



元照出版提供 請勿公開散布。

# 「製法界定物」申請專利範圍之 比較法研究

## A Comparative Research on Product-by- Process Claims

許忠信\*

Chung-Hsin Hsu

### 要 目

壹、前 言	參、製法界定物申請專利範圍允 許之寬嚴
貳、物之發明之申請專利範圍以 結構或性質予以界定為原則	一、製法界定物申請專利範圍 在形式上有兩種類型
一、原則上以結構或性質予以 界定	二、製法界定物申請專利範圍 在實質上有真正與不真正 兩種類型
(一)發明之界定方法與形式	肆、賦權與侵權程序上之差別 待遇
(二)界定方法之功能	一、在申請程序時申請人舉證 責任之輕重
二、物之發明卻在申請專利範 圍記載其製造方法之理由	
三、製法界定物申請專利範圍 不被鼓勵之原因	

DOI : 10.3966/168067192021120042002

投稿日期：2020年3月25日；接受刊登日期：2021年11月5日

\* 英國劍橋大學法學博士；國立成功大學法律系教授。



二、專利權在侵權程序的效力 有國際差異	一、在賦權與維權程序之處理 二、在侵權程序之效力
伍、美國法	柒、日本法
一、在賦權與維權程序之處理 (一)一九七四年之前採嚴格 立場 (二)一九七四年之後採寬容 立場	一、一九九五年之前主管機關 採嚴格立場 二、一九九五年到二〇一五年 之寬容立場 (一)在賦權與維權程序之處理 (二)在侵權程序之效力
二、在侵權程序之效力 (一)絕對保護說 (二)相對保護說 (三)區分說	三、二〇一五年特許廳又改回 嚴格立場
三、小 結	四、小 結
陸、德國法與EPO	捌、我國法
	玖、結 論



## 摘 要

專利權原來主要乃被用在工業製造領域。當時之發明皆能以產品之結構、物理特性、化學性質或其他可測量之特徵來加以描述。隨著工業之概念擴及化學、生醫及生物科技領域之後，漸漸有些發明之產品未能以其結構、物理或化學等特徵來加以界定。因此，申請專利範圍（claim）除物之發明與方法發明外，需另有「製法界定物（product-by-process）」型的申請專利範圍。

製法界定物申請專利範圍在賦權與維權程序（審查、舉發與無效程序等）之處理上國際差異性較低，但在侵權程序之效力上，美國、德國及日本有不同之法律發展。此一結果，值得我國參考，因此，宜分別介紹之。

製法界定物申請專利範圍之處理在賦權與維權程序較有國際一致性，不論美國、日本、德國皆將其歸屬為絕對物之保護。因此，其可專利性要件符合與否，並非依該製造方法是否符合專利之要件，而是該產品本身須符合專利之要件規定。

然而，製法界定物申請專利範圍在侵權程序則無國際一致性：美國多數判決對其採取一受該製造方法限制之解釋，而僅給其相對之保護；德國與日本法則多數認為其乃一絕對物之保護。

本文於比較研究後建議，在我國法上當專利申請人非自願地或無其他選擇彈性地以製法界定物申請專利範圍來申請專利時，由於其乃屬不得已之例外，專利權人之利益較應受保障，因此，可認為其具有物之發明之絕對保護效力。德國法與日本法即反映此一思維。當申請人自願地或有選擇彈性地以製法界定物申請專利範圍來申請專利時，則其在侵權程序僅可享有相對之保護（亦



即其保護範圍應受其製造方法之限制），以保障第三人之交易安全，因為此時專利權人較無受保護之必要性。

**關鍵詞：**專利、申請專利範圍（請求項）、物之發明、方法發明、製法界定物、說明書、專利申請程序、專利侵害



## Abstract

Patents were mainly used in manufacturing industries. The invention therein could be easily described by physical, chemical and other measurable characteristics of the products. With the extension of the industry concept into the fields of bio-technology and chemistry, some products can not be fully described by their physical or structural characteristics. As a consequence, patent claims need to have product-by-process type claims in addition to traditional product claims and process claims.

Product-by-process claims are dealt with more equally in patent prosecution and validity proceedings, but quite differently in infringement proceedings by American, German, and Japanese law. The differences are useful for our reference, so that they are needed to be introduced.

There is, however, an international disagreement in their treatment in infringement proceedings: American law uses the production process to define the product in construing claims, so that it only gives the claim a relative protection. By contrast, German and Japanese law treat product-by-process claims as product claims, so as to give them an absolute protection. That is because American law is more lenient in allowing the use of product-by-process claim in patent prosecutions, but German and Japanese law are more strict in the use of product-by-process claim.

It is submitted that product-by-process claims can be treated as product claims when it is inevitable in their use to apply for patents in Taiwan. When it is only optional or only for convenience sake to use



the product-by-process claim to obtain the patent, the patent protection should only be relative, rather than absolute like product claims.

Keywords : patent, claim, product claim, process claim, product-by-process, specification, patent prosecution, patent infringement



## 壹、前言

申請專利範圍（claim）除物之發明申請專利範圍與方法發明申請專利範圍外，隨著科技發展，有些產物未能在申請專利範圍或其請求項中以描述其構造之方式來加以界定。因此，需另有「製法界定物（product-by-process）」申請專利範圍此種混合之請求，專門用以對一些複雜產品或其構造或特徵尚未被充分知悉以致於未能充分描述其產品本身之產品，藉在申請專利範圍中描述製造該產品的方法之方式，間接地請求該物之發明之專利權<sup>1</sup>。

所謂製法界定物申請專利範圍根據歐洲專利局（以下簡稱「EPO」）與日本特許廳所採之定義乃指產品（products）在申請專利範圍中藉製造方法加以界定者，但美國、日本與我國之多數見解係指一物、一物之一部分或至少其一元件係以其製造方法加以界定的申請專利範圍<sup>2</sup>。而所謂製造方法原則上僅指有產生產物之方法，並不包括研究、篩選或測量方法，但例外亦即於微生物發明領域之單離（篩選）方法<sup>3</sup>。不論製造或單離方法皆不可以功效或用途來替代製造或單離方法<sup>4</sup>。

製法界定物申請專利範圍有時又被稱為製法界定物請求項，因我

<sup>1</sup> DONALD CHISUM ET AL., CASES AND MATERIAL – PRINCIPLES OF PATENT LAW 94 (3d ed. 2004).

<sup>2</sup> 張仁平，論方法界定產物之請求項（上），智慧財產權月刊，第51期，2003年3月，頁13、15、17；趙慶冷，製造方法界定物請求項的審查——兼論智慧財產法院98民專訴68號、98行專訴117號、99行專訴4號、99行專訴57號及99行專訴11號判決，智慧財產權月刊，第148期，2011年4月，頁23-25。

<sup>3</sup> 張仁平，論方法界定產物之請求項（下），智慧財產權月刊，第52期，2003年4月，頁31-34。

<sup>4</sup> 同前註，頁24。



國與美國之申請專利範圍採多項制，所以，一申請專利範圍中常有複數之請求項，而此些請求項可能僅有一些為製法界定物形式。因此，當一申請專利範圍僅有一項獨立項請求，而其為製法界定物形式時固可稱為製法界定物申請專利範圍，但當一申請專利範圍中有複數之請求項，不論其為獨立項或從屬項，則宜稱為製法界定物請求項。例如實務上通常在一申請專利範圍之方法發明之請求項後另申請以該方法製得之產物之請求項，或直接以製法界定物之申請專利範圍提出申請<sup>5</sup>。

## 貳、物之發明之申請專利範圍以結構或性質予以界定為原則

### 一、原則上以結構或性質予以界定

#### (一)發明之界定方法與形式

發明有物之發明與方法發明兩大類。對方法發明申請專利時，無論是物之使用方法或處理方法乃在申請專利範圍中以其使用或處理步驟來界定該發明內容，而有產物的製造方法乃以其起始物、製備步驟及最終產物來加以界定。

