

# 從專利權範圍看專利價值

德律 吳宏亮

07/04/2019

# 吳宏亮

學歷：

東海大學法學博士

美國新罕布什爾大學法學院(FPLC)智慧財產權碩士

中原大學電機工程學士

證照：

國家專利師高考及格

現職：

德律國際專利商標法律事務所所長

智慧財產局專利審查品質諮詢委員

東海大學法律系智慧財產法助理教授

# 大綱

一、何謂專利侵權？

二、界定專利權範圍的工具——請求項

三、專利權範圍的界定

四、專利權的權能

五、案例解析

六、結論

# ◆ 一、何謂專利侵權？



專利權範圍

被控侵權物

## ◆ 二、界定專利權範圍的工具

界定專利權範圍的工具



```
graph TD; A[界定專利權範圍的工具] --> B[申請專利範圍(§ 58IV)]; B --> C[請求項(§ 26II)];
```

申請專利範圍(§ 58IV)

請求項(§ 26II)

## 請求項



一個以文字記載申請專利之發明之  
單一句子。



## 中華民國專利公報 [19] [12]

[11]公告編號：498906

[44]中華民國 91 年 (2002) 08 月 11 日  
新型

全 4 頁

[51] Int.Cl.<sup>07</sup> : E02D29/02  
E02D31/10

[54]名稱：碎石排水袋

[21]申請案號：091201318

[22]申請日期：中華民國 91 年 (2002) 01 月 31 日

[72]創作人：

蘇茂興

高雄市左營區至真路一八二號

[71]申請人：

蘇茂興

高雄市左營區至真路一八二號

[74]代理人：

1

[57]申請專利範圍：

1.一種碎石排水袋，係包含有本體，讓本體設導水管，及導水管後方設壁面，且於該壁面固設有網面，此網面位於導水管之入口處；又設有袋體，及袋體設網狀面；

另面設塑膠布面，如此以使水份經網狀面進入袋體中，再於袋體內填設有碎石，可利用碎石防止土石堵塞導水管之入口處，並提供擋土牆良好之排水效果。

2.依申請專利範圍第1項所述之碎石排水袋，其中在袋體之網狀面及塑膠布面之上緣設條狀公/母粘扣帶，當於袋體內裝填碎石後，利用粘扣帶

2

進行封口動作。

3.依申請專利範圍第1項所述之碎石排水袋，其中粘扣帶之厚度，以使鋼釘可釘設入擋土牆中，即可令排水袋被固定在洩水管之內側。

5.

圖式簡單說明：

第一圖：習知之裝設剖視圖。

第二圖：本創作之分解圖。

第三圖：本創作之部份分解圖。

10.

第四圖：本創作之裝填碎石視圖。

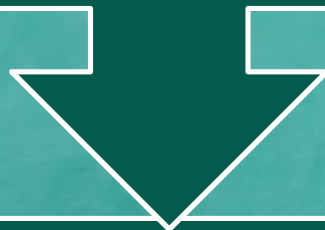
第五圖：本創作之剖視圖。

第六圖：本創作之施工狀剖視圖。



### ◆ 三、專利權範圍的界定

# 專利權範圍



請求項文義解釋或均等論所界定的範圍

侵權認定



```
graph TD; A[侵權認定] --> B[文義侵權]; A --> C[均等侵權]; B --> D[落入文義範圍]; C --> E[落入均等範圍];
```

A flowchart on a green chalkboard background. At the top is a box labeled '侵權認定' (Infringement Determination). A line from this box branches into two boxes: '文義侵權' (Literal Infringement) on the left and '均等侵權' (Doctrine of Equivalents Infringement) on the right. From '文義侵權', a line leads down to a box labeled '落入文義範圍' (Falls within the literal scope). From '均等侵權', a line leads down to a box labeled '落入均等範圍' (Falls within the doctrine of equivalents scope).

文義侵權

均等侵權

落入文義範圍

落入均等範圍

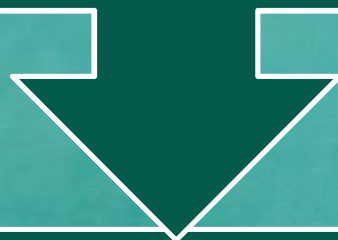
文義侵權的認定方法  
(解釋請求項的方法)

中心界定主義

周邊限定主義

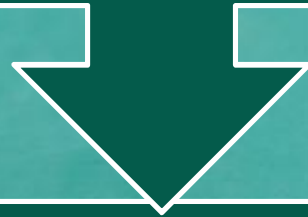


## 中心界定主義



法官依據專利申請文件中所揭露的發明技術思想為核心，判斷與該核心概念相同或均等的技術即是專利權範圍。

## 周邊限定主義



專利申請人在專利申請文件中的請求項自行  
界定申請專利之發明，社會大眾以及法官均  
以請求項所記載文字之文義賦予該發明之技  
術範圍。



# 周邊限定主義

## 專利權範圍之解釋原則

- 周邊限定原則(peripheral claiming principle)

- 專利權自

內容來確定。

- 只有當

所記載自

Claim的

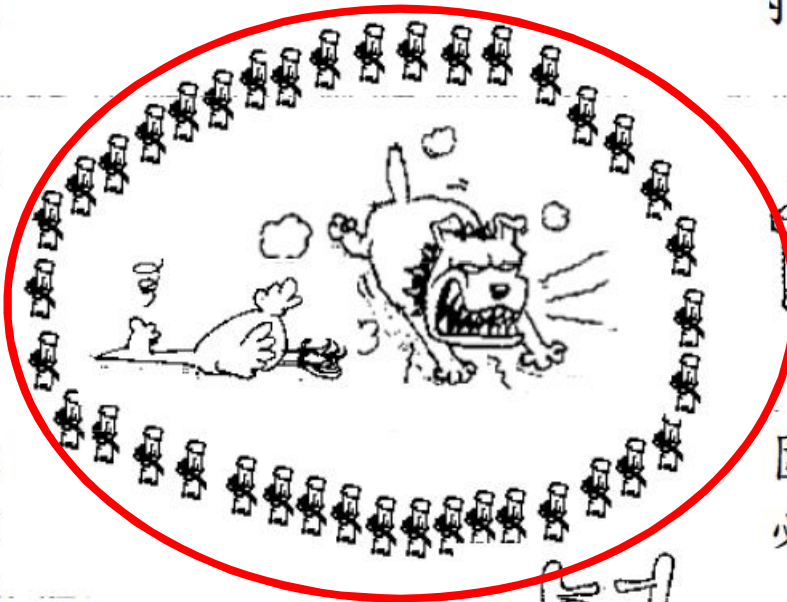
能成立

- Claim撰

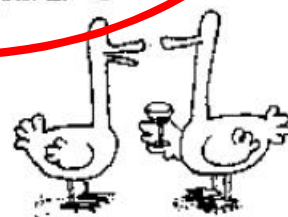
字一旦

定侵

解受字



圍也就隨之確  
必須遵循Claim

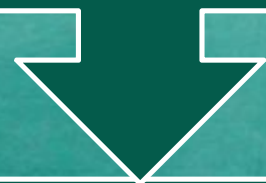




現行專利法



折衷主義



周邊限定主義+均等論

請求項的記載方式及解釋

```
graph TD; A[請求項的記載方式及解釋] --> B[如果發明是一種物品，至少是以A及B兩個要件以及依據一種特定的關係所組成。]; B --> C[一物品，包含有A+B。];
```

