

達穎專利師事務所 發行 / 第 002-02 期 / 2017.4.19 出刊

地址：台中市西區臺灣大道二段 218 號 34 樓 / 電話：04-23268768 / 傳真：04-23267068

專利迴避設計概論

文·彭冠勛*、陳淵慎**

隨著智慧財產知識的日漸普及，企業對於如何運用專利進行技術保護與商業佈局已有普遍的認知。對於企業的研發團隊而言，除思考如何保護自己的研發創意外，在新產品的開發過程中，更需思考如何避開競爭對手設下的專利陷阱，以避免開發出的產品涉入專利侵權糾紛的潛在可能。本文之目的，在於提供讀者一些專利迴避設計時之注意事項以及迴避方針，藉以做為專利迴避設計時參考。

關鍵字：研發、迴避設計、專利侵權

一、前言

現今知識產權逐漸受到重視，使得知識經濟已為主流，而其中的專利制度運用儼然已成為每一個企業都將面對的一種商業競爭手段。不僅僅是大型企業，許多中小企業在所處之特定技術領域或產業中，常常會利用大量的專利申請來形成相互交錯且綿密的專利圍牆，祈以在特定的技術領域或產業內中成為優勢的一方。

是以，當今企業在決策產品的研發方向時，除著重於智權保護外，最容易面臨的問題，常常是能否透過專利迴避設計來找尋競爭對手佈下之專利圍牆間的缺口，並藉以有效地突破競爭對手綿密的專利障礙。因此，以下列舉一些專利迴避設計時常見的錯誤思維、以及面對競業不同專利佈局的迴避方針供讀者參考。

* 達穎專利師事務所 專利部主任

** 達穎專利師事務所 專利部經理

二、專利迴避設計時常見的錯誤思維

1、產品有專利 = 不會侵犯對手的專利 = 成功迴避對手專利

依專利法第 58 條之規定，物品專利之專利權人，除專利法另有規定者外，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。而方法專利之專利權人，除專利法另有規定者外，專有排除他人未經其同意而使用該方法及使用、為販賣之要約、販賣或為上述目的而進口該方法直接製成之物品。

意即，專利權是一種「排他權」，而非「實施權」。因此，擁有專利權僅可排除他人未經其同意而實施該專利之內容，而並非保證自己能夠實施專利之內容。因此，只要是製造、要約、販賣、使用、與進口產品，便有可能侵害他人的專利，而與產品本身是否擁有專利無關。

2、迴避設計只迴避對手專利的實施例

專利說明書中撰寫實施例之目的，在於當專利技術內容公開後，同業可以照著實施例的內容，一步一步做出一模一樣的產品出來，並藉此再進行技術研發與改良，藉以設計出更多、更好的產品設計，進而達到加速技術發展之目的。換言之，實施例只是利用舉例的方式來說明專利技術內容可據以實施，好讓其同領域企業可以輕易照著專利說明書所載的內容來實施。

實際上，專利所排除他人實施的內容（即要迴避的內容），其實是寫在它的申請專利範圍（又稱請求項、Claim）裡的。因此，所謂迴避設計，乃是在迴避專利的申請專利範圍。只要產品落入了任何一個請求項的保護範圍，就是侵權¹。也就是說，若要進行成功的迴避設計而不侵權，就要迴避所有的申請專利範圍，千萬不可僅以實施例為依據進行迴避設計。

而實務上，真正在迴避設計時要迴避的對象，是申請專利範圍中的「獨立項」。其因在於只要成功迴避了獨立項，則附屬於此獨立項的其他附屬項也會一併迴避。

3、有對手沒有的功能 = 迴避設計成功

專利是否侵權的簡易比對方式稱為「全要件原則」，就像是小朋友常玩的大風吹的遊戲規則，對手專利任何一個請求項中的全部技術特徵，只要在你的產品上都可以發現，不管你多了哪些額外結構或功能，產品都會被認定是文義侵權。反之，如果對手專利的請求項中有

