

國立交通大學

科技法律研究所

碩士論文

由美國聯邦法院判決論專利侵害判斷之

專利權利範圍解釋原則

Claim Construction in Patent Infringement Analysis:  
A Case Study of the U.S. Federal Courts' Decisions

研究生：王俊凱

指導教授：劉尚志 教授

中華民國九十六年四月

由美國聯邦法院判決論專利侵害判斷之專利權利範圍解釋原則  
Claim Construction in Patent Infringement Analysis:  
A Case Study of the U.S. Federal Courts' Decisions

研究生：王俊凱

Student : Jun-Kai Wang

指導教授：劉尚志

Advisor : Shang-Jyh Liu

國立交通大學  
科技法律研究所  
碩士論文



A Thesis  
Submitted to Institute of Technology Law  
College of Management  
National Chiao Tung University  
in partial Fulfillment of the Requirements  
for the Degree of  
Master  
in  
Laws

April 2007

Hsinchu, Taiwan, Republic of China

中華民國九十六年四月

# 由美國聯邦法院判決論專利侵害判斷之 專利權利範圍解釋原則

學生：王俊凱

指導教授：劉尚志

國立交通大學科技法律研究所碩士班

## 摘要

申請專利範圍是用於確定專利權人可排除他人實施其專利技術之範圍者。因申請專利範圍解釋的結果對一案件所可擁有之巨大影響，法院對專利的申請專利範圍之解釋具有決定性結果，可以是判斷構成侵權與否或是影響和解之重大期待。

為了維持將專利權範圍類比成不動產，專利的申請專利範圍之邊界就如同發明的「土地疆界 (metes and bounds)」一般，以達到告知社會大眾有關專利權人可排除他人的權利範圍之公示 (public notice) 功能。在我國的專利法制中，解釋申請專利範圍之發展歷程較短，未有較深入的研究與分析。又，我國專利訴訟案件對侵害判斷理論發展仍以既受外國實務與學說為主，特別是專利訴訟案件最多以及判決相關資料最充分公開之美國聯邦法院判決實務，真正有針對爭議焦點清楚論述判決理由之案件亦不多，實有必要藉由外國法對解釋申請專利範圍的發展過程來瞭解申請專利範圍解釋之本質、內容以及其適用方式。

因此，本論文採取美國專利法聯邦法院判決案例研析做為本文研究的中心，兼採歷史考察法去探考美國申請專利範圍解釋理論的歷史發展脈絡。

關鍵字：專利侵害、申請專利範圍解釋、美國聯邦巡迴上訴法院、馬克曼聽證

# Claim Construction in Patent Infringement Analysis: A Case Study of the U.S. Federal Courts' Decisions

Student : Jun-Kai Wang

Advisors : Dr. Shang-Jyh Liu

Institute of Technology Law  
National Chiao Tung University

## ABSTRACT

A patent is a statutorily-created right, it allows a person, upon making a showing to the government that he has originated a novel innovation in the useful arts, to exclude others from exploiting his invention (called an infringement) for a period of years. The patent creates a property right, and is treated in law as intangible personal property. To evidence this right, a patent is memorialized by a document called a letters patent. Its scope is described in the claims of the patent document (called the specification), upon granting to function like a deed to real property in that it describes the metes and bounds of the property as to which the owner has the right to exclude others. Claims also serves a notice function to the public.

Patent claims are subject to many technical rules, as well as historical styles, so they often take a formalistic and sometimes stilted form. Nonetheless, the claims determine what exactly the patent owner may exclude others from doing. Given the great impact claim construction may have on the outcome of a patent infringement case, the court's construction of the claims of a patent may be case dispositive or drastically affect the prospect of settlement. Thus, while not technically a dispositive ruling, claim construction can have outcome-determinative effects.

The purpose of this thesis is to study the methodology of patent claim construction for those called upon to construe the claims of a patent, that is, to determine the meaning of patent claims. The procedure and manner for construing claims can vary depending on the court, the facts and issues in the case, and personal preferences. The Court of Appeals for the Federal Circuit of the United States has provided some guidance, however, as to permissible and impermissible claim construction procedures. This thesis study those procedures and underlying issues in dual approaches of history review and case study.

Keywords: Patent Infringement, Claim Construction, Court of Appeals for the Federal Circuit, Markman Hearing



# 誌 謝

衷心感謝所有幫助過我的人



# 目錄

中文摘要 .....	i
英文摘要 .....	ii
誌謝 .....	iv
目錄 .....	v
<b>第一章 諸論 .....</b>	<b>1</b>
第一節 問題的提出 .....	3
第二節 研究的範圍與方法 .....	5
第三節 本文的架構 .....	5
<b>第二章 解釋申請專利範圍之基本問題 .....</b>	<b>7</b>
第一節 對申請專利範圍進行解釋的必要性 .....	8
第二節 專利權利的理論 .....	10
第三節 申請專利範圍的功能 .....	11
第一項 公示功能 (Public Notice Function) .....	12
第二項 定義功能 (Definition Function) .....	12
第四節 專利文件的構成部分 .....	13
第一項 專利說明書 (Specification) .....	13
1. 專利說明書的構成 .....	13
2. 專利說明書的教示對象 .....	14
3. 專利說明書在專利範圍解釋時的使用 .....	14
第二項 申請專利範圍 (專利的邊界與界定) .....	15
1. 前言與其在申請專利範圍之影響 .....	16
2. 申請專利範圍中的連接片語 .....	18
3. 申請專利範圍之主體: .....	20
4. 吉普森式 (Jepson) 申請專利範圍: .....	21
<b>第三章 美國申請專利範圍解釋理論的歷史發展脈絡 .....</b>	<b>23</b>
第一節 美國的立法沿革 .....	24
第一項 1790 年與 1793 年專利法 .....	24
第二項 1836 年與 1870 年專利法 .....	24

第三項	現行法規—自 1952 年起之專利法第 112 條與專利行政規則	25
第二節	中心限定制理論主導時期:「基本上如上所述」之申請專利範圍撰寫格式的影響	27
第一項	1836 年專利法首次提出撰寫申請專利範圍之規定,但無強制要求	27
第二項	中心限定主義時期之均等論概念發軔—Winans 案	28
1.	案件事實	28
2.	訴訟歷程	28
3.	判決理由	29
第三節	周邊限定制理論的興起:申請專利範圍撰寫格式的轉變	30
第一項	1870 年專利法規定必須撰寫申請專利範圍	30
第二項	對申請專利範圍之判決實務,朝向以申請專利範圍作為確定權利範圍之依據	30
第四節	「均等論原則」對周邊限定制理論帶來的衝擊	31
第一項	解釋申請專利範圍之實務操作,並未嚴格遵循周邊限定主義	31
第二項	周邊限定主義時期之均等論原則發展—Graver Tank 案	32
1.	聯邦最高法院保留了均等論原則在周邊限定主義下也適用	32
2.	均等論在周邊限定主義下適用之原因	33
第五節	周邊限定制理論的回歸	35
第一項	保留均等論原則在周邊限定主義下適用,對專利權範圍明確性之衝突	35
第二項	聯邦巡迴上訴法院對專利權範圍明確性與適用均等論原則之調和	35
1.	提出以逐項比對法適用均等論原則,而非整體觀之	35
2.	以逐項比對法適用均等論原則之後,並未完全排除整體分析法之適用	38
3.	聯邦巡迴上訴法院再作調和之嘗試—以先前技術阻卻均等論原	



<b>第四章</b>	<b>美國申請專利範圍解釋指標案例的發展.....</b>	<b>44</b>
<b>第一節</b>	<b>Markman 判決：申請專利範圍之解釋是專屬於法官權責的法律問題.....</b>	<b>45</b>
<b>第一項</b>	<b>案件事實.....</b>	<b>45</b>
1.	專利權人 Markman 之乾洗店庫存控制和彙報系統的專利技術	
	45	
2.	被告 Westview 之被控侵權系統技術.....	46
<b>第二項</b>	<b>訴訟歷程.....</b>	<b>46</b>
1.	被告 Westview 之抗辯.....	46
2.	原告 Markman 所提出之專家證詞.....	46
3.	陪審團認定 Westview 的設備侵犯了 Markman 專利.....	47
4.	聯邦地方法院做出新的申請專利範圍之解釋，推翻陪審團對侵權之認定	47
5.	聯邦巡迴上訴法院做出全院聯席判決.....	47
<b>第三項</b>	<b>法律爭點.....</b>	<b>48</b>
<b>第四項</b>	<b>聯邦最高法院之判決.....</b>	<b>48</b>
<b>第五項</b>	<b>上訴法院之判決理由.....</b>	<b>48</b>
1.	聯邦巡迴上訴法院之全院聯席判決理由.....	48
2.	聯邦最高法院之判決理由.....	49
<b>第六項</b>	<b>判決理由之分析.....</b>	<b>51</b>
1.	申請專利範圍之公開告知功能.....	51
2.	外部證據	51
3.	聯邦最高法院並未明確排除申請專利範圍之解釋中，隱含有事實部分	52
<b>第七項</b>	<b>Markman 聽證程序.....</b>	<b>53</b>
1.	概述	53
2.	Markman 聽證程序的時點—多數安排在證據開示程序之後，與言詞辯論庭之前.....	54
3.	Markman 聽證可參考之證據來源.....	56

4. 地方法院對 Markman 聽證程序之地區規則 (local rule) .....	57
第二節    Vitronics 案：聯邦巡迴上訴法院進一步闡述內部證據與外部證據之分類與意義 .....	60
第一項        案件事實 .....	60
1. 專利權人 Vitronics 公司之焊接技術專利 .....	60
2. 被告 Conceptoric 公司之被控侵權裝置技術 .....	61
第二項        訴訟歷程 .....	61
1. 原告 Vitronics 公司之主張 .....	61
2. 被告 Conceptoric 公司之主張 .....	61
3. 聯邦地方法院採納被告的申請專利範圍之解釋，認定不構成專利侵害 .....	61
第三項        法律爭點 .....	62
第四項        聯邦巡迴上訴法院之判決 .....	62
第五項        聯邦巡迴上訴法院之判決理由 .....	62
第六項        判決理由之分析——各種證據之內涵、參酌價值與運用時機 .....	63
1. 內部證據：申請專利範圍、專利說明書、申請歷史檔案 .....	64
2. 外部證據：專家證言、發明人證言、字典、學術論文 .....	65
3. 證據間之參酌價值與優位性探討 .....	68
第三節    Cybor 案的爭論：確立 CAFC 將重新審理 (de novo review) 地方法院對申請專利範圍解釋之決定 .....	71
第一項        案件事實 .....	71
1. 專利權人 FAS 之液體流量控制器專利技術 .....	71
2. 被告 Cybor 之被控侵權產品 .....	71
第二項        訴訟歷程 .....	71
1. 地方法院之判決 .....	71
2. 被告 Cybor 之抗辯 .....	71
第三項        法律爭點 .....	73
1. 在法院審理專利案件中，誰有解釋申請專利範圍之權利，法官？陪審團？ .....	73

2. 地方法院是否不當解釋’837 專利之申請權利範圍，以至於做出不利於 Cybor 的判決？ .....	73
3. 地方法案是否錯誤地判定 FAS 在本案中不受禁反言阻卻均等論原則之適用？ .....	73
第四項 聯邦巡迴上訴法院之判決 .....	73
1. 聯邦巡迴上訴法院認為在法院審理專利案件中，關於申請專利範圍之解釋，視為純法律上的問題，法官擁有完整的解釋權。 .	73
2. 聯邦巡迴上訴法院認為地方法院對於’837 專利之申請專利範圍做了適當地解釋，沒有做出不當的判決。 .....	73
3. 聯邦巡迴上訴法院同意地方法院拒絕 Cybor 所主張之禁反言原則，維持對 FAS 專利的均等論原則之適用。 .....	73
第五項 法院之判決理由 .....	73
1. 關於申請專利範圍之解釋權 .....	73
2. 關於’837 專利之申請專利範圍解釋與侵害判斷 .....	74
3. 關於禁反言之適用 .....	74
第六項 判決理由之分析 .....	74
第四節 Texas Digital 案：對使用字典來解釋申請專利範圍用語之字面意義的爭論，該見解給予字典特別的地位 .....	78
第一項 案件事實 .....	78
第二項 聯邦巡迴上訴法院對申請專利範圍用語解釋的推理 .....	79
第三項 Texas Digital 案中提出新的申請專利範圍用語解釋規則 .....	81
1. 字典和論文在專利申請專利範圍解釋中的法律地位及字典解釋的通常涵義規則 .....	81
2. 內部證據和申請專利範圍用語的全部通常涵義規則 .....	81
3. 通常涵義規則的例外和字典優先規則 .....	82
第五節 Phillips 案：重新討論解讀申請專利範圍時如何適用內部證據與外部證據，詮釋專利說明書之地位 .....	84
第一項 案件事實 .....	84

第二項	聯邦上訴巡迴法院全院聯席審查之判決簡介 .....	86
1.	內部證據與外部證據的意義 .....	86
2.	、內部證據的適用性優於外部證據 .....	87
3.	Texas Digital 案有關申請專利範圍解釋方式之不適用 88	
4.	聯邦巡迴上訴法院複審判決撤銷地方法院判決之理由 89	
第三項	判決理由之分析 .....	90
<b>第五章</b>	<b>美國申請專利範圍解釋的方法論 .....</b>	<b>92</b>
第一節	簡介 .....	92
第一項	進行申請專利範圍的解釋時之基本步驟 .....	92
1.	解讀申請專利範圍時得參酌之證據：內部證據與外部證據 ....	93
2.	解釋申請專利範圍的原則 .....	93
第二項	聯邦巡迴上訴法院的法官間，在方法論上見解雖大體 趨向一致，但仍存在差異處 .....	94
第二節	法院在解釋申請專利範圍可能考量之證據來源 .....	95
第一項	內部證據： .....	98
1.	申請專利範圍：推定其平常涵義 .....	100
2.	在相同申請專利範圍中比較其他專利請求項之用語 .....	100
3.	專利說明書：與申請專利範圍解釋具有高度相關性 .....	102
4.	申請歷史檔案：待之如專利說明書 .....	108
第二項	外部證據：並非一視同仁 .....	111
1.	外部證據之構成 .....	111
2.	外部證據之分類 .....	112
3.	外部證據之適用 .....	112
4.	可靠的證據：先前技術和字典 .....	114
5.	專家證詞     119	
第三節	申請專利範圍解釋的原則 .....	122
第一項	申請專利範圍涵蓋需實施例原則 .....	122
第二項	申請專利範圍區別原則（The doctrine of claim	

	differentiation )	123
第三項	維持專利有效性原則.....	125
第四項	當存在範圍寬窄的解釋可能性時：選擇較窄範圍原則	
	126	
第五項	相同的用語應作一致性的解釋原則.....	128
第六項	有意義的前言具限制性之原則.....	130
第七項	專利權人可以作為字典編撰者原則.....	131
第八項	法院不可以改寫申請專利範圍原則.....	132
第九項	技術特徵之全要件原則：法院不能經由申請專利範圍解釋的方式任意忽略其中個別技術特徵.....	133
<b>第六章</b>	<b>結論.....</b>	<b>135</b>
第一項	美國申請專利範圍解釋理論的歷史發展脈絡整理....	135
第二項	解釋申請專利範圍方法論的探討.....	136
<b>參考文獻：</b>	<b>.....</b>	<b>139</b>
	中文資料.....	139
	英文資料.....	140



# 第一章 諸論

專利權的保護範圍以其申請專利範圍為準，這是否意味著在確定專利權保護範圍時只需要解讀申請專利範圍(claim construction)就足夠了？回答應當是否定的。申請專利範圍是討論要求保護的技術方案的定義，是確定專利權保護範圍的依據，但是無論是較為複雜的技術方案還是相對簡單的技術方案，現實中幾乎沒有人僅僅經由閱讀申請專利範圍就能夠確定所要保護的技術方案的用語意義以及其所涵蓋之範圍。

對此，美國聯邦索賠法院(Court of Claim)於 1967 年在 Autogiro Co. of America v. United States 一案的判決中作了被認為是經典的論述<sup>1</sup>：

法院偶爾也會嚴格地遵循申請專利範圍的字面意義。一些法院認為，當申請專利範圍本身是清楚的，沒有含糊之處時，就沒有必要逾越申請專利範圍的文字來確定其具體涵義。然而，一些法院認為，即使申請專利範圍本身沒有含糊之處，也不能限制為了更好地理解申請專利範圍的涵義而對其進行探討。

我們認為，上述兩種說法都是假想的。申請專利範圍從表面來看不可能是清楚的，毫無含糊之處。申請專利範圍的準確涵義必須通過它所要傳達的發明思想(idea)來確定。只有弄清楚了發明思想，才能夠確定有多少陰影遮蓋了真實<sup>2</sup>。我們所採用文字的特點導致只有在非常罕見的情形下，一項專利請求項才是清楚的和沒有含糊之處的。「文字是表達涵義的符號，但是文字不像數學公式，一份文件的措辭通常只能以大概的準確性表達其涵義，少有例外。」

一項發明體現其存在的最為重要的方式是通過看得見的結構或者一系列的工程圖紙。一項發明的「文字肖像(verbal portrayal)」通常是為了滿足專利法的要求而在事後撰寫出來的。這種從實際機器到文字的轉化常常會留下難以填補的間隙。一項發明常常是新穎的，但是卻找不到適合的文字來表述。辭典並不總是能與發明人比翼齊飛，這做不到。事物不是為文字而出現，但文字是為事物而創

<sup>1</sup> 參見 Autogiro Co. of America v. United States, 384 F.2d 391 (Ct.Cl. 1967).

<sup>2</sup> *Id.* at 396. (Claims cannot be clear and unambiguous on their face. A comparison must exist. The lucidity of a claim is determined in light of what ideas it is trying to convey. Only by knowing the idea, can one decide how much shadow encumbers the reality.)

造。為了克服這一間隙，專利法允許發明人充當其自己的辭典編撰者<sup>3</sup>。

因此，我們發現對申請專利範圍的解釋不能局限於申請專利範圍本身。不論申請專利範圍看起來如何清楚，瞭解其背景常常會完全改變你對申請專利範圍的最初理解<sup>4</sup>。

的確，很多人都有這樣的親身體會：僅僅閱讀申請專利範圍之後對發明的理解與再閱讀整個專利文件之後的理解常常是很不相同的。這表明，對申請專利範圍內容的解釋十分必要，不應當將其理解為僅僅當申請專利範圍中存在不清楚之處時才需要進行解釋，而是應當理解為在確定任何申請專利範圍的保護範圍時，皆需要對申請專利範圍的涵義進行解釋。

然而，要以文字來描述一個技術概念，並要能夠以熟知此以技術人士之標準來理解，有其本質上的困難。因為文字往往有許多涵義與解釋的可能性，文字不如數學公式與圖像般地具體，能讓人一眼看出具體的形狀、構造等等。但就因為發明概念的保護範圍若以具體例示方式來界定，一些想要模仿與刻意迴避該發明技術者，只要稍微作些許修改，即可閃避，因此專利權人所受的保護範圍即不足以交換其願意將發明技術公開。

但是，若要求社會大眾，特別是競爭者要從許多含糊與模擬兩可的申請專利範圍文字意義中去確定自己的技術是否落入這個不明確的專利權範圍，常常使得會阻礙競爭者願意投入這個技術領域的意願，也妨礙了專利法希望促進技術研發活動，以促進產業發展，增進人類福祉的目的。

更不用提在專利訴訟時，兩造會花多少時間與金錢在爭論申請專利範圍用詞之意義。美國針對申請專利範圍之解釋有一特別程序，稱為 Markman 聽證程序，主要以釐清申請專利範圍之解釋議題，所進行包括書面證據交

---

<sup>3</sup> *Id.* at 396. (The very nature of words would make a clear and unambiguous claim a rare occurrence. An invention exists most importantly as a tangible structure or a series of drawings. A verbal portrayal is usually an afterthought written to satisfy the requirements of patent law. This conversion of machine to words allows for unintended idea gaps which cannot be satisfactorily filled. Often the invention is novel and words do not exist to describe it. The dictionary does not always keep abreast of the inventor. It cannot. Things are not made for the sake of words, but words for things. To overcome this lag, patent law allows the inventor to be his own lexicographer.)

<sup>4</sup> *Id.* at 397. (Thus we find that a claim cannot be interpreted without going beyond the claim itself. No matter how clear a claim appears to be, lurking in the background are documents that may completely disrupt initial views on its meaning.)

換和聽取專家證人證詞，協助法官建構申請專利範圍之特殊訴訟程序。

舉例言之，為避免構成專利侵權，被控侵權之一方往往將申請專利範圍作較為狹隘的解釋，使解釋後的申請專利範圍無法涵蓋被控專利侵權之物品或方法的所有特徵；相反地，為求專利侵權的主張能成立，專利權人則必須尋求對申請專利範圍作足夠寬廣的解釋，使其能涵蓋被控專利侵權之物品或方法的所有特徵<sup>5</sup>。基此，申請專利範圍解釋一直是美國專利訴訟最為關鍵的爭點所在。

## 第一節 問題的提出

### 1. 時間與費用之大幅消耗

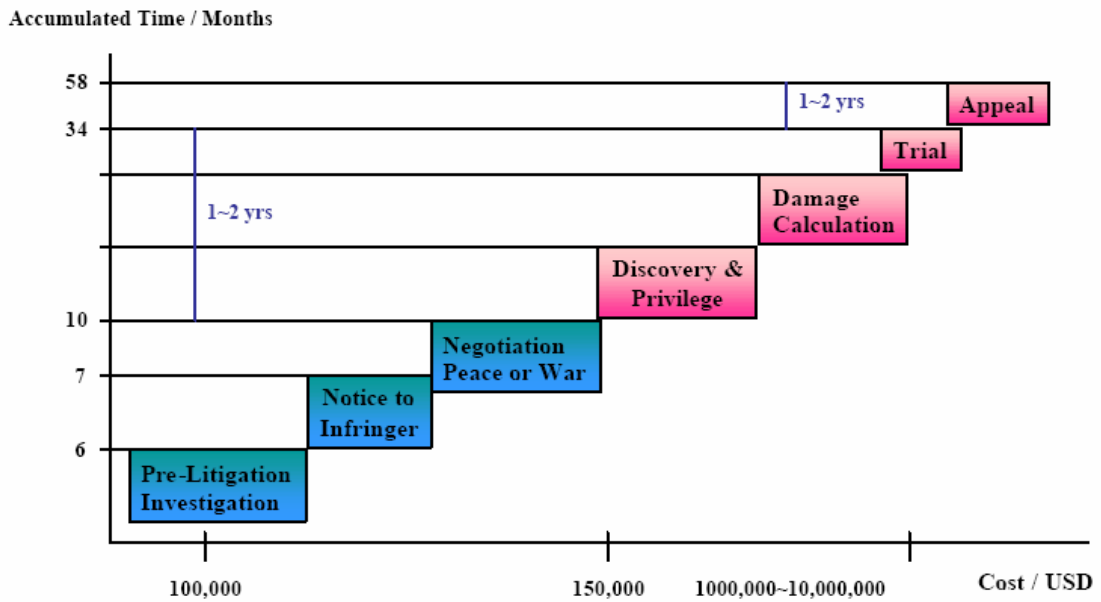
前述 Markman 聽證程序，常常需要花費大幅時間與金錢，用在聽取專家證人如何以熟悉該項技藝之通常人士的觀點，提出對申請專利範圍之用詞解釋。兩造更會對相關書面證據之取捨有不同意見，甚至對採取那個字典來作解釋依據也是爭執焦點。因此導致法庭訴訟活動耗費大量時間與當事人訴訟費用動輒以百萬美金為基本門檻<sup>6</sup>。但對解釋申請專利範圍用語的必要性、關連性及正確性有多少貢獻？

---

<sup>5</sup> 申請專利範圍解釋的策略，以原告而言，除此謂應尋求足夠寬廣的解釋外，也應注意所主張的申請專利範圍不可過廣，如此將使其可能與先前技術重疊而有致系爭專利無效之虞；反之，被告主張的對策，或可力求限縮解釋申請專利範圍，以使其無法涵蓋被控專利侵權之物品或方法而不構成侵權，亦得考慮一較廣的申請專利範圍解釋，以其與先前技術重疊為由，主張系爭專利無效。惟應注意，不論是對專利侵權或專利無效，其申請專利範圍解釋都應一致，因此，在擬定專利防禦策略之前，即應先對申請專利範圍解釋的策略加以定調。

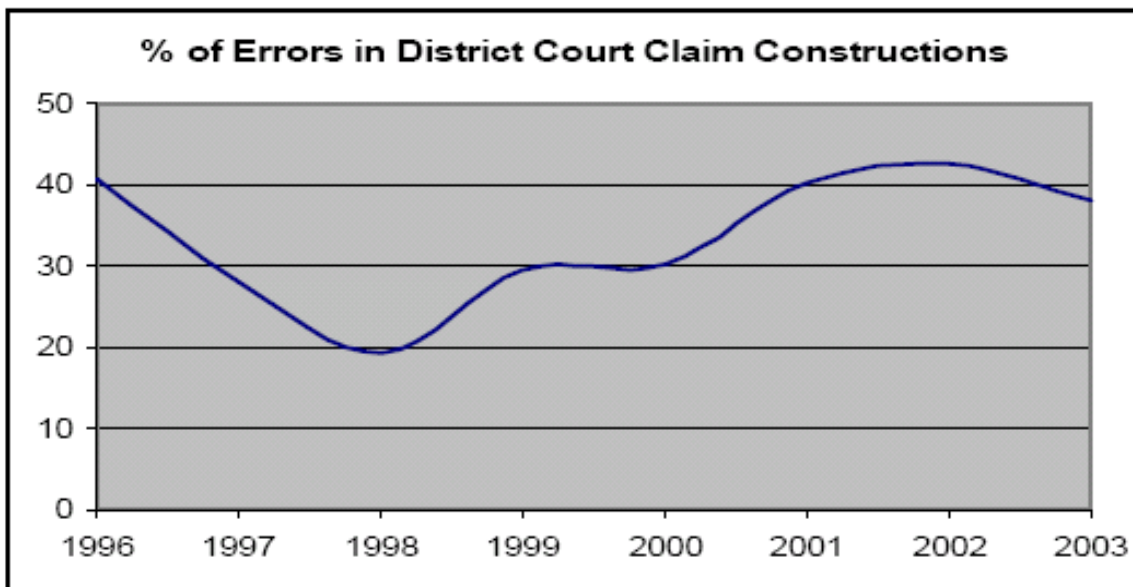
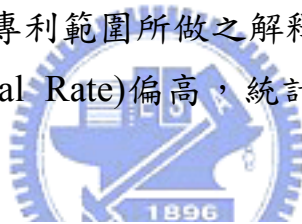
<sup>6</sup> 參見 AIPLA, Report of Economic Survey 2001 84-85 (2001).





美國專利訴訟的費用 vs.時間對應關係圖

2. 聯邦地方法院對申請專利範圍所做之解釋見解，被聯邦巡迴上訴法院撤銷的比例(Reversal Rate)偏高，統計數據在 30%以上<sup>7</sup>！為什麼？



撤銷率之變化與時間對應趨勢圖

<sup>7</sup> 參見 Kimberly A Moore, Markman Eight Years Later: Is Claim Construction more Predictable?, 9 Lewis & Clark Law Review 231 (2005).

3. 專利侵害鑑定的首要步驟即是「申請專利範圍之解釋」。但是，美國聯邦法院的相關判決有建立一套明確可行的解釋申請專利範圍之法律原則(jurisprudence)嗎？

## 第二節 研究的範圍與方法

在我國的專利法制中，解釋申請專利範圍之發展歷程較短，未有較深入的研究與分析。又，我國專利訴訟案件對侵害判斷理論發展仍以既受外國實務與學說為主，特別是專利訴訟案件最多以及判決相關資料最充分公開之美國聯邦法院判決實務，真正有針對爭議焦點清楚論述判決理由之案件亦不多，實有必要藉由外國法對解釋申請專利範圍的發展過程來瞭解申請專利範圍解釋之本質、內容以及其適用方式。

因此，本論文採取美國專利法聯邦法院判決案例研析做為本文研究的中心，兼採歷史考察法去探考美國申請專利範圍解釋理論的歷史發展脈絡。

## 第三節 本文的架構

包含本章緒論，本論文共分六章。

本論文在第二章介紹在專利法制及訴訟制度的理論下，從專利權理論與功能上為要求撰寫申請專利範圍之規定作基本敘述。接著整理申請專利範圍在專利文件中與專利說明書之關係，其組成部分如前言、連接片語、主體等對解釋專利權範圍所發揮之作用。

在第三章則是介紹美國法制有關申請專利範圍解釋理論的歷史發展脈絡以及美國現今專利法中有關申請專利範圍之規定內容，並進一步分析由中心限定主義發展至周邊限定主義之專利權範圍理論中，如何對專利權人提供適當的保護範圍與社會大眾迴避設計與利用公共領域技術之利益，從侵害判斷的原則建構中，做出利益之調和。由專利權保護範圍的理論探討觀點，對專利侵害判斷之全要件原則、均等論原則、禁反言原則及先前技術阻卻均等範圍的適用，去體會除了嚴格的字面意義所建構的申請專利範

圍解釋操作，也有依目的而作擴張或限縮的解釋專利權範圍之方法，以建構出適當的專利權保護範圍。

在第四章則針對五組美國申請專利範圍解釋指標案例的理論發展先後順序，首先，去整理美國聯邦最高法院及聯邦巡迴上訴法院不同法官之間，對於解釋申請專利範圍之方法論，亦即對解釋申請專利範圍所採用證據來源之分類、內涵、參酌價值與運用時機順序等，比較 Markman 與 Vitronics 兩判決之異同。再者，由解釋申請專利範圍之性質究竟屬於法律問題或是事實問題，或者有第三種性質之方法論的觀點，比較 Markman 與 cybor 兩判決之異同。最後，比較對字典用以解釋申請專利範圍之適用情形，從先前兩案例所建立之證據分類架構下，探討 Texas Digital 案中，法官對解釋申請專利範圍方法論之論述與為何要提升字典之證據優先順序，但為何在後來的 Phillips 案中，前述字典優先之方法論又被提出檢討，其真正要檢討的是字典與專利說明書之適用優先比較，還是兩種不同的解釋方法對單一證據專利說明書倚賴之程度，而字典的功能只是扮演防止過度將專利說明書之限制讀入申請專利範圍內的角色。

在第五章則整理由美國聯邦最高法院及聯邦巡迴上訴法院所建立的整套解釋申請專利範圍之方法論中，對於證據取捨之安排，按照內部證據與外部證據之分類，以及兩大分類其中各自細分的證據類型，藉由實際案例之解釋方法，說明這整個證據的性質與解釋申請專利範圍之相關性，以及如何適用解釋申請專利範圍之九種原則。

最後，藉由對美國判例發展與理論演變的歷史脈絡中，去理解整個解釋申請專利範圍之原理與實務操作，就可理解這其中為什麼有這麼多看似對立的方法論與表面上不符合事實狀況之法院見解，以及其決定所採取之措施中，對促進專利法制健全以及調和專利權人和社會大眾利益之考量。

## 第二章 解釋申請專利範圍之基本問題

解釋申請專利範圍之程序與方式通常端視法院審理案件中的事實和爭議，與法官個人偏好而異。美國聯邦巡迴上訴法院（The Court of Appeals for the Federal Circuit, CAFC）有提供一些指南，即有關於可允許和不可允許的申請專利範圍解釋之程序。

在美國，專利權係由美國專利商標局（United States Patent and Trademark Office, USPTO）所授證，以獎勵發明人揭露其發明的技術內容給社會大眾。這可被比作不動產的所有權狀（deed）之授與，而專利權人需揭露專利發明的足夠細節可使社會大眾得以實施其發明，以便交換政府給予一段期間的專屬權利，使專利權人得以排除未經授權使用其發明技術權利範圍的他人（稱為侵害）<sup>8</sup>。實際授與的專利權範圍則是由位於專利文件的最後部分中之一或更多項的請求項文字所定義，被稱之為申請專利範圍（claim）<sup>9</sup>。為了維持將專利權範圍類比成不動產，專利的申請專利範圍之邊界就如同發明的「土地疆界（*metes and bounds*）」<sup>10</sup>一般，以達到告知社會大眾有關專利權人可排除他人的權利範圍之公示（public notice）功能<sup>11</sup>。

申請專利範圍之形式受到許多撰寫規則與歷史發展因素所形成的支配，所以其撰寫格式通常需符合形式主義之規定，而且有時其格式甚至是固定不變的<sup>12</sup>。然而，申請專利範圍是用於確定專利權人可排除他人實施其

<sup>8</sup> 參見 35U.S.C. §271(a). 此權利包含排除他人在美國製造、使用、販賣之要約或販賣獲准專利之發明，進口獲准專利之產品或由獲准專利方法所製造的產品、或出口零件以供組合。(This right includes the ability to exclude others from making, using, offering to sell, or selling a patented invention in the United States, importing a patented product or a product made by a patented process, or exporting the components for assembly.)

<sup>9</sup> 參見 35U.S.C. §112, ¶2. (The specification shall conclude with one or more claims particularly pointing out and distinctly claiming the subject matter which the applicant regards as his invention.)

<sup>10</sup> 土地疆界（*metes and bounds*）：指以河流等自然標誌標明的或以道路等人工建造物標明的，或以界樁或其他標記標明的一片土地的界限或邊界。Metes and bounds are usually described in deeds and surveys to establish the boundary lines of land. 參見 Black's Law Dictionary (8th ed. 2004)

<sup>11</sup> 參見 *In re Vamco Mach. & Tool, Inc.*, 752 F.2d 1564, 1577 n.5 (Fed. Cir. 1985); *A-B Dick Co. v. Burroughs Corp.*, 713 F.2d 700, 702 (Fed. Cir. 1983); *accord S3 Inc. v. NVIDIA Corp.*, 259 F.3d 1364, 1369 (Fed. Cir. 2001) (“The purpose of claims is not to explain the technology or how it works, but to state the legal boundaries of the patent grant.”)

<sup>12</sup> 參見 *Slimfold Mfg. Co. v. Kinkead Indus., Inc.*, 810 F.2d 1113 (Fed. Cir. 1987). 例如，每一項申請專利範圍

專利技術之範圍者。因申請專利範圍解釋的結果對一案件所可擁有之巨大影響，法院對專利的申請專利範圍之解釋具有決定性（dispositive）<sup>13</sup>結果，可以是判斷構成侵權與否或是影響和解之重大期待。因此，儘管並非終局性地做出裁判，但申請專利範圍的解釋仍具有決定判決結果之作用。

申請專利範圍的解釋牽涉到對專利請求項中的用語、詞彙、片語以及句子的定義與理解，以確定其所表達之真確意義，進而確定該請求項之意義。一旦申請專利範圍或請求項的定義與解釋被確定，則專利權的範圍之邊界線即可確定，無論是專利權人或是被控侵權者都會精確計量與竭盡心思地盤算著如何進行對專利範圍的解釋。於是，訴訟當事人通常會運用重大資源以在訴訟中爭執每一個系爭申請專利範圍用詞的意義<sup>14</sup>。除了希望法院可以採用對其有利的解釋外，也希望至少法院不要採取對其不利的解釋。因此專利範圍的解釋通常是判斷侵權與否或專利是否有效的起始點，有時，它也是終點。

## 第一節 對申請專利範圍進行解釋的必要性

依美國專利實務通說，判斷一產品或方法是否構成專利侵害，涉及二個分析步驟：

### （一）解釋、界定系爭專利的申請專利範圍。

此主要以申請專利範圍的文字及用語為準，並得參酌專利說明書、申請過程檔案資料；如尚有不明、模糊之處，進而得參酌字典、專家證詞、發明人證詞、期刊等資料；

---

需以單句格式撰寫之，參見美國專利商標局所定之專利審查基準§608.01m. U.S. PATENT & TRADEMARK OFFICE, MANUAL OF PATENT EXAMINING PROCEDURE §608.01m (8th ed. 2005) (hereinafter MPEP). For instance, each patent claim must be in the form of a single sentence.

<sup>13</sup> dispositive: being a deciding factor; bring about a final determination 參見 Black's Law Dictionary (8th ed. 2004)

<sup>14</sup> Patents may contain hundreds of claims. A litigant need not assert all claims in a suit, but often more than one claim is asserted. Fed. R. Civ. P. 8(a); 35 U.S.C. § 282 (Supp. 2003); see also 37 C.F.R. § 1.75.

- (二) 依據解釋後的申請專利範圍，與被控專利侵權之物品或方法進行比對，依據專利侵害判斷理論，如「全要件原則」、「均等論」或「禁反言」，以確認被控專利侵權之物品或方法是否構成專利侵權。

上述專利侵害判斷分析步驟，必須確定兩個範圍：

- (1) 專利權所得涵蓋之範圍 (the scope of the claims)；
- (2) 被控專利侵權之物品或方法所構成之範圍。

而於判斷時，是以被控專利侵權之物品或方法所構成之範圍是否落入專利權所得涵蓋之範圍內，來決定是否構成專利侵權。於實務上，一被控專利侵權之物品或方法所包括的特徵或範圍，由於是屬事實層面的問題，有實物可稽，故是否具有某些特徵或要件較難有太大的爭執空間。換言之，前述(2)「被控專利侵權之物品或方法所構成之範圍」較為確定，因此，是否會構成專利侵害的關鍵往往即落在對前述(1)「專利權所得涵蓋之範圍」的界定廣狹上。

舉例言之，為避免構成專利侵權，被控侵權之一方往往將申請專利範圍作較為狹隘的解釋，使解釋後的申請專利範圍無法涵蓋被控專利侵權之物品或方法的所有特徵；相反地，為求專利侵權的主張能成立，專利權人則必須尋求對申請專利範圍作足夠寬廣的解釋，使其能涵蓋被控專利侵權之物品或方法的所有特徵<sup>15</sup>。基此，申請專利範圍解釋(claim construction)一直是美國專利訴訟最為關鍵的爭點所在(central issue)。

---

<sup>15</sup> 申請專利範圍解釋的策略，以原告而言，除此謂應尋求足夠寬廣的解釋外，也應注意所主張的申請專利範圍不可過廣，如此將使其可能與先前技術重疊而有致系爭專利無效之虞；反之，被告主張的對策，或可力求限縮解釋申請專利範圍，以使其無法涵蓋被控專利侵權之物品或方法而不構成侵權，亦得考慮一較廣的申請專利範圍解釋，以其與先前技術重疊為由，主張系爭專利無效。惟應注意，不論是對專利侵權或專利無效，其申請專利範圍解釋都應一致，因此，在擬定專利防禦策略之前，即應先對申請專利範圍解釋的策略加以定調。

## 第二節 專利權利的理論

專利的權利範圍除了表示專利權人在法律上的保護範圍以外，也表示發明人在專利技術領域的競爭力。不同的理論會對應出不同的保護範圍方案，譬如為發明人創造發明的誘因或促進發明商業化與改良，專利範圍建構的理論也被認為是如何創造特定的專利範圍以及如何涵攝該範圍到侵權物或產品的政策法碼（policy lever）<sup>16</sup>。

對於整個專利制度在產業活動或發明活動的研究，學者整理出至少下列幾種理論：

1. 對發明活動提供誘因：此理論認為如果沒有給發明人一個專屬的且受法律保護的權利，則發明人無法回收對研發活動的成本。如果沒有提供報酬，將沒有發明人願意繼續投資與努力研發新技術、新產品。
2. 對技術的揭露提供誘因：此理論認為若沒有專利制度，則許多人會把好的技術視為獨家絕學或以營業秘密的方式來保護，而深怕技術洩漏於外界。這樣將導致人類文明的進步受到干擾而使知識無法流通與受到有效的利用。
3. 促進商業化理論：此理論認為給予專利權可為投資活動、技術創新提供誘因，並假設專利制度的規則為相關技術領域的授權市場的參與者或競爭者給出確定的與公開的注意。
4. 為迴避設計提供誘因：此理論則認為專利制度可以讓技術的創新與改良得到保障，並鼓勵在已有的專利技術基礎上更進一步的創造改良。如同「迴避設計」本身用語所表示的，專利權人的競爭者可以有目的性的規避專利權範圍的界線，而創造一個競爭的、不侵權的替代物。

以上各理論其實各有其理論依據，不過大體上都是以人類發明或商業活動的層面來討論，另外尚有其他理論是以法律或其他觀點來看待專利制度

<sup>16</sup> 參見 Dan L. Burk & Mark A. Lemley, Policy Levers in Patent Law, 89 VA. L. REV. 1575, 1595-99 (2003). 討論各種衡量最適化專利權範圍之理論。

以及探討專利活動。

另外，以經濟學理論對專利制度的研究主要有兩種理論較為接受：一種是獎酬理論（reward theory）；另一種是探勘理論（prospect theory）<sup>17</sup>。

### 1. 獎酬理論

在專利制度早期，專利的授予一項被認為是一種合法的獨占權。授與專利權就是鼓勵發明活動與技術創新，因此專利制度被視為一種必要之惡。因此專利權授與與否取決發明人對社會是否有貢獻，若有貢獻發明人就會得到其應有的報酬，也就是為發明活動與技術創新提供了誘因。依此，獎酬理論在誘因的觀點上可進一步分為已在前面述的「對發明提供誘因」的理論與「對技術揭露提供誘因」的兩種理論。

### 2. 探勘理論

探勘理論是美國學者 Kitch 所提出的理論，他以美國的礦業法來對專利制度作了比喻，以礦業法核發採礦執照來類比專利權的授與。礦業法的基本功能即鼓勵礦業探勘者探勘與發現有價值的礦產通常一個區域是否具有價值的礦產必須經過探勘才能確定與發掘，一旦探勘人獲得主管機關的核可，其他的探勘人就不能要求也在這個區域做探勘，也就是探勘人取得一種獨佔的開採礦業權。

專利權人在其所被允許的專利權範圍內也是一種獨佔的技術開發與使用技術之權利，其他人也不被允許涉足專利權人的權利範圍。因此專利權人也獲得了一種排他的技術探勘之權，而專利權的授與就是鼓勵專利權人對技術努力開發創新。

## 第三節 申請專利範圍的功能

一份專利文件包括兩個部分：一個是專利說明書（specification），另一個就是申請專利範圍（claim）。專利說明書包括文字說明（written description）與圖式（drawings），文字說明與圖式之目的與功能即是敘述所申請專利的技術以讓熟習該領域技術之人士能夠據以實施該技術。申請專利範圍定義

---

<sup>17</sup> 參見 Robert P. Merges & Richard R. Nelson, On the Complex Economies of Patent Scope, 90 COLUM. L. REV. 839, 839-40 (1990).



