

# 專利侵權判例介紹--美國判例

林嘉興 撰

## 目 錄

- 一、前言
- 二、判例背景
- 三、判決要旨
  - (一)字面侵害部份
  - (二)檔案歷史部份
  - (三)專利無效部份
- 四、結論

### 一、前言

美國專利法第 112 條第 2 項規定：「說明書應以一項或一項以上之申請專利範圍為結論，以詳細的指出及明確的宣告申請人自認為他的發明之標的」，亦即一個專利之保護範圍應以申請專利範圍之記載為主。因此，在專利侵害訴訟中，首先即必須分析及解讀系爭專利之申請專利範圍，以確定系爭專利實際之保護範圍。在分析及解讀申請專利範圍時仍應將檔案歷史納入考量，以防止專利權人將申請過程的任何階段或任何文件上已明白表示放棄之某些權利於取得專利權後在專利侵害訴訟中重行主張其所放棄之部份。

美國專利法第 102 及 103 條則分別對一申請專利之發明是否具有新穎性及非顯而易見性(進步性)作規範。在專利無效之訴訟中，若引用第 102 條來主張系爭專利之技術是可被預期(anticipate)故其專利應屬無效時，則只能引用一單一之前案(prior art)，其揭示所請發明之每一元件。該項預期之認定，通常較不具爭議；惟若引用第 103 條來質疑一專利無效時，則可結合兩個或兩個以上之前案以推知所請發明，而且在認定上係建立在習於此藝之人士之水平而認定。因此，在認定上往往較主觀且較具爭議。

本文擬就 1997 年 9 月 17 日美國聯邦巡迴上訴法院 (U.S. Court of

Appeals Federal Circuit, CAFC) 對 The Kegel Co. v. AMF Bowling Inc. 所為之第 96-1178 號判決<sup>註1)</sup>作一介紹。該判決對字面侵害，檔案歷史及專利無效之認定皆有敘及，頗值參考。

## 二、判例背景

美國專利第 5,181,290 號 (發明名稱爲「保齡球球道保養機器 (BOWLING LANE MAINTENANCE MACHINE)」，以下簡稱 "290 專利") 係 Kegel Company Inc. (以下簡稱 "Kegel") 所擁有之專利。290 專利之技術內容及特徵如下：

290 專利揭示一種保齡球球道保養機器，其可使保齡球球道保養機器在球道上移動時改變所施加之保養油量，俾使球道表面之不同區域皆能符合不同之要求。該機器主要包含三個部份：(1)保養組件，用以施加保養油至球道；(2)推進結構，用以驅動機器；及(3)控制器，用以控制保養組件及推進結構。

290 專利代表性之技術特徵係如申請專利範圍第 7 項所示：

「7. 一種施加球道保養油至球道表面之保齡球球道保養機器，其改良之處包含：

一保養組件，包含用以儲存球道保養油之儲存裝置，一用以施加球道保養油至球道之可旋轉之緩衝裝置及用以從該儲存裝置將球道保養油傳輸至該緩衝裝置之傳輸裝置；

該傳輸裝置包含一傳輸滾輪及複數個以橫向陣列安排之蕊吸管 (wick)，每一蕊吸管之一端係液態耦合至該儲存裝置而另一端係選擇性地移動於第一位置與第二位置之間，其中第一位置係耦合於該傳輸滾輪以傳輸球道保養油至該緩衝裝置而第二位置係脫離於該傳輸滾輪以避免傳輸球道保養油至該緩衝裝置；

該傳輸裝置更包含選擇性地及獨立地移動每一蕊吸管於第一位置及第二位置之間之裝置。」

Kegel 向美國密蘇里州西區地方法院 (District Court) 控告 AMF Bowling Inc. (以下簡稱 "AMF") 侵害其所擁有之 290 專利。AMF 否認侵權並提出 290 專利無效之申請。在本案中，雙方之爭論焦點在於申請專利範圍第 7 項。AMF 承認其產製之系爭機器 (SILVER BULLET 及 CENTURY PC) 除了保養組件中之傳輸裝置所包含之選擇性地及獨立地移動每一蕊吸

