

專利侵害鑑定（上）

Patent Infringement Verification

羅炳榮（Philip Luo）

摘要

按專利侵害鑑定,或是侵權分析,於專利訴訟中係為核心問題,其良窳與精確與否,攸關乎訴訟之結果,由於我國現行專利侵害在見解上甚為分歧,是以,本文擬由美國實務觀點,作一介紹,或有助於一些觀點之澄清。

Abstract

Patent infringement verification, also called infringement analysis is the core issue in patent litigation. The final decision of the trial is dependent on the quality and precision of the infringement analysis. However, due to the wide-ranging viewpoints that exist in current practice, this paper will impart the viewpoint of US practice. Hopefully this paper will help to clarify the different viewpoints.

關鍵字

侵權分析、申請專利範圍比對、全要件原則

文義侵害、均等論下侵害

Keywords

Infringement analysis, claim comparison, all element rule,
literal infringement, infringement under the doctrine of equivalents,

【提要】

壹、前言

貳、專利文獻之構成與功能

(一) 發明說明

(二) 申請專利範圍

參、侵權分析之步驟

(一) 解讀申請專利範圍步驟

(二) 比對步驟

肆、侵權認定

(一) 落入

(二) 讀取

伍、侵權認定與態樣

(一) 全要件原則

(二) 侵權態樣

(三) 侵權之阻卻

陸、鑑定流程圖

(一) 解析申請專利範圍

(二) 解析被控裝置之技術構成

(三) 全要件階段

(四) 文義侵害階段

(五) 逆均等論探究階段

(六) 均等論下侵權階段

(七) 申請過程之禁反言階段

(八) 實施先前技藝之阻卻階段

柒、案例

(一) 申請專利範圍解讀例

(二) 申請專利範圍解讀例

(三) 全要件原則例

(四) 全要件原則例

(五) 全要件原則例

(六) 文義侵害例

(七) 限定與拋棄例

(八) 手段加功效例

(九) 非均等例

(十) 非均等例

(十一) 對偶構件例

(十二) 逆均等論例

(十三) 實施先前技藝例

捌、 結論

壹、前言

按專利法之宗旨,係為「為鼓勵、保護、利用發明與創作,以促進產業發展」(註¹),此外,依我國專利法規定,專利權係為專有排除他人未經同意而實施其專利權(註²),因此,對一實施者而言,若未獲專利權人之授權,則可能衍生出侵害專利之局面(註³),亦即吾人習稱之專利侵害或侵權。

專利權之是否被侵害,其必須經過鑑定,亦即專利權人必須證明被控物品(或裝置或方法),確實利用了專利權之至少一項申請專利範圍,乃至於連帶之附屬項之所有技術特徵,始有侵權成立的事實(註⁴)。因此,這項認定或判定,即吾人習稱之鑑定,乃成為專利侵權訴訟中之關鍵事實認定。

對以書面之文字及圖式表達之技術文獻,如專利說明書言,解讀者

註 1 我國專利法第 1 條。

註 2 我國專利法第 56 條。

註 3 授權之意義,本質上係為授權人承諾於授權協議下不控告被授權人之行為。See A patent license agreement is in essence nothing more than a promise by the licensor not to sue the licensee. *Jim Arnold Corp. v. Hydrotech Sys., Inc.*, 109 F.3d 1567, 42 USPQ2d 1129 (Fed. Cir. 1997); *Fromson v. Western Litho & Supp. Co.*, 853 F.2d 1568, 7 USPQ2d 1606 (Fed. Cir. 1988); *Spindelfabrik S., S & G. GmbH v. Schubert & Salzer Mas. Ak.*, 829 F.2d 1075, 4 USPQ2d 1044 (Fed. Cir. 1987).

註 4 "A two-step process is used in the analysis of patent infringement: first, the scope of the claims are determined as a matter of law, and second, the proper construed claims are compared to the allegedly infringing device to determine, as a matter of fact, whether all of the limitations of at least one claim are present, either literally or by a substantial equivalents, in the accused device." See *Johnson Worldwide Assocs. v. Zebco Corp.*, 175 F.3d 985, 988, 50 USPQ2d 1607, 1609 (Fed. Cir. 1999).

