

Claim之解讀及侵權分析

主講人：Anna

專利權之效力

專利權人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

排他權



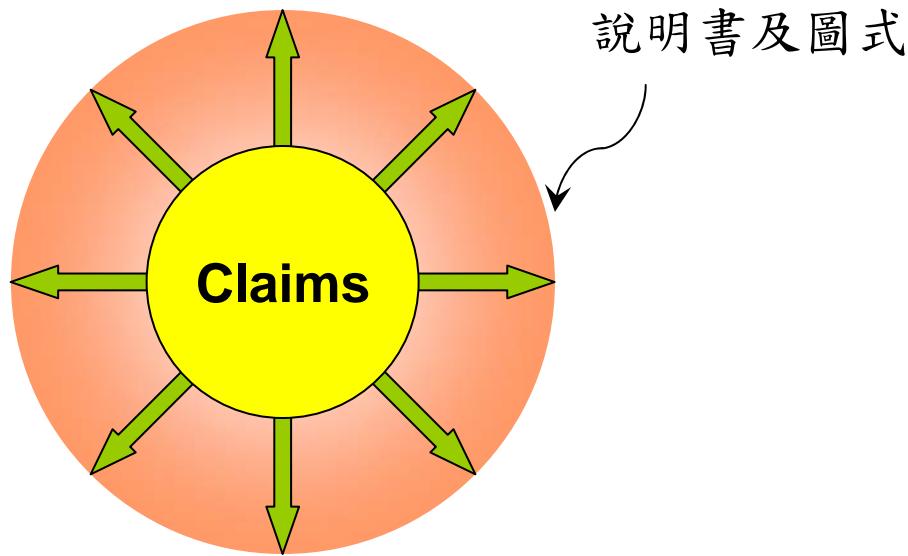
專利文獻的構成

(一) 發明說明(specification)

(二) 申請專利範圍(claim)

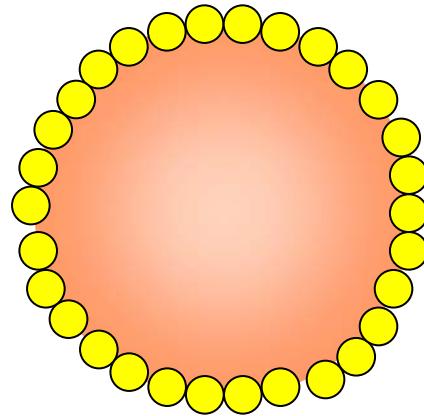
中心限定原則

專利權保護範圍不必拘泥於claims，而必須全面考慮發明或創作之目的，性質和說明書及圖式。



週邊限定原則

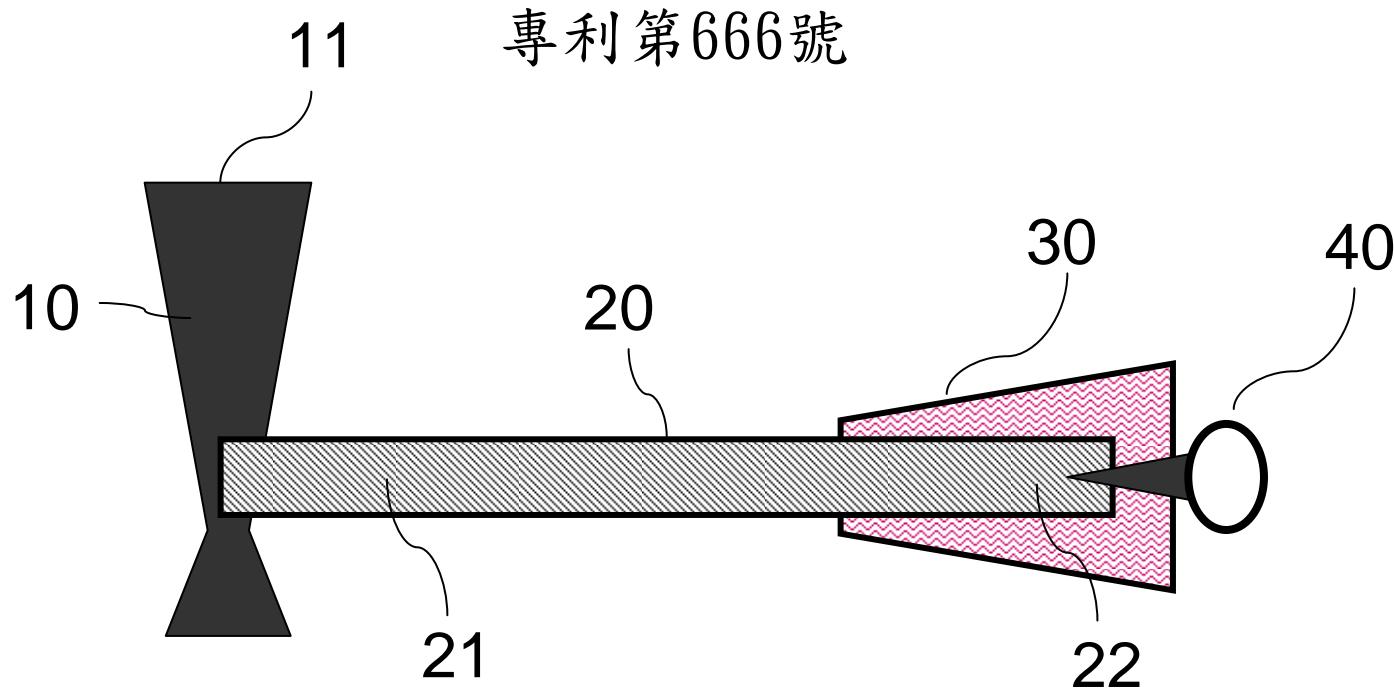
Claims即為專利權保護的範圍，應當根據claims的文字嚴格而忠實地進行解釋。Claims記載的範圍是專利權保護的最大限度。



