

國立交通大學

科技法律研究所



以 Phillips v. AWH Corp. 案與其後案件發展為中心

A Study of Claim Construction—

Focus on Phillips v. AWH Corp. and Post-Phillips Case

Development

研 究 生：杜冠潔

指 導 教 授：王立達 教授

中 華 民 國 九 十 七 年 六 月

論申請專利範圍解釋—
以 Phillips v. AWH Corp. 案與其後案件發展為中心

A Study of Claim Construction—
Focus on Phillips v. AWH Corp. and Post-Phillips Case Development

研究生：杜冠潔

Student : Kuan-Chieh Tu

指導教授：王立達

Advisor : Li-Dar Wang



Technology Law

June 2008

Hsinchu, Taiwan, Republic of China

中華民國九十七年六月

論申請專利範圍解釋—

以 Phillips v. AWH Corp. 案與其後案件發展為中心

學生：杜冠潔

指導教授：王立達

國立交通大學科技法律研究所碩士班

摘要

本文以美國聯邦法院判決為研究範圍，採用案例分析法以及實證研究法，觀察從 Phillips 案前、Phillips 案到 Phillips 案後兩年間，對於解釋申請專利範圍兩大問題：(1)因解釋申請專利範圍原則矛盾而分歧的解釋申請專利範圍方法論；以及(2)解釋申請專利範圍問題到底是事實問題、法律問題、還是介乎其間的問題性質不明而引發的上訴審理標準疑義的演進過程。

第一章為緒論；第二章為簡介 Phillips 一案前兩大問題的起源；第三章深入探討 Phillips 本案之中對於分歧的解釋申請專利範圍方法論之見解；第四章為實證研究的結果，樣本為 Phillips 案後兩年間的巡迴上訴法院案件，觀察其在方法論以及決定性證據來源指標的適用以及指標隨著時間、法官、上下級審轉換的變化情形，討論 Phillips 後案件如何理解 Phillips 案中的決定，並就實證結果提出本文認為相對較適的方法論，最後給予寫作專利與訴訟時在解釋申請專利範圍主張上注意事項；第五章為討論 Phillips 一案未竟的議題—解釋申請專利範圍上訴審理標準，延續著實證研究結果、理解最高法院見解、以及其他類似專利議題中的做法，探討目前重新審理的上訴審理標準並非妥適之舉；最後於第六章提出結論。

本文結論認為，在解釋申請專利範圍的方法上，應採以申請專利範圍通常涵義為優先的方法佐以偏向內部證據的決定性證據來源修正補充最後的解釋，為相對較佳、較透明的解釋過程，但是整體來說，基於每個專利不同的技術與揭露，並無一個「絕對最佳」的方法論。而在上訴審理標準的檢討，本文認為應該正視事實認定在解釋申請專利範圍過程中的重要性，基於並不存在最適方法論以及「絕對正確」申請專利範圍，對地院作出的事實認定，應採明顯錯誤的上訴審理標準。

關鍵字：申請專利範圍解釋、上訴審理標準、美國聯邦巡迴上訴法院。

A Study of Claim Construction—Focus on Phillips v. AWH Corp. and Post-Phillips Case Development

Student:Kuan-Chieh Tu

Advisor:Dr. Li-Dar Wang

Institute of Technology Law
National Chiao Tung University

ABSTRACT

This Article focuses on case development of the United States Court of Appeals for the Federal Circuit by historical analysis and empirical study. Observe the evolution of two main problems in claim construction: (1) divergence of approaches of claim construction; and (2) the difficulty of fact/law distinction of claim construction cast doubts of the standard of reviews.

Chapter 1 is introduction. Chapter 2 points out the stem of two main problems. Chapter 3 reviews Phillips v. AWH Corp. which addresses the disparity problem of approaches of claim construction. Chapter 4 shows the result of empirical study which includes post-Phillips cases in 2 years. This Article designs two kinds of codes. One is the code of methodology of claim construction and the other is the code of imperative evidence source of claim construction. The measurement data can demonstrate the impact of Phillips on post-Phillips cases. By evaluating the data entirely, this Article provides relatively better methodology of claim construction and some tips for patent drafters and parties in patent litigations. Chapter 5 discusses the missing issue in Phillips—the standard of review of claim construction from the result of empirical study, the Supreme Court precedent, and the standard of review of other patent law issues. Finally, Chapter 6 provides conclusions of this Article.

In generally, this Article concludes that claim ordinary meaning-based method plus intrinsic imperative evidence sources would be a better and more transparent approach of claim construction but the flexibility of approaches is still needed in construing claim scope based on different technologies and disclosures. Since no the best methodology and “absolutely right” claim interpretation exist and the fact findings is significantly important, the Federal Circuit should put eyes on the fact findings in claim construction and apply the clear erroneous standard of view on it.

Keywords: claim construction, standard of review, the United States of Appeals for Federal Circuit.



誌謝

人生中的第二個碩士學位，意義重大，從大學半隻腳踏入科法所以來，歷經六年的時光，終於完成轉換跑道的開端。

首先要感謝家人的支持，包容我總是為了考不完的試以及寫不完的論文而無法經常回家陪伴父母與老妹，甚至讓我任性的往完全不同於大學時代的職志發展，可以追求夢想的自由，決不是我一個人的力量所能達到的。

再來要感謝所有協助我論文完成的老師們。首先是我的指導教授王立達老師，這篇論文完成的過程可說是緊湊刺激，感謝老師在文章撰寫上許多建議，讓此篇論文的架構能更加出色以及嚴謹。另外，也感謝劉尚志老師以及添榜學長對我論文的批評指教。此外，更要感謝兩位口試委員，黃文儀以及陳韋君老師，在口試時給了我許多寶貴的意見，讓本論文的內容更加充實完善。

走過論文與工作兩頭燒到即將出國的前夕，更要感謝的是許多人對小妹在法律道路與人生經歷上的提點與陪伴。首先，感謝林志潔與林三元老師，在我對出國念書感到徬徨無助的時候，給了我適時的建議。此外，也要感謝在企業實習機會中遇到的徐律師，您實在是促使我走入另外一條道路以及繼續堅持的最大推手與努力目標。另外，還有許多我的好朋友們，感謝小草莓、boris、怡伶、韻竹、愛蓮、宣融、瀟雅、宗奇、書婷、耀仁、建智等給了我心靈上的扶持與陪伴。最後，要感謝我的男朋友忠衛對我全方位的照顧與支持，在工作壓力、課業壓力以及論文壓力排山倒海而來的這一年，毫無保留與怨言的付出。

僅以此篇，對所有幫助我的人們，致上最誠摯的謝意。

目錄

中文摘要	i
英文摘要	ii
誌謝	iv
目錄	v
表目錄	viii
圖目錄	ix
第一章 緒論	1
第一節 研究背景	1
第二節 研究動機與目的	3
第三節 研究範圍與方法	3
第四節 研究限制	4
第五節 論文架構	4
第二章 Phillip v. AWH Corp. 案前美國解釋申請專利範圍發展	6
第一節 解釋申請專利範圍理論發展簡介	6
第一項 美國專利法與各時期之解釋申請專利範圍理論沿革	6
第二項 美國聯邦巡迴上訴法院(United States Court of Appeals for the Federal Circuit)的角色與地位	7
第二節 解釋申請專利範圍指標案例發展	8
第一項 美國聯邦最高法院 Markman 案 (Markman II)：解釋申請專利範圍為法官權責	8
第二項 美國聯邦巡迴上訴法院 Vitronic 案：強調內部與外部證據的位階性	11
第三項 美國聯邦巡迴上訴法院 Cybor 案：再一次確立解釋申請專利範圍為法律問題，上訴審理標準為重新審理(de novo)	13
第四項 美國巡迴上訴法院 Texas Digital 案：字典對解釋通常涵義(Ordinary meaning)之重要性	14
第三節 解釋申請專利範圍證據來源與解釋原則—無可避免的分歧方法論	16
第一項 解釋申請專利範圍證據來源與解釋原則	16
第二項 無可避免的分歧解釋申請專利範圍方法論	22
第四節 解釋申請專利範圍的上訴審理標準—隱晦不明的 Mongrel	

Practice	25
第三章 Phillips v. AWH Corp. 案	28
第一節 案例事實	28
第二節 判決歷程	28
第一項 一審地院判決	28
第二項 二審法院原告上訴主張與被告反駁主張	29
第三項 二審聯邦巡迴上訴法院第一次判決	30
第三節 聯邦巡迴上訴法院全院審理判決	31
第一項 聯邦巡迴上訴法院全院審理七大議題	31
第二項 法院之友意見書(amicus briefs)	32
第三項 聯邦巡迴上訴法院第二次全院審理判決多數意見— 法官 Bryson 撰寫	36
第四項 聯邦巡迴上訴法院第二次全院審理判決協同與反 對意見—法官 Lourie 撰寫，法官 Newman 加入	39
第五項 聯邦巡迴上訴法院第二次全院審理判決反對意見— 法官 Mayer 發表，法官 Newman 加入	39
第四節 判決評析	40
第四章 Phillips v. AWH Corp. 案後美國上訴巡迴法院判決解釋申請專利範 圍方法之實證研究	43
第一節 實證相關研究回顧	43
第二節 實證研究目標與方法	44
第一項 實證研究目標	45
第二項 實證研究方法	45
第三項 實證研究限制	50
第三節 實證研究結果	50
第一項 客觀基礎分析結果	50
第二項 方法論主觀分析結果	55
第三項 決定性證據來源指標主觀分析結果	57
第四項 方法論指標與決定性證據來源指標適用一致性分析 結果	59
第五項 方法論指標與決定性證據來源指標交叉分析結果	63
第六項 跟隨 Phillips 案中明確指示分析結果	71
第四節 實證結果研究綜合評析	73
第五節 實務建議	75
第一項 Phillips 案後解釋申請專利範圍趨勢	76
第二項 撰寫專利注意要點	81

第三項 訴訟中注意要點·····	82
第五章 Phillips v. AWH Corp. 案未解之議題—解釋申請專利範圍	
之上訴審理標準 ·····	84
第一節 美國聯邦法院上訴審理標準簡介 ·····	84
第二節 現行解釋申請專利範圍之重新審理(de novo)上訴審理標準 檢討·····	88
第一項 事實發現在解釋申請專利範圍中的地位 ·····	88
第二項 聯邦巡迴上訴法院專屬上訴管理之政策目標達成 分析 ·····	89
第三節 本文主張應採之上訴審理標準—明顯錯誤上訴審理標準·····	90
第四節 其他方案·····	92
第五節 討論上訴審理標準最新聯邦巡迴上訴法院案件— Amgen v. HMR 系列案 ·····	95
第一項 案件簡介 ·····	95
第二項 聯邦巡迴上訴法院反對全院審理意見 ·····	96
第六節 小結·····	98
第六章 結論 ·····	100
參考文獻 ·····	103



表目錄

表一：基礎統計資料表·····	51
表二：法官統計資料表·····	51



圖目錄

圖一：Claim construction 維持/變動比率(不含手段功能用語) (by claim term).....	52
圖二：Claim construction 維持/變動比率(含手段功能用語) (by claim term).....	52
圖三：Claim construction 維持/變動比率(不含手段功能用語) (by case).....	53
圖四：Claim construction 維持/變動比率(含手段功能用語) (by case).....	53
圖五：判決結果比例 (by case).....	54
圖六：因 Claim construction 改變而影響判決結果比例 (by case).....	54
圖七：兩種方法論指標分布比例(by claim term).....	55
圖八：加入時間因素之兩種方法論分布比例(by claim term).....	55
圖九：各法官適用方法論指標分布比例(by claim term).....	56
圖十：決定性證據來源指標分布比例(by claim term).....	57
圖十一：各法官適用決定性證據來源指標比例(by claim term).....	58
圖十二：案件內 Claim Construction 數目分布(by case).....	60
圖十三：包含一個以上 Claim construction 案件內方法論指標分布比例 (by case).....	60
圖十四：包含一個以上 Claim construction 案件內決定性證據來源指標 分布比例(by case).....	60
圖十五：判決結果受 Claim Construction 改變而影響之比率(by case).....	61
圖十六：因 Claim construction 改變判決結果案件中之方法論指標轉換比 率(by case).....	61
圖十七：因 Claim construction 改變判決結果案件中之決定性證據來源指 標轉換比率(by case).....	61
圖十八：方法論與證據來源綜合指標比例(含/不含手段功能用語) (by term).....	63

第一章 緒論

第一節 研究背景

「申請專利範圍為這場遊戲的名字¹(The name of the game is Claim)」--1990年法官Giles S. Rich一語道出了申請專利範圍(claim)對於專利權²主張的重要性，其不僅藉著文字界定技術被法律保障的範圍而具有定義功能(definition function)，建立專利技術的權利疆界(metes and bounds)，同時也藉著其公開的特性，對社會大眾達到公示功能(public notice function)，形成一種認知與信賴；另一方面伴隨著權利而來則是背後龐大的經濟價值，專利權的利用與交易甚至訴訟，已然為現今商業戰場上常用的策略之一，申請專利範圍之文字可謂一字千金。

既專利權本身乃抽象概念存在，以文字符號表達而界定³，則解釋申請專利範圍(claim construction)實為了解無形專利權之重要程序；尤其在專利訴訟之中，判斷一產品或方法是否構成專利侵害或者是專利是否有效，第一個步驟就是解釋、界定系爭專利的申請專利範圍⁴，但解釋申請專利範圍程序，卻有著本質上、技術上、與爭議的屬性之種種不確定性，為專利法上現今仍搖擺的一塊領域。

本質上，以文字來傳達技術概念本身就有著相當大的困難，在Autogiro Co. of America v. United States中法官曾做了以下貼切的描述：「文字是表達涵義的符號，但是文字不像數學公式，一份文件的措詞通常只能以大概的準確性表達其含義，少有例外…一項發明的文字肖像

¹ Giles S. Rich, *Extent of Protection and Interpretation of Claims – American Perspectives*, 21 Int'l Rev. Indus. Prop. & Copyright L. 497, 499 (1990).

² 35 U.S.C. § 271(a). 此權利包含排除他人在美國製造、使用、販賣之要約或販賣獲准專利之發明，進口獲准專利之產品或由獲准專利方法所製造的產品、或出口零件以供組合。(This right includes the ability to exclude others from making, using, offering to sell, or selling a patented invention in the United States, importing a patented product or a product made by a patented process, or exporting the components for assembly.)。本文將 Claim 一詞統一翻譯為「申請專利範圍」，包含兩個涵義，一方面意指「申請專利範圍文字本身」，另一方面也意指「專利權範圍」。唯台灣專利法中第五十六條第三項：「發明專利權範圍，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，並得審酌發明說明及圖式。」，將 Claim 一詞拆解成「申請專利範圍文字本身」以及其後解讀出的「專利權範圍」，本文在使用上則將兩詞合一。

³ 鄭中人，論專利權性質(上)(下)，司法週刊第八八七、八八八期，民國八十七年七月二十二、二十九日，第三版。

⁴ *Carroll Touch, Inc. v. Electro Mech. Sys., Inc.*, 15 F.3d 1573, 1576 (Fed.Cir.1993). (“Determining infringement generally requires two steps. “First, the claim must be properly construed to determine its scope and meaning. Second, the claim as properly construed must be compared to the accused device or process”.)

(verbal portrayal)通常是為了滿足專利法的要求而在是後撰寫出來的」；另外法官Holmes也曾說到：「檢視專利文件實為一種『感受』申請專利範圍的過程⁵」，除此之外再加上於訴訟之時--「律師能爭執任何字句⁶」，任何系爭專利與疑似侵權產品之間的區變異同，多非當初申請專利範圍撰寫者所能預見。另外一方面，專利權人追求的必定是最大的權利保護範圍，但是申請專利範圍的公示與定義效果，卻是昭告社會大眾此專利權的極限疆界，解釋申請專利範圍只能在此兩種利益衝突下取其平衡，於是專利權人意欲保護發明精隨的希望，往往難以得到在一紙專利文件中達到滿足、而社會大眾(競爭者)通常也難以在有無限可能的文字中，理解所謂專利權利的疆界。

技術上，因專利文件的法定格式大抵上包含了專利說明書(specification)與申請專利範圍(claim)兩部分⁷，可能的話，還包含一組圖式(drawings)。但專利說明書與申請專利範圍之間的關係，一直有著有兩派衝突的概念：一派力主禁止將專利說明書內容的限制讀入申請專利範圍、另一派則認為應依照專利說明書內容來解讀專利範圍；此兩種互斥的概念逐漸演變成在解釋申請專利範圍的兩種方法論：「以申請專利範圍通常涵義(ordinary meaning)為主」(claim ordinary meaning-based)方法以及「以專利說明書為主」(specification-based)之方法⁸。

而解釋申請專利範圍議題的屬性，從究竟為法律問題或事實問題或是介於事實與法律問題的模糊地帶，自然衍伸至到底該由誰來執行解釋的動作，並伴隨著上訴審理標準的妥適與否問題，一直是長久以來法院爭執不休的議題；雖然從1996年的Markman⁹最高法院案件到2002年的Cybor¹⁰巡迴上訴法院(CAFC)¹¹全院審理案件，闡明目前此議題是交由法官解釋並且上訴審理標準為重新審理(De novo)，但聯邦巡迴上訴法院對於此議題高於平均的推翻與發回機率、以及上訴審理標準為重新審理的作法，都是美國

⁵ *United States v. Johnson*, 221 U.S. 488, 496 (1911) (“the meaning of a sentence is to be felt rather than to be proved”).

⁶ *Senmed, Inc. v. Richard-Allan Med. Indus., Inc.*, 888 F.2d 815, 819 (F3d. cir. 1989). (“Lawyers may create a dispute about any word.”)

⁷ 說明書應以「特別指出與確實地請求申請人視為發明標的一或更多申請專利範圍」為結論，參見 35 U.S.C. §112，雖然法條中敘明申請專利範圍(claim)為說明書(specification)的結論部分，但事實上說明書(specification)通常可以單獨意指專利文件中除申請專利範圍(claim)以外的文字描述(written description)部分，本文採此用法。

⁸ See Ehab M. Samuel, *Phillips v. AWH Corp., INC.: A Baffling Claimconstruction Methodology*, 16 *Fordham Intell. Prop. Media & Ent. L.J.* at 523 (2006), R. Polk Wagner & Lee Petherbridge, *Is the Federal Circuit Succeeding? An Empirical Assessment of Judicial Performance*, 152 *U. Pa. L. Rev.* 1105 (2004).

⁹ *Markman v. Westview Instruments, Inc.*, 116 S.Ct. 1384 (S. Ct.1996).

¹⁰ *Cybor Corp. v. FAS Technologies, Inc.*, 138 F.3d 1448 (Fed. Cir, 1998).

¹¹ The United States of Appeals for Federal Circuit，為美國專利案件的二審專屬管轄法院，常簡稱為 CAFC。

專利界人們討論不斷的話題。

於是到了2005年，美國聯邦巡迴上訴法院在Phillips v. AWH案¹²做了全院重新審理，試圖解決解釋申請專利範圍於技術上與屬性上等長久以來的疑惑，而2005年後此案件也被後案相當大量的所引用。

有鑑於解釋申請專利範圍之重要性，但卻為專利法中相當不確定的一個領域，本論文將以 Phillips 案作為中心，不僅向前理解此議題在美國專利法上的歷史發展，更重要的是向後觀察在此案後，解釋申請專利範圍在前述提及的衝突議題上，有著如何的後續發展。

第二節 研究動機與目的

本文的三大目的如下：

1. 闡明 Phillips 案中，美國聯邦巡迴上訴法院對目前存在許多衝突的解釋申請專利範圍議題之見解。
2. 觀察在 Phillips 案之後，美國巡迴上訴法院案件對解釋申請專利範圍的方法論態度，提出本文認為之較合適方法論，並藉此實證之結果整理目前解釋申請專利範圍趨勢以及提供撰寫專利必須注意之事項與在專利訴訟之中雙方可以主張的論點。
3. 討論 Phillips 案中未竟的議題—美國聯邦巡迴上訴法院對於解釋申請專利範圍的上訴審理標準，並提供本文建議應採之上訴審理標準。

第三節 研究範圍與方法

我國相較於美國的專利法發展，歷史較短，在解釋申請專利範圍的方法與原則上多既受美國等國外之實務與學說，且在判決中真正清楚的解釋申請專利範圍的案件並不多。故本文研究範圍以美國聯邦法院(美國聯邦巡迴上訴法院與美國聯邦最高法院)的專利案件為主，藉著研究美國的判決發展過程，來討論解釋申請專利範圍領域中多面向的衝突問題，並提出建言。

以Phillips案為中心向前理解美國在解釋申請專利範圍之發展脈絡，採用歷史考察法以及案例研究法，深入剖析Phillips以及其他指標案

¹² *Phillips v. AWH Corp.*, 415 F.3d 1303 (Fed. Cir. 2005) (en banc). 本文中將以 Phillips 案簡稱之。

件之理論；向後觀察Phillips案後發展，則採用實證分析法，收集Phillips案後於2005年中至2007年中引用Phillips並對解釋申請專利範圍重新審理之案件¹³，建立資料庫¹⁴，量化分析共70件的美國聯邦巡迴上訴法院案件解釋申請專利範圍之方法論以及決定性證據來源，並對時間以及法官因素作二維展開分析。最後延續實證研究之結果以及利用文獻分析法，歸納各派對上訴審理標準之見解以及相關案件中法官之看法，評析Phillips案中未竟之議題。

第四節 研究限制

本文之實證研究法有以下幾點研究限制：

1. 量化分析資料庫並未包含所有Phillips案後的聯邦巡迴上訴法院的案件¹⁵，故無法以單純計算推翻解釋申請專利範圍機率來討論判決結果，否則結果將會失真。
2. 量化分析的標的為美國聯邦巡迴上訴法院判決內容，但內容本身並不能完全反映解釋申請專利範圍的決策過程¹⁶，可能只是強化法官判決最後結果之部分原因¹⁷、或是受到律師訴訟策略影響。
3. 量化分析中解釋申請專利範圍方法與證據來源指標的評斷，為筆者主觀的判斷過程，故此實證結果可謂為一相對結果，而非絕對客觀的數據。

第五節 論文架構

包含本章緒論，本論文共分為六章。

本論文第二章主要介紹Phillips v. AWH一案之前，美國聯邦法院解釋申請專利範圍的演化過程，以四個指標案為中心，整理申請專利範圍的

¹³ 於 Westlaw 資料庫系統做檢索，檢索關鍵字：“415 F.3d 1303”& “de novo” & DA(AFT 7/13/2005 & BEF 13/7/2007)。

¹⁴ 採用 Microsoft Office Access 軟體做案件之資料庫編輯管理，以便做檢索查詢以及統計分析。

¹⁵ 參見註 13，此些案件包含了 precedential (可供後案引用的案件(citable) 或 non-precedential case(不可供後案引用的案件，但最近美國聯邦最高法院修改了此規定(原為 Fed. Cir. R. 47.6(b)規定)，從 2007 年一月起，此類案件改為也可供後案引用)，但不包含 Rule 36 summary affirmances case (聯邦巡迴上訴法院讚成一審判決但不發表意見，參見 Fed. Cir. R. 36)。

¹⁶ 本文認為，要完整觀察法官的決策過程，必須詳讀從一審到二審所有法院的判決與命令，以及雙方的訴狀，才能理解巡迴上訴法院聚焦爭議與做出判決的決策過程。

¹⁷ See Richard A. Posner, *What Do Judges and Justices Maximize? (The Same Thing Everyone Else Does)*, 3 Sup. Ct. Econ. Rev. 1, 23-30 (1993). (描述法官的動機意向可以影響判決的走向。)

解釋原則、證據位階、以及上訴審理標準建立之發展。此外點出了在 Phillips 案前存在的兩大難題：(1)因解釋原則的互相矛盾而產生以專利說明書為主(specification-based method)以及以申請專利範圍通常涵義為主(claim ordinary meaning-based method)兩大解釋申請專利範圍的方法論；(2)解釋申請專利範圍究竟是事實問題還是法律問題，上訴審理標準應該為何？

本論文第三章，深入剖析 Phillips v. AWH 從一審到巡迴上訴法院全院審理判決以及法院之友的意見。分析 Phillips 案中，對於上述兩大難題之回應，以及觀察來自各方的法律之友意見書對於解釋申請專利範圍方法論的態度。

本論文第四章，為本論文主要核心，回應前述的第一難題，實證研究 Phillips 案後兩年間，引用 Phillips 案並且對解釋申請專利範圍作重新審理的聯邦巡迴上訴法院案件，如何利用 Phillips 一案來面對方法論的難題。以方法論與決定性證據來源設計兩大指標，以系爭用語為單位，統計各指標的分布比例，以其更精確的反應法院在解釋申請專利範圍處理態度，並分析在 Phillips 案後之最新趨勢以及評析本文認為較適方法論；此外，以案件為單位，統計具有複數個系爭用語的案件中，指標分布情形，並且比較上訴審與地院之間，指標是否有劇烈的轉換情形，以分析解釋申請專利範圍的高發回率與指標分布或轉換之間的關聯性。

本論文第五章，為本論文的另一核心，回應前述的第二難題，討論 Phillips 案中未竟的上訴審理標準議題。從解釋申請專利範圍的法律與事實問題談起，藉由分析前案、比對其他專利議題(如專利有效性)以及解釋申請專利範圍原則，來研究事實發現在解釋申請專利範圍中的地位；另外，也從政策面向分析，並引用實證研究結果，來評論聯邦巡迴上訴法院維持專利法的一致性以及功能性的目標實踐情形；最後，從研討 Amgen Inc. v. Hoechst Marion Roussel Inc. 一案討論最近巡迴上訴法院對此上訴審理標準的最新動態，並且評析各種不同的上訴審理標準或解套方法，最後給予本文認為最適之上訴審理標準。

本論文第六章為結論，集合上述實證研究結果以及上訴審理標準研究，理解並試圖回答 Phillips 案前以及 Phillips 中的兩大解釋申請專利範圍難題。

第二章 Phillip v. AWH Corp. 案前美國解釋申請專利範圍發展

第一節 解釋申請專利範圍理論發展簡介

第一項 美國專利法與各時期之解釋申請專利範圍理論沿革

美國早期的 1790 年、1793 年的專利法，並沒有類似如申請專利範圍一般的規定，皆僅規定要繳交一分類似今天專利說明書的資料即可¹⁸。而首次出現相當於申請專利範圍的規定係始於 1836 年的專利法，其中第六條規定：「申請人應該將自己所發明或發現的零件、改良或組合予以特別的指定以及指出¹⁹」，此用語導引出必須具體描述發明特徵所在的申請專利範圍的精神，但此法案對於發明人如何界定其發明並沒有明確的規定，導致常在申請專利範圍中出現「基本上如上所述(substantially as herein described)」等語，故申請專利範圍僅能達到宣示作用，學說認為此時期所遵循的是一種屬於「中心限定主義²⁰」，代表案件為 1853 年美國聯邦最高法院之 *Winans v. Denmead* 案件²¹，此案件闡釋申請專利範圍僅能做為理解發明技術的中心思想的一種指引，而真正的專利權利保護範圍應及於其他所有具有相同運作原理、中心技術，這樣均等原則的適用，才是專利權保護的正常範圍。

1836 年後，美國專利制度開始逐漸強調申請專利範圍中文字界定的重要性，於是在 1870 年的專利法案已經不再允許專利權人使用「基本上如上所述」等模糊不清的用語來擴展專利權的保護範圍，在 1876 年 *Merrill v. Yeomans* 案²² 與 *Keystone Bridge Co. v. Phoenix Iron Co.* 案²³ 中，都強調專利權的保護範圍必須限定在公開陳述的申請專利範圍之內，否則公眾的利益將因為無法避免侵犯他人專利權而受到損害，此系列的轉變意味著「中心限定主義」逐步走向「周邊限定主義²⁴」。

¹⁸ 黃文儀，申請專利範圍的解釋與專利侵害判斷，民國 83 年 2 月初版，著者發行，頁 15。

¹⁹ (“The applicants shall particularly specify and point out the part, improvement, or combination, which he claims as his own invention or discovery.”)

²⁰ 中心限定主義理論認為申請專利範圍的文字描述僅是一種將技術思想具體化的例子，而非用以確定專利技術保護的範圍。此種主義下的申請專利範圍指涉的是起碼程度的權利範圍，而若不能做合理的擴張解釋，易遭他人輕易的迴避修改。

²¹ *Winans v. Denmead*, 56 U.S. 330 (1853).

²² *Merrill v. Yeomans*, 94 U.S. 568 (1876).

²³ *Keystone Bridge Co. v. Phoenix Iron Co.*, 95 U.S. 274 (1877).

²⁴ 周邊限定理論認為專利為發明人與公眾之間就發明實施排他權利範圍所簽訂的契約，而申請專利範圍正是此契約的條款。故專利排他範圍只有含蓋已描述於說明書並定義於申請專利範圍的事項，原則上不得利用均等論之主張將權利範圍擴充解釋。

目前的專利法則是 1952 年所制定，其中對於申請專利範圍的主要條文是規定於 112 條第二項²⁵。雖然如上所述申請專利範圍界定有逐步走向周邊限定主義的路線，但也並非僵化的適用。1950 年的 *Gaver Tank & Mfg. co. v. Linde Air Products co.*²⁶ 聯邦最高法院案中確認了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物之間是否構成文義侵權；(2) 再確定申請專利範圍與被控侵權物之間是否構成專利權均等侵害²⁷；以均等論的適用彌補全要件原則的不足(all-elements-rule)²⁸；到 1987 年的 *Pennwalt Corp. v. Durand-Wayland, Inc.*²⁹ 聯邦巡迴上訴法院全院聯席案子，又更進一步的闡明在使用均等論的時候，必須採用逐項比對法(element-by-element test or elemental approach)³⁰。綜上可以看出，此時期之均等論已非 *Winans* 案時期的均等概念，但基於衡平原則(equity) 以及鼓勵發明創新的專利法目的，均等原則的精神仍然不死，而現於專利侵害判斷程序上，但擴張的幅度則受全要件原則、禁反言原則(prosecution history estoppel)³¹ 與先前技術阻卻原則³² 所限制。

第二項 美國聯邦巡迴上訴法院(United State Court of Appeals for the Federal Circuit)的角色與地位

美國聯邦巡迴上訴法院為美國專利法舞台上之主角—由 1982 年國會通過聯邦法庭改善法案(Federal Courts Improvement Act)³³ 而成立之，其目的在於解決以往各分區巡迴上訴法院對於專利法、商標法、等專門的

²⁵ 35 U.S.C.112 Para2. (“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.”)

²⁶ *Graver Tank & Mfg. Co. v. Linde Air Products Co.*, 339 U.S. 605 (1950).

²⁷ 均等侵害是否成立判斷於申請專利範圍與被控侵權物兩者之間是否以實質相同的方法(in substantially the same way)、執行相同的功能(to perform substantially the same function)、獲得實質相同的結果(to obtain substantially the same result)，此即為現今為人所熟知的方式/功能/結果三步測試法(way-function-result test)。

²⁸ 全要件原則係指請求項中每一個技術特徵均對應表現在待鑑定對象中，包括文義的表現以及均等的表現。

²⁹ *Pennwalt Corp. v. Durand-Wayland, Inc.*, 833 F.2d 931 (Fed. Cir. 1987).

³⁰ 申請專利範圍中的每一個技術特徵構成要件都是重要不可少的，所以要在符合全要件原則的前提下，要讓法院認定侵權成立，專利權人必須證明被控侵權產品中採用的申請專利範圍中的每一個技術特徵構成要件或其均等物。在此案之前的 1983 年 *Hughes Aircraft company v. Unite States* (717 F.2d 1351, Fed. Cir. 1983) 則是採用整體測試法(invention as a whole or entirety approach)，認為判斷均等論時應當將申請專利範圍所要求保護的發明做一個整體來看待。基本上整體測試法的概念會比較近似中心限定理論的精神。

³¹ 專利審查過程中專利權人對申請專利範圍以及專利說明書或圖式所做的修改與意見陳述，都構成專利申請過程的公開文件，對於界定申請專利範圍的界線非常重要，其後在專利侵權訴訟解釋申請專利範圍或者是主張均等範圍時，皆不得主張至申請專利過程中已放棄的範圍。

³² 以被控侵權物為中心草擬的假想申請專利範圍(hypothetical claim)，若落入先前技術之範圍，則此範圍相對於可主張的侵權空間來說為安全港(safe harbor)，專利權人不得對此範圍主張被控侵權物侵權。

³³ Federal Courts Improvement Act of 1982, Pub. L. No.97-164, 96 stat. 25 (codified as amended in scattered sections of 28 U.S.C.).

聯邦法有不同的二審見解。就專利上訴案件來說，無論從聯邦地方法院或者是美國專利局的上訴案件都是由聯邦巡迴上訴法院專屬管轄，其好處在於：(1)形成一個特殊的領導地位，統一解釋專利法，並對各地方法院產生教示作用；(2)因美國聯邦最高法院長久以來都較不願意接受專利案件的上訴³⁴，此法院的建立可避免當事人選擇法院的情形(forum shopping)；(3)在減少了各級法院對專利法不同標準的解釋情形後，專利法的集中解釋發展自然促進大眾對專利之信任而增進了專利的整體價值。此20多年來，美國聯邦巡迴上訴法院實為美國專利法發展的領導者，而在大部分的情形下³⁵，為專利訴訟案件的最後仲裁者。

第二節 美國解釋申請專利範圍指標案例發展

在上一節，簡介了美國解釋申請專利範圍的理論發展，但不論是中心限定主義或者是周邊限定主義的說法都是針對於申請專利範圍整體保護範圍的大小作論述，包含了一開始解釋申請專利範圍的大小加上專利侵害判斷程序中均等論可以再擴張的範圍。而本文目標以及將開展之論述，則是聚焦於在美國專利訴訟案件之中，判斷侵權或專利有效性與否的前階段—解釋申請專利範圍之議題³⁶

Phillips 案前之解釋申請專利範圍重要演進過程，可現於以下四個美國聯邦最高法院以及聯邦巡迴上訴法院的案例之中(僅摘述與申請專利範圍主題部分)，包含了解釋申請專利範圍之方法論以及此議題之職責歸屬與上訴審理標準。

第一項 美國聯邦最高法院Markman案 (Markman II)³⁷：解釋申請專利範圍為法官之權責

(1)案件事實與訴訟歷程：

本案系爭專利為專利權人Markman之美國第 33054(RE33054)再發證專利，該專利是關於「乾洗店庫存控制與回報系統」³⁸，該系統包含了一

³⁴ See Charles W. Adams, *The Court of Appeals for the Federal circuit: More than a National Patent court*, 47 Mo. L. Rev. 45. (“Perhaps because of its own docket problems and its lack of expertise, the Supreme court rarely reviewed the patent law decisions of the regional circuits.”)

³⁵ 在2006~2007年以來，最高法院有願意接受專利案件上訴的趨勢。

³⁶ 本文目標非於討論解釋申請專利範圍均等論的部分。

³⁷ *Markman v. Westview Instrument Inc.*, 517 U.S. 370 (1996).

³⁸ 爭議的申請專利範圍內容如下：

一種庫存(inventory)控制與報告系統，包含：

一種資料輸入裝置，透過一管理者而手動操作，該資料輸入裝置具有可操作以編碼相關於連續交易的資訊之切換裝置，每一交易具有與之關聯的物品，該資訊包過交易本身和每一關聯於該交易

鍵盤、一資料處理器以產生每一筆交易的資料，而該資料包括一組可被光學偵測器讀取的條碼，並可被操作員登入以監控衣物的處理進度；而被告 Westview 被控侵權物亦為乾洗衣物的管理系統，也包含了一鍵盤以及資料處理器，並且可以在條碼中記錄乾洗衣物交易資料。

本件雙方爭議的申請專利範圍為「庫存」(inventory)一詞；Markman 主張「庫存」一詞並非限定在一定要包含「衣物的實體」(articles of clothes)而亦可以為「收據」(invoices)、「收費」(cash)，但是被告 Westview 則抗辯「庫存」一詞必須為「衣物的實體」或者至少包含「衣物的實體」之意。本件判斷侵權於否就在於此字詞的解釋，因為被告 Westview 的被控侵權物並不能偵測「衣物的實體」流向而是記錄與控制乾洗衣物的交易資料而已。

本件在一審東賓州地方法院，法官指示陪審團決定申請專利範圍的內容要依照說明書、圖式、以及申請歷史，並且也可以參照習知技藝者理解此範圍之想法，並做出侵權與否的判決；隨後陪審團在聽取了專家證人等的意見後，做出被告 Westview 侵權的決定。但此決定隨後被法官以法律判決(judgment as a matter of law, JMOL)推翻，該判決認為「庫存」一詞的決定必須包括可以追蹤「衣物的實體」，因為「收據」或「收費」本身並不能達到追蹤乾洗衣物實體流程的功能，最後認為被告並無侵權之舉。

此案上訴到美國聯邦巡迴上訴法院(Markman I)³⁹，上訴人 Markman 主張一審法官不當的推翻一審審團的決定而缺乏實質證據(substantial evidence)且「庫存」解釋失當。但二審法院聯席判決(en banc)維持一審的見解，認為：(1)解釋申請專利範圍為法律問題，因解釋文件向來為法院的職責，且根據專利法第 112 條，專利文件的本身就已經清晰的指出發明物之技術點所在；又專利文件具有對世性質，性質上比較能類比法律條文的解釋而甚於對私人之間的契約解釋，故更應交由專業的法官判斷；另外也指出並沒有協同意見⁴⁰以及反對意見書⁴¹中指出的違反憲法第七修正

的物品描述：

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

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

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

³⁹ *Markman v. Westview Instruments, Inc.*, 52 F.3d 967 (Fed. Cir. 1995).

⁴⁰ 此判決有兩份協同意見書，分別由 Judge Mayer 以及 Judge Rader 做出。

案⁴²問題，因為專利是否侵權的判斷最後還是會交由陪審團做決定；(2)「庫存」一詞一審法官的見解並無錯誤，同時也指出，在解釋申請專利範圍的時候可以參酌內部⁴³以及外部證據⁴⁴，但外部證據的適用並不能與內部證據衝突⁴⁵，各種證據亦不做孰先孰後知判定⁴⁶。最後此案上訴到美國聯邦最高法院。

(2)本案爭點：

- 1 美國憲法第七修正案是否有被違反之虞？
2. 究竟解釋申請專利範圍是否為法院的職責？

(3)判決結果：

1. 美國憲法第七修正案並沒有被違反。
2. 申請專利範圍為專屬法官的職責。

(4)判決理由：

1. 申請專利範圍被明確要求於專利申請中是遲至 1870 年才發生，故在調閱歷史案件之時，會將申請專利範圍類比為專利說明書而併入考慮解釋專利說明書的前案，發現十八世紀英國普通法(English common law)的判決是由法官解釋專利說明書，所以並不同意美國憲法第七修正案保障陪審團解釋申請專利範圍。

⁴¹ 此判決有一份反對意見書，由 Judge Pauline Newman 做出。

⁴² 美國憲法增修條文第 7 條規定：凡訴訟標的超過美金 20 元的訴訟，當事人享有接受陪審團裁決的權利。“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.”)

⁴³ *Markman v. Westview*, 52 F.3d at 980. (“Intrinsic evidence, that is, the patent itself and its prosecution history, is of primary significance in construing the claims, and the trial court has broad power to look to the prosecution history to aid in interpreting the claims...”)

⁴⁴ *Id.* (“The trial court may, “in this discretion, receive extrinsic evidence in order to aid the court in coming to a correct conclusion as to the true meaning of the language employed in the patent. Such evidence includes expert and inventor testimony, dictionaries, learned treatises, and other evidence external to the patent and prosecution history.”)