如果發明是一種物品，至少是以A及B兩個要件以及依據一種特定的關係所組成。

一物品，包含有A+B。

一物品，包含有A+B，此請求項所涵蓋的範圍：



他人所製的物品只要具有該請求項的限制要件有A，B以及A與B之間的特定關係「+」，即被該請求項所界定之權利範圍所涵蓋。

一物品，包含有A+B。該項陳述所界定的權利範圍涵蓋了：

A



B



A\*B



A+B+C



A+B+C+D



解釋請求項的依據



請求項本身的用語



說明書



圖式

# 例示

## ◆ 申請專利之發明



## 請求項

一種書寫工具，包含有：

一鉛筆；

一橡皮擦，該橡皮擦固接於該鉛筆之一端。

第一限制要件：  
鉛筆

專利權範圍

第三限制要件：該橡皮擦  
固接於該鉛  
筆之一端

第二限制要件：橡皮擦





• 下圖的物品會侵權嗎？

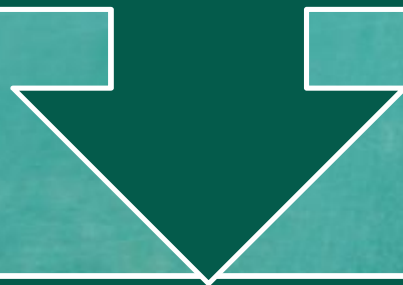


• 下圖的物品會侵權嗎？



## ◆ 四、專利權的權能

專利權的權能



排他權

# 專利權的權能:排他權

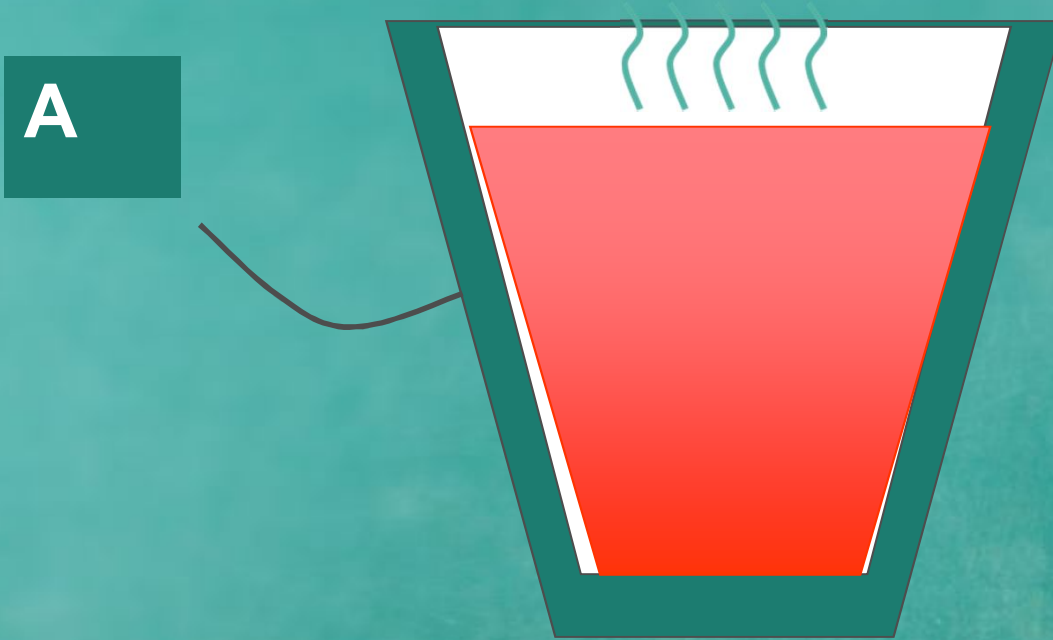


甲的專利:A+B



我的專利:  $(A+B+C)$





他人實施A，會不會侵害甲  
或我的專利？

