

美國 Markman 判決後申請專利範圍解釋方法之實務發展與學說激盪

暨我國智慧財產法院判決之實證研究

學生：楊子緣

指導教授：王敏銓 博士

國立交通大學科技法律研究所碩士班

摘要

繼美國 Markman v. Westview Instruments, Inc. 判決後，加上其後數則由聯邦巡迴上訴法院所做成的判決影響，美國實務關於申請專利範圍之解釋方法產生了很大的變化。經本文整理後，美國實務判決關於申請專利範圍解釋之主流見解係將申請專利範圍之解釋定位為純粹之法律問題，而應由法官進行判斷；而在上訴審審理標準部分，亦應適用重新審理程序（*de novo review*），不須尊重地方法院法官見解。惟相對於被稱做「文本論者」（hypertextualism）之美國實務多數見解，「語用論者」（pragmatic textualism）認為多數見解忽略了申請專利範圍解釋具事實認定之本質以及地方法院審理上的優越性，不但不當提高當事人提起上訴的意願、降低地方法院重要性，亦與多數見解早期確定性之初衷相悖。另外，「文本論者」為了維持解釋上的一致性與可預測性，在證據的考量上著重於內部證據之使用，而認僅有在內部證據不清楚時方可考量外部證據。對此「語用論者」認為多數說過度忽略專家證人以及 PHOSITA 之看法，可能增加錯誤解釋之機會，加深法院及產業界之隔閡。鑒於我國申請專利範圍解釋相關之行政規則多移植於美國案例法，惟我國法制又與美國有所不同，有深入探討其差異與影響之必要。因此，本文以我國智財法院判決為量化研究樣本，先了解我國實務關於申請專利範圍解釋證據適用之現況為何，再參以我國智財法院現任法官為訪談對象之質性研究，深入了解我國實務申請專利範圍解釋方法之運作情形與考量因素。最後比較我國與美國因法制上不同所造成差異為何，並提出申請專利範圍解釋方法論之修正方向與建議作為本文結論。

關鍵字：申請專利範圍解釋、內部證據、外部證據、專家證人、PHOSITA

The Theories and Judicial Practice of Claim Construction after
Markman v. Westview Instruments, Inc., and An Empirical Study of the Judgements
of the Intellectual Property Court in Taiwan

Student: Tzu-Yuan Yang

Adviser: Dr. Min-Chiuan Wang

Institute of Technology Law
National Chiao Tung University

ABSTRACT

After Markman v. Westview Instruments, Inc. and several post-cases made by CAFC, there were tremendous variations of the claim construction methodologies of judicial practice in the United States. According to the conclusion of this thesis, the major claim construction methodology considers that the construction of patent claims is matter of law exclusively for court and subject to *de novo* review without deference to the rulings of the trial court. But in comparison to the major opinion called “hypertextualism” of the U.S. judicial practice, pragmatic textualism considers that the major opinion neglects the factual nature of judge's construction of patent claims and the institutional advantages of trial courts, then it would not only improperly release appellants' imaginations on appeal, but reduce the importance of trial courts, and be right opposite to the original intention of early certainty. Furthermore, for the preservation of consistence and predicability of claim construction, hypertextualism thinks highly of the use of intrinsic evidence, and ruled that extrinsic evidence must be restricted unless there is a facial ambiguity in the meaning of the claim.

Comparatively, pragmatic textualism considers major opinion overly ignores the viewpoint of expert witnesses and PHOSITA, and then increases the probability of wrong interpretation and enlarges the gap between the court and the industrial circles. Most Taiwan's administrative regulations are shifted from the case law of U.S., but our legal system is different from that of the United States. Therefore, it's necessary to research the differences and effect of this. This thesis uses the judgements of the Intellectual Property Court in Taiwan as statistics specimens to find out the current situation of the used evidences of claim construction, and also invites the judges of the Intellectual Property Court in Taiwan as the objects of qualitative interviews to observe the operation situation and considered factors of our practical opinion. Lastly this thesis would make a comparison between Taiwan and the U.S., and bring up some suggestions about the interpretation of claim construction as conclusion.

Keywords : claim construction, intrinsic evidence, extrinsic evidence, expert witness , PHOSITA.

誌謝

著手進行論文工作的時光不短不長、有苦有甘，如今總算是寫到了誌謝的這一頁。這雖代表著我學生生涯與論文寫作的結束，但卻也同時象徵著另一種生活形式的嶄新開始。

這篇論文能夠完成，首先要感謝我的指導教授王敏銓老師。在寫作的過程中，雖然每次和敏銓老師討論、請益前總是擔心才疏學淺、準備不足，但討論時老師和藹可親的態度與專精的學者風範卻總令人感到如沐春風，一點都不緊張；而請益後又會令人像是重新充飽電一樣，再次充滿寫作的力量。老師批閱論文時的細心、謹慎的態度也令人十分欽佩，對於能有一位這樣的指導恩師願意費心指導，我感到十分幸運，並心存感激。

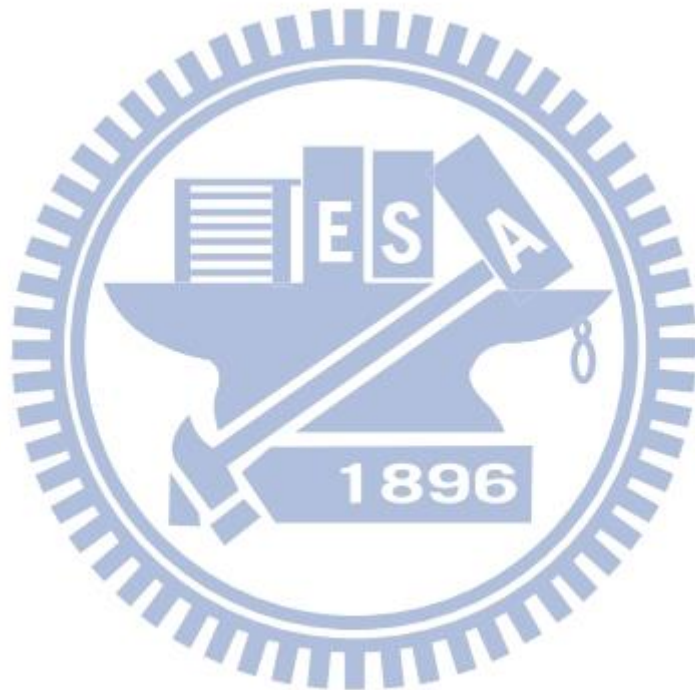
再來要大力感謝我的口試委員：蔡惠如法官以及宋皇志律師。兩位口試委員不但非常細心地閱讀我的論文，讓學生備感鼓勵。同時也運用非常深厚的法學素養與實證經驗提供我許多十分寶貴且受用的意見，為這篇論文增添了更豐富的色彩與內涵。除此之外，兩位和藹可親以待後進的態度，以及對於法學學術的熱情與慷慨，也都是非常值得我學習之處。

再者，還要感謝所上的王立達老師、陳在方老師，以及兩位願意接受訪談邀請的智財法院法官。感謝這幾位我人生上、知識上的導師可以熱情貢獻所知，打開我知識困井上的一扇窗，使我的論文充滿來自更多不同領域的意見。我要誠摯地感謝您們的慷慨與鼎力相助。

身為全職的無實務經驗研究生，理論和實務間總是有段待跨越的鴻溝。因此再來便要感謝科法所最珍貴的寶藏之一——優秀的專班與在職的學長姊們。感謝漢卿學長、志宏學長、明勳學長、博翰學長以及猷超學長能分享我許多工作上的實務操作經驗與心得。在我面臨寫作上的瓶頸而甚感困窘的時刻，你們的每項意見都是我解開死結的重要關鍵，你們對這篇論文的貢獻無疑是獨一無二的。

寫作論文的過程並不輕鬆，不論是生理上或心理上都是一次次的考驗和衝擊。因此我更要感謝我的作戰同袍們：容萱、亦婕、政雄、詠真、羽姍、翊展、羅傑、李琦、師敏、盈如、博堯、思宇、大恬和羸羸的支持。不論是在所上不經意的相遇，或是網路上的互相打氣，即使是一句話，也能暖暖地流入心田，讓我感受到自己並不孤單，有好多人此時此刻也一起在努力加油。其中更要感謝宜霓，我一直說妳是我們的開路先鋒，謝謝妳總是在我十分惶恐又需要幫助的時候，還能耐心又溫柔地給我比想像中更豐富的答案和協助，有妳真好，有你們真好。

最後，謹以這篇論文獻給我的父母和家人。感謝您們的細心照料、感謝您們的寬心包容，是您們作為我研所期間最堅強的後盾，沒有您們就沒有今天的我。



目錄

中文摘要.....	i
英文摘要.....	ii
誌謝.....	iii
目錄.....	v
圖目錄.....	viii
表目錄.....	ix
一、 緒論.....	1
1.1 研究背景.....	1
1.2 研究必要.....	4
1.3 研究目的.....	6
1.4 研究範圍與方法.....	6
1.5 研究架構.....	8
二、 美國申請專利範圍解釋代表判決研析.....	10
2.1 美國申請專利範圍解釋基本背景介紹.....	10
2.2 Markman I：申請專利範圍之解釋應專屬由法官進行判斷.....	11
2.2.1 案件事實.....	12
2.2.2 爭點.....	14
2.2.3 美國聯邦巡迴上訴法院判決結果.....	14
2.2.4 美國聯邦巡迴上訴法院判決分析.....	19
2.3 Markman II：聯邦最高法院維持聯邦巡迴上訴法院之 <i>Markman I</i> 判決， 決定申請專利範圍解釋權專屬於法官.....	23
2.3.1 法院判決.....	23
2.3.2 判決分析.....	26
2.4 Vitronics 案：CAFC 對於內部證據與外部證據適用與其位階性之相關 見解.....	28
2.4.1 本案事實.....	29
2.4.2 爭點.....	31
2.4.3 美國聯邦巡迴上訴法院判決結果.....	31
2.4.4 美國聯邦巡迴上訴法院判決分析.....	33
2.5 Cybor 案：CAFC 將對於地方法院申請專利範圍之解釋採重新審理（ <i>de novo review</i> ）之審理程序.....	36
2.5.1 本案事實.....	36
2.5.2 爭點.....	37
2.5.3 美國聯邦巡迴上訴法院判決結果.....	38

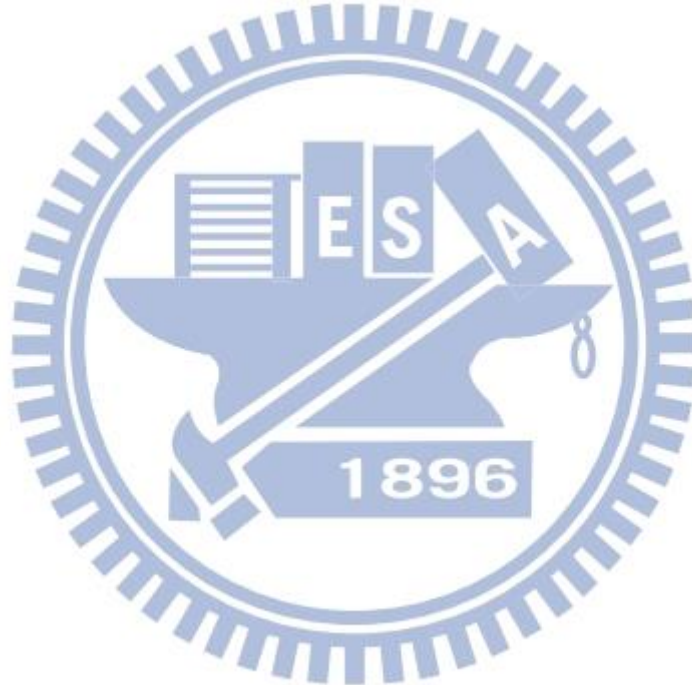
2.5.4	美國聯邦巡迴上訴法院判決判決分析.....	40
2.6	Texas Digital 案：CAFC 對於「字典」於申請專利範圍解釋時應如何適用之相關見解.....	43
2.6.1	本案事實.....	43
2.6.2	美國聯邦巡迴上訴法院判決結果.....	44
2.6.3	美國聯邦巡迴上訴法院於 Texas Digital 案中所確立之申請專利範圍相關解釋原則.....	46
2.6.4	美國聯邦巡迴上訴法院申請專利範圍相關解釋原則之分析..	48
2.7	Phillips 案：CAFC 發表於申請專利範圍時如何適用內部證據與外部證據之意見.....	49
2.7.1	聯邦巡迴上訴法院合議庭判決內容.....	50
2.7.2	聯邦巡迴上訴法院合議庭審理結果之不同意見.....	52
2.7.3	美國聯邦巡迴上訴法院全院聯席判決內容.....	53
2.7.4	美國聯邦巡迴上訴法院判決趨勢分析.....	58
三、	美國申請專利範圍解釋論—文本論與語用論者之碰撞.....	60
3.1	美國專利侵害判斷方法之基本步驟.....	60
3.2	美國聯邦巡迴上訴法院關於申請專利範圍之解釋論之主流方法論，惟仍有不一致見解.....	61
3.2.1	解釋權限之歸屬與法律、事實問題之定位，與申請專利範圍解釋於上訴審之審理標準.....	62
3.2.2	申請專利範圍解釋判斷依據之證據適格分類，與外部證據與內部證據解釋適用上之取捨與優劣.....	63
3.3	美國申請專利範圍解釋論之語用論者 (pragmatic textualism) 之存在.....	67
3.4	美國語用論者對於申請專利範圍解釋權限問題之看法.....	68
3.4.1	基礎背景整理與介紹.....	68
3.4.2	將申請專利範圍定位為法律或事實問題之差別.....	69
3.4.3	申請專利範圍解釋應係法律或事實問題其考量之理論基礎..	71
3.4.4	將申請專利範圍定位為法律問題所帶來之問題.....	71
3.4.5	語用論者對於文本論者關於申請專利範圍解釋之權限分配問題之見解所提出之批評與修正.....	73
3.4.6	Rader 法官之不同意見書.....	78
3.4.7	Newmam 法官之不同意見書.....	85
3.5	美國語用論者對於申請專利範圍解釋適用證據問題之看法，亦即法院於解釋申請專利範圍時可能考量之證據來源—內部證據與外部證據.....	89
3.5.1	美國實務判決適用證據之種類與簡介.....	89
3.5.2	美國實務多數說關於申請專利範圍解釋證據適用考量之理論基礎.....	90

3.5.3	語用論者對於文本論者證據適用相關見解提出之批評與修正	93
四、	台灣申請專利範圍解釋方法之實證研究.....	105
4.1	台灣部分關於申請專利範圍解釋之基本專利制度.....	105
4.1.1	外國專利制度對我國專利法制之影響.....	105
4.1.2	我國法院管轄權與智慧財產法院相關規定之介紹.....	107
4.1.3	技術審查官之相關規定.....	109
4.1.4	我國法關於申請專利範圍解釋方法之相關規則.....	113
4.1.5	申請專利範圍解釋所應使用之觀點.....	120
4.2	台灣智慧財產法院關於申請專利範圍解釋方法論之實證研究..	124
4.2.1	實證研究目標.....	124
4.2.2	實證研究方法.....	125
4.2.3	申請專利範圍解釋方法之量化研究方法—以智慧財產法院二審 判決為中心.....	126
4.2.4	實證研究結果暨分析—量化研究部分.....	127
4.2.5	申請專利範圍解釋方法之質性研究方法—以訪談智慧財產法院 現任法官為中心.....	138
4.2.6	實證研究結果暨分析—質性訪談研究部分.....	153
五、	結論.....	161
	參考文獻.....	169



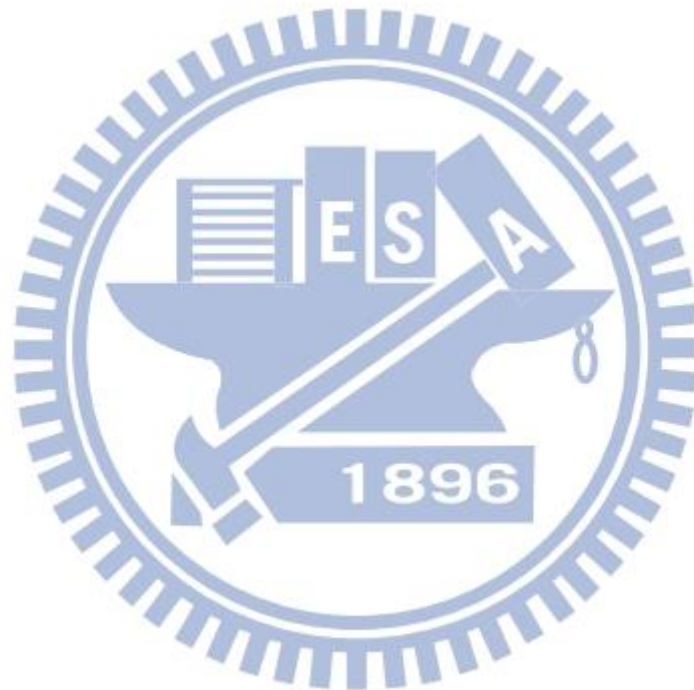
圖目錄

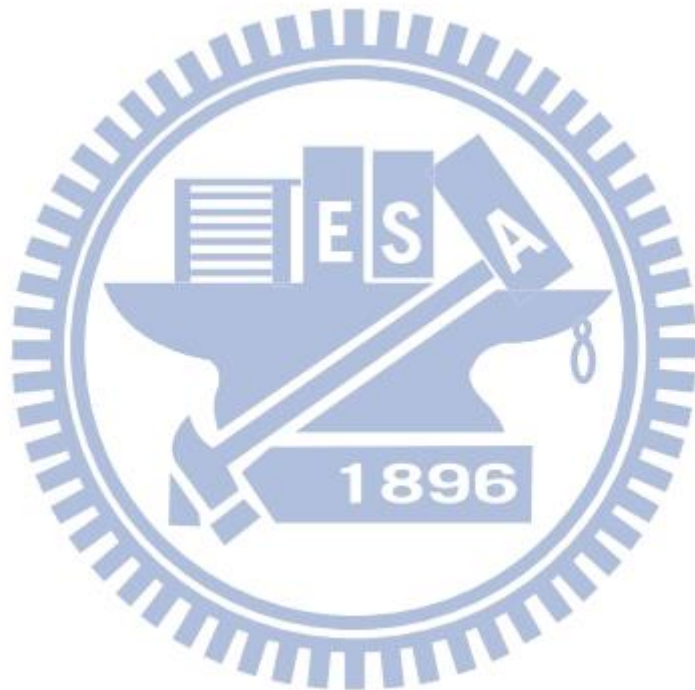
圖一：法院運用「申請專利範圍本身文字」進行申請專利範圍解釋之案件比例	128
圖二：法院運用「專利說明書」進行申請專利範圍解釋之案件比例	128
圖三：法院運用「專利說明書」進行申請專利範圍解釋之案件比例	129
圖四：法院運用「專利說明書」進行申請專利範圍解釋之案件比例	129
圖五：法院運用「專家證言」進行申請專利範圍解釋之案件比例	130
圖六：法院運用「字典」進行申請專利範圍解釋之案件比例	130
圖七：法院運用「技術文獻」進行申請專利範圍解釋之案件比例	131
圖八：法院僅運用「內部證據」即做成申請專利範圍解釋之案件比例	133
圖九：法院進行申請專利範圍解釋時曾聽取「專家證言」之案件比例	135
圖十：法院進行申請專利範圍解釋時採信「專家證言」作為解釋依據之案件比例 .	136



表目錄

表一：「各證據使用率」統計總表	131
表二：內部證據使用情形統計表	134
表三：專家證言聽取率統計表	136
表四：專家證言採信率統計表	136





一、 緒論

1.1 研究背景

2013 年年初，美國聯邦巡迴上訴法院(CAFC)出爐了一則新決定：*Lighting Ballast Control v. Philips Electronics*¹，其中有涉及申請專利範圍解釋上訴審理標準問題見解之議題，CAFC 在此決定中重申了 1998 年由同院以全院聯席會議 (*en banc*) 所做成之判決 *Cybor Corp v. FAS Technologies*² (下稱 *Cybor* 案) 具有重大影響的決定，亦即申請專利範圍解釋係屬純粹之法律問題，因此在上訴審階段時，上訴審法官須以「重新審理」程序 (*de novo review*) 之審查標準進行申請專利範圍解釋部分的審理。惟此一見解作出後，無論是實務或學說界間並非毫無爭議，亦有法官針對此提出不同意見書³批評多數意見可能忽略的其他觀點與因此造成之不當後果。

關於 *Lighting Ballast Control v. Philips Electronics* 一案，在德州北區地方法院 (United States District Court for the Northern District of Texas) 階段中最主要的爭點係關於由原告 *Lighting Ballast Control* 公司所有之美國'529 號專利，其中一項請求項中之專利用語其意義為何？該項具有爭議之專利用語即為「可在交流電輸入電極間提供持續且可變之交流電量的電壓來源裝置方法」("voltage source means providing a constant or variable magnitude DC voltage between the DC input terminals.")。

在地方法院對於系爭技術之相關證據與所屬領域技術人士之證言進行接觸與審理後，作出了許多近乎於事實與證據取捨問題之決定。據此，地方法院法官最終針對系爭具爭議之專利用語所為之結論即為：技術人士將會把解釋上具有爭議系爭專利用語解讀為該專利裝置必須包含：「一個整流器，或是將直流電整流入交流電源之結構裝置。」("a rectifier, or structure to rectify the AC power line into a DC voltage.")。地方法院並特別判決，若將該用語解釋具「手段功能用語」

¹ *Lighting Ballast Control v. Philips Electronics* (Fed. Cir. 2013).；本案兩造之原判決由美國聯邦巡迴上訴法院於 2013 年 1 月 2 日作成，惟由於本案原告提出由全院聯席 (*en banc*) 重新審理之聲請並受准許，該決定做於 2013 年 3 月 15 日，因此原判決其後遭到撤銷。

² *Cybor Corp v. FAS Technologies*, 138 F.3d 1448 (Fed. Cir. 1998).

³ 例如 *Rader* 法官以及 *Newman* 法官皆有提出不同意見書，並提及多數意見關於重新審理標準決定之不當所在，本論文以下將進行詳細介紹。

(means-plus-function) 之限制將會將偏離其本質，並忽略技術人士的知識背景⁴。基於地方法院所指示之解釋，陪審團最後支持專利權人所提出之主張，亦即系爭產品已構成侵權。

惟全案上訴至二審階段後，CAFC 推翻了地方法院之判決，選擇追隨前述 *Cybor* 案之多數見解，亦即申請專利範圍之解釋應以重新審理 (*de novo review*) 之程序進行審查。上訴審合議庭並在重新審理系爭專利之申請專利範圍解釋後，認為較佳之申請專利範圍解釋應受到美國專利法第 112 條第 (f) 項⁵ 規定之限制。由於系爭專利並未詳加說明應如何建立電壓來源 (voltage source)，因此上訴法院在 2013 年 1 月 2 日作出決定，認為此項專利因為不夠明確 (indefinite) 而應為無效，因此原告應為敗訴。

在 CAFC 這樣的決定之下，上訴法院認定地方法院之決定只與所謂的法律問題有關 ("concerned only questions of law.")，但是這樣的結論是否完全正確尚有研究的餘地，我們姑且可將之定位為係一基於上訴法院前案 (指 1998 年之 *Cybor* 案) 所為之必須結論。這點出了申請專利範圍之解釋在美國實務界究屬於法律問題抑或事實問題的難處，尤其係地方法院若在審理階段使用到所屬技術領域具通常知識之人或其餘專家證人之意見，而可能涉及證據認定等具事實成分的問題時將顯得更加棘手與矛盾。

另外，美國聯邦最高法院在 1996 年之 *Markman v. Westview Instruments, Inc.* 判決⁶ (該案以政策上之因素為理由，決定應由法官而非陪審團來進行申請專利範圍之解釋。) 中也曾有本項相關議題的討論，並稱申請專利範圍解釋為一項混合了法律與事實問題之「混合的實務」⁷ ("mongrel practice")。惟最高法院似乎沒有在判決中明確指出其看法為何，又為此問題增加了更多解釋上的可能，引發了日後學說與實務界的熱烈討論。

4 *Lighting Ballast Control, LLC v. Philips Elecs. N. Am. Corp.*, 2013 WL 11874, 11876(C.A.Fed. (Tex.))("exalted form over substance and disregarded the knowledge of a person of ordinary skill in the art.").

5 35 USC § 112(f) ("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."); 美國專利法第 112 條第 (f) 項：「一請求項組合中之一技術特徵可以用一手段或步驟用以完成一特定功能，而無結構、材料、或動作予以支持的表示方式，該請求項將被解讀為覆蓋發明說明所對應之結構、材料或動作及其均等物。」

6 *See Markman v. Westview Instruments, Inc.*, 517 U.S. 370 (1996).

7 *See id.* at 378.

而究竟申請專利範圍之解釋係法律問題抑或事實問題，這對美國專利訴訟之兩造到底有甚麼樣的差別呢？舉前述 CAFC 於 2013 年初作成之新判決 *Lighting Ballast Control v. Philips Electronics* 為例，這項議題對於原告 *Lighting Ballast Control* 公司來說為什麼事關重大？其原因在於：若 CAFC 能夠認知到地方法院在進行審理、判斷專利用語之意義時，事實上是做了許多事實相關的決定，那麼 CAFC 在上訴審之判決中，即可能對於地方法院申請專利範圍解釋之相關決定給予更多的尊重。

若將此法理適用於此案件中，CAFC 此種對地方法院解釋見解的尊重將足以推翻 CAFC 最終之判決結果，而對專利權人非常有利，因此，不論係對於申請專利範圍解釋結果本身，抑或判決結果，其影響皆不可謂不重大。

也由於原告 *Lighting Ballast Control* 公司體認到上述議題對於判決結果之重要影響，因此對於 CAFC 之判決結果表達不服，並提出應由 CAFC 以全院聯席之方式進行重審 (rehearing) 之聲請。面對此項挑戰，CAFC 隨後於 2013 年 3 月 15 日投票作成決定，准許了原告 *Lighting Ballast Control* 公司以全院聯席會議進行重審之聲請，並要求訴訟雙方應提出相關訴狀進行下列爭點之討論：

1. 法院是否應該推翻 1998 年 *Cybor* 案之判決結果？
2. 上訴法院對於地方法院所為之申請專利範圍解釋是否應給予尊重？其程度為何？

因此，想必聯邦巡迴上訴法院將會在日後針對申請專利範圍解釋之上訴審標準問題再度進行檢視。若聯邦巡迴上訴法院經由此全院聯席會議而推翻了 *Cybor* 案之見解，這將會對於美國專利實務界產生革命性的重大影響。即使先不論全院聯席會議最終之結果為何，我們由此可知，自 1995 年的 *Markman* 判決以來，申請專利範圍解釋之實務見解雖然有某程度之主流見解存在，並沿用至今，惟期間除了學說、實務上不斷有不同見解之出現進行相互之激盪外，直到 2013 年的現在，仍受到許多的挑戰試圖重新解讀申請專利範圍解釋之法律地位，而 CAFC 本身也願意以全院聯席的方式重新進行討論、檢視這樣的解釋方式是否合宜。藉此，我們可以了解到，美國實務界關於申請專利範圍解釋的方法、理論還是處於持續變動與修正的階段，本論文便是在這樣的背景之下進行以下研究。

1.2 研究必要

關於申請專利範圍解釋方法論研究之必要，首先可歸因於「申請專利範圍解釋方法之關鍵地位及其為訴訟結果所帶來的影響」。專利法賦予專利權人之權利是一體兩面的，除了可使專利權人專有自己可實施專利技術之積極面效力外；另外，更可排除其他未獲授權之人實施自己已獲專利排他權利之壟斷技術⁸。既然專利權可帶來之效力如此強大，專利權必然有其範圍存在。在兩造對於是否侵犯專利權界線的拉距戰開打時，此時所謂的申請專利範圍即成為兩造攻擊防禦的關鍵，這個關鍵主要與申請專利範圍之記載與解讀息息相關。

為何說申請專利範圍之記載之解讀會是極為關鍵的課題？其主因在於，當訴訟兩造為是否有專利侵權情事惹起爭議，而進入法院訴訟的階段後，法院在判斷究竟是否存在侵權情事時，首先步驟即為針對原告（通常為專利權人）主張之專利權利進行申請專利範圍之界定。此時，法院即須參照系爭專利之相關資料對其申請專利範圍何在進行解讀，以得到確定之申請專利範圍來進行接下來對照被控侵權物是否確實涉及侵權之侵權比對步驟。

在對申請專利範圍進行解讀時，專利權人通常會希望申請專利範圍能被解讀的越寬越好，如此其便有更大的機會可主張被告確有侵權的情形；相對的，被控侵權方通常便會希望申請專利範圍之解釋結果越窄越好，進而可將自己的被控侵權物因此不被包含在內，使其可免脫侵權之責任。是故，通常在申請專利範圍之解讀階段，兩方的立場很明顯是處於對立的情勢，此時，法院所採用之申請專利範圍的解釋方法，以及可引為法院解釋基礎之參考資料極為關鍵，理當會成為訴訟兩造非常關心的議題與發生角力的戰場。

再者，關於申請專利範圍解釋方法論研究之必要，尚可歸因於另一因素，亦即「申請專利範圍之解釋方法本身性質抽象又無明確法律規範，解釋方法之成型有待判決之累積與修正⁹」。此觀點係由申請專利範圍解釋本身之性質進行理解。

由於申請專利範圍本身通常涉及了複雜的專利技術與語法，且係由語言文字所組成，而語言文字本身即可能充滿多義性，有其解釋上的空間與不確定性。因此申請專利範圍本身性質即較為抽象、不確定。另美

⁸ 劉國讚，專利權範圍之解釋與侵害，頁 215（2012）。

⁹ 同前註，頁 68，215-217。

國又為判例法國家¹⁰，對於申請專利範圍之解釋方法又無明確之法律條文可作為遵循之依據，因此解釋方法的成型即須待法院以判例累積的方法，隨時代之演進逐年的構成與修正¹¹。

由此可見，究竟美國法院在專利實務運作上是如何適用申請專利範圍之解釋方法即有待以判例研究之方式進行觀察與分析，以理解法院對於申請專利範圍解釋之主要考量與解釋脈絡為何。因此，關於申請專利範圍解釋方法之研究必要，本論文將之歸為兩因素，亦即「申請專利範圍解釋方法之關鍵地位及其為訴訟結果所帶來的影響」，以及「申請專利範圍之解釋方法本身性質抽象又無明確法律規範，解釋方法之成型有待判決之累積與修正」兩點主要因素造成。

在本論文進行於美國 1995 年 *Markman I* 判決¹²以後，由美國聯邦巡迴上訴法院所為數個有關申請專利範圍解釋之判決研讀與分析後，我們便可更加了解美國實務界在 *Markman* 一案後所發展之申請專利範圍解釋主流方法為何。但是，既然找出了美國實務界關於申請專利範圍解釋主流方法，這時，我們不只是了解該方法之內容為何，我們必須去進一步了解關於此主流之解釋方法之理論脈絡的內容是否有其他不同意見的提出挑戰或質疑，或該解釋方法實行之結果是否確能符合專利法創立之宗旨。因此本論文接下來即會針對不同於美國實務界申請專利範圍解釋主流方法之聲音提出介紹與討論，以兩者相互激盪與交流之方式了解、分析出究竟何種解釋方法較符合現代專利法與訴訟程序上之需求，以提升整體專利系統之健全。

在進行完針對美國實務與學說對於申請專利範圍解釋方法之討論與分析後，我們便可將眼光轉移至我國實務對於申請專利範圍解釋方法之見解為何。在法律明文上的規定方面，由於我國法對於申請專利範圍之解釋方法也無太多的著墨，因此還是有待我國法院以判決累積的方式逐步構成所謂申請專利範圍解釋之主流方法。而究竟何為我國法院關於申請專利範圍解釋方法之主流見解，我國在此方面之研究與觀察較為罕見，因此尚有待進一步研究。

有鑑於我國專利訴訟多集中於智慧財產法院進行審理，因此本論文即以我國智慧財產法院所為之專利二審判決為主要之研究對象，以剖析

¹⁰ 美國國會所通過之成文法被稱作聯邦法典（United State Code, USC），在聯邦法典中與專利（patent）相關之規定即為聯邦法典第 35 篇（Title 35），惟其中並未對申請專利範圍解釋有相關之明文規定，因此其解釋方法主要尚待美國法院以案例累積之方式形成。

¹¹ 同註 8。

¹² *Markman v. Westview Instruments, Inc.*, 52 F.3d 967(Fed. Cir. 1995).

出我國實務界對於申請專利範圍解釋主流方法是否存在，而其內容與理論脈絡又係為何。

在找出並了解我國實務界關於申請專利範圍解釋主流方法後，我們便須進一步探討這樣的申請專利範圍解釋方法是否符合我國之專利環境與訴訟結構。這項研究我們可先透過將我國之專利、訴訟背景與美國兩者相互比較，以先瞭解究竟我國專利背景與訴訟環境是否和美國有所不同，此後再行分析我國實務界對於申請專利範圍解釋主流方法後是否確實符合我國專利、訴訟環境之需要，以生相互鑑照、砥礪之效，使我國之專利環境更加健全，並符合國際上、實務上之需求與趨勢。

1.3 研究目的

依上述研究背景與研究必要所述，本論文之研究目的主要有下：

1. 闡明美國自 1995 年之 *Markman* 判決以後，關於申請專利範圍之重要判決之判決結果內容，以及法院所考量之理論與目的。而在這樣的解釋之下，找出美國實務界中被堆疊出的之申請專利範圍主流方法論內容。
2. 觀察在美國實務之申請專利範圍主流方法論下實務運作之情形，以及是否有其他不同聲音或反對聲浪，並探討其反對之理論與目的。
3. 以實證研究之方式了解我國實務在進行申請專利範圍解釋時，其主流方法論之內容與考量之因素。
4. 在探討美國實務界關於申請專利範圍解釋之主流方法與少數意見之交流，並反映我國之實務現況後，找出與申請專利範圍解釋相關之修正方法，不僅可提供我國專利實務界人士參考，亦可作為專利訴訟當事人雙方在準備訴訟時用以瞭解我國實務關於申請專利範圍解釋方法現況之題材。

1.4 研究範圍與方法

而由於美國申請專利範圍之解釋方法在 1995 年之 *Markman I* 判決中，美國聯邦巡迴上訴法院對之有較為深刻之討論，主要爭點係將申請專利範圍之解釋定位為法律問題，而將申請專利範圍之解釋權限重新歸

於法官。此案後來並經美國聯邦最高法院以維持判決之方式肯認，對於美國聯邦巡迴上訴法院後來所為之諸多判決有重大之影響，也對申請專利範圍之解釋問題產生重大的分水嶺。因此，本論文即以美國 1995 年之 *Markman I* 判決為起點，對於其後美國法院所為有關申請專利範圍之解釋的判決進行研讀與分析，又由於美國法院結構上的原因，專利二審訴訟多集中於美國聯邦巡迴上訴法院進行審理，因此本論文之判例研究即以美國聯邦巡迴上訴法院所為之判決見解為主要的研究對象，以了解此後美國實務的解釋方法發展走向為何，例如是否存在普遍、主流之申請專利範圍解釋方法？該方法之理論與脈絡又是為何？

而在美國專利法的申請專利範圍之解釋方法中，本論文將焦點主要集中於申請專利範圍解釋之「上訴審標準」、「法律與事實問題之歸類」，以及「證據適用方法」三個部分。易言之，亦可將本論文內容歸類為申請專利範圍解釋兩大問題之研究：

1. 法院在解釋申請專利範圍之所引用之證據類型應為何，是否包含外部證據；
2. 申請專利範圍之解釋究屬法律或事實問題，抑或介於兩者間之性質，上訴法院在審理地方法院所為申請專利範圍解釋之決定時，其所運用之上訴審理標準應為何？

本文主要以判決閱讀、分析以及文獻回顧的部分進行美國部分的研究，而就上述部分進行較深入之見解解析，引進相關之實務與學說評論，比較究竟何種上訴審標準、與證據適用方法在美國實務界的申請專利範圍解釋中最為適用，而又該如何定位申請專利範圍係屬法律問題抑或是事實問題之議題。

另外，在我國部分，由於我國申請專利範圍解釋歷史相較於美國專利法之發展，是屬於較短之發展歷程¹³，因此本論文主要會先介紹台灣專利法制中關於申請專利範圍解釋之成文法規定，爾後以實證研究之方法呈現台灣實務關於申請專利範圍方法之現況並佐以實證結果之分析。在台灣法之部分，為接續美國法部分所介紹之主流論與少數見解評論其脈絡，並配合台美法制與法院結構上之不同，因此本論文將焦點集中於有關申請專利範圍解釋之「證據適用方法」部分進行研究。

在我國法的實證研究部分，本論文除採「量化之研究方法」，先進

¹³ 同註 8。

行判決中申請專利範圍解釋相關指標之統計，並進行量化分析，有數量與現象上的呈現外；本論文並兼採「質性之研究方法」，亦即以我國智慧財產法院現任法官為訪談對象，並就該訪談內容進行分析，以了解我國法官於進行申請專利範圍解釋時其考量之核心所在。最後綜合分析量化與質性研究之成果，提出本論文認為申請專利範圍解釋方法之修正方向與供當事人參考之相關建議，以作為本論文之結論。

1.5 研究架構

本論文共分為五章。第一章即為本章緒論。

第二章開始則介紹美國實務自 1995 年 *Markman I* 判決後與申請專利範圍解釋方法相關之數個重要判決內容，該些判決皆由聯邦巡迴上訴法院以全院聯席之方式作成。並就法院對申請專利範圍解釋方法所揭示之原則與概念進行整理與分析，了解其中的脈絡與判決中心為何，並藉此找出美國實務界申請專利範圍解釋主流方法論之概貌與理論基礎。

第三章則接續上章美國實務界申請專利範圍解釋主流方法論之概貌與理論基礎，找出在美國實務界與學說界中是否有相對之不同看法。本文在此章節將會提出所謂申請專利範圍解釋「文本論者」以及「語用論者」兩方見解之相互碰撞。首先先就文本論者，亦即美國實務多數說之見解進行更整理與分析；再者，即提出語用論者對於前者解釋方法所造成之問題而提出之批評與修正。其中之批評主要在於申請專利範圍解釋之「上訴審標準」、「法律與事實問題之歸類」，以及「證據適用方法」三個部分。用以了解、觀察出，就申請專利範圍解釋論來說，即使久為美國實務說之多數見解，在美國本土亦非無歧見，尚非完整無缺點之解釋方法，而相關見解仍處於不斷變動與修正之狀態。

第四章則回歸於我國申請專利範圍解釋方法之部分。首先由於本文將對於我國有關申請專利範圍解釋之相關明文規定與行政規則進行介紹。接下來為了深入觀察我國申請專利範圍解釋之實務現況為何，本文將兼採兩種實證研究方法進行觀察。首先在量化研究的部分，本文以我國智慧財產法院之二審判決為量化研究採集樣本，針對我國法院判決中於進行申請專利範圍解釋時所採用之證據來源相關指標進行統計。並以該統計所呈現之數據綜合分析出我國申請專利範圍解釋關於證據來源適用之現況分布為何，尤其將重點置於內部證據、外部證據之採用順序與據以作出解釋結果之比例，以及專家證人適用之相關數據。在經過量化結果之分析後，本文則再以質性訪談之方式進行下階段之研究。此部

分研究係以我國智慧財產法院現任法官為訪談對象，藉由筆者就量化結果所設計之問題向法官進行訪談，就此了解我國法官於進行申請專利範圍解釋之相關決定時，其所考量之要素與目的為何。在陳述、記錄訪談過程之內容後，本文亦將針對訪談內容再做深入之分析與解讀。希冀藉由量化研究所呈現出的「量」，以及質性訪談所呈現出的「質」，得致出質量兼得之我國實務申請專利範圍解釋現況研究。

最後，第五章則係結論的部分。本文結論將先闡述由美國關於申請專利範圍解釋之實務多數說及其相對應之少數說間之碰撞，以其後者向前者所提出之批評與修正所引發可連結至我國實務現況之啟發。之後回歸我國部分，在綜合分析量化與質性研究之成果後，提出本文對於我國實務申請專利範圍解釋方法之看法與建議，兼敘可供專利訴訟當事人於訴訟上準備之相關建議參考，以作為本論文之結論。



二、 美國申請專利範圍解釋代表判決研析

2.1 美國申請專利範圍解釋基本背景介紹

現代專利侵害理論的基礎架構約於 19 世紀即已建立¹⁴，於此段期間美國專利侵害訴訟之第一審程序由美國各區域之巡迴法院管轄，第二審程序則進入最高法院進行審理，因此最高法院有不少關於專利侵權之判決出爐。

20 世紀初期，美國專利侵害訴訟第一審程序改由美國各區域之聯邦地方法院負責管轄，第二審方由各區聯邦巡迴上訴法院審理，該些上訴法院係適用最高法院判例所建立之原理原則進行審判，而僅在個案具有重大爭議之情形時，方將案件由最高法院發出調卷令(writ of certiorari)進行審理。進入 20 世紀後，專利侵害之案例雖大量產生，但具有代表性、領導性之判決仍在少數¹⁵。

由於美國幅員廣闊、巡迴法院數量多，各區域間之巡迴上訴法院對於專利侵害之判斷時常出現不同之見解，因此直到 1982 年，在美國政府對於專利政策之重視下，終於成立了聯邦巡迴上訴法院(United States Court of Appeals, Federal Circuit, CAFC)，而將專利相關之訴訟案件第二審集中於此聯邦巡迴上訴法院進行審理，期望得藉此達到統一見解之效果。此後，專利侵害判斷之相關重要判決幾乎皆由聯邦巡迴上訴法院作成，雖美國聯邦最高法院仍會進行專利案件之審理，不過僅限於重大爭議案件，平均每年只會審理一至兩件之專利侵害案件。

而聯邦巡迴上訴法院自 1982 年成立以來，至今已超過 30 年，現代專利侵害理論可說是由該法院以最高法院於早期所建立之基本原則為基礎持續發展而成¹⁶。

本章以下欲介紹與申請專利範圍解釋相關之重要判決，除了 *Markman II* 有進入最高審級而係由聯邦最高法院作成以外，其他幾乎皆由聯邦巡迴上訴法院做成。另外，聯邦巡迴上訴法院於案件遇有重大爭

¹⁴ 同註 8，頁 215。

¹⁵ 同前註。

¹⁶ 同前註。

議而有統一見解之需要時，也可能召開全院聯席會議，由聯邦巡迴上訴法院院內之全數法官一同進行該案之裁判，其影響力和重要性更可見一斑。

申請專利範圍之解釋與訴訟結果關係十分密切，因為申請專利範圍中的每個元件名稱或是用語都可能關係到系爭專利的範圍大小，若是定義偏向狹義，其保護範圍縮小，也可能因此無法將系爭被控侵權產品包含到侵權的範圍之內。因此，一般專利訴訟之兩造皆會在申請專利範圍部分斤斤計較、字字斟酌，無不希望得以以一個對己方最有利之申請專利範圍來作為後方程序判斷是否構成侵權的依據。

而申請專利範圍之解釋方法其本具有較抽象、不確定、難以統一標準等先天性的本質與限制，在美國並無明確之條文針對申請專利範圍之解釋方法進行相關詳盡規定時，單就法律條文而言係無解釋上特定之標準與規則。在以判例法為主之美國，僅得以判決累積之方式逐漸構成、勾勒出申請專利範圍解釋方法之樣貌，且該解釋方法目前仍處於動態之發展狀態，法院見解隨著各類見解之相互碰撞而有所修正與脈動，即使是在聯邦巡迴上訴法院間，也不無出現有相互矛盾、不一致見解的情形。

於美國實務界，申請專利範圍之解釋權限究應歸為法院抑或陪審團，此問題正如上所述，在當時的聯邦巡迴上訴法院間亦尚未有統一見解，因而處於較模糊、不定之狀態。惟此現象在 1995 年由聯邦巡迴上訴法院所作出的 *Markman v. Western Instruments Inc.* 判決¹⁷（下稱 *Markman I*）後有了明顯的變化，此判決係由聯邦巡迴上訴法院以全院聯席之方式做成，判決結果認為申請專利範圍應屬法律問題，而將申請專利範圍之解釋權限重新歸於法官手中，而此判決亦由美國聯邦最高法院作出維持見解的決定（即 1996 年之 *Markman II* 判決）。

如此看似暫時解決了申請專利範圍之解釋究應由誰人作出判斷之問題。惟相關問題卻非如斯單純，聯邦巡迴上訴法院除此點之外，亦於此判決有作出其他值得討論之論述與決定，下節即先針對 *Markman I* 一案做詳細之介紹，次者再進行相關問題之分析與探討。

2.2 Markman I：申請專利範圍之解釋應專屬由法官進行判斷

¹⁷ *Markman v. Westview Instruments, Inc.*, 52 F.3d 967(Fed. Cir. 1995).

2.1.1 案件事實

1. 事實概要

本案原告為 Herbert Markman 和 Positek 公司(以下合稱 Markman)，Markman 為美國第 33'054 號再發證 (reissue) 專利 (下稱'054 專利) 之專利權人，Positek 公司則為'054 專利之被授權使用人。系爭專利技術內容為一關於「乾洗店之庫存清單控制與匯報系統」(Inventory Control and Reporting System for Drycleaning Stores) 之技術。該系統可以監控並匯報乾洗店中之衣物其狀態、位置及移動等動態，其組成為：一個鍵盤、一個用以產生交易相關書面記錄之資料處理器，另外尚有一組條碼，該條碼可經由乾洗店店員在使用光儀掃描器進行掃描後，使店員可藉此對顧客送洗之衣物其乾洗處理之細部過程進行詳細記錄與追蹤。因此，乾洗店可藉由 Markman 專利之系統，在乾洗店店員以光儀掃描器掃描送洗衣物附隨之條碼後，即可了解、追蹤該衣物送洗過程之細節與進度，使乾洗衣物的整體管理過程更加有效率且降低成本。

本案被告為 Westview Instruments 公司，被告之產品技術內容則由兩個分開的設備組成，亦即：DATAMARK 和 DATASCAN 兩部分。DATAMARK 的部分亦包含一個鍵盤、一個電子螢幕、一個資料處理器，及一個印刷設備。當乾洗店店員輸入顧客寄送乾洗的衣物資料 (顧客名稱、乾洗物品名稱、乾洗費用) 後，DATAMARK 會在被行動式光儀掃描器掃描後之條碼卡上列出上述送洗衣物之資料，因此，DATAMARK 僅能記憶相關收據號碼、日期、及現金流等資料；DATASCAN 則為用來讀取 DATAMARK 上述資料的輔助工具。

除 Westview Instruments 公司外，尚有一 Althon 乾洗相關企業亦使用了被告 Westview Instruments 公司之系統，Markman 認為被告使用之系統已落入其'054 專利之專利範圍，便以 Westview Instruments 公司與 Althon 企業為被告向美國聯邦地方法院提起專利侵權訴訟。

2. 雙方一審主張與陪審團之判斷

被告 Westview Instruments 公司之抗辯

被告 Westview Instruments 公司抗辯其所使用之系統並未落入原告所有'054 專利的專利範圍，理由為被告所使用之系統僅能透過追蹤「發票」(invoice) 和「交易總額」(transaction totals) 的方式記錄「應收帳款」(receivables) 之清單，並無法記錄和追蹤送洗過程中「特定衣物物件」(articles of clothing) 之詳細情形，與原告申請專利範圍中的「庫

存清單」(inventory) 定義有所不符，因此並未侵害原告'054 專利之專利範圍。

Markman 之主張

Markman 提出了四項證言加強其主張：(A) 一個條碼領域之技術專家，其為被告之設備操作之態樣作出證言；(B) 發明人證言，發明人 Markman 以其發明人身分為其'054 專利發明及申請專利範圍作出證言；(C) 一位專利專家以已被證明之專利律師資格、能力，為系爭專利語言及申請專利範圍在被控侵權設備上應如何解讀提出證言；(D) 一位會計師為侵權商品銷售數額提出證言。另外附加上被控侵權產品實物、操作手冊與電腦程式等作為證據。

陪審團之判斷

陪審團在聽取原被告雙方提出之申請專利範圍用語相關證據及證言後，對於原告'054 專利與被告疑似侵權系統進行比對，最終認定被告 Westview Instruments 公司之系統落入原告'054 專利之專利範圍內，應成立專利侵權。

3. 地方法院之判斷

美國聯邦地方法院同意了被告 Westview Instruments 公司依法逕為判決 (judgment as a matter of law, JMOL) 之請求，表示同意申請專利範圍之解釋應屬於法律問題，並隨之認定在原告申請專利範圍中的用語「庫存清單」(inventory) 應包含「特定物件衣物」(articles of clothing)，而非僅限現金或收據資料。在此解釋之下，'054 專利之申請專利範圍即對該系統有「應可監測並匯報特定衣物於整個乾洗過程中之狀態與位置」之需求。而由於被告 Westview Instruments 公司之系統並無法追蹤特定的衣物清單，僅能列出相關應收帳款與收據等資料，並不符合原告之專利範圍需求，因此地方法院認定被告之被控侵權系統並無法「監測並匯報特定衣物於整個乾洗過程中之狀態與位置」，就此推翻陪審團所為被告應有侵權情事之判斷。

原告 Markman 對美國聯邦地方法院此判決有所不服，認為地方法院錯誤解釋其申請專利範圍中使用之用語「庫存清單」(inventory) 之意義，因而推翻陪審團對侵權事實存在的判定實有所不當，因此向聯邦巡迴上訴法院提起上訴。

4. 雙方於上訴審之主張

(1) Markman 之上訴主張

Markman 以其提出之專家證言、證據、專利文件及申請歷史檔案為依據，主張地方法院並無權推翻陪審團所作出對於申請專利範圍之解釋，且地方法院亦錯誤解讀「庫存清單」(inventory) 一詞之意義，該詞彙除意指「特定衣物物件」(articles of clothing) 外，亦可意指「現金」(cash) 或「發票」(invoice) 等意義，其間是屬於「或」(or) 之關係，而非「與」的關係。因此並不限制須於有包含「特定衣物物件」(articles of clothing) 之情形方會落入'054 專利之權利範圍。

被告 Westview Instruments 公司之主張

被告 Westview Instruments 公司則集中於系爭專利文件與申請歷史檔案作為其解釋「庫存清單」(inventory) 一詞意義之依據，其主張「Markman 所提出之專家證言」與「系爭專利文件及申請歷史檔案」是有衝突的，因此「Markman 所提出之專家證言」在解釋系爭申請專利範圍時，法院不應將之列入考量。

2.1.2 爭點

究竟申請專利範圍之解釋應屬法律問題，而屬法官之權限；或屬美國憲法第七條修正案中所賦予可交由陪審團進行參審之權利，亦即在技術相關用語意義有所爭議時，陪審團可根據專家證言等資訊而為做判斷？

2.1.3 美國聯邦巡迴上訴法院判決結果

聯邦巡迴上訴法院法官全院聯席會議最後以十票對一票之結果維持聯邦地方法院判決。判決要旨如下：

1. 申請專利範圍之解釋為法律問題，其解釋權應專屬(exclusive)於法院¹⁸。
2. 依據系爭專利之專利說明書與申請歷史檔案等文件，被建立的專利語言「庫存」(inventory) 其意義應必然包含「特定物件衣物」(articles of clothing) 在內，而非單指現金或收據資料即可¹⁹。

¹⁸ See Markman I, 52 F.3d at 971.

¹⁹ *Id.* at 982.

3. 由法官負責申請專利範圍之解釋而非陪審團一事，並未抵觸美國憲法第七條修正案（Seventh Amendment²⁰）賦予可請求由陪審團參審之憲法上權利²¹。

而法院主要之判決理由可見其下原因：

1. 本案為全院聯席會議所作之判決

由於本案爭點申請專利範圍解釋究為法律抑或事實問題，事關此權限究屬法院抑或陪審團所有此重要影響，又與雙方兩造之上訴權益密切相關，為美國實務界長期有所爭議與見解有所不一致之困擾，因此美國聯邦巡迴上訴法院藉此機會以全院聯席會議之方式進行判決，希冀可藉此方式一舉弭平此問題之相關爭議。

2. 聯邦巡迴上訴法院判決論理

聯邦巡迴上訴法院在此主要討論兩個問題，其一為申請專利範圍究應由法院或陪審團負責判斷？另一者即為系爭專利申請專利範圍中使用之用語「庫存清單」(inventory) 究應如何解釋？以下分別述之：

- (1) 申請專利範圍應由法院或陪審團負責判斷？

法院在此衡量當陪審團遇到此類申請專利範圍之解釋問題時，是否有由陪審團進行判斷之必要性，若答案為真，則必須由陪審團進行判斷。

- A. 聯邦巡迴上訴法院內部判決先例見解歧異

聯邦巡迴上訴法院首先臚列了眾多由該法院所為之判決先例，闡述該問題在該法院間看法分歧而仍未有定數，不一致的見解所在多有，因此從該法院的判決歷史上似乎無法獲得明確的答案。

例如，在將申請專利範圍之解釋定位為事實問題之先例中，聯邦巡迴上訴法院即以 *Tol-O-Matic, Inc. v. Proma Produkt-Und*

²⁰ “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.” (在引用普通法的訴訟中，其爭執所涉及者價值超過二十元，則當事人有權要求陪審團審判；任何業經陪審團審判之事實，除依照普通法之規定外，不得在任何聯邦法院中重審。)

²¹ See *Markman I*, 52 F.3d at 984.

*Mktg. Gesellschaft m.b.H.*案²²為例。該案法官拒絕對申請專利範圍之解釋作出判斷，其理由如下：

「關於針對申請專利範圍之用語作出解釋，這必須要由陪審團對於若干潛在之事實問題進行考慮和價值的判斷，包含專利說明書中對於系爭專利請求項元件之敘述、專利權人對於系爭專利用語所欲賦予之意義與用法、在專利申請過程中由申請歷史檔案透露出的資訊，以及由專家證人所提供之技術證據等。」

另一方面，聯邦巡迴上訴法院亦羅列出該法院另一派見解之眾多判決先例²³，亦即認為申請專利範圍之解釋應為法律問題者。由此可見，該問題在聯邦巡迴上訴法院間之看法仍為分歧而未有定數，見解多有不一致，因此自該法院的判決先例似乎無法確知此問題的答案為何。

B. 聯邦最高法院將申請專利範圍解釋定位為法律問題

惟即使聯邦巡迴上訴法院內部見解分歧，其仍於本案判決中提到聯邦最高法院對此問題曾表示見解²⁴，認為申請專利範圍之解釋應為法律問題，專屬由法院判斷，聯邦最高法院亦曾將此問題作為法律問題，指出並推翻下級法院之錯誤而自行進行判斷²⁵。

而聯邦最高法院將申請專利範圍解釋定位為法律問題之理由十分直觀，亦即：「在美國判決先例長期所建立之法理中有一基本原則，也就是『對於書面證據之解讀權限應專屬於法

²² *Tol-O-Matic, Inc. v. Proma Produkt-Und Mktg. Gesellschaft m.b.H.*, 945 F.2d 1546, 20 USPQ2d 1332 (Fed.Cir.1991).

²³ See *Specialty Composites v. Cabot Corp.*, 845 F.2d 981, 986, 6 USPQ2d 1601, 1604 (Fed.Cir.1988); *Senmed*, 888 F.2d at 818-20, 12 USPQ2d at 1511-13; *Unique Concepts, Inc. v. Brown*, 939 F.2d 1558, 1561-63, 19 USPQ2d 1500, 1503-04 (Fed.Cir.1991); *Intellicall, Inc. v. Phonometrics, Inc.*, 952 F.2d 1384, 1387-88, 21 USPQ2d 1383, 1386-87 (Fed.Cir.1992); *Read Corp. v. Portec, Inc.*, 970 F.2d 816, 822-23, 23 USPQ2d 1426, 1432-33 (Fed.Cir.1992)(quoting from *Markman I*, 52 F.3d at 977.).

²⁴ See *Hogg v. Emerson*, 47 U.S. (6 How.) 437, 484, 12 L.Ed. 505 (1848); *Silby v. Foote*, 55 U.S. (14 How.) 218, 225, 14 L.Ed. 391 (1853); *Winans v. Denmead*, 56 U.S. (15 How.) at 338; *Winans v. New York & Erie R.R. Co.*, 62 U.S. (21 How.) 88, 100, 16 L.Ed. 68 (1859); *Bischoff v. Wethered*, 76 U.S. (9 Wall.) 812, 816, 19 L.Ed. 829 (1870); *Heald v. Rice*, 104 U.S. 737, 749, 26 L.Ed. 910 (1882); *Coupe v. Royer*, 155 U.S. 565, 579-80, 15 S.Ct. 199, 205, 39 L.Ed. 263 (1895); *Market St. Cable Ry. Co. v. Rowley*, 155 U.S. 621, 625, 15 S.Ct. 224, 226, 39 L.Ed. 284 (1895); *Singer Mfg. Co. v. Cramer*, 192 U.S. 265, 275, 24 S.Ct. 291, 295, 48 L.Ed. 437 (1904); see also 2 William C. Robinson, *The Law of Patents for Useful Inventions* § 731, at 481 (1890) (quoting from *Markman I*, 52 F.3d at 977.).

²⁵ See *Coupe v. Royer*, 155 U.S. at 574-75, 579, 15 S.Ct. at 203, 205(1895) (quoting from *Markman I*, 52 F.3d at 978.).