專利權人對所要求權利的範圍大小，因此權利範圍對該技術範圍的界定必須清楚與明確，否則將讓其他人無法確定是否踏入了專利權人專屬的權利範圍。申請專利範圍具有兩種功能：第一種是媒介功能，即扮演專利權人告訴公眾他擁有什麼樣以及多大的專利權範圍的媒介；另一種是定義功能，即定義什麼樣的專利權標的以及有多大範圍的權利為專利權人所專屬。以下將對這兩種功能進一步討論。

## 第一項 公示功能 (Public Notice Function)

申請專利範圍 (claim) 乃是專利權人基於所擁有的獨佔權利的範圍而對於公眾的通知。在還沒有早期公開制度時，專利在還未核准以前是以保持秘密的狀態在專利審查機關內等待審查，一旦專利被核准公告公眾即得以透過公開的管道得知專利權人的專利已被准許，並且經由申請專利範圍的公開得知專利權人擁有多大的權利範圍。因此透過將由文字所建構的申請專利範圍的公開行為，使得申請專利範圍本身成為它自己向公眾公開的媒介。申請專利範圍一經公開即在社會公眾形成一種認知與信賴，因此通常不允許專利權人在經公開後擴大其申請專利範圍，以防止公示功能遭到不當的破壞。由於公示功能不僅已經成為專利法體系一個重要原則，也影響申請專利範圍解釋的方法論的建構，譬如在關於字典的使用的 Phillips 一案中，法院曾要求當事人回答法院所提出的幾個問題，其中第一個問題即是使用哪一種解釋方法論才能對於申請專利範圍的公示功能符合其目的性。而在 Phillips 一案中法院也再度申請專利範圍公示功能的重要性。

## 第二項 定義功能 (Definition Function)

申請專利範圍建立了專利技術的權利領域與界線，此種定義功能與公示功能實為一體之兩面，藉由法律制度的設計使申請專利範圍經由文字的描述建立一個受法律保護的且專屬於專利權人的權利範圍。每一項申請專利範圍之請求定義一個具專利保護的發明技術，假若有其他人未經專利權人的允許為使用、製造、販賣或為販賣之要約，則構成對該專利權的侵權。判斷一個物品或方法是否對一個受專利權保護的技術構成侵權與否，即是以申請專利範圍為比較判斷的基準。專利權範圍的確定與解釋通常是大部

分專利侵權訴訟中主要的關鍵點，只要對申請專利範圍的確定性能夠掌握，對於專利侵權以及專利有效性問題說不難處理，甚至有時就大概可以決定其結果。

## 第四節 專利文件的構成部分

### 第一項 專利說明書 (Specification)

一份美國專利包含了一份書面文件，可能的話，還包含一組圖式，這稱之為專利說明書 (Specification)，用以讓熟習此項技藝之人士藉由閱讀其中對技術內容之敘述，得以製造與使用此發明。雖然申請專利範圍 (Claim) 實際上是置於專利說明書的結論部分，尤其是在最初申請時，專利說明書通常是表示除了申請專利範圍之外的關於書面之描述<sup>18</sup>。

形成專利主體的文件包含了發明之簡短導論性摘要、發明的應用領域之描述、發明背景之描述 (含括先前技術和其缺點的討論)、發明技術之概要說明、圖式之簡短說明，以及發明技術之詳細說明。而該詳細說明包含有發明之特定實施例或是範例的討論，且通常需要參考到任何可能的圖式。

#### 1. 專利說明書的構成

專利說明書所扮演的角色對於專利範圍解釋的工作一直具有重要性，不過這樣的重要性在專利法的發展歷史過程中也並不是毫無變動。特別的是專利說明書的內容與對專利技術的說明中所蘊藏的資訊，如何的在解釋專利範圍時被運用，或是應當依據何種標準來運用以及運用至何種程度，也是長久一來被討論的主題。

一份專利說明書應包括三種基本要件，即書面說明、可實施性說明以及最佳模式。書面說明即是對所欲請求專利保護的技術內容的說明，可實施性為該技術領域具通常知識者依據該書面說明內容即可據以實施該技術。書面說明之要求申請人應充分詳細描述其技術以讓該

---

<sup>18</sup> 說明書應以「特別指出與確實地請求申請人視為發明標的的一或更多申請專利範圍」為結論。參見 35 U.S.C. §112, ¶12.

領域具有通常知識者能夠瞭解，因此舉凡各種圖式、表格等都可以是專利說明書內容的一部份。光是書面說明要件不一定確保申請人已將所有有關發明技術的特徵公諸於外界而讓社會大眾知悉，可實施要件在要求申請人所提出的書面說明之敘述在該技術領域中具通常知識者看來為確實可行，否則即不符合給予專利權與應確實揭露專利技術之對價關係。

## 2. 專利說明書的教示對象

一份專利說明書所要教示的對象並不是一般的社會大眾，而是對於所要請求專利保護的技術領域中熟習該項技藝的人士（person having ordinary skill in the art）的標準，這種人士的存在是一種虛擬與假設，不過，此種虛擬的人並不是假設為該專利之發明人，而是在該技術領域有通常知識的人或是熟習該項技術之人，因此並不需要在專利說明書中鉅細靡遺的敘述熟悉該領域之人士所知所有早已熟知的基礎知識。而聯邦巡迴上訴法院對這種人士的教育水準之設定已經有過考慮<sup>19</sup>。

## 3. 專利說明書在專利範圍解釋時的使用

在某些判決所提出的方法論中，認為專利說明書的內容不應該過於影響專利範圍的建構，而在另外一些判決中，將專利說明書認為是解讀專利範圍的重要參考依據。因此就形成兩種矛盾卻並存的解釋方法，也形成兩個解釋方法論的派別。

這兩種方法論主要不同在於第一種方法論認為：禁止將專利說明書內容的限制讀入專利範圍（prohibiting reading limitations from specification into claims）；第二種方法論認為：應依照專利說明書內容來解讀專利範圍（to read the Claims in light of the specification）。

---

<sup>19</sup> 參見 *Environmental Designs, Ltd. v. Union Oil Co.*, 713 F.2d 693, 696 (Fed. Cir. 1983), cert. denied, 464 U.S. 1043 (1984). ("Factors that may be considered in determining level of ordinary skill in the art include (1) the educational level of the inventor; (2) type of problems encountered in the art; (3) prior art solutions to those problems; (4) rapidity with which innovations are made; (5) sophistication of the technology; and (6) educational level of active workers in the field.")

## 第二項 申請專利範圍（專利的邊界與界定）

專利的申請專利範圍界定出專利權人的權利範圍，用以去排除他人實施該技術之權利。每個申請專利範圍都是一個單一權利，且其必須將其構成要件整體觀之，唯有其全體之元件組合才算包含了所請求的標的<sup>20</sup>。舉例而言，一個用於打開門鎖方法之申請專利範圍包含三個步驟：從一口袋或提袋中取出帶有一或更多鑰匙的鑰匙環（步驟 A），接著是依據一色彩編碼系統以選擇適當的鑰匙去打開門鎖（步驟 B），隨後是打開門鎖（步驟 C）。從法律觀點而言，其所定義者僅是 A-B-C 程式的組合。並未有任何單一步驟被主張是其權利範圍，只有三個步驟的組合才是。因此，除了所有這三個步驟的組合外，並沒有權利去阻止僅使用一個步驟或甚至兩個步驟的他人。例如：步驟 C 的打開門鎖就不是其所獲得之專利範圍。

「申請專利範圍」之請求型態可分「單項式」及「多項式」，前者是指專利申請案之專利說明書中只以單獨一項申請專利範圍來界定請求保護之發明，後者則以兩項或兩項以上之申請專利範圍來加以界定。其中「單項式」申請專利範圍必然是獨立之權利請求，故稱為「獨立項申請專利範圍」。「多項式」申請專利範圍可能為若干項「獨立項」申請專利範圍，也可能為一項「獨立項」申請專利範圍加上其他「附屬項」申請專利範圍。

依據「一申請一發明」之原則，一件專利申請案基本上應該只揭示及請求一項發明，但發明人在「同一發明」之概念或構思下，可能獲致若干個具有不同技術特徵之實施態樣（Embodiments），因此理論上該件專利申請案即可以「一組」申請專利範圍來界定該發明構思及其實施態樣。簡言之，可以用一項「獨立項」申請專利範圍來代表該發明構思，而以其他「附屬項」申請專利範圍來表示基於同一發明構思所得之其餘實施態樣。

申請專利範圍一般是以三個部分之形式所構成的：（1）前言（preamble），其通常是敘述所請求的發明標的物或類型；（2）連接詞（transition），其通常使用「comprise（包含）」或「consist（構成）」的文字

---

<sup>20</sup> 參見 Gen. Foods Corp. v. Studiengesellschaft Kohle mbH, 972 F.2d 1272, 1274 (Fed. Cir. 1992). (Each claim is a unitary entity, in that it must be considered as a whole.)

形式去連結申請專利範圍的主體；以及（3）主體（body），係由在申請專利範圍主體中的一或更多的「element（構成元件）」所組成，也稱為「限制條件」。其定義申請專利範圍之範圍，例如：其部件、組成要素或是步驟。因為大多數的申請專利範圍以此形式撰寫，於是其所有部件可依次地提出。

### 1. 前言與其在申請專利範圍之影響

前言的用字是為專利申請專利範圍建立一些背景或是上下文關係，繼續前面所舉出的三步驟之申請專利範圍的例子，其前言可能是「用於打開門鎖之方法」。通常前言並不會限制其申請專利範圍之範圍，但也可能解讀為在申請專利範圍用字的涵義中提供線索以定義其發明。

在一些情況中，前言可能作為依據情勢而限制申請專利範圍，此是否看待前言為申請專利範圍之限制條件的問題是「僅在回顧全部...專利已獲取發明人事實上發明與意圖由申請專利範圍所包含者的瞭解」<sup>21</sup>來解決。如果前言的用字僅是簡單陳述發明的預期用法或目的，如此不會限制申請專利範圍之範圍<sup>22</sup>。而當前言僅作為定義所應用或操作的發明之環境時，如此也不會限制申請專利範圍之範圍<sup>23</sup>。

但是，當可專利性取決於前言的限制或是在該前言協助界定所請求發明，該前言則可限制申請專利範圍<sup>24</sup>。若是該前言列舉了藉由一裝置項或是方法項的元件所實施的結構，其應被視為是解釋其申請專利

---

<sup>21</sup> 參見 *Corning Glass Works v. Sumitomo Elec. U.S.A., Inc.*, 868 F.2d 1251, 1257 (Fed. Cir. 1989); see *Applied Materials, Inc. v. Advanced Semiconductor Materials Am., Inc.*, 98 F.3d 1563, 1572-73 (Fed. Cir. 1996). (“Whether a preamble stating the purpose and context of the invention constitutes a limitation of the claimed process is determined on the facts of each case in light of the overall form of the claim, and the invention as described in the specification and illuminated in the prosecution history.”)

<sup>22</sup> 參見 *C.R. Bard, Inc. v. M3 Sys., Inc.*, 157 F.3d 1340, 1350 (Fed. Cir. 1998). (If the words of the preamble simply state the intended use or purpose of the invention, then they do not limit the scope of the claim.)

<sup>23</sup> 參見 *Catalina Mktg. Int'l, Inc. v. Coolsavings.com, Inc.*, 229 F.3d 801, 810 (Fed. Cir. 2002). (The preamble also does not limit claim scope when it merely serves to define the environment in which the invention is to be used or operated.)

<sup>24</sup> 參見 *C.R. Bard*, 157 F.3d at 1350 (Where patentability depends upon limitations in the preamble or when the preamble contributes to the definition of the claimed invention, then the preamble may limit the claim.)

範圍<sup>25</sup>。僅當其語言用於提供「生命、涵義與活力」<sup>26</sup>予申請專利範圍且適度地定義此發明時，聯邦巡迴法庭強調前言語言才做為申請專利範圍的限制<sup>27</sup>。而該前言是否提供「生命、涵義與活力」予申請專利範圍，則是「根據每個狀況整體觀察所請求發明」<sup>28</sup>而決定。世上並無如石蕊試紙測試一樣去判斷前言是否限制申請專利範圍之範圍<sup>29</sup>。

然而有如當法院在 *Catalina* 行銷國際公司對 *Coolsavings.com* 公司的判例中提到，路標是存在的<sup>30</sup>。舉例而言，申請專利範圍之前言寫法如為所謂的吉普森式（Jepson）格式，即會限制申請專利範圍之範圍。當申請專利範圍的元件是根據系爭的前言（即合併先前的申請專利範圍的語言），其可能表示是依據前言來定義所請求的發明，並限制到申請專利範圍之範圍<sup>31</sup>。類似地，「當前言對於瞭解申請專利範圍為主體的限制或是用字是必要時，該前言即是限制了申請專利範圍之範圍」<sup>32</sup>。如果專利說明書強調前言結構或步驟之敘述，其也可將前言視為申請專利範圍之限制<sup>33</sup>。

同樣重要的是注意到「清楚地根據在申請過程中從先前技術轉換

---

<sup>25</sup> 參見 *Rowe v. Dror*, 112 F.3d 473, 478-79 (Fed. Cir. 1997). (If the preamble recites structure that is acted on by the elements of an apparatus or process claim, it should be considered in interpreting the claim.)

<sup>26</sup> 參見 *Pitney Bowes, Inc. v. Hewlett-Packard Co.*, 182 F.3d 1298, 1305 (Fed. Cir. 1999).

<sup>27</sup> 參見 *Apple Computer, Inc. v. Articulate Sys., Inc.*, 234 F.3d 14, 22 (Fed. Cir. 2000). (citing *In re Paulsen*, 30 F.3d 1475, 1479 (Fed. Cir. 1994)); see also *Allen Eng'g Corp. v. Bartell Indus.*, 299 F.3d 1336, 1346 (Fed. Cir. 2002), *Pitney Bowes*, 182 F.3d at 1305 (Fed. Cir. 1999). (The Federal Circuit has stressed that preamble language acts as a claim limitation only when the language serves to give “life, meaning, and vitality” to the claim and properly define the invention.)

<sup>28</sup> 參見 *Allen Eng'g.*, 299 F.3d at 1346 (Fed. Cir. 2002). (Whether the preamble gives “life, meaning, and vitality” to the claim is determined “on the facts of each case in view of the claimed invention as a whole.” )

<sup>29</sup> 參見 *Catalina Mktg. Int'l, Inc. v. Coolsavings.com, Inc.*, 289 F.3d 801, 808 (Fed. Cir. 2002); *Corning Glass Works v. Sumitomo Elec. U.S.A., Inc.*, 868 F.2d 1251, 1257 (Fed. Cir. 1989). (There is no litmus test for whether a preamble limits the claim scope.)

<sup>30</sup> *Id.* at 808.

<sup>31</sup> 參見 *Bell Communications Research, Inc. v. Vitalink Communications Corp.*, 55 F.3d 615, 620 (Fed. Cir. 1995). (When a claim element depends on a disputed preamble (i.e., incorporates the language of the prior claim), it may indicate reliance on the preamble to define the claimed invention, which limits the claim scope.)

<sup>32</sup> 參見 *Pitney Bowes*, 182 F.3d at 1306 (Fed. Cir. 1999). (Similarly, “when the preamble is essential to understand limitations or terms in the claim body, the preamble limits claim scope.” )

<sup>33</sup> *Id.* (If the specification underscores a recitation of a preamble structure or step, it may also treat the preamble as a claim limitation.)

前言為申請專利範圍之限制而區別出所請求發明的前言，因為這樣的依據指出了前言的用法，在某程度上去定義所請求的發明」<sup>34</sup>。然而，倘若沒有這樣根據，「前言通常不進行限制，即當申請專利範圍主體描述一個結構性完整發明，以致前言的刪除不會影響所請求發明的結構或步驟」<sup>35</sup>。這意思是只是讚揚所請求發明的特色或是好處的前言，不會限制其申請專利範圍之範圍<sup>36</sup>。同樣地，前言描述「發明的使用之前言，通常不限制其申請專利範圍，因為裝置或組成物申請專利範圍的可專利性是依據其所請求的結構，而不是其結構的用法或是目的」<sup>37</sup>。

## 2. 申請專利範圍中的連接片語

在申請專利範圍中的前言與主體之間，通常具有連接詞或片語。其連接詞或片語的配置實質上可影響申請專利範圍的範圍，這是因為其可指出背景前言結束之處與主體開始之處。常用的連接詞與片語包括「comprising (包含)」、「consisting essentially of (實質上由...構成)」以及「consisting of (由...構成)」<sup>38</sup>。偶爾，「including (包括)」或是「containing (含有)」也會用來做為連接詞。

### a. 「comprising (包含)」和「including (包括)」:

「comprising (包含)」、「having (具有)」、「including (包括)」在做為連接詞時，彼此具有等效的涵義<sup>38</sup>。他們屬於開放式 (open-ended) 連接詞，故可不排除任何可能的額外結構或步驟，因此對於用於開門方法之申請專利範圍可以寫成「comprising (包含)」步驟 A、B 以及 C，並應該如此被解釋而不會排除除了步驟 A、B 以

<sup>34</sup> *Id.* (It is also important to note that “clear reliance on the preamble during prosecution to distinguish the claimed invention from the prior art transforms the preamble into a claim limitation because such reliance indicates the use of the preamble to define, in part, the claimed invention.” )

<sup>35</sup> *Id.* (Where there is no such reliance, however, “a preamble generally is not limiting when the claim body describes a structurally complete invention such that deletion of the preamble phrase does not affect the structure or steps of the claimed invention.” )

<sup>36</sup> *Id.* (This means that a preamble that only praises the features or benefits of a claimed invention does not limit the claim scope.)

<sup>37</sup> *Id.* (Similarly, preambles that describe “the use of an invention generally do not limit the claims because the patentability of apparatus or composition claims depends on the claimed structure, not the use or purpose of that structure.” )

<sup>38</sup> 參見 *Toro Co. v. White Consol. Indus.*, 199 F.3d 1295, 1303 (Fed. Cir. 1999). (Rader, J., dissenting)

及 C 之外還有一第四步驟 D 的控告裝置(例如步驟 D 涉及在使用前，從鑰匙環中區分所選擇的鑰匙)<sup>39</sup>。

b. 「consisting of (由...構成)」:

當由「consisting of (由...構成)」用詞導入一申請專利範圍的元件時，此申請專利範圍僅將是限制在所列這些元件、步驟或是成分中<sup>40</sup>。申請專利範圍是利用「consisting of (由...構成)」語言來包含這些僅涉及列舉在專利申請專利範圍中的所有元件的裝置或過程而沒有其他者<sup>41</sup>。將前述舉例的申請專利範圍的连接片語由「comprising (包含)」改變成「consisting of (由...構成)」會限制申請專利範圍的解釋而僅包括有步驟 A、B 以及 C。因此，加上一額外的步驟 D 則可避免侵權。

c. 「consisting essentially of (實質上由...構成)」:

「consisting essentially of (實質上由...構成)」在做為连接片語時，其限制是小於「consisting of (由...構成)」<sup>42</sup>。此片語排除了實質上會影響所請求發明性質的額外結構、元件或是步驟<sup>43</sup>。專利代理人通常在化學組成物的申請專利範圍中使用此连接詞。這樣可保證其申請專利範圍可涵蓋包含有雜質和載體之產品，且不會實質上改變所請求組成物的性質<sup>44</sup>。例如：倘若在我們的樣本申請專利範圍使用此连接片語「consisting essentially of (實質上由...構成)」，假使步驟 D 鑑於步驟 A、B 和 C 乃屬重要，則加上步驟 D 才可避免侵權；否則，步驟 A、B、C 和 D 將侵權。至少一判例會考慮到額外元件是否是作為申請專利範圍解釋之重要部分<sup>45</sup>。

<sup>39</sup> 參見 *Moleculon Research Corp. v. CBS, Inc.*, 793 F.2d 1261 (Fed. Cir. 1986).

<sup>40</sup> 參見 *Ex parte Davis*, 80 U.S.P.Q. (BNA) 448, 450 (Pat. Off. Bd. App. 1948).

<sup>41</sup> 參見 *Georgia-Pacific Corp. v. U.S. Gypsum Co.*, 195 F.3d 1322, 1327 (Fed. Cir. 1999).

<sup>42</sup> 參見 *AFG Indus., Inc. v. Cardinal IG Co.*, 239 F.3d 1239, 1245 (Fed. Cir. 2001) (treating “composed of” the same as “consisting essentially of”).

<sup>43</sup> 參見 *In re Janakirama-Rao*, 317 F.2d 951, 952 (C.C.P.A. 1963).

<sup>44</sup> 參見 *In re Herz*, 537 F.2d 549, 551 (C.C.P.A. 1976), cited with approval in *Atlas Powder Co. v. E.I. du Pont de Nemours & Co.*, 750 F.2d 1569, 1574 (Fed. Cir. 1984).

<sup>45</sup> 參見 *AFG Indus.*, 239 F.3d at 1243 (concerning the separate consideration of an accused device/process from claim construction).



### 3. 申請專利範圍之主體：

涵蓋有物品、機器或方法的申請專利範圍之主體具有一連串的用詞以提出其發明之結構限制、元件或是步驟。在這些元件或是元件間的功能性關係之間的協同作用必須是由專利權人自由地定義出。典型地，根據科技或期望結果或是上述兩者而以不同形式來描述這些元件之意義正是申請專利範圍解釋的關鍵。

#### a. 熟習此技術者所能瞭解的元件：

申請專利範圍之元件有時是以次段落來配置以供作為架構侵權調查<sup>46</sup>。每個申請專利範圍元件通常需要特定結構元件或是特定步驟的存在<sup>47</sup>。例如：一個結構申請專利範圍元件可以是「一個鎖」，反之，一個程式申請專利範圍元件可以是「解開一個鎖」。典型地，決定其如何讓熟習此技術者所能瞭解的分析與詮釋之申請專利範圍元件是進行申請專利範圍解釋的主要重點。重要者是在於記住申請專利範圍是寫給熟習此技術者看的，而他們「並非每個步驟皆以自含解釋」<sup>48</sup>。

#### b. 「裝置附加功能 (means-plus-function)」之申請專利範圍元件：

替代引述特定結構或行為，專利權人可以表示一種申請專利範圍元件「為用以實行特定功能之裝置或步驟而無需列舉結構、材料或是行為來支持者」<sup>49</sup>。例如：訴求門鎖的申請專利範圍可以稱之為「用以釋放鎖固門的裝置」。如此的「裝置附加功能」申請專利範圍之限

<sup>46</sup> 重新評估有關無效發證專利之法律並非本文的目的，但是值得注意的是對於申請專利範圍元件也可架構出考慮到早期行為或是公開已知資訊（稱為「先前技術」），以探知申請專利範圍是否無效的分析。如果美國專利局、法官或陪審團判定習一件用技術揭露了一申請專利範圍的所有元件（即「預期」其申請專利範圍）或是揭示了其足夠讓其申請專利範圍「顯而易見」之內容，將使得其申請專利範圍成為無效。35 U.S.C. §§102, 103(2000)

<sup>47</sup> 參見 Markman I, 52 F.3d 967 at 972 (Fed. Cir. 1995). (Each claim element generally requires the existence of a particular structural component or a particular step.)

<sup>48</sup> 參見 S3 Inc. v. NVIDIA Corp., 259 F.3d 1364, 1369 (Fed. Cir. 2001). (It is important to keep in mind that claims are written for those skilled in the art; they are “not a self-contained explanation of every step.”)

<sup>49</sup> 參見 35 U.S.C. § 112, ¶6. 多數元件組成之申請案其請求項內之元件可以不需複述其結構、材料或作用，而以裝置(手段)或方法步驟之表達來達成特定功效，此時，這些請求項之解釋應包括相關說明書及其均等之結構、材料及作用等內容。(An element in a claim for a combination may be expressed as a means or step for performing a specified function without the recital of structure, material, or acts in support thereof, and such claim shall be construed to cover the corresponding structure, material, or acts described in the specification and equivalents thereof).

制可不包含所有可能，但是僅涵蓋「在專利說明書所描述之相關結構、材料或是行為者與其等效」。

#### c. 獨立與附屬的申請專利範圍：

如同之前所提及的，申請專利範圍可寫為「獨立」或「附屬」形式。而區別兩者的簡單方式是附屬項的特別藉著引用申請專利範圍的項數而參照了之前的申請專利範圍，反之，獨立的申請專利範圍則不需要。若在不尋常的情況時，附屬的申請專利範圍可以參照更多的申請專利範圍，可將其稱之為「多項附屬」<sup>50</sup>。

一個附屬的申請專利範圍可以附屬在一個獨立的申請專利範圍或是另一個附屬的申請專利範圍。當一個申請專利範圍附屬於另一個時，其併入了所有的申請專利範圍之限制或是來自藉由增加（但非移除）所附屬之申請專利範圍的特有的一或是更多額外限制，而建立在一先前申請專利範圍上。因此，附屬項必然較窄於其所附屬之權利項，因此增加額外元件或限制某元件之範圍。

#### d. 功能性語言：「藉以（whereby）」與「其中（wherein）」

專利申請人通常在一申請專利範圍中包括額外的功能性語言以描述所請求標的的優越成效。此種附加常是透過使用以「藉以」與「其中」起始的句子來達成，典型地是放在申請專利範圍或是元件群組的後面<sup>51</sup>。除非此限制僅是陳述為其他限制的固有功能，否則此功能性語言是作為限制其申請專利範圍的範圍<sup>52</sup>。

### **4. 吉普森式（Jepson）申請專利範圍：**

上有採用不同解釋而具有一特殊格式的申請專利範圍稱為「吉普森式申請專利範圍」，在一吉普森式申請專利範圍中的前言不像是其他類型的申請專利範圍，其係在申請專利範圍主體描述該發明據以改良之

<sup>50</sup> 多項附屬的申請專利範圍的形式是「申請專利範圍 X、Y 或 Z 的本發明」但並非是「根據申請專利範圍 L、M 與 N 的本發明」見 MPEP § 608.01(n)。因為申請專利範圍是不能累積的，所以此用字「或」是做為連接詞。多項附屬各排列組合均須考慮。

<sup>51</sup> 參見 *Tex. Instruments, Inc. v. U.S. Int'l Trade Comm'n*, 988 F.2d 1165, 1169 (Fed. Cir. 1993). (This addition is often achieved through the use of a clause beginning with “whereby” or “wherein,” typically found at the end of a claim or group of elements.)

<sup>52</sup> *Id.* at 1172 (“A ‘whereby’ clause that merely states the result of the limitations in the claim adds nothing to the patentability or substance of the claim.”)

先前技術，且其連接詞典型是「其改良在於」<sup>53</sup>。茲繼續前述用於打開門鎖方法的例子，而以吉普森形式所撰寫出的申請專利範圍（其中A-B-C在先前技術中）可能是寫成：

一種打開門鎖之方法，其透過除去帶有一或更多鑰匙的鑰匙環、選擇一鑰匙以及打開門鎖，其改良在於依據一色彩編碼系統以選擇該鑰匙。

在這個申請專利範圍中，「其改良在於」用詞是連接詞，其是用以區分出主體和前言。在一吉普森式申請專利範圍中的前言的標的，即在連接詞之前的所有事物，可推定地做為其相關於先前技術的承認<sup>54</sup>。使用一吉普森式申請專利範圍時（除非前言是發明人特有的創作，或是其情況顯示不應認為是先前技術者）<sup>55</sup>，雖然其前言隱含承認屬於先前技術，但所請求的發言應包括前言結合其改良<sup>56</sup>。



---

<sup>53</sup> 參見 See ex parte Jepson, 1917 C.D. 62, 243 O.G. 525 (Dec. Comm'r Pat. 1917).

<sup>54</sup> 參見 In re Fout, 675 F.2d 297, 299 (C.C.P.A. 1982). (The subject matter in the preamble of a Jepson-type claim, i.e., everything before the transition, presumptively serves as an admission that it is relevant prior art.)

<sup>55</sup> 參見 Reading & Bates Constr. Co. v. Baker Energy Res. Corp., 748 F.2d 645, 650 (Fed. Cir. 1984).

<sup>56</sup> 參見 Pentec, Inc. v. Graphic Controls Corp., 776 F.2d 309, 315 (Fed. Cir. 1985).

### 第三章 美國申請專利範圍解釋理論的歷史發展脈

#### 絡

由於美國專利制度早期歷史上並未明文要求需撰寫申請專利範圍，隨著對申請專利範圍的歷史逐步演進，法院在解釋專利權範圍時最初也是採用「中心限定制 (central definition)<sup>57</sup>」理論。隨著制度要求的發展，美國法院逐漸向「周邊限定制 (peripheral definition)<sup>58</sup>」理論過渡。

「周邊限定制」理論要求法院依據申請專利範圍中的用語文字意義來解釋申請專利範圍，決定專利權的保護範圍。「中心限定制」理論則要求法院根據申請專利範圍中的用語概括出發明的原理或者發明的方案，從而決定專利權的保護範圍。儘管目前美國法院是採用「周邊限定制」理論來解釋申請專利範圍，但是美國法院在很多時候也適用衡平原則創造了專利保護範圍中的「均等論原則 (doctrine of equivalents, DOE)」<sup>59</sup>。這一原則的理論基礎實際上就是英國在「中心限定主義」時期，判例法所建構之「發明精髓理論 (pith and marrow doctrine)<sup>59</sup>」或「發明核心 (essence)」。

<sup>57</sup> 「中心限定主義」之理論認為「申請專利範圍」之文字描述僅是一種將技術思想具體化之例子，而非用以確定專利技術獨占之範圍，故其初始僅忠實描述發明之實物，並記載發明所含有之特徵。此種主義下書寫於申請專利範圍之事項乃一項專利最起碼的權利範圍。對坦誠公開發明技術之專利權人而言，此一範圍若不能做合理擴張之解釋，則易遭他人參酌其專利技術並加入簡易之修改，而形成不公平之競爭，此乃擴充解釋權利範圍之「均等論」形成的主要原因之一。

<sup>58</sup> 「周邊限定主義」之理論則認為專利乃發明人與公眾之間就發明實施獨占權範圍所簽訂之契約，而申請專利範圍正是此項契約之條款。故專利獨占範圍只涵蓋已描述於說明書並定義於申請專利範圍之事項，故原則上應不得利用均等論之主張將權利範圍做擴充之解釋。亦即對專利權人而言，申請專利範圍有如土地所有權人用來圍繞其領地的圍籬。專利權人不得任意將申請專利範圍做擴充之解釋，這就像土地所有權人不得對其圍籬外面的土地主張權利一樣。

<sup>59</sup> 英國早期的專利制度與德國近似，也是主要依靠專利說明書來判斷專利權保護範圍。正是在這種背景下，英國上議院在 1876 年的 *Clark v. Adie*, (1876-7) App Case 315 判決中首次提出了「發明精髓」原則。該判決指出，被侵權人常常不會原樣不動地照抄說明書披露的裝置，而是對該裝置作出某種變化，其結果是採用了發明的實質，卻避免了重複照搬其全部內容。在此情形下，法院應判定被告的裝置採用了專利權人的「發明的精髓」，因而侵犯了其專利權，這就是所謂的「發明精髓」理論。發明精髓理論起源於專利法中尚未明確專利申請文件必須包括申請專利範圍的年代。在當時的情況下，審理專利侵權糾紛的法院不得不依據專利說明書的內容來仔細地辨別發明的實質所在，因而很自然地會提出這一原則。但是，隨著專利制度的發展，尤其是申請專利範圍制度的逐步完善，解讀申請專利範圍已經基本可以確定專利的保護範圍，英國法院對發明精髓理論的依賴也逐漸減少了。

## 第一節 美國的立法沿革

### 第一項 1790 年與 1793 年專利法

美國最早的 1790 年專利法，都還沒有類似如申請專利範圍一般的規定。美國 1790 年專利法第 2 條規定，發明者應當向國務卿遞交「一份... .. 包含有描述... .. 由其... .. 做出的發明的... .. 書面說明，該專利說明書應當非常詳細而具體，不僅能夠將其發明與其他先前技術區別開來，而且能夠讓該領域的通常技藝人士... .. 製造、生產、使用該專利技術」。

美國 1793 年專利法第 3 條也做出了類似的規定，僅規定要繳交一份類似今日專利文件中之專利說明書的資料即可，沒有類似於申請專利範圍的規定。而且，自 1793 年起廢止了 1790 年專利法所定之審查制度，轉而改採無審查主義，則更無要求專利文件格式之必要。因此從 1793 年起至 1836 年再次修定專利法為止，發明人在申請專利時，並無法律規定要求提出類似今日申請專利範圍之條文<sup>60</sup>。



### 第二項 1836 年與 1870 年專利法

美國首次出現相當於申請專利範圍(claims)的規定係始於 1836 年法案，在當時的專利法第 6 條規定：「申請人應該將自己所發明或發現的零件、改良或組合予以特別地指定以及指出<sup>61</sup>」，從那時開始，專利文件中使用的詞語就開始發揮界定專利權人之權利範圍的功能了。

此條文中有「特別地指定以及指出 (particularly specify and point out)」之用語，所引導出的申請專利範圍意旨，可理解為必須具體摘述發明之特徵所在，學說認為這是中心界定主義的宣示，即在申請專利範圍僅記載發

---

<sup>60</sup> 參見黃文儀，申請專利範圍的解釋與專利侵害判斷，民國 83 年 2 月初版，著者發行，頁 15。

<sup>61</sup> The applicants shall particularly specify and point out the part, improvement, or combination, which he claims as his own invention or discovery.

明之典型實施例，而且通常將圖式中的對照符號也一併記入<sup>62</sup>，於解釋申請專利範圍時，則是根據該申請專利範圍做適度的擴張。至於權利保護範圍究應擴張到何種程度，時有爭議。

隨著申請專利範圍的實務運作發展至越來越多的專利申請文件中都會撰寫申請專利範圍之後，美國於西元 1870 年修正專利法時，確定除了專利說明書與圖式之外，申請專利範圍的記載亦為可專利性審查要件之一。並於專利法中加入「明確地(distinctly)」一詞，即規定「申請人應該將自己所發明或發現的改良或組合予以特別地指出且明確地請求<sup>63</sup>」。將申請專利範圍的解釋理論由中心界定主義改為周邊界定主義，因而使得專利權的範圍嚴格侷限於申請人以文字所請求的申請專利範圍內。

美國法院在審理專利侵權的案件時，常常指出專利權的範圍為發明的疆界(the "metes and bounds" of the invention)，意即藉由申請專利範圍來建立樁界以劃定範圍的界線。因此導致申請人為了使所取得的權利範圍可以更廣，就不能像以前一樣僅在申請專利範圍中記載具體的實施例，而是以「上位化」的表現方式撰寫。所謂「上位化」是指申請人在撰寫申請專利範圍的獨立請求項時儘量用最少的元件來表達所要保護的技術特徵，而且仔細推敲所使用的每個字詞能具有較廣的涵義。

### 第三項 現行法規—自 1952 年起之專利法第 112 條與專利行政規則

現行美國專利法對申請專利範圍之主要條文則是規定於第 112 條第 2 項<sup>64</sup>，說明書應以單項或多項請求項特別地指出且明確地指出申請人所認為屬於其發明之標的。

<sup>62</sup> 參見黃文儀，申請專利範圍的解釋與專利侵害判斷，民國 83 年 2 月初版，著者發行，頁 112。

<sup>63</sup> The inventor shall particularly point out and distinctly claim the part, improvement, or combination, which he claims as his own invention or discovery.

<sup>64</sup> 參見 35U.S.C. §112, ¶12。(The specification shall conclude with one or more claims particularly pointing out and distinctly claiming the subject matter which the applicant regards as his invention.)

另於聯邦專利行政規則 37 C.F.R 1.75 中更進一步規定<sup>65</sup>：

(a)說明書必須以申請專利範圍為結論，並應特別地指出或明確地界定申請人所發明或發現之技術標的。

(b)申請專利範圍之項數可以有一項以上，但彼此間必須存在實質上的差異，且無不當地重複。

(c)在同一申請案中，一項或一項以上的申請專利範圍請求項可以用附屬項表達，而對其他申請專利範圍請求項予以回溯引用及進一步限制。任何引用一項以上的其他申請專利範圍請求項(即所謂多項附屬項)必須以選擇方式來引用。一多項附屬項不應作為其他多項附屬項引用之基礎。依附形式的申請專利範圍請求項應解釋為已包含藉引用而併入前述申請專利範圍請求項之所有限制。多重附屬項之申請專利範圍則應解釋為藉引用而併

---

<sup>65</sup> 參見 37 C.F.R. 1.75。

(a)The specification must conclude with a claim particularly pointing out and distinctly claiming the subject matter which the applicant regards as his invention or discovery.

(b)More than one claim may be presented provided they differ substantially from each other and are not unduly multiplied.

(c)One or more claims may be presented in dependent form, referring back to and further limiting another claim or claims in the same application. Any dependent claim which refers to more than one other claim ( "multiple dependent claim" ) shall refer to such other claims in the alternative only. A multiple dependent claim shall not serve as a basis for any other multiple dependent claim. For fee calculation purposes under 1.16, a multiple dependent claim will be considered to be that number of claims to which direct reference is made therein. For fee calculation purposes, also, any claim depending from a multiple dependent claim will be considered to be that number of claims to which direct reference is made in that multiple dependent claim. In addition to the other filing fees, any original application which is filed with, or is amended to include, multiple dependent claims must have paid therein the fee set forth in 1.16(d). Claims in dependent form shall be construed to include all the limitations of the claim incorporated by reference into the dependent claim. A multiple dependent claim shall be construed to incorporate by reference all the limitations of each of the particular claims in relation to which it is being considered.

(d)(1)The claim or claims must conform to the invention as set forth in the remainder of the specification and the terms and phrases used in the claims must find clear support or antecedent basis in the description so that the meaning of the terms in the claims may be ascertainable by reference to the description. (See 1.58(a)).

(2)See §§1.141 to 1.146 as to claiming different inventions in one application.

(e)Where the nature of the case admits, as in the case of an improvement, any independent claim should contain in the following order:

(1)A preamble comprising a general description of all the elements or steps of the claimed combination which are conventional or known,

(2)A phrase such as "wherein the improvement comprises," and

(3)Those elements, steps, and/or relationships which constitute that portion of the claimed combination which the applicant considers as the new or improved portion.

(f) If there are several claims, they shall be numbered consecutively in Arabic numerals.

(g) The least restrictive claim should be presented as claim number 1, and all dependent claims should be grouped together with the claim or claims to which they refer to the extent practicable.

(h) The claim or claims must commence on a separate sheet.

(i)Where a claim sets forth a plurality of elements or steps, each element or step of the claim should be separated by a line indentation.

入每一特定申請專利範圍請求項之所有限制。

(d)(1)申請專利範圍必須與說明書其他部分所敘述者一致，且在申請專利範圍中所使用的措詞與用句，必須能於詳細說明中找到清楚的支持或前述的根據，使得在申請專利範圍中的用語的意義可以參考說明書之詳細敘述而得以確定。

(2)關於在同一申請案中請求不同發明者，參見§§ 1.414 至 1.416 各條之規定。

(e)當案件性質容許時，例如：改良的案件上，任何獨立項應包含下列次序：(1)一個前言，其包含對所請求組合中所有習用或已知元件或步驟的一般性描述；(2)一個用詞如” 其中之改良包含” ；以及(3)申請人認為是新穎或改良之處，而構成所請求組合的該等元件、步驟或關係的部分。

(f)有複數申請專利範圍請求項時，應以連續阿拉伯數字予以標示。

(g)所有附屬項應儘可能與它們所引用的申請專利範圍請求項結為一組群。

(h)申請專利範圍必須在一分隔頁上。

(i)具有複數要件或步驟的請求項，請求項中的每一個要件或步驟應該藉由縮排而區隔。

## 第二節 中心限定制理論主導時期：「基本上如上所述」之

### 申請專利範圍撰寫格式的影響

#### 第一項 1836 年專利法首次提出撰寫申請專利範圍之規定，但無強制要求

在美國專利制度發展歷史的早期，申請專利範圍在界定專利權保護範圍方面的作用與今天是完全不同的。美國專利制度最初並不要求專利申請文件中具備申請專利範圍，直到 1836 年專利法修正案的通過，才第一次明



確要求發明人在其專利申請文件中附加申請專利範圍將其與發明敘述區別開來。但是，這一法案對於發明人界定其發明的清晰程度並沒有明確規定，致使發明人常在申請專利範圍中使用「基本上如上所述 (substantially as herein described)」等用語。這種申請專利範圍的撰寫方式使得申請專利範圍在確定專利權保護範圍中的作用僅僅達到一種宣示作用。可以說美國法院在這一階段所遵循的方法就是一種「中心限定制」理論，這種做法與德國 1981 年修正專利法之前的申請專利範圍解釋方法相類似<sup>66</sup>。

## 第二項 中心限定主義時期之均等論概念發軔—Winans 案

1853 年美國聯邦最高法院之 Winans v. Denmead<sup>67</sup> 案是這一時期首先提出均等論概念的案例。

### 1. 案件事實

原告 Winans 對習知的運煤車進行改進，發明了一種新穎的圓錐形 (cylindrical and conical) 運煤車構造技術專利 (專利號 No. 5,175)，能夠大幅提高煤炭運送的效率。被告 Denmead 則是使用了一種八角錐形 (octagonal and pyramidal) 的運煤車，基本上也能夠實現 Winans 運煤車專利技術所能實現的功能。

### 2. 訴訟歷程

本案在地方法院與上訴法院審理時，均認為兩種運煤車製造技術之間存在著實質性的區別，因而被告的產品並不構成侵權，專利權人 Winans 不服此一判決而上訴至聯邦最高法院。最後，聯邦最高法院推

<sup>66</sup> 1891 年德國修改專利法時，強制性地規定了申請專利範圍制度，其立法本意是要求法院嚴格按照申請專利範圍的內容確定專利權保護範圍。但是在實踐中，侵權者常常以對申請專利範圍技術特徵的細小變化即可逃脫專利侵權責任。為了提供專利權人更為有效的專利保護，有必要對申請專利範圍所確定的範圍進行一定的擴展，使之包括侵權者所作的細小的改進。因此，二十世紀初期，德國專利界正式提出了「發明主題」的理論。德國最高法院在 1952 年的一個著名判決中進一步建立了一種後來被稱為「三段論」的判斷方法。所謂「三段論」，是指將專利保護的物件分成如下三個層次：一、「發明的直接主題」，也就是由申請專利範圍的文字內容所確定的範圍。它不是通常的專利權保護範圍，而是審理專利侵權案件的法院所必須尊重的最低保護限度。二、「發明的間接主題或者明顯的均等論」，也就是指所屬領域中的普通技藝人士不需要從事具有創造性的活動就能夠從專利文件的全部內容中獲得的技術教導。它確定了一項專利權通常的保護範圍。三、「總的發明構思」。在某些情況之下，對一項專利權的保護範圍還可以超出上述專利主題的範圍，對總的發明構思或者是不明顯的均等提供保護，這是專利保護的最寬範圍。

<sup>67</sup> Winans v. Denmead, 56 U.S. (15 How) 330 (1853).