⁴⁵ *Id.* (“extrinsic evidence can only be used to be used for the court’s understanding of the patent, not for the purpose of varying or contradicting the terms of the claims.”)

⁴⁶ *Id.* at 981. (“The court is not crediting certain evidence over other evidence or making factual evidentiary findings. Rather, the court is looking to the extrinsic evidence to assist in its construction of the written documents, a task it is required to perform.”)

2. 法官為解釋申請專利範圍的最適角色原因有二：(1)就功能考量，法官較為專業⁴⁷，能比陪審團做出更精準的決定，而解釋申請專利範圍並非困難的證據可信性(credibility)判斷，因有專利文件的本身可做為判斷是否外部證據引入會與內部證據衝突，故由專業法官來衡量整體專利文件之意會比陪審團更為恰當；(2)就一致性與確定性的方面考量，唯有交由法官解釋，視為純法律問題，才會避免因每個案件交由不同陪審團後會造成的紊亂，導致專利權人無所適從，專利價值下降，再也無法達成促進發明之專利法精神，且聯邦巡迴上訴法院的設置，目的亦在於此，專利制度的穩定與一致至為重要；(3)本案並不反對聯邦巡迴上訴法院認定解釋申請專利範圍為法律問題，但也不排除其中仍隱含有事實問題，而為一混合事實與法律的問題，落在全然的法律標準和簡單的歷史事實交界處⁴⁸。

第二項 美國聯邦巡迴上訴法院Vitronic案⁴⁹：強調內部與外部證據的位階性

(1)案件事實與訴訟歷程：

本件系爭專利為Vitronics公司的美國專利(US4654502)，主要技術為焊接電子元件於印刷電路板之方法⁵⁰，讓欲焊接的電子元件放在印刷電路板上點放焊劑處，當置於輸送帶上的印刷電路板經過錫爐及數個不同的加熱區時，焊劑會融化使電子元件可與印刷電路板完成焊接，而其中之系爭特點為，印刷電路板會在最後一個加熱區停留一段時間，使焊劑達到一個回焊溫度(solder reflow temperature)。

⁴⁷ *Markman v. Westview Instrument Inc.*, 517 U.S. 370, 390 (1996). (“the claims of patents have become highly technical in many respects as the result of special doctrines relating to the proper form and scope of claims that have been developed by the courts and the Patent Office.”)

⁴⁸ *Id.*, at 378, 388. (“Claim construction is a “mongrel practice.”; “Claim construction falls somewhere between a pristine legal standard and a simple historical fact.”)

⁴⁹ *Vitronics Corp. v. Conception, Inc.*, 90 F.3d 1576 (Fed. Cir. 1996).

⁵⁰ Claim 1 of the ‘502 patent :

A method for reflow soldering of surface mounted devices to a printed circuit board comprising:
Moving a printed circuit board having solder and devices disposed on a surface thereof through a first zone and in close proximity to a first emitting surface of at least one nonfocused infrared panel emitter, said first emitting surface being at a first panel temperature;
Moving said board through a second zone and in close proximity to a second emitting surface of at least one nonfocused infrared panel emitter, said second emitting surface being at a second panel temperature lower than said first panel temperature; and
Moving said board through a third zone and in close proximity to a third emitting surface of at least one nonfocused infrared panel emitter, said third emitting surface being at a third panel temperature higher than said second panel temperature, said third emitting surface heating said board and *said solder to a solder reflow temperature for a period of time sufficient to cause said solder to reflow and solder said devices to said board while maintaining the temperature of said devices below said solder reflow temperature.*

本件的爭點在於，專利中回焊溫度之定義；原告主張回焊溫度應如專利說明書中的定義：「回焊溫度是指回焊溫度的峰值，大約高於焊劑的液態溫度約 20 度的溫度(約 210 度)，在該溫度，焊劑溶化可自由流動」；但是被告以專家證人的證詞為主張：「回焊溫度與液態溫度為同義字，此專利中的焊劑液態溫度應約為 186 度(錫鉛比例 63/37 下)」。而本件在聯邦地方法院，法院採納被告的申請專利範圍解釋主張，判決被告不侵權。本件原告上訴至聯邦巡迴上訴法院。

(2)本件爭點：

1. 申請專利範圍中的回焊溫度應採何解？

(3)判決結果：

1. 申請專利範圍應採原告所解，推翻一審判決並發回。

(4)判決理由：

1. 回焊溫度或液態溫度均明確的在說明書中有做定義，其中在最佳實施例中也有提到：「當焊劑溫度達到攝氏 210 度，但是電子元件的溫度仍維持在 195 度，比回焊溫度的峰值溫度(210 度)小，但是高於液態溫度(>>190 度)」，故若將回焊溫度與液態溫度做同義字解將無法讓本專利的最佳實施例納入申請專利權利範圍。
2. 本文進一步的闡釋Markman I 案⁵¹中所提及的各種證據之間的位階性。解釋申請專利範圍必須先從申請專利範圍文字開始，但雖然其應解為依其通常涵義，但專利權人可為自己的字典編纂者，可以自己定義與通常涵義不同的意義於專利中，故第二步即是要參考專利說明書，說明書本身就如同字典一般，可解讀申請專利範圍；第三，若申請歷史文件列於證據內，亦得參考。但在大部分的情況下，內部證據足以解釋申請專利範圍，而在這樣的情況下，外部證據則不適宜引入，因內部證據對社會大眾具有公示效力，不得隨意被外部證據、專家證人證詞改變其意。
3. 外部證據⁵²之間，也有先後適用順序，以對大眾的公示效力做為考量，

⁵¹ *Markman v. Westview Instrument*, 52 F.3d 967 (Fed. Cir 1995).

⁵² 雖本案強調內外證據有其位階性，但在註腳六的地方，法院仍說到：「雖然技術論文、字典等來源被歸類為外部證據，而非專利文件的一部分，法官仍有權利參照這些證據以便了解系爭技術；且不排除可以依賴字典作為解釋申請專利範圍之工具，只要解釋並不與專利文件本身意思相

無論是前案文件(prior art document)、字典(dictionaries)等都會比專家證人證詞(expert testimony)來的客觀且有可信性。故本案中，專利說明書定義已明，不採專家證人證詞。

第三項 美國聯邦巡迴上訴法院Cybor案⁵³：再一次確立解釋申請專利範圍為法律問題，上訴審理標準為重新審理 (de novo)

(1)案件事實：

本件系爭專利為FAS公司所有之美國專利(US5167837)，揭露技術為一液體流量控制器，控制液體能精準的流向半導體晶圓上⁵⁴，被告Cybor疑似侵權物則為 5526 號幫浦。加州北區地方法院一審判決認為 5226 幫浦構成字義侵害以及均等侵害。被告不服上訴至聯邦巡迴上訴法院。

(2)本案爭點：

1. 一審是否錯誤的拒絕被告所提出的依法判決(JMOL)，FAS 在申請歷史中做的描述是否已經構成禁反言的適用而限制系爭專利的均等擴張範圍？
2. 解釋申請專利範圍為法律或事實或混合問題？巡迴上訴法院對解釋申請專利範圍的上訴審理標準應為何？

(3)判決結果：

1. 維持對申請專利範圍一審之解釋，拒絕被告所主張的禁反言原則。
2. 解釋申請專利範圍為法律問題，上訴審理標準應為重新審理(de novo)。

衝突。」

⁵³ *Cybor Corp. v. FAS Technologies, Inc.*, 138 F.3d 1448 (Fed. Cir. 1998).

⁵⁴ Claim 1 in '873 patent:

In a device for filtering and dispensing fluid in a precisely controlled manner, the combination of:
First pumping means;
Second pumping means in fluid communication with said first pumping means; and
Filtering means between said first and second pumping means, whereby said first pumping means pumps the fluid through said filtering means to said second pumping means;
in which each of said first and second pumping means includes surfaces that contact the fluid, said surfaces being of materials that are non-contaminating to industrial fluids which are viscous and/or high purity and/or sensitive to molecular shear; and
comprising means to enable said second pumping means to collect and/or dispense the fluid, or both, at rates or during periods of operations, or both, which are independent of rates or periods of operation, or both, respectively, of said first pumping means.

(4)判決理由：

1. 檢視 FAS 獲得專利時其所宣稱的專利技術與前案 Storkebaum 幫浦的技術範圍不同及 Cybor 在宣稱 5526 幫浦與 FAS 幫浦技術的不同，兩者所比較的技术內容範圍並不相同，所以 FAS 在本案並沒有落入禁反言的限制範圍中。
2. 本案認為在 Markman II 案子中，最高法院並沒有指出任何支持解釋申請專利範圍非為法律問題的主張；相反則是強調將解釋申請專利範圍有助於專利法解釋的統一性、且專利的解釋多仰賴對專利文件本身的解讀、專家證人證詞的可信度判斷相形之下並非如此必要、對於文件的解釋法官本身的專業則較能勝任；另一方面，本審指出在一些前案之中⁵⁵有曲解 Markman II 案的現象，將 Markman II 案中的見解：「解釋申請專利範圍為一混合問題，此議題介於法律與歷史事實的交界處」，引申為在解讀隱含事實問題的解釋申請專利範圍議題時，上訴審應採明顯錯誤的審理標準之基礎；本審認為最高法院本意只是要說明解釋申請專利範圍非單純的法律或事實問題可以歸類，但此見解並無從支持此些前案出現的謬誤，且最高法院並未就上訴審理標準議題做討論，此沉默也意味著對 Markman I 的二審決定表示贊同，故 Markman I 應做為解釋申請專利範圍上訴審理標準的最終決定案件。

第四項 美國巡迴上訴法院 Texas Digital 案⁵⁶：字典對解釋通常涵義 (Ordinary meaning) 之重要性

(1) 案件事實：

本案系爭專利為 Texas Digital 公司的美國專利 (US4845281、US4965561、US4734619、US4804890)，此些專利皆有關於發光二極體的色彩顯示裝置與方法，被控侵權物則是被告公司 Telegenix 的 Colorgraphix 顯示裝置。其中爭議之一⁵⁷為申請專利範圍中的：「反覆的實際上同時激亮 (repeatedly substantially simultaneously activating) 選定顯示區域…」，地院解釋 “repeatedly” 意指 repeating (重複)，在此指重複發光的頻率很高以致觀察者實際上只能看到復合色光，所以此句話的意思解為在某一時間區間內，兩個獨立的發光二極體同時亮著 (on)，但是被告認為地院不當的分開 「實際上」 (substantially) 與 「同時點亮」 (simultaneously activating) 以致做出錯誤的解釋，主張該整句話應解

⁵⁵ Cybor, *Supra* note 52 at 1454.

⁵⁶ *Texas Digital Systems Inc. v. Telegenix Inc.*, 308 F.3d 1193 (Fed. Cir. 2002).

⁵⁷ 本案系爭申請專利範圍甚多，本文僅節錄最能反映本案法院主要之論述之部分。

為「同時開始閃亮(activating)」。

一審時，德州北區地方法院認定被告產品對原告專利構成字義侵權，且所有專利皆為有效，最後判決被告公司對於4個專利中的一項以上請求項構成故意侵權，應賠償1500萬美元且對被告產品發下禁制令，禁止被告永久的製造、使用、銷售、或許諾銷售Colorgraphix顯示裝置以及用於該裝置的各種版本軟體或其他構成侵權的裝置，被告不服，向聯邦巡迴上訴法院提起上訴，主張地方法院之解釋申請專利範圍有錯並對陪審團給出錯誤的指示，且在證據的排除以及引入上，地院濫用裁量權。

(2)本案爭點：

1. 是否一審法院錯誤的解讀申請專利範圍？

(3)判決結果：

1. 一審法院的確是錯誤解讀申請專利範圍，故侵權判決應被推翻，發回地院。

(4)判決理由：

1. 上訴法院認為一審雖正確的解釋repeatedly(重複的)一詞，但是卻忽略了activating(點亮)一詞的通常涵義(ordinary meaning)。本案中闡明在解釋申請專利範圍應從申請專利範圍的通常涵義而可以使習知技藝者(one skilled in the art)了解，參照相關的字典，activating(點亮)應解為：「開始做動，通常會使用一種適當的啟動信號」，且內部證據與此通常涵義相符並無衝突之處，故整句話應解為「兩個獨立二及體同時或趨近同時被點亮」。

2. 法院在本案之中強調字典在解釋通常涵義上的重要性，原因如下：(1)字典⁵⁸為公眾可獲得且客觀的證據來源，公正的反映著當時技術而不受專家證人或伴隨著訴訟而生等其他主觀因素影響；(2)前案亦多認為字典等外部證據的確可以幫助法官了解該領域技術⁵⁹，且在解釋法令或者是契約內容，亦多會引用字典，故將此類證據歸類於「外部證據」，實

⁵⁸ 此稱字典包含了字典本身(Dictionaries)、百科全書(encyclopedias)、論文(treatises)、公眾在專利獲准時可獲得的材料(publicly available at the time the patent is issued)。

⁵⁹ Texas Digital Inc., Supra 55 at 1202, quoting *Vitronics Corp. v. Conceptronc, Inc.*, 90 F.3d 1376 (Fed. Cir. 1996), “Technical treatises and dictionaries are worthy of special note. Judges are free to consult such resources at any time...and may also rely on dictionary definitions when construing claim terms....”.

為錯誤之分類；(3)先從字典了解其通常涵義，可以避免直接從內部證據(包含說明書與申請歷史)解釋申請專利範圍會不當限縮申請專利範圍的風險。

3. 在解釋申請專利範圍方法上，因字典往往有多種通常涵義，所以必須參照內部證據，與內部證據相符(consistent)且內部證據沒有明示作為自己的字典編纂者(lexicographer)時，此些通常涵義則全可解釋申請專利範圍。

第三節 解釋申請專利範圍證據來源與解釋原則—無可避免的分歧方法論

綜上指標案子所述，可一窺美國聯邦巡迴法院對解釋申請專利範圍證據來源位階態度以及各種解釋原則與步驟，但雖然有系統的建立解釋申請專利範圍的方法論，不但對律師來說可以增加對對手以及法官解釋結果的預估正確率，提高和解率，對一審來說也可以增加與巡迴上訴法院解釋結果一致的機率，而達成專利系統的統一性與一致性，但仔細深入觀察各項解釋原則卻發現其中各原則本身存在著無可避免的矛盾而產生解釋申請專利範圍分歧之方法論。

第一項 解釋申請專利範圍證據來源與解釋原則

(1)證據來源位階性：

一個有系統的解釋申請專利範圍方法開始於各種證據來源的位階性建立，從 Markman I 到 Vitronics 案子，闡明了目前解釋申請專利範圍證據來源的位階性如下排列：

1. 內部證據—申請專利範圍文字本身(claim)：

專利法第 112 條第二項本身就清楚的定義：「申請專利範圍應特別的明確的指出發明之所在」。判例中，Vitronics 案中引述 Markman I 案提到：「這是一個已經定義清楚的法則，在解釋申請專利範圍時要先看內部證據、說明書、若專利申請歷史列於證據內亦包含之」其後亦提到，首先應從申請專利範圍文字本身著手朝通常涵義(Ordinary meaning)解釋，故在位階上著實以申請專利範圍本身為第一。

2. 內部證據—專利說明書(specification)：

專利法第 112 條第一項指出：「專利說明書應全面的、清楚的、精準的描述特殊的用字使習知技藝能夠了解」，專利說明書與申請專利範圍本身形成一體之專利文件，包含了描述發明的目的、功效、技術內容的詳述、以及最佳實施例⁶⁰，故雖非法定申請專利範圍，但在幫助了解專利技術上卻佔有最重要的地位，在 Vitronics 案以及 Markman I 案都指出：「檢視說明書來判斷發明人士是否為自己的字典編纂者來定義與通常涵義不同的字義都必要的…且申請專利範圍為專利說明書的一部分，應考慮專利說明書以解釋之。」

另外特別值得注意的事，在 Vitronics 案中，又特別的提到：「專利說明書為爭執用語唯一最佳的指引」，可看出到了 Vitronics 案對解釋申請專利範圍需要參考專利說明書的態度，更加的明顯且再次強調。

3. 內部證據—申請歷史檔案(prosecution history)：

申請歷史檔案包含美國專利局與專利權人來往的所有資料，記錄了從專利申請到獲准，專利局引證之前案以及專利權人答辯的歷程，亦為沒有爭議的公開資料，也屬於內部證據的一種。雖其與專利說明書與申請專利範圍一樣同屬內部證據，但從 Markman I 與 Vitronics 指出：「若申請歷史存在於證據資料中，法院則須考慮申請歷史資料」可得知，在當事人進行主義底下，若當事人無主動提出申請歷史資料作為證據，法院並無責任引入此類證據，故其位階性仍比申請專利範圍與專利說明書本身低了一階。

4. 外部證據—字典(dictionaries)/技術專著(technical treatises)/先前技術(prior art)/專家證人與發明人證詞(expert and inventor testimony)

在 Markman I 中將字典/技術專著/先前技術/專家證人與發明人證詞等證據來源歸類於外部證據，作用在於輔助法院在解釋申請專利範圍時，能確實了解該領域技術，但是不可以抵觸內部證據。而在 Vitronics 案中則更強烈的表示，當內部證據足以解釋申請專利範圍，則不需要再引入外部證據；故很明顯可以得知，外部證據的位階低於內部證據。

而就外部證據之間彼此的位階性，Markman I 中並未表示但是 Vitronics 案則明確的指出，有別於外部證據中的專家證人或發明人證詞，字典/技術專著/先前技術文件具有一定的公示效力以及客觀性，因在

⁶⁰ 35 U.S.C 112 Para1.(美國專利法有最佳實施例的要求，台灣專利法則無。)

訴訟之前就已經為公眾得以接觸之證據，但專家證人或發明人證詞卻在訴訟程序中才出現，故字典/技術專著/先前技術文件更能公正的反映習知技藝者對申請專利範圍之認識。故可得知專家證人或發明人的證詞在所有證據來源中處於最低位階。

此外值得注意的是，在 Vitronics 案中，曾在註腳六中提到字典或技術專著需要被特別注意，雖其被列為外部證據，但法官可自由的運用來理解申請專利範圍的通常涵義(Ordinary meaning)；又在 Texas Digital 案件中，則更加強調字典的重要性，認為字典為法院為了理解申請專利範圍的通常涵義，必須參考的證據來源，且此方法會優於直接從說明書解釋申請專利範圍，因其會有不當限制申請專利範圍的風險。Vitronics 案註腳明文的開啟了以字典理解申請專利範圍之門，也種下了日後分歧的解釋申請專利範圍方法論之種子。

(2)解釋申請專利範圍原則：

1996 年 Athletic Alternative, Inc. v. Prince Mfg., Inc. 案⁶¹中法官曾說過：「解釋申請專利範圍原則為解釋申請專利範圍之工具，但並非可絕對且具有決定性的使用」，以下將提供從四個指標案件以及其他前案建立起來的參考原則，分述於前提原則、解釋申請專利範圍文字原則、專利說明書與申請專利範圍互動原則以及其他原則共四大類原則。

1. 前提原則—解釋申請專利範圍必須獨立於侵權判斷

此原則最早出現在 SSIH Equipment S.A. v. United States International Trade Commission 案⁶²中並且簡明的描述於 Southwall Technologies, Inc. v. Cardinal IG Co. 案⁶³中：「字義侵權分文兩個步驟，第一為法院以法律問題待之解釋申請專利範圍，第二，再交由陪審團檢視事實問題以決定疑似侵權物是否侵害發明專利權範圍。」；但當然這個原則也並非絕對，因假設未知疑似侵權物，則申請專利範圍本身會存在太多可能的爭議字眼，故巡迴上訴法院也曾在 Scripps Clinic & Research Foundation v. Genetech, Inc. 案⁶⁴中指出：「為了有效率的解釋爭執的申請專利範圍，當然疑似侵權物或方法仍必須存於心中。」

⁶¹ *Athletic alternatives, Inc. v. Prince Mfg., Inc.*, 73 F.3d 1573 (Fed. Cir.1996).

⁶² *SSIH Equipment S.A. v. United States International Trade Commission*, 718 F.2d 365 (Fed. Cir. 1983).

⁶³ *Southwall Technologies, Inc. v. Cardinal IG Co.*, 54 F.3d 1570, 1574 (Fed Cir. 1995).

⁶⁴ *Scripps Clinic & Research Foundation v. Genetech, Inc.*, 927 F.2d 1565, 1580 (F3d. Cir. 1991).

2. 解釋申請專利範圍文字原則：

(a) 推定其通常涵義(Ordinary meaning)：

申請專利範圍依其通常涵義解釋，因申請專利範圍本身的語言就是專利權人據以特別指出以及區別的主張為其發明標的，除非說明書或申請歷史有不同解釋⁶⁵，而此原則建立了對申請專利範圍解釋的一種「推定」(presumption)，推定為該領域中習知技藝者所賦予申請專利範圍用詞的通常涵義。而通常涵義的來源包括了內部證據或者是字典等被歸類於外部證據等。

又此通常涵義參 2002 年 *CCS Fitness, Inc. v. Brunswick corp.* 案可為四種情形所推翻⁶⁶：(1)在專利說明書或申請歷史中專利權人為自己的字典編纂者而有別於通常涵義之解釋；(2)若內部證據明確的指出特別與前案不同處，明確的指出放棄某些部份，或者是強調特別的實施例為發明重點；(3)若通常涵義的適用會剝奪申請專利範圍的清晰；(4)手段功能用語之結構部分當然由說明書解釋。

此原則伴隨而生原則亦包括：(1)通常涵義通常不只一個，不與內部證據衝突者，全可納入；(2)小範圍請求項限制不可以限制較大範圍的請求項的申請專利範圍。

(b) 申請專利範圍差異化原則(claim differentiation)：

基於兩個請求項範圍不應完全重疊，而使其中一個項次淪為累贅之精神⁶⁷，此原則通常用於，附屬項的限制不應讀入獨立項，否則附屬項的存在將顯得多餘，且特別是在「系爭的限制為獨立項與附屬項之間的唯一差異」之時有最大的適用空間⁶⁸。但是須注意的是，此原則不能與解釋申請專利範圍不得超出專利說明書範圍規定抵觸。

(c) 當申請專利範圍存在寬窄的解釋可能性時選擇較窄申請專利範圍原則：

⁶⁵ See *Bell Communications Research Inc. v. Vitalink Communication Corp.*, 55 F.3d 618, 620 (Fed. Cir. 1995) (“Words to which we ascribe their ordinary meaning unless it appears the inventor used them otherwise.”)

⁶⁶ *CCS Fitness, Inc. v. Brunswick Corp.*, 288 F.3d 1359, 1366 (Fed. Cir. 2002).

⁶⁷ See *Tandon Corp. v. United States International Trade Commission*, 4 USPQ2d 1283, 1288 (Fed. Cir. 1987).

⁶⁸ See *Wenger Mfg.*, 239 F.3d 1225, 1233 (Fed. Cir. 2001).

在Athletic Alternative案⁶⁹中提到，當兩種以上的解釋申請專利範圍可能存在時，且專利說明書與申請歷史也都完全支持，法院必須根據專利法第 112 條第二項：「專利權人需在專利申請範圍中明確的指出發明之所在」之精神，選擇較窄的申請專利範圍解釋。

(d)同一用語多次出現於多請求項中時應做一致解：

1997年CVI/Beta Ventures, Inc. v. Tura LP案⁷⁰中提及同一用語多次出現於多請求項中時應做一致解的原則，此原則更可衍伸至同一用語出現在母案及其子案(延續案)中可做同一解⁷¹。

(e)有意義的前言具限制性的原則：

若申請專利範圍中的前言對整體申請專利範圍來說具有意義，則會構成限制性。下列有三種可能構成限制性的例子：(1)在申請專利範圍文字中，經常引用前言文字⁷²；(2)在專利說明書與申請歷史之中有針對前言文字部分來回應專利局的核駁；(3)吉普森氏申請專利範圍寫法，前言多會構成限制。⁷³

3. 專利說明書與申請專利範圍互動原則：

(a)申請專利範圍解釋須包入最佳實施例原則：

在Vitronics案中法院就曾指出，若回焊溫度與液態溫度解為同義字，將無法將最佳實施例納入申請專利範圍；但此原則亦有例外，當在申請專利答辯過程中，專利權人對申請專利範圍做修改而排除掉了原本之最佳實施例，則此原則不適用。⁷⁴

(b)申請專利範圍解釋必須參考專利說明書，但不得將說明書不當限制申請專利範圍原則：

Markman I 與Vitronics案中都有提到解釋申請專利範圍必須參考

⁶⁹ *Athletic alternatives, Inc. v. Prince Mfg., Inc.*, 73 F.3d 1573 (Fed. Cir.1996).

⁷⁰ *CVI/Beta Ventures, Inc. v. Tura LP*, 112 F.3d 1146, 1159 (Fed. Cir. 1997).

⁷¹ *See Sanders Brine Shrimp Co. v. Bonneville Artemia Int'l, Inc.*, 970 F.Supp. 892, 899-900 (D. Utah 1997).

⁷² *See Bell Communications Research, Inc. v. Vitalink Communications Corp.*, 55 F.3d 615, 620 (Fed. Cir 1995) (“these two steps of the claimed method, by referring to ‘said packet,’ expressly incorporate by reference the preamble phrase ‘said packet’ including a source address and a destination address.”).

⁷³ *See Manual of Patent Examining Procedure* §608.01(m) (1997).

⁷⁴ *See Rheox, Inc. v. Entact Inc.*, 276 F.3d 1319 (Fed. Cir. 2002).

專利說明書，但是Texas Digital案卻也強調參考並非允許說明書或申請歷史的限制不當的限縮申請專利範圍⁷⁵。至於何時專利說明書中的說明會限制申請專利範圍，此狀況則可參見解釋申請專利範圍文字原則之通常涵義推定原則中，可以推翻通常涵義推定的四種情形⁷⁶，通常涵義被推翻以及專利說明書限制申請專利範圍，兩者其實是在描述相同情況。此外也有判例指出，若實施例只有一個⁷⁷或者是在專利說明書中稱某個實施例(the embodiment)為「某發明」(the invention)時⁷⁸，則說明書中的限制也會被引入至申請專利範圍。

此原則為本文認為最難以拿捏的解釋申請專利範圍原則，將在下節做進一步詳述。

4. 其他原則：

(a)申請專利範圍須朝維持有效方向解釋：

通常為訴訟之中的被告會做此主張，主張若照專利權人解釋的較大申請專利範圍，包含了前案的範圍或者是導致申請專利範圍無法被說明書支持，會導致專利無效，此原則可現於1996年的Modine Mfg. Co.案以及1989年的Texas Instruments, Inc.案；但適用此原則時，特別是被告需要注意，此主張是否會影響隨後的專利無效訴訟議題的主張。

此原則也引伸出一個疑問，究竟朝維持有效方向所參考的前案，除了申請歷史中有被審查委員所引用的，是否還包含其他新的前案？但基於法院不得重新撰寫申請專利範圍的前提之下，其他新的前案並不在迴避的範圍之內。⁷⁹

(b)解釋申請專利範圍禁反言原則：

申請歷史禁反言可以限制均等論擴張的權利範圍，同樣的精神亦可以適用於解釋申請專利範圍時亦不得主張在申請歷史中曾放棄之範圍。此原則是基於申請歷史文件對大眾具有公示效力，避免專利權人在申請專利的

⁷⁵ See Texas Digital Inc., *Supra* at 1204.

⁷⁶ 參見註 66。

⁷⁷ See *Toro Co. v. White consol. Indus., Inc.*, 199 F.3d 1295 (Fed. Cir.1999).

⁷⁸ See *Wang Labs., Inc. v. America Online, Inc.*, 197 F.3d 1377 (Fed. Cir. 1999).

⁷⁹ See *Karsten Mfg. Corp. v. Cleveland Golf Co.*, 242 F.3d 1376 (fed. Cir. 2001) (“Claims can’t be rewritten by the court to avoid the impact of newly discovered prior art, for the goal of “claim construction” is to describe the claim scope as it was intended when examined and obtained by applicant, not as it might have been limited upon a different record of prosecution and prior art.”)

過程中為了要取得專利而放棄的範圍，在訴訟之中又得以還魂。⁸⁰但嚴格來說此與真正的申請歷史禁反言並非完全等價，但若在申請歷史資料中出現能明確定義爭執用語的申請專利範圍，例如：與前案的區分強調，則能給予解釋申請專利範圍一個非常清楚的指示。⁸¹

第二項 無可避免的分歧解釋申請專利範圍方法論

在上一項中，解釋申請專利範圍的證據來源位階與原則表面上看起來似乎已經不存在爭議，但經深入理解後，本文認為在解釋申請專利範圍原則中要屬申請專利範圍與專利說明書互動原則，最為矛盾。

「申請專利範圍必須參考專利說明書」與「不得將專利說明書限制申請專利範圍」，兩個解釋原則若要共存，在技術上實在甚難執行，如何「參考」卻又不得用以解釋？故矛盾的兩個解釋原則，隨後就各自發展成兩套逐漸背道而馳的解釋申請專利方法論：(1)以專利說明書內容為優先來解釋申請專利範圍(其下稱specification-based方法)；(2)以申請專利範圍通常涵義(ordinary meaning)為優先來解釋申請專利範圍(其下稱claim ordinary meaning-based方法)。⁸²

Specification-based方法，基本上遵循著申請專利範圍必須參考「直接」從專利說明書中理解申請專利範圍的通常涵義。又早期的案子如1995年Markman I案中，關於庫存(inventory)的解釋法官主要依賴專利說明書實施例中對庫存的描述，必須要能夠追蹤實體衣物(articles of clothes)的流向來解釋此爭執用語，且提到所有的外部證據不可用以改變內部證據以及1996年Vitronics案引用專利說明書中對回焊溫度與液態溫度實施例的說明解釋回焊溫度定義；又如2001年的Scimed Life Sys., Inc. v. Advanced Cardiovascular Sys., Inc.案⁸³，該案系爭專利為用於冠狀動脈血管擴張術中所用的氣球擴張導管，專利權人主張內腔(lumen)包含兩種導管(catheter)形式：雙腔導管(dual lumen)以及同軸導管(coaxial lumen)，但被告主張只包含了同軸導管，最後巡迴上訴法院根據專利說明書中，專利權人說明同軸導管優於先前技術且所有實施例中都使用同軸導管，同時也批評了雙腔導管的缺點，故專利說明書透露出專利

⁸⁰ See *Pall Corp. v. PTI Technologies, Inc.*, 259 F.3d 1383 (Fed. Cir. 2001).

⁸¹ Robert C. Kahrl, *Patent Claim Construction*, p6-6.1 (2003).

⁸² 參前註八，本文參考並修改 Samuel 的分類「名稱」，將解釋申請專利範圍方法論分為 Specification-based method 與 Claim ordinary meaning-based method，從解釋申請專利範圍「入手點」作為分類；一個以專利說明書為主；而另一個則以 claim 的通常涵義為中心，而兩種分類的「精神」亦近似於 Wagner 所提出的 Holistic method 與 Procedural method，但 Wagner 則強調以程序作為方法論的分類異同；各種不同的方法論分類方法比較將詳述於第四章。

⁸³ *Scimed Life Sys., Inc. v. Advanced Cardiovascular Sys., Inc.*, 242 F.3d 1337 (Fed. Cir. 2001).

權人對申請專利範圍限制在同軸導管而不包含雙腔導管。

Claim ordinary meaning-based 方法，即是遵循著不得將專利說明書限制申請專利範圍之思想，作法從解釋申請專利範圍的通常涵義入手，此通常涵義可能是來自於普通用語推測或者是字典等所謂的外部證據，若通常涵義解釋與專利說明書相符即可做為解釋申請專利範圍來源，而要推翻通常涵義的假設必須是專利權人在說明書或申請歷史之中為字典編纂者角色或者放棄其意，或通常涵義的適用會導致申請專利範圍的混亂才不適用，否則通常包含一個以上的通常涵義都可以解釋申請專利範圍。

一般認為最早發軔於 1996 年的 Vitronics 案件中⁸⁴提到之程序：「解釋申請專利範圍首先應從申請專利範圍通常涵義開始，隨後再檢視是否專利說明書與之相符」。其代表案件有 2002 年的 CCS Fitness 案⁸⁵，此案系爭用語是關於一個運動器材內的往復運動的構成部件，專利權人主張此部件解釋可以涵蓋疑似侵權物的彎曲、多元件組成的機構，但是被告則抗辯此系爭用語只限於如同專利說明書中所述的單一元件、筆直的機構；最後法庭認為申請專利文字應該有強烈的假設 (heavy presumption) 解為該字的通常涵義，而此通常涵義又可來自於字典，若想要推翻通常涵義有四個方法：(1) 專利權人為自己的字典編纂者；(2) 明示放棄或指出此技術特殊重要之處；(3) 通常涵義會使的申請專利範圍模糊不清；(4) 手段功能用語；法院將按照字典解釋部件 (member) 並無限縮只能包含單一元件之意，因在專利說明書中並沒有發現任何可以推翻掉通常涵義假設之文字。到了 2002 年的 Texas Digital 案件，又進一步的擴張 CCS Fitness 的見解，強調字典的特殊性與公正性，且以申請專利範圍通常涵義為前提假設可以避免掉專利說明書不當限制申請專利範圍之現象。

通常涵義的假設 (heavy presumption) 被推翻的困難度與否，也隨各案變化。相對強烈的假設可現於 2002 年的 Teleflex Inc. v. Ficosa North America Corp. 案⁸⁶，該案技術為一可使用的移動電纜固定於傳輸儀器上之原件，爭執用語為夾 (clip)，法院表示雖然專利說明書中唯一實施例描述此夾有一對腳 (single pair of legs) 但是並不能以此限制申請專利範圍為中的夾 (clip) 包含一對腳，專利說明書內並沒有發現任何要限制夾 (clip) 必須含有一對腳的說明，故夾 (clip) 的通常涵義範圍應更寬。相對輕微的假設則例如 2001 Durel Corp. v. Osram Sylvania, Inc. 案⁸⁷，該案專利

⁸⁴ 雖然 Vitronics 案解釋申請專利範圍方法論為 Specification-based 但是一般認為此段敘述，開啟了 Claim ordinary meaning-based 方法論的發展。

⁸⁵ *CCS Fitness, Inc. v. Brunswick Corp.*, 288 F.3d 1359 (Fed. Cir. 2002).

⁸⁶ *Teleflex Inc. v. Ficosa North America Corp.*, 299 F.3d 1313 (Fed. Cir. 2002).

⁸⁷ *Durel Corp. v. Osram Sylvania, Inc.*, 256 F. ed 1298 (Fed. Cir. 2001).

為顯示裝置的封裝螢光粉技術，其中雙方的系爭與為氧化層塗佈(oxide coating)，法院從字典理解氧化層塗佈之意，但因專利權人有明示作為自己的字典編纂者在專利說明書中明確定義氧化層塗佈之意，故其他通常涵義則被推翻，又如 2003 的 *Omega Eng., Inc. v. Raytek Corp.* 案⁸⁸，該案法官認為此專利申請歷史檔案中有明示放棄某些通常涵義，故專利權人不得再主張其範圍。由上述幾案可以看出，通常涵義假設的存在或推翻，與專利說明書中是否「明示」主張意思或者是「默示」主張其意有相當程度的關聯。

另外，此方法的通常涵義除了來字典等外部證據以外，也可來自於普通用語的推測，例如，1999 年的 *Process Control Corp. v. Hydreclaim Corp.* 案⁸⁹，在申請專利範圍中出現兩次排放速率(discharge rate)的用語，被告主張參考專利說明書，認為此兩次用語的出現應做不同解，但是法院認為以解釋申請專利範圍通常涵義習慣，兩次用語應做同解，否則第二次出現的排放速率用語將會失去前置基礎。

以上兩種方法各自有其盲點存在。Specification-based 方法最為人詬病的就是不當將專利說明書限制申請專利範圍可能會有無止盡的危險，且此舉會使得申請專利範圍「特別並清楚的指出發明之所在」之功能流於多餘，且直接從專利說明書取其意，而不採步驟性的從申請專利範圍通常涵義解讀到評斷是否說明書或申請歷史有推翻其意之主張，可能會讓法官流於藉著解釋申請專利範圍實為只著眼於特別的侵權或者是無效之議題⁹⁰；Claim ordinary meaning-based 方法當然也逃不過批評的聲浪，認為引用字典或外部證據來解讀通常涵義，會有因資料來源太多而失其準則與難以預測結果之弊病、且美國專利局此等的專業機構，在審核申請專利範圍之時，也是參考專利說明書⁹¹。

無可避免的分歧方法論，已經嚴重到可從研究數據中發現，不同的法官有著不同傾向的方法論⁹²，既然巡迴上訴法院判決的方法論都無法統一，也就更遑論一審地院能夠被清楚的教示解釋申請專利範圍之方法，再加上解釋申請專利方法的上訴審理標準為重新審理，故推測分歧的方法論可能是造成目前此議題高推翻以及發回重審率⁹³的原因之一。

⁸⁸ *Omega Eng., Inc. v. Raytek Corp.*, 334 F.3d 1314 (Fed. Cir. 2003).

⁸⁹ *Process Control Corp. v. Hydreclaim Corp.*, 190 F.3d 1350 (Fed. Cir. 1999).

⁹⁰ See R. Polk Wagner & Lee Petherbridge, *Is the Federal Circuit Succeeding? An Empirical Assessment of Judicial Performance*, 152 U. Pa. L. Rev. 1105, 1142 (2004).

⁹¹ 37 C.F.R. §1.175(d)(1).

⁹² See Wagner, *supra* note 90.

⁹³ See Kimberly A. Moore, *Markman Eight Years Later: Is Claim Construction More Predictable?*, 9 Lewis & Clark L. rev. 231 (2005).

