



# 有效主張申請過程禁反言的防禦策略

——以近期美國CAFC專利侵害判決為例



劉思芸\*、許立穎\*\*

## 壹、均等論及申請過程禁反言的發展歷程

均等論乃目前判斷是否侵害專利權的重要理論，一般均認為是起源於1853年發生在美國的Winans案<sup>1</sup>，最高法院認定僅有形式與比例的不同，仍涉及侵權。而後於1877年的Union Paper Bag Machine Co.案<sup>2</sup>，最高法院建立了功能—方式—結果（function-way-result）的三部檢驗法，檢驗被控侵權物是否以實質相同的方式，執行實質相同的功能，並獲得實質相同的結果，如此則屬侵害。到了1950年的Graver Tank案<sup>3</sup>，更進一步加入可互換性（interchangeability）要件，判斷的方式是以先前技術來評定熟悉該項技術人士能否合理得知可將專利請求項內之元件（成分）替換成非專利元件（成分）並達成相同功效，若是則構成均等侵害。

後來1997年之Warner-Jenkison案<sup>4</sup>，最高法院再次提出見解，其認為構成均等侵權必須以逐一元件（element-by-element）或逐一限制（limitation-by-limitation）方

\* 國立台灣科技大學專利研究所碩士班研究生。

\*\* 國立台灣科技大學專利研究所碩士班研究生。

<sup>1</sup> 劉國讚，台灣科技大學專利研究所「申請專利範圍解析」上課講義，2011年。

<sup>2</sup> 同前註。

<sup>3</sup> 同前註。

<sup>4</sup> Warner-Jenkinson Co., Inc. v. Hilton Davis Chemical Co., 520 U.S. 17, 37 (1997).

式來比對請求項與被控侵權物，是否非實質不同（insubstantial difference），或稱非實質改變（insubstantial change），「申請過程之禁反言」（prosecution history estoppel）一詞也在此案的判決中正式登場。

到了1999年的Festo案，最高法院更是針對申請過程禁反言提出重要見解。該案在聯邦巡迴上訴法院（Court of Appeals for Federal Circuit, CAFC）聯席審判（en banc）時<sup>5</sup>，作出了只要涉及可專利要件之任何限縮修正（包含主動修正），被修正的元件都會引致申請過程之禁反言的結論，且被修正之元件無均等範圍，亦即完全阻卻（complete bar）。惟Newman等法官並不同意，其認為應採彈性阻卻（flexible bar），依個案認定。

之後最高法院接受上訴並作出判決，認可涉及可專利要件的限縮修正會引致申請過程禁反言，但不同意採完全阻卻專利權人主張均等範圍的論點（即認為應採彈性阻卻<sup>6</sup>）。同時認定該限縮修正將被推定申請人拋棄了原申請專利範圍限制條件與修正後申請專利範圍限制條件間的所有範圍，然亦列舉了三種舉證方式可以推翻該推定：

- 一、專利權人需證明於修正當時，熟悉該技術領域之人無法被合理期待所撰寫的申請專利範圍之文義會包含所主張的均等範圍，即無法預見所主張的均等範圍包含侵權物；
- 二、修正理由與其所主張的均等範圍無關；
- 三、其他無法合理期待專利權人可於說明書內載明所主張的均等範圍之理由。

申請專利範圍的解釋亦是影響均等範圍的重要因素，近期重要的Phillips案中，CAFC認為解釋請求項之文字需以發明所屬技術領域之通常知識者的觀點，經優先檢視專利說明書及申請過程文件等內部證據來判斷請求項所界定文字之意義<sup>7</sup>。透過解釋請求項的文字意義，方可比對被控侵權產品是否符合全要件，接著才是判定是否落入字義侵害，若未落入字義侵害，則接著判斷系爭專利之均等範圍，當然申請人在申請過程中所放棄的部分會造成均等範圍的限縮。

<sup>5</sup> Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., 234 F.3d 558, 563 (Fed. Cir. 2000) (en banc).

<sup>6</sup> Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., 533 U.S. 915 (2001).

<sup>7</sup> Phillips v. AWH Corp., 415 F.3d 1303 (2005).

美國專利侵害判斷流程雖未正式訴諸於文字，惟大致上的操作仍與本國專利侵害鑑定要點的流程雷同，智慧財產法院99年度民專上字第24號民事判決亦認同目前大家熟知的專利侵害鑑定流程，為法院目前審理侵害專利權的方針：「專利侵害之鑑定流程分為兩階段：1.解釋申請專利範圍；及2.比對解釋後之申請專利範圍與待鑑定對象（物或方法）。而就上開比對解釋後之申請專利範圍與待鑑定對象（物或方法）則包括下列步驟：1.解析申請專利範圍之技術特徵；2.解析待鑑定對象之技術內容；3.基於全要件原則（all-elements rule/all-limitations rule），判斷待鑑定對象是否符合『文義讀取』；及4.基於全要件原則，判斷待鑑定對象是否適用『均等論』。若未符合『文義讀取』則繼續檢視是否有均等論之適用，若不適用均等論則未落入專利權範圍，但若適用均等論，則繼續檢視是否有禁反言或先前技術阻卻之適用，若否，落入專利權（均等）範圍，若是，則未落入專利權（均等）範圍。」不論在本國或在美國，都是先解釋申請專利範圍，在系爭產品落入均等範圍時（未文義讀取），由被告主動提出「申請過程禁反言」之防禦手段（申請過程禁反言為「禁反言」的其中一種態樣），法官再依證據進行審理。