註一：1997 年 9 月 17 日美國聯邦巡迴上訴法院第 96-1178 號判決，44 USPQ2d, 1123-1131。

管於第一位置及第二位置之間之裝置外，的確包含申請專利範圍第 7 項之所有構成元件。

地方法院則明確認為 '290 專利揭示了一包含保養組件，推進結構及控制器之機器且對申請專利範圍第 7 項之範圍解讀為每一蕊吸管對應於一螺線管 (solenoid)。因此，地方法院駁回 AMF 認為申請專利範圍第 7 項之範圍必須包含控制螺線管動作之控制器之論點。地方法院並指出申請專利範圍第 7 項係關於一保養組件，故控制器如何程式化係與經由一螺線管控制對應之蕊吸管無關。根據如此之申請專利範圍解讀，地方法院認為系爭機器中之保養組件具有一蕊吸管／一螺線管之結構，雖然系爭機器係縱向操作，然每一螺線管仍選擇性地及獨立地移動其對應之蕊吸管。因此，系爭機器字面侵害 '290 專利之申請專利範圍第 7 項。

地方法院並認為習知之 Fort Worth 及 Battle Creek 兩種機器並未包含 '290 專利申請專利範圍第 7 項中之所有組件，且該兩種機器中之螺線管係用以控制油槽並非如 '290 專利中係用以控制蕊吸管，故 '290 專利與習知機器間有明顯的不同。因此，地方法院核駁了 AMF 之專利無效之申請。AMF 不服該判決，因此向 CAFC 提起

上訴。

### 三、判決要旨

#### (一)字面侵害部份

根據 1993 年 Carroll Touch, Inc. v. Electro Machanical System 之判決，決定一個專利是否被侵害主要包含二個步驟：

- (1)適當地解析申請專利範圍以決定其保護範圍及意義；及
- (2)將經適當解析之申請專利範圍與系爭裝置或方法比較。

如地方法院所言，系爭機器是否有侵害 '290 專利之主要爭點在於申請專利範圍第 7 項中該傳輸裝置更包含選擇性地及獨立地移動每一蕊吸管於第一位置及第二位置之間之裝置之限制。AMF 認為地方法院並未考量整個保齡球球道保養機器之功能因而錯誤解讀了申請專利範圍第 7 項之範圍。特別是地方法院未將 '290 專利說明書第 6 大欄第 36-38 行所揭示之內容（提供彈性以允許每一保齡球設備能視需求提供不同量之球道保養油）列入考量。AMF 認為保齡球球道保養機器之控制裝置對達成提供彈性之目的係非常重要的，因為控制器可延著球道而在預定之距離致動螺線管，俾藉由對應之蕊吸管控制施加於球道每一區域一預定量之球道保養油以達到正

確的及所要的保養油之量。因此 AMF 認為申請專利範圍第 7 項中之 "獨立地" 之解讀必須包含可程式化控制器所執行之控制功能及其相關結構，故控制功能係為保養組件之一部份。因此，由於系爭機器之控制器僅程式化蕊吸管以縱向運作，所以並未侵害 '290 專利。

Kegel 則認為地方法院對申請專利範圍第 7 項之解讀並無錯誤，且主張所爭論之構成元件係指記載於限制中之移動裝置之功能（以各自之螺線管移動對應之蕊吸管），而非未請求之控制器之功能（選擇致動那一個螺線管）。Kegel 並指出所請之機器已明確地揭示於說明書中且已明確地揭示該機器包含三個組件，亦即保養組件，推進結構及控制器。因此，儘管控制器係為整個機器之一部份，但控制器之結構及功能並非保養組件之一部份。

由於本案之爭論重點在於申請專利範圍第 7 項中之傳輸裝置所包含之選擇性地及獨立地移動每一蕊吸管於第一位置及第二位置之間之裝置是否包含保齡球球道保養機器之可程式控制器所執行之功能。CAFC 根據 1995 年 Bell Communication Research, Inc. v. Vitalink Communication Corp. 之判決以申請專利範圍本身

之字句解讀其範圍。因為申請專利範圍第 7 項係以結合吉普森形式（Jepson Form）及功能手段語言（Means-Plus-Function）之方式撰寫，根據 1985 年 Cf. Pantec, Inc. v. Graphic Controls Corp. 之判決，CAFC 認為申請專利範圍第 7 項係一保齡球球道保養機器及其保養組件之改良之結合。