翻了下級法院的判決。

### 3. 判決理由

聯邦最高法院認為將 Winans 專利權的範圍僅僅局限於「圓錐形」煤車的做法是不合理的。Winans 案是在當時申請專利範圍撰寫方式尚處於模糊不清的情況下解釋申請專利範圍的一個範例。聯邦最高法院在 Winans 案中適用的均等論原則與今天美國法院適用的均等論原則是完全不同的。因為在 Winans 案判決做出的那個時期，申請專利範圍中的語言在確定專利權保護範圍方面並未具有決定性的作用。當時流行的做法是申請專利範圍僅僅只是描述專利權人發明的一個具體實施例，而專利權的範圍卻可以擴及到其他所有具有相同運作原理、產生類似產品的形式之上。在 Winans 案中，最高法院認為適用均等論原則進行保護是專利權保護的正常範圍，而不是像後來那樣將均等論原則適用在對專利權的擴展保護方式。實際上，Winans 案中所適用的均等論原則只是當時美國法院所遵循的中心限定制理論的產物而已。

就 Winans 案中的申請專利範圍解釋而言，申請專利範圍僅僅作為法官理解發明技術中的技術構思或者說技術原理的一種指引。技術構思能夠擴展到多大的範圍需要審視被控侵權產品是否利用了發明構思的發明原理，而不僅是做出了一些形式上的改變。這就意味著專利權的範圍可以覆蓋那些僅僅做出了一些形式上的改變而不足以構成發明的技術變化。這一做法明顯摻雜著德國法院過去所採用的中心限定論色彩。也體現了德國最高法院在新專利法時代所採取的用所屬領域中的普通技藝人士之非顯而易見性標準來衡量是否構成侵權的做法。簡言之，在 Winans 時代，均等論原則是用以解釋申請專利範圍，界定專利權保護範圍的最主要手段。

### 第三節 周邊限定制理論的興起：申請專利範圍撰寫格式的轉變

#### 第一項 1870 年專利法規定必須撰寫申請專利範圍

1836 年專利法修正案通過後的一段時間，為了能夠對專利權保護範圍進行準確界定，美國專利制度開始逐漸強調申請專利範圍中所使用語言文字的重要性。從 1836 年專利法到 1870 年專利法中關於申請專利範圍的語言文字的細微變化可以看出美國專利制度已經開始從中心限定制理論向周邊限定制理論轉變。1870 年專利法案已經不再允許專利權人使用所謂的「基本上如上所述」這類模糊不清的申請專利範圍撰寫方式來擴展專利權的保護範圍。聯邦最高法院與專利局都不再接受使用「基本上如上所述」這類用語來擴展申請專利範圍所覆蓋之權利範圍的做法。

#### 第二項 對申請專利範圍之判決實務，朝向以申請專利範圍作為確定權利範圍之依據

美國專利界目前通行的申請專利範圍實務是在 1870 年專利法案之後確立的。這一通行做法就是申請專利範圍是確定專利權保護範圍的主要依據，而專利說明書僅是一種幫助理解專利技術的輔助性工具而已。在 1876 年 *Merrill v. Yeomans* 案<sup>68</sup>中，聯邦最高法院認為專利權的保護範圍必須限定在發明人對其發明進行陳述的範圍之內，法院強調如果申請專利範圍的語言描述模糊不清的話，那麼公眾的利益將會受到損害。公眾應當能夠清楚地瞭解到專利權利保護的範圍，否則他們就有可能無法避免侵犯他人專利權的可能性。隨著越來越強調對公眾利益的保護，聯邦最高法院在另一個案件審理中，開始拒絕接受以前使用模糊不清方式來撰寫申請專利範圍的方式，這就是 1876 年的 *Keystone Bridge Co. v. Phoenix Iron Co.* 案<sup>69</sup>。在該案中，聯邦最高法院將關注的重點從保護專利權人的利益轉向保護公眾的利

<sup>68</sup> *Merrill v. Yeomans*, 94 U.S. (4 Otto) 568 (1876).

<sup>69</sup> *Keystone Bridge Co. v. Phoenix Iron Co.*, 95 U.S. (5 Otto) 568 (1877).

益之上，開始強調申請專利範圍之用語的重要性。到 19 世紀末，「基本上如上所述」的申請專利範圍書撰寫方式開始淡出了歷史舞臺。

#### 第四節 「均等論原則」對周邊限定制理論帶來的衝擊

##### 第一項 解釋申請專利範圍之實務操作，並未嚴格遵循周邊限定主義

隨著對申請專利範圍各種用語重要性的強化，從邏輯上說，應當認為均等論原則所起的作用應當趨於弱化。公眾利益的保護超越於專利權人個人利益的保護必然會導致使用申請專利範圍的用語來嚴格限定專利權保護範圍的做法，這其實就是「周邊限定制」理論的核心精髓。不過在實務中，美國法院並沒有完全遵循最嚴格的周邊限定制理論，因為聯邦最高法院並不完全排斥在申請專利範圍中使用模糊措辭進行表達的方式。手段功能用語（means plus function）就是其中一個典型的例子。在 20 世紀早期，法院在適用周邊限定制的時候採取了更為靈活的態度，而且還經常結合專利說明書來解釋申請專利範圍。儘管使用手段功能用語可能會帶來許多麻煩，但是美國 1952 年專利法案中還是保留了使用模糊措辭方式進行撰寫的申請專利範圍形式。

除了允許專利權人使用手段功能用語這類模糊措辭方式而法院還能夠靈活解釋申請專利範圍以外，法院還允許在一些沒有必要進行嚴格字面解釋的情況下，對申請專利範圍依據均等論原則進行靈活解釋，法院並未完全拋棄中心限定制理論時代使用均等論原則的做法，而是將這一做法作為彌補「全要件原則」對專利權保護範圍不足的一種解釋工具，對申請專利範圍解釋原則進行重構。這實際上是對周邊限定制理論因時制宜的一種變通與完善專利權保護範圍的運作方式。

## 第二項 周邊限定主義時期之均等論原則發展—Graver Tank 案

### 1. 聯邦最高法院保留了均等論原則在周邊限定主義下也適用

1950年聯邦最高法院之Graver Tank & Mfg. Co. v. Linde Air Products Co.<sup>70</sup>一案，是對美國申請專利範圍解釋理論發展影響最為重大的案件之一。這一案例的意義不僅在美國法院已經接受周邊限定制理論之後，聯邦最高法院仍然確認均等論原則的存在。而且這一案例清楚明白地表明「均等論原則」在周邊限定制理論中所處的地位。

在Graver Tank案中，法院確認了認定專利侵權的兩階段測試法：  
(1)首先確定申請專利範圍與被控侵權產品之間是否構成專利權文義侵害；(2)再確定申請專利範圍與被控侵權產品之間是否構成專利權均等侵害。即確定申請專利範圍保護範圍最主要的根據是申請專利範圍中的用語之字面意義；在確定是否構成專利侵權時，必須將申請專利範圍與被控侵權產品進行比較。均等論原則只是居於次要地位，與適用這一新原則時需要採用的「全要件原則 (all-elements rule / all-limitations rule)<sup>71</sup>」進行比較，均等論原則的存在只是為了彌補這一規則的不足而存在的<sup>72</sup>。

Graver Tank案與其說是維繫了周邊限定主義下均等論原則的存在，還不如說是確立了周邊限定制理論的地位。保存均等論原則的另外一個目的就是仍然能夠維持那些先前存在的申請專利範圍之保護範圍能夠不被縮小，這樣的話，由中心限定制向周邊限定制理論的轉變，對於專利權人來說只是一個理論的轉變而已，對專利權保護範圍並不會產生什麼實質性的影響。從這個意義上說，Graver Tank一案的判決

<sup>70</sup> Graver Tank & Mfg. Co. v. Linde Air Products Co., 339 U.S. 605 (1950).

<sup>71</sup> 全要件原則係指請求項中每一技術特徵均對應表現 (express) 在待鑑定對象中，包括文義的表現及均等的表現。因此，以待鑑定對象中多個元件、成分或步驟達成申請專利範圍中單一技術特徵之功能，或以待鑑定對象中單一元件、成分或步驟達成申請專利範圍中多個技術特徵組合之功能，均得稱該技術特徵係對應表現在待鑑定對象中。

<sup>72</sup> 美國最高法院藉由探討專利與被控物兩者間是否以實質相同之方法 (in substantially the same way)、執行實質相同功能 (to perform substantially the same function)、獲得實質相同之結果 (to obtain substantially the same result) 作為均等論的使用方式，此即現今我們所熟知的功能/方式/結果三部測試法 (function/way/result tripartite test)。

只是聯邦最高法院為適用周邊限定制這一新理論而與先前採用的中心限定制理論的一個妥協而已<sup>73</sup>。

## 2. 均等論在周邊限定主義下適用之原因

「均等論原則」之所以在周邊限定制理論居主要地位的時代仍然還能存在。主要是基於這樣兩個原因：

第一，均等論原則存在的理論基礎是「衡平原則（equity）」。「衡平原則」賦予法院在案件裁決中根據具體案情的特殊性享有自由裁量的權利，在美國司法實踐中有存在的必要。因為美國缺乏如德國和日本那樣的「誠實信用」原則來解決一些需要由法院根據具體情形進行靈活應對的「帝王條款」，這就使得他們必須依賴「衡平原則」的存在。Graver Tank案判決中下面這段文字就能清楚地表明聯邦最高法院在擴展申請專利範圍字面涵義覆蓋範圍方面所具有的廣泛自由裁量的衡平權利：

在確定兩個技術特徵是否均等時，應當考慮專利文件的內容、現有技術的狀況以及每一個案子的特定環境等諸多因素。均等論的判斷不能拘泥於某種僵化的模式，也不能脫離具體案情憑空地進行論述。均等論不是指兩個技術特徵在每一個方面都是一樣的。...在絕大多數情況下被認為不均等論的兩個技術特徵在某種特定的條件下有可能被認為均等，確定均等的一個重要因素是所屬技術領域中的技術人員是否認為兩個技術特徵是可以彼此互換的。

第二，均等論原則的存在也是符合專利制度的根本目的。專利法的一個主要目的就是為了鼓勵創新，如果發明人的競爭對手能夠對發明技術做出任何一些細微的改變就能逃脫專利權的保護範圍，那麼專利權就毫無保護可言了。

---

<sup>73</sup> 參見董濤著，專利權利要求，2006年7月第1版，第180頁。

Graver Tank案與德國法院對專利申請專利範圍解釋的方法非常相似，都是基於這樣的一種看法，即專利法保護的客體是一種技術發明構思或者說技術發明原理，而不是申請專利範圍語言文字所限定的某一個具體實施例。美國法院反覆強調的一點就是僅僅只是形式的細微變化而不是原理上的根本改變不能被認為是發明創造，因而也算是原始發明技術方案的均等替代品。

換句話說，就是任何對發明人技術發明構思或者說技術發明原理的細微變化都不能逃脫專利權的保護範圍；但是任何實質性的改變，即任何構成發明高度的改進即不屬於原專利權的保護範圍。使用這種可專利性標準作為確定專利權保護範圍的標準之一具有一定程度的合理性，因為根據這一標準，只有那些能夠滿足專利實質條件的改進才不屬於原專利權的保護範圍，這樣無形地給予了專利權人一種壓力，即對原專利進行積極的利用和改進，從而促進了創新。相反地，如果希望避免侵權，也必須滿足這一判斷標準。這樣判斷某一發明的可專利性與是否構成侵權都可以使用同一標準。

儘管使用可專利性標準來決定專利權的保護範圍具有一定的合理性，但是Graver Tank案卻大大地降低了周邊限定制理論的影響力。嚴格的周邊限定制理論將更多的關注重點放在公眾利益之上，對專利權人利益保護關注不夠。專利發明人無法預測到所有未來可能對其發明進行的改進，也不可能將所有的實施例在專利說明書中加以陳述。均等論原則可以在專利權人無法要求專利主管機關重新授予其專利權的情形下給予專利權人以足夠的保護。如果沒有均等論原則的話，周邊限定制理論永遠都無法有效地運轉，也不可能有效地實現專利制度所欲達到的根本目的。

## 第五節 周邊限定制理論的回歸

### 第一項 保留均等論原則在周邊限定主義下適用，對專利權範圍明確性之衝突

Graver Tank 案在申請專利範圍解釋問題上給聯邦巡迴上訴法院<sup>74</sup>帶來了困惑與衝突。美國法院長期以來已經認識到均等論原則與應當藉由申請專利範圍來確定專利權保護範圍這一原則之間存在的矛盾與衝突，並力圖在保護專利權人的利益與確保社會公眾清楚瞭解專利權邊界之間尋求一個最佳平衡。1952年專利法案將非顯而易見性（non-obviousness）作為確定可專利要件（patentability）的標準，但是卻沒有規定衡量構成專利侵權的標準。Graver Tank案中，法院在判斷發明的可專利性與侵權時使用了同樣的測試標準。允許專利權人將其專利權的覆蓋範圍擴展到之後對該專利技術做出的一些細微改變之上，這說明測量專利性的標準與均等論原則有一定的可類比性，均等論的範圍應當使用可專利性標準來衡量。法院決定使用非顯而易見性標準來決定專利性的時候，也應當使用這一標準來決定專利權的保護範圍。但是國會的1952年專利法案與聯邦最高法院的Graver Tank判例對於這一問題都沒有予以澄清，這使得侵權判斷與可專利性標準之間存在著一條鴻溝。

### 第二項 聯邦巡迴上訴法院對專利權範圍明確性與適用均等論原則之調和

#### 1. 提出以逐項比對法適用均等論原則，而非整體觀之

許多因素會影響均等論的適用與認定，其中之一就是均等論所採用的功能/方法/結果三部測試法，究竟應採逐項測試法

<sup>74</sup> 美國聯邦巡迴上訴法院於1982年設立，目的在避免以往各分區巡迴上訴法院對專利法、商標法等專門的聯邦法有不同的二審見解，藉以形成統一的上訴審級之判例。針對全美國各聯邦巡迴上訴區域之訴訟案件，僅聯邦巡迴上訴法院專有受理根據專利法所產生上訴案件之管轄權。28 U.S.C. §1295; *Holmes Group, Inc. v. Vornado Air Circulation Sys.*, 535 U.S. 826, 830 (2002). (所謂「根據專利法所產生」意味著申請專利範圍是獨立適格的本訴而不是反訴)。



(element-by-element test or elemental approach)，或是應採取整體測試法 (invention as a whole or entirety approach)。

前者對專利保護範圍給予較嚴格之認定，要求被控物品或方法所實施的技術或元件應與申請專利範圍對應技術特徵個別比對，當兩者實質相同時才成立均等，此法較不易構成均等論下之侵害；後者則對專利保護範圍給予較寬鬆之認定，在被控物品或方法所實施的技術或元件與申請專利範圍整體比較，當兩者實質相同時才成立均等，相對於前者而言，後者較易成立均等論下之侵害。

「整體分析法」是由Hughes Aircraft Company v. Unite States<sup>75</sup>一案所確立的。Hughes案是聯邦巡迴上訴法院於1983年12月20日判決的，該判決是聯邦巡迴上訴法院自1982年設立以來，第一次論述均等論原則意見的判決。

1987年，美國聯邦巡迴上訴法院以全院聯席 (en banc) 的形式對Pennwalt Corp. v. Durand-Wayland, Inc.一案<sup>76</sup>做出了判決。這一判決在專利制度發展史上具有重量的地位，其重要意義不僅在於這是聯邦巡迴上訴法院成立以來第二次以全院聯席的大法庭形式做出的判決，還在於這也是該法院自聯邦最高法院Graver Tank 案確立均等論原則以來，第一次就均等論原則的適用問題做出的統一見解。該判決最終以7:4的多數通過，多數派在判決中通過對Graver Tank案判決的詮釋，力圖將專利權保護範圍之理論重新回歸到周邊限定主義。

Pennwalt 的專利涉及一項有關物品分檢機的專利，該裝置用於根據重量、顏色或者它們的組合來分檢諸如水果之類的物品。該分檢機採用一個傳送裝置來輸送需要分檢的物品，沿著傳送裝置設置了重量或者顏色檢測裝置，另外還配有信號比較裝置、時鐘脈衝裝置、位置指示裝置等。

<sup>75</sup> Hughes Aircraft Company v. Unite States, 717 F.2d 1351 (Fed.Cir.1983).

<sup>76</sup> Pennwalt Corp. v. Durand-Wayland, Inc., 833 F.2d 931 (Fed. Cir. 1987).

聯邦地方法院認為專利權人的專利是有效的專利，但是被控侵權人的產品既沒有採用相同或者均等的位置指示裝置，也缺少申請專利範圍中所述的位置指示功能，因此不構成侵權行為。專利權人對一審判決不服，上訴到聯邦巡迴上訴法院。聯邦巡迴上訴法院維持了一審法院做出的被控侵權人不構成侵權的結論。

首先，聯邦巡迴上訴法院使用了一種新的確定均等論與否的方法，即逐項比對法。在適用均等論原則的時候，必須審視申請專利範圍中的每一個技術特徵構成要件。申請專利範圍中的每一個技術特徵構成要件都是重要的、必不可少的。亦即在符合全要件原則之前提下，要讓法院認定侵權成立，專利權人必須證明被控侵權產品中採用了申請專利範圍中的每一個技術特徵構成要件或其均等物。

其次，在本案中，專利權人主張被控侵權人僅僅採用電腦技術來替換專利說明書中所述的專用電路技術，兩者之間不具有實質差異。對於這一觀點，法院不予認同。法院認為電腦確實可能以程式執行方式，而不是通過電路方式來實現這些功能。但是在本案中，電腦微處理器並不僅僅只是一個在該專利技術之後出現的新興技術，該處理器也沒有實現申請專利範圍中的全部功能，因此不能認為是該位置指示裝置的功能均等物。法院認為，由於該電腦微處理器不能被認為是落入申請專利範圍內的新技術，因此在此處不能適用均等論原則。

Pennwalt 案中法院採用的逐項比對法清晰地表明，聯邦巡迴上訴法院開始逐漸背離Graver Tank案確立的原則，重新向周邊限定制理論回歸。聯邦巡迴上訴法院Pennwalt 案中多數意見派進行推理的過程與聯邦最高法院Graver Tank案中不同意見派的邏輯推理大體相似。法院通過逐項比對法來適用均等論原則，從表面上看似乎與專利權文義解釋有所不同，但實際上這與經由確定申請專利範圍中用語的涵義來認定文義侵權的方法並沒有什麼兩樣。

## 2. 以逐項比對法適用均等論原則之後，並未完全排除整體分析法之適用

逐項比對法實際上就是通過「建構（constructe）」申請專利範圍中的功能性用語來確定其字面意義的。使用逐項比對法來對專利技術和被控侵權產品進行比較存在著一定的缺陷，因為專利技術是作為技術特徵構成要件的組合被發明出來的，而不是以單一個技術特徵構成要件被發明出來。是只有當對專利技術作出的改進作為一個「整體」進行考慮時，才能更為客觀地評判某一被控侵權產品是具有可專利性而脫離原專利權的保護範圍呢？還是只是這一項專利技術特徵的均等物，而落入該專利權的範圍？逐項比對法是受到申請專利範圍中結構元件限制的，使用這一方法所得出的均等論實際上是逐項構成要件的均等論而不是整體發明技術方案的均等論，這實際上是一種文義侵權而不是均等侵權。

藉由使用逐項比對法，Pennwalt案實際上為均等論原則在周邊限定制理論中所發揮的作用進行了一個新的定位，這一做法也緩解了均等論原則與應當藉由申請專利範圍來確定專利權保護範圍這一原則之間存在的矛盾與衝突。但是，現在產生的一個問題就是，Pennwalt案採用的逐項比對法是否真的就能為確定專利權保護範圍提供一個客觀的評判標準？這一點，不能不讓人心存疑問。在Pennwalt案中還有一個未能解決的問題就是沒有明確在適用均等論原則時是否要受到申請專利範圍中語言文字的嚴格束縛，如果不能擺脫語言文字的嚴格束縛，均等論原則根本就無法實現其本欲實現的目標。Pennwalt案確立的逐項比對法使得法院在確定侵權問題時根本無法利用衡平原則對具體問題做出實際對待，所以聯邦巡迴上訴法院在Pennwalt案之後的判決中對這一做法進行修改成為理所當然的事情。

Pennwalt案後，在維持專利權利保護範圍的確定性、維護公眾的利益與保護專利權人的利益之間誰更重要的爭論越演越烈。但是Pennwalt案並沒有完全取消法院在適用均等論原則時使用的「整體分析法

(invention as a whole) 」，因而也並沒有能夠完全向周邊限定制理論靠攏。

「整體分析法」是由Hughes Aircraft Company v. United States一案所確立的。Hughes案是聯邦巡迴上訴法院於1983年12月20日判決的，該判決是聯邦巡迴上訴法院自1982年設立以來，第一次論述均等論原則意見的判決。根據該判決所確立的原則，在判斷均等論時應當將申請專利範圍所要求保護的發明作為一個整體來看待，這也就是所謂的「整體分析之均等論」理論。在Pennwalt案後聯邦巡迴上訴法院做出的判決中，「中心限定制」理論的影子仍然時隱時現。在Corning Glass Works v. Sumitomo Electric<sup>77</sup>一案中，聯邦巡迴上訴法院在適用逐項分析法時遇到了無法解決的難題。無奈之下，聯邦巡迴上訴法院只得放寬逐項分析法的使用，力圖在逐項分析法與整體分析法之間尋找一個折衷點。

在Corning案中，法院無法在申請專利範圍的技術特徵與被控侵權產品的技術特徵之間尋求到一對一之對應的關係，法院不得不放棄逐項分析法。逐項分析法的好處就在於能夠防止法院對申請專利範圍進行改寫。如果法院在對申請專利範圍進行解釋的時候不受申請專利範圍中語言文字的束縛，那麼這一優勢就蕩然無存了。而Corning案中法院適用的正是「整體分析法」。

「整體分析法」的核心就是不需嚴格地受到申請專利範圍中文字語言的束縛，應當以技術發明構思的核心精髓，從而防止被控侵權人通過細微的變化而逃脫專利權的覆蓋範圍，這在一定程度上就是「中心限定制」理論的表現。

### 3. 聯邦巡迴上訴法院再作調和之嘗試—以先前技術阻卻均等論原則之適用

美國法院從來沒有停止過申請專利範圍解釋理論上適用「中心限定制」與「周邊限定制」的爭論，也從來沒有停止過在發明人利益與

---

<sup>77</sup> Corning Glass Works v. Sumitomo Elec. U.S.A., Inc., 868 F.2d 1251 (Fed. Cir., 1989).

公眾利益之間的尋求平衡的努力，經過了一個多世紀的發展，今天的美國法院已經發展出一套界定專利權利保護範圍較為客觀的準則，其中包括Wilson Sporting Goods案中所使用的「假想的申請專利範圍 (hypothetical claim)」的測試法，用以測試在判斷是否適用以先前技術阻卻均等論時，專利技術、先前技術和被控侵權技術三者範圍之間的關係。

周邊限定制理論所設想的申請專利範圍制度，應當是由申請專利範圍的用語來準確地界定專利權保護的範圍，其主要理念是將權利保護邊界的確定性放在最重要的地位。過度地強調確定性難免會導致僵化的弊端，均等論原則正是為了突破文字的泥沼才應運而生的。均等論原則為了保護專利權人的利益而授予法院解釋申請專利範圍時可有一定的靈活性，但同時也把不確定性帶了進來。為了避免法院在適用均等論原則的時候過於靈活自由而產生不確定性過大的弊端，美國聯邦最高法院發展了全要件原則，希望這一規則能夠發揮韁繩的作用，限制法院在判斷均等時的主觀性與任意性。除此之外，還有兩個原則對均等論原則的適用起著限制作用，如果說全要件原則像一條韁繩一樣束縛著法院任意適用均等論原則的手腳，那麼這兩個對均等論產生阻卻效果的原則就如法院進行專利權保護範圍的均等擴展時，讓被控侵權人得以限縮均等論適用之「安全港 (safe harbor)」，這兩個原則分別是「禁反言 (prosecution history estoppel)」原則和「先前技術阻卻」原則。

#### a. 禁反言原則

「禁反言 (prosecution history estoppel)」有時也被稱為「申請歷史檔案禁反言原則 (file wrapper estoppel)」。專利申請人在專利審查的過程中，對其專利申請文件（包含申請專利範圍以及專利說明書與圖式等）進行的修改和意見陳述等，都構成專利申請過程的公開文件，這些文件對於申請專利範圍邊界的界定都有十分重要的作用。

專利審查的過程實際上是一個為了弄清楚申請專利範圍所要求保護的用語是否是真的滿足可專利要件的過程。這是藉由專利申請人對其發明技術用語的形式予以描述，然後由審查官根據其所檢索到的先前技術對這一技術方案提出異議，兩者之間反覆交流磋商，最後由審查官予以審定申請人所應受保護之權利範圍的過程。

在專利審查時，申請人通常希望能把其申請專利範圍盡量限縮，這樣就盡可能地避免涵蓋到先前技術的範圍，因此喪失新穎性或進步性，從而導致專利申請被核駁。但是，當進行專利侵權訴訟時，專利權人又希望能夠將其申請專利範圍盡量擴大，這樣就更容易使被控侵權對象之技術內容落入專利權範圍內，越容易主張對方構成侵權以獲得更大的經濟利益。正是這樣一種趨利避害心理的存在，專利權人在適用均等原則時，常常會出現專利審查與侵權訴訟時，前後不一致的主張。禁反言原則也就是為了解決這一問題而存在的。

#### b. 先前技術阻卻

在美國，先前技術阻卻均等論原則的適用具有相當重要的限制作用。這裏的先前技術包括位於公眾領域的先前技術和仍然落在他人專利權保護的非公共領域的前案技術。先前技術抗辯是指以單獨一份先前技術和所屬領域的技術人員在專利申請日前的專業技術知識的組合，來限制均等論適用，對專利均等侵權指控提出抗辯。如果所屬領域的技術人員認為被控侵權物使用的技術是對一份以上的先前技術顯而易見的簡單組合，並且沒有產生新的技術效果，法院可以據此認定被控侵權物不構成專利侵權。

先前技術抗辯涉及的主要是專利技術、先前技術和被控侵權技術三者之間的關係。具體的適用方法是比對先前技術與專利技術和被控侵權對象的相同性或相似性：

- (1). 被控侵權對象使用的技術與先前技術相同的，應當認定不構成專利侵權；
- (2). 被控侵權對象使用的技術與先前技術不相同，但與專利技術相同的，應當認定構成專利侵權；
- (3). 被控侵權對象使用的技術與先前技術和專利技術均有所差別，但「更接近」先前技術的，應當認定不構成專利侵權；
- (4). 「更接近」專利技術且對應的技術特徵相同或者是均等，應當認定構成專利侵權。

上述判定方法類似於美國聯邦巡迴上訴法院在Wilson Sporting Goods Co. 訴 David Geoffrey & Associates 一案<sup>78</sup>中提出的，如今廣為適用的「假想的申請專利範圍 (hypothetical claim) 」的檢測辦法，但前者沒有具體規定如何判斷技術的「更接近」，而後者基本上有明確的比對方法。

按照假想的申請專利範圍的檢測辦法，如果專利權人指控對方構成均等侵害時，其應被要求草擬一項字義上涵蓋了被控侵權對象之技術內容的「假想的申請專利範圍」，並證明該假想的申請專利範圍相對於引述的先有技術仍然具有專利性。這樣，被控侵權人就可以依賴先前技術來對抗假想的申請專利範圍」的可專利性，進而限制均等論原則的適用和抗辯專利侵權的存在。

「假想的申請專利範圍」檢測辦法的思想，體現了美國聯邦巡迴上訴法院解釋申請專利範圍的一貫做法：「在解釋申請專利範圍時應當盡可能維持其專利有效性的可能」。其基本理念是：「申請專利範圍的保護範圍不能被解釋為或擴展至包含了相對於先前技術而不具有專利性的範圍內」。

---

<sup>78</sup> Wilson Sporting Goods Co. v. David Geoffrey & Associates, 904 F.2d 677 (Fed. Cir. 1990).

按照這一解釋方法，當申請專利範圍的保護範圍依均等論原則被解釋為包含了其字義範圍之外的均等範圍時，還需要判斷這一擴展範圍是否會導致其喪失可專利性問題，因此不應當將被保護範圍擴張至此。這一解釋方法能夠合理地限制均等範圍之擴展，使得均等論盡可能地從實質上均等於申請專利範圍的字義內容，而又可與先前技術區別。按照假想的申請專利範圍檢測方法，開拓性發明（pioneer invention）之申請專利範圍顯然會享有較寬範圍的均等空間；而對於組合發明、選擇發明、轉用發明和用途發明等，可以享有的均等範圍就會比較窄。

均等論原則的適用是對專利權範圍所受保護之範圍的擴展，如果不加以限制地適用這一原則，就會導致出現申請專利權範圍任意擴大的現象。均等論原則的適用將使得專利權範圍的擴展有可能不受限制，而先前技術阻卻原則正好限制著均等論原則禁止擴張的界限，正是從這種意義上說，先前技術阻卻原則對於均等論原則的適用起著十分重要的意義，使得界定專利權利保護範圍的準則較為客觀，避免均等論任意擴張至非屬權利人所享有之保護範圍。



## 第四章 美國申請專利範圍解釋指標案例的發展

申請專利範圍的解釋方法在本質上有難以統一的不一致性與不確定性，除了在實定法上並沒有特別的條文規定當如何進行專利範圍解釋外，在以判例法為主體的美國，其專利法的發展仍為一種動態的發展樣貌，以聯邦巡迴上訴法院來說就曾對解釋申請專利範圍的方法論，出現相矛盾或不一致的判決<sup>79</sup>。

在西元1996年之前，判例法對於有關應由陪審團或法官來決定申請專利範圍的解釋權責仍屬於模糊狀態<sup>80</sup>。此爭議終於由聯邦巡迴上訴法院在 *Markman v. Westview Instruments*（以下稱為 *Markman I* 判決）的訴訟案中，經由全院聯席（en banc）審判決定：申請專利範圍的解釋，其性質因屬於法律問題而應由法官來決定<sup>81</sup>。而美國聯邦最高法院亦維持確認這項見解（以下稱為 *Markman II* 判決）<sup>82</sup>。

依照 *Markman* 案件的指示，各種關於如何進行申請專利範圍解釋的程序（稱為 *Markman* 聽證程序）被逐步建構在法院應該如何從事申請專利範圍解釋的過程。以下即針對一些申請專利範圍解釋的重要規則以及審視自 *Markman I & II* 案後由聯邦巡迴上訴法院之判決所建立的一些程序規定。特別需要說明的，申請專利範圍的解釋之進程序，當然必須依據每個案件的技術與事實之需求而適當地量身定做。沒有一套標準的進流程可以適用於所有類型的案件中。

<sup>79</sup> 例如 *Palumbo v. Don-Joy Co.*, 762 F.2d 969, 974 (Fed. Cir. 1985), 與 *Tol-O-Matic, Inc. v. Proma Produkt-und Marketing Gesellschaft m.b.H.*, 945 F.2d 1546, 1550, (Fed. Cir. 1991). 就對申請專利範圍解釋之性質，究竟屬於事實問題或是法律問題，有不同的見解。

<sup>80</sup> *Id.*

<sup>81</sup> *Markman v. Westview Instruments, Inc.*, 52 F.3d 967, 979 (Fed. Cir. 1995) (en banc) (hereinafter *Markman I*), *aff'd*, 517 U.S. 370 (1996) (hereinafter *Markman II*)

( “[C]ompetitors should be able to rest assured, if infringement litigation occurs, that a judge, trained in the law, will similarly analyze the text of the patent and its associated public record and apply the established rules of construction, and in that way arrive at the true and consistent scope of the patent owner's rights to be given legal effect.” )

<sup>82</sup> *Markman II*, 517 U.S. 370 (1996).

然而，有兩個基本部分是進行專利範圍解釋時所不能避免的，第一個是需提供適格的解釋證據的來源，此材料需為定義專利範圍及解釋其意義的基礎。第二則是如何使用該些材料所依據的準則，這些準則決定該些材料如何被用來決定專利範圍的意義。

## 第一節 Markman 判決：申請專利範圍之解釋是專屬於法官權責的法律問題

在其劃時代判決，即Markman I案中，美國聯邦巡迴上訴法院的全院聯席（en banc）會議認為申請專利範圍的解釋係為專屬於法官權責之法律問題而結束辯論<sup>83</sup>。美國聯邦最高法院隨後亦在Markman II案判決中，確認申請專利範圍的解釋權限是專屬於法官之權責，但有關於申請專利範圍解釋是否存在隱含的事實問題之解決，則未有所裁定。

### 第一項 案件事實

在Markman案中的爭執點係集中在涵蓋於一乾洗店中，用以監控「庫存（inventory）」之系統的申請專利範圍中，該「庫存」用詞的意義上。

#### 1. 專利權人 Markman 之乾洗店庫存控制和彙報系統的專利技術

Markman擁有美國第33,054號再發證（reissue）專利，該專利是一項關於「乾洗店庫存控制和彙報系統」的技術。該專利技術是一套在「乾洗店中對衣物清洗、位置和存放狀態」進行監視和報告的系統。Markman系統中包含一個鍵盤、一個資料處理器，用以交易的書面記錄。其中還包括一個由雇員使用光儀掃描器進行掃描的條碼，使乾洗店雇員對乾洗過程中的衣物處理過程進行記錄。Markman所獲得專利的系統係允許系統使用者輸入欲清洗的物品與產生附於該物品之條碼標

<sup>83</sup> Markman I, 52 F.3d at 979. 該判決解決了聯邦巡迴上訴法院的判例中把申請專利範圍解釋的權責分配視為在法官（法律問題）和陪審團（事實問題）之間的分裂見解。一類判例認為申請專利範圍解釋之總體是專屬法官權責的法律問題，反之，另一類分歧判例則認為其包含有由陪審團所決定之事實問題。Id. at 976-77.

籤相關的資訊<sup>84</sup>。隨後，乾洗店員工可使用該條碼掃瞄器去追蹤其清洗物品之狀態。

## 2. 被告 Westview 之被控侵權系統技術

被告 Westview 的系統也包括一個鍵盤和資料處理器，也通過對可以通過光掃描器對條碼進行掃描來控制乾洗服務過程。Althon 企業是一家乾洗後，使用了 Westview 的系統。Markman 對 Westview 和 Althon 企業提起了專利侵權訴訟。

## 第二項 訴訟歷程

### 1. 被告 Westview 之抗辯

在回應專利權人 Markman 的侵權指控中，被控侵權人 Westview 則主張，他們的洗衣控制系統在整個衣物的乾洗過程中，僅能追蹤「收據 (invoice)」或「收費總額 (cash total)」，並不能掌控到特定物件之「衣物 (clothing)」，因此並不符合申請專利範圍中「庫存」用詞之技術特徵。

### 2. 原告 Markman 所提出之專家證詞

而原告 Markman 則回應說：「庫存」一詞並不限定於特定物件之「衣物」，也應包含「收據」或「收費金額」。專利權人 Markman 係依賴以下三項證據去支持上述較廣解釋的申請專利範圍案：第一項證據是專

<sup>84</sup> Markman I, 52 F.3d at 971. Markman I 案中爭議的申請專利範圍內容如下：

1. 一種庫存(inventory)控制和報告系統，包含：

一資料輸入裝置，透過一管理者而手動操作，該資料輸入裝置具有可操作以編碼相關於連續交易的資訊之切換裝置，每一交易具有與之關聯的物品，該資訊包括交易本身和每一關聯於該交易的物品描述；

一資料處理器，具有可操作以紀錄該資訊的記憶體和維持一庫存總數的裝置，該資料處理器具有將連續交易與獨特連續指標結合在一起以及產生該總數和該交易至少一報告之裝置，該獨特連續指標與在該連續交易中的物品描述相互一致；

一點矩陣印表機，可在該資料處理器之控制下運作以產生關聯於連續交易的該指標之一書寫紀錄，該書寫紀錄包括含有一系列對比間隔條紋的光學檢測條碼，被印出的條碼僅符合每一交易和具有部分附於該等物品的該書寫紀錄之至少一部分；以及

至少一光學掃描器，係與該資料處理器連結，可操作以偵測通過一預設工作站上所有物品之該條碼，藉此該系統能偵測和標出在庫存上的後續增加和從庫存中的後續刪除。

利權人Markman以發明人的身份所提出對庫存一詞意義的解釋；第二項證據是由其所聘請之「專利專家（patent expert）」所提出對庫存一詞意義的解釋；第三項證據是Markman公司的產品銷售文件與該公司總經理之證詞。

### 3. 陪審團認定 Westview 的設備侵犯了 Markman 專利

陪審團在聽取了Markman的證人對申請專利範圍用語作出的證言後進行了裁決。陪審團將Markman的專利與Westview的設備進行比較後得出結論，認為Westview的設備侵犯了Markman專利的申請專利範圍第1項獨立請求項和第10項附屬請求項。

### 4. 聯邦地方法院做出新的申請專利範圍之解釋，推翻陪審團對侵權之認定

然而，聯邦地方法院認為Markma的專利包含「現金流系統和衣物流系統」兩個方面，而Westview的產品並不包括「記錄衣物流系統」，依法律裁定(judgment as a matter of law, JMOL)，推翻了陪審團的認定。

原告Markman不服。認為聯邦地方法院用其對申請專利範圍中用語「庫存(inverntory)」的解釋替代陪審團對侵權事實的認定是不妥的，將本案上訴至聯邦巡迴上訴法院。

### 5. 聯邦巡迴上訴法院做出全院聯席判決

鑑於本案所引發的問題涉及到傳統上法律與問題事實的分際，關係到上訴權益，尤其在美國的法制下更關係到當事人是否可以請求陪審團審理的憲法保障權利，影響至鉅。聯邦巡迴上訴法院遂以全院聯席審判(en banc)方式處理此一上訴案。結果法院以十票對一票維持地方法院原判。認為對申請專利範圍中用語進行解釋應當屬於法官的職責範圍，這也是與美國憲法第七條修正案中對陪審團審理的憲法保障權利不相違背的。

### 第三項 法律爭點

本案的主要爭點便是在於究竟對專利申請專利範圍之解釋或構建為法律問題，從而應由法院來判定；亦或事實問題，從而應由陪審團來認定？

### 第四項 聯邦最高法院之判決

Markman案敗訴方對美國聯邦巡迴上訴法院的判決不服，向最高法院提出了上訴請求。美國最高法院接受了該上訴請求，並於1996年4月23日做出了判決，維持了聯邦巡迴上訴法院的判決。

### 第五項 上訴法院之判決理由

#### 1. 聯邦巡迴上訴法院之全院聯席判決理由

在全院聯席判決中，聯邦巡迴上訴法院拒絕接受Markman所提出的三項證詞證據。基於對庫存一詞意義的解釋是法律問題的立場，聯邦巡迴上訴法院逕自決定了「庫存」一詞需限定於特定物件之「衣物」之解釋方式。聯邦巡迴上訴法院主要是依賴以公開的專利文件，亦即該專利案之「專利說明書」與「專利申請歷史檔案 (prosecution history)」<sup>85</sup>等內部證據，以決定採取對「庫存」一詞之解釋方式。其主要之理由是因為Westview的洗衣控制系統並無法做到如Markman專利用語中所述之從庫存上的後續增加和從庫存中的後續刪除，亦即無法做到對衣物送洗後續增減狀況之監控，因此維持地方法院判決Westview的洗衣控制系統未侵犯Markman的美國第33,054號再發證專利權範圍。

---

<sup>85</sup> The phrases “prosecution history”, “file history”, and “file wrapper” all are synonyms referring to the record of communications between the applicant and the PTO during the patent application process. Golden Voice Tech. & Training, L.L.C. v. Rockwell Firstpoint Contact Corp., 267 F. Supp. 2d 1190, 1195 n.6 (M.D. Fla. 2003). The file is a public record. 37 C.F.R. § 1.11.

## 2. 聯邦最高法院之判決理由

對於申請專利範圍的解釋和範圍構建乃法律問題，故而應完全屬於法院的職權和管轄，此乃因美國司法傳統一向把書面構建的證據完全納入法院的專屬管轄之內，而專利的本身便是一個完整的書面憑證。

依據美國專利法第112條第1項的規定，每一專利都必須以書面方式對其專利發明予以陳述，俾使其他在該專利所屬領域內具有一般技藝的人士(one of ordinary skill in the art)得以製作和使用該專利<sup>86</sup>。同條第2項並要求專利申請人在對其所附之專利說明書(specification)結尾處，必須面對其視為發明的部份予以明白、肯定的在申請專利範圍中予以指出<sup>87</sup>。故而讓法院來對其申請專利範圍的解釋依照法律問題之性質來界定尤為允當。換言之，鑑於判定是否有無專利侵權首先必須確認是否對原告的申請專利範圍中的文義敘述構成侵害，此一部份的解釋和構建係完全屬於法院執掌的法律問題。

聯邦最高法院並進而分別從功能(functionality)、統一解釋(uniformity)(司法效益)以及歷史沿革進行考量，認為申請專利範圍的解釋應當被視為法律問題納入法院的職責。在功能方面，過去150年的經驗顯示，具有專業素養的法官們遠較任意組合的陪審團成員更能對案件中的書證進行解釋，這在專利方面更為突出。相對而言，與陪審團

---

<sup>86</sup> 說明書應以完整、清晰、精簡且正確之用語，將其發明與此發明之製造及使用的方式與程式記載於說明書之書面內容中，俾使得任何屬於該發明技術領域人士或與該發明技術領域之最關聯領域人士，可以製造該發明並且使用該發明。又，說明書應記載發明人實施該發明所預期之最佳態樣。參見 35 U.S.C. §112, ¶1. (The specification shall contain a written description of the invention, and of the manner and process of making and using it, in such full, clear, concise, and exact terms as to enable any person skilled in the art to which it pertains, or with which it is most nearly connected, to make and use the same, and shall set forth the best mode contemplated by the inventor of carrying out his invention.)

<sup>87</sup> 說明書應以「特別指出與確實地請求申請人視為發明標的的一或更多申請專利範圍」為結論。參見35 U.S.C. §112, ¶2. (The specification shall conclude with one or more claims particularly pointing out and distinctly claiming the subject matter which the applicant regards as his invention.)

制度息息相關的考慮因素，諸如對證人態度、舉止、臉上的表情、主要的動機之評斷，和反應公眾標準等考量，在此都不是非常重要<sup>88</sup>。

在統一法令解釋方面，聯邦最高法院強調唯有以法律問題來看待對專利申請專利範圍的解釋才可確保整個專利制度的穩定和一致，並有效的平衡專利權人、競爭對手和社會大眾之間的權益。反之，如果法院對於每個案件都交由不同的陪審團對於申請專利範圍作不同的解釋而其本身卻無駁回修正之權，則勢必對於專利制度造成紊亂，讓各方當事人無所適從。

在歷史沿革方面，聯邦最高法院在詳細審視過所有的判例後，決定憲法第7修正案所保障的陪審團參審權利<sup>89</sup>並不適用於申請專利範圍的解釋議題。因為第7修正案於1791年生效，而法律要求專利申請中附加申請專利範圍直至1836年的專利法修正案才正式認可。1870年，專利法才開始要求所有的專利申請都必須附隨申請專利範圍。如果假設有關於申請專利範圍的界定問題在1791年就通過了，最高法院亦無法確定當時的法院會依循陪審團的主張來處理此一問題。亦即並非所有由陪審團參審之專利訴訟，其中所產生的問題就一定要由陪審團來決定方可。

據上論述，聯邦最高法院認為因為法官的法律訓練較熟稔，對於專利說明書這種法律文件的解讀比陪審團來解讀為佳。究竟「庫存」一詞定義為何，乃是法律問題，應由法官建構而非交由陪審團解釋，因此維持聯邦巡迴上訴法院的判決。

---

<sup>88</sup> (jury's capabilities to evaluate demeanor, to sense mainsprings of human conduct, or to reflect community standards, are much less significant than trained ability to evaluate testimony in relation to overall structure of patent.)