本文認為，上述兩種方法論都各自有其從法條以及判例上合理的解釋，即使是 Claim ordinary meaning-based 都並非挑戰內部證據可信性大於外部證據之證據來源位階，只是在解釋申請專利範圍步驟上較為強調從申請專利範圍的通常涵義入手理解。採用哪一種方法，除了可能與法官的傾向有關，本文認為也與系爭專利文件撰寫的品質或語法有關，若專利說明書本身將發明技術清楚的定義，則適用 Specification-based 方法或者是 Claim ordinary meaning-based 方法雖然適用但是大部分的通常涵義會因專利權人為自己的字典編纂者而限縮在專利權人本身意欲之意，如同 Texas Digital 案，系爭用語在 repeatedly substantially simultaneously activating，連續的副詞連接常見的動詞本來就難以在專利說明書中做清楚定義，故法院會求助於字典甚至宣揚字典的好處實在無可厚非；相反的如同 Vitronics 案件，系爭用語在於專業用字回焊溫度 (reflow temperature)，法院會強調應依其專利說明書定義來解釋，更是合情合理。

第四節 解釋申請專利範圍的上訴審理標準—隱晦不明的 Mongrel Practice

Markman II 提到：「解釋申請專利範圍為一混合事實與法律的問題 (Mongrel Practice)，落在全然的法律標準和簡單的歷史事實交界處」——曖昧不明的一句話隱含了至今仍然爭論不休的三個議題：(1) 究竟解釋申請專利範圍是事實問題還是法律問題？何謂法律標準與歷史事實交界處？(2) 解釋申請專利範圍是誰的職責？(3) 巡迴上訴法院對解釋申請專利範圍的上訴審理標準到底為何？

在 Markman I 巡迴上訴法院很明顯的闡明此議題為法律問題，類比解釋法條與契約故推論當然是法院而非陪審團的職責，所以當然對法律議題的上訴審理標準為重新審理 (de novo)；但到了 Markman II，最高法院的意見明顯的保守，除了從政策面考量交由法官解釋申請專利範圍為較佳的選擇以及釐清並無違反憲法第七修正案的疑慮之外，對此問題是否為法律問題則保持緘默但指出不排除包含事實的可能，而上訴審理標準也一樣未加討論；也因此隨後上訴審理標準產生了混亂，一派主張追隨 Markman I 的腳步為重新審理，但另一派則認為因其含有事實的部分，所以應採用明顯錯誤的標準，故 Cybor 全院審理的巡迴上訴法院對此議題重新強調，解釋申請專利範圍為法律問題，為法官職責，必須以重新審理作為上訴審理標準。

看起來似乎解決了一切，但爭論與問題卻從未停息。在 Markman I 案與 Cybor 案都存在著反對意見。其中在 Markman I 案中，法官 Mayer 與法官

Newman皆認為，解釋申請專利範圍下的事實問題應該交由陪審團解決，而不同層次的問題的上訴制度也應隨之改變；若是陪審團對於事實的認定，則是要有實質證據(substantial evidence)才得以重審，必須給予最高的尊重；次之為法官對於事實問題的決定，上訴標準為明顯錯誤(clear erroneous)；只有純法律問題上訴才可以重新審理(de novo)。法官Mayer亦舉出關於非顯而易見性的例子，指出在In re Dual⁹⁴案中，使用的兩階段法，關於法律問題用重新審理標準，但若是法官認定的事實則為明顯錯誤標準；總之，一審的事實認定對於解釋申請專利範圍至為重要，並非所有的案子都可以單純藉由文件就可以釐清權利範圍，在某些案件中，事實的認定仰賴外部證據，所以不能以某些單純藉由文件可釐清權利範圍的案件推論至所有解釋申請專利範圍為一個單純解釋文件的法律問題⁹⁵，陪審團的事實審酌的地位至為重要，否則一審將成為專利訴訟的試路石罷了⁹⁶。

至Cybor案件，反對與協同意見更是滿天飛。法官Mayer一貫的延續其在Markman I中的主張，堅持解釋申請權利範圍並非純法律問題，認為Markman II雖因政策考量而決定解釋申請專利範圍的權責歸於法官，但並未直接推理至上訴審理標準是重新審理，否則就不會以長篇敘述此決定並未違反憲法第七修正案等，且不在分野法律或事實問題上著墨；同時也提出指責，認為上訴法院不應再任意的重新審理證據上的爭議，也不應再假裝自己並不需要事實發現的結果就能輕易從文件上解釋申請專利範圍。法官Rader則是從功能面向出發，認為一審的確是站在比較有利的位置能夠審酌所有證據，能夠接受所有證據以及聽取專家證人的意見，而二審並無可能如同一審有足夠的資源以及時間解讀申請專利範圍。

法官Newman最後從強調了解習知技藝的觀點出發，認為外部證據地位不應如此低下，此為太過激進的適用Vitronics案中的見解，專業的技術等背景知識的引入，對一審決定非常重要。除了以上三位法官發表對重新審理的反對意見以外，另外兩位法官Bryson與Plager雖然不反對重新審理的標準，但也強調必須對一審的事實發現結果給予相當程度的尊重，而法官Plager也特別指出，若如同法官Mayer所說，要將解釋申請專利範圍的問題中先區分法律問題或事實發現的問題再適用不同的上訴審理

⁹⁴ In re Dual, 51 F.3d 1552 (Fed. Cir. 1995).

⁹⁵ Quoting *Heald v. Rice*, 104 U.S. 737, 749, 26 L.Ed. 910(1881). (“That is, if it appears from the face of the instruments that extrinsic evidence is not needed to explain terms of art, or to apply the descriptions to the subject-matter, so that the court is able from mere comparison to say what is the invention described in each, and to affirm from mere comparison that the inventions are not the same, but different, then the question of identity is one of pure construction, and not of evidence, and consequently is a matter of law for the court, without any auxiliary matter of fact to be passed upon by a jury, if the action be at law.”)

⁹⁶ *Markman v. Westview instrument*, 52 F.3d at 992 (Fed. Cir 1995). (“A trial is ‘the main event’...rather than a ‘tryout on the road.’”)

標準，可能會有操作上的困難而且無法將議題集中在到底申請專利範圍之真意為何的困擾。

從解釋申請專利範圍的問題性質面向思考，第一與第二爭議的關鍵點繫於解釋申請專利範圍中的外部證據以及事實發現的地位與比例應要如何對待才為最適？而第三個爭議點—上訴審理標準，在解釋申請專利範圍職責為法官的前提下，思考則繫於是否應該區分解釋申請專利範圍中各議題的法律或事實屬性，而有不同的適用。當然前兩個爭議的結論直接影響第三個爭議點，因為若如同Markman II案與Cybor案件所認為的文件本身皆足以解釋一切，外部證據之認定都是輔助地位，則當然推論解釋申請專利範圍為法律問題，上訴可以重新審理，如此處理更直接迴避了美國聯邦民事訴訟法第52條(a)項⁹⁷的適用；但若認為外部證據的地位並不止於此，則就要進一步思考，如何將解釋申請專利範圍中的事實問題抽出，因按照FRCP 52(a)的適用，法官發現事實的項目，必須採用明顯錯誤的上訴審理標準。

另一方面，從政策面思考，上述三個爭議其實都繫於巡迴上訴法院在專利案件中的角色扮演與地位。從第二個爭議中，最高法院從功能面向考量，認為法官應該為最適的解讀申請專利範圍人選，且可以維持解釋的一致性來達到專利制度的穩定，到第一個爭議與第三個爭議，在Cybor案中，粗糙的解讀最高法院之意，直接判斷法律問題且定其重新審理的上訴標準，全都與巡迴上訴法院在專利體制上統一解釋法令以維持專利制度的一致性以及確定性的權威地位，無法脫鉤；另外法官Plager在協同意見中點出，在解釋申請專利範圍中要分離認定事實或法律問題實不如直接以重新審理更能將問題點聚焦在申請專利範圍的真意認定，某種程度也反映了巡迴上訴法院以專利法專家者自居的心態。

即使不討論法律或事實此等長久以來難以分辨的問題，Markman案件後，學者的實證結果顯示，解釋申請專利範圍的方法論分歧甚至可以解讀各不同法官的傾向⁹⁸，以及推翻發回率高於一般案件等資料⁹⁹，政策面上，就值得令人懷疑，巡迴上訴法院成立為專利案件的二審專屬管轄法院的一致性(uniformity)、確定性(certainty)的目標，是否難以在重新審理申請專利範圍上達成，若難以達成，如此犧牲時間、金錢來成就二審法院的一致性與確定性功能，是否合理？

⁹⁷ Federal Rule of Civil Procedure 52(a). 可簡稱 FRCP，為美國聯邦民事訴訟法。

⁹⁸ See Wagner, *supra* note 90。

⁹⁹ See Kimbley A. Moore, *supra* note 93。

第三章 Phillips v. AWH Corp. 案

回應著前述所提及的解釋申請專利範圍的種種疑惑，美國聯邦巡迴上訴法院終於在 2005 年全院審理 Phillips v. AWH Corp. 一案，提出七大問題，包含解釋申請專利範圍的方法論以及上訴制度等爭議性議題，望在此案中能一併獲得解決，此外法院更接收到了來自學術界、實務界、等三十多份的法院之友意見書，更可以顯示各方的高度期待以及看待解釋申請專利範圍問題的不同態度。

第一節 案例事實

本案原告專利(US4677798)¹⁰⁰技術為一模組化鐵製牢房建材設計，鐵製的各部分模組可以藉著耐火與聲音材料接合組裝成空心牆壁；發明具有許多特點包含：組合且拆卸方便的模組化設計、成本較低、組合設計可防止子彈穿射與撞擊、以及隔音防火等優點。本案系爭特徵在於此專利的靈魂設計——「擋板」(baffle)，此擋板的存​​在不但可阻擋氣流流動而隔音防火，重點在於角度上的設計巧思更可以防止子彈穿射。原告Phillips於1997年2月3號在克羅拉多州地方法院提出告訴，主張被告AWH在與原告的商业合約中止後仍繼續利用此技術製造相關建築物而侵害'798申請專利範圍第1、21、22、24、25、26項與營業秘密；被告則主張未有上述行為。

第二節 判決歷程

第一項 一審地院判決

1. 1999年3月以即決判決(summary judgment)裁定因原告怠其應盡義務(due diligence)應發現而未發現被告侵權，超過了科羅拉多州三年內可主張的明文規定，故駁回原告主張被告侵害營業秘密主張。
2. 2002年11月，發出解釋申請專利範圍命令，對系爭用語「擋板」從雙

¹⁰⁰ Claim 1 of '798 :

Building modules adapted to fit together for construction of fire, sound and impact resistant security barriers and rooms for use in securing records and persons, comprising in combination, an outer shell of substantially parallelepiped shaped with two outer steel plate panel sections of greater surface area serving as inner and outer walls for a structure when a plurality of the modules are fitted together, sealant means spacing the two panel sections from steel to steel contact with each other by a thermal-acoustical barrier material, and further means disposed inside the shell for increasing its load bearing capacity comprising internal steel baffles extending inwardly from the steel shell walls.

方所提出的共同解釋申請專利範圍意見出發，同意擋板為一阻擋、妨礙、抑制氣流流動之物，但因其申請專利範圍中未清楚描述結構，所以視為手段功能用語，故根據專利法第 112 條第六項，結構應規定於說明書之中；另外法院也進一步觀察說明書對該技術的描述而認為，此擋板必須限縮在與牆壁呈 90 度以外(銳角或鈍角)才能發揮阻擋子彈的功能，故擋板的完整解釋應為：「從牆壁往內側以銳角或鈍角延伸、並且形成中介、連結的阻礙物，介於牆壁模組的內部。」¹⁰¹

3. 最後法院以即決判決裁定被告不侵權，因被告產品擋板為 90 度沒有落入原告申請專利範圍之中。

第二項 二審法院原告上訴主張與被告反駁主張

(1)原告主張：

1. 主張對於營業秘密未有怠忽職守之舉，且法院不應以即決判決決定法定可主張期間三年的適用，因其包含事實問題。
2. 一審對於申請專利範圍解釋錯誤，原因如下：
 - a. 舉 CCS Fitness 與 Texas Digital 等案，在訴諸專利說明書以前，理解申請專利範圍的通常涵義是必要的，所以擋板依照原來雙方所提出的共同申請專利範圍意見已足，並不需要對角度有所限制。
 - b. 雖因申請專利範圍內容包含裝置(means)等語，但因此建立的手段功能用語假設因申請專利範圍內已經清楚的說明該裝置的結構，所以並非手段功能用語。
 - c. 無法在說明書中發現對擋板的任何清楚定義以及限制用語。甚至在說明書中出現擋板呈現 90 度角度的圖示以及該擋板並非為中介阻礙物的描述。
 - d. 根據申請專利範圍差異化原則(Claim Differentiation)，申請專利範圍第一項與第二項的差異點以及申請專利範圍第 22 項與 23 項的差異點都在於附屬項更仔細的描述了擋板必須呈現反射子彈的角度等語，所以獨立項不可將規定於附屬性的限制引入解釋。

(2)被告主張：

1. 贊同一審對營業秘密的判決。
2. 贊同一審對擋板的申請專利範圍解釋，原因如下：
 - a. 強調解釋申請專利範圍必須參酌說明書的原則，擋板必須要呈現

¹⁰¹ (“A baffle extends inward from the steel shell walls at an oblique or acute angle to the wall face and it forms, with other baffles, an intermediate, interlocking but not solid barrier in the interior of the wall module.”)

90 度才能發揮反射子彈的功能，且防禦外力爆炸或穿射為此專利在申請歷史之中與前案區隔的重要發明點。

- b. 擋板為手段功能用語，因專利權人沒有在申請專利範圍之中明白的指出擋板的阻礙、抑制氣流等功能是靠什麼物質始可作用，就算其後說明該裝置包含了內部鐵製擋板等敘述，仍沒有達到清楚說明結構的作用，故不因此而推翻手段功能語言的假設。

第三項 二審聯邦巡迴上訴法院第一次判決

(1)多數意見(Lourie & Newman 法官)：

1. 維持對營業秘密判決。
2. 維持一審被告並不侵權的判決，但強調擋板並非手段功能用語，但是維持一審對擋板的解釋，原因如下：
 - a. 非手段功能用語，因擋板一詞本身並無與裝置(means)連用，前面提到的裝置一詞不可與擋板一起解釋而形成手段功能用語的假設，況且申請專利範圍本身對於結構的描述已足。
 - b. 解釋擋板一詞是否要涵蓋角度之限制，與一審有相同見解，因認為專利權人在專利說明書本身不斷強調因角度限制而產生的優點，再加上因申請歷史中提到的前案擋板角度為 90 度故無法發揮阻擋子彈的功能，所以更顯示該不得為 90 度角的限制對本專利至為重要。被告的產品擋板呈現 90 度故專利侵權不成立。
 - c. 反對在反對意見中所提到的申請專利說明書的最佳實施例不應該限制申請專利範圍為本身，因為本專利只有一個實施例，而該實施例只描述擋板的角度應該呈現銳角或鈍角，所以此實施例(embodiment)就等於本專利的發明(invention)。

(2)反對意見(Dyk 法官)：

法官 Dyk 對解釋申請專利範圍表達反對意見如下：

- a. 不認為在專利說明書中存在有對擋板明確定義的描述或者是任何限制角度的用語。
- b. 強烈反對因為一個實施例就限制了此發明的申請專利範圍，且此專利除了阻擋子彈，更有其他防火防噪音的功能，擋板並不一定需要呈現 90 度才可以發揮這些功能。
- c. 並不需要因為前案中擋板呈現 90 度，就為了維持解釋申請專利範圍的有效性，而朝本專利擋板不得呈現 90 度的方向解釋，且本案角度並非為與前案區隔的重心。

第三節 聯邦巡迴上訴法院全院審理判決

第一項 聯邦巡迴上訴法院全院審理七大議題

聯邦巡迴法院接受原告上訴，決定對此案全院重新審理，故巡迴上訴法院第一次判決廢棄，七大議題如下¹⁰²：

- (1)就申請專利範圍的公示功能(public notice function)而言，在解釋申請專利範圍詞彙時主要應該參考一般用途的字典或相似來源的定義？還是主要應該參考申請人在說明書中對該詞彙的使用方式？假如此兩種來源都作為參考依據，那麼兩者間的優先順序為何？
- (2)假若字典作為 Claim 解讀的主要來源，那麼說明書應該在下列何種情況下可用以限縮藉字典定義所指涉的申請專利範圍？第一：只有當申請人自己提出詞彙的定義；第二：說明書需要明確的指出不使用字典定義。另外，如果答案是肯定的話，那麼應該用何種語言來滿足上述兩種狀況的要求？如何使用一般性語言而反對技術字典的使用？對於同一詞彙如果有多種不同的字典定義，應該採取哪一個作為該詞彙的一般性解釋？假如字典對於同一詞彙提供多個可能性的應用解釋，此時是否適合透過說明書來解釋該詞彙？
- (3)假如申請專利範圍解讀的主要依據為說明書，那麼應該如何使用字

¹⁰² 1. Is the public notice function of patent claims better served by referencing primarily to technical and general purpose dictionaries and similar source to interpret a claim term or by looking primarily to the patentee's use of the term in the specification? If both sources are to be consulted, in what order?
2. If dictionaries should serve as the primary source for claim interpretation, should the specification limit the full scope of claim language (as defined by the dictionaries) only when the patentee has acted as his own lexicographer or when the specification reflects a clear disclaimer of claim scope? If so, what language in the specification will satisfy those conditions? What use should be made of general as opposed to technical dictionaries? How does the concept of ordinary meaning apply if there are multiple dictionary definitions of the same term? If the Dictionary provides multiple potentially applicable definitions for a term, is it appropriate to look to the specification to determine what definition or definitions should apply?
3. If the primary source for claim construction should be the specification, what use should be made of dictionaries? Should the range of the ordinary meaning of claim language be limited to the scope of the invention disclosed in the specification, for example, when only a single embodiment is disclosed and no other indications of breadth are disclosed?
4. Instead of viewing the claim construction methodologies in the majority and dissent of the now-vacated panel decision as alternative, conflicting approaches, should the two approaches be treated as complementary methodologies such that there is a dual restriction on claim scope, and a patentee must satisfy both limiting methodologies in order to establish the claim coverage it seeks?
5. When, if ever, should claim language be narrowly construed for the sole purpose of avoiding invalidity under, e.g., 35 U.S.C. §102, 103 and 112?
6. What role should prosecution history and expert testimony by one of ordinary skill in the art play in determining the meaning of the disputed claim terms?
7 Consistent with the Supreme Court's decision in *Markman v. Westview Instruments, Inc.*, 517 U.S. 370 (1996), and our en banc decision in *Cybor Corp. v. FAS Technologies, Inc.*, 138 F.3d 1448 (Fed. Cir. 1998), is it appropriate for this court to accord any deference to any aspect of trial court claim construction rulings? If so, on what aspects, in what circumstances, and to what extent?

典？字典對於申請專利範圍文字所提供的通常涵義的涵蓋範圍是否應透過說明書中揭露的範圍來限制？舉例來說，這個問題在只有一個實施例被揭露而欠缺其他更廣的指涉的情形應該如何處理？

- (4)除了巡迴上訴法院目前被撤銷的判決理面的多數意見以及不同意見中，針對申請專利解釋範圍所使用的兩種途徑當成選擇性的對立方案，這兩種方案是否應該互作為補充方案，使得對於申請專利範圍產生雙限制，並藉此使得專利權人必須同時滿足此兩種限制方案，始能建立其所追尋的申請專利範圍？
- (5)如果有需要的話，在何種情況下，申請專利範圍文字可以進行限縮解釋，以單純用於避免因為美國專立法第 102、第 103 條與第 112 條等所造成的專利無效？
- (6)在判斷申請專利範圍的爭議名詞時候，答辯歷史以及熟習該項技藝者的專家證人證詞應該扮演何種角色？
- (7)在最高法院 Markman v. Westview Instruments, Inc 判決(1996)與巡迴上訴法院在 Cybor Corp. v. FAS Technologies, Inc. 全院審理的判決先例下，巡迴上訴法院是否宜尊重地院對於申請專利範圍的解讀？如果是的話，應該又是在何種觀點、何種情況以及何種限度下尊重地院的申請專利範圍解釋？

該上述七大議題，大致上分為兩大部分，第一類問題為在解釋申請專利範圍上，字典以及專利說明書適用順序之解釋申請專利範圍方法論的議題；第二類議題則為巡迴上訴法院應該如何看待地院對於申請專利範圍判決之上訴審理標準問題。

第二項 法院之友意見書(amicus briefs)

因涉及解釋申請專利範圍核心議題，在聯邦巡迴上訴法院將七大議題拋出後，包含了本案雙方當事人，共計有三十六份法院之友意見書(amicus briefs)，在此整理其中與解釋申請專利範圍方法論相關之意見如下。

基本上在此三十六份法院之友意見書中，有共識的部分大約包含下列幾點：

- (1)解釋申請專利範圍，從解釋申請專利範圍本身文字著手。
- (2)公示效力對於維持解釋申請專利範圍的一致性與可預測性至為重要，不僅在對於專利訴訟，也對平常在理解申請專利範圍之時，為重要的前提。
- (3)專利說明書本身，特別是當專利權人為自己的字典編纂者時，為解釋

申請專利範圍的重要來源。

但對於解釋申請範圍方法論的部分，究竟字典與專利說明書是否存有適用上的順序，各自應該如何操作，或是兼採字典與專利說明書雙限制的方法，法院之友意見書基本上呈現下列四種狀況：

(1) 採用申請專利範圍通常涵義為優先之方法 (claim ordinary meaning-based)¹⁰³：

支持本方法的法院之友意見書共有五份，占 13.9%，為少數意見，其中包含了原告 Phillips 的意見書，更值得注意的是，包含了 Wagner 之意見。

本方法認為解釋申請專利範圍，應從申請專利範圍通常涵義入手，且此通常涵義會構成假設，必須由更清楚的專利說明書內部證據之意才能推翻。主要支持理由來自於認為專利說明書事實上本身是無法提供清楚、準確、客觀的解釋來源，所以來自於一些具有公示效力的字典等證據，得推定構成申請專利範圍解釋的假設；又從最高法院的判例來說，跟隨著類比解釋申請專利範圍為解釋法令的思想，法院既常引用字典來解釋法令內的文字意思，那麼在解釋專利上，引用字典更是必然之舉，實應給與此類證據相當的分量。

本方法的兩個主要缺點：(1) 字典種類繁多，甚至同一字有各種不同的解釋，實在難以適用，且會使得專利範圍無限制的過於寬廣，針對此缺點法院之友提出的意見為，此缺點可以藉由專利權人在撰寫專利之時，就在說明書之中註明所引用的字典出處，此舉雖然會導致撰寫專利的費用上升，但是與整體訴訟費用來說，此部分的增加實為值得；(2) 美國專利局於審查專利以及專利審查基準中 (MPEP) 都並無引用字典為其主要釐清申請專利範圍的來源，針對此缺點，法院之友認為，

¹⁰³ (1) En Banc Brief of Plaintiff-Appellant (stating quite predictably that “claims... should be read first, incorporating the parties' stipulated definitions when they exist, definitions from authoritative written sources for terms of art, and standard dictionary definitions for all other terms.”) (emphasis added); (2) Brief for Ass'n of Patent Law Firms as Amicus Curiae (“Dictionaries (technical and general) should be primary source to identify ordinary meaning, then go to spec.”); (3) Brief & Appendix for McShea Tecce, P.C., et al. as Amici Curiae Supporting Reversal at 2 (proposing a method that “first determines the full range of possible definitions from standard English dictionaries or, if applicable, recognized technical publications”); (4) Brief for Parus Holdings Inc. as Amicus Curiae at 3 (“The dictionary approach to claim construction inherently provides uniformity and predictability because dictionaries provide only a few possible meanings for any given claim term.”) (5) Brief for Patent Law Professors R. Polk Wagner & Joseph Scott Miller as Amici Curiae at 1 (“The Public Notice Function of Claims Requires a Focus on, and a presumption in favor of the ordinary meaning of claim language.”).

專利的通過本身就代表了符合了新穎性、非顯而易見性、以及揭露充分性等要件，若法院解釋後發現該專利本身的專利申請範圍真的過廣，那麼判決無效就是他應得的懲罰。

(2) 採用專利說明書為優先的方法(Specification-based)¹⁰⁴：

¹⁰⁴ (1) Brief for The Intellectual Property Law Ass'n of Chicago as Amicus Curiae Supporting Neither Party at 2-3 (“Dictionaries should in general be subordinate to the patent specification and other intrinsic evidence when determining what is meant objectively by challenged claim terms.”); (2) Brief for United States as Amicus Curiae at 9 (“Reliance on the intrinsic evidence as the starting point for interpreting claims preserves established doctrines of patent law, does not upset settled expectations, and achieves a reading of patent claims that serves the public notice function of claiming while remaining fair to the patentee.”); (3) AIPLA Amicus Brief, supra note 70, at 2, 5 (applying a “balanced approach,” but ultimately determining that “materials in the intrinsic record must, throughout the inquiry be the ‘primary’ source for claim construction”); (4) Defendants-Cross Appellants' Additional Brief for Rehearing En Banc at 4 (“Reference to the patentee's use of the term in the specification, rather than to dictionaries, best serves the public notice function of patent claims.”); (5) Brief for Ad Hoc Committee of Patent Owners in the Wireless Industry as Amicus Curiae Supporting Neither Party at 2 (“Presumptively construe claims to cover those specific embodiments reasonably disclosed in the specification”); (6) Brief for Ass'n of Corp. Council on Rehearing En Banc as Amicus Curiae Supporting Neither Side at 2, Phillips (“Public notice is best served by first looking to the intrinsic evidence, including the claims, the specification, and the prosecution history. Dictionaries and other extrinsic evidence are to be used only if the intrinsic evidence does not determine the meaning of the claim.”) (emphasis added); (7) Brief for The Ass'n of the Bar of the City of New York as Amicus Curiae Supporting Neither Party at 5 (“The public notice function of patent claims is better served by construing the claims with reference to the patent specification, including the drawings, as well as the file history.”); (8) Brief of Biotechnology Industry Organization as Amicus Curiae Supporting Neither Party at 5 (“This public notice function is better served if claim construction proceeds first by inspecting the specification. In those instances when the specification affirmatively establishes the construction of a claim, the claim construction task is at an end.”); (9) Brief of Boston Patent Law Ass'n as Amicus Curiae Supporting Plaintiff-Appellant at 11-12, (“A dictionary... defines a term in the abstract, outside its context... The necessary context for the claimed invention can be found in the first instance in the specification and prosecution history.”); (10) Brief for Charles W. Bradley, Esq. as Amicus Curiae at 1, (“The mode of analysis that best serves the public notice function of patent claims clearly includes an analysis of the specification and prosecution history of the patent at issue.”); (11) Brief of Conejo Valley Bar Ass'n as Amicus Curiae Supporting Neither Party at 3 (“Only after a review of the intrinsic record, the overall claim language, the specification and prosecution history, should a court define the words in a claim using extrinsic evidence, such as a dictionary or learned treatise.”); (12) Brief of Connecticut Intellectual Property Law Ass'n as Amicus Curiae Regarding the Issue of Claim Construction at 3, (“The public notice function of patent claims is better served by referencing initially to the patentee's use of the term in the specification.”); (13) Brief of Federation Internationale des Conseils en Propriete Industrielle as Amicus Curiae Supporting Neither Party at 4 (“The ordinary meaning of the claim term to one of ordinary skill in the art as used in the context of the patent shall apply; (14) Brief of Houston Intellectual Property Law Ass'n as Amicus Curiae in Response to the Court's Order Inviting Briefs at 2 (“The intrinsic record - the claims, specification, and prosecution history (if in evidence) - should be referenced first.”); (15) Brief of Infineon Technologies North America Corp. as Amicus Curiae at 3 (suggesting an approach that “looks first and foremost to the specification to construe disputed claim terms”); see also IPLAC Webpage, supra, at 7 (“Look first and foremost to spec; no role for dictionaries in defining claim terms; claim terms are defined either explicitly or implicitly in spec'n [sic].”); (16) Brief for Intel Corp., IBM Corp. et al. as Amicus Curiae. at 3 (“The more reasonable and predictable course is to rely in the first instance on the specification and the prosecution history.”) [hereinafter IBM Amicus Brief]; (17) Brief of Intellectual Property Owners Ass'n as Amicus Curiae at 2 (“The primary evidence of claim meaning is found in the patent specification and prosecution history, and no other evidence should be considered if the claims can be construed property from those sources alone.”); (18) Brief for Medrad, Inc. to Address the Questions Presented in this Court's July 21 2004 Order as Amicus Curiae Supporting Neither Party at 2, (“Claim construction should be based upon the intrinsic evidence, including the specification, drawings, prior

採用此方法的為多數說，共計有 25 份法院之友意見書贊同此主張，占 69.5%，該方法主張以專利說明書為主要來解釋申請專利範圍。

本方法認為專利說明書為解釋申請專利說明書的最佳解釋來源，其支持的論點為解釋申請專利範圍不應該漫無邊際，且專利局並不傾向以外部證據為主來解讀申請專利範圍。但當然此法的缺點也就是常常過度限縮申請專利範圍。有趣的是，此多數說的成員多數來自企業界，按照常理推斷，大科技公司長期有著相當豐富的專利庫，那麼她們應該會希望申請專利範圍越大越好，才能獲取更多的利益，但事實上這樣的推測在此是不成立的，這樣的現象從利益的角度來分析，可能是因為專利蟑螂橫行，但是專利權本身為排除他人製造、使用、販賣等排他的權利，通常這些所謂的專利蟑螂本身並無銷售的能力而主要財源是來自於訴訟所得的利益，故若申請專利範圍解釋得以擴張，本身擁有許多技術真正從事研發的公司，受到此等訟棍興訟甚至敗訴的可能性，將隨之提升。

(3)採用字典以及專利說明兼用方法¹⁰⁵：

art, and prosecution history.”); see also IPLAC Webpage, supra, at 8 (“The spec and filed history should be used first.”); (19) Brief for New York Intellectual Property Law Ass’n Regarding the Issue of Claim Construction, in which the Tennessee Bar Ass’n, State Bar Michigan Law Section, & Los Angeles Intellectual Property Law Ass’n Join as Amici Curiae at 3 (“The primary source of claim construction should be the intrinsic evidence--namely the patent claims, patent specification and, if in evidence, the patent prosecution history.”); (20) Brief for Novartis Pharmaceuticals Corp. et al as Amici Curiae at 2 (“Dictionaries are not preeminent, and should be used only as, and to the extent that, the skilled person would use them...”); (21) Brief for Oregon Patent Law Ass’n as Amicus Curiae Answering the Additional Questions Set Forth by the Court and by Circuit Judge Rader at 2 (“When construing claim terms, the patent statutes require courts to look primarily at a patentee’s use of the term, thus requiring the courts to examine the context of the use of the claim term and not just isolated, generalized dictionary definitions.”); (22) Brief for San Diego Intellectual Property Law Ass’n as Amicus Curiae at 2 (Nos. 03-1269,-1286) (“The review of the intrinsic evidence starts with the specification which is the best source for determining the proper context for claim terms.”); (23) Brief for Sughrue Mion, PLLC as Amicus Curiae at 11-12, (“The patent document provides notice of a claim term’s meaning.... Only the patent specification and prosecution history can illustrate what the claimed invention is not; whether because of disclaimer, disavowal or estoppel. A dictionary cannot.”); (24) Brief for Visa U.S.A. & Mental, Inc. as Amici Curiae Supporting Judgment at 6 (“The public notice function is better served by looking primarily to the patentee’s use of the term in the context of the claims, the specification, and the prosecution history.”); (25) Brief for Wisconsin Alumni Research Foundation, et al. as Amici Curiae at 3 (“The starting point for... claim construction... should be the second paragraph of 35 U.S.C. § 112, which sets forth the requirement that ‘the specification shall conclude with one or more claims....’”).

¹⁰⁵ (1) ABA Amicus Brief, supra note 23, at 2 (“Regarding the dictionary-versus-specification dispute, the ABA supports a middle ground, whereby neither has primacy and both must be considered.”); (2) Brief for Federal Circuit Bar Ass’n as Amicus Curiae at 2 (“We respectfully suggest that both sources may be consulted, along with other intrinsic or extrinsic evidence that may be helpful, but the court should not require [them] to be consulted in any particular order.”); (3) Brief for International Trade Commission Trial Lawyers Ass’n as Amicus Curiae Supporting Neither Party and Supporting Neither Reversal nor Affirmance at 3 (“The public notice function of patent claims is better served by, whenever possible, looking to the patentee’s use of the term in the specification, relevant technical

本方法也為少數說，只有三份法院之友意見書作此主張，占 8.3%，通通來自不同的律師公會，其主張的理由認為內部證據與外部證據同樣的重要，都可以幫助法院理解申請專利範圍，故兩者之間並不需要硬性規定其適用順序，且兩者一樣都對大眾具有公示效力。

(4)對此未表達意見：

未就此方面表達意見的法院之友意見書只有三份，占 8.3%。

第三項 聯邦巡迴上訴法院第二次全院審理判決(多數意見—法官 Bryson 撰寫)

1. 維持一審對營業秘密之判決。
2. 推翻一審認為擋板為手段功能用語之判決，認為擋板本身沒有裝置等語 (means)，所以本身就不構成手段功能用語的假設，且申請專利範圍文字本身有提及擋板應向內延伸 (extending inwardly)，此語即有暗示擋板結構之意。
3. 對解釋申請專利範圍證據來源一一做闡明，申請專利文字本身、專利說明書以及申請歷史文件依照以往例子皆歸類於內部證據；而字典、專家證人證詞等其他則歸類於外部證據。肯認不論是內外部證據，皆能當作解釋申請專利範圍來源¹⁰⁶，且順序不分先後，且看各案認定適用上的權重¹⁰⁷，但是強調內部證據應比外部證據可信¹⁰⁸，以下就各證據分述：

(1)申請專利範圍文字：

範圍包含系爭項目本身，以及其他申請專利範圍項次，因相同的詞彙出現在申請專利範圍的各部常做同解；另外，也可以觀察附

dictionaries and similar sources, and to general purpose dictionaries....”).

¹⁰⁶ *Phillips v. AWH Corp.*, 415 F.3d at 1314, 1319. (“the words of the claims themselves, the remainder of the specification, the prosecution history, and extrinsic evidence concerning relevant scientific principles, the meaning of technical terms, and the state of the art”; “it is permissible for the district court in its sound discretion to admit and use such (extrinsic) evidence”).

¹⁰⁷ *Id.* at 1324. (“a judge who encounters a claim term while reading a patent might consult a general purpose or specialized dictionary to begin to understand the meaning of the term, before reviewing the remainder of the patent to determine how the patentee has used the term. The sequence of steps used by the judge in consulting various sources is not important; what matters is for the court to attach the appropriate weight to be assigned to those sources in light of the statutes and policies that inform patent law.”)

¹⁰⁸ *Id.* at 1319. (“In sum, extrinsic evidence may be useful to the court, but it is unlikely to result in a reliable interpretation of patent claim scope unless considered in the context of the intrinsic evidence.”).

屬項中的限制來推斷獨立項中的解釋不應包含此限制。

(2) 專利說明書：

不僅是專利法第 112 條賦予專利說明書必須「完整、清楚、特別的指出發明的所在」的法律地位，且前案多教示解釋申請專利範圍應參照說明書，特別是當專利說明書中具有明示定義或者是默示放棄之意，最後因在專利局審查專利的過程之中，參照 37 C.F.R 1.75(d)(1)的規定，不僅是申請專利範圍文字本身，連專利說明書都需與其連帶一同審查與考慮。

(3) 申請專利歷史文件：

雖然歸類於內部證據，但是參酌前案，有時因申請專利歷史文件內容經過多次答辯通常已非最後決定的申請專利範圍，所以以此解釋申請專利範圍，有時會產生難以明白之盲點，故比起專利說明書的地位，是較差的。

(4) 外部證據：

肯認外部證據會對法院解釋專利有幫助，特別是字典中的「技術字典」(technical dictionaries)，最能達到幫助法院了解系爭技術的通常涵義，而專家證人亦為可參考的來源之意，但也強調入專家證人證詞明顯與內部證據抵觸，是隨時可被打折扣的。

強調外部證據可信性低於內部證據的原因包含有：(1)外部證據非基於發明當時的技術所寫；(2)並非為了習知技藝者撰寫；(3)專家證人的證詞可能會因為了訴訟而有偏見；(4)法院難以過濾無邊無際的外部證據來源；(5)會有減損專利本身對大眾的公示效力之隱憂。

4. 對 Texas Digital 一案做批評如下：

- (1) 字典或外部證據的本身，就有跳脫專利範圍的危險，且非為了解釋申請範圍而存在，難以精準的反映專利真正的精神；更何況專利內容往往具有新穎性，不一定早於專利的字典能夠找得到解釋。
- (2) 會減損大眾對於專利文件本身的信賴。
- (3) 在 Texas Digital 中，法院賦予字典特殊的地位，而將專利說明書

適用在字典之後退居第二位變成一個後備檢查的功能，卻沒有想到若字典對通常涵義的解釋並沒有包含到專利說明書意欲解釋之意，就會出現缺漏。

- (4)過度著重去釐清字典所提供的廣泛可以解釋申請專利範圍的通常涵義，會有讓解釋申請專利範圍應著重於內部證據的闡釋上的焦點模糊；而字典的本質就是給予詞彙廣泛、可能的定義，會不當擴張專利權利範圍。
 - (5)承認要參照專利說明書又不會不當的引入限制於專利申請範圍的確是一件困難的事情，但若法院能聚焦於習知技藝者對申請專利範圍的理解，相信還是建立一定程度的確定性與可預測性。¹⁰⁹
5. 一個實施例並不當然限制申請專利範圍本身，此舉不僅不被專利法 112 條所授權，且習知技藝者也鮮有將實施例的解釋完全限制申請專利範圍本身之意欲，專利說明書的功能為讓習知技藝者了解發明之所在，是不是能夠限制申請專利範圍可以從當中的用詞遣詞觀察而得。
 6. 以維持專利有效性來解釋申請專利範圍，只有在窮盡所有解釋方法結果仍模糊的情況下才能夠適用，雖然此類原則是產生於假設專利局不會核發無效的專利而生，但是從前例看來，都是只有在特定的情況下才適用。
 7. 回到擋板一詞之解釋，從申請專利範圍文字中可以得知，擋板是鐵作的、能承受負載並且向內延伸，其次雙方按照字典的解釋，認為擋板應為一可阻擋、抑制流動之物的物體，而專利說明書等內部證據也支持上述對擋板一詞的理解；另外，是否存有擋板與牆壁不能成 90 度角的限制，按照申請專利範圍差異化的原則，申請專利範圍第 2、6、17、23 項為特別規定擋板呈現能擋子彈角度的規定，故推知獨立項 1，擋板不應存在角度上的限制；最後，參照專利說明書可知擋板本身具有多功能，能夠抵抗外力重擊、隔音、隔熱等，更反映出不能以具有發揮擋子彈功能的實施例就必須限制擋板的申請專利範圍解釋於此。
 8. 不討論解釋申請專利範圍上訴審理標準議題。
 9. 因一審的申請專利範圍解釋有誤，故推翻一審的不侵權即決判決，將申請解釋申請專利範圍一事發回地院。

¹⁰⁹ *Id.* at 1323, quoting *Comark Communs., Inc. v. Harris Corp.*, 156 F.3d 1182, 1186-87 (Fed. Cir. 1998) (“there is sometimes a fine line between reading a claim in light of the specification, and reading a limitation into the claim from the specification”).

第四項 聯邦巡迴上訴法院第二次全院審理判決協同與反對意見-法官 Lourie 發表，法官 Newman 加入

1. 認同多數意見中對於解釋申請專利範圍原則等說明。
2. 反對多數意見將申請專利範圍解釋議題發回地院，因認為地院已經遵照了上述原則來解釋申請專利範圍，因在專利說明書中並沒有擋板為 90 度的揭露，且在摘要部份也描述了擋板有擋子彈之用，更重要的是，擋板的其他功能，與擋板角度無涉，所以並不代表擋板限制在銳角或鈍角就不能發回其他作用。
3. 雖然解釋申請專利範圍是法律問題，但在欠缺嚴重的錯誤下，應該給予地院尊重¹¹⁰。

第五項 聯邦巡迴上訴法院第二次全院審理判決反對意見--法官 Mayer 發表，法官 Newman 加入

1. 批評多數意見並未討論上訴審理標準議題，強烈表達解釋申請專利範圍並非純法律問題，其上訴審理標準應為明顯錯誤(clear error)。
2. 對於解釋申請專利範圍的方法，多只是老調重彈，更何況不承認申請專利範圍解讀本身就帶有事實決定色彩的情形，令人並不意外因此無法存在一個所謂的標準方法論。
3. FRCP 52(a)明白的指出，一審法官對於事實發現，除非具有明顯錯誤，否則應給予其對證人或證詞可信性上認定的尊重，並且強調解釋申請專利範圍並非如同解釋憲法具有相當的地位，而可以成為 FRCP 52(a)的例外，再加上解釋申請專利更是沒有普通性，關於習知技藝者以及當時技術水準的判定，都隨各案而有不同，上訴審實在並無重新審理的必要性。
4. 解釋申請專利範圍的上訴審理標準與有效性認定上不相同難以理解。舉例來說對於非顯而易見性的判定上，法院肯認為法律問題，但是其帶有事實認定的部分上訴審應採明顯錯誤的審理標準，而基於判定非顯而易見性以及解釋申請專利範圍都涉及解讀習知技藝者程度之問題，實在難以看出兩者為何做不同審理標準解。
5. 一審法院對事實認定的部份能夠站在較佳的位置，如此也能節省上訴成本。

¹¹⁰ *Id.* at 1330. (“I do believe that we ought to lean toward affirmance of a claim construction in the absence of strong conviction of error.”).