常因個人之間技術背景及對文字表達意涵認知之差異，而可能產生分歧結果，同時，在一些場合中，如界定專利權之申請專利範圍之用語，亦因個人之理解與感知而異，所以，原告與被告之間之爭議，勢難避免(註⁵)。

本文擬由美國專利訴訟所發展出之一般實務見解，介紹專利侵害之鑑定方式，或可供參考。

貳、專利文獻之構成與功能

專利侵權訴訟之引起，必有一推定為有效之專利權(註⁶)，而該專利權之呈現，係為專利文獻。廣義的專利文獻，係包括從最起始提交(original filed)之申請案之專利說明書、圖式、及申請專利範圍外，尚包括申請過程中申請人(亦可能為專利代理人)與審查委員往來之檔案記錄，而至最後經核准公告與領證之專利說明書、圖式、申請專利範圍及摘要，乃至於被異議，舉發而為之更正，拋棄，若有優先權主張時，尚包括優先權證明文件。

註 5 近年來美國專利訴訟已達輻珠必較之地步，如 2003 年 8 月 20 日 CAFC 對 E-PASS Technologies, Inc., v. 3 Com Corporation 案，所爭議者，在於「卡(card)」一字是否須為信用卡之標準尺寸。

註 6 美國專利法第 282 條規定，專利推定為有效。A patent shall be presumed valid. Each claim of a patent (whether in independent, dependent, or multiple dependent form) shall be presumed valid independently of the validity of other claims; dependent or multiple dependent claims shall be presumed valid even though dependent upon an invalid claim.

(一)發明說明(written description)(註7)

發明說明之主要目的，在於揭示(註⁸)，亦即其提供該專利申請案之所屬技術領域，先前技術，發明內容，實施方式，乃至於所獲致之功效。以美國判決實務言，常將發明說明之功能定義為「教示(teach)」，而此教示，可作為支持申請專利範圍之依據(註⁹)，當然，其亦可作為判斷發明單一性，優先權認定，以及可實施性(enablement)之基礎，所以，於實務上，「原始提交」之詳細說明，通常於提出申請後，其可為之修正有限，否則即有變更實質之虞。

(二)申請專利範圍(claim)

一專利申請案，必須具備至少一獨立項之申請專利範圍(註¹⁰)，而此申請專利範圍乃申請人所自認為該發明應被保護之權利範疇(scope)(註¹¹)，所以，申請專利範圍之主要功能係為「請求」之用(註¹²)。通常，申請專利範圍之範疇，應可為發明說明所合理支持，於專利取得過程中，申請專利範圍係可修正者。在分割申請案之場合，相同之發明說明下可為分割不同申請案之不同組(set)之申請專利範圍所請求(註¹³)。

註 7 亦有稱 specification 者，其係指揭示部份。

註 8 詳細說明教示，申請專利範圍請求。" Specifications teach. Claims claim." See SRI Int'l v. Matsushita Elec. Corp. 775 F.2d 1107, 1121, 227 USPQ 557, 585, n.14 (Fed Cir. 1985)

註 9 尤其是必須可為實施例所支持。

註 10 歐洲專利公約(EPC)第 78 條規定，一項或以上之申請專利範圍(one or more claims)。"The specification shall conclude with one or more claims particularly pointing out and distinctly claiming the subject matter which the applicant regards as his invention." See 35 U.S.C 112.

註 11 見註 10。

註 12 見註 8。

註 13 見我國專利法第 32 條。

美國法院對申請專利範圍之功能定義為：(1)界定保護範疇(define the scope of protection);及(2)告知社會大眾(notice to the public)(註¹⁴)，茲分述如下：

(1) 界定保護範疇

專利申請案於提出申請並由審查委員審查後，基於專利要件之規定，故其常會面臨到先前技藝(prior art)之引證，而申請人為了克服(overcome)各該引證之先前技藝，時常會修正申請專利範圍，不管限縮或再撰寫申請專利範圍，基本上，俟審查委員與申請人經意見往返最後定案之申請專利範圍，即屬該專利權之最大範疇，亦被推定為申請人同意並接受之合理保護範疇(註¹⁵)，對專利權人而言，業已成功地建構出其專有之排他權範疇，依專利該申請專利範圍所界定。

