

## 數值限定發明專利之侵權判斷 —國際案例分析與探討（上）

張仁平\*

### 摘要

申請專利範圍之數值技術特徵，於專利之審查上有其特殊規則，於侵權判斷實務中，解釋該類型之技術特徵的方式，原則上，與其他類型之技術特徵的解釋並無不同，然而，由於數值較文字敘述更為明確，因此其解釋的範圍相對較為狹窄。至於均等論是否適用於數值技術特徵，均等之範圍為何，國際之司法實務未盡一致。

分析英國、德國、美國、日本、大陸及我國有關數值限定發明之法院判決，比較其異同點後，顯示該等法院經由解釋申請專利範圍及/或採用均等論而擴張數值範圍限定所涵蓋之範圍，由於數值範圍限定經常係於申請過程中為區別專利局引證之先前技術資料而加入者，各國亦採用不同的方式考量專利權人於申請過程中的動作。

### 壹、前言

「數值限定（numerical limitations）發明」乃指申請專利範圍中含有數值或數值範圍<sup>1</sup>之限定或技術特徵（technical feature）的發明，常見於各類技術領域及不同標的態樣之發明中，包括物之請求項中對於尺寸大小、成分含量、物化性質等之界定以及方法請求項中對於時間、溫度、壓力等操作條件之界定。

有關數值限定發明，於專利的審查上，如何針對其中之數值技

---

收稿日：96年12月28日

\* 作者現為智慧財產局專利三組科長。

<sup>1</sup> 為求周全保護，實務上極大多數案件皆以數值範圍表示。為簡化敘述，本文所稱「數值」亦包括「數值範圍」。

# 論述

術特徵，判斷該發明是否符合專利要件，尤其是新穎性之認定方式，有其特殊規範。於專利的侵權判斷上，如何認定該類發明之保護範圍或專利權範圍<sup>2</sup>，包括如何解釋其申請專利範圍？是否可享有均等範圍？有無禁反言之適用？各國司法實務有所差異。

於專利侵權訴訟中，兩造之爭辯重點通常在於申請專利範圍用語的意義，專利權人試圖說服法院採取涵蓋被控物或方法之解釋，被控侵權者提出的解釋則予以窄化限縮，以將被控物或方法之技術特徵排除於申請專利範圍的文義範圍之外。即使專利申請人或代理人謹慎選擇用語，特別指明且區隔申請專利範圍之標的，惟如美國法院之判決所述，基於文字本身的特性，明確且無歧義之情況很少發生<sup>3</sup>，然而，數值限定發明似乎為該規則之例外，於解釋申請專利範圍時，數值限定是否可以包含某些容許度（tolerance）？當法院認定不構成數值限定之文義侵權時，是否仍有可能構成均等侵權？

有關數值限定之專利權範圍的決定，由各主要國家之法院的判決，可歸納出幾個重要議題，即（1）針對該類型之申請專利範圍，法院是否應採用特殊的法則？（2）法院是否允許經由解釋申請專利範圍與均等論兩者而重複擴張其專利權範圍？（3）若該數值限定係被加入以區別於先前技術者，法院是否仍允許該範圍之任何擴張，亦即是否有禁反言之適用？

本文檢視近年來各主要國家有關包含數值限定之申請專利範圍的侵權判決案例，其焦點在於解釋申請專利範圍與均等論兩者之角色，尤其是後者，本文比較分析其異同點，探討非屬數值限定範圍內的被控對象是否仍有可能構成侵權。當然，各國法院對於申請人在申請過程中限制專利範圍之動作的依賴程度，亦即是否有禁反

<sup>2</sup> 本文使用「保護範圍」或「專利權範圍」一語意指經由解釋申請專利範圍所界定之文義範圍以及採用均等論所界定之均等範圍。

<sup>3</sup> *Autogiro Co. of Am. v. United States*, 181 Ct. Cl. 55, 384 F.2d 391, 155 U.S.P.Q. (BNA) 697(1967)。

言之適用，亦屬本文討論範圍。

## 貳、英國

EPC第69（1）條乃有關決定歐洲專利之保護範圍最重要的法條，專利的保護程度由申請專利範圍之用語決定，然而，發明說明及圖式可用於解釋申請專利範圍<sup>4</sup>。

為了調和EPC各締約國之實務，避免各國法院對於該條文的不同解讀，尤其是以英國為代表之英美法系國家所採傳統較窄的文義解讀與以德國為代表之其他多數大陸法系國家所採傳統之較寬的目的論解讀，於草擬EPC時增訂解釋EPC第69條之議定書（Protocol on the Interpretation of Article 69 EPC），並依EPC第164條第1項之規定視為公約的一部分。議定書指出，歐洲專利之保護範圍既非「界定於嚴格的申請專利範圍之文義，發明說明及圖式僅能用於解決申請專利範圍不明確之目的」（英國實務），亦非「申請專利範圍僅是做為發明的指引，經由熟悉該項技術者考量發明說明及圖式，其實際之保護可擴及專利權人所意圖涵蓋者」（德國實務），相反地，第69條「應被解釋為結合專利權人之公平保護與第三者之合理確定性的兩個極端之間的定位」<sup>5</sup>。

<sup>4</sup> EPC Article 69 Extent of protection (1) 「The extent of the protection conferred by a European patent or a European patent application shall be determined by the terms of claims. Nevertheless, the description and drawings shall be used to interpret the claims.」。EPC 2000年修正版刪除其中之「terms of」，對於實務並無影響。

<sup>5</sup> 「Article 69 should not be interpreted in the sense that the extent of the protection conferred by a European patent is to be understood as that defined by the strict, literal meaning of the wording used in the claims, the description and drawings being employed only for the purpose of resolving an ambiguity found in the claims. Neither should it be interpreted in the sense that the claims serve only as a guideline and that the actual protection conferred may extend to what, from a consideration of the description and drawings by a person skilled in the art, the patentee has contemplated. On the contrary, it is to be interpreted as defining a position between these extremes which combines a fair protection for the patentee with a reasonable degree of certainty for third parties.」。

# 論述

2007年12月13日生效之EPC 2000年修正版於原先僅有一條的議定書之後增訂第2條，其中規範，決定歐洲專利之保護範圍時，應考量與申請專利範圍之特定技術特徵均等的任何技術特徵<sup>6</sup>，該增訂條文雖然明確引入均等論，以供各締約國之法院參考，惟修正之EPC第69(1)條與議定書皆未進一步規範何謂「均等」，因此，有關均等之定義<sup>7</sup>與判斷均等之時間點<sup>8</sup>等問題，仍必須參考各國的案例法，未來有待進一步修訂該議定書。

值得一提者，上述議定書的草案中，原列有關於檔案禁反言(file wrapper estoppel)之第3條<sup>9</sup>，但由於英國反對<sup>10</sup>，認為應記取美國

<sup>6</sup> Article 2 Equivalents 「For the purpose of determining the extent of protection conferred by a European patent, due account shall be taken [at the time of the alleged infringement] of any element which is an equivalent to an element specified in the claims」。

<sup>7</sup> 議定書草案第2條原列有第2項，界定均等之定義「(2)A means shall generally be considered as being equivalent if it is obvious to a person skilled in the art that using such means achieves substantially the same result as that achieved through the means specified in the claim.」，惟英國認為即使對於「均等」賦與法律定義，仍不足以防止各國對該定義各自解讀，AIPPI (International Association for the Protection of Intellectual Property) 亦不同意該定義，認為只要保留第2條第1項，規範均等之原則即可，且無須指明均等之時間點，比利時則認為對於「均等」賦與法律定義，將有助益，因為「發明」沒有法律定義，AIPPI 提出反駁，認為美國對於「均等」亦無定義，因此最後未列入定案之條文，留待下階段討論。

<sup>8</sup> 議定書草案第2條中原規範判斷均等保護範圍之時間點為侵權時，惟英國反對，認為歐洲各國對此並無共識，因此未列入定案之條文，留待下階段討論。

<sup>9</sup> Article 3 Prior Statements 「For the purpose of determining the extent of protection, due account shall be taken of any statement unambiguously limiting the extent of protection, made by the applicant or the proprietor of the patent in the European patent application or patent, or during proceedings concerning the grant or the validity of the European patent, in particular where the limitation was made in response to a citation of the prior art」。

<sup>10</sup> 由於各會員國意見不一，英國強烈反對議定書第2、3條，因為其無法達到調和歐洲專利法的目標，瑞士則贊成，因為該議題已討論甚久，繼續討論未必得出較好的結果，德國亦表支持，因為其有助於歐洲各國專利法之調和，雖然德國專利法與該等提議之條文早已一致。最後，英、法、德國提出經協議的第2條文字，其中並無有關「均等」之定義。德國指出，該協議可讓各國法院以彈性而公平的方式運用均等論。瑞士對於草案文字由「裝置 (means)」改為「技術特徵 (elements)」提出質疑，英國答覆該文字乃出自專利法條約 (Patent Law Treaty)，較適於化學發明，惟 CNIPA (Committee of National

採用禁反言的負面經驗，且大多數EPC締約國對此亦存有歧見，故未列入最後定案的條文中，將留待後續討論。

解釋EPC第69條之議定書整合至英國1977年專利法第125（3）條，該議定書乃規範介於傳統上英國較窄與德國較寬之間的保護範圍方式。新的立法首次於法院生效乃見於1981年Catnic v. Hill and Smith之侵權案，該案係有關專利之本質，尤其是解釋申請專利範圍之方法的領導性判決。英國上議院（House of Lords）於該案中審查包含數值限定之請求項的保護範圍，發展出EPC第69條規範之新的方式。

## 一、案例

### （一）Catnic v. Hill and Smith案<sup>11</sup>

#### 1. 案情摘要

本案雖然發生於英國舊法（1949年版專利法）時的侵權案件，承審之Diplock法官仍然注意到解釋EPC第69條之議定書的規範，因此該判決受到議定書的影響。本案乃英國法院過渡至議定書所規範較具彈性之解釋方式的代表案例。

#### 2. 系爭專利

申請專利範圍第1項之標的為鋼製門楣<sup>12</sup>，其背側必須「垂直延伸（extend vertically）」。被告的鋼製門楣與專利者非常類似，唯一

---

Institutes of Patent Agents) 認為「技術特徵 (elements)」不如「裝置 (means)」容易讓人瞭解，最後，第2條獲多數（16票）通過。丹麥提議刪除第3條，留待後續討論，獲無異議通過。