院²⁶。』』，而專利基本上乃由書面文件組成，因此應為法律問題而專歸由法院進行判斷。

C. 將申請專利範圍解釋定位為法律問題並未違反美國憲法第七條修正案所賦予之權利

聯邦巡迴上訴法院提及有不同意見認為，若將申請專利範圍解釋定位為法律問題可能與美國憲法第七條修正案所賦予之權利相悖，亦即當事人對於專利侵權案件之事實問題有可請求由陪審團參審之憲法上權利。此派不同意見之所以如此認為之理由在於申請專利範圍之解釋參雜著事實問題在內，且時常是專利侵權案件勝敗之關鍵所在。

對此聯邦巡迴上訴法院並不予認同，法院於比較現今實務運作與過去判決先例之情形後，決定美國憲法第七條修正案所保障可要求陪審團參審之權利並不適用於申請專利範圍之解釋議題。理由為憲法第七條修正案乃於 1791 年生效，而直至 1870 年，專利法方要求所有之專利申請案皆必須附加申請專利範圍，因此申請專利範圍之解釋部分應非必然受到美國憲法第七條修正案之涵蓋，亦即並非所有由陪審團參與審理之專利侵權訴訟，其中所產生的問題（例如申請專利範圍之解釋）就必定要由陪審團來判斷方符合美國憲法第七條修正案的要求。另外，該些不同意見亦未有充分之判決先例作為支持之依據。

D. 專利書面文件之公開性質

由於專利書面文件具有公開、公眾皆可取得之性質。系爭專利權人之競爭者方可事先依據該些專利文件獲知該專利的權利範圍何在，並就此適用已被建立之專利解釋規則來進行申請專利範圍之解釋。競爭者亦可依據該些公開文件預想到，若日後因系爭專利產生爭訟，受到法學訓練之法官將會如何對這些專利用語進行解釋、分析該些已經公開的專利文件，並適用該些已被建立之專利規則，而對系爭專利權利賦予真實且一致（true and consistent）之申請專利範圍，對於這些競爭者較為公平。

E. 若將申請專利範圍之解釋定位為事實問題所造成之影響

聯邦巡迴上訴法院進一步提到，若將該議題定位為事實問題而由陪審團作解釋，將可能剝奪專利權人獲得一個對於其專

²⁶ See *Markman I*, 52 F.3d at 979. (“It has long been and continues to be a fundamental principle of American law that “the construction of a written evidence is exclusively with the court.””).

利權範圍永恆而通用之解釋的機會，而必須在每件不同的專利侵權訴訟中都承擔著遭受陪審團錯誤解釋的危險。

因此，聯邦巡迴上訴法院便因上述考量，將申請專利範圍定位為法律問題，就此解決其內部見解不一之情形；同時，也由於申請專利範圍之解釋為法律問題，在上訴審中必須以重新審理之程序（*de novo*）進行審理。

申請專利範圍中使用之用語「庫存清單」（inventory）之解釋

A. 聯邦巡迴上訴法院對申請專利範圍之解釋以重新審理之程序自為解釋

由於聯邦巡迴上訴法院認定申請專利範圍之解釋為法院之權限，因此逕自對系爭有所爭議之專利用語作出了解釋，並以重新審理（*de novo*）之程序審理之。

B. 申請專利範圍解釋之證據資料參酌：內部證據 v.s. 外部證據

聯邦巡迴上訴法院並未被 Markman 所提出之上述證據與相關證言（包含發明人證言、專家證言等）說服，並說明其進行解釋之主要依據為一些公開的專利相關文件，亦即'054 專利之（A）「申請專利範圍」（claims）；（B）「專利說明書」（specification）；與（C）「專利申請歷史檔案」（prosecution history）等所謂內部證據（intrinsic evidence）。

法院認為由於這些內部證據是可使競爭者在訴訟前即取得並了解系爭專利範圍的公開資料（“the undisputed public record”），並可就此適用一些已被建立的解釋規則，如此一來，競爭者便可輕易預測在專利訴訟發生時，經過法學訓練的法官將會如何判斷、分析系爭專利內容與其他相關公開文件，以及如何適用該些已被建立的解釋規則。聯邦巡迴上訴法院認為這樣對於便可達到一種更加貼近真實與解釋上具一致性（true and consistent）的申請專利範圍之解釋，對於競爭者來說是比較公平的結果。

至於外部證據，如專家證言、發明人證言、字典與技術文獻等，法院強調其使用之目的是用以協助法官理解系爭專利，而非用以改變或反駁申請專利範圍的用語意義。亦即外部證據僅可用於協助法官了解系爭專利之相關技術原則、術語之意義。

C. 法院對「庫存清單」一語之解釋

因此，法院認為地方法院在「Markman 所提出之外部證據」與「系爭專利說明書及申請歷史檔案」意義上產生衝突時，適當地捨去了外部證據的適用。

且依據上述內部證據（系爭申請專利範圍、專利說明書、申請歷史檔案等）之敘述，聯邦巡迴法院同意地方法院所為之申請專利範圍解釋，亦即所謂「庫存清單」（inventory）應解釋為限定須包含「特定物件衣物」（articles of clothing）在內，而被告 Westview Instruments 公司之乾洗控制系統並無法追蹤、刪減特定的衣物清單，僅能列出相關應收帳款與收據等資料，並不符合原告 Markman 之專利範圍需求，因此聯邦巡迴上訴法院維持了地方法院所為被告並未侵害、落入 Markman 所有'054 號專利專利範圍之決定。

2.1.4 美國聯邦巡迴上訴法院判決分析

關於申請專利範圍之解釋究屬法律問題抑或事實問題，聯邦巡迴上訴法院除認為應為法律問題之見解受到聯邦最高法院與聯邦巡迴上訴法院多數見解之支持外，其考量之原因羅列如上；另外，聯邦巡迴上訴法院亦在本案判決中對於申請專利範圍解釋之證據適用問題有相關之闡述與說明。本文以下即針對其判決理由進行分析：

1. 書面文件之內容應由法院進行解讀，而非陪審團

聯邦巡迴上訴法院在判決中指出，實務運作上，專利本身乃由許多書面文件之指示堆疊而成，且美國法於條文上亦對專利申請人有如斯之要求，例如美國專利法第 112 條²⁷即要求專利申請人必須提供該專利技術之相關書面資料，以使所屬技術領域具通常知識者可據以了解應如何製造、使用之；另外，第 112 條亦要求專利申請人在撰寫專利說明書時，必須特別並精確地（particularly and distinctly）指出其所定義之系爭專利相關構成要件。

申請專利範圍既事實上乃由書面文件組成，而由於美國判決先例長期所建立之法理中有一基本原則，亦即「對於書面證據之解讀權限應專

²⁷ 35 U.S.C. § 112. (“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. 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.”).

屬於法院²⁸。」，因此其解釋應為法律問題而專歸由法院進行判斷。此判決理由係基於專利乃由書面文件組成，而該書面之本質較適合由法院來為判斷，亦符合美國先例法理等觀點而做成。

2. 專利文件等內部證據具有公開性，競爭者可取得並可在閱讀後確知申請專利範圍之解釋脈絡，若法院依據內部證據進行申請專利範圍之解釋，對其較為公平並保障其權利

專利是一個由國家賦予給專利權人的特殊權利，其獲得可阻斷他人對於系爭專利的製造、使用和販賣等，他人之侵害將可能帶來須支付賠償金與訴訟費用、律師費用等嚴重後果。因此當法院在進行申請專利範圍之解釋的時候，其便是在依據系爭專利文件所創造出的法律權利何在。

而專利權人之競爭者可在閱讀系爭專利文件與申請歷史檔案時，了解專利權人其權利範圍之界線何在，唯有如此，這些競爭者也才有辦法事先依據系爭專利文件來獲知該專利的權利範圍與獨占程度，並就此適用已被建立之專利解釋規則來進行申請專利範圍之解釋。競爭者也可以因此而預想到，若日後因系爭專利產生爭訟，受到法學訓練之法官將會如何對這些專利用語進行解釋、分析該些已經公開的專利文件，並適用該些已被建立之專利規則，而對系爭專利權利賦予真實且一致（true and consistent）之申請專利範圍，與應有之法律效果。這對於這些競爭者才足夠公平並賦予應有之保障。

因此聯邦最高法院係以專利文件具有公開之性質，人人皆可取得、閱讀，因此可在訴訟前就了解專利範圍之界線何在，主要係就其專利文件之公開性質以及競爭者之可預測性作為其考量理由。

5. 若優先基於專利文件等內部文件為申請專利範圍之解釋，並將其定位為法律問題，專利權人之權益亦可受到保障。不但較易預測判決結果，該解釋並得經由上級法院之審理以達解釋上的一致性

聯邦巡迴上訴法院在本案判決理由中認為，除了從競爭者之利益考量外，對系爭專利權利賦予真實且一致（true and consistent）之申請專利範圍也對專利權人有所益處。因為若將申請專利範圍之解釋問題交由陪審團決定，將可能使專利權人對於其專利權利無法獲得一個永恆且通用的定義，而必須在每件侵權訴訟中承擔受到錯誤解釋的風險；反之，若將申請專利範圍之解釋權交由法官決定，則可如其他的法律問題一樣，

²⁸ 同註 26。

於事先即獲得一個較易預測之判決結果。且若其申請專利範圍之解釋問題曾經由聯邦最高法院審理並表示見解，則專利發明人即可維持該解釋方式，享有對抗其他相異解釋之特權。

6. 法院在解釋申請專利範圍時應考量專利文件之內容，惟內部證據間之適用具有優劣順序：專利說明書及申請專利範圍應優先於申請歷史檔案而為考量

聯邦巡迴上訴法院提及在解釋申請專利範圍時，必須考量專利說明書之內容。因為專利說明書中對於系爭專利之敘述係用以使所屬領域具通常知識者（one of ordinary skill in the art）可據以了解如何製造、使用該專利技術，因此專利說明書中之敘述可作為字典之功能，用以解釋系爭發明內容與專利用語。且專利發明人自己也可作為詞彙之編纂者（lexicographer）²⁹，只要對於專利用語任何之特殊意義有在專利說明書有清楚的敘述、定義即可³⁰。

申請專利範圍之解釋亦須考量到專利申請歷史檔案，此類在美國專利商標局（USPTO）中不具爭議性的公開文件（“undisputed public record”）對於申請專利之解釋是至關重要的，法院有權利參考專利申請檔案以確定申請專利範圍之意義與相關專利用語。

當專利申請人提出專利申請時，申請專利範圍即以其被公開之形式被理解，當專利其表面意義很明顯時，由於專利說明書及申請專利範圍係由專利權人所撰寫，因此其意義之解釋應該在專利權人提出專利申請時就被確定³¹，也就是應優先依照專利說明書及申請專利範圍來做認定。即使在申請歷史檔案可以並且應被用以理解專利用語之意義，但是並不得因此擴張、縮減或是改變專利請求項之限制³²。

7. 外部證據之使用目的僅在於協助法院理解系爭專利的內容，並非為改變或推翻申請專利範圍中的用語意義

在申請專利範圍解釋方面所謂之外部證據包含如專家證言、發明人證言、字典與技術文獻等，法院認為這些外部證據是用以協助法院了解

²⁹ See *Autogiro*, 384 F.2d at 397, 155 USPQ at 702(1967) (quoting from *Markman I*, 52 F.3d at 980.).

³⁰ See *Intellicall, Inc. v. Phonometrics, Inc.*, 952 F.2d 1384, 1388, 21 USPQ2d 1383, 1386 (Fed.Cir.1992) (quoting from *Markman I*, 52 F.3d at 980.).

³¹ See *Goodyear Dental Vulcanite Co. v. Davis*, 102 U.S. 222, 227, 26 L.Ed. 149 (1880); see also *Singer Mfg. Co.*, 192 U.S. at 278-85, 24 S.Ct. at 296-99(1904) (quoting from *Markman I*, 52 F.3d at 980.).

³² See *Goodyear Dental Vulcanite Co.*, 102 U.S. at 227; *Intervet Am., Inc. v. Kee-Vet Labs., Inc.*, 887 F.2d 1050, 1054, 12 USPQ2d 1474, 1477 (Fed.Cir.1989) (quoting from *Markman I*, 52 F.3d at 980.).

科學之原理原則、技術用語之意義，以及在專利文件與申請歷史檔案中出現的用語意義；外部證據也可用以顯示系爭發明當時的先前技術情形為何。因此法院接受考量外部證據之目的在於：協助法院理解系爭專利的內容，以獲得一個關於系爭專利用語意義之正確結論，而非為了改變或推翻申請專利範圍中的用語意義。

8. 外部證據之使用不改變申請專利範圍之解釋應為法律問題之決定

聯邦巡迴上訴法院認為即使法院利用此類外部證據以協助其理解系爭專利內容，或因此排除其他證據之適用，這並不代表法院在提高此類證據對比於他種證據之證據價值，或是在進行與事實判斷相關之證據決定；另外，法院即使在參考外部證據後而獲得理解系爭專利內容上的輔助，惟其解釋之依據仍為系爭專利書面文件和申請歷史檔案，因此申請專利範圍之解釋仍然不脫其應為法律問題之本質，而須受上訴審以重新審理之程序審查。

9. 外部證據之使用係因法院對於系爭專利相關技術領域之專業術語有所不熟稔而造成的需求，並非為釐清申請專利範圍技術用語之不清楚、含糊性

由於美國專利法第 112 條明文規定要求專利申請人必須提供該專利技術之相關書面資料，以使所屬技術領域具通常知識者可據以了解應如何製造、使用之，並要求專利申請人在撰寫專利說明書時，必須特別並精確地（particularly and distinctly）指出其所定義之系爭專利相關構成要件。該條文規定專利說明書內容必須「包含該專利之相關書面敘述及如何製造、使用之的方法與程序，該些敘述必須以完整、清楚、精確、確定之用語呈現，使所述領域具通常知識之任何人皆得藉以製造、使用系爭專利技術…」³³。

除了條文上有清楚、確切之要求外，專利文件在專利申請的過程中也會受到專利審查官之審閱，這些專利審查官皆受過法律訓練，且對於某些技術領域亦有所熟稔，他們的責任便是在核發「有效」之專利³⁴。如果一個專利的申請專利範圍用語對於專利審查官來說是足夠清楚的，當該申請專利範圍事後於專利侵權訴訟中由法官來進行解釋時，也應該

³³ *Markman I*, 52 F.3d at 986. (“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 ...”).

³⁴ *See American Hoist & Derrick Co. v. Sowa & Sons, Inc.*, 725 F.2d 1350, 1359, 220 USPQ 763, 770 (Fed.Cir.1984). *See also* *Western Electric*, 860 F.2d at 431, 8 USPQ2d at 1857 (Fed. Cir. 1988) (quoting from *Markman I*, 52 F.3d at 986.).

不存在任何事實認定上之含糊性³⁵。

因此，聯邦巡迴上訴法院認為理想上來說，專利用語對於一個所述領域具通常知識者應不會存在「含糊性」(ambiguity)，亦即不清楚、不確切之用語，而導致必須動用專利說明書及申請歷史檔案以外的證據進行解釋。

但聯邦巡迴上訴法院強調這並不代表完全沒有使用外部證據之必要，因為法官通常並非熟稔系爭專利相關技術者，亦非法律預設的所屬技術領域具通常知識者之專利文件觀眾。這時候，即有需求透過外部證據之使用使法官了解專利語言之意義，但是其使用的目的並非用來釐清申請專利範圍技術的不清楚、含糊性。因此並非因為專利文件之意義存在有含糊性時方造成外部證據使用的需要，而是法院對於系爭專利相關技術領域之專業術語有所不熟稔而造成的。

2.3 *Markman II*³⁶：聯邦最高法院維持聯邦巡迴上訴法院之 *Markman I* 判決，決定申請專利範圍解釋權限專屬於法官

2.3.1 法院判決

1. 事實概要

由於美國聯邦巡迴上訴法院於 *Markman I* 判決中判決申請專利範圍之解釋應為法律問題，專屬於由法官為判斷；另外，聯邦巡迴上訴法院也依據'054 專利之申請專利範圍、專利說明書，以及申請歷史檔案等屬於內部證據之專利書面文件，針對該案之專利用語「庫存清單」(inventory) 再次作出解釋。

依據系爭專利之專利說明書與申請歷史檔案等文件，聯邦巡迴上訴法院認為被建立的專利語言「庫存清單」(inventory) 其意義應必然包含「特定物件衣物」(articles of clothing) 在內，而非單指現金或收據資料即可，因此最終維持了美國聯邦地方法院之判決，亦即 *Markman* 案之被告 Westview Instruments 公司等並未侵害 *Markman* 之專利範圍。上訴人 *Markman* 對聯邦巡迴上訴法院此判決結果有所不服，向美國聯邦最高法院提起上訴並受理審理。

³⁵ See *Intervet Am.*, 887 F.2d at 1053, 12 USPQ2d at 1476(Fed. Cir. 1989) (quoting from *Markman I*, 52 F.3d at 986.).

³⁶ *Markman v. Westview Instruments, Inc.*, 517 U.S. 370(1996).

2. 美國聯邦最高法院判決結果

美國聯邦最高法院最終判決維持聯邦巡迴上訴法院之決定，其判決要旨如下：

- (1) 申請專利範圍之解釋並不在美國憲法第七條修正案規範之範疇內，亦即並非當事人可請求陪審團進行判斷的憲法權利之一部。
- (2) 由於以判決先例之觀點、解釋議題應由法官判斷較具適宜性，以及特定專利其申請專利範圍解釋結果一致性的重要等理由，申請專利範圍之解釋權限應專屬於法官。

3. 美國聯邦最高法院判決理由與論理過程

美國聯邦最高法院認為申請專利範圍之解釋並不在美國憲法第七條修正案之範疇當中，亦即並非當事人可請求陪審團進行判斷的憲法權利之一部。最高法院並認為申請專利範圍之解釋應專屬於法院之權限，其主要理由乃基於「判決先例之歷史沿革」、「申請專利範圍解釋之一致性」及「由法官判決較為適宜」等論點，將申請專利範圍之解釋問題歸由法院作判斷。

(1) 基於判決先例之歷史沿革

美國聯邦最高法院，首先肯認所有專利侵權案件都有必須受到陪審團審理之必要性，惟關於申請專利範圍解釋此特定問題是否有其必要性則有疑問³⁷。法院於比較現今實務運作與過去判決先例之情形後，決定美國憲法第七條修正案所保障可要求陪審團參審之權利並不適用於申請專利範圍之解釋議題。

美國憲法第七條修正案之內容如下：「在引用普通法之訴訟中，兩造爭執所涉及之標的價值若超過二十元，則當事人有權要求陪審團參與審判；任何業經陪審團審判之事實，除依照普通法之規定外，不得在任何聯邦法院中重審。」而美國聯邦最高法院認為在專利侵權案件中有兩層次的議題待解決：首先是關於申請專利範圍之解釋，這部分應為法律問題，而由法院進行判斷；第二為被告是否構成專利侵權，這部分則為事實問題，應由陪審團參審進行認定³⁸。

而最高法院認為，申請專利範圍之解釋議題之所以不適用美國憲法

³⁷ See *Markman II*, 517 U.S. at 373.

³⁸ See *Winans v. Denmead*, 15 How. 330, 338, 14 L.Ed. 717.(1853) (quoting from *Markman II*, 517 U.S. 370, 116 S.Ct. at 1387.).

第七條修正案之主要理由在於：憲法第七條修正案乃於 1791 年生效，而直至 1870 年，專利法方要求所有之專利申請案皆必須附加申請專利範圍，因此申請專利範圍之解釋部分應非必然受到美國憲法第七條修正案之涵蓋，亦即並非所有由陪審團參與審理之專利侵權訴訟，其中所產生的問題（例如申請專利範圍之解釋）就必定要由陪審團來判斷方符合美國憲法第七條修正案的要求。

因此，最高法院認為申請專利範圍之解釋議題即使不交由陪審團進行參審、決定，亦未違反美國憲法第七條修正案賦予當事人可請求陪審團就專利侵權案件進行參審之權利。

功能上之考慮－由法官為申請專利範圍之解釋較為適宜

聯邦最高法院認為申請專利範圍解釋為一項十分特殊的工作，其判斷上需具有特別訓練或是相關實務經驗需求之特性。而法官相對於陪審團而言，不論是法學專業素養或是實務上經驗，皆較陪審團為佳，因此可能較組成成員多屬隨機之陪審團適合擔任申請專利範圍之解釋工作³⁹。

再者，雖然申請專利範圍中的技術用語有時仍需在參考一些具可信性之證據後方可判斷，但是這些證據通常是一些需要精細分析的專利書面文件，陪審團之最大作用與能力⁴⁰，亦即可從觀看證人之神情、態度、舉止等以判斷證據之真虛，也就此無從發揮，而仍應由具有專業法學素養之法院判斷較為適合。

申請專利範圍解釋上之一致性（uniformity）

對於申請專利範圍解釋結果之一致性、統一性關係到與系爭專利申請專利範圍有關的所有問題，因此至關重要。若由陪審團來為申請專利範圍之解釋將使該判斷無法受到爭點效（principles of issue preclusion）之適用，在每當遇到一個新的對造當事人或是其他獨立的專利侵權案件時就必須要重新判斷；但若將申請專利範圍之解釋定位為純粹之法律問題，則將可使該爭點透過先例拘束原則（stare decisis）之適用獲致司法

³⁹ See *Markman II*, 517 U.S. at 381. (“Patent construction in particular “is a special occupation, requiring, like all others, special training and practice. The judge, from his training and discipline, is more likely to give a proper interpretation to such instruments than a jury; and he is, therefore, more likely to be right, in performing such a duty, than a jury can be expected to be.”).

⁴⁰ See *Markman II*, 517 U.S. at 372. (“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.”).

判決內部間對於整體專利制度之確定與穩定性⁴¹。

綜上，美國聯邦最高法院基於上述理由，亦即歷史沿革、法官具有專業之法學素養，因此較陪審團更加具有解釋申請專利範圍之適格性；另外，若將申請專利範圍定位為法律問題，也將有助於申請專利範圍在司法解釋上的一致性和統一性，有助於整體專利制度之順暢運作。因此判決應由法官，而非陪審團來為申請專利範圍解釋之判斷。

至於申請專利範圍中使用之用語「庫存清單」(inventory)之解釋，由於聯邦最高法院既將該部分解釋定位為法律問題，法院就此即有權做相關之解釋，因此最高法院在這部分也維持了聯邦巡迴上訴法院之判決。

2.3.2 判決分析

繼聯邦巡迴上訴法院於 *Markman I* 案中，明確認定申請專利範圍之解釋應為法律問題，而應專歸由法院進行判斷後，美國聯邦最高法院維持聯邦巡迴上訴法院所為之該判決，惟最高法院並未明言其認為申請專利範圍之解釋議題確為法律問題，僅以美國判決先例之歷史沿革、法官較陪審團相較而言較具有專業之法學素養，因此較陪審團更加具有解釋申請專利範圍之適格性，以及為維持申請專利範圍解釋結果之一致性等原因，將申請專利範圍之解釋權重新歸於法院進行判斷。以下即針對美國聯邦最高法院於 *Markman II* 中之決定進行下述之整理與分析：

1. 申請專利範圍之解釋由法官判斷並不違反美國憲法第七條修正案之要求

由於在由美國聯邦巡迴上訴法院所作出之 *Markman I* 判決中，有三位法官分別提出了協同意見書⁴²與不同意見書⁴³，在其意見書中並提及此議題可能涉及美國憲法第七修正案保障當事人可請求陪審團進行參審之權利。惟最高法院認為由於美國憲法第七條修正案於 1791 年即生效，而申請專利範圍之部分係直至 1870 年時，美國專利法方有將之加入專利說明書之要求。因此由此推論，申請專利範圍之解釋並未受到美國憲法第七條修正案之約束，亦即即使非由陪審團進行審理，亦並未侵害當事人於憲法上之權利。

⁴¹ See *Markman II*, 517 U.S. at 374. (“whereas issue preclusion could not be asserted against new and independent infringement defendants, treating interpretive issues as purely legal would promote intrajurisdictional certainty through application of stare decisis.”).

⁴² *Markman I* 案共有兩位法官提出協同意見書，亦即 Mayer 法官及 Rader 法官。

⁴³ *Markman I* 案共有一位法官提出不同意見書，亦即 Newman 法官。

2. 由政策、功能上之觀點為考慮，法院較陪審團適合進行申請專利範圍解釋之判斷

最高法院在對於美國憲法第七條修正案之規範範圍進行判斷後，參考諸多歷史先例而認曾有判決前例容許法院可以因政策上、功能上之原因（functional considerations）來作為此問題衡量的因素，亦即究應由法院或陪審團何者較適合擔任判斷申請專利範圍相關用語解釋者的角色？

最高法院認為申請專利範圍解釋為一項十分特殊的工作，其可能具有特別訓練或是相關實務經驗需求之特性。而由於法官具有厚實法學訓練及相關實務運作經驗與知識之背景作為支持，可能較多屬隨機組成之陪審團適合擔任申請專利範圍之解釋工作，因此最高法院以此為理由之一，判定法官較陪審團具有作出較為正確且準確的申請專利範圍解釋之能力，應由法官作為申請專利範圍之解釋者。

最高法院這部分之判決和聯邦巡迴上訴法院於 *Markman I* 所作出之決定似乎有所呼應。亦即聯邦巡迴上訴法院曾於 *Markman I* 判決中表示由於專利多由書面文件所構成，而依美國之判決先例所累積而成之法理⁴⁴觀之，書面資料之解讀應多由法官進行判斷，因此聯邦巡迴上訴法院也將此作為申請專利範圍之解釋應由法官進行判斷之理由之一；而最高法院亦以技術上、經驗上之差異為理由，認為由於申請專利範圍之解讀有一定技術上、實務經驗上之需求，而原先應由陪審團做事實上判斷之理由，也就是可觀察證人之神情、態度等等是否具可信性（credibility）等優勢於專利文件之判讀上亦無用武之處，因此應由法官判斷較為適宜。這部分最高法院與聯邦巡迴上訴法院之見解有所相應。

3. 為維持申請專利範圍其解釋結果之一致性，應將其劃由法官判決使該結果可適用先例拘束原則（stare decisis），統一司法系統內之見解

最高法院認為若由陪審團來為申請專利範圍之解釋將使該判斷無法受到爭點效（principles of issue preclusion）之適用，造成專利權人在投入一新起的專利侵權案件時就必須對系爭專利之申請專利範圍重新進行攻防與判斷，該解釋結果之不確定性也會因此影響到專利法鼓勵專利發明之動機，對於專利制度發展之健全有所不利；但若將申請專利範圍之解釋定由法官判斷，則將可使該爭點透過判決先例原則（stare decisis）之適用獲致司法判決內部間對於整體專利制度之確定與穩定性

⁴⁴ See *Markman II*, 52 F.3d at 978. (asserting that a patent is a written instrument and “it has long been and continues to be a fundamental principle of American patent law that ‘the construction of a written evidence is exclusively with the court.’”).

⁴⁵。最高法院的這項論點與聯邦巡迴上訴法院在 *Markman I* 中之意見亦有所呼應。

4. 最高法院並未直接判定申請專利範圍之解釋究為法律問題亦或事實問題，亦未對內部證據與外部證據之適用問題有深入之討論

最高法院在探討曾有判決前例容許法院可以因功能上之考慮 (functional considerations) 來作為此問題衡量的因素時，提及有判決先例⁴⁶認為當一項議題恰巧落於純粹法律問題或歷史性的事實問題兩者性質之間時，則法律事實二分法之分界可將司法政策上的決定列入考量，以決定則究何方之地位、角色較適合進行系爭議題之判定。如此一來，法官可能較陪審團適合做這部分的判斷。

但最高法院在此判決中對於究竟申請專利範圍之解釋應為法律問題或事實問題，並未有明確之討論與決定，僅以美國判決先例之歷史沿革、法官較陪審團相較而言較具有專業之法學素養，因此較陪審團更加具有解釋申請專利範圍之適格性，以及為維持申請專利範圍解釋結果之一致性等原因，將申請專利範圍之解釋權歸由法院進行判斷。

而最高法院之判決即就此打住，並未再就內部證據與外部證據之適用問題有再進一步的討論，因此尚有待其後由聯邦巡迴上訴法院所為之更多案例進展延續此議題之見解脈動。至於申請專利範圍究為法律或事實問題，由於最高法院如上述分析似並未對此問題提出明確的決定與討論，關於此問題可見於下文將介紹 1998 年由聯邦巡迴上訴法院所做之 *Cybor Corp v. FAS Technologies*⁴⁷ 案，此案中聯邦巡迴上訴法院即對最高法院在 *Markman II* 中此部分之闡述進行相關解讀，細節可參考本章第五節之介紹。

2.4 Vitronics⁴⁸案：CAFC 對於內部證據與外部證據適用與其位階性之相關見解

在美國聯邦最高法院作出 *Markman II* 案判決後不久，聯邦巡迴上

⁴⁵ See *Markman II*, 517 U.S. at 374. (“whereas issue preclusion could not be asserted against new and independent infringement defendants, treating interpretive issues as purely legal would promote intrajurisdictional certainty through application of stare decisis.”).

⁴⁶ See *Miller v. Fenton*, 474 U.S. 104, 114, 106 S.Ct. 445, 451, 88 L.Ed.2d 405 (1985) (quoting from *Markman II*, 517 U.S. at 388.). (“that when an issue “falls somewhere between a pristine legal standard and a simple historical fact, the fact/law distinction at times has turned on a determination that, as a matter of the sound administration of justice, one judicial actor is better positioned than another to decide the issue in question.”).

⁴⁷ *Cybor Corp v. FAS Technologies*, 138 F.3d 1448 (Fed. Cir. 1998).

⁴⁸ *Vitronics Corp. v. Conceptor, Inc.*, 90 F.3d 1576 (Fed. Cir. 1996).

訴法院又進一步在 *Vitronics Corp. v. Conceptronic, Inc.* 案（下稱 *Vitronics* 案）中提到有關內部證據與外部證據適用之討論。所謂內部證據係指申請專利範圍、專利說明書及申請歷史檔案等公開文件；而外部證據則指字典、專家證言、發明人證言及技術論文、工具書等證據來源。

若當於一案件參考內部證據與外部證據兩類型資料，將出現相互衝突之申請專利範圍解釋結果時，法院應該如何適用證據及解釋具有爭議的專利用語？*Vitronics* 案即為此議題之代表性案例。

聯邦巡迴上訴法院在本案件判決結果中表示，若使內部證據等公開記錄可能藉由於審判中所採用之外部證據（例如採信專家證言）而改變其意義，將使得原本內部證據等公開文件其公告周知的功能變得毫無意義⁴⁹，因此認為在解釋申請專利範圍時，不應依賴外部證據之適用。

2.4.1 本案事實

1. 事實概要⁵⁰

本案相關專利為原告 *Vitronics* 公司所有之 US4,654,502 號專利⁵¹（下稱'502 號專利），專利內容為「將電子裝置以回流焊料固定於一印刷電路板上之方法」（*patented method for reflow soldering of surface mounted devices to printed circuit boards.*），為一種將電子裝置焊接於印刷電路板表面之特殊焊接方法。

原告 *Vitronics* 公司與被告 *Conceptronic* 公司皆為專門製造用於生產印刷電路板（*printed circuit board, PCB*）之錫爐的公司。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*）等焊接至印刷電路板上。雖然業界早有發展出各種將電子裝置焊接至印刷電路板上的方法，但由於焊接之可靠度對於整體產品之良率影響甚大，而 *Vitronics* 公司的'502 專利強調可精確地控制錫爐之溫度，藉此準確控制焊劑（*solder paste*）於焊接過程

⁴⁹ See *Vitronics Corp. v. Conceptronic, Inc.*, 90 F.3d at 1583 (Fed. Cir. 1996).

⁵⁰ *Id.* at 1578-81.

⁵¹ 其請求項 1 記載如下：「一種將裝置表面回流焊接於一印刷電路板上之方法，包含：移動一印刷電路板，該電路板上有焊料，並和將裝置布置於該電路板表面上，經過第一區及接近第一發熱表面，該發熱表面至少有一無聚焦紅外線板發射器，該第一發射器表面為第一板溫度；移動該板經過第二區並接近第二發熱表面，該發熱表面至少有一無聚焦紅外線板發射器，該第二發射器表面為低於第一板溫度之第二板溫度；及移動該板經過第三區並接近第三發熱表面，該發熱表面至少有一無聚焦紅外線板發射器，該第三發射器表面為高於第二板溫度之第三板溫度，該第三發射器表面加熱該板及該焊料至一回焊溫度（*solder reflow temperature*）一段時間，維持該裝置之溫度低於該焊料回流溫度，足以使該焊料可融化而將該裝置焊接於該表面上。」

中的溫度變化，以改善整體焊接的品質，加強原告 Vitronics 公司其產品本身之競爭力。

‘502 專利之方法主要係：先將焊劑置於印刷電路板的特定位置上，而再將所欲焊接之電子裝置置於印刷電路板置放焊劑處，當印刷電路板於輸送帶上經過錫爐及數個不同的加熱區（heating zone）時，其上之焊劑便會融化並使電子裝置可因此焊接至印刷電路板之上。另外‘502 專利還有一項特點，即印刷電路板於最後一個（第三個）加熱區時將停留一段時間，使得焊劑達到一「回焊溫度」（solder reflow temperature），以使焊劑可融化而將電子裝置表面回焊至印刷電路板上。

被告 Conceptronic 公司之產品則為一種名為「HVR 系列」之加熱錫爐，而原告 Vitronics 公司發現 Conceptronic 公司所製造的錫爐，其將電子裝置焊接至印刷電路板上之方法與其‘502 專利之條件完全一致，已侵犯其專利權，因此以 Conceptronic 公司為被告向聯邦地方法院（The United States District Court for the District of New Hampshire）提起專利侵權訴訟。

2. 雙方主張⁵²

於地方法院審理程序中，雙方對於被訴對象符合請求項之大部分限制條件此點並無爭執，主要發生爭議處係為系爭申請專利範圍用語之「回焊溫度」（solder reflow temperature）究指為何？

一般來說，印刷電路板之最高可耐溫度約為 225°C，至於焊劑之液化溫度（liquidus temperature），不論係錫鉛比例為 60/40、63/37，或係錫鉛銀比例為 62/36/2 之情形，皆約為 190°C，而此等焊劑之高峰回流溫度（peak reflow temperature）則約為 210°C-218°C。

因此，為了一方面需避免使印刷電路板發生損壞，另一方面又必須使焊劑能轉為液化，焊劑必須一方面達到所謂的回焊溫度，同時卻又不能高於 225°C。

(1) 原告 Vitronics 公司之主張

Vitronics 公司主張，依據‘502 專利的專利說明書中具體實施例之敘述，「回焊溫度」是指高峰回流溫度（peak reflow temperature），亦即焊料在最後焊接階段時回流所達到的溫度，並非指使焊料剛開始融化之

⁵² See Vitronics Corp. v. Conceptronic, Inc., 90 F.3d at 1581 (Fed. Cir. 1996).

溫度（即液化溫度）。因此所謂「回焊溫度」應為約高於焊劑的液化溫度（liquidus temperature）20°C的溫度（即大約 210°C），焊劑在該溫度時是完全熔化且可自由流動的。

（2） 被告 Conceptronic 公司之主張

Conceptronic 公司則係以專家證人 Rothe 博士的證詞作為支持，專家證人 Rothe 博士以若干技術文獻為其論證基礎證稱：「錫鉛比例為 63/37 之特殊焊劑回流溫度應為 183°C。」，並就此認為其所屬技術領域之通常知識者將會支持其觀點，主張所謂「回焊溫度」與「液化溫度」應為同義字，而‘502 專利中所用的錫鉛比例為 63/37 之特殊焊劑，其液化溫度應為 183°C，因此所謂「回焊溫度」亦應係 183°C。

3. 地方法院判決見解

聯邦地方法院最終採認 Conceptronic 公司關於「回焊溫度」的主張，因此判決 Conceptronic 公司之設備並不構成‘502 號專利之侵害。原告 Vitronics 公司對聯邦地方法院此申請專利範圍之解釋有所不服，乃上訴至聯邦巡迴上訴法院。

2.4.2 爭點

本案爭點為：‘502 號專利之申請專利範圍中用語「回焊溫度」究指為何？應為 Vitronics 公司依據系爭專利說明書所提出之解釋「高峰回流溫度」（peak reflow temperature）較為可採，抑或 Conceptronic 公司以專家證言為其支持所作出之解釋「液化溫度」較為可採？

2.4.3 美國聯邦巡迴上訴法院判決結果⁵³

聯邦巡迴上訴法院撤銷地方法院判決，並將案件發回原聯邦地方法院。主要判決結果如下：

1. 申請專利範圍中的「回焊溫度」（solder reflow temperature）應指「高峰回流溫度」（peak reflow temperature），而非「液化溫度」（liquidus temperature）⁵⁴。
2. 地方法院錯誤依賴專家證言以進行申請專利範圍之解釋⁵⁵。

⁵³ *Id.* at 1582-83.

⁵⁴ *Id.* at 1578.

而法院主要之判決理由與脈絡可見其下論理：

聯邦巡迴上訴法院首先將證據分類為內部證據(intrinsic evidence)與外部證據(extrinsic evidence)，前者如專利說明書及申請歷史文件；後者則如專家證言、發明人證言等。

聯邦巡迴上訴法院認為，在處理申請專利範圍解釋問題時，首先必須要先參考系爭專利之內部證據等文件，例如系爭專利之請求項(claim)、專利說明書，還有申請歷史檔案等等。這類的內部證據對於有爭議之專利語言其法律操作上的意義來說，是為最重要的證據來源。

56

因此，申請專利範圍其解釋之第一步為：觀察申請專利範圍本身的文字內容，包含有爭議及無爭議之處，用以定義系爭專利發明之範圍為何。即使申請專利範圍中的文字已被賦予其普通及常用之意義，專利權人也可能可以成為自己的字典編撰者(lexicographer)並以普通意義外之用法使用該些詞彙，但是這些特殊的用法與定義必須要在專利說明書或是申請歷史檔案中被清楚的說明、闡述⁵⁷。

第二，必須利用查看專利說明書中之敘述以判斷專利發明人是否已使用了與普通意義有所差異之詞彙用法⁵⁸。不論在專利說明書之敘述係明確地定義了請求項中的用語意義，抑或以隱含的方式定義該些詞彙，專利說明書此時都可作為解釋用的字典，因此請求項中的詞彙用法必須使用專利說明書中的觀點來解釋它。而專利說明書對於系爭發明之書面描述必須足夠清楚與完整，以使所屬技術領域具有通常知識者可製造、使用之。因此，專利說明書和申請專利範圍之解釋兩者是具有高度相關的，且通常具有決定性，其也是對於有爭議的專利用語唯一的最佳指南⁵⁹。

第三，法院在解釋申請專利範圍時，也可能必須考慮到系爭專利之申請歷史檔案，這些歷史檔案包含所有在專利商標局程序之完整記錄，如專利申請人對於申請專利範圍所做的任何明確表示和被引用的先前

⁵⁵ *Id.* at 1585.

⁵⁶ *Vitronics*, 90 F.3d at 1582. (“Such intrinsic evidence is the most significant source of the legally operative meaning of disputed claim language.”).

⁵⁷ *Id.* (“patentee may choose to be his own lexicographer and use terms in a manner other than their ordinary meaning, as long as the special definition of the term is clearly stated in the patent specification or file history.”).

⁵⁸ *Id.*

⁵⁹ *Id.* (“Thus, the specification is always highly relevant to the claim construction analysis. Usually, it is dispositive; it is the single best guide to the meaning of a disputed term.”).

技術⁶⁰等資訊。

聯邦巡迴上訴法院進一步指出，在大多數的情形下，分析內部證據等資料即可解決關於專利用語之爭議，此時即不可再依賴外部證據作出解釋。專利請求項、專利說明書及申請歷史檔案等文件，皆較外部證據更適合成為公開的記錄，這些公開記錄對於公眾來說是較可作為依據以了解系爭專利之範圍所在的。換句話說，系爭專利之競爭者也較可利用審視這些公開文件，運用已被建立之解釋原則，並就此確定系爭專利之範圍何在，以決定該如何進行其自身產品之迴避設計（design around）。若容許上述公開文件可被在訴訟中被引進之外部證據（例如專家證言）改變其意義、內容，將會使競爭者上述之權利變得毫無意義⁶¹。

聯邦巡迴上訴法院接下來將上述揭示之原則運用於本案例中，認為有爭議之用語「回焊溫度」在閱讀'502 專利之請求項與專利說明書實施例即有清楚表示出，「高峰回流溫度」（peak reflow temperature）與「液化溫度」（liquidus temperature）之定義是有所區別的。依專利說明書敘述，「高峰回流溫度」（peak reflow temperature）約為 210°C 至 218°C 間，「液化溫度」（liquidus temperature）則為 190°C，於較佳實施例中，焊料會被加熱至 210°C，但該裝置維持溫度於 195°C，也就是雖低於「高峰回流溫度」210°C，但高於「液化溫度」190°C 間的溫度。因此為與專利說明書中之較佳實施例說明相符，所謂的「回焊溫度」應被解釋為「高峰回流溫度」而非「液化溫度」。若將回焊溫度解釋為「液化溫度」，則'502 專利之申請專利範圍將無法涵蓋其專利說明書所揭露的較佳實施例。

就此，聯邦巡迴上訴法院認為地方法院在解釋申請專利範圍時不當地依賴外部證據（專家證言），因此推翻了地方法院所為被告並未侵權之判決，並將案件發回至聯邦地方法院。

2.4.4 美國聯邦巡迴上訴法院判決分析

繼 *Markman I* 案中聯邦巡迴上訴法院有對內部證據與外部證據之適用發表見解後，亦即由於專利書面文件具有對世性，公開且人人可得，因此法官仍應優先適用內部證據進行申請專利範圍之解釋，至於外部證據之公示性並不若內部證據為強，因此法院雖可參考外部證據之內容，但僅得作為用以了解系爭專利相關技術內容之輔助工具，並不得藉此改

⁶⁰ 若專利權人引用了其他先前技術，將使其所申請之專利範圍不及於該引用先前技術，亦即於該區塊將不受到保護。

⁶¹ See *Vitronics Corp. v. Conceptor, Inc.*, 90 F.3d at 1583 (Fed. Cir. 1996).

變專利文件（內部證據）已清楚揭示之內容，否則將使專利書面之公開意義蕩然無存。聯邦巡迴法院隨後又在本案 *Vitronics* 案中遇有依據內部證據及外部證據之解釋結果將有所矛盾、衝突之情形，因此在判決中提及了相關之適用見解，詳見分析如下：

1. 申請專利範圍解釋之第一步：觀察「申請專利範圍本身的文字內容」⁶²

聯邦巡迴上訴法院認為申請專利範圍之解釋仍需以申請專利範圍本身書面字面上之意義作為解讀之起點，所謂申請專利範圍本身的文字內容，包含了有爭議及無爭議之處，用以定義系爭專利發明之範圍為何。

2. 專利權人可以自己成為字典編撰者⁶³

聯邦巡迴上訴法院表示即使申請專利範圍中的文字已有被賦予普通及常用之意義，專利權人仍有可能成為自己使用之專利用語其字典編撰者 (lexicographer)，而以普通意義外之用法使用該些詞彙。惟該些特殊之用法與定義須於專利說明書或申請歷史檔案中被清楚提及。

3. 申請專利範圍解釋之第二步：參考「專利說明書」中敘述⁶⁴

專利權人既如上述可成為自己專利之字典編撰者，因此第二步即必須查看專利說明書中之敘述，以判斷發明人是否使用與普通意義有所差異之詞彙用法。

聯邦巡迴上訴法院認為，專利說明書可作為解釋專利用語之字典，因此申請專利範圍中的詞彙用法必須使用專利說明書中所運用之觀點進行解釋。而由於美國專利法條文對於專利說明書有對於系爭發明之書面描述必須足夠清楚與完整之要求，以使所屬技術領域具通常知識者可製造、使用之。因此，專利說明書對於申請專利範圍之解釋之重要性極高，且通常具有決定性之地位。

4. 法院在解釋申請專利範圍時，亦須考慮「申請歷史檔案」之內容⁶⁵

法院在解釋申請專利範圍時，也可能必須要考慮到系爭專利之申請歷史檔案，這些歷史檔案也是具有公開性的內部證據，包含系爭專利所有在專利商標局程序之完整記錄，如專利申請人對於申請專利範圍所作

⁶² *Id.* at 1582.

⁶³ *Id.* at 1583.

⁶⁴ *Id.* at 1582.

⁶⁵ *Id.* at 1583.

的任何明確表示和被引用的先前技術等資訊。

5. 若依據內部證據內容已足夠解釋申請專利範圍，即不可再引用公開性較為不足之外部證據⁶⁶

聯邦巡迴上訴法院進一步指出，大多數的情形中進行內部證據等資料之分析即可解決關於專利用語之爭議，此時即不可再依賴外部證據作出解釋。原因為內部證據與外部證據兩者間公開性之差異，亦即申請專利範圍、專利說明書及申請歷史檔案等文件，皆較如專家證言、發明人證言等外部證據更具有公開記錄之特質，而該些公開記錄使公眾（包含專利權人之競爭者在內）較有了解系爭專利範圍所在之可能。

因此，系爭專利之競爭者也較可利用審視這些公開文件，運用已被建立之解釋原則，並就此確定系爭專利之範圍何在，以決定該如何進行其自身產品之迴避設計⁶⁷。若容許上述公開文件可被在訴訟中被引進之外部證據（例如專家證言）改變其意義、內容，將會使競爭者上述之權利變得毫無意義⁶⁸。這部分的判決內容和聯邦巡迴上訴法院於 *Markman I* 所表示應優先參考內部證據之理由有所合致。

聯邦巡迴上訴法院最後運用於本案之結果，亦是認為由於該案之專利說明書已足夠說明系爭專利用語，因此不須再適用外部證據，亦即由被告提出之專家證言，故最後仍判決被告敗訴，推翻原地方法院之認定，

總結論之，聯邦巡迴上訴法院於 *Vitronics* 案中除揭示法官於進行申請專利範圍之解釋時，首先應參閱系爭專利申請專利範圍之文字本身意義，另外，由於專利發明人亦可作為自己專利之字典編撰者，惟若對專利用語有其他不同於其通常意義之涵義，則應先於專利說明書中清楚、明確地記載。

因此，除了參考申請專利範圍之字面意義之外，尚須參考專利說明書之說明與敘述，是否對專利用語有其他特殊之定義。法院在解釋申請專利範圍時，也必須考慮到系爭專利之申請歷史檔案，如專利申請人對於申請專利範圍所做的任何明確表示和被引用的先前技術等資訊。以上這些專利文件皆為法院所稱之內部證據，該些證據較具有公開之性質，公眾與專利權人之競爭者較有事先參閱、了解系爭專利範圍權利界線所

⁶⁶ *Id.*

⁶⁷ *Id.*

⁶⁸ *See supra note 49.*

在之可能，因此法院在解釋申請專利範圍時應優先列入解讀之考量，至於其他的外部證據，由於不具有公開之性質，因此若在以內部證據之內容已足夠進行解釋之情形下，聯邦巡迴上訴法院於此時即認為不可再引入外部證據，若外部證據之解釋結果與內部證據有所矛盾或衝突時，亦不可以外部證據之內容改變內部文件之意義，仍應參閱內部證據之內容為優先考慮。

2.5 Cybor⁶⁹案：CAFC 將對於地方法院申請專利範圍之解釋採重新審理（*de novo review*）之審理程序

繼 *Markman I* 案聯邦巡迴上訴法院將申請專利範圍定位為法律問題而應由法官為判斷後，究於專利侵權案件上訴後，上訴法院法官應如何審理地方法院之申請專利範圍解釋此部分有待確定。本案加強確立申請專利範圍應由聯邦巡迴上訴法官對地方法院法官所為之申請專利範圍解釋採重新審理（*de novo*）之審理程序，亦即不受地方法院法官見解之拘束，而可自由重新判斷申請專利範圍之解釋內容。

2.5.1 本案事實

1. 事實概要⁷⁰

本案之相關專利為由 FAS⁷¹Star, Ltd. 所有並授權予 FAS Technologies, Inc.（以下簡稱為 FAS 公司）之 '837 專利。'837 專利之專利內容為由兩個幫浦及一個篩檢程式所組成的液體流量控制器，該控制器可在無液體污染發生之情形下，精確地將控制粘性液體分配至半導體晶圓片上。

本案之原告為 Cybor 公司，其為生產控制精確、少量流量之液體至半導體晶圓片上之雙幫浦設備的廠商。Cybor 公司為確認其產品 5226 型號幫浦並未侵權，向法院提起確認被告 FAS 公司所有之 '837 專利無效、不可實施或其產品並未侵權之專利確認訴訟。而 FAS 公司則反訴 Cybor 公司之該產品已侵害其 '837 專利 20 個請求項，並要求 Cybor 支付賠償金與法院禁制令之頒布。

2. 地方法院訴訟歷程與地院判決⁷¹

本案事實經陪審團審理，最後作出 FAS 之 '837 專利並未無效，且

⁶⁹ Cybor v. FAS Technologies, Inc., 138 F.3d 1448(1998).

⁷⁰ *Id.* at 1451-52.

⁷¹ *Id.* at 1452-53.

Cybor 之 5226 型號幫浦除請求項 11、12、16 外，其他全部請求項已構成文義侵權之判斷，而請求項 11、12、16 則在均等論下亦構成侵害，且除了請求項 16 外，其他全部請求項皆構成惡意侵權。而地方法院則依據 *Markman I* 之判決結果，認定申請專利範圍之解釋權應專屬於法官，Cybor 公司向地方法院提出依法逕為判決（Judgment as a Matter of Law, JMOL）之聲請，主張其並未侵權。

美國聯邦加州北區地方法院（The United States District Court for the Northern District of California）拒絕 Cybor 公司依法逕為判決之聲請（JMOL），拒絕重新審理該議題，而認為 Cybor 公司之 5226 型號幫浦產品已侵害 FAS_{Star}, Ltd. 專屬授權予 FAS 使用之 '837 專利之範圍。Cybor 公司對地方法院之判決有所不服而提起上訴；FAS 亦對於地方法院之判決不服而提起交叉上訴，主張地方法院計算損害賠償之方式有誤，及不應拒絕其懲罰性損害賠償及律師費用之要求。

3. Cybor 公司之主張與地方法院見解之衝突

Cybor 公司其上訴之主張主要係：地方法院拒絕其依法判決（JMOL）之聲請是否有所錯誤？另外，Cybor 公司亦認為 FAS 之 '837 專利必須受到禁反言原則（prosecution history estoppel）之拘束，因為 FAS 曾於專利審查過程中，提出其發明內容與先前技術 Storkebaum 幫浦不同之聲明，因此必須受到禁反言原則之阻卻，無法主張範圍之擴張與均等，其產品並未侵犯 11、12、16 項之申請專利範圍。

由於 Cybor 公司之上述主張係有關申請專利範圍之解釋權限問題，亦即申請專利範圍如何解釋究應由法官抑或陪審團來做決定之爭議。由於此問題關係到雙方之上訴權益，事關重大，聯邦巡迴上訴法院因而已全院聯席會議之方式進行審查，討論究竟誰有解釋申請專利範圍之權限，是法官？陪審團？抑或可透過其他方式？

於本案審理之同時，有另外兩件處理相關爭議之訴訟，亦即 1995 年由聯邦巡迴上訴法院以全院聯席方式做成的 *Markman I* 判決，以及 1996 年由聯邦最高法院做成的 *Markman II* 判決亦接續問世。聯邦巡迴上訴法院在本案中有許多看法與以上兩判決相互對照，並以全院聯席會議之方式再於 1998 年針對申請專利範圍之解釋權限問題作出極具代表性之判決決定。

2.5.2 爭點

1. 申請專利範圍之解釋權限究竟應歸於誰，係法院？陪審團？亦或以其他方式審理⁷²？
2. 地方法院法官是否作出'837 專利其申請專利範圍之不當解釋，因而對 Cybor 公司為不利之判決結果⁷³？
3. 地方法院法官是否錯誤判定 FAS 公司於本案中並不受禁反言原則拘束，而實際上應阻卻其均等論原則適用之情形⁷⁴？

2.5.3 美國聯邦巡迴上訴法院判決結果

維持地方法院判決見解。判決結果如下：

1. 申請專利範圍之解釋為純粹之法律問題，其解釋權限應專屬於法官，並應由上訴法院法官以重新審理（*de novo review*）之程序進行審理⁷⁵；
2. '837 專利之申請歷史檔案並未阻卻專利權人關於均等論之適用，在均等論之適用之下，專利權人有請求項受到侵害，因此地方法院並未錯誤解釋而作出不利於 Cybor 公司之不當判決⁷⁶；
3. 專利權人 FAS 公司並不得要求律師費用與加倍損害賠償金之支付⁷⁷；
4. 地方法院計算專利損害賠償金額之方法並未濫用其衡量權⁷⁸。

法院主要之判決理由可見其下原因：

1. 申請專利範圍解釋權限之歸屬

Cybor 案多數意見認為聯邦最高法院於 *Markman II* 案中對於該院全院聯席判決⁷⁹所為之無異議肯認，完全可支持其所為關於申請專利範圍解釋應屬純粹法律問題而應由上訴法院法官為重新審理程序之結論。*Cybor* 案多數意見引用了 *Markman I* 關於此議題之意見，在 *Markman I* 之判決中，多數意見指出：由於申請專利範圍之解釋為純粹之法律問題，因此法院將會以重新審理（*de novo review*）之程序審理地方法院之解釋⁸⁰，此結論法院推論見下述理由。

⁷² *Id.* at 1454.

⁷³ *Id.* at 1456.

⁷⁴ *Id.* at 1457.

⁷⁵ *Id.*

⁷⁶ *Id.* at 1461.

⁷⁷ *Id.*

⁷⁸ *Id.*

⁷⁹ 指聯邦巡迴上訴法院於 *Markman I* 中由全院聯席會議（*en banc*）規模所做成之判決。

⁸⁰ *See Markman I*, 52 F.3d at 979, 981.

2. 外部證據僅幫助法院了解技術，並不影響申請專利範圍為法律問題之結論⁸¹

法院雖透過篩選有用、無用之外部證據做成申請專利範圍之解釋，但實際上法院係以專利內部文件為根基作出判斷，法院並未基於其他證據賦予內部證據之證明力或是創造事實證據之相關決定，法院僅是透過外部證據來協助他們對於書面檔案之解釋工作。因此地方法院之判決即使可能因外部證據之啟示而受到幫助，但其判斷仍然是基於專利內部文件和申請歷史檔案等證據做成，因此申請專利範圍解釋仍然屬於法律問題，而應受重新審理程序（*de novo*）之審查。

3. *Markman II* 之判決結果亦支持申請專利範圍為純粹法律問題之結論⁸²

Cybor 案多數意見認為，聯邦最高法院於 *Markman II* 判決指出：「不論申請專利範圍之解釋係屬法律問題，而應由法院判斷；抑或應屬美國憲法第七條修正案中應由陪審團參審，並參考專家證言等進行相關爭議用語之判斷的權利...」。當聯邦最高法院判決申請專利範圍之解釋問題，包含系爭專利之技術用語等，係專屬於法官之權限時，便已經回應了這樣爭議的答案，亦即申請專利範圍之解釋應完全屬於法律問題而應由法官判斷。

Cybor 案多數意見認為，從聯邦最高法院之判決之中，並無法看出該問題有夾雜事實問題成分存在之可能，相反地，最高法院反而明確地表示：「若以純粹法律問題（即使最高法院並未確定）來定位申請專利範圍之解釋，將可使司法系統內部間的確定性透過先例拘束原則之適用而更加貫徹⁸³。」*Cybor* 案多數意見認為最高法院這席話代表著：應賦予上訴法院法官有使申請專利範圍之解釋達到具有全國一致性

（*national uniformity*）之地位，若要求上訴法院法官應受地方法院所為附帶於申請專利範圍解釋相關之事實決定所拘束，則上述該地位之功能將會受到阻礙。

而雖然聯邦最高法院有於 *Markman II* 中表示：「在參考證據後進行技術用語之解釋是一項「混合性的實務操作」⁸⁴（“mongrel practice”），而可能使這項工作落於純粹法律問題與單純事實問題兩者性質之間..」惟聯邦巡迴上訴法院認為這並不代表最高法院肯認此議題為事實與法律混雜之問題，最高法院僅在表示此類問題有時並無法如此清楚劃分，

⁸¹ *Cybor v. FAS Technologies, Inc.*, 138 F.3d at 1454(1998).

⁸² *Id.* at 1457.

⁸³ *See Markman I*, 52 F.3d at 391(1995).

⁸⁴ *See Markman II*, 517 U.S. 370, 378 (1996).

而非在支持此議題為事實與法律混雜問題的見解。

4. *Markman II* 並未改變上訴法院應重新審理地方法院關於申請專利範圍解釋之判決的見解⁸⁵

由於聯邦最高法院在 *Markman II* 中並未討論關於上訴審審查地方法院申請專利範圍解釋判決其標準何在，*Markman II* 可被解讀為僅有表示在地方法院審理階段法官與陪審團之角色各為何屬，而並未討論地方法院與上訴審兩者間的關係，但由於 *Markman I* 所作出應為法律問題之判決被最高法院肯認，應認為最高法院並未改變聯邦巡迴上訴法院於 *Markman I* 中所表示應以重新審理程序處理申請專利範圍解釋問題之見解。因此 *Cybor* 案多數意見認為針對此項單純之法律問題，應以重新審理程序處理地方法院關於申請專利範圍解釋之判決，包含任何與申請專利範圍解釋有關而有事實基礎的問題。

5. '837 專利之申請專利範圍解釋與侵害判斷相關問題⁸⁶

Cybor 案多數意見認為地方法院對於'837 專利之申請專利範圍所為之解釋並非不適當，不論係法官對申請專利範圍的解釋抑或陪審團對於侵權之認定，皆作出了正確之判斷，亦即 *Cybor* 公司有侵害 FAS 之'837 專利範圍之情事。

6. 本案 FAS 並不受禁反言原則之適用限制⁸⁷

Cybor 公司辯稱'837 專利文件中指稱之第二幫浦，必須受到其專利審查過程中曾提出相關先前技術之阻卻，因此須受到禁反言原則之限制。惟法院檢視 FAS 之發明於通過專利審查時所宣稱之專利技術內容與 *Storkebaum* 幫浦之技術範圍不同，因此，FAS 在本案中並未有禁反言原則之適用，*Cybor* 案多數意見認為地方法院之決定並無錯誤。

2.5.4 美國聯邦巡迴上訴法院判決判決分析

繼聯邦巡迴上訴法院於 *Markman I* 案中判決表示申請專利範圍之解釋應為法律問題，而專屬於法官判斷後；聯邦最高法院又於 *Markman II* 案作出維持 *Markman I* 案之決定，但又未於該判決中對申請專利範圍究屬法律問題抑或事實問題表示明確之意見。直到 1998 年的 *Cybor* 案，聯邦巡迴上訴法院方藉該案情形之機會再次闡述、砥定其關於該議題之

⁸⁵ See *Cybor*, 138 F.3d at 1457.

⁸⁶ *Id.* at 1460.

⁸⁷ *Id.* at 1461.