至此，有關申請過程禁反言影響均等範圍的理論大致確定，後續有待更多的相關判例來讓大眾更清楚均等範圍判定的準則。普遍來說，申請過程之禁反言包含兩種情況：一、修正基礎下的禁反言（amendment-based estoppel）；及二、抗辯基礎下的禁反言（argument-based estoppel）。前述兩種情況進一步細分，又可分為四種限縮均等範圍的態樣<sup>8</sup>：(一)因抗辯而限縮、(二)因修正限定文義而限縮、(三)因修正縮減原主張數值範圍而限縮，及(四)因將附屬項改寫為獨立項而限縮。本文將就各種態樣，進一步以近期相關美國CAFC的案例來探討如何主張「申請過程禁反言」。

---

<sup>8</sup> 羅炳榮，工業財產權叢論——Festo篇，2005年，186-206頁。

## 貳、限縮均等範圍之態樣

### 一、因抗辯而限縮

Spine Solutions案<sup>9</sup>：Spine Solutions, INC.（以下簡稱SSI）是一家開發醫療器材的公司，其於2005年8月30日獲准「脊椎間植入物」（intervertebral implant）發明專利，專利公告號US 6,936,071B1。2007年SSI以Medtronic的O-Maverick等產品侵害其’071專利為由，向西田納西地方法院起訴，最後判決Medtronic需賠償2,100萬美元，Medtronic不服提起上訴。

’071專利申請專利範圍第1項：

1. 一種可嵌入相鄰脊椎骨間的脊椎間植入物，包含：
  - 一上部件，其有一上表面以嚙合脊椎骨，及一下表面包括一圓形部；
  - 一下部件，其有一下表面以嚙合脊椎骨，及一上表面與該上部件之該圓形部嚙合；該植入物被建構為脊椎間空隙之單一植入物，其有一前端以引導該植入物延一路徑嵌入脊椎間空隙，相對於該前端的一尾端，以及複數側面位於該植入物的最外圍且平行於該路線；
  - 一單一定錨（single anchor）個別位於該上部件的該上表面和該下部件的該下表面，每一該定錨係為高度大於寬度的扁長狀，及位在沿著平行於該路徑的一直線，兩個該定錨置於實質上相同的垂直面且其實質上為該側面的中間，每一該定錨係吻合於用以進入相鄰脊椎骨裡的一溝槽，使該植入物沿著該路徑移入脊椎間空隙，以將各自的表面固定於脊椎骨。

系爭專利（圖1）與系爭產品（圖2）都是一種在脊椎手術中，用來置入兩脊椎骨間的空隙內之植入物，其構造極其相似。有關本專利的實際應用，可參考SYNTHES網站<sup>10</sup>，SYNTHES公司負責製造和銷售SSI擁有的’071專利的實際產品ProDisc-L。地院認為系爭產品的兩個定錨（two anchors）特徵屬字義侵害和均等侵

<sup>9</sup> Spine Solutions v. Medtronic Sofamor Danek USA, 620 F.3d 1305 (Fed. Cir. 2010).

<sup>10</sup> SYNTHES網站：[http://www.synthes.com/sites/intl/Products/spine/clinical\\_solutions/Pages/Lumbar%20Degenerative\\_Anterior.aspx](http://www.synthes.com/sites/intl/Products/spine/clinical_solutions/Pages/Lumbar%20Degenerative_Anterior.aspx)，最後瀏覽日：2011年10月22日。