至於物之發明，例如化學物質之發明，通常係以在申請專利範圍中以化學名稱、結構、組成或性質來加以界定該發明之內容。此時，其申請專利範圍（或其中之一請求項）可被敘述為：「一種化學物質A，其係具有下列結構式者：……」或「一種由一微生物之變異株得到之單一化合物，其係具有下列性質者：……」，而以交代其具有某物理性質（例如核磁共振光譜等）、某物化性質、某生化性質或化學

---

<sup>5</sup> 張仁平，同註2，頁15、17。



性質來加以界定<sup>6</sup>。此時，而其專利保護效力及於任何方法所做成之該物。

### (二) 界定方法之功能

由於專利要件要求新穎性與進步性（非明顯）等要件。所以，在方法發明之申請，在專利審查時須以申請專利範圍（或其中之請求項）所載之方法步驟與習知之方法做比對，以確知其是否新穎，而在物之發明，該物必須屬於新穎物方可，而一物是否新穎須仰賴其結構、組成或性質與既有之已知物做比對，方能確知其是否新穎，單從該物之製造方法通常並未能確知其為新物或已知物<sup>7</sup>。

在認定侵權方面，界定方法發明之方法步驟以及界定物之發明之結構，組成或性質會構成被告方法或物品是否侵權之認定根據。

## 二、物之發明卻在申請專利範圍記載其製造方法之理由

專利權原來主要乃被用在工業（產業）領域。當時之發明皆能以產品之結構、物理及化學性質或其他可測量之特徵來加以描述。但隨著產業之概念擴及化學、生物科技以及生醫領域之後，漸漸有些發明之產品未能以其結構、物理或化學等特徵來加以界定，例如微生物相關發明通常未能以結構或組成予以描述，而須以其製法或單離方法來加以界定<sup>8</sup>。因此，製法界定物申請專利範圍之使用雖以化學領域為多<sup>9</sup>，但並不以此為限。

通常，物之發明但在申請專利範圍記載其製造方法之理由主要有三：（一）無法以常規結構或性質予以界定。例如新物質結構不明或中藥

<sup>6</sup> 張仁平，同註2，頁15、23-24。

<sup>7</sup> 張仁平，同註2，頁15、33。

<sup>8</sup> 張仁平，同註2，頁33。

<sup>9</sup> 張仁平，同註2，頁15、23。



草發明因可能含多數成分而不能或不適宜以成分或結構特徵來界定其發明<sup>10</sup>。(二)為快速申請專利。一新而有用之物質在實驗室被研發出後，若確認其結構需較長時間或成本，則發明人先申請主義下可能為搶申請先機而以其製造方法來加以界定<sup>11</sup>。(三)避免錯誤之結構界定。有些領域，例如高分子化學，其結構確認後嗣後被證明錯誤之可能性比有機化學之低分子高，而此時由於專利法對追加，更正與修正發明都有嚴格之限制，因此，發明人為避免此一情況而以製法界定產物申請專利範圍來申請<sup>12</sup>。

### 三、製法界定物申請專利範圍不被鼓勵之原因

從申請專利範圍之構成要件功能（即對第三人之公示禁止權之功能）而言，在物之發明，直接在申請專利範圍或其請求項中記載物之構造或特性較具公眾預測可能性而有利於交易安全<sup>13</sup>，若在申請專利範圍中以製造方法之描述做替代，第三人常未能知悉該專利權之內容與範圍，而不利於交易安全之確保。而且，製法界定物申請專利範圍常無法令人確知該物之結構或組成，以至於無法被確切地分類來進行有效之檢索，而且，在審查可專利性時，方法特徵與產物特徵不具對比性，不能因兩者不同即確知該兩物是否相同來認定新穎與否<sup>14</sup>。最後，單從該物之製造方法通常並不足以界定物之發明，而只有以產物本身之結構、特性或參數才能確知其與先前之物有所區別與否<sup>15</sup>。所

<sup>10</sup> 張仁平，同註2，頁22、30；吳家思等，製法界定物請求項審查與侵權判斷之比較、探討——以台、日、美為例，萬國法律，第207期，2016年6月，頁83、84。

<sup>11</sup> 張仁平，同註2，頁13、15、33；吳家思等，同前註，頁84。

<sup>12</sup> 張仁平，同註2，頁23；吳家思等，同註10，頁85。

<sup>13</sup> 中山信弘、小泉直樹編，特許法（上卷），2011年，頁1115。

<sup>14</sup> 張仁平，同註2，頁20。

<sup>15</sup> 張仁平，同註3，頁30。



以，日本法在一九九五年之前不允許僅以製造方法來界定物之發明<sup>16</sup>。

## 參、製法界定物申請專利範圍允許之寬嚴

### 一、製法界定物申請專利範圍在形式上有兩種類型

製法界定物申請專利範圍（或請求項）在形式上有兩種類型（除開放性、封閉性與半開放式之申請專利範圍之通常分類外），即純粹的（又稱單一型）製法界定物申請專利範圍與不純粹（又稱嵌合型）製法界定物申請專利範圍。

純粹的（又稱單一型）製法界定物申請專利範圍（或請求項）在申請專利範圍（或請求項）之前言（*preamble*）中以物為前言，但其本體（*body*）僅有製造方法之陳述，例如「一種組合物，其係由包含下列步驟之方法所製得者：步驟甲、步驟乙與步驟丙」（屬一種獨立請求項）。又例如，「一種依申請專利範圍中第六項之方法所得到的咖啡萃取物」（稱為並列獨立項或從屬項，即引用另一獨立項之申請方式）<sup>17</sup>。由於單從一物之製造方法通常並未能確知其為新物或已知物，所以，審查可專利性時（因不可看製造方法之新穎性）而相當困難<sup>18</sup>，所以，日本法在一九九五年之前不允許僅以製造方法來界定物之發明<sup>19</sup>。

不純粹之製法界定物申請專利範圍（或請求項）乃指前言中以物為前言，但其本體除製造方法限定外另有結構限定（*structural*

<sup>16</sup> 張仁平，同註2，頁15、33。

<sup>17</sup> 張仁平，同註2，頁19-20、32。

<sup>18</sup> *In re Brown*, 459 F.2d 531, 535, 173, USPQ 685, 688 (CCPA, 1972).

<sup>19</sup> 張仁平，同註2，頁15、33。



limitations) 者<sup>20</sup>。此類型在實務上較常見<sup>21</sup>，但不可僅因申請專利範圍中出現方法限定即認定其乃製法界定物申請專利範圍（或請求項）<sup>22</sup>。然而，此種申請專利範圍與物之發明之申請專利範圍之區分卻欠缺明確之標準<sup>23</sup>，唯一較被接受之標準為當被請求的物欠缺明顯的結構細節而主要乃以其製造方法來界定該物時才可被稱為屬不純粹之製法界定物申請專利範圍（或請求項）<sup>24</sup>。

最後，雖然至少需主要乃以製造方法取代結構方可被稱為製法界定物申請專利範圍（或請求項），但此這並不表示該製造方法之使用乃不得不（無法用結構等）之界定方法，如下述。

## 二、製法界定物申請專利範圍在實質上有真正與不真正兩種類型

當專利申請人本可依一般結構、組成或化學與物理性質來描述其產品卻選擇以製法界定物申請專利範圍方式來申請時，其乃屬不真正製法界定物申請專利範圍（請求項）。

若非得用製法界定物申請專利範圍（請求項）方式不行或不切實際時，其乃屬真正製法界定物申請專利範圍（請求項）。現在多數主要國家如我國、EPO、英國、德國、日本與韓國皆僅允許真正製法界

<sup>20</sup> 張仁平，同註2，頁19-20。

<sup>21</sup> 吳家思等，同註10，頁84。

<sup>22</sup> *Fromson v. Advance Offset Plate, Inc.*, 720 F.2d 1565, 219 USPQ 1137, 1141 (Fed. Cir. 1983); 呂紹凡，物、方法、以製造方法界定物之申請專利範圍，萬國法律，第168期，2009年12月，頁26、31。

<sup>23</sup> 張仁平，同註2，頁20-22。

<sup>24</sup> *In re Johnson*, 394 F.2d 591, 157 USPQ 620 (CCPA, 1968); *Atlantic Thermoplastics Co. v. Faytex Corp.*, 974 F.2d 1299, on denial of suggestion for en banc rehearing, 970 F.2d 834 (Fed. Cir. 1992).



