

專利話廊

同一專利案縱使於不同訴訟中，就專利權範圍之解讀仍應一致

江郁仁 律師



在智慧財產權越來越受到重視的現在，對於企業來說，智慧財產權的運用可能性也更加地廣泛，其中，專利權的取得、行使也漸漸成為企業不可忽視的課題。對企業來說，在理想的狀態下，取得專利權後除了主動行使權利外，擁有專利權亦可作為與其他企業談判交涉時之籌碼。然而，現實上制度面以及實務運作，是否提供專利權人足夠之保障，整體大環境對專利權人是否友善，卻是專利權人所必須面臨之問題。例如，一個專利可能會遭受不同的舉發人以不同的事由或證據組合提出複數次的可專利性挑戰，而專利權人在面對挑戰時，則必須審慎的回應，否則有可能會對該專利的未來造成風險，因為專利權人就專利所為之陳述將會成為歷史檔案，變成解釋申請專利範圍的內部證據之一。同樣的標準亦適用於法院的認定上，若就相同專利案曾有確定判決時，依最高行政法院 102 年判字第 576 號判決之見解，對於同一專利案之專利權範圍以及技術內容解讀，不論是否於同一舉發程序或訴訟中，在正確解讀的前提下，其解讀均應一致。換言之，縱使繫屬於不同的訴訟中，法院對於相同專利案之權利範圍及技術內容解讀，不應有所差異。

最高行政法院 102 年判字第 576 號判決中提到，原判決顯然與在前已確定之判決就同一專利權範圍所作解釋，其認定之技術特徵完全不同，原審法院應慎重地重新作成系爭專利解釋之判斷較為合適。就專利舉發制度而言，只要引證案不同，一個專利案可有數個被舉發案，但不論有多少舉發案，該被舉發專利之解釋應無不同才對，審理後舉發案之法院若要與確定判決就同一系爭專利之解讀作不同之認定，縱不承認所謂判決爭點效，亦應慮及判決也應適用禁反言之法律原則。

前揭判決更進一步指出，基於法治國依法行政、依法裁判之基本要求，若行政處分、判決有認定事實、適用法律之違法，此時妥當性之要求自然要高於所謂禁反言原則，以前的判決所認定之事實，縱使係已確定之判決，只要有所違誤，當然可以變更，但是此時更應注意在程序上之遵守以及實體事項與法律的論辯。在前揭判決之案件中，其爭點涉及原判決就同一系爭專利之專利範圍所作解釋，與前確定判決所認定之專利技術特徵及作用完全不同。最高行政法院在前揭判決中明確表示：「不論本件爭點之技術特徵在專業領域人士眼中多麼簡單，但本件既在技術層面與前確定判決為不同之認定，自應更為慎重，本件經發回後，若能就合議庭每一法官均指定一技術審查官，共三位相同領域之技術審查官集思廣益，期能更妥適向法官為意見之陳述，讓合議庭作出最正確之事實判斷。」

承上，最高行政法院有條件的要求法院審理同一系爭專利時，法院對於就同一系爭專利之專利範圍所作解釋，其技術特徵之認定應為一致。因此，最高行政法院於前揭判決中，最終以「技術審查官配置於原審法院，且技術特徵之解讀，大部分涉及事實，原審為事實審，由原審法院慎重地重新作成本件系爭專利解釋之判斷應較合適。」為由，認定上訴有理由，而應將原判決廢棄，發回原審法院。關於最高行政法院認為在正確解讀的前提下，對於同一專利案之專利權範圍以及技術內容解讀，不論是否於同一舉發程序或訴訟中，其解讀均應一致，本文以為對專利權人而言可使標準明確化，避免法院之認定標準反覆不一導致專利權人無所適從，但同時也意味著專利權人在訴訟的應對上需更加謹慎，因為有關專利權