害'071專利所界定的單一定錨（single anchor；元件6和14）特徵，也不採信被告所提出的申請過程禁反言的抗辯。

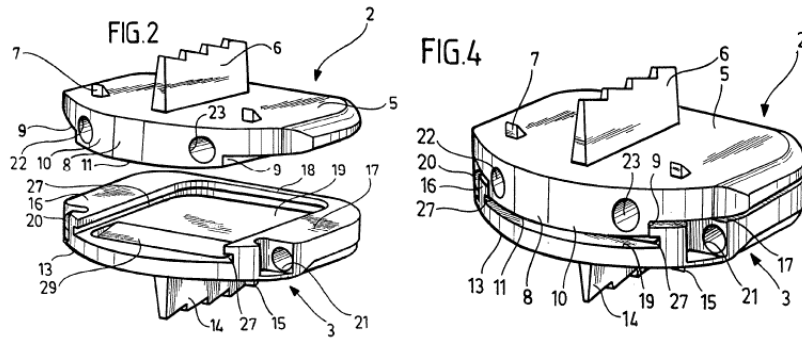


圖1 SSI案系爭專利

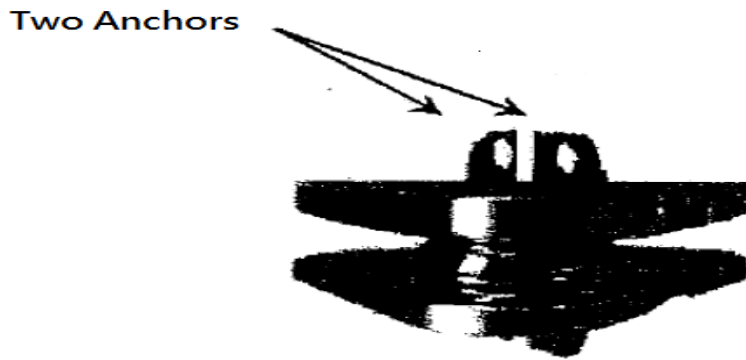


圖2 SSI案系爭產品

本案的爭點在用來固定植入物（implant）的定錨（anchor）結構，被告上訴雖以專利無效進行抗辯，但CAFC並不採信其理由，仍認為專利為有效。在判定是否侵害專利權時，被告上訴以申請過程禁反言為由辯稱該公司的產品並無字義或均等侵害'071專利，CAFC也重新檢視屬法律問題的申請過程禁反言<sup>11</sup>。

CAFC檢視請求項內容，'071專利所界定的是單一定錨（signal anchor），自然無法判決系爭產品字義侵害。系爭產品的結構雖然以實質相同的方式，執行實質相

<sup>11</sup> Cybor Corp. v. FAS Techs., Inc., 138 F.3d 1448 (Fed. Cir. 1998) (en banc).

同的功能，並獲得實質相同的結果，但被告指出申請人於申請過程中，爲了區隔先前技術US 5,314,477專利，於2004年6月28日申復答辯時宣稱先前技術並未揭示單一定錨（single anchor）的技術特徵（“a reference disclosing two anchors does not disclose a device affirmatively claiming a single anchor...reciting a negative limitation in the form of a single element is not disclosed by prior art which teaches more than one element.”），而系爭產品屬兩個定錨（two anchors）。且申請人於該次申復更舉出Amazon案（239 F.3d 1343）的單一動作（single action）下單購物爲例，宣稱請求項所界定之單一定錨特徵，就是爲了與複數定錨的先前技術來做區隔，包括審查委員所提出的US 5,314,477引證文獻（該引證的發明人亦是’071專利的發明人之一），且’071專利之專利說明書亦強調本申請案是爲了改良’477專利的缺失。

CAFC於2010年9月9日做出判決認爲申請人已經在申請過程中，爲了獲得專利，宣稱’071專利的單一定錨（single anchor）改良了先前技術「複數定錨」的缺點，因此可認定申請人已放棄（disclaimer）單一定錨以外的專利範圍，因此系爭產品也無均等侵害。

## 二、因修正限定文義而限縮

Trading Technologies案<sup>12</sup>：Trading Technologies（以下簡稱TT）是一家開發股票、期貨或商品交易軟體的公司，於2004年8月3日獲准「基於點選方式的直覺式市場資訊（market depth）表格顯示之交易方法」發明專利，專利公告號US 6,772,132B1。TT以eSpeed的產品侵害其美國專利US 6,772,132與US 6,766,304（’132專利之分割案）爲由，於2004年8月12日向伊利諾州地方法院提起專利侵權訴訟，於訴訟中主張eSpeed的產品侵害系爭專利。伊利諾州地方法院於2008年5月22日作出判決，認爲eSpeed公司的產品並沒有落入文義侵權，並判斷均等侵權亦不成立（507 F.Supp.2d 854）。TT公司與eSpeed公司皆不服地方法院所做之判決，於2008年5月27日向CAFC提出上訴。到2010年2月25日，CAFC全院聯席會（en banc）做出判決，該判決結果同意伊利諾州地方法院對申請專利範圍之解釋，並維持地方法院先前所做的不侵權判決。

<sup>12</sup> Trading Technologies International, Inc. v. eSpeed, Inc., 595 F.3d 1340 (Fed. Cir. 2010).

’132專利申請專利範圍第1項：

1. 一種於含有最高賣出價及最低買進價的內部市場（inside market）之電子交易平台以下達商品交易訂單之方法，其使用一使用者圖形化界面與一使用者輸入設備，該方法包含：

設置目前的交易訂單參數；

動態顯示該商品的複數個賣出價與複數個買進價以顯示該商品之市場深度，包括至少一部分的該商品賣出及買進量，該動態顯示係相對於一靜態顯示價格列（static display of prices）排成直線，且該靜態顯示價格列不會隨著內部市場的改變而變動（wherein the static display of prices does not move in response to a change in the inside market）；

顯示一訂單輸入區，其包含相對應於該靜態顯示價格列排成直線的複數個區域，以接收該使用者輸入設備傳遞交易訂單之命令，每一該區域相對應於該靜態價格列；

透過該使用者輸入裝置之指標所指位置的單一動作（single action）選擇該訂單輸入區中的一特定區域，以設定複數個交易訂單之附加參數並傳送該交易訂單至該電子交易平台。

參考圖3為’132專利的第3、4圖（FIG. 3, 4）。本案的爭點在系爭專利的價格欄（Prc）部分，兩造爭執請求項中所界定的「static display of prices」，其中「static」的均等範圍是否包含可「自動置中」（centering）最佳的報價於交易軟體表格畫面中間位置的系爭產品。

