



專利家族中非美國對應案的審查紀錄對美國 專利侵權訴訟中申請專利範圍解讀之影響(上)

林明儀*

摘要

專利家族中非美國對應案的審查紀錄對美國專利之影響，除了在專利申請過程中，可能觸發與專利申請案之申請程序有關之人的資訊揭露義務之外，在專利申請案獲准後，若專利權人據以主張專利權而衍生美國專利侵權訴訟時，亦可能對於系爭美國專利之申請專利範圍之解讀造成影響。

關鍵字：專利家族、資訊揭露義務、國外對應案、審查紀錄、美國專利侵權訴訟、申請專利範圍之解讀、patent family、duty of candor、foreign counterpart、prosecution history (file wrapper)、U.S. patent infringement litigation、claim construction

壹、前言

在美國專利法制中，有一項廣為人知的要求為誠實揭露義務（

收稿日：98年9月1日

* 作者現為佳世達科技股份有限公司法務副理，交通大學科技法律研究所碩士、TIPA 智慧財產培訓學院種籽師資。



Duty of Candor)。根據美國專利法施行細則 37 C.F.R. 1.56 之規定，每一個與專利申請案之申請程序有關 (associated with) 之人，對於美國專利商標局 (United States Patent and Trademark Office，以下稱 USPTO) 皆負有誠實揭露義務，包括揭露其已知對於該專利申請案之「可專利性」具有「重要性」(material to patentability) 之所有資訊。該法規並例示申請人最好審慎考量提出之若干資訊態樣，其中一種態樣即為：在該美國申請案之「國外對應案」(counterpart application) 的專利申請過程中，由國外專利審查機關出具之檢索報告 (search reports) 中所引用之前案 (prior art)¹。所謂「與專利申請案之申請程序有關之人」，法規中明白指出係為 (1) 該案之發明人，(2) 準備或承辦該案申請程序之律師或代理人，以及 (3) 與該申請案之準備或申請程序實質上有牽涉 (substantively involved)，且與發明人或受讓人有關之任何其他人士²。

在國際化的專利布局之下，對於一個專利構想，專利申請人通常會在數個國家或地區先後提出專利申請案，以因應未來之權利保護或主張需求。該等同一技術發明在不同國家或地區提出專利申請的案件，以及後續衍生的不同申請案之集合，即稱為「專利家族」(patent family)。由 37 C.F.R. 1.56 之規定可知，當一個美國專利申請案為一個專利家族之成員，在該美國專利申請案之申請過程中，若該專利家族之其他各國對應案在各該申請程序中，有收到任何官方通知引據前案以質疑各該申請案之可專利性時，美國專利申請案

¹ 37 C.F.R. 1.56(a).

² 37 C.F.R. 1.56(c).



之申請人實應審慎考慮將該前案資訊主動提交給 USPTO。若申請人在專利申請過程中違反前述義務，其法律效果並非立即顯現。惟當該申請案將來獲准成為專利，且涉入專利侵權訴訟，一旦訴訟對造能舉證證明前述「與專利申請案之申請程序有關之人」在專利申請過程中違反其資訊揭露義務，則法院便會判定該專利不可執行（unenforceable），即專利權人不得再主張該專利之專利權。

然而，專利家族中非美國對應案之審查紀錄對美國專利之影響，並不只是可能觸發前述資訊揭露義務而已。當一個美國專利申請案獲准為美國專利之後，若專利權人據以主張專利權而衍生美國專利侵權訴訟時，專利家族中非美國對應案之審查紀錄亦可能對於系爭美國專利之申請專利範圍之解讀（Claim Construction）造成影響，詳如後述。

貳、非美國對應案之審查紀錄的證據性質

由美國聯邦法院處理之專利侵權訴訟案件可知，一般來說，專利侵權分析包含了兩個步驟：（1）解讀專利權人專利請求權項之意義及範圍（claim construction）；（2）比較經適當解讀過之申請專利範圍與被控侵權之產品或方法，判斷被控產品或方法是否落於專利範圍內，其中可能直接屬於文義侵權（literal infringement），亦可能涉及均等論（doctrine of equivalents）運用後所生之侵權³。關於申請專利範圍之解讀，在 1996 年的 Markman v. Westview Instruments,