¹ 事實上，產品被認定為侵害專利權，除需落入請求項的保護範圍外，仍須滿足有實際實施、以及此專利權仍屬有效狀態等條件，在此係假定這些條件皆已滿足。

至少一樣技術特徵，是在你的產品上看不到或是不相同的話，則為文義不侵權²。在下頁圖 1 所列舉之實例中，甲產品與專利請求項所界定之技術特徵完全相同，乙產品缺少了部分的技術特徵，丙產品額外增加了其他之技術特徵，則甲產品與丙產品會侵權，而乙產品不侵權，由此可以明顯看出，設計迴避的關鍵在於少了哪些，而不是多了哪些。

專利	甲產品
A	A
B	B
C	C
侵權	

專利	乙產品
A	A
B	B
C	
不侵權	

專利	丙產品
A	A
B	B
C	C
	D
侵權	

圖 1、產品與專利請求項之比對實例

4、為了迴避設計而設計

產品本身之價值取決於市場，而一個好的產品除了要能避免侵犯他人專利外，最主要還是取決於市場能否接受。因此，若在一個消費者僅能接受輕、薄、短、小的攜行設備領域中，即便你成功迴避了他人專利，但產品卻是體積大、重量重、成本高、難以使用，不僅耗時耗力，結果又不討好，最後只會被認為是個失敗的設計。