定物申請專利範圍（請求項）<sup>25</sup>。此時，當不具無法以描述結構、組成，或性質之情形仍以製法界定物之方式為之，則審查員可以欠缺申請專利範圍或其中之請求項所需有之明確性要件來加以駁回申請<sup>26</sup>。

## 肆、賦權與侵權程序上之差別待遇

製法界定物申請專利範圍雖在賦權與維權程序（審查，異議與有效性程序等）之處理有較高之國際一致性，但其在侵權程序之效力，美國、德國及日本有不同之法律發展，因此，宜分別討論之，以供我國實務之參考。

### 一、在申請程序時申請人舉證責任之輕重

由於美國專利商標局（以下簡稱「PTO」）並無設備可製造所欲申請專利之產物以與先前技術中之產物進行物理特徵比對，以確知其是否新穎<sup>27</sup>，因此，PTO承擔比一般情況較低之舉證責任即可成立表面證據程度之明顯（a *prima facie* case of obviousness）或欠缺新穎性，亦即只要PTO提供理由證明該發明乃不具新穎性（與先前技術之產物相同，即使該物可能以其他方法做成時），則舉證責任轉由申請人舉證證明其所申請之產物與先前技術之產物有非顯而易見之差異<sup>28</sup>。

美國此一作法亦影響了日本與EPO。所以，日本特許廳專利審查指南亦規定，審查員在審查製法界定物申請專利範圍時，只要有理由

<sup>25</sup> 趙慶冷，同註2，頁31，註17。

<sup>26</sup> 趙慶冷，同註2，頁32。

<sup>27</sup> *In re Brown*, 459 F.2d 531, 535, 173, USPQ 685, 688 (CCPA, 1972).

<sup>28</sup> *In re Fressmann*, 489 F.2d 742, 744, 180, USPQ 324, 326 (CCPA, 1974); *In re Marosi*, 710 F.2d 798, 802, 218 USPQ 289, 292 (Fed. Cir. 1983).



懷疑所請求之物品與先前發明之物品是表面上同一（*prima facie identical*）時，即可依規定發出核駁理由通知，類似地，EPO亦認為當有合理理由假設依據申請案得到之產物與相關先前技術得到者相同，則舉證責任轉由申請人舉證證明其所申請之產物乃與先前技術之產物有所差別<sup>29</sup>。

我國專利審查基準則無類似之規定，而使審查員之負擔過重，且申請人在申請程序中不負任何舉證證明其何以需以製造方法替代結構或性質陳述之理由。

## 二、專利權在侵權程序的效力有國際差異

雖然主要國家在審查製法界定物申請專利範圍之可專利性時與在判斷該專利之有效（*validity*）時大多採針對該物本身（製法排除說）加以判斷之見解，但賦予專利權後，其在侵權程序之效力是否及於以其他製造方法所製成之該物，主要國家見解不一，以下分析各主要國家之見解，供我國之參考。

## 伍、美國法

### 一、在賦權與維權程序之處理

#### （一）一九七四年之前採嚴格立場

本來美國在一九七四年之前，PTO及專利申請上訴法院（以下簡稱「CCPA」）要求申請人須以描述製造物之結構特徵來特定其物，而不應以陳述製造方法為之，因而僅在例外地未能以製造方法以外之方法時才可以製法界定物申請專利範圍作物之發明之申請<sup>30</sup>。此一原

<sup>29</sup> 張仁平，同註2，頁28、30。

<sup>30</sup> *In re Johnson*, 394 F.2d 591, 594, 157 USPQ 620, 623 (CCPA, 1968); *In re Mckee*, 95 F.2d 264, 266, 37 USPQ 209, 210 (CCPA, 1938).



則被稱為必要性原則（Rule of Necessity），而違反此一原則之申請會被認為欠缺美國專利法第一一二條第二項之明確性要求而被駁回<sup>31</sup>。之所以例外允許製法界定物申請專利範圍之原因在於此一申請方式並未違反美國專利法之規定，包括其第一一二條之規定，而且，不可由於語文描述之限制而否定人民之專利申請權<sup>32</sup>。

### （二）一九七四年之後採寬容立場

後來因美國發明人協會等主張只要能達明確清楚之界定要求即不違反美國專利法第一一二條之規定。此時，美國法院見解亦開始鬆動，例如在一九六九年之 *Pilkinton* 一案<sup>33</sup>，法院已不強調上述之「必要性」原則，而僅強調是否該申請專利範圍已充分描述了該發明。因此，有時發明人雖以其構造描述其產品（而無上述之「必要性」地）仍同時添加其製造方法。鬆動之主要原因乃是因為美國法院傳統上（在一九七四年之前，如下述）認為，製法界定物申請專利範圍之保護範圍在侵權程序上比物之發明申請專利範圍來得小（即其製造方法將構成權利之限制），所以，CCPA在 *Hughes* 一案<sup>34</sup>乃認為即使申請人能夠以結構描述其發明，其仍能以製法界定物申請專利範圍之方式來做申請，以防其物之發明（權利範圍較大）之申請可能被駁回或嗣後無效。

因為此一專利業界及法院之看法變動，PTO在一九七四年修改其

<sup>31</sup> 趙慶冷，美國法院對製造方法界定物請求項在專利有效性與專利侵權判定採不一致的申請專利範圍解釋，智慧財產權月刊，第148期，2011年4月，頁6、8。

<sup>32</sup> *In re Brown*, 459 F.2d 531, 535, 173, USPQ 685, 688 (CCPA, 1972); *In re Bridgeford*, 357 F.2d 679, 149 USPQ 55, 57-58 (CCPA, 1966); 趙慶冷，同前註，頁8。

<sup>33</sup> 411 F.2d 1345 (CCPA 1969).

<sup>34</sup> 496 F.2d 1216, 1219, 182 USPQ 106, 108 (CCPA, 1974).