見解，亦即申請專利範圍之解釋應屬於純粹之法律問題，因此案件至上訴審階段時，亦須由上訴審之法官以重新審理（*de novo*）程序之標準來重新審理地方法院法官所為之解釋。

1. *Cybor* 案多數意見針對聯邦最高法院於 *Markman II* 中之見解進行解讀，以之為其支持根基而作出本案之判定

Cybor 案多數意見論斷之主要基礎，首先是回顧 1996 年由聯邦最高法院所作出 *Markman I* 案判決，該判決維持了聯邦巡迴上訴法院 *Markman I* 之判決結果，並基於判決先例之歷史沿革、申請專利範圍解釋之一致性及由法官判決較為適宜等論點，將申請專利範圍之解釋問題歸由法院作判斷。

惟聯邦最高法院除對申請專利範圍之解釋應由法官作判斷作出明確判定外，究該議題應屬於事實問題抑或法律問題，以及上訴審法院應如何審理下級法院對於申請專利範圍解釋部分之判斷等，即似未明確表示其見解與立場為何。就此，*Cybor* 案多數意見為解決本案之爭議，對於聯邦最高法院於 *Markman II* 中之見解進行了解讀⁸⁸，其解讀內容整理如下：

- (1) 最高法院對 *Markman I* 之全院聯席判決作出無異議肯認⁸⁹

Cybor 案多數意見認為聯邦最高法院於 *Markman II* 案中對於該院全院聯席判決所為之無異議肯認，完全可支持其所為關於申請專利範圍解釋應屬純粹法律問題，而應由上訴法院法官為重新審理程序之結論。因此，*Cybor* 案多數意見認為，當最高法院於 *Markman II* 判決指出申請專利範圍之解釋問題，包含系爭專利之技術用語等，係專屬於法官之權限時，便已經回應了此項爭議之見解，亦即申請專利範圍之解釋應完全屬於法律問題而應由法官判斷。

最高法院並未認定申請專利範圍之解釋問題夾雜事實問題，仍支持其為純粹法律問題之結論⁹⁰

另外，*Cybor* 案多數意見認為，自最高法院之判決並無法看出該問題有夾雜事實問題成分存在之可能。最高法院雖然有於 *Markman II* 中表示：「在參考證據後進行技術用語之解釋是一項「混合性的實務操作」

⁸⁸ See *Cybor*, 138 F.3d at 1454-57.

⁸⁹ *Id.* at 1457.

⁹⁰ *Id.* at 1455.

⁹¹ (“ mongrel practice”)，而可能使這項工作落於純粹法律問題與單純事實問題兩者性質之間..」惟 *Cybor* 案多數意見認為這並不代表最高法院肯認此議題為事實與法律混雜之問題，最高法院僅在表示此類問題有時並無法如此清楚劃分，而非在支持此議題為事實與法律混雜問題的見解。

2. 將申請專利範圍之解釋問題由上訴審法官以重新審理程序進行審理，將有助於申請專利範圍之解釋見解達到具全國一致性之目的⁹²

在此，*Cybor* 案多數意見亦引用最高法院於 *Markman II* 案判決中之表示作為其判決支持：「若以純粹法律問題（即使最高法院並未確定）來定位申請專利範圍之解釋，將可使司法系統內部間的確定性透過先例拘束原則之適用而更加貫徹。」

Cybor 案多數意見將之解讀為：最高法院亦認為應賦予上訴法院法官有使申請專利範圍之解釋達到具有全國一致性之地位，若要求上訴法院法官應受地方法院所為附帶於申請專利範圍解釋相關之事實決定所拘束，則上述功能將可能受到阻礙。因此為了使申請專利範圍之解釋結果在國家專利司法系統中更具有有一致性，*Cybor* 案多數意見認為使上訴審法官可透過重新審理程序判斷申請專利範圍解釋之見解將更可達到此目的，以維繫國內專利系統之健全與法律穩定性。

3. 即使引用外部證據，亦僅幫助法院了解技術，並不影響申請專利範圍為法律問題之結論⁹³

這部分 *Cybor* 案多數意見係重申其於 *Markman I* 中之立場。這部分除了引用最高法院上述並未認定其為事實問題的見解作為其論證基礎外，*Cybor* 案多數意見認為雖可能為解釋申請專利範圍而就外部證據之使用進行篩選，但實際上法院仍是以專利內部文件為根基作出判斷。因此地方法院之判決即使可能因外部證據之啟示而受到幫助，但其判斷仍然是基於專利內部文件和申請歷史檔案等證據做成，申請專利範圍解釋仍然屬於法律問題，而應受重新審理程序（*de novo*）之審查。

4. *Markman II* 並未改變上訴法院應重新審理地方法院關於申請專利範圍解釋之判決的見解⁹⁴

⁹¹ See *Markman v. Westview Instruments, Inc.*, 517 U.S. 370, 378 (1996).

⁹² See *Cybor*, 138 F.3d at 1456.

⁹³ *Id.* at 1454.

⁹⁴ 同註 85。

由於聯邦最高法院在 *Markman II* 中並未討論關於上訴審審查地方法院申請專利範圍解釋判決其標準何在，*Markman II* 可被解讀為僅有表示在地方法院審理階段法官與陪審團之角色各為何屬，而並未討論地方法院與上訴審兩者間的關係，但由於 *Markman I* 所作出應為法律問題之判決被最高法院肯認，應認為最高法院並未改變聯邦巡迴上訴法院於 *Markman I* 中所表示應以重新審理程序 (*de novo*) 處理申請專利範圍解釋問題之見解。因此 *Cybor* 案多數意見認為針對此項單純之法律問題，應以重新審理程序處理地方法院關於申請專利範圍解釋之判決，包含任何與申請專利範圍解釋有關而有事實基礎的問題。

總結而論，*Cybor* 案多數意見在 *Cybor* 案中主要是以引述最高法院之 *Markman II* 中之論述，並對該些論述逕自進行解讀；另外，最高法院又是維持了聯邦巡迴上訴法院於 *Markman I* 所為申請專利範圍之解釋應專屬於法官判斷之決定，*Cybor* 案多數意見將此最高法院維持見解之決定解為同意申請專利範圍之解釋為純粹的法律問題之見解，從而推論出申請專利範圍之解釋確屬純粹之法律問題，理應由上訴審法院以重新審理之程序判斷之結論。*Cybor* 案多數意見認為此結論同時亦可協助申請專利範圍解釋結果其司法一致性之達成，重新說明申請專利範圍之解釋為法律問題，並加強說明應以重新審理程序判斷之立場，屬於較偏向政策性與司法穩定性的判決結果。

2.6 Texas Digital⁹⁵案：CAFC 對於「字典」於申請專利範圍解釋時應如何適用之相關見解

若是申請專利範圍用語在通用字典之意義與專利說明書之意義兩者間適用產生不一致時，法院應如何進行解釋？聯邦巡迴上訴法院於 2002 年 10 月的 *Texas Digital Systems, Inc. v. Telegenix, Inc.* 案件（下稱 *Texas Digital* 案）中對於此問題有相關之討論。

2.6.1 本案事實

1. 事實簡介⁹⁶

本件原告 Texas Digital Systems 公司（下簡稱 TDS 公司）擁有編號

⁹⁵ *Texas Digital Systems v. Telegenix, Inc.*, 308 F.3d 1193(2002).

⁹⁶ *Id.* at 1197-1201.

US4,845,481 (下稱'481 專利)、4,965,561 (下稱'561 專利)、4,734,619 (下稱'619 專利)及 4,804,890 (下稱'890 專利)等四項專利，該四項專利皆與發光二極體之色彩顯示裝置與方法有關。

而被告 Telegenix 公司亦為製造顯示器之相關廠商，生產一種名為 Colorgraphix 之顯示裝置。

本件訴訟有多項請求項之解讀出現問題。其中'481 專利之第一項⁹⁷用語「重複、實質地同時啟動中」(repeatedly substantially simultaneously activating) 雙方之解讀出現爭議，TDS 公司認為 Telegenix 公司之裝置侵害其上述專利，向聯邦地方法院提起專利侵權訴訟。

2. 地方法院判決⁹⁸

地方法院解讀該請求項時認為所謂「重複地」(repeatedly) 其原始意義係指「反覆」，而其反覆之速度必須要夠快以使 LED 之顏色組合實質上可被觀察者察覺。而所謂「實質地同時啟動中」(substantially simultaneously activating) 係指在反覆的該段期間中，兩個分開的燈必須同時亮著。

最後，地方法院認為 Telegenix 公司之被訴裝置已構成字義侵權 (literally infringed)，侵犯了上述專利，判決 Telegenix 公司應向 TDS 公司支付賠償金，並頒布一項禁止 Telegenix 公司製造、使用、銷售與要約販售該 Colorgraphix 相關裝置之永久禁制令。Telegenix 公司對地方法院之解釋與判決有所不服，因此向聯邦巡迴上訴法院提起上訴。

2.6.2 美國聯邦巡迴上訴法院判決結果⁹⁹

1. 兩造之上訴主張

(1) 被告主張¹⁰⁰

被告 Telegenix 公司於上訴時主張，地方法院不應將「實質、同時地」(substantially simultaneously) 與「啟動中」(activating) 分開解讀，

⁹⁷ '481 專利之請求項第一項內容為：「1.一種用於控制一變化顏色顯示裝置之方法，包含：一多樣的顯示區配置以可選擇地展示顯示單元配置，每一該顯示區包含多樣的燈源用於不同初級顏色之啟動燈訊號，以及手段用於組合該燈訊號以獲得一組合顏色的組合燈訊號，藉由展示一預選擇的顯示單元，藉由該燈源在預選擇的展示區重複、實質地同時啟動中...」。

⁹⁸ Texas Digital Systems v. Telegenix, Inc., 308 F.3d at 1201.

⁹⁹ *Id.* at 1202-19.

¹⁰⁰ *Id.* at 1205.

並非只要燈同時亮著而不必同時開始實質地啟動，該請求項之意義應係指 LED 必須同時啟動或作用。

(2) 原告主張¹⁰¹

原告 TDS 公司則主張，以所屬領域具有通常知識者之觀點解讀，PHOSITA 會了解該請求項係指不同顏色之燈源係同時地啟動中，因為人們並不會察覺該反覆期間之變化，於完全相同時間啟動 LED 或確保兩 LED 於相同時間亮著兩者是沒有關係的，因此該請求項不應限於 LED 啟動之開始時間點必須相同。

2. 聯邦巡迴上訴法院見解¹⁰²

CAFC 指出，地方法院雖然正確解釋了「重複地」(repeatedly) 其原始意義，但對於「重複、實質地同時啟動中」(repeatedly substantially simultaneously activating) 整段片語的解釋則可能存在錯誤，即可能忽略了“activating”之通常意義。

聯邦巡迴上訴法院於是參考一本電子學之專業技術字典以確定 activating 之通常意義，美國《現代電子學字典》(Modern Dictionary of Electronics) 對於“activate”之定義為：「開始運作，並通常適用一種適當之作用信號」¹⁰³。

法院先假設系爭專利之申請專利範圍之“activating”具有該字典中之通常意義，但是假如系爭專利之專利說明書等內部證據中有與該通常意義不一致之意義出現時，即有推翻該意義之可能。

例如專利發明人自己作為辭典之編撰者，作出自己創造之文字用法，並清楚的於專利說明書中敘述其定義用語與通常用語意義之不同，則原本該詞彙之通常意義之假設有可能被因此推翻，而被解釋為專利發明人於專利說明書中所定義之意義。但是，由於依本案中之內部證據 (intrinsic evidence) 顯示，內部證據中的意義與該專業技術字典中之意義為一致，因此並不需要推翻該普通意義之假設，亦即“activate”之定義即同該字典所述而為：「開始運作，並通常適用一種適當之作用信號」。

原告 TDS 公司於是主張，所謂“activating”可以解為「亮著」(being

¹⁰¹ *Id.*

¹⁰² *Id.* at 1206-13.

¹⁰³ *Id.* at 1206. (“According to a relevant technical dictionary, to activate is “[t]o start an operation, usually by application of an appropriate enabling signal.”)

on)之解釋,但法院認為雖然一旦已啟動,則該燈可能被敘述為「亮著」,但系爭專利請求項並未記載「實質、同時地已啟動」,而是「實質、同時地啟動中」,此短語之通常意義係指在反覆期間的某段期間內,兩個分開的燈係同時或接近同時啟動,因此 CAFC 仍推翻了地方法院對於該專利用語之解釋,將原判決撤銷並發回重審。

2.6.3 美國聯邦巡迴上訴法院於 Texas Digital 案中所確立之申請專利範圍相關解釋原則

1. 字典於申請專利範圍之解釋中可作為定義通常意義之重要資源¹⁰⁴

CAFC 於 *Texas Digital* 案中表示字典、百科全書及技術論文等,在定義申請專利範圍之專利用語解釋時,是協助法院判斷其通常涵義十分有用之資源。一項專利自申請到審查通過的過程中,其內部證據即固定而對外公開,惟字典、百科全書及技術論文等亦係於專利申請文件撰寫、審查時即存在之公開且客觀資源,可用作判斷該些用語對於所屬領域具通常知識者之意義為何¹⁰⁵。

因此,CAFC 肯認字典、百科全書及技術論文等雖非內部證據之資料卻可作為申請專利範圍解釋證據來源之主要原因在於,這些資料係在專利審查通過前即已存在的文件,且這些資料並非如專家證言等外部證據 (extrinsic evidence) 係根據個案作成,而係較具有通案性、客觀性的證據來源,沒有造成偏見或受其他因素影響的動機。這些資料也是協助法官了解系爭專利所屬技術領域具通常知識者如何理解相關技術的最佳來源。

2. 當字典具有多義性時應如何解釋¹⁰⁶

法院指出詞彙常常可能具有多義性,當字典顯示該用語具有多種意義時,系爭專利用語將被解釋為包含多種意義在內¹⁰⁷。但如當某些意義與系爭專利完全無關時,則應採較為狹義之解釋,將該意義排除在外。而多種意義同時存在於字典時,此時法院即應參考內部證據等記錄以判別字典中的那些涵義可能最符合專利發明人所欲指涉之涵義。若審視後發現有多個字典中的意義皆與內部記錄之用法一致,則該專利用語將含

¹⁰⁴ *Id.* at 1203.

¹⁰⁵ *Id.* at 1204. (“Dictionaries, encyclopedias and treatises, publicly available at the time the patent is issued, are objective resources that serve as reliable sources of information on the established meanings that would have been attributed to the terms of the claims by those of skill in the art.”).

¹⁰⁶ *Id.* at 1206.

¹⁰⁷ *Id.* (“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.”).

有該些一致意義之多種意義。

3. 申請專利範圍用語在字典中意義與專利說明書之意義有所不一致時應如何解釋¹⁰⁸

CAFC 認為，專利發明人可於專利說明書中自行定義專利用語之意義，但是仍必須有明確、清楚之說明，使閱讀者可理解該專利用語之意義為何。因此當申請專利範圍用語在字典中意義與專利說明書之意義有所不一致時，原則上應先推定該用語之意義與字典之通常涵義係相同，唯有在專利說明書有其他清楚界定或重新定義時，方可例外推翻原本通常涵義之推定。因此原則仍應以字典之通常意義為優先，惟在專利說明書有其它明確之定義時，專利說明書之意義將優先被考慮。

4. 專家證詞等外部證據僅可用以輔助法院理解技術內容，不可用作申請專利範圍用語之解釋來源

法院指出，專家證詞等外部證據僅能用以輔助法院理解系爭專利相關技術之內容，但不可用以改變或推翻該些專利語言¹⁰⁹。當專利內部文件並未有不清楚之情形發生時，如專家證言之外部證據是不能作為解釋之依據的。因為競爭者只能依賴已公開之內部文件做申請專利範圍之判斷，若考慮專利審查通過後並不存在之專家證言等證據，將會對競爭者產生不公平的現象。因此，若是在內部文件中用語之意義並未有含糊不清之情形發生時即考慮專家證據之使用，這樣是並不妥當的作法。

5. 地方法院誤解了 *Markman* 案中所確立之內部證據優先原則¹¹⁰

除上述原則之揭示之外，聯邦巡迴上訴法院也認為地方法院誤解了 *Markman* 案中所確立之內部證據優先原則。*Markman* 案中所確立之內部證據優先原則係指，法院於解釋申請專利範圍時，應先參考如專利說明書、申請歷史檔案等內部文件，然後再考慮外部證據。但聯邦巡迴上訴法院認為，這樣的原則並不代表內部證據的考慮必然是申請專利範圍解釋的最優先步驟，在審視內部證據的內容時，法院可先參考如字典之類之證據來源，以先了解系爭專利範圍用語可能對於所屬技術領域具通常知識者之全部涵義，接著再依據如專利說明書等內部證據之敘述篩選最符合專利發明人所欲指涉、與字典中通常意義最符合之意義何在。此判決其本意在於希望可使解釋結果更加接近發明人本意所欲指涉之範

¹⁰⁸ *Id.* at 1204.

¹⁰⁹ *Id.* at 1211. (“Extrinsic evidence in general, and expert testimony in particular, may be used only to help the court come to the proper understanding of the claims; it may not be used to vary or contradict the claim language.”).

¹¹⁰ *Id.* at 1207.

圍，同時又可排除與系爭專利無關之其它通常意義。

2.6.4 美國聯邦巡迴上訴法院申請專利範圍相關解釋原則之分析

1. 可使用字典等資料作為定義專利用語通常意義之來源¹¹¹

聯邦巡迴上訴法院曾於 *Vitronics* 案中表示專利權人可為自己專利之辭典編撰者，惟該特殊意義必須由專利發明人於專利說明書中清楚、明確地敘述。若專利權人無針對專利用語有自行賦予或定義特殊之涵義，則法院在進行申請專利範圍解釋時，即需將該些專利用語之意義推定為通常、普通的涵義，而該些通常、普通的涵義要從何而得呢？

聯邦巡迴上訴法院在此時即認為法院應該參考字典、百科全書及技術論文等資料，依據該些資料中所記載之通常、普通意義，以解釋系爭專利用語的涵義為何。

2. 外部證據間有位階性之差異—字典、百科全書及技術論文較具優勢

聯邦巡迴上訴法院雖於 *Texas Digital* 案中表示字典、百科全書及技術論文等，在定義申請專利範圍之專利用語解釋時，可作為協助法院判斷其通常涵義之資源¹¹²。算是為外部證據於申請專利範圍解釋議題之使用開了一扇大門，惟聯邦巡迴上訴法院仍並未就此開放所有外部證據之適用。

聯邦巡迴上訴法院為這些外部證據做了一些位階上的區分，諸如字典、百科全書及技術論文等外部證據，有部分特性亦若內部證據一樣，亦即係於專利申請文件被撰寫、審查時即存在之公開且客觀資源，可用作判斷該些用語對於所屬領域具通常知識者之意義為何。因此聯邦巡迴上訴法院依據公開性、較不具個案性之特質為理由，於本案例中肯認字典、百科全書及技術論文等雖非內部證據，卻仍可能作為申請專利範圍解釋之資料來源。

3. 外部證據間有位階性之差異—發明人證言、專家證言仍未受法院青睞

前有述及，聯邦巡迴上訴法院之所以肯認字典、百科全書及技術論文等外部證據可作為申請專利範圍解釋之資料來源，其主要原因在於，該些資料係於專利審查通過前即已存在的文件，亦非因為個案專利申請

¹¹¹ *Id.* at 1203.

¹¹² *Id.* (“dictionaries, encyclopedias and treatises are particularly useful resources to assist the court in determining the ordinary and customary meanings of claim terms.”).

案所做成，具有充分之公開性與公正性；反之，專家證言、發明人證言等外部證據係根據個案作成，並非具有通案性、客觀性的證據來源，甚至可能有造成偏見或受其他不定因素影響的動機存在。

因此，這部分的外部證據在本案依然不受到聯邦巡迴上訴法院之青睞，雖「專家證言、發明人證言」與「字典、百科全書及技術論文」皆屬於專利內部文件以外之外部證據，但是法院基於以上之差異，在兩者於申請專利範圍解釋議題上仍形成了明顯位階上的取捨，前者之適用性仍優於後者，而成為協助法官了解系爭專利所屬技術領域具通常知識者如何理解相關技術的最佳來源，而專家證詞等外部證據僅可用以輔助法院理解技術內容，仍不可被用以解釋申請專利範圍之用語意義。

4. 內部證據的考慮並不必然係申請專利範圍解釋的最優先步驟¹¹³

聯邦巡迴上訴法院在本案中糾正地院錯誤運用 *Markman I* 案所確立之內部證據優先原則，其認為 *Markman I* 案判決雖指出法院於解釋申請專利範圍時，應先參考如專利說明書、申請歷史檔案等內部文件，然後再考慮外部證據。但這不代表內部證據的考慮必然是申請專利範圍解釋的最優先步驟，在這之前，法院尚須從系爭專利所屬技術領域具通常知識者之角度，了解該些專利用語意義之全部意義可能為何，而法院了解的方法即在於：須先參考如字典之類之證據來源。接下來，方可依據如專利說明書等內部證據之敘述篩選出最符合專利發明人所欲指涉、與字典中通常意義最符合之意義何在。

這部分的判決本意在於希望可使解釋結果更加接近發明人本意所欲指涉之範圍，同時又可排除與系爭專利無關之其它通常意義。如此一來，法院即可先參考字典、百科全書及技術論文一類之證據來源，以了解系爭專利所屬技術領域具通常知識者如何理解系爭專利之專利用語意義，更加符合專利實務之需求與法官能力上的限制性；惟聯邦巡迴上訴法院仍未將專家證言、發明人證言等證據來源，納入可協助法院了解究竟系爭專利所屬技術領域具通常知識者如何理解系爭專利用語意義的來源之一。

2.7 Phillips¹¹⁴案：CAFC 發表於申請專利範圍時如何適用內部證據與外部證據之意見

¹¹³ *Id.* at 1207.

¹¹⁴ Phillips, v. AWH Corp., 415 F.3d 1303(Fed. Cir. 2005)(en banc).

前述之各案例為美國聯邦最高法院與巡迴上訴法院於具體個案中對於申請專利範圍之解釋所表達之相關見解與原則。到了 2005 年，又出現一件頗具爭議之事件 *Phillips, v. AWH Corp.* 案（下稱 *Phillips* 案），導致聯邦巡迴上訴法院又再度動用全院聯席會議解決該項爭議，而根據過去之判決先例將申請專利範圍之解釋整理為一套較為完整之解釋規則，並做成本件判決，成為申請專利範圍解釋極重要之判決之一。

於專利訴訟中，訴訟兩造通常會提出對自身有利之證據以說服法官作出有利於己方之判決，其中，不乏有專利權人引用「技術字典」等外部證據以擴大其專利用語之指涉範圍，亦有被控侵權人常指出「專利說明書」之敘述以限縮某些專利用語之保護範圍，此時，法官即須考量，究竟這些由兩造所提出之內部證據（intrinsic evidence）與外部證據（extrinsic evidence）應如何將之運用至申請專利範圍之解釋中，是否可利用之？或是其利用之優先性又是否應依其證據類別之不同而有所差異？

2.7.1 聯邦巡迴上訴法院合議庭判決內容

1. 事實概要¹¹⁵

本件原告為 US4,677,798 號專利（下稱'798 專利）之專利權人 Edward H. Phillips，該專利內容為「囚犯拘留設施之鋼構模組」（vandalism-resistant wall panels），該專利為一種具雙層隔間牆之鋼構模組，不但可快速組合建構成阻隔設施或房間，又能防止火災、噪音及撞擊，安全性亦十分可靠，可作為暫時性或永久之結構空間設施。此鋼構模組除可作為物品之安全儲存隔間外，另有作為隔離囚犯之隔間之特殊用途。

本件共同被告為 AWH 公司、Hopeman Brothers 公司，及 Lofton 公司（以下三者合稱 AWH）與原告 Phillips 雖曾以契約約定由被告三者製造與銷售該鋼構模組，惟該契約於 1990 年即告終止。但原告 Phillips 卻在 1991 年間收到一本出自 AWH 之銷售目錄，該目錄內容使原告認為 AWH 在未經其授權之下仍繼續使用其專利牟利，且該銷售印刷物係連續發行至 1991 與 1992 年間，因此 Phillips 便以 AWH 為被告向美國聯邦科羅拉多地方法院（The United States District Court for the District of Colorado）提起專利侵權之訴。

¹¹⁵ *Id.* at 1209-11.

本案於專利侵害之認定上，其爭議主要係關於'798 專利之請求項 1 中有一特殊界定，'798 專利之請求項 1 內容如下：「1. 結構模組適於建構作為火、聲音、抗撞擊之安全隔間柵欄，以及隔成房間用於保全資料及隔離囚犯，包含以下組合體：……，密封手段隔開兩嵌板段藉由熱及聲音隔離材料以避免鋼接觸，進一步方法（further means）在鋼板內以增加負載承受能力包含內鋼擋板由鋼板向內延伸。」其中的問題出在其中的「進一步方法」（further means），地方法院認為此界定方式屬於美國專利法第 112 條第 f 項¹¹⁶所規定之「手段功能用語」

（means-plus-function），因此僅能限縮地以系爭專利說明書中所描述之對應結構、材料、運作方法，及其均等物來解釋申請專利範圍。

2. 地方法院判決¹¹⁷

由於地方法院認為'798 專利說明書之界定方式屬於「手段功能用語」，而應以系爭專利說明書所對應之結構、材料及運作方法等來做解讀，由於'798 專利之專利說明書所揭示之內容與相關鋼構圖示，其中的每個隔板（baffle）從鋼壁往內延伸之角度皆非呈現直角（90 度），因此地方法院認定該隔板必須是「以一銳角或傾斜角度自鋼壁向內延伸」，但原告係主張被告所生產之疑似侵權產品是以直角之方式向內延伸而侵害其'798 專利，因此以上述地方法院之解釋之下，原告並無法證明被告 AWH 公司有侵權之行為，地方法院乃判決被告並未構成專利侵害。

原告 Phillips 對於地方法院之判決有所不服因此向聯邦巡迴上訴法院（CAFC）提起上訴。

3. 聯邦巡迴上訴法院合議庭審理結果¹¹⁸

聯邦巡迴上訴法院亦認為被告 AWH 並未侵害原告之專利權，其合議庭審理判決結果仍維持地方法院之判決，惟其判決理由與地方法院有所不同。聯邦巡迴上訴法院認為，美國專利權法第 112 條第 f 項之「手段功能用語」（means plus function）必須不包含結構元件在內，但'798 專利之請求項 1 卻

¹¹⁶ 35 U.S.C. §112(f). (“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.”); 美國專利法第 112 條第 f 項規定：「一請求項組合中之一技術特徵可以用一手段或步驟用以完成一特定功能而無結構、材料、或運作方法予以支持之表示方式，該請求項將被解讀為覆蓋在發明說明所對應之結構、材料或運作方法，及其均等物。」。

¹¹⁷ Phillips, v. AWH Corp., 415 F.3d at 1210.

¹¹⁸ Phillips, v. AWH Corp., 363 F.3d 1207 (Fed. Cir. 2004).

已包含相當結構元件之界定，並非屬手段功能用語¹¹⁹，因此地方法院以美國專利法手段功能用語之規定解釋「隔板」(baffle)一詞並不適當。

雖然不應適用美國專利法手段功能用語之規定作為解釋依據，但聯邦巡迴上訴法院認為'798 專利之專利說明書有多處提及「隔板」時均為傾斜突出之情況，但卻未曾揭露隔板係自鋼壁內部以直角之形式延伸，因此聯邦巡迴上訴法院認為「隔板」自鋼壁向內延伸之角度必須非為直角(90 度角)，因此維持地方法院判定原告不侵權之判決。

4. 聯邦巡迴上訴法院合議庭判決論理¹²⁰

聯邦巡迴上訴法院主要係參考'798 專利之內部證據以作出初審判決，尤其是根據該專利之專利說明書中對於「隔板」之揭示內容來解釋「隔板」之定義，最後作出若隔板與鋼壁係呈現直角時將不會落入系爭專利範圍的結論。

2.7.2 聯邦巡迴上訴法院合議庭審理結果之不同意見

惟承審本案之三位聯邦巡迴上訴法院之法官，其中有一位法官與其他兩位持完全不同之意見，並提出不同意見書，亦即 Dyk 法官。Dyk 法官於其提出之不同意見書¹²¹中提到其不同意此判決結果之主要理由如下：

1. 初審判決依據專利說明書所揭示之較佳解釋例內容，而將之解釋為申請專利範圍之限制是有所不當的，亦即系爭專利範圍非必然須限定為隔板之角度須重現直角狀態¹²²；
2. 初審法院未適當適用聯邦巡迴上訴法院於 2002 年之 *Texas Digital System v. Telegenix* 案¹²³判決理由中所揭示之解釋原則解讀系爭專利申請專利範圍。亦即：必須先檢視個案中發生爭議之專利用語於字典中之普通意義為何，再檢視系爭專利之內部證據如專利說明書及申請歷史檔案等對於該普通意義有何明確表示之改變或限制¹²⁴。

Dyk 法官接著提出，因此於解釋「隔板」之意義時，即應依照 *Texas Digital* 案判決所揭示之原則，即先檢閱「隔板」之於字典之普通、常用意義為何，再檢視系爭專利說明書中是否有其他限制意義之明確表示，

¹¹⁹ *Id.* at 1212.

¹²⁰ *Id.* at 1213-14.

¹²¹ *Id.* at 1216.

¹²² *Id.* at 1217-18.

¹²³ 380 F.3d 1193 (Fed. Cir. 2002).

¹²⁴ *Phillips, v. AWH Corp.*, 363 F.3d ,at 1218-19.

或是排除某些不相關之意義¹²⁵。

因此聯邦巡迴上訴法院之初審結果所運用之解釋方法明顯與 *Texas Digital* 案所揭示之原則有所差異，未先參看「隔板」於字典中之普通意義為何，而直接參考系爭專利之內部證據，亦即專利說明書之內容，並據此做成「隔板」之定義解釋與判決結果。

2.7.3 美國聯邦巡迴上訴法院全院聯席判決內容¹²⁶

如上所述，由於聯邦巡迴上訴法院法官其內部於初審解釋申請專利範圍時，即對於內部證據與外部證據之適用方法、順序有所爭議，引發了美國聯邦巡迴上訴法院合議庭審理結果之爭議，因此原告 Phillips 即提出聲請請求聯邦巡迴上訴法院以全院聯席會議之方式就本案進行複審，亦為聯邦巡迴上訴法院所接受，因此該院隨後作出以下判決。

聯邦巡迴上訴法院維持了地方法院於營業秘密部分的判決，至於專利侵權之判決則是撤銷發回，認為系爭專利之請求項 1¹²⁷中之用語並非手段功能用語，並就申請專利用語解釋之判決先例適用方法進行統整性之釐清，理由部分如下：

1. 應以內部證據為申請專利範圍之解釋資料來源，以了解系爭發明技術所屬領域具有通常知識者如何理解申請專利範圍之用語意義¹²⁸

聯邦巡迴上訴法院首先回顧過去有關申請專利範圍解釋之判決先例，並點出專利法最為根本之法則在於「申請專利範圍定義了該發明之專利權人可取得排他、獨占權利之範圍¹²⁹」。而在解釋申請專利範圍時應由專利用語之普通與習慣用法作為出發點，且該專利用語之普通與習慣用法應該係由系爭發明技術所屬領域具有通常知識者（person having ordinary skill in the art, PHOSITA）之角度，在該發明申請專利發明有效之時點當時，亦即提出專利申請之有效申請日時，系爭發明技術所屬領

¹²⁵ *Id.*

¹²⁶ *Phillips, v. AWH Corp.*, 415 F.3d 1303(Fed. Cir. 2005).

¹²⁷ ‘798 專利之請求項 1 摘錄如下：「1.結構模組適於建構作為火、聲音、抗衝擊的安全隔間柵欄，以及隔成房間用於安全資料及囚犯，包括以下組合體：...，以密封手段隔開兩嵌板並藉由熱及聲音隔離材料以避免鋼面接觸，進一步手段（further means）在鋼板內以增加負載承受能力包括內部鋼擋板由鋼板向內延伸。」。

¹²⁸ *See Markman v. Westview Instruments, Inc.*, 517 U.S. at 390 (1996).

¹²⁹ *See Innova/Pure Water, Inc. v. Safari Water Filtration Sys., Inc.*, 381 F.3d 1111(“The claims of a patent define the invention to which the patentee is entitled the right to exclude.”)(quoting from *Phillips, v. AWH Corp.*, 415 F.3d at 1312.); *see also Vitronics*, 90 F.3d at 1582; *Markman I*, 52 F.3d at 980.

域具有通常知識者會如何理解專利用語之普通與習慣用法¹³⁰。

要如何確知系爭發明技術所屬領域具有通常知識者會如何理解專利用語之普通與習慣用法，此時即應探求解讀申請專利範圍解釋之客觀基準來源、證據來源何在。由於發明人在撰寫專利申請文件時，係屬於系爭發明技術所屬領域具有通常知識者，且該些專利文件係公開予其他該專業領域之公眾閱讀的，因此該些客觀之證據來源應即為系爭發明之專利文件。系爭發明技術所屬領域具有通常知識者在閱讀這些專利文件時，不只是閱讀了具有爭議的專利用語，同時也參考了整份專利內部文件，當然也包含專利說明書在內。

系爭發明技術所屬領域具有通常知識者在閱讀該些專利內部文件時，是以其所屬領域會如何理解該些專利用語之用法來解讀申請專利範圍之特殊意義，發明人的文字被用來描述系爭發明之技術內容，而法院也必須藉由系爭發明技術所屬領域具有通常知識者來進行理解與解釋。因此，法院是用系爭發明技術所屬領域具有通常知識者所使用之相同資料來進行申請專利範圍之解釋，這些資料也就是發明人所撰寫，人人皆可閱讀的「專利說明書」以及「申請歷史檔案」。

以上兩者皆屬於內部證據，這些內部證據可提供系爭發明相關技術內容與當時之文字意義為何，使法院可藉以了解在系爭發明被申請的當時，究系爭發明技術所屬領域具有通常知識者會如何解釋、理解系爭專利的申請專利範圍用語意義。

2. 外部證據與內部證據之適用具有位階性之差異－外部證據使用優先性低於內部證據

聯邦巡迴上訴法院進一步指出，雖然其一再強調內部證據參考上的重要性，但是亦有判決先例曾表示地方法院法官可參照外部證據之見解，亦即包含所有在申請專利範圍相關內部文件與申請歷史檔案以外的證

¹³⁰ Phillips, v. AWH Corp., 415 F.3d at 1314. (“We have made clear, moreover, that the ordinary and customary meaning of a claim term is the meaning that the term would have to a person of ordinary skill in the art in question at the time of the invention, i.e., as of the effective filing date of the patent application.”); See Innova, 381 F.3d at 1116 (“A court construing a patent claim seeks to accord a claim the meaning it would have to a person of ordinary skill in the art at the time of the invention.”); *Home Diagnostics, Inc. v. LifeScan, Inc.*, 381 F.3d 1352, 1358 (Fed.Cir.2004). (“customary meaning” refers to the “customary meaning in [the] art field”); *Ferguson Beauregard/Logic Controls v. Mega Sys., LLC*, 350 F.3d 1327, 1338 (Fed.Cir.2003) (claim terms “are examined through the viewing glass of a person skilled in the art”); see also *PC Connector Solutions LLC v. SmartDisk Corp.*, 406 F.3d 1359, 1363 (Fed.Cir.2005) (meaning of claim “must be interpreted as of [the] effective filing date” of the patent application); *Schering Corp. v. Amgen Inc.*, 222 F.3d 1347, 1353 (Fed.Cir.2000)(quoting from Phillips, v. AWH Corp., 415 F.3d at 1314.).

據，如專家證言、發明人證言、字典，以及相關技術論文等¹³¹。

其中專業技術字典由於蒐集了系爭發明技術所屬領域具有通常知識者多數人所接受之用語用法、意義，雖可使法院更加了解系爭發明相關技術之內容，並熟悉所屬技術領域具有通常知識者如何理解該些專利用語；而專家證言則可提供系爭發明相關技術之背景情形，使法院理解系爭技術之方式可與系爭發明技術所屬領域具有通常知識者一致，並建立於系爭專利或先前技術中其專利用語之意義何在。惟聯邦巡迴上訴法院仍認為：此些外部證據雖可被用以「理解系爭發明之相關技術內容」，但在進行申請專利範圍用語之解釋時，其重要性仍較內部證據為低。

聯邦巡迴上訴法院指出外部證據於申請專利範圍解釋議題之重要性低於內部證據之理由在於¹³²：

- (3) 外部證據並非專利內部文件之一部分，外部證據被建立或存在之時點與系爭發明在專利審查階段進行申請專利範圍解讀之時點並不合致¹³³；
- (4) 法院於進行申請專利範圍之解釋時必須要虛擬系爭發明技術所屬領域具有通常知識者如何理解該些具有爭議之專利用語，但外部證據的來源卻未必是這些所屬技術領域具有通常知識者所做成的，也未必可確實反映系爭發明技術所屬領域具有通常知識者之理解方式¹³⁴；
- (5) 外部證據之專家證言與書面報告等皆是在訴訟發生後為了個案爭訟製作而成，在內部證據存在之時點尚未出現，因此引發偏見的可能性極高。這類偏見在該專家並非所屬技術領域具有通常知識者，或其證言並不受到反詰問程序檢驗時更加的擴大、明顯¹³⁵；
- (6) 在訴訟可能被提出的外部證據種類眾多，而當事人自然會提出對己方有利之外部證據，使法院必須承擔過濾出有用的外部證據資料的重大任務¹³⁶；

¹³¹ See *Markman*, 52 F.3d at 980 (“Consists of all evidence external to the patent and prosecution history, including expert and inventor testimony, dictionaries, and learned treatises.”), citing *Seymour v. Osborne*, 78 U.S. (11 Wall.) 516, 546, 20 L.Ed. 33 (1870); see also *Vitronics*, 90 F.3d at 1583.

¹³² See *Phillips, v. AWH Corp.*, 415 F.3d at 1326.

¹³³ *Id.*

¹³⁴ *Id.*

¹³⁵ See *Senmed, Inc. v. Richard-Allan Med. Indus., Inc.*, 888 F.2d 815, 819 n. 8 (Fed.Cir.1989) (quoting from *Phillips, v. AWH Corp.*, 415 F.3d at 1326.).

¹³⁶ See *Daubert v. Merrell Dow Pharms., Inc.*, 509 U.S. 579, 595, 113 S.Ct. 2786, 125 L.Ed.2d 469 (1993) (quoting from *Phillips, v. AWH Corp.*, 415 F.3d at 1326.).

(7) 不當依賴外部證據解釋申請專利範圍亦可能引發以外部證據改變申請專利範圍原始意義之危險，並造成該些不具爭議性之公開文件¹³⁷（包含申請專利範圍請求項、專利說明書、申請歷史檔案等）的價值崩毀，也可能因此破壞的專利制度公示通知的功能。

3. 字典於申請專利範圍解釋之適用方式¹³⁸

即使由以上理由可看出聯邦巡迴上訴法院認為外部證據之重要性顯低於內部證據，但亦有不乏的判決先例承認可仰賴字典對請求項進行定義，即使其重要性仍可能低於專利說明書及申請歷史檔案。這些判決先例之首要代表即為 2002 年的 *Texas Digital Systems, Inc. v. Telegenix, Inc.* 案¹³⁹。

聯邦巡迴上訴法院首先複述了 *Texas Digital* 案對於字典等外部證據適用之見解，亦即「字典、百科全書，以及論文等係協助法官決定專利用語其普通或習慣用法之意義時特別有用的證據來源¹⁴⁰。」其後對此進行批評，認為 *Texas Digital* 案的法官過度倚重外部證據的重要性，又過度忽視內部證據之重要性，尤其是專利說明書與申請歷史檔案兩者。

一個專利用語在字典中可能有多種不同的意義，因此字典的涵義有很大的可能會使得專利用語之解釋，超出專利權人原本了解並所欲意指之申請專利範圍。此時即應使用內部證據來為線索，藉以檢視字典中存在之多種不同意義中，以哪些最為符合專利發明人之本意。若有多種定義皆可與發明人之本意敘述可具一致性，則該請求項之用語即可能被解釋為包含有多種可能一致之意義。

若在參考專利說明書與歷史檔案後，發現專利發明人所欲意指之意義與字典中所指顯有不一致，這時應如何進行申請專利範圍之解釋。聯邦巡迴上訴法院認為專利權人自己可以作為字典之編撰者，以專利權人所清楚定義之意義為準。若發明人已藉由於專利內部文件中明確表示限制或排除，此時即可能產生否認或限制請求項所覆蓋之權利範圍之效果。

¹³⁷ Phillips, v. AWH Corp., 415 F.3d at 1326. (“Indisputable public records consisting of the claims, the specification and the prosecution history,” thereby undermining the public notice function of patents); see also Southwall Techs., 54 F.3d at 1578.

¹³⁸ Phillips, v. AWH Corp., 415 F.3d at 1319-23.

¹³⁹ 308 F.3d 1193 (Fed.Cir.2002).

¹⁴⁰ Phillips, v. AWH Corp., 415 F.3d at 1319. (“Dictionaries, encyclopedias and treatises are particularly useful resources to assist the court in determining the ordinary and customary meanings of claim terms.”); See also 308 F.3d at 1202.

4. 不能以專利說明書之敘述限制請求項¹⁴¹

聯邦巡迴上訴法院指出「使用專利說明書來解釋請求項」，以及「將專利說明書之限制條件讀入請求項」兩者在實際運用上是難以區分的¹⁴²，將專利說明書之限制條件讀入請求項而造成限制之危險應避免之，因此法院必須要分辨兩者之差異與分界。

而為了要避免將專利說明書之限制條件讀入請求項，法院必須要意識到：專利說明書的目的係作為教示，並使所有所屬技術領域具有通常領域者透過專利說明書之閱讀了解如何製造和使用該專利技術，該專利說明書並係以最佳模式（best mode）之方式呈現¹⁴³。

惟專利說明書中所敘述之最佳模式是一個實施的例子，在多數的情形中，閱讀者可藉由閱讀專利說明書中的敘述，了解專利權人係以發明的特殊實施例來達成發明目的，抑或係欲以該些具體實施例來限制請求項之範圍。因此，可藉由專利權人於申請專利範圍與專利說明書中所使用的用語，通盤地了解專利說明書之敘述方式後以解讀申請專利範圍，如此便可更易區分以上兩種情形。

5. 維持專利權有效之解釋原則¹⁴⁴

聯邦巡迴上訴法院在此案中重新釐清維持請求項存在之解釋方法，亦即：「請求項必須被解釋為可維持其有效性，但法院並未將該規則廣泛運用，且法院亦尚未認可有效性分析為申請專利範圍解釋之常備規則之一¹⁴⁵；反之，法院將此一原則適用之前提限制在『法院之結論若在法院運用了所有可用之工具於申請專利權範圍解釋上之後，該請求項仍存在有不清楚的狀況』，亦即此時請求項僅能被解釋為維持權利之有效性，而非用於修改或忽略請求項中之特定用語¹⁴⁶」而運用此一原則之理由在

¹⁴¹ See *Vitronics*, 90 F.3d at 1582; *Irdeto Access, Inc. v. Echostar Satellite Corp.*, 383 F.3d 1295, 1300 (Fed.Cir.2004). (“Assigning such a limited role to the specification, and in particular requiring that any definition of claim language in the specification be express, is inconsistent with our rulings that the specification is “the single best guide to the meaning of a disputed term,” and that the specification “acts as a dictionary when it expressly defines terms used in the claims or when it defines terms by implication.””) (quoting from *Phillips, v. AWH Corp.*, 415 F.3d at 1321.).

¹⁴² See *Phillips, v. AWH Corp.*, 415 F.3d at 1323.

¹⁴³ See *Spectra-Physics, Inc. v. Coherent, Inc.*, 827 F.2d 1524, 1533 (Fed.Cir.1987). (“To avoid importing limitations from the specification into the claims, it is important to keep in mind that the purposes of the specification are to teach and enable those of skill in the art to make and use the invention and to provide a best mode for doing so.”) (quoting from *Phillips, v. AWH Corp.*, 415 F.3d at 1323.).

¹⁴⁴ See *Phillips, v. AWH Corp.*, 415 F.3d at 1323-24.

¹⁴⁵ See *Nazomi Communications, Inc. v. Arm Holdings, PLC*, 403 F.3d at 1368-69 (Fed. Cir. 2005) (quoting from *Phillips, v. AWH Corp.*, 415 F.3d at 1323.).

¹⁴⁶ See *Liebel-Flarsheim Co. v. Medrad, Inc.*, 358 F.3d 898,911 (Fed. Cir. 2004). (“Instead, we have

於，若請求項中之用語存在有不清楚之狀況時，可合理地認為美國專利商標局（USPTO）並不會核准無效之申請專利範圍，因此申請專利範圍中不清楚之用語必須被解讀成應維持該專利之有效性。

聯邦巡迴上訴法院認為本案之請求項並未存在有專利用語有不清楚之狀況，因此並不適用上述所提及之維持專利權有效原則。

根據以上揭示之原則，聯邦巡迴上訴法院作出本案之結論，推翻了原本地方法院所為被告並未侵害原告專利權之判決，並將案件發回至地方法院重新審理。

2.7.4 美國聯邦巡迴上訴法院判決趨勢分析

本案不同於以往之聯邦巡迴上訴法院判決有針對申請專利範圍解釋之解釋權限進行討論，全院聯席決議在此判決中主要集中於內部證據、外部證據在申請專利範圍部分適用上的討論。

聯邦巡迴上訴法院自 1995 年之 *Markman I* 案後，主流見解揭示其於解釋申請專利範圍時，為了兼顧專利權人、公眾與專利權人競爭者之利益及保護上之必要與公平，並為維持專利司法判決解釋結果之一致性等理由，在進行解釋時應首重專利文件之內部證據，亦即申請專利範圍、專利說明書、以及申請歷史檔案等證據來源，因為該些證據來源皆是在專利申請人提出專利申請後、專利商標局審核通過時即已存在之資料，且具有人人皆可取得之公開特性。若法官在進行申請範圍之解釋僅就該些公眾可得而知之資料內容進行解讀，將可使專利權人之競爭者與公眾透過閱讀文件即事先了解系爭專利之權利範圍，並就此預測法院將會如何運用內部文件資料與既成之解釋規則來進行申請專利範圍之解釋與定義，聯邦巡迴上訴法院向來之主流意見認為唯有如此方可藉此達成維持專利司法判決解釋結果之一致性的目的。

在 1995 年 *Markman* 案後極為重視內部證據優勢性之主流見解之下，被歸類為外部證據之技術文獻、字典、專家證人等資料來源，僅可作為法官於進行申請專利範圍解釋時協助法官了解系爭技術內容之輔助資料，法官仍不得藉由外部證據之內容來改變依據內部證據而得之解釋結果。依照這樣的主流見解，由於外部證據之內容不得作為法官解釋申請專利範圍之依據，外部證據之重要性顯得十分低落，惟這樣的情形在

limited the maxim to cases in which “the court concludes, after applying all the available tools of claim construction, that the claim is still ambiguous.””); see also *Generation II Orthotics Inc. v. Med. Tech. Inc.*, 263 F.3d 1356, 1365 (Fed.Cir.2001) (quoting from *Phillips, v. AWH Corp.*, 415 F.3d at 1327.).

2002 年的 *Texas Digital* 案中似乎出現轉機。

2002 年聯邦巡迴上訴法院所作出的 *Texas Digital* 案揭示了技術論文與字典等雖被歸類為外部證據的資料來源，由於其並非如專家證言、發明人證言等係由於訴訟個案發生後方作成之證據資料，因具有個案特性而可能存在偏見或蒙蔽的可能性較高。反之，這些技術論文與字典並非根據個案作成，而具有某程度上之客觀性，因此不同於其他種類的外部證據，技術論文與字典等可在專利用語之意義出現爭議時，先作為法官在解釋用語普通、常用意義之證據來源。由此案之判決結果來看，似乎和聯邦巡迴上訴法院以往較傾向排除外部證據於申請專利範圍解釋適用的見解有所區隔，跨出了容許法官在解釋申請專利範圍時考量外部證據內容的第一步。惟這樣的變革與開放仍然僅限於技術論文與字典等資料來源的容許，至於同被歸類為外部證據之專家證言，聯邦巡迴上訴法院仍然持保守之態度，而不願明確將其納入解釋申請專利範圍之考量依據。

本案判決製於 2005 年，對於申請專利範圍解釋之證據來源有非常多的論述，在 2002 年 *Texas Digital* 案對於技術論文與字典之開放後，聯邦巡迴上訴法院卻又在此案中表示 *Texas Digital* 案有過度依賴外部證據而有忽略內部證據重要性之缺漏，並指出外部證據不可靠於內部證據之數項理由，似乎又為外部證據於申請專利範圍解釋適用上的開放打了一記回馬槍。反之，聯邦巡迴上訴法院又在本案中再次重申內部證據在解讀適用上的重要，尤其是專利說明書之內容，在使用解讀申請專利範圍時並要注意申請專利範圍與專利說明書之對應性，通盤地理解專利用語之適用方式以進行申請專利範圍之解讀。因此，外部證據在申請專利範圍解讀的適用在本案中仍不被看好，甚至是被強烈避免與排斥的證據來源。

三、 美國申請專利範圍解釋論—文本論與語用論者之碰撞

3.1 美國專利侵害判斷方法之基本步驟

經過上開美國實務關於申請專利範圍於20世紀末至21世紀初期之判決之介紹，可將美國聯邦巡迴上訴法院及聯邦最高法院關於申請專利範圍其解釋之見解，與美國申請專利範圍方法之基本步驟流程整理如下，美國法院在判斷專利侵權主要有兩大步驟：

1. 申請專利範圍之解釋 (claim construction)：法院應決定系爭專利之申請專利範圍與專利用語之意義¹⁴⁷。
2. 侵權比對 (infringement analysis)：法院應將系爭專利之申請專利範圍與被控侵權產品進行比對¹⁴⁸。

其中第一步驟之「申請專利範圍解釋」經 *Markman I* 判決揭示，係屬法律問題，並經 *Cybor* 案判決揭示，應由上訴法院以重新審理 (*de novo*) 之程序重新審視地方法院所為之解釋內容；至於第二步驟之「侵權比對」，則需檢視被控侵權物是否符合系爭專利每個請求項之限制，或有適用均等論之情形，這個部分的判斷就屬於事實問題，而應該由陪審團進行判斷。

而關於「侵權比對」之部分，美國聯邦法院係於 *Graver Tank* 案¹⁴⁹ 中，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有構成專利權「文義侵害」 (literal infringement) 之情形；
2. 再者，若被控侵權對象並未落入系爭專利之文字意義範圍中，則專利權人可要求法院進一步確定申請專利範圍與被控侵權產品之間是否有構成專利權「均等侵害」 (infringement under doctrine of

¹⁴⁷ Read Corp. v. Portec, Inc., 970 F.2d at 821, 23 USPQ2d at 1431 (Fed.Cir.1992) (quoting from *Markman I*, 52 F.3d at 976.).

¹⁴⁸ *Id.*

¹⁴⁹ *Graver Tank v. Linde Air Products Co.*, 339 U.S. 605 (1950).

equivalent) 之情形。

亦即確定申請專利範圍保護範圍最主要與優先的步驟係根據是申請專利範圍中的用語之字面意義(plain meaning)進行侵權比對之判斷，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；而「均等論」¹⁵⁰ (DOE, doctrine of equivalent) 原則可使專利權範圍得擴張至申請專利範圍之技術特徵的均等範圍，而不僅侷限於申請專利範圍之文義範圍，惟「均等論」只是居於次要、補充之地位，將其相較於適用均等論原則時需要同時需考量之「全要件原則」¹⁵¹ (all-elements rule / all-limitations rule)，均等論原則的存在係為彌補全要件原則之不足而生，亦即使是適用均等論進行專利侵權之比對，亦不應導致忽略申請專利範圍中記載之任何一個技術特徵，以免均等論之適用損害專利權在專利保護中的核心作用¹⁵²。

由於本文主要欲研析者為上所介紹第一步驟之「申請專利範圍之解釋」問題，因此以下將篇幅集中於此部分之討論。

3.2 美國聯邦巡迴上訴法院關於申請專利範圍之解釋論之主流方法論，惟仍有不一致見解

關於申請專利範圍之解釋方法論可能牽涉諸多議題，例如解釋權限之歸屬、申請專利範圍之解釋本身之性質屬法律問題抑或事實問題、申請專利範圍解釋於上訴審之審理標準、可作為申請專利範圍解釋判斷依據之證據適格分類、外部證據與內部證據解釋適用上之取捨與優劣等。前章已介紹數個自 1995 年來由美國聯邦巡迴上訴法院所做成之申請專利範圍相關判決，在美國司法實務界中形成申請專利範圍解釋相關多數見解之基本雛型，雖仍持續有不同見解之出現與修正，惟我們仍可確知美國司法實務界之主流見解大致為何，本文即依此將美國聯邦巡迴上訴法院關於申請專利範圍之解釋論之主流方法論整理如下：

¹⁵⁰ 均等論係基於保障專利權人利益的立場，避免他人僅就其申請專利範圍之技術稍作非實質之改變或替換，而規避專利侵權之責任。由於以文字精確，完整描述申請專利範圍，實有其先天無法克服之困難，故專利權範圍得擴張至申請專利範圍之技術特徵的均等範圍，不應侷限於申請專利範圍之文義範圍，參見劉國讚，專利侵害鑑定要點，頁 40 (2012)；劉國讚，專利實務論，頁 404 (2009)。

¹⁵¹ 均等論應針對請求項中的各項技術特徵，而非針對發明作為一個整體。亦即適用均等論時，即使對於單個技術特徵，也不允許將保護範圍過度擴大，使得實質上係於忽略記載於請求項中的該技術特徵。因此全要件原則即指均等論之適用不應導致忽略申請專利範圍中記載之任何一項技術特徵，參見劉國讚，專利實務論，頁 407-408 (2009)。

¹⁵² 參見劉國讚，專利實務論，頁 408 (2009)。

3.2.1 解釋權限之歸屬與法律、事實問題之定位，與申請專利範圍解釋於上訴審之審理標準

在解釋權限之歸屬與申請專利範圍之解釋本身之性質屬法律問題抑或事實問題方面，可觀於 1995 年之 *Markman I* 判決結果將申請專利範圍之解釋權限問題劃歸法官判斷，並受到 1996 聯邦最高法院之 *Markman II* 判決之維持判決結果之肯認；另外，聯邦巡迴上訴法院又在 *Cybor* 案中針對最高法院之 *Markman II* 判決進行解讀，而將申請專利範圍解釋問題定位為純粹之法律問題。美國聯邦巡迴上訴法院與最高法院除認為將申請專利範圍解釋定位為法律問題並未違反美國憲法第七條修正案所賦予之權利，其依據之理由主要整理如下：

1. 專利文件之書面特性適合由法官進行判斷

申請專利範圍既事實上乃由書面文件組成，而由於美國判決先例長期所建立之法理揭示「對於書面證據之解讀權限應專屬於法院¹⁵³。」，因此依該書面本質較適合由法院進行判斷，並符合美國先例法理之觀點。

2. 功能上之考慮—由法官為申請專利範圍之解釋較為適宜

聯邦最高法院認為申請專利範圍解釋為一項十分特殊的工作，判斷上需具有特別訓練或是相關實務經驗需求之特性。而法官相對於陪審團而言，不論是法學專業素養或是實務上經驗皆較陪審團為佳，且此時陪審團藉由觀看證人之神情、態度等以判斷證據可信性高低之功能亦無從發揮，因此在功能上的考慮將較適合擔任申請專利範圍之解釋工作¹⁵⁴。

3. 申請專利範圍解釋見解一致性上之考量

若將申請專利範圍定位為事實問題並由陪審團來為判斷，將可能使該決定無法受到爭點效（principles of issue preclusion）之適用，於是每當有一不同對造當事人或獨立專利侵權案件時法院即須就同一專利之申請專利範圍進行判斷；但若將申請專利範圍之解釋定位為純粹之法律問題，則可透過先例拘束原則（stare decisis）之適用獲致司法判決內部間對於整體專利制度之確定與穩定性，亦不須就同一專利之申請專利範

¹⁵³ See *Markman I*, 52 F.3d at 979(“It has long been and continues to be a fundamental principle of American law that “the construction of a written evidence is exclusively with the court.””).

¹⁵⁴ See *Markman II*, 517 U.S. at 381(“Patent construction in particular “is a special occupation, requiring, like all others, special training and practice. The judge, from his training and discipline, is more likely to give a proper interpretation to such instruments than a jury; and he is, therefore, more likely to be right, in performing such a duty, than a jury can be expected to be.””).

圍進行判斷，而可能獲得不同之解釋結果。

4. 保護專利權人之利益

若將該議題定位為事實問題而由陪審團作解釋，將可能剝奪專利權人獲得一個對於其專利權範圍永恆而通用之解釋的機會，而須於每件不同之專利侵權訴訟中承擔遭受陪審團錯誤解釋之危險。反之，若將申請專利範圍之解釋權交由法官決定，專利權人可於事先即獲得一個較易預測之判決結果。

5. 由陪審團判斷將對於專利法鼓勵發明之立法目的有所不利

最高法院認為若由陪審團來為申請專利範圍之解釋，除了將使該判斷無法受到爭點效之適用¹⁵⁵，造成專利權人在投入一起新之專利侵權案件時就必須對系爭專利之申請專利範圍重新進行攻防與判斷，該解釋結果之不確定性也會因此影響到專利法鼓勵專利發明之動機，對於專利制度發展之健全有所不利。

因此，美國聯邦巡迴上訴法院關於申請專利範圍之解釋論之主流方法論主要係以上述理由為依據，將申請專利範圍解釋之議題定位為法律問題，並應由法官而非陪審團進行判斷。也因為申請專利範圍解釋被定位為法律問題，因此於上訴審時上訴法院法官即須以「重新審理」(*de novo review*)作為上訴審之審理標準。

3.2.2 申請專利範圍解釋判斷依據之證據適格分類，與外部證據與內部證據解釋適用上之取捨與優劣

在申請專利範圍解釋判斷依據之證據適格分類方面，1995年之 *Markman I* 判決主要將申請專利範圍解釋之證據來源分為內部證據與外部證據兩者，兩者之區分主要係依據資料之公開性高低。前者之公開性較高，亦即指申請專利範圍文字本身 (claim)、專利說明書 (specification)，及申請歷史檔案 (prosecution history) 等；外部證據則包含發明人證言、專家證言、技術文獻及字典等證據來源。

至於內部證據與外部證據解釋適用上之取捨與優劣，美國聯邦巡迴上訴法院關於申請專利範圍之解釋論之主流方法論主要整理如下：

(1) 法院在解釋申請專利範圍時應優先考量內部證據

¹⁵⁵ See *supra* note 45.