因此，於專利迴避設計時，要優先考慮的，應該是如何符合市場需求，而後才是思考如何在市場接受的前提下進行迴避設計。

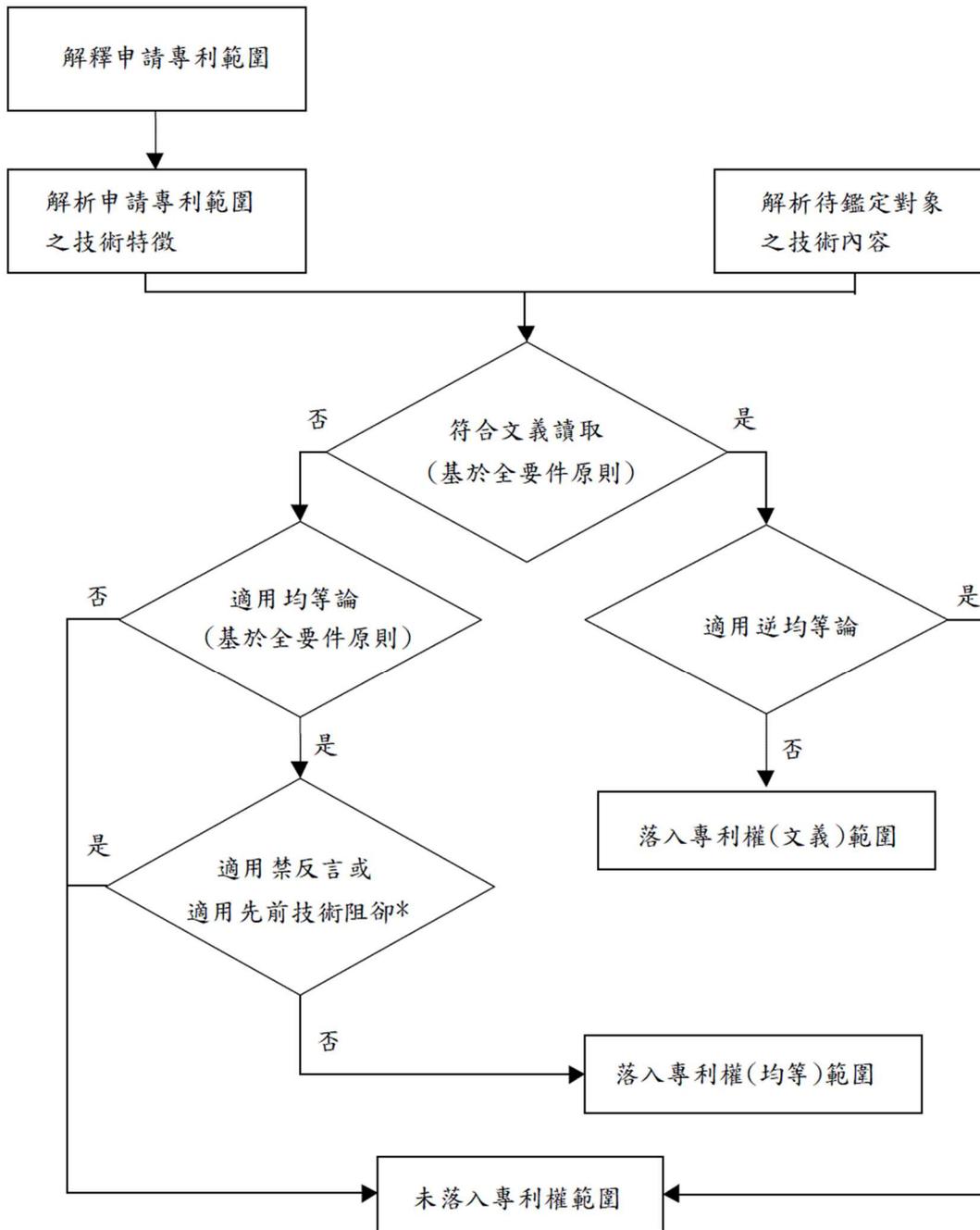
三、專利迴避設計之基礎概念

所謂的專利迴避設計，便是為了避免侵害已核准之專利的專利範圍所進行的創新行為。換言之，專利迴避之重點，便是再進一步投入思考與研發，讓自己的產品不會有侵犯他人專利權的疑慮。因此，專利迴避設計的基礎概念，便得先從專利侵害談起。

而判斷產品是否侵害專利權的比對基礎³，其判斷流程如下：

² 此時，需再判斷產品是否涉及均等侵權，但均等侵權之判斷相當主觀，對迴避設計增添了許多不確定性，因此迴避設計應至少達到文義不侵權之程度。

³ 見 93 年版之「專利侵害鑑定要點」，此要點是由智慧財產局所制訂並移交司法院，且經司法院秘書長於中華民國 93 年 11 月 2 日以秘台廳民一字第 0930024793 號函送各法院參考，其詳細內容請見 <https://www.tipo.gov.tw/public/Data/672711372971.pdf>，最後造訪日：2017 年 4 月 5 日。