專利權是否被侵害

專利權人必須證明被控物品(或裝置或方法)，確實利用了專利權之至少一項申請專利範圍

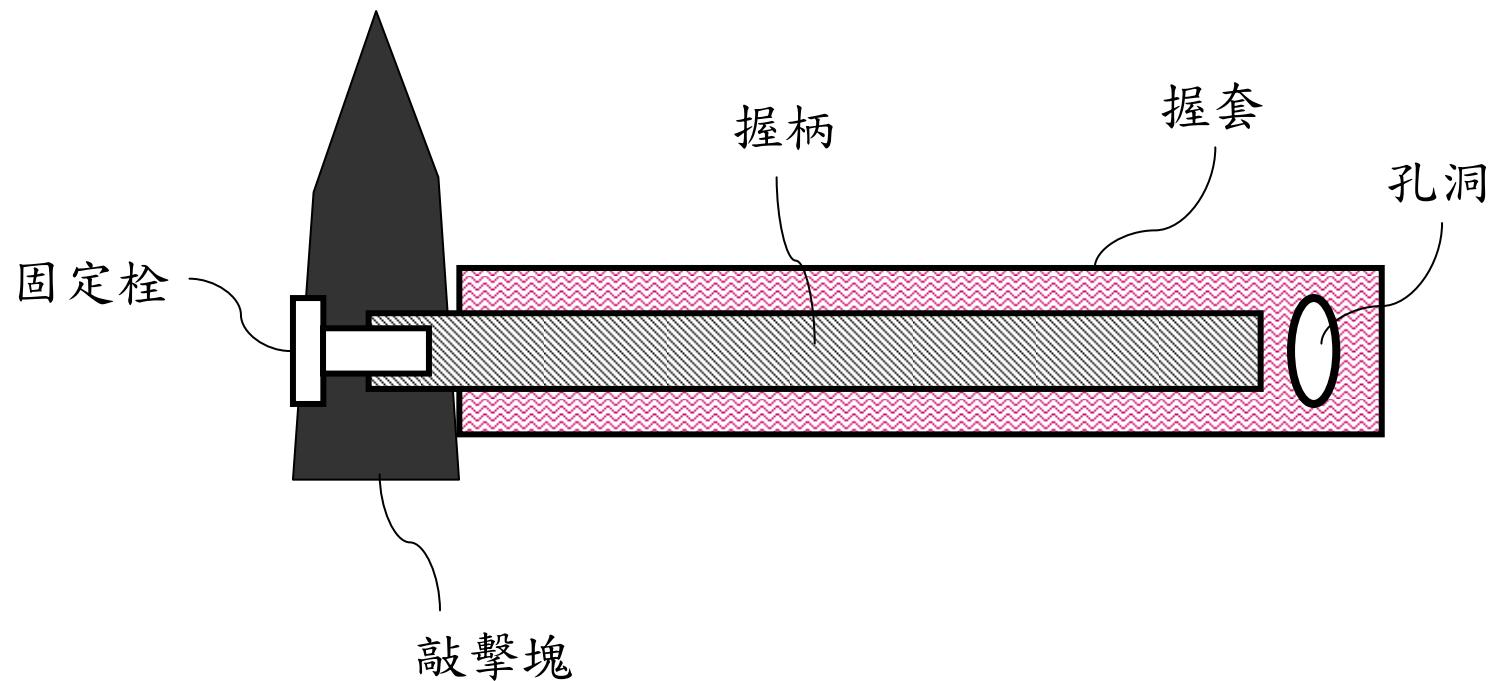
案例



專利實施例產品



案例(A產品)



疑似侵权产品（简称A产品）

申請專利範圍

一種防震敲擊工具，包括：

一敲擊塊(10)，該敲擊塊(10)具有一敲擊面(11)；

一長形柄(20)，其中長形柄前端(21)與該敲擊塊(10)結合；

一握套(30)，係由吸震材質所製成並包覆長形柄後端(22)；以及

一吊環(40)，固定於長形柄後端(22)。



沒有侵權的第一種主張

專利第666號的技術在專利申請前已經存在，所以不該取得專利，因此A產品不會侵犯專利第666號的權利。



沒有侵權的第二種主張

A產品具有固定栓，而專利第666號明顯沒有固定栓，所以A產品顯然與專利第666號不一樣，因此沒有侵權。

沒有侵權的第三種主張

專利第666號的申請專利範圍主張「吸震材料所製成的握套，包覆在長形柄的後端」，但是A產品的握套卻是包覆整個長形柄，在這一點上，A產品不符合專利第666號的權利主張。