專利審查作業手冊，刪除使用時機之限制（不再要求必要性原則），只要一產物之製造方法能明確（definite）界定該產物時，申請人即可使用製法界定物申請專利範圍方式來撰寫。所以，PTO之實務改採寬容之見解，即使申請人並無非以製造方法未能有效描述該發明之被迫性，PTO仍允許其製法界定物申請專利範圍之申請。但PTO仍維持其審查該物本身是否符合專利要件，不看製造方法新穎與否，而僅降低審查員要成立表面證據（欠缺新穎性或屬明顯）案件之前述門檻<sup>35</sup>。

專利申請實務上，申請人對於新產物遂常於以描述結構方式提出物之發明申請之同時，再以製法界定物方式提出申請做備位（backup）請求<sup>36</sup>。但無論如何，該限制若非製法限制，而為結構限制，則該請求便已非屬製法界定物申請專利範圍而屬一般物之發明之申請<sup>37</sup>。此時PTO該如何審查呢？應將製法界定物申請專利範圍當做物之發明來審查，還是應如侵權判斷時受製造方法之限制呢？專利上訴二審專屬管轄之聯邦巡迴法院在一九九二年之 *Atlantic Thermoplastics Co. v. Faytex Corp.* 一案認為，在程序上認定「可專利性時或專利有效性爭執時」與「侵權訴訟時」應採不同之見解，即在前者將之當成物之發明，而在後者仍應視該製造方法為專利權之限制之一<sup>38</sup>。之後，在二〇〇九年之 *Amgen v. Hoffmann-La Roche* 一案<sup>39</sup>，聯邦巡迴法院亦指出，在可專利性之審查上，首重產品本身，但在侵權程序上，則並重產品及其製造方法。之所以在審查可專利性（新穎性與明顯與否時）時不考量該製造方法之新穎性或明顯與否，而須該

<sup>35</sup> 趙慶冷，同註31，頁10。

<sup>36</sup> 張仁平，同註2，頁27。

<sup>37</sup> 張仁平，同註2，頁24-25。

<sup>38</sup> *Atlantic Thermoplastics Co. v. Faytex Corp.*, 974 F.2d 1299, on denial of suggestion for en banc rehearing, 970 F.2d 834 (Fed. Cir. 1992).

<sup>39</sup> 580 F.3d 1340 (2009).



物本身乃是因為製法界定物申請專利範圍乃屬一種物之發明<sup>40</sup>。

## 二、在侵權程序之效力

製法界定物申請專利範圍雖以製造方法描述該發明，但其仍屬物之發明，而物之發明之效力及於所有方法所做成之該物之原則在此原則上仍有所適用，但當有他人以其他方法做成該物時，其是否會構成侵權，美國法院對之有不同之見解如下。

### (一)絕對保護說

在一九九一年之 *Scripps Clinic & Research Foundation v. Genentech, Inc.* 一案，聯邦巡迴法院認為製法界定物申請專利範圍之在侵權判斷時之效力並不以該製造方法所做成之該物為限者，因為侵權程序與可專利性審查程序應有相同之原則，而審查時如上述乃看物本身認定其可專利性，所以，侵權時亦不受該製法之限制<sup>41</sup>。可見，本案法院採絕對保護說而認為其效力等於物之發明之效力。相同地，在二〇〇一年之 *Union Carbide Chemicals v. Shell* 一案<sup>42</sup>，地方法院亦採絕對保護說。

### (二)相對保護說

與上述見解相反地，美國法院在一九七四年PTO改採寬容見解之前傳統上即採相對保護說，例如在一八七七年之 *Smith v. Goodyear Dental Vulcanite Co.* 一案<sup>43</sup>，該申請專利範圍雖非直接描述製造方法而是引用說明書中的製造方法限制，聯邦最高法院仍認為，以一特定

<sup>40</sup> *In re Brown*, 459 F.2d 531, 535, 173, USPQ 685, 688 (CCPA, 1972); 張仁平，同註2，頁22。

<sup>41</sup> *Scripps Clinic & Research Foundation v. Genentech, Inc.*, 927 F.2d 1565 (Fed. Cir. 1991); 趙慶冷，同註31，頁11。

<sup>42</sup> 163 F. Supp. 2d. 426, 464-65 (D. Del. 2001).

<sup>43</sup> 93 U.S. 486, 493 (1877).



方法所做成之物之發明，該方法與該物不能分離，且皆為該專利效力所及，因此，須該物的製造方法相同才會構成侵害。

在一八八四年之 *Cochrane v. Badische Anilin & Soda Fabric* 一案<sup>44</sup>，申請專利範圍直接描述該物之製造方法，聯邦最高法院亦認為，以製造方法限制的物之發明，雖然在認定可專利性時其重點在該物本身，所以，不可參考該製造方法，但在侵權認定上，該製造方法具有重要性，若以其他方法做成者則非侵權品（此一原則又被稱為 **BASF法則**）。 *Cochrane* 一案所涉者乃一已知物，申請人首先以人工方法做成該已知物。 *Cochrane* 法院指出，該物既非新物，其本僅能申請方法發明而不能申請物之發明，現在申請人既以製法界定物申請專利範圍方式申請物之發明，其亦不可獨占該物。因此， *Cochrane* 法院認為，在侵權認定上，該物之發明的製法限制應被認為是其專利排他權之限制。

在一九三八年之 *General Electric v. Wabash Appliance* 一案<sup>45</sup>，申請專利範圍並未充分描述該物，而是在說明書中描述其製造方法，最高法院認為，當一專利權人並未在申請專利範圍中充分描述該物而使其與已知物有所區別，而是僅引用說明書中的製造方法，此時，該物並非新物，因此，其專利權並不及於以其他方法做成之該物。

在一九七四年PTO改採寬容見解之後，美國雖有如上述之改採絕對保護說之判決，但多數法院仍維持傳統之相對保護說之見解。例如在一九九二年之 *Atlantic Thermoplastics Co. v. Faytex Corp.* 一案<sup>46</sup>，聯邦巡迴法院認為其侵害僅能以該方法所做成之物才會構成。在該案中，原告主張 *Scripps Clinic* 一案之見解，但聯邦巡迴法院考量

---

<sup>44</sup> 111 U.S. 293 (1884).

<sup>45</sup> 304 U.S. 364 (1938).

<sup>46</sup> *Atlantic Thermoplastics Co. v. Faytex Corp.*, 970 F.2d 834 (Fed. Cir. 1992).



到，雖然以前PTO及CCPA要求申請人須以描述製造物之結構特徵來特定其物，而不應以製造方法為之，因而僅在例外地未能以製造方法以外之方法時才可以作製法界定物申請專利範圍之申請，然而現在PTO對之改採寬容見解。因此，聯邦巡迴法院認為，在程序上認定「可專利性時與有效性爭執時」與「侵權訴訟時」應採不同之見解，而在前者將之當成物之發明，而在後者仍應視該製法描述為專利權限制之一（即前述之BASF法則）。而侵害認定之原則為，當有一申請專利範圍中限制不存在則不構成侵權，因為美國專利侵害要求全要件原則，而其製造方法之限制乃屬一要件。聯邦巡迴法院在瞭解有關製法界定物申請專利範圍之判例多認為其專利權並不及於以其他方法所做成之該物之後指出，在侵權訴訟時，法院應參考說明書、申請過程歷史、技術狀態及其他同申請案之申請專利範圍來適當解釋申請專利範圍之用語，而該製造方法描述既如前所述為一限制，則須被告以相同之方法做成才會構成侵權。

有關此一少數說與多數說之爭執，美國聯邦巡迴法院全院委員會（en banc）在二〇〇九年之*Abbott Labs v. Sandoz Inc.*一案<sup>47</sup>採取多數說而認為，製法界定物申請專利範圍在侵權程序上之效力僅及於該方法所做成之該產品（即非絕對保護），亦即申請專利範圍中之製法陳述產生了該專利保護範圍之直接限制作用。該院之理由主要有二，即申請專利範圍之公示功能與侵權認定上之全要件原則，以及製造方法可能為此類案例之唯一侵權判斷根據（例如純粹製法界定物申請專利範圍時）<sup>48</sup>。由於*Abbott Labs*判決乃全院委員會所為，要推翻之僅有嗣後之全院委員會判決或聯邦最高法院之判決，所以，權威性極高。

---

<sup>47</sup> 566 F.3d 1282 (2009).