<sup>89</sup> 在美國，訴訟是採陪審團(jury)制度，依據美國憲法增修條文第7條規定：凡訴訟標的金額超過美金二十元的訴訟，當事人享有接受陪審團裁決的權利 43。美國有事實問題(matter of fact)與法律問題(matter of law)的區別，其區別實益是，事實問題由陪審團來認定，法律問題才法官來決定。(U.S. Constitution Amdt. 7. provides "In suits at common law, where the value in controversy shall exceed twenty dollars, the right of trial by jury shall be preserved, and no fact tried by a jury, shall be otherwise reexamined in any court of the United States, than according to the rules of the common law.")

## 第六項 判決理由之分析

### 1. 申請專利範圍之公開告知功能

在決定申請專利範圍之解釋是屬於法院所裁決的法律問題時，聯邦巡迴上訴法院在 Markman I 案中強調公眾有被告知專利之申請專利範圍的需要。隨後在 Markman II 案中，聯邦最高法院則是再次呼應此項理由，聲明若專利的限制不為人所知的話，企業經營者和研發實驗者若無法確認對於可預測的合理發明領域，則動輒可能落入侵害申請專利範圍之風險的不確定區域中，這樣會挫折其願意從事發明之意願<sup>90</sup>。因此，藉由確認一專利案的所應得保護之權利範圍，才能讓競爭者成功的對該專利權進行迴避設計（design around），或是做出關於是否放棄其繼續經營該競爭產品或方法之決定。

而在聯邦巡迴上訴法院 Markman I 案判決中也討論到，要讓申請專利範圍的告知功能發揮最好的效果時，就是讓競爭者知道法院在建立申請專利範圍之解釋規則中，所依據的是已公開可得的專利文件<sup>91</sup>。且關於申請專利範圍解釋之分析的焦點在於公開可得的專利文件上-或稱為「內部證據」。在其 Markman I 案判決不久之後，聯邦巡迴上訴法院更進一步在 Vitronics Corp. v. Conceptronic, Inc. 的判例中解釋到：讓公眾紀錄藉由在審判中所採用、像專家證詞之外部證據去修改或改變，將會使得公眾告知的權利變得毫無意義<sup>92</sup>。

### 2. 外部證據

然而，Markman I 案指出，法院使用專利文件以外之外部證據在解釋申請專利範圍的過程中，是可允許的，而且可能在某些環境下是必須考量的證據<sup>93</sup>。依據聯邦巡迴上訴法院之理由，地方法院對包含分歧

<sup>90</sup> 參見 Markman II, 517 U.S. at 390. (a “zone of uncertainty which enterprise and experimentation may enter only at the risk of infringement claims would discourage invention only a little less than unequivocal foreclosure of the field.” )

<sup>91</sup> 參見 Markman I, 52 F.3d at 978-79.

<sup>92</sup> 參見 Vitronics Corp. v. Conceptronic, Inc., 90 F.3d 1576, 1583 (Fed. Cir. 1996). (“[a]llowing the public record to be altered or changed by extrinsic evidence introduced at trial, such as expert testimony, would make [the right to public notice] meaningless.” )

<sup>93</sup> 參見 Markman I, 52 F.3d at 980. (It is permissible, and may in some circumstances be necessary, for a court to



的專家證詞之外部證據的考量，並不會創造事實的爭議：

除其他事件外，透過使用某些法院認為有用的外部證據或是駁斥其他證據無用去解釋申請專利範圍之程序，且在途中去解決爭執而宣稱申請專利範圍語言的意義是根據專利文件本身的法律事件，法院並不能認為某些證據可以超過其他證據或是進行事實證據的裁決。當然，須要完成的任務有需要時，法院該會求諸外部證據去協助其為書面文件的解釋。該地方法院的申請專利範圍解釋可以藉著這種可能有幫助的外部證據來啟發，但也仍然要基於專利及申請歷史檔案。因此仍為解釋，且是得為重新檢視的法律事件<sup>94</sup>。

### 3. 聯邦最高法院並未明確排除申請專利範圍之解釋中，隱含有事實部分

雖然在 Markman II 案判決中，聯邦最高法院並未反對聯邦巡迴上訴法院認定申請專利範圍之解釋是法律問題，但也不排除申請專利範圍之解釋中，隱含有事實部分。其認為申請專利範圍之解釋是植基於「證據的礎石」<sup>95</sup>，聯邦最高法院所描繪的申請專利範圍解釋係為「混合了法律與事實的實務運作」<sup>96</sup>且是「落在全然的法律標準和簡單的歷史事實之間的某處中」<sup>97</sup>。

---

evaluate evidence extrinsic to the public patent documents in construing the claims.)

<sup>94</sup> 參見 Markman I, 52 F.3d at 981。 (Through this process of construing claims by, among other things, using certain extrinsic evidence that the court finds helpful and rejecting other evidence as unhelpful, and resolving disputes en route to pronouncing the meaning of claim language as a matter of law based on the patent documents themselves, the court is not crediting certain evidence over other evidence or making factual evidentiary findings. Rather, the court is looking to the extrinsic evidence to assist in its construction of the written document, a task it is required to perform. The district court's claim construction, enlightened by such extrinsic evidence as may be helpful, is still based upon the patent and prosecution history. It is therefore still construction, and is a matter of law subject to de novo review.)

<sup>95</sup> 參見 Markman II, 517 U.S. at 390。 (Claim construction is rooted in “evidentiary underpinnings” .)

<sup>96</sup> 參見 Markman II, 517 U.S. at 378。 (Claim construction is a “mongrel practice” consisting of factual and legal components.)

<sup>97</sup> 參見 Markman II, 517 U.S. at 388。 (Claim construction “falls somewhere between a pristine legal standard and a simple historical fact” .)

## 第七項 Markman 聽證程序

### 1. 概述

根據 Markman 案的判決，於申請專利範圍的解釋，包括技術用語的解釋與非技術用語的解釋，都是屬於法官的職責範圍，而不屬於陪審團。但是，Markman 案判決並沒有明確規定法庭必須進行 Markman 聽證程序。所謂 Markman 聽證程序，就是地方法院在正式開庭前依當事人的申請先行召開一個沒有陪審員參與的聽證會，由法官聆聽審理雙方當事人的證據，判定原告申請專利範圍的字句涵義許可權範圍和那些證據可以在正式審判過程中被使用的聽證程序。

Markman 聽證程序在專利侵權訴訟中並非是必經程序，而且在很多情況下，Markman 聽證程序並不一定非要經過口頭審理，書面審理也是可行的。一些評論者、執業者和法官習慣將進行申請專利範圍解釋之訴訟程序，稱為實施「Markman 聽證會 (Markman Hearing)」，而「聽證會 (Hearing)」一詞的使用即意味著必然會進行證人證詞的採認。然而在進行申請專利範圍解釋之訴訟程序中，對於採認證人證詞或是言詞辯論之進行並非是必須的。因此，採用「Markman 程序 (Markman Proceeding)」一詞，可以包含廣義之如何進行申請專利範圍解釋之訴訟程序。其中可僅針對專利文件之書面審理過程，不牽涉證人證詞或是言詞辯論之聽證進行。

法官舉行 Markman 聽證程序的主要目的是為了幫助他們在審理專利訴訟案件中能夠全面地對專利技術進行瞭解，進而了解熟悉該項技藝人士如何解讀申請專利範圍之用語，從而準確地解釋申請專利範圍中使用的相關用語。目前的情況時，多數 Markman 聽證程序時採用口頭審理的形式，這一形式可以幫助法官更深刻全面地瞭解與技術相關的問題，但是顯然更加費時耗力。隨著法官對 Markman 聽證程序熟悉程度提高以及越來越多的法官更具有審理專利案件的經驗，Markman 聽證程序將可越來越多地採用書面審理的形式。

## 2. Markman 聽證程序的時點—多數安排在證據開示程序之後，與言詞辯論庭之前

Markman 案明確了申請專利範圍的解釋是屬於法律問題，應當由法官來進行解釋。但是該案並沒有明確規定申請專利範圍解釋的時間、解釋的方式等問題。因此，美國不同的聯邦地方法院解釋申請專利範圍的方式、時間、對於證據的要求也各不相同，儘管 Markman 案並沒有要求地方法院應當在言詞辯論庭開始之前就要對申請專利範圍進行解釋，但是現在有不少法院已經開始採取在言詞辯論庭之前就對申請專利範圍進行解釋。在目前實務上，若法院決定進行 Markman 聽證程序，該聽證之舉行時點有於發現程序進行之前舉行者，有於發現程序結束後、言詞辯論庭進行前舉行者；甚至亦有法院在言詞辯論庭中才進行<sup>98</sup>。

根據美國律師協會(ABA)統計資料顯示，美國法院審理專利案件中，大約 58% 的法院在證據開示程序之後，言詞辯論庭之前進行 Markman 聽證程序；有大約 22% 的法院在證據開示程序時進行；有大約 12% 的法院在言詞辯論庭時進行；僅僅 8% 的法院在證據開示程序之前即進行 Markman 聽證程序<sup>99</sup>。

在言詞辯論庭之前對申請專利範圍進行解釋具有顯著的長處，可以使得當事人在言詞辯論庭時只需要提交專利是否有效以及是否存在侵權活動的證據。對於陪審團來說，也可以不再處理有關申請專利範圍解釋的複雜證據。這些都大大節省了陪審團對侵權事實認定的時間和準確度，也節約了當事人和法庭的工作量，使得言詞辯論庭過程更為迅捷順暢。而且對於專利侵權案來說，很多案件的結果都取決於申請專利範圍所覆蓋的範圍的大小，一旦申請專利範圍所覆蓋的範圍確定了，被告之行為是否構成侵權的問題甚至不再需要進行言詞辯論庭也就已經相當清楚明瞭。因此。如果能夠在言詞辯論庭之前就對申請

<sup>98</sup> 參見 KIMBERLY A. MOORE ET AL., PATENT LITIGATION AND STRATEGY 237 (2003); Constance S. Huttner et al., Markman Practice, Procedures, and Tactics, in PATENT LITIGATION STRATEGIES HANDBOOK 372-73 (Barry L. Grossman & Gary M. Hoffman ed., 2000).

<sup>99</sup> 參見 American Bar Association Section of Intellectual Property Law - 1999 Markman Survey, 18 No.3 Intell. Prop. L. Newsl. 12, 14 (Spring 2000).

專利範圍進行解釋，許多案件甚至在言詞辯論庭開始或中間就達成和解。

不過，很多法院與學者認為，Markman 聽證程序開始的時間最早不能早於證據開示 (discovery) 程序。因為在證據開示程序之前就展開 Markman 聽證程序的話，也許會對申請專利範圍中一些並不會產生爭議的用語進行解釋，這將會造成司法資源的浪費。而且，在證據開示程序之前就對申請專利範圍進行解釋，法官以及當事人對於發明技術的背景知識知之甚少，在這種情況下進行解釋，也可能會導致不少的失誤。同時，在證據開示程序中，雙方當事人在瞭解到相關證據以後，對於申請專利範圍中的用語的解釋很有可能會達成一致意見，這樣對於案件的審理是大有幫助的。正因為如此，有些法院往往在證據開示程序之後再進行 Markman 聽證程序。

當然，如果 Markman 聽證程序開展的時間太遲也有不利之處。例如，Markman 聽證程序可以促使雙方當事人達成庭前和解，但是如果開始的太晚，這一好處就喪失殆盡。同樣，如果法院對申請專利範圍的解釋與當事人的意見不一致，那麼在審理晚期才對申請專利範圍進行解釋可能會導致當事人會提交新的證據，這往往會導致陪審團和法院先前所做的裁決成為無用。因此，不少法院常常將 Markman 聽證程序的時間安排在證據開示程序之後，與言詞辯論庭之前，這樣的話，就使得雙方當事人能夠更好地進行法庭辯論。

另一個問題是 Markman 聽證程序應當在專家證人提供證詞之前還是之後？如果 Markman 聽證程序在專家證人提供證詞之後，那麼可能使得一些專家證詞與雙方當事人所爭論的申請專利範圍解釋問題毫無關係從而變得無的放矢。但是，如果在雙方當事人提供專家證詞之前展開 Markman 聽證程序的話，又可能使得法官無法獲知該專業領域內專家提供的專業知識的幫助，從而缺乏足夠的專業技能來解釋申請專利範圍。更為重要的是，專家提供的專業報告以及證據開示過程都可以縮小爭議問題的範圍，這樣，在專家證詞程序之後開展 Markman 聽證程序可以減少申請專利範圍中需要解釋的技術特徵的數量。

在某些情況下。如不需要專家證人之類出席作證的情況下，法庭只需要就雙方當事人提交的材料進行書面審查，而不需要召開聽證會。根據前述美國律師協會的統計，在全部按照書面資料進行判斷申請專利範圍的案件中，僅有 18.5% 的案件提起了上訴<sup>100</sup>。依據書面資料對申請專利範圍進行解釋與 Markman 案判決是相一致的，即解釋申請專利範圍的主要依據應當使用作為內部證據的專利申請文件。不過，僅僅使用書面資料進行審查的方式也有一定的弊端，這樣法院可能無法完整詳細地瞭解與專利技術有關之情況，從而無法準確地對申請專利範圍進行解釋。

一般來說，為了能夠對眾多證據材料進行更好的審查，法院大多會就專利申請專利範圍的解釋問題舉行一個小型的聽證會，這就是 Markman 聽證。根據美國律師協會的統計，有 81.5% 的法院舉行這種聽證會來對申請專利範圍進行解釋<sup>101</sup>。

一般來說，Markman 聽證程序需要的時間大多不超過一天，不過視情況也可能需要持續數天。Markman 聽證程序所需要持續的時間不僅取決於申請專利範圍解釋的複雜程度與需要解釋的申請專利範圍的用語數量外，還取決於法院是否需要考慮除解釋申請專利範圍以外的其他問題。例如，在解釋申請專利範圍時還需要考慮禁反言與先前技術阻卻等問題，這些問題都會影響聽證程序的複雜程度，相應地需要更長的時間。

### 3. Markman 聽證可參考之證據來源

法院對於採信什麼樣的證據來對申請專利範圍進行解釋具有相當廣泛的自由裁量權。法院在解釋申請專利範圍的時候，可以採信的證據有專利說明書、被引證之先前技術、專利審查記錄等內部證據。法庭也可以採信字典、技術文獻、專家證詞與發明人的陳述等外部證據。

「技術專家」證詞可以提供給法庭一些有關的專業技術知識。一

---

<sup>100</sup> *Id.*

<sup>101</sup> *Id.*

般來說，法官在 Markman 聽證程序中聽取專家證詞是一件益多於害的事情。不過，是否採信專家證言作為證據還是需要法官根據具體情形權衡決定。一位美國聯邦巡迴上訴法院法官曾說道：如果法官在對「內部證據」進行考察後認為專利申請專利範圍已經清楚明晰，不會產生歧義時，將不會考慮接受外部證據。不過在進行聽證時，為了能夠對申請專利範圍有個全方位的瞭解，法官仍然願意收到盡可能多的相關證據資料。因此，在決定向法官提供有關證據時，當事人應當自行決定向法官提交哪些內部證據和外部證據。地方法院在收到外部證據後，也許在言詞辯論庭中並不考慮這些證據，但是這些證據也並非毫無用處的。因為在隨後的上訴程序中，聯邦巡迴上訴法院在對案件進行審查的時候，可以藉由這些證據對案情有一個更為全面清晰的認識。

對於一些「法律專家」的意見，如專利律師在法庭上對申請專利範圍解釋相關的法律的理解以及對申請專利範圍進行的解釋，在法庭上具有的法律地位是不相同的。這類法律專家所提供的意見，因為其並不能代表相關熟習該項技藝人士對技術了解情形之觀點，僅能提供對專利法如何解讀之法律意見，此點在申請專利範圍的解讀議題上對法官只具有參考意義。

當然，地方法院法官亦可以也可以根據聯邦證據規則第 706 條的規定，透過任命一個專門的、不具有偏見的、處於第三者地位之「技術專家」，直接提供給法官關於相關技術的知識，幫助法庭解釋申請專利範圍。對這類專家意見，法庭可以考慮接受。法庭可以不經爭議雙方當事人的同意而任命這類專家，第 706 條專家並不一定要在法庭上作證或者提供其他證據，其主要任務在於幫助法官對發明技術做出正確理解以及在當事人提供的互相衝突的觀點中做出正確的選擇。不過，儘管已聘請 706 條專家，法庭也應當僅僅將 706 條專家的意見作為一種評估相關熟習該項技藝人士對技術了解情形之參考。法官仍須進行解釋申請專利範圍之分析判斷，並自行做出最終的決定。

#### **4. 地方法院對 Markman 聽證程序之地區規則 (local rule)**

美國加州北區聯邦地方法院是第一個嘗試對申請專利範圍的解釋

進行程序專門規定的法院。該法院的地區規則要求在決定侵權問題之前先對申請專利範圍進行解釋，並對申請專利範圍的解釋安排了嚴格緊湊的時間表。這些規則要求，根據美國聯邦民事訴訟規則第 26(f)條的規定，當事人的案件管理聲明中應當寫明：

(1)當事人是否希望法庭進行口頭聽審；

(2)為了進行Markman聽證程序，是否應當對證據開示程序有所特別要求；

(3)「申請專利範圍解釋審前會議」的時間安排。

在召開第一次案件管理會議後 10 天內，專利權人應當向法庭提交一份申請專利範圍聲明，即一般所說的「申請專利範圍技術特徵比對表 (claim chart)」，該表格包括所有系爭之申請專利範圍技術特徵解析、與被控侵權對象之技術內容之解析，以及兩者之比對結果。該表格用於進行比對，決定每一項申請專利範圍中的技術特徵構成要件是否在被控侵權對象之技術內容中被讀取 (read on)。這一過程可以決定對申請專利範圍進行解釋的範圍，這樣被控侵權人可以清楚哪些申請專利範圍中的用語、詞彙引起爭議。哪些申請專利範圍構成要件需要進行解釋。

該法院之地區規則要求訴訟當事人應當先期交換意見，決定他們認為法院需要進行界定的申請專利範圍中的用語以及美國專利法第 112 條第 6 款下的功能限定用語可能引起爭議的要件。雙方當事人必須盡可能地縮小爭議點，並決定最終提交給法院仍然存在爭議的申請專利範圍中的用語。在向法庭提交雙方同意提交的申請專利範圍中存在爭議的用語後 20 天內，雙方當事人必須向法庭提交各自認為對這些用語應當作出的解釋。

經過一定時期後，雙方當事人必須發佈一份「關於申請專利範圍解釋與聽證」的聯合聲明，其中應當包括雙方一致同意的申請專利範圍中的用語、當事人建議對申請專利範圍所應進行的解釋、希望聽

證會所需的期間以及召開的日期等。同時雙方當事人也應當提交有關的專家證言以及他們自己對專家證言的看法。這些文件資料可以供法院進行參考，從而決定 Markman 聽證程序應當採取什麼樣的形式以及需要展示哪些證據。

儘管加州北區聯邦地方法院這一區域之 Markman 聽證程序規則因為安排的申請專利範圍解釋程序太過於提前，同時規定的時間安排過於緊湊，從而招致廣泛的指責，不過這一規定也具有相當的可取之處。因此，美國其他一些地方的地方法院也紛紛開始效仿這一做法，根據自己的需要規定適合本法院使用的申請專利範圍解釋程序。





## 第二節 Vitronics 案<sup>102</sup>：聯邦巡迴上訴法院進一步闡述內

### 部證據與外部證據之分類與意義

#### 第一項 案件事實

##### 1. 專利權人 Vitronics 公司之焊接技術專利

Vitronics 公司與 Concepconic 公司都是製造用於生產印刷電路板（printed circuit board, PCB）的錫爐(oven)的公司，錫爐的功用主要是用來將電子裝置，例如電阻（resistors）、電容（capacitors）及積體電路（integrated circuits, IC），焊接到印刷電路板上。雖然，相關業界早已發展出各種將電子裝置焊接到印刷電路板上的方法，然而，由於焊接的可靠度（例如是否有假焊現象）對整體產品的良率影響很大，為增加其產品的競爭力，Vitronics 公司乃又自行開發出其獨特的焊接方法，且獲得美國專利。

Vitronics 公司的專利（以下簡稱系爭專利）主要強調可以對錫爐作精確的溫度控制，並準確控制焊劑（solder paste）在焊接過程中的溫度衰減，以達到更佳焊接品質的方法。其主要是先將焊劑置放於印刷電路板的特定位置上，而所欲焊接的電子裝置則置於印刷電路板上點放焊劑處，當置於輸送帶（conveyer）上的印刷電路板經過錫爐及數個不同的加熱區（heating zone）時，焊劑會融化並因而使電子裝置與印刷電路板可以互相焊接起來。而此專利之其中一個特點是，其印刷電路板在最後一個加熱區會停留一段時間，使得焊劑達到一個「回焊溫度（solder reflow temperature）」，以使焊劑融化並可將電子裝置之表面回焊到印刷電路板上。

---

<sup>102</sup> 參見 Vitronics Corp. v. Concepconic, Inc., 90 F.3d 1576 (Fed. Cir. 1996).

## 2. 被告 Conceptronic 公司之被控侵權裝置技術

Vitronics 公司發現 Conceptronic 公司所製造的錫爐，其焊接電子裝置到印刷電路板的方法與其專利所述的條件完全一致，應該已經侵犯其相關的專利權，Vitronics 公司乃在新罕布希爾州（New Hampshire）的聯邦地方法院對 Conceptronic 公司提起專利侵害訴訟。

### 第二項 訴訟歷程

在地方法院專利侵害訴訟中，有爭議的申請專利範圍用語是「回焊溫度」究何所指？一般而言，印刷電路板是由聚合物（polyamide glass）等環氧樹脂玻璃（epoxy-glass）所組成，而其可耐受溫度一般約在 225°C，而焊劑的液態溫度，不論是錫鉛比例為 60/40，63/37，或是錫鉛銀比例為 62/36/2 而言，都大約是在 190°C，而此等焊劑的回焊溫度峰值則大約是在 210°C-218°C，因此，為了不會傷害到印刷電路板，焊劑必須一方面達到 210°C 的回焊溫度，但同時卻不能超過 225°C。

#### 1. 原告 Vitronics 公司之主張

Vitronics 公司主張，依據系爭專利的專利說明書，回焊溫度是指回焊溫度的峰值（peak reflow temperature），亦即大約高於焊劑的液態溫度（liquidus temperature）約 20°C 的溫度（即大約 210°C），在該溫度，焊劑是完全融化且可自由流動。

#### 2. 被告 Conceptronic 公司之主張

而 Conceptronic 公司則以 R 博士的專家證詞（expert testimony）：「回焊溫度與液態溫度乃是同義字（synonymous）；而系爭專利中所用的錫鉛比例為 63/37 之焊劑，其液態溫度為 186°C」，而主張系爭專利申請專利範圍中所稱的回焊溫度應該均等論於錫鉛比例為 63/37 之特殊型態焊劑的液態溫度<sup>103</sup>，亦即，186°C。

#### 3. 聯邦地方法院採納被告的申請專利範圍之解釋，認定不構成專利侵

<sup>103</sup> the liquidus temperature of a particular type of solder known as 63/37(Sn/Pb)

## 害

聯邦地方法院同意 Conceptronic 公司關於「回焊溫度」的主張，乃判決 Conceptronic 公司不構成專利侵害。Vitronics 公司對聯邦地方法院的申請專利範圍解釋不服，乃上訴到聯邦巡迴上訴法院。

### 第三項 法律爭點

爭議的申請專利範圍用語是「回焊溫度」究何所指？應該是以 Vitronics 公司所提出的依據系爭專利的專利說明書解釋較為可採，還是 Conceptronic 公司以專家證詞之解釋較為可採？

### 第四項 聯邦巡迴上訴法院之判決

聯邦巡迴上訴法院認為，申請專利範圍的解釋應該是以 Vitronics 公司所提出的解釋較為可採，而依據此等的申請專利範圍解釋，則 Conceptronic 公司的產品即可能構成專利侵權，因此，乃撤銷 (reverse) 原判決，並將案件發回 (remand) 至聯邦地方法院。

### 第五項 聯邦巡迴上訴法院之判決理由

聯邦巡迴上訴法院在審理時發現，系爭專利的專利說明書實施例中明白指出，在其進行回焊的步驟中，印刷電路板的溫度約略達到 210°C，電子裝置之溫度則大約是在 195°C，而焊劑也大約被加熱到 210°C 以達到可以流動的程度，因為焊劑的溫度略低於印刷電路板的溫度，所以，焊劑乃流向電子裝置。由於系爭專利的申請專利範圍要求：「電子裝置的溫度應該被控制、維持在低於回焊溫度」<sup>104</sup>，如果將回焊溫度解釋成液態溫度（即大約 190°C），則系爭專利的申請專利範圍將無法涵蓋到其專利說明書所揭露的較佳實施例。

除此之外，聯邦巡迴上訴法院也指出，解釋申請專利範圍時應該先參

---

<sup>104</sup> the temperature of the devices be maintained below said solder reflow temperature

考內部證據，亦即，應先參考申請專利範圍的文字記載、專利說明書的描述以及申請過程檔案資料的紀錄，然後如果仍有不明確的地方，才可參考專家證詞、發明人證詞、或是字典等外部證據。

基於以上論點，聯邦巡迴上訴法院認為，申請專利範圍的解釋應該是以 Vitronics 公司所提出的解釋較為可採，而依據此等的申請專利範圍解釋，則 Conceptronic 公司的產品即可能構成專利侵權，因此，乃撤銷原判決，並將案件發回至聯邦地方法院。

## 第六項 判決理由之分析—各種證據之內涵、參酌價值與運用時機

聯邦巡迴上訴法院於 1995 年之 Markman I 案<sup>105</sup>中即揭示，在法院解讀申請專利範圍時，對於得參酌之證據，依其重要性或參酌先後順序，可二分為內部證據 (intrinsic evidence) 與外部證據 (extrinsic evidence)。其中，內部證據包含申請專利範圍 (claims)、專利說明書 (specification) 與專利之申請歷史檔案 (prosecution history) 等三種資料來源<sup>106</sup>；而外部證據則泛指前述內部證據以外之其他所有證據，主要包括專家證言 (expert testimony)、發明人證言 (inventor testimony)、字典 (dictionary) 與學術論文 (learned treatises) 等<sup>107</sup>。

隨後，在 1996 年之 Vitronics Corp. v. Conceptronic, Inc 案<sup>108</sup>中，聯邦巡迴上訴法院對於在解讀申請專利範圍時，針對內部證據與外部證據之運用原則，做了更詳盡之闡明。各種證據之內涵、參酌價值與運用時機，詳如下述。

---

<sup>105</sup> 參見 Markman v. Westview Instruments, 52 F.3d 967 (Fed. Cir. 1995).

<sup>106</sup> *Id.* at 979.

<sup>107</sup> *Id.* at 980.

<sup>108</sup> 參見 Vitronics Corp. v. Conceptronic, Inc., 90 F.3d 1576 (Fed. Cir. 1996).

## 1. 內部證據：申請專利範圍、專利說明書、申請歷史檔案

(1) Markman I案中提到，解讀申請專利範圍時，必須參酌專利說明書

在 Markman I 案中，聯邦巡迴上訴法院表示，法院解讀申請專利範圍時，必須參酌專利說明書，因為申請專利範圍實屬專利說明書之一部份。專利說明書包含了發明之書面描述，以使通常熟習該項技藝之人士，得藉以製造與使用該發明。基於解讀申請專利範圍之目的，專利說明書中之描述得扮演字典之功能，以解釋該發明，並得定義申請專利範圍中所使用之特定用語 (terms)<sup>109</sup>。

(2) Markman I案中提到，發明人得為申請專利範圍用語之字典編纂者

發明人得自由定義某用語之意義，惟對某用語所賦予特殊定義，必須於專利說明書中清楚加以定義。在限制專利權人之排他權範圍時，僅有申請專利範圍中之請求項有此作用，而至於專利說明書中之敘述本身，並無此種限制功能。

(3) Markman I案中提到，專利之申請歷史檔案歸類為內部證據

當卷證中包含專利之申請歷史檔案時，法院亦應參酌該歷史檔案，因為該種專利商標局之公開記錄，對於瞭解申請專利範圍具有主要之重要性。為確認申請專利範圍中用語之真正意義，法院對於以法律事項 (as a matter of law) 看待專利之申請歷史檔案，具有廣泛的權力。儘管法院為瞭解申請專利範圍，可以且應該參酌專利之申請歷史檔案，然而其亦不得被用以擴大 (enlarge)、縮小 (diminish) 或變更 (vary) 申請專利範圍之限制<sup>110</sup>。

(4) Vitronics案中提到，內部證據係屬最重要之證據來源

在 Vitronics 案中，聯邦巡迴上訴法院亦表示，在解讀申請專利範圍時，法院應先參酌內部證據，亦即專利本身 (包含申請專利範圍與專利說明書) 以及專利之申請歷史檔案；此種內部證據對於系爭專利用語之法律上意義，係屬最重要之來源。

---

<sup>109</sup> 參見Markman I at 979.

<sup>110</sup> 參見Markman I at 980.

(5) Vitronics案中提到，申請專利範圍之上下文用語即可提供為解釋證據

法院應先審視申請專利範圍之文字本身，包含有爭執與無爭執之部分，以定義該專利發明之範圍。雖然申請專利範圍中之文字，往往被賦予其一般而慣常之意義，惟發明人仍得選擇按照其自己之定義，以通常意義以外之方式適用某用語，只要該用語之特殊意義，已於專利說明書或檔案歷史中被清楚描述即可。

(6) Vitronics案中提到，專利說明書是申請專利範圍之唯一最佳指引

其次，在決定發明人是否以不同於某用語之一般意義使用該用語時，法院總是需要對專利說明書加以檢視。當專利說明書對申請專利範圍中所使用之用語，有明確或隱含之定義時，該專利說明書便具有如同字典之功能。因為專利說明書包含了發明之書面描述，而該描述必須相當清楚而完整，足以使通常熟習該項技藝之人士，得藉以製造與使用該發明，故專利說明書總是與申請專利範圍之解讀分析，具有密不可分之關係，其往往具有決定性（dispositive），且對有爭執用語之意義為唯一之最佳指引（the single best guide）。

(7) Vitronics案中提到，已引用之先前技術為內部證據之一部份

歷史檔案中包含了在專利商標局中所有程序之完整紀錄，包括申請人對於申請專利範圍所為之任何明確之陳述。是故，對於決定申請專利範圍之意義時，該專利商標局之紀錄通常亦具有相當重要性<sup>111</sup>。包含於檔案歷史中之分析者，可能為審查委員對系爭專利所引用之先前技術的審查。在大多數情況下，僅針對內部證據所為之分析，便足以釐清申請專利範圍中有爭執用語的模糊地帶<sup>112</sup>。

## 2. 外部證據：專家證言、發明人證言、字典、學術論文

(1) Markman I案中提到，外部證據僅用以協助了解專利技術，不對外部證據之間作優越性探討

---

<sup>111</sup> 參見Vitronics, 90 F.3d at 1582.

<sup>112</sup> *Id.* at 1583.

在外部證據方面，聯邦巡迴上訴法院在 Markman I 案中表示，外部證據對於解釋專利與申請歷史檔案中之科學原理與技術用語之意義，可能相當有幫助。因為外部證據可能顯示了發明當時之先前技術狀態。為了協助法院對於專利中用語之真正意義，能做出正確認定，法院得運用其裁量權，以參酌外部證據<sup>113</sup>。

然而，須特別注意者，外部證據僅得用以使法院瞭解專利，而不得做為變更申請專利範圍中用語之意義，或與其產生抵觸之目的。在法院藉由利用有裨益之外部證據、排除其他無益之證據以及解決相關爭執，以依專利文件確認申請專利範圍中用語意義的過程中，法院不得認為某些外部證據優於其他外部證據（crediting certain evidence over other evidence），或進行事實性之證據認定（factual evidentiary findings）。

(2) Markman I案中提到，解讀申請專利範圍仍屬法律事項，而於案件上訴時，受上訴法院之重新審理

因地方法院於必要時，參酌外部證據所解讀之申請專利範圍，仍係基於專利與專利之申請歷史檔案而做成，故該解讀仍屬法律事項（a matter of law），而於案件上訴時，受上訴法院之重新審理（de novo review）<sup>114</sup>。

(3) Vitronics案中強調，當內部證據已足以釐清專利用語時，不需再引用外部證據

Vitronics 案中之聯邦巡迴上訴法院同樣表示，在僅針對內部證據所為之分析，便足以釐清申請專利範圍中有爭執用語的情況下，依賴外部證據係屬不當。因為構成專利權人請求事項，而公眾得以信賴之公開記錄，乃申請專利範圍等內部證據，而非外部證據。

現若允許藉由訴訟審理中所提出諸如專家證言等之外部證據，對上述公開記錄加以變更或修改，無論企圖變更修改者係專利權人

---

<sup>113</sup> 參見Markman I, at 980.

<sup>114</sup> *Id.* 981.

抑或被控侵權人，此皆將使公眾檢視此種公開紀錄之權利變得毫無意義<sup>115</sup>。實則，在專利文件之內容清楚無疑的情況下，專家證言對於申請專利範圍之意義，將完全不具重要性。

(4) Vitronics案中提到，先前技術、字典、技術論文等，因其不是配合訴訟所產生的證據，比專家證人與發明人證詞等為更可靠之證據來源

法院得依其裁量，允許並信賴當事人所提出之先前技術，無論其是否在專利說明書或申請檔案歷史中被引用。先前技術往往有助於顯示有爭執之用語，如何被熟習該項技藝之人士所使用。此種先前技術可能使法院無須信賴專家證言，且可能節省許多審理時間。因為對於專家證言，其僅表明某特定專家對某用語所認定之意義；相對的，對於先前技術之參考資料，其則可能更能同時代表所有熟習該項技藝人士，對該用語之通常認知。

然而，必須一再強調者，當法院可藉由對公開紀錄之仔細審視，而瞭解有爭執用語之意義時，信賴此種先前技術之證據係不必要且不恰當。即便某用語之定義僅係隱含於專利說明書或檔案歷史中，法院亦不得使用先前技藝以變更申請專利範圍中用語之意義<sup>116</sup>。

關於技術 (technology) 方面之證言，法院表示，無論其係由律師、技術專家或發明人所提出，其皆與其他方面之專家證言極為不同。只有在專利文件整體，仍不足以使法院得以解讀有爭執之申請專利範圍用語時，法院方得信賴此種關於技術之證言。此種情況將極少發生，即使發生時，對於先前技藝之文件與字典而言，其亦為較證言更客觀而值得信賴之指引 (more objective and reliable guides)。因為這些訊息來源，乃訴訟前公眾即得以接觸者，而不似專家證言在訴訟程序中方出現。因此，在參酌順序上，先前技藝之文件與字典將較意見性之證言更為優先 (preferred over opinion testimony)，無論該證言係由律師或系爭專利所牽涉技術領域中之

---

<sup>115</sup> 參見Vitronics, 90 F.3d at 1583.

<sup>116</sup> *Id.* 1584.



實務工作者所提出。實際上，對於解讀申請專利範圍之意見性之證言，法院應以極為謹慎之態度（with the utmost caution）面對<sup>117</sup>。

值得一提的是，在 Vitronics 案中，聯邦巡迴上訴法院認為，雖因技術論文（technical treatises）與字典並非形成整體專利文件之一部份，故其係落入外部證據之範疇中，然而其本身便足以具有特殊可信度。故法官為了更加瞭解基本技術，其得在任何時刻自由查閱此二資源；且在解讀申請專利範圍時，法官亦得信賴字典中之定義，只要該字典之定義，並未與專利文件中所發現或閱讀後可確定之任何定義相衝突<sup>118</sup>。

### 3. 證據間之參酌價值與優位性探討

#### (1)、各內部證據間之參酌價值與優位性

在法院解讀系爭申請專利範圍中用語之意義時，法院應先參酌內部證據，且在多數情況下，僅針對內部證據所為之分析，便足以釐清申請專利範圍中之意義。在參酌內部證據時，法院除詳讀申請專利範圍中之各請求項本身之文字以外，通常亦需一併參酌專利說明書與專利之申請歷史檔案，因為該二者與申請專利範圍中請求項用語之意義，往往具有高度關連性。

上述見解在聯邦巡迴上訴法院之 Markman I 案與 Vitronics 案中，已清楚闡明。然而，在專利說明書與申請歷史檔案之間，該二內部證據之參酌價值與優位性是否不同，則值得特別留意。

在 Markman I 案中，對於「專利說明書」，法院表示解讀申請專利範圍時，必須參酌專利說明書，因為申請專利範圍可視為屬專利說明書之一部份，專利說明書中之描述得扮演字典之功能以解釋該發明，並得定義申請專利範圍中所使用之特定用語<sup>119</sup>；對於「申請歷史檔案」，法院則表示為解讀申請專利範圍，當卷證中包含專

---

<sup>117</sup> *Id.* at 1585.

<sup>118</sup> *Id.* at 1584 n.6.

<sup>119</sup> 參見 Markman I, 52 F.3d at 979.

利之申請歷史檔案時，法院亦應參酌該歷史檔案，且法院對於以法律事項看待申請歷史檔案，具有廣泛的權力<sup>120</sup>。

而在 Vitronics 案中，對於「專利說明書」，法院表示專利本身係包含了申請專利範圍與專利說明書，當專利說明書對申請專利範圍中所使用之用語，有明確或隱含之定義時，該專利說明書便具有如同字典之功能，故其具有決定性，且對有爭執用語之意義為唯一之最佳指引；對於「申請歷史檔案」，法院則表示，當卷證中有專利之申請歷史檔案時，法院亦得加以參酌，該專利商標局之紀錄通常亦具有相當重要性<sup>121</sup>。

由該二判決中之用語，我們可察覺出法院在解讀申請專利範圍時，對於專利說明書與申請歷史檔案之態度，有程度上之差別，而前者之參酌價值與優位性乃高於後者。因為對於「專利說明書」，聯邦巡迴上訴法院於上述二判決中，皆揭示申請專利範圍可視為屬專利說明書之一部份，或者說專利本身係包含了申請專利範圍與專利說明書。故對於申請專利範圍而言，專利說明書不僅與其具有高度關連性，更已到了密不可分的程度；而 Vitronics 案中，法院則更強調專利說明書對有爭執用語之意義，具有決定性且為唯一之最佳指引。故解讀申請專利範圍時，法院應一併參酌專利說明書，根本就是水到渠成而再自然不過的作法。

至於法院對於「申請歷史檔案」之態度，則有相對明顯之差異，雖其亦具有相當的重要性與參考價值，惟二判決中法院均表示，為解讀申請專利範圍，僅於「卷證中已包含專利之申請歷史檔案時」，法院方應參酌該歷史檔案；依法院推論之反面解釋，在當事人未將專利之申請歷史檔案，以證據形式呈現於法院面前時，法院於解讀申請專利範圍之過程中，則無須另行加以參酌，此亦為美國聯邦民事訴訟採當事人進行主義下之當然結果。亦即實務見解認為，在法

---

<sup>120</sup> *Id.* at 980.

<sup>121</sup> 參見 Vitronics, 90 F.3d at 1582.

院解讀申請專利範圍時，對於專利說明書之重視程度，應明顯高於專利之申請歷史檔案。

## (2)、各外部證據間之參酌價值與優位性

若仔細比較聯邦巡迴上訴法院在前述 Markman I 案與 Vitronics 案中之見解，在外部證據之參酌價值與優位性上，二法院判決間似出現了微妙之見解差異。在 Markman I 案中，聯邦巡迴上訴法院表示，在地方法院藉由利用有裨益之外部證據、排除其他無益之證據以及解決相關爭執，以依專利文件確認申請專利範圍中用語意義的過程中，法院不得認為某些外部證據優於其他外部證據<sup>122</sup>。而在 Vitronics 案中，聯邦巡迴上訴法院則認為，就專家證言與先前技藝之間而言，專家證言僅表明某特定專家對某用語所認定之意義，而先前技藝則可能更能同時代表所有熟習該項技藝人士，對該用語之通常認知<sup>123</sup>；且因先前技藝之文件與字典乃訴訟前公眾即得以接觸者，而專家證言在訴訟程序中方出現，故先前技藝之文件與字典較專家證言更為客觀而值得信賴，因而在參酌順序上，前者將較後者更為優先<sup>124</sup>；另外，因技術論文與字典本身具有特殊重要性，故法官為了更加瞭解基本技術，得在任何時刻自由查閱此二資源<sup>125</sup>。

亦即，Markman I 案法院認為，對於各種外部證據之間，地方法院應一視同仁，因為其皆不過用以協助法院瞭解申請專利範圍之真正意義而已；而 Vitronics 案法院則傾向認為，基於客觀性與可信賴性之考量，在各外部證據間之價值與參酌順序上，證言係列後於先前技術、字典或技術論文。可見，聯邦巡迴上訴法院之法官間，對於在解讀申請專利範圍時，雖對外部證據之種類，主要包括專家證言、發明人證言、字典與學術論文等，並無疑義，但對各種外部證據之運用原則與價值評斷，態度似乎並不一致，頗值玩味。

---

<sup>122</sup> 參見Markman I, 52 F.3d at 981.

<sup>123</sup> 參見Vitronics, 90 F.3d at 1584.

<sup>124</sup> *Id.* at 1585.

<sup>125</sup> *Id.* at 1584 n.6.