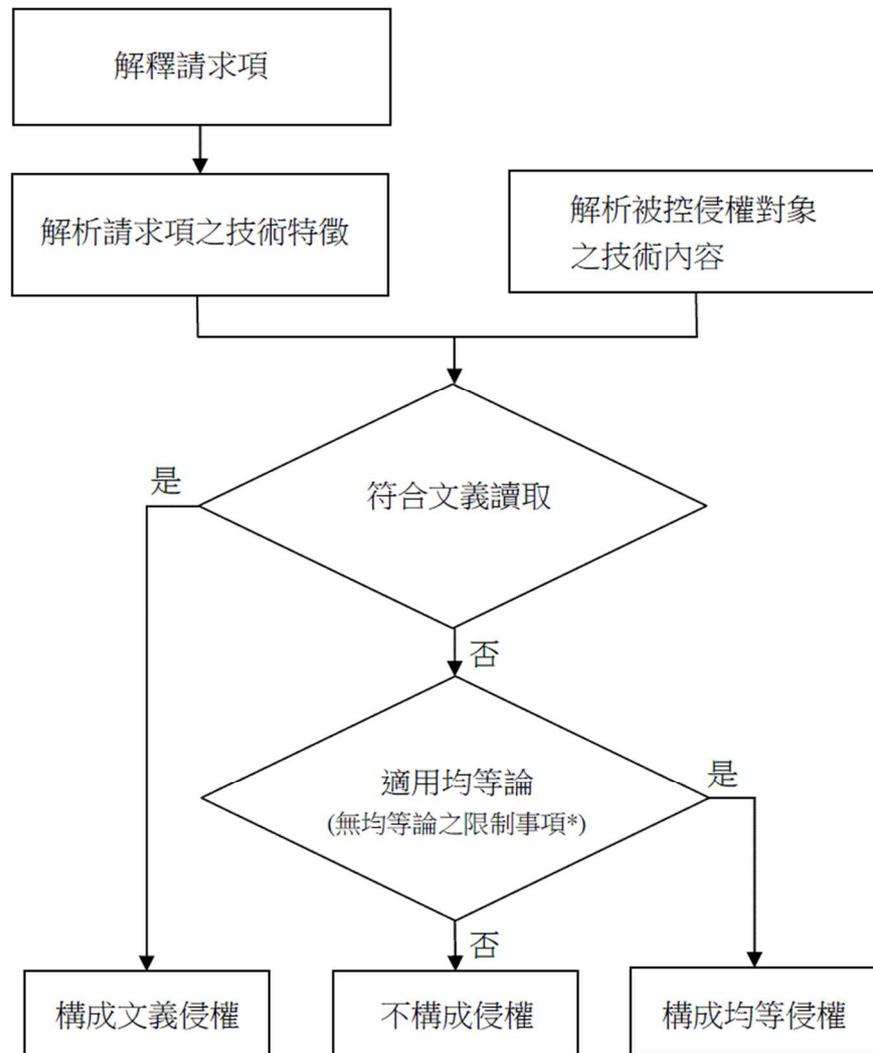


* 被告可擇一或一併主張適用禁反言或適用先前技術阻卻，判斷時，兩者無先後順序關係

圖 2、93 年版「專利侵害鑑定要點」之判斷流程

值得一提的是，除上述判斷步驟外，亦可參考經濟部智慧財產局日前修訂之「專利侵權判斷要點」⁴，其判斷流程如下：

⁴ 此「專利侵權判斷要點」於中華民國 105 年 2 月 5 日以智專字第 10512300230 號函送司法院，其詳細內



*均等論之限制事項，主要包括「全要件原則」、「申請歷史禁反言」、「先前技術阻卻」及「貢獻原則」。

圖 3、105 年版「專利侵權判斷要點」之判斷流程

修正前後之流程差異，在於新修訂完成之「專利侵權判斷要點」刪除了逆均等的比對流程，但實際上，新修訂完成之「專利侵權判斷要點」僅是將逆均等之概念回歸至一開始的「解釋專利範圍」。因此，於是否成功迴避的判斷上，仍可依所示之新修訂的「專利侵權判斷要點」所列之比對流程來簡單判斷迴避設計是否成功。

由上述內容及流程可知悉，侵權判斷上，主要會分為兩步驟：

第一、先解釋申請專利範圍，以確定專利權範圍（文義範圍）所能涵蓋的技術特徵。

一般來說，於此步驟中，會依據獨立項所記載之內容、以及說明書所述之功效與用途等內容，整理出獨立項之構成要件以及各構成要件所包含之技術特徵⁵。而針對獨立項內定義不明之字詞，則會先參考說明書、圖式（即內部證據），或是再參閱字典、專業書籍或是專業人士之意見（即外部證據）做出適當的定義。

第二、解構被控侵權對象之構成元件、及解析各構成元件間之關係，並比對解釋後之申請專利範圍與解構後之被控侵權對象（物或方法）。

即，會先解構的**被控侵權對象**，並比對經解釋後之申請專利範圍與解構後之待鑑定對象間的差異，而後，判斷**被控侵權對象**是否落入專利權範圍，並探究是否有不符全要件原則、申請歷史禁反言、先前技術阻卻或是貢獻原則等不適用均等論之情況。

因此，專利迴避設計的基礎概念，築基於在上述流程中檢視有哪些步驟會導致產品不侵權，並進一步思考如何將上述導致不侵權的比對內容轉用至產品設計上，使產品能因迴避設計而被認定為不侵權。一般來說，迴避設計主要有下列三種方式：

1、刪減要件，藉以無法符合全要件原則

例：

欲迴避之專利範圍	迴避設計
A+B+C+D	A+B+C

優點：被判斷為不侵權的迴避成功率較高

缺點：構成要件通常為必要要件，較難刪減。

2、替換要件，藉以使要件之間具有差異

例：

欲迴避之專利範圍	迴避設計
A+B+C+D	A+B+C + E

優點：容易找到可替換的其他技術

缺點：可能有均等侵權之疑慮

3、禁反言與先前技術運用，藉以尋找無法主張權利之範圍

例：

⁵ 技術特徵，指申請專利之發明為解決問題所不可或缺之技術特徵，其整體構成發明之技術手段，係申請專利之發明與先前技術比對之基礎。

欲迴避之專利範圍	迴避設計
A+B+C+D	A+B+C+d (先前放棄之技術)