聯邦巡迴上訴法院於 *Markman I* 與 *Vitronics* 中判決有對於申請專利範圍之解釋問題進行證據適用上的討論，其認為於處理申請專利範圍解釋之問題時，首先必須要先參考系爭專利之內部證據等文件，例如系爭專利之請求項 (claim)、專利說明書 (specification)，還有申請歷史檔案 (prosecution history) 等等。此類內部證據對於有爭議之專利用語係解釋上最重要的證據來源¹⁵⁶。

- (2) 內部證據間之適用具有優劣順序：申請專利範圍及專利說明書應優先於申請歷史檔案而為考量

聯邦巡迴上訴法院於 *Markman I* 判決中認為申請專利範圍之解釋必須考量專利說明書之內容。因專利說明書中對於系爭專利之敘述係用以使所屬領域具通常知識者 (one of ordinary skill in the art) 可據以了解如何製造、使用該專利技術；另外，申請專利範圍之解釋亦須考量到專利申請歷史檔案，此類證據在公開性上不具爭議，法院有權考量之，但若申請歷史檔案被用以理解專利用語意義，亦不得因此擴張、縮減或是改變專利請求項之限制¹⁵⁷。

- (3) 外部證據間有位階性之差異—字典、百科全書及技術論文較具優勢，且可使用字典等資料作為定義專利用語通常意義之來源¹⁵⁸

聯邦巡迴上訴法院於 *Texas Digital* 案為外部證據做了位階上之區分，諸如字典、百科全書及技術論文等外部證據，有部分若內部證據係於專利申請文件被撰寫、審查時即存在之公開、客觀資源，因此肯認字典、百科全書及技術論文等可作為申請專利範圍解釋之資料來源¹⁵⁹。

至於專利用語之通常、普通的意義之定義方式，聯邦巡迴上訴法院認為法院應參考字典、百科全書及技術論文等資料，依據該些資料中所記載之通常、普通意義，以解釋系爭專利用語的涵義為何，就此提高了字典對於專利用語意義之重要性。

- (4) 外部證據之使用時機：僅於法院於參考內部證據後仍無法清楚定義專利用語時方可引入之

¹⁵⁶ See *Vitronics*, 90 F.3d at 373 (" Such intrinsic evidence is the most significant source of the legally operative meaning of disputed claim language.").

¹⁵⁷ See *Goodyear Dental Vulcanite Com. v. Davis*, 102 U.S. at 227; *Intervet Am., Inc. v. Kee-Vet Labs., Inc.*, 887 F.2d 1050, 1054, 12 USPQ2d 1474, 1477 (Fed.Cir.1989) (quoting from *Markman I*, 52 F.3d at 980.).

¹⁵⁸ See *Texas*, 380 F.3d at 1204.

¹⁵⁹ *Id.* at 1205.

在 *Vitronics* 案中聯邦巡迴上訴法院除先對內部證據之證據價值予以高度肯定。另外亦進一步指出，在大多數情形下，分析內部證據等資料即可解決關於專利用語之爭議，此時即不可再依賴外部證據作出解釋。其主要理由為內部證據具有高度之公開性質，若容許上述公開文件可被在訴訟中被引進之外部證據（例如專家證言）改變其意義、內容，將會使競爭者上述之權利變得毫無意義¹⁶⁰。

(5) 外部證據之使用目的僅在於協助法院理解系爭專利的內容，並非為改變或推翻申請專利範圍中的用語意義¹⁶¹

法院認為外部證據之使用是用以協助法院了解科學之原理原則、技術用語之意義，以及在專利文件與申請歷史檔案中出現的用語意義；亦可用以顯示系爭發明當時的先前技術情形為何。

因此法院接受考量外部證據之目的在於：協助法院理解系爭專利的內容，而非為了改變或推翻申請專利範圍中的用語意義¹⁶²。外部證據雖可被用以「理解系爭發明之相關技術內容」，但在進行申請專利範圍用語之解釋時，其重要性仍較內部證據為低。

(6) 外部證據之使用不改變申請專利範圍之解釋應為法律問題之決定¹⁶³

由於聯邦巡迴上訴法院於 *Markman I* 與 *Cybor* 案中皆將申請專利範圍之解釋定位為法律問題，因此亦提及即使法院利用此類外部證據協助理解系爭專利技術內容，或排除其他證據之適用，並不代表法院是在進行與事實判斷相關之證據決定；另外，法院即使透過外部證據而獲得理解技術之輔助，惟其解釋實際上係以專利內部文件為根基作出判斷，並未基於其他證據賦予內部證據之證明力或是創造事實證據之相關決定，因此申請專利範圍之解釋仍然不脫其應為法律問題之本質，而須受上訴審以重新審理之程序審查。

總結以上美國聯邦巡迴上訴法院關於申請專利範圍解釋之主流見解後可知：其解釋之主要方法論仍是以認為申請專利範圍係屬於「法律問題」，應由「法官」判斷，並於上訴審中應以「重新審理程序」進行審理。此部份主要之理由係為法官較陪審團適合進行解釋之功能性、政

¹⁶⁰ See *supra* note 49.

¹⁶¹ See *Markman II*, 52 F.3d at 986.

¹⁶² *Id.*

¹⁶³ *Id.* at 981.

策性上之理由，並可就此維持申請專利範圍解釋於專利司法系統中之一致性，並可獲致盡早之確定性。

另外，由於申請專利範圍之解釋被定位為法律問題，因此聯邦巡迴上訴法院將由重新審理（*de novo*）之程序重新審視地方法院法官所為之申請專利範圍之解釋決定，並不受到地方法院法官判決見解之拘束或影響。

在證據來源適格方面，美國聯邦巡迴上訴法院關於申請專利範圍解釋之主流方法論係認為：「內部證據之重要性仍然優於外部證據¹⁶⁴」，應優先外部證據為參考之來源。其主要之理由為「兩者間有公開性之差異」。由於專利書面文件具有公開、公眾皆可取得之性質。系爭專利權人之競爭者方可事先依據該些專利文件獲知該專利的權利範圍何在，並就此適用已被建立之專利解釋規則來進行申請專利範圍之解釋，可得對系爭專利權利賦予真實且一致（true and consistent）之申請專利範圍，對於這些競爭者較為公平。

至於外部證據，法院對其重要性仍採取保守之態度。除在適用之時機設下限制之外，亦即「須法院在參考內部證據而用語意義仍存在含糊性之前提下方可引用」；法院亦對外部證據之使用目的技巧性地設下限制，強調其使用目的係「協助法官理解系爭專利」，而非用以改變或反駁申請專利範圍的用語意義。而在 *Texas Digital* 案中稍被提高其重要性之外部證據一字典，法院所持之理由亦為字典之公開性較接近內部證據，而少有造假或造成偏見之動機，因此例外肯認其可作為解釋依據之資料類型，可見法院考量內部、外部證據適用與否之因素主要著眼於兩者公開性、公正性之差異，與專利制度中公示功能之維繫。

惟以上所整理出的美國聯邦巡迴上訴法院對於申請專利範圍解釋之主流見解並非一致，不論是實務¹⁶⁵抑或美國學界皆有不同之意見與修正，例如 *Cybor* 案由全院聯席會議所作出之決定中，即有 Rader 法官以及 Newman 法官各自提出不同意見書對於多數見解進行批評，且其看法對於整理專利制度之順利運行似乎頗有見地，有進一步討論之重大價值

¹⁶⁴ See *Bell & Howell Document Mgmt. Prods. Co. v. Altek Sys.*, 132 F.3d 701 (Fed. Cir. 1997); *Vitronics Corp. v. Conceptronic, Inc.*, 90 F.3d 1576 (Fed. Cir. 1996) (quoting from Craig Allen Nard, *A theory of claim interpretation*, 14 HARV. J. L. & TECH. 1, 27 (2000).).

¹⁶⁵ See *Metaullics Sys. Co. v. Cooper*, 100 F.3d 938 (Fed. Cir. 1996); *J.T. Eaton & Co. v. Atlantic Paste & Glue Co.*, 106 F.3d 1563 (Fed. Cir. 1996); see also *Eastman Kodak Co. v. Goodyear Tire & Rubber Co.*, 114 F.3d 1547 (Fed. Cir. 1997) (quoting from Craig Allen Nard, *A theory of claim interpretation*, 14 HARV. J. L. & TECH. 1, 27 (2000).); *Fromson v. Anitec Printing Plates, Inc.*, 132 F.3d 1437 (Fed. Cir. 1997).

與必要，本文將於下面之章節有更深入之介紹與分析。

3.3 美國申請專利範圍解釋論之語用論者（pragmatic textualism）之存在

以上為美國實務判決多數見解之看法，此見解雖有其見地與制度上考量，惟不論係美國學界抑或實務判決，亦不乏有反面之見解出現，質疑上述多數見解之考量究竟是否正確，或是是否能達到其所欲之專利制度目的？在美國實務判決見解中，其與多數見解有不同聲音的情形已非少見，其中最著名之法官即為於聯邦巡迴上訴法院任職之 Randall Rader 法官（下稱 Rader 法官）。Rader 法官在許多與申請專利範圍有相關討論之判決中皆提出了不同意見書，為多數見解之看法提供了許多思考之方向與改變之空間，頗有其見地。

另外，在學界部分，亦有許多學者發表與上述美國實務判決多數見解有不同看法之相關文獻¹⁶⁶，討論該申請專利範圍之解釋方法是否能確實達到美國實務判決多數見解所欲達之目的。其中美國馬凱特大學法學院（Marquette University Law School）教授 Craig Allen Nard 於 2000 年曾在 Harvard Journal of Law & Technology 期刊中發表一篇名為〈A theory of claim interpretation〉之學術論文¹⁶⁷，文中有諸多關於申請專利範圍解釋方法論之介紹與討論，Nard 教授並點出關於申請專利範圍之解釋論，美國實務界存在著兩種解釋方法論者¹⁶⁸：即”hypertextualism”與”pragmatic textualism”，為便於進行以下之討論，本文暫且將之分別譯為：「文本論者」及「語用論者」。

所謂「文本論者」（hypertextualism），在 Nard 教授的分類中，即係

¹⁶⁶ See William Eskridge, JR., DYNAMIC STATUTORY INTERPRETATION (1994); Bernard W. Bell, Legislative History Without Legislative Intent: The Public Justification Approach to Statutory Interpretation, 60 OHIO ST. L.J. 1 (1999); John F. Manning, *Textualism as a Nondelegation Doctrine*, 97 COLUM. L. REV. 673 (1997); Carlos E. Gonzalez, *Reinterpreting Statutory Interpretation*, 74 N.C. L. REV. 585 (1996); Jane S. Schacter, *Metademocracy: The Changing Structure of Legitimacy in Statutory Interpretation*, 108 HARV. L. REV. 593 (1995); Philip P. Frickey, *From the Big Sleep to the Big Heat: The Revival of Theory in Statutory Interpretation*, 77 MINN. L. REV. 241 (1992); Peter C. Schanck, *Understanding Postmodern Thought and its Implications for Statutory Interpretation*, 65 S. CAL. L. REV. 2505 (1992); John A. Ferejohn & Barry R. Weingast, *Limitation of Statutes: Strategic Statutory Interpretation*, 80 GEO. L.J. 565 (1992); William N. Eskridge, Jr. & Philip P. Frickey, *Statutory Interpretation as Practical Reasoning*, 42 STAN. L. REV. 321 (1990); Daniel A. Farber, *Statutory Interpretation and Legislative Supremacy*, 78 GEO. L.J. 281 (1989) (quoting from Craig Allen Nard, *A theory of claim interpretation*, 14 HARV. J. L. & TECH. 1., 46 (2000)).

¹⁶⁷ Craig Allen Nard, *A theory of claim interpretation*, 14 HARV. J. L. & TECH. 1 (2000).

¹⁶⁸ See Richard J. Pierce, Jr., *The Supreme Court's New Hypertextualism: An Invitation to Cacophony and Incoherence in the Administrative State*, 95 COLUM. L. REV. 749 (1995)；關於文本論者與語用論者之分類本文中亦有提及。

指上述美國實務判決之多數見解，較強調內部證據之重要性¹⁶⁹。此派論者認為司法權力強大，視申請專利範圍解釋為法律問題，為上訴審法院重審之客體，嚴守內部證據文義，唯有在內部證據不清楚時方許可專家證人證詞之使用，但此派法官卻很少認為內部證據有模糊不清的情形¹⁷⁰，且專家證詞使用之目的為教導法官對相關技術之認識，並非用做解釋含糊專利範圍語言之目的¹⁷¹；而「語用論者」(pragmatic textualism)則為向多數見解提出諸多質疑之少數說，此派論者不但重視專利範圍文義與內部證據，亦重視外部證據與 PHOSITA¹⁷²之行業慣性兩者的關係。本派視 PHOSITA 為專利範圍解釋之工具，因為其擁有該技術領域根本理論與實務運作的知識，並對背景事實有相當之敏感度¹⁷³。事實上，專利文件也是由 PHOSITA 所撰寫的，對此派論者來說，文字的意義無法與使用者的環境脫離¹⁷⁴，因此外部證據之使用並不需要先通過模糊的內部證據意義之門檻。相對於美國實務多數說之文本論者，語用論者尤其針對外部證據之使用方法提出許多頗有見地之見解，值得雙方相互激盪與交流。

以下兩節主要先針對語用論者之見解提供介紹，第四節介紹美國語用論者對於申請專利範圍解釋「判斷權限問題」之看法，第五節則介紹美國語用論者對於申請專利範圍解釋「適用證據」之看法，以對於兩種見解之優缺點與理論基礎何在進行了解，進而分析究何種做法較符合專利與訴訟制度之本質，以使專利制度之立法目的可被順利推行、實現。

3.4 美國語用論者對於申請專利範圍解釋權限問題之看法

3.4.1 基礎背景整理與介紹

美國實務界關於申請專利範圍之解決權限究應歸何屬，此問題原於聯邦巡迴上訴法院間亦尚未有統一之見解，惟此現象在 1995 年由聯邦

¹⁶⁹ See *supra* note 167, at 19.

¹⁷⁰ See *supra* note 167, at 15.

¹⁷¹ See *EMI Group N.A., Inc. v. Intel Corp.*, 157 F.3d 887, 892 (Fed. Cir.1998); *Markman*, 52 F.3d at 983; *Cybor Corp. v. FAS Techs., Inc.*, 138 F.3d 1448, 1454. (“such evidence is only an aid to the court in coming to a correct conclusion as to the true meaning of the language employed in the patent.”).

¹⁷² See Cyril A. Soans, *Some Absurd Presumptions in Patent Cases*, 10 IDEA 433,438 (1966) ;

“PHOSITA”係指“Person having ordinary in the art”之縮寫。

¹⁷³ See *In re GPAC, Inc.*, 57 F.3d 1573, 1579 (Fed. Cir. 1995). (“The person of ordinary skill in the art is a hypothetical person who is presumed to know the relevant prior art.”); *Custom Accessories, Inc. v. Jeffrey-Allan Indus., Inc.*, 807 F.2d 955, 962 (Fed. Cir. 1986). (“The person of ordinary skill is a hypothetical person who is presumed to be aware of all the pertinent prior art.”) (quoting from Craig Allen Nard, *A theory of claim interpretation*, 14 HARV. J. L. & TECH. 1., 6 (2000)).

¹⁷⁴ E. Allan Farnsworth, *CONTRACTS* § 7.10, at 512 (2d ed. 1990).

巡迴上訴法院以全院聯席 (*en banc*) 之方式所做成的 *Markman I* 判決後有了明顯變化。

在 *Markman I* 中，CAFC 認為申請專利範圍應屬「法律問題」，因而將申請專利範圍之解釋權限重新、專屬歸於法官手中，並應由上訴法院法官以重新審理 (*de novo*) 之程序審視地方法院法官之解釋見解。

隨後美國聯邦最高法院作出的 *Markman II* 判決雖未明確表示申請專利範圍之解釋為法律問題抑或事實問題，甚至留下該問題可能為法律與事實問題混雜之伏筆，惟聯邦最高法院之 *Markman II* 判決仍然維持了聯邦巡迴地方法院之 *Markman I* 判決，因此於 *Cybor* 案中被聯邦巡迴法院法官解為：最高法院維持 *Markman I* 判決之決定即在肯認申請專利範圍之解釋屬於法律問題。

另外，1998 年之 *Cybor* 案聯邦巡迴上訴法院又再度以全院聯席之方式將申請專利範圍解釋問題定位為法律問題，故應由法官作出申請專利範圍之解釋，似將此問題之爭議逐漸弭平，暫時解除了解釋權限見解歧異之爭端。惟關於以上多數見解，美國實務界與學界並非無爭端，以下將針對語用論者之主張進行介紹。

3.4.2 將申請專利範圍定位為法律或事實問題之差別

1. 法律問題與事實問題之區分

於訴訟中，認定事實與適用法律為裁判時的兩項重大任務。所謂「事實問題」係指探尋本案發生時或將要發生的行為、事件、行為人的主觀意願或其心理狀態時所產生的問題¹⁷⁵；而「法律問題」則是指對已認定之事實，按照法律規範應如何做出評價的問題，這部分包含了法律解釋和適用兩部分¹⁷⁶。因此事實問題是關於案件事實之認定問題；法律問題則是關於法律規則之確定、解釋以及適用。兩者區分的實益主要在於，事實是實然或係客觀存在的，法律則是應然的，由人類所創制並賦予其規範性內涵的，因此法律具有普遍性與涵蓋性，可適用於不同的具體情形¹⁷⁷；另外，法律與事實問題之區別於美國裁判中有很大大之區別實益，亦即陪審團與法官審判權上的區分。事實問題應由陪審團進行認定，而法律問題則由法官進

¹⁷⁵ 陳杭平，「論“事實問題”與“法律問題”之區分」，中外法學，2011年第2期，頁342(2011)。

¹⁷⁶ 同前註。

¹⁷⁷ 同前註。

行解釋與適用。

2. 將申請專利範圍定位為法律或事實問題之適用

若將申請專利範圍定位為法律問題，則該問題本身應由法官進行判斷，且依美國聯邦民事訴訟規則第 52(a) 條規定¹⁷⁸，在上訴審中法官必須要作出事實相關之裁決，但僅有在「明顯錯誤」(clearly erroneous) 的情形下，法官才能將其推翻。而之所以適用「明顯錯誤」標準的理由即在於，地方法院之法官通常會較上訴審法官更具有優勢，因為其有機會審理證人證言之實況¹⁷⁹；另外，地方法院法官還更能夠綜觀全案進行詳細之審查，其對於案件之熟悉與瞭解可以透過最終形成的判決反映出來，由此與上訴審中僅能針對特定之爭點或裁決進行的有限審查相比，地方法院法官對於案件之把握度通常可以更加透徹¹⁸⁰。因為上訴審法官針對事實問題，不能像地方法院一樣接受與事實相關之新證據，但針對法律問題則可提出新理論或是有關適用法律之法律觀點¹⁸¹。

相對地，若屬於法律問題者，則在上訴審時可提出新理論或是有關適用法律之法律觀點，因此即應適用重新審理規則，由上訴法院法官重新進行判斷，不受地方法院見解之拘束¹⁸²；而若將之定位為事實問題，由於專家證言之可信度在美國訴訟程序中必須藉由法庭言詞辯論程序來決定，以先透過證據之認定來解決事實上爭議，因此不但使申請專利範圍應由陪審團來進行判斷，且除非該些認定有明顯之錯誤或出現證據濫用之情形，否則上訴審法官亦無從再次審查該解釋結果，亦無從推翻地方法院階段所為之決定，而應尊重地方法院法官之判斷與見解。

因此關於申請專利範圍解釋之權限問題，主要牽涉三大議題，亦即 (1) 申請專利範圍之解釋為法律問題或事實問題；(2) 申請專利範圍之解釋應由法官或陪審團來做判斷；(3) 申請專利範圍之解釋相關決定進入上訴審時，上訴審法官之審理標準為何。

¹⁷⁸ Fed. Civ. Pro. Rule 52. ("Findings of fact, whether based on oral or other evidence, must not be set aside unless clearly erroneous, and the reviewing court must give due regard to the trial court's opportunity to judge the witnesses' credibility.") (quoting from JACK H. FRIEDENTHAL ET AL., CIVIL PROCEDURE, 622 (3d ed. 1999)).

¹⁷⁹ See *Inwood Labs., Inc. v. Ives Labs., Inc.*, 456 U.S. 844, 102 S. Ct. 2182, 72 L. Ed. 2d 606 (1982) (quoting from JACK H. FRIEDENTHAL ET AL., CIVIL PROCEDURE, 622 (3d ed. 1999)).

¹⁸⁰ See *Wright Charles Alan*, *The doubtful omniscience of appellate courts*, 41 MINN. L. REV. 751, 782 (1957); See also *Pendegrass v. New York Life Ins. Co.*, 181 F.2d 136, 138 (8th Cir. 1950) (quoting from JACK H. FRIEDENTHAL ET AL., CIVIL PROCEDURE, 622 (3d ed. 1999)).

¹⁸¹ *In re Barnett*, 124 F.2d 1005, 1007 (2d Cir. 1942); *Ward v. Tagget*, 51 Cal. 2d 736, 336P. 2d 534 (1959) (quoting from JACK H. FRIEDENTHAL ET AL., CIVIL PROCEDURE, 620 (3d ed. 1999)).

¹⁸² *Id.*

3.4.3 申請專利範圍解釋應係法律或事實問題其考量之理論基礎

雖聯邦巡迴上訴法院於 1995 年之 *Markman I* 案與 1998 年之 *Cybor* 案皆將申請專利範圍定位為純粹之法律問題，惟若從申請專利範圍之解釋其本身之性質看來，似非可如此輕易得到此純粹法律問題之定論，例如申請專利範圍之解釋有時也必須要參考到專家證言關於系爭專利技術內容之意見部分，此時即可能有動用到陪審團決定其證言可信度（credibility）之需求，因此申請專利範圍之解釋仍有參雜著事實成分之可能。

而聯邦最高法院雖然有申請專利範圍可能參雜著事實成分的此項認知，也肯認由陪審團來認定專家證言或許具有一定之可信度¹⁸³，惟其仍維持了聯邦巡迴上訴法院所為之 *Markman I* 判決，同意由法院作為申請專利範圍之統一解釋者。聯邦最高法院之所以會做這樣的決定，其考量者主要有二：

1. 若是將申請專利範圍之解釋權限劃歸由陪審團所有，則該解釋結果到了上訴審中，上訴法院是無法對之再次審查的，如此上訴法院將無法達致司法系統內部統一解釋見解之目的，這是從統一解釋見解之角度出發¹⁸⁴；
2. 另外，聯邦最高法院也認為在解釋申請專利範圍之過程中，需要進行許多專利文件之審查與精密分析，這項工作需要許多程序上與實務運作上的經驗與知識，而法官具有厚實之法學素養與實務經驗，應較隨機構成的陪審團更加容易勝任此項工作，因此聯邦最高法院還是決定將此項權限交給法院，這是從申請專利範圍的解釋能力之角度出發¹⁸⁵。

由此我們也可以了解到，將申請專利範圍解釋定位成法律問題之好處係可藉由司法系統之統一解釋以維繫專利制度之穩定與一致，藉此平衡專利權人、競爭對手與社會大眾之利益。

3.4.4 將申請專利範圍定位為法律問題所帶來之問題

1. 申請專利範圍解釋問題實際上仍存在事實成分，將之定位為法律問題主要係基於政策因素

¹⁸³ See *Markman II*, 517 U.S. at 372.

¹⁸⁴ See *id.* at 374.

¹⁸⁵ See *id.* at 381.

將申請專利範圍解釋定位成法律問題雖有以上優點，但就其本質來說，還是具有事實問題之成分存在，例如系爭專利所屬領域之技藝人士對於相關詞彙之理解情形，就本質上來說仍然係屬事實而非法律問題。聯邦最高法院在 *Markman II* 也注意到了這項問題，因此不願正面以明確的態度處理申請專利範圍究係法律抑或事實的問題；但聯邦巡迴上訴法院卻於 *Cybor* 案中以明確之口氣斷定申請專利範圍之解釋為純粹之法律問題，由此可知，*Markman II* 及 *Cybor* 案之見解基本上仍略有不一。

聯邦最高法院 *Markman II* 將申請專利範圍之解釋權限劃歸給法官決定，主要還是基於上述之政策考量，而非絕對地基於傳統上的法律、事實二分法。聯邦巡迴上訴法院並為此技巧性地表示專家證詞的作用僅係幫助法官瞭解專利技術，而非用於發現事實，因而並未引發美國憲法第七條修正案應由陪審團參審之問題，亦即法官即使在解釋申請專利範圍時使用了專家證言亦非在為事實認定，而僅是在了解技術內容，乃基於一種教育之目的。

2. 上訴審法院若認有事實認定不清的問題而欲撤銷地院申請專利範圍解釋之判決時，必須巧立名目以規避法律、事實問題之分界問題，造成地方法院實務運作上之困境

Cybor 案將申請專利範圍之解釋定位為法律問題之決定，其引發之問題除了和申請專利範圍解釋之本質有所不符之外，最大的問題是，當聯邦巡迴上訴法院在某些案件因申請專利範圍解釋之相關事實認定有不清楚之情形發生，而需將該案件發回原法院時，便須技巧性地杜撰某些名目¹⁸⁶，以避免觸及其事實部分的本質與法律問題基本上仍不相符的爭議，而此項變通之措施也常使得地方法院對該發回原因感到困惑。

且假如真若聯邦巡迴上訴法院技巧性地表示，專家證詞的作用並非用於發現事實，其主要目的僅為協助法官瞭解專利技術內容，而將申請專利範圍解釋定位為法律問題，則聯邦巡迴法院即應對該解釋之結果完全地重新審查，惟實際上聯邦巡迴上訴法院將案件發回地方法院之理由卻常常是因對於地方法院在外部證據之採認與適用上有不同意見所致。而聯邦巡迴上訴法院以此類應重新查明書面記錄等理由發回重審，而非

¹⁸⁶ 例如 *Markman I* 即以專家證言為一種資訊性的提供技巧性地作為變通，但根據 CAFC 於 *Markman I* 判決之見解，由於地方法院之法官通常並非技術領域之精通者，因此外部證據有必要被使用於訴訟中，使法院可藉以了解該專利語言之意義為何。但卻又同時強調外部證據使用之目的並非用以釐清專利範圍技術有何含糊或不清楚，專家證言僅被使用作教育法官技術知識之工具，法院並非就此認為外部證據的證據力勝過其他類型之證據，也並非在創造事實相關證據之基礎，法院欲以此類技巧性的理由逃避法律、事實問題之分界。

基於其本質上的「事實認定」原因，常使得地方法院感到無所適從。

因此聯邦巡迴上訴法院在 *Cybor* 案中明確指出申請專利範圍之解釋應為純粹法律問題後，似乎解決了美國實務判決上對於其解釋權限究應何屬之見解有所不一致之爭議，而將申請專利範圍之權限重新歸於法院，但實際上仍因理論與實際運作上的差異而引發了其他爭議。

3.4.5 語用論者對於文本論者關於申請專利範圍解釋之權限分配問題之見解所提出之批評與修正

從語用論者之觀點解讀，其認為 *Markman I* 判決為美國實務界文本論者崛起之開始，因為當時之聯邦巡迴上訴法院法官面臨了一項困境，也就是對於申請專利範圍無法進行適當的解讀¹⁸⁷，以及專利案件因陪審團成員之改變所造成之不確定性¹⁸⁸。

在 19 世紀末期，這樣的困境使得某些文本論法官再度強調專利相關判決其確定性 (certainty)、一致性¹⁸⁹ (uniformity)、及可預測性¹⁹⁰ (predictability) 之重要。要解決這個問題，重點在於專利法中公示、通知 (notice) 的作用，假設美國專利法第 112 條要求專利申請人特別 (particularly) 且明確 (distinctly) 地指出其專利發明之部分，專利權人之競爭者即可在閱讀不超出專利文件範圍之資料就可辨認出專利權人之專利範圍界線何在。

文本論者之崛起使得陪審團無法參與專利範圍解釋之程序，這也被美國實務界之專利律師普遍認為是正面之發展¹⁹¹。但是，泯滅陪審團在專利訴訟中之角色只是文本論者為穩固專利訴訟確定性之第一步，將專

¹⁸⁷ See *London v. Carson Pirie Scott & Co.*, 946 F.2d 1534, 1538 (Fed. Cir. 1991) (Lourie, J.) (quoting from Craig Allen Nard, *A theory of claim interpretation*, 14 HARV. J. L. & TECH. 1., 14 (2000).) (“Application of the doctrine of equivalents is the exception, however, not the rule, for if the public comes to believe (or fear) that the language of patent claims can never be relied on, and that the doctrine of equivalents is simply the second prong of every infringement charge, regularly available to extend protection beyond the scope of the claims, then claims will cease to serve their intended purpose. Competitors will never know whether their actions infringe a granted patent.”).

¹⁸⁸ See Judge Paul R. Michel, *Improving Patent Jury Trials*, 532 PLI/Pat 77, 81 (1998). (“The very unpredictability of jury verdicts not only undermines opinion letters, but discourages license agreements and design-arounds, and multiplies litigation — with attendant costs in money, disruption and delay.”).

¹⁸⁹ See *Markman II*, 52 F.3d. at 978 (“When a court construes the claims of the patent, it ‘is as if the construction fixed by the court had been incorporated in the specification,’ and in this way the court is defining the federal legal rights created by the patent document.”).

¹⁹⁰ See *id.* at 978-79.

¹⁹¹ See ABA Section of Intellectual Property Law, *Resolutions Acted Upon by Council: August 1995-1996*, 1996 ABA SEC. INTELL. PROP. L. R. 19 (quoting from Craig Allen Nard, *A theory of claim interpretation*, 14 HARV. J. L. & TECH. 1., 14 (2000).)

利範圍解釋定位為可由上訴審法官重新審理之法律問題方為其改革之重點，這樣也可能會使得專利內部文件成為解讀專利範圍之唯一工具，且此類內部工具根據文本論者之解讀，亦很少會出現含糊不清的情形¹⁹²，使用外部證據之可能性也因此大大降低。

因此，語用論者認為文本論者係以確定性、一致性及可預測性之名，將地方法院法官之判斷與專家證人等之地位大大地邊緣化，同時，也將巡迴上訴法院的重要性與權力大幅的擴張¹⁹³，卻並未得到原先 *Markman* 判決中所設定欲使申請專利範圍之解釋更具有 consistency 與早期確定性（early certainty）的效果，對於整體專利環境來說並非有利之現象¹⁹⁴。關於語用論者之細部批評論述可見下列之介紹：

1. 文本論法官將申請專利範圍解釋定位為法律問題主要係基於政策上的理由，而非絕對的法律／事實二分法¹⁹⁵

專利公示之作用一直久為美國實務界所重視與理解，直到 1995 年美國巡迴上訴法院之聯席會議做成了 *Markman I* 判決，對專利法之司法界做了先鋒導引。在 *Markman* 案進入聯邦巡迴上訴法院審理以前，該法院即意識到美國專利實務者對於陪審團參與專利案件時存在著較具敏感性及易受騙（susceptibility and credulity）的問題，尤其是在複雜的申請專利範圍解釋的議題上更甚。因此 *Markman I* 便給予了該法院一個表達該議題相關意見的機會。

Markman I 判決的爭點之一，亦即誰才是解釋申請專利範圍最好的角色，法官抑或是陪審團？其判斷關鍵似乎被歸結為制度上權限（institutional competence）的問題，為了支持法官為申請專利範圍之最佳解釋者此論點，或許可能同時是為加強其對於專利侵權案件之權力，最終將申請專利範圍之解釋定位為法律問題並使用重新審理（*de novo*）之程序，因此上訴審之法官並不需尊重（without deference to the rulings

¹⁹² 如 Easterbrook 法官所述：“what seems clear to a judge may read otherwise to a skilled designer.”); *In re Mahurkar Double Lumen Hemodialysis Catheter Patent Litig.*, 831 F. Supp. 1354, 1359 (N.D. Ill. 1993).

¹⁹³ See *supra* note 167, at 15.

¹⁹⁴ See *supra* note 167, at 37; William F. Lee and Anita K. Krug, *Still Adjusting to Markman: A Prescription for the Timing of Claim Construction Hearings*, 13 HARV. J.L. & TECH. 55, 67 (1999). (“Although, according to the Federal Circuit and the Supreme Court, *Markman* should have ushered in greater uniformity, predictability, and certainty in patent litigation, many believe that the holding has had the opposite effect. This is largely because Federal Circuit review of claim interpretation is *de novo*.”); *Cybor*, 138 F.3d at 1479. According to Judge Newman (“this unpredictability in administration of the law of patent claiming has added a sporting element to our bench.”).

¹⁹⁵ See *supra* note 167, at 17.

of the trial court) 地方法院法官關於申請專利範圍解釋之判斷¹⁹⁶。法院將焦點集中於專利判決所造成之影響、可預測性及一致性等，其考量主要乃基於政策性或制度性上的原因¹⁹⁷。

2. 申請專利範圍解釋仍存有事實成分，文本論者將其定位為法律問題將造成實務運作上的矛盾—「專家證言之使用」與「重新審理標準」間之衝突¹⁹⁸

當巡迴上訴法院將申請專利範圍定位為法律問題的同時也必須面對一項問題：即該如何調和「地方法院使用專家證言事實上之頻繁性」及巡迴上訴法院自己所為之「申請專利範圍解釋應該屬於法律問題，並應經上訴審法官重新審理」兩者之衝突關係？

巡迴上訴法院雖以專家證言為一種資訊性的提供 (informational) 來技巧性地化解這項尷尬，但根據巡迴上訴法院於 *Markman I* 判決之見解，由於地方法院之法官通常並非技術領域之精通者，因此外部證據有必要被使用於訴訟中¹⁹⁹，使法院可藉以了解該專利語言之意義為何。巡迴上訴法院卻也同時強調、警告，外部證據使用之目的並不是被用來釐清專利範圍技術有何含糊或不清楚之處²⁰⁰，也就是說並非專利文件內容存在含糊性而造就了使用外部證據的必要，而是法官對於系爭專利技術領域其技術專門術語之不熟悉所造成²⁰¹。因此專家證言僅被使用作教育法官技術知識之工具，法院並非就此認為外部證據的證據力勝過其他類型之證據，也並非在創造事實相關證據之基礎²⁰²。法院雖以此類技巧性的理由逃避法律、事實問題之分界，但正如 Newman 法官在其不同意見書中所提到的，如果適用重新審理的標準，則多數意見將會否定「經過言詞論辯過程後而得之技術用語其意義和範圍」，也就是原本在訴訟程序中，應以最有效率方式解決的最典型事實問題²⁰³。

3. 申請專利範圍解釋之重新審理標準有待修正—應尊重地方法院之判斷

最高法院在 *Markman II* 判決中無異議同意巡迴上訴法院之見解，其

¹⁹⁶ *Micro Chem., Inc. v. Great Plains Chem. Co.*, 194 F.3d 1250, 1257 (Fed. Cir.1999). *See also* *Pall Corp. v. Hemasure Inc.*, 181 F.3d 1305, 1308 (Fed. Cir. 1999). (“We review construction of the claims without deference to the rulings of the trial court.”) (quoting from Craig Allen Nard, *A theory of claim interpretation*, 14 *Harv. J. L. & Tech.* 1, 9 (2000).).

¹⁹⁷ *See supra* note 167, at 26.

¹⁹⁸ *See Cybor*, 138 F.3d at 1464.

¹⁹⁹ *See Markman I*, 52 F.3d at 986.

²⁰⁰ *Id.*

²⁰¹ *Id.*

²⁰² *Id.* at 981.

²⁰³ *Id.* at 1006.

中最高法院和巡迴上訴法院見解相同之處是，兩者皆以維持見解一致性，及法官對於解釋工作具有較佳專業素養等功能（functional）上考量作為判決之依據²⁰⁴。最高法院於其判決中雖未直接提及「申請專利範圍解釋重新審理之適當標準」，但有提及申請專利範圍解釋此項議題是一種”mongrel practice”，也就是說其性質可能係介於純粹法律問題與事實問題之間。最高法院的這項見解似乎為語用論的解釋者注入一股活水，因為最高法院似乎注意到了「專家證言」及「重新審視之標準」間這種具有合併性、衝突性的議題。

另外，在 *Fromson v. Anitec Printing Plates, Inc.* 案²⁰⁵ 中，Mayer 法官也曾提出一份協同意見書提及相關討論，在該份意見書中，Mayer 法官在強調了專家證言之重要性後²⁰⁶，其表示：「巡迴上訴法院必須基於地方法院所依據之證據並未有明顯錯誤的基礎上，將地方法院所為之申請專利範圍解釋之判決部分肯認為法律問題²⁰⁷。」，因此 *Fromson* 案基本上是視專家證言和內部證據為相等重要之解釋工具，該協同意見書所建議的重新審理標準是和 *Markman I* 有所不一致的²⁰⁸。

最後，巡迴上訴法院沒有其他選擇，只好將該議題，亦即外部證據與解釋方法權限之適當分配轉由全院聯席會議處理²⁰⁹。在 *Cybor Corp. v. FAS Technologies, Inc.* 案²¹⁰ 中，兩派人馬之論辯達到完全之發揮，*Cybor* 案之多數意見認為，語用論者以最高法院在 *Markman II* 中所提出之專利範圍解釋為混合問題為其支持論據之一²¹¹，但事實上最高法院此見解僅在表示其認為法律與事實問題有時無法如此清楚的劃分。*Cybor* 案多數說法官堅持 *Markman II* 中並沒有任何論述贊同申請專利範圍之解釋有牽涉潛在的事實問題²¹²。事實上，*Markman II* 判決了解到巡迴上訴法院之判決角色應在申請專利範圍解釋方面可提供全國性見解上的一致性，從最高法院對於重新審理之標準一事略而不談即可看出，最高法院事實上對於 *Markman I* 所為申請專利範圍解釋應為重新審理客體的見解應是表示贊同的態度²¹³。

但也由於語用論者認為申請專利範圍解釋並非單純之法律問題，其解釋在專家證言的使用之下更可能牽涉了重要的事實決定²¹⁴，因此語用論解釋者認為：在重新審理的程序中，若法官認為最終之申請專利範圍

²⁰⁴ See *Markman II*, 517 U.S. at 388 (1996).

²⁰⁵ *Fromson v. Anitec Printing Plates, Inc.*, 132 F.3d 1437 (Fed. Cir. 1997).

²⁰⁶ *Id.* at 1447.

²⁰⁷ *Id.* at 1448.

²⁰⁸ See *supra* note 167, at 29.

²⁰⁹ *Id.*

²¹⁰ 138 F.3d 1448 (Fed. Cir. 1998).

²¹¹ See *Markman v. Westview Instruments, Inc.*, 517 U.S. 370, 378, 388 (1996)

²¹² *Cybor*, 138 F.3d at 1455.

²¹³ *Id.* at 1456.

²¹⁴ See *supra* note 167, at 24-25.

解釋相關之法律結論可被接受而維持原判斷，但這並非唯一的重新審理標準²¹⁵，進一步地，語用論者也認為上訴審法院必須在事實面的結論中對於地方法院之判斷採取更加尊重的態度²¹⁶，這項論辯是語用論解釋者在解釋申請專利範圍時的中心規則。

亦即，語用論解釋者認為，文本論者將申請專利範圍解釋定位為法律問題未免太過果斷，若要嚴格論之，申請專利解釋範圍應該是同時混合了法律和事實問題兩者之性質。因此，他們主張在重新審理的程序中應分別情形論之，即地方法院關於申請專利範圍之事實認定部分應被上訴審法官尊重，而申請專利範圍之法律相關最終決定則可依藉重新審理的程序受到再一次地審視。

4. 申請專利範圍意義與解釋權限的適當分配—地方法院法院較上訴審法官更具有優勢的地位進行申請專利範圍之解釋，因此更應尊重地方法院法官對於申請專利範圍解釋之判斷

在 *Cybor* 案中，Plager 法官和 Bryson 法官都各自提出了一份協同意見書，兩份意見書皆贊同重新審理之標準，閃避了法律／事實問題的區分問題，Plager 法官之敘述如下：「在上訴程序中，上訴法院具有地方法院判決過後的觀點可參考之好處，亦有地院曾努力做成之記錄可協助上訴法院法官了解系爭專利用語之意義，雖然我們是用『重新審理』之程序來處理，亦即我們在形式上不須對這樣的結果採取尊重其見解的態度，但是用常識都可理解到地方法院法官之判決一定仍具有重要之影響²¹⁷。」

相同的，Bryson 法官在其意見書中也認為：「關於申請專利範圍解讀之議題，地方法院明顯處在比巡迴上訴法院法官更加優勢的地位去檢視這項議題，因此我們必須更加謹慎，避免用我們的觀點取代了地方法院法官的判斷²¹⁸。」

由此可知，上述兩位法官皆不滿意申請專利範圍解釋為純粹法律問題之看法，且雖然支持可用重新審理的程序處理，但他們對於地方法院法官所判斷之解釋仍適用制度上權限的分析，而認為應對該解釋採取尊重的態度²¹⁹。這兩份協同意見書都具非常重要的重要性，因為它們嘗試去調和「重新審理標準」和「地方法院在關於潛在事實判斷部分問題之制

²¹⁵ *Cybor*, 138 F.3d at 1455.

²¹⁶ *Id.*

²¹⁷ *Id.* at 1462.

²¹⁸ *Id.* at 1463.

²¹⁹ *See supra note 167*, at 31.

度上優先性」兩者的關係²²⁰。

3.4.6 Rader 法官之不同意見書

Rader 法官對於申請專利範圍解釋所發表之相關見解使他成為實務界之語用論的先驅發聲者²²¹，他認為 *Markman I* 判決的貢獻是消除了申請專利範圍解讀時陪審團容易被左右與較為善變之問題，將可藉此改善專利法之可預測性與一致性²²²。但是 *Cybor* 案之多數見解將選擇將申請專利範圍解釋問題定位為法律問題，並應受到重新審理程序之審查，卻將減損 *Markman I* 和 *Markman II* 判決所欲達成之目標²²³。因此，Rader 法官反對全院聯席會議之多數見解所為，關於申請專利範圍解釋應由上訴審法院以重新審理之程序重新審視之見解，提出了不同意見書，並僅加入部分之全院聯席多數見解。

鑑於 *Cybor* 案之多數見解引用確定性和可預測性作為判決依據，Rader 法官在其不同意見書中闡述地方法院在申請專利範圍解釋問題中有制度上之優越（institutional superiority）存在。

Rader 法官會有這樣的想法並不令人意外，因為他曾有以地方法院法官之身分審理專利案件的經驗，此類經驗必然會影響到他對於申請專利範圍解釋權限優越性分配問題之看法²²⁴。Rader 法官之論述過程如下：

1. 重新審理之標準對申請專利範圍解釋可能帶來不當影響

Rader 法官對於 *Cybor* 案多數意見之申請專利範圍解釋部分提出不同意見書，指出由於本案件所使用之上訴審標準，亦即在申請專利範圍之解釋部分應由上訴審法院以重新審理（*de novo review*）之標準對於地方法院之判斷進行審理，在本案件中並不會影響到本案判決結果，因此，多數意見可能忽略了使用重新審理為申請專利範圍解釋之上訴審標準所帶來之影響²²⁵。

Rader 法官指出 *Markman I* 之全院聯席會議結論為將申請專利範圍之解釋權重新歸於法官，又獲得聯邦最高法院以 *Markman II* 以維持判

²²⁰ *Id.*

²²¹ *Id.*

²²² *Cybor*, 138 F.3d at 1473.

²²³ *Id.* at 1474

²²⁴ *See supra note* 167, at 32.

²²⁵ *Cybor*, 138 F.3d at 1473.

決結果作為肯認，由此將複雜之技術判斷問題從陪審團處重新劃歸由法官判斷，這個決定也同時在為專利法於申請專利範圍解釋結果之「可預測性」(predictability) 與「一致性」(uniformity) 作出保證²²⁶。

Markman I 判決將申請專利範圍解釋定位為純粹之法律問題，因為一旦定位為法律問題，申請專利範圍之解釋就必須受到上訴審以重新審理之程序處理，而由於 *Markman I* 仍然將焦點集中於陪審團的議題上，因此聯邦最高法院並未討論到有關於上訴審理標準之問題。反之，最高法院反覆地暗示申請專利範圍之解釋並非純粹之法律問題²²⁷。事實上，法院指出其需要在法律上可將「申請專利範圍解釋作為獨立決定，並將其作為法律問題，不受到其他審判程序之阻礙²²⁸。」但在 Rader 法官的眼中，拒絕審判程序的考量，將可能破壞 *Markman I* 中所確立之確定性與可預測性的價值²²⁹。

2. 可使用專家證言等外部證據輔助法官對系爭技術之理解，卻不得作為申請專利範圍解釋之依據，在邏輯上有所謬誤，並造成地方法院法官審理上之矛盾

Rader 法官認為，適當之上訴審標準對於法律系教授和上訴審法官似乎是一個難理解的關於利益之法律主題，在大多數的案例中，上訴審之審理標準對於指揮地方法院階段之地方法院法官以及必須給予客戶法律相關商業建議之專利實務者影響非常重大²³⁰。

從地方法院法官具有優勢性的角度，*Markman I* 判決指出了許多偏離正常訴訟程序之處，也許其偏離會影響地方法院對於專家證言使用之裁量。當面對著精細複雜的技術，地方法院法官通常會訴諸專家證人的幫助，以了解與解釋申請專利範圍。在創立申請專利範圍解釋之外表之下，巡迴上訴法院指示地方法院法官可以使用專家證言去理解專利用語，但並非用以解釋專利用語²³¹。

²²⁶ *Id.*

²²⁷ *See Markman II*, 517 U.S. at 377-79, 116 S.Ct. at 1389-91 (calling the construction of a term of art following receipt of evidence a “mongrel practice”); *id.* at 388, 116 S.Ct. at 1395 (suggesting that claim interpretation “falls somewhere between a pristine legal standard and a single historical fact”).

²²⁸ (“Indeed, at one point, this court noted that its law requires “independent determination of the construction of the claims, as a matter of law, unencumbered by the trial process.””). *See Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co.*, 72 F.3d 857, 863, 37 USPQ2d 1161, 1165 (Fed.Cir.1995), *vacated and remanded on other grounds*, 520 U.S. 1111, 117 S.Ct. 1240, 137 L.Ed.2d 323 (1997). (quoting from *Cybor v. FAS Technologies, Inc.*, 138 F.3d at 1473).

²²⁹ *Cybor*, 138 F.3d at 1473.

²³⁰ *Id.* at 1474.

²³¹ *Id.*

在邏輯上，這樣的指示是非常難以遵循的，究竟「法官對於申請專利範圍之理解」(trial judge's understanding of the claims)與「法官對陪審團所為之申請專利範圍解釋指示」(a trial judge's interpretation of the claims to the jury)有何差別²³²？難道法官不會對陪審團作出與其對申請專利範圍解釋一致之解釋？實際上，巡迴上訴法院多數意見所揭示的上訴審邏輯要如何適用？如地方法院法官所公認的，地方法院法官必須時常訴諸技術專家以學習複雜與嶄新之技術。這種學習若對於地方法院法官所為申請專利範圍解釋造成影響時會發生什麼事？地方法院法官難道應該要偽裝其會作出其解釋結果之真正原因嗎²³³？

地方法院已經表達其對於 *Markman I* 提出之架構所造成之質疑：「當兩位專家對於專利用語之意義作出不同之證詞，而法院在進行申請專利範圍解釋時若認同其中一者之意見或兩者皆非，申請專利範圍解釋雖被定位作法律問題，但法院已經在對證據評價和該些證據是否具有可信性進行評估²³⁴。」

3. 「所屬技術領域具通常知識者之證詞」和「申請專利範圍解釋」之關聯性強大，若排除專家證言，將會使解釋問題之出發點轉為律師和法官之觀點²³⁵

由法律分析的觀點來看，申請專利範圍之解釋是用以辨認對於所屬技術領域具通常知識者來說專利用語之意義為何。那麼是什麼破除了「所屬技術領域具通常知識者之證詞」和「申請專利範圍解釋」兩者間的關聯性呢？當然該證詞必須不和同時期專利內部文件之內部證據有所衝突，但是地方法院和上訴法院法官皆被要求須控制該類濫用²³⁶。再者，透過將申請專利範圍之解釋問題指派給法官判斷，*Markman II* 已經修正了來自於專家之主要問題，也就是排除由陪審團進行解釋，已可解決專家證言可能不當影響陪審團與申請專利範圍解釋相關之判斷。在任何專利案件中，若在專利用語之研究上禁止使用所屬技術領域具通常知識者之觀點進行解析似乎會是一項非常矛盾的事²³⁷。實際上，依照全院聯席之結論，申請專利範圍解釋問題已經被默然地重新定義為

²³² *Id.*

²³³ *Id.* at 1474–75.

²³⁴ See *Lucas Aerospace, Ltd. v. Unison Indus., LP*, 890 F.Supp. 329, 333-34 n. 7, 36 USPQ2d 1235, 1239 n. 7 (D.Del.1995); see also *Elf Atochem North Am., Inc. v. Libbey-Owens-Ford Co.*, 894 F.Supp. 844, 857, 37 USPQ2d 1065, 1075 (D.Del.1995); *In re Mahurkar Double Lumen Hemodialysis Catheter Patent Litigation*, 831 F.Supp. 1354, 1359, 28 USPQ2d 1801, 1805 (N.D.Ill.1993) (quoting from Craig Allen Nard, *A theory of claim interpretation*, 14 Harv. J. L. & Tech. 1, 9 (2000)).

²³⁵ *Cybor*, 138 F.3d at 1475.

²³⁶ *Id.*

²³⁷ *Id.*

「律師或法官將如何解釋該些專利用語」。

4. 上訴審重新審理之標準將破壞 *Markman* 判決所欲達到之早期確定性 (early certainty)²³⁸

從專利實務者之觀點來看，法院此項不受限之重新審理之標準有可能不小心破壞 *Markman I* 所欲爭取之優點。*Markman I* 判決保證了可對申請專利範圍之意義提供較早之確定性。這項確定性將會盡可能解決許多專利訴訟。因為只要訴訟兩造一旦知道了專利用語之意義，他們便可預測到某程度具可靠性的判決結果、專利侵權訴訟中的經濟因素，並可能因此試圖達到雙方的和解以節省訴訟成本。*Markman I* 判決承諾在地方法院審理階段即達到這項優點，為了提供在 *Markman I* 規則下的公平，地方法院法官會在審判費用之花費前即提供了申請專利範圍之解釋。專利實務者將會開始對訴訟可能的結果具備應有之了解以便雙方的和解。

作為一個法律問題，申請專利範圍解釋可透過由上訴審法院重新審理的程序被重新審視。根據聯邦巡迴上訴法院 1997 年之官方統計，由地方法院做成之案件有 53% 之案件被全部或一部撤銷 (27% 完全撤銷；26% 部分撤銷)²³⁹。這項研究顯示此重新審理之標準已經造成了撤銷的產生。事實證明了 *Markman I* 使地方法院所為之早期申請專利範圍解釋實際並未提供判決較早之確定性，卻只是造成雙方的談判²⁴⁰。一直到聯邦巡迴上訴法院做決定之最後階段，專利用語之意義都處於並未確定的狀態 (兩造也並未準備和解)，為了得到一個確定的申請專利範圍解釋，雙方必須先經過地方法院 *Markman I* 程序、證據開示程序、完整之審判程序。在執行上，重新審理的程序 (de novo review) 只會延宕整個審理程序確定性的達成。

因此，實際上這樣的執行產生了反向的效果，訴訟律師必須花費非常多的努力在訴訟策略上，以讓自己可進入上訴審中申請專利範圍解釋之最後階段。當焦點從正確申請專利範圍之訴訟轉移到想出如何推翻上訴結果之方法、不確定性、訴訟費用，只可能造成專利訴訟程序時間的增長。因此，全院聯席所作出之重新審理程序之決定將可能使 *Markman I* 判決之目的及保證落空。

²³⁸ *Id.*

²³⁹ *Id.* at 1476.

²⁴⁰ *Id.*

5. 重新審理標準可能造成審理內容有錯誤解釋之可能²⁴¹

上訴審法院不只是拒絕地方法院之申請專利範圍解釋，同時也拒絕了專利訴訟兩造和技術專家在地方法院審理階段之主張。事實上，在 *Eaton* 案²⁴²中，聯邦巡迴上訴法院並未以專利說明書與完整之申請專利歷史作為申請專利範圍解釋之基礎，反而在冗長訴訟的最後階段以單一專家證人之口供書摘要作為其決定之主要依據。如果兩造可透過一從未於一審審判過程中提出之證據或是申請歷史檔案中的其中部分摘要，成功影響、推翻上訴審法院對地方法院之判斷，他們可能具有在地方法院解釋申請專利範圍後進行和解的合理動機嗎？

6. 針對同項專利，法院間對於申請專利範圍解釋應具有拘束力(法律問題)，但實際上並未實行，將破壞訴訟兩造對於申請專利範圍解釋盡早獲得其確定性之期望，並提高當事人上訴之機率²⁴³

若被定位為法律問題，則在法院間之見解必須一致(針對同項專利但不同被告)。曾有一案件²⁴⁴紐約地方法院了解到申請專利範圍為一項法律問題，不應隨個案情形而有所不同後，法院在一件涉及同項專利之獨立專利侵權案件中運用了一聯邦巡迴上訴法院曾為之申請專利範圍解釋，在地方法院做了判決之後，被告提出了上訴，最終聯邦巡迴上訴法院撤銷發回了紐約地方法院的該項解釋，雖然聯邦巡迴上訴法院指出紐約地方法院錯誤地進行了申請專利範圍之解釋，但事實上他是撤銷發回了自己曾經所為之判決見解，這樣的現象也會進一步破壞訴訟兩造對於申請專利範圍解釋盡早獲得其確定性之期望²⁴⁵。

這麼一來，若上訴法院對於同一專利之申請專利範圍解釋可能在不同上訴審之個案間有所變化，則每次專利訴訟之當事人就會有上訴之動機，希冀在上訴審中可以獲得翻牌之申請專利範圍解釋。難道這是最高法院在 *Markman II* 中所提出的一致性嗎²⁴⁶？

7. 重新審理標準將架空地方法院判決之重要性²⁴⁷

也由於從事專利相關實務者了解到這個現象，地方法院階段的申請

²⁴¹ *Id.*

²⁴² *J.T. Eaton & Co. v. Atlantic Paste & Glue Co.*, 106 F.3d 1563, 41 USPQ2d 1641 (Fed.Cir.1997).

²⁴³ *Cybor*, 138 F.3d at 1477 (quoting from Craig Allen Nard, A theory of claim interpretation, 14 HARV. J. L. & TECH. 1, 27 (2000).).

²⁴⁴ *See CVI/Beta Ventures, Inc. v. Tura LP*, 112 F.3d 1146, 1149 (Fed.Cir.1997) (quoting from Craig Allen Nard, A theory of claim interpretation, 14 HARV. J. L. & TECH., 31 (2000).) (“We conclude that the district court did err in its claim construction.”).

²⁴⁵ *Cybor*, 138 F.3d at 1477.

²⁴⁶ *Id.*

²⁴⁷ *Id.*

專利範圍相關主張其重要性便因此降低，因為他們皆體認到直至上訴審階段皆有可能重新翻盤，因此地方法院之審判階段便淪為申請專利範圍解釋核心階段之門票－亦即聯邦巡迴上訴法院。

8. 地方法院在功能上較上訴審法院更具有解釋申請專利範圍之優勢地位，應尊重地院之判斷²⁴⁸

最高法院在 *Markman II* 中說明，不管是歷史還是判決先例皆無法對於陪審團之角色與究竟申請專利範圍解釋為法律、事實問題等提供清楚的解答²⁴⁹。因此，最高法院選擇追求功能上的政策以決定係陪審團或法院來判斷最能平衡申請專利範圍解釋問題之複雜性，但同樣的功能性決定也能使地方法院和上訴法院在申請專利範圍解釋之地位更加清楚。

地方法院實際上具有較優勢之地位進行申請專利範圍之解釋，地方法院在進行申請專利範圍之解釋時，有工具可針對法院缺少甚麼資料以取得和評估證據。地方法院通常花費非常多時間在閱讀各種類來源的資料、主流學者之學說論著、對各種專家之說法提出質疑，試驗申請專利範圍之規則是否適用正確、認真思考專利用語之意義為何。如果地方法院對於兩造所提出之主張與證據並不滿足，法院將可能尋找其他的證據或是動用由法院指定之專家證人之意見²⁵⁰。

反之，上訴審法院即無法享有這樣的優勢地位，只能接觸地方法院審理階段後的文件、記錄。為了適當地安排其資源，上訴審法院必須嚴格限制其言詞與書面審理之時間與篇幅，且書面資料通常無法精確傳達一些攸關決定之細節或較難理解之內容。地方法院在省慎判斷上是較具有制度上的優勢的。巡迴上訴法院對於申請專利範圍之解釋此議題並不參有任何事實評估要素之結論並未顯現出地方法院和上訴審法院在此議題中地位之差異性。作為一個事實問題，申請專利範圍解釋需要針對相關技術之習慣和平常用法、申請歷史中發生之事件、所屬技術領域據通常知識之程度為何、所述技術領域據通常知識者之理解等等進行評估，這些評估的過程中皆可能牽涉到事實問題要素，若在功能上進行分析，應傾向對地方法院所為之申請專利範圍解釋作出尊重之見解²⁵¹。

²⁴⁸ *Id.* at 1477-78.

²⁴⁹ *See* 517 U.S. at 388-90, 116 S.Ct. at 1395.

²⁵⁰ *Cybor*, 138 F.3d at 1477.

²⁵¹ *Id.* at 1478.