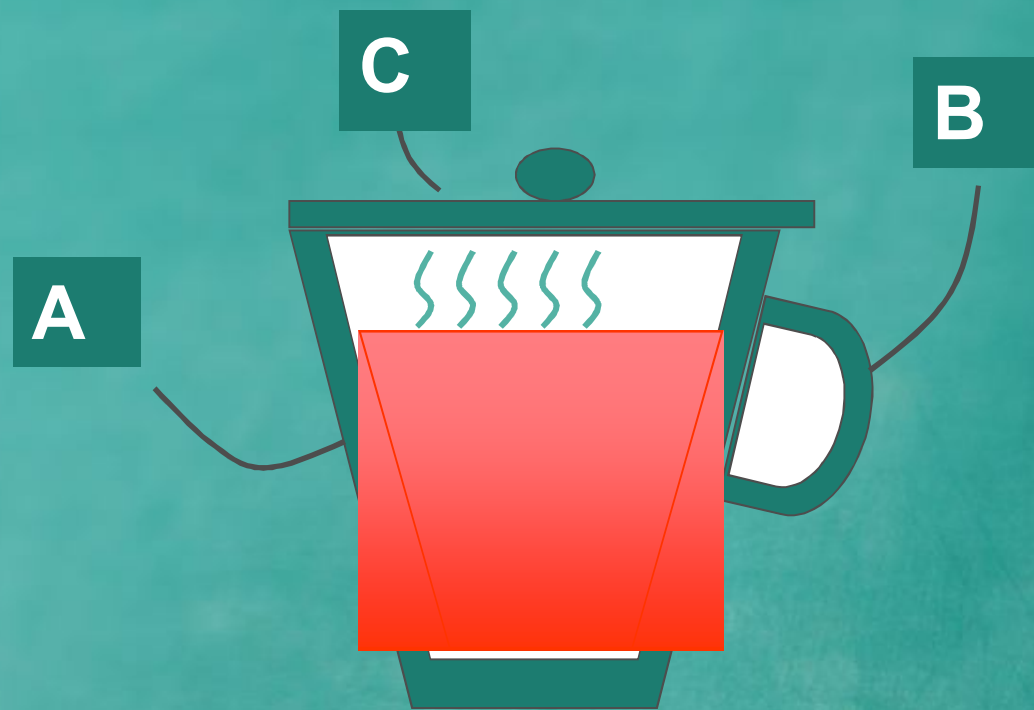




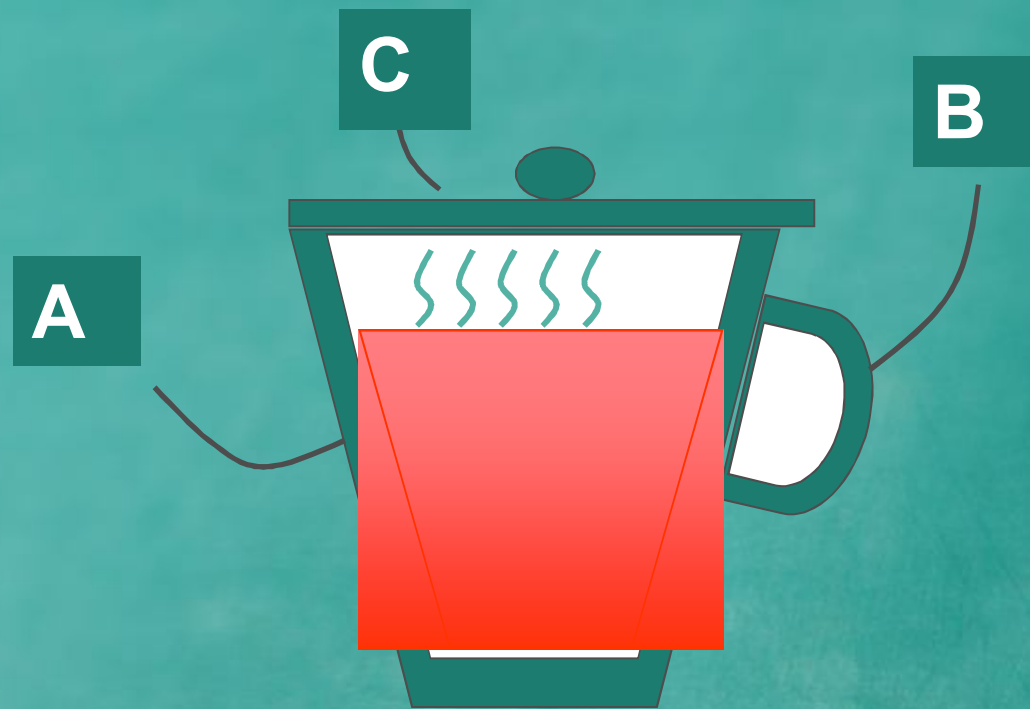
他人實施A+B，會不會侵害  
甲的專利？







他人實施(A+B+C)，會侵害  
誰的專利？



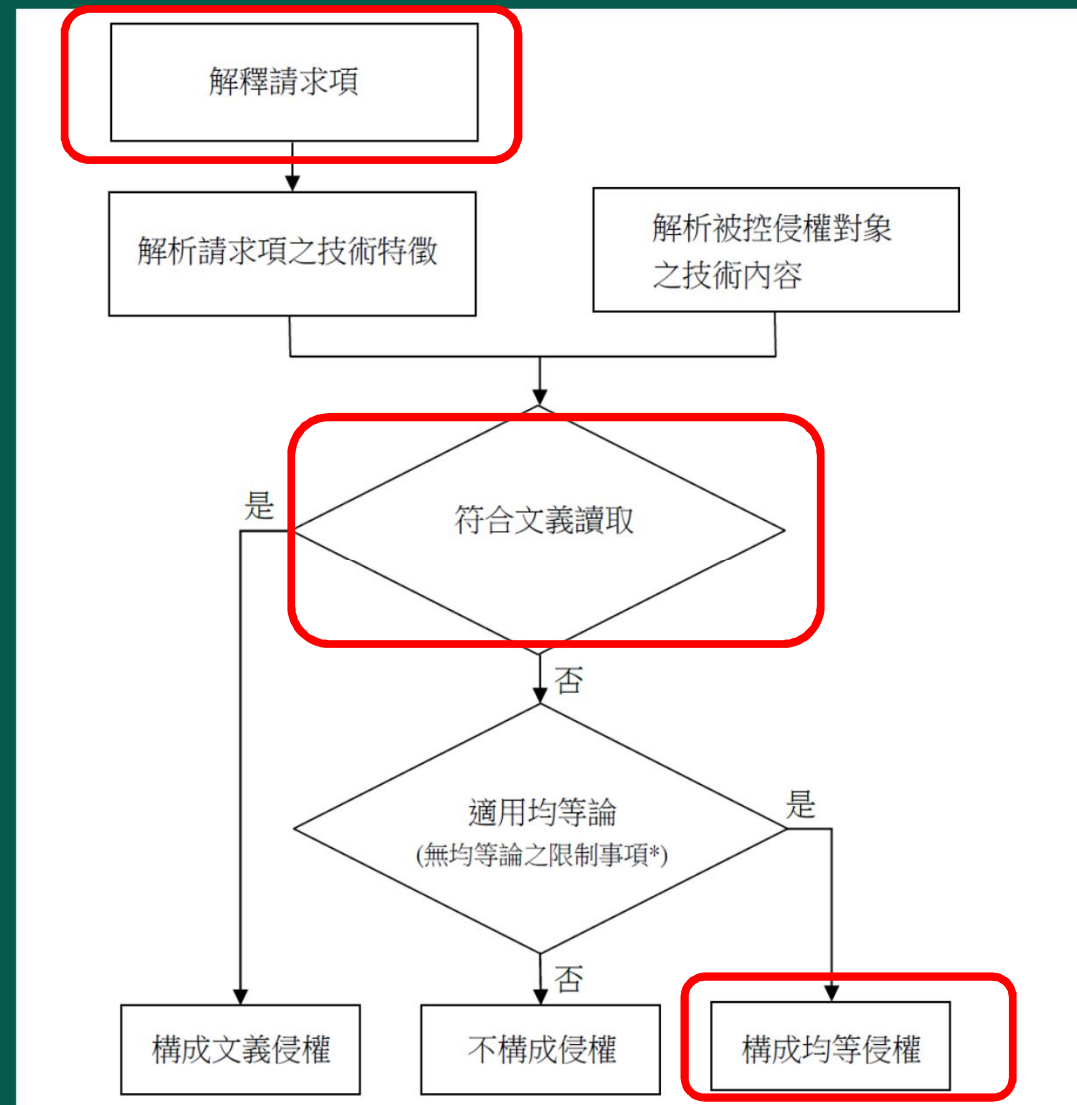
我可以實施(A+B+C)嗎? ❌

均等侵權

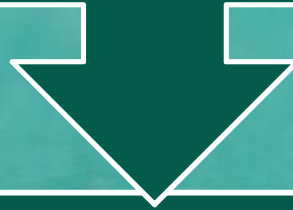


落入以均等論界定的專利權範圍

# 專利侵權判斷流程圖



## 均等論 (Doctrine of Equivalents)



由於以文字無法精確、完整描述申請專利範圍，故在解釋上，藉由此原則來擴大申請專利範圍之技術特徵至其均等範圍，而不侷限於申請專利範圍之文義範圍。

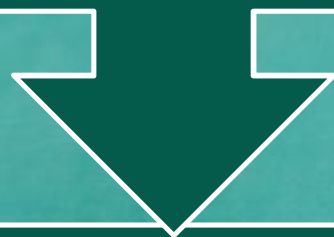
均等範圍

文義範圍

實施例



**均等論之適用時機**



**被控侵權物品未落入文義範圍**

# 均等論之判斷原則



```
graph TD; A[均等論之判斷原則] --> B[三部測試法(FWR)]; B --> C[以實質相同之手段(Way)執行實質相同之功能(Function)而達成實質相同效果(Result)。];
```