第四節 判決評析

Phillips 一案，雖然法院收到多達 36 份的法院之友意見書，可說是眾所矚目的一役，但無疑結局是令失眾人望的，聯邦巡迴上訴法院拋出的七大議題，法院明確給予指示的部分，本文認為只有關於「解釋申請範圍除非窮盡所有方法，否則不得往維持專利有效性方向解釋」以及「一個實施例並不必然限縮申請專利範圍」結果較為確定，但法院仍非給予絕對確定的答案，例如後者，法院就表明了仍有各案認定專利說明書的整體是否有限縮申請專利範圍意欲的空間。

關於最重大的兩個議題，解釋申請專利範圍的兩大分歧方法論以及上訴審理制度，法院很保守的以舊瓶新裝以及沉默無言來回應。就方法論上的解讀，多重述 Markman I 案後的種種案子所建立之原則，肯認內外部證據因可信性差異而呈現不同的位階關係，但在解讀的先後順序上則是強調沒有一定的準則，應隨各案決定；其中一線肯認前例中適用以專利說明書優先(specification-based)方法，認為參照專利說明書為解釋申請專利範圍重要步驟；但另一線卻也不反對以申請專利範圍通常涵義優先(claim ordinary meaning-based)方法，肯認 CCS Fitness 案中，在專利說明書中專利權人可作自己的字典編纂者或者是明示放棄某些範圍，來推翻通常涵義所構成的假設。本文認為，從 Phillips 一案的字裡行間實在無法看出法院有明確的指出應該適用什麼方法論，且也並非因為提及外部證據的可信性低於內部證據就直接得以推論法院欲採專利說明書優先方法，因即使案中對 Texas Digital 一案提出強烈的批評，本文以為那只是要平衡 Texas Digital 中對字典地位的不當提升，因此些強化字典客觀優點等意見，甚至撼動了內部證據的重要性，故在本案中被推翻，此外，上訴法院對於擋板一詞的解釋，基本上也是採用申請專利範圍通常涵義優先的方法論來做解讀，法院接受了雙方參照字典提出的擋板通常涵義，另外再加入申請專利範圍文字字面上可得而之的通常涵義，來對擋板做解讀，而並非直接參照專利說明書的部分直接解釋。

No magic rule—要確立一套方法論所面臨的難度並非此案首見，即使是在 Vitronics 案中，強烈的表達若參酌內部證據已足就不用再參照外部證據等意見，都不排除外部證據幫助法院了解習知技藝等資訊的可能；又在 Texas Digital 案件中，雖然法院表達對字典的高度依賴，但是另外也說明，當內部證據(專利說明書)強烈的表達自我編纂字典功能或明示放棄，從字典來的通常涵義也應隨之推翻。從上述兩案可以見得，法院都沒有而且事實上也無法確立方法論的困難，自然，在 Phillips 案也是延續前案的態度，明確的指出沒有一定的方法，應要視個案來權衡各種證

據的輕重，同時法官 Rader 也在全院審理決定的協同意見中，表達應加入解讀，若真有確定的方法論存在，是否可以視個案而改變？由此也可以看出，若真的確立了方法論，也仍舊會有後續衍伸的適用問題，甚至，協同意見書中法官 Lourie 在肯認多數意見法院對於方法論的描述後，認為一審基本上對於擋板的解釋並沒有違反多數意見所闡述的原則，而表達不應發回地院重新解釋的意見，故由此可以預見就算有確定的方法論，各家解讀系爭用語，甚至巡迴上訴法院的法官之間，還是會有意見分歧的可能。至少目前此兩種方法論是否有擇其一或納其雙軌限制而適用的必要性以及確立後是否真的可以解決目前解釋申請專利範圍結果不穩定，發回率高的狀況，本文認為，亦是值得深思之問題。

本文基本上認同(應說是理解)Phillips 案的難處，也認為其實兩種分歧的方法論，就像是「可選擇現金或刷卡的不同付帳方式」，兩種方法彼此並不互斥，會隨著各案專利說明書的描述情況不一、爭執用語性質不盡相同等眾多的變動因素來做不同的適用乃為自然之事，法官 Mayer 在反對意見中認為統一方法論之所以不可能的因素在於法院忽視了法律問題底下的事實問題，本文認為兩者的關係不一定如此直接，但是彈性方法論的存在卻是必要的，且從巡迴上訴法院法官對專利領域的專業度上論之，何以經過了 20 多年區區十幾位法官之間的看法竟如此的無法統一，實亦為奇事一樁。故所謂解釋申請專利範圍之方法論，不存在著絕對最佳解，只有相對合適方法。

關於上訴審理標準之議題，很可惜多數意見並不討論，但從協同意見書以及反對意見書中，表達尊重一審對解釋申請專利範圍的判斷依然蓬勃的存在著：法官 Mayer，從 Markman I 到本案，一直表達一貫堅定的立場，認為解釋申請專利範圍必定逃不了對事實的發現，而非單純的法律問題；法官 Newman 跟隨著 Mayer，從 Markman I 到本案也有類似的主張；而協同意見中的法官 Lourie，雖然並未在前述歷史案件中以協同意見或者是反對意見發聲過，但藉由本案，也提出了尊重一審之意；其他從 Markman I 與 Cybor 案件中，曾以保守或激進態度支持應尊重一審或認為上訴審理標準應該徹底改變的還計有法官 Bryson、Plager、以及 Rader。越來越多法官有此傾向，似乎預見了下一次對於上訴審理標準議題的重新討論，且本文認為，就 Phillips 案子明確的指出對於方法論適用的彈性，更強化並且正當了不同的方法論的適用，如此一來，不確定性以及欠缺一致性的解釋申請專利範圍情況仍舊會繼續維持甚至加劇，故上訴審理標準的重新討論更具急迫性。

本文對上訴審理標準基本上肯認法官 Mayer 的見解，認為解釋申請專

利範圍中實在難脫事實認定的色彩，而其提出的以明顯錯誤做為上訴審理標準，實為一個可以加以考慮的選擇，硬將解釋申請專利範圍歸類為純法律問題，則為一種自欺欺人的態度。¹¹¹ 本文將於第五章深入討論此議題。



¹¹¹ *Phillips v. AWH Corp.*, 415 F.3d at 1335. (“Eloquent words can mask much mischief. The court’s opinion today is akin to rearranging the deck chairs on the Titanic—the orchestra is playing as if nothing is amiss, but the ship is still heading for Davey Jones’ locker.”).

第四章 Phillips v. AWH Corp. 案後美國巡迴上訴法院判決解釋申請

專利範圍方法之實證研究

第一節 實證相關研究回顧

回顧前人實證研究研究足跡，可以發現從 1996 年聯邦最高法院 Markman II 之後，陸續就有學者紛紛展開關於解釋申請專利範圍的實證研究，基本上這些研究可以分作下列兩類。

第一類為蒐集客觀數據以觀察聯邦法院解讀申請專利範圍結果，例如在 2001 年 Chu 所發表的文章中¹¹²，該文章蒐集了從 1998 年 1 月 1 日到 2000 年 4 月 30 日聯邦巡迴上訴法院的共 502 個判決，從解釋申請專利範圍的上訴推翻率、上訴判決種類(即席判決或陪審團審判或依法判決等)、上訴案件議題(侵權議題或有效性或其他議題)、各巡迴上訴法院法官推翻率、各地院遭推翻比例、以及手段功能用語是否與其他一般用語有推翻比例上的不同，其中可以發現，巡迴上訴法院對於申請專利範圍做修改推翻的比例在 Cybor 案後逐漸上升，系爭用語整體的推翻率為 47.3%¹¹³，在 44% 的案件中至少會推翻一個申請專利範圍的解釋，而有 29.6% 的案子因為申請專利範圍的改變而結果改變，另外，不同的地院或者是不同的上訴審法官對於案件的推翻維持與否沒有顯著的影響，但是上訴判決的種類與議題會有影響，其中推翻即席判決(summary judgment)中以及在上訴審中爭執專利侵權議題，較容易有解釋申請專利範圍變動的判決。

又例如在 2005 年，現任巡迴上訴法院法官 Moore 之文章¹¹⁴，該文章蒐集了 Markman II 案後到 2003 年間共 1100 個上訴到巡迴上訴法院的申請專利範圍系爭用語，分布於 651 個案子中，本文特別論述了在所有上訴的案件中，可以分為可引述為前案的(precedential)、不可引述為前案的案子(non-precedential)、以及 Rule 36 Affirmance¹¹⁵ 三種案件，並且點出計算推翻率的盲點，該文指出，計算推翻率應該包含 Rule 36 Affirmance 案件否則整體推翻率會過高，其所計算出來的整體申請專利範圍系爭用語的推翻率為 34.5%、有 37.5% 的案件至少會有一個系爭用語申請專利範圍

¹¹² See Christian a. Chu, *Empirical Analysis of the Federal Circuit's Claim Construction Trends*, 16 Berkeley Tech. L.J. 1075(2001).

¹¹³ 不包含 Rule 36 Affirmance 的整體推翻率為 47.3%，若包含則為 36.6%。

¹¹⁴ See Kimberly A. Moore, *Markman Eight Years Later: Is Claim Construction More Predictable?*, 9 Lewis & Clark Law Review (2005).

¹¹⁵ 上訴審不發表意見，直接維持地院的判決。

改變，其中 29.7%的案子的最終結果會因此改變，此外Moore也對重新審理的上訴審理標準提出批評，認為申請專利範圍的解釋帶有事實的色彩。

第二類則為主觀上分析巡迴上訴法院在解讀申請專利範圍的方法論，例如Nard教授所採用的實用語法(pragmatic textualism)論/超語法論(hypertextualism)¹¹⁶，實用語法可以容許外部證據來幫助解讀整體專利文件，所以事實判斷的部分，上訴審應給予地院尊重；超語法則偏重於從專利文件內部解讀申請專利範圍真意，站在解讀文件的角則上訴審對地院可以重新審理；隨後Wagner教授認為Nard教授分法的立意雖好，但是有著不易判斷的問題，故緊咬著解釋申請專利範圍原則中：「專利說明書不得限制申請專利範圍以及解釋申請專利範圍須參照專利說明書」兩種衝突的原則，提出更容易判斷的程序方法論(Procedural)/整體方法論(Holistic)¹¹⁷。

其將解釋申請專利範圍的方法，分為以申請專利範圍通常涵義為中心的程序方法論以及較無一定步驟的整體方法論；在 1996 年 4 月 23 號到 2002 年 11 月 1 號共 413 件案子中，63%的案件適用程序方法論，同時更重要的是，Wagner 發現，各巡迴上訴法院的法官，可以看出其適用方法論的傾向，可以分為程序方法論傾向/搖擺/整體方法論傾向，在三名聽審法官中，哪一種方法論傾向的法官多，結果就會朝著這種方法論走。其中，最具有程序方法論傾向的法官為 Linn、Clevenger 與 Dyk；最具有整體方法論傾向的為 Lourie、Bryson 與 Newman；而法官 Rader、Michel、Mayer、Gajarsa、Archer、Plager、Schall 與 Rich 則為搖擺方法論傾向。最重要的是，在方法論上表現較穩定的法官，為程序方法論傾向最強烈的法官。作者 Wager 表達較為贊成程序方法論的做法，因從數據可以看出，程序方法論傾向會穩定方法論的適用，並且讓法官比較不會藉由明示解釋申請專利範圍，實則用以操縱特定侵權或有效性判定的議題，而雖然有法官的傾向出現，但並不是諷刺巡迴上訴法院沒有盡到維持專利法一致性的功能，反而讓上訴審的結果更容易為人所預測。

另外還有一些其他的實證研究，例如Miller & Hilsenteger對字典的實證研究¹¹⁸，蒐集分析聯邦地院以及巡迴上訴法院對於各種字典的適用，並且支持在申請專利階段，就將挑選字典的過程納入，支持標準化字典的適用，該文也對不論是專利撰寫人或是專利涉訟人，給予很大的實務上之參考。

¹¹⁶ See Craig Allen Nard, *A Theory of Claim Interpretation*, 14 Harv. J.L. & Tech.1(2000).

¹¹⁷ See Wagner, *supra* note 8.

¹¹⁸ See Joseph Scott Miller & James A. Hilsenteger, *The Proven Key: Roles & Rules for Dictionaries at The Patent Office and The Courts*, 54 American University Law Review (2005).

第二節 實證研究目標與方法

第一項 實證研究目標

本論文實證目標在於觀察 Phillips 一案後，聯邦巡迴上訴法院在後續案子中，如何解讀並且適用此案關於解釋申請專利範圍的真意，以及持續觀察解釋申請專利範圍推翻率等相關指標，並且剖析後 Phillips 案時代解釋申請專利趨勢，給予專利撰寫或涉訟人應對之建議，評析本文認為較合適之解釋申請專利範圍方式，研究重點羅列於下：

- (1)客觀的基礎分析上，持續觀察整體申請專利範圍系爭用語的推翻率，以及申請專利範圍解釋被推翻對計算整體案件被推翻的影響比率，是否有上升或下降的趨勢。結果得與 Phillips 案前的案件實證研究數據做比較。
- (2)主觀分析部份，研究 Phillips 案後，上訴案件中在解釋申請專利範圍的「方法」與「決定性證據來源」分布情形？觀察是否其隨著法官以及時間因素有特別傾向以及變動；最後並特別觀察所有足以影響案件結果的申請專利範圍解釋的變動中，「方法」或「證據來源」的轉變情形。綜合從上述研究中評析 Phillips 案對後案之影響。
- (3)另外附帶觀察後案是否有跟隨 Phillips 中兩個較為明確的指示：「解釋申請專利範圍非必要否則不得以維持專利有效性方向解釋」以及「一個實施例不必然限制專利範圍」。
- (4)綜合所有實證的結果，提出本文認為較為合適的解釋申請專利範圍方法，並於最後一節中，整理出 Phillips 案時代的解釋申請專利範圍趨勢，並給予專利撰寫人以及涉訟人應對策略。

第二項 實證研究方法

- (1)資料範圍與資料收集：

蒐集從 Phillips 案後，2005 年 7 月 13 日至 2007 年 7 月 13 日兩年間，所有引 Phillips 案並且針對申請專利範圍解釋作重新審理(de

novo)的聯邦巡迴上訴法院共 70 個案件。¹¹⁹於Westlaw法律資料庫中蒐集,包含所有可引述為前案與不可引述為前案之案件,但是不包含Rule 36 Affirmance案件。

收集之資料包含：

- A. 案件基本資料：日期、案號、案件名稱、一審地院、上訴人、判決結果。
- B. 法官資料：主筆法官、所有聽審法官、協同法官、反對意見法官。
- C. 解釋申請專利範圍資料：申請專利範圍系爭語、申請專利範圍解釋個數、申請專利範圍解釋變動數目、判決結果改變是否源自申請專利範圍解釋變動。
- D. 其他：是否遵照 Phillips 中兩個明確的判決指示、引述 Phillips 案之段落。
- E. 主觀分析中的指標資料。

所有的資料，收編於 Microsoft Access 資料庫系統中，以利後續統計比對。

(2)客觀基礎分析方法：

將資料收集而得之推翻案件數以及推翻解釋申請專利範圍作比例上的計算，並與歷史文獻結果做比較，比對 Phillips 案前後狀況，照看是否出現特殊變化。

(3)方法論以及決定性證據來源主觀分析方法：

本文實證靈魂即在於對於解釋申請專利範圍的主觀分析，何以以主觀分析稱之？因此此分類研究方法，目標不在於得出精確的推翻率等絕對數據，而是研究不同方法論以及證據來源適用之間的相對結果。

本文以「方法論」與「決定性證據來源」設計了兩套指標。

「方法論」指標計有兩類，延續著在前章節提到的現今在解釋申

¹¹⁹ 搜尋關鍵字：“415 F.3d 1303” & “de novo” & DA(AFT 7/13/2005 & BEF 13/7/2007)。

請專利範圍領域裡無可避免的分歧方法論：一類為「專利說明書優先方法」(specification-based)，強調從專利說明書下手，尋求申請專利範圍真意、另一類為「申請專利範圍通常涵義優先方法」(claim ordinary meaning-based)，從申請專利範圍本身的通常涵義出發，形成假設(presumption)，再以專利說明書或其他內部證據作調整(包含檢視是否內部證據有為自己的字典編纂者或者是明示排除通常涵義)。本指標設計，雖然與Wagner學者提出的整體方法/程序方法精神相似，但是Wagner學者是以案件作為統計基數，但此為假設法院在同一案件中處理的所有解釋申請專利範圍方法皆相同，而本文認為，此假設未必成立，故在適用指標時，以申請專利範圍系爭語為統計基數，並且觀察在同一案件中，是否有適用不同方法論的情形。

「專利說明書優先方法」(specification-based)的代表案例如同2005年的Ocean Innovations Inc. v. Archer案在解釋系爭用語「漂浮單位」(floatation units)¹²⁰；「申請專利範圍通常涵義優先方法」(claim ordinary meaning-based)的代表案例則如同2005年的Joseph V. Kapusta v. Gale Corporation案中解釋系爭用語「手能握住大小的箱子」(hand-grip size case)¹²¹。

¹²⁰. *Ocean Innovations Inc. v. Archer.*, 143 Fed.Appx 336 (2005). 引述解釋申請專利範圍如下：

With those principles in mind, we turn to the term “floatation units” in the '833 patent. Doing so, we conclude that one skilled in the art would understand the term to be referring to units that are hollow as well as airtight. The very first sentence of the patent characterizes the overall invention of the '833 patent as a “floating, drive-on dry dock assembly for small craft [that] is assembled from two kinds of hollow floatation units.” 833 patent, abstract (emphasis added). This communicates to one skilled in the art that a characteristic of a “floatation unit” in the invention of the '833 patent is that it is hollow.

Continuing, the '833 patent's specification describes the claimed floatation units with reference to prior art devices that also contain hollow units. The “Background of the Invention” section of the patent describes the prior art with reference to U.S. Pat. Nos. 3,824,664 and 4,603,962. According to the '833 patent's specification, “[t]hese patents describe hollow cubical units[.]” 833 patent, col. 1, ll. 21-24 (emphasis added). In particular, the prior art units were “provided with bungholes so that the units could be partially flooded to lower the water line of some or all of the units.” *Id.* col. 1, ll. 28-32.

Most importantly, the “Summary of the Invention” section of the patent states: The dock is “assembled from a combination of tall and short, hollow, air-tight floatation units.” *Id.* col 1, ll. 66-67 (emphasis added). Finally, in the preferred embodiment “all of the floatation units 12a-l and 14 a-g are hollow and air tight.” *Id.* col. 3, ll. 27-28 (emphasis added). In the preferred embodiment, the tall floatation units (12a-l) are described as being “substantially similar to that shown in U.S. Pat. Nos. 3,824,644 and 4,604, 962[.]” 833 patent, col. 3, ll. 31-34. These are the same two patents previously described in the Background of the Invention section as containing “hollow” units that can be flooded with water. See *id.* col. 1, ll. 22-24.

...That argument, however, presumes to know the meaning of “floatation units” to one skilled in the art—which is the very issue at hand. We do not think that to construe the “floatation units” as hollow is importing a limitation into the claims when the specification makes clear that hollowness is an inherent characteristic of the “floatation units” in the claimed invention.

¹²¹ *Joseph V. Kapusta v. Gale Corporation*, 155 Fed Appx .518 (2005).引述解釋申請專利範圍如下：

「決定性證據來源」，則為本文之創新指標，也是與前述學者研究最大不同之處。因本文認為，在方法論上將所有案子一分為二之分析

Starting with the claim language itself, we see no evidence from this source to support the court's size limitations. The claim states that the test circuit is mounted in “a hand-grip size case,” implying that the case is capable of being gripped in the hand of a normal person, and not of a size with specific dimensions. The straightforward mechanical technology of the invention and the understandable claim language give that meaning to this term. See *Phillips*, 415 F.3d at 1314 (“In some cases, the ordinary meaning of claim language as understood by a person of skill in the art may be readily apparent even to lay judges, and claim construction in such cases involves little more than the application of the widely accepted meaning of commonly understood words.”). “Hand-grip” means what it says, *i.e.*, capable of being gripped by the normal hand. The claim language does not imply a departure from that meaning.

The specification also does not suggest any reason to deviate from the ordinary and customary meaning by imparting dimensions to the term. The specification consistently refers to the instrument as serving “in the hands of an operator.”^{663 patent}, col. 1, ll. 63-65, col. 2, ll. 34-36. However, nowhere does the specification explicitly or implicitly ascribe numerical limitations to the case embodying the instrument. In fact, when mentioning the hand-grip size case, the specification states only that the case is “of preferred hand-grip size,” suggesting that the dimensions of the case being of hand-grip size, while preferred, are not inflexible. The specification further mentions that the operator will “grasp the primary instrument,” yet that description does not suggest any specific numerical dimensions of the case. ^{663 patent}, col. 6, ll. 22-25. In the few instances where the specification alludes to either the “hand-grip size case” or to grasping the instrument, it does not reference any dimensions. Because numerical dimensions are absent in the specification, it was improper for the district court to construe the claim term with the lower limit dimensions.

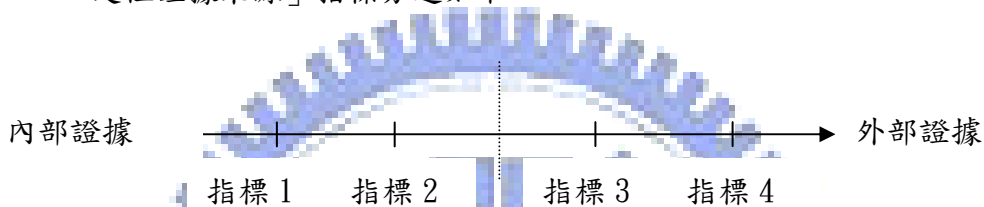
The district court stated that it established the size dimensions of the “hand-grip size case” from “a preferred embodiment described in the specifications and shown in the drawings...” *Claim Construction Order*, at 5. It further appears to have determined the meaning of the “of a rectangular” shape limitation solely from figures 4-7 because that is the only place in the patent that suggests such a shape. However, we cannot accept the district court's analysis because case law is well established that, while a specification should be used to interpret the meaning of a claim, it should not be used to import unnecessary limitations into the claims. See *Phillips*, 415 F.3d at 1323. In particular, we have acknowledged that claims must not necessarily be restricted to those embodiments disclosed in the specification, even if a patent describes only a single embodiment. As we stated in *Phillips*, “although the specification often describes very specific embodiments of the invention, we have repeatedly warned against confining the claims to those embodiments ... In particular, we have expressly rejected the contention that if a patent describes only a single embodiment, the claims of the patent must be construed as being limited to that embodiment.” *Id.*

Here, the district court expressly ascertained the size limitations from a preferred embodiment and improperly construed the term to incorporate those limitations. The specification states that the figures are shown “for illustrative purposes” and thus the figures do not restrict the scope of the claims to that which is shown in the drawings. See ^{663 patent}, col. 3, ll. 66-67. The specification also states that figures 4, 5, and 6 depict “one of the featured companion test instruments,” further suggesting that the scope of the claims should not be restricted exclusively to those figures. *Id.* at col. 5, ll. 3-5. Because the specification does not indicate that the embodiment depicted in the figures is meant to be the only embodiment, and in fact implies otherwise, the claim term should not be limited to specific dimensions established from the figures.

The prosecution history also does not provide support for the addition of dimensions to the “hand-grip size case.” On appeal from a rejection by the examiner, the Board of Patent Appeals and Interferences (“BPAI”) rejected applicant's broad argument that the invention is distinguished over the prior art because it is “portable,” but added that “there is no teaching or suggestion in [the references cited upon which the rejection was made] of a hand grip size case and therefore we will not sustain this rejection...” Applicant thereafter amended claims from being only portable to incorporate the language specifying “a hand-grip size case in which said test circuit is mounted” to put the claims in condition for allowance. The BPAI implied that the invention was distinguishable over the cited prior art by the inclusion of a “hand-grip size case,” but the BPAI did not ascribe any lower size dimensions to the case.

是不足的，因除了在程序上要了解法官處理申請專利範圍解釋的決策過程之外，更要觀察最後影響解釋申請專利範圍之**決定性證據來源**——意指在判決內容之中最具有**領導性的證據來源**，而**領導性的證據來源**往往對最後解釋申請專利範圍的結果產生最重大的影響，故以**決定性證據來源**稱之。

在設計的考量上，雖然我們理解證據來源可以分為內部證據包含申請專利範圍本身、說明書與申請歷史文件、以及外部證據包含字典、科學協定、專家證人證詞等，但是在判決之中往往並非只會對單一證據來源作論述，所以「**決定性證據來源**」指標難以設計「**細分**」成為例如：專利說明書、申請歷史文件、字典等指標，故本文採四階式「**決定性證據來源**」指標分述如下：



四階指標從 1~4 如上圖所示，數字越小表示「**決定性證據來源**」越靠近**內部證據**，而數字越大則表示「**決定性證據來源**」越遠離**內部證據**，以下就四種指標分述之：

- (1) 指標 1：決定性證據來源最靠近**內部證據**，來自申請專利範圍文字本身、專利說明書以及申請歷史文件。
- (2) 指標 2：決定性證據來源向外部證據靠了一些，法院有從來自於字典等外部證據理解申請專利範圍通常涵義，但是最後決定性的解釋，主要還是來自於**內部證據**。
- (3) 指標 3：跨越中線，較靠攏外部證據，其與指標 2 的不同之處在於，申請專利範圍解釋的通常涵義假設性較強，較無受到**內部證據**的加以限制。
- (4) 指標 4：最靠攏外部證據，與指標 3 的區別在於，指標 4 的案件會明確點名是從何種「字典」或哪位「專家證人」的意見來解釋申請專利範圍，區分的目的在於要觀察是否在 Phillips 案之後，因為 Phillips 案抨擊 Texas Digital 案中過度提高字典的地位，而導致後來的案件可能不敢再「明示」引用字典或專家證人證詞來對申請專利範圍下決定性的解釋。

最後將兩種指標做交叉分析，就兩種指標組合而成的八種情況分布，理解兩者之間的互動關係，才能真正理解申請專利範圍的整體過程以致結果，並且觀察指標的變動，對於判決結果影響之關係。

此外，除了對兩種指標與其交叉組合作橫向分析，更對法官以及時間因子做縱向觀察，研究是否有特定法官有特定的方法論以及各指標是否隨著時間波動。

另外，橫向分析之中，也比較包含手段功能用語或者是沒有包含手段功能用語的結果，因手段功能用語之用法特殊，故特需分開觀察。

第三項 實證研究限制

本實證研究有以下限制：

- (1) 未包含所有 Phillips 後兩年間的聯邦巡迴上訴法院案件，故本文不以單純計算推翻率來討論趨勢，而是較著重於主觀上的指標分析。
- (2) 主觀分析會有一定的人為變數因子，不論是「方法論」或者是「決定性證據來源」指標，結果都是相對性的；在可靠性的部分，結果是經過筆者多次前後比對檢查，在判斷一個案件的兩種指標平均費時 1 小時，統計與修正時間另計。
- (3) 主觀分析的標的為美國聯邦巡迴上訴法院判決內容，但內容本身並未能完全反映解釋申請專利範圍的決策過程，可能只是強化法官判決最後結果之部分原因¹²²、或是受到律師訴訟策略影響，本文認為，要完整觀察法官的決策過程，必須詳讀從一審到二審所有法院的判決與命令，以及雙方的訴狀，才能理解巡迴上訴法院聚焦爭議與做出判決的決策過程。

第三節 實證研究結果

第一項 客觀基礎分析結果

- (1) 基礎統計資料：

¹²² 參見前註 17。

表一 基礎統計資料表

	案件總數	Claim construction 總數	Claim construction 指標無法辨識 總數	Claim construction 進入進行指標 分析總數
包含手段功能用語	70	131	4	127
扣除手段功能用語	66	115	3	112

表

表二 法官統計資料表

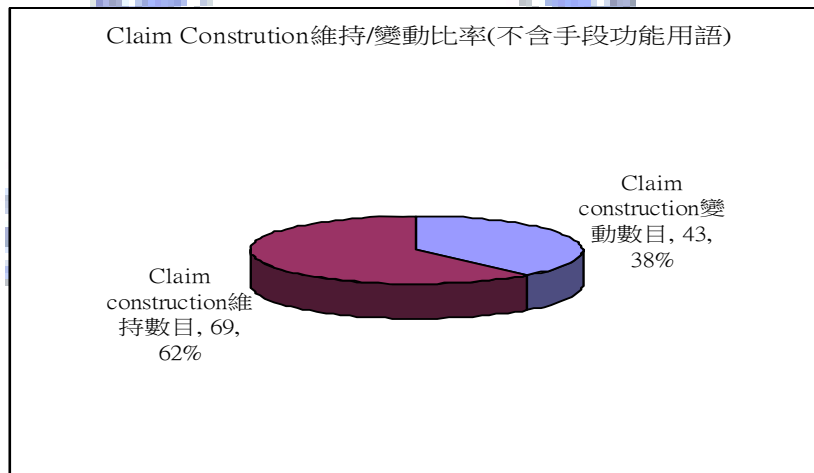
法官	主筆案件數	主筆案件 Claim construction 數目	聽審案件數	聽審案件 Claim construction 數目
Lourie	11	18	20	31
Rader	11	18	22	37
Linn	12	27	20	39
Archer	1	1	6	9
Prost	10	14	19	30
Schall	3	4	16	31
Michel	6	13	22	44
Gajarsa	8	18	20	42
Dyk	2	4	12	18
Mayer	2	6	10	21
Bryson	0	0	10	25
Clevenger	0	0	3	8
Newman	2	6	18	37
Moore	0	0	1	2
Plager	0	0	3	5
Friedman	0	0	2	6
其他	2	2	2	2

基礎統計資料如上表一，其中手段功能用語因地位特殊，故分項羅列，而扣除手段功能用語後案件總數為 66 件，此四件被扣除的判決為單純「只」有手段功能用語作申請專利範圍解釋，故並不代表剩下 66 件中都不包含手段功能用語的解釋申請專利範圍。

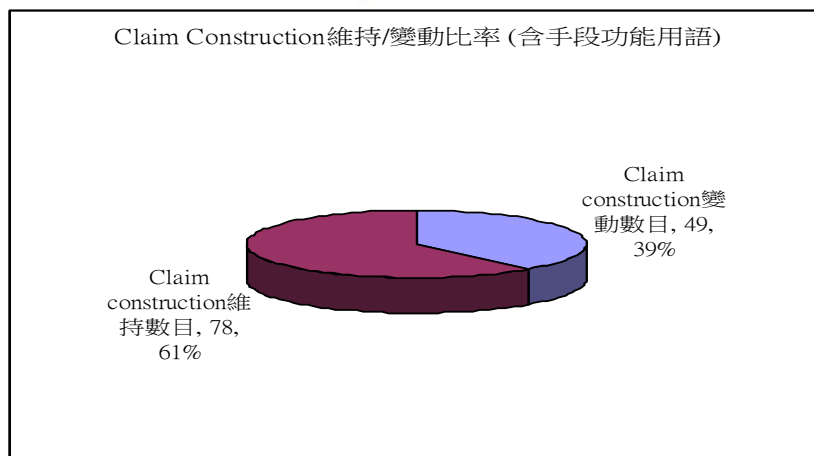
法官統計資料如上表二，其中可以看出 2005 年中至 2007 年中，本文蒐集的資料中，以法官 Lourie、Rader、Linn、Prost、Schall、Michel、Gajarsa、Newman 活動力最強，後續的法官特性分析，會針對此 8 人做特別傾向分析。

(2)客觀基礎分析結果：

1.Claim Construction 變動/維持率 (by Claim Term)：



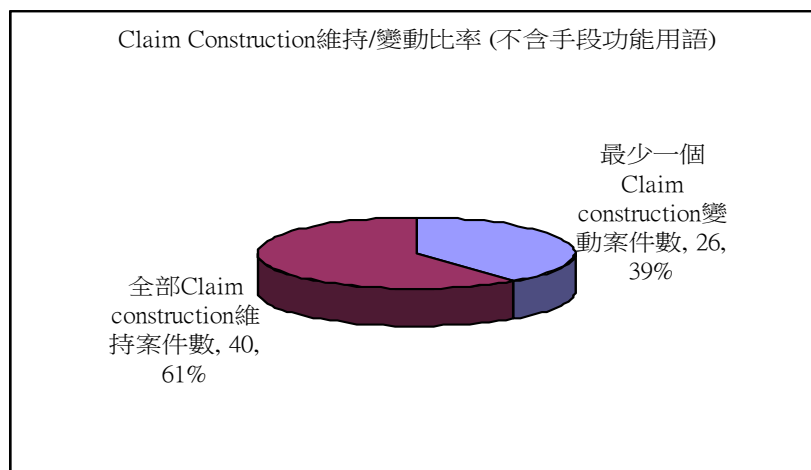
圖一 Claim construction 維持/變動比率(不含手段功能用語)(by claim term)



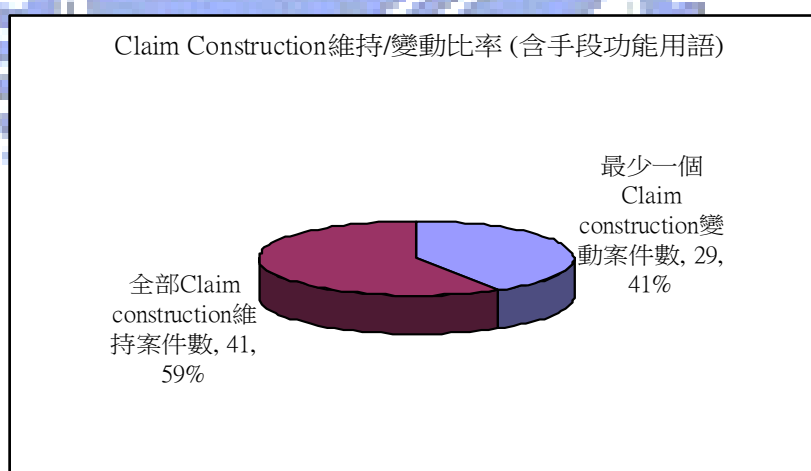
圖二 Claim construction 維持/變動比率(含手段功能用語)(by claim term)

含入手段功能用語，使整體Claim construction變動(推翻)比例上升比例不大¹²³，推翻比例在 38~39% 之間，與同樣不計入Rule 36 Affirmance的Chu之數據比較，Phillips案後整體的Claim construction推翻率約低於 2000 年前十個百分點。

2. .Claim Construction 變動/維持率 (by Case) :



圖三 Claim construction 維持/變動比率(不含手段功能用語)(by case)

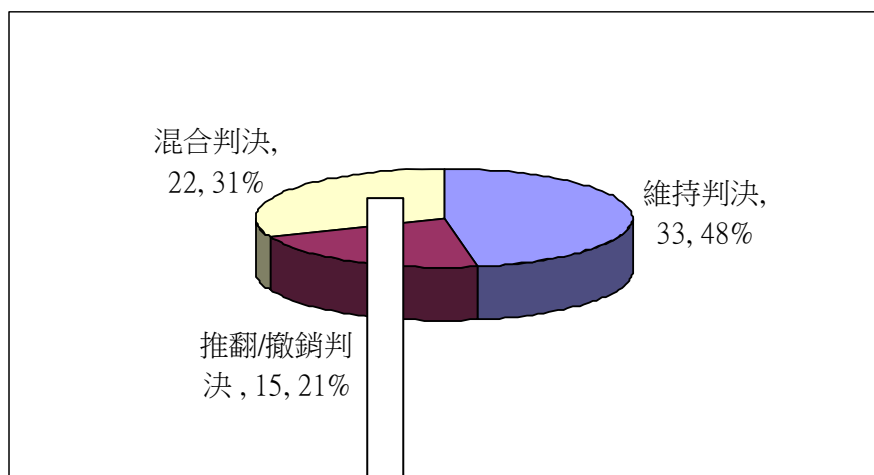


圖四 Claim construction 維持/變動比率(含手段功能用語)(by case)

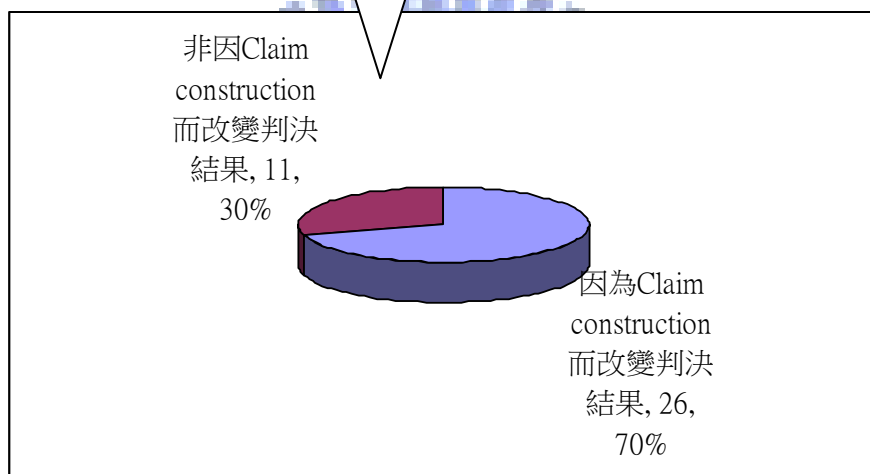
以案件數作為計算基礎，可以看到最少一個 Claim construction 結果有變動的案件，比例上較以系爭用語數目為計算基礎稍高了 1~2%。比起 Chu 的 44%的比例，仍是略低，

3. 判決結果與 Claim construction 變動之關係 :

¹²³本資料庫中 15 個手段功能系爭用語，共計有六個 Claim constructions 結果變動。



圖五 判決結果比例 (by case)



圖六 因 Claim construction 改變而影響判決結果比例 (by case)

在 70 件案件中，只有 48% 被上訴審法院全部維持，而 52% 中的案件都至少有一項以上的結果變動。在此 52% 的結果變動案件之中，又有 70% 是因為 Claim construction 結果的變動而改變判決結果。