9. 若給予地方法院之判斷更多尊重將有助滿足 *Markman I* 判決中提升早期確定性之目的，但 *Markman I* 之論理方法（重新審理標準）卻可能不慎延遲之²⁵²

最高法院試圖為此困境提供解套之方法，其於 *Markman II* 中至少提到三次，法院曾略為提及關於申請專利範圍可能蘊含事實成分之問題

但最高法院並未在 *Markman II* 判決中提及適當之上訴審標準。逕迴上訴法院之判決也失去了透過更加尊重地方法院關於申請專利範圍解釋之見解以提升專利案件確定性之機會，尤其對於案情複雜的案件。如果上訴審法院可以給予地方法院對於申請專利範圍解釋之見解更多之尊重，則確定性將會在專利訴訟更早的程序中獲得確立。如此一來，*Markman I* 判決中之期許與目的將會受到滿足，專利案件之談判費用、訴訟費用也可因此降低，並增加兩造和解的機會²⁵³。

Markman I 判決主要想透過去除專利訴訟之不確定性以改善專利法制度，但其論理之過程卻不慎延遲了專利訴訟其確定性確立之時間點，破壞了審判程序之秩序與從事專利實務者對於申請專利範圍解釋有效率及盡早確定性之期待。最高法院透過 *Markman II* 判決重新安排申請專利範圍解釋之事實要素，去除了陪審團所帶來之不確定性，帶給法院可達成其目標之機會與方法。

總結論之，Rader 法官認為相對於 *Markman II* 判決所提出之功能性方法（functional approach），另一個方法可能更能夠清楚劃分地方法院與上訴法院法官在於申請專利範圍解釋問題的角色分配²⁵⁴。

這個方法也就是：法官解釋申請專利範圍之目標在於以當時 PHOSITA 之觀點來處理申請專利範圍解釋的問題²⁵⁵。因此，申請專利範圍之解釋需要考量到系爭專利相關技術領域之慣用方法與習慣（custom and usage）之相關評估²⁵⁶。Rader 法官並強調所謂的慣用方法與習慣，並非意指外部證據等資料可與內部證據資料內容有所矛盾或不

²⁵² *Id.*

²⁵³ *Id.*

²⁵⁴ *Id.*

²⁵⁵ *Id.* at 1475.

²⁵⁶ See *Eastman Kodak Co. v. Goodyear Tire & Rubber Co.*, 114 F.3d 1547, 1555 (Fed. Cir. 1997) (Rader, J.) (quoting from *Cybor v. FAS Technologies, Inc.*, 138 F.3d at 1454). (“As a general rule, the construing court interprets words in a claim as one of skill in the art at the time of invention would understand them.”); *Pall Corp. v. Micron Separations, Inc.*, 66 F.3d 1211, 1224 (Fed. Cir. 1995) (Mayer, J., concurring). (“Claim interpretation demands an objective inquiry into how one of ordinary skill in the relevant art at the time of the invention would comprehend the disputed word or phrase in view of the patent claims, specification, and prosecution history.”).

一致，而係指 PHOSITA 之看法應被置以相當之價值²⁵⁷，並列入解釋上的考慮。

若以此見解出發，則相對於上訴審法官，地方法院法官對於申請專利範圍解釋問題之判斷即應處於較具優勢性（potentially superior position）之地位²⁵⁸，原因如下：「地方法院法官可投入許多時間反覆閱讀各種資料，接受具領導性地位之科學家個別指導、亦可透過訊問技術專家，並測試他們與其他專家之理解是否有所不同，審查系爭專利相關技術規則之實務運作、其後就申請專利範圍解釋之相關問題進行仔細的考慮，惟上訴法院的法官並不具有這樣的優勢²⁵⁹」。

除地方法院法官關於專家證言具有制度上的優勢外，還有另一項優勢存在，亦即若對於地方法官之判決持以尊重之態度，將可更早獲得確定性（certainty）與系爭申請專利範圍之決定²⁶⁰，這麼一來也能促成兩造可早日進行和解。Rader 法官認為重新審理之標準將可能阻礙雙方進行和解，因為雙方有認知猜想巡迴上訴法院還有很大的可能於審理後再就申請專利範圍部分作出與地方法院見解完全不同的解釋²⁶¹。因此，在 *Cybor* 案之多數見解之下，*Markman I* 判決意味著：地方法院之申請專利範圍解釋判決並不會使該案件早日獲致確定性，而只是開啟訴訟兩造相互出價、較勁的開端。

3.4.7 Newman 法官之不同意見書

Newman 法官認為 *Markman I* 與 *Markman II* 判決所欲達成之目標，亦即維持專利制度中訴訟結果之一致性與穩定性，以減少訴訟之成本，並以消除陪審團所帶來之不確定性以降低爭訟之機會等，在現今的法院運作之下皆尚未被達成²⁶²，因此在 *Cybor* 案中提出了不同意見書，並由 Mayer 法官加入。

Newman 法官指出這樣理想與現實的差距來自於聯邦巡迴上訴法院對於申請專利範圍解釋其上訴審理標準之見解，亦即上訴審必須以重新審理之標準審查地方法院對於申請專利範圍之解釋²⁶³。

²⁵⁷ *Cybor*, 138 F.3d at 1475.

²⁵⁸ *Id.* at 1477.

²⁵⁹ *Id.*

²⁶⁰ *Id.* at 1475.

²⁶¹ *Id.* at 1475-77.

²⁶² *Id.* at 1478.

²⁶³ *Id.* at 1479.

Newman 法官針對多數意見之見解指出了三大問題分別進行論述，指出多數意見之不當：

1. 對於地方法院所為決定之處置—應引入外部證據作為判斷依據²⁶⁴

基本上在沒有專利文件以外之證據參考下，是很難對申請專利範圍作出正確之解釋的，若缺乏了外部證據之引用，用以解決雙方對立之立場何在，以及了解地方法院精密之分析與決定，是很難去解決相關問題的，如此便可能造成地方法院之判決影響性可有可無、無關緊要，而上訴法院必須再重新創造一新的申請專利範圍解釋，這和法院將申請專利範圍解釋定位為不需要事實認定之法律問題其立場是不大一致的。

2. 重新審理標準帶來之問題—增加訴訟之複雜性與上訴之動機²⁶⁵

對於上訴審重新審理之不可預測性將可能造成訴訟兩造對於上訴審理結果之不當想像，這只會增加未來訴訟之複雜性與專利律師嘗試引起訴訟的動機。

3. 同項專利之前案解釋實際上若未拘束後案法院見解，將無法達到解釋一致性之目標²⁶⁶

此問題雖然不常發生，但是卻是非常重要的。亦即聯邦巡迴上訴法院似乎認為在同一專利有再次涉訟之情形時，自己是不受到前案上訴法院所為申請專利範圍解釋之見解拘束。在此類情形，若是未適用先例拘束原則（*stare decisis*）而不受到判例對於同一專利申請專利範圍解釋見解之拘束，則似乎無法藉此達成全國解釋一致性之目標。

Newman 法官認為以上缺點都是非常重要的問題，聯邦巡迴上訴法院之全院聯席多數見解排除外部證據之適用事實上增加了一項申請專利範圍解釋上之阻礙，並阻礙了 *Markman* 案所設下之期許達成。當專利案件牽涉了複雜之技術與科學問題時，專家之意見與證言尤其重要。其細部論述如下：

1. 申請專利範圍之解釋牽涉事實問題之認定，並非純粹之法律問題²⁶⁷

Newman 法官認為，法院在審理哪些證據是有助於本案申請專利範圍解釋的，哪些是無用的證據的同時，便可能已涉及了事實層面的評價，

²⁶⁴ *Id.* at 1481.

²⁶⁵ *Id.*

²⁶⁶ *Id.* at 1482.

²⁶⁷ *Id.* at 1480.

若法院一再否認這些動作是在進行事實方面的認定，在這些證人、證據和決定之下，很難去理解究竟法院是如何作出正確的申請專利範圍之解釋的²⁶⁸。在堅持否定事實認定之成分存在於申請專利範圍之解釋下，我們可能因此使得訴訟程序更令人困惑而非簡化之，因為事實上是很難在沒有事實認定之情形下即做成申請專利範圍之解釋。現在的上訴審標準不但使得上訴審法院未給予地方法院之判決應有之尊重，上訴法院甚至未將地方法院之解釋列入考量²⁶⁹。

2. 外部證據於申請專利範圍解釋上之重要性高，更應鼓勵外部證據於申請專利範圍解釋中的運用

Newman 法官在意見書中提及了外部證據於申請專利範圍解釋使用之好處與重要性²⁷⁰。這些外部證據之重要性在於，因為有關於申請專利範圍解釋之所有證據，不論是內部證據抑或外部證據，通常都牽涉許多複雜的科學與技術問題，這些證據可顯示系爭發明是甚麼樣的創新、是怎麼樣運作、相關的專利用語對於當時系爭發明領域具通常知識者具有什麼樣的意義，這些問題都可能是非常複雜的。

因此，其認為外部證據之使用於申請專利範圍解釋中不應受到過度之限制，反而應鼓勵其使用之機會²⁷¹。Newman 法官指出外部證據於申請專利範圍解釋使用之價值是不容置疑的，因為該些專利文件皆是假定以系爭發明技術領域者為讀者所撰寫的，而非為法官所撰寫。法官在閱讀這些專利文件時不但需要對於相關技術與科學知識有相當之認識，也必須要在理解某些專利用語是如何被系爭發明技術領域者使用時受到專家之協助。Newman 法官並引用 Schwarzer 法官之論述，指出只要是關於技術或科學之解釋議題，不管是由陪審團抑或法官進行判斷，都會對於陪審團和法官帶來挑戰，也就是陪審團和法官理解技術議題與證據，並以有效率且有所根據之方法解釋之的能力。因此，這可能會造成訴訟

²⁶⁸ *Id.* (“The court continues to deny the need to make findings of disputed facts when interpreting claims: “[By] 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 ... the court is *not* crediting certain evidence over other evidence or making factual evidentiary findings.”). The court states that it neither accepts the trial judge's findings of fact, nor accepts that there are factual issues in claim interpretation. With these strictures on evidence, witnesses, and findings, it is far from clear how the Federal Circuit proposes to reach the correct claim interpretation.”).

²⁶⁹ *Id.* at 1481.

²⁷⁰ *Id.* (“The value of extrinsic evidence in claim interpretation is not surprising, because patent documents are written by and for persons in the field of the invention, not for judges. Judges not only need a larger understanding of the science or technology, but we also need help with understanding how the particular terms as used in the patent are viewed by persons in the field of the invention.”).

²⁷¹ *Id.* (“Thus I add to my concerns the position of the Federal Circuit, here reaffirmed, that extrinsic evidence is of strictly limited availability in claim interpretation. Such evidence should be encouraged, not restrained, if summary disposition is at hand.”).

程序更加複雜、增加訴訟費用、造成訴訟時程上的延遲，並對司法決定之品質（不管是由陪審團或法院進行申請專利範圍之解釋）有所危及。

3. 聯邦巡迴上訴法院對於外部證據之使用所設之限制（含糊性門檻）並非必要，亦係對地院權限之不當侵犯；應賦予外部證據有與內部證據相同之證據價值²⁷²

Newman 法官同時亦認為，聯邦巡迴上訴法院對於外部證據於申請專利範圍解釋之使用所設下之門檻是不必要的限制²⁷³，亦即僅有在參考內部證據後，專利用語之用法仍有事實上不清楚之情形時，方可參考外部證據之內容。Newman 法官認為專利內部文件雖然仍應是主要之證據來源，但該些文件是為系爭發明技術領域者所撰寫，其他的證據或是專家證言對於這些專利用語之意義來說，應該被歸為解釋之原則而非僅為例外²⁷⁴。

所謂的「外部」(extrinsic) 證據，也就是關於專家證人、實驗、展覽、產品示範等之證據，應該如同其他證據一樣看待，並給予其適當之價值與重要性，對於外部證據之適用所設下之不當前提不僅是不必要的限制，亦為對地方法院權限之不當侵犯²⁷⁵，因為地方法院對於專家證言採用與否之決定應在上訴審被以是否濫用裁量權之標準審理之，任何由地方法院所考慮過之申請專利範圍相關證據也應該和其他其所為之事實決定一樣處理。

總結而論，Newman 法官在 *Cybor* 案所提之不同意見書批評多數見解嚴重誤解最高法院在 *Markman II* 之見解：（1）最高法院並未贊同 *Markman I* 所提出，申請專利範圍解釋應屬於法律問題而歸屬重新審理程序之客體此見解。而且，在 *Markman II* 中的分析多集中於第七修正案之議題及陪審團於專利範圍解釋案件中的角色，將 *Markman II* 之判

²⁷² *Id.* (Newman, J., additional views) (“The Federal Circuit’s ruling that extrinsic evidence must be restricted unless there is a facial ambiguity in the meaning of the claim is an unnecessary restraint on potentially useful evidence.”).

²⁷³ *See* *Daubert v. Merrell Dow Pharmaceuticals, Inc.*, 509 U.S. 579, 113 S.Ct. 2786, 125 L.Ed.2d 469. (1993)(quoting from *Cybor*, 138 F.3d at 1464.).

²⁷⁴ *Id.* at 1481. (“The evidence of what the invention is, how it works, what the technical words meant to persons in the field at some past time, can be of extreme complexity. When there is a dispute as to what a term of technical art or usage means or encompasses, such evidence is relevant and often is indispensable. Why would our court foreclose, or place obstacles in the path of, adducing and considering such evidence?”).

²⁷⁵ *See* *General Electric Co. v. Joiner*, 522 U.S. 136, 118 S.Ct. 512, 515, 139 L.Ed.2d 508 (1997) (quoting from *Cybor*, 138 F.3d at 1481.).

決解讀為贊同 *Markman I* 將專利範圍定位為法律問題之見解是不適當的。(2) 如果沒有源自於地方法院審理過程完整記錄的幫助，光憑上訴法院法官之能力根本無法重新適用一個新的解釋，如此一來，將可能剝奪兩造在訴訟程序中應被賦予的程序上及實體上之重要權益，降低地方法院之權利與重要性，並使得巡迴法院轉變回第一審法院，但卻通常是最後的救濟手段。(3) 外部證據之重要性於申請專利範圍應不容忽視，因為有關於申請專利範圍解釋之所有證據通常都牽涉許多複雜的科學與技術問題，當專利訴訟之兩造對於專利用語之意義或用法發生爭議時，外部證據的使用常常都是極具相關且不可或缺的，則法院為何預先排除這樣的證據適用，或是設下不必要的阻礙？聯邦巡迴上訴法院對於外部證據之使用所設之限制（含糊性門檻）並非必要，反而更應鼓勵外部證據於解釋上的適用。

3.5 美國語用論者對於申請專利範圍解釋適用證據問題之看法，亦即法院於解釋申請專利範圍時可能考量之證據來源—內部證據與外部證據

在討論過申請專利範圍之解釋權限何屬，亦即多數見解將解釋主體決定為法官後，我們必須要進一步探討法官可在解釋申請專利範圍時引入什麼樣的證據內容進行解釋，而以上已先有 Rader 法官以及 Newman 法官於 *Cybor* 案中所提出之不同意見書有提及此部分之見解，以作為本部分之引導。此時我們必須了解有兩個在進行申請專利範圍解釋時所不能避免的基本問題：首先即為必須找到有適格可作為解釋申請專利範圍之證據來源，此證據材料需用以作為定義專利範圍與解釋其相關用語意義之工具基礎。

在決定何些證據可被作為解釋之工具、材料後，則是要決定如何使用該些解釋材料所依據的準則，這些準則將會決定該些材料將如何在定義專利範圍時被適用。本文在此欲討論者主要為第一個部分，亦即何些資料有適格可作為解釋申請專利範圍之證據來源，以被法官運用於申請專利範圍之解釋中。

3.5.1 美國實務判決適用證據之種類與簡介

1. 申請專利範圍解釋適用證據之種類與適用

關於申請專利範圍，依證據之來源主要可分為兩種證據類型，亦即「內部證據」與「外部證據」。所謂內部證據係指：申請專利範圍、專利說明書、被引證之先前技術、專利審查記錄等證據資料。

其中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。故專利說明書優越性一般高於歷史文件。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。

至於外部證據則指：字典、技術文獻、學術論文、專家證詞、發明人之陳述、其他等證據資料。而外部證據之間依美國實務見解可能有優越性之差別，例如發明人與專家之證言是因該案所生，所以優越性較其他種類之外部證據為低。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才出現，因此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；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，以了解專利用語之通常意義與技術內容。

2. 申請專利範圍之解釋所應使用之觀點

法院在解釋申請專利範圍時，應用系爭專利所屬技術領域具通常知識之人的觀點為審查²⁷⁶，其中「所屬技術領域具通常知識之人」亦即所謂的”PHOSITA”，即”people having ordinary skill in the art”之簡稱。像具備 PHOSITA 這樣身分的人在訴訟中所提出之意見或證言即屬於專家證言之範疇，例如法律專家與 PHOSITA 所提供之意見地位極有不同，前者非技藝人士對技術之觀點，而可能僅為專利法應如何解讀之法律意見。

文本論者傾向將申請專利範圍之可用證據侷限於內部證據，僅在以內部證據而用語仍有不足之情形，方容許外部證據之使用。語用論者則傾向鼓勵外部證據與專家證人之使用，認為專家證人係與系爭專利背景、環境相連結之證據來源²⁷⁷。

3.5.2 美國實務多數說關於申請專利範圍解釋證據適用考量之理論基礎

²⁷⁶ See Cyril A. Soans, *Some Absurd Presumptions in Patent Cases*, 10 IDEA 433, 438 (1966).

²⁷⁷ See *Cybor Corp. v. FAS Techs., Inc.*, 138 F.3d 1448, 1481 (Fed. Cir. 1998) (en banc) (Newman, J., joined by Judge Mayer, dissenting). (“Of course the primary source of information concerning the claimed invention is the patent documents. But such documents are directed to persons knowledgeable in the field; additional evidence and expert testimony as to their meaning should be the rule, not the exception. So-called ‘extrinsic’ evidence . . . should be treated like any other evidence, and received and given weight and value as appropriate.”); *Eastman Kodak Co. v. Goodyear Tire & Rubber Co.*, 114 F.3d 1547, 1555 (Fed. Cir. 1997) (Rader, J., joined by Judge Mayer) (“the testimony of one skilled in the art about the meaning of claim terms at the time of the invention will almost always qualify as relevant evidence”); see also *Fromson v. Anitec Printing Plates, Inc.*, 132 F.3d 1437 (Fed. Cir. 1997) (Newman, J., joined by Judges Mayer and Rader).

美國實務多數說，亦即文本論解釋者傾向將申請專利範圍之可用證據侷限於內部證據，僅在以內部證據而用語仍有不足之情形，方容許外部證據之使用，將外部證據適用之優先性置於申請專利範圍、專利說明書，以及申請歷史檔案等內部證據之理由主要在於：外部證據之公示性不若內部證據來的高。其細部之理論基礎本文整理如下：

1. 美國專利法公示功能之貫徹²⁷⁸

由於該些內部證據係於專利審查通過後便已公開之書面文件，公眾及專利權人之競爭者皆可依據該些公開資料對於系爭專利之保護範圍有所了解，並且得依據該範圍預先料想法官將如何針對申請專利範圍進行解釋，與如何運用一些已被建立穩固之解釋原則²⁷⁹。如此一來，公眾及專利權人之競爭者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。

2. 使他人皆可得知專利範圍，避免動輒落入侵害，增加申請專利範圍解釋判決之可預測性²⁸⁰，以達專利法鼓勵發明之立法目標

文本論者認為，公知專利範圍最佳效果方法便是使用已公開可得之文件（內部文件）判斷專利範圍，如此不但可使閱讀專利文件者更可預測法官解釋申請專利範圍之結果，更能一併使競爭者因為無法預知系爭專利之保護範圍界線何在，而害怕動輒踏入侵害他人專利權之界線內，進而降低其創新、改良之動機。

3. 外部證據僅得用以使法院瞭解專利，而不得作為變更申請專利範圍中用語之意義

由於 *Markman I* 將申請專利範圍定位為法律問題，而地方法院在參酌外部證據時很容易牽涉到事實問題之決定，因此 *Markman I* 便想了一項變通的方法，說明若法院於解釋申請專利範圍時參考了外部證據，須

²⁷⁸ See *Pitney Bowes, Inc. v. Hewlett-Packard Co.*, 182 F.3d at 1311(1999)(Michel, J.). (referring to notice function of claims); *Sextant Avionique, S.A. v. Analog Devices, Inc.*, 172 F.3d 817, 830 (Fed. Cir. 1999) (Lourie, J.) (referring to notice function of claims) (quoting from Craig Allen Nard, *A theory of claim interpretation*, 14 HARV. J. L. & TECH. 1, 22 (2000)).

²⁷⁹ See *Vitronics*, 90 F.3d at 1583.

²⁸⁰ See *Markman II*, 52 F.3d. at 978–79. (“It is only fair (and statutorily required) that competitors be able to ascertain to a reasonable degree the scope of the patentee’s right to exclude They may understand what is the scope of the patent owner’s rights by obtaining the patent and prosecution history — ‘the undisputed public record’ — and applying established rules of construction to the language of the patent claim in the context of the patent. Moreover, competitors 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.”) (quoting *Senmed, Inc. v. Richard Allan Med. Indus.*, 888 F.2d 815, 819 n.8 (Fed. Cir. 1989)).

特別注意的是，此時外部證據僅得用以使法院瞭解專利，而不得作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）。

而在 *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. Conceptor, Inc.* 的判決中表示：「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²⁸¹。」此亦揭示了同樣之解釋規則。

4. 僅有在內部證據有不清楚之情形，方可參考外部證據

關於外部證據之適用時機，聯邦巡迴上訴法院在 *Vitronics* 案中曾經揭示：若是在系爭專利之內部證據即足以進行申請專利範圍等用語之解釋，此時即不宜再引入外部證據之資料，因為內部證據等文件對於公眾來說是有強大的公示效力存在的，因此不得任意被外部證據改變其意義與內容，否則將會使得專利法的公示功能變得毫無意義。因此，依美國實務多數說的見解，外部證據唯有在依據內部證據做解釋而仍存在著不清楚、含糊意義時，方有引用的可能。惟外部證據之引用並不是解決含糊性，而只是作為教育工具的使用²⁸²。

5. 美國實務多數說避免使用外部證據之原因

聯邦巡迴上訴法院在 2002 年的 *Philips* 案中將外部證據於申請專利範圍解釋議題之重要性低於內部證據之理由集結，總結而論，美國實務多數說，亦即文本論者其避免使用外部證據之原因如下：

(1) 外部證據之公開性低落

外部證據被建立或存在之時點與系爭發明在專利審查階段進行申請專利範圍解讀之時點並不合致；

(2) 外部證據之公正性有所疑問

²⁸¹ See *Vitronics Corp. v. Conceptor, Inc.*, 90 F.3d at 1583 (Fed. Cir. 1996); See also *Georgia-Pacific Corp. v. United States Gypsum Co.*, 195 F.3d 1322, 1332 (Fed. Cir. 1999). (“When intrinsic evidence is unambiguous, it is improper for the court to rely on extrinsic evidence to contradict the meaning of the claims.”); *Robotic Vision Sys., Inc. v. View Eng’g, Inc.*, 189 F.3d 1370, 1375 (Fed. Cir. 1999). (“Often, the intrinsic evidence alone will resolve any ambiguity in a disputed claim term, and in such instances, reliance on extrinsic evidence is improper.”) (quoting from Craig Allen Nard, *A theory of claim interpretation*, 14 HARV. J. L. & TECH. 1, 27 (2000)).

²⁸² See *Markman II*, 52 F.3d at 987.

法院於進行申請專利範圍之解釋時必須要虛擬系爭發明技術所屬領域具有通常知識者如何理解該些具有爭議之專利用語，但外部證據卻未必是所屬技術領域具有通常知識者所做成，未必可確實反映系爭發明技術所屬領域具有通常知識者之理解方式；

(3) 外部證據可能存在偏見之可能性較高

外部證據之專家證言與書面報告等皆是在訴訟發生後為了個案訟爭製作而成，因此引發偏見的可能性極高；

(4) 外部證據之適用將增加法院之負擔

訴訟中兩造可能提出之外部證據種類眾多，而當事人自然會提出對己方有利之外部證據，使法院必須承擔過濾出有用的外部證據資料的重大任務；

(5) 外部證據之引用將破壞專利制度之公示功能

不當依賴外部證據解釋申請專利範圍可能引發以外部證據改變申請專利範圍原始意義之危險，並造成該些不具爭議性之公開內部文件其價值崩毀，因此破壞專利制度公示通知的功能。

3.5.3 語用論者對於文本論者證據適用相關見解提出之批評與修正

和美國實務多數說之文本論者（hypertextualism）相對而論，少數說的語用論者（pragmatic textualism）不但重視申請專利範圍文義與內部證據，亦重視外部證據與 PHOSITA 之行業慣性兩者的關係。本派視 PHOSITA 為申請專利範圍解釋之工具，因為其擁有該技術領域根本理論與實務運作的知識，並對背景事實有相當之敏感度。事實上，專利文件也是由 PHOSITA 所撰寫的，對此派論者來說，文字的意義無法與使用者的環境脫離，因此外部證據之使用並不需要先通過模糊的內部證據意義之門檻。

另外，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。關於語用論者對於申請專利範圍解釋適用證據之見解其細部論述如下：

1. 外部證據於申請專利範圍解釋上之重要性高，應鼓勵外部證據於申請專利範圍解釋中的運用

Newman 法官曾在 *Cybor* 案之不同意見書中提及了外部證據於申請專利範圍解釋使用之好處與重要性。因為該些專利文件皆是假定以系爭發明技術領域者為讀者所撰寫的，而非為法官所撰寫。法官在閱讀這些專利文件時不但需要對於相關技術與科學知識有相當之認識，也必須要在理解某些專利用語是如何被系爭發明技術領域者使用時受到專家之協助。另外，關於申請專利範圍解釋之所有證據，不論是內部證據抑或外部證據，通常都牽涉複雜的科學與技術問題，這些證據可顯示系爭發明是甚麼樣的創新、是怎麼樣運作、相關的專利用語對於當時系爭發明領域具通常知識者具有什麼樣的意義，因此，其認為外部證據之使用於申請專利範圍解釋中不應受到過度之限制，反而應鼓勵其使用之機會。

2. 拒絕參考外部證據將產生司法與產業間之隔閡，增加錯誤解釋之機會，並增加訴訟上檢索之成本

也由於專利文件皆是假定以系爭發明技術領域者為讀者所撰寫的，系爭專利發明係屬該技術領域慣性和技術內容之一部分，如果把專利範圍解釋作為法律問題將省略了事實調查，並忽略外部證據作為解釋工具的可能性，此時文本論的法官將瀕臨進行抽象的解釋²⁸³，並且拒絕適用技術語言，忽略了當代法學解釋方法之洞察力與專利系統之中心技術者²⁸⁴，這在該發明為非常複雜的技術時尤具爭議。這對於專利之事後創新和申請專利範圍之判決由具有重要意義。由於此派論者忽略了這類使人不但可準確辨識專利權人之專利對社會之貢獻，亦可準確辨識專權人競爭者之貢獻的工具(專家證言)，產業與法院間的隔閡將會更加的擴大。

也由於不管是由陪審團抑或法官進行判斷，都會對於陪審團和法官帶來挑戰，也就是陪審團和法官理解技術議題與證據，並以有效率且有所根據之方法解釋之的能力。另外，在確定於巡迴上訴法院階段被實現時，並不代表申請專利範圍已被適當地解釋，事實上，如果將外部證據等資料略而不用，得到錯誤解釋的可能性反而可能大幅增加。因此，這可能會造成訴訟程序更加複雜、增加訴訟費用、造成訴訟時程上的延遲。不但產生不經濟的檢索與訴訟程序之成本，更對司法決定之品質有所危及。

²⁸³ See *supra* note 167, at 7.

²⁸⁴ See *In re Cortright*, 165 F.3d 1353, 1358 (Fed. Cir. 1999). (“Although the PTO must give claims their broadest reasonable interpretation, this interpretation must be consistent with the one that those skilled in the art would reach.”); *Multiform Desiccants, Inc. v. Medzam, Ltd.*, 133 F.3d 1473, 1477 (Fed. Cir. 1998). (“It is the person of ordinary skill in the field of the invention through whose eyes the claims are construed.”); *Hoechst Celanese Corp. v. BP Chems., Ltd.*, 78 F.3d 1575, 1578 (Fed. Cir. 1996). (“A technical term used in a patent document is interpreted as having the meaning that it would be given by persons experienced in the field of the invention”) (quoting from Craig Allen Nard, *A theory of claim interpretation*, 14 HARV. J. L. & TECH. 1, 55 (2000).).

3. 「所屬技術領域具通常知識者之證詞」和「申請專利範圍解釋」之關聯性強大，文本論者排除外部證據之運用，使法官無法以專家證人之觀點了解專利用語，將會使解釋問題之出發點轉為律師和法官之觀點，造成專利訴訟運作上的矛盾與不公平²⁸⁵

對於專利用語嚴格的文義解釋將諷刺的導致權力分立系統之崩解，專利專利法精確地授權 PTO 可對專利申請進行審查，並以 PHOSITA (the artisan skilled in the relevant technology) 之標準審查可專利性²⁸⁶。審查者在審查過程中，是將自己置於 PHOSITA 的觀點出發，因此審查官也屬於系爭專利發明、發明者、發明者之競爭者等之技術社群

(technological community) 的一部分²⁸⁷。若是拒絕使用 PHOSITA 之觀點，美國巡迴法院將會未使用美國憲法所授權之分析分法架構解讀專利語言。有人或許認為嚴格遵守專利申請文件文義的解讀方法可以有效限制法院裁量權之行使，諷刺的是，法官對於 PHOSITA 之觀點視而不見，如此反而使法官替代了 skilled artisan、轉而用自己的觀點運用內部證據來解讀專利語言²⁸⁸。此項論點 Rader 法官同樣於其在 *Cybor* 案中所提出之不同意見書中亦有提及。

4. 文本論對於外部證據適用設下之含糊性門檻 (ambiguity requirement) 本身就是不確定概念而存在含糊性²⁸⁹

美國聯邦最高法院在 *Markman II* 判決中說明了申請專利範圍解釋與專家證言兩者間的關係，確立了文本論與語用論解釋者的興起。最高法院從陪審團是否能作出具可信性之判斷此論點來說明為何法官為解釋申請專利範圍之唯一機關。最高法院認為，被授予解讀申請專利權限者可處於一較佳位置確認專家建議之定義是否完全符合專利說明書的內容，而維持專利本身之內部一致性 (internal coherence)。文本論者認為具可信性之決定應藉由整份專利文件中做成，且專利內在一致性之維持非常重要，因此內部證據應享有較優越之解釋地位。相對地，屬於外部證據之專家證言或許在教育法官之觀點上有所幫助，但仍不能與專利文件中不清楚的部分相互衝突。

²⁸⁵ See *supra* note 167, at 8.

²⁸⁶ See 35 U.S.C. § 112. ("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..."); 美國專利法第 112 條規定：「專利說明書應包含發明之文字敘述及其製造、使用方法和程序之敘述，使任何熟悉所屬領域相關之人均得依該完整、清晰及精簡、正確之文字敘述，即可製造、使用相同之技術，且說明書應記載發明人實施其發明所可設想之最佳方式。」。

²⁸⁷ See *In re Morris*, 127 F.3d 1048, 1054 (Fed. Cir. 1997) (quoting from Craig Allen Nard, *A theory of claim interpretation*, 14 HARV. J. L. & TECH. 1, 29 (2000).).

²⁸⁸ See *supra* note 167, at 9.

²⁸⁹ See *supra* note 167, at 21.

*Vitronics Corp. v. Conceptor, Inc.*案²⁹⁰則是 *Markman II* 判決後第一個申請專利解釋之重要案件。法院指出，當專利之公開記錄、申請專利範圍等文書或是專利審查歷史文件等未明確、清楚敘述專利發明之範圍時，一味依賴外部證據是不正確的作法²⁹¹。理由是專利之競爭者有審視該些公開文件之權利與機會，並適用申請專利範圍解釋相關已被建立的法則去確定系爭專利的專利範圍何在，依此可進行相關的迴避設計²⁹²。*Vitronics* 案很明顯是文本論法官所為之判決，但由此判決引發一有趣的問題：如果在內部證據文義未發生不清楚之狀況時考量外部證據是不適當的，那麼如果在內部證據文義有不清楚時考量外部證據又是否適當呢？這項假設似乎和 *Markman I* 判決的警告：「不是專利文件內容之含糊性或不清楚造就了使用外部證據的必要²⁹³」有所相對，但是巡迴法院在 *Vitronics* 案後的案件，即 *Bell & Howell Document Mgmt. Prods. Co. v. Altek Sys.*案²⁹⁴中重申了口頭證據原則（parol evidence rule，亦有譯為排斥外在證據原則），認為「僅有於專利語言考慮內部證據後仍存在本質上不清楚之處時，方可考慮外部證據解釋申請專利範圍」。這項原被用來批評地方法院不當考量專家證言的論述，似乎也為外部證據作為申請專利範圍解釋工具此事開了一扇大門，而非僅可用作一種資訊性的工具²⁹⁵。

但是，文本論者對於申請專利範圍解釋所設下的含糊性要求（ambiguity requirement）理論與執行上存在著一些問題：

- (1) 本質上模糊（genuinely ambiguous）這個詞彙本身就是一種模糊、不確定的觀念²⁹⁶；
- (2) 若在使用專家證言作為解讀專利語言之輔助前，就要求必須先發現有含糊性的存在，文本論者此項做法將可能反向引發訴訟當事人

²⁹⁰ 90 F.3d 1576 (Fed. Cir. 1996).

²⁹¹ *Id.* at 1583; *See also* Georgia-Pacific Corp. v. United States Gypsum Co., 195 F.3d 1322, 1332 (Fed. Cir. 1999). (“When intrinsic evidence is unambiguous, it is improper for the court to rely on extrinsic evidence to contradict the meaning of the claims.”); *Robotic Vision Sys., Inc. v. View Eng’g, Inc.*, 189 F.3d 1370, 1375 (Fed. Cir. 1999). (“Often, the intrinsic evidence alone will resolve any ambiguity in a disputed claim term, and in such instances, reliance on extrinsic evidence is improper.”) (quoting from Craig Allen Nard, *A theory of claim interpretation*, 14 HARV. J. L. & TECH. 1, 27 (2000)).

²⁹² *Vitronics*, 90 F.3d at 1583.

²⁹³ *Markman I*, 52 F.3d at 987.

²⁹⁴ *Bell & Howell Document Mgmt. Prods. Co. v. Altek Sys.*, 132 F.3d 701, 706 (Fed. Cir. 1997) (quoting from Craig Allen Nard, *A theory of claim interpretation*, 14 HARV. J. L. & TECH. 1, 21 (2000)).

²⁹⁵ *See supra* note 167, at 21.

²⁹⁶ *Id.*

有不當的動機，欲設法呈現出該專利有含糊性存在，反而可能促使地方法院之審理程序變得更加複雜與紊亂²⁹⁷；

- (3) 由於申請專利範圍等文件是由技術人士所撰寫，也是為技術人士所撰寫²⁹⁸，要如何在不考慮外部證據的情況下判斷該些文件內容是否具有含糊性²⁹⁹？在引進外部證據之前，含糊性是否存在和含糊性的類型兩者均無法確定，所謂「含糊性」究竟指專利語言難以理解？不明確？還是表示專利語言可能兼指很多意義？若在訴訟進行前就引進外部證據之使用，將可能可輕易回答上述問題。

假設系爭專利文件最終被判定為具有含糊性，則將可能對系爭專利在美國專利法第 112 條要求下產生專利有效性的問題³⁰⁰。如果含糊性是表示專利語言可能兼指很多意義，則系爭專利的有效性將被支持，但若系專利語言並不明確，則系爭專利將可能被認定為無效³⁰¹。

²⁹⁷ See *Sextant Avionique, S.A. v. Analog Devices, Inc.*, 172 F.3d 817, 825 (Fed. Cir. 1999). (“Sextant’s claim construction arguments hinge on an ironic contention: that the evidence intrinsic to its own patent is ambiguous and insufficient to construe the claims, thus requiring resort to extrinsic evidence such as expert testimony.”); David J. Brezner, *Presenting the Witnesses Special to a Patent Trial*, in *PATENT LITIGATION* 1998, at 61, 75-76, (PLI Pats., Copyrights, Trademarks, and Literary Prop. Course, Handbook Series No. G0-002O, 1998). (“In order to set a foundation for use of technical expert testimony on the meaning of specific claim limitations, it is imperative for the party to establish an ambiguity in each of the limitations for which such testimony is offered.”) (quoting from Craig Allen Nard, *A theory of claim interpretation*, 14 HARV. J. L. & TECH. 1, 21 (2000).).

²⁹⁸ See *Pall Corp. v. Micron Separations, Inc.*, 66 F.3d 1211, 1224 (Fed. Cir. 1995) (Mayer, J., concurring). (“A patent . . . is written for a person of ordinary skill in an art; it is not written for a court.”); James B. Altman et al., *The Law of Patent Claim Interpretation: The Revolution Isn’t Finished*, 8 FED. CIR. B.J. 93, 102-03 (1998). (“*Vitronics* — at least as a number of courts appear to have applied it — is inconsistent with the established standard for construing patent claims. The courts traditionally have attempted to interpret them consistently with the understanding of persons skilled in the relevant field of technology. Yet *Vitronics* has been read to encourage judges to ignore that understanding so long as the court thinks that the patent documents are clear.”) (quoting from Craig Allen Nard, *A theory of claim interpretation*, 14 HARV. J. L. & TECH. 1, 21 (2000).)

²⁹⁹ See Stephen F. Ross & Daniel Tranen, *The Modern Parol Evidence Rule and Its Implications for New Textualist Statutory Interpretation*, 87 GEO. L.J. 195, 205 (1998). (“The Restatement (Second) of Contracts radically departed from its predecessor’s approach to plain meaning of contract text and to the admissibility of parol evidence, largely due to Corbin’s influence.”); *Metric Constructors, Inc. v. Nat’l Aeronautics & Space Admin.*, 169 F.3d 747, 753 (Fed. Cir. 1999) (quoting from Craig Allen Nard, *A theory of claim interpretation*, 14 HARV. J. L. & TECH. 1, 22 (2000).). (“The legal commentaries agree that courts should use evidence of trade practice and custom not only to determine the meaning of an ambiguous provision, but to determine whether a contract provision is ambiguous in the first instance.”).

³⁰⁰ See *Athletic Alternatives, Inc. v. Prince Mfg., Inc.*, 73 F.3d at 1581 (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, [the] notice function of the claim [is] best served by adopting the narrower meaning.”); *Ethicon Endo-Surgery, Inc. v. United States Surgical Corp.*, 93 F.3d at 1581-82 (quoting from Craig Allen Nard, *A theory of claim interpretation*, 14 HARV. J. L. & TECH. 1, 23 (2000).).

³⁰¹ See *Morton Int’l, Inc. v. Cardinal Chem. Co.*, 5 F.3d 1464, 1470 (Fed. Cir. 1993). (holding patent claims invalid for indefiniteness); *Amgen, Inc. v. Chugai Pharm. Co.*, 927 F.2d 1200, 1217-18 (Fed. Cir. 1991) (quoting from Craig Allen Nard, *A theory of claim interpretation*, 14 HARV. J. L. & TECH. 1, 24 (2000).). (holding patent claims invalid for indefiniteness).

因此，語用論者認為事實上在引進外部證據之前，並無法作出系爭專利文件具有含糊性的決定，專利語言之意義並非單純存在該些用語「字面上的意義」，尚應存在於系爭專利相關技術領域的運作實務與慣用做法中。

5. 聯邦巡迴上訴法院對於外部證據之使用所設之限制（含糊性門檻）並非必要，應賦予外部證據有與內部證據相同之證據價值，且文本論者實際上很少承認內部文件存在含糊性³⁰²

在 *Vitronics* 案後一連串案件中，尤以 *Fromson v. Anitec Printing Plates, Inc.*³⁰³ 最具代表性，*Fromson* 案中的發明³⁰⁴ 專利範圍進行解讀時，承審之地方法院法官不但閱讀了系爭專利之內部記錄，亦動用了專家證言、實驗證據及科學測試等外部證據來解釋系爭專利用語“anodized”（電鍍過的）以作為判決基礎³⁰⁵。上訴人 *Fromson* 因此引用了 *Markman I* 判決，主張專利用語“anodized”有其字面上之意義（plain meaning），因此地方法院採用外部證據作成判斷並不適當，*Newman* 法官對此表示不認同³⁰⁶。*Newman* 法官並未對外部證據之使用設下內部資料須具有含糊性之門檻，反之，內部證據和外部證據處於同地位，因此 *Fromson* 案可說是對 *Vitronics* 案和 *Markman I* 案提出挑戰。*Newman* 法官認為：「雖然 *Markman I* 提出了一項有用的規則，該規則可在特定有需要的案例中被適用，但本案件中，專家證言不僅是幫助法院理解系爭專利之技術問題，亦為申請專利範圍之解釋帶來了證據來源。...此案件揭示了可使用外部證據去決定專利文件中所使用之技術用與其意義及範圍³⁰⁷。」

Newman 法官後來繼續說明專家證言對於申請專利範圍解釋之幫助，如同 *Rader* 法官一樣，他強調系爭專利語言之意義必須以系爭專利撰寫當時之 *PHOSITA* 的觀點來進行理解，專家證言對於判決是非常具有關鍵性的，多數意見並不應該對於專家證言之適用所附加不需要之限制³⁰⁸，因此，*Newman* 法官再次確認其於 *Fromson* 案之意見，亦即不論含糊性是否存在，專家證言都應該被列入考慮。列入考量的同時也須注意：「當然系爭專利相關的優先資訊來源還是專利檔案，但是這些文件是為技術人士所撰寫的，有關於其意義解釋之其他額外之證據和外部證

³⁰² See *supra* note 192192.

³⁰³ 138 F.3d 1437 (Fed. Cir. 1997).

³⁰⁴ *Fromson* 案之發明係關於一鋁之電鍍方法，而系爭具爭議之專利用語即為：「電鍍過的」（anodized）。

³⁰⁵ See 138 F.3d, at 1442.

³⁰⁶ *Newman* 法官 *Fromson* 案提出了不同意見書，並由 *Mayer* 及 *Plager* 法官加入。

³⁰⁷ See 138 F.3d, at 1444.

³⁰⁸ *Id.* at 1480.

據應該也是原則之一，並不僅屬於例外可使用的證據。所謂的『外部』證據應該視同其他證據，並被賦予同等、適當的價值與評價³⁰⁹。」

同樣地，Rader 法官在 *Eastman Kodak Co. v. Goodyear Tire & Rubber Co.* 案中也主張：「系爭專利技術領域之 PHOSITA 對於系爭專利文件所使用之專利用語所為之證言總會被列為相關證據(relevant evidence)³¹⁰。」Newman 法官和 Rader 法官同時都發現系爭專利之平常意義 (plain meaning) 並非是內部文件所彰顯之最主要功能 (function)，而是我們要在什麼的環境和觀點下進行閱讀³¹¹。

另外，Newman 法官同樣也在其 *Cybor* 案所提出之不同意見書中認為，聯邦巡迴上訴法院對於外部證據於申請專利範圍解釋之使用所設下之門檻是不必要的限制³¹²，亦即僅有在參考內部證據後，專利用語之用法仍有事實上不清楚之情形時，方可參考外部證據之內容。Newman 法官認為專利內部文件雖然仍應是主要之證據來源，但該些文件是為系爭發明技術領域者所撰寫³¹³，其他的證據或是專家證言對於這些專利用語之意義來說，應該被歸為解釋之原則而非僅為例外³¹⁴。

所謂的「外部」(extrinsic) 證據，也就是關於專家證人、實驗、展覽、產品示範等之證據，應該如同其他證據一樣看待，並給予其適當之價值與重要性，對於外部證據之適用所設下之不當前提不僅是不必要的限制，亦為對地方法院權限之不當侵犯³¹⁵，因為地方法院對於專家證言採用與否之決定應在上訴審被以是否濫用裁量權之標準審理之，任何由地方法院所考慮過之申請專利範圍相關證據也應該和其他其所為之事實決定一樣處理。

另外，根據法院多數見解，僅有在法院考量了可用的內部證據後，仍存在有本質上的含糊性時，法院方可動用外部證據作為解釋的考量。雖然說理論上一定應會存在著這些內部記錄具有含糊性的案例出現，但事實上這種情形是非常少見的，即使出現的這種罕見的案例，先前技術

³⁰⁹ *Id.* at 1481.

³¹⁰ *Eastman Kodak Co. v. Goodyear Tire & Rubber Co.*, 114 F.3d 1547, 1555 (Fed. Cir. 1997) (quoting from *Cybor v. FAS Technologies, Inc.*, 138 F.3d at 1454). (“the testimony of one skilled in the art about the meaning of claim terms at the time of the invention will almost *always* qualify as relevant evidence.”).

³¹¹ *See supra note* 167, at 36.

³¹² *See Daubert v. Merrell Dow Pharmaceuticals, Inc.*, 509 U.S. 579, 113 S.Ct. 2786, 125 L.Ed.2d 469. (1993) (quoting from *Cybor v. FAS Technologies, Inc.*, 138 F.3d at 1464).

³¹³ *See* 138 F.3d, at 1480.

³¹⁴ *Id.* at 1481.

³¹⁵ *See General Electric Co. v. Joiner*, 522 U.S. 136, 118 S.Ct. 512, 515, 139 L.Ed.2d 508 (1997) (quoting from *Cybor v. FAS Technologies, Inc.*, 138 F.3d at 1482).

之文件和字典等外部證據其優越性亦會較專家意見證言來的高，因此，外部證據受到考量的機會可說是少之又少。

6. 事後創新理論 (Ex post Innovation Theories) 對於申請專利範圍解釋方法論之影響

文本論者和語用論者尚有一項明顯的不同，亦即後者之解釋方法對於解釋後之結果更具感知力，除了更能反映美國專利法實用意旨的根基，也與「事後創新理論」(Ex post Innovation Theories) 息息相關³¹⁶。

「事後創新理論」係指：「改良理論」(improvement theory) 及「迴避設計理論」(design-around theory)，其焦點集中於相關技術人士基於系爭專利技術從事相關改善或迴避設計之動機³¹⁷。易言之，申請專利範圍之解釋方法將直接影響到該些專利的範圍界線，也影響到其他技術人士的改良與迴避設計之動機。

語用論者認為「意義應基於文化背景與文本綜合考量之³¹⁸」，但文本論者卻拒絕深入了解該語言實際於相關技術社群間之運用，反而在專利文本上進行強烈程度的鑽研。由於文本論者拒絕考慮技術專家對於專利語言意義之建議，有可能因此忽略了系爭專利技術領域最核心的技術知識³¹⁹，也可能因此忽略了「PHOSITA 也可能是基於前人之努力等基礎上進行對系爭專利文件相關技術知識之理解」的這項事實³²⁰。

(1) 改良理論 (improvement theory)

專利法之基本政策之一即為「推廣發明之公開」以「激發更進步之創新」³²¹，因此，以先前已存在之技術知識推廣有效的技術進步是非常重要的。

³¹⁶ See *supra* note 167, at 37.

³¹⁷ *Id.*; See also *London v. Carson Pirie Scott & Co.*, 946 F.2d 1534, 1538 (Fed. Cir. 1991). (“Claims must be ‘particular’ and ‘distinct,’ as required by 35 U.S.C. § 112, so that the public has fair notice of what the patentee and the Patent and Trademark Office have agreed constitute the metes and bounds of the claimed invention. Notice permits other parties to avoid actions which infringe the patent and to design around the patent.”) (quoting from Craig Allen Nard, *A theory of claim interpretation*, 14 HARV. J. L. & TECH. 1, 44 (2000).).

³¹⁸ CASS R. SUNSTEIN, *AFTER THE RIGHTS REVOLUTION: RECONCEIVING THE REGULATORY STATE* 114 (1990); see also George H. Taylor, *Structural Textualism*, 75 B.U. L. REV. 321, 362–66 (1995) (quoting from Craig Allen Nard, *A theory of claim interpretation*, 14 HARV. J. L. & TECH. 1, 38 (2000).).

³¹⁹ See Friedrich A. Hayek, *The Use of Knowledge in Society*, 35 AM. ECON. REV. 519 (1945) (quoting from Craig Allen Nard, *A theory of claim interpretation*, 14 HARV. J. L. & TECH. 1, 38 (2000).).

³²⁰ See *supra* note 167, at 38.

³²¹ *Aronson v. Quick Point Pencil Co.*, 440 U.S. 257, 262 (1979) (quoting from Craig Allen Nard, *A theory of claim interpretation*, 14 HARV. J. L. & TECH. 1, 38 (2000).). (“One of the fundamental policies of patent law is “to promote disclosure of inventions” so as to “stimulate further innovation.””).

當我們提到改良專利 (improvement patent) 的時候，我們必須想到一個在現今專利法下可能發生的情境³²²：一個人有可能在取得專利權的同時也侵犯了其他已存在之專利權，例如以下例子³²³：

「發明人甲之發明包含了元件 A+B+C，發明人乙在基於發明者甲之發明下進行改良，而加入了元件 D，得到了一項包含元件 A+B+C+D 之專利，即使獲得了專利權，發明者人乙仍無法實施其專利，因為該專利包含了發明人甲發明的每項元件內容，但發明人甲在未取得同意之下，也無法實施發明人乙之發明。」

此種情形我們稱為專利法中的「牽制專利」(blocking patents)，除受到市場力量很大的影響，且至少有三種情形可能發生：(1) 雙方進行交互授權³²⁴。這在該改良專利對原有專利有重大貢獻與價值時，將可能是非常具有吸引力的一項選擇；(2) 雙方皆將其專利權授權第三方，並由該第三方進行其他進一步的改良和發展；(3) 雙方因各類原因 (例如過鉅之交易成本或資費) 而未達成協商，造成無人可享受改良專利所帶來之便利與改良³²⁵ (包含專利權人、改良者及社會公眾)。

這裡必須強調的重點是：僅有在改良者就該發明獲得專利權時其方具有議價的能力³²⁶，於是專利權取得的有無對於改良者便產生了很大的差別。若未取得專利權，改良者不旦構成侵權，亦無法阻斷他人使用其改良發明之權利。此時改良發明者對於其改良發明之專利有效性的信心強弱就變得十分關鍵，因為若其改良發明最後被法院認為係無效，則改良發明者之上述優勢將可能全部化為泡影³²⁷。

而對於該專利有效性之信心問題則關係到法院對於申請專利範圍的解釋方法，改良者必須明瞭法院在判斷其改良發明之專利有效性時，如何進行其申請專利範圍之解釋，當然會認為法院應要以其自己 (屬於技術人士之範疇) 在理解先前技術 (包含競爭者之專利) 與撰寫專利申請文件時，所認為之專利語言的慣用方法與潛在的理論想法作為解釋專利範圍的方法、標準。

³²² See *supra* note 167, at 39.

³²³ Donald S. Chisum et al., *PRINCIPLES OF PATENT LAW* 5, n.16 (1998).

³²⁴ See *Standard Oil Co. v. United States*, 283 U.S. 163, 171 n.5 (1931) (quoting from Craig Allen Nard, *A theory of claim interpretation*, 14 *HARV. J. L. & TECH.* 1, 39 (2000).).

³²⁵ See Mark A. Lemley, *The Economics of Improvement in Intellectual Property Law*, 75 *TEX. L. REV.* 989, 1067 n. 350 (1997).

³²⁶ See *supra* note 167, at 40.

³²⁷ *Id.*

在改良者取得專利前，專利文件中的敘述有些時候可能會激發改良者在不侵權的情形下想出一些特別的想法與實驗，因此改良者可在未經過原專利權人之授權之下就進行相關的實驗。但是，大部分的情形下，改良者在其研究中仍必須要使用到原專利產品，還是必須在公開市場中購買系爭專利產品，或是取得原專利權人之授權。通常在此時，原專利權人會同意改良者使用的可能性是微乎極微的，或是改良者必須要先支付一筆可觀的金額換取被授權的機會，尤其是改良者有可能對於原專利權人造成商業上的競爭與威脅時將更加明顯³²⁸。

因此，法院可透過解釋申請專利範圍之分析使專利權範圍更加容易預測，原專利權之價值亦較容易評估，雙方的授權工作將更加的順利與方便。如果法院能用系爭專利技術領域中對於專利語言之定義方式解釋申請專利範圍，將可使雙方更清楚該專利權之界線為何，其商業價值之價值為何亦將更加明顯³²⁹。

在改良者取得專利權後，申請專利範圍之解釋論對協調的工作也產生了重大影響，因為改良過程可能輕易踏入原專利之權利範圍內。許多論者都主張原專利有越寬的專利範圍，將會對改良活動之動機有不良的影響³³⁰。因此，為鼓勵改良專利之發展，對於原專利之申請專利範圍解釋應趨向狹窄，以免使改良專利動輒踏入原專利保護範圍內；有認為這些利益應該集中於原專利權人身上，使改良者必須藉由協調授權否則應放棄該專利之使用。但語用論者認為此時應強調的重點並非是原專利要以寬或窄的方法被解釋，而是：法院必須對申請專利範圍之爭點具有一定的敏感度，判斷進行系爭專利範圍解釋後對於該技術領域產生了怎樣相對的結果，並適當調和原專利權人與其他改良的動機因素，而不應若文本論者極度強調專利文件文義解釋的問題，如此將無法適當連結申請專利範圍解釋和技術習性間的關係，也因此增加了對申請專利範圍及創新動機有錯誤解讀的可能性³³¹。

(2) 迴避設計理論 (Design-Around Theory)

當雙方無法就授權條件達成合意時，改良活動的風險就會相對增高，改良者若被迫在「高額授權費用」與「訴訟過程的大量花費」這兩個看

³²⁸ *Id.*

³²⁹ See Rebecca S. Eisenberg, *Patents and the Progress of Science: Exclusive Rights and Experimental Use*, 56 U. CHI. L. REV. 1017, 1072-74 (1989).

³³⁰ See Merges & Nelson, *On the Complex Economics of Patent Scope*, 90 COLUM. L. REV. 839 (1990); Barton, *Patents and Antitrust: A Rethinking in Light of Patent Breadth and Sequential Innovation*, 65 ANTITRUST L.J. 449, 453 (1997).

³³¹ See *supra* note 167, at 42.

起來都不怎麼好的選項間進行抉擇，最後就可能選擇進行系爭專利之「迴避設計」，也就是競爭者會計畫性的迴避原專利之專利範圍以避免侵權。

對於現存之專利進行迴避設計將使得市場上增加更多可替補或更進步的產品，使得相關技術之產品市場更加競爭，這將使大眾可以從此活動享受利益³³²。就像許多美國巡迴上訴法院法官曾經說過：「專利系統之好處之一即為對於競爭者產品進行迴避設計的所謂『負面動機』(negative incentive)，亦即即使原專利仍存在，但仍可持續為市場帶來穩定的發展與創新³³³」。

改良者進行迴避專利時，便必須要非常清楚原專利之權利範圍界線何在，此時，改良者就必須對法院將如何解讀系爭專利範圍有相當之信心，並認為法院應該由其觀點，亦即技術人士觀點來思考原專利權範圍和迴避設計的結構，否則又可以能面臨侵權之下場³³⁴，而雖然文本論者認為應重視專利內部文件的觀點看起來似乎將更佳加強上述改良者的信心，似乎十分理想，但是事實上這樣的論點卻可能造成錯誤的理解和昂貴的創新決定(innovation decision)。例如 Newman 法官曾經說到：「專利法的運作主要在於要在原本商業風險就已經很高的情形下，再依賴法律意見做決策後，承擔相當的法律上風險，就像其他的商業相關法律一樣，如果一旦猜錯法律適用的結果，其所造成的損害可能無法輕易彌補³³⁵。」

也因為專利法之運作主要依賴法律意見，因為競爭者通常希望藉由迴避設計，可在進行產品的量產或使用前，取得一個經法律顧問評估後認為「不侵權的法律意見」。這類的法律意見必須基於申請專利範圍的

³³² See *Slimfold Mfg. Co. v. Kinkead Indus., Inc.*, 932 F.2d 1453, 1457 (Fed. Cir. 1991) (quoting from Craig Allen Nard, *A theory of claim interpretation*, 14 HARV. J. L. & TECH. 1, 43 (2000)). (“Designing around patents is . . . one of the ways in which the patent system works to the advantage of the public in promoting progress in the useful arts, its constitutional purpose.”).

³³³ See *State Indus., Inc. v. A.O. Smith Corp.*, 751 F.2d 1226, 1236 (Fed. Cir. 1985); see also *Hilton Davis Chem. Co. v. Warner-Jenkinson Co.*, 62 F.3d 1512, 1520 (Fed. Cir. 1995). (“The ability of the public successfully to design around — to use the patent disclosure to design a product or process that does not infringe, but like the claimed invention, is an improvement over the prior art — is one of the important public benefits that justify awarding the patent owner exclusive rights to his invention.”); *In re Alappat*, 33 F.3d 1526, 1553 (Fed. Cir. 1994). (“Even after a patent has been awarded for a new, useful, and nonobvious practical application of an idea, others may learn from the underlying ideas, theories, and principles to legitimately ‘design around’ the patentee’s useful application.”); *Yarway Corp. v. Eur-Control USA, Inc.*, 775 F.2d 268, 277 (Fed. Cir. 1985) (quoting from Craig Allen Nard, *A theory of claim interpretation*, 14 HARV. J. L. & TECH. 1, 43 (2000)).

³³⁴ See *London v. Carson Pirie Scott & Co.*, 946 F.2d 1534, 1538 (Fed. Cir. 1991) (quoting from Craig Allen Nard, *A theory of claim interpretation*, 14 HARV. J. L. & TECH. 1, 44 (2000)).

³³⁵ Pauline Newman, *The Federal Circuit: Judicial Stability or Judicial Activism?*, 42 AM. U. L. REV. 683, 687 (1993); see also *Read Corp. v. Portec, Inc.*, 970 F.2d 816, 828 (Fed. Cir. 1992).

