從我國與美國司法實務探討適用解釋請求項 之申請歷史排除聲明原則

吳俊逸

壹、前言

貳、我國司法實務

- 一、最高行政法院案例
- 二、智慧財產法院案例

參、美國司法實務

- 一、美國聯邦最高法院案例
- 二、美國聯邦巡迴上訴法院案例

肆、結語

作者現為經濟部智慧財產局專利二組專利高級審查官。 本文相關論述僅為一般研究探討,不代表任職單位之意見。

摘要

解釋請求項是一項法律問題,卻又摻雜許多事實問題的成分在其中,因而在判斷上極為困難與複雜,向來是專利侵權訴訟攻防上的重要爭點。關於專利權人於申請歷史檔案中所為之陳述,無論是對專利局所發審查意見提出之申復與修正,甚或是獲得專利權後應對專利無效主張之抗辯,如與限縮請求項之範圍相關,後續主張專利權而解釋請求項之文義範圍時,究竟是否應受這些陳述的限制。本文從釐清我國專利法第58條第4項作為唯一解釋請求項之法律規定出發,接著介紹我國與美國相關於申請歷史排除聲明之司法判決,探討適用解釋請求項之申請歷史排除聲明原則,最後並補充中國大陸之立法與司法實務,期待由一得之見能激發更多關聯議題之實務探討。

關鍵字:解釋請求項、申請歷史排除聲明原則、清楚與無誤、申請歷史禁反言 claim construction、doctrine of prosecution disclaimer、clear and unmistakable、prosecution history estoppel

壹、前言

現今專利侵權訴訟中的法庭攻防上,解釋請求項(claim con-struction 或 claim interpretation)係兵家必爭之地,勝訴的關鍵往往就在解釋請求項後之結果是否佔有優勢。例如,在美國的專利侵權訴訟,一審階段的地方法院訴訟中,於正式進入審理程序前,當兩造就解釋請求項有爭議時,法院可依聲請(motion)或依職權舉行馬克曼聽證程序(Markman hearing),由兩造進行為期約一星期的辯論,並由法官作出解釋請求項之裁定;且若當事人認為沒有須由陪審團評決的重要事實上爭議時,可以聲請法院依法以即決判決(summary judgment)判其勝訴¹,主要係因為解釋請求項後,即可能導致專利無效或未侵害專利權文義範圍之結果。

美國智財實務律師指出,全美每年平均約有 2,800 件專利訴訟案,依據 2005 年至 2008 年之統計,其中約 85% 的案件經兩造和解終結,約 7% 至 9% 的案件在預審程序即為法官依職權即決判決,僅約 3% 的案件真正進入訴訟程序²。另有相近統計數字之文獻指出,馬克曼聽證程序迅速成為幾乎所有專利訴訟的核心,極少數專利案件進入審判階段,其研究統計 2008 年至 2009 年 2 月於美國法院提出的專利訴訟案件,僅有 1.8% 會產生陪審團裁決,意即約有超過 98% 之專利訴訟案件,最終達成和解或在解釋請求項後依據即決判決而裁定³。由上面的數字顯示,解釋請求項之重要性可見一斑。

由於美國屬判例法系國家,以遵循先例的法律原則作為判決建立的基礎,不同於我國屬大陸法系,法典中的文字規定相對重要。因此,回頭看看我國關於如何解釋請求項的重要法律規定,僅於現行專利法第58條第4項定有明文:「發明專利權範圍,以申請專利範圍為準,於解釋申請專利範圍時,並得審酌說明書及圖式」。基此寥寥40個字的法律規定,似難對「解釋請求項」為充分且完整之適用,實務上亦有眾多討論而為發燒議題。例如,有論者對於「解釋申請專利

¹ 馮浩庭,美國專利訴訟程序之研究-現況、困境與美國國會之修法回應,智慧財產權月刊, 110期,頁81,2008年2月。

 $^{^2}$ 司法院,智財法院美國專利訴訟實務演講,司法周刊 1502 期,4 版,https://www.judicial.gov. tw/tw/cp-1429-71909-0a044-1.html(最後瀏覽日:2022/01/17)。

Burk, Dan L. and Lemley, Mark A., Fence Posts or Sign Posts: Rethinking Patent Claim Construction, University of Pennsylvania Law Review, Vol. 157, 1795 (2009), https://ssrn.com/abstract=1358460 (last visited Jan. 17, 2022).

範圍」與「解釋請求項」之用語何者恰當;解釋請求項係「得」或「應」審酌說明書及圖式;解釋申請專利範圍「僅」得審酌說明書及圖式;以及解釋申請專利範圍之法條,僅適用於法院民事訴訟程序,或亦適用於專利審查程序等爭議議題做出探討4。另有論者對我國上開專利法的規定應屬周邊限定主義或中心限定主義而為探討,結論主張與實務通說不同而認為,從專利法制沿革觀之,應不曾,亦不可能出現折衷主義5。

對於上述眾多實務探討,首要釐清者,為我國對於解釋請求項之定性,是否應屬實務通說之折衷主義。若認為我國係採周邊限定主義,且在專利法並未對均等侵害定有明文之情形下,則會與最高法院肯認專利均等侵害'之立場產生矛盾;我國亦如前述非屬判例法系國家,法官造法有其侷限性,將難以適用專利法第58條第4項規定解釋請求項。因為若專利權範圍僅以申請專利範圍為準,則未包含於申請專利範圍之文義範圍的「均等範圍」,理應也不可能屬於專利權範圍的一部分。

⁴ 張仁平,我國專利法有關「解釋申請專利範圍」之條文的探討,專利師季刊,30期,頁94-127,2017年7月。

謝祖松,專利周邊限定主義及中心限定主義之辯與辨一兼論折衷主義,專利師季刊,22期, 頁81-99,2015年7月。

^{對於折衷主義之探討,參臺灣高等法院臺南分院92年度智上易字第4號民事判決:「……折衷主義:專利權所賦與之保護範圍,應依申請專利範圍之文義而決定,而說明書之記載及圖式,於解釋申請專利範圍時,應予使用。此說於專利保護範圍之解釋上,非拘泥於申請專利範圍單純之文字解釋,而容許均等原則之適用……是以,我國專利法針對專利技術保護範圍之界定,係採取折衷主義,即明文規定專利之保護範圍應以申請專利範圍之內容及對前開專利範圍之解釋為依據,既不以專利說明書之全部,亦不僅以申請專利範圍之文義為其範圍……」。見蔡明誠,專利法,頁141-142,經濟部智慧財產局,2009年1月2版。}

⁷ 於專利法無任何有關均等侵害之相關規定下,最高法院首次肯認專利均等侵害之內容並作實質論述,參最高法院 102 年度台上字第 1986 號民事判決:「被控侵權物有無侵害新型專利,應就被控侵權物之技術內容與該專利權範圍比對。舊專利法第一百零三條第二項規定『新型專利權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』,專利權範圍雖以申請專利範圍為準,惟為合理界定專利權範圍,解釋申請專利範圍之文義時,自得審酌說明書及圖式(現行法亦應為相同之解釋)。待鑑定物之技術內容與申請專利範圍技術特徵之文義完全一致者,原則上可判定構成侵權;於文義不一致之情形,如其不一致僅因待鑑定物就申請專利範圍之技術特徵為『非重大差異』之修改,實質並無不同時,為公平及適切保護專利權,應許專利權人主張該部分為其專利範圍,認構成侵害,此即學說及實務上所稱之均等侵害。至於是否屬『非重大差異』之修改,得以二者之技術手段、功能及結果,是否實質相同,以為判斷;其差異如為該發明所屬技術領域中具有通常知識者依其專業知識能輕易置換者,應認實質相同」。見陳國成,我國均等論實務之發展一由最高法院 102 年度台上字第 1986 號判決觀察,科技法學評論,13 卷 1 期,頁 69-114,2016 年 6 月。

以下試由專利法之立法史來釐清見解,現行專利法第 58 條第 4 項規定之文字內容,首見於 1994 年 1 月 21 日修正公布之專利法第 56 條第 3 項規定:「發明專利權範圍,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」,在更早之前的專利法並無任何有關專利權範圍解釋之相關條文。參閱 1993 年修法當時立法院公報院會紀錄,尚留存專利法第 56 條修正條文對照表的修法說明:「……申請專利範圍係專利之核心,亦為專利權人所得主張之權利範圍,應具體指明申請專利之標的技術內容及特點,以供熟悉該項技藝人士能充分瞭解而據以實施,爰參酌日本特許法第 70 條及歐洲專利公約 (EPC) 第 69 條……實務上有關專利權範圍之認定,行政法院 73 年判字第 724 號判決與 75 年判字第 35 號判決採不同見解,故增訂第 3 項後段,以杜爭議……」。。