³ 劉尚志、王敏銓、張宇樞、林明儀，美台專利訴訟－實戰暨裁判解析，第 118 頁，元照出版有限公司，2005 年 4 月。



Inc.案⁴中，聯邦最高法院維持聯邦巡迴上訴法院(the Court of Appeal for the Federal Circuit，以下簡稱CAFC)之見解，認為申請專利範圍之解讀乃法律事項，專由法院來決定。

至於法院解讀申請專利範圍時得參考之證據，在CAFC於1995年之Markman案⁵判決中，即揭示得參酌之證據，依其重要性或參酌先後順序，可二分為內部證據(intrinsic evidence)與外部證據(extrinsic evidence)。其中，內部證據包含申請專利範圍(claims)、專利說明書(specification)與專利之申請歷史檔案(prosecution history)等三種資料來源⁶；而外部證據則泛指前述內部證據以外之其他所有證據，主要包括專家證言(expert testimony)、發明人證言(inventor testimony)、字典(dictionary)與學術論文(learned treatises)等⁷。須特別注意者，外部證據僅得用以使法院瞭解專利，而不得做為變更申請專利範圍中用語之意義，或與其產生抵觸之目的。

隨後，在1996年之Vitronics Corp. v. Conceptronic, Inc案⁸中，CAFC對於在解讀申請專利範圍時，針對內部證據與外部證據之運用原則，做了更詳盡之闡明。其表示：在大多數情況下，僅針對內部證據所為之分析，便足以釐清申請專利範圍中有爭執用語的模糊地帶；在僅針對內部證據所為之分析，便足以釐清申請專利範圍中有爭執用語的情況下，依賴外部證據係屬不當。因為構成專利權人

⁴ Markman v. Westview Instruments, Inc., 517 U.S. 370 (1996).

⁵ Markman v. Westview Instruments, Inc., 52 F.3d 967 (Fed. Cir. 1995).

⁶ *Id.* at 979.

⁷ *Id.* at 980.

⁸ Vitronics Corp. v. Conceptronic, Inc., 90 F.3d 1576 (Fed. Cir. 1996).



請求事項，而公眾得以信賴之公開紀錄，乃申請專利範圍、專利說明書與檔案歷史，而非外部證據⁹。

依據前述法院對於「內部證據」與「外部證據」之定義，對於一件美國專利而言，由於其專利家族中「非美國對應案之審查紀錄」並非該美國專利之申請專利範圍、專利說明書或申請歷史檔案之一部分，故其乃屬「外部證據」應無疑議。然而，在不同的個案事實中，美國聯邦法院對於是否參酌「非美國對應案之審查紀錄」以解讀系爭美國專利之申請專利範圍，作法並不相同。

參、法院「不參考」非美國對應案之審查紀錄以解讀申請專利範圍的案例

一、1994 年 CAFC 的 Heidelberg v. Hantscho 案¹⁰

原告 Heidelberg 依據其第 4,509,939 號美國專利：列印出版品之捲筒進紙式印刷機的摺疊裝置：(Folding device for web-fed rotary printing presses，以下稱'939 號專利) 指控被告 Hantscho 侵權，被告抗辯其未侵權、系爭專利無效且因原告之不當行為致專利權不可執行。紐約州南區聯邦地方法院判決原告並未構成不當行為，但認定'939 號專利因顯而易見而無效。原告與被告分別對於專利無效與原告未構成不當行為之判決表示不服，雙雙提起上訴。

關於'939 號專利是否因顯而易見而無效之爭點，雖然在'939 號

⁹ *Id* at 1583.

¹⁰ Heidelberg Druckmaschinen AG v. Hantscho Commercial Prods. Inc., 21 F.3d 1068 (Fed. Cir. 1994).