<sup>11</sup> Catnic Components Ltd. v. Hill and Smith Ltd. 1981 FSR 60, 1982 RPC 183, 12 IIC 699 (House of Lords, 1981)。

<sup>12</sup> 門窗上方之橫木，用於磚牆中之門窗開口的支撐結構。

# 論述

的差別在於其背側角度為84°，與垂直角度相差6°，藉由減少角度而降低承載能力。

## 3. 法院判決

Diplock法官指出「專利說明書必須賦予目的性解釋（purposive construction），而非過於嚴謹的文字分析之單純文義解釋。若嚴格符合申請專利範圍中特定敘述之文字或片語，則任何變化（variation）將落於所請範圍之外，即使該變化對於發明之運作方式並未產生實質效果」，因此Diplock法官明顯偏離申請專利範圍之文義解釋，要求必須考量發明之功用或目的，以熟悉該技術者之角度解釋申請專利範圍。

本案的問題在於，建築工是否會瞭解「垂直延伸」意指恰好90°，而非恰好90°之門楣則不會侵害專利，基於沒有建築工會認為申請專利範圍係如此狹窄，因此法官判決被告侵權。

## 4. 分析

本案之判決遠離英國以往所採以文義為主的方式，向前邁出一大步。EPC生效後，英國上訴法院（Court of Appeal）採取Diplock法官於Catnic案之審理方式以及Hoffmann法官於Improver v. Remington Consumer Products案<sup>13</sup>重新歸納的三個問題（「議定書問題（Protocol Questions）」）的觀點，於大多數（但非全部）案件中呈現議定書所述中庸之道。該三個問題乃逐步審視：（1）被控對象所採變化或修飾之元件，對於發明的作用方式是否具有實質效果？若是，則該變化屬於申請專利範圍之外。若否，則（2）該變化或修飾之元件於系爭專利之公開日對於熟悉該技術者而言是否為顯而易知？若否，則該變化屬於申請專利範圍之外。若是，則（3）

<sup>13</sup> 1980 FSR 181,21 IIC 860 (Patent Court,1980)。

熟悉該技術者由申請專利範圍之語言是否會瞭解專利權人意圖嚴格符合其主要意義係必要者。該三步驟分析不僅適用於數值範圍限定，亦可應用於請求項中任何形式的限定。

實務上，英國法院採取兩階段的解釋方式，第一階段乃文義解釋，第二階段乃利用Catnic問題之目的性解釋，若經由文義解釋之申請專利範圍的某一技術特徵與被控侵權之物或方法不符，法院將提出上述三個「議定書問題」，以考慮該特徵是否符合經由目的性解釋之申請專利範圍。

## （二）Lubrizol v. Esso 案<sup>14</sup>

### 1. 案情摘要

Lubrizol公司為第1565627號專利「新穎羧酸醯基化試劑及其衍生物，含其之濃縮潤滑複合物，及其製備方法」<sup>15</sup>之專利權人，與其專屬授權人Lubrizol有限公司（“Lubrizol”）聯合控告Esso石油有限公司、Exxon化學有限公司與Exxon公司（“Exxon”）侵權。Exxon否認侵權，並反訴（counterclaim）專利無效，應予撤銷。

### 2. 系爭專利

申請專利範圍第1項為「一種潤滑劑組合物，包含：

- [A]多量之具潤滑黏度的油，
- [B]少量之一或多種羧酸衍生物，係由下列反應者：
- [C]至少一經取代之琥珀醯化劑（succinic acylating agent）與
- [D]選自下列之一反應物：(a) ...，(b) ...，(c) ...，(d) ...，
- [E]所述經取代之醯化劑係由下列所組成：(i) 經取代之族，與 (ii)

<sup>14</sup> Lubrizol Corporation & Anor v. Esso Petroleum Co Ltd. & Ors [1998] EWCA Civ 743(30 April 1998)。

<sup>15</sup> 「Novel Carboxylic Acid Acylating Agents, Derivatives Thereof, Concentrated and Lubricant Composites Containing the Same and Processes for their Preparation」。

# 論述

琥珀族，  
[F]所述經取代之族衍生自聚烯，  
[G]所述聚烯具有(i)1300至5000之Mn值及(ii)1.5至4之Mw/Mn  
值，  
[H]所述醴化劑之結構內具有平均每當量取代族之至少1.3個琥珀族  
」。

## 3. 法院判決

### (1) 地方法院判決

本案爭點之一為特徵[H]中「至少1.3」之意義，被控產品中僅含1.27個琥珀族。

地方法院認為，熟悉該技術之閱讀者會依據科學規則解讀申請專利範圍及說明書，有關「……至少1.3的琥珀族」之數值限定，數字1.3意指「1.3至兩位有效數字（significant figure）<sup>16</sup>」，亦即大於1.25，以符合科學有效數字之規範。

Lubrizol支持法官的結論，Exxon於答辯書中不爭辯該結論，但於答覆法院質詢時提出「至少」一詞意指數字1.3為下限，因此1.28或1.29應不落入請求項之範圍。

基於地方法院的解釋，被控產品落入申請專利範圍第1項之範圍，若該請求項有效，則構成侵權。

本案由於專利之請求項不明確，且該發明係顯而易知，地方法院乃判決專利無效，應予撤銷。Lubrizol提出上訴。

### (2) 上訴法院判決

上訴法院於1998年4月30日之判決維持地方法院之判決，認定專利無效，駁回上訴。針對該數值限定之爭點，同意地方法院之解

<sup>16</sup> 有效數字是準確值加一個估計值表示，例如12.35cm表示測量的最小刻度為0.1cm，準確值是12.3cm，最後一個數字5是估計值。



釋及判決理由，熟悉該技術者會以科學家採用之規則閱讀申請專利範圍及說明書，規則之一是數目乃以有效數字的多寡表示，因此，當該比例以兩位數字表示時，專利權人意指僅有該兩位數字是有效的。

#### 4. 分析

對於數值限定之解釋，本案之判決特別引入有效數字的概念，亦即解釋該數值時，並非僅限於單純表面記載的數字，而須以熟悉該技術者的角度，參酌申請專利範圍及說明書，依據科學規則予以解讀，以符合科學有效數字之規範。

### （三）Goldschmidt v. EOC案<sup>17</sup>

#### 1. 案情摘要

T H Goldschmidt AG（“Goldschmidt”）控告EOC Belgium NV（“EOC”）同時侵害其三個歐洲專利<sup>18</sup>（下稱pH、溫度與濃度專利），被告反訴該三個專利無效。

#### 2. 系爭專利

申請專利範圍係有關用於洗髮精及洗潔精之習知醯胺內銨鹽（amidobetaine）活性劑的配方及製備方法之改良，醯胺內銨鹽係以兩步驟製備，第一步驟為脂肪酸（fatty acid）或脂肪酸酯（fatty acid ester）與胺類（amine）反應產生醯胺-胺（amidoamine），第二步驟為醯胺-胺與氯乙酸鈉（sodium chloroacetate）或氯乙酸（chloroacetic acid）反應生成醯胺內銨鹽。系爭專利係有關第二步驟製得之醯胺

<sup>17</sup> Goldschmidt v. EOC Belgium, SRIS C/42/99。

<sup>18</sup> European Patent No.0020907（pH專利，優先權日1979年6月30日）、0557833（溫度專利，優先權日1992年2月26日）及0560114（濃度專利，優先權日1992年3月9日）。

# 論述

內銨鹽品質的改良。

pH專利請求項1之標的為醃胺內銨鹽之製備方法，包含一數值限定，即該方法進行至使溶液之pH值為7.5至10.5。溫度專利請求項1之標的為醃胺內銨鹽之製備方法，亦包含一數值限定，即該方法係於115與180°C之間進行。濃度專利請求項1之標的為醃胺內銨鹽之水溶液，其中固體含量以重量計為至少40%，其pH值為5至8。請求項6之標的為先前請求項之醃胺內銨鹽的製備方法。

## 3. 法院判決

英國高等法院判決pH專利及溫度專利係顯而易知而無效，但維持濃度專利。

有關濃度專利之侵權問題，兩造之主要爭點為「具有pH值5至8之溶液」一語的解釋，法官於解釋申請專利範圍時，參考Auchincloss案<sup>19</sup>及上述Lubrizol案的判決，認為Auchincloss案區隔敘述性片語與數值限定兩者之申請專利範圍，數值限定之專利權範圍應限於該數值之內，而Lubrizol案之判決指出，熟悉該技術之閱讀者會依據科學規則解讀申請專利範圍與說明書，數值係以有效數字表示，因此，本案之pH值應被解釋為一位有效數字<sup>20</sup>，熟悉該技術者將會瞭解pH值5至8應涵蓋大於4.5至小於8.5，而非5.0至8.0。至於專利權人是否意圖排除pH值小於5者，法官不如此認為，如欲排除（如pH值4.6至4.9），則該請求項應更精確，並敘述為「5.0至8.0」。由於被告

<sup>19</sup> Auchincloss v. Agricultural & Veterinary Supplies Ltd (1997) RPC 649 at 664 and 689。該案係關於一種包含不同含量之數個成分的殺蟲組成物。判決指出，偏離界定之數值範圍並非全然是一「變化」，必須經由熟悉該技術者之角度確認專利權人之目的，若申請專利範圍中係以敘述性的文字或敘述性的片語（descriptive phrases）界定时，則假設其僅係比喻性地（figuratively）使用文字，並未意圖限於單純的字義，惟若以兩端具有特定數值界線之範圍予以界定時，其目的應被視為該請求到此為止，不得更進一步。

<sup>20</sup> 判決指出，因為pH值通常係以pH儀（pH meter）測量至小數點第一位而得，且該專利之每一實施例亦記錄至小數點第一位。

數個樣品經分析後之pH值介於4.6至4.9之間<sup>21</sup>，因此法院於2000年1月25日判決其對於請求項1及請求項6構成侵權。

#### 4.分析

對於申請專利範圍之解釋，本案之判決理由中區隔敘述性片語與數值限定兩種態樣，前者不限於單純的字義，後者則受限於嚴格之數值範圍，雖然如此，仍應以熟悉該技術者的角度，參酌申請專利範圍及說明書，解釋至適當之有效數字的範圍。