## 三部測試法(FWR)

以實質相同之手段(Way)執行實質相同之功能(Function)而達成實質相同效果(Result)。



# ◆ 螺旋彈簧是否均等於彈片或海綿

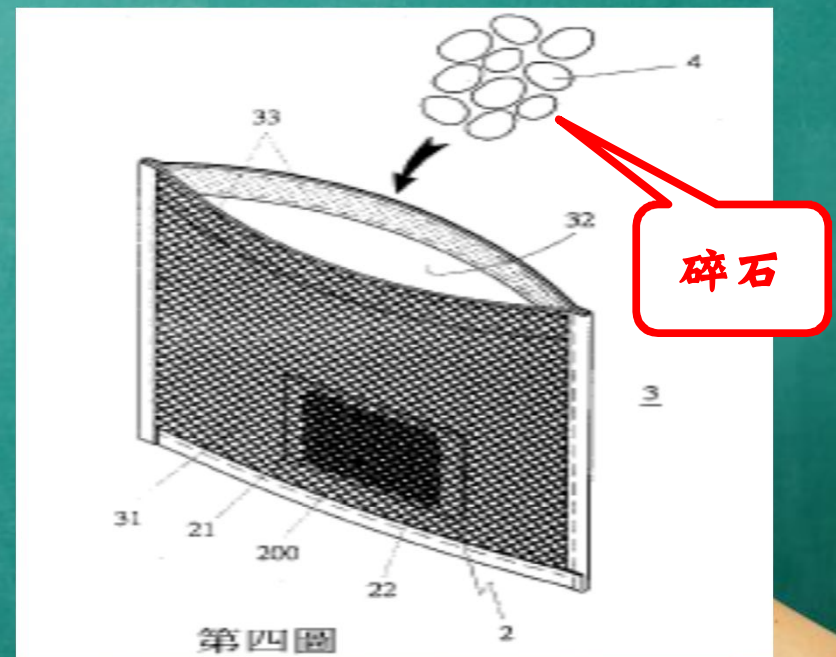
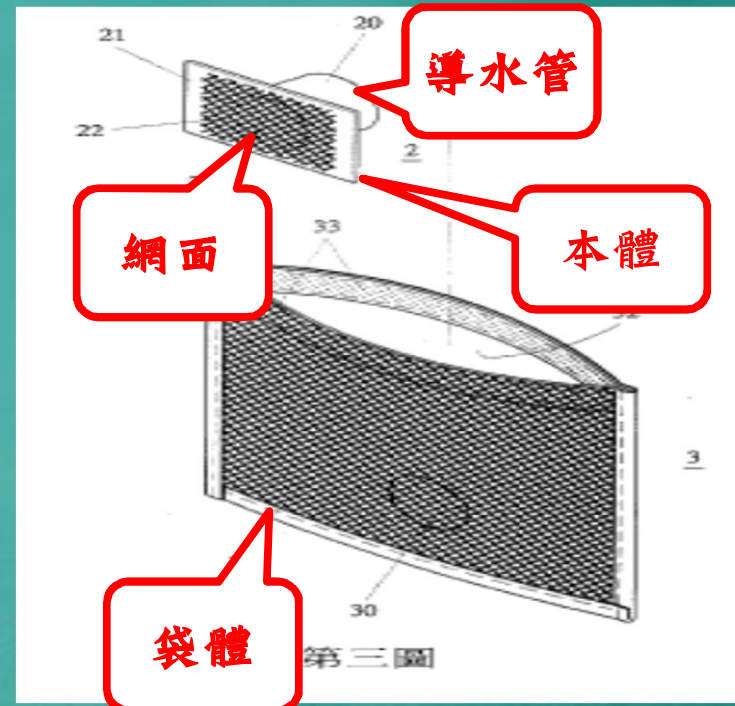