專利的審查過程中，審查委員一度引用第 4,239,201 號美國專利（以下稱'201 號專利）等在內的二篇專利前案核駁'939 號專利之申請案，認為該等前案結合比對後，使'939 號專利之發明顯而易見，惟在原告答辯後，審查委員便核准'939 號專利。

在一審時，被告額外提出包含「Ingenious Mechanisms for Designers and Inventors」一書等在內之二件新的前案，主張該二新前案與審查委員已引用之二篇前案將使'939 號專利顯而易見。地方法院審酌後認為該等前案具有相關性，且認定 Ingenious Mechanisms 一書與'201 號專利之結合使'939 號專利顯而易見而無效。但 CAFC 認為前述前案並未建議（suggest）該種結合¹¹，且前案之技術領域並不相似，故認為地方法院之推論有誤而推翻其專利無效之判決。

此外，CAFC 於判決後之附註 2 中，對於地方法院參照'939 號專利之「歐盟對應案」申請過程提出批評。在'939 號專利之「歐盟對應案」申請過程中，歐洲審查委員主要基於 Ingenious Mechanisms 一書而核駁該「歐盟對應案」，嗣後原告便放棄該案之申請。被告對法院聲稱此即系爭專利不具可專利性之證明；原告則表示，其決定不繼續申請「歐盟對應案」係考量其德國、日本以及美國專利皆已獲准之故，而非對於可專利性有任何讓步。對此，CAFC 表示：

¹¹ 本案中有關判斷是否顯而易見之 TSM 測試（Teach-Suggestion-Motivation），已於 2007/4/30 美國聯邦最高法院之 KSR International v. Teleflex 案中被修正，最高法院強調不應太過拘謹運用該 TSM 測試，應以熟習技藝人士之觀點來解釋先前技術之應用。本文之重點不在討論專利有效性之判斷原則，故不予詳述。



對於'939 號專利之「歐盟對應案」中審查委員之核駁，地方法院看重的程度（the weight that the district court appeared to place on the European examiner's rejection）並不恰當。因為各國關於可專利性之理論與法律各有不同，審查實務亦是如此。當運用國外審查委員之審查意見來決定專利是否符合美國體制下非顯而易見性之要求（35 U.S.C Sec. 103）時，必須謹慎（caution is required），因為國際上專利理論以及實務尚未達成一致化（uniformity）¹²。

二、2004 年 CAFC 的 TI v. VDO 案¹³

原告 TI 控告被告 VDO 的噴射泵浦產品侵害其第 4,860,714 號美國專利：燃料注射引擎之燃料槽泵浦組合（In-tank fuel pump assembly for fuel-injected engines，以下稱'714 號專利）之請求項 2、7 與 8，在德拉瓦州聯邦地方法院舉行馬克曼聽證會（Markman hearing）以解讀專利範圍之後，雖然陪審團做出系爭專利有效，且被告惡意侵害系爭專利等認定，但地方法院在受理被告提出「法律事項進行判決」（judgment as a matter of law，簡稱 J.M.O.L）的聲請後，改判定被告未侵害該專利權，但駁回被告關於法院應決定專利是否無效之聲請。原告針對地方法院的申請專利範圍解讀與未侵權

¹² “The weight that the district court appeared to place on the European examiner's rejection was not appropriate. We take notice of the fact that the theories and laws of patentability vary from country to country, as do examination practices. Caution is required when applying the action of a foreign patent examiner to deciding whether the requirements of 35 U.S.C. Sec. 103 are met under United States law, for international uniformity in theory and practice has not been achieved.”

¹³ TI Group Automotive Sys., Inc. v. VDO North America, L.L.C., 375 F.3d 1126 (Fed. Cir. 2004).



