



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(下)

(承上期)

林明儀*

肆、法院「參考」非美國對應案²³之審查紀錄以解 讀申請專利範圍的案例

一、1983 年 CAFC 的 Caterpillar v. Berco 案²⁴

原告 Caterpillar 指控被告 Berco 侵害其第 3,841,718 號美國專利：具有補償負載環形物之弦月型密封套環 (Augmented crescent seal with compensating load ring, 以下稱'718 號專利) 之請求項 1、10 與 19, 地方法院最後判決'718 號專利有效, 以及被告侵害該專利。被告雖不再爭執'718 號專利之有效性, 但對於侵害專利的判決, 則提起上訴。'718 號專利之申請案係一件「部分連續案」(Continuation in Part, 簡稱 CIP), 其母案原有 9 項請求項, 審查委員基於一件前案認為該母案所有請求項皆不符「新穎性」要求 (35 U.S.C. 102), 並認為該母案請求項 2、6、7、8 與 9 不符 35 U.S.C. 112 中關於

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。

²³ 本文所指「非美國對應案」係指一件美國專利之「國外對應案」。

²⁴ Caterpillar Tractor Co. v. Berco, S.p.A., 714 F.2d 1110 (Fed.Cir.1983).



「明確性」之要求，因為其中「thin」一詞於請求項中無比較之基礎而無意義，且說明書中亦無任何定義。原告嗣後提出一件包含 19 項請求項之部分連續案，以新的說明定義「thin」一詞。審查委員於主動進行一處修改後（該修改與本訴訟之爭點無關），便核准該部分連續案之所有請求項，成為'718 號專利。

關於'718 號專利之請求項 1 與 19 的侵權比對，除了關於「驅動凸緣」(driving flange) 與「密封凸緣」(sealing flange) 之間的「樞紐牆面」(hinge wall section) 的描述未符合外，其他所有要件皆可於被告產品上直接讀取 (read directly on)。請求項 1 與 19 分別包含下列要件：「a wall section of substantially thinner cross section than that of the flanges」²⁵與「the wall section being of thin cross-section relative to that of the ends」²⁶，法院認為其字面上顯然係描述一個具有比前述「『二個』凸緣或端部」皆更薄的截面積之「樞紐牆面」；惟被告產品雖比「密封凸緣」薄，但並未比「驅動凸緣」薄，故被

²⁵ Claim 1: A seal assembly comprising a seal ring including **a driving flange** engaged in non-rotative driving contact with the sidewall and an end wall of the counterbore at the juncture of these walls, **a sealing flange** engaged in annular face sealing rotative contact with the end face of the second member, the driving said sealing flanges being interconnected by **a wall section of substantially thinner cross section than that of the flanges**, (emphasis added)

²⁶ Claim 19: A seal assembly comprising an annular seal ring having **a drive end** pressed into frictional driving engagement with the side wall and end wall of the counterbore, **a sealing end** having an outer surface a narrow width portion of which comprises a seal band pressed into rotatable sealing contact with the end face of the bushing, and a wall section interconnecting the drive and said seal ends, **the wall section being of thin cross-section relative to that of the ends** whereby. (emphasis added)



告並無文義侵害 (literal infringement)。原告主張被告產品構成均等論下之侵權 (infringement under the doctrine of the equivalents)，因被告產品「以實質相同之方式執行實質相同之功能，以達成相同之結果」(performs substantially the same function in substantially the same way to obtain the same result)，被告則提出「申請檔案歷史禁反言」(file history estoppel) 加以抗辯，主張均等論於本案中不適用。CAFC 檢視'718 號專利申請檔案歷史，表示原告之請求項雖未定義其「樞紐牆面」之截面積僅比其中一個「凸緣」更薄，但原告亦未說明「樞紐牆面」之截面積必須比該二「凸緣」更薄，方能達其功效或方能與前案加以區別而具可專利性，且前案似乎亦無指出有任何相關限制。因申請檔案歷史中無證據顯示應禁止原告運用均等論，若限制原告之'718 號專利僅具有字面意義 (literal reading)，無異使該專利之保護形同具文 (a hollow and useless thing)。顯然，CAFC 並不認為僅因'718 號專利源自一件部分連續案，就應逕將均等論排除適用，而應回歸相關證據。

