

## 專利話廊

### 無從證明確有損害，則非當然可請求損害賠償

江郁仁律師

按專利法第 84 條第 1 項之規定，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。又按同法第 85 條第 1 項之規定，依前條請求損害賠償時，得就下列各款擇一計算其損害：一、依民法第 216 條之規定。但不能提供證據方法以證明其損害時，發明專利權人得就其實施專利權通常所可獲得之利益，減除受害後實施同一專利權所得之利益，以其差額為所受損害。二、依侵害人因侵害行為所得之利益。於侵害人不能就其成本或必要費用舉證時，以銷售該項物品全部收入為所得利益。惟按專利法中專利權人按專利法第 56 條之規定專有排除他人未經其同意而製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口該物品之權，依前開有關發明專利權人損害賠償之規定，是否此種排他之權利遭受侵害時，即得向侵權行為人請求損害賠償？依智慧財產法院 99 年度民專上字第 15 號判決之見解，解釋上，損害賠償之目的在於填補損害，倘損害並未發生，或無從證明確有損害，則縱有排除侵害之必要，仍非當然即可請求「損害」之彌補。例如販賣之要約，或僅係製造，而未及販售，因客觀上對專利權人尚未有實際損害發生，亦尚未產生競爭產品之排擠效應，此時，對於未獲得專利權人同意而違反排他行為限制之行為，僅有侵害之虞，專利權人雖得請求防止之，但不得因此請求損害賠償。倘係侵害專利權物品之販賣行為，則因已產生排擠效果，且對專利權人應得之相當於授權金之收入確有損害，專利權人即可依專利法第 85 條規定計算其損害。

又現行專利法就專利權損害賠償之計算設有特別規定，且關於專利法第 85 條第 1 項第 1、2 款之計算方式應擇一適用。此亦可由智慧財產法院 99 年度民專上字第 15 號判決中獲得印證：「侵害專利權物品之販賣，固可認為係對於專利權之侵害，且因侵權物品之販賣，對於專利權人卻有產生排擠或減少權利金收入之效果，自得認為專利權人之損害確已客觀上發生...侵害專利權物品之販賣行為，既已產生排擠效果，且對專利權人應得之相當於授權金之收入確有損害，此際，專利權人即可依專利法第 85 條規定計算其損害，分別為：依民法第 216 條之規定。但不能提供證據方法以證明其損害時，發明專利權人得就其實施專利權通常所可獲得之利益，減除受害後實施同一專利權所得之利益，以其差額為所受損害。依侵害人因侵害行為所得之利益。於侵害人不能就其成本或必要費用舉證時，以銷售該項物品全部收入為所得利益。而中外實務上，專利權人授權他人使用專利時所得收取之權利金，亦得作為計算侵權行為人應賠償損害之範圍，蓋此等短收授權金之損失，非不得視為專利權人就其實施專利權通常所可獲得之利益故也。準此以解，倘侵權行為人為侵害專利權物品之販賣，專利權人不論係依授權金計算其損害，或以侵害人所得之利益、或全部收入做為請求，性質上均應認為係對於同一侵權行為肇致之損害所為之彌補，專利權人依法僅得就上開計算方式『擇一』，不得主張除依權利金請求之外，對於其所減少販賣之商品價值、甚或被告銷售商品之全部收入，一併加計，此不可不辨。」據此，依前揭實務見解，似已明確闡釋專利法第 85 條第 1 項應如何適用。惟假設對於侵害專利權之侵權行為人，就其侵害同一專利權之不同侵權行為計算損害賠償時，是否仍僅得擇一適用，似有探討之空間。例如侵權行為人甲先行販賣侵權物品 100 件（下稱 A 行為），因有利可圖嗣又販賣侵權物品 100 件（下稱 B 行為），此時可否就 A 行為以侵害人甲所得之利益、或全部收入做為請求，而就 B 行為以專利權人授權

他人使用專利時所得收取之權利金，作為計算侵權行為人甲應賠償損害之範圍。本文以為，倘依前揭實務見解，此種情形並非對於同一侵權行為肇致之損害所為之彌補，故專利權人似不應受到僅得就上開計算方式『擇一』之限制，惟如此適用將有可能導致計算所得之損害賠償額不一，如此結果是否妥適，不無疑問。期盼實務見解可就此為更進一步之闡釋，方有利專利權人加以依循，減少紛爭。