FIG. 3

SYCOM FGBL DEC99					
E/W	10:48:44	BidQ	AskQ	Prc	LTQ
1009	L 3		104	99	
1010	R 5		24	98	
1011	720		33	97	
1012	X 10		115	96	
1013	0		32	95	
1014	10 1H		27	94	
	50 3H		63	93	
1007	S 0 W 24	1K 5H	63	93	
	S 0 W 7	CLR	45	92	
1015	X 10		28	91	
1016	17		20	90	10
1008	B 0 W 15	CXL	18	89	
	B 0 W 13	+ -	97	88	
1017		NET 0	30	87	
1018	B 0 W 17	NET REAL	43	86	
1019			110	85	
			23	84	
1021			31	83	
			125	82	
			21	81	

FIG. 4

SYCOM FGBL DEC99					
E/W	10:48:44	BidQ	AskQ	Prc	LTQ
	L 3		104	99	
	R 5		24	98	
	720		33	97	
	X 10		115	96	
	0		32	95	
	10 1H		27	94	
	50 3H		63	93	
S 10 W 14	1K 5H		63	93	10
	CLR	43		92	
	X 10	125		91	
	17	97		90	
	CXL	18		89	
B 0 W 15	+ -	97		88	
B 0 W 13	NET 0	30		87	
	NET REAL	43		86	
B 0 W 17	NET REAL	110		85	
		23		84	
		31		83	
		125		82	
		21		81	

圖3 '132專利FIG. 3, 4

依據專利說明書的說明，並參見系爭專利FIG. 3，最高買進價於89（Prc）處有數量18（BidQ），最低賣出價於90（Prc）處有數量20（AskQ），稍後經若干筆交易之後，就變為系爭專利FIG. 4的狀態，最高買進價上升至92（Prc）處有數量43（BidQ），最低賣出價上升至93（Prc）處有數量63（AskQ）。但當買賣狀況所對應的價格欄（Prc）到達頂點或底部附近，就必須適當地將當前最佳交易價格拉回中間位置（如系爭專利FIG. 3），以方便使用者觀看和下單交易，此即為系爭專利說明書所提到的「re-centering」（置中）命令，且其說明書又進一步提及「本發明解決此技術問題的手段係採單鍵置中（one click centering）方式」（即請求項所指單一動作），而被告有兩項產品則是會隨著交易實況自動執行「re-centering」命令，使價格欄的最佳價格置中。雖然系爭產品有著與請求項文字所界定的類似功能，但被告根據Festo案，要求再檢視申請人的申請過程文件，是否涉及均等範圍放棄了包含被控侵權產品的修正或答辯。



系爭專利的說明書已對「re-centering」的方法設限，再看申請歷史文件中，申請人於答辯及修正過程中，進一步限縮範圍，聲稱畫面中的價格欄不會隨著交易狀況改變位置，隨後獲准專利。申請歷史如下表。

表1 '132專利申請歷史

申請歷史	
2001年6月8日	USPTO根據美國專利法第112條第2項發出官方意見（Office Action），在這份意見書中指出claim中「dynamic display」和「static display」（of prices），其文字定義不明確。
2001年10月9日	TT公司申復答辯，辯稱價格欄（price value）會保持靜態（static），即通常是不會改變價格的位置，除非接到re-centering的命令；而買（bid）及賣（ask）數量欄位則會依實際交易結果變動（dynamic）。（見系爭專利FIG 3, 4）
2003年3月21日	TT公司對申請專利範圍進行補充修正，在claim中增加這段描述「wherein the static display of prices does not move in response to a change in the inside market.」。

地院在解釋專利範圍時，針對'132專利請求項中的「static display of prices」解釋為「a display of prices comprising price levels that do not change positions unless a [manual] re-centering command is received.」。核准公告的申請專利範圍中，請求項內並無界定「manual」（手動）這個字，然而因為申請人已於說明書內自認解決問題的手段是「單鍵置中」，又於申請過程中聲稱價格欄是靜態的，除非接到置中命令，因此系爭專利的價格欄的「static」便被解釋為不會隨著交易狀況改變位置，除非使用者手動地下達置中命令。同樣地，在'304專利請求項中的「common static price axis」被解釋為「a line comprising price levels that do not change positions unless a [manual] re-centering command is received and where the line of prices corresponds to at least one bid value and one ask value.」，也被加入「manual」這個字。被告eSpeed的兩項產品因採自動置中價格欄最佳交易價格位置的方式，系爭專利也已放棄了自動置中的均等範圍，因此最後CAFC仍判定未侵害專利。

### 三、因修正縮減原主張數值範圍而限縮

Heuft案<sup>13</sup>：Heuft Systemtechnik GmbH（以下簡稱Heuft）是一家生產裝瓶設備的公司，於2005年向加州地方法院起訴Industrial Dynamics Co.（以下簡稱IDC）侵害其美國專利US 6,155,408（以下簡稱'408專利）及'408專利的分割案（Division）——美國專利US 6,298,974（以下簡稱'974專利）之訴訟。在訴訟過程中，兩造雙方撤回對分割案母案'408專利的爭執，僅選擇分割案子案'974專利作為系爭專利。加州地方法院於2006年先解釋'974專利的申請專利範圍，並作出IDC專利侵權成立之判決。IDC不服地方法院對申請專利範圍之解釋與侵權之判決，同時Heuft亦不服地方法院未作出永久禁制令的處分，兩造於2007年向CAFC提起上訴。CAFC於2008年6月25日作出判決，該判決不同意加州地方法院對申請專利範圍所作的解釋，並推翻地方法院先前的侵權成立之決定。