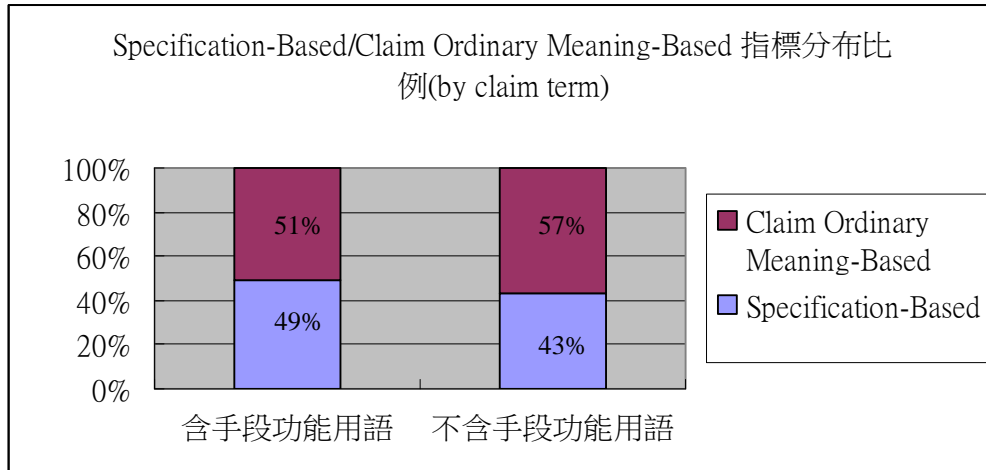
(4) 小結：

從此第一部份的客觀基礎分析可以確立解釋申請專利範圍在專利案件中持續有很大的影響力，是否改變侵權與否或者是有效與否等的決定，多半操縱於重新解釋申請專利範圍。另一方面，在解釋申請專利範圍的推翻比例上，相較於 2000 年前的數據，下降了約 10 個百分點，但本文並不評論推翻率的是否因此真的往下降，因本文研究資料庫中的母數還不做足以做此推斷。

第二項 方法論主觀分析結果

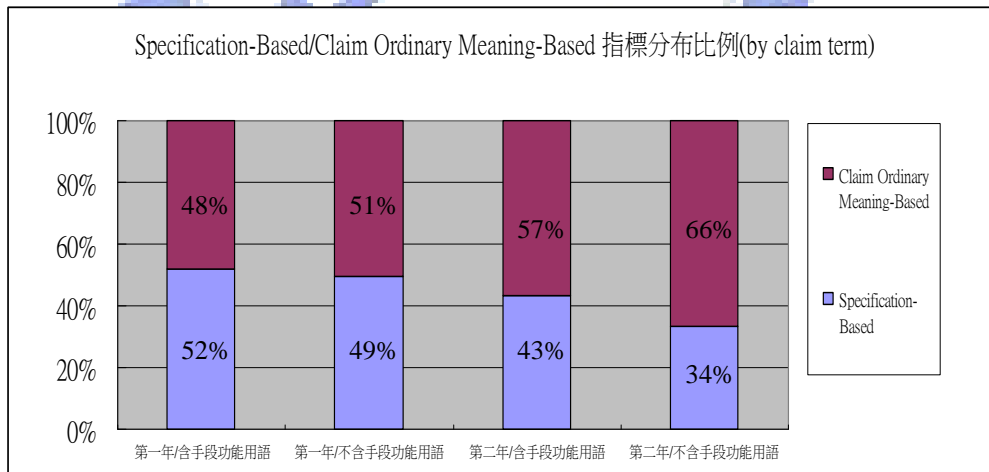
以申請專利範圍解釋用語為計算單位，統計共計 127 個系爭用語中，方法論指標的分布比例，並且加入時間與法官因素，展開分析。

(1)方法論指標比例分布結果：



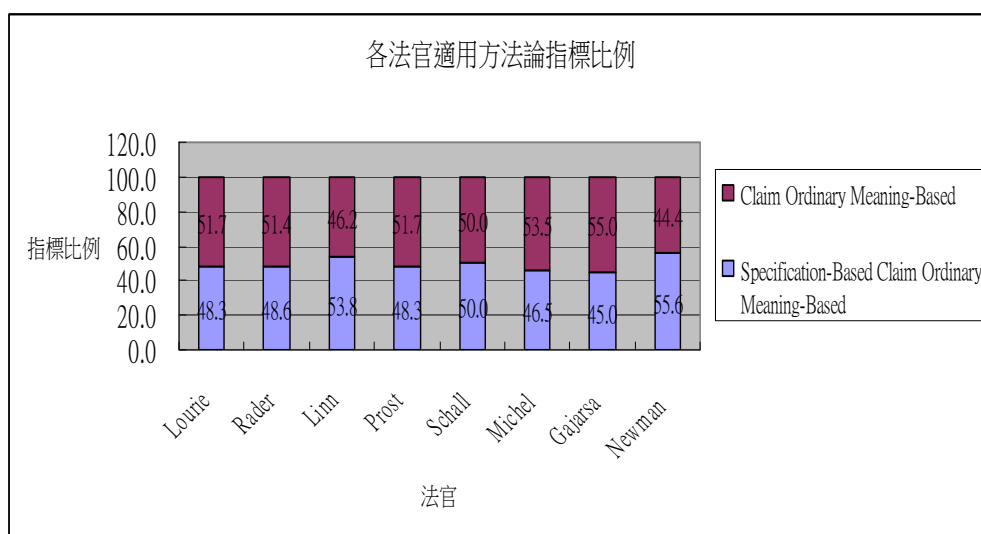
圖七 兩種方法論指標分布比例(by claim term)

(2)方法論指標比例分布結果—加入時間因子：



圖八 加入時間因素之兩種方法論分布比例(by claim term)

(3)方法論指標比例分布結果—法官傾向：



圖九 各法官適用方法論指標分布比例(by claim term)

(4)小結：

綜合以上結果可以看出，在方法論的指標比例分布上，以申請專利範圍通常涵義為優先方法指標較占優勢，而在抽離了手段功能用語樣本後，此優勢又更加明顯，原因在於手段功能用語之解讀方式，規定於專利法第 112 條第六項，功能寫於申請專利範圍中，而對應結構則出現於專利說明書，又在 CCS Fitness 案中提到的四種推翻申請專利範圍通常涵義之一，即提到手段功能用語當然由專利說明書解釋，故從法條本身與前案觀之，手段功能用語本身就應歸類於以專利說明書為優先方法指標。

與學者 Wagner 之數據做比較可以發現，整體來說，以申請專利範圍通常涵義優先方法的適用有相對下降趨勢(Wagner 於 2002 年前的調查數據為 63%)，不排除有受到 Phillips 案影響的可能，因 Phillips 案中強烈的抨擊字典的證據地位，但也有可能受到近年來專利界有不再支持專利權人無限上綱其專利權利之趨勢，而導致以專利說明書優先此種相對來說較難以擴大解釋申請專利範圍的方法，適用比例上升。

加入時間因素來分析指標可以發現，Phillips案後的第一年，以專利說明書為優先方法比例較重，但到了第二年，申請專利範圍通常涵義優先指標比例則明顯上升，雖然上升比例過大¹²⁴，但多少可由此

¹²⁴ 因 Phillips 案發生於 2005 年年中，到了 2007 年，引用 Phillips 的案件數量下降，第二年樣本母數較第一年樣本母數少了三分之一，可能是造成比例落差之因素。

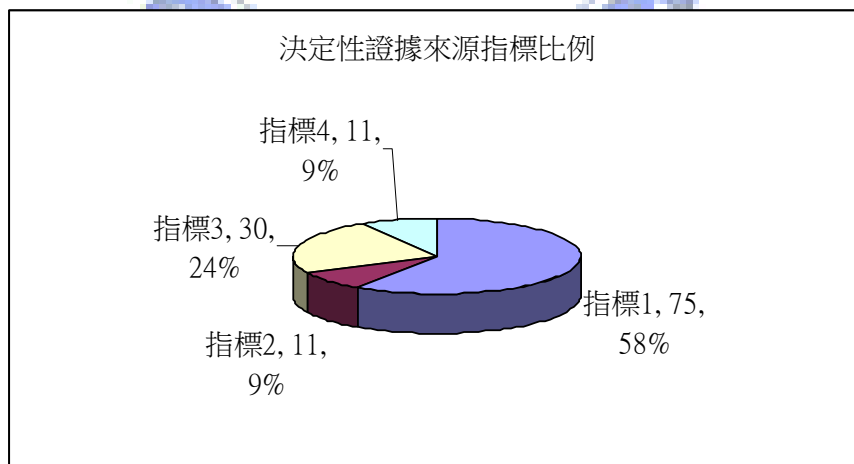
推知，以申請專利範圍通常涵義優先方法論，呈現上揚走勢，又從另一個角度來看，在Phillips案剛發生時，以申請專利範圍通常涵義為優先方法有突降趨勢，但隨後又恢復到約百分之六十左右比例。

在八位法官的方法論傾向分析上，並沒有出現特別極端的比例分布，但可以看得出的是，法官 Linn 與 Newman 相對來說較偏向適用以專利說明書優先方法，而法官 Gajarsa 則偏向適用以申請專利範圍通常涵義優先方法；此結果與學者 Wanger 有較大的不同是在於法官 Linn 的傾向，因在 Wanger 文中三位較為傾向適用程序方法論(約等同於在此的以申請專利範圍通常涵義優先方法)之法官，法官 Linn 即為其中一位，不同的原因可能有二：(1)本文是以申請專利範圍系爭用語數來計算比例，而 Wagner 是以案件為基數觀察；(2)法官 Linn 確實有傾向上的轉變；不過法官 Newman 的傾向結果，則與 Wagner 文中之結果一致；但無論如何，以申請專利範圍通常涵義優先方法比例，確實比 2002 年的數據為低。

第三項 決定性證據來源指標主觀分析結果

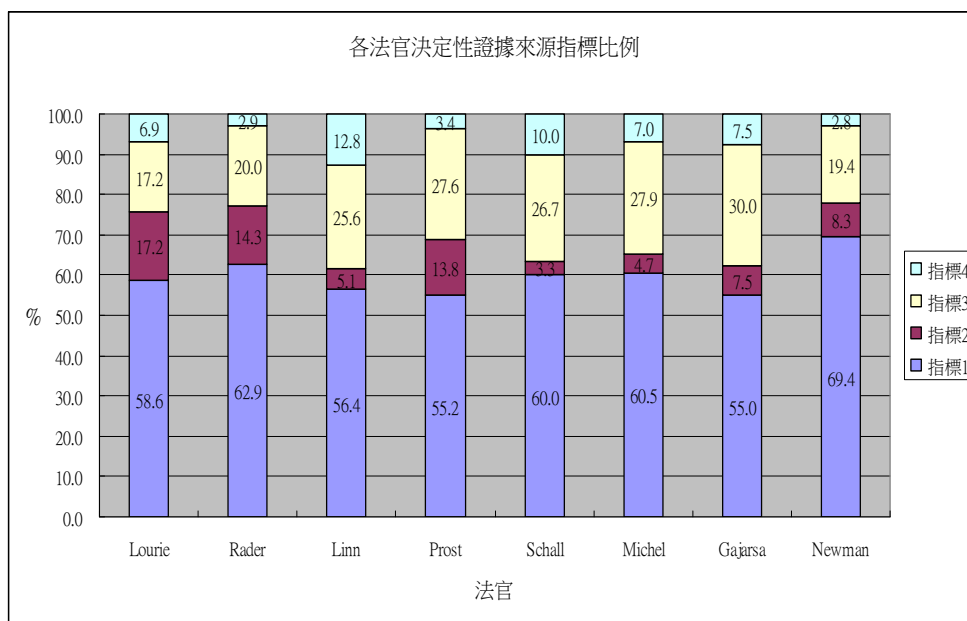
以申請專利範圍解釋用語為計算單位，統計共計 127 個系爭用語中，決定性證據來源指標的分布比例，並且加入法官因素，展開分析。

(1) 決定性證據來源指標分布比例結果：



圖十 決定性證據來源指標分布比例(by claim term)

(2) 決定性證據來源指標分布比例結果—法官傾向：



圖十一 各法官適用決定性證據來源指標比例(by claim term)

(3) 小結：

決定性證據來源指標分布，其中較為靠攏內部證據之比例達 67%，故說明掌控關鍵解釋申請專利範圍的結果，多數的關鍵點在於內部證據的解讀，也呼應了 Phillips 案中一再重申之內部證據可信性高於外部證據等原則；又與前項方法論指標分布做比較，雖然是以申請專利範圍通常涵義為優先方法占相對較大的比例，但不代表此通常涵義不會被內部證據本身所限制。另外更發現，即使是在解釋申請專利範圍引用字典、專家證人等外部證據(或其他未明示出處的證據來源)形成的通常涵義假設較強(指標 3 與指標 4)，但是法院仍舊在操作上沒有違反 Phillips 案中的教示，因多會說明在內部證據中無法發現任何自我編纂字典或明示放棄之意，或說明通常涵義(不管明示來自字典、專家證人或出處不明)與內部證據並沒有不相符之處(通常會檢查申請專利範圍文字、專利說明書以及申請歷史文件)。故沒有任何一個案件，單獨以「來自外部證據形成的通常涵義」來支持申請專利範圍的解釋。

例如 2006 年的 *Mass. Inst. Of Tech and Elecs. For Imaging, Inc. v. Abacus Software* 案¹²⁵中，系爭專利為一色彩處理系統，其中系爭用語為「掃描器」(scanner)，雙方為了是否掃描器一定要具

¹²⁵ *Mass. Inst. of Tech. and Elecs. for Imaging, Inc. v. Abacus Software*, 462 F.3d 1344 (Fed. Cir. 2006).

備跟色彩原本(color originals)靠近(proximity)的限制，法院論述雖然Phillips一案強調說明書的重要性，但是檢視了專利說明書卻沒有發現明示或暗示的任何解釋¹²⁶，且不管加入或不加入此限制都不會與專利說明書產生不相符的問題，於是在求助外部證據後(字典、專家證人、技術文獻)，最後認為系爭語「掃描器」應該必須與色彩原本靠近的限制。

在指標 4 的比例分布上，可與Miller & Hilsenteger¹²⁷對於上訴法院適用字典之實證統計結果做比較，該文指出 1996 至 2003 年間，在判決內利用字典來協助理解申請專利範圍通常涵義的比例為 12.6%，而本文的指標 4 比例則為 9%，且 9%中且不僅限於字典類的外部證據更包含其他種類的外部證據，可以看出，法院在Phillips一案後，「明示」引用字典等外部證據且發揮決定性作用的比重有下降的趨勢。

在法官的傾向分析上，法官 Newman 為適用指標 3 與指標 4 比例最低之法官，而 Newman 在方法論上也有著全體法官中最傾向適用以專利說明書為主(specification-Based)方法指標的極端表現，可以看出某種程度上，決定性證據來源會受方法適用所影響。

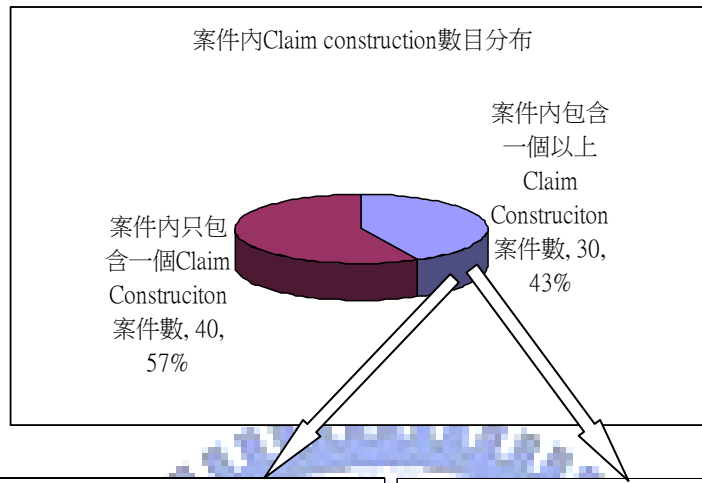
第四項 方法論指標與決定性證據來源指標適用一致性分析結果

上述兩項的描述中，是計算以申請專利範圍解釋系爭用語為單位，計算各指標分布比例，而在本項，則是以案件為單位，觀察在包含兩個以上申請專利範圍解釋的案件之中，複數個申請專利範圍解釋的方法論指標與決定性證據來源指標之間是否一致；此外也觀察，在上訴審對地院的申請專利範圍解釋不維持且導致判決結果改變的案件之中，地院與上訴審之間，方法論指標與決定性證據來源指標變動的狀況。

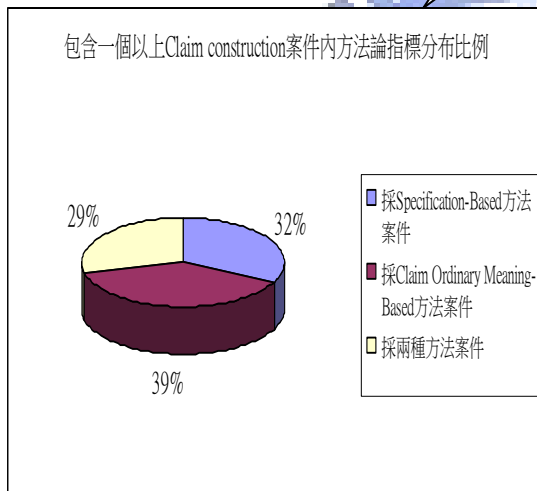
¹²⁶ *Id.* at 1351. (“Claims must be read in view of the specification, of which they are a part.” *Phillips v. AWH Corp.*, 415 F.3d 1303, 1315 (Fed.Cir.2005) (en banc) (internal quotations omitted). Indeed, the specification is “[u]sually ... dispositive” and “is the single best guide to the meaning of a disputed term.” *Id.* In this case, however, **the specification does not define the term “scanner” either explicitly or implicitly. The most that can be said is that the specification is not inconsistent with a relative movement requirement.** The specification discloses only one type of scanner, a “Hell Model 299,” which is a drum scanner that rotates a two dimensional original image past a scanning element. ‘919 patent, col. 5, ll.40-43. The drum scanner operates by moving the original past a scanning element, and thus requires “relative movement between the scanning element and the object being scanned.” **Under such circumstances it is appropriate for us to look to dictionary definitions of the terms.** See *Phillips*, 415 F.3d at 1322 (“Dictionaries or comparable sources are often useful to assist in understanding the commonly understood meaning of words and have been used both by our court and the Supreme Court in claim interpretation.”).”)

¹²⁷ See Miller & Hilsenteger, *supra* note 117, 該文以關鍵字 patent!/p claim!/p (constru! Or interpret!)/p (dictionary! Or encyclopedia! Or treatise! Or handbook!) and date([restrictor])於 Westlaw 資料庫中做搜尋。

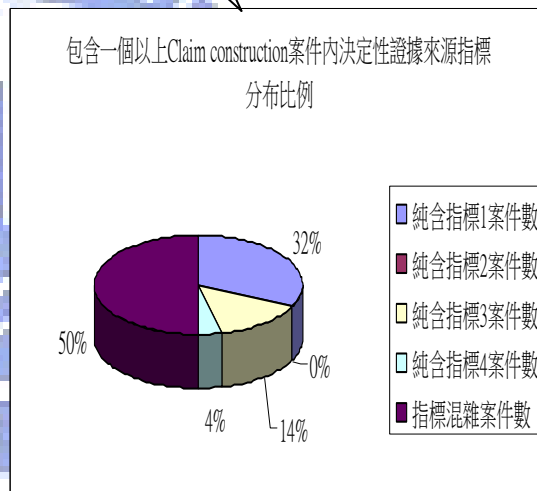
(1)含有複數個申請專利範圍解釋案件中，方法論指標與決定性證據來源指標分布情況：



圖十二
案件內 Claim
Construction 數目
分布 (by case)

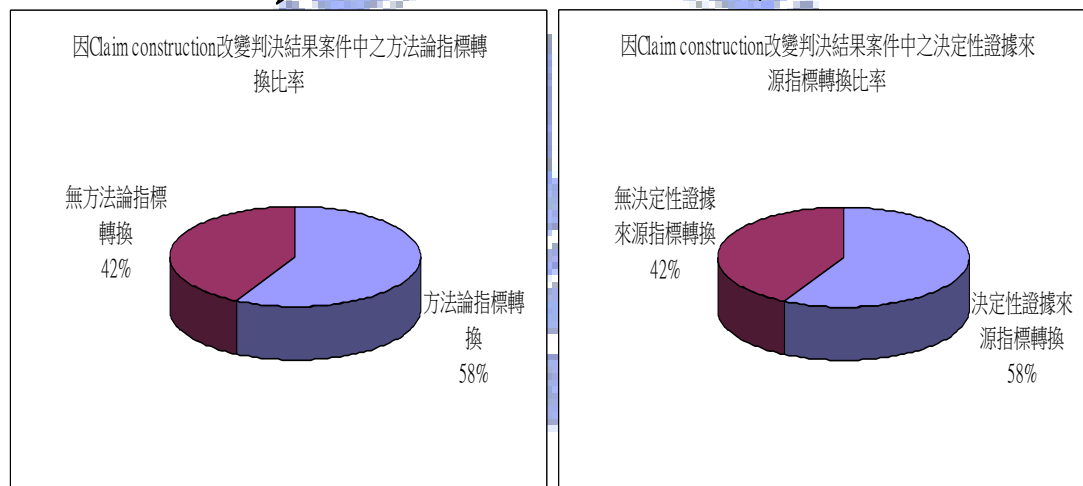
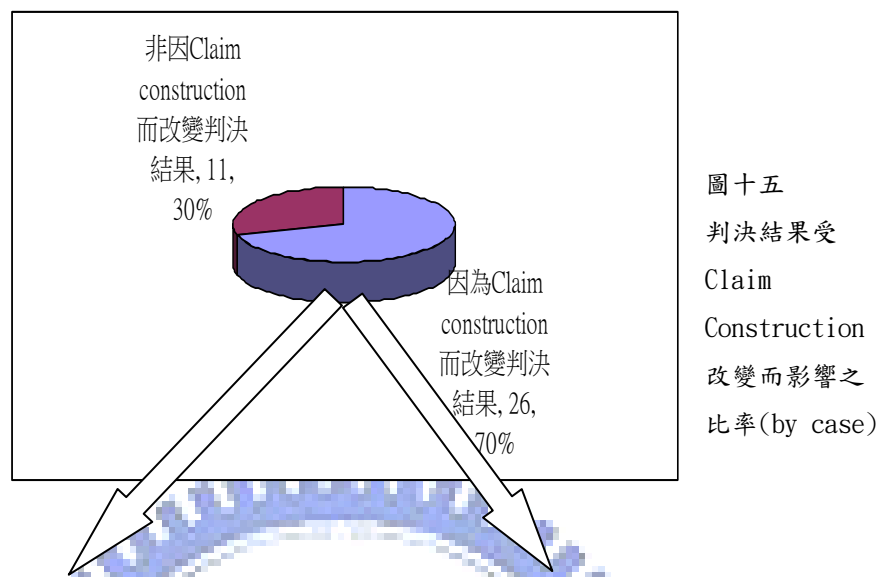


圖十三 包含一個以上 Claim construction
案件內方法論指標分布比例 (by case)



圖十四 包含一個以上 Claim construction
案件內決定性證據來源指標分布比例 (by case)

(2) 上訴審與地院判決間方法論與決定性證據來源指標轉換¹²⁸情形：



圖十六 因 Claim construction 改變判決結果案件中之方法論指標轉換比率 (by case) 圖十七 因 Claim construction 改變判決結果案件中之決定性證據來源指標轉換比率 (by case)

(3) 小結：

約 43% 的案子中含有一個以上的申請專利範圍解釋，在此之中，有近三成的比例在同一個案子中含有不同方法論的情形，而在決定性證據來源上更高達 50%，採取不同的指標。由以上結果可以看出，就算可以由實證結果推測出法官在方法論或者是決定性證據來源的傾向，但是在單一案件，適用不同指標的情形普遍，又造成另一個很大的

¹²⁸ 指標 1 與指標 2 證據來源較靠近內部證據，而指標 3 與指標 4 證據來源較靠近外部證據，因此兩類指標之間轉換較為明顯，故以此(兩類)計算上訴審對地院改判的案件中，指標轉換的情形。

預測申請專利範圍解釋的不確定因子。

此類代表案件可現於 2005 年的 *Pause Technology LLC, v. Tivo Inc.* 案¹²⁹，在此案之中兩個解釋申請專利範圍系爭用語為：「迴圈緩衝儲存器」(circular storage buffer)與「先前決定持續時間的時間間隔」(time interval of predetermined duration)，主筆法官 Rader，在解釋迴圈緩衝儲存器時採被告的說法，認為迴圈緩衝儲存器在申請專利範圍之中就已經寫明操作時必須複寫最舊的實體資料儲存區內的資料，而且在申請專利歷史文件中，也不斷的強調此好處，且藉以與前案區隔；但是在解釋先前決定持續時間的時間間隔一詞之中，則是從採用「Merriam Webster's Collegiate Dictionary」去理解所謂的時間間隔的通常涵義，並且檢視此解釋與專利說明書與申請專利歷史文件沒有相衝突的地方。本案很典型的對不同的詞語，採用不同的方法論以及決定性證據來源指標，「迴圈緩衝儲存器」採用以專利說明書為主方法論以及決定性證據來源指標 1，但「先前決定持續時間的時間間隔」則採以申請專利範圍通常涵義為主方法以及決定性證據來源指標 4。

而在上訴審與地院之間指標轉換的觀察中可以發現，在因為申請專利範圍解釋變動而導致判決結果改變的案子中，在方法論指標以及決定性證據來源指標上有 58% 更動的情況，以常理推論，若上訴審並不同意地院的申請專利範圍，至少對地院在適用方法論上有異議或者是著重的證據來源不同，而導致重新解釋後申請專利範圍結果不相同，但是數據卻顯示出一個非常弔詭的結果，有超過四成的案子，在方法論或者是決定性證據來源指標上，並沒有明顯轉換的情形，也就是說，在方法論與決定性證據來源適用相同的狀況下，上訴審與地院仍舊存在歧異。

此類指標轉換的代表案件可以現於 2005 年的 *Cannon Rubber Limits, v. The First Years Inc.* 案¹³⁰，地院將針筒內的「可形變隔膜位於本體內」(deformable diaphragm disposed in the body)，直接由專利說明書中的實施例解釋成可形變隔膜的位置一定「全部」在本體之內，但是上訴審並不認為「位於」(disposed in)就必定等於「全部位於」，無法從專利說明書中找到任何限縮「位於」等於「全部位於」而推翻其較為寬廣的通常涵義；本案很典型的為在上訴與地院之間，方法論與決定性證據來源指標轉換範例，由以專利說明書為優先的方

¹²⁹ *Pause Technology LLC, v. Tivo Inc.*, 419 F.3d 1326 (2005).

¹³⁰ *Cannon Rubber Limits, v. The First Years Inc.*, 163 Fed.Appx.870 (2005).

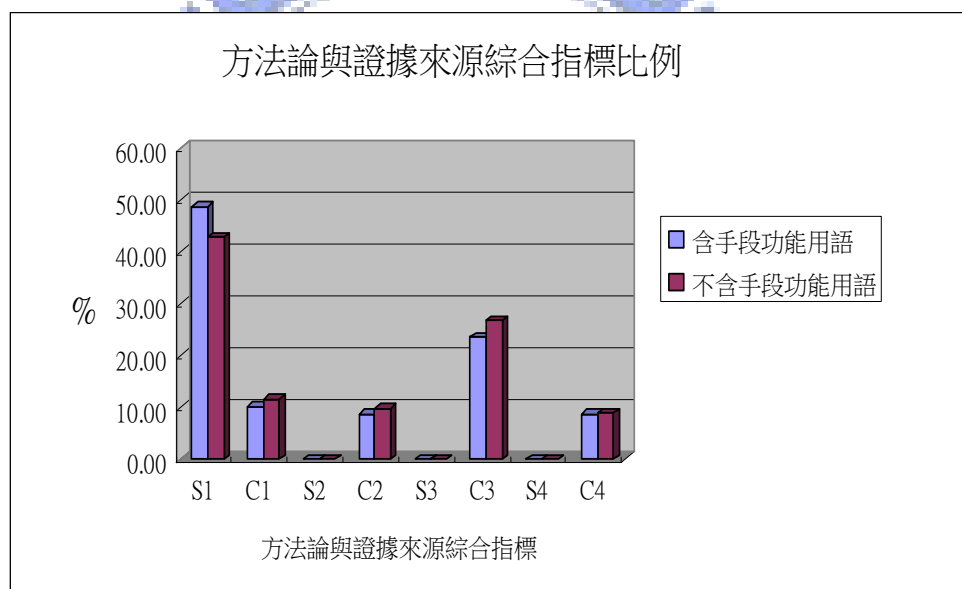
法轉換成以申請專利範圍通常涵義為優先，而指標上，則從指標 1 轉換成指標 3。

值得注意的是方法論指標與決定性證據來源指標轉換比例相同，可以看出方法論的適用，對於此類「申請專利範圍解釋變動對判決結果造成影響」的案件，會有帶動決定性證據來源的移動之現象產生。

第五項 方法論指標與決定性證據來源指標交叉分析結果

方法論上有兩種指標，而決定性證據來源有 4 種指標，此兩組指標交叉即可以組合出八種交叉指標，以下將分析此八種綜合指標之分布現象以及代表案例。

包含/不含手段功能用語綜合指標比例分布結果¹³¹：



圖十八 方法論與證據來源綜合指標比例(含/不含手段功能用語)(by term)

由上圖可以得知兩個明顯的現象：第一，手段功能用語很明顯多歸類於 S1 的指標中，原因同前述方法論分析中所提及的，手段功能用語在法條以及前案中，本身的特殊性，就迫使為以專利說明書為優先之指標，並且決定性證據來源多來自於指標 1(對於手段功能用語結構上的解讀必須回歸專利說明書)，故綜合指標中的 S1 會因為是否包含手段功能用語而出現最大的落差；第二，S2、S3、S4 的綜合指標，數量掛零，

¹³¹ 圖表中 S1=Specification-Based 方法指標以及決定性證據來源指標 1 組合之綜合指標；C1=Claim Ordinary Meaning-Based 方法以及決定性證據來源指標 1 組合之綜合指標；其他以此類推。

原因應在於，在適用以專利說明書由優先的方法來解釋申請專利範圍之時，判決中常直接引用專利說明書中的段落以推論申請專利範圍的「通常涵義」，而往往在專利說明書就能完備對申請專利範圍的解釋，故難以看到權衡字典或專家證人等外部證據的過程，且在內外部證據可信性有位階以及可信性高低的情況下，外部證據更難以在解讀完專利說明書之後發揮影響力，所以使用以專利說明書由優先之方法，先天上就難以以指標 4 或指標 3 甚至指標 2 的決定性證據來源決定申請專利範圍。

關於各指標的特性以及代表案例，以下分點敘述：

1. S1 綜合指標：

此類型的指標所占的比例最高，即使是扣除了手段功能用語，仍高達四成以上，本類指標之代表案件可現於 2005 年的 *Nystrom v. Trex Company* 案¹³²，此案的特別之處在於其為 *Phillips* 案後重新聽審的案子，因在第一次的審判中，法院大量的引用 *Texas Digital* 案件的概念。案中，最能展現 S1 指標的為系爭用語「板」(board)，上訴審在第二次審判中說明，從專利說明書以及申請專利歷史文件中，可以看出此「板」必須為木造，雖然申請專利範圍文字本身沒有提到此限制，但是在專利說明書中都意指「板」為一種木造材料，且通篇如此適用從發明背景的描述到實施例中都一致如此，此外，申請專利文件中原告也有放棄木頭以外材料的相關描述。故法院在解讀 *Phillips* 案後認為，在專利說明書中並無法找到說明的部分即無法支持申請專利範圍，否則會違反了專利文件的對社會大眾公示效力，所以不得任意以字典等外部證據來擴大申請專利範圍¹³³，此外，本案也認為 *Phillips* 案件中「擋板」的解釋方法不得與本案類比，因為在 *Phillips* 案中，之所以「擋板」可以不限於 90 度，是因為在 *Phillips* 案中雙方對於「擋板」的通常涵義是解讀為一種可以阻擋、控制流體的物品，且此意受到專利說明書的完全支持，但是在此，「板」的通常涵義就是指涉一木造物質，只有木造之板子才能受專利明書的完全支持。

另外在 2006 年的 *On Demand Machine Corporation v. Ingram*

¹³² *Nystrom v. Trex Company*, 424 F.3d 1136 (Fed. Cir. 2005).

¹³³ *Id.* at 1145 (“What *Phillips* now counsels is that in the absence of something in the written description and/or prosecution history to provide explicit or implicit notice to the public—i.e., those of ordinary skill in the art—that the inventor intended a disputed term to cover more than the ordinary and customary meaning revealed by the context of the intrinsic record, it is improper to read the term to encompass a broader definition simply because it may be found in a dictionary, treatise, or other extrinsic source.”)

Industrial Inc. 案¹³⁴，該公司對手為鼎鼎有名的亞馬遜公司，系爭專利是一個關於印刷書籍方法專利，而其中的系爭用語最有代表特性的為「銷售資料」以及「顧客」，兩個再簡單不過的詞句，卻在上訴審將地院的解釋給推翻，因為上訴審認為所謂的「銷售資料」以及「顧客」都必須依從專利說明書的例子與說明，限縮在「銷售資料」必須要詳盡到能達到促銷功能才是所謂的銷售資料，所以一般的庫存資料並不屬之，而「顧客」解釋也限定於專利說明書中提到的是「零售商顧客」而不包含一般顧客，因為還要考慮到一般顧客不具備有實施此專利的能力，且專利說明書中亦有強調此點。此案中，引述了Phillips案中：「解讀申請專利範圍的通常涵義應參照專利說明書以及申請歷史文件…等語」¹³⁵，所以應解為在解釋申請專利範圍之時應著重於專利說明書本身文字的解讀，故推翻地院之見解，並且轉換分析的方法論以及決定性證據來源，將系爭用語進一步的限縮，被告上訴成功，改判不侵權。

由SI指標中的案例可以發現，法院很愛引述Phillips案中強調專利說明書的重要性以及公示效力，而普遍的認為若專利說明書中未提及的說明，則不能主張為申請專利範圍，另外也常主張，如同On Demand Machine案，對系爭用語要做適當的限縮才能發揮其專利功能，可以說是傾向貫徹周邊限定主義的精神。

2. CI 綜合指標：

此類案件之決定性證據來源指標最傾向內部證據，但是方法論指標為以申請專利範圍通常涵義為主，常現於對申請專利範圍「文字語法」以及「系爭用語數目」的解讀，如2005年MicroStrategy Incorporation v. Business Object S.A. 案¹³⁶，系爭專利為一通訊系統，其技術為分送中央的資訊給不同種類的元件使用端，例如位於中央的公司可以發送即時資訊給不同所在地的員工使用者端輸出，而使用端的元件可以為郵件、PDA、手機等；。系爭點在於所謂使用者端元件具有的「特殊元件形態」(device-specific style)以供輸出，是否意指此種使用者端元件的「特殊元件形態」在多種不同的使用者端上必須是不同的形態，而並非「單一特殊元件形態」即可通用。法院從申請專利範圍文字解為「特殊元件形態」數目應具有一個以上，因為：(1)每一個使用者端元件都對應一個「特殊元件形態」(each user device is associated with a

¹³⁴ *On Demand Machine Corporation v. Ingram Industrial Inc.*, 441 F.3d 1331 (Fed. Cir. 2006).

¹³⁵ *Id.* at 1337. (“from the viewpoint of a person of ordinary skill in the field of the invention; the court must determine how such a person would understand the claim in the context of the particular technology and the description in the specification, with due reference to the prosecution history.”)

¹³⁶ *Microstrategy Incorporation v. Business Object S.A.*, 429 F.3d 1344 (Fed. Cir. 2005).

device-specific style)；且(2)輸出的資訊是根據每一個使用者端元件的「特殊元件形態」產生(output is created for each user device according to the style specified for the user output device.”)。又如 2006 年的 LG Electronics v. Bizcom Electronics Inc.¹³⁷，其中系爭用語「多個顯示器」(multiple displays)之數量，是否有明示排除一個顯示器的解釋，但是按照**申請專利範圍差異化原則**，因為有強調多個顯示器的附屬項，基於每個請求項範圍不得重複，所以獨立項中的多個顯示器的解釋應解為一或一個以上的顯示器，值得注意的是，法院還提到，雖然是在申請專利歷史之中有以多個顯示器等跟前案做區隔，但是即便是如此仍不必然將申請專利範圍限縮在複數個顯示器。

而 2006 年的 Competitive Technologies v. The Board of Trustees of The University of Illinois¹³⁸ 則是關於整體申請專利範圍文字用語的解讀，其中系爭點為「在電感的通過電流為 0 後對電容進行充電或放電」(clamping the voltage level of the panel capacitance upon the inductor current reaching zero)，在申請專利範圍四個項中，都明白且清楚的如此描述對電容充電或放電的基本條件就是電感的通過電流必須為 0，既然申請專利範圍文字描述清楚，就不得像原告所主張的一般，認為「Clamping」用字本身從字典等解其意，並沒有關於電容狀態的限制，因法院認為**申請專利範圍的文字前後應一併做考量**，並且當很多項次都如此描述時，會更增強其意。

由此指標的案件可以看出，透過以申請專利範圍通常涵義為主的方法解讀申請專利範圍，並不是每個案子都需要特別的引述字典或專家證人的證詞，而是透過解讀申請專利範圍各自請求項內的前後用語、或者是解讀整體申請專利範圍以解釋專利範圍異化的原則，理解系爭用語的真正涵義，也可以說，此案件類型的「通常涵義」，其實是來自於法官的基礎對專利語法的「認知」。

另外值得注意的是，申請專利範圍差異化解釋原則，在 Phillips 一案中為一個解釋「擋板」並不限於 90 度的有力說詞，故此原則在 Phillips 案後有越來越常被利用的趨勢。

3. C2 綜合指標：

本類案件，採用以申請專利範圍通常涵義的方法論，而決定性證據

¹³⁷ LG Electronics v. Bizcom Electronics Inc., 453 F.3d 1364 (Fed. Cir. 2006).

¹³⁸ Competitive Technologies v. Board of Trustees of The University of Illinois, 185 Fed.Appx.985 (Fed. Cir. 2006).

來源指標則為指標 2，案件中可見來自外部證據等來源解釋的通常涵義但是最後還是回歸內部證據作為補充或修正原先理解的通常涵義，或者是檢視內部證據之外，還檢視外部證據以支持內部證據的解讀。通常做修正或限制的目的會在於，讓申請專利範圍能夠涵括實施例、讓申請專利範圍解釋的通常涵義不會出現與專利文件本身不相容的狀況，而修正來源通常來自專利權人採用「明示」或「暗示」限制某部份的通常涵義，又通常此類之中原先所假設的通常涵義強度不會太強。如下以案例分述明示或暗示限制或補充修正通常涵義之情狀：

- a. 明示限制/補充通常涵義：如 2006 年的 *Attofina v. Great Lake Chemistry Corporation* 案件¹³⁹，案件中的系爭用語為「鉻觸媒轉化器」(Chromium Catalyst)，從字典出發理解觸媒轉化器的通常涵義，但是從申請歷史過程之中，由於要與前案做區隔，所以排除了純鉻觸媒轉化器含有其他金屬氧化物(metal oxide)以及添加物(additives)的可能。本案很明顯的在申請專利歷史文件中做了排除，但是關於申請專利歷史明示排除的構成，在解讀上也常常是爭論不休，問題會常常出於，究竟答辯對申請專利範圍所做的刪減或增補，是否就等於意欲克服前案而導致某種程度的放棄，尤其是不附帶理由的修改，更是常常會有模糊的空間；例如在 2005 年的 *Aquatex Industries v. Techniche Solutions* 案件¹⁴⁰中，法院就曾引述 *Phillips* 案說到：「申請專利歷史文件由於並非最終的文件，故其限制並不必然可以解釋申請專利範圍而不造成混淆」¹⁴¹；另外，值得注意的是，往往在申請專利歷史文件中明示排除，也會對之後在判定是否成立均等論主張而侵權時，禁反言主張的可能性，造成很大的影響。
- b. 暗示限制/補充通常涵義：如 2006 年的 *Minebea Co., Ltd., v. Think Outside, Inc.* 案¹⁴²，文中的系爭用語為「支樞」(pivot)，關鍵在於此支樞是否為一可以滑動(slide)的裝置，法院說明，雖然通常涵義之中對支樞的解釋並不排除滑動一詞，但若是支樞作可滑動，就顯與專利文件不相符¹⁴³，故加入此支樞並為固定(fixed)之限制。又

¹³⁹ *Attofina v. Great Lake Chemistry Corporation*, 441 F.3d 991 (Fed. Cir.2006).