## ◆ 五、案例一：文義侵權？

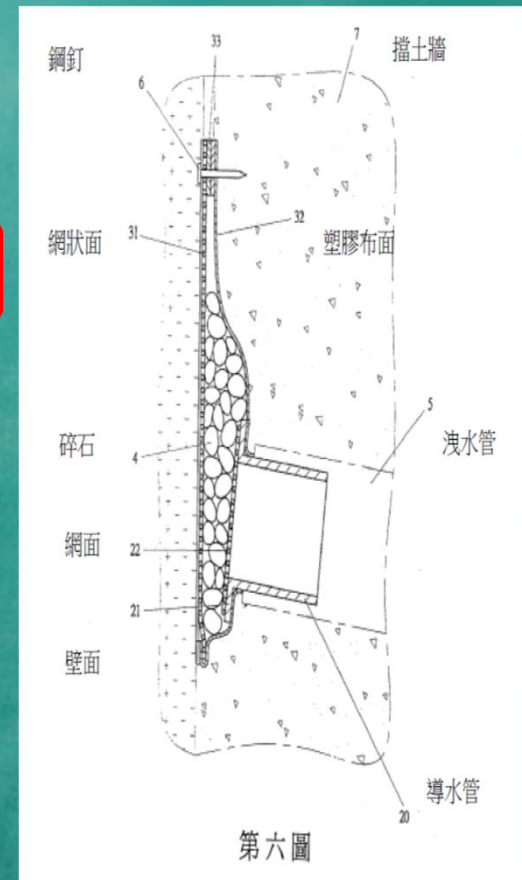
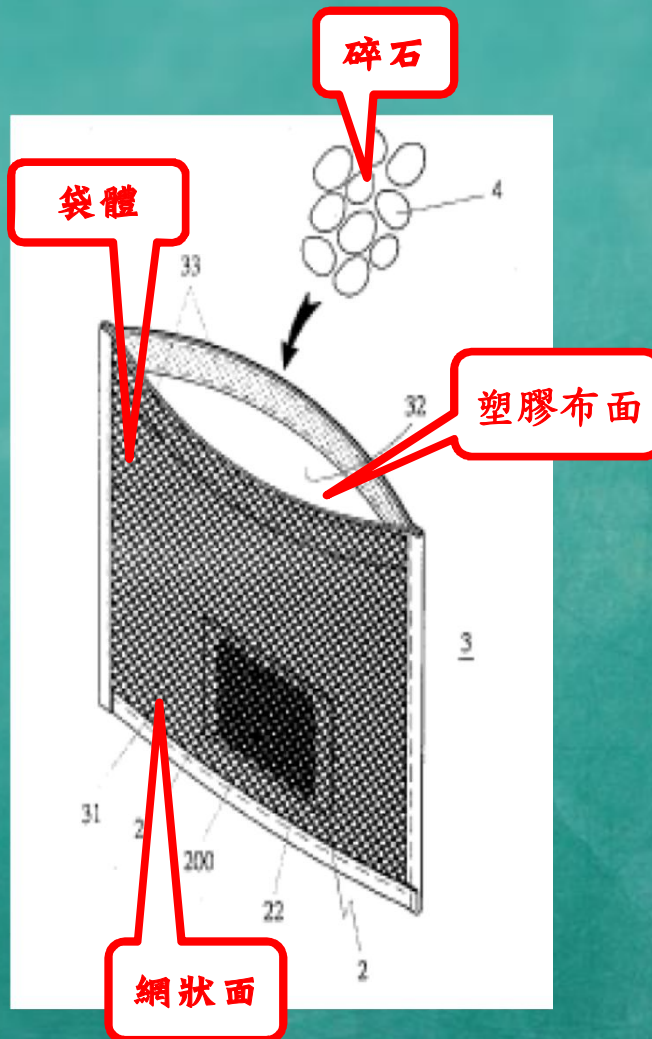
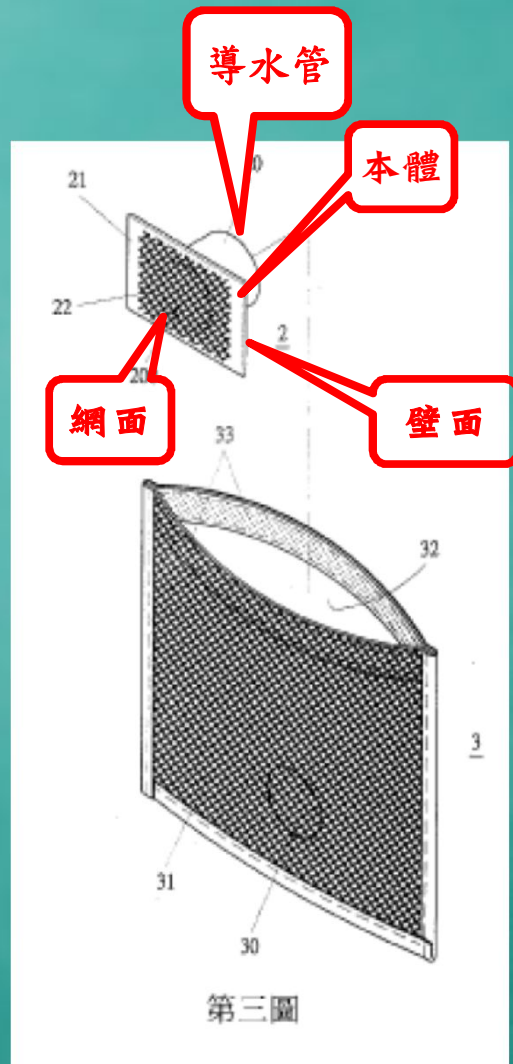
◆ 智慧財產法院 100 年民專訴字第 77 號民事判決

## 系爭專利第1請求項

一種碎石排水袋，係包含有本體，讓本體設導水管，及導水管後方設壁面，且於該壁面固設有網面，此網面位於導水管之入口處；又設有袋體，及袋體設網狀面；另面設塑膠布面，如此以使水份經網狀面進入袋體中，再於袋體內填設有碎石，可利用碎石防止土石堵塞導水管之入口處，並提供擋土牆良好之排水效果。

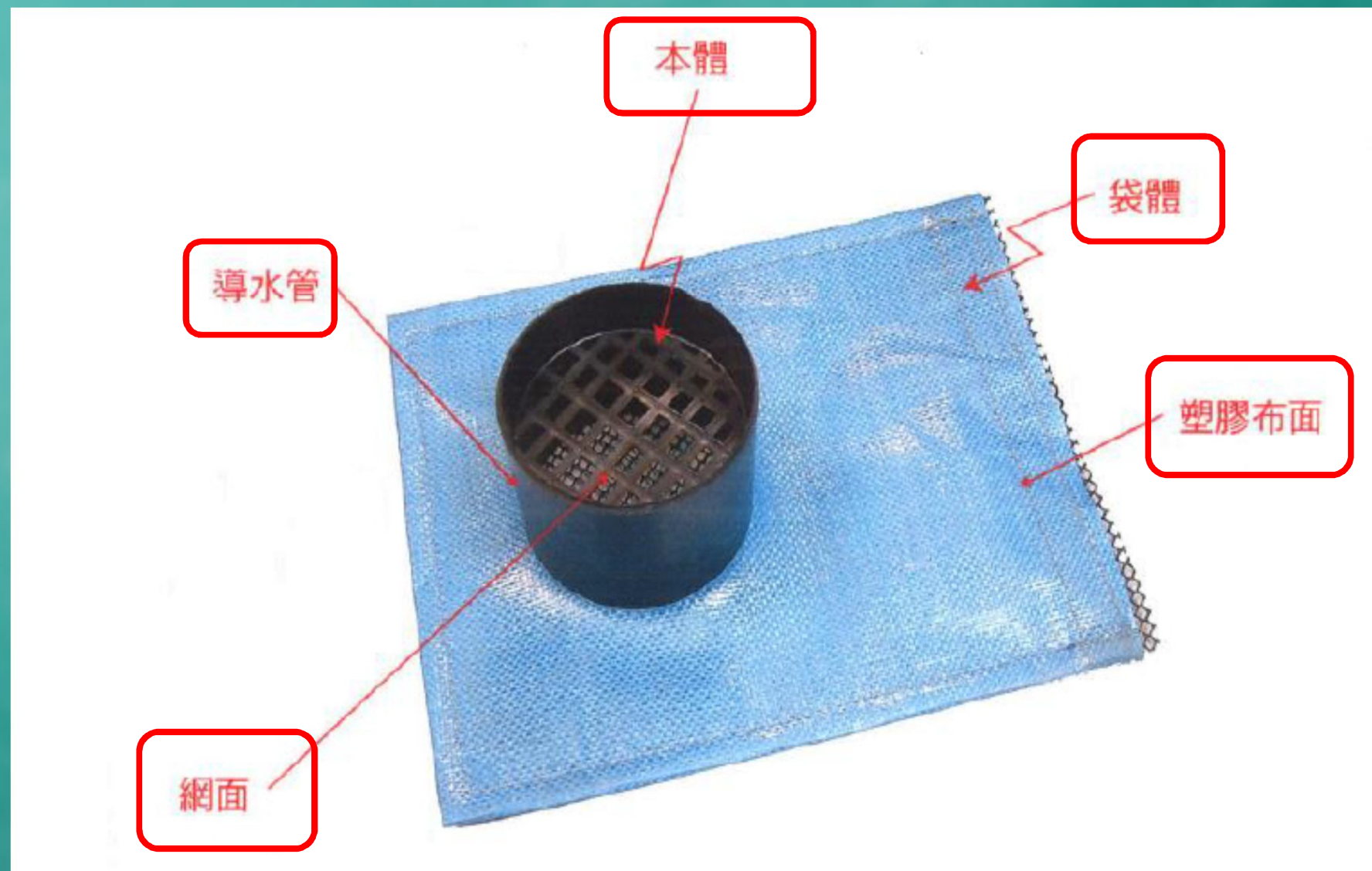


# 系爭專利案圖式





# 被控侵權物



系爭專利請求項1 與被控侵權物的差異

```
graph TD; A[系爭專利請求項1 與被控侵權物的差異] --> B[碎石]; B --> C[碎石是否為限制要件];
```