## 二、小結

上述英國案例顯示：

### （一）嚴格限制數值限定之範圍

英國法院以往被批評為過度依賴Catnic測試的第三個問題，狹義地解釋申請專利範圍，於Catnic案中改採較議定書之規範更為文義性的（more literal）解釋方式，以「目的性解釋」擴張至文義以外的保護，致力於符合EPC的規範。

根據Auchincloss案的判決，對於數值限定發明，若無任何反面指示，申請專利範圍中的數值範圍之界線被視為必要特徵（essential feature），該界線以外的變化將不落入申請專利範圍，因此，解釋申請專利範圍的議題在於，對於熟悉該技術者而言，應如何決定專利內容中該界線的意義。

### （二）限制禁反言之使用

英國法院以熟悉該技術者於優先權日所瞭解者解釋申請專利範圍的用語<sup>22</sup>，因此，優先權日之後的動作，包括申請過程中的修

<sup>21</sup> 另有一樣品之pH值為5.2，落入專利之文義範圍。

<sup>22</sup> Biogen v. Medeva, 1997 RPC1, 53-54。

# 論述

正或申復，皆與保護範圍的決定無關。

## 參、德國

於1984年之Bierklärmittel領導性案例中，德國聯邦最高法院界定採用數值之專利的文義侵權與均等侵權，有關均等侵權之判斷，若專利權人採用必要數值以建立發明之新穎性，其均等範圍將不涵蓋實質超出該數值或數值範圍者。反之，若專利權人僅係以通常方式採用數值而單純用於解釋專利之發明如何作用，且該均等對於熟悉該項技術者係可見者（visible），則其保護範圍將涵蓋與申請專利範圍的數值產生實質相同效果的不同數值。

相對於EPC第69條之規範，德國學術界普遍認為最高法院於該判決中認定的保護範圍過廣，不符合第三者之法律確定性的原則，最高法院採納學術界的建議，其後之判決乃限縮採用數值之請求項的保護範圍。

德國近年來有關侵權的代表性案例乃最高法院於2002年3月12日同時駁回的五個判決（下稱「五案組」），包括Cutting Device I、Cutting Device II、Custodiol I、Custodiol II與Plastic Pipe等案，其均係有關數值範圍限定之申請專利範圍的解釋與侵權認定，於上述Bierklärmittel領導性案例之後，法院進一步界定專利的保護範圍。

最高法院指出，解釋申請專利範圍的原則乃依據德國專利法第14條及對應的EPC第69條，專利之保護程度由申請專利範圍的用語決定，而發明說明及圖式用於解釋申請專利範圍。熟悉該項技術者基於申請專利範圍而決定超出文義範圍的保護程度，判斷被控對象對於解決發明的問題是否與發明具有相同效果。

解釋申請專利範圍的方式包含兩個步驟，於第一步驟中，法院經由熟悉該項技術者之眼光解釋申請專利範圍的文義範圍，於第二步驟中，法院詢問三個主要問題，以決定針對某一請求之技術特徵



的任何變化是否仍落入申請專利範圍的保護範圍。第一個問題，是否「其以修飾之手段解決專利之發明的問題，但以目的而言，仍具有相同的效果」？第二個問題，是否「熟悉該項技術者以其專業知識能夠認知修飾之手段係具有相同效果者」？第三個問題，是否「熟悉該項技術者之思維被導引至專利之發明的標的，而將修飾之手段視為發明問題的均等解答」。

上述第一步驟與非數值限定之一般案件的文義侵權分析相同，乃參酌發明說明與熟悉該項技術者之通常知識而釐清申請專利範圍之文義。第二步驟則對應於非數值限定之一般案件的均等侵權分析，該分析係檢視最高法院於Formstein案<sup>23</sup>確立的要件（Formstein測試）。簡言之，對於數值限定之申請專利範圍，可經由解釋申請專利範圍與均等論兩者而延伸其範圍。德國最高法院於「五案組」採用相同的兩步驟分析法判斷是否侵權。

針對數值限定之申請專利範圍，專利權人於德國法院欲主張均等侵權時，必須舉證熟悉該項技術者認為該限定對於發明為非屬重要者（Catnic測試），亦即不會將該數值限定視為（view）對於發明係必要者（essential）或關鍵者（critical）。經舉證後，則以兩步驟認定被控對象有無落入專利權範圍：（1）被控對象落入數值容許度內，或（2）未落入容許度內，但熟悉該項技術者認知其與限定範圍內之申請標的產生相同效果，對於解決發明之問題係均等者。

<sup>23</sup> BGH No.X ZR 28/85“Moulded Curbstone”, reported in GRUR 803 (1986)。該案係有關鑄模之鋪路邊石，可確保道路表面之積水能夠安全可靠地排放，被控侵權對象未使用專利之鑄模邊石，而使用傳統的方形、磚形、圓形邊石，原告指控的侵權理由係被告產品之用途與專利者相同。上訴法院與聯邦最高法院皆判定未侵權。該案乃 EPC 第 69 條之規定納入德國 1981 年專利法之後，首件具有指標性之案件。聯邦最高法院於該案判決之後闡述於新專利法之下的建構方法：「相對於 1978 年之前的法律狀態，申請專利範圍不僅是決定專利權範圍之起點，更是重要的基礎」。此外，「專利權範圍包含申請專利範圍之文義範圍外，更包含其修飾範圍」。至於均等，乃是「熟悉該項技術者基於申請專利範圍保護之發明，是否能夠確認以同等有效之手段解決發明的問題，亦即，以其他手段亦能達到相同結果」，此乃明確宣示揮別以往寬廣解釋發明的時代。

# 論述

## 一、案例

### （一）Cutting Device I案<sup>24</sup>

#### 1. 案情摘要

針對系爭專利之申請專利範圍的第一個數值限定，被控產品對應之角度為8°40′，亦即於所請範圍之外的20′，原告承認未構成文義侵權，但構成均等侵權。

#### 2. 系爭專利

申請專利範圍之標的為紙的裁切裝置，主要請求項包含兩個數值限定，第一個限定為裁刀之縱軸與機台軸向之角度為9°至12°。第二個限定為裁刀與裁切平面之角度為10°至22°，較佳為16°。

#### 3. 法院判決

##### （1）地方法院判決

兩造承認8°40′能達到與專利角度相同的效果，惟被告辯稱專利權人已將角度限制如申請專利範圍中所述者，法院並未接受。法院認為被告角度之變化小於4%，考量該類型角度之一般容許度為20′，因此被告構成均等侵權。

##### （2）上訴法院判決

上訴法院認為，無論如何，被控對象仍屬均等物而落入保護範圍。該認定之基礎乃數值限定不排除熟悉該技術者於比較申請專利範圍之文義與被控侵權對象時會考慮到的變化。

##### （3）最高法院判決

最高法院維持上訴法院之判決，認為申請專利範圍本身已包含一容許度，因此不得藉由解釋申請專利範圍而將文義範圍擴大為

<sup>24</sup> Federal Supreme Court of Germany, March 12, 2002 GRUR 515 (Schneidmesser I)。



8°40′至12°20′，但被告仍落入均等範圍，因為熟悉該項技術者認知其與專利限定範圍內之標的產生相同效果。

最高法院指出，上訴法院發現申請專利範圍之數值範圍於撰寫時已包含一容許度，因此不得藉由解釋申請專利範圍而將9°至12°之文義範圍再擴大為8°40′至12°20′，而上訴法院擴大其均等範圍亦無違誤，只要熟悉該項技術者認知數值範圍之外的被控物能夠與專利限定範圍內之標的產生相同效果。

最高法院認為，申請專利範圍之數值限定的解釋，與任何其他特徵（feature）的解釋並無不同，如同EPC第69條所要求者，其必須結合說明書及圖式予以解釋。因此，相同的數值限定可能有不同的意義，端視其使用之內文而定。然而，最高法院亦指出，做為一般的法則，數值限定較文字敘述更為清楚，因此可以較某些其他特徵的解釋更為狹窄。原則上，數值範圍應被解釋的上下限，乃專家考量其內文後所瞭解之特定數值，包括該數值的標準容許度。

於解釋數值範圍9°至12°時，最高法院認為專利的內文中，熟悉該項技術者將認知8°40′之變化與所請技術特徵達到相同的技術效果，並瞭解9°至12°之數值範圍並未意圖被嚴格解釋，亦即參酌申請專利範圍或發明說明，無法使熟悉該項技術者相信請求項之界線係具有必要的或關鍵的本質者。

最高法院引據英國最高法院有關Catnic案之判決，認為若熟悉該技術者於申請時（優先權日時）不認為該數值限定對於發明具有關鍵性，則應導入彈性。最高法院認為上訴法院有關侵權成立之認定無誤，因為其乃基於熟悉該技術者不認為9°至12°之角度範圍係一關鍵性的要件。最高法院強調，被控物必須產生該數值範圍所達到之效果，由於熟悉該技術者能夠確認被控侵權者採用微小差異的角度而與專利之特定角度範圍的裁刀產生相同效果，因此認定被控裁刀係解決專利問題的均等手段。

# 論述

## 4.分析

德國最高法院的侵權分析非僅限於數值限定之文字意義，於承認數值限定之明確的本質之外，認定數值限定之侵權時，若被控對象於請求項的數值範圍之外，法院亦容許某些程度的彈性。

值得注意者，系爭案之數值限定乃專利權人於異議程序中始加入者，被告雖主張「檔案禁反言」，仍被最高法院拒絕。

### （二）Cutting Device II案<sup>25</sup>

#### 1.案情摘要

本案與Cutting Device I案為同一德國國內專利的侵權認定，惟針對申請專利範圍的第二個數值限定，角度為10°至22°，較佳為16°，被控產品對應之角度為25°。

#### 2.系爭專利

同Cutting Device I案。

#### 3.法院判決

##### （1）地方法院判決

與Cutting Device I案之判決相反者，本案一審法院認定被告不侵權。

##### （2）上訴法院判決

維持地方法院之判決，亦認定不侵權。

##### （3）最高法院判決

最高法院維持上訴法院之判決，認為熟悉該技術者會認為數值範圍係由較佳的16°包含適當容許度而達其上下限，亦即10°至22°

<sup>25</sup> Federal Supreme Court of Germany, March 12,2002 GRUR 519 (Schneidmesser II)。