(2) 告知社會大眾

專利一旦核准發證後，透過公告程序，即意謂著告知社會大眾該權利範疇已為該專利權人排他性的專有，在專利權推定有效下，未經授權之實施，即可能侵權，而該範疇，係由申請專利範圍所界定，而非發明

註 14 Consistent with its scope definition and notice functions, the claim requirement presupposes that a patent applicant defines his invention in the claims, not in the specification. After all, the claims, not the specification, provide the measure of the patentee's right to exclude. *Milcor Steel Co. v. George A. Fuller Co.*, 316 U.S. 143, 146 (1942).

註 15 見歐洲專利公約第 97(2)(a): 「it is established in accordance with the provision of the Implementation Regulations, that the applicants approves the text in which the Examining Division intent to grant the patent。」

說明(註¹⁶)。

參、侵權分析(infringement analysis)之步驟

於專利侵權訴訟上，侵權分析乃極為重要的一環，所謂侵權分析，係為被控裝置是否侵害專利權之解析與判定，通常其分為兩步驟，即解讀(interpret, or construct)申請專利範圍步驟；及比對(comparison)步驟(註¹⁷)。

(一)解讀申請專利範圍步驟

(1)內部證據(intrinsic evidence)

專利權範疇之解讀，係由申請專利範圍本身開始，若有爭議，再參酌詳細說明書，及/或圖式等內部證據(註¹⁸)。

於解讀申請專利範圍時，必須將據以主張權利之該項申請專利範圍文字，原原本本的列述(recite)，不可讀入(read into)詳細說明書或摘要之

註 16 Consistent with its scope definition and notice functions, the claim requirement presupposes that a patent applicant defines his invention in the claims, not in the specification. After all, the claims, not the specification, provide the measure of the patentee's right to exclude. *Milcor Steel Co. v. George A. Fuller Co.*, 316 U.S. 143, 146 (1942).

註 17 An infringement analysis is a two-step process in which the court first construes the claims as a matter of law. The properly construed claims are then compared to the accused device to determine, as a question of fact, whether all of the claim limitations are present in the accused device. See *Cybor Corp. v. FAS Techs., Inc.*, 138 F.3d 1448, 1454, 46 USPQ2d 1169, 1172 (Fed. Cir. 1998) (en banc).

註 18 When construing the claims, we begin with an examination of the intrinsic evidence, i.e., the claims, the other portions of the written description, and the prosecution history (if any, and if in evidence). *Gart v. Logitech, Inc.*, 254 F.3d 1334, 1339, 59 USPQ2d 1290, 1293-94 (Fed. Cir. 2001).

內容，亦不可將任何部份之內容予以移除，亦即，所有內容只可加以解讀而不得更迭，如有含混或未臻明確之用語，則可參酌發明說明及/圖式，以求取通常熟習該項技藝人士可以理解及認定之意涵(註¹⁹)，此階段對於不請求(disclaim)或拋棄(surrender)部份(註²⁰)，亦應予以指陳。

(2)外部證據(extrinsic evidence)(註²¹)

若申請專利範圍之用語有所爭議，且前述內部證據無法提供明確意涵時，則可藉助外部證據，如字典、教科書、專業文獻，乃至於專家證人之證詞，以美國專利訴訟實務，外部證據以字典為優先。

申請專利範圍之解讀，於美國實務係為由法官進行之法律問題(the matter of law) (註²²)。

註 19 In analyzing the intrinsic evidence, we start with the language of the claims and engage in a "strong presumption" that claim terms carry their ordinary meaning as viewed by one of ordinary skill in the art. *Tate Access Floors, Inc. v. Interface Architectural Resources, Inc.*, 279 F.3d 1357, 1369, 61 USPQ2d 1647, 1656 (Fed. Cir. 2002);