¹⁴⁰ *AquaTex Industries v. Techniche Solutions*, 419 F.3d 1374 (Fed. Cir. 2005).

¹⁴¹ *Id.* at 1381. (“The prosecution history, however, is ambiguous and does not directly address the composition of “fiberfill.” Thus, we disagree with the trial court that AquaTex’s arguments foreclose potential compositions of fiberfill, and we decline to give the prosecution history much weight. See *Phillips*, 415 F.3d at 1315 (because the prosecution history represents an ongoing negotiation, “it often lacks the clarity of the specification and thus is less useful for claim construction purposes”).

¹⁴² *Minebea Co v. Think Outside, Inc.*, 157 Fed. Appx 197 (Fed. Cir. 2006).

¹⁴³ *Id.* at 202. (“In *Phillips v. AWH Corp.*, 415 F.3d 1303, 1317 (Fed.Cir.2005), we noted that it is “entirely appropriate for a court, when conducting claim construction, to rely heavily on the written

如 2006 年的 Aquatex 案¹⁴⁴，關於「纖維棉絮」(fiberfill)一詞，雙方為了究竟是不是一定要是人造爭論不已，而法院在此案中很有順序性的，先從申請專利範圍本身文字起手，發現文字的本身並未提供指標，再轉向解讀專利說明書，發現所有的實施例以及文中所引註的參考文獻(incorporated by reference)提到纖維棉絮時都是指涉人造纖維棉絮，然後檢視申請專利歷史文獻，發現其敘述太過模糊，故並不倚重；而檢視內部證據後，亦查看相關「技術字典」、「同有纖維系爭語的前案」以及「政府技術出版物」，來支持其對內部證據解讀的正確性，最後闡明，雖然專利說明書不必然限制申請專利範圍，但是綜合以上所有的內外證據考量，習知技藝者應會將此系爭用語解為人造纖維。不僅是以上兩案的情狀會形成暗示放棄，其他像在專利說明書中強調與前案區別的好處等，都可能會造成限制，又專利說明書的各部，不僅限於實施例中的描述都會有限制的效果，事實上，在專利摘要、背景介紹等說明，也很常被引用來解讀專利權人主張的申請專利範圍。

4. C3 綜合指標：

本類中的案件，也是以申請專利範圍通常涵義為主的方法來解讀申請專利範圍，而決定性證據來源指標為 3，也就是較「遠離」以內部證據自身所形成的通常涵義來解釋申請專利範圍，但卻又無清楚點出證據來源出處；此類的通常涵義的假設性通常較強，不易被隨後檢視內部證據(如專利說明書內文)所推翻。

如 2006 *Ventana Medical Systems Inc., v. Biogenex Laboratories Inc.*¹⁴⁵ 案件，該案中系爭點在於「排氣」(dispensing)是否限制於從容器中「直接排氣」(direct dispensing)到顯微鏡的玻璃片上，本案的多數見解法官認為，從申請專利範圍本身文字、專利說明書到申請專利歷史文件，都無法發現有任何限制排氣的直接與否的用語，且就算是在專利背景介紹段落之中有提到種種專利的優點，若屬於一般敘述(general statement)就不必然會起限制的作用，故此系爭用語應解為「通常涵義」，不排除間接排氣的可能。但是本案有反對意見，法官 Lorie 支持一審的見解，認為從說明書的實施例、摘要、圖示都指涉為「直接排氣」，如此從頭到尾一致的見解來解釋申請專利範圍並非

description for guidance as to the meaning of the claims.” Although the dictionary definition of the term “pivot” does not appear to exclude sliding motion, the district court properly determined that the written description limits the scope of the claim term “pivot” to a structure that is fixed in position relative to the lever arms, and thus excludes sliding motion”)

¹⁴⁴ *AquaTex Industries v. Technische Solutions*, 419 F.3d 1374 (Fed. Cir. 2005).

¹⁴⁵ *Ventana Medical Systems Inc., v. Biogenex Laboratories Inc.*, 473 F.3d 1173 (Fed. Cir. 2006).

不當以專利說明書限制申請專利範圍，此外，在申請歷史文件中，此系爭專利的母案(與子案的專利說明書完全一樣)，答辯過程中有出現專利權人限制申請專利範圍於「直接排氣」的字眼，故對母案的解釋也應適用於子案。

又如同 2007 年的 *Acumed LLC v. Stryker Corporation* 案件¹⁴⁶，此案中的系爭用語為「橫洞」(transverse hole)，雙方爭執點在於橫洞的角度是不是必然與插入的釘子垂直。同樣的，法院認為專利權人並沒有在申請專利範圍文字本身以及說明書中，有特別意欲限制橫洞的角度為 90 度。且最重要的是，在說明書的部份有說明，橫洞定義為直角等語句¹⁴⁷，引用 *Phillips* 案件中，解釋「鐵製擋板」的連用就代表著「擋板」本身不一定是鐵製的等概念，來解釋橫洞並非等於切面必然與釘子的角度呈現 90 度；但本案也有反對意見，法官 Moore 提出了不一樣的想法，認為在不僅是前述多數意見引述的橫洞為直角…等語直接表示了專利權人在說明書中對系爭用語橫洞作定義，且通篇的實施例以及圖示，橫洞與釘子都是呈現 90 度的狀態，而認為多數意見解釋申請專利範圍實在太過寬廣。

平均來說，在本次實證結果的統計中，此類指標中，有反對意見法官提出對申請專利範圍異議的比例較高。而此類案件，法院最常引用的是 *Phillips* 案件中，「申請專利範圍文字本身就定義了申請專利範圍」以及「習知技藝者理解的通常涵義，在某些案件中甚至對法官來說意思都是相當明顯的，所以此時對其申請專利範圍的解釋，就是大家通常熟知的通常涵義」等語¹⁴⁸，來正當化其方法論以及決定性證據來源。另外，以申請專利範圍差異化原則來擴充獨立項的申請專利範圍，也是此類案件中常見的手法。以上，通常涵義的假設，可能成立於法官對專利語法的認知、未明示出處但由申請專利範圍可直接推知的通常涵義、甚至法官在依通常經驗所形成的心證，因許多系爭用語，其實都是專業用語拆解成的「一般用語」。

¹⁴⁶ *Acumed LLC v. Stryker Corporation*, 483 F.3d 800 (Fed. Cir 2007).

¹⁴⁷ *Id.* at 807. (“The written description states that Figure 2 “illustrates a plurality of transverse holes, each of which is ... perpendicular to the portion of the nail axis at the butt portion 14 of the nail.” 444 patent col.2 ll.56-59. This implies that a “transverse” hole need not be “perpendicular”-if it were, the patentee would not have needed to clarify that these holes, in addition to being transverse, were perpendicular to the nail axis. Just as in *Phillips*, where the asserted claim mentioned “steel baffles” and hence “strongly imp[li]e[d] that the term ‘baffles’ does not inherently mean objects made of steel,” 415 F.3d at 1314, this usage of language is strong evidence that the patentee considered “transverse” and “perpendicular” to have distinctly different meanings.”)

¹⁴⁸ (“look[ing] to the words of the claims themselves ... to define the scope of the patented invention. ... In some cases, the ordinary meaning of claim language as understood by a person of skill in the art may be readily apparent even to lay judges, and claim construction in such cases involves little more than the application of the widely accepted meaning of commonly understood words”).

比較 C3 與 S1 綜合指標的不同之處，當然除了因為「專利說明書不得限制申請專利範圍」以及「解釋申請專利範圍要參考專利說明書」兩個原則的衝突矛盾以外，還有另一個很大的關鍵點，在於法官在面對「專利說明書沒有著墨之申請專利範圍系爭語」的處理態度：在 S1 的案件類型邏輯中，沒有著墨等於不支持，故申請專利範圍不可及於沒有著墨的點；但是在 C3 綜合指標的案件之中，沒有著墨等於沒有限制，此作法，比較靠近於中心限定主義之精神。

另外，在與 C2 的指標比較，兩者的不同點在於通常涵義假設的程度大小，相對來說，C3 指標的通常涵義假設程度較大，如同上述 Acumed LLC 案件，專利說明書都已經出現橫洞定義成直角等語句，仍然無法推翻掉通常涵義並不限制「橫洞」的角度之假設。

5. C4 綜合指標：

此類指標其實與 C3 綜合指標相當類似，唯一的不同點就在於法官在解讀申請專利範圍的通常涵義時，有明示其來源為外部證據，但此類案件的比例相對於 C3 偏少。

如 2005 年的 Stephen K. Terlep v. The Brinkmann Corp. 案¹⁴⁹，系爭用語為「清透」(clear)，但是「清透」除了有「透明」(transparent)可完全透光之意，是不是也包含了「半透明」(translucent)之意呢？法院認為在檢視了申請專利範圍文字本身並沒有任何指示下，就要解讀兩種意思是否能與專利說明書的意義相符。但是兩方針對此點確各執一詞，所以最後法院參考了 *Webster's Third Int'l Dictionary* 419 (1993) 字典，字典中解釋「透明」與「半透明」乃是同義字(synonyms)，但是在透光度上還是有所分野，「透明」(clear)應僅限縮在「透明」(transparent)之意下。本案法官認為可以適度的給予字典地位，同時也引用了 Phillips 案中提及的：「外部證據可以幫助法官申請專利範圍等語」¹⁵⁰

除了字典的幫忙，專家證人證詞也有適用的例子。在 Ortho-McNeil Pharm., Inc. v. Caraco Pharm. Labs., Ltd. 案¹⁵¹中，系爭點在於藥品化合物兩種成分的比例，在其中一個申請專利範圍項次中提到了「大約

¹⁴⁹ *Terlep v. The Brinkmann Corp.*, 418 F.3d 1379 (Fed. Cir. 2005).

¹⁵⁰ *Id.* at 1382. (“Extrinsic evidence such as dictionaries also “may be considered if the court deems it helpful in determining the true meaning of the language used in the patent claims”).

¹⁵¹ *Ortho-McNeil Pharm., Inc. v. Caraco Pharm. Labs., Ltd.*, 460 F.3d 1349 (Fed. Cir. 2006).

1:5」(about 1:5), 法院先從申請專利範圍差異化的角度分析「大約 1:5」確實有意欲並非「剛好 1:5」之意, 但是範圍究為多大, 仍交由專家證人的判斷, 最後解釋「大約 1:5」為「1:7.1~1:3.6」, 是統計學上可以接受的比例範圍。

透過 C3 與 C4 綜合指標的觀察, 可以發現, 其實兩者是相當近似的, 例如歸類於 C3 綜合指標的 2005 年 Kapusta 案件¹⁵² 中系爭用語「手能握住大小的箱子」(hand-grip size case), 法官說明, 依照其「直接明瞭工藝技術」(straightforward mechanical technology)¹⁵³ 就能推得其通常涵義並沒有限制箱子本身一定要有特殊的大小。但「直接明瞭工藝技術」(straightforward mechanical technology) 從何而來? 難道可與解釋申請專利範圍之人過去對此系爭用語的認識劃清界線? 相對來說, 反倒是 C4 綜合指標會註明理解通常涵義的出處, 多半是字典, 在說明上會較為清楚。從另外一方面來看, C3 綜合指標的案件可反映出法院含蓄適用字典等外部證據的手段, 不直接交代其意出於字典或專家證人證詞, 而直接將其理解歸類於「申請專利範圍文字中反映的通常涵義」, 這樣就看似沒有偏重外部證據大於內部證據解釋申請專利範圍的嫌疑。雖然並未實際經過比較, 但是在 Phillips 案中抨擊字典地位等主張, 應會加重 C4 指標案件向 C3 移動的趨勢, 雖然結果仍是相同的, 但換湯不換藥, 且更有模糊化解釋申請專利範圍過程的隱憂。

第六項 跟隨 Phillips 案中明確指示分析結果

Phillips 案中較明確的兩個指示: 第一, 基於有效性判斷非屬申請專利範圍解釋階段以及假設專利局不會核發無效的專利前提下, 揭示「除非已經窮盡所有方法, 否則不得以維持專利有效性來解釋申請專利範圍」原則; 第二, 「一個實施例不必然限制申請專利範圍」原則, 本文中附帶觀察, 此兩原則在後案是否有被確實遵守。

第一個指示, 共有五個案子明確跟隨此指示, 推翻了地院仍舊適用以維持專利有效性的原則; 四個案子出現在 2005 年, 隨後則未再出現, 但 2007 年又出現了一個案例, 但是此案例的情況較為複雜, 因為牽涉到系爭專利為再發證的專利, 法院必須還要判斷申請專利範圍與原來的差異、是否可以再主張失去過的申請專利範圍等議題, 本文推測, 此原

¹⁵² *Joseph V. Kapusta v. Gale Corporation*, 155 Fed Appx .518 (Fed. Cir. 2005).

¹⁵³ *Id.* at 521. (“Starting with the claim language itself, we see no evidence from this source to support the court's size limitations. The claim states that the test circuit is mounted in “a hand-grip size case,” implying that the case is capable of being gripped in the hand of a normal person, and not of a size with specific dimensions. The straightforward mechanical technology of the invention and the understandable claim language give that meaning to this term.”)

則應該已經被穩固的確立，而因為地院法官也明確的收到這樣的教示，所以相關的議題較少產生。

但除此之外，有趣的是，有一個案子上訴法院明示肯認可以以維持專利有效性來解釋申請專利範圍，此案為 2007 年的 *Medtronic Navigation Inc., v. Brainlab Medizinische Computersystem GMBH* 案¹⁵⁴，系爭語為「建立空間關係」(establishing spatial relation)，在專利說明書中只有提到以聲波追蹤系統的達成手段，但是沒有明確描述如何用光學追蹤系統達成，而只是簡略帶過。法院認為，這種意圖臆測未來科技發展的簡略語句並不足以支持申請專利範圍，此種情況已經達到相當模糊的程度，故可以以維持專利有效性原則來排除光學追蹤系統為「建立空間關係」可及於的申請專利範圍。不過本文認為，若是不採用以維持專利有效性來解釋此系爭用語，而將「建立空間關係」納入解釋範圍，則本專利就極有可能因為違反了專利法 112 條專利說明書無法支持申請專利範圍而有無效之虞；所以在訴訟之中，本原則的主張與否，的確需要審慎評估。

另外一個指示—「一個實施例不得直接限制申請專利範圍」，但在 *Phillips* 案後，還是有兩個案子明白的將一個實施例直接解釋申請專利範圍。第一案為 2005 年的 *IP Innovation L.L.C., v. Ecollege Com.* 案件¹⁵⁵，此案是關於一個影像處理專利，系爭用語為「一系列互相關聯的圖片都含有程式」(program embedded in said series of interrelated pictures.)，系爭點在於是否限制每一張圖都必須含有自己的「程式碼」(command code)。法院參照專利說明書，發現只有一組實施例，而此實施例就是描述每一個圖片都含有自己的程式碼，且不斷的稱呼此實施例 (the embodiment) 為此發明 (the invention)，故解其整體之意，的確申請專利範圍就是指涉此實施例，所以此限制成立。又如 2006 年的 *Honeywell International Inc., v. ITT Industries, Inc.* 案¹⁵⁶，其中系爭用語「燃料系統零件」(fuel system component) 也是因為在整體專利說明書的實施例中，只有提到燃料系統零件就是「燃料濾器」(fuel filter)，而且也只有一張圖，所以申請專利範圍只能及於「燃料濾器」。

由上兩例觀之，就算 *Phillips* 案明示不得以一個實施例限制申請專利範圍，但是也提到了仍要以整體說明書的意思來作判斷，故雖然此兩案有違反了 *Phillips* 案的嫌疑，但是仔細看來，也並非正面語 *Phillips*

¹⁵⁴ *Medtronic Navigation, Inc., v. Brainlab Medizinische Computersystem GMBH*, 444 Fed.Appx 952 (Fed. Cir. 2007).

¹⁵⁵ *IP Innovation L.L.C., v. Ecollege Com.*, 156 Fed. Appx 317 (Fed. Cir. 2005).

¹⁵⁶ *Honeywell International Inc., v. ITT Industries, Inc.*, 452 F.3d 1312 (Fed. Cir. 2006).

案的決定衝突，因為此指示的適用，還是要「視情況而定」。所以若以撰寫專利的角度，避免稱實施例為發明、盡可能的多寫幾組實施例、多一些圖說，可以減低以一個實施例限制申請專利範圍之風險。

第四節 實證結果研究綜合評析

(1)Phillips 案對統一方法論並無幫助，反而正當化兩種分化的方法論存在：

Phillips 案後聯邦巡迴上訴法院案件，基本上在方法論的表現之中，仍舊維持著各自表述的局面；一方面，以申請專利說明書為主方法的案件，會引用Phillips案中肯認Vitronics案中，解釋申請專利範圍必須參照專利說明書等語，來支持自己的解釋；又另一方面，以申請專利範圍通常涵義為主的案件，也常引用Phillips案中，「外部證據可以幫助解釋申請專利範圍」、「習知技藝者理解的通常涵義，在某些案件中甚至對法官來說意思都是相當明顯的，所以此時對其申請專利範圍的解釋，就是大家通常熟知的通常涵義」、甚至是「專利說明書不得限制申請專利範圍」等語，來正當化解讀結果。故Phillips案中所提及的難處：「有一條隱晦不明的界線，界於以專利說明書解釋申請專利範圍或者是限制申請專利範圍」¹⁵⁷，仍舊持續分化著不同的方法論。

(2)申請專利範圍通常涵義方法論未必會導致外部證據地位被無限擴張且外部證據都非被單獨適用以解釋申請專利範圍：

配合決定性證據指標解讀，以申請專利範圍通常涵義的方法論的適用，未必如有些學者所主張¹⁵⁸導致了外部證據的地位會被無限的擴張，從實證結果觀之，內部證據為領導性的證據比例仍占了近七成，且雖然剩下三成為外部證據為領導性的證據，但是在研究之中發現，並沒有任何案子是單獨的適用外部證據來解釋申請專利範圍。

(3)沒有任何案件違反內部證據在可信性的位階上高於外部證據的原則：

承上，外部證據在適用之時，都會配合內部證據觀之，都是在檢視過內部證據情形下，專利權人沒有明示其意的情況時，才進而從外部證據或通常涵義，以不與內部證據衝突為原則來解釋申請專利範圍。

¹⁵⁷ *Phillips v. AWH Corp.*, 415 F.3d 1303, 1323 (Fed. Cir. 2005).

¹⁵⁸ See Ehab M. Samuel, *Phillips v. AWH Crop., INC.:A Baffling Claim construction Methodology*, 16 *Fordham Intell. Prop. Media & Ent. L.J.*519.

(4)C3 綜合指標案例的特殊性—難以理解法官解釋「通常涵義」的過程：

從綜合指標中來看，可以看到 C3 綜合指標的特殊性，從此類的案件中經常難以理解法院是如何解出其通常涵義。本文認為，很有可能是受到 Phillips 案抨擊 Texas Digital 案件中過度給予字典太高的地位，而導致法院在引用字典或其他外部證據的時候，會含蓄的為其冠上「通常涵義之名」，所以很難從字面上可以看出法院理解「通常涵義」的過程。

(5)本文認為較適之案件類型—C2 綜合指標類型案件：

在八種方法論配合決定性證據來源的組合，本文最贊同的為 C2 綜合指標類型的案件。此類案件，以申請專利範圍通常涵義入手，但是以內部證據限制或修正補充原先可能過大的通常涵義，所以仍舊是以內部證據為領導性與決定性證據。跟 C3 綜合指標的案件比起來，此類型的通常涵義假設不會太過強烈，不會如同前述提及的 Acumed LLC 案多數意見如此極端的解釋方式，所以減少了從外部證據解釋通常涵義可能會有漫無疆界的難以適用問題，而這樣的限制，無論是明示或暗示，都是必須的，特別是解讀內部證據(特別是專利說明書)的暗示性意思的步驟非常的重要，而不是只是如同 C3 指標案件中，認為專利說明書「沒有提及」的部份就是等於不限制，但是也非像 S1 指標案件中，直接從專利說明書入手解讀其明示或暗示之意，而難以讓通常涵義或外部證據等廣泛性的解釋，先納入解釋過程。

另外，佐以語言學的角度¹⁵⁹，這樣的程序也是較為符合人類理解語言的過程。語言學中，對於語言的解釋由小到大分為三個層次：語義(semantics)、句法(syntax)、系統語用(pragmatics)；語義的部份是集中對於詞彙本身涵義的理解，句法的部份是從文字前後組合來整合其意，最後再看詞彙於文章之中整體的語用表現，三階段的理解以組成最後的解釋。將此涵射至解釋申請專利範圍過程，C2 綜合指標類型案件的解釋過程會比較切合與語言學上的邏輯：第一步，先從通常涵義理解文字本身的語義；第二步，再搭配整體專利文件進一步修正限制文字本身較為廣泛化的解釋，完成對句法以及系統語用的分析。相對來說，在以專利說明書為優先的方法論，直接取部份專利說明書的內容，來解釋申請專利範圍，從語言學的角度看來，斷章取義的風險較大。

深入分析 C2 綜合指標案件的兩個步驟內涵，第一個步驟的理解，可能是來自於法官早在看過專利之前就對此詞彙形成的理解、或者是在沒有

¹⁵⁹ See Kristen Osenga, *Linguistics and Patent Claimconstruction*, 38 Rutgers L.J. 61(2006).

看過此詞彙的狀況之下，求助於字典等外部證據，或者是兩者兼有之。通常，在判決之中，會歸類為所謂的「通常涵義」，所以前述提及過無法得知來源的通常涵義，應多是法官腦中早已存在的詞彙庫，因為在專利案件的系爭語詞中，常可見很多所謂的「一般用語」而非極度專業法官先前沒有見過的詞彙。第二個步驟，句法以及系統語義分析，就是應當站在習知技藝者的角度來修飾第一步驟的初步理解。但並非此類指標的方法就能成功且完美的解釋申請專利範圍，因為 C2 綜合指標的案件，更要搭配著第二個步驟中習知技藝者的認知，不過在解釋申請專利範圍被 Cybor 案解為「純法律問題」後，法院不僅是忽略了第一個步驟中，法官本身就不可能以一種只有站在專利文件之中來解讀法律問題的事實，因每個人都有自己內建的詞彙庫，而在第二個步驟中，也將習知技藝者的判斷歸類為非事實問題，實在是某種程度上加重了法官的負擔，此實為目前解釋申請專利範圍的一大阻礙。

(6) 沒有絕對最佳的解釋申請專利範圍方法論存在：

從案件內指標分布中可以觀察到，方法論以及決定性證據來源指標即便是在同一個案例中，都各自有三成以及五成的案件數，複數個申請專利範圍解釋指標結果並不統一。而更弔詭的是，在上下級審判決兼指標轉換的結果比例中顯示，有超過四成因申請專利範圍解釋改變而導致結果改變的案件中，方法論以及決定性證據來源指標並未轉換。故若假設申請專利範圍真有絕對正確的方法存在，為何將近一半遭到推翻的申請專利範圍解釋的兩種指標都沒有轉換的情形？

語言本身的複雜度、事實認定的忽略與上述實證結果的數據證明了我們沒有辦法在現存的體制以及前案累積的原則之中，找到一統的方法論。而前述提及的 C2 綜合指標，雖然是較為符合邏輯的作法，但是在面對不同種類、不同品質的專利說明書下，未必歸類於其他的綜合指標案例就是「錯誤」的作法。所以對於目前 Phillips 案後的案件內，對 Phillips 案的各自表述引用的情形、同一個案件也未必會有相同的指標、甚至從上訴審與地院審指標轉換的結果發現，即使是沒有指標的轉換，也就是解釋申請專利範圍方法以及決定性證據來源都相同的狀況，仍舊會有推翻的情形發生等種種混亂的情況，實在並不令人意外。於是下一節，我們提出近程的建議，從實證結果之中萃取出的一些經驗，來給予撰寫專利以及專利訴訟的原被雙方，一些降低風險做法。

第五節 實務建議

申請專利範圍為這場遊戲的名字 (The name of the game is Claim.)」--1990 年法官 Giles S. Rich 如是說，但是在 Phillips 案後，似乎轉變成為了一專利全文為這場遊戲的名字(The name of the game is entire patent.)。從上述實證得到的結果，可以發現在 Phillips 案後的聯邦巡迴上訴法院案件中，無論是何種決定性證據來源的指標、無論適用哪一種方法論，最後一定還是要回歸內部證據。而此內部證據之中，已經不再只有著重於申請專利範圍文字本身而已，專利說明書的內容，常與申請專利範圍文字交互參照解釋，從摘要、發明背景、實施例、引註文獻、申請專利歷史，都大量的以明示或暗示以解釋申請專利範圍。以下將整理出一些趨勢，藉此提示在撰寫專利以及在法庭上主張申請專利範圍之時，必須注意的事項。

第一項 Phillips 案後解釋申請專利範圍趨勢

從上實證的案例之中，可以歸納出可能出現狹窄或者寬廣的申請專利範圍解釋兩種矛盾的情況以及法院如何使用字典—這個在 Phillips 案中被熱烈討論的外部證據。

(1) 可能出現狹窄解釋申請專利範圍之情況：

- a. 專利說明書未支持的意思，不得以字典等外部證據任意擴張於申請專利範圍：

代表案例為 2005 年的 Nystrom 案件¹⁶⁰，系爭用語「板」(board)，上訴審在第二次審判中說明，從專利說明書以及申請專利歷史文件中，可以看出此「板」必須為木造，雖然申請專利範圍文字本身沒有提到此限制，但是在專利說明書中都意指「板」為一種木造材料，且通篇如此適用從發明背景的描述到實施例中都一致如此，此外，申請專利文件中原告也有放棄木頭以外材料的相關描述。故法院在解讀 Phillips 案後認為，在專利說明書中並無法找到說明的部分即無法支持申請專利範圍，否則會違反了專利文件的對社會大眾公示效力，所以不得任意以字典等外部證據來擴大申請專利範圍。

- b. 專利說明書中默示形成限制申請專利範圍情狀：

1. 在全體專利之中，一致的適用某用語之意：

¹⁶⁰ *Nystrom v. Trex Company*, 424 F.3d 1136 (Fed. Cir. 2005).

代表案例為 2005 年的 Ocean Innovations 案¹⁶¹，本案在解釋「漂浮單位」(floatation units)時，在摘要、最佳實施例以及所有提及漂浮單位的專利說明書部份，都將中空(hollow)與漂浮單位連用，所以一直不停的反覆適用，足以理解漂浮單位結構是中空的。又如上述提到的 Nystrom 案，也是本類代表案件。

2. 最佳實施例在專利說明書中被稱作發明：

代表案例 2005 年的 IP Innovation Inc. v. Archer 案件¹⁶²，此案是關於一個影像處理專利，系爭用語為「一系列互相關聯的圖片都含有程式」(program embedded in said series of interrelated pictures.)，而此系爭用語是否限制每一張圖都必須含有自己的「程式碼」(command code)；法院參照專利說明書，發現只有一組實施例，而此實施例就是描述每一個圖片都含有自己的程式碼，且不斷的稱呼此實施例(the embodiment)為此發明(the invention)，故解其整體之意，的確申請專利範圍就是指涉此實施例，所以此限制成立。

3. 專利說明書中對結構的描述本身排除了他結構的可能：

代表案件可現於 2006 年的 DSU Med. Corp. v. JMS Co., Ltd. 案件中¹⁶³，系爭專利為一個針筒安全防護設計，避免使用者被針頭戳到，而系爭點在於「可滑動的覆蓋」(slidably enclosing)，在專利說明書中對其的描述為「覆蓋是為了鎖住離開於病人的身體後的針頭於護罩中」(for locking a needle in a shielded position as the needle is removed from a patient)，所以對其結構的解釋無法延伸於針頭與覆蓋裝置分離的設計。又如 2006 年的 On Demand Machine 案¹⁶⁴，其中系爭用語「紙張」(paper pages)，由於專利權人在專利說明書中提到，影印紙張的設備是工廠化的(factory setting)，且影印出來的紙張是堆疊式的(stack of paper text pages)，所以從說明書中描述紙張的影印過程，就可以理解申請專利範圍並不及於對於個人化紙張影印的動作，因工廠化的製備對紙張本身的大小是有限制的。

4. 與前案作區隔，強調專利好處：

¹⁶¹ *Ocean Innovations Inc. v. Archer*, 145 Fed. Appx 366 (Fed. Cir. 2005).

¹⁶² *IP Innovation LLC., v. Ecollege Com.*, 156 Fed. Appx 317 (Fed. Cir. 2005).

¹⁶³ *DSU Med. Corp. v. JMS Co.*, 471 F.3d 1293 (Fed. Cir. 2006).

¹⁶⁴ *On Demand Machine Coporation v. Ingram Industrial Inc.*, 441 F.3d 1331 (Fed. Cir. 2006).

在專利說明書的背景之中，此類描述相當常見，故在許多的案例之中，強調專利好處與前案作區隔的語句，常被解讀為絕對不包含前案的「任何可能」設計。代表案例又可現於 Nystrom 案，其中板子被解讀成必須由木頭做成，有一部份原因也是因為在專利說明書中專利權人不斷的強調該專利的好處就是使用了木頭材料而達到減輕刮損等語，並且強調此優點非木製板而不能享有。這同時也可衍伸出在訴訟當中，被告可以主張疑似侵權的產品並無法達到系爭專利所強調的好處。

5. 特意的貶損某種技術或解決方案：

代表案例如 2006 的 Honeywell 案，系爭用語為「燃料系統零件」(fuel system component)，在專利說明書中出現了不斷的強調碳纖維的缺點，故法院認為從專利說明書之中可以看出專利權人傾向於人造纖維的意欲比碳纖維大很多，故就造成了明示放棄碳纖維於申請專利範圍中。

6. 專利說明書引註文獻之中對系爭用語的說明：

代表案件例如 2006 年的 Aquatex 案¹⁶⁵，關於「纖維棉絮」(fiberfill)一詞，雙方為了究竟是不是一定要是人造爭論不已，其中在解讀專利說明書之時，也有引用所引註的參考文獻(incorporated by reference)提到纖維棉絮時都是指涉人造纖維棉絮；又如 2006 的 LG Electronics 案、Cook Biotech 案等，都有將引註的文獻中的限制用語納入解釋申請專利範圍的參考。但是到目前為止，引註文獻都只限於法定引註的參考文獻(有註明 Incorporated by reference)¹⁶⁶，此用語是特別註明在專利細則之中，至於其他在申請專利過程之中專利權人為了盡到揭露義務而提呈的 IDS (Information Disclosure statements)，還沒有發現法院引述 IDS 中的語句來限制申請專利範圍。

¹⁶⁵ *AquaTex Industries v. Technische Solutions*, 419 F.3d 1374 (Fed. Cir. 2005).

¹⁶⁶ See 37 CFR 1.57. (“Subject to the conditions and requirements of this paragraph, if all or a portion of the specification or drawing(s) is inadvertently omitted from an application, but the application contains a claim under §1.55 for priority of a prior-filed foreign application, or a claim under §1.78 for the benefit of a prior-filed provisional, nonprovisional, or international application, that was present on the filing date of the application, and the inadvertently omitted portion of the specification drawing(s) is completely contained in the prior-filed applications, the claim under §1.55 or §1.78 shall also be considered an incorporation by reference of the prior-filed application as to the inadvertently omitted portion of the specification or drawing(s)....Express a clear intent to incorporate by reference by using the root words “incorporated by reference” and clearly identify the referenced patent, application, or publication....”).

7. 狹窄的實施例且缺乏其他廣泛性的描述：

代表案例如同上述的 *Aquatex* 案，所有的實施例都是描述「人造纖維」，再加上難以找到其他廣泛性的描述。

專利說明書的暗示，通常並不單獨成立，例如狹窄的實施例且缺乏其他廣泛的描述，常與在發明背景說大力的強調該專利的好處且與前案作區隔、或者是出現刻意貶損其他技術等互相搭配等默示限制一同出現，形成更強烈的狹窄化申請專利範圍結果。

c. 申請專利歷史文件明示放棄：

申請專利歷史文件在地位上被歸類於內部證據，雖然在 *Phillips* 案中有提及因為申請專利歷史文件並非專利權人最後獲得的申請專利範圍所以跟專利說明書與申請專利範圍文字本身的證據強度有落差，但是在多數的案例之中，不管是適用何種方法論的案子，常都會檢查申請專利歷史文件之中是否有作修正的動作，是否修正、刪減的部份與系爭用語相關聯。且申請專利歷史文件中的更動，不僅在申請專利範圍解釋的時候可以拿來主張限縮申請專利範圍，其後在判斷侵權與否的均等論上，其禁反言的效力更是強大。且值得注意的是，關連案的申請專利歷史文件，特別是與系爭專利具有相同專利說明書內文的子母案件之限制用語，也常會被引用。

例如2007年的 *John B. Adrain v. Superchips, Inc.* 案¹⁶⁷，該案引用1999年 *Elkay Mfg. Co. v. Ebco Mfg. Co.* 案¹⁶⁸中提到的原則，同一個家族中的專利，母案的申請專利歷史文件會對於子案形成相同的申請專利範圍限制效果¹⁶⁹。該案中的系爭點「車子的改良」(an improvement of a vehicle)是在其關聯案的答辯過程中，由原本的「裝置的改良」(an improvement of an apparatus)修改而成，修改的原因是為了要克服前案 *Marino*，且在答辯理由中說到前案的設計並非一種車子的改良，因為該設計只是一種常備的零件而已，所以法官將此段文字解讀成「車子的改良」部份，最後的狀態應該是要與車子結合，並且在車子運行的時候與其為一體。

¹⁶⁷ *Adrain v. Superchips, Inc.*, 218 Fed.Appx 982 (Fed. Cir. 2007).

¹⁶⁸ *Elkay Mfg. Co. v. Ebco Mfg. Co.*, 192 F.3d 973 (Fed.Cir.1999).

¹⁶⁹ (The prosecution history of an earlier patent in the same family applies with equal force to subsequently issued patents that contain the same claim limitation.)

(2)可能出現寬廣解釋申請專利範圍之情況：

a. 說明書沒有給予限制的系爭用語，就不予以限制申請專利範圍：

可見C3或C4綜合指標中的案件說明。

b. 若是專利說明書中沒有自我編纂字典或者是明示或不斷暗示放棄之意：

參見C3或C4綜合指標中的案件說明。

c. 申請專利歷史，並非最終的專利文件，且在沒有明示限制之意之下，不得限制申請專利範圍：

相對於解釋申請專利範圍寬廣化原則，在2006的LG Electronics案中則從更嚴格的角度來理解Elkay Mfg. Co. 案，指出同一個家族申請專利歷史文件的限制效力，應僅限於「相同的申請專利範圍」(the same claim limitation)，故在本案中系爭用語「多個顯示器」(multiple displays)，並沒有在家族案或本案的申請專利歷史文件之中發現任何放棄單數顯示器權利範圍以克服前案的說明。而在Aquatex案中也有類似的情形，因申請專利歷史並沒有直接的對系爭用語構成限制之意，故無明示放棄。

d. 申請專利範圍差異化原則：

因此原則在Phillips案中特別被引用，故在許多案件之中也可以看到法官適用此原則，一般是發生於若附屬項已經明確定義某申請專利範圍則推知獨立項範圍應該更廣。相同的語言推論方式也可出現於不論是在申請專利範圍文字或者是專利書明書之中，兩個相近意思的詞彙，若不寫成相同詞彙，則推知兩個詞彙的意義並不完全重疊且沒有互相限制的意思。最經典的案例莫過於2007年的Acumed LLC案，「transverse」與「perpendicular」不能做同解，因在專利說明書中說明「橫洞」(transverse hole)，每一個都是垂直於(perpendicular to)釘子面…云云，所以「橫洞」本身不一定要與釘面垂直，否則用兩個不同的字描述相同的意思，實為多餘。

(3)法院使用字典等外部證據的態度：

a. 內部證據解釋已足時，法院可以拒絕字典或專家證人的證詞：

如 2005 年的 *Pause Technology v. TIVO Inc.* 案¹⁷⁰，本案在解釋「迴圈緩衝儲存器」(circular storage buffer)時，法官就拒絕適用來自於電腦科學百科的解釋，原因是此解釋太過於寬廣與內部證據之意不符合，且也拒絕專家證人有同樣與內部證據不符的證詞。

b. 字典之中有多個解釋申請專利範圍可能時，法院會傾向選擇與內部證據最相符的意思：

如 2006 年的 *Old Town Canoe Co.* 案件¹⁷¹，系爭用語為聚合物製備過程敘述中的「完成」(completion)一詞，法院在參照了多種字典以及技術文獻解釋後將「完成」一詞搭配專利說明書限縮解釋成必須要前製程動作通通完畢才叫「完成」，不得解作「停止」。所以較難再看到有類似 *Texas Digital* 中所指稱的，所有與內部證據可相符的意思全都可以納入。

第二項 撰寫專利注意要點

雖然從實證結果的案例中，可以看見寬廣化或者是狹窄化解釋申請專利範圍原則，但身為專利撰寫者，當然是希望在符合專利有效性的前提之下，能夠謹慎斟酌字句，以撰寫出最大可能的申請專利範圍，以下為幾項注意要點：

(1) 專利文件：

- a. 含蓄的描述發明的優點，以及與先前技術的不同點。
- b. 避免將實施例(the embodiment)以發明(the invention)稱之。
- c. 實施例盡量多樣化，但是較窄的實施例最好搭配其他廣泛性的描述。思考發明是否有各種不同的實施態樣、多種用途、可預見的置換物或方法。
- d. 多樣化獨立項的撰寫，最好包涵範圍較為寬廣的項次以及較為狹窄的項次，以便在答辯過程中，萬一遭到核駁，可以直接刪除範圍較寬廣的項次，而不用多作限縮性的解釋來與前案作區別。
- e. 多樣化獨立項的形式，包含物品請求項(product claim)、製法特

¹⁷⁰ *Pause Technology v. TIVO Inc.*, 419 F.3d 1325 (Fed. Cir. 2005).

¹⁷¹ *Old town Canoe Co. v. Confluence Holdings*, 448 F. 3d 1309 (Fed. Cir. 2005).