## 國際優先權主張期限前在美取得申請日的幾種方式

吳嘉敏

分析國人常見申請專利的行為模式，通常選擇由台灣本地先行，以台灣申請案作為優先權基礎案，再於其它各國提出申請一併主張國際優先權，藉此方式可確保各國申請案於實際審查時得以享有台灣申請案的申請日。

主張國際優先權期間係自基礎案申請日起算 12 個月(以發明案為例)，因此在主張國際優先權基礎上，申請人可獲得較長時間作國外專利佈局的考慮，例如申請國家、調整請求範圍等等。

一般申請人初看 12 個月主張國際優先權的期間並不短，但對於習慣上述主流行為模式的申請人，又特別對於有大量申請專利案的申請人來說，12 個月恐怕不再是寬鬆的考慮期，反倒變成在短時間內必須緊急在國外取得專利申請日的緊箍咒。當然，遇此狀況者亦不排除不諳專利程序的申請人。

以下謹就取得美國專利申請日作為本次探討的主題，並以主張優先權期限將屆時才考慮向美國申請的情境加以分析。

方式一：中文說明書完備，且申請專利範圍已完整：

依 37 CFR 1.52(d) 規定，可直接將中文說明書(含申請專利範圍)並附上必要圖式作為美國正式申請案的專利說明書，並向美國專利局提出正式申請案(在此略過不提必要規費及申請文件)，即能順利完成國際優先權的主張，並在美取得專利申請日。

惟先以中文說明書向美國專利局提出申請取得申請日，必須在指定時間內檢送直譯之英譯本，故應用此方式必須謹慎確認申請專利範圍的完整性。

方式二：中文說明書完備(至少符合 35 U.S.C. 112 第一及二段規定)，但申請專利範圍仍考慮修改或尚不完整：

美國專利申請制度中允許申請人直接以中文說明書(不含申請專利範圍)向美國專利局提出暫時申請案(provisional application)，以率先取得申請日。然而，由於暫時申請案並非一正式申請案，規定上並不被允許主張國際優先權(37 CFR § 1.53 (c)(4))。

但如申請人在提出暫時申請案後，以請求轉換方式將暫時申請案轉換為一正式申請案，並同時後補包含有申請專利範圍的修正本，配合 37 CFR § 1.55 (a)(1)(i) 規定可自國際優先日起算 16 個月內後補(聲明)主張國際優先權；或於暫時申請案申請日起 4 個月內再請求轉換為正式申請案，並同時後補(聲明)主張國際優先權。

雖然暫時申請案並不要求提供申請專利範圍，且允許檢送外國說明書及必要圖式；依 37 CFR 1.53(c)(3) 規定，申請人於請求轉換暫時申請案為正式申請案，除提出包含至少一請求項的修正本外，仍需繳交必要規費及譯文(37 CFR § 1.78 (a)(5)(iv))；此外，藉由請求轉換方式提出正式申請案，其專利期間計算始點為暫時申請案申請日，較主張暫時申請案優先權之專利權期間為短(37 CFR § 1.53 (c)(3))，應留意。

以外文本向美國提出一般申請案或暫時申請案乃一般在美快速取得申請日之直接作法，並不為奇，但若加上面臨主張國際優先權期限已屆，且申請專利範圍不及完成等等變數，則如何選擇較佳作法，就不得不慎。儘管可以透過上述方式率先取得申請日，但不諱言這其中作法仍有提申成本高低之差異，而費用又通常為申請人提申時的主要考量因素之一，因此如何取捨，端視申請人之需求。

## 35 U.S.C. §112 之補充審查方針（上篇）

張偉城

為提升專利品質，美國專利局於 2011 年 2 月 9 日公布 35 U.S.C. §112 的補充審查方針，使申請人在撰寫專利說明書或審查人員在進行審查作業時，能以較具體的規範判斷說明書應揭露至何種程度，方能滿足法條規定。這份審查方針於 2011 年 2 月 9 日即時生效，適用所有在審查中及在此之後提出的申請案。

這份審查方針主要是關於如何判斷申請專利範圍是否符合 35 U.S.C. §112 第 2 段所規定的明確要求；另外，涉及以電腦實施(computer-implemented)之請求項，判斷此種請求項中所寫的功能性語言是否滿足 35 U.S.C. §112。

### 第一部分：判斷是否符合 35 U.S.C. §112 第 2 段-明確的界定用語

35 U.S.C. §112 第 2 段規定專利說明書中應具有至少一請求項，清楚界定申請人所欲保護之發明標的。因此，請求項中的描述用語必須明確(definite)，以符合該段所要求。本次公佈的審查方針並非用來全面取代現有的審查基準，但可預期的是審查基準將會因此而有大幅修改。