至於請求項 10 之侵權比對，請求項 10 包含下列要件：「a thin-wall section (一薄牆部) connecting the flanges and providing a flexible hinge therebetween」²⁷，與請求項 1 與 19 不同的是，其並未涉及與前述凸緣或端部之相對厚薄關係。法院認為請求項 10 本身

²⁷ Claim 10: A seal assembly comprising a seal ring having **a driving flange** engaged in non-rotative driving contact with the sidewall and the one end wall of the cavity at the junction of these walls and **a sealing flange** engaged in face sealing rotative contact with the end face of the second member, the seal ring also having **a thin-wall section connecting the flanges and providing a flexible hinge therebetween**. (emphasis added)



即直接讀取被告產品，故被告構成文義侵權。惟被告主張應將請求項 1 與 19 之限制條件包含入請求項 10 中，因為「薄」(thin) 一詞必定表示「比二個凸緣」更薄 (thinner than both flanges)。然而，CAFC 表示，並無卷證顯示審查委員係因該牆部與凸緣間之任何厚薄關係而核准請求項 10，相反地，請求項 10 包含了若干請求項 1 與 19 所無之條件。再者，請求項 10 之「thin-wall section」用語與原母案中之請求項 2 之用語實質相同，既因請求項 10 在未改變此用語的情況下便獲准，我們可合理推論其獲准係歸因於其他限制。被告另辯稱若不將請求項 10 之「thin」解讀為「thinner than both flanges」，則審查委員對於母案中之請求項 2 關於「明確性」的核駁便顯得無意義。然 CAFC 表示，被告實忽略了原告在'718 號專利中之部分連續案中所增加的敘述以定義「thin」。在'718 號專利中，特別描述了「樞紐部」的中心約為 0.040 吋厚，並說明其不應超過 0.080 吋厚。基於說明書內容，CAFC 認為其應「thin」一詞並非毫無意義，故判定被告產品因落於'718 號專利所定義之厚度範圍中而侵害請求項 10。

被告亦分別提出在'718 號專利之「英國與德國對應案」的申請過程中，原告律師對其國外律師關於描述實施方式 (embodiment) 之指示，以及原告之德國人員對德國專利局所為區別該德國專利申請案與前案之陳述，主張法院應予審酌進而限縮'718 號專利之範圍。對此，CAFC 揭示，雖被告未引用法源以支持其前述論點，且為了在國外獲准專利而須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)，但在其他法院的判決中已有為數不少的討論，且當該等陳述包含了「相關證據」時 (relevant evidence)，其「應被列入考慮」(must be considered)。雖被告在本案中引用原告的指示和陳述顯示被告的均等物並未被考慮到，但此並不足以做為認定均等論不適用於請求項 1 與 19 之基礎，亦不足以做為將被告主張之限制讀入請求項 10 之基礎。因此，在本案中，CAFC 認定被告引用「原告於系爭專利之國外對應案申請過程中所為之指示和陳述」不足以證明地方法院之侵權判決有「清楚的錯誤」(clearly erroneous) 而應予推翻，故 CAFC 維持原判。

二、1997 年 CAFC 的 *Tanabe Seiyaku Co. v. United States Int'l Trade Comm'n* 案²⁸

原告 *Tanabe Seiyaku Co.* 為第 4,438,035 號美國專利：製備 benzothiazepine 衍生物之方法 (Method of preparing benzothiazepine derivatives，以下稱 '035 號專利) 之專利權人，其向 ITC 提起救濟，主張包含 *Orion Corporation*、*Fermion*、*Interchem Corporation*、*Copley Pharmaceuticals, Inc.* 以及 *Rhone-Poulenc Rorer, Inc.* (以下稱 *Fermion*) 等在內的 10 個被控侵權人侵害 '035 號專利之請求項 1，要求 ITC 頒發永久禁制令 (permanent exclusion order) 等救濟²⁹。

²⁸ *Tanabe Seiyaku Co. v. United States Int'l Trade Comm'n*, 109 F.3d 726 (Fed. Cir. 1997).