沒有侵權的第四種主張

專利第666號的申請專利範圍主張有一個「固定於長形柄後端的吊環」，然而A產品並沒有這樣子的吊環，A產品是直接在握套的後端設一個孔洞。



哪一個主張有道理？



錯誤的專利侵權分析

申請專利範圍：

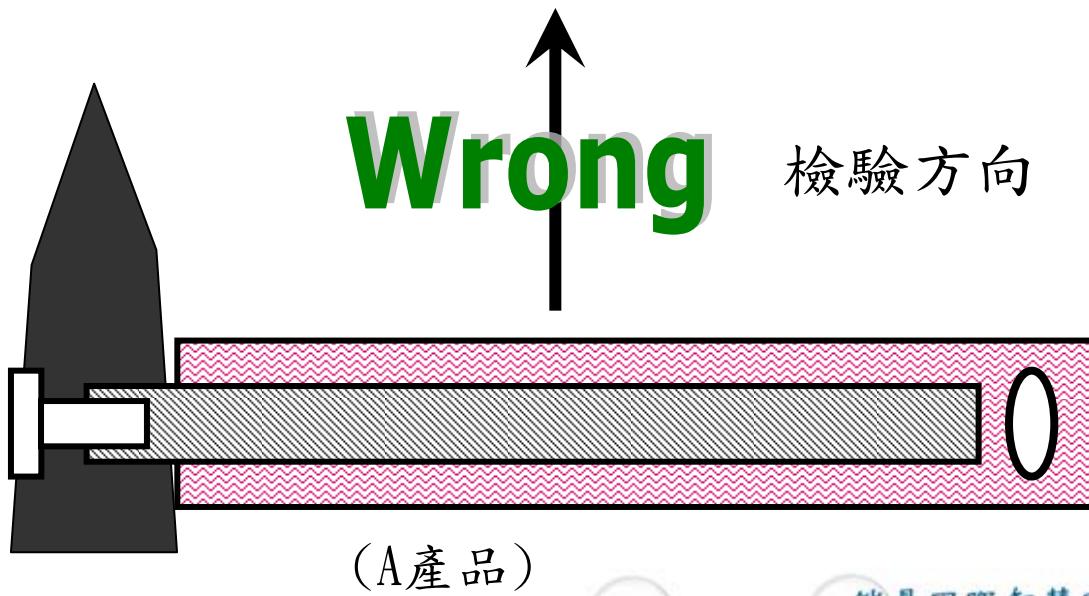
一種防震敲擊工具，包括：

一敲擊塊(10)，該敲擊塊(10)具有一敲擊面(11)；

一長形柄(20)，其中長形柄前端(21)與該敲擊塊(10)結合；

一握套(30)，係由吸震材質所製成並包覆長形柄後端(22)；以及

一吊環(40)，固定於長形柄後端(22)。



正確的專利侵權分析

申請專利範圍：

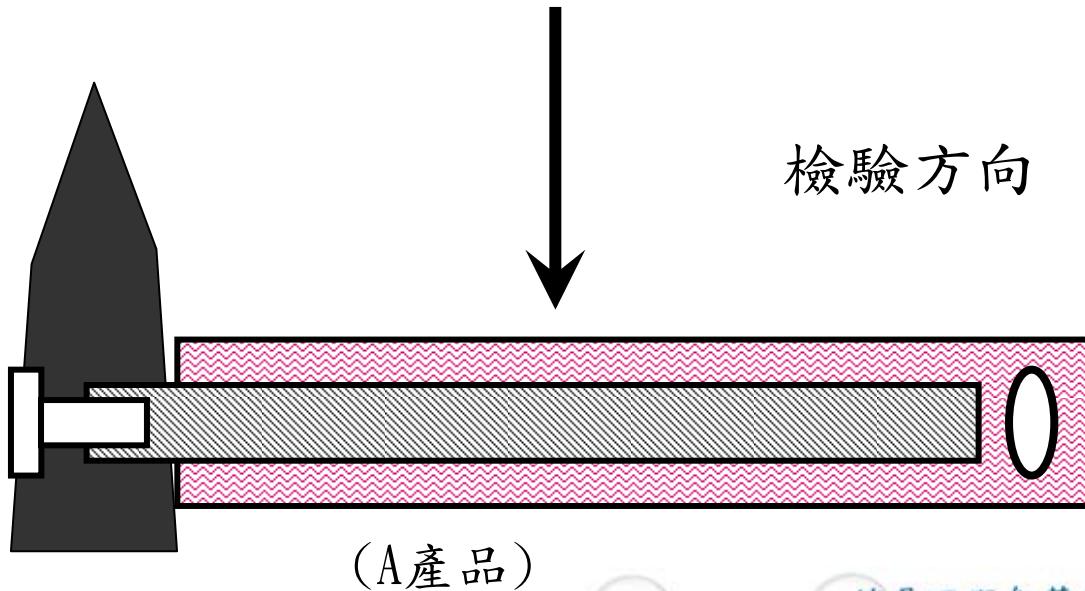
一種防震敲擊工具，包括：

一敲擊塊(10)，該敲擊塊(10)具有一敲擊面(11)；

一長形柄(20)，其中長形柄前端(21)與該敲擊塊(10)結合；

一握套(30)，係由吸震材質所製成並包覆長形柄後端(22)；以及

一吊環(40)，固定於長形柄後端(22)。



全要件原則

完全實施申請專利範圍所述的構成要件，
才構成侵害。

侵權分析的步驟

1. 解讀申請專利範圍

- (1) 內部證據(intrinsic evidence)
- (2) 外部證據(extrinsic evidence)

2. 比對

內部證據

1. 為政府所擁有的可被信賴資訊，一般大眾均得接觸
 2. 專利權人自己意思的表達
 - A. 申請專利範圍的請求項文字
 - B. 發明（或新型）說明
 - C. 圖式
 - D. 申請歷史檔案(file history)，自申請專利至維護專利過程中，申請時原說明書以外之文件檔案
- 申請舉發或行政救濟階段之下列文件：
- 補充文件
 - 修正文件
 - 更正文件
 - 申覆書
 - 答辯書
 - 理由書
 - 其他相關文件