#### 步驟 1: 解讀申請專利範圍

##### A. 最大的合理解釋

欲判斷是否明確，首先要完整理解說明書中所揭露的發明，確定申請專利範圍所涵蓋的申請標的範疇。在審查過程中，以所屬技術領域中具有通常知識者所認知的方式，在與說明書揭露內容一致的前提下，給予各請求項一最大的合理解釋。何為最大的合理解釋，在 MPEP §2111 當中有相關說明。

在最大的合理解釋之下，再進一步給予請求項用語其清楚的意義。所謂清楚的意義，即代表所屬技術領域中具有通常知識者，對該用語之一般(ordinary)及習慣上(customary)的理解。然而，說明書仍是用來解釋請求項的最佳工具，申請人可藉由在說明書內清楚限定一特定用語的意義，而改變該用語的平常涵義。

##### B. 已核准/審查中之請求項，兩者之明確性判斷標準不同

在涉及侵權及有效性的專利訴訟中，通常先假定專利是有效且不會給予其最大的合理解釋，而是根據在訴訟歷程所得到的全面資料解讀申請專利範圍。因此法院在解釋申請專利範圍時，會以認定專利為有效的方向去解釋申請專利範圍。除非申請專利範圍是難以理解的模糊(insolubly ambiguous)，否則法院不會認定申請專利範圍不明確。

相反的，審查中之申請專利範圍不會先被假定為有效。為了要建立完整的記錄以確定申請人所欲主張之範圍，專利局必須在審查過程中先對申請專利範圍給予最大的合理解釋。欲決定審查中的請求項是否清楚、明確地界定出保護範圍，專利局係採用一相對較低的標準，判斷請求項是否有模糊不清的問題，如此一來，申請人可在專利核准之前對申請專利範圍進一步說明或修正，以確保將來核准時具有清楚及明確的意義。

若將最大的合理解釋套用在申請專利範圍後，所請求的發明範圍為不清楚，則申請專利範圍即不符合 35 U.S.C. §112 第 2 段而將被核駁。舉例來說，當最大的合理解釋套用在申請專利範圍後，所屬技術領域中具有通常知識者仍具有除此之外的解釋，則將被核駁。但審查人員仍要注意不可將「廣泛的申請專利範圍」與「不明確的申請專利範圍」兩者混淆。若請求項之範圍已清楚界定，則不能因為該請求項之範圍廣泛而認定其不明確。例如一廣義(genus)的請求項包含有許多的種類(species)，則不能因為其範圍廣泛而認定為不明確；相反的，當無法在

一廣泛的請求項中清楚判斷出包含有哪些種類，則將會被核駁。

### C.判斷請求項的限制條件是否落入 35 U.S.C. § 112 第 6 段所述

審查時必須判斷請求項中的限制條件是否落入 35 U.S.C. §112 第 6 段所規定的手段功能用語，若是落入該段規定，則必須以說明書中所揭露之對應結構、材料、步驟及其均等範圍解釋請求項。

### 步驟 2：判斷申請專利範圍用語是否明確

欲確定請求項是否不明確而不符 35 U.S.C. §112 第 2 段的規定，應以所屬技術領域中具有通常知識者依據說明書教示而可理解的內容據以判斷。請求項中的用語通常是根據其一般習慣的用法而加以解讀，但對特定用語來說，不同領域可能具有不同的涵義，下面將列出較有機會發生不明確問題的界定方式。

#### A.不確定的用語

1. 功能性界定(Functional claiming)：當請求項的用語是以「作出何事」(what it does)而不是以「其為何者」(what it is) 之方式界定，該用語將被認定為功能性的界定。與只單純界定功能的手段功能用語(means-plus-function)不同的是，功能性用語通常是以結構用詞結合功能描述所撰寫。例如在 *In re Schreiber* 該案當中，其申請專利範圍界定一種錐形口(結構)，係允許在同時時間內令數顆爆米花顆粒通過(功能)，在此案中，法院便說明申請人可自由選擇以結構性或功能性的方式界定其發明特徵。

當請求項使用功能性用語時，審查人員將高度依賴說明書所揭示的內容以及所屬技術領域者具備之知識，判斷該請求項是否足夠明確。例如在請求項中界定一種脆弱膠體(fragile gel)，但在說明書中僅以功能界定該物質會快速的從膠狀轉變為液狀，但未具體揭露該物質的脆弱程度或是強度等物理特性，則被判斷為不明確。