研讀、專利申請之歷史、先前技術及競爭者之迴避設計來做判斷³³⁶。重要的是，由於法律顧問的意見必須足夠詳密，使迴避設計者信賴法院將會判決原專利可能無效、不可實施或是其並未侵權³³⁷。法律意見之撰寫律師在撰寫時也必須參考相關技術人士理解系爭專利技術與相關用語之方式，因此，該意見通常會變成律師和技術人士的共同作品³³⁸。這種現象也同時顯現出文本論者對於專家證言設下使用上限制其不當所在。因為專利顧問所提出之意見書的便是從技術人士之處謀取建議而做成之資料結果，但文本論法官卻將解讀申請專利範圍之工具侷限於專利內部文件上³³⁹，而將技術人士的專家觀點拒於門外，如此將使法院的解釋結果與產業界的實務運作完全脫鉤。

綜上而述，不同於文本論者對於外部證據以及專家證人皆採取較為保守之態度；語用論者基於外部證據與專家證人為理解 PHOSITA 觀點之關鍵證據來源為主要理由，鼓勵法院於進行申請專利範圍之解釋時，應多參考專家證人之觀點，強調外部證據與內部證據應基於相同之地位，不須為外部證據之適用增添過多之門檻與目的上的限制，以免造成法院囿於律師及法院之觀點進行解釋，並增加錯誤解釋的機會。

³³⁶ See *Jurgens v. CBK, Ltd.*, 80 F.3d 1566, 1572 (Fed. Cir. 1996); *Underwater Devices, Inc. v. Morrison-Knudsen Co.*, 717 F.2d 1380, 1390 (Fed. Cir. 1983) (quoting from Craig Allen Nard, *A theory of claim interpretation*, 14 HARV. J. L. & TECH. 1, 44(2000).).

³³⁷ See *Ortho Pharm. Corp. v. Smith*, 959 F.2d 936, 944 (Fed. Cir. 1992); see also *Jurgens v. CBK, Ltd.*, 80 F.3d 1566, 1572(1996) (quoting from Craig Allen Nard, *A theory of claim interpretation*, 14 HARV. J. L. & TECH. 1, 45 (2000).).

³³⁸ See *supra* note 167, at 45.

³³⁹ *Id.*

四、 台灣申請專利範圍解釋方法之實證研究

在針對美國實務與學說對於申請專利範圍之解釋方法進行的討論與分析後，我們便可將眼光轉移至我國實務對於申請專利範圍解釋方法之見解現況。在法律之明文規定方面，由於我國法對於申請專利範圍之解釋方法並無過多著墨，因此還是有待我國法院以判決累積的方式逐步構成所謂申請專利範圍解釋主流方法。

而究竟我國法院關於申請專利範圍解釋方法之主流見解為何，目前此方面之研究與觀察較為罕見，因此尚有待進一步研究。有鑑於我國專利訴訟多集中於智慧財產法院進行審理，因此本文即以我國智慧財產法院所為之專利二審判決為主要之研究對象，以剖析出我國實務界對於申請專利範圍解釋主流方法是否存在，而其內容與理論脈絡又係為何。

在找出並了解我國實務界關於申請專利範圍解釋主流方法後，我們便須進一步探討這樣的申請專利範圍解釋方法是否符合我國之專利環境與訴訟結構。這項研究我們可先透過將我國之專利、訴訟背景與美國兩者相互比較，以瞭解我國專利背景與訴訟環境是否和美國有所不同，此後再行分析我國實務界對於申請專利範圍解釋主流方法後是否確實符合我國專利、訴訟環境之需要，以生相互鑑照、砥礪之效，使我國之專利環境更加健全，並符合國際上、實務上之需求與趨勢。

4.1 台灣部分關於申請專利範圍解釋之基本專利制度

4.1.1 外國專利制度對我國專利法制之影響

1. 因經貿關係上的合作，我國專利實務受有他國專利解釋方法影響

在現今國與國間交流頻繁之時代，於專利國際法制之領域中，除了有國際性條約為國際間之專利法制進行相互調和的工作之外，由於我國與多國間存在著繁茂程度不一的經貿往來，因此我國專利法制難以避免地受到這些國家程度不一的影響³⁴⁰。

與我國經貿往來甚密的國家中，尤以日本與美國兩者與我國關係最為

³⁴⁰ 劉國讚，專利權範圍之解釋與侵害，頁 23（2012）。

密切。該密切之現象與程度在專利申請的數量上即可窺見一斑，例如不論是我國人民向外國提出專利申請之案件數量，抑或外國人向我國智慧財產權局提出專利申請之案件數量，始終都是日本與美國的申請人囊括申請數量之前兩名³⁴¹，而歐洲則在少數。

而這些由外國人所提出的專利申請案，其所附加之專利申請文件通常不會與其原本有過鉅之差異或改寫³⁴²。舉美國與日本之申請人為例，美國與日本的申請者通常都會將其於本國提出申請之專利申請文件內容直接譯為中文，而不修改過多的結構與語法。也因為如此，這些外國申請人所附上之申請專利文件，不論是申請專利範圍抑或是專利說明書的內容，通常也是依照其本國之申請專利解釋方法所撰寫，由於這些申請文件在我國申請案件中並不算少數³⁴³，以發明專利申請為例，民國 100 年由經濟部智慧財產局所受理之申請案中，本國申請為 23,518 件，占全部發明件數的 46.96%；外國申請則為 26,564 件，占 53.04%，外國申請件數甚至高於本國申請件數。因此，這些外國申請人撰寫申請專利範圍與專利說明書的解釋方法也會進而對我國的申請專利範圍撰寫與解釋方法有所影響³⁴⁴。

除了美國與日本外，1978 年正式成立之歐洲專利局，成立時間迄今雖然方三十餘年，惟歐洲也已經發展為與美日鼎足而立之三大專利體系之一，近年來我國對於專利審查基準之陸續修正，也多有參考歐洲專利局所訂立之審查指南其內容³⁴⁵。

2. 美國對我國專利實務之影響尤深

由於美國為我國貿易於海外之主要市場所在，我國向外國申請提出專利申請的數量以美國最多。此事實也間接使得我國專利界執業人士在美國有較多之訴訟經驗與機會，間接影響到在專利行使階段之執行狀況，美國之專利體系成為美、日、歐三大專利體系中影響我國專利法制最鉅者³⁴⁶。

³⁴¹ 可參閱經濟部智慧財產局 99 年報所提供之數據，惟其後中國大陸之申請量亦有逐年上揚之趨勢。

³⁴² 同註 340，頁 24 (2012)。

³⁴³ 可參考經濟部智慧財產局 100 年年報，頁 15。

³⁴⁴ 同註 340，頁 24 (2012)。

³⁴⁵ 歷年專利審查基準介紹，經濟部智慧局網站：

http://www.tipo.gov.tw/ch/AllInOne_Show.aspx?path=626&guid=ef0205c9-d7a5-4dbc-ac27-3e6c19dcbbd6&lang=zh-tw (最後點閱時間：2013 年 4 月 12 日)；「專利審查基準各章節之訂定，除了發明篇前三章曾由亞洲專利代理人協會中華民國總會 (APAA) 協助研擬草案初稿，以及第八章第二節之電腦軟體相關發明基準委託財團法人資訊工業策進會 (III) 協助訂定外，其餘章節皆由局內資深專利審查委員研擬草案，其間除檢討國內以往審查實務之外，並參酌歐、美、日等國外相關基準規定，經局內同仁不斷研討修改之後，接著對外界辦理公聽，廣徵各方意見…」

³⁴⁶ 同註 344。

另外，由於我國之專利領域之學者、專家也多留學美國，對於美國的專利侵害判斷原則較為了解、熟悉，增進其將美國專利法制與實務運作法則引進我國之機會與動機³⁴⁷。

3. 美國法院判例法與學理對於我國行政規則「專利侵害鑑定要點」制定內容之影響

我國目前在專利侵害判定實務上所通用之原理原則大多來自經濟部智慧財產局所編製的「專利侵害鑑定要點³⁴⁸」(草案)。經濟部智慧財產局認「專利侵害鑑定要點」有助於專利侵害鑑定機構提昇作業之正確性，乃依民國 85 年元月公告施行之「專利侵害鑑定基準³⁴⁹」修正旨揭要點，提供法官於送鑑定時參考。該要點之內容因上述原因，大多引自用美國法院經年累月所累積、建構而成的判例法系統，並依據專利法、參考國內外相關審判實務之見解及國際趨勢，凝聚各界共識而成³⁵⁰。故我國於專利侵害鑑定時，主要係以該「專利侵害鑑定要點」作為參考。

而「專利侵害鑑定要點」對於法院僅屬參考性質，對於法院並無拘束力，法院仍可能依個案提出獨立之見解或判斷³⁵¹。惟在此「專利侵害鑑定要點」之下，我國法院是否仍獨立進行申請專利範圍之解釋而未受其影響則有待以實證研究之方法進一步進行了解。因此，「專利侵害鑑定要點」對我們接下來所要討論的我國申請專利範圍解釋主流方法有所關連，並可能對我國實務見解有所潛在之影響。

4.1.2 我國法院管轄權與智慧財產法院相關規定之介紹

1. 法院管轄權

我國法院系統係採取二元制，將法院大致分為普通法院與行政法院兩

³⁴⁷ 同註 340，頁 25 (2012)。

³⁴⁸ 「專利侵害鑑定要點」由經濟部智慧財產局於 2004 年 10 月公布，司法院將該要點送交各法院參考，惟對法院僅具參考效力，並不具有強制力。可見於經濟部智慧局網站：http://www.tipo.gov.tw/ch/AllInOne_Show.aspx?path=819&guid=af253442-f923-4ee3-9606-a2f8e691806d&lang=zh-tw (最後點閱時間：2013 年 3 月 11 日)。

³⁴⁹ 我國智慧財產局於 92 年期間對於原 85 年 1 月公告之「專利侵害鑑定基準」進行修訂，而於 93 年 10 月 4 日公告「專利侵害鑑定要點」(草案)，並於 93 年 10 月 5 日公告原「專利侵害鑑定基準」自該日起停止適用，且於同日將「專利侵害鑑定要點」(草案)函請司法院參考。並經司法院秘書長於 93 年 11 月 2 日檢送各法院參考，及臺灣高等法院奉司法院秘書長函辦理，於 93 年 11 月 8 日函所屬各法院參考；參見專利侵害鑑定理論簡介，經濟部中小企業處智權加值服務中心網站：

http://ipcc.moeasmea.gov.tw/index.php?option=com_content&view=article&id=504&Itemid=143 (最後點閱時間：2013 年 6 月 6 日)。

³⁵⁰ 同前註。

³⁵¹ 同前註。

類。若係民事、刑事案件大多由普通法院進行審理，而行政案件則由行政法院進行審理。普通法院之層級一般則分為三層，即地方法院、高等法院與最高法院，當專利權人認為自己所有之專利權遭受他人侵害，或有受他人侵害之虞時，即應備齊訴狀向具管轄權之法院循民事訴訟程序規定進行起訴。

所謂之管轄權係指同種類法院間對於案件之受理權限，有管轄權之法院得就某訴訟進行審理與裁判。而管轄權之種類又可分為：事務管轄、職務管轄，及土地管轄等。而法律若有專屬管轄之特別規定，即代表僅有該管轄法院對於該類型案件具有專屬管轄權，其餘法院皆無受理起訴之權限。

而法院管轄雖有以上之分，尚需配合我國民事訴訟法之體系採取之「以原就被」原則，亦即應一律由被告之法人或自然人所在地為審判籍劃分的標準，以免造成原告濫訴而使被告為應訴疲於奔命的狀況，因此大多民事訴訟案件之原告須至被告之住居所所在地之普通法院進行起訴的動作³⁵²。

2. 智慧財產法院

由於我國智慧財產法院於2008年7月1日正式成立後，智慧財產法院掌理有關智慧財產事件之民事訴訟、刑事訴訟及行政訴訟之審判實務。智慧財產之民事一審程序由智慧財產法院審理，而專利案件係屬智慧財產案件之一種，其訴訟程序一審轉由智慧財產法院進行管轄。因此專利民事訴訟事件之一、二審，以及行政訴訟之第一審之管轄法院已有所不同³⁵³。

智慧財產法院組織法第3條係屬管轄權之規定，該條文對於可由智慧財產法院所管轄之案件類型進行相關規定，其中第1款規定：「依專利法、商標法、著作權法、光碟管理條例、營業秘密法、積體電路電路布局保護法、植物品種及植物種苗法或公平交易法所保護之智慧財產權益所生之第一審及第二審民事訴訟事件。」因此有關於專利法之民事訴訟第一、二審事件皆可由智慧財產法院進行審理，智慧財產法院對之有管轄權。

³⁵² 參見民事訴訟法第1條規定：「I 訴訟，由被告住所地之法院管轄。被告住所地之法院不能行使職權者，由其居所地之法院管轄。訴之原因事實發生於被告居所地者，亦得由其居所地之法院管轄。II 被告在中華民國現無住所或住所不明者，以其在中華民國之居所，視為其住所；無居所或居所不明者，以其在中華民國最後之住所，視為其住所。III 在外國享有治外法權之中華民國人，不能依前二項規定定管轄法院者，以中央政府所在地視為其住所地。」。

³⁵³ 劉國讚，專利實務論，頁312（2009）。

惟前述之智慧財產法院之管轄規定，並非屬於專屬管轄規定，而係民事訴訟於管轄權之特別規定。既非專屬管轄規定，若當事人捨智慧財產法院而合意由普通法院審理亦無不行，此時法律將尊重當事人之意思，容許兩造以合意方式定其管轄法院為普通法院³⁵⁴。此賦予智慧財產法院對於智慧財產相關案件有管轄權之規定，其立意僅在於加強對智慧財產相關權益之保護，使得當事人可令其涉訟之智慧財產事件歸由較具智慧財產相關專業知識與能力之智慧財產法院處理。

4.1.3 技術審查官之相關規定

1. 技術審查官之設置起源

由於智慧財產案件具有與一般民事案件所少有之特性，亦即其案情通常與技術與科技問題有相當緊密之扣合關係，也常常出現涉及跨領域專業之情況。又，一般法官皆不具有科技背景或相關技術專長，通常僅係於法律上特殊知識與專業。因此在處理與技術與科技關係緊密之智慧財產案件時，尤其係專利侵權案件，即可能面臨到無法處理、理解技術議題之困境。

也因為法官具有上述技術上的專業問題亟需跨越，長久以來於其審理智慧財產案件時，即常須仰賴公立或私營之專業鑑定機構所出具之相關技術鑑定報告以作為其裁判之依據。惟於專利侵權訴訟中，當事人無不以自己利益為優先，因此兩造所委託之私人或鑑定機關所作之鑑定報告其鑑定結果通常皆有相當差異甚或完全相反，此些差異與推論上之不同在不具備相關技術背景之法官眼中看來，可能難以得知系爭專利技術理論之意義以做出正確與迅速之判斷。而受鑑定結果不利影響之一方又可能再延請相關專家於法庭上對鑑定機關之鑑定方法或結果進行其專業性的質疑，此時僅具有法學專業之法官若難以判斷兩方辯論之證言價值，因此只好再請兩造協調出第三人再為鑑定，如此可能造成訴訟費用與時程上的耗費與拖延。

因此，隨著 2007 年智慧財產法院之增設，其中亦於該法院增設「技術審查官」一職，以期達到智慧財產案件審理專業化之目標³⁵⁵。我國係參

³⁵⁴ 可參考民事訴訟法第 24 條合意管轄之規定，條文內容如下：「I 當事人得以合意第一審管轄法院。但以關於由一定法律關係而生之訴訟為限。II 前項合意，應以文書證之。」。

³⁵⁵ 智慧財產法院組織法第 15 條之立法理由：「一、智慧財產案件常涉及跨領域之科技專業問題，智慧財產法院應配置專業技術人員輔助法官相關法令，聘用各種專業人員充任官從事相關技術問題之判斷，爰明定技術審查官室之組成及技術審查官之官職等。又智慧財產法院因業務之需要，亦得依聘用人技術審查官，其員額由附表技術審查官之員額中調整之，並授權司法院訂定遴聘辦法。二、技術審查官具不同之科技專業背景，得視業務之需要分組辦事，組長則由技術審查官兼任，不另列等。三、除第一項規定之技術審查官外，因智慧財產法院業務之特殊需要，及為維持技術審查官之專業技術水準，並促進人員流通，司法院得另以向其他機關借調之方式，借調具智

考日本之「裁判所調查官」以及韓國之「技術審理官」等制度，於智慧財產法院中增設「技術審查官」以協助法官在碰觸智慧財產案件有相關技術或科技問題時，可透過具專業背景之技術審查官的協助以了解、分析案情，做出正確的判斷。此建置亦希望可藉此降低對於鑑定機關過度的依賴，促使訴訟兩造可就實體相關之技術爭議進行辯論，或可聲請具相關專業背景之技術專家出庭參與交互詰問以及技術審查官之訊問，使法庭中的活動與辯論更加活絡，幫助事實之發現與爭議之釐清，訴訟兩造也有更多機會可參與法官形成心證之過程³⁵⁶。

2. 技術審查官之相關規定

技術審查官之相關規定可見於智慧財產法院組織法與智慧財產案件審理法。依照我國智慧財產法院組織法第 15 條規定³⁵⁷，智慧財產法院設有「技術審查官室」，並置技術審查官，技術審查官通常係智慧財產專業知識或相關技術之人員，對於智慧財產相關之技術具有相當之背景知識，在訴訟中通常會承法官之命，辦理與案件相關之技術判斷與技術資料之蒐集與分析，提供法官在技術判斷上的意見參考，並依法³⁵⁸參與訴訟程序之進行。

智慧財產法院組織法第 16 條則係關於技術審查官任用資格之規定，依該規定司法院可延請具備智慧財產相關專業知識或技術之人員擔任技術審查官³⁵⁹。至於技術審查官可於訴訟中進行之協助內容，技術審查官應

慧財產專業知識或技術之人員充任技術審查官，以補第一項技術審查官之不足，並授權司法院訂定借調辦法。四、技術審查官承法官之命，辦理案件之技術判斷、技術資料之蒐集、分析及提供技術之意見，並依法參與訴訟程序，爰於第四項明定其職掌。」。

³⁵⁶ 范曉玲，智慧財產訴訟新紀元：智慧財產成立半年之觀察，TIPA 智慧財產培訓學院網站：http://www.tipa.org.tw/p3_1-1print.asp?nno=13（最後點閱時間：2013 年 4 月 18 日）。

³⁵⁷ 智慧財產法院組織法第 15 條規定：「I 智慧財產法院設技術審查官室，置技術審查官，薦任第八職等至第九職等，其中二分之一得列簡任第十職等；其合計在二人以上者，置主任技術審查官，簡任第十職等至第十一職等。於業務需要時，得依聘用人員相關法令聘用各種專業人員充任，其員額自技術審查官員額中調整之；其遴聘辦法，由司法院定之。II 技術審查官室得視業務需要分組辦事，各組組長由技術審查官兼任，不另列等。III 司法院得借調具有智慧財產專業知識或技術之人員，充任技術審查官；其借調辦法，由司法院定之。IV 技術審查官承法官之命，辦理案件之技術判斷、技術資料之蒐集、分析及提供技術之意見，並依法參與訴訟程序。」

³⁵⁸ 可參考智慧財產案件審理法第 4 條之規定。

³⁵⁹ 智慧財產法院組織法第 16 條規定：「I 智慧財產法院技術審查官，應就具有下列資格之一，並有擬任職務任用資格者任用之：一、擔任專利審查官或商標審查官合計三年以上，成績優良並具證明者；或經公立或立案之私立大學、獨立學院研究所或經教育部承認之外國大學、獨立學院研究所畢業，具相關系所碩士以上學位，擔任專利或商標審查官或助理審查官合計六年以上，成績優良並具證明者；或公立或立案之私立專科以上學校或經教育部承認之國外專科以上學校相關系科畢業，擔任專利或商標審查官或助理審查官合計八年以上，成績優良並具證明者。二、現任或曾任公立或立案之私立大學、獨立學院相關系所講師六年以上、助理教授、副教授、教授合計三年以上或公、私立專業研究機構研究人員六年以上，有智慧財產權類專門著作並具證明者。II 前項第一款技術審查官資格，於專利審查官資格條例及商標審查官資格條例施行前，曾

承法官之命辦理智慧財產案件之技術問題判斷、相關技術資料之蒐集、分析與分析報告之製作、提供系爭技術相關之意見，並參與訴訟程序、在法庭中向當事人提出問題。

關於技術審查官於訴訟中所應受命執行之職務項目其規定可見於智慧財產案件審理法第 4 條之規定：「法院於必要時，得命技術審查官執行下列職務：一、為使訴訟關係明確，就事實上及法律上之事項，基於專業知識對當事人為說明或發問。二、對證人或鑑定人為直接發問。三、就本案向法官為意見之陳述。四、於證據保全時協助調查證據。」

惟技術審查官對於法官所為之該些意見皆僅具有參考之作用，並不具有任何強制之效力。而技術審查官執行上開法定職務之方式，智慧財產案件審理細則第 13 條則有更具體規定，技術審查官之職務包括：(1) 就訴訟書狀及資料，基於專業知識，分析及整理其論點，使爭點明確，並提供說明之專業領域參考資料。(2) 就爭點及證據之整理、證據調查之範圍、次序及方法，向法官陳述參考意見。(3) 於期日出庭，經審判長或有調查證據權限之受命法官許可，得向當事人本人、訴訟代理人、證人或鑑定人為必要之發問，並就當事人本人、訴訟代理人、證人及鑑定人等之供述中不易理解之專業用語為說明。(4) 在勘驗前或勘驗時向法院陳述應注意事項，及協助法官理解當事人就勘驗標的之說明，並對於標的物之處理及操作。(5) 協助裁判書附表及圖面之製作。(6) 在裁判評議時，經審判長許可列席，陳述事件有關之技術上意見。審判長並得命技術審查官就其擬陳述之意見，預先提出書面等。據此，實不容認技術審查官仍對於裁判之形成存有實質上之一定影響力³⁶⁰。

由於技術審查官之設立係為解決法官在審理智慧財產案件時難以理解與處理的技術問題，而技術審查官在實務運作上處理相關問題時必會對法官提出許多技術上的意見與指導，該些意見本應基於客觀、專業之立場進行評估與分析，對於法官審理案件中所為之判斷影響不可謂為不鉅，因此技術審查官一職在於民眾對司法判決之信賴感有相當緊密之關聯。另外，由於在經濟部智慧財產局擔任審查官之人員不但具備公務員身分，資深之審查官基於多年審查經驗之培養，對於智慧財產案件相關之法律規定

在專利商標審查機關擔任專利商標審查工作之年資，得採計為擔任第一項技術審查官之年資。Ⅲ 第一項第一款所稱成績優良，係指於最近三年考績二年列甲等、一年列乙等以上，且未受刑事、懲戒或平時考核記過以上處分，並經其服務機關出具證明者。」

³⁶⁰ 沈冠伶，「智慧財產民事訴訟之技術審查官與聽審請求權保障——最高法院九十八年台上字第二三七三號民事判決」，月旦裁判時報，第 3 期，頁 58 (2010)；關於最高法院 98 年台上字第 2373 號有關技術審查官之判決要旨，最高法院於 99 年台上字第 112 號判決、100 年台上字第 480 號判決、100 年台上字第 1013 號判決、100 年台上字第 1804 號判決，以及 100 年台上字第 2254 號判決中，皆有類似之論述強調其意旨。

與鑑定基準多已熟稔並累積有相當操作上之實務經驗，業務執行上所為相關判斷之客觀性也較不易為外界質疑。因此，在智慧財產法院設立之初，我國亦仿效日、韓之方式，由智慧財產局中借調較資深之專利審查官，赴新設立之智慧財產法院充任技術審查官之職務³⁶¹。

3. 技術審查官陳述意見之方式

技術審查官於訴訟中如何向法官陳述意見，或作成報告書，其訴訟上處理之方式如下：技術審查官向法官為意見陳述時，得以口頭或書面方式為之；依智慧財產案件審理細則第 16 條第 1 項規定，審判長或受命法官得命技術審查官就其執行職務之成果，製作報告書。如案件之性質複雜而有必要時，並得命分別作成中間報告書及總結報告書，技術審查官製作之報告書，不予公開，當事人亦不得請求閱覽。

技術審查官陳述之意見，涉及特殊專業上定則，在訴訟處理上，法官於踐行審理法第 8 條第 1 項規定³⁶²，應使當事人有辯論之機會始得作為裁判基礎。其意見若為法院贊同，應於裁判書中以得心證之理由呈現。技術審查官於期日出席執行職務時，當事人雖不得聲請對技術審查官發問，但對於技術審查官所為之說明，依審理細則第 15 條規定³⁶³，仍得向法院陳述意見。

4. 技術審查官所為意見之效力

由於智慧財產法院設立之初，並非要將智慧財產法院之法官定位為具

³⁶¹ 參見智慧財產法院組織法第 16 條立法理由第一項：「一、技術審查官主要在輔助法官從事專業技術問題之判斷，除須具備擬任職務任用資格外，尚須具備一定之專業技術能力，以擇優任用。曾擔任專利審查官或商標審查官合計三年以上者；或具備國內外公、私立大學、獨立學院研究所碩士以上學位，且擔任專利或商標審查官或助理審查官合計六年以上成績優良者；或國內外公、私立專科以上學校相關系科畢業，擔任專利或商標審查官或助理審查官合計八年以上成績優良者，自具備一定專業技術能力，爰列為第一項第一款之資格條件...」；現任技術審查官名冊可參考智慧財產法院網站，技術審查官名冊：

http://ipc.judicial.gov.tw/ipr_internet/index.php?option=com_content&view=article&id=52:2011-01-11-01-56-12&catid=19:2012-09-13-07-04-11&Itemid=318（最後點閱時間：2013 年 4 月 18 日）。

³⁶² 智慧財產案件審理法第 8 條規定：「I 法院已知之特殊專業知識，應予當事人有辯論之機會，始得採為裁判之基礎。II 審判長或受命法官就事件之法律關係，應向當事人曉諭爭點，並得適時表明其法律上見解及適度開示心證。」；惟借調之技術審查官一職並非固定不變之職務，聘期一旦期滿之技術審查官即須歸借智慧財產局。一任聘期原則上為兩年，至多可延長一年，以此達到人力流通、培養與更新技術資訊之目的。

³⁶³ 智慧財產案件審理法第 15 條規定：「當事人對於技術審查官於期日所為之說明，得向法院陳述意見。」。

有技術專長的技術法官。我國在設立智慧財產法院之時，司法院即參酌外國之相關制度³⁶⁴，最後著眼於各國法制之不同與法官身分之特殊性，決定不將德國「技術法官」³⁶⁵之概念引入我國。因此不同於德國之「技術法官」並非僅屬技術問題方面之輔助角色，其職權與權限如同其他法律專業法官，而可全程參與技術案件之審理與並做出最終決策。我國係以「技術審查官」之位置來彌補法律專業法官在技術專業上之不足，惟其角色定位仍屬於技術方面之輔助者，並未被賦予審判上之權限。

前有述及，關於技術審查官於訴訟中所應受命執行之職務項目其規定可見於智慧財產案件審理法第4條之規定：「法院於必要時，得命技術審查官執行下列職務：一、為使訴訟關係明確，就事實上及法律上之事項，基於專業知識對當事人為說明或發問。二、對證人或鑑定人為直接發問。三、就本案向法官為意見之陳述。四、於證據保全時協助調查證據。」因而該些規定中之職權皆係根據法官之命而為之輔佐與建議，我國技術審查官對於法官陳述之意見皆僅具有參考之作用，有別於德國技術法官具有審判實權之法制，對於法律專業法官並不具有任何強制之效力。

因此，技術審查官之性質係屬法官常備之輔助人員，其向法院所為之陳述並非證據資料，當事人不得引用作為證明待證事實之方法，法院於判決書中不應援引其意見作為裁判基礎。因此當事人就其主張之事實仍應負舉證責任，不得逕行引用技術審查官之陳述為證據³⁶⁶，亦不受當事人之詢問。其與「鑑定」³⁶⁷之差別在於，「鑑定」為訴訟法明定之證據方法，鑑定人得受當事人及法院之詢問；鑑定人之報酬由當事人或法院依個案支付，其為民事及行政訴訟事件，並列為訴訟費用，於終局裁判時經法院諭知由當事人負擔。

4.1.4 我國法關於申請專利範圍解釋方法之相關規則

1. 申請專利範圍解釋方法概述³⁶⁸

³⁶⁴ 諸如日本之「裁判所調查官」、韓國之「技術審理官」以及德國「技術法官」等制度。

³⁶⁵ 聯邦專利法院委員會（Senates of the Federal Patent Court）中配置同時具有法律和技術專家身份的專業法官（professional judge）。該些技術背景法官（technically qualified judges）大多來自於德國專利商標局之審查委員，於進入聯邦專利法院前多已累積多年專業經驗，或係來自於民事法庭或其他法庭之法官，且其職權與其他法律專業法官相同，可全程參與技術案件之審理與決策，並非僅屬技術問題方面之輔助角色。

³⁶⁶ 智慧財產案件審理細則第18條：「技術審查官之陳述，不得直接採為認定待證事實之證據，且當事人就訴訟中待證之事實，仍應依各訴訟法所定之證據程序提出證據，以盡其舉證責任，不得逕行援引技術審查官之陳述而為舉證。」。

³⁶⁷ 參見民事訴訟法第324條以下之規定。

³⁶⁸ 劉國讚，專利實務論，頁374（2009）。

由於法規係以文字構成，而文字本身即具有抽象性與多義性之特質，因此在法規之解釋方法上，即發展出多種不同之解釋方式：例如有依法條字面上一般用語之意義或概念作為解釋範圍之依據，此即屬文義解釋的解釋方法；有則是依法規條文於法規體系中之地位，例如依相關條文之主旨意涵或是法規章節條款之整體關聯性作為解釋脈絡的體系解釋；另外尚有參考法律修法歷史與立法、修法相關之背景資料，以判斷其立法意旨與用意之歷史解釋；還有以探求法規制定當時之價值判斷，與其所欲實踐之目的為判斷基準之目的解釋。以上所提到的解釋方法之間並沒有孰優孰劣之優先性，而必須視個案情形與各國立法不同以靈活運用之³⁶⁹。

而由於申請專利範圍本身亦係以文字構成，上有述及，因為文字本身具有抽象性與多義性之特質，因此申請專利範圍之解釋論也可依此脈絡了解其解釋方法之發展方向。上述之四種法規解釋方法，除申請專利範圍本身並無法規架構可供依循，因此並無體系解釋之解釋方法之外，其他三類皆可以此類推：所謂申請專利範圍之文義解釋是指直接依據請求項中所記載之文字其字面意義來進行解釋；申請專利範圍解釋中的歷史解釋方法，則係指可運用專利申請過程中，申請人對申請專利範圍之申請、修正等過程所留下之歷史檔案記錄進行解釋，以探求專利權人之本意；目的解釋則是指在參考專利說明書以及圖示之內容後，由其發明之目的與主要內容來解釋請求項之意義為何³⁷⁰。

2. 我國法關於申請專利範圍解釋方法之實體規定

關於申請專利範圍之相關記載與審查方式，我國於專利法、專利法施行細則、專利審查基準、專利侵害鑑定要點（草案）等皆有相關規定³⁷¹。惟關於申請專利範圍之解釋方法，我國相關之明文規定則相較較少。

關於申請專利範圍之解釋方法於我國專利法中之明文規定，此規定係指專利法第 58 條第二項與第三項之規定³⁷²：「II 發明專利權範圍，以申請專利範圍為準，於解釋申請專利範圍時，並得審酌說明書及圖式。III 摘要不得用於解釋申請專利範圍。」其中，所謂「以申請專利範圍為準」便是申請專利範圍之文義解釋；而「審酌說明書及圖式」部分則是指目的解釋³⁷³。

³⁶⁹ 同前註。

³⁷⁰ 同前註。

³⁷¹ 陳啟桐，「專利判決解析－申請專利範圍解釋（上）」，專利師季刊第 3 期，頁 127（2010）。

³⁷² 指於民國 102 年 5 月 31 日經立法院三讀通過修正之專利法條文。

³⁷³ 同註 368。

基本上就明文規定而論，我國專利法第 58 條第二項與第三項規定之條文內容係與「歐洲專利公約」與「日本特許法」之規定較為相近³⁷⁴。歐洲專利公約第 69 條第 1 項規定如下：「歐洲專利或歐洲專利申請案所保護的內容是以申請專利範圍請求項之用語來決定。發明說明書與圖式可用以解釋請求項。」；日本特許法第 70 條第一項、第二項則是規定：「I 專利發明之技術範圍，必須基於申請書所附之申請專利範圍之記載來決定。II 前項情形可考慮申請書所附之發明說明之記載與圖面，以解釋申請專利範圍所記載之用語意義。」

相對於專利法之規定較接近於歐洲專利公約與日本特許法，我國前有提及由經濟部智慧財產局所制定之「專利侵害鑑定要點」（草案）其內容方向則較接近美國判例法所累積而成之法理與解釋規則，為進一步了解我國專利法規定究與美國實務所累積之判例法間之關聯，是否受到其影響而有所出入或一致，以下將先對專利侵害鑑定要點之內容進行介紹。

3. 「專利侵害鑑定要點」之內容介紹

為提供專利侵權鑑定做為參考，經濟部智慧財產局特制訂「專利侵害鑑定要點」（草案），並於 2004 年 10 月 5 日函送司法院參考。鑒於智慧局所編訂之「專利侵害鑑定要點」有助於侵害專利鑑定機構提昇作業之正確性，司法院於 2004 年 11 月 2 日將前述基準草案函送該院所屬相關法院法官供鑑定時參考。「專利侵害鑑定要點」在申請專利範圍之解釋部分較我國專利法有更加精確之規定，且該部分與美國案例法之法理脈絡較為相近，本文介紹部分內容如下：

(1) 專利侵害鑑定流程

專利侵害之鑑定流程分為兩階段：

- A. 解釋申請專利範圍；及
- B. 比對解釋後之申請專利範圍與待鑑定對象（物或方法）。

(2) 解釋申請專利範圍之目的

解釋申請專利範圍之目的在正確解釋申請專利範圍之文字意義（下稱文義），以合理界定專利權範圍。

(3) 解釋申請專利範圍之時點

³⁷⁴ 同註 368。

申請專利範圍之文義範圍 (scope) 應限制在申請時(filing)所能瞭解之意義。

(4) 解釋申請專利範圍之證據

- A. 用於解釋申請專利範圍之證據包括內部證據與外部證據。若內部證據足使申請專利範圍清楚明確，則無須考慮外部證據。若外部證據與內部證據對於申請專利範圍之解釋有衝突或不一致者，則優先採用內部證據。
- B. 用於解釋申請專利範圍之內部證據包括請求項之文字、發明（或新型）說明、圖式及申請歷史檔案。發明（或新型）說明包括發明所屬之技術領域、先前技術、發明（或新型）內容、實施方式及圖式簡單說明。申請歷史檔案係指自申請專利至維護專利權過程中，申請時原說明書以外之文件檔案，如申請、舉發或行政救濟階段之補充、修正文件、更正文件、申復書、答辯書、理由書或其他相關文件等。
- C. 用於解釋申請專利範圍之外部證據，係指內部證據以外之其他證據。經常被引用者包括發明人或創作人之其他論文著作、發明人或創作人之其他專利、相關前案（如追加案之母案、主張優先權之前案等）、專家證人之見解、該發明所屬技術領域中具有通常知識者之觀點或該發明所屬技術領域之權威著作、字典、專業辭典、工具書、教科書等。
- D. 當事人提供給法院之證據至少應包括說明書及圖式，未提供之證據皆不予審酌。

(5) 解釋申請專利範圍之原則（由於篇幅較長，本文摘錄之）

發明（或新型）專利權範圍，以說明書所載之申請專利範圍為準，於解釋申請專利範圍時，並得審酌發明(或新型)說明及圖式。

- A. 以申請專利範圍為準之原則
 - a. 發明（或新型）專利權範圍，應以公告之說明書或經更正公告之說明書中所載之申請專利範圍為準。
 - b. 申請專利範圍中有多項獨立項時，僅就法院所指出當事人提起訴訟之請求項予以解釋。鑑定機構發現法院未指出當事人主張之請求項者，應請法院先行確認。
 - c. 專利權範圍主要取決於申請專利範圍中之文字，若申請專利範圍中之記載內容明確時，應以其所載之文字意義及該發明所屬

技術領域中具有通常知識者所認知或瞭解該文字在相關技術中通常所總括的範圍予以解釋。(有學者命之為「普通及習慣的意義之原則」³⁷⁵)

- d. 解釋申請專利範圍應以請求項所載之整體內容為依據。例如申請專利範圍中記載多個技術特徵時，不得僅就其中部分技術特徵，認定其專利權範圍。對於以二段式（指前言部分與特徵部分）撰寫之請求項，應結合特徵部分與前言部分所述之技術特徵，認定其專利權範圍。
- e. 申請專利範圍中每一請求項中之文字均被視為已明確界定發明專利權範圍。當事人認為請求項中之文字記載不明確時，得依違反專利法第 26 條（新型第 108 條準用）之規定，向專利專責機關提起舉發；當事人不願透過舉發程序解決者，則依內部證據及外部證據解釋申請專利範圍。
- f. 申請專利範圍之記載內容與發明（或新型）說明或圖式中之記載內容不一致時，應以申請專利範圍之記載內容認定專利權範圍。
- g. 說明書中出現誤記事項，例如單一請求項中出現兩個句點或說明書中之元件符號標示有明顯錯誤時，應依實質內容予以正確解釋。
- h. 請求項所載之技術特徵引用圖式中對應的元件符號時，不得以該元件符號解釋申請專利範圍，而限制其專利權範圍。
- i. 解釋申請專利範圍時，應依請求項中連接詞之表達方式決定其專利權範圍。請求項所載之內容為元件、成分或步驟之組合者，應有一連接詞介於前言及主體之間。例如「一種……，（前言）包括：（連接詞）……（主體）。」、「一種……，（前言）其特徵在於：（連接詞）……（主體）。」等。前言部分係描述申請專利之標的相關事項，主體部分係描述技術特徵之關係，連接詞係連接前言與主體，其表達方式可決定專利之保護強度。連接詞有開放式、封閉式、半開放式及其他表達方式。開放式連接詞係表示元件、成分或步驟之組合中不排除請求項未記載的元件、成分或步驟，如「包含」、「包括」(comprising、containing、including) 等。封閉式連接詞係表示元件、成分或步驟之組合中僅包含請求項所記載之元件、成分或步驟，如「由…組成」(consisting of) 等。半開放式連接詞介於開放式與封閉式之間，係表示元件、成分或步驟之組合中不排除實質上不會影響申請專利範圍所記載的元件、成分或步驟，如「主要（或基本上、實質上）由…組成」(consisting essentially of、consisting substantially of) 等。若請求項以其他連接詞撰

³⁷⁵ 同註 340，頁 269。

寫，如「構成」(composed of)、「具有」(having)、「係」(being)等，其究竟屬於開放式、封閉式或半開放式連接詞，應參照說明書上、下文意，依個案予以認定。例如「一種具有編碼人類PI序列之cDNA」，由說明書中若可瞭解該cDNA尚包含其他部分，則認定該連接詞「具有」為開放式連接詞。

- j. 以功能界定物或方法之申請專利範圍，請求項中並未記載對應的結構、材料或動作，而係以功能手段用語或步驟功能用語 (means plus function or step plus function) 表示，例如阻隔聲音的手段、加熱液體的手段、儲存動能的手段等。因此解釋申請專利範圍時，該技術特徵僅能包含發明(或新型)說明實施方式中對應於該功能之結構、材料或動作，及該發明所屬技術領域中具有通常知識者不會產生疑義之均等物或均等方法，以認定其專利權範圍。
- k. 以製造方法界定物之申請專利範圍，原則上其專利權範圍應限於申請專利範圍中所載之製造方法所賦予特性的終產物。
- l. 以「物」(如組成物)、「方法」(如製備方法或處理方法)或「用途(使用或應用)」為申請標的之用途發明，其本質在於物質特性的應用，故申請專利範圍前言中有關用途之敘述亦屬發明之技術特徵，其專利權範圍應受該用途之限制。
- m. 申請專利範圍中「功能性子句」之用語通常附加於請求項末段，以描述功能或操作方式。由於「功能性子句」之用語與專利權人的意識限定或排除事項有關，原則上應列入比對內容。例如申請專利範圍中記載：「一種……轉向裝置，包括：……，藉此 (whereby)，……，達成快速轉向目的。」其中「藉此，達成快速轉向目的」即所謂「功能性子句」，應列入比對內容。
- n. 解釋申請專利範圍時，「上位概念」之用語僅包括有限下位概念事項，除非申請專利範圍之用語本身係用於賦予專利性。「有限下位概念事項」，指說明書內容所記載之下位概念事項部分及申請時「該發明所屬技術領域中具有通常知識者」所能理解之下位概念事項部分。「上位 (genus) 概念」，指複數個技術特徵屬於同族或同類的總括概念，或複數個技術特徵具有某種共同性質的總括概念。「下位 (species) 概念」，係相對於上位概念表現為下位之具體概念。例如「電腦」係依人工輸入信號或預存之程式或指令或記錄資料而執行演算處理使可產生結果之有形物品，如一般所稱之「電子計算機」、「微處理器」、「單晶片微處理機」、「中央處理機」等，但不以此為限。此時「電腦」就是「上位概念」，而「電子計算機」、「微處理器」、「單晶片微處理機」、「中央處理機」就是「下位概念」。

- o. 解釋申請專利範圍時，「擇一形式」之用語應限定在其所記載之選項。所謂「擇一形式」，係指請求項以「或」、「及」並列記載一群具體技術特徵的選項，其申請專利範圍分別由各個選項予以界定，例如「特徵 A、B、C 或 D」、「由 A、B、C 及 D 組成的物質群中選擇的一種物質」等。擇一形式總括之用語中「及／或」之意義為「選擇其中之一或其組合」。
- p. 申請專利範圍中之元件數目應限於其指定數目。元件數目表示方式如「對偶 (dual)」、「複數」、「至少一」等；其中「對偶 (dual)」之意義為「雙數」，「複數」之意義為「至少二」，「至少一」之意義為「一以上」。申請專利範圍之技術特徵所載數量不明確時，應以說明書之內容推定其元件數目。

B. 審酌發明（或新型）說明及圖式之原則

- a. 為認定專利權範圍之實質內容，發明（或新型）說明及圖式均得為解釋申請專利範圍之輔助依據。發明（或新型）說明之記載事項包含發明（或新型）所屬之技術領域、先前技術、發明（或新型）內容、實施方式及圖式簡單說明等。圖式之作用在於補充說明書文字不足的部分，使該發明（或新型）所屬技術領域中具有通常知識者閱讀說明書時，得依圖式直接理解該發明（或新型）之各個技術特徵及其所構成的技術手段。
- b. 申請專利範圍中所載之技術特徵明確時，不得將發明（或新型）說明及圖式所揭露的內容引入申請專利範圍；申請專利範圍中所載之技術特徵不明確時，得參酌發明（或新型）說明與圖式解釋申請專利範圍；申請專利範圍之記載內容與發明（或新型）說明及圖式所揭露的內容不一致時，應以申請專利範圍為準。
- c. 發明說明有揭露但並未記載於申請專利範圍之技術內容，不得被認定為專利權範圍（有學者稱之為「貢獻原則」³⁷⁶）；但說明書所載之先前技術應排除於申請專利範圍之外。
- d. 對於申請專利範圍之用語，若專利權人在發明說明中創造新的用語（如科技術語）或賦予既有用語新的意義，而該用語的文義明確時，應以該文義解釋申請專利範圍。（發明人自己可做為字典編撰者）
- e. 申請歷史檔案得作為解釋申請專利範圍的參考文件。解釋申請專利範圍，得參酌專利案自申請至維護過程中，專利權人所表示之意圖和審查人員之見解，以認定其專利權範圍。（有學者稱之為「申請歷史檔案解釋原則」³⁷⁷）

³⁷⁶ 同前註。

³⁷⁷ 同前註。

- f. 若由內部證據尚不足以解釋申請專利範圍，得審酌外部證據。
（有學者稱之為「內部證據優先於外部證據原則」³⁷⁸）

觀察以上「專利侵害鑑定要點」內容，在申請專利範圍解釋判斷適用之證據方面，其將法院可引用之證據內容分類為「內部證據」與「外部證據」兩者，而「內部證據」主要為申請專利範圍本身、專利說明書以及申請歷史檔案等，「外部證據」則係指內部證據以外之其他證據。包含發明人或創作人之其他論文著作、發明人或創作人之其他專利、專家證人之見解、該發明所屬技術領域中具有通常知識者之觀點或該發明所屬技術領域之權威著作、字典、專業辭典、工具書、教科書等。這部分的分類和美國案例法中所揭示之分類方法是幾乎相同的規則。

另外在申請專利範圍解釋所使用之證據其適用順序方面，「專利侵害鑑定要點」記載表示若內部證據足使申請專利範圍清楚明確，則無須考慮外部證據。若外部證據與內部證據對於申請專利範圍之解釋有衝突或不一致者，則優先採用內部證據。由此可知，該要點係建議法院於進行申請專利範圍之解釋時，仍應優先參考內部證據之內容，若內部證據之內容不夠清楚明確時，方可進一步參考外部證據。「專利侵害鑑定要點」這部分所揭示之解釋規則和本文第三章所介紹之文本論者，亦即美國實務多數所構成之主流方法論是一致的。也就是說，申請專利範圍之解釋應以內部證據為優先，並在外部證據之使用上增加了一項含糊性的門檻。

這裡我們可得到的結論是：我國經濟部智慧財產局所制定供法院在裁判時做為參考之「專利侵害鑑定要點」，和美國實務多數說，亦即文本論者所揭示之主流解釋方法論是大致相同的³⁷⁹。

4.1.5 申請專利範圍解釋所應使用之觀點

1. 問題意識

由於申請專利範圍之解釋本身涉及法學解釋之方法，而申請專利範圍本身又係由文字本身所組成，在解釋文字時，著眼於文字之多義性，針對同一用語若以不同角度或環境觀察，可能將獲得極不相同之解釋結果。舉著名之哲學家Ludwig Wittgenstein於其著作³⁸⁰中所述之「five red apples」情景為例：「我請某人進行採購之工作，並給了他一張上面標記了『five red

³⁷⁸ 同前註。

³⁷⁹ 參見劉國讚，專利權範圍之解釋與侵害，頁274，結論亦同。

³⁸⁰ LUDWIG WITTGENSTEIN, PHILOSOPHICAL INVESTIGATION (G.E.M. Anscombe trans., 2d ed. 1958).

apples』字樣的紙條，他便將這張紙條交給店家，店家看到以後打開了標記著「apples」的抽屜，查詢一張「red」字樣之表格、拿出一張色卡進行對照，並唸出一系列深紅色的色碼。我認為該店家了解「five」此單字之意義，且其操作該單字之方式和每個人都幾乎相同；但是該店家要怎樣了解他應該要在哪裡以及如何查詢到「red」此單字之方法？..」

從這個例子可以看出，語言的教育並不是在於解釋，而是在於訓練³⁸¹，語言和文字的解釋在不同的環境與行業中便有可能有不同的解釋結果。因此美國學界也有許多學者³⁸²不斷強調文化與外部資料對於解釋文字意義之重要性，提倡在解釋申請專利範圍之文字時不可脫離環境和文化背景進行解析。此時，要用怎樣的觀點來解釋申請專利範圍用語即成為一項非常大的重點，而這也與申請專利範圍之解釋者應參考、引用甚麼樣的證據來源以作為解釋之依據有所關聯。

2. 我國關於「所屬領域中具有通常知識者」之情形

按我國現今專利法明文規定，例如關於專利進步性要件之審酌有提及應以所謂「所屬領域中具有通常知識者」之觀點判斷之，亦即專利法規定在判斷進步性等要件時，若該發明為其「所屬領域中具有通常知識者」依申請前之先前技術所能輕易完成時，該系爭專利即不具有進步性。因此這裡提到了審酌專利進步性所應使用之觀點、角度，此規定也連帶點出了申請專利範圍之解釋者應用甚麼樣的觀點來解讀申請專利範圍。關於「所屬領域中具有通常知識者」於專利法中之規定，本文整理、介紹如下：

(1) 專利法第 22 條—進步性相關規定

專利法第 22 條第二項規定：「發明雖無前項各款所列情事，但為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成時，仍不得取得發明專利。」由此可知，若該發明為其「所屬領域中具有通常知識者」依申請前之先前技術所能輕易完成時，該系爭專利即不具有進步性。

(2) 專利法第 26 條—專利說明書之符合充分揭露而可據以實施之要件

專利法第 26 條第一項規定：「說明書應明確且充分揭露，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者，能瞭解其內容，並可據以實現。」依據此

³⁸¹ 同前註。（“the teaching of language is not explanation, but training.”）

³⁸² RICHARD POSNER, LAW AND LITERATURE 220 (1988) (“Words have reliable meaning only by virtue of their location in a sentence or larger verbal structure and often in a social practice as well.”); PIERRE BOURDIEU, OUTLINE OF A THEORY OF PRACTICE 72–95 (Richard Nice trans., 1977); STANLEY FISH, DOING WHAT COMES NATURALLY (1989).

規定，專利申請人於發明說明書之記載，應使該發明所屬技術領域中具有通常知識者在發明說明、申請專利範圍及圖式三者整體之基礎上，參酌專利申請當時的通常知識，無須過度實驗、鑽研，即能瞭解其內容，並據以製造、使用系爭專利之發明，解決所欲解決之技術問題，並產生預期的功效。因此，關於專利說明書是否符合充分揭露而可據以實施之要件，據此規定亦須以「所屬領域中具有通常知識者」之觀點予以審酌。

(3) 專利法第 27 條—生物材料寄存與充分揭露原則³⁸³

依專利法第 27 條第一項規定：「申請生物材料或利用生物材料之發明專利，申請人最遲應於申請日將該生物材料寄存於專利專責機關指定之國內寄存機構。但該生物材料為所屬技術領域中具有通常知識者易於獲得時，不須寄存。」

此規定係基於生物材料難以再現之特性，為符合充分揭露原則所要求之可據以實現的要件，使大眾可易於獲得申請發明之生物材料以實施相關發明，因此便有生物材料寄存制度之設計。

根據上述專利法第 27 條規定，凡申請生物材料或利用生物材料之發明專利，申請人最遲應於申請日將該生物材料寄存於指定的國內寄存機構，而目前指定的國內寄存機構為食品工業發展研究所的生物資源保存及研究中心³⁸⁴。

惟並非所有以生物材料為標的或利用生物材料之發明專利都需要進行生物寄存，若該生物材料為「所屬領域中具有通常知識者」亦於獲得時，則不須寄存。此但書通常包括有三種情況³⁸⁵：(1) 該生物材料於商業上為公眾所可購得者；(2) 該生物材料於申請前已保存於具有公信力的寄存機構且可自由分讓者；以及 (3) 該生物材料為所屬領域中具有通常知識者無須經由過度實驗而可製得者。

專利法第 22 條之修正理由顯示：「進步性之判斷重點有三：一為依申請前已公開之技術知識而判斷，二為判斷對象範圍限定於該發明所屬技術領域者，三為其判斷標準以該發明所屬技術領域中之具有通常知識之人之能力...另所謂『熟習該項技術者』係指『a person skilled in the art』，其意

³⁸³ 袁大中，生物材料寄存與充分揭露原則，可參見 Mission 亞信國際專利商標事務所網站：<http://www.mission.com.tw/news-view.asp?idno=388>（最後點閱時間：2013 年 4 月 19 日）。

³⁸⁴ 同前註。

³⁸⁵ 同前註。

為所屬技術領域中具有通常知識之人之能力，為釐清其概念，爰修正為『所屬技術領域中具有通常知識者』...」而專利法第 26 條部分之修法理由則說到：「按 TRIPs 第 29 條第一項規定：『會員應規定專利申請人須以清晰及完整之方式，揭露其發明，使該發明所屬領域者能瞭解其內容並可據以實施。』...」因此此部分係為符合 TRIPs 會員國之義務規定。

因此，我國專利法有關於進步性以及專利說明書之充分揭露而可據以實施要件皆以「所屬領域中具有通常知識者」為審酌之標準。故由此可知，申請專利範圍之解讀亦理應由此類「所屬領域中具有通常知識者」來作為判斷標準，我國實務判決³⁸⁶所揭示之標準亦同。

所謂「所屬領域中具有通常知識者」係於 1981 年 10 月 2 日修法後專利法施行細則第 10 條第二項：「前項第五款之詳細說明，應以使熟習該項技術者能了解其內容並可據以實施之程度，記載發明或創作之目的、功效、技術內容及特點。」惟該條之立法理由目前已不可考，應係參酌以美國法為主之國際法制而設³⁸⁷。

而所謂「所屬領域中具有通常知識者」究竟意義為何，首先可參考現行專利法施行細則第 14 條規定：「本法第二十二條、第二十六條及第二十七所稱所屬技術領域中具有通常知識者，指具有申請時該發明所屬技術領域之一般知識及普通技能之人。」其中雖對於「所屬領域中具有通常知識者」做了初步的定義，惟其定義仍十分簡略。

就學理論之，所謂「所屬領域中具有通常知識者」首先除須係一個處於發明所屬技術領域中之人，其應該受過發明所屬技術領域相關科系之教育，並應具有發明所屬技術領域之相關工作經驗³⁸⁸。另外，「所屬領域中具有通常知識者」尚須具有該領域之通常知識，既謂之「通常」應為普通的、一般的之意，而非頂尖的、績優的之意³⁸⁹。

關於「所屬領域中具有通常知識者」，事實在智慧財產局所頒布之「專利審查基準彙編」中尚對此有如下之定義：「該發明所屬領域中具有通常

³⁸⁶ 99 年度民專訴字第 139 號判決：「申請專利範圍之文字用語應限制在申請專利時該技術領域具有通常知識者所能瞭解之客觀意義」；100 年度民專上更（一）字第 4 號判決：「除非申請人在說明書中已賦予明確的定義，若申請人無明顯意圖賦予該文字其他意義，該文字被推定為具有通常知識者所認知或瞭解的通常習慣意義（ordinary and accustomed meaning）」。

³⁸⁷ 熊誦梅，「眾裡尋他千百度：談所屬技術領域中之通常知識者——從最高行政法院九十八年度判字第一二七七號判決談起」，月旦法學雜誌，第 191 卷，頁 133（2011）。

³⁸⁸ 宋皇志，「論進步性審理之進步空間——智慧財產法院九十七年度行專訴字第十九號行政判決評析」，月旦法學雜誌，第 191 卷，頁 148（2011）。

³⁸⁹ 同前註。

知識者，係一虛擬之人，具有該發明所屬技術領域中之通常知識及執行例行工作、實驗的普通能力，而能理解、利用申請日（主張優先權者為優先權日）之前之先前技術³⁹⁰。」據此，依我國專利法關於進步性與專利說明書之充分揭露而可據以實施要件皆應以「所屬領域中具有通常知識者」為審酌之標準，申請專利範圍之解釋亦應由此類「所屬領域中具有通常知識者」來作為審酌之客觀標準，而其意義可參考上述之介紹。

3. 美國專利法關於「所屬領域中具有通常知識者」之規定

歷年以來台灣之專利法修正皆有參考美國專利法與實務判決之趨勢，關於「所屬領域中具有通常知識者」之規定亦同³⁹¹。美國係直到 1952 年時方對於專利進步性之要件進行立法規定，此規定亦即美國現行專利法第 103 條³⁹²規定。依該規定內容，在判斷系爭專利之非顯而易見性（non-obviousness）時，其判斷標準便須以所謂「所屬領域中具有通常知識者」（a person having ordinary in the art, PHOSITA）的觀點觀之，而我國亦在這部分參同美國之立法，將「所屬領域中具有通常知識者」作為進步性之參酌標準，連同亦影響到了申請專利範圍解釋之觀點。

4.2 台灣智慧財產法院關於申請專利範圍解釋方法論之實證研究

4.2.1 實證研究目標

本文於前述章節進行過美國實務對於申請專利範圍主流解釋論與其所引起之學說激盪之介紹後，我們可得知對於美國實務多數盛行之申請專利範圍主流解釋論並非沒有爭議與實行上的問題存在。而將眼光拉回我國專利實務界，關於申請專利範圍，參考前述章節介紹可知，在我國法並無過多明文規定之情形下，我國法院係如何對申請專利範圍進行解釋？其方法是否有主流之解釋方法存在，而其內容為何？該解釋方法是否確實依循我國專利法規定進行解釋，或是否受到美國實務多數說的影響甚大？

以上問題皆有待觀察與研究，關於申請專利範圍之議題眾多，本文主

³⁹⁰ 參見專利審查基準彙編（2009 年版）第二篇第三章頁 2-3-18 至 2-3-19。

³⁹¹ 同註 387。

³⁹² 35 U.S.C. 103 (“(a) A patent may not be obtained though the invention is not identically disclosed or described as set forth in section 102 of this title, if the differences between the subject matter sought to be patented and the prior art are such that the subject matter as a whole would have been obvious at the time the invention was made to a person having ordinary skill in the art to which said subject matter pertains. Patentability shall not be negated by the manner in which the invention was made.”).