優點：運用專利檢索或是檢閱審查歷史即可進行迴避

缺點：可能有侵害其他專利之疑慮

綜上所述可知，迴避專利的重點，在於思考如何使產品缺少對手專利請求項中至少是一項的技術特徵，而只要請求項中有一項特徵被去除或者改變了，就可成功迴避該請求項，如此一來，當所有的請求項都迴避了，迴避設計便可算是大功告成。

四、專利迴避設計之建議

迴避設計時，重點在於如何使產品迴避掉對手專利的請求項中的其中一項技術特徵，但實務上常見的問題，常在於無法確定要迴避對手哪個（些）專利、以及要迴避這個（些）專利中的哪項技術特徵。

一般來說，專利迴避設計時，首先要知道「要去哪裡找專利」、以及「如何找出競爭對手或此領域的相關專利」，如此一來，才能知道競爭對手有哪些對應的專利佈局，待確認對手的專利佈局與內容後，才能釐清專利迴避的目標。而如何儘可能詳盡且準確地找出競爭對手對應之專利，則涉及到「專利檢索」之教學與應用，於此便不再贅述。

而後，便要思考要迴避這個（些）專利中的哪項技術特徵。一般來說，只要能設計迴避掉對手專利的請求項中的其中一項技術特徵，便能算是完成專利迴避設計，但請求項中的技術特徵大多數都是不可更動的基礎技術特徵，而較易更動的額外技術特徵，大多是該專利當初因包含此要件而可獲准專利，這些要件則被稱為「特別技術特徵」(special technical feature)⁶，而特別技術特徵通常也是容易迴避的地方，若能從特別技術特徵下手進行專利迴避，則有較高的迴避成功機率。因此，以下提供了一些方法能快速找出請求項中的特別技術特徵：

1、公開本與公告本相互對照

專利申請案於審查過程中，自申請日後 18 個月，官方便會將此專利申請案之內容公開予大眾知悉，此時所揭露之內容稱為「公開本」。此外，申請人通常會依據審查意見或是引證前案之內容增加或修改技術特徵，藉以透過改變要件來達到取得專利之目的，而此專利申

⁶ 特別技術特徵 (special technical feature) 是使申請專利之發明整體對於先前技術有所貢獻之技術特徵，見專利審查基準第二篇「第四章 發明單一性」。

請案核准取得專利後，官方便會將審查核准的內容公告予大眾知悉，此時所揭露之內容稱為「公告本」。如此一來，便可透過比對專利公開本與專利公告本上所記載的專利範圍之間的差異來得知欲迴避專利的特別技術特徵，並藉以擬定專利迴避的方向，在下圖 4 之實例中，即可針對構成要件 D 來進行迴避。