在另一案中，其請求項界定「紅外線可穿透」(transparent to infrared rays)，即使穿透率會依據不同因素而變化，但因為說明書已經界定實質上有多少比例的紅外線必然能穿透，因此被認定為是「明確」的。

當申請專利範圍具有功能性用語時，審查人員可考慮後面所列出的數點因素，以確定是否具有模糊不清的問題：(1)請求項是否明確界定發明標的之範圍；(2)所使用的用語是否清楚界定保護的範疇，或只是單純描述欲克服的問題或獲得的結果；(3)所屬技術領域者是否可依據申請專利範圍，理解請求項包含何種結構或步驟。

而申請人或許能藉由以下作法，避免功能性用語發生不明確的問題：(1)以量化的度量(即有關物理特性的數值限定)取代定性化的功能特徵；(2)證明說明書已提供可計算某種特性之公式，並搭配與請求項所述內容一致之範例說明；(3)在滿足申請專利範圍所界定的條件下，證明說明書已能充分教示所屬技術領域者；(4)修改請求項以加入可達成所述功能的結構用語。

2. 程度用語(Terms of degree)：申請專利範圍使用到與程度相關的用詞時，必須判斷說明書是否有揭露如何進行量測之標準。當說明書未揭示時，再判斷所屬技術領域者是否仍舊得以確定主張的範圍，換言之，即判斷在該領域中之量測方式是否為已知技術。若在說明書中已揭示如何進行量測，縱使沒有精確的量測數據，仍不會被視為是不明確。

3. 主觀性用語(Subjective terms)：申請專利範圍中具有主觀性用語時，必須判斷說明書是否有揭露如何量測該主觀用語的標準。若申請專利範圍汲及主觀判斷的用詞，有可能會導致不明確的問題。

例如 Datamize 案係涉及一種電腦螢幕介面，其具有「賞心悅目的視覺觀感」(aesthetically pleasing look and feel)，但這種特徵純粹是主觀性判斷，在說明書內部並未說明電腦螢幕介面上存在有哪些能令人判斷為賞心悅目的特徵。由於對部分人士而言或許具有賞心悅目的觀感，但其它人可能不認為如此，其申請專利範圍被認定為有不明確的問題。

申請人在克服此類問題時，可證明所屬技術領域者能根據說明書而確定主觀性用語的意義，或是直接從請求項中將此種用詞刪除。

#### 4.馬庫西式群組(Markush group)：

馬庫西式申請專利範圍常寫成為“selected from the group consisting of A, B, and C”，但在此是指廣面意義而不侷限於其撰寫格式，若一申請專利範圍同時界定具有替換性質的複數種限制條件，即認定是馬庫西式申請專利範圍。

在以下兩種情形下，一馬庫西式的申請專利範圍會被認為包含有「不適當的馬庫西式群組」：(1)群組內所列舉的種類不具有結構相似性(single structural similarity)；(2)群組內所列舉的種類不享有共同使用性(common use)。若群組內所列舉的種類具有結構相似性，代表屬於相同的物理分類、化學分類或其它可辨識的分類；若群組內所列舉的種類享有共同使用性，表示在功能方面具有均等性質。

當被認定是不適當的馬庫西式群組時，將會以違反 35 U.S.C. §112 第 2 段而核駁。

#### B.說明書及申請專利範圍的一致性

說明書可用來解釋申請專利範圍的用語，使審查人員及公眾能清楚確定申請專利範圍的意義。在 37 CFR 1.75(d)(1)中規定說明書及申請專利範圍兩者應一致，申請專利範圍的用語應能夠自說明書獲得清楚的支持，當參照說明書內容時，可明確獲得該用語所代表的意義。申請專利範圍的用語不見得一定要與說明書中所寫的完全相同，但仍可符合 35 U.S.C. §112 第 2 段所述，只要所屬技術領域者能參照說明書而得知該用語的意義即可。說明書若不能對申請專利範圍提供所需的支持或基礎，將以不符 37 CFR 1.75(d)(1)而核駁，申請人必須在無變更實質的前提下適當修正說明書。

當申請專利範圍的用語在表面上看來清楚，但當它與說明書所述的內容矛盾或不一致時，仍有可能使申請專利範圍變得不明確。例如在申請專利範圍中界定「該夾持手段包含有一夾持本體及第一、第二夾持元件，該第一、第二夾持元件係受該夾持本體所支撐」，但是在說明書中卻看不出在夾持本體上有任何夾持元件，導致夾持本體與夾持元件的關係不明確。