外部證據

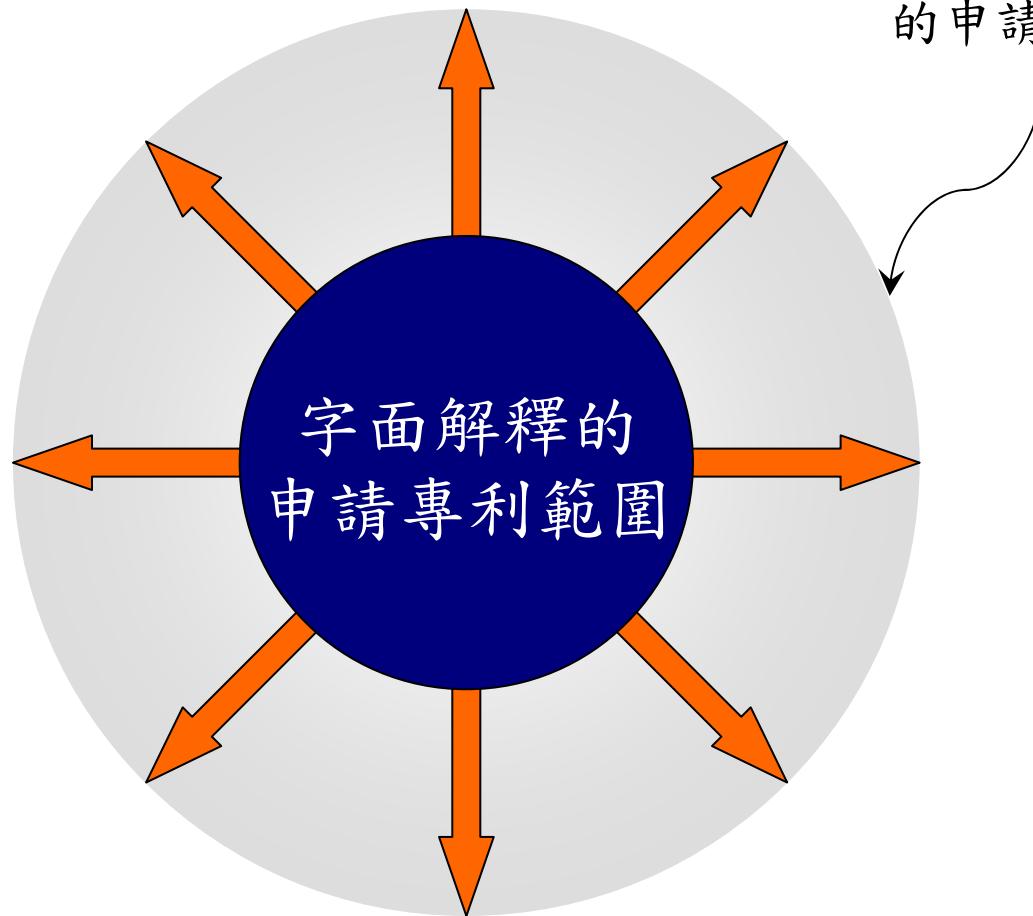
1. 幫助解釋專利文字(權利要求)上的意義，唯不可據此作為對權利要求的全盤解釋，必須要回歸專利發明的本質。
 - A. 發明人之論文、專利
 - B. 相關前案(如追加之母案、主張優先權之前案)
 - C. 字典
 - D. 書籍、工具書、教科書
 - E. 專家的證詞



均等論

- (1)若要件A和要件B以實質相同的方式,具有實質相同的機能,並產生實質相同的結果,則兩者彼此為均等物。
- (2)要件A和要件B之間的替代性為該行業者所熟知時,兩者為均等物。

均等論(示意圖)



經過「均等」考慮後
的申請專利範圍。



均等論的目的

「均等論」是再給專利權人一個機會



均等論(案例)

A產品的吊環就算沒有固定於長形柄後端，但「A產品的吊環」實際上就是專利第666號實施例中「吊環」的「均等物」(或稱「等效置換物」)，所以A產品仍然構成專利侵害。

均等之成立要件

(1) 置換可能性

(2) 置換容易性



均等之成立要件(案例)

(1) 置換可能性

Q1: 實質上是否為同一技術手段(substantially the same way) ?

Q1: 實質上是否為同一作用(substantially the same function) ?

Q1: 實質上是否產生同一結果(substantially the same result) ?

(2) 置換容易性

消極均等論 (Reverse Doctrine of Equivalents)

