



當專利舉發碰到申請專利範圍的解釋（第 328 期 2023/07/27）

蔣文正* 律師



一、前言

在專利審查基準第二篇 2.5「請求項之解釋」中規定：請求項之解釋應以請求項中所載之文字為基礎，並得審酌說明書、圖式及申請時之通常知識。解釋請求項時，原則上應給予在請求項中之用語最廣泛、合理且與說明書一致之解釋。申請階段專利權尚未賦與，申請過程還有修正之空間，權利範圍還在形成中，因而在專利申請階段採取最寬廣合理解釋原則，而在專利侵權訴訟階段，依專利侵害鑑定要點 2.4.2 節：「於專利權訴訟中，當請求項有若干不同的解釋時，並非以最寬廣合理範圍予以解釋，而應依據『完整的申請歷史檔案』，朝專利權有效的方向予以解釋，亦即儘可能選擇不會使該專利權無效的解釋。惟若請求項之內容已為明確而使解釋後之請求項成為無效時，則不得朝專利權有效的方向予以解釋。」專利侵權階段係採客觀合理解釋之原則，而在專利舉發階段又應如何解釋申請專利範圍呢？

二、專利舉發階段之申請專利範圍解釋

1、客觀合理解釋說：

智慧財產及商業法院在 111 年 1 月 20 日 108 年度行專訴字第 72 號判決中認為：「解釋申請專利範圍應以客觀合理方式解釋其文字之客觀意義，而非探求專利權人之主觀意圖。解釋申請專利範圍在探知申請人於申請當時記載於申請專利範圍之客觀意義，應以新型所屬技術領域中具有通常知識者，就文字於系爭專利申請時於相關技術領域，所被認知或瞭解範圍予以解釋，除非申請人於說明書中賦予文字特定之定義，否則應以所屬技術領域中之通常知識者，通常習慣之意義作為申請專利範圍中之文字意義，並應以內部證據為優先適用，就其專利說明書整體觀察，以瞭解其目的、作用及效果等理解該用語之意義，當內部證據無法清楚顯示其意義時，始參酌外部證據解釋之。」同其說者尚有 106 年度行專訴字第 58 號判決、104 年度行專更(一)字第 5 號判決、103 年度行專更(一)字第 2 號判決。

2、最合理寬廣之解釋說

採此說者，如最高行政法院 108 年度判字第 547 號、第 556 號判決：申請專利範圍係就說明書中所載實施方式或實施例作總括性之界定，圖式之作用僅係在補充說明書文字不足之部分，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者閱讀說明書時，得依圖式直接理解發明各個技術特徵及其所構成之技術手段，故參酌說明書之實施例及圖式所為之申請專利範圍解釋，應以申請專利範圍之最合理寬廣之解釋為準，除說明書中已明確表示申請專利範圍之內容應限於實施例及圖式外，自不應以實施例或圖式加以限制，而變更申請專利範圍對外公告而客觀表現之專利權範圍。智慧財產及商業法院在 109 年度行專訴字第 54 號判決中亦引用前開最高行政法院見解，並認為：「專利之申請階段與舉發階段不同，專利權人在專利申請過程中，為符合可專利性所作出之修正或限縮，在取得專利後雖不得再以均等論為進一步主張，而有禁反言之適用，惟在取得專利後，關於專利權範圍，仍係以申

* 台一國際法律事務所所長



請專利範圍之請求項為準，於解釋申請專利範圍時，雖得審酌說明書及圖式，但無參酌系爭專利申復歷程之必要。縱認原告於申復過程中有自行限縮凹腔為梯形之意，然原告既未於申復後就系爭專利請求項 1 之「凹腔」予以修正或限縮解釋為「梯形凹腔」，即難以事後在舉發階段才持對已有利之限縮解釋，而變更系爭專利對外之客觀範圍。」該案經上訴最高行政法院，上級審仍維持原審判決，亦認為：是解釋申請專利範圍時，得審酌說明書及圖式，俾以瞭解該發明之目的、作用及效果，惟申請專利範圍係就說明書中所載實施方式或實施例作總括性之界定，除非說明書中已明確表示申請專利範圍之內容應限於實施例及圖式，否則不得將說明書及圖式之限制條件讀入申請專利範圍，而變更申請專利範圍對外公告而客觀表現之專利權範圍（110 年度上字第 717 號判決參照）。

三、結語

前揭智慧財產及商業法院 109 年度行專訴字第 54 號及 110 年度上字第 717 號案例中，採最合理寬廣之解釋，亦認為：系爭專利之申復說明書已揭示係「填滿整個凹腔」，並無在申請階段即將請求項 1 之「填補」更正或修正為「填滿」整體凹腔，自不得以「填滿」或「完全填補」取代「填補」之技術特徵。舉發階段申請專利範圍的解釋，採最寬廣合理之解釋，似為目前最高行政法院之見解，但依此見解，上面這個案例，若放在專利民事訴訟中，被告抗辯系爭專利具有得撤銷之事由，所引用之證據也如該案舉發之證據時，則在民事訴訟中，法院在做系爭專利範圍之解釋時，就無效抗辯、與有無落入之侵權之解釋時，是否須分別採用最寬廣合理之解釋及客觀合理解釋呢？還是應統一採客觀合理解釋，而參酌專利權人在申請階段之申復說明書做為內部證據之解釋方式？即有研究餘地。