的範圍，因此不會將 $25^\circ$ 視為解決所請發明之問題的均等手段。若該範圍之上下限各再加 $3^\circ$ ，以涵蓋被控對象之 $25^\circ$ ，則上限偏離較佳角度 $16^\circ$ 達 $9^\circ$ ，其容許度將由 $12^\circ$ （即 $\pm 6^\circ$ ）擴大至 $18^\circ$ （即 $\pm 9^\circ$ ），偏差過大，熟悉該技術者無法將被控對象視為落入專利請求項之保護範圍內。

#### 4. 分析

最高法院於本案中同意下級法院所採數值範圍之認定原則，即使該變化與所請特徵會得到相同的技術結果，熟悉該項技術者亦將瞭解，於Cutting Device專利的內容中，所請範圍 $10^\circ$ 至 $22^\circ$ ，較佳為 $16^\circ$ ，其專利範圍應被嚴格解釋為排除 $25^\circ$ 之角度。

最高法院於審理過程中，釐清申請專利範圍的文義乃具有決定性的，由於專利權人確認最適角度為 $16^\circ$ ，導致法院認為該界線乃一嚴格的界線，於該範圍之外即不構成侵權。

### （三）Custodiol I案<sup>26</sup>

#### 1. 案情摘要

本案係關於專利權期滿後之補充保護許可（supplementary protection certificate）<sup>27</sup>的核准爭議。專利權人以取得德國上市授權之產品「Custodiol」申請補充保護許可<sup>28</sup>，該產品中氯化鎂之含量為4 mmol/l，並未在其主張專利之申請專利範圍所述含量範圍內。

<sup>26</sup> Federal Supreme Court of Germany, March 12, 2002 GRUR 523 (Custodiol I)。

<sup>27</sup> 在歐洲，藥品公司受惠於補充保護許可，可延長專利期限至多 5 年，得以阻止競爭者（包括學名藥廠）較長的期間。

<sup>28</sup> 歐盟（EU）延長專利之法律基礎有兩項規則：EU Council Regulation 1768/92「Supplementary Protection Certificates (SPC) for medicinal products」與 EU Council Regulation 1610/96「SPCs for plant protection products」。兩者可直接適用於歐盟會員國，然而，SPC 必須由各國採用及核准。歐洲法院（European Court of Justice）可提供有關解釋該等規則之指引。

# 論述

## 2. 系爭專利

申請專利範圍之標的為外科移植手術中防止心臟、腎臟及其他生命器官局部缺血之保護溶液，其中列出溶液的數個成分，包括含量為 $10 \pm 2$  mmol/l（即8 mmol/l至12 mmol/l）之氯化鎂。

## 3. 處分與判決

### （1）一審處分

德國專利局駁回原告之許可申請。

### （2）二審判決

聯邦專利法院認為，氯化鎂含量之差異係可觀的，授權產品之含量（4 mmol/l）僅相當於專利含量下限（8 mmol/l）之50%，或平均值（10 mmol/l）之40%，由專利之說明不允許得出請求項所列數值僅屬例示的結論，因此該上市授權之產品非屬基本專利（basic patent）之保護範圍<sup>29</sup>，駁回原告之許可申請。

### （3）最高法院判決

德國最高法院於2002年3月12日之判決<sup>30</sup>駁回原告之許可申請，判決主要理由有三：

- A. Custodiol非屬基本專利之保護範圍。
- B. Custodiol未利用基本專利之請求項的重要特徵，因此其組成非屬專利之請求項的意義內。
- C. 基於第三者之法律確定性，僅有請求項之界線的小幅變化可被包含於保護範圍內。

<sup>29</sup> 依據 EU Council Regulation 1768/92「Supplementary Protection Certificates(SPC) for medicinal products」之 Article 3(a)的規定：「At the date of filing the SPC request and in the member state in which the application is filed, the product is protected by a valid basic patent。」

<sup>30</sup> X ZB 12/00。

#### 4.分析

本案之重點在於某成分之含量經修飾後的組成物是否落入專利範圍，雖然已知熟悉該技術者認為氯化鎂含量4 mmol/l與專利範圍者具相同效果，最高法院仍判決不侵權，其理由為，採用均等測試前必須先確認，請求項之字義係受限於其特定之數值範圍，抑或熟悉該技術者會瞭解該數值僅係較廣範圍之一例示而已。於本案中，法院認為氯化鎂含量可否超出，對於熟悉該技術者而言並不清楚，因為請求項所述容許度相較於其他特定之容許度更為狹窄，且熟悉該技術者亦無法建構組成物中不同成分的關連性，因此認定申請人僅意圖狹窄的數值範圍。

#### （四）Custodio II案<sup>31</sup>

##### 1.案情摘要

本案與Custodio I案係針對同一歐洲專利的侵權認定。一所醫院之包含4 mmol/l氯化鎂的溶液，由於類似Custodiol專利，因此被控侵權。

##### 2.系爭專利

同Custodio I案。

##### 3.法院判決

###### （1）地方法院判決

地方法院接受專利權人的主張，亦即基於發明與先前技術之差異，由於氯化鎂乃已知之添加劑，針對其範圍限定之變化並非是關鍵性的，與所請發明之創新性（inventive novelty）無關，應給予較廣的解釋，因此認定該醫院侵害專利，亦即含量4 mmol/l氯化鎂與

<sup>31</sup> Federal Supreme Court of Germany, March 12,2002 GRUR 527 (Custidiol II)。

# 論述

所請範圍8至12 mmol/l氯化鎂係為均等。

## （2）上訴法院判決

上訴法院維持地方法院之判決，認為侵權。

## （3）最高法院判決

最高法院推翻上訴法院之判決，於解釋 $10 \pm 2$  mmol/l之限定時，駁回專利權人的主張，即發明與先前技術之差異僅在於溶液中之酮戊二酸鉀或鈉（potassium or sodium ketoglutarate）的含量，因此溶液中其他成分之含量應給予較廣的解釋。最高法院重申，所請範圍並非取決於其與先前技術之關係，雖然依據議定書之規範，專利說明書本身明確述及之先前技術可被用於解釋所請範圍。

最高法院認為，於遵循EPC之德國現行法律下，申請專利範圍的文字將拘束德國法院，於審慎檢視說明書的敘述後，由於專利本身未能預期所請範圍8至12 mmol/l氯化鎂之誤差範圍，被控對象之4 mmol/l乃一明顯的變化，因此不落入請求項之保護範圍內。

最高法院再度強調，於解釋申請專利範圍時，法律確定性為一重要因素，於考量專利所請特徵之一變化時，法院必須決定，熟悉該技術者基於該專利是否能找出該變化？而且是否能得出該變化與所請特徵會達到相同技術效果的結論？最高法院同意下級法院的見解，即使該變化與所請特徵會達到相同的技術效果，熟悉該技術者亦會瞭解，專利所請8 mmol/l至12 mmol/l之範圍，雖可容許些微誤差，卻未意圖涵蓋被控產品之4 mmol/l。

## 4.分析

本案與Custodiol I案均針對同一專利，分別為補充保護許可的核准與侵權爭議，雖然案件性質不同，然而對於專利之保護範圍的認定，專利局及各級法院的判斷原則並無差異。

## （五）Plastic Pipe 案<sup>32</sup>

### 1. 案情摘要

本案係有關用於排水管系統之塑膠管的歐洲專利之侵權認定。專利之塑膠管係於熱塑型材料中使用硫酸鋇，使管子較一般廢水系統使用者具有更薄的厚度。被告管子之單位表面重量為  $8.96\text{kg/m}^2$ ，密度為  $1.6\text{g/cm}^3$ 。

### 2. 系爭專利

專利之主要請求項係單位表面重量為至少  $8\text{kg/m}^2$  及密度為  $1.8$  至  $2.7\text{g/cm}^3$  之塑膠管，當流體流經管內時可降低噪音。

### 3. 法院判決

#### （1）地方法院判決

一審法院認定不侵權，駁回專利權人之請求。

#### （2）上訴法院判決

上訴法院撤銷地方法院之判決，認定侵權成立，其理由乃申請專利範圍中之數值限定僅係提供一指引，該密度範圍僅意指一核心範圍，數值僅是大約值，必須將其與專利之發明的本質予以檢視。

#### （3）最高法院判決

最高法院雖然同意上訴法院之見解，亦即熟悉該技術者不會將該數值限定視為關鍵者，但仍撤銷該判決，因為不符合 EPC 第 69 條之規定。

上訴法院有關均等的認定（finding）並非基於熟悉該技術者預知被控管子會產生申請專利範圍所選擇數值範圍限定獲得之特殊功效。最高法院認為，被控對象可能無法產生數值範圍限定所獲得

<sup>32</sup> Federal Supreme Court of Germany, March 12, 2002 GRUR 511 (Kunststoffrohrteil)。

# 論述

之功效，亦即降低密度後仍能保持較小厚度並充分降低噪音，因此發回下級法院更審，決定是否可由申請專利之發明得知該變化。

## 4.分析

最高法院於本案的審理過程中拒絕被告主張之「檔案禁反言」，被告認為專利權人係於申請過程中為區隔先前技術而加入密度 $1.8\text{g/cm}^3$ 之限定，其必須被納入特徵之文義中，不得主張任何變化皆屬於專利保護之均等範圍。最高法院則指出，專利權人於申請過程中有關一般原則的陳述，不得被用於解釋申請專利範圍，除非其以某種方式反映於申請專利範圍的文字中。因此，最高法院駁回專利權人基於所請範圍與先前技術之關係的主張，重申依據EPC第69條議定書進行解釋的方式。

## 二、小結

上述德國案例顯示：

### （一）依據 EPC 第 69 條議定書規範的解釋方式

德國最高法院致力於將下級法院推離舊的實務，以與EPC第69條的方向趨於一致，解釋EPC第69條之議定書明示禁止締約國採用舊的德國實務，該實務將申請專利範圍僅視為一指引。議定書亦使締約國遠離舊的英國實務，該實務僅給予不超出申請專利範圍之文義的保護。

上述案例對於德國專利界雖然產生預期的衝擊，對於德國法院之專利友善政策卻未帶來根本的改變。於承認數值限定之明確本質而限制下級法院偏離申請專利範圍之文義的同時，最高法院調整了數值範圍限定之外的保護，其分析乃建議經由解釋申請專利範圍及採用均等論兩者延伸該範圍限定。