2、引證前案對照

申請人取得專利，必定是因為審查委員認為該專利所載之技術特徵與引證前案之間所載的技術特徵有所差異。如此一來，便可透過引證前案與專利公告本上所記載的內容之間的差

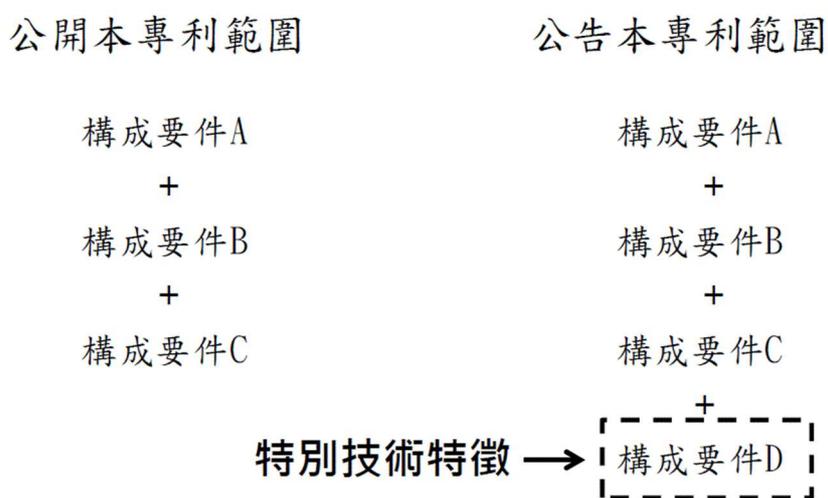


圖 4、公開本與公告本相互對照

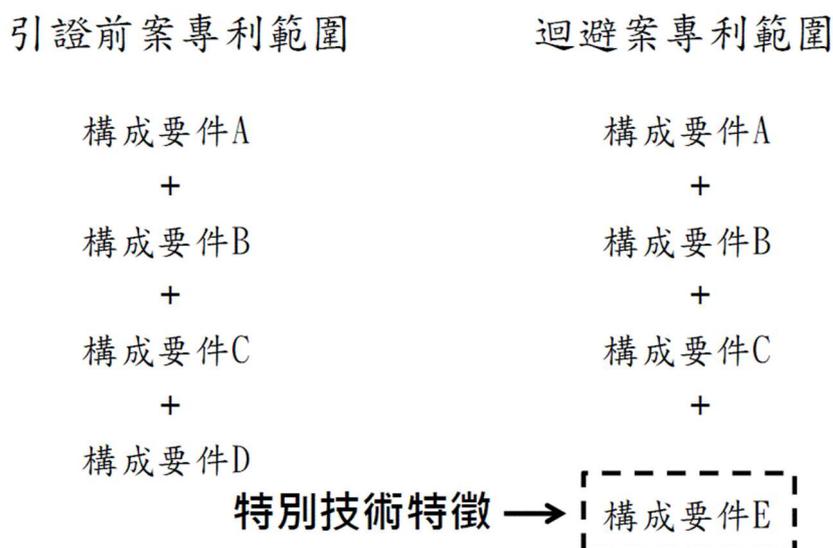


圖 5、引證前案與公告本相互對照

異來得知要迴避之專利的特別技術特徵，並藉以擬定專利迴避的方向，在上頁圖 5 之實例中，即可針對構成要件 E 來進行迴避。

此外，當欲迴避的專利不只一件或是獨立請求項項次較多時，則建議將各獨立請求項的內容條列整理並彙整成下圖 6 所示之「構成要件矩陣圖」，透過表列的方式整理出所有請求項之間的主要共同構成要件、次要共同構成要件以及各別構成要件，藉以確認要迴避的整體方向，並藉此避免迴避設計時有所遺漏。