<sup>48</sup> 趙慶冷，同註31，頁16。



因此，之後在二〇〇九年之 *Amgen v. Hoffmann-La Roche* 一案<sup>49</sup>，聯邦巡迴法院肯定 *Abbott Labs* 一案之判決見解，並指出，雖然在製法界定物申請專利範圍之可專利性之審查上，首重產品本身，但在侵權程序上則並重產品及其製造方法。

### (三) 區分說

在美國法上之不同判例見解雖已在二〇〇九年之 *Abbott Labs* 一案獲全院委員會之判決而獲得解決，但被論者認為不令人滿意<sup>50</sup>。該法院認為一個結晶物請求被描述為藉特定之結晶方法可獲得時（obtainable by）並不能涵蓋以其他方法所做成之該物，而是僅有以該方法做成該物才會構稱侵權，但有包括 *Newman* 法官等四位法官發表不同意見，此四位法官之不同意件等於是希望採歐洲之途徑<sup>51</sup>。

*Newman* 法官在 *Abbott Labs* 一案之不同意見中提出區分說，認為應視情況採不同之侵權行為判斷標準，即當申請當時可能以結構等描述卻選擇製造方法來界定者固如 *Atlantics* 一案可採製法限定說，但當申請當時並沒有無法以結構等來描述卻選擇以製法來界定者，應採絕對保護說（製法排除說），否則專利人之權益將受損害<sup>52</sup>。

## 三、小 結

美國多數判決之所以認為應採相對保護說，應是因為雖然申請專利範圍界定了專利權範圍，但解釋申請專利範圍也必須參酌說明書，

<sup>49</sup> 580 F.3d 1340 (2009).

<sup>50</sup> P. W. GRUBB & P. R. THOMSEN, PATENTS FOR CHEMICALS, PHARMACEUTICALS AND BIOTECHNOLOGY 241 (5th ed. 2010).

<sup>51</sup> *Id.* at 241.

<sup>52</sup> 蘇伊凡，以製程界定物品申請專利範圍之侵權判斷：美國聯邦巡迴上訴法院先前判例及最新判決，萬國法律，第166期，2009年8月，頁48、52；趙慶冷，同註31，頁17。



若審請專利範圍本身，說明書及申請過程歷史文件明確地指出，該發明僅為限定之物或方法時，則法院可能將申請專利範圍限制為說明書所揭示之實施例，而導致較小的範圍認定<sup>53</sup>。

美國此一多數說（相對保護說）使得製法界定物請求項之效力等於方法（製造）發明專利，而被論者認為雖有物之發明之外觀，實質上卻為方法發明<sup>54</sup>。本文認為，美國專利權之範圍乃依申請專利範圍（周邊界定主義）而定，而製法界定物之申請專利範圍既以製造方法為其必要技術特徵，則此特徵將形成一限制（一要件）而使其在侵權程序之效力範圍受到該製造方法之限制，因為美國法之侵權判斷採全要件原則。然而，*Abbott Labs*一案之多數法官亦承認，其侵害之所以須僅以該製法所做成之物才會構成，理由之一即是，發明人本可自由使用或不使用該製造方法來界定其發明，如果發明人選擇使用製法界定物方式來撰寫，其方法步驟即會構成專利權範圍之界線，法院自不能忽略發明人所提供的僅有定義<sup>55</sup>。此一理由印證了區分說之合理性。

## 陸、德國法與EPO

在德國法上，申請專利範圍原則上須對該發明客體本身加以描述，例外在有些情況當該客體並未能以內部或外部直接可感知的特徵來加以標示時，才可用製造方法來替代。因此，製法界定物申請專利範圍限於用公式，結構，物理或化學性質或其他直接可測之特徵來加以標示乃不可能時或不能有效加以描述時<sup>56</sup>，例外地以型體特徵與生

<sup>53</sup> 趙慶冷，同註31，頁15。

<sup>54</sup> 呂紹凡，同註22，頁26、30。

<sup>55</sup> 566 F.3d 1282 (2009); 呂紹凡，同註22，頁29。

<sup>56</sup> P. Mes, Patentgesetz/Gebrauchsmustergesetz, 4., neu bearbeitete Aufl., 2015, S.



產方法結合來加以描述，或只藉其生產方法來加以標示<sup>57</sup>，或甚至只藉其生產之工具來加以標示<sup>58</sup>。德國法稱此一原則為輔助性原則（Subsidiaritätsprinzip）<sup>59</sup>。

就物之發明（物之申請專利範圍）而言，其呈現形式包括裝置發明與物質發明等。若該物質為一化學物質，則原則上需以化學公式，結構或特性在申請專利範圍中加以標示、描述或特定。因此，依據輔助性原則，唯於該化學公式乃未可知而未能以公式來標示時，而且，亦不能藉可靠且可被確定之化學或物理特性來加以標示時，該欲申請專利之化學物品方可以被藉製造方法來加以標示或特定，惟無論如何，該標示仍須達明白之程度<sup>60</sup>。由於不能被有效描述之案例並不以化學物質為限，尚包括生物科技製成品與其他生醫物品，所以，後來此一以製造方法藉定之例外亦被德國法院運用到化學以外之領域，甚至在一些製造品之發明乃藉生產該產品之機器來加以標示者<sup>61</sup>。

### 一、在賦權與維權程序之處理

德國法院與權利賦予機關認為製法界定物申請專利範圍之發明為一物之發明而享有絕對物之保護，而且，將該製造方法解釋為僅具間接界定該產品之作用，而非對該產品產生直接限制之陳述，因此，要求該產品本身須符合所有可專利之要件（例如新穎性或進步性），而不考量該界定產品之製造方法，例如僅在該製造方法有新穎性或進步

---

52, 284-285, 317.

<sup>57</sup> BGH GRUR 1972, 80.

<sup>58</sup> BGH GRUR 1985, 31, 32; *Mes*, aaO. (Fn. 56), S. 52.

<sup>59</sup> A. Schrell, Plädoyer für eine international harmonisierte Auslegung von Product-by-Process-Ansprüchen im deutschen Patent-verletzungsverfahren, 2/2015 GRUR Int. 119; 張仁平，同註2，頁17。

<sup>60</sup> R. Kraßer/C. Ann, *Patentrecht*, 7. Aufl., 2016, S. 510.

<sup>61</sup> aaO., S. 510.



性並不足夠<sup>62</sup>。然而，此一製造方法並非毫無意義，而是其界定了被如此描述之發明客體之特徵，而此特徵乃其製造方法使用此方法所造成之物之特徵<sup>63</sup>。

相同地，EPO亦認為製法界定物申請專利範圍之發明乃被附條件地允許，即該產品本身必須具有可專利性（例如新穎性或進步性），而且，無其他方法（如藉由其特質）可界定該產品而僅能以製造方法來加以界定（即從屬性）<sup>64</sup>。因此，若該客體為已知物（即不具有新穎性），而製法新穎則製法界定物申請專利範圍仍不能被允許，而僅能請求方法發明之保護<sup>65</sup>。

## 二、在侵權程序之效力

在物之發明之申請專利範圍上陳述製造方法並不會使該專利之效力侷限於該方法所製造之物上，此一原則亦適用於製法界定物申請專利範圍<sup>66</sup>。這是因為德國法將之作為一物之發明。既為物之發明<sup>67</sup>，其效力並不以該方法所做成之物為限<sup>68</sup>。

然而，德國法在「賦權暨維權程序」與「侵權程序」所採之途徑仍稍有不同：前者將之當成物之發明，但在侵權程序則未將之當作完全物之發明，而是在侵權的判斷上取決於一個雖以不同方法所做成之物是否具有相同之該特徵<sup>69</sup>。該特徵為何，則有待對申請專利範圍之

<sup>62</sup> *Kraßer/Ann*, aaO. (Fn. 60), S. 510, 678, 787-788; *Schrell*, aaO. (Fn. 59), S. 119.

<sup>63</sup> *Mes*, aaO. (Fn. 56), S. 52.

<sup>64</sup> GRUBB & THOMSEN, *supra* note 50, at 241; 張仁平，同註2，頁17。

<sup>65</sup> GRUBB & THOMSEN, *supra* note 50.