系爭專利為一種於檢查可旋轉容器的方法及裝置，其用於檢查生產線（例如：輸送帶）上傳送的瓶子，尤指對稱可旋轉的瓶身，類似玻璃啤酒瓶。主要爭點在系爭專利之方法請求項第1項中的「arranging」，以及裝置請求項第6項中的「stabilizing means」。兩請求項有部分相同的界定文字，標示如下表。

表2 '974專利請求項1、6

Claim 1	...rotating the containers continuously alternately in opposite directions <b>by arranging one of two consecutive containers stable against one of the at least two railings and the other stable against the other of the at least two railings in the direction of conveyance after the first area...</b>
Claim 6	...stabilizing means for the stable <b>arrangement of one of two consecutive containers at one of the at least two railings and of the other container at the other of the at least two railings the stabilizing means being disposed in the direction of conveyance after the first area...</b>

<sup>13</sup> Heuft Systemtechnik GmbH v. Industrial Dynamics Co., 282 Fed. Appx. 836; 2008 U.S. App. LEXIS 13486 (2008).

’974專利申請專利範圍第1項及第6項：

1. 一種檢查可旋轉容器之側壁面的方法，包含：
  - a. 以推擠力運送複數個該容器於一輸送路面；
  - b. 以至少二個圍欄以界定該輸送路面之側面；
  - c. 提供一光源於一第一區的該輸送路面之一邊；
  - d. 提供一檢查於該輸送路面之另一邊；
  - e. 於經過該第一區後連續地交替變換方向旋轉複數個該容器，其於運輸方向安排（arranging）兩個該可旋轉容器其中之一穩定倚靠該至少二個圍欄的其中之一，另一個該容器穩定倚靠至少二個圍欄中的另一個；
  - f. 於該第一區界定圍欄間的距離為至少該容器直徑的1.2倍，其中該容器於該第一區裡被檢查。
6. 一種檢查可旋轉容器之側壁面的設備，包含：
  - a. 一輸送路面，以推擠力運送複數個該容器；
  - b. 至少二個圍欄，以界定該輸送路面之側面，於該第一區界定圍欄間的距離為至少該容器直徑的1.2倍；
  - c. 一光源位於一第一區的該輸送路面之一邊；
  - d. 一檢查裝置位於該輸送路面之另一邊；
  - e. 穩定手段（stabilizing means）用以穩定安排使兩個該可旋轉容器其中之一倚靠該至少二個圍欄的其中之一，另一該容器倚靠至少二個圍欄中的另一個，該穩定手段配置於運輸方向經過該第一區後。

解釋申請專利範圍時，地方法院直接依照請求項的文字來解釋，但被告IDC認為解釋’974專利時，需要將母案’408專利的申請過程納入考慮，且構成申請過程禁反言。於’408專利申請過程中，審查委員引用US 4,544,059（WO83/00135）來駁回全部請求項的新穎性及進步性（顯而易見），申請人乃將說明書的實施例加入請求項做為限制條件，以獲得專利權。’408專利所修正文字相對應’974專利的部分如下表。



表3 '408專利與'974專利對應部分

<p>Claim 1 (對應第1項)</p>	<p>...arranging one of two consecutive containers stable against one of the at least two railings and the other stable against the other of the at least two railings in the direction of conveyance after the first area <b>by reducing the distance between said at least two railings at an angle .beta. of the lateral railings to each other of about 30.degree. to 100.degree.</b> to about somewhat more than the diameter of the containers and arranging the at least two railings substantially symmetrical to the midline of the conveying surface; thereby rotating said containers...</p>
<p>Claim 2 (對應第6項)</p>	<p>...means for the stable arrangement of one of two consecutive containers at one of the at least two railings and of the other container at the other of the at least two railings, the stable arrangement means following the first area in the direction of conveyance and comprising <b>said distance between said at least two railings substantially symmetrically reducing at an angle .beta. of said at least two railings to each other of about 30.degree. to 100.degree.</b> to about somewhat more than the diameter of the containers and arranging said at least two railings substantially symmetrical to the midline of the conveying surface...</p>

系爭專利的輸送裝置如圖5所示（為'974專利第5圖），並將'408專利之請求項的限制讀入本案，參考圖4所繪示之複數瓶子(10)從軌道(12)的第1區(24)被輸送到第3區(28)，再到出口(29)，第3區會以縮減一 $\beta$ （beta）角度（30-100度），減少軌道(15)（系爭專利於該圖疑似將12誤標為15）的寬度和圍欄(14)間距離來達到穩定排列（stable arrangement）瓶子的功效。系爭產品與'974專利主要差異即在角度部分，需審理是否落入均等範圍及適用申請過程禁反言。CAFC接受IDC的主張，認為解釋申請專利範圍時必須參照其分割案的母案之申請歷史檔案為基礎（based on alleged disclaimers of scope during prosecution of '408 patent）。CAFC並引用了Ormco案（498 F.3d 1307），認為專利家族（familial patent）的申請過程，如果前案的主題（subject matter）與本案相同，則可用於解釋本案的專利範圍。經檢視後母案的主題與本案相同，CAFC認為母案的申請歷史檔案中已明確地將申請專利範圍中「exit angle」（ $\beta$ , beta）限定在30-100度之間（about 30 [degrees] to 100 [degrees]...），所