### 第三節 Cybor 案的爭論：確立 CAFC 將重新審理(de novo review) 地方法院對申請專利範圍解釋之決定

以下僅摘錄與申請專利範圍解釋議題相關之案件內容。

#### 第一項 案件事實

##### 1. 專利權人 FAS 之液體流量控制器專利技術

FAS Star, Ltd. 擁有並授權 FAS Technologies, Inc. (以下簡稱為 FAS) 使用第 5167837 號專利 (以下簡稱 '837 專利)。「837 專利是關於由兩個幫浦及一個篩檢程式所組成的液體流量控制器，該控制器可以在無污染發生的情形下，精確地控制粘性液體傳送到半導體之晶圓片上。

##### 2. 被告 Cybor 之被控侵權產品

Cybor Corporation (以下簡稱 Cybor) 產製 5226 型號幫浦 (以下簡稱 5226 壓力泵)。

#### 第二項 訴訟歷程

##### 1. 地方法院之判決

加州北區地方法院 (Northern District of California, 以下簡稱地方法院) 認為 5226 幫浦構成字義上侵害 '837 專利中，除了第 11、12、16 項請求項之外的所有 20 條申請專利範圍，並在適用均等論原則之下，構成均等侵害了前述 3 項申請專利範圍。

##### 2. 被告 Cybor 之抗辯

Cybor 不服地方法院判定 Cybor 之 5226 幫浦侵犯 FAS 之 '837 專利，上訴至聯邦巡迴上訴法院。

Cybor 上訴之主張，主要圍繞在下述的議題：地方法院是否錯誤

地拒絕其所提出依法判決 (Judgment as Matter of Law, JMOL) 的聲請，對 FAS 在與專利審查官在專利審查過程中之陳述，已構成禁反言原則 (Prosecution history estoppel) 之適用而限制'837 專利之均等擴張範圍？因為 Cybor 認為審查官之相關陳述對於自己有利，在聲請中 Cybor 主張依 FAS 在專利審查過程中，曾提出與先前技術 Storkebaum 幫浦之不同聲明，必須受到禁反言原則阻卻'837 專利之均等論適用，因而未侵犯 11、12、16 項之申請專利範圍。

由於 Cybor 所提出之主張，是有關於申請專利範圍解釋的權力問題，亦即解釋申請專利範圍是由法官或是陪審團決定之議題。聯邦巡迴上訴法院因此決定召開全院聯席審查，著手釐清誰有這項權力，是法官？陪審團？或是第三種方式？在本案進行的同時，另兩項相關的訴訟：1995 年聯邦巡迴上訴法院的 Markman I 判決<sup>126</sup>及 1996 年聯邦最高法院 Markman II 判決<sup>127</sup>亦陸續出爐，根據這兩個判決，聯邦巡迴上訴法院以全院聯席判決於 1998 年對關於申請專利範圍之解釋權做出重大決定。



---

<sup>126</sup> 參見Markman v. Westview Instruments, Inc., 52F.3d 967, 979 (Fed.Cir.1995). (en banc)

<sup>127</sup> 參見Markman v. Westview Instruments, Inc., 517 U.S. 370, 116 S.Ct. 1384, 134 L.Ed.2d 577 (1996).

### 第三項 法律爭點

1. 在法院審理專利案件中，誰有解釋申請專利範圍之權利，法官？陪審團？
2. 地方法院是否不當解釋'837 專利之申請權利範圍，以至於做出不利於 Cybor 的判決？
3. 地方法案是否錯誤地判定 FAS 在本案中不受禁反言阻卻均等論原則之適用？

### 第四項 聯邦巡迴上訴法院之判決

1. 聯邦巡迴上訴法院認為在法院審理專利案件中，關於申請專利範圍之解釋，視為純法律上的問題，法官擁有完整的解釋權。
2. 聯邦巡迴上訴法院認為地方法院對於'837 專利之申請專利範圍做了適當地解釋，沒有做出不當的判決。
3. 聯邦巡迴上訴法院同意地方法院拒絕 Cybor 所主張之禁反言原則，維持對 FAS 專利的均等論原則之適用。

### 第五項 法院之判決理由

#### 1. 關於申請專利範圍之解釋權

聯邦最高法院在 Markman II 判決中，對申請專利範圍進行解釋的權責進行了討論。聯邦最高法院主張申請專利範圍之解釋，包括申請專利範圍之用語之意義，是專屬於法院之職權，也就是說，申請專利範圍的解釋從整體上看是一項法律上的問題，必須由法官進行判決。從聯邦巡迴上訴法院的先前 Markman I 判例中，對外部證據（例如專家證詞）的採認，被認為是法官的職責，藉以幫助其瞭解申請專利範圍之涵義，但證據之基礎還是需依賴於專利本身文字及專利說明書等內部證據。也就是說，除了法官與陪審團之外的第三種方式—例如外部證據中之專家證詞，是沒有解釋申請專利範圍的權力。最後，聯邦

巡迴上訴法院維持其在 Markman I 中之主張，即申請專利範圍的解釋應屬法官的職責。

## 2. 關於'837 專利之申請專利範圍解釋與侵害判斷

聯邦巡迴上訴法院認為地方法院對於'837 專利之申請專利範圍做了適當地解釋，不論是法官對申請專利範圍的解釋或是陪審團對侵權的認定，都正確地判斷 Cybor 確實侵害 FAS 之專利。

## 3. 關於禁反言之適用

Cybor 認為'837 專利中所宣稱的第二幫浦，必須受到其禁反言原則的限制。但是，檢視 FAS 幫浦獲得專利時所宣稱其專利技術與 Storkebaum 幫浦之技術範圍不同；及 Cybor 宣稱 5226 幫浦與 FAS 幫浦之不同時，兩者所比較的技術內容範圍亦不同。因此，FAS 在本案中並未落入禁反言之限制範圍中，聯邦巡迴上訴法院認為地方法院之裁決並無錯誤。

## 第六項 判決理由之分析



在 Cybor 案中，聯邦巡迴上訴法院以全體法官投票表決的方式，決定「申請專利範圍的解釋應當是法官專屬的職責」，並否定先前判例中任何與此決定有衝突的主張、建議等。

由於 Markman I 及 Markman II 兩個案件的判決中對此一議題之見解有所出入，聯邦巡迴上訴法院以多數決決定了申請專利範圍的解釋之性質屬於法律問題，並無隱含事實議題存在，應當由法官專屬解釋權，不需陪審團之參與。而聯邦最高法院則未排除其中含有事實議題存在，使得兩個案件的見解有歧異。使得聯邦巡迴上訴法院認為有必要進行全體法官聯席會議，以釐清申請專利範圍解釋權責的歸屬。

因為在 Markman II 判決之前，聯邦最高法院曾在將解釋的權責歸屬於「法律問題，由法官解釋」還是「受限於第七修正案 (Seventh Amendment) 之保障，由陪審團決定專家解釋有爭議部份之意義」上未有明確的決定。

申請專利範圍之解釋是一個非常複雜的問題，其牽涉到事實上(科學上或技術上)與法律上的問題。為了確認專利權的保護範圍，以便進行侵權判定，都需要探究申請專利範圍的真實涵義。為了解決這一爭論，聯邦巡迴上訴法院討論了以下兩個問題：

第一，外部證據(extrinsic evidence)在解釋申請專利範圍中的角色與地位；

第二，申請專利範圍之解釋權力應當歸屬誰。

在解釋申請專利範圍的過程中，使用特定的外部證據(如專家證人的證詞)，可以幫助法官理解申請專利範圍文字的涵義，這是法院必須執行的職責，但是法官不能完全依靠這些外部證據來對申請專利範圍進行解釋，其所解釋的基礎還是專利文件本身，即申請專利範圍書、專利說明書與專利審查檔案等。且這種解釋的結果，依法可以在上訴審級中，獲得重新之審理(de novo review)。很清楚地，外部證據是來幫助申請專利範圍之解釋，而非申請專利範圍的本身。

聯邦最高法院瞭解申請專利範圍的解釋其性質是混合了法律與事實的問題，聯邦最高法院認為由陪審團來判斷專家證詞具有一定的可信度，在審判的過程中也是非常重要，但是聯邦最高法院支持由聯邦巡迴上訴法院擔任統一解釋申請專利範圍的角色。如果對申請專利範圍的解釋性質認定是事實問題的話，那麼聯邦巡迴上訴法院對上訴案件中的事實問題之認定是不能重新進行審查的，這樣聯邦巡迴上訴法院將無法扮演好統一解釋申請專利範圍的角色。

因此，聯邦最高法院在解釋申請專利範圍議題的性質上僅提到係為「混合了法律與事實的實務運作」且是「落在全然的法律標準和簡單的歷史事實之間的某處中」，就將解釋權責歸屬於法官。聯邦巡迴上訴法院在 Cybor 案中明確指出，申請專利範圍的解釋應當算是一個純粹的法律問題，因此確立聯邦巡迴上訴法院將重新審理(de novo review)地方法院對申請專利範圍解釋之決定後，應當說基本上終結了申請專利範圍解釋之性質問題的爭論。但是實際上，對 Cybor 案本身卻仍然存在著很大的爭論。



Cybor 案中，聯邦巡迴上訴法院明確指出，申請專利範圍的解釋應當算是一個純粹的法律問題，因此上訴法院在進行審查的時候可以對申請專利範圍的解釋全部進行重新審理。Cybor 案的判決為解決對申請專利範圍解釋進行上訴審的時候所面臨的混亂劃了一條明確的界線。但是，這一結論反而又從另一方面導致了聯邦巡迴上訴法院在對申請專利範圍解釋進行審理時的衝突和矛盾。

實際上，申請專利範圍解釋中的某些問題，例如熟悉該項技藝人士對相關詞彙之理解情形從本質上來說仍然屬於是事實問題，而不是法律問題。Markman II 判決之所以認為應當由法官來對申請專利範圍進行解釋，主要是出於政策選擇的考慮，而不是基於事實/法律問題二分法基礎上的，對於這一關鍵點，Cybor 案中聯邦巡迴上訴法院多數派的法官似乎並沒有予以足夠的關注。

Cybor 案與 Markman II 案的一個重要區別就在於聯邦最高法院在 Markman II 案中的意見應當被看作是出於政策原因而特許的對美國民事訴訟規則第 52(a)條(1)的例外，而聯邦巡迴上訴法院的做法則是將申請專利範圍的解釋看作是法律問題而適用第 52(a)條重新審理原則。在 Markman II 案中，聯邦最高法院明確反對其判決理由是基於事實/法律問題二分法之上的，承認其將對申請專利範圍解釋的任務交給法官而不是陪審團的主要原因是出於政策考慮，這在一定程度上與 Markman I 案相衝突的，因此其在談及申請專利範圍的性質時，使用了措辭含糊、迴避的態度。而聯邦巡迴上訴法院在 Cybor 案卻基本上接受了 Markman I 案對申請專利範圍解釋性質的定位。在 Cybor 案中改變了最高法院在 Markman II 案中的做法，明確判定上訴法院可以對申請專利範圍的解釋全部進行重新審查。從這個角度看，Markman II 案與 Markman I 案和 Cybor 案的判決其對申請專利範圍解釋性質的定位並不完全一致。

對申請專利範圍的解釋真的就是一個法律問題嗎？這一觀點至今還是有許多爭論。就申請專利範圍的解釋活動來看，其中有許多問題都是一個事實探求的過程，如決定發明技術的非顯而易見性、可預見性、可實施性等。如果完全接受 Cybor 案所認定的申請專利範圍解釋就純粹是法律問題

的觀點的話，實際上與長期以來專利界所公認的申請專利範圍解釋中也存在許多事實問題探究的觀點並不符合。這樣的話，實際上有可能損害專利的內部統一協調性。於是一些學者認為，Cybor 案最大的問題並不在於聯邦巡迴上訴法院出於政策考慮的原因將申請專利範圍解釋看作是法律問題來對待，其最大的問題在於開始強迫申請專利範圍的解釋活動本身將自己定位於法律問題來進行。這就使得聯邦巡迴上訴法院在將某些案件因事實認定不清而發回重審時，不得不杜撰一個其他名目，這往往會使地方法院對這一問題困惑不解。

美國法院訴訟中的一個慣例做法就是法庭言詞辯論程序中衡量專家證詞的可信度，通過證據去發掘事實，這些事實認定除非有明確錯誤，否則上訴法院不得予以重新審查。但是，在 Markman I 案和 Cybor 案中，聯邦巡迴上訴法院多數派法官卻堅持認為在審理時，法官對申請專利範圍進行解釋時使用專家證詞並非事實認定。其理由是在申請專利範圍解釋中，專家證詞的作用並非是用於發現事實，其主要目的是幫助法官去瞭解專利技術而已。如果認為申請專利範圍的解釋真的就是一個法律問題，那麼聯邦巡迴上訴法院就應當不時地在審理上訴案件的時候對申請專利範圍重新進行解釋。但是實際上，很多時候聯邦巡迴上訴法院是根據對地方法院採認和評定外部證據適用問題上進行指引的理由下，將案件發回原審法院要求重新審理。這些以「法律問題」認定錯誤為由而發回重審，主張專家證詞僅僅只是起著輔助法官瞭解技術內容的做法常常體現了僵化應用 Cybor 案認定法律問題性質的困難性。這樣，聯邦巡迴上訴法院以進一步查清書面記錄等理由而不是「事實認定」的原因發回重審，常常使得地方法院困惑不解，左右為難。從表面上看，Cybor 案的判決終結了關於申請專利範圍解釋是法律問題還是事實問題的爭議，但在實際上，Cybor 案之後，關於申請專利範圍解釋性質的爭論仍然還在繼續。

## 第四節 Texas Digital 案：對使用字典來解釋申請專利範圍

### 用語之字面意義的爭論，該見解給予字典特別的地位

2002 年 10 月，美國聯邦巡迴上訴法院在 Texas Digital Systems, Inc. v. Telegenix, Inc 一案<sup>128</sup>的判決中，提出了新的字典解釋規則，認為：包括字典等資料是協助法院解釋申請專利範圍最佳適用資源的原則及字典解釋的通常涵義規則、全部通常涵義規則和字典優先規則。

#### 第一項 案件事實

原告 Texas Digital Systems(簡稱 TDS)公司是編號為 845481(簡稱 481 號)、4965561(簡稱 561 號)、4734619(簡稱 619 號)、4804890(簡稱 890 號)四項專利的專利權人，這些專利是控制發光二極體圖元色彩的方法或裝置。被告 Telegenix 公司也是一顯示器廠商，生產一種 Colorgraphix 顯示裝置。

1997 年,TDS 公司向德州北區地方法院提起訴訟，訴稱 Telegenix 公司的 Colorgraphix 裝置侵犯了上述專利。地方法院認定 Telegenix 對上述四項專利中的某些申請專利範圍構成「字義侵權」(literally infringed)。由於每項申請專利範圍都被認定有效，地方法院最後判決 Telegenix 公司對爭訴的 4 項專利中的一項以上構成故意侵權，Telegenix 應向 TDS 賠償 1500 萬美元；並且頒佈一項禁令，永久性地禁止 Telegenix 公司製造、使用、銷售或許諾銷售其 Colorgraphix 彩色顯示裝置以及用於該裝置的各種版本的軟體或其他構成侵權的裝置。Telegenix 公司不服，向聯邦巡迴上訴法院提起上訴。Telegenix 公司的上訴理由是，地方法院錯誤地適用了 Markman 規則解釋專利申請專利範圍並根據錯誤的解釋給陪審團發出指示；在排除 Telegenix 公司的一些證據及接受對方當事人某些證據上，地方法院濫用了自由裁量

<sup>128</sup> 參見 Texas Digital Systems Inc .v. Telegenix Inc., 308 F.3d 1193 (Fed. Cir. 2002).

權。2002 年 10 月，上訴法院適用字典解釋規則，推翻了地方法院有關該控制發光二極體顏色顯示專利的侵權裁決。

## 第二項 聯邦巡迴上訴法院對申請專利範圍用語解釋的推理

撰寫該案判決書的 Linn 法官認為，該上訴案主要涉及幾項申請專利範圍的解釋問題。TDS 公司的四項專利的申請專利範圍都以基本上相同的方式表述。以 481 號專利為例，它的第一項申請專利範圍這樣描述：該專利是「一種變色顯示裝置控制色彩的方法，該裝置包含以一種有選擇地顯示複數個顯示單元的方式安排的複數個顯示區域

(display areas arranged in a pattern)，每個顯示區域在不同主色光信號分別亮起時發出複數種光源，以及混合上述的光信號以獲得複色的複合光的方法，即在短時間內通過反復地實際上同時激亮

(repeatedly substantially simultaneously activating)選定顯示區域使一個選定的顯示單元顯示，以發出上述的主色光源，並通過有選擇地控制所選定的顯示區域的光源的激亮時間間隔的持續時間

(selectively controlling the durations of the time intervals of activation)控制從那發出的主色光信號比重，以控制顯示幕的色彩」。

TDS 的 481 號等四項專利的申請專利範圍都使用了「反復地實際上同時激亮」這樣的短語來描述二極體顯示方式。地方法院解釋說：“repeatedly”的原義指“repeating”（重複），這裏指重複（發光）頻率很高以致於觀察者實際上只能看到複合色光；“substantially simultaneously activating”為在某一時間段的一定時間，兩個獨立的二極體燈同時亮著（on）。

Telegenix 公司訴稱，由於地方法院不適當地分隔了副詞“substantially simultaneously”的意思，地方法院錯誤地將該短語的意思解釋為，二極體僅是「同時亮著」而不是每支二極體「實際上同時」「開始閃亮」。TDS 公司辯稱，“repeatedly”在短語中是一個關鍵字，它是個專業用語，因為該發明在「刷新階段」或「重複階段」重複閃亮光源，由於「視覺停留原理」，人在這一短暫時段不能察覺光的閃爍。TDS 稱，由於專業人士都理解這一申請專利範圍指的是不同顏色的光源在刷新/重複階段的一

定時間同時閃亮，並且人們不能察覺那個階段的光的變化、脈衝閃爍，因此該領域內的專業人士不會將申請專利範圍中短語「repeatedly substantially simultaneously activating the light sources」縮小解釋為僅是二極體開始閃亮。

上訴法院認為，初審法院雖然正確地解釋了“repeatedly”的意思，但對“repeatedly substantially simultaneously activating”整個短語的解釋上存在錯誤，忽視了詞語“activating”的通常涵義。上訴法院於是參考了一本專業技術字典來確定“activating”的通常涵義，美國《現代電子學字典》中對 activate 的解釋是：「開始運行，通常是使用一種適當的啟動信號」。

法院因此推定申請專利範圍中使用的該詞應具有這種通常涵義，但該推定的成立，還須參考內部證據，以便確定內部證據中的用法是否與字典涵義完全一致。法院查明內部記錄中無任何證據表明申請專利範圍中使用的“activating”有與字典意思（即「開始運行或開始點亮」）不同的其他涵義。法院因此得出結論，通常涵義的推定成立，該詞語的解釋應適用其通常涵義。

TDS 辯稱「activating」可以作「亮著」（being on）解釋。法院反駁說，雖然指示燈一旦點亮可以被描述為「亮著」，但申請專利範圍並不是指燈的狀態是「實際上同時亮著」（substantially simultaneously activated），申請專利範圍中使用這些詞是指「實際上同時閃亮」這些燈，並且按照這個短語通常的涵義，在所謂的「重複」階段的一定時間，兩個獨立的二級管燈同時或幾乎同時點亮。法院因此推翻了初審法院對該詞的解釋。接著法院使用「字典優先」的同樣方法解釋了其他 8 個爭議的的申請專利範圍詞語。

按照美國法律，要推翻在申請專利範圍解釋上法院給陪審團的錯誤指示，還需滿足另一個要件——該指示構成損害性錯誤（Prejudicial Error），即影響上訴人法定權利義務的錯誤。聯邦法院最後採納了 Telegenix 公司的意見，認定地方法院給陪審團的指示「實際上存在致命缺陷……並且本來是可以糾正的」，地方法院對申請專利範圍的錯誤解釋構成損害性錯誤，裁定撤銷原判發回重審。

### 第三項 Texas Digital 案中提出新的申請專利範圍用語解釋規則

#### 1. 字典和論文在專利申請專利範圍解釋中的法律地位及字典解釋的通常涵義規則

聯邦巡迴上訴法院 Linn 法官引用了許多判例說明，字典、百科全書和論文在協助法院確定申請專利範圍用語的通常和慣用涵義方面是非常有用的資源。專利被授予時意味著審查過程結束，內部記錄即固定，而字典、百科全書和論文是在專利授予時可以公開獲得的客觀的資源，可作為確定專業內人士理解申請專利範圍中辭彙意思的可靠證據來源。專家證詞等其他外部證據只能用來輔助法院理解申請專利範圍用語，而不可用來改變或推翻那些用語，因此專家證詞不能用於解釋申請專利範圍。這項規則對於保護競爭者在內的公眾十分必要，因為公眾的信賴只能基於專利檔而不是專家證詞，專家證詞且不說存在偏頗，而且在訴訟前公眾不可能獲知。字典、百科全書和論文等參考材料公正地反映了人們的通常理解，未受到專家證詞或專利授予內部證據固定後發生事件的影響，也未受訴訟的影響，因而這類材料優於專家證詞等外部證據，是協助法官更好地理解專業人士使用的辭彙及專業用語的意思的最有意義的資源，而且不管它們是否被當事人作為證據提出，初審和上訴法官在訴訟的任何階段也完全可以參考這些資料。

法院在本案中確立了字典解釋的通常涵義規則。Linn 法官認為，「在解釋申請專利範圍時，分析的焦點須始終集中在申請專利範圍語言本身，因為正是這些專利權人選用的語言‘專指和明確主張專利權人認為是發明的權利客體’申請專利範圍中使用的詞語的意思應當是相關專業內人士所理解的通常涵義。」

#### 2. 內部證據和申請專利範圍用語的全部通常涵義規則

法院重申：法院在解釋申請專利範圍用語時，除非另有限制，法院對需解釋的申請專利範圍用語應給出相關專業內人士對該詞語理解的全部通常涵義。

但在一些特定情形下，應作較狹義的解釋。如當一種特定涵義完全與發明無關時，應當作限制解釋。由於詞語通常在字典中具有多種涵義，其中一些與專利中的用法無關，這就需要參考內部記錄以辨別字典中哪些涵義可能最符合發明人使用的涵義。如果有多個字典涵義與內部記錄中的用法一致，則可以認為該申請專利範圍用語含有全部的這幾種意思。法院在確定哪種意思是發明人使用該詞語的用法時，應參照內部證據，這是因為內部證據提供了客觀且同時發生的記錄。全部通常涵義規則意義在於既使申請專利範圍的解釋更客觀、全面，又避免不適當地擴大或縮小申請專利範圍範圍。

### 3. 通常涵義規則的例外和字典優先規則

申請專利範圍用語一般應推定為使用的是通常涵義，但也有例外。這是因為，專利申請專利範圍用語用法並不局限於它們的通常涵義，專利權人也可能自己造詞，將其申請專利範圍詞語定義為與通常意思完全不同的意思。在此情形下，如它與字典意思涵義不一致應予排除。因此法院還須審查內部證據以判斷專利說明書是否使用了一種獨特或不尋常的用法，且該用法與通常用法不同。如可以認定專利權人是自己杜撰一種意思，並明確闡明它與字典中的意思不同，則假定申請專利範圍使用的是通常字典意思的推定將不成立。另外如果發明人已用文字或其他明示方式排除或放棄了所用詞義的範圍，通常涵義的推定也應被排除。

法院還認定，在解釋申請專利範圍時，如果一開始就參考書面說明書和審查記錄，而未先仔細辨別這些詞本身的通常和慣用涵義，則與有關反對將限制引入申請專利範圍的判例規則相悖。例如一項發明披露時可能只以書面形式描述了一種典型形式或具體情形，從內部記錄開始審查可能有這樣的危險：這種披露方式可能被誤解為申請專利範圍的意思僅限於披露的那種。但申請專利範圍不應局限一種情形，發明人也沒必要列出所有具體情形，因為申請專利範圍不是專利說明書。因此如果顛倒程式而首先參考內部證據可能導致將專利說明書對意思的限制不恰當地引入到申請專利範圍中。上訴法院認為，地方法

院可能誤解了 Markman 案中確立的內部證據優先規則。Markman 案確立的內部證據先於外部證據審查原則指的是解釋申請專利範圍時，應先依據內部證據如公開的記錄、專利自身的檔(專利說明書、申請專利範圍書、專利證書等)和審查記錄(專利申請記錄)進行解釋，然後再考慮外部證據。上訴法院認為，內部證據優先規則不等於內部證據審查是申請專利範圍解釋的最先步驟；在解釋申請專利範圍時，應首先參考諸如字典這樣的材料來源，以決定申請專利範圍用語的全部涵義。通過查閱相關字典、百科全書和論文確定專業內人士賦予該詞可能的意思，然後參照內部證據從那些可能的涵義中篩選出與發明人使用該詞意思最一致的一個或幾個意思。這樣，可以更精確地判定發明人本意所指的限制的全部範圍，也能更有效地避免專利說明書中非發明人本意的限制被不適當地引入到申請專利範圍中。因此，該案實際上確立了申請專利範圍解釋的新的程式規則：即應按字典等材料、內部證據、外部證據(專家證詞等)的順序進行申請專利範圍解釋。





## 第五節 Phillips 案：重新討論解讀申請專利範圍時如何適用內部證據與外部證據，詮釋專利說明書之地位

在訴訟過程中，通常專利權人及被控侵權者會各自提出對自身有利的證據來解讀申請專利範圍，例如，專利權人常引用字典等外部證據來擴大解釋特定用語的範圍，而被控侵權者則會引用專利說明書內容來限縮特定用語的範圍。法官的難題則是在於判斷「內部證據與外部證據在解讀申請專利範圍時應如何適用」？

### 第一項 案件事實

#### 一、主要爭點暨地方法院與聯邦巡迴上訴法院初審的判決

本案原告（即專利權人）Edward H. Phillips發明一雙層隔間牆之建築模組，其結合在一起，即可成為一種能防止火災、噪音及衝擊的阻隔裝置及房間，該模組特別可運用在監獄建築物的構建上。原告Phillips先生與共同被告AWH公司、Hopeman Brothers公司，以及Lofton公司(以下合稱AWH)間雖曾達成協議，由被告等製造及銷售此建築模組，但此協議於1990年即告結束。然而，1991年間原告Phillips先生收到一個來自於AWH的銷售小冊子，其內容令人強烈懷疑AWH在未經過Phillips先生之同意下，仍繼續使用他的專利技術，且銷售印刷物連續發行到1991年及1992年，Phillips先生於是提起訴訟主張AWH侵害其專利權。

本案在專利侵害之議題上，主要爭點在於美國第4677798號專利案(以下稱'798專利)的第1項請求項中有此一界定，即「...一個配置在殼體內部用於增進殼體之荷重能力的元件，該元件包括複數由鋼製殼壁向內延伸的內部鋼製阻隔板(... means disposed inside the shell for increasing its load bearing capacity comprising internal steel baffles extending inwardly from the steel shell walls.)」。地方法院認為第1項請求項的界定方式屬U.S.C.第112條第6項所規

定之「手段功能用語(means-plus-function)」，故僅能限縮地以「該專利說明書中所描述的對應結構、材質、運作方式，及其均等物」來解讀申請專利範圍。既是如此，由於'798專利的專利說明書之揭示內容暨圖式均顯示每一個隔板(baffle)自鋼製殼壁向內延伸之角度皆非90度，地方法院乃認定隔板必需是「自鋼製殼壁以一個銳角或傾斜地向內延伸」，而原告主張被告侵害其'798專利之產品的隔板則是以90度直角的方式向內延伸，因此地方法院乃判決被告不構成侵害。

原告不服地方法院判決而向聯邦巡迴上訴法院提出上訴，聯邦巡迴上訴法院在初審判決中雖維持地方法院所為「不構成侵權」的判決，但所持理由並不相同。聯邦巡迴上訴法院初審判決指出，'798專利的第1項請求項已包含有相當結構元件之界定，而U.S.C.第112條第6項所指之「手段功能用語」，必須不包括結構元件，故地方法院援引U.S.C.第112條第6項之規定加以解釋「隔板」一字，並非正確。雖聯邦巡迴上訴法院認為在解釋該爭議文字時，不應適用U.S.C.第112條第6項之規定，但其認為專利說明書揭露多次均提到隔板是傾斜突出，卻未曾揭露隔板是自牆壁以直角延伸出來，因此判定「隔板自殼壁向內延伸的方位必需是非90度角」。基於此一理由，聯邦巡迴上訴法院維持地方法院判決，認定被告並未構成專利侵害。

聯邦巡迴上訴法院初審判決解讀'798專利之申請專利範圍時，係審酌內部證據，特別是根據專利說明書對隔板之揭示內容來解釋隔板，進而認定隔板與鋼製殼壁呈90度角不在權利範圍內，故作出不構成侵權的判定。但三位初審判決法官中的其中一位卻持完全相反意見，該法官在不同意見書中指出，其不同意初審判決之理由的主因在於，(1)初審判決不當地將申請專利範圍限制解讀成為專利說明書所揭示之較佳實施例內容；以及(2)初審判決理由未適當地援用聯邦巡迴上訴法院先前在Texas Digital Systems v. Telegenix (Fed. Cir. 2002)一案（下稱Texas Digital案）中所揭示之申請專利範圍解讀方式，即應「先看爭議用語在一般字典中的涵義，再看專利說明書或檔案歷史是否對該一般涵義所有限制」。據此，在解讀「隔板」一詞在專利說明書中之意義時，應先就其在一般字典中可被了解的意義，然後，再視專利說明書或檔案歷史是否曾特別對「隔板」之一般性解釋有所限制或就其特定涵義加以排除等，來加以解釋該項申請專利範圍中具爭議之用

語。

基於上述，聯邦巡迴上訴法院初審判決就申請專利範圍解讀之方式，顯然異於聯邦巡迴上訴法院在Texas Digital案中所揭示之準則。亦即，Texas Digital案中，聯邦巡迴上訴法院所揭諸之方式，係判斷爭議用語之定義時，應以斟酌該用語在字典或專論中之涵義，再進而審酌專利說明書是否對該涵義附加限制或就特定文義加以排除。聯邦巡迴上訴法院在本案初審判決中，並未依循Texas Digital案之準則，亦即並未先觀察「隔板」在字典等外部證據中之涵義後，始進而就其專利說明書內容等內部證據加以審究，而係直接審究專利說明書之內容，並據此得其判斷「隔板」一字涵義之結論。

由於初審判決法官們對於內部證據(如專利說明書內容)以及外部證據(例如，隔板一詞在一般字典中所可被了解的意義)二者適用上有所爭議，原告因此聲請聯邦巡迴上訴法院全體法官聯席審查以就本案進行複審，並為聯邦巡迴上訴法院所受理，最終在7月12日就此部分作出下述判決。

## 第二項 聯邦上訴巡迴法院全院聯席審查之判決簡介

聯邦巡迴上訴法院在全院聯席複審時，就內部證據與外部證據在申請專利範圍解讀上之適用性進行剖析，最後撤銷地方法院與聯邦巡迴上訴法院初審認定不構成侵害之判決，其判決意旨摘要如下：

### 1. 內部證據與外部證據的意義

#### (1) 內部證據及其意義

在全體法官聯席審查之複審判決中，聯邦巡迴上訴法院法官認為，申請專利範圍的功能及目的是來界定專利權人排他權之權利範圍，這個功能不是用來揭示發明內容的專利說明書可以取代的。在解讀申請專利範圍時十分容易遇到其用語有所爭議的情況，此時，當務之急應在於瞭解「在一發明中具有通常知識者是如何理解該申請專利範圍用語」。在爭議用語的解讀上，在該專利發明中具有通常知識者除了會從申請專利範圍上下文去了解其涵義外，往往不可避免地必須將專利說明書所揭示內容納入考量以了解其涵義。更何

況，專利說明書之揭示內容可用來解釋申請專利範圍用語，便是源自於U.S.C第112條明定有關申請專利範圍與專利說明書之揭示內容間的相關性(即，專利說明書要完整清楚且明確地揭示發明人之「發明」，而專利說明書中之申請專利範圍要明確地請求發明人視為首揭「發明」之標的)。當然，檔案歷史則是發明人與專利局交涉而取得專利過程中所作的主張，此等主張往往清楚地顯示出發明人本身對於申請專利範圍特定用語所了解的真正涵義，故在解釋申請專利範圍用語上是十分重要。

## (2) 外部證據及其意義

然而，在專利爭訟中法院亦可以採用外部證據來協助法官了解申請專利範圍用語的解釋。一般而言，字典與專業性論文(treatises)在解釋申請專利範圍上會相當有用，特別是科技字典，它可使法官較清楚地了解所處理的技術在該項技術領域中具通常知識者可能會使用之專有用語的涵義。又，專家或發明人的證言(testimony)亦可構成外部證據，俾利法院更清楚了解該技術的相關背景知識以及該項技術領域中具通常知識者對該用語的理解。

## 2. 內部證據的適用性優於外部證據

聯邦巡迴上訴法院在複審判決中表示，在解讀申請專利範圍用語時內部證據優於外部證據。因為相較於專利說明書本身及其案件歷史資料等內部證據，外部證據基於下述原因而較不可靠：

第一、就字面定義而言，外部證據並不是該專利的其中一部份，且不像專利說明書是為了在案件申請過程中解釋專利的範圍與意義而產生的。

第二、外部證據，例如文獻，不見得就是由該技術領域者所撰寫的或者是專門撰寫給該技術領域者閱讀用的，故有的文獻可能無法真實反映該專利技術領域中具通常知識者的看法。

第三、諸如專家報告或證詞之類的外部證據則是因訴訟而產生者，此等內容往往會有偏頗之處，特別是，如果該位專家不屬於該專利所屬技術相關領域之技術者，或者是該專家之意見未經過交互

詰問(cross examination)，該專家證言更可能會帶有偏見的色彩。相較於此，內部證據則不會有此問題。

第四、那些可用來影響請求項解釋的外部證據幾乎是沒有種類上的限定，在訴訟過程中，每一方皆會自然地採用對他們最有利的  
外部證據，並將所過濾出有用之外部證據的問題交給法院去處理。

第五、過度地依賴外部證據會減損申請專利範圍、專利說明書及檔案歷史等公開資料所被賦予之法律意義，進而不知不覺地損害了專利案藉由公開來公告大眾周知的功能。

### 3. Texas Digital 案有關申請專利範圍解釋方式之不適用

複審判決固然認同Texas案之精神，即字典、百科全書、專業論文等，在法院判斷申請專利範圍之用語的一般涵義時，確實是有其助益之資源。(「dictionaries, encyclopedias and treatises are particular useful resources to assist the court in determining the ordinary and customary meanings of claim terms.」)，但其亦認為Texas Digital 一案之判決過於傾向外部證據之適用，忽視適用內部證據之重要性，而這種適用方式會不當地限縮了專利說明書在專利範圍解釋上所扮演的重要角色。第一，字典本來就在提供一系列文字或用語的最周延之定義，一般的字典會從常用者到罕用者努力地收集文字或用語的所有涵義，且，其所收集的涵義不見得只適用於某一特殊技術領域，更可能適用於許多不同的領域，在此情況下，不可避免的是，對於一個名詞會產生多數個不同的定義，因此，字典的涵義可能會使得專利的解釋，超出專利權人自認了解並確認後的專利保護範圍。

再者，專利的本質是在於描述新穎的事物，而發明通常是新穎的，因此，極可能不存在適當的用語來描述它，換言之，也就是字典永遠無法跟上發明人的腳步。又，對於相同的文字，不同的字典可能包含某些程度上不同的定義，且字典或論文的作者可能簡化其想法，以便最有效地與大眾溝通，因此，由字典所得到的定義並不必然可反映出發明人之真意，亦不必然如同熟悉該項特定技術者所了解的一樣。

但聯邦巡迴上訴法院之複審判決中也注意到，Texas Digital 案所提

之申請專利範圍用語解釋方式，其最終目的就是要避免在解釋專利範圍用語時，不當地將專利說明書內容變成專利範圍的新增限制條件。全體法官聯席審查會同時認知到，要區別利用專利說明書內容「解釋專利請求項」與將專利說明書內容變成申請專利範圍的「新增限制條件」兩者間的差異，在實務操作上確實有其困難度，但只要法院在解釋申請專利範圍時，抱持著僅是要了解該專利技術領域中具通常知識者所了解之涵義，則「解釋專利請求項」與「新增申請專利範圍限制條件」兩者乃是可被合理地加以確定及區分。聯邦巡迴上訴法院又指出，專利範圍不應受限於專利說明書所揭示的特定實施例，特別是當專利僅描述一個實施例時，更不應將專利請求項的定義局限在實施例中所描述的意義，最好的方式是在專利全文中尋找解決問題的答案，這樣較可能準確地抓到實際發明的範圍，而不會使專利範圍完全限縮在專利說明書所揭露的實施例，或使專利範圍用語的解釋偏離專利說明書的揭示。也就是說，專利說明書中如何通盤地描述該發明，乃是解讀範圍之最終關鍵所在。

#### 4. 聯邦巡迴上訴法院複審判決撤銷地方法院判決之理由

聯邦巡迴上訴法院全體法官聯席審查會基於將上述法則，持與初審判決不同之意見，並進而撤銷地方法院不構成侵權之判決，其主要涉及的證據內容及理由摘要如下：

##### (1)、申請專利範圍用語本身並未限制隔板延伸之角度：

全體法官聯席審查會認為由申請專利範圍第1項的關鍵用語明顯地可看出三個關於隔板的限制條件：第一、必須以鋼製成；第二、必須是增加殼體荷重能力之裝置的一部份；第三、由殼壁向內延伸。因此，申請專利範圍用語本身可支持隔板並不僅限於傾斜的結構。

##### (2)、其他的權利請求項凸顯出了所爭執之請求項的用語解釋：

由申請專利範圍中的其他附屬或獨立請求項所特別界定的技術內容，可明確地支持某請求項確實擁有其不受限制的範圍。舉例來說，‘798專利的第2項附屬請求項說明隔板是以使能穿透鋼板之發射體(例如子彈)轉向的方式設置，亦即說明隔板自殼壁向內延伸之角

度是呈非直角；從而可知，專利權人之所以在申請專利範圍第2項中如此特別地限制，無非凸顯了專利權人並無意在第1項獨立請求項中包括這個限制。這樣的推論是基於獨立請求項本應被給予一個比附屬請求項更大的範圍，以避免提出多餘的附屬請求項。同樣地，'798專利之第6項附屬項請求項對於隔板所附的另一限制條件也與隔板是自殼壁傾斜向內延伸有關，因此，如果在第1項獨立請求項中有關隔板自殼壁向內延伸的角度是要限制在特定的角度，則該第6項附屬請求項亦將變成多餘。此外，第17項獨立請求項也支持了上述論點。因此，'798專利的其他附屬或獨立請求項的存在凸顯出了其第1項獨立請求項並未限制隔板設置之角度。

(3)、並非每一請求項所界定之發明皆需達成專利說明書中所提到的全部功效：

雖然在'798專利之專利說明書部分內容中，詳述配置隔板是為了使子彈偏角轉向，且專利說明書亦述及數個由隔板提供之其他效果，但其第1項請求項中所載「隔板」用詞不應該被限制地解讀成需要在每個情況下都會提供所有被詳述的功能。聯邦巡迴上訴法院全院聯席審查會表示，申請專利範圍請求項所界定之發明只要可以達成該專利所宣稱之一個發明目的即可，並不需要解釋成每一請求項所界定的結構皆能夠達成全部的目的。因此，雖然使子彈偏角轉向是'798專利中隔板的功效之一，但是其第1項請求項不需要解釋成「該向內延伸的隔板一定能夠達成使子彈偏角轉向的功效。」

聯邦巡迴上訴法院 全院聯席審查會在整合上述所有證據的論述後做出的結論是，第1項請求項中的隔板不應被解讀成「以一個銳角或鈍角向內延伸」，亦即隔板用語的範圍涵蓋被告侵權者產品的90度設置方式，因此撤銷地方法院與聯邦巡迴上訴法院初審的判決，並判決被告構成侵權。

### 第三項 判決理由之分析

綜觀本案判決文所論述者，可知不論是外部證據或內部證據，每一項證

據均有其本身用來解讀申請專利範圍用語時的意義，並無一套可固定依循的流程、規則或模式可用來逐步地解讀申請專利範圍的用語意義，重要的是，應根據專利法所對應的法規及立法宗旨，來權衡如何適用這些證據資料。專利法規所賦予的內部證據，特別是申請專利範圍以及專利說明書與圖示的法律意義，不容輕易地被破壞，特別是當外部證據與內部證據在解讀同一用語或敘述上相衝突時，更應審慎。再者，因外部證據較內部證據來得不可靠，因此通盤地考量內部證據將會是申請專利範圍解讀的重點。因此撰寫一份專利說明書時，應特別注意申請專利範圍與詳細專利說明書內容的對應性，以及是否充分地為專利說明書的揭示內容所支持，同時應詳慮各請求項的位階分布，進而縝密佈署附屬項甚至於第二獨立項，以便進一步凸顯出獨立項的範圍。





## 第五章 美國申請專利範圍解釋的方法論

### 第一節 簡介

申請專利範圍解釋的方法論存在著許多相關議題，例如適格證據之分類、取捨與適用優先順序問題，美國聯邦巡迴上訴法院對下級聯邦地方法院解釋決定的確定性，解釋原則的選擇等等，往往對解釋申請專利範圍的結果具有重大影響。

申請專利範圍的解釋牽涉到對各項申請專利範圍請求項中的用語、詞彙、片語以及句子的定義與理解，以確定其所表達之真確意涵，進而確定該項申請專利範圍請求項之意義。申請專利範圍的解釋對專利侵權理論而言向來是一個核心問題，申請專利範圍必須經由解釋且確立其權利範圍，那麼它才算在所被賦予的文字內容中有了生命。

一旦申請專利範圍的定義與解釋被確定後，則專利權的範圍之邊界線即可確定，無論是專利權人或是被控侵權者都會精確計量與竭盡心思地盤算著如何進行對專利範圍的解釋。於是，訴訟當事人通常會運用龐大資源以在訴訟中爭執每一個系爭專利請求項用詞的意義。除了積極地爭取法院可以採用對其有利的詮釋方式外，至少也希望法院不要採取對其不利的解釋。因此申請專利範圍的解釋通常是判斷侵權與否或專利權是否有效的起始點，有時，它也是終點。

#### 第一項 進行申請專利範圍的解釋時之基本步驟

解釋申請專利範圍之程序與方式通常端視法院審理案件中的技術事實和爭議點，以及法官個人偏好而異。由美國聯邦巡迴上訴法院的許多判決中，在對申請專利範圍解釋的方法論上，可從眾多判決中整理其組成要素以及解釋原則，提供一些指南，並以實際案例來支持這些論點，即在特定

案件情況中如何地展現有關於可允許和不可允許的申請專利範圍解釋之程序。

然而，有兩個基本步驟是進行申請專利範圍解釋時所不能避免的，第一個是需提供適格的解釋證據的來源，此證據需為定義申請專利範圍及解釋其意義的基礎。第二則是如何使用這些證據所依據的解釋原則，這些原則決定哪些證據如何被用來決定申請專利範圍的意義。

### 1. 解讀申請專利範圍時得參酌之證據：內部證據與外部證據

法院解讀申請專利範圍時，對於得參酌之證據，依其重要性或參酌先後順序，可二分為內部證據（intrinsic evidence）與外部證據（extrinsic evidence）。

其中，內部證據包含申請專利範圍（claims）、專利說明書（specification）與專利之申請歷史檔案（prosecution history）等三種資料來源；而外部證據則泛指前述內部證據以外之其他所有證據，主要包括專家證言（expert testimony）、發明人證言（inventor testimony）、字典（dictionary）與學術論文（learned treatises）等。以下第二節將詳述各證據間之參酌價值與優位性探討。

### 2. 解釋申請專利範圍的原則

- (1) 申請專利範圍需涵蓋實施例原則
- (2) 申請專利範圍區別原則（The doctrine of claim differentiation）
- (3) 維持專利有效性原則
- (4) 當存在範圍寬窄的解釋可能性時：選擇較窄範圍原則
- (5) 相同的用語應作一致性的解釋原則
- (6) 有意義的前言具限制性之原則
- (7) 專利權人可以作為字典編撰者原則
- (8) 法院不可以改寫申請專利範圍原則
- (9) 技術特徵之全要件原則：法院不能經由申請專利範圍解釋的方式任意忽略其中個別技術特徵

第二項 聯邦巡迴上訴法院的法官間，在方法論上見解雖大體趨向一致，但仍存在差異處

申請專利範圍的解釋方法在本質上有難以統一的不確定性與不一致性，除了在實定法上並沒有特別的條文規定應當如何進行申請專利範圍之解釋外，在以判例法為主體的美國，其解釋方法仍為一種動態的發展樣貌，以聯邦巡迴上訴法院來說，就曾對解釋申請專利範圍的方法論出現過相互矛盾或不一致的判決。

例如前述之解釋申請專利範圍的指標案例中，若仔細比較聯邦巡迴上訴法院在前述Markman I案與Vitronics 案中之見解，在外部證據之參酌價值與優先順序上，前後二個法院判決之間，似乎出現了微妙之見解差異。

在Markman I案中，聯邦巡迴上訴法院表示，在地方法院藉由利用有裨益之外部證據、排除其他無益之證據以及解決相關爭執，以依專利文件確認申請專利範圍中用語意義的過程中，法院不得認為某些外部證據優於其他外部證據<sup>129</sup>。

然而在Vitronics 案中，聯邦巡迴上訴法院則認為，就專家證言與先前技藝之間而言，專家證言僅表明某特定專家對某用語所認定之意義，而先前技藝則可能更代表當時所有熟習該項技藝人士，對該用語之通常認知<sup>130</sup>。且因先前技藝之文件與字典乃訴訟前公眾即得以接觸者，而專家證言則是直到訴訟進行時才出現的，更是為了訴訟的原因才做出，動機並不單純，故先前技藝之文件與字典較專家證言更為客觀而值得信賴，因而在參酌順序上，前者將較後者更為優先<sup>131</sup>。另外，因技術論文與字典本身具有特殊重要性，故法官為了更加瞭解基本技術，得在任何時刻自由查閱此二證據來源<sup>132</sup>。

亦即，Markman I 案中法院認為，對於各種外部證據之間，地方法院應

---

<sup>129</sup> 參見Markman I, 52 F.3d at 981.