判決提出上訴，被告則對法院駁回其請求決定專利有效性之聲請表示不服，亦提出上訴。

關於申請專利範圍解讀，雙方有爭執者包含「fuel reservoir」、「pumping means」、「within」與「routing means」等四個用語。在討論「within」一詞之意義時，原被告雙方皆引用牛津英文字典（Oxford English Dictionary）中的定義，原告聲稱其應解讀為「in the limits of, not outside or beyond」或「in the limits or compass of, not beyond」，但被告主張應定義為「in the inner part or interior of」或「on the inside or on the inner side」。CAFC 則認為因前述當事人建議之各種定義表面上看起來皆屬相關，故應依據說明書中之書面描述（written description）以決定其適當之意義。原告辯稱：說明書中並未要求「抽取手段」(pumping means)須被置於「貯存槽」(reservoir)中，並表示若專利權人果真有意如是區別，早即輕易地以該方式描述；因為專利權人選擇採用含意較廣之「within」而非「inside」或「on the interior」，故該詞應被賦予廣泛的定義。被告則主張：(1) 說明書中之圖式顯示「抽取手段」係置於「貯存槽」中 (located inside of the reservoir)；(2) 原告之論點忽略了「within」一詞最基本也最相關之定義；(3) 原告在'714 號專利之「日本對應案」的申請過程中所為之陳述，即確認專利權人有意將「within」一詞解讀為「inside」之意。

對於被告的主張(3)，CAFC 引述其於 Caterpillar v. Berco 案¹⁴之

¹⁴ Caterpillar Tractor Co. v. Berco, S.p.A., 714 F.2d 1110 (Fed.Cir.1983).



見解表示：為了在國外獲准專利而需符合的法律與程序要求並不相同，在分析考慮美國專利的申請專利範圍解讀時，若將該種「於系爭專利之國外對應案申請過程中所為之陳述」列入考量，或有不當（inappropriate），故拒絕對被告之該主張加以論述¹⁵。儘管 CAFC 綜觀被告之論點認為不具說服力，但因原告主張之定義與被告主張並為地方法院所採之定義並無太大不同，故 CAFC 維持地方法院之解讀，認為「within」即指「inside」之意。最後，CAFC 維持地方法院認定被告未侵權之判決，但對駁回聲請決定專利有效性之判決。

三、2004 年 CAFC 的 C.R. Bard v. U.S. Surgical 案¹⁶

原告 C.R. Bard 指控被告 U.S. Surgical 侵害其第 5,356,432 號美國專利：可植入之補體物及修補肌肉或組織壁損傷之方法（Implantable mesh prosthesis and method for repairing muscle or tissue wall defects，以下稱'432 號專利），在接獲地方法院判定被告未侵害'432 號專利之請求項 20 的判決後，原告上訴至 CAFC。在訴訟過程中，被告曾提出諸多主張，包含：對於專利申請人在'432 號專利之「國外對應案」申請過程中，對國外專利局所為之陳述，法院應據以限縮'432 號專利請求項之範圍。惟 CAFC 於論述解讀申請專利範圍適用之原則，並先後檢視'432 號專利之說明書與申請歷史檔案之後，表示：上

¹⁵ “Finally, with respect to VDO's argument regarding statements made during foreign prosecution, we decline to comment, given our conclusion below, and note only that the varying legal and procedural requirements for obtaining patent protection in foreign countries might render consideration of certain types of representations inappropriate for consideration in a claim construction analysis of a United States counterpart.”

¹⁶ C.R. Bard Inc. v. United States Surgical Corp., 388 F.3d 858 (Fed. Cir. 2004).



述內部證據皆顯示原告於請求項 20 中，「清楚地定義」hollow plug 一詞應具有 pre-formed pleats 之限制，並強調藉由對於內部證據之分析，地方法院廣泛而詳盡之推理（extensive and careful reasoning）已足以支持其對專利範圍之解讀。故 CAFC 維持地方法院對請求項 20 之專利範圍解讀以及被告未侵害該請求項之判決，並僅於判決後方之附註 6 中，簡單表示對於被告提出之若干論點，包含「基於專利申請人在國外對應案申請過程中之陳述，是否限縮’432 號專利之範圍」，其無須加以論述（need not be reached）¹⁷。