要將焦點集中於法院在進行申請專利範圍解釋時所使用之證據類型與其適用順序。針對我國法院關於申請專利範圍之判決，我國學界目前罕有相關之實證研究，因此本文即欲以實證研究之方式統計相關數據所呈現之現象、進行相關之詮釋與分析，並試圖提出相關建議，找出更適合我國法院與專利實務背景之申請專利範圍解釋方法。

由於我國智慧財產法院於 2008 年 7 月 1 日正式成立後，智慧財產之民事一審程序由智慧財產法院審理，而專利案件係屬智慧財產案件之一種，其訴訟程序一審轉由智慧財產法院進行管轄。因此專利民事訴訟事件之一、二審，以及行政訴訟之第一審之管轄法院已有所不同，此後智慧財產法院在專利民事訴訟所表示關於申請專利範圍應如何界定、解釋之見解即自然成為往後專利案件實務趨勢之首重依據。

因此本研究所欲觀察者，主要係透過統計我國「智慧財產法院二審判決」之相關數據後，了解我國實務對於申請專利範圍解釋方法論之相關現象為何。而本文將所欲觀察之對象，為方便其後之討論與分析，主要依前文在美國實務多數說與少數說相關論辯之章節其討論脈絡為依循，集中觀察申請專利範圍解釋相關證據適用的問題，亦即，於此部分本文欲了解我國法院進行申請專利範圍之解釋時，其證據採用之情形為何？本文擬將一部分重點置於專家證言之使用部分，觀察我國法院對於專家證言之使用情形如何，以此了解我國實務對於申請專利範圍解釋之主要採認、參考之證據來源，與有關外部證據（尤其係專家證言）之使用情形。

4.2.2 實證研究方法

為達本文上述之實證研究目標，本文之研究方法係兼採「量化研究」以及「質性研究」之雙重實證研究方法：

1. 量化研究部分

關於量化研究部分，本文欲以「智慧財產法院專利二審判決」之判決研讀與相關數據統計進行本實證研究。亦即先就我國智慧財產法院於申請專利範圍解釋時所採用之證據部分進行統計相關數據，以藉此窺見我國相關實務現象之呈現。

2. 質性研究部分

在質性研究部分，本文將採「質性訪談」之研究方法，以我國「智慧財產法院現任法官」為訪談對象，就本文所欲研究之目標設計問題，透過

智慧財產法院現任法官以其實務經驗上的分享，更加深入了解法官於進行申請專利範圍解釋時所為之考量與現狀為何，並可藉此獲悉在本文所為之量化研究所呈現之現象下，其背後之所以形成之主要原因為何。

4.2.3 申請專利範圍解釋方法之量化研究方法—以智慧財產法院二審判決為中心

1. 資料蒐集範圍與方法

本實證研究之判決樣本係判決日期於民國 101 年 1 月至 102 年 2 月間所有符合下列鍵入條件之智慧財產法院專利二審判決，取得方式係於我國司法院法學資料檢索系統³⁹³與法源法律網³⁹⁴，查詢條件鍵入以下搜尋條件：

- (1) 法院名稱：智慧財產法院；
- (2) 裁判類別：民事；
- (3) 判決案由：侵害專利權；
- (4) 裁判日期：民國 101 年 1 月 1 日～102 年 2 月 28 日。
- (5) 全文檢索語詞：專利。

依以上搜尋條件，其搜尋結果共 192 筆判決。由於本實證研究欲採集之樣本為智慧財產法院之二審判決，因此針對判決字號為「民專上」字樣之專利案件，經此條件篩選後案件數共計 58 則，其中有 2 件未對申請專利範圍進行解釋，1 件為新式樣專利（設計專利）案件，因此剔除於統計範圍之外，剩餘共 55 件統計數，全數納入本實證量化判決研究樣本。

2. 指標設計與其所對照之分析議題

針對我國智慧財產法院之專利判決其上訴審（二審）判決進行觀察，以了解申請專利範圍解釋證據適用之相關現象，在此部分，本文將分別以下列指標進行統計：

³⁹³ 司法院法學資料檢索系統網站：

<http://jirs.judicial.gov.tw/Index.htm>（最後點閱日期：2013 年 4 月 19 日）。

³⁹⁴ 法源法律網，裁判書查詢系統：

<http://fyjud.lawbank.com.tw/index4.aspx>（最後點閱日期：2013 年 4 月 19 日）。

- (1) 二審法官於進行申請專利範圍解釋時，做成判斷結果之證據來源為何？
- (2) 在二審法官進行申請專利範圍解釋時，其做成判斷之審理期間是否有聽取專家證人之意見？
- (3) 二審法官於進行申請專利範圍解釋時，是否採納專家證人意見做成判斷結果之依據？
- (4) 當專家證人與內部證據有所衝突時，法院如何採認？
- (5) 在進行以上統計後以觀察、了解我國實務目前下列現象之呈現結果為何：
- (6) 我國法院於進行申請專利範圍之解釋時，對於證據參酌之主要依據與順序為何？
- (7) 我國實務判決於進行申請專利範圍之解釋時，是否確實受到專利侵害鑑定要點影響？
- (8) 對於外部證據的證據價值定位何在？
- (9) 法院解釋見解是否受到外部證據之影響？程度為何？

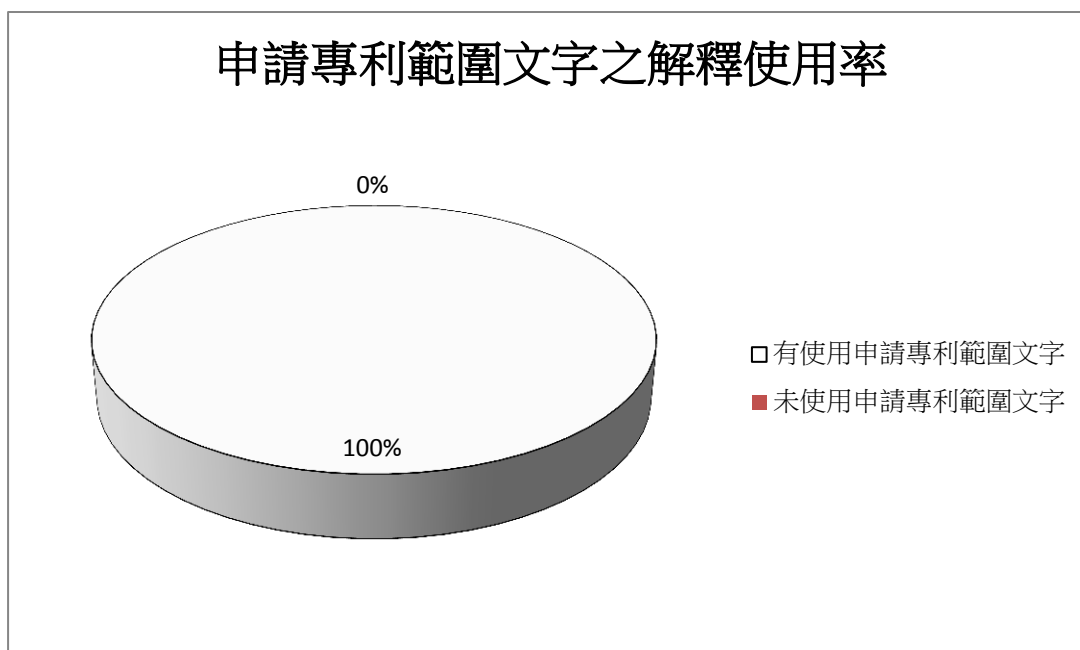
4.2.4 實證研究結果暨分析－量化研究部分

1. 以法院進行申請專利範圍解釋所使用之「各證據使用率」進行統計：

此部分之統計方式係將法院進行解釋之證據種類分為下列數種進行統計，並就所有案件使用每種證據類型之情形進行統計結果之呈現：

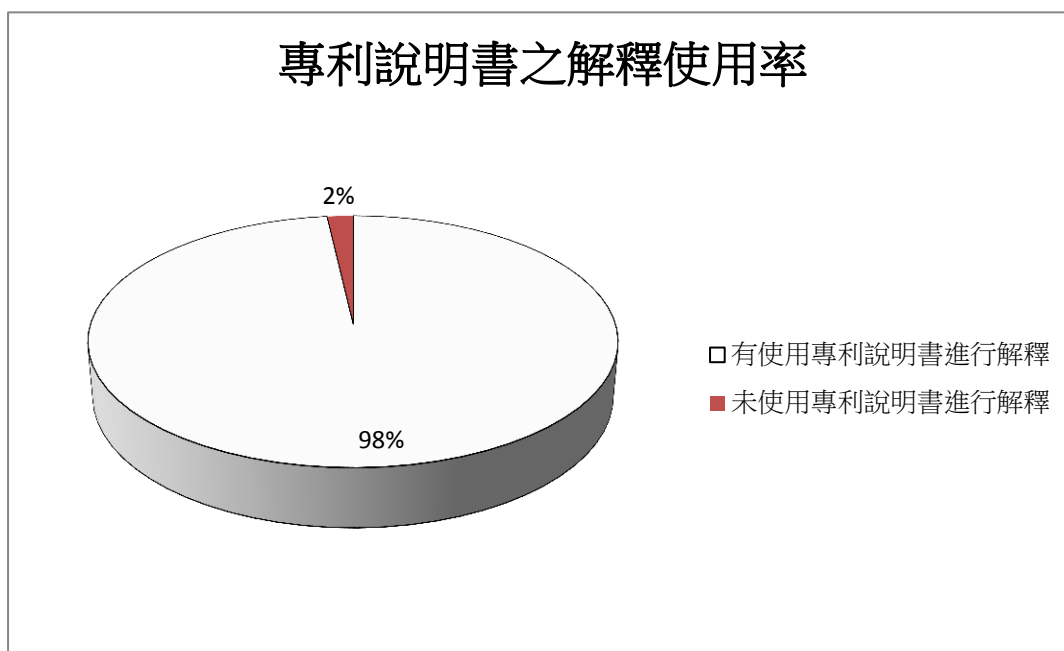
- A. 申請專利範圍本身文字
- B. 專利說明書
- C. 圖式
- D. 申請歷史檔案（自申請專利至維護專利過程中，申請時原說明書以外之文件檔案。例如，申請、舉發或行政救濟階段之補充、修正文件、更正文件、申復書、答辯書、理由書或其他相關文件）。
- E. 專家證言
- F. 字典（普通字典、技術字典、專業辭典等）
- G. 技術文獻（系爭技術相關學術文章、教科書、研究報告、權威著作等）

- (1) 法院進行申請專利範圍之解釋時運用「申請專利範圍本身文字」進行解釋之案件比例結果：



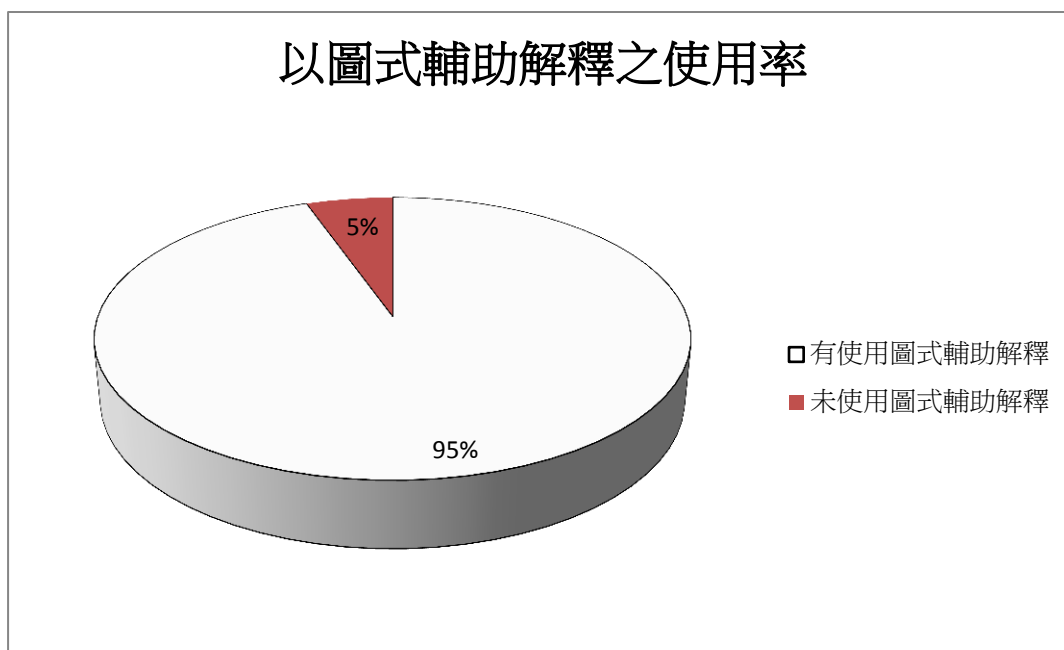
圖一：法院運用「申請專利範圍本身文字」進行申請專利範圍解釋之案件比例

- (2) 法院進行申請專利範圍之解釋時運用「專利說明書」進行解釋之案件比例結果：



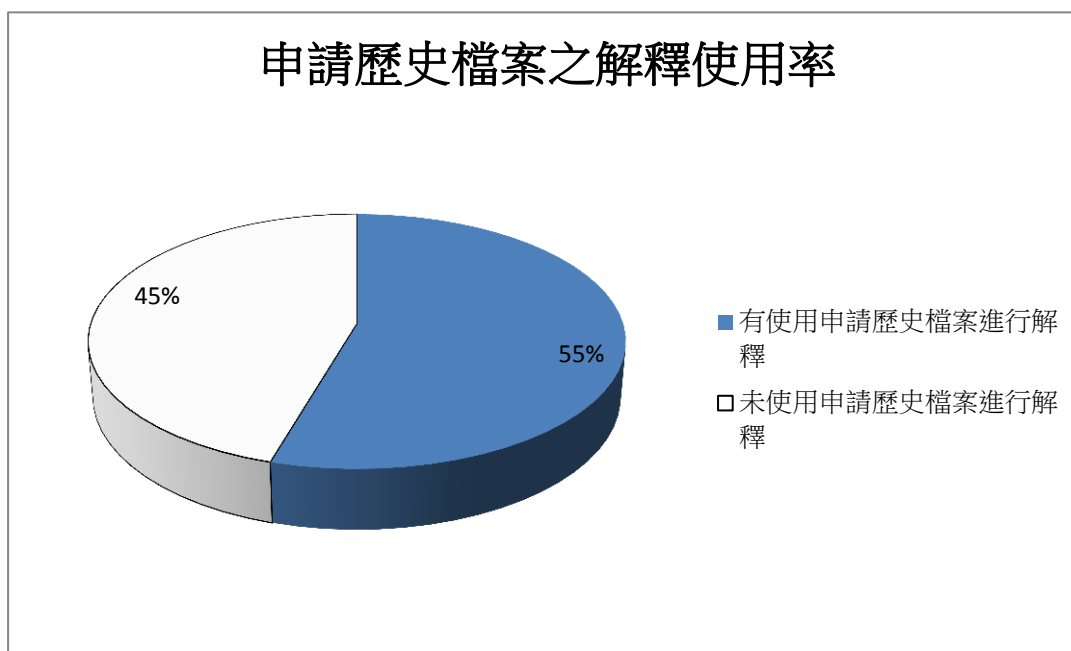
圖二：法院運用「專利說明書」進行申請專利範圍解釋之案件比例

(3) 法院進行申請專利範圍之解釋時運用「圖式」輔助解釋之案件比例結果：



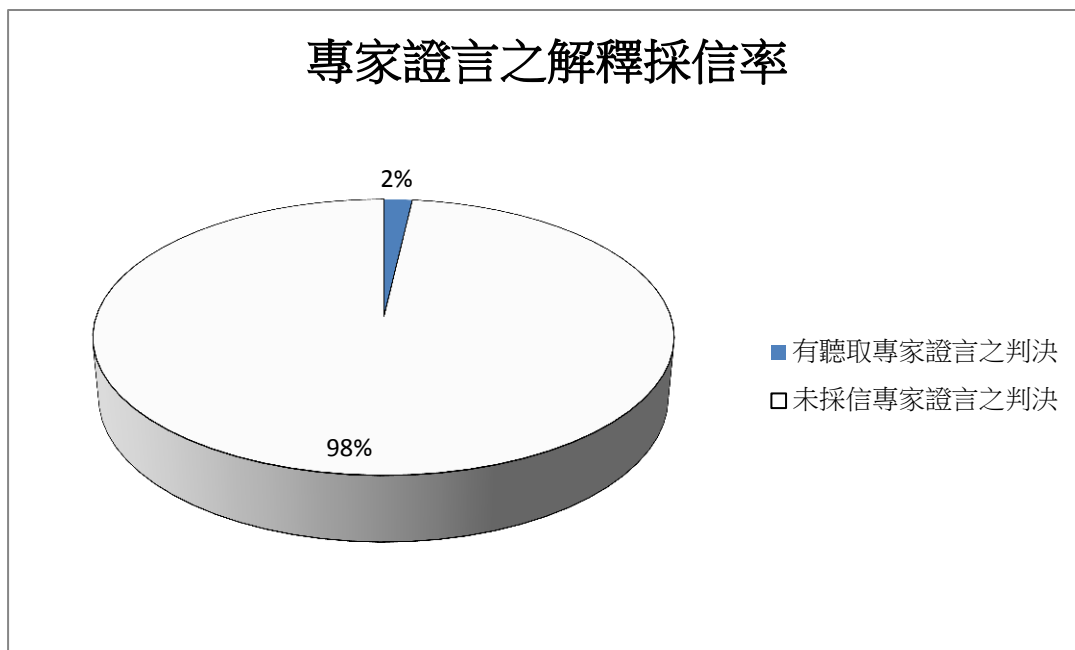
圖三：法院運用「專利說明書」進行申請專利範圍解釋之案件比例

(4) 法院進行申請專利範圍之解釋時運用「申請專利歷史檔案」進行解釋之案件比例結果：



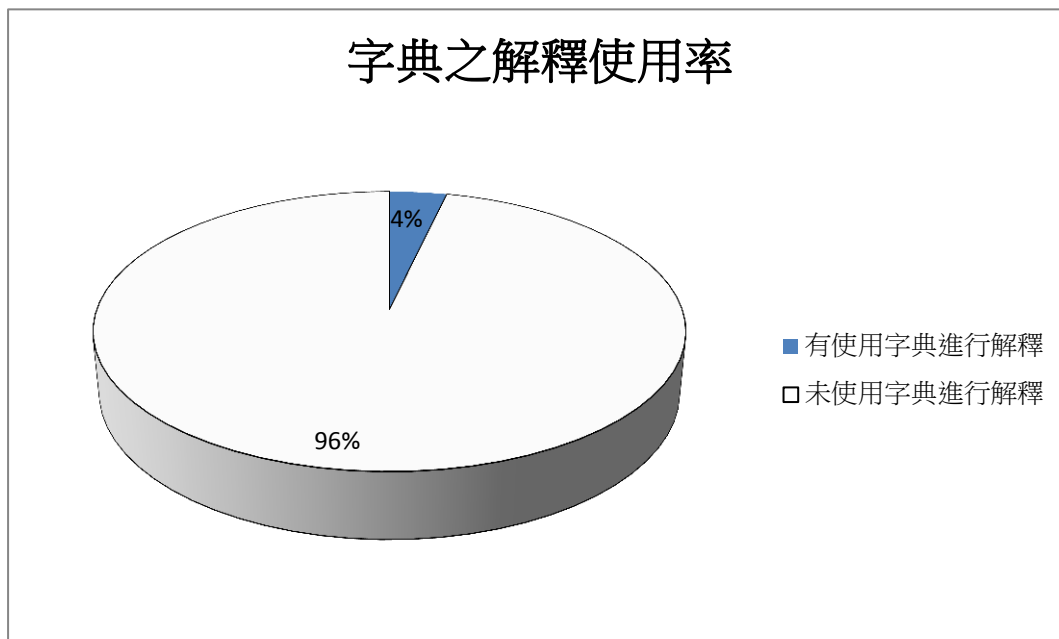
圖四：法院運用「專利說明書」進行申請專利範圍解釋之案件比例

(5) 法院進行申請專利範圍之解釋時運用「專家證言」進行解釋之案件比例結果：



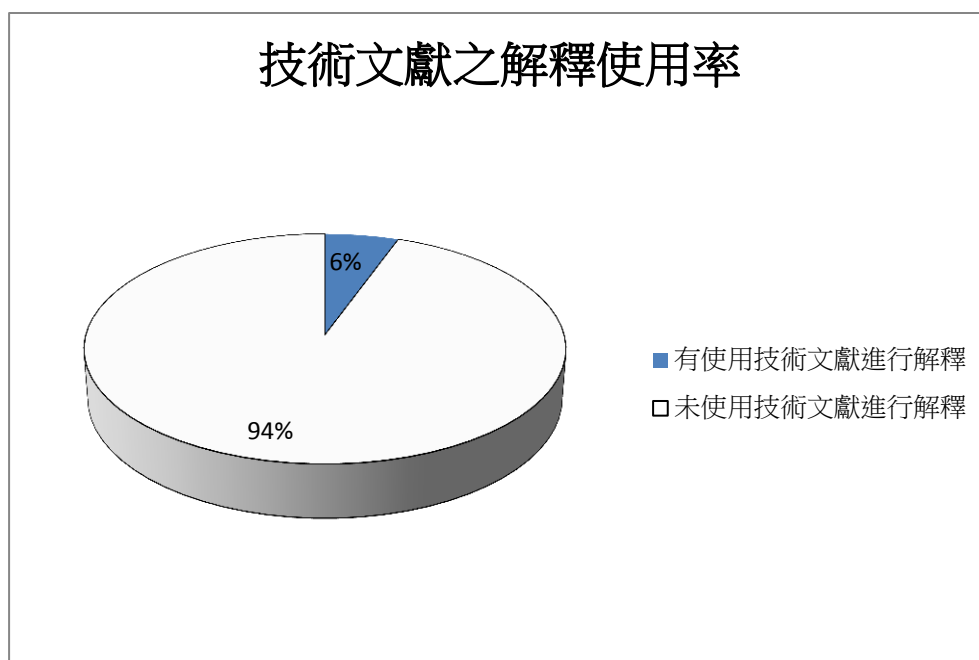
圖五：法院運用「專家證言」進行申請專利範圍解釋之案件比例

(6) 法院進行申請專利範圍之解釋時運用「字典」進行解釋之案件比例結果：



圖六：法院運用「字典」進行申請專利範圍解釋之案件比例

(7) 法院進行申請專利範圍之解釋時運用「技術文獻」進行解釋之案件比例結果：



圖七：法院運用「技術文獻」進行申請專利範圍解釋之案件比例

(8) 法院進行申請專利範圍解釋所使用之「各證據使用率」統計總表：

單位： 案件數	申請專 利範圍	專利說 明書	圖式	歷史檔 案	字典	技術文 獻	專家證 言
採用	55	54	52	30	2	3	1
未採用	0	1	3	25	53	52	54
採用率 (%)	100%	98%	95%	55%	4%	6%	2%

表一：「各證據使用率」統計總表

(9) 小結：

根據圖一～圖八之圓餅圖所呈現之比例，以及表一所整理之「各證據使用率」統計總表，我們可以觀察到我國法院於進行申請專利範圍解釋所使用之證據類型呈現以下之現象：

在「申請專利範圍本身文字」之使用方面，統計數據上呈現所有案件之審理法官皆會使用「申請專利範圍本身文字」進行解釋。因此可觀察到「申請專利範圍本身文字」在申請專利範圍解釋之使用上是非常重要的證

據來源，所有案件皆會以之為解釋依據，這部分的現象呈現和專利法第 58 條規定之解釋方法，亦即：「II 發明專利權範圍，以申請專利範圍為準…」，以及「專利侵害鑑定要點」之內容，均處於一致、遵循的情形。

而在「專利說明書」之使用率部分，我們也可以觀察到，在 55 件樣本中，僅有 1 件未使用「專利說明書」進行申請專利範圍之解釋。因此，我們可從這樣的使用比例了解到：我國法院於進行申請專利範圍之解釋時，「專利說明書」之重要性亦非常高，幾乎與「申請專利範圍本身文字」同等重要。亦即幾近所有的承審法官於進行申請專利範圍解釋時，皆會參考、審酌或引用專利說明書中的內容進行解釋。這部分我們所觀察到的現象亦和專利法第 58 條之規定：「II 發明專利權範圍，以申請專利範圍為準，於解釋申請專利範圍時，並得審酌說明書與圖式。」，以及專利侵害鑑定要點之內容亦處於一致、遵循的情形。

至於「圖式」部分的使用比率與「專利說明書」亦十分接近，在 52 件樣本中，僅有 3 件未使用「專利說明書」進行申請專利範圍之解釋。因此我們可觀察到「圖式」之重要性亦高，幾近所有承審法官於進行申請專利範圍之解釋時皆會參酌系爭專利之圖式內容進行解釋。

而「申請專利歷史檔案」的部分，在案件數統計上係呈現 30 件有適用，25 件未提及「申請專利歷史檔案」之分布，總計有 55% 的案件數有使用「申請專利歷史檔案」進行解釋。此比例雖未如「申請專利範圍本身文字」之 100%、「專利說明書」之 98%，以及「圖式」之 95% 等呈現如此明顯的壓倒性使用率，惟由於「申請專利歷史檔案」係指自申請專利至維護專利過程中，申請時原說明書以外之文件檔案。例如，申請、舉發或行政救濟階段之補充、修正文件、更正文件、申復書、答辯書、理由書或其他相關文件等。而並非所有專利皆會有頻繁之修正、舉發紀錄而存有相關之申請專利歷史檔案可供參照，或是供當事人於法庭中提出作為佐證，因此我們可推知在這部分的比例無法呈現如前述分類壓倒性的比例係由於此緣故所致。摒除此原因之影響後，「申請專利歷史檔案」之使用率仍有超過半數之 55%，因此其重要性仍然無法小覷，我國法院於進行申請專利範圍之解釋時，「申請專利歷史檔案」之使用率仍高。

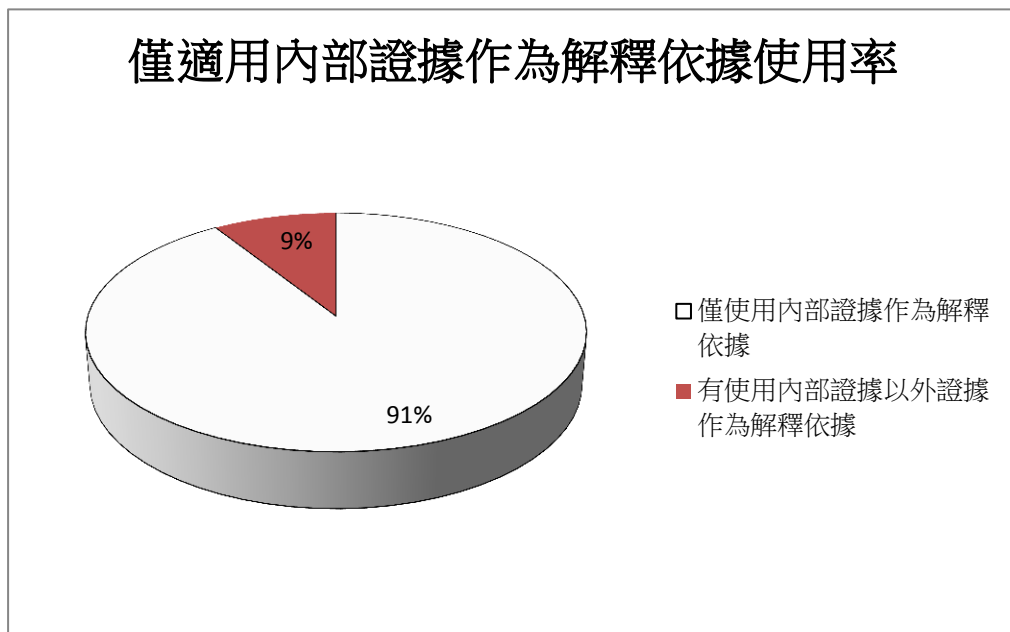
再者，在「字典」與「技術文獻」的部分，於本實證研究所採之 55 件案件樣本中，分別只有 2 件、3 件案件量有使用作為申請專利範圍解釋之依據，我們可以觀察到我國法院在「字典」與「技術文獻」部分之使用率是呈現極低的狀態，絕大多數的案件皆不會使用「字典」與「技術文獻」作為申請專利範圍解釋之證據來源。

而「專家證言」之採信率部分，於本實證研究所採之 55 件案件樣本中，僅有 1 件案件以當事人一造所提出之專家證言作為申請專利範圍解釋之依據。我們由此可觀察到，我國法院於進行申請專利範圍之解釋時，幾乎不會使用「專家證言」進行解釋，「專家證言」的使用率是極低而接近於零的。而雖同為外部證據，惟相對於「專家證言」而言，「字典」與「技術文獻」的採用率於我國實務仍略高於「專家證言」，這部分的現象呈現和美國實務多數說自 *Texas* 案所揭示之原則有所呼應。亦即，由於不同於「專家證言」係由針對個案情形所聘請之外部專家所做出之證據來源，「字典」與「技術文獻」則是非針對個案而撰寫之技術資料，文本論者認為相較於「專家證言」來說，「字典」與「技術文獻」仍具有某程度之客觀、公示性，因此例外認為此類外部證據可用於定義專利用語之通常意義。這部分我國實務現象和美國實務多數說是略所呼應的。

2. 法院進行申請專利範圍解釋時其使用「內部證據」與「外部證據」之分布情形統計結果—以法院做出申請專利範圍解釋之決定時，僅以「內部證據」作為判決依據者作為呈現指標

此部分統計主要以「內部證據」與「外部證據」為分類之依據，亦即將上述之「申請專利範圍本身文字」、「專利說明書」、「圖式」，以及「申請歷史檔案」等歸為「內部證據」一類；「專家證言」、「字典」、「技術文獻」等歸為「外部證據」。依此分類為主軸進行下列統計分析。

- (1) 法院僅運用「內部證據」即做成申請專利範圍解釋之案件比例：



圖八：法院僅運用「內部證據」即做成申請專利範圍解釋之案件比例

(2) 法院僅運用「內部證據」即做成申請專利範圍解釋之統計總表：

	案件數量 (件)	占整體比例 (%)
僅使用內部證據作出解釋	50	91%
有用內部證據以外證據作成解釋	5	9%
總計	55	100%

表二：內部證據使用情形統計表

(3) 小結：

繼本文實證研究第一部分將所有證據來源分類統計使用率後，此部分則將證據來源分作「內部證據」與「外部證據」進行統計，希冀可藉此更深入觀察「內部證據」與「外部證據」之使用情形為何。

從表二之統計結果顯示，僅使用內部證據即作成申請專利範圍結果之判決，在 55 件樣本中即有 50 件屬於此類情形，亦即總計佔 91% 之案件在參酌系爭專利之內部證據之後，即不會再審酌外部證據進行申請專利範圍之解釋，而只有 5 件，也就是 9% 之案件會再尋求外部證據求得解釋。

因此，我們可藉此數據明顯地觀察到，我國法院在進行申請專利範圍之解釋時，於「內部證據」與「外部證據」之使用優劣性情形方面，其中「內部證據」之優先使用性是顯優於「外部證據」的，絕大多數的案件在審酌內部證據後，即不會再以外部證據來進行解釋。

另外，我們也可對照「專利侵害鑑定要點」所揭示之申請專利範圍解釋步驟相關內容，亦即「用於解釋申請專利範圍之證據包括內部證據與外部證據。若內部證據足使申請專利範圍清楚明確，則無須考慮外部證據。若外部證據與內部證據對於申請專利範圍之解釋有衝突或不一致者，則優先採用內部證據。」而就此「專利侵害鑑定要點」之內容，與本實證研究之量化結果相對照，可觀察到我國法院在申請專利範圍之解釋時，在「內部證據」與「外部證據」使用之優劣順序方面係與「專利侵害鑑定要點」大致相符的。亦即「內部證據」之優先性優於「外部證據」，若「內部證據」已足以解釋申請專利範圍，即不需再參考「外部證據」求得解釋結果。

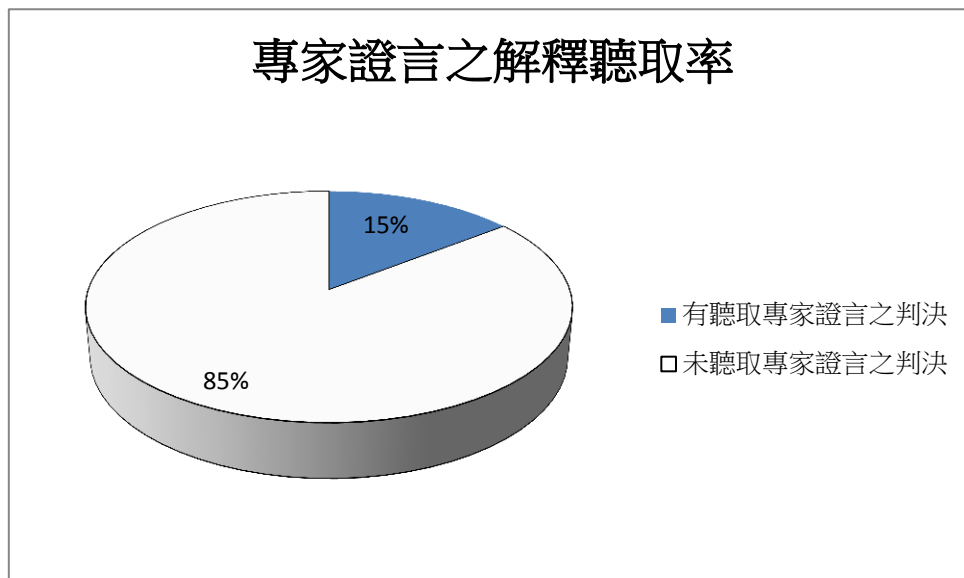
這部分使用上的優劣順序和美國實務多數說作法為外部證據所設下

之含糊性門檻亦有所呼應，亦即若是在內部證據已足以進行申請專利範圍之解釋的情況下，即不須再追求外部證據之解釋來源。因此由此可知，我國實務做法在申請專利範圍解釋證據適用來源的部分，和美國實務多數做法也是略為相似的。

3. 法院做出申請專利範圍解釋之決定時，關於專家證言之使用情形：

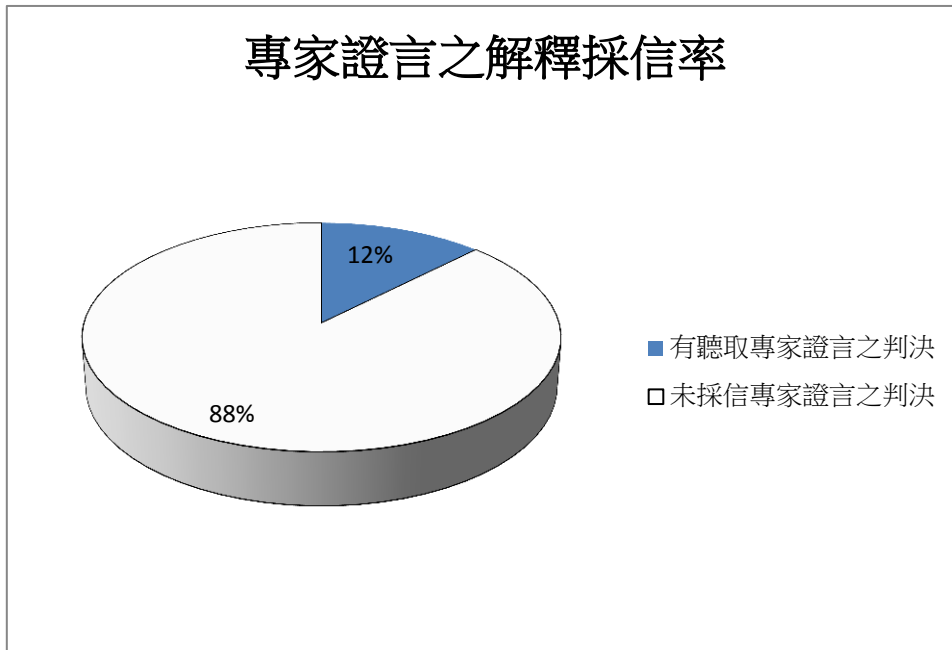
此部分統計主要將焦點集中於法院在進行申請專利範圍解釋時，對於專家證言之使用情形。本統計主要分為兩部分：即法院在進行申請專利範圍解釋時曾經聽取專家證人意見之案件比例；再者為於聽取專家證言後，並以該證言為申請專利範圍解釋之依據。

- (1) 法院進行申請專利範圍之解釋時有「聽取」（亦即有於判決中提及兩造或一造所提出之專家證言者；但不論有無採信之，或以該專家證言為解釋依據之意）「專家證言」進行解釋之案件比例結果：



圖九：法院進行申請專利範圍解釋時曾聽取「專家證言」之案件比例

- (2) 法院進行申請專利範圍之解釋時於聽取後「採信」（亦即法院不但聽取兩造或一造提出之專家證言，並採信之，以之為申請專利範圍之解釋依據）「專家證言」進行解釋之案件比例結果，以上列所統計出八件案件為樣本：



圖十：法院進行申請專利範圍解釋時採信「專家證言」作為解釋依據之案件比例

(3) 法院進行申請專利解釋時專家證言使用情形統計表：

單位：案件數	外部證據之聽取率
聽取	8
未聽取	47
合計	55
總比例 (%)	15%

表三：專家證言聽取率統計表

單位：案件數	外部證據之採信率
採信	1
未採信	7
合計	8
總比例 (%)	12%

表四：專家證言採信率統計表

(4) 小結：

此部分主要將「專家證言」部分特別提出進行量化數據之統計。在「專

家證言」之聽取率部分，前有述及。由圖九與表三我們可看出在本實證研究索取之 55 件樣本中，曾有 8 件案件曾出現有當事人一造提出、或經當事人兩造同意，由法院指定之專家，出具證言以輔佐申請專利範圍之解釋，並經法院同意聽取（不論是否採信）或提出於法庭中供兩造辯論等。我們可由此觀察到「專家證言」在聽取率的部分，總共有 15% 之案件法院曾准許「專家證言」進入法庭，此比例可說是較低的狀況。因此，我國法院在進行專利範圍解釋時，聽取專家證人之見解之機會也不太高。

至於在聽取後是否採信，並以該專家證人之見解為依據進行申請專利範圍解釋則屬此部分想觀察的第二個問題。由於法院專家證言的部分聽取率已屬極低，因此在採信率的部分，本實證研究受限於此，僅有 8 件案件做為統計樣本。在圖十與表四我們可看出，在法院准許專家證人進入法庭的 8 件案件中，僅有 1 件法官選擇採信一造提出之專家證人見解作為申請專利範圍解釋之依據，大多數的法官在聽取專家證人之見解後，多會選擇不採信之。因此我們可觀察到我國法院在進行申請專利範圍解釋時於「專家證言」之運用上，不但聽取率偏低，且採信率亦極低，對於「專家證言」之證據評價偏向較為低落的狀況。因此我國實務針對專家證言部分的使用情形和美國實務多數說作法亦略為相似，皆是屬於較為保守的狀態。

4. 實證量化分析結果小結：

經過以上三部分之量化統計，本文將量化分析結果整理如下，我們可就此了解我國法院關於申請專利範圍解釋所使用之證據來源有以下現象之呈現：

- (1) 我國法院在進行申請專利範圍之解釋時，幾乎優先使用申請專利範圍、專利說明書，以及圖式作為解釋之主要來源。
- (2) 內部證據間之優劣性：整體使用率皆高，申請專利範圍必然會使用，略高於專利說明書、圖式；專利說明書、圖式之使用率又較申請歷史檔案為高。
- (3) 內部證據之整體使用率明顯高於外部證據之使用率，內部證據之優先性明顯高於外部證據。
- (4) 外部證據間之優劣性：整體之使用率皆較內部證據偏低，惟技術文獻與字典之採用率略較專家證言為高。
- (5) 專家證言之使用：聽取率、採信率皆極低。

(6) 我國法院解釋方法論與專利法明文規定：證據適用與專利法明文規定並未不合或有所衝突。

(7) 我國法院解釋方法論與「專利侵害鑑定要點」及美國實務狀況之關係：我國法院於法律效力上雖不受「專利侵害鑑定要點」之拘束，但其解釋上證據適用原則似仍與「專利侵害鑑定要點」呈現一致；另外，和美國實務多數說，亦即文本論者的做法亦多有相似。

4.2.5 申請專利範圍解釋方法之質性研究方法—以訪談智慧財產法院現任法官為中心

1. 訪談目的

從前部分本文之量化實證結果中我們可觀察到，雖然「專利侵害鑑定要點」所述之解釋方法在法規強制力上對法院是無拘束的，但據本研究所顯示之結果可知其確實深刻影響我國實務見解，仍屬於我國申請專利範圍解釋方法論之現實通說³⁹⁵。

雖藉由本文上述量化之結果，可觀察出我國法院在申請專利範圍解釋證據來源適用之分布狀況。惟藉此只能限於「現象」上的觀察與了解，而造成該現象之原因或考量可能尚需藉由更深入之實證研究進一步探索、分析。因此，本文即欲再以訪談「我國智慧財產法院現任法官」之質性研究方法，進一步以訪談的方式了解法官在進行申請專利範圍解釋時，其選擇證據來源之適用有何會考量的重點存在，方造成以上量化研究所造成之現象分布。

在本部分本文仍將把焦點集中於法官在進行申請專利範圍解釋時，選擇證據來源之考量為何。另外，由於法官通常僅具有法律上專業，因此其技術方面之問題係如何解決。又，承接以上量化研究之架構與美國語用論者之理論，本文亦想了解法院與專家證人之互動關係與對之評價係為何。以上皆有待以下列訪談方式深入了解法官之判斷脈絡，並在此後與美國之實務多數說與學說批評兩相對照，以瞭解我國實務之現況係如何造成，而與美國之情形差異何在，就此進行分析，並視研究結果對我國實務提出建議，以建構更佳、更適於我國法制之申請專利範圍解釋方法。

2. 訪談對象與方法

³⁹⁵ 劉國讚，專利權範圍之解釋與侵害，頁 274，結論亦同。

本文之訪談對象為我國智慧財產法院之現任法官，訪談人數為 2 人，其中一位法官於智慧財產法院任職近五年，另一位法官則為半年，並參與智慧財產法院之籌設過程。

而本文所採之質性研究方法為「半結構性訪談」研究方法 (semi-structural interviews)，亦即由訪談者事先設計好具有一定主題之系列問題作為訪談綱要，並以該綱要為本，就訪談的狀況適時以不同形式的開放式問題 (open-ended questions)，引導受訪者針對主題進行深入陳述。訪談時間皆為一個半小時。為便利以下之紀錄，並保護當受訪者之隱私，本文將兩位受訪者分別以代號 A 與 B 代替。

3. 訪談內容

此部分本文將訪談內容分為三大部分：第一部分為申請專利範圍之步驟與證據來源之考量；第二部分為技術審查官對於申請專利範圍解釋之協助與影響，以及與 PHOSITA 間之互動關係；第三部分則為專家證人於申請專利範圍解釋之運用與價值。

本部分主要先專就兩位受訪者之回答進行陳述與整理，相關之質性分析將於下一部份統一進行。

■ 第一部分：申請專利範圍之步驟與證據來源之考量

(1) 訪談者問題：法官在進行申請專利範圍解釋時，主要的步驟為何？是否有主要之依據？

受訪者答：

A. 受訪者 A：

首先確認雙方對於申請專利範圍解釋之文義有無不明瞭的部分，如雙方認為用詞已很清楚、沒有爭議時，法院通常不會主動對申請專利範圍進行過多解釋。因此通常是雙方認為對於某些申請專利範圍之用語解釋有所爭執時才會進入解釋。因此會希望訴訟兩造先將申請專利範圍解釋有疑問的詞語先列出來，也算是就申請專利範圍解釋爭點整理的部分。

嚴格來說，應該是沒有特定的準則，畢竟法律沒有明顯、詳細的規定。因此到了法院來看，可能會發現每個法官的解釋方式和步驟都不太一樣。甚至例如說有些法官自己有化工背景，因此第一個庭期便以自己的化工知識進行解釋。

B. 受訪者 B：

首先確認屬於我國專利，並進行專利說明書內容的事項確認、拆解請求項等，再來就做侵權比對的步驟。依據的法源規範主要是專利法和專利審查基準等。

(2) 訪談者問題：法官在進行申請專利範圍解釋時，是否受到「專利侵害鑑定要點」之影響，或「專利侵害鑑定要點」對於法官是甚麼樣的地位？

受訪者答：

A. 受訪者 A：

早期有些法官會去看這些東西，現在用久了，大部分的法官會依照自己的方式進行審理，不太會被影響。因為它是一個行政規則，效力上不會拘束法院，所以它是處於一個參考的地位，但是並沒有決定性的因素。這些基準是由行政機關彙整美國法院之案例法所作成之規則供法院參考，但實際上應該由法院引導行政機關這些準則。因此這些東西只是處於參考的地位，尤其送委外鑑定時可做為鑑定機關是否按照這些規範進行鑑定的準則，法院會希望鑑定機關都有做到這些步驟。而假設雙方當事人希望法院進行解釋，法院亦不會特別寫出此準則而作為法源。

B. 受訪者 B：

專利侵害鑑定要點此行政規則係自 93 年公布，雖然說是供給法官參考，但是其存在具有一個公知（公眾）的標準，算是大家可以參考的解釋方向。因此雖然說是參考，但其應該存在事實上之拘束力，因為它可以讓當事人預測法院之解釋方式，使大家可以預測法官的判斷方法，所以法官為增加大家的預測性故會尊重行政規則，不會再另外創立新的規則，除非有新的解釋規則出現。

但是法官還是希望司法院自己可以頒布自己的標準，且院內也已經有人提出建議，只是在正式頒布以前也只能先遵循這樣的標準。而司法院自己頒布此類基準，事實上在大陸已有這樣的情況出現。大陸最高人民法院即有訂頒一標準，亦即 2003 年 10 月所發布「關於審理專利侵權糾紛案件若干問題之規定」，這是世界上唯一由司法機關正式頒布之專利侵權基準，希望司法院也可以頒布這樣的準則。

(3) 訪談者問題：法官對於內部證據間之評價、考量順序有無差異？原因為何？

受訪者答：

A. 受訪者 A：

因為專利法法條上有明白表示申請專利範圍解釋時可以參考圖式與說明書，所以理論上，還是會先從申請專利範圍解釋字義先看，並視當事人所提出之爭點而論，通常說明書和圖式會佔最大比重；再者，當事人會提出申請專利歷史檔案，此時就會加入申請專利歷史檔案進行解釋。

B. 受訪者 B：

因為內部證據皆為專利申請當初所持之文件，屬於客觀上可供參考之證據來源，因此內部證據間之評價差異較少。

(4) 訪談者問題：法官對於外部證據間之評價、考量順序有無差異？順序為何？原因為何？

受訪者答：

A. 受訪者 A：

我會看是哪些證據和本案比較接近(所謂較為接近係指技術的內容和程度，例如本案是為了要解決前案所衍生之缺失，因此關於前案的文獻就比較接近本案之技術領域)，如果專家證人的部分是就本案來法院進行解釋或出具意見書，他便是就本案作出的情形。

但是字典就較具普遍性，不是像專家證人是就個案做出或特定領域的，可做為一般人理解的參考，但是字典的性質又和「所屬技術領域具通常知識之人」有所不同。所以如果是用到外部證據的話，我們會希望是用到「所屬領域具通常知識者」的文章或是證言；技術文獻部分也是則要看是否和本案是否接近；因此，結論便是這三者中，最接近本案的證據，最可以作為 PHOSITA 的觀點，是視個案情形而定的。

B. 受訪者 B：

外部證據中，字典的客觀性較高，而技術文獻又和字典差不多處於同價值之狀態；專家證言則與以上兩者有所區別。

而字典當中，技術、專用字典又較文義字典重要性來的高，因為其超

出文義上的解釋，以其專業用所指示之意義為主要解釋方向。

專家證言部分則要視專家的屬性而定，亦即該專家是否屬於該技術領域，其中又以「所屬技術領域具通常知識者」的意見較為重要，這是假設的一個角色。如果是國內唯一、唯二的頂尖專家，太頂尖反而不好，因為例如審理進步性等問題不是靠技術頂尖，而是經常在處理技術性的問題的審查官比較知道進步性的標準何在，創新程度是否已經可給予專利，過於頂尖者可能具有太多超越之知識與技術。但若如果不看進步性，而是集中在申請專利範圍解釋為主的話，則可以接受專家證言，但是必須係「所屬技術領域具通常知識者」的範圍內。

(5) 訪談者問題：法官在進行申請專利範圍解釋時，是否通常只使用內部證據即可獲得解釋之結果？

受訪者答：

A. 受訪者 A：

大部分以內部證據就可以解釋，當事人以內部證據不清楚而還要另外提出外部證據的機會是非常少的。而專利侵害鑑定要點中所謂內部證據「足使申請專利範圍清楚明確」，應該係指就該申請專利範圍文字解釋，來看是否技術可實施，且可解決該專利所要解決的問題，要和系爭專利之創作目的之關聯性。基本上解釋專利會推定專利有效，但他的不清楚明確包含很多可能性，不一定會是無效性的問題。例如在檢視系爭技術（包含ABC）是否包含前案C的部分，此時就算去除了前案技術C，還是有可能不會造成無效的狀況。

B. 受訪者 B：

通常是很高的機率，因為技審官的參與可以協助法官進行許多技術上的分析，可以減去法官很多搜尋技術資訊的時間。而專利侵害鑑定要點中所謂內部證據「足使申請專利範圍清楚明確」，應該係指技術可實施，是否可解決欲解決的問題之意。

(6) 訪談者問題：法官在進行申請專利範圍解釋時，除內部證據外，又在使用其他外部證據進行解釋之情形大致為何？

受訪者答：

A. 受訪者 A：

將外部證據用於申請專利範圍解釋時，通常是出現在依系爭申請專利範圍可解釋之作法太多，或是最佳實施例是否限縮申請專利範圍的情況，因此用在確定專利權人的權利範圍在哪，用以限縮或釐清解釋。

B. 受訪者 B：

技術審查官進行分析時可能會引用到外部證據（偏向先前技術的找尋），透過先前技術的存在來限縮專利用語的範圍。遇到的唯一狀況是最高法院要求解釋清楚申請專利範圍之用語而發回二審判決。

另外，如果要尋求外部證據就要看訴訟當事人的意願，因為民事訴訟係以當事人進行主義為主，看當事人是否要提出？法官通常沒有太多時間和心力協助當事人尋找外部證據進行解釋。

(7) 訪談者問題：依本文實證量化結果，法官在進行申請專利範圍解釋時，外部證據聽取率普遍低落，原因為何？或係外部證據本身是否有所缺陷？

受訪者答：

A. 受訪者 A：

原因大概如下：

- 內部證據已足夠清楚得到申請專利範圍之解釋結果；
- 申請專利範圍解釋是法律問題，而解釋法律問題為法官職責。如果申請專利範圍解釋大量依賴外部證據進行解釋，其中就可能包含到專家證人，就有可能變成法律解釋問題係由外部人士教導法官應如何適用法律的狀況；
- 因為智慧財產法院有技術審查官的協助，而法官畢竟不屬技術領域之人，並沒有這個能力去解釋像申請專利範圍解釋的法律問題，但因為智財法院備置有技審官值得相信，因此再向外追求外部證據之必要性不足。

B. 受訪者 B：

若是內部證據足以證明，就沒有必要再使用外部證據，另外一個就是

當事人進行主義的部分，看原告提出之內容是否要提出，或是原告提出之資料已可證明被告產品落入系爭專利範圍，就看被告是否要提出答辯。如果被告也不提出，就不會再另外尋找外部證據，所以就直接以內部證據為基準。

再者是訴訟成本與時間上的考量，而得到的結果也不見得可靠，還必須要把外部證據內容另外判斷，費時費力，且當事人要另外提出辯駁。

■ 第二部分：技術審查官對於申請專利範圍解釋之協助與影響，以及與 PHOSITA 間之互動關係

(1) 訪談者問題：法官在理解與專利技術相關之知識技術，是否時常感覺到困難？主要理解的方法為何？

受訪者回答：

A. 受訪者 A：

視領域而定，不過由於法官並非技術人士，所以通常無法輕易理解技術內容。理解上主要還是依靠技術審查官的分析；其次是兩造所提出之專家證人找尋資訊的能力（提供資訊何在）。如果技術審查官對於系爭專利技術領域也沒有太大的把握時，就看兩造當事人所提出之證據，並視其基礎為何。

B. 受訪者 B：

技術方面在理解上會比較困難，因為案件跨足過多領域。所以還是主要依賴技術審查官了解技術內容。

(2) 訪談者問題：技術審查官在訴訟中可給予法官什麼樣的協助？

受訪者答：

A. 受訪者 A：

技術審查官在定位上並非最後之決策者，如果申請專利範圍解釋出有

三個可能性，技術審查官可給予法官意見，讓法官進行最後的決定。

另外就是技術上的理解，以及提供法官資訊，亦即使法官能在資訊充足的情況之下不要用錯，因為法官也怕用錯技術問題。

B. 受訪者 B：

技術審查官之協助主要是技術上的支援，可見智慧財產案件審理法第 16 條之規定內容。

(3) 訪談者問題：法官在進行申請專利範圍解釋時，如何定義「所屬技術領域具通常知識者」³⁹⁶（PHOSITA）？

受訪者答：

A. 受訪者 A：

PHOSITA 的標準是浮動的，會因技術的難易度而有所浮動，低技術程度可能普通技術，例如奈米程度很高，要求的智識程度可能就比較高。這個標準可能要靠當事人提出主張。如果在智識程度要求比較高的前提下，專家證人所提出的證詞可能就有參考的價值。

B. 受訪者 B：

「所屬技術領域具通常知識者」是一種虛擬之人，具有中等或平均標準之專業知識的觀點進行審視。專業技術之中等標準自法律法官來看，其實並不會了解其標準何在，因為技術領域過多過雜，所以要靠技術審查官來了解、分析該技術領域中所謂中等標準的程度其狀況為何。

(4) 訪談者問題：法官在進行申請專利範圍解釋時，要如何了解 PHOSITA 之觀點？

受訪者答：

A. 受訪者 A：

透過技術審查官之建議，或由當事人提出論辯。

³⁹⁶ 參見智慧財產法院 99 年度民專訴字第 139 號判決：「申請專利範圍之文字用語應限制在申請專利時該技術領域具有通常知識者所能瞭解之客觀意義。」。

B. 受訪者 B：

我覺得法官無法以 PHOSITA 的觀點來看這些專利用語，所以還是要依靠技術審查官的分析或是查閱專業字典。但是技術審查官也不一定全部知道，他有可能是學機械有可能是學化學，如果突然一個土壤學、醫藥學的案件進入，他也不一定能解決。此時技術審查官可協助尋找資訊，因為技審官尋找資訊的管道較法官方便，因此主要還是靠技審官的分析。

(5) 訪談者問題：法官認為技術審查官是否能代表 PHOSITA 之觀點？

受訪者答：

A. 受訪者 A：

我認為他是具有通常知識者的角色，但是當然也有其他情形，像是有些技術可能太過艱難技術審查官就會不太會。如果在技術審查官不足的情形下，法院可能會外聘智慧財產法院專有之諮詢委員³⁹⁷之意見。即使內部專家（技術審查官）不足的情形之下，我們也不太願意去聽一個不屬於我們內部成員的意見，還是傾向要有一個法院內部的人參與判決提供法院參考意見。原因在於：原告和被告所提出的專家證言都有各自的立場，我們雖然不能說他們不能所說的都是假話，他們說的也有可能是真的，但是由於他們是當事人兩造各自聘請提供證言的，因此我們還是不能排除其立場各有偏頗的出發點，所以還是會希望有法院內部的人員來進行輔助。

B. 受訪者 B：

應該不能，因為技術審查官畢竟天天處理這些問題，天天進行判斷輕易性³⁹⁸等議題，未必是該技術領域通常操作者，僅只在做技術分析；另外就是技術審查官的技術標準可能高過於 PHOSITA 之知識程度，知道的可

³⁹⁷ 可參考技術審查官與訴訟法中所定鑑定人之區別；司法院另遴聘專家諮詢委員，與技術審查官制度有無不同？智慧財產法院網站：

http://ipc.judicial.gov.tw/ipr_internet/index.php?option=com_content&task=view&id=126&Itemid=319（最後點閱時間：2013 年 4 月 23 日）；「...司法院另設置提供法官專業問題之專家諮詢制度，其非訴訟法上鑑定人，所為意見陳述亦不得直接作為證據，與技術審查官之功能不無相似。但諮詢專家係法官審理具體案件時諮詢人員，選任之專家，非法院常任人員，由法院個案支付報酬。在智慧財產訴訟領域技術審查官及諮詢專家即使同時存在，其功能仍具互補性，因諮詢專家為各領域著名專家，得解明技術審查官仍難以應付之尖端技術問題，且係個案選任，涵蓋各專業領域，對於受限技術審查官編制人數而無法對應之少數科技領域，諮詢專家得提供協助。惟諮詢專家雖具備科技領域高度知識，卻未必如技術審查官係同時具備智慧財產法律素養，就技術上爭點之解析有時未必符合智慧財產法律要求。又諮詢專家並非如技術審查官參與訴訟之全程，且除提供專業上諮詢外，諮詢專家通常並無其他輔助行為，其運用之便利性不如技術審查官。」。

³⁹⁸ 所謂輕易性係指進步性的判斷。

能太多。

(6) 訪談者問題：對您來說，技術審查官之存在與協助是否降低您使用專家證言的機會？

受訪者答：

A. 受訪者 A：

要視技術領域而定。如果系爭技術非常困難，我會希望有外部專家到法庭來協助法院進行判斷。但如果技術領域很普通，就不需要浪費那些時間，延長訴訟程序，只有在當事人堅持提出專家證言時，法院為了讓當事人有提出意見的機會，還是會讓他提出，只是心證上受影響的程度事實上是非常有限的。

B. 受訪者 B：

通常是這樣，但是也要看技術審查官分析有無道理，看是否偏離內部證據之技術知識的分析角度。如果沒有差距太大，那大部分都會被法官接受。因此法官基本上是以技術審查官所進行之分析是否合理為判斷的基準，如果足夠合理就不用再另外引進外部證據。

(7) 訪談者問題：技術審查官公正性、公開性問題³⁹⁹—技術審查官介入訴訟之程度是否造成當事人無法預測法院裁判，並且準備攻擊防禦之方法？

受訪者答：

A. 受訪者 A：

一般而言，技術審查官所提出之報告皆為當事人所提出之爭點範圍內所作報告，且技術審查官會在庭上問當事人問題協助案情釐清，原則上不會讓技術審查官創造新的爭點。

即使今天不是當事人所講的爭點，而技術審查官又欠缺這方面的資訊

³⁹⁹ 可參見智慧財產案件審理細則第 16 條之規定：「審判長或受命法官得命技術審查官就其執行職務之成果，製作報告書。如案件之性質複雜而有必要時，得命分別作成中間報告書及總結報告書。技術審查官製作之報告書，不予公開。」；以及第 18 條規定：「技術審查官之陳述，不得直接採為認定待證事實之證據，且當事人就訴訟中待證之事實，仍應依各訴訟法所定之證據程序提出證據，以盡其舉證責任，不得逕行援引技術審查官之陳述而為舉證。」。

的話，會希望技術審查官把這些問題列出來在法庭上由法官詢問當事人，讓當事人雙方當庭有辯論的機會。所以理論上不會有突襲的機會，應該是早期比較會有這樣的情形。

所以法官問的問題、和技術審查官所問的問題要好好回答，因為這些問題都是法官和技術審查官經過討論後所得出之爭點所在。

另外若是如果當事人不相信技術審查官之判斷，因為不可能會有當事人兩造都滿意的技術相關結果，就像法官所作出的判決當事人可能也覺得不公平一樣。

B. 受訪者 B：

技術審查官設立的目的是定位為輔助人而不是鑑定人，如果當事人可以再就技術審查官之分析報告進行辯駁，這樣會變成鑑定人的角色。因此才會有智慧財產案件審理法第 8 條⁴⁰⁰作為平衡的設計，亦即如果技術審查官所找出的資料真的變成心證的理由，會先讓當事人有進行辯論的機會，因此對當事人的可預測性的影響相對就小。