<sup>130</sup> 參見Vitronics, 90 F.3d at 1584.

<sup>131</sup> *Id.* at 1585.

<sup>132</sup> *Id.* at 1584 n.6.

一視同仁，因為其皆不過用以協助法院瞭解申請專利範圍之真正意義而已；而 Vitronics 案中法院則傾向認為，基於客觀性與可信賴性之考量，在各外部證據間之參酌價值與適用順序上，專家證言應列於先前技術、字典或技術論文之後。可見，聯邦巡迴上訴法院之法官間，在解讀申請專利範圍時，雖然對於外部證據之種類，主要包括：專家證言、發明人證言、字典與學術論文等，並無疑義；但對各種外部證據之運用原則與價值評斷，態度似乎並不一致，頗值玩味。

## 第二節 法院在解釋申請專利範圍可能考量之證據來源

為了解釋申請專利範圍，法院必須從該技術領域中熟習此技術者的觀點進行解釋，而非以律師或是專家證人的詮釋觀點為準<sup>133</sup>。專利文件之申請專利範圍是向社會大眾公開的法律文件，是為了保證專利權保護範圍的穩定性，使得社會公眾能夠產生一個穩定的心理預期。如果對於申請專利範圍的解釋能夠脫離申請專利範圍中所記載之文字來隨意進行解釋的話，那麼申請專利範圍的公示作用就失去了應有的意義。但是，辭彙的涵義並非透明的、一層不變的，它只是思維的外殼，其內容會根據使用的不同場合而有所不同。因此，申請專利範圍解釋的首要目的就在於對申請專利範圍文字措辭所具有的涵義進行闡述，從而確定專利權的保護範圍。在解釋申請專利範圍的時候，解釋分析的焦點必須也應當集中在專利權人用來指明其發明的文字措辭上面。

有關申請專利範圍解釋的考量是此專利是否已經提供預期解釋的適當公開通知<sup>134</sup>。聯邦巡迴上訴法院的解釋如下：

如果支持某種特定申請專利範圍的解釋方式所提的論點是如此地繞舌與做作，而對熟習於本技藝人士而言，根據上述論點來閱讀此專利說明書

<sup>133</sup> 參見 Dayco Prods., Inc. v. Total Containment, Inc., 258 F.3d 1317, 1324 (Fed. Cir. 2001). (To construe a claim, a court must interpret it from the perspective of one of ordinary skill in the art, rather than that of counsel or retained expert witnesses.)

<sup>134</sup> 參見 Vitronics Corp. v. Conceptor, Inc., 90 F.3d 1576, 1583 (Fed. Cir. 1996). (A consideration in claim construction is whether the patent has given adequate public notice of the proposed construction.)

和專利審查歷史檔案是無法令人明瞭的，則此論點將對我們完成任務毫無幫助。在解釋申請專利範圍的過程中必須時時將此標準存在心中，以幫助我們建構出正確的申請專利範圍之涵義<sup>135</sup>。

法院在對申請專利範圍進行解釋的時候，最主要的方法就是從特定技術領域中通常技術人員的角度，以理解措辭用語之一般與慣用意義(ordinary and accustomed meaning)的方法來對申請專利範圍進行解釋。在 *Renishaw plc v. Marposs Societa' per Azioni* 一案<sup>136</sup>中，法院曾寫道：「如果專利申請人沒有對申請專利範圍中的特定用語賦予其他專門的涵義，那麼對於這些用語的理解應當從一般與慣用意義來進行解釋。……因此，當申請專利範圍中的用語是以一般性的辭彙來表述時，就不應當將該辭彙的理解限定在某個特定的數值範圍之內。」……同時，我們也不能夠對申請專利範圍中的用語任意添加其他附加的成分，而縮減其範圍。……例如，如果某一關於設備裝置的申請專利範圍用語所主張的是一種通用性的結構，而不侷限於其下位概念之某一具體的結構，那麼對於這一申請專利範圍的解釋就不應侷限於該特定的具體結構。

在對申請專利範圍進行解釋的時候，法官應當從技術領域中通常技術人員的角度而不應當從提供專家證言之技術專家的角度來進行解釋。在確定專利權的範圍時，必須以申請專利範圍為依據，而不能以專利說明書及圖式為依據。但是這一原則並不排除法院在解釋申請專利範圍時，參考專利說明書、審查記錄及其他輔助性的解釋工具。同時法院可以根據情況考量，使用其他相關資料來幫助法官理解申請專利範圍的真正涵義。

為了確定申請專利範圍中用語的一般與慣用意義，法院在解釋申請專利範圍時，可能考量之證據來源可分做兩類：一種是內部證據，另一種是外部證據。此種區分方式主要著眼於與專利申請文件之技術的直接相關性

<sup>135</sup> 參見 *Dayco Prods., Inc. v. Total Containment, Inc.*, 258 F.3d 1317, 1324 (Fed. Cir. 2001). (If an argument offered in support of a particular claim construction is so convoluted and artificial that it would not be apparent to a skilled artisan reading the patent and the prosecution history, the argument is simply unhelpful to the performance of our task. With this standard in mind we approach the correct claim construction here.)

<sup>136</sup> 參見 *Renishaw plc v. Marposs Societa' per Azioni*, 158 F.3d 1243, 1248 (Fed. Cir. 1998).

以及資訊的公開性。

在 *Autogiro Co. of America v. United States* 案中，Frankfurter 法官寫道：「允許專利申請人在申請專利範圍中使用自行編撰的辭典使得對申請專利範圍的理解變得更加困難。……因此法院發現如果僅僅侷限於申請專利範圍本身來對申請專利範圍之用語進行解釋將是不可能的。不管申請專利範圍中的用語看起來是多麼的清楚明晰，但是放在其背景資料下來看就會變得模糊晦澀了。對申請專利範圍進行全面與系統性的解釋是不可避免的。……對申請專利範圍解釋的最佳方式是結合其他專利文件及專利申請時的具體技術狀態來進行解釋。」在 *Autogiro* 案中，法院指出對申請專利範圍解釋最有用的三樣文件是：(1)專利說明書、(2)圖式、(3)專利審查歷史檔案。這三樣文件被稱為申請專利範圍解釋所依據的內部證據(*intrinsic evidence*)。內部證據是確定申請專利範圍用語之法律涵義方面最為重要的資料來源。

除此之外，還有一些資料能夠對申請專利範圍的理解提供輔助作用，這些資料可以稱為申請專利範圍解釋的外部證據。外部證據主要包括字典、本領域中通常技術人員對申請專利範圍中有關措辭的理解、專家證人的證言、學術論文等。一般來說，這些證據的作用僅僅在於幫助法官理解發明技術的內容，而不允許依據這樣的證據改變申請專利範圍的內容，當它們與申請專利範圍所記載的內容相護矛盾的時候，只能以申請專利範圍的內容為準。

內部證據與外部證據之間出現矛盾的時候，一般內部證據具有優先於外部證據的效力。一般說來，申請專利範圍中語言措辭所能夠覆蓋的範圍往往取決於使用不同的證據來源對於這些語言措辭所進行的解釋，因此，在決定申請專利範圍語言文字的涵義方面，這些證據來源具有相當重要的作用。

## 第一項 內部證據：

在解釋申請專利範圍之用語時，法院應首先考慮此專利的固有或內部證據<sup>137</sup>。內部證據對於決定申請專利範圍中用語的涵義具有非常重要的作用，因此對於這些內部證據進行研究是相當有必要的。解釋申請專利範圍之內部證據包括整個專利文件（如申請專利範圍、發明說明和圖式），及專利申請歷史檔案。且就證據之可獲得性而言，所有內容都可以被公開地取得<sup>138</sup>。之所以被稱為內部證據是因為這些文件是專利從申請至獲准最直接的依據與來源，並且是公開地可以被公眾所接觸取得的資料。內部證據是系爭申請專利範圍語言之法律操作涵義的最有意義來源<sup>139</sup>。

申請專利範圍為內部證據之一是明顯且必然之事，其本身即是用以定義專利權利範圍之大小，所含資訊或意義即可以解釋其用語，否則豈不自相矛盾！專利說明書伴隨申請專利範圍而具相輔相成之作用，兩者為發明技術欲取得專利權保護之本體依據，所以，專利說明書既為揭露發明之載體，故當然亦是解釋自身的資料來源之一。專利申請檔案歷史則為申請人在專利申請過程中與專利審查機關之來往文件與記錄，泰半與專利是否獲准有關，因此專利申請人為了取信與說服審查機關所為之說明、修正或陳述，因其來源為出自於專利申請人直接且真實的反應，又與專利說明書以及申請專利範圍極其相關，故為內部證據之一亦無疑問。

應注意的是，申請專利範圍、專利說明書，及專利申請歷史檔案雖同被歸類為內部證據，但三者的重要性與功能並非是相同的<sup>140</sup>。界定專利權人應受保護之權利範圍是申請專利範圍被設計出來的目的，藉以劃定發明者認定自己所能享有獨佔其發明技術之領域。

<sup>137</sup> 參見 *Vitronics Corp. v. Conceptor, Inc.*, 90 F.3d 1576, 1582 (Fed. Cir. 1996). (In construing claim language, a court should first consider the evidence “intrinsic” to the patent.)

<sup>138</sup> *Id.* (Intrinsic evidence includes the entire patent document (e.g., claims, drawings, and specification) and, if in evidence, the prosecution history, all of which are publicly available.)

<sup>139</sup> *Id.* (“[I]ntrinsic evidence is the most significant source of the legally operative meaning of disputed claim language.”)

<sup>140</sup> 參見 *Interactive Gift Express, Inc. v. Compuserve, Inc.*, 256 F.3d 1323, 1331 (Fed. Cir. 2001) (While that point is not typically disputed, it is important to note that “[a]ll intrinsic evidence is not equal.”)

而專利說明書係用來教導熟悉此項技藝之人士，如何能實施該專利申請人所宣稱之發明技術，藉由不斷地公開之技術而累積人類之知識與經驗，達到促進科學發展與增進人類福祉之目的。專利說明書中對前案技術的敘述，本發明之目的、功能以及效果，技術內容、圖式的詳細敘述與較佳實施例或最佳模式的說明，皆可增進該領域熟悉此項技藝之人士對申請專利範圍用詞之瞭解。

專利說明書與申請專利範圍是一體的文件，申請專利範圍位於專利說明書文件之最後部分，在專利技術公開時，就可同時提供給公眾閱覽。而專利申請歷史檔案則是詳細地記載了專利申請人與專利審查官之間的意見交換過程，將兩者間對於申請專利範圍與專利說明書中，對特定技術用語涵義之理解情形，詳實地紀錄下這整個溝通的過程。可協助欲瞭解此項專利案之專利權範圍者，例如競爭者、訴訟當事人以及法官等，提供了相當有效且具有直接關係的專利文件。

但專利說明書與專利申請歷史檔案並非如申請專利範圍一般，是專利法規定用以界定專利權範圍之法定要件，而是用以說明申請專利範圍之技術特徵構成，專利權之範圍仍以申請專利範圍之文字為準。因為在專利說明書中，除了該發明之技術內容之外，亦可能包含前案技術等非發明內容，用以增進對此一發明技術的新穎性與進步性等專利要件之了解。此外，專利說明書是專利申請與審查過程的最後結果，而專利申請歷史檔案則完整地紀錄了此一過程。在專利申請與審查過程中，專利申請人與專利審查官之間的意見可能從原本的認知不同，到趨向一致的看法，經過審定獲准專利權後，最後才形成公告之專利說明書內容。

內部證據的公開性係指經過公示原則已將專利技術公諸於社會大眾，社會大眾相信專利技術之內容即如專利說明書中所記載，其所獲得專利權範圍亦如申請專利範圍所記載，如此社會大眾已經對其權利範圍之界線有所認識與確信，特別是同技術領域之競爭者即可信賴此公開資料而發展與專利發明有所區隔之技術以避免侵權，故此種公示原則不宜妄加更動而應



予以維護。

## 1. 申請專利範圍：推定其平常涵義

「在解釋申請專利範圍時，其分析焦點必須開始並保持聚焦在申請專利範圍本身的語言，因其是專利權人據以特別地指出以及區別地主張為其發明之標的」的語言<sup>141</sup>。法院一慣地採用「強烈推定（heavy presumption）」，即採用所適用的領域中熟習此技術者所賦予申請專利範圍用詞的一般涵義<sup>142</sup>。為了判斷申請專利範圍用詞的一般涵義，法院可檢閱各種來源，其包括像申請專利範圍、專利說明書和專利申請歷史檔案的內部證據以及論文和字典<sup>143</sup>的外部證據。而字典、百科全書和論文—儘管在技術上對專利係屬外來的—「可能是較佳瞭解在此領域中熟習技藝者所使用的技術和用語，兩者是以描述當時發明技術之通常理解情形，而有助於法官之最有意義的資訊來源」<sup>144</sup>。

## 2. 在相同申請專利範圍中比較其他專利請求項之用語

在考慮特定申請專利範圍用詞的涵義時，於相同申請專利範圍內考量其他專利請求項語文內容的用詞通常是有幫助的<sup>145</sup>。例如：在 Markman I 案中，聯邦巡迴上訴法院注意到申請專利範圍要求該系統能夠「偵測和標出在庫存上的後續增加和從庫存中的後續刪除」<sup>146</sup>。根

<sup>141</sup> *Id.* ( “In construing claims, the analytical focus must begin and remain centered on the language of the claims themselves, for it is that language that the patentee chose to ‘particularly point[] out and distinctly claim[] the subject matter which [he] regards as his invention.’ ” )

<sup>142</sup> 參見 *CCS Fitness, Inc. v. Brunswick Corp.*, 288 F.3d 1359, 1366 (Fed. Cir. 2002); *Johnson Worldwide Assoc. v. Zebco Corp.*, 175 F.3d 985, 989 (Fed. Cir. 1999). (The courts have consistently employed a “heavy presumption” that the ordinary meaning of the claim term given by those of ordinary skill in the art applies.)

<sup>143</sup> 參見 *Teleflex, Inc. v. Ficosa N. Am. Corp.*, 299 F.3d 1313, 1325 (Fed. Cir. 2002). (To determine the ordinary meaning of a claim term, a court may review a variety of sources, including intrinsic evidence like the claims, written description, and prosecution history, as well as treatises and dictionaries.)

<sup>144</sup> 參見 *Tex. Digital Sys. v. Telegenix, Inc.*, 308 F.3d 1193, 1203 (Fed. Cir. 2002). 如果多於一字典定義是與在內部紀錄中的用字用法一致時，其申請專利範圍用詞可解釋成爲包含所有這樣一致的涵義。( “If more than one dictionary definition is consistent with the use of the words in the intrinsic record, the claim terms may be construed to encompass all such consistent meanings.” )

<sup>145</sup> 參見 *Markman I*, 52 F.3d 967, 979 (Fed. Cir. 1995), *aff’d*, 517 U.S. 370 (1996). (In considering the meaning of a particular claim term, it is often helpful to consider that term in the context of the other language in the same claim.)

<sup>146</sup> *Id.* at 982, (the claim required the system to be able to “detect and localize spurious additions to inventory

據這些申請專利範圍文字用語上下文的關係，法院認為 Markman 將「庫存」解釋為包含「收據」或是「現金」，而不只是「衣物」是一件令人難以置信的事情<sup>147</sup>。申請專利範圍措詞中之「偵測和標出在庫存上的後續增加和從庫存中的後續刪除」使得 Markman 對「庫存」一詞包含「收據」或是「現金」的主張失去意義。由於金錢不會透過洗衣程序傳遞且收據若可用以標示送洗衣物的位置是不恰當的，因此金錢或收據全部無法用以「標示」衣物位置。且因衣物移動有時不會知悉其在哪裡遺失、被偷或是損害，於是位置僅是與衣物相關的。同樣地，因為「金錢」不能後續地增加在乾洗程序的庫存中，於是「後續」增加和刪除在邏輯上僅是與衣物有關。因此，由申請專利範圍其本身的語意上下文關係，產生了本發明技術之乾洗程序的「庫存」用語僅包含衣物的結論。

而考量在相同申請專利範圍中的其他請求項用語是否可在訴訟中亦被使用也是有幫助的<sup>148</sup>。一種涉及其他申請專利範圍請求項用語的解釋方法即為「申請專利範圍請求項差異化」原則。在此原則之下，法院通常應該避免提出使兩個申請專利範圍請求項淪為贅餘的解釋方式，除非已清楚他們會被瞭解為屬於同義<sup>149</sup>。當不同用詞或是措辭用在不同申請專利範圍請求項中，推測這些請求項在涵意與範圍上是具

---

as well as spurious deletions therefrom.” )

<sup>147</sup> *Id.* ( “[T]he claim phrase 'detect and localize spurious additions to inventory as well as spurious deletions therefrom' does not make sense using Markman's definition of 'inventory.' Dollars or invoice totals are not 'localized' since dollars do not travel through the cleaning process and the location of invoices is irrelevant. Location is relevant to clothing, since it moves through and sometimes without the establishment, where it can be lost, stolen, or damaged. Also, 'spurious' additions and deletions logically relate to clothing because 'dollars' would not be spuriously added to a dry-cleaner's inventory. Thus, the language of the claim itself suggests the conclusion that the dry-cleaner's 'inventory' includes clothing.” )

<sup>148</sup> 參見 *Robotic Vision Sys., Inc. v. View Eng'g, Inc.*, 189 F.3d 1370, 1376 (Fed. Cir. 1999) (It also is useful to consider other claims in the same patent, whether or not those other claims are asserted in the lawsuit.)

<sup>149</sup> 參見 *Laitram Corp. v. Rexnord, Inc.*, 939 F.2d 1533, 1538 (citing *Autogiro Co. of Am. v. United States*, 384 F.2d 391, 404 (Ct. Cl. 1967)) (applying the doctrine of claim differentiation to claims involving a means-plus-function element); see, e.g., *Wenger Mfg., Inc. v. Coating Mach. Sys., Inc.*, 239 F.3d 1225, 1233, (Fed. Cir. 2001); *Dow Chem. Co. v. United States*, 226 F.3d 1334, 1341 (Fed. Cir. 2000); *Kraft Foods, Inc. v. Int'l Trading Co.*, 203 F.3d 1362, 1368 (Fed. Cir. 2000).

有「重大」的不同<sup>150</sup>。當「在對附屬項之限制是否應解讀於獨立項中，與該限制是兩個申請專利範圍請求項間唯一差異有爭執」之時，此原則之適用有最大支配力<sup>151</sup>。然而，申請專利範圍請求項差異化之屬於一種解釋性的指導原則，實大於一種絕對的規則<sup>152</sup>。

最後，當申請專利範圍用詞類似和一貫用在其他申請專利範圍請求項中，法院應賦予其一致的意義<sup>153</sup>。此解釋的原理所適用者不僅是在相同專利中的申請專利範圍之請求項，也是適用於享有同系列的所有申請專利範圍中<sup>154</sup>。當多個專利權係衍生自相同原始申請母案，其在所有已准專利中有關申請專利範圍用語限制的申請歷史檔案，應當採取對其包含有相同技術揭露的接續申請案之申請專利範圍解釋相同的影響力。但是，當專利權人明確地以不同方式使用此申請專利範圍用詞時，法院不應在兩者之間必然地賦予該用詞相同的涵義<sup>155</sup>。

### 3. 專利說明書：與申請專利範圍解釋具有高度相關性

在考慮申請專利範圍語言本身時，法院也應考量其專利說明書<sup>156</sup>。解釋在專利說明書或是專利申請歷史檔案所討論之限制，不應該

<sup>150</sup> 參見 *Toro Co. v. White Consol. Indus.*, 199 F.3d 1295, 1302 (Fed. Cir. 1999) (citations omitted); *Comark Comm., Inc. v. Harris Corp.*, 156 F.3d 1182, 1187 (Fed. Cir. 1998). But see *Fromson v. Anitec Printing Plates Inc.*, 132 F.3d 1437, 1445 (Fed. Cir. 1997) (recognizing limits to the doctrine), overruled on other grounds by *Cybor Corp. v. FAS Techs., Inc.*, 138 F.3d 1448 (Fed. Cir. 1998).

<sup>151</sup> 參見 *Wenger Mfg.*, 239 F.3d 1225 1233 (Fed. Cir. 2001). (This doctrine applies with greatest force when “there is a dispute over whether a limitation found in a dependent claim should be read into an independent claim, and that limitation is the only meaningful difference between the two claims.” )

<sup>152</sup> 參見 *Kraft Foods*, 203 F.3d at 1368. (Claim differentiation, however, is more a guide to construction than an absolute rule.)

<sup>153</sup> 參見 *Rexnord Corp. v. Laitram Corp.*, 274 F.3d 1336, 1342 (Fed. Cir. 2001); *CVI/Beta Ventures, Inc. v. Tura LP*, 112 F.3d 1146, 1159 (Fed. Cir. 1997) (“[W]e are obliged to construe the term 'elasticity' consistently throughout the claims.” )

<sup>154</sup> 參見 *Epcon Gas Sys., Inc. v. Bauer Compressors, Inc.*, 279 F.3d 1022, 1030-31 (Fed. Cir. 2002); *Elkay Mfg. Comp. v. Ebco Mfg. Co.*, 192 F.3d 973, 980 (Fed. Cir. 1999) (“When multiple patents derive from the same initial application, the prosecution history regarding a claim limitation in any patent that has issued applies with equal force to subsequently issued patents that contain the same limitation.” )

<sup>155</sup> 參見 *Epcon Gas Sys.*, 279 F.3d 1022, 1030-31 (Fed. Cir. 2002).

<sup>156</sup> 參見 *Markman I*, 52 F.3d at 979-80; *Renishaw PLC v. Marposs Societa' Per Azioni*, 158 F.3d 1243, 1248-49 (Fed. Cir. 1998) (explaining that limitations discussed in the specification or prosecution history should not be used to narrow the scope of the claim unless those limitations properly assist in defining a disputed claim

使用在限縮申請專利範圍的範圍，除非這些限制是適切地用於協助定義系爭申請專利範圍之特定用詞。專利說明書包括發明的書面描述，有時帶有圖式，以及必須能讓熟習此技術者能製造與使用本發明之敘述<sup>157</sup>。在申請專利範圍解釋分析中，聯邦巡迴上訴法院相信說明書是高度相關的，而指出「通常具決定性的(dispositive)；其為系爭用詞涵義的單一最佳指引(single best guide)」<sup>158</sup>。

申請專利範圍中的語言文字在決定專利權的範圍時具有決定性的作用。儘管申請專利範圍中的語言文字應當從普通與慣用的涵義來進行理解，但是專利權人可以稱為自己詞典的編撰人，只是對於專利權人自行使用的具有特定涵義的辭彙來說，這些辭彙的意義必須記載在專利說明書或者專利審查記錄中。因此，專利說明書很多時候是可以發揮專利申請人自行定義辭彙意涵的辭典之作用。同時，由於專利說明書記載了發明的全部技術方案的內容，因此，閱讀專利說明書對於理解申請專利範圍具有相當重要的作用。可以說，在很多時候，對於理解申請專利範圍中引起爭議的用語來說，專利說明書是唯一的、最好的參考工具。

若申請專利範圍的語言字面上意義是清楚的，法院應僅使用剩餘的內部證據去決定縮限申請專利範圍清楚語言是否需要<sup>159</sup>。當專利權人使用「明白的排除或限制的用詞或表示，而表現出清楚地否定原本的申請專利範圍」，這樣來自尋常涵義的偏差才會發生<sup>160</sup>。申請專利範

---

term); Vitronics Corp. v. Conceptronic, Inc., 90 F.3d 1576, 1582 (Fed. Cir. 1996).

<sup>157</sup> 參見 35 U.S.C. § 112, ¶1. The specification contains a written description of the invention, sometimes with drawings, and must enable a person of ordinary skill in the art to make and use the invention.

<sup>158</sup> 參見 Vitronics, 90 F.3d at 1582 (In claim construction analysis, the Federal Circuit believes the specification to be highly relevant, stating, “Usually it is dispositive; it is the single best guide to the meaning of a disputed term.” )

<sup>159</sup> 參見 Interactive Gift Express, Inc. v. Compuserve, Inc., 256 F.3d 1323, 1331 (Fed. Cir. 2001).

<sup>160</sup> 參見 Teleflex, Inc. v. Ficosa N. Am. Corp., 299 F.3d 1313, 1327 (Fed. Cir. 2002). (Such a deviation from the ordinary meaning only occurs when the patentee used “words or expressions of manifest exclusion or restriction, representing a clear disavowal of claim scope.” )

圍之用詞不能「參閱書面描述或是申請歷史檔案而縮限，除非申請專利範圍語言指示參考這些來源」<sup>161</sup>。因此，原則上「是申請專利範圍而不是專利說明書實施例來定義欲受保護的範圍」<sup>162</sup>。因此，必須注意除非有清楚地要求，否則不可將實施例之所有教示都併入申請專利範圍的解釋。

專利保護的對象是新的發明創造，是現有技術中不曾有過的技術方案，它的概念常常是已有辭典和技術專業著作的先鋒，超越現有字彙所能表達之範疇，導致通常文字在表達上的困難。在對申請專利範圍中所採用的措辭或者用語進行解釋的時候。如果對申請專利範圍中措辭與用語從常規的角度進行理解將會產生不合常理的結果，那此時如何處理對措辭的常規涵義理解與按照該措辭在該發明中的實際應用來解釋之間的關係呢？一般說來，應當對將該措辭或用語放在整個專利文件的語言脈絡中來進行解釋。

在 *Liebscher v. Btoothroyd* 案<sup>163</sup> 判決中寫道：對於申請專利範圍中的用語的解釋應當在完全充分地瞭解發明人做出的發明以及發明人意圖予以保護的東西後才能進行。……最忠實於申請專利範圍使用的語言以及對申請專利範圍中使用措辭的自然涵義的解釋應當算是好的解釋。……但是，如果這種解釋帶來荒唐不經的後果時，此時的解釋就應當將申請專利範圍中的用語放在整個專利的語境中進行理解。

對此，有以下幾項彼此相關的原則：

a. 專利權人作為詞典編纂者

專利權人有選擇他所希望採用的技術用語和表達方式的自由，允許其採用措辭的涵義與該措辭的普通涵義有所不同，其條件是專利說明書本身滿足美國專利法第 112 條第 1 項的規定，使公眾能夠清楚地理解發明創造。同時確保申請專利範圍中使用的措辭和屬於與專利說明書中使用的措辭和用語一致。因此，如果從措辭的通常

<sup>161</sup> 參見 *Johnson Worldwide Assoc. v. Zebco Corp.*, 175 F.3d 985, 989-90 (Fed. Cir. 1999). (Claim terms cannot “be narrowed by reference to the written description or prosecution history unless the language of the claims invites reference to those sources.” )

<sup>162</sup> 參見 *Am. Permahedge, Ins. v. Barcana, Inc.*, 105 F.3d 1441, 1444 (Fed. Cir. 1997). (It is axiomatic that “[c]laims, not the specification embodiments, define the scope of protection.” )

<sup>163</sup> 參見 *Liebscher v. Btoothroyd*, 258 F.2d 948 (C.C.P.A. 1958).

涵義來理解專利申請專利範圍的用語無法滿足需要的話，可以結合專利說明書來進行解釋。專利說明書是解釋申請專利範圍中措辭和用語涵義最主要的工具。

在專利說明書或申請歷史檔案相異地定義出用詞之時，可以推翻應循通常涵義的推定<sup>164</sup>。解讀一個申請專利範圍須以其屬於專利說明書內容的部分為之。即使當專利權人定義此用詞較其平常涵義之寬鬆，仍可認知專利權人為「他或她自己的詞典編纂者」<sup>165</sup>。

若專利說明書以明白或清楚的暗示來定義一個特定用詞，其將做為詮釋該申請專利範圍用詞的字典<sup>166</sup>。即使專利說明書提供的定義有異於熟習此技術者習慣上描述該用詞的涵義，這仍是真實的<sup>167</sup>。就此，專利權人必須清楚地在專利說明書或是專利的檔案歷史檔案提出任何特定的定義，且通常不能建立與其原始涵義相反的定義<sup>168</sup>。申請權人的詞典編纂在其能影響申請專利範圍之前，當然必須呈現具有合理的清晰、深思熟慮以及精確。

#### b. 普通的涵義剝奪申請專利範圍的清晰

當由專利權人選擇的名詞會因剝奪申請專利範圍的清晰時，而沒有任何手段從所使用的語言去查明申請專利範圍的範圍時，一個申請專利範圍的名詞也可以參考其專利說明書內容而進行限縮<sup>169</sup>。果如此，專利說明書應是作為來自可能由申請專利範圍名詞建立其

<sup>164</sup> 參見 Johnson Worldwide, 175 F.3d at 989; Vitronics, 90 F.3d at 1582; Markman I, 52 F.3d at 986; CCS Fitness, Inc. v. Brunswick Corp., 288 F.3d 1359, 1366 (Fed. Cir. 2002); Rexnord Corp. v. Laitram Corp., 274 F.3d 1336, 1342 (Fed. Cir. 2001); Dow Chem. Co. v. Sumitomo Chem. Co., Ltd., 257 F.3d 1364, 1373 (Fed. Cir. 2001); Bell Communications Research, Inc. v. Vitalink Communications Corp., 55 F.3d 615 (Fed. Cir. 1995) (“A claim must be read in view of the specification of which it is a part.”).

<sup>165</sup> 參見 Jack Guttman, Inc. v. Kopykake Enter., Inc., 302 F.3d 1352, 1360 (Fed. Cir. 2002). (This recognition of the patentee as “his or her own lexicographer” holds even when the patentee defined the word more broadly than its ordinary meaning.)

<sup>166</sup> 參見 Jack Guttman, 302 F.3d at 1360; CCS Fitness, 288 F.3d at 1366; Johnson Worldwide, 175 F.3d at 990; Vitronics, 90 F.3d at 1582.

<sup>167</sup> *Id.* at 1360.

<sup>168</sup> 參見 Johnson Worldwide, 175 F.3d at 991; Renishaw PLC v. Marposs Societa' Per Azioni, 158 F.3d 1243, 1249 (Fed. Cir. 1998) (“The patentee's lexicography must, of course, appear 'with reasonable clarity, deliberateness, and precision' before it can affect the claim.”) (quoting *In re Paulsen*, 30 F.3d 1475, 1480 (Fed. Cir. 1994)).

<sup>169</sup> 參見 CCS Fitness, 288 F.3d at 1367; Johnson Worldwide, 175 F.3d at 990. (A claim term may also be narrowed by reference to the specification when the term chosen by the patentee so deprives the claim of clarity that there is no means to ascertain the scope of the claims from the language used.)

涵義的額外脈絡<sup>170</sup>。

### c. 申請標的之清楚否認

在內部證據顯示專利權人是根據特定實施例來區別此名詞與先前技術，而明示放棄申請標的或是描述其特定實施例對本發明係屬重要時，一個申請專利範圍的名詞也可以由其專利說明書而限制<sup>171</sup>。例如：在 SciMed Life Systems 公司 v. Advanced Cardiovascular Systems 公司一案中，法院是部分根據在專利說明書所指示之請求發明的「所有實施例」使用一特定結構之陳述來限制系爭申請專利範圍名詞<sup>172</sup>。限制申請專利範圍名詞是部分根據專利說明書描述一特定結構對「發明係屬重要性」之陳述。

### d. 在專利說明書所發現的其他限制應不能做為申請專利範圍的解讀

如果專利說明書並未定義或要求申請專利範圍名詞之限制解釋，即不會限制專利權人的權利<sup>173</sup>。在專利權人使其發明清楚而未有含混與特定陳述之時，其專利說明書或是申請歷史檔案的陳述僅僅是將申請專利範圍限縮在其字面範圍之內<sup>174</sup>。「對申請專利範圍的額外限制而非出因申請專利範圍名詞本身、或是專利說明書或申請歷史檔案之清楚要求是不容許的」<sup>175</sup>。法院不可將來自書面描述的限制引入申請專利範圍中。

雖然「申請專利範圍必須參考專利說明書而得到解釋」<sup>176</sup>，申

<sup>170</sup> 參見 Renishaw, 158 F.3d at 1251-52. (If this is the case, the specification should be used as additional context from which the meaning of the claim term may be established.)

<sup>171</sup> 參見 CCS Fitness, 288 F.3d at 1366-67. (A claim term also may be limited by the specification when the intrinsic evidence shows that the patentee distinguished that term from prior art on the basis of a particular embodiment, expressly disclaimed subject matter, or described a particular embodiment as important to the invention.)

<sup>172</sup> 參見 242 F.3d 1337, 1343-44 (Fed. Cir. 2001); see also Toro Co. v. White Consol. Indus., 199 F.3d 1295, 1301 (Fed. Cir. 1999) (limiting claim term based in part on statements in the specification describing a particular structure as “important to the invention”).

<sup>173</sup> 參見 Markman I, 52 F.3d at 980. (If the specification does not define or require a limiting construction of the claim term, it cannot limit the patentee's right.)

<sup>174</sup> 參見 Johnson Worldwide, 175 F.3d at 989-90; see also Dayco Prods., Inc. v. Total Containment, Inc., 258 F.3d 1317, 1325 (Fed. Cir. 2001). (A statement in the specification or prosecution history only narrows a claim beyond its literal scope when the patentee makes that intention clear with unambiguous and specific statements.)

<sup>175</sup> 參見 Dayco Prods., 258 F.3d at 1327; Laitram Corp. v. NEC Corp., 163 F.3d 1342, 1347 (Fed. Cir. 1998) (“[A] court may not import limitations from the written description into the claims.”); SRI Int'l v. Matsushita Elec. Corp., 775 F.2d 1107, 1121, (Fed. Cir. 1985) (en banc).

<sup>176</sup> 參見 Vitronics Corp. v. Conceptor, Inc., 90 F.3d 1576, 1582 (Fed. Cir. 1996) (the “[c]laims must be read in view of the specification,”).

請專利範圍並非限制在書面描述所討論到的本發明較佳實施例或是範例中<sup>177</sup>。例如：在 Lemelson v. United States 案例中，聯邦巡迴上訴法院認為在申請專利範圍中的「預先定位」之字眼並不限制在自動預先定位，即使專利說明書多次提及自動預先定位和從未提過手動預先定位<sup>178</sup>。

在按照專利說明書解釋申請專利範圍與由較佳實施例或其範例中不當解讀申請專利範圍之限制間，是相當難以描繪出一個界線<sup>179</sup>。當...按照專利說明書並著眼於查明本發明而對其申請專利範圍進行解釋時，不必然意謂應採用從專利說明書的限制以解讀其申請專利範圍。在 Fromson v. Anitec Printing Plates 公司一案中，在請求鋁的連續電鍍之方法請求項中的爭執涉及字眼「電鍍氧化塗層」之意義<sup>180</sup>。而 Fromson 爭執此名詞應依正常涵義解釋而為由電鍍所形成的氧化塗層<sup>181</sup>。然而，Antiec 則是爭執其申請專利範圍已限制在 Fromson 的專利說明書中所述的氧化塗層的多孔型態<sup>182</sup>。雖然專利說明書並未明確地陳述「電鍍」需要多孔氧化塗層，法院駁回 Fromson 的定義並限制申請專利範圍為多孔氧化塗層<sup>183</sup>。在達成此結論時，法院是依據如專利說明書所提出的塗層目的是為了讓鋁免受燃燒和電流瞬衝<sup>184</sup>，因此法院認為 Antiec 的非多孔性氧化物無法執行此功能，也不能解釋為「電鍍氧化塗層」<sup>185</sup>。

#### e. 申請專利範圍應該進行解釋以便依據較佳實施例而得到理解

<sup>177</sup> 參見 Kraft Foods, Inc. v. Int'l Trading Co., 203 F.3d 1362, 1366 (Fed. Cir. 2000); Mantech Envtl. Corp. v. Hudson Envtl. Servs., Inc., 152 F.3d 1368, 1375 (Fed. Cir. 1998). (the claims are not limited to preferred embodiments or illustrative examples of an invention discussed in the written description).

<sup>178</sup> 參見 Lemelson v. United States 752 F.2d 1538, 1552 (Fed. Cir. 1985). (the term “prepositioning” in a claim was not limited to automatic prepositioning, even though the specification repeatedly referred to automatic prepositioning and never referred to manual prepositioning).

<sup>179</sup> 參見 Bell Atlantic Network Servs., Inc. v. Covad Communications Group, Inc., 262 F.3d 1258, 1270 (Fed. Cir. 2001); Comark Comm., Inc. v. Harris Corp., 156 F.3d 1182, 1186-87 (Fed. Cir. 1998) (“[W]hile ... claims are to be interpreted in light of the specification and with a view to ascertaining the invention, it does not follow that limitations from the specification may be read into the claims.” (quoting Sjolund v. Musland, 847 F.2d 1573, 1581 (Fed. Cir. 1988))).

<sup>180</sup> 參見 Fromson v. Anitec Printing Plates, Inc., 132 F.3d 1437, 1440-42 (Fed. Cir. 1997).

<sup>181</sup> *Id.* at 1443-1444.

<sup>182</sup> *Id.* at 1443.

<sup>183</sup> *Id.* at 1445.

<sup>184</sup> *Id.* at 1443-1445.

<sup>185</sup> *Id.* at 1445.



申請專利範圍的解釋排除了在專利說明書所討論的較佳實施例是「很少的（如果曾經是正確的）」<sup>186</sup>。專利之申請專利範圍應解釋為包含在專利說明書的書面敘述部份的至少一較佳實施例。為了達成正確，如此的解釋「將需要高度有說服力的證據支持」<sup>187</sup>。這樣的支援是廣泛的申請歷史檔案，其中有專利權人放棄或是不請求較佳實施例以獲取較窄申請專利範圍的核准。此規則部分係來自法律要求，即專利說明書應包含發明的書面描述<sup>188</sup>。這也是依隨聯邦巡迴上訴法院的告誡，即「申請專利範圍是在訴求專利說明書中描述的發明，而不具有”其所發源的上下文”外的涵義」<sup>189</sup>。

當專利說明書中沒有對申請專利範圍中所採用措辭和用語的涵義做出特殊解釋，而且根據專利說明書中給出的具體實施方案不能認為申請專利範圍中來用的措辭和用語具有特殊涵義時，應當推定該措辭和用語具有所屬領域中技術人員應當理解的涵義。

#### 4. 申請歷史檔案：待之如專利說明書

申請專利範圍的解釋之第三項內部證據是專利的申請歷史檔案，通常叫做專利的「檔案卷夾」或「檔案歷史檔案」。如果申請歷史檔案供作證據，將待之如專利說明書<sup>190</sup>。當從專利與其檔案歷史檔案中顯示申請人以不同方式採用者，申請專利範圍的名詞並不賦予其熟習此

<sup>186</sup> 參見 *Dow Chem. Co. v. Sumitomo Chem. Co., Ltd.*, 257 F.3d 1364, 1378 (Fed. Cir. 2001) (citations omitted); *Johns Hopkins Univ. v. CellPro, Inc.*, 152 F.3d 1342, 1355 (Fed. Cir. 1998) (“A patent claim should be construed to encompass at least one disclosed embodiment in the written description portion of the patent specification.”); *Hoechst Celanese Corp. v. BP Chems. Ltd.*, 78 F.3d 1575, 1581 (Fed. Cir. 1996).

<sup>187</sup> 參見 *Vitronics Corp. v. Conceptronic, Inc.*, 90 F.3d 1576, 1583, (Fed. Cir. 1996). (such an interpretation “would require highly persuasive evidentiary support.”)

<sup>188</sup> 參見 35 U.S.C. § 112; *Johns Hopkins*, 152 F.3d at 1355. (This support could be an extensive prosecution history where the patentee gave up or disclaimed a preferred embodiment to obtain allowance of narrower claims. This rule derives, in part, from the statutory requirement that the specification contain a written description of the invention.)

<sup>189</sup> 參見 *S3 Inc. v. NVIDIA Corp.*, 259 F.3d 1364, 1369 (Fed. Cir. 2001) (citing *Network, LLC v. Centraal Corp.*, 242 F.3d 1347, 1352 (Fed. Cir. 2001)). (“claims are directed to the invention that is described in the specification; they do not have meaning removed from the 'context from which they arose.’”).