碎石

碎石是否為限制要件

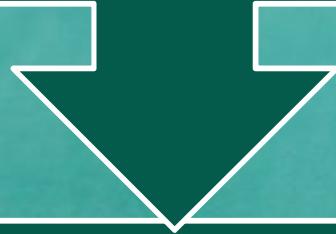
## 原告主張

「**碎石**」非屬於新型所稱之形狀、構造或裝置之物。

系爭專利申請專利範圍第1項之「**再於袋體內填設有碎石，可利用碎石防止土石堵塞導水管之入口處，並提供擋土牆良好之排水效果。**」屬效果之敘述，非屬技術特徵。



## 承審法院見解



系爭專利申請專利範圍第1項之  
「**碎石**」為該請求項之**限制要件**

## 理由一

系爭專利申請專利範圍第1項記載「一種碎石排水袋，係包含.....再於袋體內填設有碎石，可利用碎石防止土石堵塞導水管之入口處，並提供擋土牆良好之排水效果。」

已明確記載碎石及袋體等技術特徵之結合關係即「袋體內填設有碎石」，並以功能性子句之用語「可利用碎石防止土石堵塞導水管之入口處，並提供擋土牆良好之排水效果。」以描述碎石之功能。

## 理由二

另系爭專利說明書第5頁第6至14行記載「.....當於擋土牆內填設土石後，即可利用碎石以防止土石流入洩水管中，並利用網狀面31形成集水功能，而塑膠布面32可防止水分在流入土石中，且令導水管因碎石過濾作用，而保持極佳之排水洩水效果，以使本案合乎實用及改良之新型創作要件，為本案之組成。」

顯見系爭專利袋體內之「碎石」係達成防止土石流入洩水管及過濾排水不可或缺之技術特徵，倘徒有本體導水管及袋體，而無袋體內之「碎石」，自無過濾作用，故「碎石」當是系爭專利申請專利範圍第1項之限制條件。

### 理由三

另由系爭專利申請專利範圍第1項之撰寫方式，於前言部分「碎石排水袋」即將「碎石」引入，

且於主體部分亦記載碎石及袋體等技術特徵之結合關係（即「袋體內填設有碎石」），並以功能性子句之用語「可利用碎石防止土石堵塞導水管之入口處，並提供擋土牆良好之排水效果。」以描述碎石之功能，

顯見「碎石」係上訴人有意識之引入，而非單為工作物（workpieces），而為系爭專利申請專利範圍第1項之限制條件。

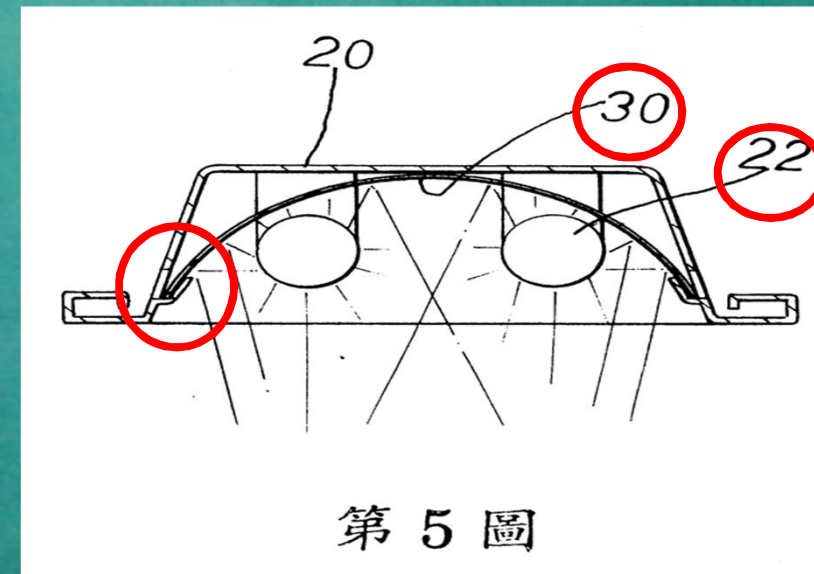
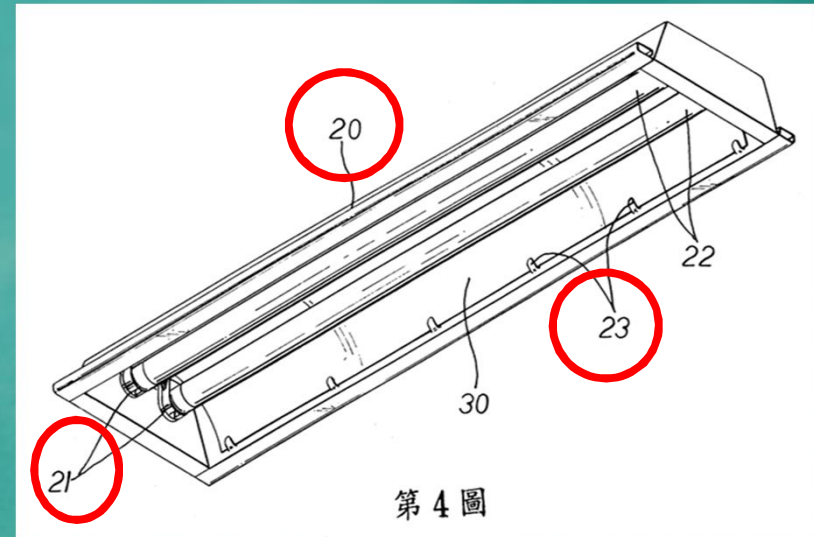
◆ 五、案例二：均等侵權？