四、2005 年 CAFC 的 Tap vs. Owl 案¹⁸

原告 Tap 於俄亥俄州聯邦地方法院控訴被告 Owl 之產品侵害包含第 4,728,721 號美國專利：聚合物及其製造與使用方法（Polymer, production and use thereof，以下稱’721 號專利）在內的 12 篇專利。對於’721 號專利，被告指稱因原告之不當行為（inequitable conduct）導致該專利不可執行（unenforceable）。地院不採被告的論點，並判定被告侵害’721 號專利的請求項 1。被告不服，提起上訴。其中，被告 Owl 依據系爭專利之「歐盟對應案」的申請檔案歷史，主張應限縮系爭專利之範圍，但地院及 CAFC 皆認為原告 Tap 對 EPO 所為之陳述對本案影響不大（attribute little weight）。

’721 號專利之請求項 1 係請求一種生物可降解高分子聚合物（

¹⁷ “U.S. Surgical raises a number of additional arguments that need not be reached. These include [...] and whether statements applicants made during the prosecution of foreign patent applications limited the claims of the ’432 patent.”

¹⁸ Tap Pharm. Prod., Inc. v. Owl Pharm., L.L.C., 419 F.3d 1346 (Fed. Cir. 2005).



biodegradable high molecular polymer)，包含由特定濃度之乳酸(lactic acid)與特定濃度之乙醇酸(glycolic acid)所製成之共聚物(copolymer)或同元聚合物(homopolymer)，請求項內容之中譯如下：

1.一種生物可降解高分子聚合物，可做為一賦形劑(excipient)以製造一藥物製劑(pharmaceutical preparation)，包括：由大約50-100 莫耳百分比之乳酸與大約 50-0 莫耳百分比之乙醇酸所製成之一共聚物或一同元聚合物，具有大約 2,000 至 50,000 之重量平均分子量，其中，依照每一該化合物係為一價酸(monobasic acid)的假設計算，該高分子聚合物每 100 克中之水溶性低分子化合物(water-soluble low molecular compound)的含量少於 0.01 莫耳。

被告主張：根據'721 號專利之「歐盟對應案」的申請檔案歷史，原告曾向 EPO 審查委員表示其發明並不包含由乳酸或乙醇酸所製成之聚合物，故'721 號專利之請求項 1 的範圍應排除由乳酸或乙醇酸所製成之共聚物。然而，CAFC 指出，如同地院已在其判決中解釋，即便該「歐盟對應案」的申請人曾如此描述其發明，EPO 並未採納申請人之描述，且 EPO 指出「申請人指稱本申請案之聚合物與聚合乙醇酸及/或乳酸(polymerized glycolide and/or lactide)不同之陳述，似乎並不正確(does not appear to be correct)」。有鑑於 EPO 審查委員之見解，且原告在'721 號專利之申請過程中，並未對 USPTO 重申該種論點，故我們可合理歸納原告已不持該種立場。因此，CAFC 認為：對於原告針對系爭'721 號專利之「歐盟對應案」向 EPO 所為之陳述，地院認其對本案影響不大之決定，乃屬恰當，CAFC 因而維持地院判定被告侵害原告'721 號專利之判決。



五、2006 年 CAFC 的 Pfizer v. Ranbaxy 案¹⁹

原告 Pfizer 於聯邦地方法院狀告被告 Ranbaxy 所製造之藥品侵害其第 4,681,893 號美國專利：膽固醇合成之抑制劑 (Trans - 6 - [2 - (3 - or 4 - carboxamido - substituted pyrrol - 1 - yl) alkyl] - 4 - hydroxypyran - 2 - one inhibitors of cholesterol synthesis，以下稱'893 號專利) 之請求項 1-4、8 與 9 以及第 5,273,995 號美國專利：特定化學結構之酸及其內酯與鹽類 ([R - (R * R *)] - 2 - (4 - fluorophenyl) - .beta.,.delta. - dihydroxy - 5 - (1 - methylethyl - 3 - phenyl - 4 - [(phenylamino) carbonyl] - 1H - pyrrole - 1 - heptanoic acid, its lactone form and salts thereof，以下稱'995 號專利) 之請求項 6，地方法院判定被告 Ranbaxy 侵害該二專利。被告不服，提起上訴²⁰。