進一步參酌上述二件行政判決,可以理解行政法院 73 年判字第 724 號判決。 係採中心限定主義立場,而行政法院 75 年判字第 35 號判決 ¹⁰ 係採周邊限定主義 立場。顯見對於專利權範圍解釋之立法初衷,除參酌外國立法例之相關規定外, 並試圖以條文後段之規定,調和實務上行政法院判決見解分屬二極之情形。因此, 認定我國對於解釋請求項之定性,仍應認屬折衷主義為佳。

其次要釐清者,無論是「必要時」、「得」或「應」審酌說明書及圖式,解釋請求項時究竟得否審酌說明書及圖式以外之證據?參考經濟部智慧財產局修訂2004年發布之「專利侵害鑑定要點(草案)」(下稱「2004要點」)而於2016年發布之「專利侵權判斷要點」(下稱「2016要點」),其並檢送司法院處理相關事宜¹¹,關於請求項之解釋一節,其說明:「對於請求項之記載有疑義而須釐清時,應考量說明書、申請專利範圍、圖式及申請歷史檔案等內部證據……」¹²。

³ 立法院公報第82卷第71期院會紀錄第124至128頁。

⁹ 参行政法院73年判字第724號判決:「專利法保護對象係以申請專利說明書之請求專利部分 所聲請之範圍為限,請求專利部分未記載之事項,縱於原說明書上之其他部分有所記載或說 明,均非專利權之範圍」。見蔡明誠,同註6,頁138。

参行政法院75年判字第35號判決:「發明專利之申請,應按請求專利之範圍,由請求專利部分所載者界定之,請求專利部分所用之文字之意義,以詳細說明書及圖式所載者為依據。惟為明確瞭解請求專利部分之範圍,自申請以至核准過程中申請人所表示之意圖及補充資料,在不超出變更申請案之實質範圍內應予審酌,以求判斷之公正與慎重」。見蔡明誠,同註6,頁140-141。

²¹ 經濟部智慧財產局,參考資料資訊,https://topic.tipo.gov.tw/patents-tw/cp-745-871863-45597-101.html(最後瀏覽日:2022/01/17)。

¹² 經濟部智慧財產局,專利侵權判斷要點,頁5,2016年2月,https://topic.tipo.gov.tw/patents-tw/dl-273003-b2a3afl1da534d3d97bf2d63a253e559.html (最後瀏覽日:2022/01/17)。

由於「2016 要點」修訂發布前歷經7次研討會議討論,並綜整各界意見¹³,後續司 法實務如何認定此要點之定位雖未明朗,但大致可以顯示實務通說認為,除說明書 及圖式以外之申請歷史檔案等內部證據,亦屬可以作為解釋請求項之參酌依據。

另參「2016要點」關於申請歷史禁反言(prosecution history estoppel)一節,其說明:「『申請歷史禁反言』又稱為『申請檔案禁反言』(file wrapper estoppel),簡稱『禁反言』,係指專利權人於專利申請過程或維護專利過程中所為之修正、更正或申復,若導致限縮專利權範圍,則不得再藉由均等論而重為主張其已放棄之專利權。因此,『申請歷史禁反言』為均等論的限制事項之一」¹⁴。前後文兩相對照下,不禁令人產生疑惑,申請歷史禁反言既可作為均等論的限制事項,而解釋請求項亦可考量申請歷史檔案,那申請歷史檔案之相關內容,究竟得否在解釋請求項時作為文義範圍的限制?因此,在法律未有明文且我國實務見解尚未明朗的情形下,本文以下將從我國司法實務判決的角度,以及美國法院的眾多判決案例,試著研究探討此一實務問題。

貳、我國司法實務

除上述「2016 要點」,「2004 要點」亦存有類似見解認為,申請歷史禁反言係防止專利權人藉均等論,重為主張專利申請至專利權維護過程任何階段或任何文件中已被限定或已被排除之事項;請求項為界定專利權範圍之依據,一旦公告,任何人皆可取得申請至維護過程中每一階段之文件,基於對專利權人在該過程中所為之補充、修正、更正、申復及答辯的信賴,不容許專利權人藉均等論重為主張其原先已限定或排除之事項,因而申請歷史禁反言得為均等論之阻卻事由 15。

不過,現行專利侵害訴訟實務上,被控侵權人於解釋請求項之階段,不待於 爭論是否構成均等侵權前,即常以專利權人於申請歷史檔案中對於請求項的解釋

經濟部智慧財產局,專利侵害鑑定要點修正草案研討會各界意見及研復結果彙整表,頁 1-60,2016年2月,https://topic.tipo.gov.tw/patents-tw/dl-273004-351302322b6f4b6dab227bf3913930d5.html (最後瀏覽日:2022/06/24)。

¹⁴ 經濟部智慧財產局,同註12,頁52。

¹⁵ 經濟部智慧財產局,專利侵害鑑定要點(草案),頁 42,2004年10月,https://topic.tipo.gov. tw/patents-tw/dl-273005-0a4d8216806042a88795bf0c68de623a.html (最後瀏覽日:2022/01/17)。

主張禁反言,抗辯專利權人不得將申請歷史中已放棄、限制或排除之技術特徵範圍,於解釋請求項時重新回復,其主要目的係為了直接避免構成文義侵權。因此,基於申請歷史禁反言得限制構成均等侵權的相同法理原則下,對於請求項中技術特徵之文義的正確解釋,專利權人於申請過程中自為的解釋或限縮,當然應列入考量始為合理。

經檢索發現美國法院多有支持於解釋請求項階段適用禁反言之相關判決,將就美國聯邦最高法院(Supreme Court of the United States, SCOTUS)及美國聯邦巡迴上訴法院(United States Court of Appeals for the Federal Circuit, CAFC)案例分述於後¹⁶,而討論關於適用解釋請求項之禁反言的相關外文文獻,自 2003 年之後也逐漸變多¹⁷,本文以申請歷史排除聲明(prosecution disclaimer 或 prosecution history disclaimer)稱之¹⁸,以與限制均等論原則之申請歷史禁反言產生區別。此外,經檢索我國司法院法學資料檢索系統,可以發現實務上已有 6 個判決,於其判決理由中較為明確闡述解釋請求項之禁反言原則,可供適用申請歷史排除聲明之參考。

一、最高行政法院案例

(一) 最高行政法院 98 年度判字第 1030 號判決

本判決理由引用司法院釋字第 527 號解釋理由書,將禁反言釋示為 一般法律原則,但我國專利法並無明文規定禁反言之原則,認為:「於

¹⁶ 詳見本文第參部分。

¹⁷ 於 2003 年的 Omega Engineering, Inc v. Raytek Corp. 案之後, CAFC 確認申請歷史排除聲明原則, 詳見本文第參部分。

See Peter S. Menell, et al., Patent Case Management Judicial Guide - Third Edition, UC Berkeley Public Law Research Paper No. 2637605, 5-68 (Sep. 2016), https://ssrn.com/abstract=2637605 (last visited Jan. 17, 2022); Jonathan S. Caplan, and Benu Mehra, Prosecution History Disclaimer: Beware of What You Clearly and Unambiguously Say, Law Journal Newsletters, Vol. 5, No. 1 (May 2004), https://www.kramerlevin.com/images/content/2/0/v4/2026/ProsecutionHistory.pdf (last visited Jan. 17, 2022); Edward J. Marshall, Prosecution Disclaimer And Its Relationship To Prosecution History Estoppel, Intellectual Property Today, (Sep. 2008), https://web.archive.org/web/20081122041938/http://www.iptoday.com/articles/2008-9-marshall.asp (last visited Jan. 17, 2022); Dennis Crouch, Classic Prosecution Disclaimer, Patently-O, (Jun. 2021), https://patentlyo.com/patent/2021/06/classic-prosecution-disclaimer.html (last visited Jan. 17, 2022); Adriana L. Burgy, Daniele M. San Román, Kyu Yun Kim, Stacy Lewis, and Thomas L. Irving (Ed.), Part 1: Prosecution History in Claim Interpretation, Finnegan, (May 2021), https://www.finnegan.com/en/insights/blogs/prosecution-first/part-1-prosecution-history-in-claim-interpretation.html (last visited Jan. 17, 2022).