<sup>66</sup> *Kraßer/Ann*, aaO. (Fn. 60), S. 510, 787-788.

<sup>67</sup> *G. Benkard*, Patentgesetz, Gebrauchsmustergesetz, 11., neu bearbeitete Aufl., 2015, S. 629; *Mes*, aaO. (Fn. 56), S. 52, 513; *Kraßer/Ann*, aaO. (Fn. 60), S. 510.

<sup>68</sup> *Benkard*, aaO., S. 629; *Mes*, aaO. (Fn. 56), S. 35.

<sup>69</sup> *Mes*, aaO. (Fn. 56), S. 52, 285.



解釋，即取決於該領域之專家如何理解該生產方法之指示以及該專家從如此做成之物所得之具有發明成分之特徵為何<sup>70</sup>。可見該製造方法仍有其意義，因為它界定了該物之特徵，以及形體上或功能上之特性（即使用該方法於其生產上所產生之特徵）<sup>71</sup>，只是，該製造方法之特徵僅具間接限制之作用：該製造方法在以下之範圍內發揮其間接界定客體之作用，即藉解釋方法來界定，一平均專家考量其專業知識與說明書之內容後，自該製造方法所理解到之技術內容為何，換言之，該製造方法對所請求之產品特性會顯示出何種化學或物理結構之結果<sup>72</sup>。可見，該製造方法產生保護範圍之限制作用並非直接透過該方法陳述本身，而是間接地透過一般專家所評估出的該方法對該產品的同一性之結果，來對保護範圍產生限制作用<sup>73</sup>。因此，當該產品乃以不同之方法做出時，亦可能構成侵權。

總之，德國法認為真正製法界定物申請專利範圍（請求項）之製造方法對該產品並不生直接限制作用<sup>74</sup>。只有在例外情況才會使其效力限於該方法所做成之物，因為其在個案中取決於對申請專利範圍之解釋，而申請專利範圍中之陳述內容與方式可能被解釋為乃限於該方法所做成之物<sup>75</sup>。例如當該發明之申請專利範圍記載「藉由某方法所做成之物」，而申請人藉申請專利範圍之內容宣示其不對以其他之生產方法所製造之該物品主張專利權時，此一發明會被認為是藉特定方法所製造之物之發明<sup>76</sup>。

---

70 aaO.

71 aaO., S. 52.

72 Schrell, aaO. (Fn. 59), S. 119.

73 aaO.

74 aaO., S. 120.

75 Benkard, aaO. (Fn. 67), S. 630, 1887.

76 BGHZ 57, 1, 23.



## 柒、日本法

在日本法上，所謂製法界定物申請專利範圍或請求項乃指物之發明之申請專利範圍或其請求項之全部或一部分乃以該物之製造方法來加以特定者<sup>77</sup>。

### 一、一九九五年之前主管機關採嚴格立場

日本特許廳在一九九五年之前要求須無法以結構描述時方可使用製法界定物申請專利範圍，而且不允許純粹製法界定物申請專利範圍，而僅能於描述結構等之後添加製造方法為補充界定方式。

### 二、一九九五年到二〇一五年之寬容立場

日本法在平成六（一九九四）年修正其專利法第三十六條之後，不再要求在申請專利範圍或請求項中記載發明之構成要件（物理之要件或具體之方法），這是因為發明之多樣化而允許對物之發明申請不陳述物之結構或結合方式，而以該發明之作用、機能、特性或製造方法來加以特定<sup>78</sup>。其中，以製造方法加以特定者即為此處所討論之製法界定物申請專利範圍。因此，與德國法不同地，而與美國法較近似地，日本特許廳在一九九五年七月一日修正其審查指南，不再要求限定於「未能以結構方式來在申請專利範圍或請求項中來加以表示者」，而允許兩種例外情況：本該以物理結構表示，但當其與製造或生產方法結合之記載比單純依結構記載簡單或較易被理解時，以及當物之構造不明而不得不根據製造方法來加以表示時<sup>79</sup>。可見，當時日

<sup>77</sup> 中山信弘、小泉直樹編，同註13，頁302、1115。

<sup>78</sup> 橋本良郎，特許法，三版，2006年，頁56。

<sup>79</sup> 涉谷達紀，知的財產法講義 I——特許法・實用新案法・種苗法，二版，2006年，頁53。



本法並不採德國法之輔助性原則，但區分該結構或物理具體化有否困難而異其效力。而且，當不得不根據製造方法來加以表示時，可僅在申請專利範圍中僅陳述製造方法，即允許純粹製法界定物申請專利範圍。

### (一)在賦權與維權程序之處理

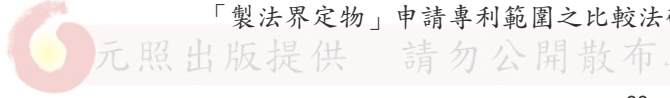
在申請專利範圍或其請求項中藉製造方法來特定該物之記載方法，在日本當時雖不採輔助性原則，但仍屬一種例外<sup>80</sup>。因此，在賦權與維權程序中，根據當時特許廳審查基準，發明對象之物之構成，不藉製造方法而只依其物性直接加以特定化乃屬不可能、困難或不適當時，則可藉製造方法來特定化該物本身（比德國法之「不可能」更寬）。此種請求項在判斷新穎性或進步性等可專利性要件時，有同一性說（物質同一說）與限定說（製造方法限定說）之爭。

當時特許廳之審查基準在依其物性直接加以特定化乃屬不可能、困難或不適當之前提下乃採同一性說，即原則上不同方法所製造之該物與申請人所藉其製造方法所特定化之物為同一時，若該物為已公知之物，則請求項所描述之物為欠缺新穎性之物<sup>81</sup>。此見解當然較不利於申請人。換言之，在該條件限制下可於考量新穎性或進步性時，參考該製造方法之新穎性或進步性；在其他之請況（即不符不可能、困難或不適當之前提時），在考量新穎性或進步性時，不可參考該製造方法之新穎性或進步性<sup>82</sup>。本文認為，同一性說乃區分兩種情況而將後種情況當作純物之發明，因此，不因其製造方法新穎或有進步性而使該物具有新穎性或進步性。其合理性在於，對第三人而言，該製造方法僅在「物之特定上所必需之範圍內有作用」，在此範圍外則不被

<sup>80</sup> 青山紘一，特許法，八版，2006年，頁141。

<sup>81</sup> 中山信弘、小泉直樹編，同註13，頁302。

<sup>82</sup> 同前註，頁1115。



考量，因此，對法的安定性或公示機能危害並不至於過大<sup>83</sup>。

當時另有少數說採製法限定說，依此論，在審查程序中，即使有先前物質存在，只要該物乃非同一方法所製成即不喪失其新穎性<sup>84</sup>。例如，嶋末和秀即採限定說，認為僅有依請求項內所記載之方法所製造之物為限<sup>85</sup>。

日本法院，包括審決取消訴訟之法院，原則上採同一性說（而區分兩種情況）<sup>86</sup>。根據當時東京高等裁判所之判決（要旨）之見解<sup>87</sup>，應根據不採製造方法加以特定是否具有困難性而做區分。1. 當不採製造方法加以特定具有困難性時，其專利要件（例如新穎性或進步性）之判斷應考量該製造方法所造成之新穎性或進步性。可見，並未將之當作純物之發明，否則將僅會考量物本身之新穎性或進步性。2. 當不採製造方法加以特定並不具有困難性時，其專利要件（例如新穎性或進步性）之判斷則不考量該製造方法所造成之新穎性或進步性。可見，東京高等裁判所將後者當作純物之發明，而僅看物本身是否具有新穎性或進步性。