## （二）限制禁反言之使用

德國法院採取對於專利權人有利的政策，於決定專利權範圍時，無論是解釋申請專利範圍或決定均等論的保護範圍，皆不考量申請過程中之動作，包括EPO之異議程序<sup>33</sup>，亦即避開依賴「檔案禁反言」，此乃進一步強化德國法院的專利友善政策。

於Cutting Device I與Plastic Pipe兩案中，皆係修正申請專利範圍後才加入原文字內容之外的數值範圍限定，以分別涵蓋被控侵權對象之角度及密度。依據EPC第69條之規範，僅有說明書及圖式得以協助解釋申請專利範圍，因此德國最高法院於該兩案中拒絕參考EPO異議程序中的紀錄，以解釋申請專利範圍或決定均等論之下的保護範圍<sup>34</sup>。德國最高法院解釋，該實務乃是基於EPC締約國拒絕引入允許法院參酌申請過程紀錄以決定歐洲專利之範圍的修正條文，EPC第69條僅規範參酌發明說明及圖式。

## 三、德國與英國實務之比較

分析上述德國與英國之案例與實務，可歸納如下之異同點：

### （一）相同點

德國最高法院於「五案組」的判決過程中，注意其與英國法院採用的一般方式完全相同，亦即，解釋申請專利範圍乃是判斷非文義侵權或均等侵權的關鍵部分。

至於禁反言，英國法院依循德國法院的實務，拒絕考量申請過程中的動作。

<sup>33</sup> 惟若侵權案之專利權人與被告為EPO異議程序中之兩造時，德國法院於侵權案中將採用禁反言。

<sup>34</sup> Cutting Device I, 2002 IIC at 878; Plastic Pipe Case, 2003 IIC at 307。

# 論述

## （二）相異點

英國上議院於Catnic案所採測試與德國最高法院所採測試有所不同，英國上議院採用熟悉該項技術者之觀點，基於申請專利範圍之文字及說明書之書面敘述等客觀證據，以決定主觀要件之專利權人的意圖。相反者，德國最高法院雖然亦採用相同觀點，即熟悉該項技術者基於相同的客觀證據，是否會將該爭議之數值範圍限定視為關鍵者，至於專利權人於納入該爭議之限定的意圖為何，則無關緊要。

雖然德國最高法院引用英國Catnic案而適度擴大數值範圍限定的申請專利範圍，然而Catnic案與德國「五案組」的情況有所區別，因為Catnic案爭議之申請專利範圍用語並非技術性的數值範圍限定。針對元件之延伸方向而言，「垂直」一語可被解釋與「水平」相反，即使將「垂直」解釋為「90°」，該用語亦僅表示不含一般容許度的一個數值或一點，並非一個範圍，其與德國最高法院案例中的數值範圍限定的情況完全不同，因為後者可包含容許度。

此外，與德國最高法院不同者，英國案例法不建議經由解釋申請專利範圍與均等論兩者進行重複擴張。

## （三）發展趨勢

EPC第69條與解釋該條之議定書生效後，身為EPC之締約國，英國法院與德國法院遵循該等規範，逐漸揚棄以往極端的解釋方式，雖然Epilady案<sup>35</sup>於兩國之判決產生相反的結果<sup>36</sup>，惟歷經十餘年之後，英國法院較以往更放寬解釋申請專利範圍，而德國法院則

<sup>35</sup> Improver Corporation v. Remington Consumer Products Ltd. Patents Court (1990) FSR 181。該案係有關名為“Epilady”之電子除毛裝置的歐洲專利，專利裝置與被控侵權裝置的主要差異在於前者使用螺旋彈簧，而後者使用具有縫隙之橡膠棒。

<sup>36</sup> 英國法院認定不侵權，德國法院則認定侵權。





更限縮解釋申請專利範圍<sup>37</sup>，於「五案組」的判決參考英國案例法之Catnic測試對於數值範圍限定之申請專利範圍的侵權認定，導入新的規則，限制文義範圍以外之均等侵權的認定，該等判決雖然震驚德國專利界，但由於揚棄傳統實務，其演變使得德國與英國之專利侵權的案例法更趨一致，符合EPC第69條之規範，有助於EPO會員國之調和目標。

兩國的方式皆強調，熟悉該項技術者於參酌發明說明及圖式而解釋申請專利範圍時，目的性解釋乃關鍵因素，雖然其與美國判斷均等論的三部測試（triple identity test或tripartite test）與無實質差異測試（insubstantial difference test）的方式有所不同，但實質上已無重大差異。

## 肆、美國

與德國及英國不同者，美國專利法除了特殊的手段-功能用語請求項<sup>38</sup>之外，並無任何條文可決定美國專利的保護範圍。然而，美國法院發展出廣泛的案例法，決定經由解釋申請專利範圍後得到之文義範圍，以及判斷是否均等侵權。

### 一、案例

#### （一）Hilton Davis v. Warner-Jenkinson案<sup>39</sup>

##### 1. 案情摘要

Hilton Davis發明「超滲透過濾法（ultrafiltration）」替代傳統

<sup>37</sup> 於1995年之案例中，德國地方法院解讀「複數個投影」涵蓋「二或更多個投影」，已明確排除「一個投影」，因此不適用均等論，判決被告之一個投影不侵權。英國法院依據專利權人意圖之「複數」的主要意義，亦認定不侵權。

<sup>38</sup> 35 U.S.C. §112¶6。

<sup>39</sup> Hilton Davis Chemical Co. v. Warner-Jenkinson Co., 62 F.3d 1512, 1522-23 (Fed.Cir.1995)。

# 論述

方法純化染料之方法，能得到純度達90%以上之染劑產品，於1985年獲准美國專利4,560,746號<sup>40</sup>。1991年對Warner-Jenkinson提出侵權告訴，主要爭點為pH值之差異，原告專利製程之pH值為接近6.0~9.0，被告者為5.0，雖然相對用語「接近」係加入以顯示數值範圍限定之上下限有一容許度，但兩造爭議之焦點乃被告pH值5.0之操作方法是否構成均等侵權，因為原告承認被告製程不構成文義侵權，但主張均等侵權。

## 2. 系爭專利

申請專利範圍共有17項，第1項為「1.一種純化染料之方法，其改進部分在於將水溶液.....，以孔徑5~15A之薄膜進行過濾，液體靜力壓（hydrostatic pressure）為200~400psig，pH為接近（approximately）6.0~9.0，使雜質與染料分離.....。」。

## 3. 法院判決

### （1）地方法院判決

依據陪審團考慮9日後之決定，地方法院判決於均等論下之侵權成立<sup>41</sup>，被告提出上訴。判決主要理由為：

- A. 被告使用壓力之作用亦係強迫溶液透過薄膜，故與專利之差異為非實質之變化（insubstantial change）。
- B. 過濾大小相似之染劑分子時，薄膜孔徑亦無實質差異。
- C. 對該領域內具通常技術者而言，於pH 5.0與6.0之條件下進行滲透過濾，其功能、方式、結果無實質差異。

### （2）CAFC判決

<sup>40</sup> 發明名稱為「Ultrafiltration process for purification of dyes useful in foodstuffs」。

<sup>41</sup> 陪審團認為被告並非蓄意侵權，僅裁定賠償20%，但地方法院否決被告所提審判後請求（post-trial motions），且裁定永久性禁令（permanent injunction），禁止被告於500psig液體靜力壓及pH 9.0以下之條件使用薄膜過濾法，但於500psig以上及pH 9.0以上，則不在此限。

由於證據支持被告方法與專利方法以實質相同的方式作用，並產生實質相同的結果，CAFC全院審（*en banc*）維持原判決<sup>42</sup>，惟有5位法官持不同意見。被告再提上訴。

### （3）最高法院判決

最高法院認為CAFC之法官對於均等論存有很大歧見，未對禁反言之適用做出明確闡示，而此又為全案之關鍵（pH為5.0與6.0是否構成均等？），專利權人於二審時未向法院提供於申請專利範圍中加入pH為6.0之理由。最高法院於1997年3月3日推翻原判決，發回更審，要求CAFC依據最高法院釐清之均等侵權的要件，重新檢視該修正是否阻卻均等論。

### （4）CAFC重審判決

CAFC於重審時，肯認先前的判決理由，若無禁反言之限制，被告之製程將構成均等侵權，亦即對於該技術領域具通常技藝者而言，於pH 5.0條件下進行超滲透過濾，對於薄膜產生的效應，無論功能、方式及結果，均與pH為6.0者實質相同，CAFC維持原判，發回地方法院更審，要求針對原告是否能對禁反言提出反證再做事實認定。

本案申請時原未設限pH之條件，因審查委員引證pH>9之先前技術<sup>43</sup>，專利權人於申請過程中始加入pH為「接近6.0~9.0」之數值範圍限定，以與先前技術區隔，惟為何加入6之下限的修正理由不明，申請檔案中亦無紀錄。

本案最終以商業方式而非司法訴訟解決。CAFC發回地方法院更審後不久，原告控股公司Freedom Chemical Co.即併購被告公司。

<sup>42</sup> Hilton Davis Chem. Co. v. Warner-Jenkinson Co., 62 F.3d 1512, 35 U.S.P.Q.2d (BNA) 1641 (Fed. Cir. 1995)。

<sup>43</sup> USP 4189380 Booth 專利，pH為9.0以上，較宜於11.0至13.0間，其他條件如薄膜孔徑、液體靜力壓則與Hilton Davis之專利者相同，而且皆得到純度達90%以上之染劑產品。

# 論述

## 4.分析

若專利權人能證明申請過程中之修正目的無涉可專利性，則可排除禁反言之適用，惟若無法證明，則適用禁反言。

本案釐清之均等侵權的要件類似於德國最高法院所規範之要件，為了認定均等侵權，專利權人必須經由客觀證據證明被控對象與所請發明間之差異乃非實質者，該等證據包括：(1) 被控對象與所請發明間之功能、方式及結果的實質類似性，(2) 被控對象被替代之元件與所請發明對應元件之已知的可互換性，其乃相當近似於德國的Formstein二步驟測試，亦即要求相同效果及熟悉該技術者認定之均等解答的顯而易知性。