■ 第三部分：專家證人於申請專利範圍之運用與價值

(1) 訪談者問題：法官對於專家證人的普遍感觀為何，是否信任台灣專家證人釐清事實之能力？

受訪者答：

A. 受訪者 A：

馬克曼聽證在美國這麼重要的原因在於：法律和台灣法律的差異，美國法院沒有技術審查官的輔助，所以專家證人的需要性很高；但是台灣法院配置有技審官的輔助，因此馬克曼聽證是沒有這麼流行，不需要如此依賴專家證人。是故專家證人雖然對釐清案件事實有所幫助，但仍沒有絕對的主導權，還是要視其依據為何。

B. 受訪者 B：

⁴⁰⁰ 智慧財產案件審理法第 8 條規定：「I 法院已知之特殊專業知識，應予當事人有辯論之機會，始得採為裁判之基礎。II 審判長或受命法官就事件之法律關係，應向當事人曉諭爭點，並得適時表明其法律上見解及適度開示心證。」。

我對於當事人所提出之專家證人信任感仍夠，但是其所提出的證言還是要經過雙方辯論。另外，專家證人的證言要有理由，否認專家證人的反駁者也要提出理由。如果雙方辯論還是找不出結論，可能又要求助第三人專家。而外部證據若係由機構組織提出，由於其公信力較高，因此被參考之權重較重。

(2) 訪談者問題：專家證人此項證據有何缺點？

受訪者答：

A. 受訪者 A：

法庭中的專家證人通常係由當事人一造所提出（出資聘請）之專家證人，因此其立場通常不中立，所以其提出的證言通常會有所衝突。

B. 受訪者 B：

專家證人有其盲點存在。如果是當事人一造所找的專家證人，第一，其可能公正性有所偏差，因為可能是當事人所提出之友性證人；另外，如果不是法官不願意相信的問題，是法官若採其論述，客觀性會被對造提出質疑，認為法官為甚麼偏向一造。因此，司法院有建構一諮詢名冊⁴⁰¹，這些專家和兩造沒甚麼關係，這樣的公正性比較高。如果是當事人自己去找名冊中的專家，也是可以，但是其公正性同樣有回到上述問題的考量。

(3) 訪談者問題：專家證人之能力要如何認定？

受訪者答：

A. 受訪者 A：

這部分主要是尊重當事人，沒有看過由法官質疑當事人所提出專家證人能力的情形。至於法官是否私底下心證會暗自受到影響？這部分亦是不會由法官提出，而是由對造的專家證人進行辯論，且該反駁之辯論也必須有其基礎。

B. 受訪者 B：

主要是看學經歷，和過去經驗，由法官獨立認定，這部分比較不會問技術審查官。

⁴⁰¹ 同前註。

(4) 訪談者問題：法院以職權選定專家證人之機會多嗎？是者之情形大致為何？

受訪者答：

A. 受訪者 A：

很少，而且必須解決雙方當事人對於法院選定專家的意見，兩造可能會覺得法院找的不適格（不夠厲害，或是不是該技術領域）之類的問題。自己覺得大概一成兩成，真的是內部技術審查官能力不足時、領域不同已經超越技術審查官技術範圍時才會以職權選定專家證人。

B. 受訪者 B：

不高，幾乎沒遇過，主要理由就是當事人進行主義，因此尊重當事人兩造之主張。

(5) 訪談者問題：法官如何去認定專家證人所提出之證言是否正確？

受訪者答：

A. 受訪者 A：

主要是透過技術審查官或是公正者第三者來提供意見，但是其意見還是要有其支持的基礎，例如論著、期刊、論文等，而不是空口無憑。我們希望說服的過程中，內部能夠有人協助法官判斷。

如果在沒有技術人士的輔助之下，法官很難理解雙方的矛盾點何在。因此要讓技術審查官，或是法院聘用之諮詢委員⁴⁰²（內部公正者）聽、看這些辯論的過程，否則法官沒有這麼大的能力了解技術內容。

因此在這樣的限制之下（技術領域很多），當事人有找出專家證人告訴法官解釋方法之義務，而由法院內部人士來判斷是否正確。

B. 受訪者 B：

首先要先看法官本身的知識程度，再者如果所提出之理論自文獻或實證紀錄找出，法官相信之程度就很高；如果是專家證人自己想的就比較不容易被採信，因為空口無憑，還是要講出是根據甚麼理由與依據做出這樣

⁴⁰² 同前註。

的判斷。另外，這個部分也會再去問技術審查官的意見，因為法官的判斷有盲點，無法了解技術內容，總之心證理由是甚麼支撐，或問技審官是否正確，但技術審查官就算不採用專家證人意見也要說出理由為何，要看支持理由是否強大。

(6) 訪談者問題：由當事人一造提出、合意提出、法院選定這三種方式所選出之專家證人，法院對其所提出之證言信任度或考量是否有所差異？差異何在？

受訪者答：

A. 受訪者 A：

法院選定會比較相信，但前提是雙方當事人都同意的情形之下；兩造合意所提出的中等；當事人一造提出者最低。

但不論是誰找來的專家證人，在現制之下，由於有技術審查官的存在，這些專家證人講過的話還是會經過技術審查官與法官討論其證言是否可採。大部分的法官都不會因為專家證人提出了證言之後就捨去技術審查官之看法。

B. 受訪者 B：

當事人合意最高，如果當事人都接受就可以；次者為法院選定，因為法院即使選定雙方未必會接受；末者即為當事人一造提出者，這類情況則要視情形而定。

(7) 訪談者問題：依 99 年度民專上字第 81 號、100 年度民專上字第 53 號、101 年度民專上字第 17 號判決表示：「申請專利範圍之解釋，涉及專利權範圍之界定，係屬法律適用之問題，倘若兩造對之有所爭執時，法院應依職權認定。」這段話如何解釋？法院如何處理當事人提出之證據？

受訪者答：

A. 受訪者 A：

意指若非在可能影響侵權有無和專利權得喪之結果時，法官可再找其他證據來補強解釋。亦即不影響專利得喪、侵權有無的情形下取得證據輔

助解釋，釐清申請專利範圍之解釋。

B. 受訪者 B：

當當事人所提出的證據還有所不足情形的情形，但是法官已經有其他管道可找到資料，也可以將該非當事人提出之證據資料作為判決依據。因此將之定位為法律問題的理由在於，如果將它解釋為事實問題，則就會有當事人進行主義的限制，使法院無法超出當事人的事實主張而為判斷。如果是法律問題，則是法官應知法律，便不受當事人主張之限制。

但這裡的法律問題事實上都是和事實結合的，像是最高法院很多發回的東西，也都是事實和法律相互結合下的理由，這個過程叫做涵攝，將事實問題進行涵攝，這是法律問題。申請專利範圍解釋的涵攝過程是法律問題，但是含有事實問題在內。

(8) 訪談者問題對於當事人所提出的專家證人法院是否可拒絕？另外，法院對此是否感到造成訴訟審理上的負擔？

受訪者答：

A. 受訪者 A：

法院是可以拒絕的，但是最高法院對我們的影響很大。因為如果當事人希望可以提出專家證人，但是法院不具准駁之理由而不讓當事人提出的話，最高法院可能會覺得程序上保護不足而判決會被廢棄。因此法官即使在心證上可能影響力已經不大，但當事人堅持提出，為保障其公正程序權利，這時候法院為了判決不會被最高法院廢棄，還是會讓當事人有提出證據的機會。

另外就是專家證人和證人⁴⁰³本質上有所不同，專家證人是屬於技術輔佐的證人，似乎不會像普通證人一樣可能和本案無關聯性，通常都是必要性的問題，因此如果當事人想要輔助還是會讓他提出，有補充意見的機會。

專家證人造成程序上的勞費是一定的，例如證人旅費、開庭程序冗長都是會造成訴訟成本的增加。

B. 受訪者 B：

⁴⁰³ 證人係陳述自己所經驗之事實，具有不可替代性，僅有該名證人知悉某特定事實之經過；反之，專家證人則具有可替代性。參見駱永家，民事訴訟法 I，頁 219，台北，1999 年 3 月。

當事人要提出證據，大部分會讓他們提出，但是會請他們精簡，就必要的部分提出。但是如果內部證據已經足夠解釋申請專利範圍則可能不會讓他們再提出，如果想補充解釋就會設立合理期限和範圍，並視其要提出專家證人以及否定內部證據之理由是否充分，因為要考慮到整體訴訟進行的效率和對造的感受，和法官心證關係很大。

專家證人的提出會感到有負擔，因為法院要採納和拒絕法院都必須要附上理由，一定會有一定程度的負擔存在。另外，內部證據本來就是專利權人自己拿出的東西，如果還要再用外部證據的話其證據要更加充分。原被告要提也會差異，被告要提的機會比較高，因為要給被告辯駁的機會。

4.2.6 實證研究結果暨分析－質性訪談研究部分

根據本文所為之量化研究顯示，我國法院於進行申請專利範圍之解釋時，不但優先選擇內部證據進行解釋，且外部證據之證據來源使用率有一致偏低之現象，因此本文在下列之質性研究結果分析中，其第一部分即為「申請專利範圍之步驟與證據來源之考量」，這部分將自訪談之內容中集中探討本文證據來源使用量化現象其成因與法官所考量之因素。

而由於我國法院為協助法官處理技術問題，相對於美國法院而言，於智慧財產法院內配置有技術審查官之制度，因此質性結果分析之第二部分即為「技術審查官對於申請專利範圍解釋之協助與影響，以及與 PHOSITA 間之互動關係」，用以探討技術審查官在訴訟中對於申請專利範圍解釋之影響，以及法院與 PHOSITA 觀點互動之方法，在這個部份我們也可以藉以了解，我國法院是否因為技術審查官之配置而造成其和美國法院於申請專利範圍解釋方法上的不同。

另外，根據本文所為之量化研究顯示，我國法院在解釋申請專利範圍時，專家證人之使用率呈現極低之比例。惟參見前文所介紹之美國少數說，亦即語用論者則多有提倡專家證人申請專利範圍解釋之重要性，強調其係法院與產業、PHOSITA 之觀點之重要接軌點。因此本文質性研究結果分析之第三部分則為「專家證人於申請專利範圍解釋之運用與價值」，以筆者訪談之內容進一步探討法院在面對專家證人於申請專利範圍解釋之議題時，是採取甚麼樣的態度與想法，並可藉以理解專家證人於我國法院進行申請專利範圍解釋時，並不受到重視的主因。

1. 第一部分：申請專利範圍之步驟與證據來源之考量

- (1) 關於申請專利範圍解釋證據來源與適用情形，本文質性訪談結論與量化結果大致相符

經過訪談後，本文發見關於申請專利範圍解釋證據來源與適用情形，本文質性訪談結論與量化結果大致相符。亦即在法官進行申請專利範圍解釋時，內部證據間之優劣性考量如下：整體使用率雖皆高，惟申請專利範圍由於係法條明定（專利法第 58 條）故必然會使用，略高於專利說明書、圖式；而專利說明書、圖式之使用率又較申請歷史檔案為高。

- (2) 申請專利範圍解釋方法在不同法官間略有不同

由於我國專利法對於申請專利範圍之解釋方法並未有大量、明確、細緻之明文規定，僅有專利法第 58 條有原則性之規定。因此申請專利範圍解釋方法雖大略相同，但在不同的法官間，亦可能會因承審法官之知識背景與解釋習慣不同，申請專利範圍之解釋方式與步驟也會有所不同。

- (3) 申請專利範圍解釋方法受到當事人進行主義之影響，法官不會主動介入進行過多解釋

受到民事訴訟法爭點整理概念之影響，法院在申請專利範圍解釋部分也會進行爭點整理之步驟。另外，法官通常沒有太多時間和心力協助當事人尋找外部證據進行解釋。因此通常是雙方認為對於某些申請專利範圍中之用語有所爭執時，法院才會主動介入解釋。且當事人若有所爭執也應提出相關之資料予以主張。

- (4) 「專利侵害鑑定要點」雖僅供法院參考，仍可能對法院於申請專利範圍解釋的判斷上形成事實上之拘束力與影響

「專利侵害鑑定要點」為智慧財產局所制定供法院參考，而就兩位受訪者之立場觀察，認為「專利侵害鑑定要點」係提供法官參考而不具有拘束法院之效力。且兩位受訪者皆認為此類解釋之規則應由司法院自行頒布，而不應係以由行政機關制定、主導法院判決之方式存在。

惟由於綜合了我國專利法規針對申請專利範圍解釋之明文規定較為缺乏的原因，因此由於此類由行政機關所頒布之規則係公眾皆可取得之參考資料，具有某程度之公示效果。因此法官為了使當事人得以預測法院解釋之方式，仍可能選擇傾向遵循「專利侵害鑑定要點」中的解釋方式，也可能因此造成本文實證量化研究之統計結果中，關於申請專利範圍解釋證據來源適用的現況呈現，亦即我國法院之證據使用情形大致與「專利侵害鑑定要點」所揭示之內容呈現一致的狀態。因此，「專利侵害鑑定要點」

雖僅供法院參考，仍可能對法院於申請專利範圍解釋的判斷產生事實上之影響。

(5) 外部證據之適用必須視情形而定

依本文訪談結果，相對於內部證據之價值皆高，外部證據的部分則是要視情形而定。首先，外部證據間具有優劣性，例如字典與技術文獻等並非如專家證人係就個案所做的證據資料，因此其可參考性較高，這部分的見解和美國文本論者是有所接近的。

惟不論係字典、技術文獻或是專家證人，只要是外部證據，法院都希望該些證據係屬「所屬領域具通常知識者」的文章或是證言，或是運用其論述。因此在專家證言當中以「所屬領域具通常知識者」的論述價值最高。

(6) 「必要性不足」、「技術審查官的幫助」、「申請專利範圍解釋為法律問題」、「當事人進行主義」，以及「外部證據之可信度不足」為我國法院於進行申請專利範圍解釋少用外部證據之原因

在訪談內容中，兩位受訪者皆認為大部分案件以內部證據就足以解釋，當事人以內部證據不清楚而還要另外提出外部證據的機會是非常少的，因此在內部證據以外再尋求外部證據之必要性略有不足。

另外便是由於我國法院與美國法院之結構上之不同，智慧財產法院中配置有技術審查官可協助法官蒐集資料，解決、分析技術問題，且技術審查官為中立、客觀之人，其公正性受法官信任。因此技術審查官之協助亦大幅減低了需要再另外尋求外部證據進行解釋之機會。

再者，由於申請專利範圍解釋在我國係被定位為法律問題⁴⁰⁴，因此法官認為法律適用問題應由法院自行認事用法、進行解釋，而不應受到外界之影響⁴⁰⁵。

⁴⁰⁴ 99 年度民專上字第 81 號判決（100 年度民專上字第 53 號判決同）：「申請專利範圍之解釋，涉及專利權範圍之界定，係屬法律適用之問題，倘若兩造對之有所爭執時，法院應依職權認定。」

⁴⁰⁵ 法律與事實問題之區別於美國裁判中有很大的區別實益，亦即陪審團與法官審判權上的區分。事實問題應由陪審團進行認定，而法律問題則由法官進行解釋與適用。惟我國並無陪審團之制度，因此並無區分陪審團與法官審理權限之必要，惟此並非意味法律問題與事實問題之區分於我國法制中並無實益。其區分仍涉及辯論主義之內涵，亦即若為事實問題，則判斷請求是否有理由所需之事實與證據蒐集、提出權能與責任應賦予當事人，也應由當事人負責主張「主要事實」之蒐集與提出的證明責任，兩造當事人就本案事實所達成之一致意見亦可對法院形成拘束力；惟若為法律問題，則法院就法律之檢索與適用並不受到當事人見解之拘束，屬於法院職權之範疇。另外，若為事實問題則僅得於一、二審訴訟階段進行審理，我國三審法院僅就法律問題進行解釋與適用；

又，由於我國民事訴訟法係採當事人進行主義，許多證據視當事人是否欲提出。若當事人不爭執，或是當事人不提出相關證據，則法院通常不會，也沒心力、時間介入干涉，因此也不會再另尋外部證據進行解釋。

最後，由於外部證據並非專利提出申請當時即存在證據來源，因此其可信度以待檢驗，若要以外部證據作為解釋之依據也牽扯了訴訟成本與時程的問題。以上原因皆降低了在內部證據以外，需要再另外尋求外部證據進行解釋之機會。

2. 第二部分：技術審查官對於申請專利範圍解釋之協助與影響，以及與 PHOSITA 間之互動關係

(1) 法官通常依賴技術審查官解決訴訟上之技術問題，以及判斷兩造所提出之論述是否正確

由於法官並非技術人士，所以通常無法輕易理解技術內容。且案件可能跨足過多領域。所以還是主要必須依賴技術審查官了解技術內容。除理解能力外，技術審查官尋找資訊之能力亦可補強法官之不足。

另外，在法官參考內外部證據以及當事人所提出之諸多證據後，可能造成申請專利範圍有多重解釋的可能，此時法官為避免錯誤解釋與理解，亦通常會依賴技術審查官提供意見，了解應如何進行最終的解釋。

(2) 法官定義 PHOSITA 之方式主要係透過技術審查官或由當事人主張，而該標準會隨著系爭專利技術高低而有差異

由於法官並非技術人士，因此在定義 PHOSITA，也就是所謂所屬技術領域具通常知識者之程度時，通常會詢問技術審查官之意見，藉由技術審查官來了解、分析該技術領域中所謂中等標準的程度其狀況為何，以定奪其程度之高低。另外，該程度也會由雙方提出各自所認為的標準、進行辯論，由法官做最後之決定。

而此所屬技術領域具通常知識者之程度並非固定的標準，應就個案情形之不同而有所浮動。主要是因系爭專利技術領域程度之高低而有所變化，若系爭專利之技術層面較高，則對於所屬技術領域具通常知識者之程度要求也會較高；但若是較於粗淺之技術內容，則要求之程度當然亦會隨

參見陳杭平，「論“事實問題”與“法律問題”之區分」，中外法學，2011年第2期，頁322-23（2011）。

而降低。因此該標準係就個案情形有所不同的，而法官主要的理解方式電視透過技術審查官之分析，以及當事人所提出之主張與論辯。

(3) 法官理解 PHOSITA 觀點之方法主要係透過技術審查官之分析與當事人之論辯

由於法官並非技術人士，在技術上的理解通常有所困難，且受訪者皆認為以法官本身之背景與知識，並無法輕易了解所屬技術領域具通常知識者之觀點為何。惟由於依專利法之規定，申請專利範圍之用語解釋必須係透過「所屬技術領域具通常知識者」之程度進行理解，因此法官必須另尋方式了解其觀點。

經本文實證結果，法官通常會透過技術審查官之分析與說明，藉以了解系爭專利所屬技術領域具通常知識者將如何解讀系爭專利用語。再者，便是透過雙方提出證據、進行論辯以決定要如何解釋有所爭議之專利用語。

(4) 就技術審查官是否可代表 PHOSITA 之觀點，法官間意見有所不一致，應須視情形而定

針對技術審查官之意見是否可代表 PHOSITA 之觀點，本實證研究之兩位受訪者之間的意見有所不一致。其中一位認為由於技術審查官時常辦理智慧財產案件與相關進步性之審酌，因此其智識程度可能高過「所屬技術領域具通常知識者」之程度，因此不能代表 PHOSITA 之觀點；另一位受訪法官則是認為原則上技術審查官可以代表「所屬技術領域具通常知識者」之觀點，有些情形方例外無法涵蓋。這些例外情形有可能發生在系爭專利之技術領域程度過高，而技術審查官無法理解時，惟法官還是會藉由其他管道，例如聘請司法院所建議之諮詢委員名單，理由係法官希望能在具有可信任之內部人士所為之建議下進行決定，而不願完全聽從外部人士之意見。

(5) 技術審查官降低了我國法院使用專家證人解釋專利用語之機會

自上述幾點訪談結果分析可知，由於法官通常係透過技術審查官決定「所屬技術領域具通常知識者」之程度，並且透過技術審查官理解「所屬技術領域具通常知識者」之觀點、想法。由此以及兩位受訪者的回答內容可推知，由於技術審查官在技術層面對於法官專業上之大力協助，確實大幅降低了法官再向外追求專家證人以解釋專利用語之必要性與機會。

而法官雖可藉由技術審查官理解技術問題、解釋專利用語，惟法官仍

會檢視技術審查官之推論與分析是否合理，來決定是否採用技術審查官之建議。若技術審查官之推論合理性不足，或是無法充分解決專利用語的爭議，則還是有另外尋求專家證人解釋之需要，這也通常發生在系爭專利技術十分困難的情形

(6) 技術審查官所製作之報告書並不公開⁴⁰⁶而可能造成的突襲，將以法官將爭點闡明由兩造充分辯論補強

由於智慧財產案件審理細則第 16 條規定技術審查官所為之技術報告並不公開，此情形可能造成當事人無法了解法官與技術審查官討論之細節與法官目前之心證情形，進而有當事人無法就法官之心證進行攻擊防禦方法之疑慮。因為技審官提供予法官之意見，不論是否提出書面，若對於裁判之結果具有重要性，均應於裁判前對雙方當事人公開，使雙方皆有所認識並具提出論辯之機會，此為聽審請求權保障之基本要求⁴⁰⁷。

惟經本文實證訪談結果顯示，受訪者認為此類情形僅有在早期較有可能發生。現今的訴訟狀況是，首先技審官進行之分析多在當事人所提出之爭點範圍內，而即使超出該範圍之外，法官亦多會將該些爭點、問題於法庭中提出，供當事人充分攻防後，再用以作為判決之依據⁴⁰⁸。

因此，一般來說較少有當事人受到突襲之情形，也因此，法官問的問題、和技術審查官所問的問題當事人應該要好好應對，因為這些問題都是法官和技術審查官經過討論後所得出之爭點所在，以免錯過提出主張、進行論辯之機會。

3. 第三部分：專家證人於申請專利範圍解釋之運用與價值

根據本文之實證量化結果顯示，我國法院在申請專利範圍解釋時，運用專家證人見解之機會（聽取率）少之又少，除聽取率之外，採信率也偏向極低的現象，因此本部分將探討其主因為何，並藉以了解我國法院對於專家證人的評價為何。

(1) 技術審查官之協助為我國法院進行申請專利範圍解釋時少用專家證人之原因之一

我國法院與美國法院之差異在於，我國自 2008 年即於智慧財產法院中配置有技術審查官之職位，可協助法官在技術層面問題的解決，惟美國

⁴⁰⁶ 參見智慧財產案件審理細則第 16 條後段規定。

⁴⁰⁷ 同註 360。

⁴⁰⁸ 參見智慧財產案件審理法第 8 條規定。

的情形則否。美國法官雖亦有法官助理的協助，惟法官助理亦非有技術背景與專長之人士，因此在技術方面之支持仍遠遠不及技術審查官之強度，因此在美國的專利訴訟中，方對專家證人有較強烈之需求，以彌補法官在技術知識方面較為不足的狀況。

反觀我國智財法院法官由於有技術審查官之幫助，在訴訟中產生的技術問題、雙方之論辯矛盾與對錯，皆可向技術審查官尋求協助，因此向外尋求專家證人之必要性及大大減低，這是我國和美國因法院結構的不同所造成之差異。

(2) 我國法院對於專家證人之使用受當事人進行主義之影響高

在訪談內容中，本文發現兩位受訪者皆少有運用職權延請專家證人之機會，主因在於受到當事人進行主義之影響，法官會選擇尊重當事人之選擇，也擔心由法院選任之專家兩造無法信服。因此讓兩造自行提出或協調選任專家。

另外，專家證人提出方式之不同也會影響到法官對其證言價值之看法。兩位受訪者雖然在排序上有所不同，不過皆將一造所提出之專家證言重要性排列最低，而較為重視由兩造合意選任之專家證言。這也是受到當事人進行主義的影響，若是在兩造都能接受的情形之下，法院當然樂見其成。

(3) 對於專家證人論述採信度偏低之主因在於法官對於裁判公正性之擔憂

根據本文之實證量化結果顯示，我國法院在申請專利範圍解釋時，採信專家證人見解之案件十分罕見，本部分欲探討其主因為何。經本文訪談結果顯示，我國法官雖對於專家證人所提出的意見，其心證並非欲一味之否認，惟由於專家證人通常係由一造所聘請出庭，其說詞通常會偏向使該造有利之處，因此由一造所提出之專家證人一來其被信任度會先被法院質疑；再者，即使法院認為該造所提出之專家證言確實可信，惟又有採信該造專家證言，其裁判公正性可能受他造質疑之疑慮。根據以上兩大原因，法院對於專家證人之證詞通常較少於採信，也造成了本文量化研究所發見之實證現況。

(4) 為補強法官技術背景上之不足，法院希望在有中立、客觀之專家之情形下協助判斷技術問題與兩造專家所提出之論辯內容

在本次訪談內容中顯示，由於法官並非技術人士，對於本身之技術背

景信任度仍顯不足，因此還是希望有法院可信任之中立、客觀者（而非任何一造所聘請）之技術專家協助法官判斷技術問題之強烈需求。例如技術審查官便屬此類法院可信任之中立、客觀者，若有系爭技術領域係技術審查官無法處理的情形時，則法院也會請司法院所審核之技術專家提供諮詢。總而言之，在處理技術問題時，法院仍強烈希望會有足以使法院信任之中立、客觀者提供意見，使法官在有充分之資訊下做出正確之專利用語解釋，而非信賴外部專家。因為畢竟係當事人兩造各自聘請提供證言的，法院還是不能排除其立場各有偏頗的出發點。

(5) 專家證人之證言是否被採信需視其支持基礎是否穩固、合理

在本次訪談內容中顯示，在兩造提出專家證言時，法官主要會透過技術審查官之意見判斷其論述是否正確。不過不論專家證人或是技術審查官之證言、意見，法官皆會視其背後所支持理論是否強固、推論是否合理，以選擇是否採信之。所謂足夠之基礎支持，必須有相關之論著、論文，而非空口無憑，尤其係接近所屬技術具通常知識者之論述其證據價值最高。

(6) 法院會為程序公正性而准許提出專家證人，惟其心證受影響之程度有限

在法院認為內部證據已足以進行申請專利範圍之解釋，或是其心證已穩固至一定程度時，法院會傾向不許當事人再提出專家證人等外部證據輔助解釋專利用語，以免造成法院之負擔與訴訟程序的冗長與勞費。

惟由於為保障專利訴訟兩造之公正程序上的權益，使兩造有提出證據之機會。另外，法院也擔憂不具理由拒絕當事人提出專家證言，將會造成判決遭最高法院發回，因此通常會准許其提出，惟有可能要求須先提出欲提出輔助之理由，並設立期限或是有條件之准許，以平衡公正程序與雙方程序利益之需求。但當法院心證已達穩固之程度時，即使兩造再堅持提出專家證人，法院心證被影響之程度也可能極為有限，而只是在程序上為保障當事人提出證據之機會，與避免案件被上訴審法院發回所為之權宜方法。

五、 結論

1. 美國實務與學說激盪所帶來之啟示

美國自 *Markman* 判決揭示申請專利範圍解釋問題應歸由法官審理後，實務上逐漸形成文本論 (hypertextualism) 之主流解釋方法，亦即將申請專利範圍解釋定位為純粹之法律問題，並應由上訴審法院以重新審理 (*de novo*) 之標準進行審視，不須尊重地方法院之判斷。另外，在證據來源適用方面，為了專利申請文件公示效果之實現，還是首重於以內部證據即進行申請專利範圍之用語解釋；反之，對於諸如字典、技術文獻，尤其係專家證人等外部證據之證據來源則採取較為保守的狀態。

文本論法官認為應要在內部證據不夠明確 (ambiguous)，而不足以清楚解釋申請專利範圍用語之情形之下，方可例外適用外部證據進行解釋。且此時外部證據之使用也僅具作為教導法官技術問題之輔助作用，並非作為解釋之工具。文本論法官主要欲以此技巧性的方式解決在美國的法制之下，事實問題應受陪審團審理，且上訴審法院可能無法過度干涉之問題。

惟文本論者基於一致性、確定性，及可預測性之解釋方式，在美國實務界非無二說。已有不少語用論 (pragmatic textualism) 之學者與法官強調以外部證據解釋申請專利範圍用語之重要。原因主要在於專利訴訟有與技術緊密連結之特性，而專家證人係與技術產業最佳緊密貼合之證據來源，應該藉由專家證人之使用來了解 PHOSITA 之看法，以免造成錯誤解釋以及法院與產業界產生強大隔閡之可能。另外，既然申請專利範圍解釋應以 PHOSITA 之觀點進行解讀，則外部證據應為申請專利範圍解釋方法之原則，而非例外。因此語用論者強調在申請專利範圍解釋中，外部證據和內部證據應同等重要，不應有內部證據之含糊性門檻，甚至應鼓勵外部證據於申請專利範圍解釋之使用。

而語用論者也指出，雖文本論解釋者基於解釋之一致性、可預測性，以及早期確定性之目的，將申請專利範圍解釋定位為純粹之法律問題，並應由上訴審法院以重新審理之標準進行審視，不須尊重地方法院之判斷。其立意固然良好，惟重新審理標準的結果事實上卻造成了許多問題，

例如訴訟雙方不當期待二審解釋結果，因此捨棄在訴訟早期進行和解、協商之意願；反之，卻增加其上訴之動機，不當降低地方法院之重要性，且與文本論者為達致早期確定性之目的完全背道而馳。

又，美國之地方法院相對於上訴審法院來說，有更佳之資源檢視雙方辯論之過程，與研究解釋申請專利範圍用語之機會。因此，相對於上訴審法院來說，地方法院在申請專利範圍解釋上是處於更優的地位，語用論者基於此些原因呼籲上訴審法院在進行解釋時更應尊重地方法院之判斷，以避免以上之弊病。

2. 關於我國實務之申請專利範圍解釋證據來源適用部分

反觀我國情形，由於我國專利法規對於申請專利範圍之解釋之規定較為缺乏，因此申請專利範圍主流解釋論仍待法院以累積之方式逐步構成。而探討我國實務之申請專利範圍解釋方法便是本文進行研究之主因，用以對照美國之主流解釋論與少數論修正，了解我國實務之申請專利範圍解釋方法現況為何，並得出最適合我國之申請專利範圍之解釋方法。

根據本文實證量化之研究結果顯示，我國實務申請專利範圍之解釋方法大致與「專利侵害鑑定要點」相符，而此「專利侵害鑑定要點」係智慧財產局參考美國案例法內容所制訂而成，提供法官判決參考之基準。因此我國在申請專利範圍解釋方法之實務操作上大致係移植美國實務多數說，亦即前述文本論者之作法。惟文本論並非沒有爭議之解釋方法，且我國和美國在專利法制、訴訟法制以及法院結構上皆有所不同，是故本文即欲再以訪談之方式深入了解其相異點何在，與造成我國實務現況之主因為何。

根據本文量化研究結果顯示，我國法院於進行申請專利範圍之解釋時，在證據來源適用方面是和美國實務多數做法相當的，亦即幾乎優先使用申請專利範圍、專利說明書，以及圖式等內部證據作為解釋之主要來源，至於專家證人等外部證據使用機會則是處於較保守且罕見的狀態，不論是聽取率和採信率皆呈現極低之數據結果。

而本文以質性訪談方法欲深究其原因，本文之分析結果認為，我國法院之所以於申請專利範圍解釋時幾乎優先使用申請專利範圍、專利說明書，以及圖式等內部證據作為解釋之主要來源。其理由除了該些證據皆較具有公示性質之外，其他原因主要如下：（1）內部證據已足以解釋專利用語，動用外部證據進行解釋之必要性不足；（2）技術審查官在技術層面上之幫助；（3）申請專利範圍解釋為法律問題，由法官知

法用法進行解釋，不須外力引導；（4）當事人進行主義之影響，亦即當事人若不提出作為爭點，法官通常不會主動進行解釋，以及（5）外部證據之可信度不足。以上為我國法院於進行申請專利範圍解釋較少使用外部證據之原因。

而其中必須強調者即為「技術審查官在技術層面之幫助」，此亦為我國法院在結構上與美國很大的不同之處。依據本文之訪談結果顯示，我國法官強烈依賴技術審查官解決許多訴訟中和技術相關之問題，例如與系爭專利相關技術之分析、提供系爭專利技術「所屬技術領域具通常知識者」之程度為何之意見、透過技術審查官了解「所屬技術領域具通常知識者」之觀點為何、以及判斷兩造所提出之論述是否正確等，皆係由法官在訴訟中欲與技術審查官進行討論後再下決定的環節。

而由於技術審查官所為之技術報告依智慧財產案件審理細則第 16 條後段規定係不予公開，當事人亦不得請求閱覽之資料，原會有造成當事人訴訟上突襲之疑慮，惟我國法院以闡明權之概念，將該些可能構成法院心證之技術審查官所為意見提出法庭中，供訴訟雙方進行辯論，以作為裁判之依據並避免造成雙方突襲，本文認為此作法誠值贊同與鼓勵。

惟在本文之質性訪談中，我們可以觀察到若是與技術相關之問題，由於法官在技術方面的專業有所受限，法官通常對於技術審查官的依賴非常深，且依本文之訪談結果亦顯示，法官對於身為法院內部專家之技術審查官，通常是寄予高度之信任感。管見認為，技術審查官對於法官來說或許屬可寄予信任之中立、客觀者，但對於訴訟兩造來說，卻不見得皆值得信任，不論是公正性或是技術專業皆然。另外，究技術審查官之智識程度是否能確切代表「所屬技術領域具通常知識者」之狀況亦未有定論，即使在本文之質性訪談結果顯示亦同。因此，法官還是可盡量使雙方都能提出專家證言進入法庭，以使看法更加多元。而透過論辯的過程，亦能更加促進發見真實的機會，並使當事人可更加信服裁判之結果。

另外，在這部分本文亦欲向專利訴訟當事人提出訴訟上之建議，亦即針對法官和技術審查官於法庭中所詢問的問題，當事人都應該要認真應對與提出證據、主張，因為這些問題都是法官和技術審查官經過討論後所得出之爭點所在，以免錯過提出主張、進行論辯之機會。

再者，由本文訪談結果也顯示，內、外部證據之需求性會隨著系爭

專利之不同而有所變化，PHOSITA 之標準亦可能隨個案情形不同而有浮動，惟技術審查官之智識程度可能無法涵蓋所有之技術領域與程度，有時可能較系爭專利領域為高，有時則低於之。因此，若有遇到系爭專利之技術內容較高，技術審查官無法處理，或無法理解究竟該案之「所屬技術領域具通常知識者」狀況為何，或技術審查官之智識程度與「所屬技術領域具通常知識者」有所不符之情形時。管見建議此時法院應不吝使用外部證據進行解釋，理由不外同於美國語用論者鼓勵外部證據使用之原因。亦即既然申請專利範圍解釋應以 PHOSITA 之觀點解讀，則外部證據應為申請專利範圍解釋方法之原則，而非例外。「所屬技術領域具通常知識者之證詞」和「申請專利範圍解釋」之關聯性強大，若排除專家證言，將會使解釋問題之出發點轉為律師和法官之觀點。

再者，究系爭案之內部證據是否足以解釋申請專利之用語，若未先由「所屬技術領域具通常知識者」的觀點來進行解讀，光靠法官和技術審查官的分析、判斷，亦無法在不同知識高度之專利案件中，皆獲致系爭專利之內部證據是否足夠明確之正確理解。勇於使雙方之專家證人在法庭中進行辯論，方可更加接近所謂「所屬技術領域具通常知識者」之想法與程度，以使法院之判決和系爭專利之技術背景更加吻合。

本文量化結果除了顯示我國法院在進行申請專利範圍解釋時，外部證據之使用整體遠較內部證據來的低以外，專家證人之聽取率以及採信率皆極低。參酌本文訪談之結果，本文認為造成專家證人「聽取率」低落之原因主要在於：技術審查官對於法官在技術層面之協助，因此不同於並未配置技術審查官的美國法院，我國法院認為其較無依賴專家證人以補強技術背景上的不足之必要；而專家證人採信率低落的原因則在於法官對於裁判公正性之擔憂，亦即我國法院除了對專家證人在公正性上會有所疑慮之外，即使認為一造提出之專家證言內容可能正確，但仍擔憂此將造成其裁判上的公正性受到質疑。因此，我國法院仍傾向在具中立、客觀性之專家的情形下協助判斷技術問題與兩造專家所提出之論辯內容，而非直接採用專家證人之見解。

對此，管見認為，法官在認為一造提出之專家證人可能正確，而心證受到相當影響之時，應該善用法官訴訟上之闡明權使對造若有不服之論點，應再提出相關之抗辯或主張，以說服法官另一造之專家證言有所矛盾與錯誤存在。而可不必過度擔心若採用一造專家證言之見解將使受不利之一造有認裁判不公之疑慮，如此不免做下令專家證言提早出局的決定，導致專家證人之作用在訴訟中逐漸萎縮而歸於形式。因此，此舉除可使訴訟兩造之專家證言產生對訴訟實際之影響力；另外，由於法官

在技術上強烈依賴技術審查官進行判斷，如此亦可使法官與技術審查官皆實際參與兩造論辯之過程，不但可使技術之相關爭點有充分進行攻防的機會，使案情更加貼近真實以及「所屬技術領域具通常知識者」之知識高度，並有鼓勵兩造提出專家證人之作用，使兩造有更多提出證據的機會，雙方也能對訴訟結果更加信服。

最後，參酌本文訪談之結果，當法院在對於專利用語解釋之心證已達某程度時，若當事人仍欲提出專家證人輔佐解釋。此時法院通常會為程序公正性而准許提出專家證人，本文對於法院保護當事人訴訟權益之苦心誠認肯定。惟法院通常在此時其心證會再受影響之程度極為有限。因此，本文亦欲向專利訴訟之當事人提出建議，亦即此時若仍認為有改變法院心證之可能，而欲提出專家證人輔佐解釋。首先必須注意所提出之專家證言必須要有足夠之基礎支撐，且其支持基礎最好是接近「所屬技術領域具通常知識者」之事實；再者，在法院心證已經穩固的狀況下，尚須權衡提出專家證人之實益，並提出足夠堅強之理由，以資平衡。畢竟提出專家證人會有費用上的負擔，也某程度可能造成訴訟時程上的拖延，且法官心證上受影響的程度事實上亦極為有限。

3. 申請專利範圍解釋之上訴審審理標準部分

至於申請專利範圍解釋之上訴審審理標準部分，鑒於以上所介紹美國文本論者與語用論者間之論辯。本文則欲透過美國與我國法制上的比較得出此部分之結論。

我國與美國之差異及其影響首先在於，美國二審法官僅審理法律問題，不審理事實問題。因此關於事實問題必須尊重地方法院之決定，除非有明顯之疏漏或違法情事方可推翻一審法官之判斷；但我國法院民事訴訟基本上採限制之續審制⁴⁰⁹，二審法官除了法律問題可重新判斷之外，在事實問題部分亦不受一審法官之拘束，且可重新調查證據與進行認定。因此若在美國實務多數說見解將申請專利範圍解釋為法律問題，且台灣智慧財產法院亦將申請專利範圍解釋問題解釋定位為法律問題的前提下，不論係在美國或台灣之實務運作上，二審法官皆可重新審理申請專利範圍解釋的部分。

惟若依美國少數見解認為申請專利範圍基本上仍存在著事實成分，而應由上訴審對於地方法院之判決寄予尊重。此時美國與台灣實務在申請專利範圍之解釋方法即可能出現了不小的差異。

⁴⁰⁹ 陳計男，民事訴訟法論（下），修訂五版，頁 267-268（2009）。

前有述及，美國二審法官僅審理法律問題，不審理事實問題。因此關於事實問題必須尊重地方法院之決定，除非有明顯之疏漏或違法情事方可推翻一審法官之判斷。因此若將申請專利範圍解釋定位為事實問題，在美國實務運用上將會出現以下影響：

(1) 申請專利範圍之解釋必須經由陪審團認定證據之可信力：*Markman* 判決之所以將申請專利範圍解釋定位為法律問題的原因，即為解決由陪審團進行解釋所造成之問題。因此，當時的聯邦巡迴上訴法院閃避了申請專利範圍解釋本質上可能存在有事實問題的空間與爭議，選擇將解釋權限專屬歸由法官判斷。而這項政策上的權宜措施，更在 1998 年由聯邦巡迴上訴法院之全院聯席決定下，直接宣告了申請專利範圍解釋為一項純粹之法律問題。

(2) 上訴審之審理標準應為重新審理 (*de novo review*)：上述為解決陪審團與法官解釋權限問題之權宜措施，事實上亦考量了上訴審審理標準之問題。1998 年 *Cybor* 案判決直接宣告了申請專利範圍解釋為一項純粹之法律問題，不含任何事實成分。因此，在上訴審理之標準部分，理當應由上訴審法官進行重新之審理，不須尊重地方法院法官之申請專利範圍部分之判斷。

最高法院與聯邦巡迴上訴法院自 *Markman* 判決以來，之所以將申請專利範圍解釋定位為法律問題，除了係將此權限歸由法官處理，解決陪審團所帶來的問題之外，另外亦想藉由這樣的定位，使得二審法官可藉由對於申請專利範圍解釋之重新審理，以求得司法系統內解釋上之一致性。因此若是將申請專利範圍解釋為事實問題，則美國之二審法院法官即沒有再次審理申請專利範圍解釋之權限，美國實務多數說認為這是對見解之一致性有不利的影響。

但少數說對此見解也同樣提出質疑，因為這樣不但使得二審法官於進行申請專利範圍之解釋時，若對於一審法官採用專家證言之決定有所意見，此時即造成事實上二審法官已涉及證據取捨之事實判斷部分，卻仍為了政策上的考量將之牽強地定位為純粹法律問題的衝突。這個衝突即為「重新審理之上訴審標準」與「地方法院大量採用外部證據」間的衝突，為了解決這項邏輯上的謬誤與窘境，美國實務多數說只好巧妙地將諸如專家證人之類外部證據的採用，定位為僅係對於法官之教育工具，亦即這些外部證據的採用並非是在幫助法官解釋內部證據的模糊，而僅是在協助法官了解系爭專利之技術問題。

由此可見，美國實務多數說係在為解決「陪審團與法官對於申請專利範圍之解釋權限」與「見解之統一性」下做了這樣權宜性的決定，而將申請專利範圍定位為法律問題，專屬由法官判斷，並應由上訴審法官以重新審理之標準審理之。而美國實務判決之所以需要為此權宜性之判決，其主因乃因受限於其國內之訴訟結構，亦即「事實問題應經由陪審團作出證據可信度之判斷」以及「美國法院二審法官無事實問題之審理權限」兩者所造成的限制。

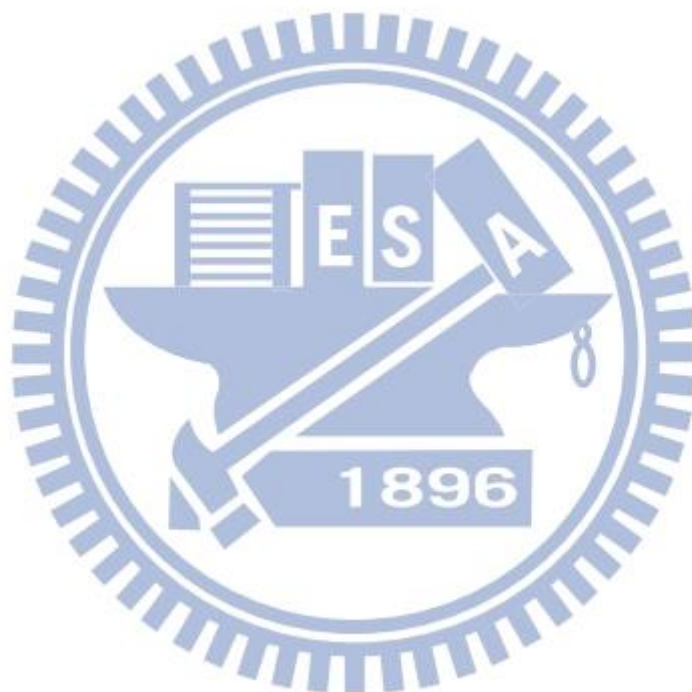
反觀我國，首先，在「事實問題應經由陪審團作出證據可信度之判斷」方面，我國並無陪審團與法官在審理權限上的差別，所有證據認定與法律問題之判斷皆歸由法官判斷，因此我國在訴訟法制上並不受到陪審團之限制，也不需要解決陪審團進行申請專利範圍解釋所造成之問題，因此不論將申請專利範圍之解釋定位為法律問題抑或事實問題，皆理當由法官進行判讀；另外在「美國法院二審法官無事實問題之審理權限」，也就是上訴審理標準的部分，由於我國一審法院與二審法院在法律問題與事實問題上的分界並無過鉅之差異，不論係法律問題抑或事實問題，二審法皆有重新調查證據、進行審理的權限，因此美國實務欲藉由使申請專利範圍解釋可經二審法院再度判斷而達見解統一之效果，進而將申請專利範圍解釋定位為法律問題之必要似乎亦並不存在。亦即即使將申請專利範圍解釋定位為具事實成分，我國之二審法院仍可對申請專利範圍解釋的問題進行重新的審理，未有權限上的限制。

是故，本文認為，由於我國法院並無「事實問題應經由陪審團作出證據可信度之判斷」與「美國法院二審法官無事實問題之審理權限」兩者所造成的限制之問題需要解決，將申請專利範圍解釋定位為純粹法律問題之必要性似乎不高，而可著眼於申請專利範圍解釋本質上的事實成分，以及其判斷上可能使用到外部證據進行判斷，因而涉及證據認定等事實問題的成分頗高等因素，適度將申請專利範圍之解釋承認具事實認定之成分。

若將申請專利範圍承認為事實問題，將可使三審法院無法介入過多判斷。若三審法院無法進行判斷，則申請專利範圍之解釋將可能於二審判決結果揭曉後即達成見解上的確定，對於判決結果之早期確定性似非不無助益。此結果將呼應了美國少數說對於實務多數說將申請專利範圍解釋之上訴審理標準定為「重新審理」所造成之問題，亦即使上訴審法院可重新審理申請專利範圍之解釋並非一味具有使解釋見解可受到統一之好處，同時也可能造成解釋之確定性無法在訴訟之前階段達成之結果，由於二審法院皆會對申請專利範圍進行重新的解釋，因此當事人皆

會對於二審法院之結果有不當之期待，使其在訴訟前階段進行和解的意願大幅降低，間接降低了一審法院的重要性，淪為進入上訴審判決之門票。不但削弱當事人透過商業手段協商、和解之可能，亦同時浪費了許多訴訟上的資源，降低地方法院之重要性與地位。

因此反觀我國，若能將透過承認申請專利範圍之解釋具有事實問題之成分，將解釋權限停留在一、二審法官之階段，似乎也不無益處，且同時可調和事實問題有錯誤審理之可能性，即使一審法院在審理與證據認定方面有出現錯誤時，在二審法院之階段該錯誤仍有被修正的機會。



參考文獻

中文書籍

1. 陳計男，《民事訴訟法論(下)》，修訂五版，三民書局出版，台北(2009)。
2. 駱永家，《民事訴訟法I》，三民書局出版，台北(1999)。
3. 劉國讚，《專利權範圍之解釋與侵害》，元照出版，台北(2012)。
4. 劉國讚，《專利實務論》，元照出版，台北(2009)。

中文期刊

1. 沈冠伶，〈智慧財產民事訴訟之技術審查官與聽審請求權保障——最高法院九十八年台上字第二三七三號民事判決〉，《月旦裁判時報》，第3期，2010年6月。
2. 宋皇志，〈論進步性審理之進步空間——智慧財產法院九十七年度行專訴字第十九號行政判決評析〉，《月旦法學雜誌》，第191卷，2011年4月。
3. 陳啟桐，〈專利判決解析—申請專利範圍解釋(上)〉，《專利師季刊》，第3期，2010年10月。
4. 陳杭平，〈論“事實問題”與“法律問題”之區分〉，《中外法學》，2011年第2期，2011年4月。
5. 熊誦梅，〈眾裡尋他千百度：談所屬技術領域中之通常知識者——從最高行政法院九十八年度判字第一二七七號判決談起〉，《月旦法學雜誌》，第191卷》，第191卷，2011年4月。

中文學位論文

1. 王俊凱，《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》，交通大學科技法律研究所碩士論文，2007年4月。
2. 杜冠潔，《以Phillips v. AWH Corp.案與其後案件發展為中心》，交通大學科技法律研究所碩士論文，2008年6月。
3. 郭宏杉，《專利爭端中之鑑定與專家使用之研究》，清華大學科技法律研究所碩士論文，2005年6月。
4. 楊小慧，《我國智慧財產法院技術審查官制度之研究》，雲林科技大學

科技法律研究所碩士論文，2011年6月。

其他中文參考文獻

1. 歷年專利審查基準介紹，經濟部智慧局網站：
http://www.tipo.gov.tw/ch/AllInOne_Show.aspx?path=626&guid=ef0205c9-d7a5-4dbc-ac27-3e6c19dcbbd6&lang=zh-tw（最後點閱時間：2013年4月12日）。
2. 范曉玲，智慧財產訴訟新紀元：智慧財產成立半年之觀察，TIPA智慧財產培訓學院網站：
http://www.tipa.org.tw/p3_1-1print.asp?nno=13（最後點閱時間：2013年4月18日）。
3. 袁大中，生物材料寄存與充分揭露原則，Mission亞信國際專利商標事務所網站：
<http://www.mission.com.tw/news-view.asp?idno=388>（最後點閱時間：2013年4月19日）。
4. 專利侵害鑑定理論簡介，經濟部中小企業處智權加值服務中心網站：
http://ipcc.moeasmea.gov.tw/index.php?option=com_content&view=article&id=504&Itemid=143（最後點閱時間：2013年6月6日）。

英文書籍

1. BOURDIEU, PIERRE, *OUTLINE OF A THEORY OF PRACTICE* (Richard Nice trans. 1977).
2. CHISUM, DONALD S. ET AL., *PRINCIPLES OF PATENT LAW* (1998).
3. FARNSWORTH, E. ALLAN, *CONTRACTS* (2d ed. 1990).
4. FISH, STANLEY, *DOING WHAT COMES NATURALLY* (1989).
5. FRIEDENTHAL, JACK H. ET AL., *CIVIL PROCEDURE* (3d ed. 1999).
6. POSNER, RICHARD, *LAW AND LITERATURE* (1988).
7. WITTGENSTEIN, LUDWIG, *PHILOSOPHICAL INVESTIGATION* (G.E.M. Anscombe trans., 2d ed. 1958).

英文期刊

1. Barton, John H., *Patents and Antitrust: A Rethinking in Light of Patent Breadth and Sequential Innovation*, 65 ANTITRUST L.J. 449 (1997).
2. DeRegnaucour, Staci R., *I Can Do Bad All by Myself: A Proposal for*

- Streamlining the Claim Construction Process in Patent Litigation*, 38 RUTGERS COMPUTER & TECH. L.J. 1 (2012).
3. Eisenberg, Rebecca S., *Patents and the Progress of Science: Exclusive Rights and Experimental Use*, 56 U. CHI. L. REV. 1017(1989).
 4. Farber, Daniel A., *Statutory Interpretation and Legislative Supremacy*, 78 GEO. L.J. 281 (1989).
 5. Ferejohn, John A. & Barry R. Weingast, *Limitation of Statutes: Strategic Statutory Interpretation*, 80 GEO. L.J. 565 (1992).
 6. Gonzalez, Carlos E., *Reinterpreting Statutory Interpretation*, 74 N.C. L. REV. 585 (1996).
 7. Gopenko, Daniel, *Reconsidering the De Novo Review in Patent Claim Construction*, 40 AIPLA Q.J. 315(2012).
 8. Huff, Hon. Marilyn L., *Development in the Jurisprudence in the Use of Experts*, 7 WASH. J. L. TECH. & ARTS 325(2012).
 9. Janis, Mark D. & Timothy R. Holbrook, *Patent Law's Audience*, 97 MINN. L. REV. 72 (2012).
 10. Kaiser, Jessica C., *What's That Mean? A Proposed Claim Construction Methodology for Philips v. AWH Corp.*, 80 CHI.-KENT L. REV. 1009 (2005).
 11. Lemley, Mark A., *The Economics of Improvement in Intellectual Property Law*, 75 TEX. L. REV. 989 (1997).
 12. Lee, William F. and Anita K. Krug, *Still Adjusting to Markman: A Prescription for the Timing of Claim Construction Hearings*, 13 HARV. J. L. & TECH. 55 (1999).
 13. Lee, Peter, *Antiformalism at the Federal Circuit: the Jurisprudence of Judge Rader*, 7 WASH. J. L. TECH. & ARTS 405 (2012).
 14. Michel, Paul R., *Improving Patent Jury Trials*, 532 PLI/PAT 77 (1998).
 15. Mudd, Jason R., *To Construe or Not to Construe: at the Interface between Claim Construction and Infringement in Patent Cases*, 76 MO. L. REV. 709(2011).
 16. Nard, Craig Allen, *A Theory of Claim Interpretation*, 14 HARV. J. L. & TECH. 1 (2000).
 17. Nelson, Merges, *On the Complex Economics of Patent Scope*, 90 COLUM. L. REV. 839 (1990).
 18. Newman, Pauline, *The Federal Circuit: Judicial Stability or Judicial Activism?*, 42 AM. U. L. REV. 683 (1993).
 19. Pierce, Jr., Richard J., *The Supreme Court's New Hypertextualism: An Invitation to Cacophony and Incoherence in the Administrative State*, 95 COLUM. L. REV. 749 (1995)

20. Soans, Cyril A., *Some Absurd Presumptions in Patent Cases*, 10 IDEA 433 (1966).
21. Samuel, Ehab M., *Philips v. AWH Corp., Inc.: a Baffling Claim Construction Methodology*, 16 FORDHAM INTELL. PROP. MEDIA & ENT. J.L. 519 (2006).

中文判決

1. 智慧財產法院99年度民專上字第60號判決
2. 智慧財產法院99年度民專上字第74號判決
3. 智慧財產法院99年度民專上字第75號判決
4. 智慧財產法院99年度民專上字第81號判決
5. 智慧財產法院99年度民專訴字第139號判決
6. 智慧財產法院99年度民專訴字第139號判決
7. 智慧財產法院100年度民專上字第2號判決
8. 智慧財產法院100年度民專上字第8號判決
9. 智慧財產法院100年度民專上字第11號判決
10. 智慧財產法院100年度民專上字第13號判決
11. 智慧財產法院100年度民專上字第20號判決
12. 智慧財產法院100年度民專上字第21號判決
13. 智慧財產法院100年度民專上字第23號判決
14. 智慧財產法院100年度民專上字第26號判決
15. 智慧財產法院100年度民專上字第27號判決
16. 智慧財產法院100年度民專上字第31號判決
17. 智慧財產法院100年度民專上字第36號判決
18. 智慧財產法院100年度民專上字第41號判決
19. 智慧財產法院100年度民專上字第43號判決
20. 智慧財產法院100年度民專上字第45號判決
21. 智慧財產法院100年度民專上字第46號判決
22. 智慧財產法院100年度民專上字第47號判決
23. 智慧財產法院100年度民專上字第48號判決
24. 智慧財產法院100年度民專上字第53號判決
25. 智慧財產法院100年度民專上字第54號判決
26. 智慧財產法院100年度民專上字第55號判決
27. 智慧財產法院100年度民專上字第57號判決
28. 智慧財產法院100年度民專上更（一）字第3號判決
29. 智慧財產法院100年度民專上更（一）字第4號判決
30. 智慧財產法院100年度民專上更（一）字第6號判決

31. 智慧財產法院100年度民專上更（一）字第9號判決
32. 智慧財產法院100年度民專上更（一）字第10號判決
33. 智慧財產法院100年度民專上更（一）字第11號判決
34. 智慧財產法院100年度民專上更（一）字第12號判決
35. 智慧財產法院100年度民專上易字第19號判決
36. 智慧財產法院100年度民專上易字第30號判決
37. 智慧財產法院100年度民專上易字第31號判決
38. 智慧財產法院100年度民專上易字第32號判決
39. 智慧財產法院100年度民專上易字第35號判決
40. 智慧財產法院100年度民專上易字第36號判決
41. 智慧財產法院101年度民專上字第3號判決
42. 智慧財產法院101年度民專上字第4號判決
43. 智慧財產法院101年度民專上字第6號判決
44. 智慧財產法院101年度民專上字第7號判決
45. 智慧財產法院101年度民專上字第8號判決
46. 智慧財產法院101年度民專上字第12號判決
47. 智慧財產法院101年度民專上字第14號判決
48. 智慧財產法院101年度民專上字第15號判決
49. 智慧財產法院101年度民專上字第16號判決
50. 智慧財產法院101年度民專上字第17號判決
51. 智慧財產法院101年度民專上字第19號判決
52. 智慧財產法院101年度民專上字第20號判決
53. 智慧財產法院101年度民專上字第24號判決
54. 智慧財產法院101年度民專上字第29號判決
55. 智慧財產法院101年度民專上再字第1號
56. 智慧財產法院101年度民專上再字第2號
57. 智慧財產法院101年度民專上再字第3號
58. 智慧財產法院101年度民專上易字第1號
59. 智慧財產法院101年度民專上易字第2號
60. 智慧財產法院101年度民專上易字第3號

英文判決

1. Graver Tank v. Linde Air Products Co., 339 U.S. 605 (1950).
2. Read Corp. v. Portec, Inc., 970 F.2d 816(Fed.Cir.1992).
3. Markman v. Westview Instruments, Inc., 52 F.3d 967(Fed. Cir. 1995).
4. Markman v. Westview Instruments, Inc., 517 U.S. 370 (1996).
5. Vitronics Corp. v. Conceptronic, Inc., 90 F.3d 1576(Fed. Cir. 1996).

6. *Fromson v. Anitec Printing Plates, Inc.*, 132 F.3d 1437 (Fed. Cir. 1997).
7. *Cybor Corp v. FAS Technologies*, 138 F.3d 1448 (Fed. Cir. 1998).
8. *Texas Digital Systems v. Telegenix, Inc.*, 308 F.3d 1193 (2002).
9. *Edward H. Phillips, v. AWH Corp., Hopeman Brothers, Inc.*, 363 F.3d 1207 (Fed. Cir. 2004).
10. *Edward H. Phillips, v. AWH Corp., Hopeman Brothers, Inc.*, 415 F.3d 1303 (Fed. Cir. 2005).
11. *Lighting Ballast Control v. Philips Electronics* (Fed. Cir. 2013).