然而，日本知財高裁在二〇一二年一月二十七日在*Pravastatin Sodium*一案認為<sup>88</sup>，當專利申請人本可依一般化學或物理結構來描述其產品卻選擇以製法界定物申請專利範圍方式時（即該判決所稱之不真正製法界定產物之請求項時），該製造方法陳述在賦權程序將對該產品產生直接限制作用；所以，該法院於判決中亦指出，在專利無效審判程序以及民事侵權程序所主張之專利無效之抗辯（類似我國之專

83 同前註，頁1118、1119。

84 同前註，頁1117。

85 同前註，頁302、303。

86 同前註，頁303、1115。

87 平成14.6.11，判時1850号，頁124。

88 知財高裁2012（平成24）年1月27日10043號判決。



利有效性抗辯程序)中，雖然該法院本無需斟酌該抗辯，但為慎重起見仍認為，該發明效力將僅於該申請範圍所記載之製造方法所製造之物，而以此為前提進行相關程序。該法院應是希冀對製法界定物申請專利範圍(請求項)之解釋提出完整見解，而仍發表其看法並獲鈴木教授之肯定<sup>89</sup>。

可見，日本法在一九九五年主管機關改採寬容見解之前，通說採絕對保護說，改採寬容見解之後幾年，至少從一九九八年開始有四個日本侵權判決採相對保護說<sup>90</sup>。本文認為其乃因特許廳從一九九五年改採寬容立場之結果，法院漸漸改變見解，直到二〇一二年區分說之提出而區分真正製法界定物申請專利範圍與不真正製法界定物申請專利範圍，而在侵權程序分別有其不同之效力了。日本知財高裁於二〇一二年在*Pravastatin Sodium*一案<sup>91</sup>所為判決雖在平成二十七(二〇一五)年六月五日為最高裁判所(採絕對保護說，即製法除外說)所廢棄，本文認為區分說仍具說服力。

## (二)在侵權程序之效力

### 1. 通 說

雖有學者未加以細分地認為，製法界定物申請專利範圍之效力及於以其他方法所做成之該產品，而未進一步區分是否有以物理結構加以描述之困難<sup>92</sup>，不過，日本通說在侵權程序所採之同一性說實有所區分，而與德國及美國法皆有所不同，可謂為折衷說，因為其區分「依其物性直接加以特定化乃屬不可能、困難或不適當時」與「依其

<sup>89</sup> 鈴木將文著，陳皓芸譯，日本專利侵權訴訟的最新動態，成大法學，第29期，2015年6月，頁113、163-164。

<sup>90</sup> 張仁平，同註2，頁13、15、17。

<sup>91</sup> 同註88。

<sup>92</sup> 橋本良郎，同註78，頁56。



物性直接加以特定化乃非屬不可能、困難或不適當時」兩種情況。日本知財高裁二〇一二年在*Pravastatin Sodium*一案之判決<sup>93</sup>稱之為真正方法界定產物之請求項。該院認為此時適用「同一物說」，所以，其效力及於以不同製法所製得知同一物。此一見解並獲鈴木教授之支持與肯定<sup>94</sup>。

(1)依其物性直接加以特定化乃屬不可能、困難或不適當時

在此情況下，日本通說採同一性說或絕對保護說<sup>95</sup>。對第三人而言，該製造方法僅在「物之特定上所必需之範圍內有作用」，在此範圍外則不被考量，因此，其對法的安定性或公示機能危害並不至於過大，而可給專利權人較寬厚之保護<sup>96</sup>。

高林龍氏認為，該發明若屬化學物質或藉生物技術方法所得之物質等具有結構或物理具體化方面之困難性（或不可能）而適宜用製造方法加以明述界定者，此種申請專利範圍之效力並非僅及於以該方法所做成之產品，而是以其他方法所做成者亦為其技術範圍所及<sup>97</sup>。因為此時應減輕專利權人之舉證負擔，否則對其保護將不足<sup>98</sup>。但有學者對之加以限縮，而認為由於日本專利法第一〇四條對方法發明所製造之物乃新物時已有推定其乃以該方所製造之利益，此時，若該新物申請物之發明時有描述其物理結構之困難性時，其製法界定物申請專利範圍可被根據製造方法限定說而作加重專利權人舉證責任之解讀<sup>99</sup>。

93 同註88。

94 鈴木將文著，陳皓芸譯，同註89，頁158。

95 中山信弘、小泉直樹編，同註13，頁1116、1119。

96 中山信弘、小泉直樹編，同註13，頁1118、1119。

97 高林龍，特許法，二版，2006年，頁131；青山紘一，同註80，頁13。

98 轉引自中山信弘、小泉直樹編，同註13，頁1119。

99 中山信弘、小泉直樹編，同註13，頁1119。



(2)依其物性直接加以特定化乃非屬不可能、困難或不適當時

若無前述之記載困難而仍記載製造方法於前申請專利範圍中（即前述日本知財高裁二〇一二年判決所稱之不真正製法界定物請求項），則其效力僅及於該方法所做成之物<sup>100</sup>。有學者認為專利權人有限制其技術範圍僅及於該方法所做成之產品之意思，因此，應認為其技術範圍受製造方法所限制<sup>101</sup>。

## 2. 少數說

另有些學說對製法界定物申請專利範圍採製法限定說。依此說，在侵權程序中只要該物非同一方法所製成即不侵權<sup>102</sup>。此說著眼於申請專利範圍或其請求項之公示機能，即將請求項之製造方法當做一要素（要件），而不能僅認為其乃一單純物之發明。因此，對主張侵權之專利權人加重了舉證證明其乃同一方法所製造之物之責任，而較不利於專利權人。

## 三、二〇一五年特許廳又改回嚴格立場

日本知財高裁於二〇一二年一月二十七日在前述 *Pravastatin Sodium* 一案所為判決在平成二十七（二〇一五）年六月五日為最高裁判所採絕對保護說（製法除外說）所廢棄後，特許廳隨即在同年七月六日修訂其相關審查基準及審查手冊，只允許真正製法界定物申請專利範圍（即不可能描述結構或描述結構等需耗費時間與金錢而鑑於科技快速發展乃不切實際時），而讓其享有製法排除說之效力，即審查可專利性時不受製法之限制。若該申請為不真正製法界定物申請專利範圍，而申請人未能證明其為描述結構不可能或不切實際時，則審查員可以以欠缺申請專利範圍明確性要件為由加以駁回。

<sup>100</sup> 青山紘一，同註80，頁13。

<sup>101</sup> 高林龍，同註97，頁132。

<sup>102</sup> 此見解被介紹於中山信弘、小泉直樹編，同註13，頁1117、1118。



#### 四、小 結

依日本法通說，可藉傳統描述方式者而採製法界定物申請專利範圍方式者（不真正製法界定物申請專利範圍），在侵權程序上，該描述有直接限制之效力；而未能依傳統描述方式者或傳統描述方式乃不可行而採製法界定物申請專利範圍方式者（真正製法界定物申請專利範圍），其在侵權程序上有絕對物質之保護<sup>103</sup>。此一區分值得我國之參考。

#### 捌、我國法

在我國法上，由於生物科技與中草藥相關發明申請案越來越多，尤其中草藥發明常賴其製造分法方能加以界定。因此，我國專利審查基準與專利侵權判斷要點近年被修正。根據二〇一三年專利審查基準之規定，我國僅允許以其製法以外之技術特徵無法充分界定發明時（即真正製法界定物申請專利範圍或其請求項），且其審查可專利性只視該（製法所賦予特性之）物本身是否符專利要件。

至於侵權時之判斷，根據二〇一六年所公布之專利侵權判斷要點之規定，原則上該請求項界定之範圍應限於依請求項所載製法所製得之物（即採相對保護說），但例外在申請時無法或不易以製法以外之技術特徵予以界定，則保護範圍不限於該製法所製造之物（即例外才對真正製法界定物申請專利範圍採絕對保護說），惟專利權人須提出相關證據證有以製法界定該物之必要性。此一規定被批評有違申請專利範圍之公示功能<sup>104</sup>。

本文認為，要專利權人證明申請時「無法或不易以製法以外之技

<sup>103</sup> Schrell, aaO. (Fn. 59), S. 120.