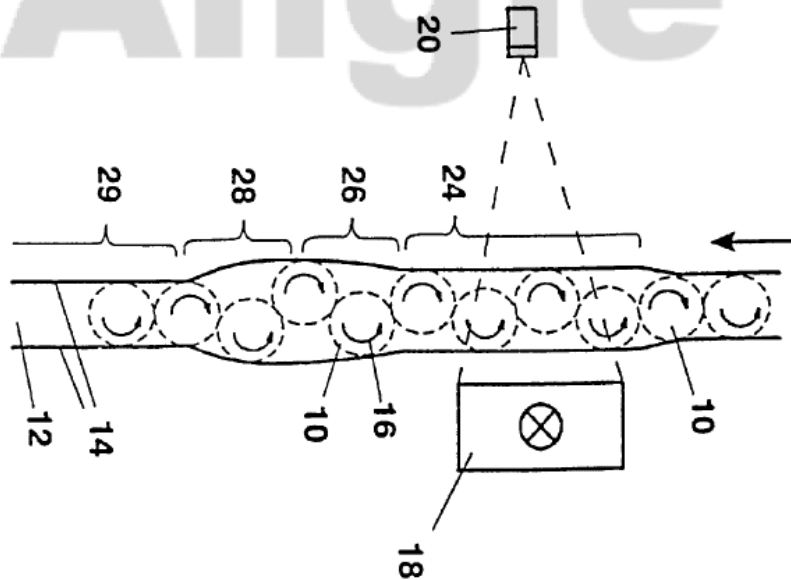


圖4 '974專利FIG. 1

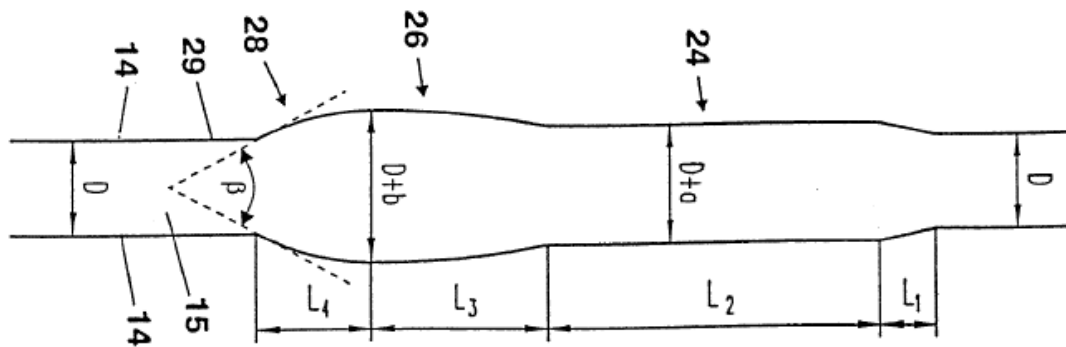


圖5 '974專利FIG. 5

以分割案子案'974專利的申請專利範圍亦排除了30-100度以外這些已經放棄的部分，不能再以均等論擴張權利範圍。

最後，由於'974專利之分割案母案'408專利在申請專利的過程中，為了和前案作出區隔以助於取得專利權，而在申請專利範圍與發明說明書出現多次的補正與答辯，這些補正與答辯已經將申請專利範圍限定在角度30-100度之間，雖然'974專利

在申請過程中並未被引用相同引證案來核駁並修正申請專利範圍限制其角度，但 Heuft 仍然不能再用均等論主張 IDC 的產品（角度在 12-14 度）落入其均等權利範圍，故 CAFC 判定 IDC 未均等侵害專利權。

#### 四、因將附屬項改寫為獨立項而限縮

Funai 案<sup>14</sup>：日本船井 Funai Electric Company（以下稱 Funai）於 2004 年 5 月向美國北加州地區地方法院，起訴韓國大宇 Daewoo Electronics Corporation（以下稱 Daewoo）及其子公司侵害 6 項有關使用錄影帶之錄放影機（video cassette player and recorder, VCR）的專利權。地院審理後經簡易判決（summary judgment）認定有 3 項專利並未被侵害（infringed），餘下的分別是美國專利編號 US 6,021,018、US 6,421,210、US 6,064,538。在馬克曼聽證會（Markman hearing）建構專利權範圍及文義解釋後，地院認為 Daewoo 並未字義侵害（Literal Infringement）也未均等侵害（Infringement by Equivalents）前述 3 項專利，並交給陪審團進一步審理事實爭點部分。但最後陪審團認為 Daewoo 故意侵害（willfully infringed）專利權，包括均等侵害 '018 及 '210 專利，以及字義或均等侵害 '538 專利。並判決 Daewoo 應賠償 7,216,698 美元給 Funai，做為自 2002 年 10 月 25 日起侵害專利權的損害賠償，並頒布永久禁制令（Permanent Injunction）。兩造均不服部分判決結果而提出上訴。CAFC 最後仍維持（affirm）侵害前述 3 項專利權的判決。