根據申請專利範圍第 7 項之前言及第一段可知申請專利範圍第 7 項係為保齡球球道保養機器之特定改良，該特定改良係針對一保養組件，該保養組件包含三個部份：(1) 儲存球道保養油之裝置；(2) 可旋轉之緩衝裝置；及(3) 傳輸裝置。三個部份改良之範圍係由 "組件 (assembly)" 所定義。在未有特殊狀況下，"組件" 通常係指多個部份之集合以組合形成一機器，結構或機器之單元 (unit)。因此，申請專利範圍第 7 項中之組件係關於一具體結構。

申請專利範圍第 7 項之另二段中之傳輸裝置係以功能手段語言之方式撰寫，根據 1994 年 In re Donaldson Co. 之判決，在解讀功能手段語言之申請專利範圍時，法院必須檢視說明書及根據所敘述之對應結構、材料或動作及其均等物來解讀申請

專利範圍。在 '290 專利之發明簡要說明中已揭示「大體而言，較佳之機器包含一球道保養組件，一推進結構……及一用以控制保養組件及推進結構之控制器。」因此，'290 專利已明確揭示該保齡球球道保養機器包含三大組件。而發明之詳細說明亦已對保齡球球道保養機器之三大組件分別予以定義及標示（保養組件 14，推進結構 16 及控制器 18）。因此，申請專利範圍第 7 項之改良係針對保養組件所作之改良。AMF 認為 Kegel 及地方法院皆忽略了 '290 專利之寬廣訴求，並主張在解讀申請專利範圍時每一蕊吸管如何耦合及脫離傳輸滾輪係需列入考量。同時，AMF 亦引用 '290 專利說明書中之兩段內容以支持此論點。該兩段內容如下：

(1)第 5 大欄，第 32-38 行

控制器 124 在延著球道移動時會在經程式化之距離致動螺線管 S1-6，這些距離由球道距離感應器 128 指示。藉此方式，經由對應之蕊吸管 45a-f 施加於球道之球道保養油之量係被控制，以提供正確的及所需的量。

(2)第 6 大欄，第 28-31 行

根據所要之球道保養油之量，資料係被輸入控制器 124 以在感應器

128 指示沿著球道移動預定之距離後致動及不致動螺線管 S1-6。

CAFC 並不接受 AMF 之此一論點。雖然 AMF 認為 '290 專利係由控制器控制致動螺線管以移動蕊吸管，俾使球道保養油施加於傳輸滾輪之論點尚屬正確，但是本案之重點在於申請專利範圍第 7 項及其說明書之相關說明，而非整個機器。根據先前之分析，CAFC 認為申請專利範圍第 7 項之改良僅在於保養組件之實際結構。亦即，控制器係另一分離組件且非用以選擇性地及獨立地移動每一蕊吸管於第一位置及第二位置之間之裝置的一部份。在申請專利範圍第 7 項中之每一蕊吸管係選擇性地及獨立地由其對應之螺線管移動。因此，地方法院對申請專利範圍第 7 項之解讀並無錯誤。

AMF 認為系爭機器（SILVER BULLET 及 CENTURY PC）並未侵害 '290 專利，因為該兩種機器之控制器係已被程式化以使機器終端之螺線管永遠地以縱向方式耦合及脫離蕊吸管之兩端，所以系爭機器並未符合 '290 專利中保養組件之傳輸裝置更包含選擇性地及獨立地移動每一蕊吸管於第一位置及第二位置之間之裝置之限制。因此，系爭機器可經由重新設計新的控制器而使其螺線管及蕊吸管係以申請專利範圍第 7 項之方式運作，故並

未侵害 '290 專利。

然而，此一論點成立之前提是在申請專利範圍第 7 項之範圍係依 AMF 之方式解讀方才成立。然而，AMF 對申請專利範圍第 7 項之範圍之解讀係錯誤的且已被 CAFC 核駁。根據 1995 年 High Tech Med. Instrumentation, Inc. v. New Image Indus. 之判決，雖然「一個裝置將不會只因該裝置可被改變以符合一專利之所有限制而就被判定侵害」，然而在適當的解讀申請專利範圍第 7 項之範圍之情形下，系爭機器並不需要改變即已侵害申請專利範圍第 7 項。系爭機器具有一螺線管／一蕊吸管之結構乃不爭之事實，且所有之蕊吸管並未連接在一起以防止保養組件中每一螺線管選擇性地及獨立地移動其對應之蕊吸管。不管系爭專利之控制器如何程式化，蕊吸管都是分別由其對應之螺線管所致動。因此，地方法院認為系爭機器字面侵害 '290 專利之判決並無不妥。