### （二）YBM Magnex v. ITC案<sup>44</sup>

#### 1.案情摘要

YBM為美國專利4588439號<sup>45</sup>之專利權人，該專利係有關一種永久性之磁性合金，其含氧量較高，於高溫及高濕環境下呈現較佳之穩定性。

YBM向國際貿易委員會（International Trade Commission, ITC）控告8家公司違規進口此種磁鐵，其爭點在於產品之含氧量，部分被告者為5,450ppm至6,000ppm之間，在功能與結果上可視為與申請專利範圍均等，構成均等侵權。

<sup>44</sup> YBM Magnex Inc. v. International Trade Commission, 145 F.3d 1317, 46 USPQ2d 1843 (Fed. Cir. 1998)。

<sup>45</sup> 發明名稱為「Oxygen containing permanent magnet alloy」。

## 2. 系爭專利

申請專利範圍共有 6 項，第 1 項為「1.一種永久性之磁性合金，以重量計，主要由 30%至 36%的至少含有一種稀土元素，60%至 66%的鐵，6,000 至 35,000ppm的氧，及對應需要的硼所組成。」。

## 3. 法院判決

### (1) ITC 判決

於審查過程中，另一件與本案有關之訴訟終結，CAFC 判決專利權人 Maxwell 公司敗訴<sup>46</sup>，理由是「Maxwell 於說明書中已揭露，但未於申請專利範圍請求者，被視為是貢獻給社會大眾。」，根據該判決，本案被告宣稱該案改變法律之適用，含氧量 5,450 至 6,000ppm 已揭示於專利說明書中，但未於申請專利範圍請求，因此不能主張均等侵權。ITC 亦同意此觀點，認為含氧量在 6,000ppm 以下的磁性合金並未侵害系爭專利。

YBM 於 CAFC 對 ITC 提出控訴，認為其以 Maxwell 一案之解釋為由而限制均等論的適用範圍，該解釋與最高法院及 CAFC 之判例有所衝突，Maxwell 案的判決理由不能推論到其他個案，因為 Maxwell 於專利申請中雖然揭示多種不同的方式，惟於申請專利範圍僅申請其中一種，因此不能主張均等論認為其他方式與申請專利範圍所保護者係為均等。

### (2) CAFC 判決

CAFC 基於 ITC 錯誤的解釋及判例的引用不當，推翻 ITC 之判決，判定 YBM 勝訴，CAFC 駁斥 ITC 的主張，不能認為於專利說明

<sup>46</sup> Maxwell v. J.Baker, Inc., 39 U.S.P.Q.2d 1001 (1996)。CAFC 之判決指出「專利申請案中已揭露但未申請之標的將貢獻給社會大眾」，該專利係有關以帶子綁鞋之方法，使展示之一雙鞋子綁在一起。專利揭露並申請一種實施方式，乃帶子的一部分位於內外層鞋墊之間，專利揭露但未申請的其他實施方式，乃帶子縫入鞋背或鞋側的鑲邊縫線，由於未申請該方式，CAFC 認定其貢獻給社會大眾。

# 論述

書中已揭露卻未於申請專利範圍請求之內容，即被視為奉獻給社會大眾，含氧量在5,450ppm至6,000ppm範圍之磁性合金仍視為系爭專利產品之均等物。

## 4. 分析

專利之保護範圍必須以申請專利範圍為依據，均等論雖可擴及申請專利範圍以外的內容，但該視為均等之內容，於要件上必須與申請專利範圍之內容有相當程度的關係，本案含氧量5,450至6,000ppm之磁性合金為申請專利範圍第1項之直接延伸，因為其仍具有專利合金之功能及結果，屬於無實質差異者，故被視為均等於專利之申請專利範圍。反之，Maxwell案之申請專利範圍中未請求之方法，與所請方法間欠缺某種程度之關係，非屬無實質差異者，不能視為申請專利範圍之均等內容。

### (三) Brunswick Corp. v. U.S.案<sup>47</sup>

#### 1. 案情摘要

專利之標的為隱藏軍事裝備而防止目視及雷達偵測之偽裝屏幕與織物，系爭之專利技術特徵為該偽裝屏幕的阻抗，其對於防止雷達偵測物件乃重要者。被告之聚酯/鋼布雷達屏幕具有的阻抗介於74與87ohms之間。

#### 2. 系爭專利

申請專利範圍所請為雷達偽裝屏幕，包括具有輻射頻率超過2,000MHz之電阻層，其「表面阻抗介於100ohms與1,000ohms之間，但與377ohms有相當差異」。發明說明中揭露之表面阻抗低於所請範圍，而一表(table)中所列數值涵蓋被控產品之阻抗範圍。

<sup>47</sup> Brunswick Corp. v. United States, 46 USPQ2d 1446 (Fed. Cir. 1998) (unpublished)。

### 3. 法院判決

#### （1）地方法院判決

被告之屏幕對於專利的偽裝屏幕未構成均等侵權。

#### （2）CAFC判決

CAFC遵循Maxwell案之原則，亦即「說明書中已揭露但未申請之標的，貢獻給社會大眾」，於1998年3月31日之判決認定被告之聚酯/鋼布屏幕對於專利之偽裝屏幕未構成均等侵權。本案之判決早於上述1998年5月27日CAFC於YBM案之判決。

基於上述Maxwell案之貢獻原則，以廣泛的概念而言，於申請專利範圍中加入清楚明確之數值限定的案件，更無理由不能適用該原則，惟此並不意味於申請數值範圍之文義以外的標的，無論其本質為何，於所有情況下皆貢獻於社會大眾。

法院遵循Maxwell案之前例，認定「清楚明確之數值限定（clear definite numerical limitations）」本身得以限制數值限定的均等範圍，此與Sage Products案<sup>48</sup>所認定「清楚之結構限定（clear structural limitations）」本身得以限制結構限定的均等範圍，兩者非常類似，因此，雖然Brunswick主張的均等範圍包括發明說明揭露之表面阻

<sup>48</sup> Sage Products Inc. v. Devon Industries Inc. 26126 F.3d 1420(Fed.Cir.1997)。原告之專利係有關醫療廢棄物的處理容器裝置，其特徵在於「位於容器頂部之細長開口（slot）」上下方各有一對稱之半圓形突出物，可避免人手直接接觸用過的醫療廢棄物，例如針頭或注射器材等。被告亦取得醫療廢棄物之處理容器裝置的專利，惟其係於開口下方有兩個突出物。原告控告被告侵害其專利，被告亦反控原告侵權。地方法院之簡易判決（summary judgment）認為雙方互未侵權，經上訴後，CAFC維持該判決，認為兩造之突出設計不同，被告並無文義侵權，至於均等侵權，經三部測試分析後，雖有均等論之適用，惟原告於撰寫申請專利範圍時加諸明確限制，亦即第一個突出設計係在「開口之上」（over a slot），而「之上（over）」乃指「在…上方（above）」，不得利用均等論將專利權範圍擴大涵蓋被告「開口之下」（beneath the slot）的突出設計，因此判定專利權人之均等侵權理論將不當地自申請專利範圍中省略至少一個技術特徵，均等侵權應不成立。CAFC指出，專利說明書的撰寫者若能預見「清楚之結構限定」的「可預期的」限制潛力，即應承擔未能就所有可預見變化尋求保護的後果。

# 論述

抗，但由於被控物之阻抗係於申請專利範圍所述明確數值的界線之外，因此法院認定未構成均等侵權。

## 4. 分析

本案多數決意見係直接採用Maxwell案者<sup>49</sup>，Newman法官的不同意見書正是其在YBM案的多數決意見。本案與YBM案皆涉及數值範圍，惟兩者極難調和，對於已揭露卻未請求之標的，其與所請求者是否為區隔的（distinct）實施方式，YBM案試圖在該基礎上做一區隔。

於本文中，法院認定申請專利範圍中所述上限與下限係「清楚明確之數值限定」，因此將限制該數值範圍的均等，反之，若是較不明確的限定，例如「大約（about）」、「接近（approximately）」與「相對小（relatively small）」等，則不會限制數值範圍的均等。

### （四）Vehicular Technologies v. Titan Wheel案<sup>50</sup>

#### 1. 案情摘要

Vehicular Technologies公司（PowerTrax）係美國專利5,413,015（'015專利）<sup>51</sup>之所有權人，該專利係有關汽車之自動鎖止差速器（automatic locking differential），具有較先前產品容易製造、安裝及維修之優點，其改良之一係採用兩個同心彈簧與一針所組成之彈簧組件，有別於先前技術之彈簧-盤-針（spring-disk-pin）之設計。競爭對手Tractech<sup>52</sup>最初複製該設計，其後進行修改，被控產品包括

<sup>49</sup> 本案實質上已擴大 Maxwell 案之原則，因為 Maxwell 案未請求之標的乃所請發明已充分揭露之區隔的另類實施方式，而且，由於未請求該另類實施方式，因此得以避開專利局之詳細審查，於該限制情況下始適用貢獻原則。

<sup>50</sup> Vehicular Technologies Corp. v. Titan Wheel International Inc., 54 USPQ2d 1841 (Fed. Cir. 2000)。

<sup>51</sup> 申請日為 1993 年 6 月 28 日。

<sup>52</sup> Titan Wheel International, Inc., Dyneer Corp., Transamerica Auto Parts Co., Inc. 及 Leon Rosser Auto Service, Inc. 等公司之合稱。





專利之所有限定，惟以一端具有栓塞之單一彈簧替換專利的兩個彈簧。

PowerTrax承認Tractech未構成文義侵權，於1996年3月1日控告均等侵權，針對所有請求項申請初步禁制令（preliminary injunction）。

## 2. 系爭專利

申請專利範圍共有4項，系爭之第1項為「一種差速機構，包含：輸出裝置；……驅動裝置；所述驅動裝置……具有相對之分隔的表面；包含至少一針與支撐於該針一端的由兩個同心彈簧組成之彈簧組件而插入所述驅動表面的偏壓裝置；……」。其餘之第2至4項與第1項略有差異，但皆必須有「支撐於該針一端的由兩個同心彈簧組成之彈簧組件」的限定。

## 3. 法院判決

### （1）地方法院判決

PowerTrax主張被控產品中之栓塞乃專利所請內部彈簧的均等物。Tractech則辯稱，唯有與兩個同心彈簧為結構均等時，始能與系爭申請專利範圍之限定構成均等，Tractech採用之栓塞乃針對先前技術中有缺點的盤予以簡單改良，非屬'015專利針對先前技術所增加之第二彈簧的均等物。

