



專利請求項之解釋

——內部證據優於外部證據

陳秉訓 · 政治大學科技管理與智慧財產
研究所教授

甲為發明專利P之專利權人，專利P為物品專利，其請求項C₁由三要件X、Y及Z所構成。專利P之專利說明書揭露之實施例僅有A物，A物之製造乃是實施X、Y及Z₁等三個要件，而Z₁要件為Z要件之下位要件，依發明所屬技術領域中具有通常知識者於專利P申請日之解釋，Z₁要件歸攝於Z要件之解釋範圍。

乙明知專利P業已由經濟部智慧財產局核准，依法公告給予發明專利權在案，卻未經甲同意而實施專利P之請求項C₁相關內容，於市場上產銷F物。而F物之製造是實施X、Y及Z₂等三個要件。

甲認為Z₂要件亦為Z要件之下位要件，依發明所屬技術領域中具有通常知識者於專利P申請日之解釋，Z要件解釋範圍應包括Z₂要件，遂於智慧財產及商業法院向乙提起專利侵權之民事訴訟，主張F物之製造與販賣侵害P之專利權，構成文義侵害。

試附具法律理由分別回答下列各項問題：

(1)若前述訴訟中，乙認為專利P之說明書實施例中僅揭露A物之製造，而A物之製造乃是實施X、Y及Z₁等要件，並未揭露實施X、Y及Z₂等要件所製造之F物，故F物之產銷不應構成文義侵害，以之為抗辯。請試述文義侵害之意義，並論析前述抗辯是否合法？

(2)若前述訴訟中，甲主張Z要件解釋範圍應包括Z₂要件，係基於專利P請求項C₁文字及專利說明書所揭露資訊等證據來源，但乙參閱專利P相關權威工具書，發現該書載明Z要件於專利P申請日之解釋不應包括Z₂要件，故F物之產銷不應構成文義侵害，以之為抗辯。請問該抗辯是否合法？

(113年律師第二試智慧財產法)

○關鍵詞：專利法、請求項、請求項解釋、文義侵權、先內後外原則

壹 爭點

分析專利侵權是否成立，智慧財產局於2016年2月所公告的《專利侵權判斷要