## (二) 檔案歷史部份

AMF 認為 '290 專利之發明人已指出 '290 專利與習知技藝不同之處在於控制器之功能。AMF 特別指出發明人在審查期間提出修正時之相關答辯內容「本發明可允許機器有更大之彈性，一結構係被提供以使每一獨立之蕊吸管耦合及脫離保養油傳輸滾輪。

因此，球道保養油之厚度不但可橫向調整，亦可縱向調整。」以支持其論點。

CAFC 並不認為此一陳述會對 AMF 有所幫助。事實上此一陳述僅會進一步支持 CAFC 對申請專利範圍第 7 項之解讀之正確性。事實上發明人陳述中之提供更大彈性之結構係可進一步支持選擇性地及獨立地移動每一蕊吸管於第一位置及第二位置之間之裝置係為螺線管，而非可程式控制器。'290 專利係可應用其一螺線管／一蕊吸管之結構而允許保齡球球道保養機器沿著球道改變球道保養油之厚度。因此，檔案歷史並不會對申請專利範圍第 7 項之解讀造成影響。

## (三) 專利無效部份

根據 1996 年 National Presto Indus. v. The West Band Co. 之判決，專利無效之判定必須基於明確且可令人信服之事實。又根據 1994 年 Electro Med. Sys. S.A. v. Cooper Life Sciences 之判決，美國專利法第 102 條之預期必須以一單一之前案揭示所請發明之每一元件作為支持。

習知之 Battle Creek 機器之油槽係被分為三個，每一油槽連結一蕊吸管。每一蕊吸管之一端係被浸入油槽之保養油中，另一端則保持在油槽外部。每一油槽均具有各自對應之螺線

管。當一螺線管致動時，螺線管致使油槽移動或搖動至機器之傳輸滾輪以使保持在外之蕊吸管端接觸傳觸滾輪。藉此方式，球道保養油係從油槽施加至傳輸滾輪並傳輸至機器之緩衝裝置以施加至球道上。

地方法院核駁 AMF 主張 '290 專利可被預期之理由，因為 Battle Creek 機器並未完全包含申請專利範圍第 7 項之至少三個重要限制：

- (1) 儲存球道保養油之裝置；
- (2) 每一蕊吸管之一端係液態耦合至該儲存裝置及另一端係選擇性地移動於第一位置與第二位置之間，第一位置係耦合於傳輸滾輪；及
- (3) 選擇性地及獨立地移動每一蕊吸管於第一位置及第二位置之間之裝置。

因此，CAFC 同意地方法院之第三個理由並判定無法由 Battle Creek 機器而預期 '290 專利。

'290 專利之說明書已揭示當螺線管被致動時會致使蕊吸管彎曲以接觸傳輸滾輪。因此，CAFC 解讀該選擇性地及獨立地移動每一蕊吸管之裝置為以螺線管、偏壓彈簧及彈性蕊吸管所組合之可移動蕊吸管組件。然而 Battle Creek 機器之蕊吸管為剛性的，且 Battle Creek 機器係移動油槽之位置而非蕊吸管之位置。因此，CAFC 判定申請專

利範圍第 7 項之內容係未為 Battle Creek 機器所預期。

根據 1996 年 B.F. Goodrich Co. v. Aircraft Braking Sys. Corp. 之判決，顯而易見性之認定必須基於下列 4 項事實：

- (1) 習知技藝之範圍及內容；
- (2) 申請專利範圍及習知技藝間之差異；
- (3) 習於此藝之人士之程度；及
- (4) 非顯而易見性之第二考量（如果有的話）。

習知之 Fort Worth 機器具有一單一之油槽及複數個橫向且沿著油槽邊緣配置之獨立蕊吸管。當一螺線管致動時，油槽係移動或搖動以使蕊吸管接觸一傳輸滾輪。Fort Worth 更包含另一特徵，亦即更包含一第二螺線管及一響應於該第二螺線管而動作之橫桿。當 Fort Worth 機器運作時，橫桿係移動至該等蕊吸管中間之蕊吸管。藉此方式，中間之蕊吸管可由第二螺線管致動而在油槽向後移動以將其他之蕊吸管移離傳輸滾輪時保持靠在傳輸滾輪上。因此，中間之球道將可施加較兩側為多之球道保養油。

