

國立交通大學

科技法律研究所

碩士論文

由美國聯邦法院判決論專利侵害判斷之

專利權利範圍解釋原則

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

研究生：王俊凱

指導教授：劉尚志 教授

中華民國九十六年四月

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

研究生：王俊凱

Student : Jun-Kai Wang

指導教授：劉尚志

Advisor : Shang-Jyh Liu

國立交通大學  
科技法律研究所  
碩士論文



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

April 2007

Hsinchu, Taiwan, Republic of China

中華民國九十六年四月

# 由美國聯邦法院判決論專利侵害判斷之 專利權利範圍解釋原則

學生：王俊凱

指導教授：劉尚志

國立交通大學科技法律研究所碩士班

## 摘要

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

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

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

關鍵字：專利侵害、申請專利範圍解釋、美國聯邦巡迴上訴法院、馬克曼聽證

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

Student : Jun-Kai Wang

Advisors : Dr. Shang-Jyh Liu

Institute of Technology Law  
National Chiao Tung University

## ABSTRACT

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

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

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

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



# 誌 謝

衷心感謝所有幫助過我的人



# 目錄

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

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



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

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

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

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

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





# 第一章 諸論

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

---

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

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

換和聽取專家證人證詞，協助法官建構申請專利範圍之特殊訴訟程序。

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

## 第一節 問題的提出

### 1. 時間與費用之大幅消耗

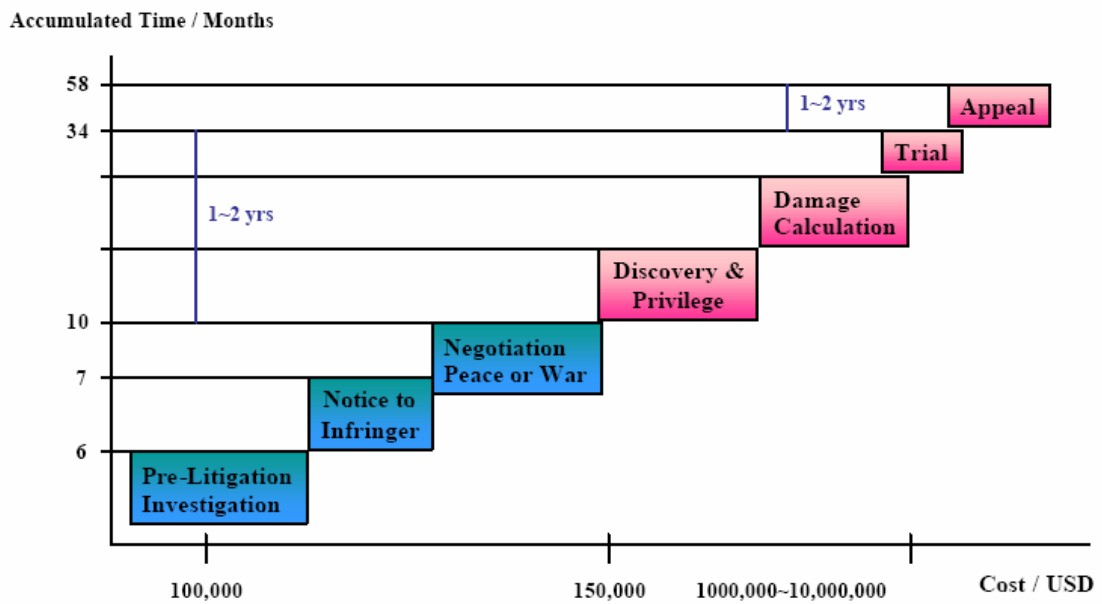
前述 Markman 聽證程序，常常需要花費大幅時間與金錢，用在聽取專家證人如何以熟悉該項技藝之通常人士的觀點，提出對申請專利範圍之用詞解釋。兩造更會對相關書面證據之取捨有不同意見，甚至對採取那個字典來作解釋依據也是爭執焦點。因此導致法庭訴訟活動耗費大量時間與當事人訴訟費用動輒以百萬美金為基本門檻<sup>6</sup>。但對解釋申請專利範圍用語的必要性、關連性及正確性有多少貢獻？