加州中區地方法院認為被控產品以實質相同之技術手段執行相同的功能，達成相同之結果，判決均等侵權成立，核准PowerTrax之申請，發布初步禁制令，禁止Tractech製造、使用或販賣侵權之差速器，並命令其回收經銷商之相關產品，Tractech提出上訴。

### （2）CAFC判決

被控產品與專利所請彈簧組件皆為先前技術之彈簧-盤-針組件的不同變化，問題在於該二變化是否無實質差異？依據專利說明書

# 論述

所述，「提高可靠性（reliability）」乃專利之「兩個同心彈簧」限定所執行的功能<sup>53</sup>，由於被控裝置欠缺該關鍵功能，因此不構成均等<sup>54</sup>。

此外，針對申請專利範圍中存在兩個彈簧之要件，「由……組成（consisting of）」之敘述乃強調被告之構造必須包含兩個彈簧始構成均等侵權<sup>55</sup>。

基於上述理由，CAFC總結PowerTrax未建構無實質差異的合理可能性，地方法院錯誤地認定PowerTrax針對均等侵權具有合理之勝訴可能性，因此於1998年4月7日撤銷禁制令之核准，發回更審<sup>56</sup>。

### （3）地方法院更審

地方法院更審時，認為CAFC已解釋'015專利並考量均等侵權，發現「兩個同心彈簧」之限定的一個重要功能係改善可靠性，未執行該功能之被控裝置不能被認為「未實質改變（insubstantially changed）」申請專利之發明。

此外，申請專利範圍使用封閉式用語「由...組成」，明示需要兩個彈簧，排除欠缺雙彈簧組件之裝置。

基於上述理由，地方法院認為均等侵權不成立，因此做出無侵權的簡易判決，PowerTrax提出上訴。

### （4）CAFC判決

基於案件紀錄未產生實質事實之真正議題，CAFC於2000年5

<sup>53</sup> 說明書之「SUMMARY OF THE INVENTION」指出，雙彈簧之特性乃提高彈簧之強度及偏壓裝置之可靠性，於一彈簧斷掉後仍可繼續作動。

<sup>54</sup> Newman 法官持不同意見，認為多數決錯誤地採用新的「全利益原則（all advantages rule）」。

<sup>55</sup> 承審之Rader法官將本案比喻為Sage Products案，認為熟練之專利撰寫者應能預見「由兩個同心彈簧所組成」之限定的侷限性，亦即其均等範圍將排除「少於兩個彈簧」之構造。Rader法官很難同情本案之專利權人，因為其於法定之兩年的再發證（reissue）期間中已研究過被控侵權物，卻未修正申請專利範圍而涵蓋被控之單一彈簧裝置。

<sup>56</sup> Vehicular Technologies Corp. v. Titan Wheel International Inc., 141 F.3d 1084, 46 USPQ2d 1257 (Fed. Cir. 1998)。

月22日維持原判，駁回上訴。

#### 4.分析

以功能、手段及結果有無實質相同而判斷是否均等時，說明書中記載之功能成為本案的主要關鍵。

本案另一關鍵為連接詞之使用，「由...組成」係封閉式用語，具限制及排除意義，意指請求恰如下列所述而無其他者，其解釋應僅包含請求項所記載之元件、成分或步驟<sup>57</sup>；反之，「包含」則為開放式用語，意指請求至少如下列所述而可能更多者。於本案中，撰寫者將申請專利範圍限制為兩個同心彈簧而排除其他類似構造，導致專利權範圍受限，除非特殊情況，實務中應儘量避免該等撰寫方式。

此外，本案之被控侵權技術實際上為一改劣發明<sup>58</sup>，美國法院於案例法中強調，改劣本身並不意味被控侵權人可因此逃避侵權的法律責任。法院不能因為被控侵權對象的效果不如專利者，即放任被控侵權人，仍須經由一般判斷均等的程序判斷侵權是否成立。

#### （五）Moore U.S.A. v. Standard Register案<sup>59</sup>

##### 1.案情摘要

由CAFC最近幾年的判決顯示，於某些情況下，即使沒有限制均等論之申請歷史或先前技術，對於撰寫狹窄的申請專利範圍，法院亦可能限縮其均等範圍，代表性之案例乃2000年之Moore案。

<sup>57</sup> 惟若被控侵權對象另增加之元件、成分或步驟係與申請專利之發明無關時，仍有可能落入專利權範圍，例如 *Norian Corp. v. Stryker Corp* 一案，專利標的係由化學品所組成（consisting of）之修復骨頭的套組，被告於該套組中另外增加一刮棒，CAFC認為該刮棒與申請專利之發明無關，因此維持地方法院認定侵權成立之判決。參見 *Norian Corp. v. Stryker Corp.*, 363 F.3d 1321,1331-32,70 USPQ 2d 1508,1516(Fed.Cir.2004)。

<sup>58</sup> 指被控侵權對象的功能和結果不如專利者。

<sup>59</sup> *Moore U.S.A.,Inc. v. Standard Register Co.*,56 USPQ2d 1225(Fed.Cir.2000)。

# 論述

Moore U.S.A., Inc. (“Moore”) 於1997年12月22日向美國維吉尼亞州東區地方法院控告Standard Register Co. (“SRC”) 侵害其美國專利第5,201,464號（'464專利）<sup>60</sup>。

## 2. 系爭專利

'464專利之申請專利範圍有5個獨立項，系爭之第1項為「一種郵寄的商業表格（mailer type business form intermediate），包括：

一種具有第一表面的紙張，當建構時適於提供大部分的郵寄內部，以及第二表面，當建構時適於提供大部分的郵寄外部；

所述紙張具有延伸至整個長度的第一及第二之相對的、平行的縱向延伸的邊緣，以及相對的兩端；

形成於所述紙張的第一及第二縱向弱線（lines of weakness）平行且相鄰，但卻各自分隔於所述第一及第二縱向邊緣，所述弱線與所述縱向邊緣界定為縱向區；

第一及第二縱向膠黏帶各自分布於所述第一表面之第一及第二縱向邊界區，延伸至所述縱向邊界區之長度的大部分（majority），並平行於所述第一及第二縱向邊緣；

第三及第四縱向膠黏帶平行配置於所述第一及第二縱向膠黏帶上，……。」。

被控產品之對應延伸部分為47.8%。

## 3. 法院判決

### （1）地方法院判決

法院以「清楚的結構限定」之可預期的限制潛力（limiting potential）限制狹窄請求項之均等範圍時，聚焦於所請「大部分」用語的狹義性。

<sup>60</sup> 另控告侵害其美國專利第5,253,798號及第5,314,110號。SRC於1998年3月4日反訴未侵權及3件系爭專利無效



法院認為，申請人使用「大部分」一詞將無法享有均等範圍而涵蓋「小部分」，理由至少有二，首先，若允許少部分（即47.8%）為大部分之均等，將破壞（vitiate）「第一及第二縱向膠黏帶……延伸至所述縱向邊界區之長度的大部分」之要件。若「少部分」與「大部分」為均等，則該限定幾無必要，因為之前的要件「第一及第二縱向膠黏帶各自分布於所述第一表面之第一及第二縱向邊界區」即已足夠。其次，「少部分」與「大部分」為反義語，若認定其與「大部分」的限定無實質差異，將違反邏輯。

地方法院作出SRC對於系爭專利未構成侵權的簡易判決<sup>61</sup>。

#### (2) CAFC判決

CAFC於2000年9月22日之判決認為被告之47.8%與專利所請之「大部分（即50+%）」並非均等，對於原告「延伸至所述縱向邊界區之長度的大部分」之申請專利範圍未構成均等侵權。

CAFC肯認地方法院所作對於系爭專利未構成侵權之簡易判決<sup>62</sup>。

#### 4. 分析

基於狹窄的申請專利範圍之用語而限制均等範圍，CAFC最近幾年的一系列判決發展出幾種態樣，第一種乃已揭露但未申請的實施方式，視為足以與申請之實施方式明確區別，而於均等範圍中被排除（即「貢獻原則」）。第二種乃依賴「清楚之結構限定」的限制潛力之可預期性（foreseeability），以限制均等<sup>63</sup>。第三種乃依賴「清

<sup>61</sup> 地方法院於1998年3月20日作出SRC對於'798及'110專利未構成侵權之簡易判決("Moore I");同年4月3日作出SRC對於'464專利未構成文義侵權之簡易判決("Moore II");4月17日作出SRC對於'464專利未構成均等侵權之簡易判決("Moore III")。Moore針對"Moore I"與"Moore III"之判決提出上訴。SRC對於法院駁回其反訴部分，亦提出交互上訴(cross-appeal)。

<sup>62</sup> CAFC同時肯認對於3件系爭專利未構成侵權之簡易判決，另駁回SRC提出之交互上訴。

<sup>63</sup> 例如 Sage Prods., Inc. v. Devon Indus., Inc., 126 F.3d 1420 (Fed Cir. 1997)。參見註

# 論述

楚確定之數值限定」<sup>64</sup>。

上述三種方式出現於本案之判決中，顯示近年來CAFC併用三種方式，以限制狹窄之請求項的均等範圍，尤其是本案中明確區分47.8%與50+%，將47.8%排除於發明之外，乃基於Moore選擇「大部分」為明示的（explicit）申請專利範圍之限定。

對於數值限定而言，CAFC限縮申請專利範圍之技術特徵的均等，侷限於界定發明之數值範圍的界線，該界線可見於申請專利範圍之明示或暗示的文字，例如本案之限定「大部分」乃暗示「不小於50%以上」，因此不得涵蓋「小部分」，「不小於」意指「小於」者為發明之外；惟若以「大於50%」取代「大部分」之技術特徵，似可避免嚴格限制申請專利範圍之均等範圍。

基於上述Brunswick案與本案之啟示，顯示CAFC對於命令式的申請專利範圍用語（imperative claim language），無論是明示或暗示者，例如「不小於」、「不大於」、「至少」、「至多」，非常類似本案之「大部分」，將嚴格限制其均等範圍。若欲主張該等命令式限定所界定範圍以外的均等，必須由申請專利範圍中刪除該限定之命令式特徵（imperative feature），然而該修正將不被允許。