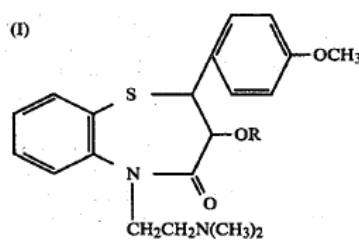
²⁹ *Id.* at 727.



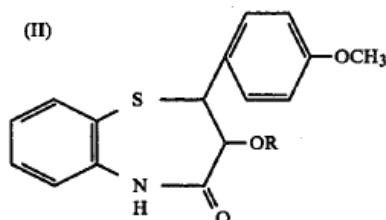
在 ITC 調查期間，ITC 之行政法官 (administrative law judge，以下稱 ALJ) 應若干答辯人 (respondent) 之要求，待 USPTO 對於 '035 號專利完成再審查程序 (reexamination) 並認定專利有效之後，方做出初步決定 (initial determination)，認定：所有被控侵權人皆未侵害 '035 號專利，該專利基於前案乃顯而易見故無效，且於申請過程中因不當行為 (inequitable conduct) 致專利權不可執行 (unforceable)。ITC 肯認 ALJ 關於被告不侵權的決定，並認為無須對於專利之有效性與可執行性進行認定。

'035 號專利之請求項 1 係一藥物製程相關之方法請求項，內容如下：

1. A method of preparing a benzothiazepine derivative of the formula:



wherein R is hydrogen or acetyl, or a pharmaceutically acceptable acid addition salt thereof, which comprises condensing a compound of the formula:



wherein R is the same as defined above, with 2-(dimethylamino)ethyl halide either in the presence of potassium hydroxide in acetone or in the presence of potassium carbonate in a solvent selected from acetone, lower alkyl acetate, a mixture of acetone and water and a mixture of lower alkyl acetate and water (emphasis added), and if required, further converting the product into a pharmaceutically acceptable acid addition salt thereof.

由請求項用語可知，在該化學反應中，「鹽基」(bases)與「溶劑」(solvents)共有五種可能之組合：

組合	「鹽基」(bases)	「溶劑」(solvents)
一	potassium hydroxide	acetone
二	potassium carbonate	acetone
三	<u>potassium carbonate</u>	<u>acetone and water</u>
四	potassium carbonate	lower alkyl acetate
五	potassium carbonate	lower alkyl acetate and water

與最相近的組合三比較，被告製程雖亦採用 potassium carbonate 作為鹽基，但溶劑則係採用 butanone 而非 acetone，故並無文義侵



權 (literal infringement)。但 butanone 與 acetone 皆為「酮」(ketone) 的一種，本案爭點便在於：被告之製程是否構成均等論下之侵權，亦即：在被告製程中，使用「butanone」而非「acetone」究係構成「實質之差異」(substantial difference) 或「非實質之差異」(insubstantial difference)³⁰？

ITC 首先參照申請專利範圍 (claims)、專利說明書 (specification) 與專利之申請歷史檔案 (prosecution history) 等內部證據，注意到原告選擇以「特定之鹽基-溶劑組合」(exact base-solvent combination) 來描述其發明，而非如其在擁有的其他美國專利中使用「鹽基-溶劑之範疇」(categories of bases and solvents) 來描述；並且原告在系爭專利申請過程中表示在該特定組合下，所請求之方法較安全、經濟且良率較高³¹。此外，ITC 亦參照了原告系爭美國專利的芬蘭、以色列及歐盟對應案 (European patent)³² 的審查紀錄。在各該非美國之國家/地區的專利申請過程中，各審查委員皆引證第 3,075,967 號美國專利 (以下稱'967 號專利) 為前案，而核駁各該對應案。答辯時，專利權人爭辯各該申請案具有可專利性，因為與其他鹽基—溶劑組合相比，其所請求之「五種特定的鹽基-溶劑組合」具有不可預期且更佳之結果，專利權人並提交一份比較測試報告 (Comparative Test Report)，以支持其發明乃非顯而易見之論點。有鑑於系爭請求項之用語以及專利權人在非美國之國家/地區的專

³⁰ *Id.* at 729.