◆ 智慧財產法院 99 年民專訴字第 200 號民事判決

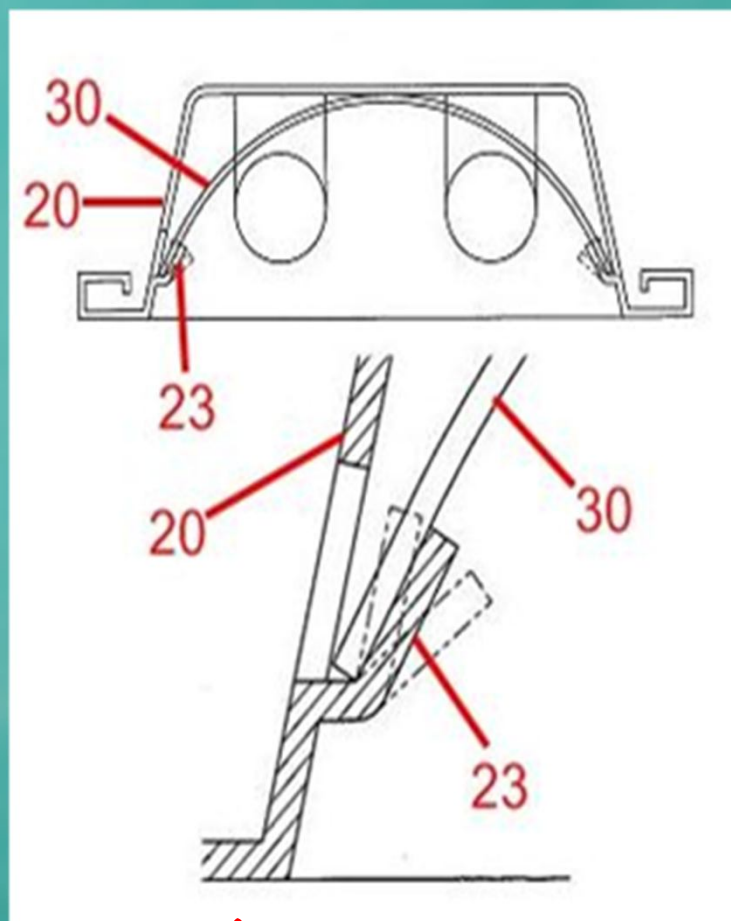
# 系爭專利申請專利範圍第1項

• 一種日光燈座反光結構改良，包含於一燈座(20)內以相對的電源插接座(21)提供燈管(22)插接組成者；

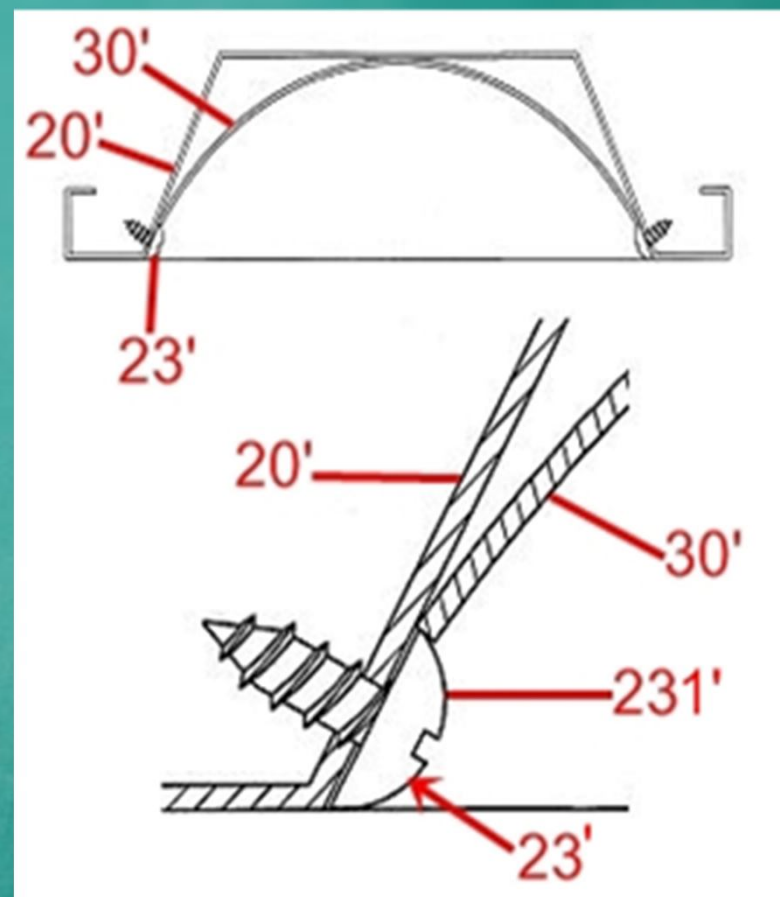
其特徵在於：燈座兩側內壁各設數扣片(23)，可供一亮面膠膜(30)兩側邊插扣固定，使亮面膠膜以拱狀襯設於燈管上側，以提供燈光向下反射而提高照明亮度者。