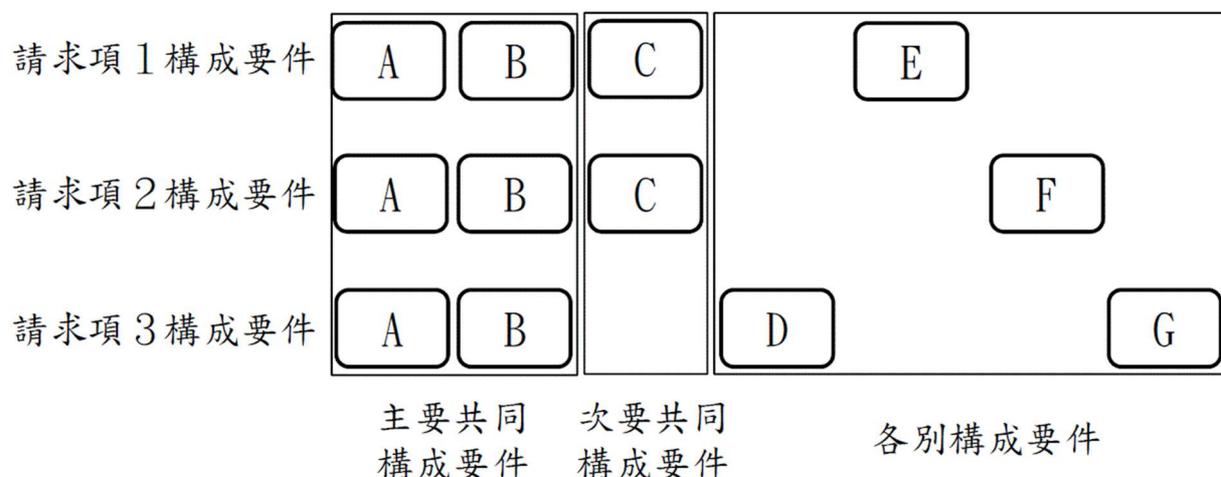


圖 6、構成要件矩陣圖

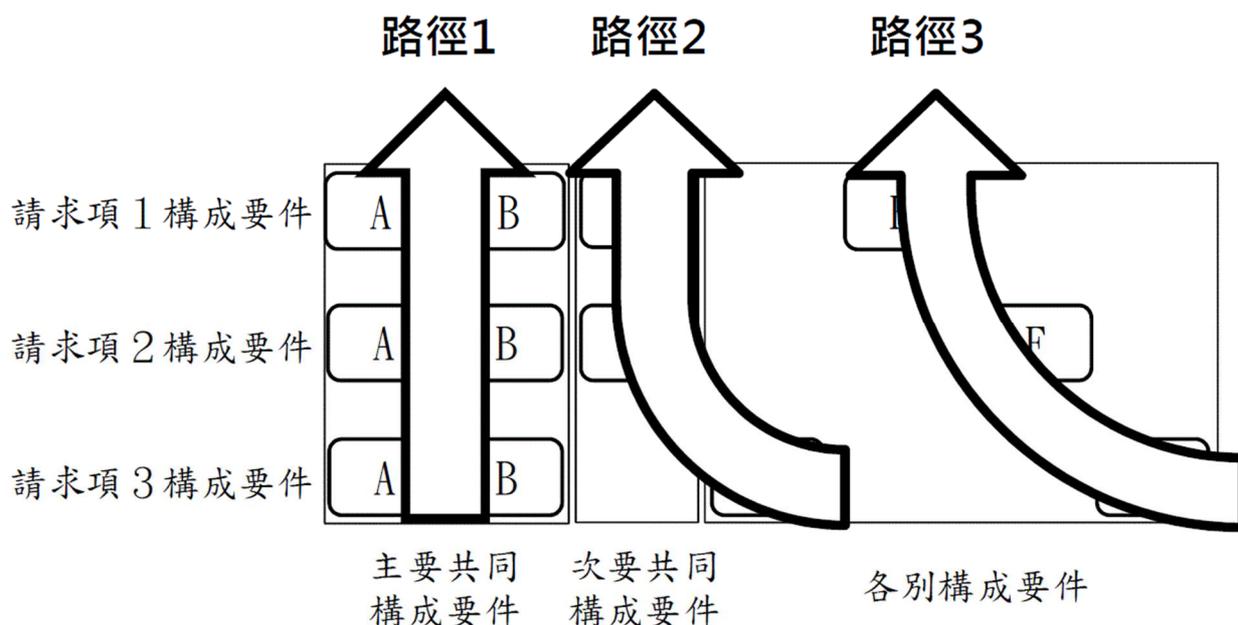


圖 7、依據構成要件矩陣圖來規劃路徑

而後，便可利用上述之「構成要件矩陣圖」思考迴避設計的內容，藉以如上頁圖 7 規劃出一條條可能的迴避路徑出來。

舉例來說，若是迴避設計能夠直接迴避構成要件 A 或 B，則可同時迴避請求項 1 至 3(即路徑 1)，但如同先前所述，A 與 B 這種主要共同構成要件通常是不可或缺的要件，因此，在迴避設計上的難度就會高於其他構成要件許多。反之，若是選擇迴避構成要件 C、D(如路徑 2)，或是迴避構成要件 E、F、G(如路徑 3)，雖然會需要同時考慮較多構成要件的迴避設計，但因這些構成要件通常都是可能可以被省略或替換，而可增加迴避設計之成功率。

五、面對不同專利佈局的迴避方針

企業進行專利佈局之方式一般分為**零星式專利佈局**、**阻斷式專利佈局**以及**飽和式專利佈局**三種：

1、針對零星式專利佈局的迴避方針

此佈局方式常見於一般中小企業或個人，主要是申請人只針對其產品本身之技術、以及相似或相關的部分技術提出專利申請。

針對上述零星式專利佈局之迴避設計方針稱之為「同位階技術迴避」，係利用前述之「構成要件矩陣圖」分析一篇或多篇相關專利之構成要件，藉以找出達到相同功效卻未被專利所包含之其他相似技術(亦稱同位階技術)進行專利迴避。