定物品請求項(product-by-process)、手段功能用語請求項(means-plus-function、方法請求項(method process)，來增加較為理想的申請專利範圍最後核准機率。

- f. 增加附屬項的撰寫，在申請專利範圍差異化原則下，獨立項的申請專利範圍相對得擴大。
- g. 發明背景會有限制或擴張申請專利範圍的可能，儘可能不要對先前
- h. 技術作太多的描述或者是太強烈的比較性用詞，避免使用「必須」(necessary)、「必要」(required)、「關鍵性」(critical)、「目的」(object)、「極重要的」(imperative)、「必須」…等至為絕對性用語，以提供背景知識為目的，儘量做廣泛精簡用詞描述即可。

(2)答辯過程：

- i. 減少作修正的機率。
- j. 以攻擊引用前案為主，避免一再試圖詳述自己的申請專利範圍。
- k. 若一定要作限縮修正，最好將附屬項直接放入獨立項以作修正，避免直接作修改。
- l. 可以面詢/再發證/申請延續案的方式，取代多次的答辯過程。

Phillips 案後，可以預見的是在撰寫專利上的困難度又更高，對各大常申請專利的企業來說，負擔又更加的沉重，時間、人力、金錢上的消耗，持續的加遽專利布局的困難度，而形成大者恆大之趨勢。

第三項 訴訟中注意要點

訴訟當中，通常的情況是原告意欲擴大申請專利範圍解釋，而被告意欲限制申請專利範圍的解釋，但是在某些關於專利有效性的案子中，也可以看見相反的情形出現，

(1)欲作限縮解釋申請專利範圍的主張：

- a. 提醒法官專利說明書的本身可以作為字典使用。
- b. 字典不應被使用，因專利說明書已經提供適當的解答，專利說明書為最佳的指引。

(2)欲引入字典或其他外部證據的主張：

- a. 強調解釋申請專利範圍必須由理解通常涵義著手，所以使用字典來

決定字義並非空穴來風。

- b. 強調申請專利範圍的詞彙具有一般人(layperson)可以理解的通常涵義，所以字典的使用為最好的工具能夠定義其通常涵義。
- c. 提醒法官若字面上的通常涵義以足，則不一定需要專利說明書再作限縮，且專利說明書的描述不得隨意的用以直接解釋申請專利範圍。
- d. 專業字典會比一般字典的使用為佳，且習知技藝會與其立場一致。
- e. 即使檢視了內部證據，還是得主張內部證據意思模糊，故仍有檢視外部證據的需要。
- f. 主張專利說明書內容只是以描寫其中的實施例，所以實施例並不得限制申請專利範圍。



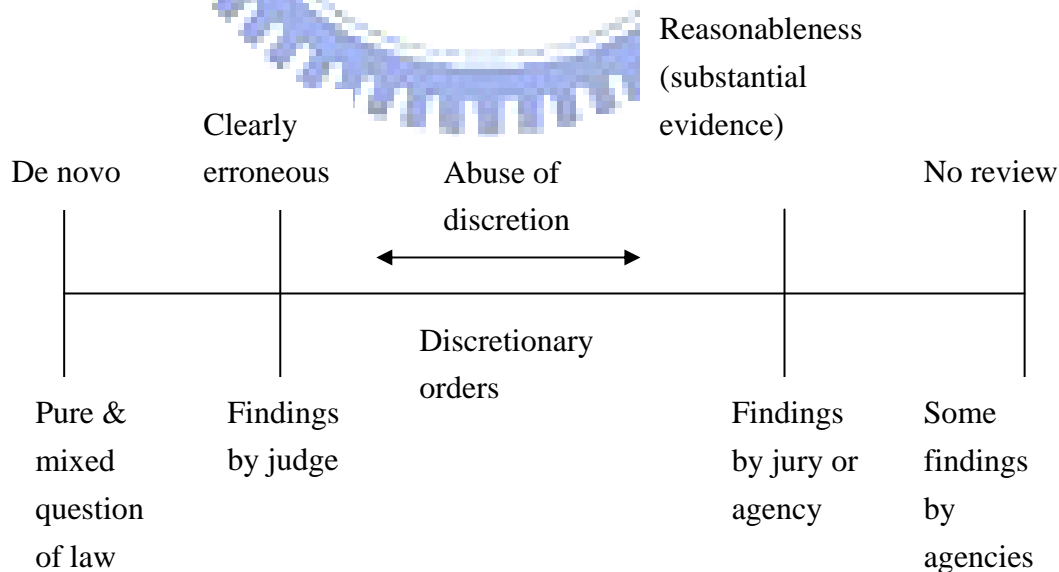
第五章 Phillips v. AWH Corp. 案未解之議題--解釋申請專利範圍

之上訴審理標準

延續著 Phillips 案前的第二大難題—聯邦巡迴上訴法院對於解釋申請專利範圍的上訴審理標準，很可惜的在 Phillips 案中多數意見並不著墨。本節將從分析解釋申請專利範圍是否為純法律問題談起，以認可最高法院案件 Markman II 中闡明法官為解釋申請專利範圍最佳人選為前提，檢討現行的重新審理的上訴審理標準，並提出本文認為的最適解決方案。

第一節 美國聯邦法院上訴審理標準簡介

上訴審理標準與上訴案件為法律問題，或事實問題甚至是法律與事實的混合問題息息相關，再加上對判決正確率(適任度 competence)以及判決效率(efficiency)等考量，就形成了最後上訴審對於地院審決定的審查強度。一般來說，地院審能夠直接接觸證據，為事實發現者，而上訴審，則是對於解釋法律、適用法律較優於地院，且在法律問題的處理上有給予一致性(uniformity)解讀之功能。於是偏向事實問題的決定，上訴審對於地院審要給予較多的尊重，但偏向律問題的決定，則相對較少。此外，除了正確率的考量外，也要考量判決效率對於人民的影響，案件及早確定結果，有助於社會利益。目前的上訴審理標準以及上訴議題的對應，大抵如下¹⁷²：



¹⁷² Gene R. Shreve, Peter Raven-Hansen, *Understanding Civil Procedure*, Matthew Bender & Company, Inc., 2d Edition, 2002, p.470.

分項敘述如下：

(1)重新審理(de novo)上訴審理標準：

重新審理意指上訴審能對下級法院決定重新審視，決定下級法院的決定是否「正確」，處理的問題為「法律問題」或者是「法律與事實交雜的問題」。「法律問題」類型常見於對法條的解釋、是否抗辯主張足夠、對陪審團指示是否合適、證據的進入、法律的選擇，另外，一審法官所決定的即決判決(summary judgment)、指示判決(directed verdict)、依法判決(judgment as a matter of law)等的判決類型也是採用重新審理標準。

此外，較為爭議的部份為「法律與事實¹⁷³交雜的問題」(mixed questions of fact and law)，意指「當議題內的歷史事實已經建立，且法律原則並無問題，但是引用法律於事實或者是事實是否符合法律規定有爭議」¹⁷⁴。除了採用重新審理，另外也有說法主張適用法律於事實並沒有成為「前例」的價值，所以上訴審不需也不應採取重新審理的態度，應採明顯錯誤上訴審理標準；而其他也有認為可以分開檢視，屬於法律結論或效果的部份採重新審理，但對於隱含的事實(underlying facts)或事實的推論(factual inferences)部份則給予較大的尊重，但是此派說法也會有著事實與法律認定無法分開處理等問題¹⁷⁵。目前來說，雖然是否採取重新審理仍沒有一個定論，隨議題而變，因為「事實的發現總是介於適用通常邏輯判斷以及利用法律原則判斷，前者決定應予尊重但後者則偏採重新審理」¹⁷⁶。但在憲法層次上的問題，會較傾向採重新審理標準，例如在公共人物誹謗罪之中，是否確實的惡意(actual malice)為構成要件，會牽扯到憲法第一修正案的問題，上訴審對此等「憲法事實」(constitutional facts)認定以及憲法第一修正案的權利範圍，就有重新審理的必要。

¹⁷³ See Bryan L. Adamson, *Federal Rule of Civil Procedure 52(a) as an ideological weapon*, 34 Fla. St. U. L. Rev. 1025(2007).(本文對所謂事實(fact)作了四大分類：歷史事實(historical facts)、終極事實(ultimate facts)、憲法事實(constitutional facts)以及立法事實(legislative facts)。歷史事實意指最單純的中立事實，終極事實意指將事實套入法律原則時能直接得出法律結果，憲法事實意指對於事實的展現直接與憲法所保障的權利相關，立法事實意指管控法官或是陪審團在決定判決結果的程序。)

¹⁷⁴ *Pullman-Standard v. Swint*, 456 U.S. 273,289-290 (1982).

¹⁷⁵ Gene R. Shreve, *Supra* 172 at 471-473.

¹⁷⁶ *Bose corp. v. consumers Union of U.S. Inc.*, 466 U.S. 485, 501 n.17(1984)(“It is the point at which a factual finding crosses the line between application of ordinary principles of logic and common experience...into the realm of a legal rule when Rule 52(a)’s clear error standard yields to de novo review.”)

(2)明顯錯誤(clear erroneous)上訴審理標準：

明顯錯誤起源是來自於法(the law)以及衡平法(the equity)傳統歷史的調和產物¹⁷⁷。在法的傳統中，事實的發現會受到較大的尊重，但在衡平法中，則是除非有涉及證詞可信性等議題，否則地院決定會被重新審理。爾後，為了整合此兩種系統而產生一個統一的上訴制度，並將民事案件事實審判可以申請放棄陪審團審判成文化後，明顯錯誤上訴審理標準即因應而生。明顯錯誤上訴審理標準精神在於，上訴審並非評斷下級審判決的「對錯」，針對的上訴問題為「法官決定的事實」(judge-made “findings of fact”)，規定於美國聯邦民事訴訟法第52條¹⁷⁸：「法官決定的事實，無論是來自於口頭證據或者是書面證據，都不能隨意被推翻除非存在於明顯錯誤，必須給予事實審法官對於證人的可信性評斷適度的尊重」。其意義可在最高法院在United States v. United States Gypsum Co.¹⁷⁹案中得到說明：「明顯錯誤乃指雖然判決有證據支持，但是上訴審在檢視了所有證據後，發現整體證據中確實含有錯誤」¹⁸⁰，另外也有法院闡明：「不得推翻下級審的見解只因其與上訴審的意見不一，更不得以試圖再一次評斷事實」¹⁸¹、「不得任意推翻下級審見解只因對證據的質量有懷疑」¹⁸²、「不得對證據作獨立審判」¹⁸³。

至此可以知道，並非所有的法律問題或事實問題都是二分法，也並非法律問題就直接歸於法官解決，而事實問題就是歸類於陪審團解決，由陪審團解決的事實問題事實上只是一部份的事實問題而已。

¹⁷⁷ Gene R. Shreve, *Supra* 172 at 473.

¹⁷⁸ Fed. R. Civ. P. 52(a). (Effect. In all actions tried upon the facts without a jury or with an advisory jury, the court shall find the facts specially and state separately its conclusions of law thereon, and judgment shall be entered pursuant to Rule 58; and in granting or refusing interlocutory injunctions the court shall similarly set forth the findings of fact and conclusions of law which constitute the grounds of its action. Requests for findings are not necessary for purposes of review. **Findings of fact, whether based on oral or documentary evidence, shall not be set aside unless clear erroneous, and due regard shall be given to the opportunity of the trial court to judge of the credibility of the witnesses.** The finds of a master, to the extent that the court adopts them, shall be considered as the findings of the court. It will be sufficient if the findings of fact and conclusions of law are stated orally and recorded in open court following the close of the evidence or appear in an opinion or memorandum of decision filed by the court. Findings of fact and conclusions of law are unnecessary on decisions of motions under Rule 12 or 56 or any other motion except as provided in subdivision (c) of this rule.)

¹⁷⁹ United States v. United States Gypsum co., 333 U.S. 364(1948).

¹⁸⁰ *Id.* at 395. (“clearly erroneous “when although there is evidence to support it, the reviewing court on the entire evidence is left with a definite and firm conviction that a mistake has been committed.”)

¹⁸¹ *Koch v. Hutchinson*, 814 F.2d 1489, 1496 (10th Cir. 1987)(“not to overturn the trial court decision because it would have decided the case differently nor retry the facts”)

¹⁸² *Webb v. Frisch*, 111 F.2d 887, 888(“not to set aside a judgment because of some doubt about the quantum of evidence”)

¹⁸³ *Panaview Door & Window Co. v. Reynolds Metals Co.*, 255 F.2d 920, 926 (9th Cir. 1958)(“not to make independent findings upon the evidence”)

但何謂是美國聯邦民事訴訟法第 52(a)¹⁸⁴中所指的「法官決定的事實」、「適度的尊重」、「口頭或書面證據」？關於明顯錯誤的上訴審理標準一直以來常常會與重新審理的標準互相流用¹⁸⁵，原因在於上訴審理標準本身就牽涉著上下級審之間的配權問題、對不同問題屬性的適任性問題(下級審較利於事實的發現；上訴審較利於法律的闡明)、甚至還要考量到整體司法制度的效率，而最困難的就是法律與事實問題之間的分野。所以常常可見上訴法院，假「書面證據」並無證詞可信性判斷過程所以為一個法律結論，任意的將其重新審理>此外，也因為科技的進步讓很多證據得以用電子化的方式記錄下來，使得下級審比上訴審得以較靠近證據的優點逐漸消失，常使得 52(a)的明顯錯誤上訴審理標準中所提到的「適度的尊重」之精神被忽略。更糟的是，過度的採用對所有的書面證據全面重新審理也會帶來司法效率上的低落。雖然在 1985 年的 *Anderson v. City of Bessemer* 案中有發現到這個問題，最高法院闡明：「所以法官決定的事實，雖然沒有證辭可信性的判斷，但基於物理或書面證據或根據事實的推論，仍值得上訴審更多的尊重」¹⁸⁶，但互相流用的情形仍未改善。

(3) 實質證據(substantial evidence)上訴審理標準：

實質證據比明顯錯誤上訴審理標準所獲得的上訴審尊重更多，主要是針對陪審團以及行政機關所作的決定。因為美國憲法增修條文第七條賦予陪審團審判事實的權利，並且推論經由多位陪審團對事實發現的能力所作出的共同決定，能夠稀釋偏見，所以值得上訴審更多的尊重。另外，行政機關則是因為本身的專業，而值得尊重。

(4) 濫用裁量(abuse of discretion)上訴審理標準：

濫用裁量的上訴審理標準基本上允許下級法院的決定有錯誤的存在，但是因為適用的問題都是針對各案，所以又比實質證據可得更多的尊重，常現於法官作出的程序性決定，例如：審判日程排定(calendar and trial management)、搜證程序命令(discovery order)…等。

(5) 不審理(No review)：

對下級法院的決定不予審理，通常也是出現在針對各案的情形，常現於行政機關基於事實所作出的裁定(fact-bound administrative

¹⁸⁴ Federal Rule of Civil Procedure 52(a)，可以 FRCP 52(a)簡稱之。

¹⁸⁵ Gene R. Shreve, *Supra* 172 at 474.

¹⁸⁶ *Anderson v. City of Bessemer*, 470 U.S. 564, 574 (1985).

decision)，也沒有成為先例的價值，故國會允許一些行政機關擁有下最後審判決定，而不再被其他機關再審理之權利。

第二節 現行解釋申請專利範圍之重新審理(de novo)上訴審理標準檢討

現行對解釋申請專利範圍的上訴審理標準，從 Markman II 中指出此議題應交由法官，並且性質為「混合事實與法律的問題(Mongrel Practice)」，落在全然的法律標準和簡單的歷史事實交界處」，到 Cybor 案基於最高法院未點明上訴審理制度為何，即解為默示同意 Markman I 中的重新審理標準，而將最高法院的意思理解為，解釋申請專利範圍應為法律問題。其過程如第二章所述，仍留下重重疑點且未於 Phillips 案中解決。本節將從事實問題在解釋申請專利範圍中的地位以及聯邦巡迴上訴法院在政策面上所意欲達到的專利一致性與確定性是否在解釋申請專利範圍之中得到實現兩方面，來檢討重新審理之上訴審理標準。

第一項 事實發現在解釋申請專利範圍中的地位

首先觀察 Markman II 中之見解，在此最高法院的案子之中，對於解釋申請專利範圍的上訴制度並無著墨，只有明白的指出應就功能面考量，由專業性較強的法官來執行解釋申請專利範圍之任務。且從解讀「混合事實與法律的問題(Mongrel Practice)」，落在全然的法律標準和簡單的歷史事實交界處」觀之，最高法院並不排除事實問題存在於申請專利範圍解釋中的可能。

從解釋申請專利範圍的原則分析，可以看到原則之中很多逃不開對事實的理解。例如最根本的一個原則：「申請專利範圍應解為通常涵義，為習知技藝者所知」——習知技藝者程度的評斷，本身就難以逃脫事實的色彩。對比到專利法中對於其他議題的上訴審理制度，例如專利法第 103 條的非顯而易知性，雖然最後的非顯而易知性的專利有效性要件是否成立為法律問題，得重新審理，但是在於其中的事實判斷必須予以尊重，包含了：「前案的權利範圍(the scope and content of the prior art)、習知技藝者的程度(level or ordinary skill in the art)、申請專利範圍與疑似侵權物比對(comparison of the claims to the accused device)以及次要考慮因素(secondary consideration)」。¹⁸⁷ Dennison Mfg. Co. v. Panduit Corp 案以及發回二審的案件¹⁸⁷，最高法院就指出二審法院對於非顯而易知性的認定中的事實問題應予尊重，給予明顯錯誤的上

¹⁸⁷ *Dennison Mfg. Co. v. Panduit Corp.*, 475 U.S. 809 (1986); *Panduit Corp. v. Dennison Mfg. Co.*, 810 F.2d 1561 (Fed. Cir. 1987).

訴審理標準，其案發回二審後，巡迴上訴法院則仔細說明了，雖然此為法律問題，但是並非就給予上訴法院忽視美國聯邦民事訴訟法 52(a)條對事實發現為明顯錯誤的上訴審理標準的藉口。又如 *Litton Sys., Inc. v. Honeywell, Inc.* 案¹⁸⁸，本案法官表示對於顯而易知性中陪審團對於事實判斷的部份，上訴審應給予實質證據的上訴審理標準¹⁸⁹。除了從地院上訴的案件，若是從美國專利局的決定而上訴，巡迴上訴法院，如同 *Dickinson v. Zurko* 一案的決定，對於非顯而易知性中事實的認定，更會根據行政程序法(Administrative Procedure Act)，給於行政上的尊重(APA-level deference)¹⁹⁰。故既然在非顯而易知性的判斷中習知技藝者的程度判斷被歸類於事實認定，在申請專利範圍解釋中通常涵義須解為習知技藝者所能得知的原則中，實在難以規避事實發現的過程。不僅是非顯而易知性的判斷，另外又例如專利法第 112 條對於專利可實施性的認定(enablement)中，對習知技藝者程度的認定，抑是歸類於事實的發現。¹⁹¹

此外，在一些巡迴上訴法院發回地院再審的案件中，也可以看到習知技藝者的理解為事實發現的蹤影。例如 *Bayer AG v. Biovail Corp.* 案¹⁹²中，系爭藥品的劑量範圍雖然明確規定在申請專利範圍的文字之中，且專利說明書也指出所謂的劑量範圍的量測點在製造成藥片前的原始劑量，疑似侵權物的劑量的確落入了上述的範圍。但是上訴審採取比較保守的方式，認為在解釋申請專利範圍的部份還是要發回一審，讓地院參酌習知技藝者的理解來解釋。

由以上的觀點可以發現，姑且不論事實與法律問題之間如何分界的判定問題，由最高法院判決解讀、與專利法其他領域中承認事實發現的判例、甚至上訴法院對習知技藝者判定須發回一審的決定都可以看出，事實對於解讀申請專利範圍中的重要地位。

第二項 聯邦巡迴上訴法院專屬上訴管理之政策目標達成分析

¹⁸⁸ *Litton Sys., Inc. v. Honeywell, Inc.*, 87 F.3d 1559 (Fed. Cir. 1996)

¹⁸⁹ 事實認定可能會交由陪審團或者是法官認定，若是陪審團認定就是實質證據標準，若為法官認定就是明顯錯誤上訴審理標準。

¹⁹⁰ APA-level deference 對於下級審的決定比明顯錯誤上訴審理標準的尊重程度還要高，因基於對於行政機關專業決定。

¹⁹¹ See *Enzo Biochem, Inc. v. Calgene, Inc.*, 188 F.3d 1362 (Fed. Cir. 1999). 本案中法院對於一審理解習知技藝者程度的決定，審查標準為明顯錯誤，而非重新審理。

¹⁹² *Bayer AG v. Biovail Corp.*, 279 F.3d 1340, 1348 (Fed. Cir.2002). (“It would be premature for this court to engage in its own claim construction without, for instance, evidence of the meaning of the terms to one of skill in the art at the time of invention. In sum, this court does not yet have a claim construction to review.”)

聯邦巡迴上訴法院，對於專利案件的統一管轄，其目標在於維持專利法的一致性以及確定性，而以專利案件專家者自居；又其位於上訴審的地位，本身在配權與適任性的考量上，則是傾向於對法律作一統的解釋，形成前例以供後案依循。

但是由本文第二章與第三章，觀察歷史案件中可以發現，方法論只有相對各案最適而並無存在一統的最適方法論，基於不同的案件狀況，本來就會有以專利說明書為優先或者是以申請專利範圍通常涵義為優先的分歧方法論存在，且 Phillips 案中皆肯認兩者的合法性。再從本文第四章實證的數據中可以看出，在同一個案件中，不同的系爭用語採用不同的解釋方法以及證據來源的情況相當普遍，難以預測，再加上若解釋申請專利範圍不同的看法之間真存在絕對的「對與錯」，為何將近一半因為解釋申請專利範圍變動而改變判決結果的案件中，方法論與決定性證據來源的適用並未改變？如同 Phillips 案本身法官 Lourie 提出的協同意見中就指出，協同意見同意多數意見對於解釋申請專利範圍的方法操作，但是認為地院法官並未違反其方法，故對於「擋板」一詞的申請專利範圍解釋應予維持；所以可以看出，就算有所謂最佳的解釋申請專利範圍方法，對於系爭用語還是有相當大的機會出現不同解釋。

以上可見解釋申請專利範圍之方法必須保持彈性，故一致性與穩定性等政策目標，並不必要過度強調。此外，從適任性的考量，對於申請專利範圍系爭用語的解讀，難以形成「前例」，例如不確定用語「大約」(about)、「實際上地」(substantially)等，對不同的技術、不同的前後文關係、不同的專利說明書整體涵義，都會造成不同的結果，故前案的解釋對於後案參考價值甚小。

由聯邦巡迴法院專屬上訴管理專利案件 25 年的歷史觀之，其對申請專利範圍解釋重新審理的一致性與確定性目標，並未達成且無達成的可能。又從適任性面考量，每個不同系爭用語的解釋，成為前例可供後案參考的價值亦甚小。

第三節 本文主張應採之上訴審理標準—明顯錯誤上訴審理標準

綜合以上，從觀察事實發現在解釋申請專利範圍中的地位，可發現如同對非顯而易見性等專利有效性中的「習知技藝者」解讀，絕對占有一席之地。故解釋申請專利範圍中非純法律問題的事實認定部份，則當然的落入了美國聯邦民事訴訟法第 52(a)之中的規定，上訴審對下級審的事實發現應採明顯錯誤的標準，地院審因能對證據作直接深入的審

酌，從適任性與效率性考量，不論事實的發現為主要或次要的最後決定因素，決定都應予以尊重。且關於第 52(a)條中的「口頭或書面證據」是否應由其非直接的對證人的證詞可信性作審核就解為「法律發現的結果」，最高法院的 Anderson 案也指出，並不該以此解之。故解釋申請專利範圍中的「事實發現」，應比照專利法中其他議題對事實發現的上訴審理標準，採一致立場。

而從政策面之分析，也發現巡迴上訴法院的一致性以及確定性的政策目標，在解釋申請專利範圍議題中難以達成，所以，實在看不出為何要為了不可能達成也看不出達成趨勢的目標，過度的推翻地院解釋申請專利範圍決定¹⁹³，犧牲司法效率。且除了司法效率，重新審理的上訴審理標準，也會有導致和解率的下降¹⁹⁴以及地院法官會出現因判決遲早要被重新審理的心態，而降低了仔細審核的意願等疑慮¹⁹⁵，甚至也有實證查顯示出，即使是處理較多專利案件的地院，被上訴審推翻解釋申請專利範圍的機率也沒有顯著的變小¹⁹⁶，也就是說，巡迴上訴法院因為一致性的政策目標未達成，所以更加不可能對於地院有「教示」功能。

另外，法官 Plager 曾在 Cybor 案的協同意見中指出，分開事實與法律問題的動作會使法院在解釋申請專利範圍時焦點模糊，統一以法律問題觀之並重新審理，應為簡明之舉，但此說法並未正當化將解釋申請專利範圍歸類於法律問題，更顯示出現行作法純為政策導向。

所以本文主張對申請專利範圍解釋中的事實問題採明顯錯誤上訴審理標準。對於「習知技藝者程度認定」、「外部證據可信性認定」等，為當然的事實問題。此外，本文更認為，一審法官在解釋申請專利範圍時，必須從習知技藝者的角度來作解釋，所以不僅是「習知技藝者的程度認定」有事實認定的色彩，「習知技藝者所理解的通常涵義」相當程度也難以逃脫事實認定的色彩。法官 Moore 在 Amgen v. HMR¹⁹⁷ 一案的反對意見中也說到，不得以建構系爭用語 (construe the term) 掩蓋了解技術 (understand technology) 的事實發現。

在對地院的事實認定適用明顯錯誤的上訴審理標準，第一就是必須承認並非所有的情況下，對於申請專利範圍涵義的解讀都能只參照專利

¹⁹³ 參見前註 111 與前註 113，平均推翻率介於 30~50% 之間。

¹⁹⁴ 參見前註 111。

¹⁹⁵ See Kathleen M. O'Malley, Patti Saris, Ronald H. Whyte, *A Panel Discussion: Claim Construction from The Perspective of The District Judge*, 54 Case W. Res. L. Rev. 671 (2004).

¹⁹⁶ See David L. Schwartz, *Practice Makes Perfect? An Empirical Study of Claim Construction Reversal Rates in Patent Cases*, Michigan Law Review vol.17 (2008).

¹⁹⁷ *Amgen Inc., v. Hoechst Marion Roussel, Inc.*, 469 F.3d 1039 (2006).

說明書等內部證據即足以得出所謂的「通常涵義」，而外部證據都只是站在「協助」的角色。最明顯的例子如Ortho-McNeil Pharm., Inc. v. Caraco Pharm. Labs., Ltd. 案¹⁹⁸中，就需要專家證人的幫助，才得以釐清系爭藥品化合物的數值比例——「大約 1:5」應解為「1:3.6~1:7.1」。

又從實證結果的解讀可以發現，「通常涵義」的來源出處常未詳加說明(C3 綜合指標案件最能反應之)，再加上 Phillips 案中對字典等外部證據適用之批評，案件中就更少明確引述「外部證據」來源以解申請專利範圍，此政策導向造成事實藏身於所謂「申請專利範圍的通常涵義」，降低了解釋結果與過程的客觀性與可檢證性，實應破除。

第二，將事實發現過程敘述於判決中，例如在 Markman I 案中，對於「庫存」(inventory)的解釋，可明確點明是來自於何專家證人或其他來源，並且明確的敘明證詞可信性評估，相信會對上訴審在釐清事實或法律問題並且採用不同的上訴審理標準時，更為透明清楚，且亦可能減緩上下級法院目前對於申請專利範圍解釋差異過大的現象。

最後，明顯錯誤的上訴審理標準除了司法效率的提升外，更有助於統一在專利有效性爭議以及專利侵權爭議的上訴案件中，對推翻解釋申請專利範圍比例失衡的現象¹⁹⁹，此為 2001 年Chu的實證研究中之統計。文章指出在 1996 年~2000 間的專利案件中，上訴審明確推翻地院的解釋申請專利範圍案件中，18%是針對專利有效性上訴，有 76.5%是針對專利侵權上訴，其餘部份為混合上訴案件。推測原因為專利有效性的爭議含有事實認定的部份，所以法院並不傾向對申請專利範圍重新作解釋，但在專利侵權爭議的案件之中，因解釋申請專利範圍重新審理的原因，往往較容易得到更動的判決結果。此落差就造成了一些訴訟上的漏洞，以及突顯法院並未以一致性的標準來處理不同案件中的申請專利範圍解釋，律師會傾向以上訴審理標準較寬鬆的議題，作為上訴的主張，但若將解釋申請專利範圍中的事實認定以明顯錯誤標準審理，將可以彌補此差異。所以統一正視事實認定在解釋申請專利範圍、以及於其他有效性等專利法議題中的地位，更有增進整體專利法適用的一致性以及完整性之優點。

第四節 其他方案

檢討重新審理解釋申請專利範圍的聲音中，除了改為明顯錯誤的上訴

¹⁹⁸ *Ortho-McNeil Pharm., Inc. v. Caraco Pharm. Labs., Ltd.*, 460 f.3d 1349 (Fed. Cir. 2006).

¹⁹⁹ See Christian a. Chu, *Empirical Analysis of the Federal Circuit's Claim Construction Trends*, 16 Berkeley Tech. L.J. 1075(2001).

審查標準外，亦包含下列幾種方案與其優缺點。

(1)中間上訴(Interlocutory appeal)²⁰⁰：

法源依據為美國聯邦民事訴訟法第 1292(b)條²⁰¹，規定當具有「不同意見的足夠主張」(substantial ground for difference of opinion)，對此爭議上訴到上訴審則「可能可以實質上先於下級審法院的最後判決」(may materially advance the ultimate termination of the litigation)而為決定，此外在最新的專利法修正草案中，也有關於對解釋申請專利範圍可以中間上訴的著墨²⁰²。此方法在目前上訴審對地院解釋申請專利範圍高推翻率的現狀來說，不失為一個受到地院歡迎之方法，但是實際上，聯邦巡迴上訴法院案件負擔非常之重，對於是否接受中間上訴具有裁量權，故幾乎不會接受來自地院的中間上訴；且實務上，並非一定要中間上訴才能達到盡快對於解釋申請專利範圍部份上訴，因若在馬克曼聽證之中被迫接受幾乎不可能贏得勝訴之申請專利範圍解釋，得策略性的接受不利於己的即決判決(summary judgment)，結束一審程序，隨即上訴。

(2)特殊地院法庭(Specialized Trial Courts)²⁰³：

為專利案件成立一審特別法庭，此提案基於特別法庭能在專利案件上表現更為專業，但是事實上，目前處理專利案件的地院，在解釋申請專利範圍推翻率上的表現，較有經驗的地院與較無經驗的地院，

²⁰⁰ See Kyle J. Fiet, *Restoring The Promise of Markman: Interlocutory Patent Appeals Reevaluated Post-Phillips v. AWH Corp.*, 84 N.C.L. Rev. 1291 (2006).

²⁰¹ 28 U.S.C. 1292(b). (“When a district judge, in making in a civil action an order not otherwise appealable under this section, shall be of the opinion that such order involves a controlling question of law as to which there is substantial ground for difference of opinion and that an immediate appeal from the order may materially advance the ultimate termination of the litigation, he shall so state in writing in such order. The Court of Appeals which would have jurisdiction of an appeal of such action may thereupon, in its discretion, permit an appeal to be taken from such order, if application is made to it within ten days after the entry of the order: Provided, however, That application for an appeal hereunder shall not stay proceedings in the district court unless the district judge or the Court of Appeals or a judge thereof shall so order.”)

²⁰² Patent Reform of Act 2007 (S1145). (“Interlocutory Appeals- Subsection (c)(2) of section 1292 of title 28, United States Code, is amended by adding at the end the following: (3) of an appeal from an interlocutory order or decree determining construction of claims in a civil action for patent infringement under section 271 of title 35. Application for an appeal under paragraph (3) shall be made to the court within 10 days after entry of the order or decree. The district court shall have discretion whether to approve the application and, if so, whether to stay proceedings in the district court during the pendency of such appeal.”)

²⁰³ See Gregory J. Wallace, *Toward Certainty and Uniformity in Patent Infringement Cases After Festo and Markman: A Proposal for a Specialized Patent Trial Court With a Rule of Greater Deference*, 77 S. Cal. L. Rev. 1383 (2004).

並沒有落差出現²⁰⁴，也就是說無論是否可能較為專業的法院存在，到了巡迴上訴法院一樣會面臨高推翻率的結果；此外，特別法庭的法官遴選易非易事，不僅需要具良好的法學素養更要擁有理工知識背景。

(3) Chevron 尊重 (Chevron Deference)²⁰⁵：

此方法乃以行政法 (Administrative law) 為基礎，源自於 *Chevron v. Nat' l Resources Defense Council* 案件²⁰⁶，最高法院在該案中認為上訴審不應任意推翻行政機關對模糊的條文的解釋，而必須以合理性 (reasonableness) 作上訴審查標準，此為基於司法體系對於行政機關的條文解釋的專業性之尊重，所以專利上訴案件，來自國際貿易委員會 (International Trade Commission) 以及聯邦地院分別基於其為正式裁決 (formal adjudication)²⁰⁷ 以及對解釋專利類比於解釋條文之下，上訴審法院必須給予 Chevron 尊重；此外該方法更可配合「當解釋申請專利範圍有多種可能時，應採用最窄之選項原則」²⁰⁸，此法能促使專利權人在提出專利申請時就基於專利法 112 條等規定清楚的載明申請專利範圍，若有模糊不清則導致無法計入申請專利範圍之內的情形，也是應得的懲罰。但是此法的壞處是，從專利局上訴的案件，因為並非經過「正式裁決」過程，所以無法如同從國際貿易委員會以及地院一致性的來採用 Chevron 尊重的上訴審理標準，且在從地院上訴的案件借之以行政法上訴標準，法理上的差距難以彌補。

以上三種其他方案，都各自有其考量以及優缺點，但是本文以為，目前對於地院法官對解釋申請專利範圍的上訴案件，基於法理、司法效率、與對其他專利法議題，如非顯而易見性、可實施性等有效性的上訴審理標準一致性考量，仍是明顯錯誤上訴審理標準為較能與現行專利制度運作立即性的配合適用。以下將介紹聯邦巡迴上訴法院最新相關判決—*Amgen v. HMR* 系列案件，此案中各聯邦巡迴上訴法官意見，更加強了明顯錯誤上訴審理標準實施的必要性以及可能性。

²⁰⁴ See David L. Schwartz, *Practice Makes Perfect? An Empirical Study of Claim Construction Reversal Rates in Patent Cases*, Michigan Law Review vol.17 (2008).

²⁰⁵ See Tom Chen, *Patent Claim Construction: An Appeal for Chevron Deference*, forthcoming in 94 Virginia Law Review (2008).

²⁰⁶ *Chevron, U.S.A., Inc. v. NRDC, Inc.*, 467 U.S. 837 (1984).

²⁰⁷ 正式裁決在行政法下，應在有公正無私的官員，舉行類似審判形式的口頭聽審，讓雙方得以提出證據以及交互詰問證人。

²⁰⁸ See r. Polk Wagner, *Reconsidering Estoppel: Patent Administration and the Failure of Festo*, 151 U. Pa. L. Rev. 159 (2004).

第五節 討論上訴審理標準最新聯邦巡迴上訴法院案件—Amgen v. HMR 系列案²⁰⁹

第一項 案件簡介

本案系爭專利為 Amgen 公司的五個家族專利(US5547933、US5618698、US5621080、US5756349、US5955422)，利用 DNA 重組基因工程技術製造含有紅血球激素(EPO, erythropoietin)的帶菌生物再製造 EPO。EPO 為一種含有 165 個胺基酸的蛋白質，可用來刺激人體內紅血球的再生，治療血球容積不正常相關疾病，該公司利用此技術生產產品 Epogen。被告 HMR(與另一被告 Transkaryotic Therapies, Inc.，以下以 HMR 簡稱)為原告的對手公司，因涉嫌利用 Amgen 公司的 EPO 技術生產新藥(INDA, Investigational New Drug Application)在 1997 年 4 月被原告在麻州地院提起確認之訴(Declaratory Judgment)，主張被告侵權，被告也反控原告專利無效以及主張不侵權。

本案判決歷程甚長，在最後一次聯邦巡迴上訴法院駁回全院重新審理之前(Amgen V)，地院與上訴審來回作了四次的判決，其中爭議最大的就是'422 專利之中「具有醫療效果之量」²¹⁰ (therapeutically Effective Amount)的申請專利範圍解釋。第一次的地院判決中(Amgen I)並未明確的解釋何謂「具有醫療效果之量」，所以在第一次的上訴審宣判(Amgen II)發回地院，因此系爭用語的解釋對於該申請專利範圍是否因前案而專利無效至為重要。故第二次地院宣判中(Amgen III)，引用專利說明書中第 33 段 22~28 行描述，將「具有醫療效果之量」解為「EPO 份量足以達增加紅血球容積以及治癒一部份的病人之效果」²¹¹，因此而宣判此

²⁰⁹ 本系列案地院與上訴審共包含五個案件：*Amgen, Inc. v. Hoechst Marion Roussel, Inc.*, 126 F.Supp.2d 69(D. Mass. 2001)--Amgen I；*Amgen, Inc. v. Hoechst Marion Roussel, Inc.*, 314 F.3d 1313 (Fed. Cir. 2003)--Amgen II；*Amgen, Inc. v. Hoechst Marion Roussel, Inc.*, 339 F.Supp.2d 202 (D. Mass. 2004)--Amgen III；*Amgen, Inc. v. Hoechst Marion Roussel, Inc.*, 457 F.3d 1293 (Fed. Cir. 2006)--Amgen IV；*Amgen Inc., v. Hoechst Marion Roussel, Inc.*, 469 F.3d 1039 (2006)--Amgen V.

²¹⁰ Claim 1 of US5955422:

A pharmaceutical composition comprising a therapeutically effective amount of human erythropoietin and a pharmaceutically acceptable diluent, adjuvant or carrier, wherein said erythropoietin is purified from mammalian cells grown in culture.

²¹¹ (“therapeutically effective amount” in claim 1 of the '422 patent to require that the claimed EPO increase hematocrit *and* also be useful in healing or curing the class of patients listed at column 33, lines 22-28 of the specification of the '422 patent:

A therapeutically effective amount is **a quantity that produces a result that in and of itself helps to heal or cure**. A therapeutically effective amount is one that elicits in vivo biological activity of natural EPO such as those listed in the specification, column 33, lines 24 through 28: stimulation of reticulocyte response, development of ferrokinetic effects (such as plasma iron turnover effects and marrow transit time effects), erythrocyte mass changes, stimulation of hemoglobin C synthesis (see, Eschbach, et al., supra) and, as indicated in Example 10, increasing hematocrit levels in mammals.

Therapeutically effective is to be interpreted as being therapeutically effective with respect to the class of patients listed in the specification, column 33 lines 31 through 36: patients generally requiring blood transfusions and including trauma victims, surgical patients, renal disease patients including dialysis

專利並未無效且被告有侵權之實。但到了第二次上訴審(Amgen IV)，多數意見推翻了此見解，認為申請專利範圍文字、專利說明書以及申請專利歷史文件並沒有如此限縮的解釋，同時認為在專利說明書第 33 段落的第 11~22 行說到所謂的療效是包含了任何一種作用發現，並不限於一定要增加紅血球容積²¹²，故將「具有醫療效果之量」解為「份量足以引起任何在專利之中描述的活體內效果，但不限於增加紅血球容積或者是治療效果」(an amount that elicited any one of several in vivo effects described in the patent, including, but no limited to, an increase in hematocrit, with no requirement that the amount be useful for healing or curing)，全案再發回地院決定專利是否有效。但Amgen IV中，法官Michel發表了反對意見，認為應該要尊重地院對於「具有醫療效果之量」的申請專利範圍解釋。因從專利說明書觀之，並非引起一些活體內的效果就等於是「醫療效果」，增加紅血球容積的限制不應移除，且從申請專利歷史來看，專利權人也用紅血球容積增加的優點來與前案作區隔以取得專利，另外更表達了再發回會不當的拖延訴訟，且因為其他家族中的專利侵權訴訟已經確定，用不同的申請專利範圍解釋發回一審作專利有效性認定，只會導致專利過期但訴訟還沒結束的諷刺局面。

第二項 聯邦巡迴上訴法院反對全院審理意見

此案(Amgen V)由 Amgen 發起希望巡迴上訴法院能全院重新審理，但被拒絕，在理由書中可見到多位法官針對解釋申請專利範圍的上訴審理標準各自表述協同以及反對意見。

(1)法官 Michel(法官 Rader 加入)反對意見：

首先點明了 Cybor 案中強調的重新審理上訴制度有四個問題：高推翻率、難以預測結果所以降低雙方當事人和解機率、忽視地院審相對來說較能有機會與時間解讀證據以及上訴法院太過於泛濫專注於解釋每一個專利的申請專利範圍。Michel 認為解釋申請專利範圍並非只是一種條文的解釋，而習知技藝者如何解釋系爭用語更是牽涉了事實

patients, and patients with a variety of blood composition affecting disorders, such as hemophilia, sickle cell disease, physiologic anemias, and the like.”)