又稱「逆均等論」，其主張申請專利範圍應縮小至本來的發明為止。係為防止專利權人任意擴大申請專利範圍之文義範圍，而對申請專利範圍之文義範圍予以限縮。

若待鑑定對象已為申請專利範圍之文義範圍所涵蓋，但待鑑定對象係以實質不同之技術手段達成實質相同之功能或結果時，則阻卻「文義讀取」，應判斷未落入專利權（文義）範圍。

文義範圍	一筒體之載人器具，具有動力，可於流體中自由活動	
產品		

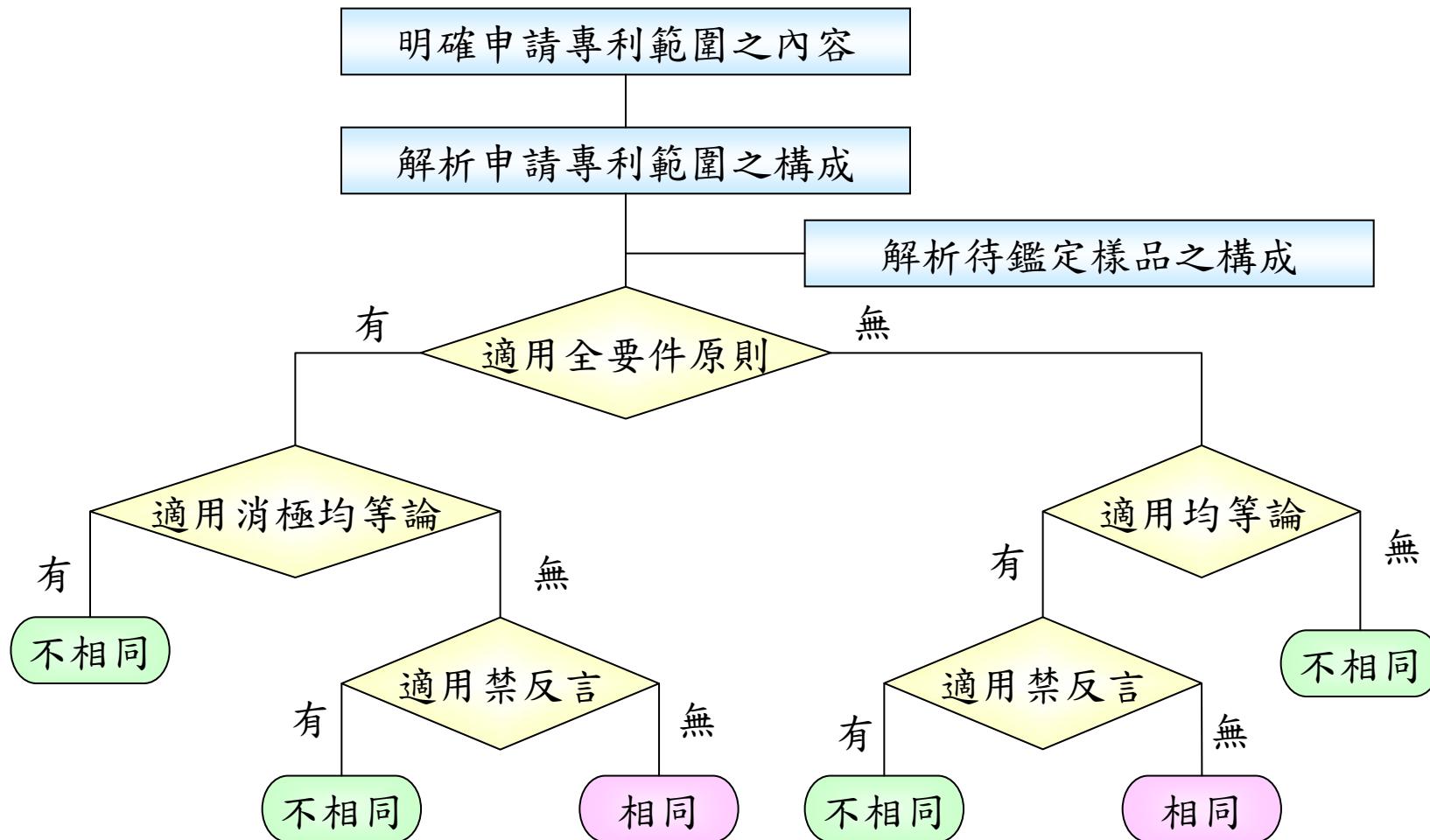
元件雖然完全或均等相同，實質上未利用發明(或新型)說明所揭示之技術手段，仍然不構成侵害。

禁反言原則

專利權人對於在申請過程的任何階段或任何文件上，已明白表示放棄之權利，事後在專利權取得後或在專利侵害訴訟中，不可再行主張已放棄的部分。



鑑定侵害判斷的流程



迴避設計

1. 愈有把握不構成侵權愈好。
2. 商品愈能為市場接受愈好，甚至比對方的產品更佳，更能為市場接受。
3. 迴避設計中的概念，愈有專利性愈好，最好是還能獲取專利，以防止競爭者模仿自己的創新產品。



結論

1. 全要件

2. 均等論

3. 禁反言