地方法院認為 '290 專利之螺線管係致動蕊吸管而習知機器（Battle Creek 及 Fort Worth 機器）之螺線管係致動油槽，所以兩者之間係有重大之不

同。因此，地方法院判定 AMF 無法藉由明確且可令人信服之事實證明 '290 專利在發明當時對習於此藝之人士而言係顯而易知的。

由於 Battle Creek 機器係利用螺線管以移動三個不同之槽以使蕊吸管與傳輸滾輪接觸，而 Fort Worth 機器係利用螺線管以移動一個油槽而使蕊吸管與傳輸滾輪接觸及利用一橫桿以使中間之蕊吸管在油槽移動時保持靠在傳輸滾輪上，所以其與 '290 專利中並非移動油槽而是藉由致動各自之螺線管以移動對應之蕊吸管至傳輸滾輪之方式明顯不同。因此，CAFC 維持地方法院判定專利有效之判決。

#### 四、結論：

由本案之判決及認定過程可知，申請專利範圍之解讀除以申請專利範圍本身之文字限制外，若有不明確處，仍需參考說明書之內容。此點係與我國專利法第 56 條第 3 項所規定者「發明專利範圍以說明書所載之申請專利範圍為準。必要時，得審酌說明書及圖式。」相同。此外，以功能手段語言方式撰寫之申請專利範圍之實際保護範圍之界定並非「包山包海」之界定，而係須根據說明書所敘述之對應結構，材料或動作及其均等物來解讀及界定。因此，若說明書中所敘述之對應結構之實施例描述不夠多，

則在往後舉證上反而容易產生問題。再者，申請過程中為取得專利所作之答辯及修正（即檔案歷史）在解讀申請專利範圍時亦須納入考量。因此，申請人在作答辯及修正時即需在用語上多加斟酌，不要只為獲准專利而造成日後主張專利權時之自我限制。

本案在侵權之認定上由於系爭機器之所有要件均已與 '290 專利者符合，爭議僅在 '290 專利申請專利範圍第 7 項之保養組件中之傳輸裝置是否應包含控制螺線管動作之控制器。但因 '290 專利已明確界定保齡球球道保養機器包含保養組件，推進結構及控制器三大部份，所以保養組件中之傳輸裝置自不包含控制器之部份。又因系爭機器之爭議部份包含 '290 專利之一螺線管／一蕊吸管之結構，因此，上訴法院根據全要件原則判定系爭機器係字面侵害 '290 專利。

在專利無效之認定上，由於 AMF 所引用之習知技藝皆未有完全揭示 '290 專利之每一元件，因此並無法以美國專利法第 102 條來核駁 '290 專利之新穎性。至於非顯而易見性之認定上，上訴法院引用 1996 年 B.F. Goodrich Co. v. Aircraft Braking Sys. Corp. 之判決之四大原則作為基礎，即(1)習知技藝之範圍及內容；(2)申請專利範圍及習知技藝間之差異；(3)習於此藝之人



士之程度；及(4)非顯而易見性之第二考量（如果有的話）。此四大原則亦在最高法院於 1966 年 *Graham v. John Deere Co.* 之判決(註 2)中被採用。因此，此四大原則顯不失為可資依循之判斷準則。由於習知機器之螺線管致動係移動油槽，而 '290 專利之螺線管致動係移動蕊吸管，兩者間存在重大之差異。因此習知技藝並無法證明 '290 專利不具非顯而易見性。

此外，非顯而易見性之第二考量亦為重要之考量因素。例如市場上有

大量仿冒品出現時即表示專利實施之商業上成功，此即有助於非顯而易見性之判定（此與我國類似，亦即商業上之成功可作為進步性之有利事證之一）。

本判決涉及了對申請專利範圍之解讀，字面侵害之判定，檔案歷史之考量以及專利有效性之判定，此等判斷準則及所藉以支持之判決實頗值吾人參考。

(作者現任職理律法律事務所資深法務專員)

(註二)1966 年 2 月 21 日美國最高法院第 383 U.S. 1 判決。

## 月刊贈閱

為答謝讀者，本月刊第 58~63 期(87/1~87/6 提供贈閱，請於信封上註明資料服務組月刊社收及「索贈月刊」。

索贈冊數郵資如下：

1 冊：20 元，2-3 冊：35 元，4-6 冊：55 元