我國專利侵權鑑定實務,則曾援引美國法院判決於『專利侵害鑑定基準』列入成為是專利侵害訴訟中解釋申請專利範圍之原則。該原則係為防止專利權人將在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,事後在專利權取得以後或是在專利侵害訴訟當中,再行重為主張已放棄部分,即專利權人對專利要求的解釋應當前後一致」19。

不過,觀察本判決引用之「專利侵害鑑定基準」相關禁反言的章節,所列英文名為「File Wrapper Estoppel」,應屬於均等論適用之申請檔案禁反言;且內容雖提及其為專利侵害訴訟中一項重要原則,專利權人對專利要求的解釋應當前後一致,但內容主要仍是說明禁反言與均等論之關係²⁰。此外,判決理由論述禁反言原則旨在說明,原判決認為上訴人在之前的異議程序並未提出爭執,而遲至訴願階段始提出爭執事項,而認與禁反言原則有違,其與專利實務之禁反言原則係在處理申請專利範圍之解釋無涉²¹。

(二)最高行政法院 101 年度判字第 774 號判決

本判決理由援引前述98年度判字第1030號判決,並引用「2004要點」 認為禁反言成為專利侵害訴訟中解釋申請專利範圍之原則,且進一步認 為:「因禁反言原則本質上在禁止行為人主張前後反覆,以建立法秩序 之安定,並保護相對人或第三人基於信賴行為人主張而構建之相對利益。

¹⁹ 參最高行政法院 98 年度判字第 1030 號判決理由:「復按我國司法院釋字第 527 號解釋理由書,固將禁反言釋示為一般法律原則,但我國專利法並無明文規定禁反言之原則 (File Wrapper Estoppel),於我國專利侵權鑑定實務,則曾援引美國法院判決於『專利侵害鑑定基準』列入成為是專利侵害訴訟中解釋申請專利範圍之原則。該原則係為防止專利權人將在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,事後在專利權取得以後或是在專利侵害訴訟當中,再行重為主張已放棄部分,即專利權人對專利要求的解釋應當前後一致……」。

²⁰ 經濟部中央標準局,專利侵害鑑定基準,頁 36-44,1996年1月,https://topic.tipo.gov.tw/patents-tw/dl-273006-1237e7f56ac74bad928dcff7dd20ff0a.html (最後瀏覽日:2022/01/17)。

²¹ 參最高行政法院 98 年度判字第 1030 號判決理由:「……專利實務於適用禁反言原則之時機及要件均有嚴格限制,並非當事人主張前後不一致即係違反禁反言原則。原判決就『上訴人主張引證1 說明書創作背景所載之習知技術,係晚於系爭案優先權日之後始行公告之另一專利云云,就此事項,上訴人在之前的行政救濟程序,並未提出爭執,而係遲至訴願階段始提出爭議』之事項,認與『禁反言』原則有違,但核該事項應僅係上訴人於異議答辯及訴願答辯等行政救濟階段前後主張不一致如何採認問題,與專利實務之禁反言原則係在處理申請專利範圍之解釋無涉,原判決應係贅述違反禁反言原則……」。

因之,禁反言原則之禁止反覆觀念,與行使權利、履行義務,應依誠實信用原則相通」²²。

不過,觀察本判決引用之「2004要點」相關禁反言的章節,所列英文名為「Prosecution History Estoppel」,應屬於均等論適用之申請歷史禁反言,且內容亦係說明禁反言得為均等論之阻卻事由²³。此外,判決理由論述禁反言原則旨在說明,禁反言或誠實信用原則,於專利有效性之訴訟,亦應有其適用,故原判決認為系爭專利說明書所記載之「先前技術」,得視為系爭專利是否具進步性論據之先前技術等事項,並未違背論理法則或經驗法則²⁴。

前述二件最高行政法院判決係處理專利有效性爭議之行政訴訟,雖 均明確表示在專利有效性爭執時,亦得適用民事訴訟契約理論導出之禁 反言原則以解釋請求項,可以理解是在專利法無明文規定下,依禁反言 原則之法理類推適用解釋請求項亦得適用,但尚難依此明確釐清禁反言 原則在專利侵權訴訟爭議中的適用階段,即究竟得否於爭執均等侵權前 適用請求項之解釋,以限縮專利權之文義範圍。

²² 參最高行政法院 101 年度判字第 774 號判決理由:「復按我國司法院釋字第 527 號解釋理由書,固將禁反言釋示為一般法律原則,但我國專利法並無明文規定禁反言之原則,於我國專利侵權鑑定實務,則將專利侵權鑑定要點第三章第二節第六點『禁反言』列入,成為是專利侵害訴訟中解釋申請專利範圍之原則。該原則係為防止專利權人將在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,事後在專利權取得以後或是在專利侵害訴訟當中,再行重為主張已放棄部分,即專利權人對專利要求的解釋應當前後一致,因禁反言原則本質上在禁止行為人主張前後反覆,以建立法秩序之安定,並保護相對人或第三人基於信賴行為人主張而構建之相對利益。因之,禁反言原則之禁止反覆觀念,與行使權利、履行義務,應依誠實信用原則相通(本院 98 年度判字第 1420 號判決參照) ……」。

²³ 同註 15。

²⁴ 參最高行政法院 101 年度判字第 774 號判決理由:「……是以專利權人將在申請過程的任何階段或任何文件上,主張某項技術為先前技術者,則在比對系爭專利是否具專利要件時,自得依專利權人上開文件之主張,逕認該項技術為先前技術,無庸再為舉證,以禁止專利權人反覆,並保護相對人或一般公眾基於信賴專利權人主張而構建之相對利益。所以禁反言或誠實信用原則,於專利有效性之訴訟,亦應有其適用。原判決以:專利申請人於專利申請階段至專利權維護過程之專利說明書或文件所載之內容或事項,為界定專利權範圍之依據,且應屬可受信賴之事項。因此,系爭專利說明書所記載之『先前技術』,自得視為系爭專利申請專利範圍第 2 項是否具進步性論據之先前技術等事項,經核並無違背論理法則或經驗法則……」。

二、智慧財產法院案例

(一) 智慧財產法院 100 年度民專上字第 53 號民事判決

本判決理由認為:「學理上就禁反言原則之探討,固有『解釋申請專利範圍之禁反言』與『均等論適用之禁反言』之分,前者認為兼顧當事人利益與公共利益之考量,禁反言原則非僅屬抗辯,亦為申請專利範圍之限制,法院於解釋申請專利範圍時,得審酌發明說明及圖式,亦須審究申請歷史檔案,不許專利權人於專利侵權訴訟中重行主張其已放棄之部分。後者則認為禁反言原則源自誠信原則,係限縮專利權人所主張之均等範圍,且就技術特徵予以減縮,並非以申請歷史檔案重新解釋申請專利範圍、進而減縮專利權之文義範圍,是以於不構成文義侵害而進行均等論之判斷時,始進一步基於行為人之主張判斷適用禁反言原則與否」。

本判決首次於司法實務中明確闡明禁反言原則於解釋請求項之適用, 並分別說明其與均等論適用之禁反言的區別,雖然判決最後係採後者之 見解²⁵,但已充分釐清二者適用上的關係。

(二)智慧財產法院 106 年度民專訴字第 50 號民事判決

本判決理由認為:「專利請求項解釋時,除了其請求項文字本身所 造成之權利範圍限制外,也應該包括專利權人在專利申請階段以及面臨 專利有效性爭執時,對其專利技術所為之限縮性解釋,這樣才能夠讓專 利請求項在面對有效性爭執以及侵權與否之爭議時,兩者之權利範圍趨 於一致」²⁶,故本判決終局以原告為維護系爭專利有效性所為系爭專利與 先前技術區別之解釋,認定系爭產品未侵害系爭專利。

²⁵ 參智慧財產法院 100 年度民專上字第 53 號民事判決理由:「……至於判斷方式,有於認定系 爭產品適用均等論時,再判斷禁反言原則之適用,亦有於被控侵權物顯然適用禁反言原則時, 直接認定系爭產品未落入均等範圍。本院於本件民事訴訟係採後者之見解,並先判斷系爭產品 是否有部分技術特徵不符合文義讀取且適用均等論之後,再為禁反言原則之判斷」。

(三)智慧財產法院 104 年度民專訴字第 94 號民事判決

本判決援引前述 106 年度民專訴字第 50 號民事判決,重申解釋請求項時所為限縮性解釋之限制,在面對有效性爭執以及侵權與否之爭議時應為一致之解釋,並引用「2016 要點」相關段落說明,申請歷史檔案所為限縮性解釋可作為解釋請求項之依據²⁷。

本判決處理解釋請求項之延伸爭點為,系爭專利的前案民事訴訟, 因專利有效性爭議,作出限縮系爭專利請求項範圍之解釋,原告在本案 中,應否受到同一限制?本判決認為行使專利權應本於誠信原則、專利 權存在範圍應該明確可以預見,這都應該是跨越民事、行政訴訟存在的 法律原則,不會在行政訴訟有適用,但到了民事訴訟就遭遇障礙,故應 受同一限制²⁸。