---

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

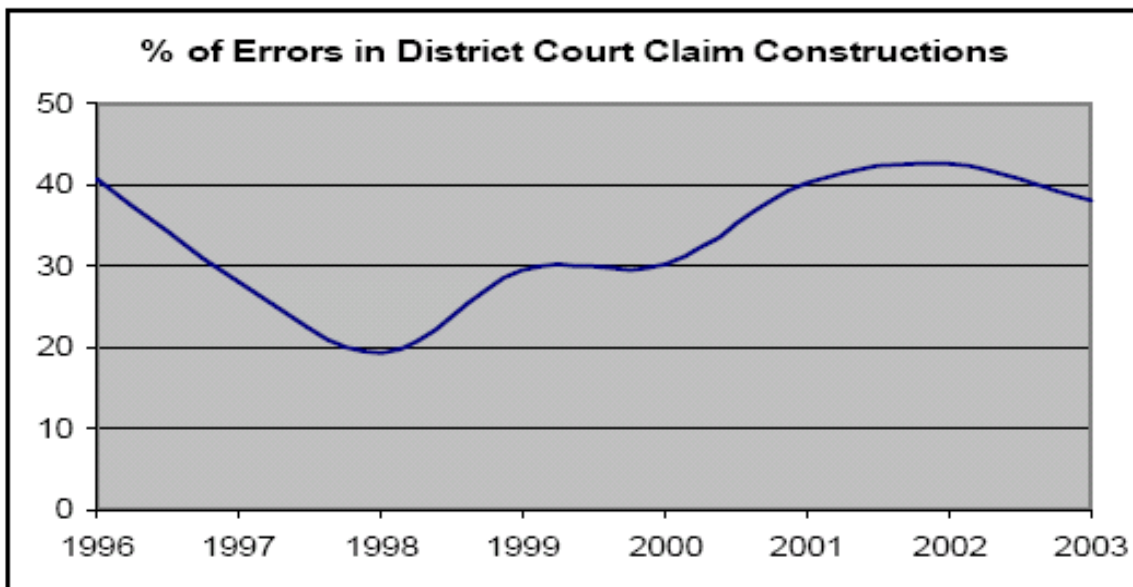
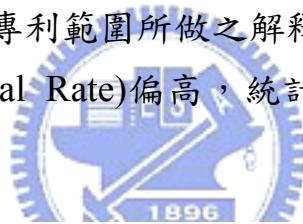
<sup>6</sup> 參見 AIPLA, Report of Economic Survey 2001 84-85 (2001).





