均等論」之最新演變，智慧財
產季刊第 36 期，67-70 頁，2001 年 1 月。

洪瑞章，論功能手段語言申請專利範圍之解釋，智慧財產季刊第
33 期，74-78 頁，2000 年 4 月。

孫遠釗，論專利侵權（等同侵權）與禁反言 - 兼評美國最近司法
判例，法學叢刊第 183 期（Vol.46 No.3），2001 年 7 月。

徐宏昇，專利侵害鑑定，收錄於智慧財產權與國際私法 - 曾陳明
汝教授六秩誕辰祝壽論文集，1997 年。

徐演政、陳建銘，就專利權侵害訴訟所須之專利侵害鑑定報告之

探析，萬國法律第 119 期，13-20 頁，2001 年 10 月。

袁建中，軟體專利侵害之探討，智慧財產季刊第 32 期，55-58 頁，2000 年 1 月。

高點法學研究室主編，學習式六法，高點文化事業有限公司出版，2002 年 3 月。

許瑞青，生物技術專利與侵害分析，東吳大學法研所碩士論文，1998 年 7 月。

許睿元，專利全侵害之國際私法問題，收錄於智慧財產權與國際私法 - 曾陳明汝教授六秩誕辰祝壽論文集，1997 年。

陳文吟，我國專利制度之研究，五南圖書出版公司，1995 年 11 月。

陳文吟，專利法專論二版一刷，五南圖書出版公司，1997 年 10 月。

陳世杰，發明專利權侵害及民事救濟之研究，台灣大學法律學研究所碩士論文，1995 年 6 月。

陳家駿 羅怡德，公平交易法與智慧財產權 - 以專利追索為中心，五南圖書出版有限公司，1999 年 11 月。

陳家駿、羅怡德，美國反托拉斯法適用智慧財產權案件基本原則探討，公平交易季刊第二卷第四期。

陳連順，民法原理與實例演習第二冊債編通則，元照出版有限公司總經銷，2002 年 2 月。

陳智超，專利申請後審定公告前之法律保護，智慧財產季刊第 31 期，64-66 頁，2000 年 1 月。

陳智超，論主張新穎性喪失例外之敘明，智慧財產權第六期，智慧財產局編印，1999 年 6 月。

陳逸南，美國專利侵害權與專利權無效，工業財產權與標準第 69 卷，55-57 頁，1988 年 12 月。

陳逸南，專利侵權「多餘限定原則」之最新發展，智慧財產季刊第 30 期，55-56 頁，1999 年 7 月。

陳逸南，談新型專利不保護物品的功能，智慧財產權管理第 17 卷，56-57 頁，1988 年 4 月。

陳愛娥，司法院大法官會議解釋中財產權概念之演變，收錄於憲

法解釋之理論與實務。

- 喻幸園，企業處理專利侵權之策略運用，智慧財產權管理第 18 卷，42-44 頁，1998 年 8 月。
- 喻幸園，智慧財產權之策略與管理，元照出版，2000 年 1 月。
- 馮震宇，評美國最高法院 Festo 案---均等論雖繼續有效，但影響力逐漸受限，智慧財產季刊第 42 期，2002 年 7 月。
- 黃銘傑，再評公平交易委員會（85）公處 0 四七號處分（上）- 外國專利權人向國內事業及其交易相對人寄發敬告信函違反公平交易法二十四條之禁制規定，月旦法學雜誌，第二十期，1997 年 1 月。
- 黃文儀，申請專利範圍的解釋與專利侵害判斷，三民書局經銷，1994 年 2 月。
- 黃文儀，利用發明與專利侵害判斷，工業財產權與標準第 58 卷，1-34 頁，1998 年 1 月。
- 黃文儀，法官如何解讀專利侵害鑑定報告，萬國法律第 119 期，21-32 頁，2001 年 10 月。
- 黃文儀，專利法逐條解說，三民書局經銷，1999 年 10 月。
- 黃文儀，專利實務第二版第一冊，三民書局經銷，2000 年 1 月。
- 黃文儀，專利實務第二版第二冊，三民書局經銷，2000 年 1 月。
- 楊仲榮、陳威霖，撥雲見日—美國聯邦最高法院 FESTO 案剖析（上），智慧財產季刊第 42 期，2002 年 7 月。
- 溫俊富，專利制度與競爭制度調和之研究，政治大學法律學系博士論文，1997 年 7 月。
- 溫俊富，專利制度與競爭制度調和之研究，政治大學法律學系博士論文，1997 年 7 月。
- 趙晉枚、蔡坤財等五人合著，智慧財產權入門，月旦出版公司，1998 年 11 月。
- 潘維大編著，英美侵權行為法案例解析（下），瑞興圖書股份有限公司，1997 年 9 月。
- 潘維大編著，英美侵權行為法案例解析（上），瑞興圖書股份有限公司，1997 年 9 月。
- 蔡明誠，加入 WTO 對我國智慧權保護法制的影響，月旦法學雜