本判決處理另一項解釋請求項之爭點為,二件系爭專利之專利權人相同,且具相同技術特徵,其使用之相同用語,是否應有相同解釋?本判決認為彼此屬於具有關聯性之專利,其使用之相同用語,亦應有相同解釋,並引用「2016 要點」相關段落說明,相關聯之專利案之間,若有相同用語時,原則上應為一致或相同之解釋²⁹。

(四)智慧財產法院107年度民專上字第7號民事判決

本判決係前述 104 年度民專訴字第 94 號民事判決之上訴判決,其判決理由首先闡述:「專利案自申請專利至專利權維護過程中,專利申請人或專利權人為了克服審查意見或舉發理由而對請求項之用語或技術特徵作出限縮性解釋時,則該申請歷史檔案亦可作為解釋請求項之依據」,並認為「對同一專利案而言,不論是判斷該專利是否有效,或判斷被控侵權對象是否構成專利侵權,對於相同用語,應為一致或相同之解釋;相關聯之專利案(例如一專利案與由該案分割出之分割案)之間,若有

²⁷ 參智慧財產法院 104 年度民專訴字第 94 號民事判決理由段落【84】-【89】。

²⁸ 同前註。

²⁹ 同前註,段落【100】。

相同用語時,原則上應為一致或相同之解釋(相同用語解釋原則)」³⁰, 所闡述見解相近於「2016 要點」相關內容。

本判決處理解釋請求項之重要爭點為,對於系爭專利請求項中技術特徵之解釋,是否得審酌專利權人在其他訴訟案件之主張?本判決首先揭橥誠實信用原則為行使權利、履行義務之最高指導原則,並認為:「專利權人在其他訴訟中對於同一專利之申請專利範圍之解釋,雖非固有意義之『申請歷史檔案』……惟與『申請歷史檔案』同樣是專利權人對自己權利範圍之主張,可使法院更加明瞭權利人是如何主張及界定自己權利之內容及範圍,故與『申請歷史檔案』相同,可作為法院進行申請專利範圍解釋之參考資料」31。

上述爭點之延伸爭點為,專利權人在系爭專利之外國對應案的無效程序中所為陳述,得否作為解釋請求項之限制?本判決認為系爭專利之外國對應案的無效答辯資料,已足以使法院產生合理之懷疑,專利權人對於系爭專利請求項中技術特徵之解釋可能有前後不一之情形;惟該外國對應案畢竟為外國專利,其權利內容未必與系爭專利完全相同,且各國之專利法制及專利審查基準亦容有差異,故不宜直接依專利權人在外國對應案之無效答辯資料,作為解釋我國專利案之參考,而應審酌系爭

³⁰ 參智慧財產法院 107 年度民專上字第 7 號民事判決理由:「……申請歷史檔案係指專利案自申請專利至專利權維護過程中,於專利申請時之說明書、申請專利範圍及圖式以外的文件檔案,例如外文說明書、申請專利、舉發或行政救濟階段之補充、修正文件、更正文件、申復書、面詢紀錄、答辯書、理由書或其他相關文件等。專利案自申請專利至專利權維護過程中,專利申請人或專利權人為了克服審查意見或舉發理由而對請求項之用語或技術特徵作出限縮性解釋時,則該申請歷史檔案亦可作為解釋請求項之依據……又請求項及說明書中之相同用語,應為一致或相同含意之解釋;同一請求項中之相同用語,應為相同含意之解釋;同一專利案之不同請求項中之相同用語,應為不同含意之解釋,除非依據說明書之內容,可確定其具有相同含意者,始為相同含意之解釋;對同一專利案而言,不論是判斷該專利是否有效,或判斷被控侵權對象是否構成專利侵權,對於相同用語,應為一致或相同之解釋;相關聯之專利案(例如一專利案與由該案分割出之分割案)之間,若有相同用語時,原則上應為一致或相同之解釋(相同用語解釋原則)」。

³¹ 參智慧財產法院 107 年度民專上字第 7 號民事判決理由:「……專利權人在其他訴訟中對於同一專利之申請專利範圍之解釋,雖非固有意義之『申請歷史檔案』(指專利申請、舉發或行政 救濟階段提出之各種補充、修正文件、更正文件、申復書、答辯書、理由書或其他相關文件), 惟與『申請歷史檔案』同樣是專利權人對自己權利範圍之主張,可使法院更加明瞭權利人是如 何主張及界定自己權利之內容及範圍,故與『申請歷史檔案』相同,可作為法院進行申請專利 範圍解釋之參考資料……」。

專利的他案民事訴訟對該技術特徵的解釋,較為適當。又該他案民事訴訟雖在程序上撤回起訴,不能因此即認為專利權人在該案所為之權利主張,與其後之主張如有前後矛盾不符之情形,即可不受法律上之評價32。

參、美國司法實務

一、美國聯邦最高法院案例

於 1880 年的 Goodyear Dental Vulcanite Co. v. Davis 案 ³³,判決理由說明:當原本專利申請案仍未審查確定時,由專利權人自己公開表示的理解來確認專利請求項的解釋,但並非表示法院主張專利申請人與專利官員間的任何溝通內容,都可以被允許擴大、縮小或改變隨後核准公告專利的文字。毫無疑問,專利與任何其他書面工具一樣,應按其自身的術語進行解釋。但是,當專利在表面上具有特定解釋時,因為說明書及請求項是專利權人的文字,可以藉由專利權人在提出申請時所說的話來證實這樣的解釋是合理的。對契約中一造的理解,一直被認為在解釋中具有一定的重要性 ³⁴。

³² 參智慧財產法院 107 年度民專上字第 7 號民事判決理由:「……本院認為,依前述最高法院判決所示見解,當事人行使權利、履行義務是否違反誠信原則,為法院應依職權審酌之事項,被上訴人提出之韓國對應案舉發答辯資料,已足以使本院產生合理之懷疑,上訴人對於『表皮層』之解釋可能有前後不一之情形,惟鑑於該韓國對應案畢竟為外國專利,其權利內容未必與系爭專利 1 完全相同,且各國之專利法制及專利審查基準亦容有差異,故不宜直接依專利權人在韓國對應案之舉發答辯資料,作為解釋我國專利案之參考,而應審酌專利權人於本院 101 年度他案對本國之系爭專利 1 之『表皮層』的解釋,較為適當,又 101 年度他案雖在程序上撤回起訴,惟不能因此即認為專利權人在該案所為之權利主張,與其後之主張如有前後矛盾不符之情形,即可不受法律上之評價,因此,本院認為有審酌專利權人在 101 年度他案對於『表皮層』的解釋之必要……」

Goodyear Dental Vulcanite Company v. Davis, 102 U.S. 222 (1880). See Marshall and Crouch supra note 18.

源文:"This construction of the patent is confirmed by the avowed understanding of the patentee, expressed by him or on his half, when his application for the original patent was pending. We do not mean to be understood as asserting that any correspondence between the applicant for a patent and the Commissioner of Patents can be allowed to enlarge, diminish, or vary the language of a patent afterwards issued. Undoubtedly a patent, like any other written instrument, is to be interpreted by its own terms. But when a patent bears on its face a particular construction, inasmuch as the specification and claim are in the words of the patentee, it is reasonable to hold that such a construction may be confirmed by what the patentee said when he was making his application. The understanding of a party to a contract has always been regarded as of some importance in its interpretation." *Id.* at 227.

於 1886 年的 Shepard v. Carrigan 案 35, 判決理由說明:當專利申請人因在專利局的申請案被核駁,而被迫透過引入新特徵來限縮其請求項時,他不能在專利公告後透過放棄該被迫增加的特徵來擴大請求項範圍,只為確保其專利權。1874年9月29日授予海倫·麥克唐納的專利,用於改良連衣裙保護器,必須將打摺或編織帶或邊框視為本發明的基本特徵之一,製造或販賣既沒有編織也沒有打摺帶或邊框的連衣裙保護器,不會侵犯其專利權。這是訴訟法衡平,旨在限制控訴侵害專利權的行為 36。

於 1886 年的 Sutter v. Robinson 案 ³⁷, 判決理由說明: 再次確認 Shepard v. Carrigan 案的判決,不允許專利權人於法院任意主張其專利的解釋,當該解釋已經是專利局於核准其專利時要求明確放棄及否認 (disavow)者 ³⁸。

於 1887 年的 Crawford v. Heysinger 案 ³⁹,判決理由說明:專利權人在其請求項中對自己施加文義限制,特別是當專利局被要求再發證 (reissue)時,隨後以再發證的專利提起訴訟即受到此類限制的約束,這就是本法院在類似案件中的統一決定 ⁴⁰。

於 1940 年的 Schriber-Schroth Co. v. Cleveland Trust Co. 案 41, 判決理由說明: 解釋專利的請求項須根據說明書,但也須參考其申請檔案歷史。專利的請求項必

³⁵ Shepard v. Carrigan, 116 U.S. 593 (1886).