系爭專利請求項1



被控侵權物

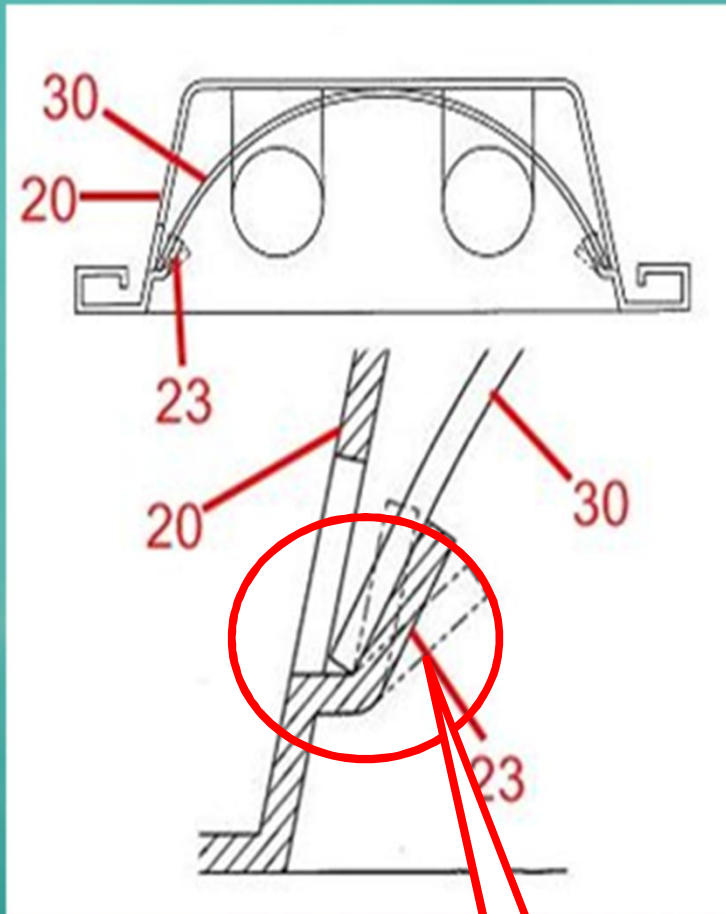




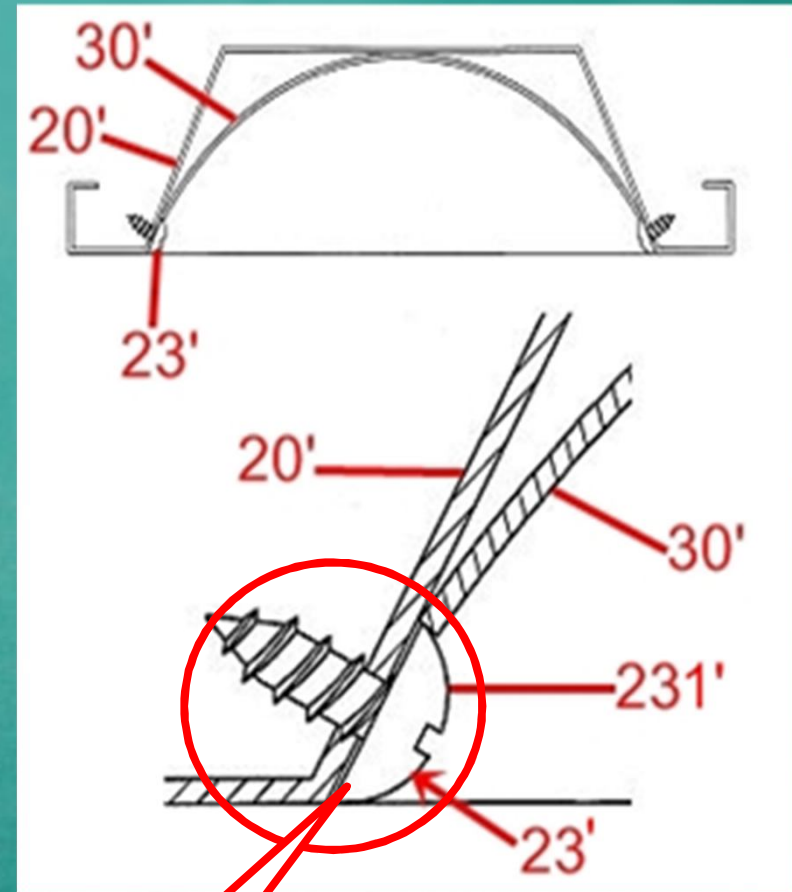
## 系爭專利申請專利範圍第1項與被控侵權物之比對

	系爭專利申請專利範圍第1項	被控侵權物	文義讀取
1	一種日光燈座反光結構改良	一種日光燈座反光結構	是
2	包含於一燈座內以相對的電源插接座提供燈管插接組成者；	包含一燈座內以相對的電源插接座提供燈管插接組成；	是
3	燈座兩側內壁各設數扣片，可供一亮面膠膜兩側邊插扣固定；	燈座兩側內壁各設數螺絲，可供一亮面膠膜兩側邊插扣固定；	？
4	使亮面膠膜以拱狀襯設於燈管上側，以提供燈光向下反射而提高照明亮度者。	使亮面膠膜以拱狀襯設於燈管上側，以提供燈光向下反射而提高照明亮度者。	是

# 第3要件之解析



扣片



螺絲



- ◆ 被控侵權物之要件3是否被系爭申請專利範圍請求項1之文義所讀取？

## 第3要件之解析

### ◆ 扣片之解釋

# 扣片之解釋

## 1.依據請求項本身記載之解釋

系爭專利申請專利範圍第1項已記載「燈座兩側內壁各設數扣片，可供一亮面膠膜兩側邊插扣固定」，

是以該扣片應具有可供亮面膠膜兩側邊「插扣固定」之功能。

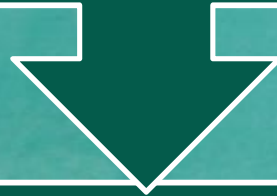
# 扣片之解釋

依據說明書【創作說明】欄位記載之解釋

系爭專利說明書之【創作說明】記載「習式日光燈座結構鍍成金屬反射面之金屬框座11與加裝的金屬反射片12，為固定的結構無法進行局部更換（除非整座更換），……本創作之另一目的，係在提供一種日光燈座反光結構改良，以質輕價廉的亮面膠膜為反光物件，具可迅速的進行更換……。」

# 扣片之解釋

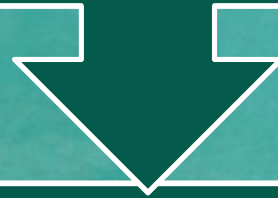
依據說明書【實施方式】欄位記載之解釋



【實施方式】則記載「日光燈座20，為一長型殼狀座體在兩端嵌設有相對的電源插接座21，提供燈管22（見第4、5圖）兩端結合固定，而在其兩側壁等距沖設佈列有朝上的扣片23組成者。．．．上述結構係可將亮面膠膜30插扣於日光燈座20兩內側排列的扣片23固定……。」

# 扣片之解釋

## 依據圖式之解釋



專利說明書之第2至5圖，其所揭露之扣片態樣**均為朝上佈列於燈座兩側內壁之沖壓成形片狀物體**，而申請專利範圍之解釋須涵蓋其所揭露之實施例，……。



# 扣片之解釋

## 扣片之解釋

系爭專利之「扣片」至少應包括具有可供亮面膠膜兩側邊插扣固定功能之沖壓成形片狀物體。

被控侵權物之要件3是否被系爭申請專利範圍請求項1之要件之文義所讀取？

承審法院之認定

系爭專利之扣件應限於供亮面膠膜兩側邊插扣後可隨時調整扣壓及扳開之片狀結構，

系爭產品之螺絲並非片狀結構物體，且無法扣壓或扳開，

系爭產品編號3之要件並未為系爭專利申請專利範圍第1項編號3要件之文義所讀取。

- ◆ 被控侵權物之要件3是否被系爭申請專利範圍請求項1之均等範圍所讀取？

就技術手段而言

系爭專利要件3 係燈座兩側內壁各設數扣片，供一亮面膠膜兩側邊插扣固定……；

被控侵權物品則係以螺絲貫穿亮面膠膜而將其鎖抵於燈座，使其襯設於燈管上側，

兩者技術手段明顯不同。

就功能而言

系爭專利要件3 之扣片可隨亮面膠膜的需求扣壓或扳開，

被控侵權物品之螺絲係剛性元件，安裝或更換亮面膠膜時僅能旋進或旋退之動作，無法扣壓或扳開，

兩者功能實質不相同

就結果而言

系爭專利強調當亮面膠膜受到污染時而無法明亮反射時，可迅速的將舊的亮面膠膜抽掉換新，兼具使用方便性達成者，

被控侵權物品當要安裝或更換亮面膠膜時，**必須將所有螺絲一一旋退**，再於新的亮面膠膜抽換後再將所有螺絲**一一旋進**，始能達到將舊的亮面膠膜抽掉換新之目的，明顯無法達到系爭專利所強調迅速更換之方便性的創作目的。

**兩者結果明顯實質不相同**

## 法院判決

被控侵權物品與系爭專利申請專利範圍第1項兩者對於要件3之差異並非以實質相同的技術手段，達成實質相同之功能、產生實質相同之結果，故無均等論之適用。

被控侵權物品所示之技術內容並無法為系爭專利申請專利範圍第1項之均等範圍所讀取。

## 六、結論

專利價值與准駁無關

專利價值在於專利權範圍

專利權範圍越大，價值越高。

申請專利的核心:如何寫出範圍適當的請求項。