## （六）Jeneric/Pentron v. Dillon案<sup>65</sup>

### 1. 案情摘要

Jeneric與Dillon公司皆販賣用於修復牙齒之瓷牙產品，Jeneric經由讓與而獲得美國專利5,653,791號（'791專利）。Dillon銷售兩種被控產品，即Sensation SL（“Sensation”）與Cerpress SL（“Cerpress”），皆係用於修復牙齒，前者用於核心或基礎材料之陶

48。

<sup>64</sup> 例如 Brunswick Corp. v. United States, 46 USPQ2d 1446 (Fed. Cir. 1998) (unpublished)。參見註47。

<sup>65</sup> Jeneric/Pentron, Inc. v. Dillon Co., 205 F.3d 1377, 54 USPQ2d 1086 (Fed. Cir. 2000)。

瓷顆粒，後者則用於覆蓋Cerpress核心而形成完整的植牙。

1998年5月1日，Jeneric向康乃狄克州地方法院控告Dillon侵害'791專利，6月26日申請初步禁制令，主張Sensation對於'791專利之請求項1及2構成文義侵權，Cerpress對於'791專利之請求項1構成均等侵權。Dillon則主張積極抗辯（affirmative defenses）及反訴，包括不侵權和專利無效。

## 2. 系爭專利

申請專利範圍僅有兩項：

「1. 一種兩相瓷組成物，包含白榴石結晶相分散於一長石質玻璃基體（feldspathic glass matrix），熟化溫度為大約750至大約1050°C，熱膨脹係數為大約 $12 \times 10^{-6}/^{\circ}\text{C}$ 至大約 $17.5 \times 10^{-6}/^{\circ}\text{C}$ （室溫至450°C），該組成物包含：

成分	數量（wt.%）
SiO <sub>2</sub>	57~66
<u>Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub></u>	<u>7~15</u>
K <sub>2</sub> O	7~15
Na <sub>2</sub> O	7~12
<u>Li<sub>2</sub>O</u>	<u>0.5~3</u>
CaO	0~3
MgO	0~7
F	0~4
<u>CeO<sub>2</sub></u>	<u>0~1</u>

其中白榴石結晶之直徑不超過大約10微米，且於兩相瓷組成物中占大約5至大約65重量%。

2. 如請求項1之兩相瓷組成物，進一步包含選自遮光劑（opacifying agent）、顏料及發光劑組成之至少一個成分。」。

# 論述

專利說明書強調「兩相瓷組成物中之白榴石結晶的直徑不超過大約10微米，對於實施本發明而言是重要的。」。

被控產品Sensation含有1.61%CeO<sub>2</sub>，Cerpress含有15.97%的Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>。

## 3. 法院判決

### （1）地方法院判決

地方法院經過3天的聽證後，認為Jeneric未證明合理的侵權上有勝訴之可能（likelihood of success on infringement），駁回其初步禁制令之申請<sup>66</sup>，Jeneric乃提出上訴。判決主要理由為：

#### A. 解釋申請專利範圍部分

地方法院於解釋申請專利範圍時，審視'791專利的書面說明、申請歷史及外部證據後，將請求項1之組成物範圍解釋為「恰好之重量百分比範圍」，駁回Jeneric所提該範圍可由表列之數值予以變化的解釋。

地方法院說明，申請專利範圍之文字「指出發明的化學成分應僅限於所列之精確範圍」，該解釋申請專利範圍之原則於地方法院之其他相關案件中獲得支持。一般而言，「“大約”一詞是不限於精確的解釋，……，但視事實情況而定。」。若無具有餘裕之擴大用語，請求項1之精確重量將難以避免成為嚴格的數值界線<sup>67</sup>。

地方法院另發現「有證據顯示請求項1必須狹義敘述，以免其相對於Jeneric的美國專利第4,798,536號（'536專利）係可被預期或

<sup>66</sup> 申請初步禁制令之四個要件：（1）合理的勝訴可能性（a likelihood of success on the merits），（2）無可彌補的損害（irreparable harm）之預期，（3）雙方有關禁制令之平衡（a balance of the parties' hardships in favor of injunction），（4）對於重要的公共利益無潛在傷害。原告負擔的核心乃勝訴可能性及無可彌補的損害。若不能證明這兩個因素，法院可能拒絕發出初步禁制令。

<sup>67</sup> 上述解釋將數值之精確度應用於組成物的範圍，當同一請求項之其他變數明確地使用限制性用語時，尤其適當。請求項1包含非精確和精確的限定，其中使用「大約」一字限定許多參數，包括熟化溫度、熱膨脹係數、白榴石結晶直徑及重量百分比。同一請求項中亦列出牙齒組成物之精確重量範圍，因此地方法院將重量範圍限於請求項1之表中所精確列述者。





顯而易見者」。事實上，'791專利係參考於其申請日之前6年多公告的'536專利，'536專利使用之牙齒組成物與'791專利之請求項1所列範圍幾乎相同或重疊，因此Jeneric不得藉由請求項之精確範圍於申請程序中與先前技術相區隔，之後於侵權行動中卻擴大解釋該等範圍<sup>68</sup>。

#### B. 文義侵權部分

各方同意，雖然請求項1之大部分技術特徵文義讀取Sensation，然而，雙方爭議者為CeO<sub>2</sub>之含量，Jeneric承認Sensation包含1.61%之CeO<sub>2</sub>係於所請範圍0~1%之外，惟仍辯稱Sensation構成文義侵權，因為依據Jeneric之說法，Sensation之CeO<sub>2</sub>的總量應分為兩部分，其一之0.92%CeO<sub>2</sub>係做為抗綠化劑，落入請求項1之0~1%範圍內，其餘0.69%CeO<sub>2</sub>則做為所請兩相基體（matrix）之外的第三相之遮光劑或發光劑<sup>69</sup>。

地方法院裁定，Jeneric就Sensation之文義侵權並未顯示合理的勝訴可能性，因為請求項1必須是包含0~1%CeO<sub>2</sub>之兩相瓷組成物，其中對於CeO<sub>2</sub>並未加諸功能性限定，因而做為遮光劑、顏料及發光劑之CeO<sub>2</sub>與抗綠化之CeO<sub>2</sub>有所區隔。該請求項界定0~1%的CeO<sub>2</sub>，而Sensation含有1.61%CeO<sub>2</sub>，遠超出其精確請求範圍之外。

#### C. 均等侵權部分

針對均等問題，地方法院認為Jeneric於證明Cerpress均等侵害'791專利之請求項1時，未顯示合理的勝訴可能性，Cerpress不可能侵害請求項1<sup>70</sup>。

<sup>68</sup> 參見 Southwall Techs., Inc. v. Cardinal IG Co., 54 F.3d 1570, 1576, 34 USPQ2d 1673, 1677 (Fed. Cir. 1995)。

<sup>69</sup> Jeneric之論點一部分係依據請求項1和2之連接詞「包含」的開放端點之本質，Jeneric辯稱部分CeO<sub>2</sub>落入文義範圍，其餘部分只是外加於涉及侵權的基體。為了支持該論點，Jeneric指出附屬請求項2係進一步包含遮光劑、顏料及發光劑之兩相組成物。

<sup>70</sup> 判決指出「Jeneric針對請求項1之Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>之限定未主張均等論，……僅針對Li<sub>2</sub>O

# 論述

## （2）CAFC判決

由於Jeneric未提出足夠理由推翻地方法院的駁回令，因此CAFC肯認該判決。主要理由為：

### A. 解釋申請專利範圍部分

CAFC同意地方法院適當地認知解釋申請專利範圍之原則，亦即請求項1之組成物應限為表中所列範圍。

### B. 文義侵權部分

CAFC拒絕接受基於請求項未列出功能而切出部分 $\text{CeO}_2$ 之任何意圖，Jeneric的侵權理論主要係指出精確請求的範圍並不會限制瓷組成物之數量，該說法並不成立，因為這將讀出（read out）請求項1之範圍。因此，CAFC同意地方法院的裁定，Jeneric就Sensation之文義侵權未顯示合理的勝訴可能性。

CAFC另維持地方法院的結論，亦即Sensation對於依附於請求項1之請求項2亦未構成文義侵權，雖然請求項2允許添加成分做為遮光劑、顏料或發光劑，然而附屬項在本質上包含其所依附請求項之所有限定，因此Sensation包含1.61%之 $\text{CeO}_2$ 亦未侵害請求項2，否則將違反專利法之基本原則「不得認定附屬項被侵害，除非認定其所依附之請求項已被侵害」<sup>71</sup>。

### C. 均等侵權部分

由於地方法院未進行均等分析，因此CAFC不必檢視未作之判決<sup>72</sup>。

---

之限定主張均等論」，地方法院認為，Cerpress含有15.97%的 $\text{Al}_2\text{O}_3$ ，因此文義上未落入所請7~15%的範圍。由於Cerpress對於 $\text{Al}_2\text{O}_3$ 之限定未構成文義侵權，因此地方法院未進行請求項1之 $\text{Li}_2\text{O}$ 的均等分析。

<sup>71</sup> Wahpeton Canvas Co., v. Frontier, Inc., 870 F.2d 1546, 1553, 10 USPQ2d 1201, 1208 (Fed. Cir. 1989)。

<sup>72</sup> 至於其他因素，地方法院認定Jeneric未說明無可彌補的損害，此點有利於Dillon。關於無可彌補的損害之因素，地方法院正確地指出：「Jeneric並未顯示合理的勝訴可能性，因此，無權推定無可彌補的損害」。上訴中，Jeneric對於其他因素未提出任何爭辯。由於針對無可彌補的損害之認定未有爭辯，乃進

#### 4.分析

針對均等侵權部分，本案系爭成分被狹義解釋之重點有二，一是基於同一請求項中同時包含精確及非精確（「大約」）用語之技術特徵時，前者即無法主張均等。其次，當系爭之技術特徵有接近的先前技術時，基於先前技術阻卻原則，亦不得主張均等。

～未完待續～

---

一步支持地方法院的駁回初步禁制令。Jeneric 針對侵權與無可彌補的傷害兩者皆未顯示勝訴可能性，因此在審查初步禁制令之高度標準下，CAFC 認定地方法院適當地拒絕 Jeneric 的行動，原判決並無不當，CAFC 予以肯認。