之一切主張都將有可能影響該專利之未來。



淺談使用狀態圖在專利申請所扮演的角色

曾靖芳

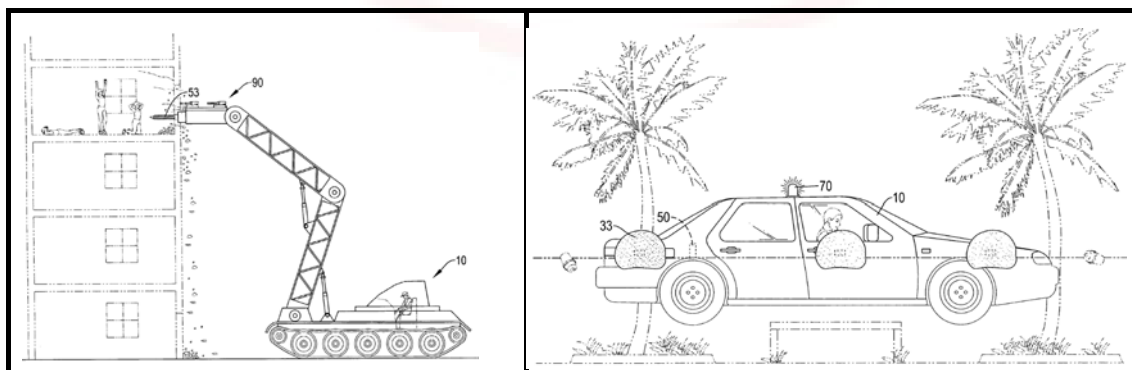
專利法第 25 條第 1 項指出，申請發明專利，須備具申請書、說明書、申請專利範圍、摘要及必要之圖式，方能取得申請日。同法第 26 條第 1 項規定：說明書及圖式應明確且充分揭露，使所屬技藝領域中具有通常知識者，能瞭解其內容，並可據以實現。此外，同法第 58 條第 4 項亦指出，在解釋申請專利範圍時，得審酌說明書與圖式。由此可見，在申請發明時，圖式所扮演的角色並不亞於說明書與申請專利範圍，尤其是依專利法第 106 條第 1 項規定，申請新型專利，圖式更是必備的文件。申請專利時，若圖式揭露清楚而完整，可有助於清楚解釋發明或新型的申請專利範圍，使申請專利範圍不至於有不明確之情事。因此，一份專利申請案的圖式內容及其編排的好壞，影響了專利申請案是否完備，申請專利範圍是否明確而能清楚主張權利等等。故在繪製圖式時，須謹慎思考圖式如何配置，讓閱讀者能夠在讀完整份專利申請案的說明書與圖式後，清楚瞭解發明或新型的技術內容及其申請專利範圍中所要保護的範圍。

專利圖式所使用的表達方式，一般較常見的有立體圖、立體分解圖、各平面視圖、剖視圖及使用狀態圖等。專利圖式所使用的圖式表達方式，每一種皆有不同的意義，不同的圖式對申請案所需揭露部份的表達方式皆有不同。各圖式簡易的解釋如下：(1) 立體圖：主要呈現立體的組合關係。(2) 立體分解圖：各元件結構分解的呈現。(3) 各平面視圖：呈現結構於各平面視圖的關係。(4) 剖面圖：呈現內部零件組合的結構。(5) 使用狀態圖：呈現實施狀態讓使用方法更易於瞭解。使用狀態圖圖式的表達方式更優於文字的敘述也更能充分呈現所需表達的效果，所以，使用狀態圖在專利圖中佔有一定的角色。

使用狀態圖繪製的目的，主要是表達出申請案如何使用的狀態，但物品的使用方式有很多種面相，為將最優化的使用狀態表達出來，可依使用狀態的特性來作區分，如：實施的情境、實施的方式、申請案對習知技術有何具體的改善及之間的優劣差異等。圖式依據使用的狀態的特性來區分，將有助於使用狀態圖繪製時，得以表現出最佳的申請案實施態樣，使其相關人員能更精準的選擇出最適合申請案的實施態樣，也能在繪製時更明確的將申請案最優化的使用狀態繪製出來。

以下提供使用狀態圖圖式依表達的特性區分為：實施的情境、實施的方式、申請案與習知技術的使用的優劣差異比較狀態圖案例。

【例一】申請案實施的情境。



公告號：M405348 智慧型攻堅鎮暴車

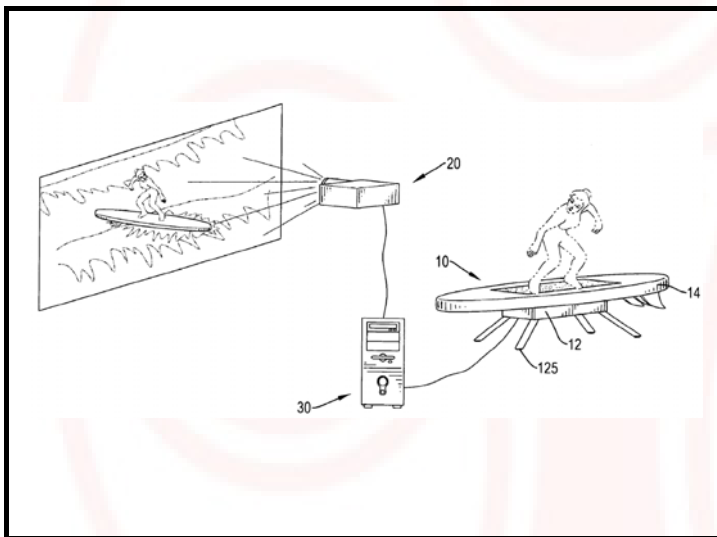
公告號：M416576 汽車落水自救系統

申請案實施情境的特性：當申請案所需要表達的實施重點，在實施環境的繪製上時，此假想實施情境的實施狀態大多數都比較抽象，很難從文字敘述適切的表達出想像的實施情境，故需依靠實例圖面的搭配，將其實施時最佳的實施情境明確且充分的揭露出來。