舉例來說，健身器材上常見有用於偵測運動狀態之設備，當競業之專利是於手把上設置電極片供使用者接觸，藉以通過微量電流來達到偵測運動狀態之效果時，便可思考如心跳帶、紅外線感測等其他可達到偵測使用者運動狀態且未被競業專利所包含的同位階技術來達到迴避設計之效果。

2、針對阻斷式專利佈局的迴避方針

此佈局方式常見於一般中大型企業，申請人除針對其產品本身之技術提出專利申請外，就算不生產運用其他相似技術之產品，仍將其他所有相似或相關的技術提出專利申請，藉以形成此技術之專利圍牆來阻斷其他競業進入相同市場。

針對上述阻斷式專利佈局之迴避設計方針稱之為「跳躍式技術迴避」，係不再執著於競業專利所使用之相關或相似技術，而是套脫出原框架並輔以其他領域之技術達到相同功效來進行專利迴避。

同樣以健身器材上常見有用於偵測運動狀態之設備為例，當競業之專利圍牆已包含在跑步機上設置電極片、心跳帶、紅外線感測等偵測使用者運動狀態的所有相關技術時，則可跳脫出原框架，思考如何不偵測使用者運動狀態來知悉使用者運動狀態。更進一步地說，可思考在跑步機上設置加速規，並利用加速規偵測使用者於跑步機上運動時施予跑步機之作用力，並利用測得之作用力去推算使用者目前的運動狀態，進而達到迴避設計之目的。

3、針對飽和式專利佈局的迴避方針

此佈局方式常見於一般大型企業或跨國企業，申請人除針對其產品本身之技術及相似或相關之技術提出專利申請外，更同時佈局同樣技術領域中的其他技術，藉以在技術領域中取得主導地位。

針對上述飽和式專利佈局之迴避設計方針稱之為「交互授權佈局」，係因此技術領域中達到相同效果的相關專利皆已被競業申請保護，而使得迴避設計變得非常的困難。因此，與其圍困在原功效之技術打轉，不如思考其他功效之相關周邊技術進行專利佈局，而後，再利用其他周邊技術佈局與競業商談交互授權來達到施作原先功能之效果。

六、總結

總結上述說明後可知，專利迴避設計的核心理念，在於少使用了哪些別人專利中所提及之技術，而非產品較別人專利多了哪些功能。除此之外，在思考如何專利迴避設計時，可以朝「刪減要件」、「替換要件」或是「禁反言與先前技術運」等不同角度來思考設計可行性。另，專利迴避設計時，亦可利用「公開本與公告本相互對照」或「引證前案對照」來找出較為容易迴避的「特別技術特徵」。此外，若是需要迴避的案件較多時，亦可製作「構成要件矩陣圖」以避免迴避設計時有所遺漏。

最後，專利迴避設計時，更要因應競業不同之佈局方式進行應對，面對「零星式專利佈局」時可以「同位階技術迴避」之方式進行迴避，而面對「阻斷式專利佈局」時則可利用「跳躍式技術迴避」，而遇到競業以「飽和式專利佈局」時則需要思考如何以「交互授權佈局」等方式來達到不被主張權利之效果。

« 參考資料 »

1. 林士強，研發人員常見的迴避設計謬思，北美智權報第 89 期，
http://www.naipo.com/Portals/1/web_tw/Knowledge_Center/Research_Development/publish-19.htm，最後造訪日：2017 年 4 月 18 日。
2. 王耿斌，專利侵害鑑定理論簡介，中小企業智權增值服務中心智財專欄，
<https://ipcc.moeasmea.gov.tw/newsaevent/special-column/504-column20101014.html>，最後造訪日：2017 年 4 月 18 日。
3. 經濟部智慧財產局，專利侵害鑑定參考資料，
<https://www.tipo.gov.tw/np.asp?ctNode=6724&mp=1>，最後造訪日：2017 年 4 月 18 日。