關於地方法院判定被告侵害'893 號專利的判決，被告於上訴時，指稱地方法院錯誤地解讀系爭專利之範圍，主張基於下列四點理由，'893 號專利之請求項範圍應予限縮：(1) 熟習技藝人士之認知；(2) 規格書之揭露內容；(3) 於'893 號專利之「國外對應案」申請過程中，專利權人對國外專利局表示其所使用之「trans」用語應被解讀為「trans-(±)」；(4) 專利權人於'995 號專利之申請過程中，對 USPTO 所為之陳述²¹。對於第 (3) 點理由，CAFC 同意地方法院的看法，認為在'893 號專利之「國外對應案」申請過程中，專利權人對國外專利局所為之陳述與本案之申請專利範圍解讀「無關」

¹⁹ Pfizer, Inc. vs. Ranbaxy Lab. Ltd., 457 F.3d 1284 (Fed. Cir. 2006).

²⁰ *Id* at 1286.

²¹ *Id* at 1288-1289.



，因為該等陳述乃「為符合『丹麥』與『歐洲』法規對於可專利性特有之要求」(patent requirement unique to Danish and European law)²²。最後，CAFC 維持地方法院對於'893 號專利之範圍解讀以及被告侵權之判決。至於「丹麥」與「歐洲」法規有何特有之處，或其與美國專利法規有何不同之處，CAFC 並未詳加討論。

六、小結

美國聯邦法院在美國專利訴訟中解讀系爭專利之申請專利範圍時，在法院「不參考」非美國對應案之審查紀錄的案例中，法院所持之見解大致可分為二種，第一種見解係著重於各國專利體制之差異，第二種見解則是基於個案事實，認為參考內部證據已足，或不適合參考該種外部證據。在第一種見解中，有法院認為係因各國關於可專利性之理論與法律各有不同，審查實務亦是如此，故運用國外審查委員之審查意見來決定系爭專利是否符合美國體制下可專利性之要求時，必須謹慎，因為國際上專利理論以及實務尚未達成一致化。亦有法院在判決中，僅略以專利權人對國外專利局所為之陳述乃為符合國外法規對於可專利性特有之要求等語帶過，而認定該等陳述與系爭專利之申請專利範圍解讀無關。甚至有法院直言為了在國外獲准專利而需符合的法律與程序要求並不相同，在分析考慮美國專利的申請專利範圍解讀時，若將該種於系爭專利之國外對應案申請過程中所為之陳述列入考量，或有不當，而逕自拒絕參

²² *Id* at 1290. “Third, we agree with the district court's conclusion that the statements made during prosecution of foreign counterparts to the '893 patent are irrelevant to claim construction because they were made in response to patentability requirements unique to Danish and European law.”



考。至於在第二種見解中，則有法院認為，因專利申請人在系爭專利之申請過程中，並未對 USPTO 重申其在非美國對應案申請過程中曾經陳述過之論點，故可合理歸納專利申請人已不持該種立場，因而不應據以解讀系爭專利之申請專利範圍。另有法院則強調當法院藉由對於內部證據之分析，廣泛而詳盡之推理已足以支持其對專利範圍之解讀時，則法院無須再論述專利申請人在國外對應案申請過程中之陳述是否限縮系爭專利之範圍。

前述第二種見解，實乃回歸 Markman 與 Vitronics 等案中所揭示內部證據與外部證據之運用原則，認為僅在法院認為參照內部證據尚不足以解讀申請專利範圍時，方需參考非美國對應案之審查紀錄作為外部證據。至於內部證據之足夠與否，乃法院之心證與裁量權範圍。而第一種見解，則似與個案事實之連結性薄弱，且稍嫌速斷。法院僅將論述重心置於各國專利法制與審查實務之差異性，卻忽略了美國專利體制早已可能對於各國造成某種程度的影響。儘管國際上專利理論以及實務確實尚未達成一致化，但其並不代表美國與其他各國間之專利法制與審查實務即完全無相同或相似之要求。

~未完待續~