²¹² (“To the extent that polypeptide products of the invention share the in vivo activity of natural EPO isolates they are conspicuously suitable for use in erythropoietin therapy procedures practiced on mammals, including humans, to develop **any or all** of the effects herefore attributed in vivo to EPO, e.g., stimulation of reticulocyte response, development of ferrokinetic effects (such as plasma iron turnover effects and marrow transit time effects), erythrocyte mass changes, stimulation of hemoglobin C synthesis (see, Eschbach, et al., supra)and, as indicated in Example 10, increasing hematocrit levels in mammals.”)

決定，所以地院法官相對優於上訴審法官來作解釋。

(2)法官 Newman 反對意見：

認為Amgen IV案中多數意見應該要維持地院對於系爭用語的解釋，並且認為若基於解釋申請專利範圍為法律問題，上訴審就更應該有責任與義務來作對的解釋，而必須重新聽審。就算解釋申請專利範圍為一個個案認定的事實，應該被尊重，Amgen IV多數意見的決定仍缺乏對一審的尊重。此外，Newman認為解釋申請專利範圍為事實與法律的混雜問題，科技知識的認定應該受最高法院的「道柏測試法」²¹³，藉由程序上的操作來判斷技術相關的事實以及專利的範圍²¹⁴，此等事實認定上訴審應該尊重地院決定。

(3)法官 Lourie 協同意見：

雖然認為Amgen IV案中多數意見的解釋申請專利範圍有誤，也同意法官Newman以及法官Michel的看法，但是強調全院重新審理(en banc)案件應僅限於有特殊重要地位的案件，但是對於解釋系爭用語的申請專利範圍只是各案問題²¹⁵。

(4)法官 Rader 反對意見：

贊同法官 Michel 以及 Newman 的主張，認為應該要給予解釋申請專利範圍中的事實認定給予相當程度的尊重。Rader 從 Markman II 案的決定談起，認為聯邦最高法院有提出法律與事實問題交雜的解釋申請專利範圍特性，然後再從地院的「功能性」強調地院法庭能有較多的人力時間來審視證據。同時也舉例，在本案中，若法官只是依賴專利文件就能做出最後的申請專利範圍解釋，就不需要花費常達九天來聽取專家證人等的證詞了。

²¹³ *Daubert v. Merrell Dow Pharms., Inc.*, 509 U.S. 579 (1993).道柏測試法意指在衡量科學證據的可信賴性的建立標準包含：(1)該科學理論是否可被證實；(2)有無正式發表並被同儕審查；(3)誤差率多少；(4)是否被相關科學領域所普遍接受。此外特別強調只有以科學方法與程序為基礎的知識才適用於該法則。

²¹⁴ *Amgen Inc., v. Hoechst Marion Roussel, Inc.*, 469 F.3d 1039, 1043.(2006) (“The Court’s and our own precedent require the trial judge to evaluate scientific evidence and expertise from the viewpoint of a person experienced in the field of science, a framework that aptly fits evaluation of the technologic content and scope of patents, an analysis whose intermingling of fact and law is well served by the procedures and the adjudicatory skill of the district courts.”)

²¹⁵ *Id.* at 1043.(“This issue is thus en bancable only on the uniformity or exceptional importance grounds.”)

(5)法官 Gajarsa, Linn 與 Dyk 協同意見：

雖然在本案認為拒絕全院重新審理的決定未錯，但表示本案的系爭用語解釋，如同地院判決文所示，並非引用外部證據來作解釋，所以本案因為沒有出現證人證詞等外部證據相衝突的情形，並不適宜以此案作為重新檢討Cybor案決定的案件，但是不排除未來有適合的案件可以對Cybor案決定重新考慮。²¹⁶

(6)法官 Moore 反對意見：

若只是站在解釋申請專利範圍為特定案例，而根據聯邦上訴程序法第 35(a)不進行全院重新審理，則可以接受多數意見決。但是 Moore 還是認為巡迴上訴法院應該針對本案來探討 Cybor 案中對解釋申請專利範圍重新審理上訴審理標準，且 Cybor 案中有多達五位法官表示反對意見。

針對系爭用語的解釋，Moore 認為在 Amgen III 的地院判決之中，其實就已依照了申請專利範圍文字、說明書、申請歷史再加上外部證據作了良好的解釋，故應予維持該決定。但特別點出了一個盲點，認為地院明明是有以賴專家證人的證詞來作出專利申請範圍解釋，但是卻以「建構系爭用語」(construe the term)來代替、掩蓋「了解技術」(understand technology)的事實發現等描述，Moore 認為此現象是因為巡迴上訴法院的前例所造成的謎語(conundrum)：「不鼓勵外部證據的使用，但是同時又要求法院在解釋申請專利範圍要依習知技藝者所知的通常涵義」。(Discouraging resort to extrinsic evidence while at the same time urging courts to begin claim construction by considering the plain and customary meaning of a term as understood by one skilled in the art.)

第六節 小結

解釋申請專利範圍的重新審理(de novo)上訴審理標準，從問題性質分析之，發現在解釋的過程中，常須理解「習知技藝者所知的通常涵義」而具有事實認定的色彩。即便在判決中事實認定的描述被所謂理解內部證據可得之通常涵義取代，既其具有事實認定的過程，就應當將此部份與如同處理非顯而易見性的事實認定一般，採美國民事訴訟法第 52(a)

²¹⁶ *Id.* at 1045. (“In an appropriate case we would be willing to reconsider limited aspects of the Cybor decision.”)

的明顯錯誤上訴審理標準。

另外，就政策面分析，從實證結果以及歷史案件觀察可以發現，解釋申請專利範圍方法只有依各案狀況有相對最適方法，但難以有所謂最佳的方法，故不論是以專利說明書為優先或以申請專利範圍通常涵義為優先的解釋法，都是被 Phillips 案件所肯認，而具有正當性。另外，上訴審雖推翻高達百分之 30% 以上的解釋申請專利範圍，但是其中只有一半兩審之間採用不同的方法或證據來源解釋申請專利範圍，此更顯現了即使存在所謂最適方法論，仍舊難以得出相同的解釋結果。故在巡迴上訴法院在解釋申請專利範圍一致性以及確定性的政策目標無法也難以看出有統合趨勢之下，犧牲司法效率的重新審理上訴審理標準實更難具有存在的必要性。故應尊重地院較能接近證據、審視證據的適任性，對解釋申請專利範圍中的事實認定採取較為尊重的明顯錯誤上訴審理標準。

至於其他三種目前學界提出的方案，雖然各自有其優點，但是在目前專利法運行的體制底下，還是從改變上訴審理制度，請法院正視事實發現在解釋申請專利範圍中的重要性，來得較為可能被整合採用。特別法院的構想立意雖佳，但以目前聯邦巡迴上訴法院以專利法專家自居的心態，就算特別法院能招集到適任的法官，但其決定可能還是會被上訴審如同目前的情況，無情的待之以高推翻率。中間上訴雖然納入了專利法修正草案之中，但是上訴審仍有裁量是否接受的權利，目前幾乎不開放的原因並非難以理解，因若一旦開放，上訴法院的案量將瞬間暴增，負擔難以承受。最後，借鏡行政法體制內的上訴審理標準，會有法理難以解釋的困難，以及從不同機關上訴而適用無法一致的情形。

對於上訴審理標準的制度檢討，從 Cybor 案時期曾有法官 Mayer、Rader、Newman、Plager 與 Bryson 曾表強烈或者是和緩的表達必須對地院解釋申請專利範圍的事實發現更多尊重，到 Phillips 案中法官 Louire 也表明立場，至 Amgen 案更多了法官 Moore，從其判決意見以及著作，可以了解其也採強烈的立場反對重新審理的上訴制度。另外雖然法官 Gajarsa、Dyk 以及 Linn 反對全院重新聽審，但是均表明是因為案件未適，否則並不排除重新考慮 Cybor 案中之重新審理上訴標準決定。我們可以由此變化趨勢作較為樂觀的預測，在不遠的未來巡迴上訴法院將對此上訴審理標準重新檢討，並傾向對地院解釋申請專利範圍的決定較為尊重。相信藉由如前所述尊重事實的發現，更會帶動專利案件中，解釋申請專利範圍真正的證據來源更為透明，判決內容更為清晰。

第六章 結論

解釋申請專利範圍，在專利訴訟之中為判斷是否侵權、專利是否有效的前階段至為關鍵性的步驟，但因專利本身就是結合法律以及科學領域知識的特殊性文件，在權利範圍的解釋上，一直存有疑慮。從 1996 年的 Markman 到 2005 年的 Phillips 案，演化過程中可以看出兩個最重大的問題點：(1)因解釋申請專利範圍原則：「解釋申請專利範圍應參照說明書」以及「專利說明書不得限制申請專利範圍」之間的矛盾關係演化成的分歧方法論；(2)解釋申請專利範圍到底是事實問題還是法律問題或介乎其間而進一步引發的上訴審理標準是否妥適之問題。

在方法論的演化部份，以專利說明書為優先的解釋方法，以 Vitronics 案為首，認為解釋申請專利範圍應參照專利說明書，若內部證據已足則不需再參考外部證據；而以申請專利範圍通常涵義為優先的解釋方法，則以 Texas Digital 案為主，強調應從解釋申請專利範圍的通常涵義入手，通常涵義可來自於字典等外部證據，然將符合內部證據的解釋納入，但若專利說明書中有明示放棄或者是專利權人為自己的字典編纂者，則仍依內部證據為主。基本上內部證據的可信性與位階性大於外部證據，但適用的先後順序並無統一。

上訴審理標準則從 1996 年的 Markman II 案最高法院闡明解釋申請專利範圍為「法律與事實問題交錯的 Mongrel Practice」開展一連串的問題，最高法院只闡明從功能性上考量，應為法官的職責。其後對此決定，上訴審理標準分為兩派，一派認為解釋申請專利範圍中存有事實問題，事實認定的上訴審理標準應採明顯錯誤(clear erroneous)；但另一派則認為，Markman II 中並未對上訴審理標準作明文規定，就是默認了 Markman I 案件中將解釋申請專利範圍類比為法律條文解釋，為純法律問題，應作重新審理標準之決定。到了 1998 年的 Cybor 巡迴上訴法院全院重新審理案件，特別解決此問題，採取第二派的說法。雖然如此，從 Markman I 到 Cybor 案不斷的存在有反對意見的法官認為解釋申請專利範圍並非純法律問題，且加上高達 30~50%的推翻率居高不下，甚至出現不同的法官有特殊的方法論傾向，所以懷疑巡迴上訴法院是否能藉由重新審理而達到專利法解釋的一致性以及確定性的聲浪不斷甚囂塵上。

Phillips 一案綜合了上述兩大難題。對解釋申請專利範圍方法，肯認了目前至少存在的以專利說明書為優先以及以申請專利範圍通常涵義為優先的兩種方法論，都有其正當性，兩個根本性的矛盾原則，只能依各案作不同的適用。在解釋申請專利範圍時得以參照說明書等內部證據或者是採用外部證據予以輔助，只要不是單純只採外部證據或者是依賴外部證據的程度遠大於內部證據，如

同判決中抨擊的 Texas Digital 一案，都是可接受的範圍。但是，巡迴上訴法院放棄了此次全院重新審理的機會，拒絕處理上訴審理標準問題。

本文蒐集 Phillips 案後兩年間 70 個案件作實證分析，觀察 Phillips 對後案之影響。實證研究方法分為客觀基礎分析以及主觀指標分析。客觀基礎分析上，發現解釋申請專利範圍的推翻率約在 40%，與 Phillips 一案前其他學者所作的統計並無太大變化，而在所有判決改變的案件中，因解釋申請專利範圍變動而影響判決結果的比率約達七成，足見解釋申請專利範圍對專利案件決定之重要性。

主觀指標分析為本文之核心分析，包含方法論以及決定性證據來源兩大指標。方法論指標分為(指標 S、C)，分別為以專利說明書為優先解釋方法(specification-based)與以申請專利範圍通常涵義為優先(claim ordinary meaning-based)。此指標類似於學者 Wagner 的程序/整體方法論指標。實證結果發現，以申請專利範圍通常涵義為優先的方法論指標占了五成多，雖然較 2002 年的六成多有略為下降的趨勢，但是仍較以專利說明書為優先的解釋方法為多。另一指標為決定性證據來源指標，決定性證據來源意指在解釋申請專利範圍時的領導性證據，而通常領導性證據就是最後影響解釋系爭用語方向的決定性證據。指標分為四級(指標 1、2、3、4)，級數越小表示越代表證據來源偏向純內部證據，級數越大代表越有外部證據的色彩，實證結果發現，決定性證據偏向內部證據的比率高達 67%，與方法論指標實證結果相比可以發現，並非採用以申請專利範圍通常涵義為優先的方法，就會有外部證據解釋無限介入與擴大解釋的傾向，因為最後的解釋結果，決定性的證據還是多操之在內部證據手中。

最後將方法論指標以及決定性證據指標綜合觀之，八種組合出來的綜合指標(S1、S2、S3、S4、C1、C2、C3、C4)之中，並無 S2、S3、S4 綜合指標之案例。原因為以專利說明書為優先的解釋方法，因礙於內外證據的位階，無法在以專利說明書為主作解釋後，再考慮外部證據，所以難以看到決定性證據來源較大級數的指標。本文認為指標 C2 之案件的解釋申請專利範圍方法相對來說較佳，以申請專利範圍通常涵義為優先，可以先對系爭用語做廣泛性的理解，爾後再以內部證據對廣泛性的意思做進一步的修飾，不但可以有參考外部證據的空間，這樣的解釋文字過程，也比較符合語言學中對語義理解的過程。此外，以申請專利範圍通常涵義為優先的手法，也是學者 Wagner 實證結果之中相對較為穩定的方法論類型。

實證結果最後一部份為對於案件內指標適用的一致性以及上訴審與下級審之間指標轉換的觀察。在具有兩個以上系爭用語的專利案件中，其解釋申請專利範圍方法彼此一致的約占 7 成但是採用相同決定性證據來源的只有一半，由此可

以看出即使能夠解讀法官在適用解釋申請專利範圍方法論的傾向，預測解釋結果的不確定因子仍大。另外在指標轉換的觀察上，若假設申請專利範圍解釋存在所謂的「對錯」以及「最佳方法」，則上訴審推翻下級審的決定應是基於方法適用的錯誤或者是著重於錯誤的證據來源。但是結果卻顯示，即便是因為解釋申請專利範圍變動而影響判決結果的案件中，轉換的情形只占不到六成，也就是即便使用相同的方法論以及證據來源，解釋申請專利範圍結果仍會變動。

以上主觀指標分析以及主觀指標轉換的結果延伸至上訴審理標準的討論，可以發現基於目前並不存在最適的申請專利範圍解釋方法論甚至是採用相同的方法仍會有不同的解釋結果來看，聯邦巡迴上訴法院維持專利法解釋的一致性以及確定性的政策目標，實難達成，故犧牲司法效率的重新審理的上訴審理標準在政策面並沒有存在的必要。

另外，再佐以觀察「習知技藝者程度認定」等事實發現在解釋申請專利範圍中的地位，以及最高法院並不排除解釋申請專利範圍具有事實問題的存在，所以本文認為法院在解釋申請專利過程中應正視事實認定的過程並將其透明化，而不要草草以「申請專利範圍通常涵義」帶過，令人無法得知其真正的證據來源與判斷過程。基於事實的存在，上訴審理標準應採明顯錯誤標準，此方法的適用也與專利法中其他議題，如判斷非顯而易見性等專利有效性中的事實發現一致，可以彌補因上訴審理標準不一致而導致法院在不同議題(侵權以及專利有效性)中推翻解釋申請專利範圍失衡的比例。

最後，觀察最近聯邦巡迴上訴法院關於上訴審理標準的最新案件—Amgen案，可以發現越來越多的法官，認為Cybor案中決定的重新審理決定應有重新檢討的必要，雖然該案仍未作全院重新審理，但是一向對此議題保守的法官Gajarsa、Linn與Dyk也表示有其意願，只是要等待適當的案件再作檢討。我們樂觀的期待在不遠的未來，聯邦巡迴上訴法院能採明顯錯誤標準對待解釋申請專利範圍的上訴，並且承認事實發現在解釋過程中的重要性，透明化解釋申請專利範圍的過程於判決中。

參考文獻

英文專書：

1. Gene R. Shreve, Peter Raven-Hansen, Understanding Civil procedure, Matthew Bender & Company, Inc., 3d edition, 2002.
2. Kimberly A. Moore, Paul R. Michel, Raphael V. Lupo, Patent Litigation and Strategy, West Group, 2d edition, 2003.
3. Samuel Issacharoff, Civil Procedure, Foundation Press, 2005.
4. Robert C. Kahrl, Patent Claim Construction, Aspen Publishers, 2003.

中文專書：

1. 黃文儀，申請專利範圍的解釋與專利侵害判斷，三民書局，民國 83 年 2 月初版。
2. 劉尚志，美台專利訴訟—實戰暨裁判解析，2005 年 4 月初版，元照出版有限公司。

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. 林明儀，美國專利訴訟在聯邦民事訴訟中之特殊課題探討：以陪審團、特權、分階段審理與聽證為中心，交通大學科技法律研究所碩士論文，2004 年 6 月。

英文期刊：

1. R. Polk Wagner & Lee Petherbridge, *Is the Federal Circuit Succeeding? An Empirical Assessment of Judicial Performance*, 152 U. Pa. L. Rev. 1105 (2004).
2. Michael Saunders, *A Survey of Post-Phillips Claim Construction Cases*, 22 Berkeley Tech L.J. 215 (2007).

3. Kimberly A. Moore, *Markman Eight Years Later: Is Claim Construction More Predictable?*, 9 Lewis & Clark L. Rev. 231 (2005).
4. Joseph Scott Miller & James A. Hilsenteger, *the Proven Key: Roles & Rules for Dictionaries at the Patent Office and the Courts*, 54 American University Law Review 829 (2005).
5. Christian a. Chu, *Empirical Analysis of the Federal Circuit's Claim Construction Trends*, 16 Berkeley Tech. L.J. 1075(2001).
6. David L. Schwartz, *Practice Makes Perfect? An Empirical Study of Claim Construction Reversal Rates in Patent Cases*, Michigan Law Review vol.17 (2008).
7. Giles S. Rich, *Extent of Protection and Interpretation of Claims – American Perspectives*, 21 Int'l Rev. Indus. Prop. & Copyright L. 497 (1990).
8. Charles W. Adams, *the Court of Appeals for the Federal circuit: More than a National Patent court*, 47 Mo. L. Rev. 43 (1984).
9. Richard A. Posner, *What Do Judges and Justices Maximize? (The Same Thing Everyone Else Does)*, 3 Sup. Ct. Econ. Rev. 1(1993).
10. Craig Allen Nard, *A Theory of claim Interpretation*, 14 Harv. J.L. & Tech.1 (2000).
11. Kristen Osenga, *Linguistics and Patent Claimconstruction*, 38 Rutgers L.J. 61(2006).
12. Kathleen M. O'Malley, Patti Saris, Ronald H. Whyte, *A Panel Discussion: Claim Construction from the Perspective of the District Judge*, 54 Case W. Res. L. Rev. 671 (2004).
13. Bryan L. Adamson, *Federal Rule of Civil Procedure 52(a) as an Ideological Weapon*, 34 Fla. St. U. L. Rev. 1025(2007).
14. Kyle J. Fiet, *Restoring The Promise of Markman: Interlocutory Patent Appeals Reevaluated Post-Phillips v. AWH Corp.*, 84 N.C.L. Rev. 1291 (2006).
15. Gregory J. Wallace, *Toward Certainty and Uniformity in Patent Infringement Cases after Festo and Markman: A Proposal for a Specialized Patent Trial Court with a Rule of Greater Deference*, 77 S. Cal. L. Rev. 1383 (2004).
16. Stuart Minor Benjamin and Arti K. Rai, *Who's Afraid of the APA? What the Patent*

- System Can Learn from Administrative Law*, 95 Geo. L. J. 269 (2007).
17. Beth Simone Noveck, “Peer to Patent”: *Collective Intelligence, Open Review, and Patent Reform*, 20 Harv. J. L. & Tech. 123 (2006).
 18. Tom Chen, *Patent Claim Construction: An Appeal for Chevron Deference*, forthcoming in 94 Virginia Law Review (2008).
 19. Polk Wagner, *Reconsidering Estoppel: Patent Administration and the Failure of Festo*, 151 U. Pa. L. Rev. 159 (2004).
 20. Ehab M. Samuel, *Phillips v. AWH Corp., INC.: A Baffling Claimconstruction Methodology*, 16 Fordham Intell. Prop. Media & Ent. L.J. 519 (2006).
 21. Andrew S. Brown, *Amgen v. HMR: A Case for Deference in Claimconstruction*, 20 Harv. J. L. & Tech. 479 (2007).
 22. John P. Sutton, *Should the Federal circuit Defer to Findings of Fact by Tribunals Below It?*, 89 JPTOS 701 (2007).
 23. William H. Burgess, *Simplicity at the Cost of Clarity: Appellate Review of Claim Construction and the Failed Promise of Cybor*, 153 U. Pa. L. Rev. 763 (2004).
 24. George c. Christie, *Judicial Review of Findings of Fact*, 87 NWULR 14 (1992).
 25. Arti K. Rai, *Engaging Facts and Policy: A Multi-Institutional Approach to Patent System Reform*, 103 Colum. L. Rev. 1035 (2003).
 26. Jeffrey a. Lefstin, Ph.D., *Claimconstruction, Appeal, and the Predictability of Interpretive Regimes*, 61 U. Miami L. Rev. 1033 (2007).
 27. Stephanie Ann Yonker, *Post-Phillips claim Construction: Questions Unresolved*, 47 IDEA 301 (2007).
 28. David Sanker, *Phillips v. AWH Corp.: No Miracles in Claim Construction*, 21 Berkeley Tech L.J. 101 (2006).
 29. David Potashnik, *Phillips v. AWH Corp.: Changing the name of the game*, 39 Akron L. Rev. 863 (2006).
 30. Robert Fram, Laurie Adams, Tanya Mazur, Heller Ehrman, *Claim Construciton and Implicit Definitions Based on the Specification Since Phillips*, 8 Sedona Conf J.65 (2007).
 31. Robert C. Weiss, Todd R. Miller, *Practical Tips to Enforcing and Defending Patents*, 85 J. Pat Trademark Off. Soc’y 791 (2003).

32. Cheri M. Taylor, *Claim Construction and Proving Infringement*, 875 PLI/ Pat 9 (2007).
33. David J.F. Gross, Eileen M. Hunter, *Saying “No” to De Novo Review: The Federal Circuit contemplates Revisiting the Appellate Standard of Review for claimconstruction*, 910 PLI/Pat 205 (2007).
34. John B. Banassi, Melinda Luthin, David W. Milliken, *Claim Construction and Proving Infringement: Impact of Phillips and Festo and Their Progeny*, 910 PLI/Pat 57 (2007).
35. George M. Newcombe, Jonathan C. Sander, *Claim Construction after Phillips: 2 Years in*, 907 PLI/Pat 145 (2007).

中文期刊：

1. 鄭中人，論專利權性質(上)(下)，司法週刊第八八七、八八八期，民國八十七年七月二十二、二十九日，第三版。
2. 陳森豐等，「從 Phillips v. AWH 一案論申請專利範圍解釋之方法論」，科技法律透析，第 47-62 頁，2006 年 8 月。

判決：

1. *Carroll Touch, Inc. v. Electro Mech. Sys., Inc.*, 15 F.3d 1573 (Fed.Cir.1993).
2. *United States v. Johnson*, 221 U.S. 488 (1911).
3. *Senmed, Inc. v. Richard-Allan Med. Indus., Inc.*, 888 F.2d 815 (F3d. cir. 1989).
4. *Markman v. Westview Instruments, Inc.*, 116 S.Ct. 1384 (1996).
5. *Cybor Corp. v. FAS Technologies, Inc.*, 138 F.3d 1448 (Fed. Cir, 1998).
6. *Phillips v. AWH Corp.*, 415 F.3d 1303 (Fed. Cir. 2005) (en banc).
7. *Winans v. Denmead*, 56 U.S. 330 (1853).
8. *Merrill v. Yeomans*, 94 U.S. 568 (1876).
9. *Keystone Bridge Co. v. Phoenix Iron Co.*, 95 U.S. 274 (1877).
10. *Pennwalt Corp. v. Durand-Wayland, Inc.*, 833 F.2d 931 (Fed. Cir. 1987).
11. *Hughes Aircraft Company v. Unite States* (717 F.2d 1351, Fed. Cir. 1983).
12. *Markman v. Westview Instruments, Inc.*, 52 F.3d 967 (Fed. Cir. 1995).

13. *Vitronics Corp. v. Conceptronic, Inc.*, 90 F.3d 1576 (Fed. Cir. 1996).
14. *Texas Digital Systems Inc. v. Telegenix Inc.*, 308 F.3d 1193 (Fed. Cir. 2002).
15. *Athletic Alternatives, Inc. v. Prince Mfg., Inc.*, 73 F.3d 1573 (Fed. Cir.1996).
16. *SSIH Equipment S.A. v. United States International Trade Commission*, 718 F.2d 365 (Fed. Cir. 1983).
17. *Southwall Technologies, Inc. v. Cardinal IG Co.*, 54 F.3d 1570 (Fed Cir. 1995).
18. *Scripps Clinic & Research Foundation v. Genetech, Inc.*, 927 F.2d 1565 (F3d. Cir. 1991).
19. *Bell Communications Research Inc. v. Vitalink Communication Corp.*, 55 F.3d 618 (Fed. Cir. 1995).
20. *CCS Fitness, Inc. v. Brunswick Corp.*, 288 F.3d 1359 (Fed. Cir. 2002).
21. *Tandon Corp. v. United States International Trade Commission*, 4 USPQ2d 1283 (Fed. Cir. 1987).
22. *CVI/Beta Ventures, Inc. v. Tura LP*, 112 F.3d 1146 (Fed. Cir. 1997).
23. *Sanders Brine Shrimp Co. v. Bonneville Artemia Int'l, Inc.*, 970 F. Supp. 892 (D. Utah 1997).
24. *Rheox, Inc. v. Entact Inc.*, 276 F.3d 1319 (Fed. Cir. 2002).
25. *Toro Co. v. White Consol. Indus., Inc.*, 199 F.3d 1295 (Fed. Cir.1999).
26. *Wang Labs., Inc. v. America Online, Inc.*, 197 F.3d 1377 (Fed. Cir. 1999).
27. *Karsten Mfg. Corp. v. Cleveland Golf Co.*, 242 F.3d 1376 (Fed. Cir. 2001).
28. *Pall Corp. v. PTI Technologies, Inc.*, 259 F.3d 1383 (Fed. Cir. 2001).
29. *Scimed Life Sys., Inc. v. Advanced Cardiovascular Sys., Inc.*, 242 F.3d 1337 (Fed. Cir. 2001).
30. *Teleflex Inc. v. Ficosa North America Corp.*, 299 F.3d 1313 (Fed. Cir. 2002).
31. *Durel Corp. v. Osram Sylvania, Inc.*, 256 F. 3d 1298 (Fed. Cir. 2001).
32. *Omega Eng., Inc. v. Raytek Corp.*, 334 F. 3d 1314 (Fed. Cir. 2003).
33. *Process Control Corp. v. Hydreclaim Corp.*, 190 F.3d 1350 (Fed. Cir. 1999).
34. *In re Duel*, 51 F.3d 1552 (Fed. Cir. 1995).
35. *Pullman-Standard v. Swint*, 456 U.S. 273 (1982).
36. *Bose Corp. v. Consumers Union of U.S. Inc.*, 466 U.S. 485 (1984)
37. *United States v. United States Gypsum Co.*, 333 U.S. 364 (1948).

38. *Koch v. Hutchinson*, 814 F.2d 1489 (10th Cir. 1987).
39. *Panaview Door & Window Co. v. Reynolds Metals Co.*, 255 F.2d 920 (9th Cir. 1958).
40. *Anderson v. City of Bessemer*, 470 U.S. 564 (1985).
41. *Dennison Mfg. Co. v. Panduit Corp.*, 475 U.S. 809 (1986).
42. *Panduit Corp. v. Dennison Mfg. Co.*, 810 F.2d 1561 (Fed. Cir. 1987).
43. *Litton Sys., Inc. v. Honeywell, Inc.*, 87 F.3d 1559 (Fed. Cir. 1996).
44. *Enzo Biochem, Inc. v. Calgene, Inc.*, 188 F.3d 1362 (Fed. Cir. 1999).
45. *Bayer AG v. Biovail Corp.*, 279 F.3d 1340 (Fed. Cir.2002).
46. *Chevron, U.S.A., Inc. v. NRDC, Inc.*, 467 U.S. 837 (1984).
47. *Amgen, Inc. v. Hoechst Marion Roussel, Inc.*, 126 F.Supp.2d 69 (D. Mass. 2001).
48. *Amgen, Inc. v. Hoechst Marion Roussel, Inc.*, 314 F.3d 1313 (Fed. Cir. 2003).
49. *Amgen, Inc. v. Hoechst Marion Roussel, Inc.*, 339 F.Supp.2d 202 (D. Mass. 2004).
50. *Amgen, Inc. v. Hoechst Marion Roussel, Inc.*, 457 F.3d 1293 (Fed. Cir. 2006).
51. *Amgen Inc., v. Hoechst Marion Roussel, Inc.*, 469 F.3d 1039 (Fed. Cir. 2006).
52. *Daubert v. Merrell Dow Pharms., Inc.*, 509 U.S. 579 (1993).
53. *Cannon Rubber Limited v. The First Years, INC.*, 163 Fed.Appx.870 (Fed. Cir. 2005).
54. *Koepnick Medical & Education Research Foundation, L.L.C., v. Alcon Laboratories, Inc.*, 162 Fed. Appx. 967 (Fed. Cir. 2005).
55. *Grayzel v. St. Jude Medical, INC.*, 162 Fed. Appx. 954 (Fed. Cir. 2005).
56. *IP Innovation, L.L.C., v. Ecollege.Com*, 156 Fed. Appx. 317 (Fed. Cir. 2005).
57. *Pfizer, Inc. v. Teva pharmaceuticals USA, Inc.*, 429 F.3d 1364 (Fed. Cir. 2005).
58. *Invitrogen Corporation v. Clontech Laboratories, Inc.*, 429 F.3d 1052 (Fed. Cir. 2005).
59. *Microstrategy Incorporated v. Business Objects, S.A. and Business Objects Americas, Inc.*, 429 F.3d 1344 (Fed. Cir. 2005).
60. *kapusta v. Gale Corporation*, 155 Fed. Appx. 518 (Fed. Cir. 2005).
61. *Callicrate v. Wadsworth Manufacturing, Inc.*, 427 F.3d 1361 (Fed. Cir. 2005).
62. *JVW Enterprises, Incorporated v. Interact Accessories, Inc.*, 424 F.3d 1324 (Fed.

- Cir. 2005).
63. *Cross Medical Products, Inc., v. Medtronic Sofamor Danek, Inc.*, 424 F.3d 1293 (Fed. Cir. 2005).
 64. *Nystrom v. Trex Company, Inc.*, 424 F.3d 1136 (Fed. Cir. 2005).
 65. *Kyle Bateman and Action Target, Inc., v. Por-ta Target, Inc.*, 155 Fed. Appx. 511 (Fed. Cir. 2005).
 66. *Aquatex Industries, Inc., v. Techniche Solutions*, 419 Fed. Appx. 1374 (Fed. Cir. 2005).
 67. *Ocean Innovations, Inc. v. Archer*, 145 Fed. Appx. 366 (Fed. Cir. 2005).
 68. *Research Plastics, Inc., v. Federal Packaging Corp.*, 421 F. 3d 1290 (Fed. Cir. 2005).
 69. *Terlep v. Brinkmann Corp.*, 418 F.3d 1379 (Fed. Cir. 2005).
 70. *Pause Technology LLC v. Tivo Inc.*, 419 F.3d 1326 (Fed. Cir. 2005).
 71. *Datamize, LLC v. Plumtree Software, Inc.*, 417 F.3d 1342 (Fed. Cir. 2005).
 72. *Collegenet, Inc. v. Applyyourself, Inc.*, 418 F. 3d 1225 (Fed. Cir. 2005).
 73. *NTP, Inc. v. Research in Motion, Ltd.*, 418 F. 3d 1282 (Fed. Cir. 2005).
 74. *Landers v. Sideways, LLC*, 142 Fed. Appx. 462 (Fed. Cir. 2005).
 75. *Honeywell International, Inc. v. ITT Industries, Inc.*, 452 F.3d 1312 (Fed. Cir. 2006).
 76. *Abbott Laboratories v. Andrx Pharmaceuticals, Inc.*, 452 F.3d 1331 (Fed. Cir. 2006).
 77. *Competitive Technologies, Inc. v. Fujitsu Limited*, 185 Fed. Appx. 958 (Fed. Cir. 2006).
 78. *Primos Inc. v. Hunter's Specialties, Inc.*, 451 F.3d 841 (Fed. Cir. 2006).
 79. *Panduit Corporation v. Hellermannntyton Corporation*, 451 F.3d 819 (Fed. Cir. 2006).
 80. *Advanced Cardiovascular Systems, Inc. v. Medtronic Vascular, Inc.*, 182 Fed. Appx. 994 (Fed. Cir. 2006).
 81. *Applied Medical Resources Corporation v. United States Surgical Corporation*, 448 F.3d 1324 (Fed. Cir. 2006).
 82. *Old Town Canoe Company v. Confluence Holdings Corp.*, 448 F.3d 1309 (Fed.

- Cir. 2006).
83. *Global Maintech Corporation v. I/O Concepts, Inc.*, 179 Fed. Appx. 47 (Fed. Cir. 2006).
84. *Sun Coast Merchandise Corp. v. CCL Products Enterprises, Inc.*, 179 Fed. Appx. 6 (Fed. Cir. 2006).
85. *Lava Trading, Inc v. Sonic Trading Management, LLC*, 445 F.3d 1348 (Fed. Cir. 2006).
86. *Philips Electronics North America Corporation v. Contec Corporation*, 444 F.3d 1337 (Fed. Cir. 2006).
87. *Semitoool, Inc. v. Dynamic Micro Systems Semiconductor Equipment GMBH*, 444 F.3d 1337 (Fed. Cir. 2006).
88. *On Demand Machine Corporation v. Ingram Industries, Inc.*, 442 F.3d 1331 (Fed. Cir. 2006).
89. *Wilson Sporting Goods Company v. Hillerich & Bradsby Co.*, 442 F.3d 1322 (Fed. Cir. 2006).
90. *Atofina v. Great Lakes Chemical Corporation*, 441 F.3d 991 (Fed. Cir. 2006).
91. *Arlaine & Gina Rockey, Inc. v. Cordis Corporation*, 175 Fed.Appx. 329 (Fed. Cir. 2006).
92. *Schoenhaus v. Genesco, Inc.*, 440 F.3d 1354 (Fed. Cir. 2006).
93. *Aspex Eyewear, Inc. v. Miracle Optics, Inc.*, 170 Fed.Appx. 710 (Fed. Cir. 2006).
94. *Energizer Holdings, Inc. v. International Trade Commission*, 435 F.3d 1366 (Fed. Cir. 2006).
95. *Minebea Co., Ltd. v. Think Outside, Inc.*, 159 Fed.Appx. 197 (Fed. Cir. 2006).
96. *Ventana Medical Systems, Inc. v. Biogenex Laboratories, Inc.*, 473 F.3d 1173 (Fed. Cir. 2006).
97. *DSU Medical Corporation v. JMS Co., Ltd.*, 471 F.3d 1293 (Fed. Cir. 2006) (en banc).
98. *Planet Bingo, LLC v. Gametech International, Inc.*, 472 F.3d 1338 (Fed. Cir. 2006).
99. *Dentsply International, Inc. v. Hu-Friedy Mfg. Co.*, 202 Fed.Appx.464 (Fed. Cir. 2006).

100. *Depuy spine, Inc. v. Medtronic Sofamor Danek, Inc.*, 469 F.3d 1005 (Fed. Cir. 2006).
101. *Abraxis Bioscience, Inc. v. Mayne Pharma Inc.*, 467 F.3d 1370 (Fed. Cir. 2006).
102. *Akeva L.L.C. v. Adidas-Salomon Ag v .Intex Recreation Corp.*, 208 Fed.Appx. 861 (Fed. Cir. 2006).
103. *Aero Products International, Inc. v. Intex Recreation Corp.*, 466 F.3d 1000 (Fed. Cir. 2006).
104. *Yoon Ja Kim v. Conagra Foods, Inc.*, 465 F.3d 1312 (Fed. Cir. 2006).
105. *The Massachusetts Institute of Technology v. Abacus Softwarem*, 462 F.3d 1344 (Fed. Cir. 2006).
106. *Cook Biotech Incorporated v. Acell, Incorporated*, 460 F.3d 1365 (Fed. Cir. 2006).
107. *Conoco, Inc. v. Energy & Environmental International, L.C.*, 460 F.3d 1349 (Fed. Cir. 2006).
108. *Serio-US Industries, Inc. v. Plastic Recovery Technologies Corp.*, 459 F.3d 1311 (Fed. Cir. 2006).
109. *Pfizer, Inc. v. Ranbaxy Laboratories Limited*, 457 F.3d 1284 (Fed. Cir. 2006).
110. *Flex-Rest, LLC v. Steelcase, Inc.*, 455 F.3d 1351 (Fed. Cir. 2006).
111. *LG Electronics, Inc. v. Bizcom Electronics, Inc.*, 453 F.3d 1364 (Fed. Cir. 2006).
112. *NMT Medical, Inc. v. Cardia, Inc.*, 239 Fed.Appx. 593 (Fed. Cir. 2007).
113. *Byrne, v. the Black & Decker Corporation*, 235 Fed.Appx. 471 (Fed. Cir. 2007).
114. *Acumed LLC v. Stryker Corporation*, 483 F.3d 800 (Fed. Cir. 2007).
115. *Medtronic Navigation, Inc. v. Brainlab Medizinische Computersysteme GMBH*, 222 Fed.Appx.952 (Fed. Cir. 2007).
116. *Adrain v. Superchips, Inc.*, 218 Fed.Appx.982 (Fed. Cir. 2007).
117. *MBO Laboratories, Inc. v. Becton, Dickinson & Company*, 474 F.3d 1323 (Fed. Cir. 2007).
118. *Ortho-Mcneil Pharmaceutical, Incorporated v. Caraco Pharmaceutical Laboratories, Limited*, 476 F.3d 1321 (Fed. Cir. 2007).
119. *E-Pass Technologies, Inc. v. 3Com Corporation*, 473 F.3d 1213 (Fed. Cir. 2007).
120. *Abbott Laboratories v. Andrx Pharmaceuticals, Inc.*, 473 F.3d 1196 (Fed. Cir.

2007).

121. *DESA IP, LLC v. EML Technologies, LLC*, 211 Fed.Appx.932 (Fed. Cir. 2007).