³¹ *Id.* at 730.

³² 目前尚無歐盟專利 (Community patent)，本文所指歐盟對應案係指由歐洲專利局 (European Patent Office) 所核准之歐洲專利案。



利申請過程中提交至各該專利局之聲明，ITC 認為其顯示了專利權人「有意排除」(intended to exclude) 其所特別請求者以外之其他所有鹽基與溶劑，包括排除那些一般會被認為是其所特別請求者之「均等物」。在評估被控侵權之製程是否構成均等論下之侵權時，ITC 揭示原告負有舉證責任，證明被控侵權人以 butanone 取代 acetone 之作法乃「非實質之差異」。雖然 ITC 表示 acetone 與 butanone 在化學性質上具相關性，且熟習技藝人士通常應會嘗試以 butanone 取代 acetone，但 ITC 認定熟習技藝人士應會注意到，系爭專利請求項 1 關於在化學反應中使用 acetone 之獨特性 (specificity) 與排他性 (exclusivity)，且應當會認同諸如 butanone 等其他酮類物質並未被包含在請求項範圍中，因為其無法達成專利權人所欲請求之功效。基於專利權人在請求項 1 中使用之限制性用語，僅指明 acetone 而未描述其他酮類溶劑，以及專利權人對 USPTO 承認其請求發明之具體性，再加上專利權人對 EPO 與其他非美國之國家專利局所為之陳述，ITC 最後認定並無證據顯示被控侵權之製程構成均等論下之侵權³³。

專利權人對於 ITC 之決定不服，上訴至 CAFC。對於 ITC 參酌專利權人在非美國之國家/地區的專利申請過程中提交至各該專利局之聲明，原告辯稱 ITC 錯誤地參酌了該些國外之申請檔案歷史，不當地以「國外申請檔案禁反言」(foreign prosecution estoppel) 來限制本案中均等論之適用。CAFC 則表示，其並不認為 ITC 的決定

³³ *Id.* at 731.



有設立任何與國外對應案之申請檔案歷史相關的禁反言，來限制'035 號專利之範圍。CAFC 並引用其在 1983 年在 *Caterpillar Tractor* 案中的判決³⁴，重申在評估是否構成均等論下之侵權時，當本案專利權人對於國外專利局所為之陳述包含本案的「相關證據」(relevant evidence) 時，該等陳述應當被考慮。在本案中，對於判斷熟習技藝人士是否會認為在專利權人請求的化學反應中，butanone 或其他酮類與 acetone 具有可替代性，專利權人在國外對應案申請過程中對於國外專利局所為之陳述乃屬「相關」。因專利權人對國外專利局表示，其「特定」的鹽基-溶劑組合乃其發明與前案構成差異之處，該陳述即建議熟習技藝人士：包含 butanone 在內之其他溶劑與專利權人請求之溶劑之間，「不具可替代性」³⁵。在法院一一檢視 ITC 參照內部證據與包含「非美國對應案之申請檔案歷史紀錄」在內之外部證據的過程後，維持了 ITC 判定被控侵權人未侵權之決定。

三、小結

在美國聯邦法院參考「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的 *Caterpillar* 案與 *Tanabe* 案二案例中，皆涉及是否構成「均等論」下之侵權的判斷。此或許是因為相較於文義侵權的判斷，在涉及均等論的爭議時，往往會有更大的灰色空間與不確定性，法院須納入考量的因素更為複雜，因而往往須參照更多的證據以協助法院解讀申請專利範圍。這些法院雖同意在國外獲

³⁴ 同前註 24.