<sup>190</sup> 參見 *Markman I*, 52 F.3d 967, 980 (Fed. Cir. 1995), *aff'd*, 517 U.S. 370 (1996); see *Southwall Techs., Inc. v. Cardinal IG Co.*, 54 F.3d 1570, 1578 (Fed. Cir. 1995) (“The terms of a claim, however, are not given their ordinary meaning to one of skill in the art when it appears from the patent and file history that the terms were used differently by the applicant.”)

技術者之尋常涵義。有時，專利權人在專利申請歷史檔案中之陳述，「如缺乏反面意義的清楚指示時，有關申請專利範圍名詞的涵義是與在專利每個申請專利範圍之名詞解釋有關」<sup>191</sup>。專利權人不可為訴訟目的進行解釋而會改變由申請專利範圍、專利說明書及申請歷史檔案所組成的明白公開紀錄，並使申請專利範圍有如「任人擺佈」。法院是否會依據在申請期間的陳述而定義名詞係根據「是否競爭者會合理地相信專利權人已放棄其相關請求標的」<sup>192</sup>。雖然申請歷史檔案應該是用來瞭解申請專利範圍語言，但像是書面描述並不能在缺乏明顯的定義或是限制申請專利範圍之範圍情況下「“擴大、縮減或是變化”申請專利範圍之限制」<sup>193</sup>。

申請歷史檔案係包含有關導致獲准專利之一或更多申請案的原始申請程式的所有檔以及包括獲准專利之校正、再審查或是再發證的所有證明之發證後申請<sup>194</sup>。這些文件建構了申請人和專利商標局間有關專利申請案的所有通訊的紀錄（即「專利申請歷史檔案」）。

法院在解釋申請專利範圍的時候，也必須參看專利審查記錄的有關內容。因為專利審查記錄包含了專利審查過程的全部資料。申請人對於申請專利範圍所應當覆蓋範圍的意見都記錄在這些資料裏面，通過閱讀這些資料，可以瞭解申請人的主觀意圖。專利審查記錄可以用

---

<sup>191</sup> 參見 *CVI/Beta Ventures, Inc. v. Tura LP*, 112 F.3d 1146, 1155 (Fed. Cir. 1997) (citations omitted); see *Southwall*, 54 F.3d at 1578 (“A patentee may not proffer an interpretation for the purposes of litigation that would alter the indisputable public record consisting of the claim, the specification, and the prosecution history, and treat the claims as a ‘nose of wax.’”)

<sup>192</sup> 參見 *Cybor Corp. v. FAS Techs., Inc.*, 138 F.3d 1448, 1457 (Fed. Cir. 1998). (Whether a court will define a term based on statements made during the prosecution depends on “whether a competitor would reasonably believe that the [patentee] had surrendered the relevant subject matter.”)

<sup>193</sup> 參見 *Markman I*, 52 F.3d at 980 (Although the prosecution history should be used to understand the claim language, it, like the written description, cannot “enlarge, diminish, or vary” the limitations in the claims’ absent statements expressly defining or limiting the scope of the claims.)

<sup>194</sup> 參見 35 U.S.C. §§ 301-307. 再審查（即我國的舉發）和再發證都是讓專利商標局去考慮一個已經獲准專利的可專利性。在再審查階段中，專利商標局參考文書先前技術而重新考慮一個獲准專利的一或更多申請專利範圍的有效性。再發證則是一種程序，其為申請權人欲請求多於或少於其已請求的權利，而請求放棄其專利以試圖就修正後的申請專利範圍進行再發證。再審查或是再發證程序的申請歷史檔案就如原始的專利申請歷史檔案一般是一種公開紀錄。 35 U.S.C. § 251. The prosecution history of a reexamination or reissue proceeding is, like the original prosecution history of a patent, a public record.

來幫助了法官解申請專利範圍中的語言文字，但是除非專利權人有明確表示以外，否則一般情況下審查記錄不能用來「擴展、縮減或者改變」申請專利範圍中的限定特徵。專利審查記錄包含所有專利權人申請專利的原始檔、專利權授權後的相關檔，如修改證書、重審、重新授權書等。這些檔包括專利申請人與專利局之間就專利申請問題進行的往來信件。

專利審查記錄在對爭議的技術特徵進行解釋，決定其是否落入先前技術範圍時具有決定性的作用。有人認為專利審查記錄在解釋申請專利範圍時應當算是「外部證據」。在 *Vitronics* 一案的判決中，對內部證據和外部證據進行了劃分，並確認專利審查記錄可以作為解釋申請專利範圍的內部證據使用。專利申請人在申請專利時聲明申請專利範圍的範圍不包括哪些東西，這一聲明對於法院決定申請專利範圍中用語的涵義具有相當大的幫助作用。為了能夠避免落入先前技術範圍，順利地獲得專利授權，專利申請人在進行專利申請的時候常常要做出這樣一個限制範圍的聲明。如果專利申請人做出了這樣的一個聲明，那麼法院在對申請專利範圍進行解釋的時候，就應當根據專利權人做出的聲明將其放棄的東西排除在專利申請專利範圍覆蓋的範圍之外。在這種情況下，對專利申請專利範圍做限制性解釋是合適的。

申請期間由申請人所做陳述的有關申請專利範圍所不涵蓋，提供法院重大協助以決定一個申請專利範圍用詞的適當意義<sup>195</sup>。為了克服專利商標局所相信可能讓申請專利範圍無效的先前技術，申請人通常進行如此的限制陳述。當申請人進行如此陳述時，法院將限制申請專利範圍的範圍以排除申請人明確不請求的部份<sup>196</sup>。即使申請人的陳述

---

<sup>195</sup> 參見 *Southwall*, 54 F.3d at 1576. (Statements made by the applicant during prosecution regarding what a claim does not cover offer great assistance to the court in determining the proper meaning of a claim term.)

<sup>196</sup> *Id.* at 1578. 爲了獲取申請專利範圍的核准，專利權人不能以一種方式解釋以獲准，卻又以不同方式對

是根據上下文<sup>197</sup>而對於其中一個申請專利範圍而非系爭申請專利範圍，這樣的限制解釋仍是適當的。

## 第二項 外部證據：並非一視同仁

除了內部證據，法院可依賴對專利與申請歷史檔案的外部證據以解讀出申請專利範圍<sup>198</sup>。外部證據是除了內部證據以外，所有可作為專利範圍解釋的來源與材料的總稱。之所以稱為外部證據乃是區別於內部證據在專利申請、審查以及維護專利權期間在專利審查機關所留下的紀錄。

以證據之證明力來區分，外部證據的證明力次於內部證據，並且是當內部證據不足以解決專利範圍的歧異或不明確時，才使用外部證據。由於外部證據通常在發生專利侵權或專利無效訴訟時而欲對專利範圍做解釋時才會出現，因此除了不是與系爭專利最直接相關的材料外也未經公示原則的檢驗。

### 1. 外部證據之構成

外部證據包括內部證據以外的其他材料。譬如專家證詞、發明人證詞技術文獻、期刊以及字典等<sup>199</sup>。然而不是所有的外部證據都可一視同仁。例如：字典、論文從前是認為是外部證據的特殊型態，不再視為必然的外部證據<sup>200</sup>，這應該是做為協助法院的參考。

在 *Zodiac Pool Care, Inc. v. Hoffinger Industries* 一案中，法院認為沒有在專利審查機關出現過的習用技術不算是內部證據而必須算是外部證據，其進一步說明「外部證據」包括專家證詞、發明人證詞、字

---

抗被控侵害者。這是類似於「申請歷史檔案禁反言」的學說，而為法院根據均等論的學理分析侵害所採用者。根據這學理，在專利申請期間所做的限制陳述可以禁止專利權人獲取包含未請求部分的均等範圍。

<sup>197</sup> 參見 *Elkay Mfg. Comp. v. Ebco Mfg. Co.*, 192 F.3d 973, 980 (Fed. Cir. 1999). 由相同起始申請案所衍生的多個專利，在任一已獲准專利有關申請專利範圍限制的申請歷史檔案對於包含有相同限制之後續獲准專利具有相同作用。

<sup>198</sup> 參見 *Dow Chem. Co. v. Sumitomo Chem. Co.*, 257 F.3d 1364, 1373 (Fed. Cir. 2001). (In addition to intrinsic evidence, courts may rely on evidence extrinsic to the patent and prosecution history in construing the claims.)

<sup>199</sup> *Id.* (Such extrinsic evidence consists primarily of expert testimony, inventor testimony, and articles.)

<sup>200</sup> 參見 *Teleflex, Inc. v. Ficosa N. Am.*, 299 F.3d 1313, 1325 (Fed. Cir. 2002). (Not all extrinsic evidence is treated alike, however. For example, dictionaries and treatises, formerly considered a special form of extrinsic evidence, are no longer considered extrinsic evidence at all.)

典、專著與不曾在申請檔案歷史中出現過的習用技術。本庭僅在當外部證據不能充分建立系爭請求項的清楚涵義時才轉向外部證據。專利一旦被核准公開，內部證據即變成公開資訊而為社會大眾可接觸，並可讓競爭者確定專利權人的專利技術而做迴避設計。

## 2. 外部證據之分類

外部證據可分為兩類，第一類是指其本質不會改變的 (immutable)，包括：字典、習用技術、專利、刊物、專著與技術文獻等其出現或產生與系爭專利的訴訟沒有直接關係。這些資訊提供公正的解釋與定義以增進對系爭專利請求項的瞭解，而具較客觀與可信賴的指引角色。不過由於它們與系爭專利之發明人的努力以定義其發明無涉，也與專利審查機關審查系爭專利的紀錄無關，因此其可信賴度並不如內部證據。

第二類外部證據則指性質可變的 (mutable)，包括：證詞、報告與證物等專為系爭專利之訴訟所率備的。由於這類證據專為系爭訴訟所準備或產出，因此其可信賴度與公正性比第一類證據較差，譬如在 Markman 案中法院即指出這類材料「很少或沒有引為證據的權重 (of little or no probative weight)」

## 3. 外部證據之適用

地方法院通常可以參考外部證據以教育其本身有關爭議中的科技<sup>201</sup>。如此證據「可以有助於對在專利和申請程式中出現科學原則、科技用語的涵義和技術的用詞進行解釋」<sup>202</sup>。大部分的外部證據的共同形式是有關於爭議的申請專利範圍用詞涵義的熟習此技藝者證詞，幾乎總是可滿足被認可的要件<sup>203</sup>。

<sup>201</sup> 參見 Interactive Gift Express, Inc. v. Compuserve, Inc., 256 F.3d 1323, 1332 (Fed. Cir. 2001). (A district court may always consult extrinsic evidence to educate itself about the technology at issue.)

<sup>202</sup> 參見 Markman I, 52 F.3d 967, 980 (Fed. Cir. 1995), aff'd, 517 U.S. 370 (1996). (Such evidence “may be helpful to explain scientific principles, the meaning of technical terms, and terms of art that appear in the patent and prosecution history.”)

<sup>203</sup> 參見 Eastman Kodak Co. v. Goodyear Tire & Rubber Co., 114 F.3d 1547, 1555 (Fed. Cir. 1997), overruled

雖使用證據以獲取對相關技術的瞭解係屬適當，在解釋申請專利範圍時，法院是否信賴如此的證據呈現完整的獨立爭議。聯邦巡迴上訴法院小心的限制法院信賴外部證據的能力，因為其未能提供於確定所請求發明範圍時，競爭者有權依賴的公開通知之類型<sup>204</sup>。另外，在訴訟所準備的專家證詞是必然傾向自私，且有時是不可靠的<sup>205</sup>。然而，這樣的證據在瞭解相關時間期間的「通常技藝者」的知識層級係屬有用<sup>206</sup>。法院信賴 FDA 所相信的是化合物的有效劑量以解釋申請專利範圍用詞「有效劑量」。法院信賴外部證據以採用申請專利範圍解釋使與較佳實施例和發明目的一致，其描述「當具有潛在決定性權重之特定技術方面是在專利說明書所討論或在專利申請期間有所探索時，此外部證據可以特別地有助於法院」。

申請專利範圍的解釋程序的目標通常是決定申請專利範圍對於相關領域的尋常技術者是什麼涵義<sup>207</sup>。雖然這呈現一個「客觀」問題而類似在侵權法律所熟知的「合理人」標準，任何人可以立即理解特定技術者有關申請專利範圍涵義的主觀意見證詞或有助於解釋申請專利範圍。然而，由於解釋的客觀性質，用一特定用詞的發明人主觀意圖除像申請歷史檔案的檔證明，並未能提供多少證據性的權重<sup>208</sup>。更確切的，在發明人所築思其所欲專利的發明和由 PTO 核准後的最終申請

---

on other grounds by *Cybor Corp. v. FAS Techs., Inc.*, 138 F.3d 1448 (Fed. Cir. 1998) (en banc).

<sup>204</sup> 參見 *Vitronics Corp. v. Conceptor, Inc.*, 90 F.3d 1576, 1583 (Fed. Cir. 1996). (The Federal Circuit carefully restricted the courts' ability to rely on extrinsic evidence because it fails to provide the type of public notice that competitors are entitled to rely upon when ascertaining the scope of the claimed invention.)

<sup>205</sup> 參見 *Eastman Kodak*, 114 F.3d at 1555 ( "As often occurs, each party presented experts vouching for their usage of the crystallization temperature limitation in the claim." ).

<sup>206</sup> *Id.* at 1555-56; *Key Pharm. v. Hercon Labs. Corp.*, 161 F.3d 709 (Fed. Cir. 1998) (court relied on what the FDA believed was the effective dosage of a compound in order to construe the claim term "effective dosage" ); *Fromson v. Anitec Printing Plates, Inc.*, 132 F.3d 1437, 1444-45 (Fed. Cir. 1997) (court relied on extrinsic evidence to adopt claim construction consistent with preferred embodiment and purposes of invention, stating "Extrinsic evidence may be particularly helpful to the court when a specific technical aspect that is of potentially dispositive weight was not discussed in the specification or explored during the patent prosecution." ).

<sup>207</sup> 參見 *Eastman Kodak*, 114 F.3d at 1555 (The goal of the claim construction process is, of course, to determine what the claim means to an artisan of ordinary skill in the relevant field.)

<sup>208</sup> 參見 *Markman I*, 52 F.3d at 985 (Indeed, "it is not unusual for there to be a significant difference between what an inventor thinks his patented invention is and what the ultimate scope of the claims is after allowance by the PTO." )

專利範圍之範圍間存有顯著差異並非不尋常。再則，由非熟習此技藝的「專利專家」就有關專利如何應該解釋之證詞，顯難賦予多少（若有的話）順從之旨<sup>209</sup>。這樣的證詞只是法律意見，而法院必須最終作成自己的意見<sup>210</sup>。科學專家或甚至是法院指定的專利的證詞則可能啟發此程序。

#### 4. 可靠的證據：先前技術和字典

法院已經表示較諸其他，對某些外部證據類型的偏好，並將這些偏好類型視為準內部證據<sup>211</sup>。在 *Vitronics* 判例中，為了瞭解熟習此技藝者會如何解釋申請專利範圍用詞，法院斷定先前技術參考文獻和字典是較專家證詞更屬可靠的證據來源<sup>212</sup>。與專家證詞相較，專家證詞通常僅指示一特定專家相信一名詞在系爭上下文的涵義，而先前技術參考文獻和字典則提供有關熟習此技藝者通常認定某一用詞涵義為何的較佳的客觀涵義<sup>213</sup>。另外，在爭議產生之前所創造的文本較不可能就技術用詞提出較諸因訴訟所準備的專家證詞具偏見的觀點<sup>214</sup>。最後，不像專家證詞，先前技術檔和字典可於訴訟前由公眾取得且允許競爭者試圖瞭解申請專利範圍元件和對一專利進行迴避設計<sup>215</sup>。基於這些理由，法院對先前技術和次級來源（secondary sources）如字典各採取一種獨立的標準。

##### a. 字典／論文

在眾多外部證據中最常被使用的是字典與技術文獻專著。在 *Vitronics Corp. v. Conceptronic, Inc.* 一案中，法院即提到：「雖然技術

<sup>209</sup> *Id.* at 983. (Furthermore, testimony by a “patent expert” not skilled in the art regarding how the patent should be construed is entitled to little, if any, deference..)

<sup>210</sup> *Id.* (Such testimony is no more than a legal opinion, and the court must ultimately come up with its own opinion.)

<sup>211</sup> 參見 *Dow Chem. Co. v. Sumitomo Chem. Co.*, 257 F.3d 1364, 1372 (Fed. Cir. 2001). (Courts have expressed a preference for certain types of extrinsic evidence over others, treating those preferred types as quasi-intrinsic.)

<sup>212</sup> *Vitronics*, 90 F.3d at 1585. (In *Vitronics*, the court posited that prior art references and dictionaries were more reliable sources of evidence than expert testimony for understanding how one skilled in the art would interpret claim terms.)

<sup>213</sup> *Id.* (As compared to expert testimony, which often only indicates what a particular expert believes a term to mean in the context of the dispute, prior art references and dictionaries provide better objective indications of what those skilled in the art generally believe a certain term means.)

<sup>214</sup> *Id.* (Texts created before the dispute arose are much less likely to present a biased view of technical terms than expert testimony prepared for litigation.)

<sup>215</sup> 參見 *Markman I*, 52 F.3d at 978-79. (Unlike expert testimony, prior art documents and dictionaries are available to the public in advance of litigation and thus permit competitors to attempt to understand claim elements and design around a patent.)

專著與字典歸類於外部證據，如同它們不是整體專利文件中的一部分，但是它們是有價值的特別註釋。為了可以更能瞭解技術，法官可以不受限制的在任何時間來查閱參考這些來源，也可以依靠這些字典的定義來解釋請求項中的用語，只要這些字典中的定義不會與在專利文件中任何所得到或所確認的意義用語相矛盾。」

由於一般字典中的定義比較不會偏向於技術性與專門性，因此大都是以該用語或詞彙的一般與慣用意義（ordinary and accustomed meaning）來定義，法官可以藉由查閱一般字典中的定義來瞭解特定用語的一般使用情形，也可以查閱技術字典來瞭解某特定用語是否有一般字典中的定義以外的專門涵義。當一個用語從字典中讀出其一般與慣用的意義，在某些判決中把這個意義給予一種強烈推定（heavy presumption），即當對專利範圍中之用語解釋時，被給予該用語之一般與慣用之意義，除非其意義與專利說明書、申請檔案歷史與其他與發明人所原本認為的意思相矛盾。不過即使如此，字典的使用仍然引起一些疑慮，譬如字典的使用增加了過去所沒有的負擔，以及法院並需對一個特定用語去區分，其是否有被推定的一般意義與沒有被推定的一般意義。

對於僅是定義文字而無關於特定爭議之字典和論文，其內部-外部標準已經混雜。聯邦巡迴上訴法院的至少一庭認為這些材料不再是「外部證據」或甚至是「外部證據的特殊形式」<sup>216</sup>。

法院日增參考字典或技術論文做為當搜尋用詞之普通涵義的開始點<sup>217</sup>。引用依賴字典定義之多個案例去建立申請專利範圍用詞由熟習此技藝者所賦予的普通涵義。然而聯邦巡迴上訴法院告誡不得使用非科學性字典去定義科技用語<sup>218</sup>。

<sup>216</sup> 參見 *Tex. Digital Sys. v. Telegenix, Inc.*, 308 F.3d 1193, 1203 (Fed. Cir. 2002). (Unlike expert testimony, prior art documents and dictionaries are available to the public in advance of litigation and thus permit competitors to attempt to understand claim elements and design around a patent.)

<sup>217</sup> 參見 *CCS Fitness, Inc. v. Brunswick Corp.*, 288 F.3d 1359, 1366, 1369-70 (Fed. Cir. 2002) (citing numerous cases which relied on dictionary definitions to establish the ordinary meaning given a claim term by those skilled in the art); *Optical Disc Corp. v. Del Mar Avionics, Inc.*, 208 F.3d 1324, 1335 (Fed. Cir. 2000); *Karlin Tech., Inc. v. Surgical Dynamics, Inc.*, 177 F.3d 968, 971 (Fed. Cir. 1999).

<sup>218</sup> 參見 *Dow Chem. Co. v. Sumitomo Chem. Co.*, 257 F.3d 1364, 1372-73 (Fed. Cir. 2001); *Multiform Desiccants, Inc. v. Medzam, Ltd.*, 133 F.3d 1473, 1478 (Fed. Cir. 1998).



字典可以發揮的機會與重要性如上所述，但是在個案中要考慮的問題是什麼樣的字典適合在該個案中使用。是否專業辭典與一般字典有不同的權重與優先性？在 *Optical Disc Corp. v. Del Mar Avionics* 一案中，法院為了對請求項中的用語“ramp”尋求解釋而同時引用了一部標準字典中的定義與一部技術字典的定義，標準字典對該用語的定義為「升高或下降到一個較高或較低的舉位 (to rise or fall to a higher or lower level)」，而技術字典的定義為「電壓或電流在一個常數比的改變 (a voltage or current that varies at a constant rate)」，後來法院引用技術字典中的定義以對該請求項做解釋，因此可以發現的是技術字典中的定義顯然較標準字典的定義更詳細且較特定化。

在 *Toro Co. v. White Consol. Industries, Inc.* 一案中，法院發現當事人所提供的字典定義對解決系爭專利請求項用語之解釋沒有幫助。在該案中，在請求項中使用了好幾個具通常意義的單字組成一個片語以描述一個技術特徵，當事人間分別提出對該多個通常意義的單字提出解釋。法院對此情形提出意見：這個問題不能經由字典來決定。字典是有用的額外來源，如同技術性與科學性專家與其他相關證據的指引，也包括作為專利文件本身的指引，它有助於法官實現與瞭解在此專利技術領域具經驗人士的觀點。但無論如何，字典提供一般性定義，很少有足夠充分的細節來解決特定內容的問題。當一用語可以明顯看出是一技術詞彙時，可以直接引用該技術領域的字典。譬如電子類的技術就使用電學類的字典，化學類的技術就使用化學字典等。譬如在 *NeoMagic Corp. v. Trident Microsystems, Inc.* 一案中，法院即引用了三部電學類字典來解釋一個用語“Coupling”的意義。

因此如前所述及，字典被歸類於外部證據，乃因它們不是整體專利文件中的一部份，但是它們仍然是有價值的外部解釋來源。為了可以更能瞭解技術或用語之意義，法官可以查閱這些字典，也可以依靠這些字典的定義來解釋請求項中的用語，只要這些字典中的定義不會與從專利文件中所得或所確認的意義相矛盾。

## b. 技術文獻

### (1)、 技術專著 (Technical Treatise)

一般而言，法院較偏好使用技術專著或技術字典來尋求對用語的定義，其原因來自於專利文獻的閱讀者被設想是熟悉該專利技術領域之人士。由於技術專著或字典通常提供更詳細或更特定的定義來描述專業用語，因此使用專業領域的專著或字典相較於一般字典能夠更貼近這個設定的標準。對法院而言，如若能參考這些專業字典或專著的定義，就不一定需要在專利範圍解釋的聽證中為了要符合熟習該技術領域之人士的標準而聽取專家證人的證詞。

### (2)、 技術刊物

相較於技術專著或字典提供專業用語的定義或解釋，技術刊物或出版物可能是更專業性與更多技術定義的來源之一。譬如在 *Key Pharmaceuticals, Inc. v. Hercon Laboratories Corp.* 一案中，系爭專利技術係有關於利用皮膚藥貼布 (transdermal patch) 傳遞硝化甘油 (nitroglycerin) 以治療患有心絞痛病人的醫學技術，該專利提出一種分散藥劑到一個黏著層的平面薄片，以促使藥劑可以傳遞到病人的皮膚。由於無論在專利說明書或是申請檔案歷史均沒有對硝化甘油的「藥學上的有效量 (pharmaceutical effective amount)」片語的數量為何提出解釋或定義，因此地方法院依照一位專家證人的建議，從美國的食品與藥物管理局 (Food and Drug Administration) 所核准與出版在聯邦公報 (Federal Register) 上的有效量來對該專利中的有效量作解釋。巡迴上訴法院對於地方法院對此種外部證據的採用方式表示肯定，並認為地方法院的分析符合邏輯而且適當。

## c. 未被引用的先前技術

先前技術根據申請專利範圍解釋目的分為兩個類型：(1) 引用的先前技術和 (2) 未被引用的先前技術。前者是視為內部證據，而後者視為外部證據。先前技術是合併在專利中任何地方，包含在專利首頁的參考文獻列表和在專利說明書所討論的專利，均可視為引用的先前技術，而先前技術沒有在專利的某處被提及，則可視為未被引用的先前技術。

引用的先前技術提供先前技術的公開通知，其可以闡明系爭申請專利範圍用詞的涵義，這可以指熟習此技藝者所相信此用詞涵義為何，或是專利權人企圖採用的那個涵義<sup>219</sup>。在其做為來源材料之較廣泛用途上，引用在專利申請過程檔案的先前技術提供關於申請專利範圍沒有涵蓋什麼的線索<sup>220</sup>。由於這些性質，法院賦予引用的先前技術類似專利申請歷史<sup>221</sup>以做為證據之價值，並同時視其為內容證據的形式<sup>222</sup>。

然而，未被引用的先前技術因為不如引用的先前技術那樣值得信賴，所以被歸類為外部證據<sup>223</sup>。由於專利權人在專利申請案的審查過程中，並不知道這些未被引用的先前技術，因此也就不會想要針對這些先前技術所含之技術特徵，去敘述未被引用的先前技術與其專利申請案有何不同。但是，未被引用的先前技術仍可提供熟習該項技藝之人士在發明當時如何解讀相關詞彙意義的參考資料<sup>224</sup>。

當對專利範圍解釋時，其所可考慮的習用技術是否是所有可用的習用技術均可採用，或是只能採用申請與審查過程中出現過的習用技術。在 *Karsten Mfg. Corp. v. Cleveland Golf Co.* 一案中，法院在對專利範圍作解釋時，考慮一件未曾在美國專利商標局對該件專利的審查過程中出現過的習用技術引證案。專利權人提出一個較窄範圍的解釋以迴避那件新發現的習用技術。而法院並未採用專利權人的解釋，而是引用 *Rhine v. Casio, Inc.* 一案中所使用的一種「一般意義 (plain meaning)」解釋方法而認為該專利無效。法院並認為當要對專利範圍解釋時，法院並不能因為要避免新發現的習用技術所產生的影響，而去重寫它原本在申請以及審查時專利權人所原本想要的範圍。

---

<sup>219</sup> 參見 *Arthur A. Collins, Inc. v. Northern Telecom Ltd.*, 216 F.3d 1042, 1045 (Fed. Cir. 2000).

<sup>220</sup> 參見 *Autogiro Co. of Am. v. United States*, 384 F.2d 391, 399 (Ct. Cl. 1967). (“In its broader use as source material, the prior art cited in the file wrapper gives clues as to what the claims do not cover.”)

<sup>221</sup> 參見 *Vitronics Corp. v. Conceptronic, Inc.*, 90 F.3d 1576, 1583 (Fed. Cir. 1996).

<sup>222</sup> 參見 *Tate Access Floors, Inc. v. Interface Architectural Res., Inc.*, 279 F.3d 1357, 1372 (Fed. Cir. 2002).

<sup>223</sup> 參見 *Zodiac Pool Care, Inc. v. Hoffinger Indus., Inc.*, 206 F.3d 1408, 1414 (Fed. Cir. 2000); see also *Fromson v. Anitec Printing Plates, Inc.*, 132 F.3d 1437, 1442 (Fed. Cir. 1997) (“The court may gain understanding of the state of the art at the time the invention was made, from the prior art or from experts in the technologic field.”).

<sup>224</sup> 參見 *Vitronics*, 90 F.3d at 1584. (Nonetheless, uncited prior art can indicate what those of ordinary skill in the art believe a term to mean at the time of the reference.)

習用技術可以被當作是熟習該技術領域之人士對技術詞彙的使用情形的參考，因此無論其是否是在專利申請或審查過程中被引用或出現過，理論上在對技術的理解與詞彙的使用的衡量上應都是具有相同的權重。不過由於未曾在專利申請或審查過程中出現過的習用技術未經過審查機關的考慮與檢視，特別是這些習用技術與系爭專利的可專利性的關係未被審查，而且申請人也無從就這些習用技術在申請或審查時表示意見。譬如申請人有可能會提出習用技術之用語與系爭專利之用語之意義不相同，或是申請人為了區別於習用技術而對系爭專利的用語作進一步限制的表示等情形。因此，基於上述原因，這些未被引用過的習用技術並不列入內部證據的來源。而申請過程中被引證過的習用技術不僅申請人有機會表示意見，也是審查機關與申請人對話的媒介或材料，基於其成為可專利性之外界可徵之紀錄，故成為內部證據。

## 5. 專家證詞

由於在 Markman 案後，專利範圍解釋的問題被定調為法律問題，而這個判決也改變了對專家證詞在作專利範圍解釋時的權重。在 Markman 案以前，發明人與專家提供對於專利範圍解釋的意義的證詞給法院，如果發明人證詞與專家證詞間出現矛盾，或是他們的證詞與書面證據或專利說明書中的定義不一致，則會附隨的產生一個事實上的議題來解決這樣的事實爭議，然後才進行專利範圍的解釋。在 Markman 後，發明人與專家證詞的地位則往後退了好幾步，該案中的法官 Archer 曾經這樣說道：

法院可依其裁量權接受外部證據，以幫助法院把所用語言的真實意義適用於專利上而做出正確的結論。外部證據是被法院用來瞭解專利，而不是去改變或反駁請求項中的用語。當考慮外部證據後，法院最後對專利與申請檔案歷史的語言有了瞭解，法院必須做出對語言的意義的法律問題的決定。在 Markman 案之後，巡迴上訴法院以及地方法院適用了這樣的觀念，即是減輕發明人證詞與專家證詞的角色在專利範圍解釋時的重要性。

在 *Bausch & Lomb, Inc. v. Barnes-Hind/Hydrocurve, Inc.* 一案<sup>225</sup>中，法院面臨著如何解釋「柔滑 (Smooth)」一詞的問題。法院最後是根據對外部證據中專家證詞的考察來確定「柔滑」這一用語的涵義。

判決中提到，對於爭論的「柔滑」一詞，首先應當結合諸如專利說明書、其他申請專利範圍以及專利審查檔案等證據來進行解釋。專利說明書明確說明「柔滑」一詞意指隱形眼鏡的邊框不應當讓佩戴者的眼瞼發炎或者感到任何的不舒服。根據 *Bausch & Lomb* 的隱形眼鏡專家 Mandell 博士的證詞，對於本領域的普通技術人員來說，「柔滑」一詞應當指的佩戴者不應當有「粗糙」或者「不適」的感覺。……本院認為，「柔滑」一詞應當指的是足夠的柔滑從而能夠實現發明者的目的，即不會刺激佩戴者的眼瞼或者是當佩戴者佩戴時有明顯不適的感覺。該案就是一個利用外部證據中專家證詞進行解釋的範例。

美國聯邦巡迴上訴法院 (CAFC) 審理的 *Bell & Howell Document Management Products Company v. Altek Systems* 一案<sup>226</sup>，對內在證據和外在證據的關係有經典的闡述。聯邦巡迴上訴法院發現：初審法院錯誤依賴了專家證詞來解釋權利要求中的用語。聯邦巡迴上訴法院認為：在解釋權利要求時，法院應該首先看內在證據——亦即權利要求、專利說明書和專利申請歷史。如果內在證據並非模糊不清，那麼，法院依賴外在證據，例如專家證詞，來對權利要求進行解釋就是不適當的。聯邦巡迴上訴法院也承認，專家證詞在解釋權利要求時可以是有用的，然而只有在考慮了內在證據之後，權利要求語言還不太清楚時，使用外在證據才是適當的。也就是說，當內在證據不足以使法院對所訟爭的權利要求進行解釋時，才可以借助於外在證據。聯邦巡迴上訴法院進一步清楚地闡明自己的觀點：如果內在證據已經使權利要求中的解釋變得很清楚，那麼，外在證據，比如說專家證詞，就不能用於改變已經是很清楚的意義了。因此，任何與毫不含糊的內在證據相悖的專家證詞都不應予以采信。聯邦巡迴上訴法院最後得出結論：由於

<sup>225</sup> 參見 *Bausch & Lomb, Inc. v. Barnes-Hind/Hydrocurve, Inc.*, 796 F.2d 443, 450 (Fed. Cir. 1986).

<sup>226</sup> 參見 *Bell & Howell Document Management Products Company v. Altek Systems*, 132 F.3d 701 (Fed. Cir. 1997).

內在證據毫不含糊地給引起訟爭的權利要求中的用語下了定義，所以，初審法院依靠專家證詞來反駁內在證據，在法律上犯了錯誤。在本案中依靠專家證詞是根本沒有必要的，只有造成根本就不存在的混淆。因此，聯邦巡迴上訴法院撤銷了初審法院的判決，將案件發回重審。



### 第三節 申請專利範圍解釋的原則

申請專利範圍解釋的標準均從判決中累積而得，典型的標準通常指明利用解釋性的來源來對請求項中的措辭作定義。譬如申請專利範圍區別化 (claim differentiation) 的原則指示法院在一件專利的不同請求項中不應有相同的範圍，亦即一個請求項的範圍不應與另一請求項之範圍相同，因此一個請求項的存在不會使另一個請求項的存在變成多餘。

另外前述內部證據優先於外部證據的使用，也是一種選擇解釋來源優先性的標準。因此只要有足夠的內部證據可以支援對申請專利範圍的解釋，即使有再多的外部證據也不應優先被考慮。只有在申請專利範圍、專利說明書以及申請檔案歷史均已被考慮，但對申請專利範圍的解釋仍顯模稜兩可或有歧異時，才引入外部證據以協助內部證據對申請專利範圍作解釋。因此申請專利範圍解釋的標準，就是對於對解釋方法的取捨權衡之所得。雖然長久以來的案例累積了許多對申請專利範圍的解釋方法，不過目前還未有一個或一組解釋原則是絕對顛撲不破的。

#### 第一項 申請專利範圍涵蓋需實施例原則

此原則認為解釋後的申請專利範圍，應該包含專利說明書的較佳實施例，如果不包含也應該要有具說服力的證據支持<sup>227</sup>。在 Vitronics 一案，聯邦巡迴上訴法院表示若對一申請專利範圍的解釋結果是其範圍不包括到專利說明書中的實施例，那這樣的解釋很少是正確的<sup>228</sup>。並且聯邦巡迴上訴法院亦引用 Hoechst v. BP Chemicals Ltd. 一案中的法院意見，來支持在 Vitronics 案中的見解，其提到：我們共同使用地方法院的意見，即一位發明人會用以排除較佳實施例的方式來定義他的發明是不太可能的，或是熟

<sup>227</sup> 參見 Modine Mfg. Co. v. United States Int'l Trade Comm'n, 75 F.3d 1545, at 1550 (Fed. Cir. 1996) (“[A] claim interpretation that would exclude the inventor's device is rarely the correct interpretation; such an interpretation requires highly persuasive evidentiary support . . . .”)

<sup>228</sup> 參見 Vitronics v. Conceptorics 90 F.3d 1576, 39 USPQ2d 1573 (Fed. Cir. 1996) (Indeed, if “solder reflow temperature” were defined to mean liquidus temperature, a preferred (and indeed only) embodiment in the specification would not fall within the scope of the patent claim. Such an interpretation is rarely, if ever, correct and would require highly persuasive evidentiary support, which is wholly absent in this case.)

於此項技藝之人士以排除較佳實施例的方式來閱讀專利說明書<sup>229</sup>。專利說明書之本質即是透過實施例的說明來揭露其技術構成，如果發明人在專利說明書中舉出實施例去解釋其所申請專利技術，但又否認這個實施例所揭露技術不在其所要請求的保護範圍內，那這樣的說法的確與常理矛盾。有可能的情形是，發明人或申請人在專利申請過程中修改申請專利範圍而否定其所使用的實施例，以便符合審查委員的要求。另外若在專利說明書中揭露其技術但並未在申請專利範圍中請求保護，只是申請人放棄這樣的權利請求而把技術貢獻給公眾，不是這個原則所指的申請人否認其專利說明書中的實施例不被包含在申請專利範圍中。

## 第二項 申請專利範圍區別原則 ( The doctrine of claim differentiation )

此原則亦可稱為申請專利範圍差異化原則。此原則認為同一件專利中的不同權利請求項應該被解釋成有不同的申請專利範圍，亦即在解釋時不應有權利範圍完全相同的請求項在同一件專利中。這個原則的前提是一件專利中的各請求項之權利範圍均不相同。申請專利範圍差異化原則一般來說主要適用於獨立項申請專利範圍與附屬項申請專利範圍的解釋，不過在某些時候也可以適用於不同的獨立項申請專利範圍的解釋。

在 *D.M.I., Inc. v. Deere & Co.* 一案中，即提及上述觀點<sup>230</sup>。在另一件案例 *Modine Mfg. Co. v. U.S. International Trade Commission* 中，聯邦巡迴上訴法院提及「當一個限制被包括在數個請求項中但被解釋成有顯然不同的範圍時，此即存有一種推定，該推定即不同的範圍是原本被設計且實在的。這樣的推定可以被推翻，但須有明確與具說服力的證據」<sup>231</sup>。

<sup>229</sup> 參見 *Hoechst Celanese Corp. v. BP Chems. Ltd.*, 78 F.3d 1575, at 1581 (Fed. Cir. 1996) ( “We share the district court's view that it is unlikely that an inventor would define the invention in a way that excluded the preferred embodiment, or that persons of skill in this field would read the specification in such a way.” )

<sup>230</sup> 參見 *D.M.I., Inc. v. Deere & Co.*, 755 F.2d 1570, 1574 (Fed. Cir. 1985). ( “Claim differentiation . . . is clearly applicable when there is a dispute over whether a limitation found in a dependent claim should be read into an independent claim, and that limitation is the only meaningful difference between the two claims.” )

<sup>231</sup> 參見 *Modine Mfg. Co. v. U. S. Int'l Trade Comm'n*, 75 F.3d 1545, 1550-51 (Fed. Cir. 1996). When a limitation is included in several claims but is stated in terms of apparently different scope, there is a presumption that a difference in scope is intended and is real. *Tandon Corp. v. United States Int'l Trade Comm'n*, 831 F.2d 1017, 1023, 4 USPQ2d 1283, 1288 (Fed. Cir. 1987). Such a presumption can be overcome, but the evidence must be clear and persuasive. Conversely, it is incorrect to construe a claim as encompassing the scope that was relinquished in order to obtain allowance of another claim, despite a difference in the words used. See *Builders Concrete, Inc. v. Bremerton Concrete Prods. Co.*, 757 F.2d 255, 260, 225 USPQ 240, 243 (Fed. Cir. 1985).



對申請專利範圍中用語進行解釋時，也可以參考其他申請專利範圍中採用的措辭和用語的涵義。基本原則是：

第一，不同申請專利範圍中採用的相同技術用語應當解釋為具有相質的涵義，無論在什麼情況下做出的解釋都不應當使之自相矛盾或者對發明或實用新型來說變得沒有技術意義。

第二，應當認為不同的申請專利範圍中對相同或者類似技術概念採用不同的措辭或者用語會導致其要求的保護範圍有所不同。

在專利侵權訴訟中，專利權人或者被控侵權人為了其自己的目的，有時試圖將不同申請專利範圍中的不同措辭或者用語解釋為具有相同的涵義，這是不能採信的。作為規則，如果它們具有相同的涵義，則專利權人當初在撰寫專利申請文件時就應當採取相同的措辭或者用語；既然採用了不同的措辭和用語，就應當推定其具有不同的涵義。

但是，參考其他申請專利範圍中使用的措辭和用語進行解釋的時候，應當將兩者看作是獨立的，互不影響的。不能將一個申請專利範圍中的限定條件讀到另一個申請專利範圍中去，這就是申請專利範圍的差異化解釋。根據聯邦巡迴上訴法院在 *SRI International v. Matsushita Elec. Corp.* 一案<sup>232</sup>；「地方法院結合專利說明書對申請專利範圍進行解釋。申請專利範圍 2 裏面有一個 45 度的限定條件，申請專利範圍 3 有一個「垂直」的限定條件，法院將這兩個限定條件讀入到申請專利範圍 1 中間去。根據專利法中的通行原則，一般說來，如果某一申請專利範圍包含有某個限定條件，而另一申請專利範圍不包含該限定條件，那麼不能為了決定某一申請專利範圍是否有效或者是決定侵權與否，將該限定條件讀入到沒有該限定條件的申請專利範圍中去。……而地方法院將從其他申請專利範圍中讀入限定條件，這種做法是錯誤的。

不過在操作申請專利範圍區別原則時，在依據專利說明書、申請檔案歷史等來源所得的正確範圍下並不允許擴大其專利範圍<sup>233</sup>。有時專利權人為了形式上服從這個原則，而將兩個或多個範圍可能在解釋後相近的請求項

<sup>232</sup> 參見 *SRI International v. Matsushita Elec. Corp.*, 775 F.2d 1107, 1122 (Fed. Cir. 1985) (en banc).

<sup>233</sup> 參見 *Multiform Desiccants Inc. v. Medzam Ltd.*, 133 F.3d 1473, 1480 (Fed. Cir. 1998). (However, the doctrine of claim differentiation does not serve to broaden claims beyond their meaning in light of the specification, and does not override clear statements of scope in the specification and the prosecution history.)

予以較明顯不同範圍的解釋，以避免產生有範圍相同的請求項之情形，但是卻不當的擴大了某請求項範圍。另外，使用這個原則也意味使用不同文字表述方式的不同請求項，有可能最終地涵蓋同樣的保護標的，若如此，則有可能出現文字表述不同但卻範圍實質相同的請求項同時存在的情形。

因此在 *Tandon Corp. v. United States International Trade Commission* 一案，提到這是假定當使用不同文字用語或片語等，而在不同的請求項中有不同的意義與範圍。如果不是有實質不同的意義與範圍，則有可能產生範圍實質相同的請求項，而這請求項顯然是多餘的<sup>234</sup>。

申請專利範圍差異化原則不允許對申請專利範圍的覆蓋範圍進行任意擴張，超出專利說明書的範圍。兩個申請專利範圍的解釋應當分別解釋，有時兩個看似不同的申請專利範圍也可以指向同一客體。但無論如何，長久以來實務上顯然認為請求項可以用多樣的、不同的方式來表述。

### 第三項 維持專利有效性原則

當申請專利範圍的解釋可能出現有效與無效兩種情況時，一般說來，應當選擇使申請專利範圍具有效力的解釋。在 *Modine Mfg. Co. v. United States International Trade Commission* 一案中，聯邦巡迴上訴法院提及對申請專利範圍的解釋應合理可能的解釋以維持它們的有效性<sup>235</sup>。在 *Texas Instruments Inc. v. United States International Trade Commission* 一案中，也提及對歧異的申請專利範圍的解釋也應該維持它們的有效性<sup>236</sup>。

如果可能的話，申請專利範圍不應當被解釋為產生荒唐不經的結果或者是發明人未曾預料到的結果。專利申請人在申請專利的時候，一定都希望

---

<sup>234</sup> 參見 *TANDON CORP. v. UNITED STATES INT'L TRADE COMM'N*, 831 F.2d 1017, 1023 (Fed. Cir. 1987) (“To the extent that the absence of such difference in meaning and scope would make a claim superfluous, the doctrine of claim differentiation states the presumption that the difference between claims is significant.”)