原文: "When an applicant for a patent is compelled by the rejection of his application at the Patent Office, to narrow his claim by the introduction of a new element, he cannot, after the issue of the patent, broaden his claim by dropping the element which he was compelled to include in order to secure the patent. The patent granted to Helen M. MacDonald, September 29, 1874, for an improvement in dress protectors, must be construed to include a fluted or plaited band or border as one of the essential elements of the invention, and is not infringed by the manufacture or sale of skirt protectors which have neither plaited nor fluted bands or borders. This was a suit in equity to restrain an alleged infringement of letters patent." *Id.* at 116.

³⁷ Sutter v. Robinson, 119 U.S. 530 (1886). See Marshall *supra* note 18.

原文:"A patentee is not at liberty to insist in the courts upon a construction of his patent which the Patent Office required him to expressly abandon and disavow as the condition of the issue of his patent. Shepard v. Carrigan, 116 U. S. 593, affirmed." *Id.* at 119.

³⁹ Crawford v. Heysinger, 123 U.S. 589 (1887). See Marshall *supra* note 18.

⁴⁰ 原文:"The patentee having imposed words of limitation upon himself in his claims, especially when so required by the Patent Office in taking out his reissue, is bound by such limitations in subsequent suits on the reissued patent. Such have been the uniform decisions of this Court in like cases." *Id.* at 123

Schriber-Schroth Co. v. Cleveland Trust Co., 311 U.S. 211 (1940). See Marshall and Crouch supra note 18.

須參考已被取消或核駁的請求項來解讀與解釋,這是專利解釋的規則,並且核准的請求項不能透過解釋來涵蓋已從專利剔除的內容42。

於1966年的 Graham v. John Deere Co. 案 ⁴³,判決理由說明:必須參考被核駁的請求項及先前技術的狀態來解讀與解釋被核准的請求項;並且為了透過區別先前技術來獲得專利核准而限縮的請求項,不能繼續涵蓋先前因限制而從專利中剔除的請求項 ⁴⁴。

上述 SCOTUS 判決常為下級法院判決適用申請歷史排除聲明原則而引用, SCOTUS 雖未於判決理由明確使用「disclaim」一詞,但已明確闡述解釋請求項時可 以參酌申請歷史,且專利權範圍不能涵蓋申請人為核准專利而限縮之請求項範圍。

二、美國聯邦巡迴上訴法院案例

(一) 早期 CAFC 案例

於 1985 年的 Standard Oil Co. v. American Cyanamid Co. 案 ⁴⁵,判決理由說明:專利的申請歷史(有時稱為申請檔案及內容)由專利商標局之整體程序紀錄所組成。這包括由申請人或代表申請人向審查人員作出的所有導致專利核准之明確陳述,或其係用於再發證。此類陳述包括對請求項的修正(amendments),以及為使審查人員相信要求保護的發明滿足新穎性、實用性及非顯而易見性的法定要求而提出之申復(arguments)。

序文: "The claims of a patent are interpreted in the light of the specifications, but with reference also to its file-wrapper history. It is a rule of patent construction that a claim in a patent must be read and interpreted with reference to claims that have been cancelled or rejected and the claims allowed cannot, by construction, be read to cover what has thus been eliminated from the patent." *Id.* at 311.

Graham v. John Deere Co., 383 U.S. 1 (1966). See Crouch *supra* note 18.

^{##} 原文: "Claims as allowed must be read and interpreted with reference to rejected ones, and to the state of the prior art; and claims that have been narrowed in order to obtain the issuance of a patent by distinguishing the prior art cannot be sustained to cover that which was previously by limitation eliminated from the patent." *Id.* at 383.

Standard Oil Co. v. American Cyanamid Co., 774 F.2d 448 (Fed. Cir. 1985). See Marshall and Caplan & Mehra *supra* note 18.

因此,申請歷史(或申請檔案)限制請求項的解釋,拒絕接受在申請期間可能為獲得請求項核准而已被排除(disclaimed)或否認的任何解釋 46。

本判決為後續 CAFC 判決在判決理由中頻繁引用,因其明確使用「disclaim」一詞,並清楚闡述申請歷史的申復或修正,如為獲得請求項核准而被排除的任何解釋,可用於限制請求項的解釋。

於 1991 年的 Biodex Corp. v. Loredan Biomedical, Inc. 案 ⁴⁷, 判決理由說明:使用申請歷史的內容來達成對爭議請求項之文字的理解,以及申請歷史禁反言原則 (doctrine of prosecution history estoppel)為當請求項被有目的地修正或區別於相關先前技術而放棄範圍時,阻止或限制授予專利之所有人之後根據均等論擴大請求項的保護,二者間存在明顯的區別 ⁴⁸。

於1995年的Southwall Techs., Inc. v. Cardinal IG Co. 案⁴⁹,判決理由說明:同意地方法院的分析,即必須審查專利申請案申請期間提出的申復與修正,以及申請歷史的其他內容,以及說明書及其他請求項,以確定請求項中用語的涵義。申請歷史限制請求項的解釋,拒絕接受在申請期間被排除的任何解釋。請求項不能以一種方式解釋以獲得其核准,卻以另一種方式針對被指控的侵權者⁵⁰。然而,在定義請求項用語時遵循申

序文: "the prosecution history (sometimes called "file wrapper and contents") of the patent consists of the entire record of proceedings in the Patent and Trademark Office. This includes all express representations made by or on behalf of the applicant to the examiner to induce a patent grant, or, as here, to reissue a patent. Such representations include amendments to the claims and arguments made to convince the examiner that the claimed invention meets the statutory requirements of novelty, utility, and nonobviousness. Thus, the prosecution history (or file wrapper) limits the interpretation of claims so as to exclude any interpretation that may have been disclaimed or disavowed during prosecution in order to obtain claim allowance." *Id.* at 452.

Biodex Corp. v. Loredan Biomedical, Inc., 946 F.2d 850, 20 U.S.P.Q.2d (BNA) 1252 (Fed. Cir. 1991).
See Burgy et al. *supra* note 18.

^{##} 原文: "There is a clear line of distinction between using the contents of the prosecution history to reach an understanding about disputed claim language ... and the doctrine of prosecution history estoppel which "estops" or limits later expansion of the protection accorded by the claim to the patent owner under the doctrine of equivalents when the claims have been purposefully amended or distinguished over relevant prior art to give up scope." *Id.* at 462.

Southwall Techs., Inc. v. Cardinal IG Co., 54 F.3d 1570 (Fed. Cir. 1995). See Marshall and Caplan & Mehra *supra* note 18.

原文: "We agree with this analysis. Arguments and amendments made during the prosecution of a patent application and other aspects of the prosecution history, as well as the specification and other claims, must be examined to determine the meaning of terms in the claims. ... The prosecution history limits the interpretation of claim terms so as to exclude any interpretation that was disclaimed during prosecution. ... Claims may not be construed one way in order to obtain their allowance and in a different was against accused infringers." *Id.* at 1576.

請歷史中的陳述,其與申請歷史禁反言原則之間存在明顯區別,後者限制當請求項已與相關先前技術有所區別時在均等論下擴張保護。考量申請歷史而解釋請求項是確定文義侵權的初步步驟,而申請歷史禁反言原則用於限制均等物的範圍,如果在請求項已適當地解釋而沒有發現文義侵權時。由於申請歷史禁反言而可能給予請求項之等效範圍的限制,其與對這些請求項的解釋完全無關51。

上述二件 CAFC 判決除再次闡述,請求項的文義範圍不能涵蓋申請歷史已被排除之請求項的解釋,並於判決理由說明其與均等論下的申請歷史禁反言原則在適用上係有明確區別,不能將其混為一談。

於 2003 年的 Omega Engineering, Inc v. Raytek Corp. 案 ⁵² (下稱 Omega 案),判決理由說明:申請歷史排除聲明原則在最高法院的判例中得到良好確立,阻止專利權人透過請求項解釋,重新獲得在申請期間被排除的特定涵義。根據法院的指導,在請求項解釋法律體系中採用該原則作為基本規則。作為請求項解釋的一項基本原則,申請歷史排除聲明促進內部證據的公示功能,保護公眾對於申請歷史中作出的明確陳述的信賴 ⁵³。為了平衡公示的重要性及專利權人尋求廣泛專利範圍的權利,對於申請陳述過於含糊或模稜兩可,法院因此一直拒絕其不能作為對請求項範圍的否認。因

原文:"There is, however, a clear distinction between following the statements in the prosecution history in defining a claim term, and the doctrine of prosecution history estoppel, which limits expansion of the protection under the doctrine of equivalents when a claim has been distinguished over relevant prior art. ... Claim interpretation in view of the prosecution history is a preliminary step in determining literal infringement, while prosecution history estoppel applies as a limitation on the range of equivalents if, after the claims have been properly interpreted, no literal infringement has been found. ... The limit on the range of equivalents that may be accorded a claim due to prosecution history estoppel is simply irrelevant to the interpretation of those claims." *Id.* at 1578.