³⁵ See *Tanabe*, 109 F.3d at 733.



准專利而須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，但法院更明確指出當該等非美國對應案之審查紀錄包含了解讀申請專利範圍的「相關證據」時，其「應」被列入考慮，例如：對於判斷熟習技藝人士是否會認為被控侵權物與系爭專利之間的差異具有可替代性之相關證據。法院亦指出其參考「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並非創設「國外申請檔案禁反言」，而僅係於參考包含內部證據與外部證據之所有相關證據後，對申請專利範圍進行恰當的解讀。

揭示內部證據與外部證據之運用原則的 Markman 與 Vitronics 等案雖晚於 Caterpillar 案而早於 Tanabe 案，但綜觀各該法院的論點，實並無衝突。Caterpillar 案係揭示須先認定「國外對應案之審查紀錄」對解讀申請專利範圍的「相關性」之後，方予以參考。而 Markman 與 Vitronics 等案陳明外部證據對於解讀專利與申請歷史檔案中之科學原理與技術用語之意義，可能相當有幫助，因為外部證據可能顯示了發明當時之先前技藝狀態，故對於顯示何者為舊、區別何者為新以及協助法院解讀專利方面，具有相當助益；為了協助法院對於專利中用語之真正意義，能做出正確認定，法院得運用其裁量權，以參酌外部證據。Tanabe 案則承襲 Caterpillar 案之見解，並呼應 Markman 與 Vitronics 等案揭示之證據運用原則。



伍、結論

對於一件美國專利而言，專利家族中非美國對應案之審查紀錄對該美國專利之影響，除了在該專利的申請過程中，可能觸發相關人等之誠實揭露義務之外，亦可能在該專利獲准後之權利執行階段，對於美國聯邦法院解讀申請專利範圍造成影響。根據 Markman 案所揭示的原則，由於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。經由前述數件 CAFC 案例的分析可知，在不同的個案事實下，當法院在解讀系爭美國專利之申請專利範圍時，有法院係基於參考內部證據已足而不參考非美國對應案之審查紀錄，亦有法院認為該非美國對應案之審查紀錄包含了解讀系爭美國專利之申請專利範圍的相關證據而列入考慮。這些法院對於在個案中是否參考非美國對應案之審查紀錄的作法雖有不同，但皆係根據個案事實下的證據相關性而做出參考與否的決定，其與內部證據、外部證據的運用原則並不衝突。然而，亦有法院僅基於國際上專利理論與審查實務尚未達成一致化之論點，便逕認定非美國對應案之審查紀錄與解讀系爭美國專利之申請專利範圍無關，而拒絕參考，似稍嫌速斷。

值得注意的是，美國已與日本、加拿大、韓國、英國、澳洲、歐洲等國家或地區試行「專利審查高速公路」(Patent Prosecution Highway)，以推行美國與各國專利審查機關對於專利審查資訊共享的機制。對於一件美國專利而言，在美國聯邦法院解讀申請專利範



圍的證據性質方面，專利家族中非美國對應案的審查紀錄會不會因前述計畫的推行而逐漸內化成 USPTO 專利審查紀錄的一部分，因而在性質上由現在的「外部證據」轉變成「內部證據」，可能須視美國與其他國家對於專利審查資訊共享的程度、各國專利法制與審查實務調和的情況以及美國聯邦法院將來的見解等因素而定，目前仍是未知數。即使有那麼一天，在那之前，所有美國專利的國外對應案的審查紀錄皆屬外部證據，其證據能力與證明力皆不若內部證據來得重要。惟在法官的裁量下，當其構成解讀美國專利的申請專利範圍的相關證據時，即可能對美國專利的專利範圍造成某種程度的影響。當我們在世界各國進行全球化的專利布局時，對於在各該國家的專利申請過程中所進行的任何答辯，皆須更加謹慎以對，因為跨國界的影響正在蔓延中。