- 誌 79 期，元照出版，47-58 頁，2001 年 12 月。
- 蔡明誠，智慧財產權法專題研究講義（三）：專利法。
- 蔡明誠，發明專利法研究（三版一刷），國立台灣大學法律叢書（103），2000 年 3 月。
- 蔡明誠，發明專利侵權時保護範圍認定與申請專利範圍解釋原則，植根雜誌 10 卷 5 期，161-183 頁，83 年 5 月 20 日。
- 蔡明誠，新式樣專利要件問題之評析，律師雜誌第 237 期，1999 年 6 月。
- 鄭中人，論專利權之性質（下）彰化地院及其上訴審台中高分院專利侵害刑事判決評釋，司法周刊第 888 期，3 頁，1998 年 7 月 29 日。
- 鄭中人，論專利權之性質（上）彰化地院及其上訴審台中高分院專利侵害刑事判決評釋，司法周刊第 887 期，3 頁，1998 年 7 月 22 日。
- 蕭彩綾，專利權人故意隱匿先前技術取得專利權應負違反反托拉斯法責任，資訊法務透析？，1988 年 6 月。
- 蕭雄淋，蕭夢樓瑣記 - 法律人的遐思（九），律師雜誌 263 期，102 頁，2001 年 8 月。
- 駱增進，中美「專利審查基準中申請專利範圍」之比較研究，東吳大學法研所碩士論文，1998 年 7 月。
- 謝哲勝，財產法專題研究（二），元照出版公司，1999 年 11 月。
- 謝銘洋、郭明怡合著，論「暫准專利」之效力，月旦法學雜誌第六期，1995 年 10 月。
- 羅炳榮，均等論之末路悲歌，智慧財產季刊第 36 期，1 頁，2001 年 1 月。
- 羅炳榮，均等論與禁反言（上），智慧財產季刊第 37 期，54-63 頁，2001 年 4 月。
- 羅炳榮，故意侵害之認定 - 美國判例，工業財產權與標準第 63 卷，15-23 頁，1988 年 6 月。
- 羅炳榮，實驗與公開使用 - 美國案例，智慧財產權第九期，智慧財產局編印，1999 年 9 月。
- 蘇宏文，從專利侵害訴訟，談當事人的攻防戰術，智慧財產權管

理第 16 卷，38-41 頁，1988 年 1 月。
蘇宜益，美國專利侵害概述，萬國法律第 119 期，8-12 頁，2001 年 10 月。
蘇永欽，民法第一條的規範意義 - 從比較法、立法史與方法論角度解析，收錄於楊與齡主編，民法總則爭議問題研究，五南圖書出版公司，1-40 頁，1999 年 9 月。

二 外文部分

Chisum, Donald S., Chisum on Patents (Release No.81) , Matthew Bender & Co., Inc., 2001/12.

Chisum, Donald S., Nard, Craig Allen, Schwartz, Herbert F., Newman, Pauline, Kieff, F. Scott, Principles of Patent Law – Cases and Materials (Second Edition) , Foundation Press, 2001.

Cornish, W. R., Intellectual Property, Fourth Edition, Sweet & Maxwell, 1999.

Heller, Michael A. and Eisenberg, Rebecca, Can Patents Deter Innovation? The anticommons in Biomedical Research, 280 Science 698 (1998) .

Holzmann, Richard T., Infringement of the United States Patent Right—A Guide for Executives and Attorneys, Quorum Books, 1995.

Rosenberg, Peter D. , Patent Law Fundamentals (Second Edition , 1999 Revision) Volume one , West Group , 1999/10.

Rosenberg, Peter D. , Patent Law Fundamentals (Second Edition , 1999 Revision) Volume two , West Group , 1999/10.

Rosenberg, Peter D. , Patent Law Fundamentals (Second Edition , 1999 Revision) Volume three , West Group , 1999/10.

U.S. code 35.

Utility Examination Guidelines , Department of Commerce, USPTO.

Vogel, Gretchen, Company Gets Rights to Cloned Human Embryos , 287 Science 559, 2000/1.