Omega Engineering, Inc v. Raytek Corp., 334 F.3d 1314 (Fed. Cir. 2003). See Marshall, Crouch and Caplan & Mehra *supra* note 18.

原文:"The doctrine of prosecution disclaimer is well established in Supreme Court precedent, precluding patentees from recapturing through claim interpretation specific meanings disclaimed during prosecution. ... In light of the Court's guidance, we have adopted that doctrine as a fundamental precept in our claim construction jurisprudence. ... As a basic principle of claim interpretation, prosecution disclaimer promotes the public notice function of the intrinsic evidence and protects the public's reliance on definitive statements made during prosecution." *Id.* at 1323-1324.

此,為了引用申請歷史排除聲明,判例要求在申請期間所宣稱的否認行為或陳述須為既清楚又無誤者(both clear and unmistakable)54。

本判決為後續 CAFC 判決在判決理由中頻繁引用,因其首次於判決理由使用「doctrine of prosecution disclaimer」一詞,且說明申請歷史排除聲明原則為 SCOTUS 所確立,並導入排除聲明須為清楚與無誤之判斷標準,即排除聲明如為不明確的情況下,如發明人的陳述可以進行多種合理的解釋而模稜兩可,則不能適用申請歷史排除聲明原則。

(二)近期 CAFC 案例

於 2013 年的 Plantronics, Inc. v. Aliph, Inc. 案 55, 引用 Omega 案及相關 CAFC 判決,並於判決理由說明:申請歷史通常可以透過證明發明人如何理解發明,以及發明人是否在申請過程中限制發明,來說明請求項的文字,從而使請求項範圍比原來情況更窄。在限縮請求項範圍時,本法院承認,在申請期間「清楚與無誤」的否認,可以推翻對於請求項用語應帶有其完整一般及習慣意義的強烈推定。因此,當專利權人毫不含糊且明白地否認所獲得專利的特定意義時,申請歷史排除聲明原則會限縮請求項的涵義,使其與所放棄之請求項的範圍相符 56。

原文: "To balance the importance of public notice and the right of patentees to seek broad patent coverage, we have thus consistently rejected prosecution statements too vague or ambiguous to qualify as a disavowal of claim scope. ... Consequently, for prosecution disclaimer to attach, our precedent requires that the alleged disavowing actions or statements made during prosecution be both clear and unmistakable." *Id.* at 1325-1326.

⁵⁵ Plantronics, Inc. v. Aliph, Inc., 724 F.3d 1343 (Fed. Cir. 2013). 見周昆宏,由 Plantronics v. Aliph 案探討限制要求對於權利範圍解讀之影響以及非顯而易見性之輔助判斷因素,聖島智慧財產權實務報導,16卷,1期,2014年1月,https://www.saint-island.com.tw/TW/Knowledge/Knowledge_Info.aspx?IT=Know_0_1&CID=442&ID=995 (最後瀏覽日:2022/01/17)。

fix: "[P]rosecution history can often inform the meaning of the claim language by demonstrating how the inventor understood the invention and whether the inventor limited the invention in the course of prosecution, making the claim scope narrower than it would otherwise be. ... When narrowing claim scope, as here, this court has recognized that a "clear and unmistakable" disavowal during prosecution overcomes the "heavy presumption' that claim terms carry their full ordinary and customary meaning." ... Thus, when the patentee unequivocally and unambiguously disavows a certain meaning to obtain a patent, the doctrine of prosecution history disclaimer narrows the meaning of the claim consistent with the scope of the claim surrendered." *Id.* at 1350-1351.

於 2016 年的 Mass. Inst. of Tech. v. Shire Pharm., Inc. 案 57, 引用 Omega 案及相關 CAFC 判決,並於判決理由說明:申請歷史排除聲明原則阻止專利權人透過請求項解釋,重新獲得在申請期間被排除的特定涵義;為了引用申請歷史排除聲明,否認必須為既清楚又無誤者。因此,本案須分析麻省理工學院所主張的專利,在申請期間所作的陳述是否構成限制請求項用語涵義之清楚與無誤的排除聲明。如果所謂的否認是模稜兩可,甚至可以接受多種合理解釋,則拒絕適用申請歷史排除聲明。尋求援引申請歷史排除聲明的一方,有責任證明對於本領域的技術人員來說,「清楚與無誤」的排除聲明是顯而易見的 58。

上述二件判決理由雖均對申請歷史排除聲明作論述,但終局判決均未適用申請歷史排除聲明,因申請歷史之排除聲明無法符合清楚與無誤之判斷標準。

於 2017 年的 Aylus Networks, Inc. v. Apple Inc. 案 59, 再次引用 Omega 案及相關 CAFC 判決,並於判決理由說明:申請歷史排除聲明原則植根於 這樣一種理解,即競爭者在確定合法行為的過程時,例如推出新產品或迴 避專利發明進行設計,有權信賴這些陳述 50。儘管該原則是在核准前的申

⁵⁷ Mass. Inst. of Tech. v. Shire Pharm., Inc., 839 F.3d 1111 (Fed. Cir. 2016). 見鄭志玲,美國: 欲基於申請歷史檔案限縮申請專利範圍之解釋應有明確且不可能被誤解的排除聲明作為證據, 惇安智財快訊,63期,2016年11月,https://www.lawbank.com.tw/news/NewsContent_print. aspx?NID=140352.00 (最後瀏覽日:2022/01/17)。

原文: "The doctrine of prosecution disclaimer ... preclud[es] patentees from recapturing through claim interpretation specific meanings disclaimed during prosecution." ... "[I]n order for prosecution disclaimer to attach, the disavowal must be both clear and unmistakable." ... This case therefore requires that we analyze whether statements MIT made during the prosecution of the asserted patents amount to a clear and unmistakable disclaimer limiting the meaning of the claim terms. "Where the alleged disavowal is ambiguous, or even 'amenable to multiple reasonable interpretations,' we have declined to find prosecution disclaimer." ... "The party seeking to invoke prosecution history disclaimer bears the burden of proving the existence of a 'clear and unmistakable' disclaimer that would have been evident to one skilled in the art." *Id.* at 1119.

⁵⁹ Aylus Networks, Inc. v. Apple Inc., 856 F.3d 1353 (Fed. Cir. 2017). 見朱子亮,專利權人在專利複審提出的陳述,可成為法院訴訟證供: CAFC 裁決 Aylus Networks, Inc. v. Apple Inc.,科技產業資訊室,2017年6月,https://iknow.stpi.narl.org.tw/Post/Read.aspx?PostID=13481 (最後瀏覽日: 2022/01/17)。

⁶⁰ 原文:"The doctrine is rooted in the understanding that "[c]ompetitors are entitled to rely on those representations when determining a course of lawful conduct, such as launching a new product or de-signing-around a patented invention" *Id.* at 1359.