<sup>104</sup> 吳家思等，同註10，頁90。



術特徵予以界定」此一消極事實乃所謂舉證責任上之不可能，而且，我國審查基準既僅允許真正製法界定物申請專利範圍，則不真正製法界定物申請專利範圍乃審查過程之漏網之魚，所以，應採絕對保護說為原則，例外在不真正製法界定物申請專利範圍被侵權法院覺得懷疑時，或被告主張其乃不真正製法界定物申請專利範圍時，由被告證明其在申請時本可描述結構等而卻用製法替代，並於得到證明後，才採相對保護說，而使該請求項受製法之限制，如此，將符合申請專利範圍（或其請求項）之公示作用，因為被告所看到之申請專利範圍中的確有製法之限制。而對真正製法界定物申請專利範圍之所以須採絕對保護說，乃是例外犧牲申請專利範圍之公示功能而成就申請人在無法以特徵描述時之不得已情況之物之發明人之利益，更何況第三人（侵權人）應亦知以當時科技狀態須以製法替代結構來描述。最後，我國亦有見解認為一國之製法界定物申請專利範圍之專利審查若採絕對保護說，則侵權判斷亦應採絕對保護說為妥<sup>105</sup>。因此，我國之真正製法界定物申請專利範圍之專利審查依二〇一三年專利審查基準之規定既採絕對保護說，則其侵權判斷亦應採絕對保護說為原則。

## 玖、結 論

由本文可見，製法界定物申請專利範圍之處理在賦權與維權程序有較高國際一致性，不論美國、德國、日本與EPO皆將其歸屬為絕對物之保護之請求。因此，其可專利性要件符合與否，需視該產品本身符合專利要件與否。

然而，製法界定物申請專利範圍在侵權程序之處理則較無國際一致性：美國對其採取一受該製造方法限制之解釋，而僅給其相對之保

---

<sup>105</sup> 張仁平，同註3，頁39-40。



護；德國、EPO與日本（部分地）則認為其乃一絕對物之保護<sup>106</sup>。此一差異不僅涉及第三人之交易安全保障與專利權人之衡平保護何者為重之法哲學差異問題，而且亦涉及製法界定物申請專利範圍之允許寬嚴性差異之問題，以及製法界定物申請專利範圍之使用必要性（被迫性）與否之問題。

由上述之介紹可知，當對製法界定物申請專利範圍之使用採較嚴格限制時，例如德國法，不宜認為其侵害僅以該方法所做成之該物才會構成。而從美國之*Atlantic Thermoplastics Co. v. Faytex Corp.*一案判決理由可以看出，由於美國對製法界定物申請專利範圍之使用採較寬容（沒必要使用之者亦可使用之）之態度，而且，美國法對申請專利範圍之解釋傾向採周邊界定式之文義解釋以確保交易安全。因此，其將該製造方法之描述被當作文義之一部分與發明構成要件之一，而形成對申請專利範圍之限制。可見，美國法在使用允許上採寬容立場，而且重視申請專利範圍中之公示作用，因而在侵權程序上採相對保護說，而德國法在其使用允許上採嚴格立場，所以，在侵權程序採物的絕對保護說，而較重專利權人之保護。

本文根據上述比較分析後認為，當申請人非自願地或別無選擇彈性地以製法界定物申請專利範圍來申請專利時，例如我國之專利審查基準及較早之生物科技審查基準以及中草藥發明審查基準，要求須製造方法以外之特徵無法充分界定產物時，才允許製法界定物申請專利範圍之使用時，此時，由於其乃不得已之例外，專利權人之利益應受保障。因此，仍可認為其乃一物之發明而享有絕對保護，而且只要搭配（如美日法）在申請時有表面證據後之舉證責任倒置之機制即屬合理<sup>107</sup>，更何況製造方法專利權效力範圍可及於該方法

<sup>106</sup> Schrell, aaO. (Fn. 59), S. 121.

<sup>107</sup> 張仁平，同註3，頁41、46。



所直接做成之物，若採相對保護說則喪失區分物之發明與方法發明之區分意義了<sup>108</sup>。德國法與日本法即是反映此一思維。

當申請人自願地或有選擇彈性地以製法界定物申請專利範圍來申請專利時，則其在侵權程序應僅有相對之保護，亦即其保護範圍應受此一製造方法之限制，以保障第三人之交易安全，此時專利權人較無保護必要性。否則，等於鼓勵沒有必要藉製造方法界定其發明之申請人不採取正規申請物之發明之途徑而獲得相同之絕對保護。而且，本文之建議亦可讓申請人儘量確認其發明之結構之後再提出專利申請，不要為搶先而倉促提出製法界定物申請專利範圍之申請。

---

<sup>108</sup> 張仁平，同註3，頁46。



## 參考文獻

### 一、中 文

- 吳家思、林孟閱、邱謙成、陳執中、詹惟雯、劉仁傑，製法界定物請求項審查與侵權判斷之比較、探討——以台、日、美為例，萬國法律，第207期，2016年6月，頁83-93。
- 呂紹凡，物、方法、以製造方法界定物之申請專利範圍，萬國法律，第168期，2009年12月，頁26-34。
- 張仁平，論方法界定產物之請求項（上），智慧財產權月刊，第51期，2003年3月，頁13-33。
- 張仁平，論方法界定產物之請求項（下），智慧財產權月刊，第52期，2003年4月，頁14-51。
- 鈴木將文著，陳皓芸譯，日本の特許権侵害訴訟の最近の動向（日本專利侵權訴訟的最新動態），成大法學，第29期，2015年6月，頁113-225。
- 趙慶冷，美國法院對製造方法界定物請求項在專利有效性與專利侵權判定採不一致的申請專利範圍解釋，智慧財產權月刊，第148期，2011年4月，頁6-22。
- 趙慶冷，製造方法界定物請求項的審查——兼論智慧財產法院98民專訴68號、98行專訴117號、99行專訴4號、99行專訴57號及99行專訴11號判決，智慧財產權月刊，第148期，2011年4月，頁23-48。
- 蘇伊凡，以製程界定物品申請專利範圍之侵權判斷：美國聯邦巡迴上訴法院先前判例及最新判決，萬國法律，第166期，2009年8月，頁48-54。

## 二、日 文

中山信弘、小泉直樹編，特許法（上卷），2011年。

青山紘一，特許法，八版，2006年。

涉谷達紀，知的財産法講義 I ——特許法・實用新案法・種苗法，二版，2006年。

高林龍，特許法，二版，2006年。

橋本良郎，特許法，三版，2006年。

## 三、英 文

CHISUM, DONALD ET AL., CASES AND MATERIAL – PRINCIPLES OF PATENT LAW (3d ed. 2004).

GRUBB, P. W. & THOMSEN, P. R., PATENTS FOR CHEMICALS, PHARMACEUTICALS AND BIOTECHNOLOGY (5th ed. 2010).

## 四、德 文

*Benkard, G.*, Patentgesetz, Gebrauchsmustergesetz, 11., neu bearbeitete Aufl., 2015.

*Kraßer, R./Ann, C.*, Patentrecht, 7. Aufl., 2016.

*Mes, P.*, Patentgesetz/Gebrauchsmustergesetz, 4., neu bearbeitete Aufl., 2015.

*Schrell, A.*, Plädoyer für eine international harmonisierte Auslegung von Product-by-Process-Ansprüchen im deutschen Patentverletzungsverfahren, 2/2015 GRUR Int. 119.