被侵害的 3 項專利，其中 '210 專利於 2002 年 7 月 16 日獲准專利，為一種於磁帶唱盤防止驅動馬達的噪音及震動傳遞之機構之發明。本案爭執的部分是系爭專利「insulating material」一詞，係於申請過程中經修正併入第 1 項，是否屬放棄均等範圍。

'210 專利申請專利範圍第 1 項：

1. 一種於磁帶唱盤防止驅動馬達的噪音及震動傳遞之機構，包含：  
一唱盤底部，一夾送滾輪及一傳動輪軸以運轉一磁帶，一馬達裝設於該唱盤底部以驅動該滾動輪軸，一圓柱磁鼓裝設於該唱盤底部並提供一磁頭以磁性錄音及播放該磁帶；

<sup>14</sup> Funai Electric Company, Ltd., v. Daewoo Electronics Corporation, 616 F.3d 1357 (Fed. Cir. 2010).

該馬達為一直接驅動馬達，其一馬達轉軸為直接耦合於該傳動輪軸，且由電流開關所控制；

該馬達為電絕緣於該唱盤底部；

該直接驅動馬達被脈波寬度調變（PWM）所控制；以及

該直接驅動馬達包括一轉軸做為該傳動輪軸，一轉子裝設於該轉軸，一定子磁芯被繞設一線圈以供應脈波寬度調變（PWM）控制電流且面對該轉子，以及一軸承支架以托住該定子磁芯及支撐該轉軸，及該直接驅動馬達透過該軸承支架裝設於該唱盤底部；

其中該軸承支架係由一絕緣材料（insulating material）所製成。

「insulating material」的普通意義有絕緣材料或隔熱材料之意，但請求項第1項中已界定「該馬達為電絕緣於該唱盤底部」，該項接著進一步界定馬達是透過軸承支架裝設於唱盤底部，且軸承支架是由絕緣材料（insulating material）製成。地院依照普通意義及內部證據來解釋「insulating material」是一種屬於可抑制採用脈波寬度調變控制馬達時所產生之雜訊的材料：「a material with poor electrical conduction（低導電性材料） that acts to suppress switching noise generated by a pulse width modulation（脈波寬度調變） control of the direct driving motor, thereby suppressing the video screen and audio noise caused by electrical noise produced by the capstan motor.」Funai在其產品上使用'210專利中實施例所教示的樹脂（resin）材料做為絕緣材料。Daewoo則是使用92%樹脂加上8%的碳纖維（carbon fibers）。而碳纖維是一種化纖材料，導電能力低。Funai又指出Daewoo所提出的專家證人的意見中提及Daewoo所用的材料僅具有輕微導電性（...materials with resistivities in the range of 10<sup>2</sup> to 10<sup>1</sup> ohm-cm which range includes Daewoo's polycarbonate material-as "used for slightly electrical conducting applications."），雖實質上具有電子訊號不易傳導的效果，但並非完全「絕緣」，故無字義侵害。

最後地院判決Daewoo仍有均等侵害，Funai上訴主張「insulating material」部分應為字義侵害，Daewoo上訴主張地院對「insulating material」的解釋有誤。Daewoo又援引Festo案（344 F.3d 1359）和Honeywell案（370 F.3d 1141），主張'210專利之請求項第1項曾經因為被核駁而有修正，適用申請過程禁反言，故應推定Funai放棄「insulating material」之均等範圍。檢視'210專利的申請過程，該申請案被審查委員

以顯而易見核駁後，申請人將附屬項第2、4項併入第1項改寫成新的獨立項，隨後獲准專利。

表4 '210專利申請歷史

申請歷史	
2002年1月7日	USPTO根據美國專利法113(a)發出官方意見（Office Action），組合US 6,147,833和US 3,881,188專利前案，認為其申請案第1-3、6項請求項為顯而易見，並認為第4項是可核准的請求項。
2002年3月12日	Funai公司提出修正，將第2、4項之內容併入第1項改寫成新的獨立項。（「insulating material」一詞界定於原請求項第4項，用以限定軸承支架的材料特性。）

原請求項第4項是限定馬達以電絕緣方式裝設於唱盤底部的手段，是採用軸承支架，且是以絕緣材料製成。因此在第4項併入原請求項第1項後，這一部分是符合放棄均等範圍的要件，Funai不得對採用軸承支架以外的產品主張均等侵害，但「insulating material」並未被核駁，故CAFC認定這一部分屬Festo一案所提出的「(2)修正理由與其所主張的均等範圍無關」，故仍可主張均等，所以Daewoo的產品雖屬非完全絕緣，仍包含在'210專利的均等範圍內。