請背景下產生,但法院也在專利商標局的其他核准後程序中應用該原則。例如,法院基於再發證程序中所作的陳述應用該原則。法院還基於複審(reexamination)程序中的陳述應用該原則,認為專利權人在複審程序中的陳述,可以在解釋請求項階段予以考量,以符合申請歷史排除聲明原則。因此,法院應該在專利商標局的多方複審(IPR)程序中應用該原則,將申請歷史排除聲明原則延伸到 IPR 程序,將確保請求項不會以一種保持其可專利性的方式進行申復,並以不同的方式對抗被控侵權人⁶¹。

CAFC在上述專利侵權訴訟之判決中,明確將申請歷史排除聲明中的申請歷史延伸至IPR程序,這意味著專利權人在行使專利權時,必須更加謹慎在IPR程序中的聲明,其可能會影響到在專利訴訟程序中如何解釋請求項。不過,回顧CAFC判決歷史,其實於2016年的Trivascular, Inc. v. Samu-els 案 ⁶²、於2018年的Arendi S.A.R.L. v. Google LLC 案 ⁶³ 及於2021年的Intex Recreation Corp. v. Team Worldwide Corp. 案 ⁶⁴,CAFC 在審理美國專利商標局專利審判暨上訴委員會(Patent Trial and Appeal Board, PTAB)所作出的IPR決定中,均已明確於判決理由中適用申請歷史排除聲明原則。

原文: "Though this doctrine arose in the context of pre-issuance prosecution, we have also applied the doctrine in other post-issuance proceedings before the PTO. We have, for example, applied the doctrine based on statements made during reissue proceedings ... We have also applied the doctrine based on statements made in reexamination proceedings, holding that a "patentee's statements during reexamination can be considered during claim construction, in keeping with the doctrine of prosecution disclaimer." ... It follows that we should apply the doctrine in IPR proceedings before the PTO. Extending the prosecution disclaimer doctrine to IPR proceedings will ensure that claims are not argued one way in order to maintain their patentability and in a different way against accused infringers." *Id.* at 1360.

⁶² Trivascular, Inc. v. Samuels, 812 F.3d 1056, 117 U.S.P.Q.2d 1802 (Fed. Cir. 2016). 見蘇佳齡,由 Trivascular, Inc. v. Shaun L. W. Samuels 一案探討審查歷史排除聲明的適用性以及非顯而易見性,聖島智慧財產權實務報導,18卷,6期,2016年6月,https://www.saint-island.com.tw/Tw/Knowledge/Knowledge_Info.aspx?IT=Know 0 1&CID=317&ID=834(最後瀏覽日:2022/01/17)。

⁶³ Arendi S.A.R.L. v. Google LLC, 882 F.3d 1132 (Fed. Cir. 2018). 見祁明輝,專利申請過程對權利範圍的排除聲明 (Prosecution Disclaimer) —從美國聯邦巡迴上訴法院之 ARENDI S.A.R.L. v. GOOGLE LLC 判決談起,三達智慧財產權事務所 Newsletter,36 期,2021 年 4 月,https://www.sundial.com.tw/service4file/202104%20Vol36_03D4.pdf (最後瀏覽日:2022/01/17)。

Intex Recreation Corp. v. Team Worldwide Corp., 2020-1144 (Fed. Cir. June 21, 2021). See The Game of Disclaim: Curious Case of Strategic Prosecution Disclaimer in IPR, Vorys, Sater, Seymour and Pease LLP, https://www.vorys.com/publications-2955.html (last visited Jan. 17, 2022).

於2021年的SpeedTrack, Inc. v. Amazon.com, Inc. 案 65, 判決理由說明:申請歷史排除聲明可能來自修正請求項及申復,本案中二者皆有 66。申請人基於特定理由,申復以區別參考先前技術,可以作為請求項範圍的排除聲明,即使申請人也基於其他理由區別該參考文獻 67。

(三)關聯案或外國對應案之申請歷史排除聲明的 CAFC 案例

關聯案(下稱母案)之申請歷史,也可能被視為連續案(下稱子案)解釋請求項時的內部證據,除非有明確撤回(rescinded)的申復,如於2007年的 Hakim v. Cannon Avent 案 68,判決理由說明:申請人不能重新獲得被放棄或被排除的請求項範圍,故地方法院並無錯誤,其認為審查人員在未進一步審查的情況下核准子案請求項的行為,是基於在母案申請歷史的申復。雖然在申請歷史作出的排除可以被撤回,允許重新獲得排除的範圍,但申請歷史必須足夠清楚,以告知審查人員之前的排除,以及為了迴避先前技術而作出者,可能需要被重新檢視 69。

母案之申請歷史得作為子案之排除聲明,亦可見於 2007 年的 Ventana v. Biogenex 案 ⁷⁰、於 2004 年的 Microsoft Corp. v. Multi-Tech Systems, Inc. 案 ⁷¹、於 2001 年的 Biovail Corp v. Andrx Pharmaceuticals 案 ⁷²、於 1999

SpeedTrack, Inc. v. Amazon.com, Inc., 998 F.3d 1373 (Fed. Cir. 2021). 見【美國】申請歷史禁反言阻卻專利權人於另件訴訟主張已放棄之限制特徵,台一雙週專利電子報,第 274 期,2021年7月,https://www.taie.com.tw/tc/p4-publications-detail.asp?article_code=03&article_classify_sn=146&sn=1822(最後瀏覽日:2022/01/17)。

⁶⁶ 原文:""Prosecution disclaimer can arise from both claim amendments and arguments." ... Here, we have both." *Id.* at 1379.

⁶⁷ 原文:""An applicant's argument that a prior art reference is distinguishable on a particular ground can serve as a disclaimer of claim scope even if the applicant distinguishes the reference on other grounds as well."" *Id.* at 1380.

⁶⁸ Hakim v. Cannon Avent, 479 F.3d 1313 (Fed. Cir. 2007). See Burgy et al. *supra* note 18.

原文: "However, an applicant cannot recapture claim scope that was surrendered or disclaimed. The district court did not err in holding that the examiner's action in allowing the continuation claims without further prosecution was based on the prosecution argument in the parent. ... Although a disclaimer made during prosecution can be rescinded, permitting recapture of the disclaimed scope, the prosecution history must be sufficiently clear to inform the examiner that the previous disclaimer, and the prior art that it was made to avoid, may need to be revisited." *Id.* at 1317-1318.

⁷⁰ Ventana v. Biogenex, 473 F.3d 1173 (Fed. Cir. 2007). See Burgy et al. *supra* note 18.

Microsoft Corp. v. Multi-Tech Systems, Inc., 357 F.3d 1340 (Fed. Cir. 2004). See Ventana v. Biogenex *Id.* at 1184.

Biovail Corp v. Andrx Pharmaceuticals, 239 F.3d 1297 (Fed. Cir. 2001). See Burgy et al. *supra* note 18.

年的 Elkay Manufacturing Co. v. Ebco Manufacturing Co. 案 ⁷³ 及 1990 年的 Jonsson v. Stanley Works 案 ⁷⁴,而本判決亦常為後續 CAFC 判決所引用,顯見 CAFC 對於此議題的見解頗為一致。

有關外國對應案之申請歷史得否作為排除聲明,美國法院通常並不認同,如於2011年的 Aia Eng'g Ltd. v. Magotteaux Int'l S/A 案 75 ,其於判決理由說明:法院之前曾指出,可專利性的理論及法律因國家而異,審查實務也是如此。基於這個原因,法院已經注意到在外國獲得專利保護的不同法律及程序要求,可能導致對某些類型陳述的考量,不適合用在美國對應案的請求項解釋分析中考量。因此,法院的判例告誠,不要在請求項解釋分析中不加區別地信賴對應外國申請案的申請歷史。因此,即使假設外國的請求項修正及可專利性聲明與法院的請求項解釋分析相關,法院也會發現這些證據沒有說服力 76 。

然而,於 2014 年的 Apple Inc. v. Motorola, Inc. 案 7, 未否定外國對應案之申請歷史不得作為申請歷史排除聲明,其判決理由說明:本法院也曾解釋請求項時考量在外國專利局作出的陳述,如果這些陳述是相關的,且非相關於外國專利法的獨特觀點 78, 並引用於 2009 年的 Abbott Laboratories v. Sandoz, Inc. 案 79, 以及 2005 年的 Gillette Co. v. Energizer Holdings, Inc. 案 80, 來支持論述。

⁷³ Elkay Manufacturing Co. v. Ebco Manufacturing Co., 192 F.3d 973 (Fed. Cir. 1999). See Burgy et al. *supra* note 18.

Jonsson v. Stanley Works, 903 F.2d 812 (Fed. Cir. 1990). See Burgy et al. supra note 18.

Aia Eng'g Ltd. v. Magotteaux Int'l S/A, 657 F.3d 1264 (Fed. Cir. 2011). See Burgy et al. *supra* note 18.

原文: "We have previously noted that "the theories and laws of patentability vary from country to country, as do examination practices." ... For this reason, we have noted "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." ... Accordingly, despite AIA's urgings, our precedent cautions against indiscriminate reliance on the prosecution of corresponding foreign applications in the claim construction analysis. Here, even assuming that the foreign claim amendments and patentability statements were relevant to our claim construction analysis, we find that evidence unpersuasive." *Id.* at 1279.

¹¹ Apple Inc. v. Motorola, Inc., 757 F.3d 1286 (Fed. Cir. 2014). See Burgy et al. *supra* note 18.