<sup>235</sup> 參見 *Modine Mfg. Co. v. United States Int'l Trade Comm'n*, 75 F.3d 1545, 1550 (Fed. Cir. 1996) (“Ambiguous claims, whenever possible, should be construed so as to preserve their validity.”); *Genentech, Inc. v. The Wellcome Found. Ltd.*, 29 F.3d 1555, 1564, 31 U.S.P.Q.2d 1161, 1167 (Fed. Cir. 1994) (“An appropriate method for resolving [a claim construction dispute] is to avoid those definitions upon which the PTO could not reasonably have relied when it issued the patent.”); *Harris Corp. v. IXYS Corp.*, 114 F.3d 1149, 1153, 43 U.S.P.Q.2d 1018, 1021 (“[C]laims should be read in a way that avoids ensnaring prior art if it is possible to do so.”).

<sup>236</sup> 參見 *Texas Instruments Inc. v. United States Int'l Trade Comm'n*, 871 F.2d 1054, 1065, 10 U.S.P.Q.2d 1257, 1265 (Fed. Cir. 1989) (citing *ACS Hospital Systems, Inc. v. Montefiore Hospital*, 732 F.2d 1572, 1577, 221 U.S.P.Q. 929, 932 (Fed. Cir. 1984)).

自己的專利能夠具有效力，而不會希望專利無效。如果某一項專利申請專利範圍面臨著一種以上解釋的可能時，總的原則是應當選擇那種使專利申請專利範圍有效的解釋，而不應當選擇使專利申請專利範圍無效的解釋。使用合理的方法來進行解釋，法官可以支持那些真正有用的發明獲得收益，使其效力能夠得以維持，從而鼓勵技術發明創造。

這個原則經常被被控侵權者在某特定情形拿來使用，譬如專利權人提議應對某請求項給予某種解釋，而被控侵權者不同意這種解釋時，即會主張專利權人的解釋將無法維持其專利有效性而導致專利無效或專利不可實施等，故主張專利權人的提議解釋不可採。當然被控侵權者這樣的主張也有風險，一來被控侵權者等於某種程度上間接的承認專利權人專利的有效性，雖然被控侵權者也會對申請專利範圍的解釋提出建議，不過可以想像的是假若被控侵權者的解釋較窄小，而專利權人也不同意被控侵權者的主張，但是由於被控侵權者已以維持專利有效性原則反對專利權人之提議解釋，那麼可以理解的是介於專利權人與被控侵權者的提議解釋下是否應有一個符合專利有效性原則的解釋範圍，或者是被控侵權者已自認其所提議的範圍解釋足可以維持專利權人專利的有效性。一旦如此，假若法官採用被控侵權人的解釋，至少被控侵權人很難在稍後又提出無效主張來反對專利權人的專利有效性，而專利權人至少維持其專利有效性。再者，被控侵權者也要謹慎操作，以確保一旦法官在申請專利範圍解釋的決定有利於專利權人時，他還能夠在庭審時同樣主張這樣的無效指控。

當然，在適用這一解釋方法時，應當注意的一點是法院仍然應當本著字面解釋的原則，而不應當為了避免專利權無效而對申請專利範圍進行重構。如果專利權人沒有明確表示的話，法院也不能為了避免專利無效而將專利說明書中的限制條件讀入到申請專利範圍中去。因此，若本著忠實於申請專利範圍中語言文字及專利說明書原意的解釋會使得申請專利範圍無效的話，那麼這一原則就不再適用，該申請專利範圍就只能無效。

#### 第四項 當存在範圍寬窄的解釋可能性時：選擇較窄範圍原則

此原則指出當一種較寬的解釋與一種較窄的解釋同時存在時，應該採用

較窄的解釋<sup>237</sup>。在 *Athletic Alternatives, Inc. v. Prince Mfg.* 一案中，聯邦巡迴上訴法院即認為當一個申請專利範圍的解釋有兩種可能解釋意義時，較窄範圍的解釋意義應該被採用，聯邦巡迴上訴法院認為這是為了要維持申請專利範圍的公示原則的結果<sup>238</sup>。

在 *Vitronics v. Conceptronics* 一案<sup>239</sup>中，專利權人希望能夠對專利權利一大做範圍更寬泛的解釋，這樣可以將被控侵權產品蓋在其範圍之內。一般來說，在解釋專利申請專利範圍的範圍時，應當注意這樣兩方面的問題：一方面應當看到申請專利範圍的覆蓋範圍足夠的窄可以避免將先前技術覆蓋在內，從而避免專利權無效；另一方面，應當保證專利權的範圍足夠的寬，這樣可以確保覆蓋侵權產品，保證權利人的利益。正因為對申請專利範圍範圍寬窄不同的解釋可能對專利權人產生不同的作用，所以專利權人常常在這兩者之間進行搖擺。也許在決定專利權是否有效時，專利權人可能會主張對專利申請專利範圍進行範圍更為狹窄的解釋，而在進行侵權判斷時，則主張對申請專利範圍進行範圍更寬泛的解釋。可是，在某些情況下，在既能對申請專利範圍作範圍較寬的解釋又能做範圍較窄的解釋的情形下，該選擇哪一種解釋呢？一般說來，為了保證申請專利範圍的公示功能，保護社會公眾的利益，應當選擇範圍較窄的解釋。因為，如果選擇範圍較寬的解釋的話，那麼就有更多因為信賴專利公告的人面臨侵權的風險。因此，在保護專利權人的利益與社會公眾的利益之司應當偏向於後者。

在 *Digital Biometrics, Inc. v. Identix, Inc.* 一案<sup>240</sup>中，聯邦巡迴上訴法院寫道：申請專利範圍可以作範圍較寬的解釋，也可以作範圍較窄的解釋，範圍較窄的解釋能夠得到內部證據的支持，而範圍較寬的解釋則可能會引起第 112 條第 1 款下的可實施問題，在這種情況下，聯邦巡迴上訴法院選

<sup>237</sup> 參見 *Digital Biometrics, Inc. v. Identix, Inc.*, 149 F.3d 1335, 1344 (Fed. Cir. 1998); see also *Athletic Alternatives*, 73 F.3d at 1581. But see *N. Telecom Ltd. v. Samsung Elec. Co.*, 215 F.3d 1281, 1295 (Fed. Cir. 2000) ( “Athletic Alternatives considers the case where reasoned analysis leads to two clear and distinct definitions of claim language. It does not apply here, where confusing statements in the prosecution history simply fail to overcome the ordinary meaning of the ... limitation.” ) .

<sup>238</sup> 參見 *Athletic Alternatives, Inc. v. Prince Mfg., Inc.*, 73 F.3d 1573, 1581 (Fed. Cir. 1996) ( “Where there is an equal choice between a broader and a narrower meaning of a claim, and there is an enabling disclosure that indicates that the applicant is at least entitled to a claim having the narrower meaning, we consider the notice function of the claim to be best served by adopting the narrower meaning.” )

<sup>239</sup> 參見 *Vitronics Corp. v. Conceptronic, Inc.*, 90 F.3d 1576, 1583 (Fed. Cir. 1996).

<sup>240</sup> 參見 *Digital Biometrics, Inc. v. Identix, Inc.*, 149 F.3d 1335, 1344 (Fed. Cir. 1998).

擇範圍較窄的解釋。

#### 第五項 相同的用語應作一致性的解釋原則

申請專利範圍基於其對外的公示作用，為社會大眾確認一個專利權保護範圍的信賴基礎所在，故而，在專利侵權糾紛發生時，自然應該要尋求一個大家可以共同信賴、接受的申請專利範圍解釋，既不可有違背申請專利範圍文字、用語明確記載的解釋，也不應該有互相矛盾的解釋情形發生。

前述要求既是申請專利範圍解釋的原則，則在面對申請專利範圍中多次出現的相同文字、用語時，如果未有特別指示或說明，基於一般社會大眾的體認耐信賴，相同的文字、用語自然就應該做一個一致性的相同解釋。故而在解釋申請專利範圍時，如果專利說明書或申請檔案過程資料中沒有特別指明某一相同的申請專利範圍用語，在不同的地方將要表示不同的意義時，法官就應先推定該等相同的申請專利範圍用語是代表相同的意義，唯有如此，才符合申請專利範圍所必須表彰的對外公告專利權範圍的公共目的<sup>241</sup>。

雖然發明人可以作為一字典編撰者角色定義其所使用詞彙的意義，不過也因用語解釋一致性原則而必須使用語解釋呈現一致性。從這個用語解釋一致性原則之下可以進一步區分出單一意義原則（single meaning）的次原則。即對一個請求項或請求項中的用語的最終解釋，不僅其用語應前後一致，且也應該只有一種明確且單一的解釋。當一個專利權人在整份專利說明書使用一個用語來描述其技術，其實專利權人已經隱含定義了這個用語，而應只有一種解讀方式僅與該用語的一個唯一的意義呈現一致。因此專利權人或被告控侵權者並不被允許在關於專利有效性議題曾主張某一種解釋，但在專利侵權與否議題上又主張另一種不同的解釋，因為這不但違反用語解釋一致性原則也違反單一意義原則。

更詳細的來說，相同的申請專利範圍用語應該要作一致性的解釋，可以包括以下幾個涵義：

---

<sup>241</sup> 參見 *Phonometrics, Inc. v. N. Telecom, Inc.*, 133 F.3d 1459, 1465 (Fed. Cir. 1998); See also *Fin Control Systems Pty. Ltd. v. OAM Inc.*, 265 F.3d 1311 (Fed. Cir. 2001). (In interpreting claims, the court begins with the presumption that the same terms appearing in different portions of the claims should be given the same meaning unless it is clear from the specification and prosecution history that the terms have different meanings at different portions of the claims.)

同一申請專利範圍內的相同用語間，應該要作一致的或相同的解釋<sup>242</sup>。

同一專利內的不同申請專利範圍，如果有相同的用語時，這些相同用語間也應該作一致、相同的解釋<sup>243</sup>。

對相關聯的專利間，例如，一專利申請的母案(parent application)與由此一母案分割出來的分割案(divisional application)間，或一專利申請案與其部分延續案(continuation in part, CIP)案間，如果有相同的用語，這些相同的申請專利範圍用語也應該要作一致且相同的解釋<sup>244</sup>。

對同一專利而言，不論是為判斷專利是否無效，或探究是否構成專利侵權，所進行、獲得的申請專利範圍解釋也應該是相同與一致的<sup>245</sup>。

如前所述，不僅是對同一申請專利範圍、同一專利、甚至是相關連的專利（例如，一專利申請的母案與由此一母案分割出來的分割案間，或一專利申請案與其部分延續案(CIP)案間），乃至依據一專利的申請過程檔案資料，對一個相同的申請專利範圍文字、用語都應該要作相同的解釋<sup>246</sup>。

在 CVI/Beta Ventures, Inc. v. Tura LP 一案中，聯邦巡迴上訴法院認為當一個通常情形下，一個用語（專業用語、片語或句子等）可能會多次的出現在不同的請求項，則這個用語的解釋應該維持其一致性，不能因為其所屬於不同的請求項就有不同的解釋意義<sup>247</sup>。這情形包括同時出現在獨立請求項而與附屬請求項的情形，以及同時出現在兩個不同的獨立請求項的情形。另外 Fonar Corp. v. Johnson & Johnson 一案中也提到，在同一件專利中

---

<sup>242</sup> 參見 Digital Biometrics, Inc. v. Identix, Inc., 149 F.3d 1335, 1345 (Fed. Cir. 1998). (The same word appearing in the same claim should be interpreted consistently.)

<sup>243</sup> 參見 Fonar Corp. v. Johnson & Johnson, 821 F.2d 627, 632 (Fed. Cir. 1987). (Claim terms must be interpreted consistently. Interpretation of a disputed claim term required reference not only to the specification and prosecution history, but also to other claims. The fact that a court must look to other claims using the same term when interpreting a term in an asserted claim mandates that the term be interpreted consistently in all claims.)

<sup>244</sup> 參見 Watts v. XL Sys., Inc., 232 F.3d 877, 882 (Fed. Cir. 2000). (Statements made in one prosecution history were applicable to the both asserted patents because the two patents were related.)

<sup>245</sup> 參見 W.L. Gore & Associates v. Garlock, Inc., 842 F.2d 1275 (Fed. Cir. 1988). (The same interpretation of a claim must be employed in determining all validity and infringement issue in a case.) Sterner Lighting, Inc. v. Allied Elec. Supply, Inc. 431 F.2d 539, 544 (5th Cir. 1970). (A patent may not, like a “nose of wax,” be twisted one way to avoid anticipation and another to find infringement.)

<sup>246</sup> 參見 Southwall Technologies Inc. v. Cardinal IG Co., 54 F.3d 1570 (Fed. Cir. 1995). (Arguments made during prosecution regarding the meaning of a claim term are relevant to the interpretation of that term in every claim of the patent absent a clear indication to the contrary.)

<sup>247</sup> 參見 CVI/Beta Ventures, Inc. v. Tura LP, 112 F.3d 1146, 1158 (Fed. Cir. 1997) (observing that statements made during prosecution commit the inventor to a particular meaning of a claim term that is binding during litigation).

的一個請求項中所出現的用語，應該與其他請求項中出現該用語的定義方式一致<sup>248</sup>。另外，常見到的是一個用語出現在一件母案與其所衍生的連續案或分割案中，此時其解釋或定義也應保持其一致性。在 Sanders Brine Shrimp Co. v. Bonneville Artemia International<sup>249</sup> 一案中，法院即提及當一個用語出現在一件母案與其所衍生的連續案時，對該用語之解釋應保持一致性。基本上在申請時與審查時保持對用語解釋的一致性可以確保該用語的明確性，在 Bell Atlantic Network Services, Inc. v. Covad Communications Group, Inc.<sup>250</sup> 一案，聯邦巡迴上訴法院即表明上述見解。此原則應是專利權人可以字典編撰者身分去定義其在專利說明書與請求項中的用語的原則的延伸。在上述 Bell Atlantic 案中，聯邦巡迴上訴法院對請求項中的「複數個不同模式」用語表示意見，聯邦巡迴上訴法院認為專利說明書中只討論到 3 個模式（傳統模式、雙模式與反向模式），故限制模式的數目為 3 個。這個原則其實也牽涉到專利說明書與申請專利範圍間的關係的解釋原則，聯邦巡迴上訴法院進一步解釋如下說：我們承認有時候有一條微妙的界線介於「依照專利說明書內容」與「不受限於專利說明書內容」之間。... 書面說明可以提供申請專利範圍意義的指引，並由此支配申請專利範圍解讀的方式，即使這個指引並未提供詳盡明確的形式。

#### 第六項 有意義的前言具限制性之原則

在請求項中，前言 (preamble) 的目的乃是提出所欲請求標的一般性質，作為一種適於請求標之環境的鋪陳，或是對請求標的本身主張的前奏或引子，基本上應不被解讀為是申請專利範圍的限制，因此在作侵權比對時它通常並不需要在被控侵權物中出現。不過在例外情形下請求項中的前言會成為一種限制條件：(1) 假如前言中的用語對申請專利範圍的解釋具有重要性或意義；(2) 假如前言對於指明請求項中的發明標的是必須的。最常見辨別前言是否有上述兩種情形存在的方法，是看請求項中主文 (body) 的

<sup>248</sup> 參見 *Fonar Corp. v. Johnson & Johnson*, 821 F.2d 627, 632 (Fed. Cir. 1987) (the meaning of a term in a claim must be defined in a manner that is consistent with its appearance in other claims in the same patent).

<sup>249</sup> 參見 *Sanders Brine Shrimp Co. v. Bonneville Artemia International, Inc.*, 970 F. Supp. 892 (D. Utah 1994-1998).

<sup>250</sup> 參見 *Bell Atlantic Network Services, Inc. v. Covad Communications Group, Inc.*, 262 F.3d 1258, 59 USPQ2d 1865 (Fed. Cir. 2001).

敘述是否有提及或是引述 (refer back) 到前言中的敘述或用語。譬如在 Bell Communications Research, Inc. v. Vitalink Communications Corp.<sup>251</sup> 一案中，聯邦巡迴上訴法院認為請求項中主文的敘述已明確引述到前言，因此前言即成為一種限制條件。聯邦巡迴上訴法院指出該專利之一方法請求項中有兩個步驟明確指涉到「該封包 (said packet)」而該請求項之前言中述及一個片語「該封包包括一個來源位元址與一個目的位元址 (said packet including a source address and a destination address)」因此對於「該封包」的解釋就包括是具有一個來源位元址與一個目的位元址的限制條件。至於介紹性的片語是否對指明請求項中的發明標的是有其必須性<sup>252</sup>，則視它是否給予請求項生命及意義而定<sup>253</sup>。譬如在上述的 Bell Communications Research 案中，聯邦巡迴上訴法院提及申請專利範圍的撰寫者選擇使用在前言與在主文中對發明標的作定義，那麼此發明的專利保護就是如此被定義了，而不是其他種定義方式<sup>254</sup>。

#### 第七項 專利權人可以作為字典編撰者原則

發明人可以自由的定義其專利說明書與申請專利範圍的用語，因此發明人可以彷彿編撰字典般的對其發明技術的用字遺詞下定義。當然定義應該清楚明白而不會產生混淆，且在專利說明書與申請專利範圍中前後使用情形也應相一致。在 Markman 一案中，聯邦巡迴上訴法院即提及專利權人可以自由的作為他的字典編撰者，應注意的是在專利說明書中對一個字的特別定義必須是清楚的。因此專利說明書就像一部字典般，在對申請專利範

<sup>251</sup> 參見 Bell Communications Research, Inc. v. Vitalink Communications Corp., 55 F.3d 615, (Fed. Cir. 1995). ( “[A] claim preamble has the import that the claim as a whole suggests for it.” )

<sup>252</sup> 參見 In re Paulsen, 30 F.3d 1475, 1479 (Fed. Cir. 1994) (Terms appearing in a preamble may be deemed limitations of a claim when they give meaning to the claim and properly define the invention.)

<sup>253</sup> 參見 Pitney Bowes, Inc. v. Hewlett-Packard Co., 182 F.3d 1298, 1305 (Fed. Cir. 1999). ( “If the claim preamble, when read in the context of the entire claim, recites limitations of the claim, or, if the claim preamble is ‘necessary to give life, meaning, and vitality’ to the claim, then the claim preamble should be construed as if in the balance of the claim.” ) See also Jansen v. Rexall Sundown, Inc., 342 F.3d 1329, 1333, (Fed. Cir. 2003) (In considering the effect of the preamble in a claim directed to a method of treating or preventing pernicious anemia in humans by administering a certain vitamin preparation to “a human in need thereof,” the court held that the claims’ recitation of a patient or a human “in need” gives life and meaning to the preamble’s statement of purpose.)

<sup>254</sup> 參見 Bell Communications Research, Inc. v. Vitalink Communications Corp., 55 F.3d 615, 620 (Fed. Cir. 1995). ( “when the claim drafter chooses to use both the preamble and the body to define the subject matter of the claimed invention, the invention so defined, and not some other, is the one the patent protects” ).



圍作解釋時就應該翻閱這部字典來對其中的用語尋求正確的解釋。如果發明人沒有在專利說明書中對某特定用語作定義，那對這個用語定義的解釋應該依熟習該項技藝之人士所使用的通常意義來解釋。

專利申請的檔案歷史文件也是作為申請專利範圍解釋的內部來源之一，因此其重要性也不下於專利說明書。在 *Desper Products, Inc. v. QSound Labs, Inc.* 一案，聯邦巡迴上訴法院提及對於“prior to”用語的解釋，應該依照申請檔案歷史中發明人曾經所表示的意義而非該用語的一般意義。聯邦巡迴上訴法院說道申請檔案歷史是解釋申請專利範圍的一個重要內部證據的來源，因為它是介於申請人與審查委員間的同時交換，以讓所申請發明技術在審查過程中面對審查委員對其可專利性的檢驗與質疑，既然專利權人做了某些退讓或是對其發明技術有所澄清與解釋，那麼這些澄清與解釋理當作為將來對申請專利範圍解釋的來源依據之一。

#### 第八項 法院不可以改寫申請專利範圍原則

如同前述在關於討論不曾在申請檔案歷史中出現過的習用技術，其是否為內部證據或外部證據所引用的判決中，在 *Karsten Mfg. Corp. v. Cleveland Golf Co.* 一案中，聯邦巡迴上訴法院認為當要對申請專利範圍作解釋時，法院並不能因為要避免新發現的習用技術的影響，而去改寫（rewrite）它原本在申請以及審查時專利權人所原本想要的範圍<sup>255</sup>。在做申請專利範圍的解讀時，有些原則是審判法院必須遵守的，其一是，沒有任何一個先前案例允許司法重寫申請專利範圍，因此，不准審判法院重寫專利範圍<sup>256</sup>。另外在更早的 *Autogiro Co. of America v. U.S.* 一案中，聯邦巡迴上訴法院亦揭示：法院不能經由擴大或縮小申請專利範圍的方式，而給予專利權人不同於原本先前所獲准的申請專利範圍。不論是基於多麼符合公平與政策的考量，法院不重寫申請專利範圍，法院只能解釋它們。在 *Markman* 案例中，聯邦巡迴上訴法院認為申請專利範圍的解讀是法律事件，審判法院不必就申請專利範圍中的每一個字、詞彙及句子解讀，但必須解讀申請專利範圍

<sup>255</sup> 參見 *Karsten Manufacturing Corp. v. Cleveland Golf Co.*, 242 F.3d 1376 (Fed. Cir. 2001); *Rhine v. Casio, Inc.*, 183 F.3d 1342, 1345, 51 U.S.P.Q.2d (BNA) 1377, 1379 (Fed. Cir. 1999); see also *K-2 Corp v. Salomon*, 191 F.3d 1356, 1364, 52 U.S.P.Q.2d (BNA) 1001, 1006 (Fed. Cir. 1999) (“Courts do not rewrite claims; instead we give effect to the terms chosen by the patentee.”).

<sup>256</sup> 參見 *Becton Dickinson & Co., v. C.R. Bard Inc.*, 922 F.2d 792, 799 n. 6 (Fed.Cir.1990).

有爭議的字眼及詞彙<sup>257</sup>。雖然法院被申請專利範圍的語言所限制，但在解釋其意義時不受限於申請專利範圍的語言。

#### 第九項 技術特徵之全要件原則：法院不能經由申請專利範圍解釋的方式任意忽略其中個別技術特徵

根據美國專利法的規定，申請專利範圍中的語言措辭具有非常重要的地位，申請專利範圍的文字用語及架構都認定是有意義的安排。法院多次強調在確定專利權保護範圍方面，應當以申請專利範圍，而不是專利說明書為主要依據。一般說來，美國法院在解釋申請專利範圍時，都遵循「全要件原則」進行解釋，認為申請專利範圍中的每一個技術特徵對於專利權的範圍都起著重要的限定作用，而不能通過申請專利範圍解釋的方式任意將其中某個技術特徵予以忽略。

對申請專利範圍進行字面解釋，以判斷是否構成文義侵權的時候，一個重要規則就是「全要件原則」。根據這一規則，申請專利範圍中的每一個技術特徵都必須予以考慮，而不能任意將其中某個技術特徵予以忽略。同時，如果兩個技術特徵存在區別的話，也不能通過解釋的方式將其予以合併為一個技術特徵。在依據「全要件原則」對申請專利範圍進行解釋的時候，如果某一申請專利範圍中的全部技術特徵在被控侵權產品中缺少哪怕一個的話，也不能認為構成侵權。相反，如果申請專利範圍中的全部技術特徵在被控侵權產品中都出現，哪怕該產品中還有其他技術特徵，也都應當認為構成侵權。當然這一原則也有例外，如果申請專利範圍撰寫時候使用的是封閉式的，那麼被控侵權產品增加了某一技術特徵的話，將被認定為不構成侵權。

適用「全要件原則」對申請專利範圍進行解釋的時候，遇到的一個難題就是對申請專利範圍中某一技術特徵的修改是否可以解釋成是對該申請專利範圍中技術特徵所必需的或者是該申請專利範圍中並不存在的另外一個技術特徵。例如，在 *Becton Dickinson and Co. v. Co. Bard Inc.* 一案<sup>258</sup>中，引起爭議的專利是一項在醫療中使用的導線。該導線主要在手術過程中用

<sup>257</sup> 參見 *United States Surgical Corp. v. Ethicon, Inc.*, 103 F.3d 1554, 1568 (Fed.Cir.1997), cert. denied, 522 U.S. 950, 118 S.Ct. 369, 139 L.Ed.2d 287 (1997).

<sup>258</sup> 參見 *Becton Dickinson and Co. v. Co. Bard Inc.*, 922 F.2d 792 (Fed.Cir.1990).

於導管治療動脈堵塞。在治療過程中，醫生首先將導線定位於堵塞處，然後用一根含有充氣氣球的導管順著導線插入到堵塞處。當充氣氣球定位在指定位置的時候，將導線撥出，然後將氣球充氣，這樣就可以使得動脈擴張。專利權人在申請專利範圍中有一個限定條件，就是在導線內芯的頂端放一個塑膠夾套。而被告的產品則是在超出內芯頂端一定的距離安置的一個塑膠夾套。庭審法院認為，申請專利範圍中的這一限定條件在被控侵權產品中並沒有出現。專利權人對於這一判決不服提起上訴，認為塑膠夾套安裝在內芯頂端外的地方這一限定條件應當算是在申請專利範圍中部存在的、額外的限定條件。換句話說，這一申請專利範圍也包含將夾套安裝在內芯頂端之外這一限定條件，將夾套安裝在內芯頂端之外這一技術特徵應當算是「增加的技术特徵」。聯邦巡迴上訴法院駁回了專利權人這一說法。認為專利權人這一主張忽略了其在權利要去中所主張的塑膠夾套必須安裝在內芯頂端這一限定條件。

法院解釋專利申請專利範圍時所持的觀點是正確的。因為專利權人在申請專利範圍中明確提到了塑膠夾套安裝在內芯頂端，如果將申請專利範圍解釋為將夾套安裝在內芯頂端之外的地方，顯然是不合適的。「全要件原則」不允許法院將申請專利範圍解釋為可以任意忽略掉申請專利範圍中的限定條件。Becton 案說明，申請專利範圍解釋的結果在很大程度上取決於某一對技術的修改是應當認定為屬於該技術特徵字面涵義以內的東西還是在其之外的東西。

## 第六章 結論

### 第一項 美國申請專利範圍解釋理論的歷史發展脈絡整理

美國法院在解釋專利權範圍時最初也是採用「中心限定制」理論，再逐漸向「周邊限定制」理論過渡。

中心限定主義時期即有Winans案提出均等論概念發軔，在進入周邊限定主義時期後，解釋申請專利範圍之實務操作，並未嚴格遵循周邊限定主義，聯邦最高法院保留了均等論原則在周邊限定主義下也適用之Graver Tank案。

但因保留均等論原則在周邊限定主義下適用，對專利權範圍明確性產生衝突。聯邦巡迴上訴法院試著對專利權範圍明確性與適用均等論原則之調和，提出以Pennwalt案逐項比對法適用均等論原則，而非Hughes Aircraft案整體觀之法，力圖將專利權保護範圍之理論重新回歸到周邊限定主義。

後來，在維持專利權利保護範圍的確定性、維護公眾的利益與保護專利權人的利益之間誰更重要的爭論越演越烈，但是Pennwalt案並沒有完全取消法院在適用均等論原則時使用的整體分析法，因而也並沒有能夠完全向周邊限定制理論靠攏。

美國法院從來沒有停止過申請專利範圍解釋理論上適用「中心限定制」與「周邊限定制」的爭論，也從來沒有停止過在發明人利益與公眾利益之間的尋求平衡的努力，聯邦巡迴上訴法院再作調和之嘗試——以先前技術阻卻均等論原則之適用，其中包括Wilson Sporting Goods案中所使用的「假想的申請專利範圍 (hypothetical claim)」的測試法，用以測試在判斷是否適用以先前技術阻卻均等論時，專利技術、先前技術和被控侵權技術三者範圍之間的關係。

按照假想的申請專利範圍檢測方法，開拓性發明（pioneer invention）之申請專利範圍顯然會享有較寬範圍的均等空間；而對於組合發明、選擇發明、轉用發明和用途發明等，可以享有的均等範圍就會比較窄。

## 第二項 解釋申請專利範圍方法論的探討

申請專利範圍的解釋方法在本質上有難以統一的不一致性與不確定性，除了在實定法上並沒有特別的條文規定當如何進行專利範圍解釋外，在以判例法為主體的美國，其專利法的發展仍為一種動態的發展樣貌，以聯邦巡迴上訴法院來說就曾對解釋申請專利範圍的方法論，出現相矛盾或不一致的判決。

依照聯邦最高法院及聯邦巡迴上訴法院在Markman I & II案的指示，確認申請專利範圍的解釋權限是專屬於法官之權責。各種關於如何進行申請專利範圍解釋的程序（稱為Markman聽證程序）被逐步建構在法院應該如何從事申請專利範圍解釋的過程。

特別需要說明的，申請專利範圍的解釋之進程序，當然必須依據每個案件的技術與事實之需求而適當地量身定做。沒有一套標準的進行流程可以適用於所有類型的案件中。

然而，有兩個基本部分是進行專利範圍解釋時所不能避免的，第一個是需提供適格的解釋證據的來源，此證據需為定義專利範圍及解釋其意義的基礎。第二則是如何使用該些證據所依據的準則，這些準則決定該些證據如何被用來決定專利範圍的意義。

Markman I案中提到，解讀申請專利範圍時，必須參酌專利說明書；發明人得為申請專利範圍用語之字典編纂者；專利之申請歷史檔案歸類為內部證據。外部證據僅用以協助了解專利技術，不對外部證據之間作優越性探討；解讀申請專利範圍仍屬法律事項，而於案件上訴時，受上訴法院之重新審理。

Vitronics案中，聯邦巡迴上訴法院進一步闡述內部證據與外部證據之分類與意義。Vitronics案中提到，內部證據係屬最重要之證據來源；申請專利範圍之上下文用語即可提供為解釋證據；專利說明書是申請專利範圍之唯一最佳指引；已引用之先前技術為內部證據之一部份。當內部證據已足以釐清專利用語時，不需再引用外部證據；先前技術、字典、技術論文等，因其不是配合訴訟所產生的證據，比專家證人與發明人證詞等為更可靠之證據來源。

亦即，Markman I案法院認為，對於各種外部證據之間，地方法院應一視同仁，因為其皆不過用以協助法院瞭解申請專利範圍之真正意義而已；而Vitronics案法院則傾向認為，基於客觀性與可信賴性之考量，在各外部證據間之價值與參酌順序上，證言係列後於先前技術、字典或技術論文。可見，聯邦巡迴上訴法院之法官間，對於在解讀申請專利範圍時，雖對外部證據之種類，主要包括專家證言、發明人證言、字典與學術論文等，並無疑義，但對各種外部證據之運用原則與價值評斷，態度似乎並不一致，頗值玩味。

Cybor案中，聯邦巡迴上訴法院明確指出，申請專利範圍的解釋應當算是一個純粹的法律問題，因此上訴法院在進行審查的時候可以對申請專利範圍的解釋全部進行重新審理。Cybor案的判決為解決對申請專利範圍解釋進行上訴審的時候所面臨的混亂劃了一條明確的界線。但是，這一結論反而又從另一方面導致了聯邦巡迴上訴法院在對申請專利範圍解釋進行審理時的衝突和矛盾。

Cybor案最大的問題並不在於聯邦巡迴上訴法院出於政策考慮的原因將申請專利範圍解釋看作是法律問題來對待，其最大的問題在於開始強迫申請專利範圍的解釋活動本身將自己定位於法律問題來進行。這就使得聯邦巡迴上訴法院在將某些案件因事實認定不清而發回重審時，不得不杜撰一個其他名目。這些以「法律問題」認定錯誤為由而發回重審，主張專家證詞僅僅只是起著輔助法官瞭解技術內容的做法常常體現了僵化應用Cybor案認定法律問題性質的困難性。這樣，聯邦巡迴上訴法院以進一步查

清書面記錄等理由而不是「事實認定」的原因發回重審，常常使得地方法院困惑不解，左右為難。

本文認為，對專利權人或公眾而言，沒有比由專利權人精確地掌握其發明並負起正確記載的責任，而使公眾可以明瞭、知悉其發明專利權範圍，更為公正、公平的了。

以發明人或專利權人作為其發明的詞彙編纂者（lexicographer），以內部證據作為申請專利範圍解釋的主要參考依據，外部證據可以用來參考，作為熟悉該項技藝人士對技術的認知程度，但不宜過早與大量地使用。

使一專利權人知其受保護的專利權範圍，社會大眾亦知專利權人排除他人使用、實施的專利權範圍為何，才能真正平衡申請專利範圍解釋所必須顧及的雙邊利益——「申請專利範圍對社會大眾的公示效果（the public notice of patent claims）」，以及「對專利權人提供公平的保護（fair scope of protection for patentee）」。



## 參考文獻：

### 中文資料

#### 一、 書籍

- [1] 黃文儀著，申請專利範圍的解釋與專利侵害判斷，1994年2月初版，作者發行。
- [2] 劉尚志等，美台專利訴訟－實戰暨裁判解析，2005年4月初版，元照出版有限公司。
- [3] 尹新天著，專利權的保護，2005年4月第2版，知識產權出版社。
- [4] 陳森豐著，科技藍海策略的保衛戰－2006美國專利訴訟（一），2006年3月，禹騰國際智權股份有限公司。
- [5] 董濤著，專利權利要求，2006年7月第1版，法律出版社。

#### 二、 學位論文

- [1] 陳志杰，美國專利案例侵害判斷之均等論研究－論兼論我國實務之改進，交通大學科技法律研究所碩士論文，2003年12月。
- [2] 林明儀，美國專利訴訟在聯邦民事訴訟中之特殊課題探討：以陪審團、特權、分階段審理與聽證為中心，交通大學科技法律研究所碩士論文，2004年6月。
- [3] 麥怡平，專利侵害判斷與民事審判實務之研究，世新大學法律研究所碩士論文，2005年4月。
- [4] 黃湘閔，申請專利範圍解釋之研究，世新大學法律研究所碩士論文，2005年6月。
- [5] 蔡旻祥，申請專利範圍之解釋－論美國聯邦地方法院的專利審理制度，世新大學法律研究所碩士論文，2006年1月。

#### 三、 期刊論文

- [1] 黃文儀，「美國有關申請專利範圍解釋的馬克曼判決」，資訊法務透析，



第13-24頁，1997年4月。

- [2] 洪瑞章，「論功能手段語言申請專利範圍之解釋」，智慧財產季刊，第33期，第74-78頁，2000年4月。
- [3] 林桓毅，「美國專利權利範圍之解釋」，2002 全國科技法律研討會論文集，第869-893頁，2002年11月。
- [4] 陳啟桐，「解讀馬庫西形式(Markush Type)申請專利範圍」，智慧財產權月刊，第70期，第27-38頁，2004年10月。
- [5] 陳佳麟，「申請專利範圍之手段功能用語解釋及其侵害判斷」，科技法學評論，第147-203頁，2005年4月。
- [6] 陳森豐等，「從Phillips v. AWH一案論申請專利範圍解釋之方法論」，科技法律透析，第47-62頁，2006年8月。

## 英文資料

### 一、書籍

- [1] Bryan A. Garner, *BLACK'S LAW DICTIONARY*, West Publishing Company, 7th edition (1999).
- [2] Donald S. Chisum, *Chisum on Patents*, Matthew Bender (2001).
- [3] Robert C. Kahrl, *Patent Claim Construction*, Aspen Publishing Co., (2005)
- [4] USPTO, *Manual of Patent Examining Procedure (MPEP)*, 8<sup>th</sup> edition, Revision 4, October 2005. available at <http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/documents/2100.htm>
- [5] Robert A. Matthews, Jr; *Annotated Patent Digest*, Thomson West, Database updated May 2006.

### 二、期刊論文

- [1] Christopher A. Cotropia, *PATENT CLAIM INTERPRETATION METHODOLOGIES AND THEIR CLAIM SCOPE PARADIGMS*, 47 WM. & MARY L. REV. 49 (2005).

- [2] Gretchen Ann Bender, *UNCERTAINTY AND UNPREDICTABILITY IN PATENT LITIGATION: THE TIME IS RIPE FOR A CONSISTENT CLAIM CONSTRUCTION METHODOLOGY*, 8 J. INTELL. PROP. L. 175 (2001).
- [3] Craig Allen Nard, *A THEORY OF CLAIM INTERPRETATION*, 14 HARV. J.L. & TECH. 1 (2000).
- [4] Ehab M. Samuel, *PHILLIPS V. AWH CORP., INC.: A BAFFLING CLAIM CONSTRUCTION METHODOLOGY*, 16 FORDHAM INTELL. PROP. MEDIA & ENT. L.J. 519 (2006).
- [5] Ruoyu Roy Wang, *TEXAS DIGITAL SYSTEMS V. TELEGENIX, INC.: TOWARD A MORE FORMALISTIC PATENT CLAIM CONSTRUCTION MODEL*, 19 BERKELEY TECH. L.J. 153 (2004).
- [6] The Patent Litigation Committee's Markman Subcommittee of the AIPLA, *THE INTERPRETATION OF PATENT CLAIMS*, 32 AIPLA Q.J. 1 (2004).
- [7] Jennifer R. Johnson, *OUT OF CONTEXT: TEXAS DIGITAL, THE INDEFINITENESS OF LANGUAGE, AND THE SEARCH FOR ORDINARY MEANING*, 44 IDEA 521 (2004).
- [8] John M. Romary, Arie M. Michelsohn; *PATENT CLAIM INTERPRETATION AFTER MARKMAN: HOW THE FEDERAL CIRCUIT INTERPRETS CLAIMS*, 46 AM. U. L. REV. 1887 (1997).
- [9] James R. Barney, *IN SEARCH OF "ORDINARY MEANING"*, 85 J. PAT. & TRADEMARK OFF. SOC'Y 101 (2003).
- [10] Ben Hattenbach, *CHICKENS, EGGS AND OTHER IMPEDIMENTS TO ESCALATING RELIANCE ON DICTIONARIES IN PATENT CLAIM CONSTRUCTION*, 85 J. PAT. & TRADEMARK OFF. SOC'Y 181 (2003).
- [11] Christian A. Chu, *EMPIRICAL ANALYSIS OF THE FEDERAL CIRCUIT'S CLAIM CONSTRUCTION TRENDS*, 16 BERKELEY TECH. L.J. 1075 (2001).
- [12] Kimberly A. Moore, *WORTHLESS PATENTS*, 20 BERKELEY TECH. L.J. 1521 (2005).
- [13] Christopher A. Cotropia, *PATENT CLAIM INTERPRETATION AND INFORMATION COSTS*, 9 LEWIS & CLARK L. REV. 57 (2005).

- [14] Joseph Scott Miller, *ENHANCING PATENT DISCLOSURE FOR FAITHFUL CLAIM CONSTRUCTION*, 9 LEWIS & CLARK L. REV. 177 (2005).
- [15] Kimberly A. Moore, *MARKMAN EIGHT YEARS LATER: IS CLAIM CONSTRUCTION MORE PREDICTABLE?* 9 LEWIS & CLARK L. REV. 231 (2005).
- [16] Kimberly A. Moore, *ARE DISTRICT COURT JUDGES EQUIPPED TO RESOLVE PATENT CASES?* 12 FED. CIRCUIT B.J. 1 (2002).
- [17] Joseph Mueller, *CLAIMS AS POINTERS: THE STATUTORY APPROACH TO CLAIM CONSTRUCTION*, 12 J. INTELL. PROP. L. 501 (2005).
- [18] Dan L. Burk & Mark A. Lemley, *Policy Levers in Patent Law*, 89 VA. L. REV. 1575 (2003).
- [19] Robert P. Merges & Richard R. Nelson, *On the Complex Economies of Patent Scope*, 90 COLUM. L. REV. 839 (1990).
- [20] R. Polk Wagner & Lee Petherbridge, *Is the Federal Circuit Succeeding? An Empirical Assessment of Judicial Performance*, 152 U. PA. L. REV. 1105 (2004).

### 三、 案例

- [1] *Kropa v. Robie*, 187 F.2d 150 (C.C.P.A. 1951).
- [2] *Autogiro Co. of America v. United States*, 384 F.2d 391 (C.C.P.A. 1967).
- [3] *Envirotech Corp. v. Al George, Inc.*, 730 F.2d 753 (Fed. Cir. 1984).
- [4] *Lemeson v. United States*, 752 F.2d 1538 (Fed. Cir. 1985).
- [5] *Loctite Corp. v. Ultraseal Ltd.*, 781 F.2d 861 (Fed. Cir. 1985).
- [6] *Markman v. Westview Instruments, Inc.*, 52 F.3d 967 (Fed. Cir. 1995)(en banc); *Markman I*.
- [7] *Bell Communications Research, Inc. v. Vitalink Communications Corp.*, 55 F.3d 615 (Fed. Cir. 1995)
- [8] *Markman v. Westview Instruments, Inc.*, *aff'd*, 517 U.S. 370, 116 S.Ct. 1384, 134 L.Ed.2d 577 (1996); *Markman II*.

- [9] *Vitronics Corp. v. Conceptronic, Inc.*, 90 F.3d 1576 (Fed. Cir. 1996)
- [10] *Cybor Corp. v. FAS Technologies, Inc.*, 138 F.3d 1448 (Fed.Cir.1998) (en banc)
- [11] *Pitney Bowes, Inc. v. Hewlett-Packard Corp.*, 182 F.3d 1298 (Fed. Cir. 1999).
- [12] *Envirco Corp. v. Clestra Cleanroom, Inc.* , 209 F.3d 1360 (Fed. Cir. 2000).
- [13] *Texas Digital Systems, Inc. v. Telegenix, Inc.*, 308 F.3d 1193 (Fed. Cir. 2002).
- [14] *Catalina Mktg. Int’l v. Coolsavings. Com, Inc.*, 289 F.3d 801 (Fed. Cir. 2002).
- [15] *Jansen v. Rexall Sundown, Inc.*, 342 F.3d 1329 (Fed. Cir. 2003).
- [16] *Phillips v. AWH Corp.*, panel, 363 F.3d 1207, (Fed. Cir. 2004); Phillips I.
- [17] *Novartis v. Eon Labs.*, 363 F.3d 1306 (Fed. Cir. 2004).
- [18] *Phillips v. AWH Corp.*, 415 F.3d 1303 (Fed. Cir. 2005) (en banc); Phillips II.
- [19] *AWH Corp. v. Phillips*, 126 S.Ct. 1332 (Mem) (2006) (certiorari denied).
- [20] *Amgen Inc. v. Hoechst Marion Roussel, Inc.*, 469 F.3d 1039 (Fed. Cir. 2006).