公告號：M405348 智慧型攻堅鎮暴車：此案主要想表達最佳的實施情境重點是，當所需攻堅的罪犯處於高處且密閉的空間時，不需要攻堅人員危險又辛苦的以身試險，只需遙控本創作就可成功的完成攻堅任務。

公告號：M416576 汽車落水自救系統：此使用狀態圖主要想表達最佳的實施情境重點是，當汽車落水後此設計如何讓汽車漂浮於水面上且啟動警示燈，人員安全等待救援的狀態，完整的將汽車落水後如何使用本創作，安全自救的實施情境完整又適切的揭露出來。

【例二】申請案實施的方式。

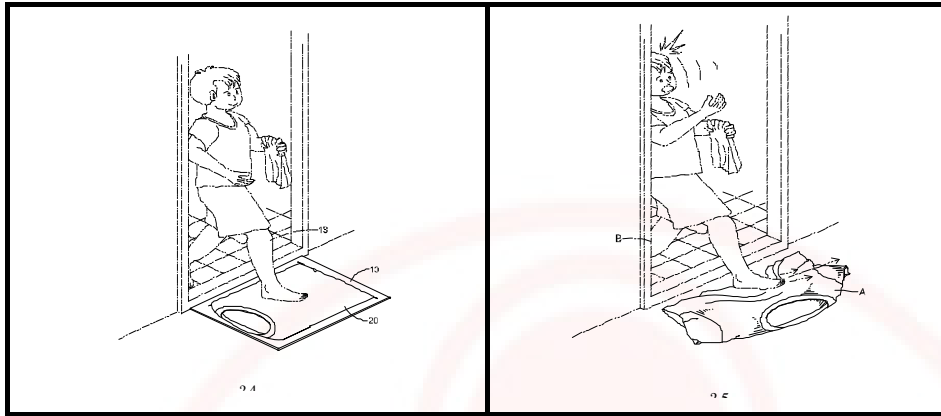


公告號：I364309 虛擬磁浮衝浪遊戲裝置

申請案實施的方式的特性：一般泛指申請案所需要表達的實施重點，主要著墨於實施方法的繪製。

公告號：I364309 虛擬磁浮衝浪遊戲裝置：此使用狀態圖主要想表達的最佳實施方式重點是運用，申請案本體搭配電腦主機、投影機等相關聯的影音機構，模擬出與申請案完全一致的視覺效果，就可隨時隨地的享受擬真狀態下的衝浪樂趣的使用狀態，將其充分且具體的揭露出來。

【例三】申請案與習知技術的使用的優劣差異比較狀態圖。



公告號：M424097 可結合衣物之止滑門口墊

申請案與習知技術的使用的優劣差異比較狀態圖的特性：目標著重在將申請案實施方式與習知技術實施方式加以比較，利用圖式充分且具體揭露其優缺點。

公告號：M424097 可結合衣物之止滑門口墊：運用幾乎完全一樣的圖形，單純的將申請案與習知技術兩者間使用時會產生的差異以比較方式運用圖式呈現出來，以求達到最大的反差效果。

使用狀態圖圖式繪製時，除了申請案本體結構外，必須將其他與申請案實施時週邊所有相關聯的物件、狀態、情境或環境等型態一併呈現於使用狀態圖中。所以，使用狀態圖所呈現的圖式也比其它專利圖式來的生活化且易懂。

使用狀態圖所需呈現的圖式內容，已非單純的申請案的結構或技術內容。所以，使用狀態圖繪製時所需要依附的準則及考慮的因素也與其它專利圖式有所不同。例如使用狀態圖圖式並非單純只繪製申請案的結構，在考慮呈現何種實施的狀態或使用幾種狀態來表達，原則上都要注意是否會有過與不及的情形產生。通常一個新申請案所需要的使用狀態圖圖式，會依照說明書中對申請案特性的說明，相對應的繪製出與說明書所描述的內容一致的圖式，一般會選擇最顯而易懂的状态來呈現，以求更能凸顯申請案的優點。