⁷⁸ 原文:"This court has also considered statements made before a foreign patent office when construing claims if they are relevant and not related to unique aspects of foreign patent law." *Id.* at 1312.

Abbott Laboratories v. Sandoz, Inc., 566 F.3d 1282 (Fed. Cir. 2009).

⁸⁰ Gillette Co. v. Energizer Holdings, Inc., 405 F.3d 1367 (Fed. Cir. 2005).

本判決之後雖引用包含前述 Aia Eng'g Ltd. v. Magotteaux Int'l S/A 案及相關判決,謹慎地分析這個棘手問題,但於判決理由進一步說明:這些決定中闡明的原則,充分支持摩托羅拉所主張之日本申請歷史的陳述,摩托羅拉關於 TOSN「從未傳輸」到接收器的聲明再清楚不過。摩托羅拉還不止一次解釋說,不傳輸 TOSN 可以提高所請求系統的安全性,該解釋與請求項及說明書中描述的發明一致。因此,這些陳述是在官方程序中做出的,專利權人在描述其發明範圍時有充分的動機謹慎行事。此外,這兩項專利是相關的並且具有家族關係,他們都主張同一 PCT 申請案之優先權,二者之說明書相同;並且,在摩托羅拉向日本專利局作出陳述時,日本申請案包含與請求項 17 相同的請求項。因此,說明書所支持的解釋也得到摩托羅拉在日本專利局面前陳述的支持。本法院認為,地方法院依據摩托羅拉向日本專利局提供的陳述並沒有錯誤 81。

由上述二個判決可以看出,對於外國對應案之申請歷史得否作為排除聲明,CAFC尚未達成一致之見解,但此議題課與專利權人國際性管理專利權之注意義務,除了要注意在關聯案作出的任何陳述外,仍須審慎應對外國對應案在申請歷史的無效抗辯聲明。

原文: "The principles illustrated in these decisions provide ample suppot for holding Motorola to the statements made during Japanese prosecution. Motorola's statements that the TOSN "is never transmitted" to the receiver could not be clearer. … Motorola also explained, more than once, that not transmitting the TOSN improves the security of the claimed system. This explanation is consistent with the claims and the invention described in the specification. … Thus, as in Microsoft, the statements were "made in an official proceeding in which the patentee had every incentive to exercise care in characterizing the scope of its invention." … Further, the two patents are related and share a familial relationship. They both claim priority to the same PCT application. Both specifications are the same. And, at the time Motorola made its statements to the Japanese patent office, the Japanese application contained a claim identical to claim 17. Thus, the construction supported by the specification is also supported by Motorola's statements before the Japan patent office." supra note 77 at 1313.

肆、結語

一、有待立法化解實務認定專利權保護範圍歧異之爭議

判斷是否落入文義侵權而衍生之請求項解釋,一直是專利實務界費盡思量的問題,「2016 要點」中對於均等論,以及均等論的限制事項之一的申請歷史禁反言,主要是參考美國實務而訂定,但對於解釋請求項之原則,雖亦參考美國實務,認為解釋請求項應參酌內部證據及外部證據,並以內部證據為優先⁸²,卻未引入已為上述眾多美國司法實務承認之申請歷史排除聲明原則,其已確認適用為解釋請求項之限制。

本文從釐清我國專利法第 58 條第 4 項作為唯一解釋請求項之法律規定出發,認為解釋請求項之定性宜採折衷主義,除須審酌說明書及圖式以外,並應審酌申請歷史檔案等內部證據,始能合理解釋請求項之文義範圍。不過,現行專利法第 58 條第 4 項規定之立法初衷,係參酌 EPC 第 69 條 55 而訂定,立法說明卻未引入 1973 年關於解釋 EPC 第 69 條議定書 54 ,其第 1 條——般原則已明確說明:第 69 條不應當解釋為這樣的意義,即歐洲專利授予的保護範圍應當理解是指請求項所用措辭嚴格的字面意義所限定的範圍,說明書及圖式只用以解釋請求項中含糊不清之處;該條也不應當解釋為這樣的意義,即請求項僅僅是一種指標,授予的實際保護範圍可以根據熟悉該項技術者考量說明書及圖式以後,擴展到專利權人所預期的範圍;相反地,這個規定應當解釋為在這二個極端之間確定一個位置,這個位置應當將對專利權人的合理保護,及對第三人的適當程度的法律確定性結合起來 55 。因此,後續仍有待我國立法實務努力,以徹底化解實務認定專利權保護範圍歧異之爭議。

⁸² Phillips v. AWH Corp., 415 F.3d 1303 (Fed. Cir. 2005). See Menell et al. *supra* note 18 at 5-36, 5-37.

EPC 第 69 條—保護範圍:(1)歐洲專利或者歐洲專利申請案所授予的保護範圍,取決於請求項的內容。然而,說明書及圖式應當用以解釋請求項。

Protocol on the Interpretation of Article 69 EPC

序文: "Article 69 should not be interpreted as meaning 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. Nor should it be taken to mean 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 patent proprietor has contemplated. On the contrary, it is to be interpreted as defining a position between these extremes which combines a fair protection for the patent proprietor with a reasonable degree of legal certainty for third parties."

二、借鏡中國大陸之立法與司法實務

所謂申請歷史排除聲明原則,我國司法實務由禁反言的原理原則出發,禁止 行為人主張前後反覆,以建立法秩序之安定;保護相對人或第三人基於信賴行為 人主張而構建之相對利益;並與行使權利、履行義務,應依誠實信用原則相通。 相同地,美國司法實務亦認為該項原則阻止專利權人透過請求項解釋,重新獲得 在申請期間被排除的特定涵義;該項原則促進內部證據的公示功能,保護公眾對 於申請歷史中作出之明確陳述的信賴。然而,關於美國司法實務認為申請歷史排 除聲明須滿足清楚與無誤之判斷標準,此仍有待追蹤我國後續司法實務認定。

觀察中國大陸根據司法審判實踐需要,於2021年1月1日修正施行《最高人民法院關於審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋(二)》(下稱解釋二)⁸⁶,其中第6條第1項明確規定專利案與其分割案之申請歷史檔案,可以作為解釋請求項之依據⁸⁷,並於同條第2項詳細規定申請歷史檔案所涵蓋之範圍⁸⁸。

「解釋二」第13條進一步規定申請歷史之排除聲明如為專利局或法院於審查或審判時不認可者,則不得作為放棄權利之排除聲明 89。相關司法實踐可以參考最高人民法院(2017)最高法民申1826號之侵害發明專利權糾紛案,其判決理由說明在專利侵權案件中適用禁止反悔原則時,判斷權利人作出的意見陳述是否符合「解釋二」第13條規定的「明確否定」,應當對專利授權和確權階段技術特徵的審查進行客觀全面的判斷,著重考察權利人對技術方案作出的限縮性陳述是否最終被裁判者認可,是否由此導致專利申請得以授權或者專利權得以維持 90。

⁸⁶ 中國大陸最高人民法院,法釋〔2020〕19號。

^{87 「}解釋二」第6條第1項規定:「人民法院可以運用與涉案專利存在分案申請關係的其他專利 及其專利審查檔案、生效的專利授權確權裁判文書解釋涉案專利的權利要求。」

^{88 「}解釋(二)」第6條第2項規定:「專利審查檔案,包括專利審查、複審、無效程式中專利申請人或者專利權人提交的書面材料,國務院專利行政部門及其專利複審委員會製作的審查意見通知書、會晤記錄、口頭審理記錄、生效的專利複審請求審查決定書和專利權無效宣告請求審查決定書等。」

^{89 「}解釋二」第13條規定:「權利人證明專利申請人、專利權人在專利授權確權程式中對權利要求書、說明書及附圖的限縮性修改或者陳述被明確否定的,人民法院應當認定該修改或者陳述未導致技術方案的放棄。」

⁹⁰ 中國大陸最高人民法院,最高人民法院智慧財產權案件年度報告(2017)摘要,http://www.court.gov.cn/zixun-xiangqing-92062.html(最後瀏覽日:2022/01/17)。

由中國大陸立法及司法實務可以看得出來,對於解釋請求項時是否適用申請歷史排除聲明原則,係持肯定之立場,並且導入排除聲明是否為「明確否定」之判斷標準,以衡平專利權人因適用申請歷史排除聲明原則而限縮之權利範圍,期待我國後續立法與司法實務對此提出自己的解讀。

我國、美國與中國大陸於司法實務上,雖均認可申請歷史排除聲明可適用解釋請求項之限制,但適用之判斷標準仍有些許差異,後續對於這困難問題的解決是由異趨同或治絲益棼尚待時間驗證,希望由本文拋磚引玉後能激發更多實務見解與探討。