## 參、結 論

台灣廠商近年來已經是美國專利訴訟的「被告」常客，特別是智慧型手機、IC設計、記憶體及LCD顯示器的相關廠商，由於美國專利訴訟花費成本極高，在尚未進入訴訟階段前就確實地分析專利範圍，再研判是否進行和解或直接訴訟，是比較妥適的做法。即使到了訴訟階段，被告也能積極蒐集系爭專利的申請過程歷程資料作為證據，主張申請過程禁反言，儘可能使法官解釋的申請專利範圍能排除系爭產品。若尚未發生訴訟，企業內部對競爭對手的專利佈局進行分析時，視情況將具有威脅性的專利提出舉發，使該專利再次接受檢驗，若能因此造成該專利未來可主張之均等範圍縮減，己方的侵權風險也得以降低。另一方面，當欲購買他人的專利權時，也要分析其專利可主張的範圍，以確保買到的專利能夠保護公司的利益。



本文列舉了近期CAFC的判例，期望能提供一些小有效主張申請過程禁反言的啓示，及如何去蒐集有利的證據。專利法係採屬地主義，各國法規均有些微差異，因此申請過程禁反言的證據僅可提出系爭專利於該國的申請歷史文件，本國智慧財產法院99年度民專訴字第66號民事判決亦有相同之見解，法院於判決中表示：「惟按，解釋專利之均等範圍時，為維護公眾對專利權人在專利申請至專利權維護過程中所為說明書之補充、修正、更正、申復及答辯之信賴，倘專利權人於上開過程為符合專利要件而就申請專利範圍有所限定或排除時，固應依禁反言原則限制專利權之均等範圍。惟專利權人就同一發明可能會向不同國家申請專利，而因各國專利審查制度及審查基準之差異，同一發明於不同國家所獲准之專利權範圍未必相同，此外，依專利屬地主義原則，不同國家所獲准之專利所得行使權利之範圍亦僅限於各該核准專利國家之主權領域，而各該專利權之限制亦應視專利權人於各國申請專利過程及專利權維護過程中所為說明書之補充、修正、更正、申復及答辯之情形而有所不同，是被告援引其他國家核准專利過程之申復說明作為我國所核准之系爭專利權之限制，自非有據。」是以申請過程禁反言僅可採系爭專利於訴訟當地的專利申請過程資料為證據，因此本國專利申請歷程固不得將之送交美國法院並期待其參考，反之亦同。

本文所列出的四種常見的申請過程禁反言的態樣，包含一、因抗辯而限縮、二、因修正限定文義而限縮、三、因修正縮減原主張數值範圍而限縮，及四、因將附屬項改寫為獨立項而限縮。均是常見於訴訟中並導致訴訟結果逆轉的態樣，不僅是被告要仔細檢視申請過程文件，擷取對己方有利的證據資料來主張，專利申請人更是要引以為鑑，於申復答辯的過程中再三確認是否將來在主張權利時會造成不利的後果。

在Spine Solutions案中，申請人多次對審查委員強調單一定錨乃是與複數定錨之先前技術有所區別的重要特徵，自然無法於法院再提出「於修正當時無法預見所主張的均等範圍包含侵權物」，故採用兩個定錨方式的被告便躲過被判決侵權的結果。這是典型的申請人因自己的答辯而被法院認為已經放棄了複數定錨的均等範圍的例子，即使系爭產品「以實質相同的方式，執行實質相同的功能，並獲得實質相同的結果」，原告亦不能主張權利。

至於Trading Technologies案則推估是因申請人答辯過程的疏失而導致敗訴，申請人輕忽地使用了「static」、「does not move」等意義相當明確的字句，並將其修正至請求項中，結果就是無法對被告主張權利。由於商品交易系統講求「正確、即時」，研判原告的產品應該也是由程式檢查到價格變動已將要超出表格範圍，便由程式即時地「自動」下達re-centering的指令使價格欄置中，如此方為合理的產品設計，法院會解釋成「手動」，幾乎可完全歸責於申請人自己在撰寫說明書與申復時所犯的一連串失誤。

在Heuft案中，系爭專利的申請過程並未因審查委員引用與分割母案相同理由來核駁專利，而修正請求項內容來限定一數值範圍。因此系爭專利並未限制離開角度的數值，理論上可主張相當廣闊的均等範圍，但法院仍然將有相同主題的分割母案之審查過程納入考量，重新解釋其專利範圍應同樣有30-100度之間的限定條件。因此被告在調查系爭專利的申請過程時，也不要忘了檢查其是否有分割案等具有相同主題的申請案（或專利家族），說不定勝負的關鍵就在其他申請案的申請歷史文件之中。另外，還有於再審（re-examination）時提出修正的Biagro案（423 F.3d 1296）及Warner-Jenkinson案，也都是類似的因修正縮減原主張數值範圍而限縮的案例。

最後，Funai案的系爭專利雖然曾有修正並限縮了其申請專利範圍的結構特徵，但由於界定絕緣材料（insulating material）部分的附屬項並未被核駁，申請人改寫其獨立項併入該技術特徵而獲致專利，原告便可以主張該部分修正之理由與其所主張的均等範圍無關，仍然可以將被告所採用的輕微導電材料納入絕緣材料的均等範圍內。反之，若併入的附屬項（或稱技術特徵）曾被審查委員以不具專利要件為由核駁，此時專利權人便喪失了該附屬項之限制條件以外的均等範圍。