美國專利訴訟的費用 vs.時間對應關係圖

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



撤銷率之變化與時間對應趨勢圖

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

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

## 第二節 研究的範圍與方法

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

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

## 第三節 本文的架構

包含本章緒論，本論文共分六章。

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

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

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

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

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

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

## 第二章 解釋申請專利範圍之基本問題

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

## 第一節 對申請專利範圍進行解釋的必要性

依美國專利實務通說，判斷一產品或方法是否構成專利侵害，涉及二個分析步驟：

### （一）解釋、界定系爭專利的申請專利範圍。

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

---

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

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

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

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

上述專利侵害判斷分析步驟，必須確定兩個範圍：

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

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

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

---

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

## 第二節 專利權利的理論

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

對於整個專利制度在產業活動或發明活動的研究，學者整理出至少下列幾種理論：

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

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

---

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

以及探討專利活動。

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

### 1. 獎酬理論

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

### 2. 探勘理論

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

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

## 第三節 申請專利範圍的功能

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

---

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



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

## 第一項 公示功能 (Public Notice Function)

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

## 第二項 定義功能 (Definition Function)

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

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

## 第四節 專利文件的構成部分

### 第一項 專利說明書 (Specification)

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

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

#### 1. 專利說明書的構成

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

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

---

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

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

## 2. 專利說明書的教示對象

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

## 3. 專利說明書在專利範圍解釋時的使用

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

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

---

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

## 第二項 申請專利範圍（專利的邊界與界定）

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

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

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

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

---

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



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

### 1. 前言與其在申請專利範圍之影響

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

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

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

---

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

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

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

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

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

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

同樣重要的是注意到「清楚地根據在申請過程中從先前技術轉換

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## 2. 申請專利範圍中的連接片語

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

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

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

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

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

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

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

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

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

b. 「consisting of (由...構成)」:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



### 3. 申請專利範圍之主體：

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

#### a. 熟習此技術者所能瞭解的元件：

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

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

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

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

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

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

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

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

#### c. 獨立與附屬的申請專利範圍：

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

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

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

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

### **4. 吉普森式（Jepson）申請專利範圍：**

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

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

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

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

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

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

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



---

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

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

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

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

### 第三章 美國申請專利範圍解釋理論的歷史發展脈

#### 絡

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

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

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

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

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



## 第一節 美國的立法沿革

### 第一項 1790 年與 1793 年專利法

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

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



### 第二項 1836 年與 1870 年專利法

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

---

<sup>65</sup> 參見 37 C.F.R. 1.75。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

入每一特定申請專利範圍請求項之所有限制。

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

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

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

(f)有複數申請專利範圍請求項時，應以連續阿拉伯數字予以標示。

(g)所有附屬項應儘可能與它們所引用的申請專利範圍請求項結為一組群。

(h)申請專利範圍必須在一分隔頁上。

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

## 第二節 中心限定制理論主導時期：「基本上如上所述」之

### 申請專利範圍撰寫格式的影響

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

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



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

## 第二項 中心限定主義時期之均等論概念發軔—Winans 案

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

### 1. 案件事實

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

### 2. 訴訟歷程

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

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

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

翻了下級法院的判決。

### 3. 判決理由

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

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

### 第三節 周邊限定制理論的興起：申請專利範圍撰寫格式的轉變

#### 第一項 1870 年專利法規定必須撰寫申請專利範圍

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

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

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

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

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

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

#### 第四節 「均等論原則」對周邊限定制理論帶來的衝擊

##### 第一項 解釋申請專利範圍之實務操作，並未嚴格遵循周邊限定主義

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

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



## 第二項 周邊限定主義時期之均等論原則發展—Graver Tank 案

### 1. 聯邦最高法院保留了均等論原則在周邊限定主義下也適用

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

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

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

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

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

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



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

## 2. 均等論在周邊限定主義下適用之原因

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

第一，均等論原則存在的理論基礎是「衡平原則（equity）」<sup>74</sup>。衡平原則賦予法院在案件裁決中根據具體案情的特殊性享有自由裁量的權利，在美國司法實踐中有存在的必要。因為美國缺乏如德國和日本那樣的「誠實信用」原則來解決一些需要由法院根據具體情形進行靈活應對的「帝王條款」，這就使得他們必須依賴「衡平原則」的存在。Graver Tank案判決中下面這段文字就能清楚地表明聯邦最高法院在擴展申請專利範圍字面涵義覆蓋範圍方面所具有的廣泛自由裁量的衡平權利：

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

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

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

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

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

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

## 第五節 周邊限定制理論的回歸

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

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

### 第二項 聯邦巡迴上訴法院對專利權範圍明確性與適用均等論原則之調和

#### 1. 提出以逐項比對法適用均等論原則，而非整體觀之

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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



## 2. 以逐項比對法適用均等論原則之後，並未完全排除整體分析法之適用

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

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

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

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

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

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

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

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

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

---

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

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

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

#### a. 禁反言原則

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

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

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

#### b. 先前技術阻卻

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

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



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

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

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

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

---

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









































































































































































































