註 20 The touchstone of prosecution history estoppel is that a patentee is unable to reclaim through the doctrine of equivalents what was surrendered or disclaimed in order to obtain the patent. *Warner-Jenkinson*, 520 U.S. at 30; see also *Cybor Corp. v. FAS Tech. Inc.*, 138 F.3d 1448, 1460, 46 USPQ2d 1169, 1178 (Fed. Cir. 1998) (in banc); *Hughes Aircraft Co. v. United States*, 140 F.3d 1470, 1476, 46 USPQ2d 1285, 1290 (Fed. Cir. 1998); *Litton Systems, Inc. v. Honeywell, Inc.*, 140 F.3d 1449, 1456, 46 USPQ2d 1321, 1325 (Fed. Cir. 1998); *Pall Corp. v. Micron Separations, Inc.*, 66 F.3d 1211, 1219, 36 USPQ2d 1225, 1231 (Fed. Cir. 1995), cert. Denied, 117 S. Ct. 1243 (1997).

註 21 Additionally, dictionary definitions may be consulted in establishing a claim term's ordinary meaning. *Tex. Digital Sys., Inc. v. Telegenix, Inc.*, 308 F.3d 1193, 1202, 64 USPQ2d 1812, 1818 (Fed. Cir. 2002).

註 22 見註 17

(二)比對步驟

比對步驟係為將前述合宜解讀之申請專利範圍，比對於被控裝置，是否所有元件及結合狀態等限制條件(limitation)，係文義(literal)或均等(equivalent)地存在於被控裝置上，此階段之認定，係為陪審團(jury)進行之事實問題(the matter of fact) (註²³)。

於比對時，對被控裝置之複合構件之認定，尤需確實，若該構件具兩或以上不同功能顯現與角色扮演時，則應視為具備各該元件，而不得以單一元件視之(註²⁴)。

肆、侵權認定

前述之比對步驟，所欲獲致之答案，係為被控物侵權與否，所以，於侵權認定上，首先必須就比對時之侵權概念，或侵權認定原則，予以闡明。經由美國之專利訴訟實務，侵權之判定，可分別以(一)落入(fall within)，(二)讀取(read on)為認定，茲分述如下：

註 23 見註 17

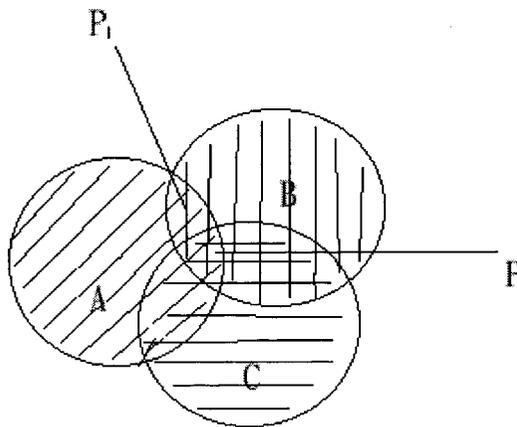
註 24 While a claim limitation cannot be totally missing from an accused device, whether or not a limitation is deemed to be vitiated must take into account that when two elements of the accused device perform a single element of the accused device, a claim limitation is not necessarily vitiated, and the doctrine of equivalents may still apply if the differences are insubstantial. *DeMarini Sports, Inc. v. Worth, Inc.* 239 F.3d 1314, 1332, 57 USPQ2d 1889, 1900 (Fed. Cir. 2001)(citing *Dolly, Inc. v. Spalding & Evenflo Companies, Inc.*, 16 F.3d 394, 398, 29 USPQ2d 1767, 1769-70 (Fed. Cir. 1994).

(一)落入(註²⁵)

所謂「落入」，係指被控裝置是否落入據以主張侵權之專利申請專利範圍之所有限制條件所圍組之範疇內，且不論是落入文義上的範疇，或是均等範疇，只要是落入，則初步判定有侵權之虞，反之，則已逸出(escape)該範疇，即無侵權之可能。

理論上，「落入」之立論基礎，可經由數學之集合論以推導，亦即，若據以主張權利之申請專利範圍係由限制條件 A，B 及 C 所構成。

則其權利範疇 $P=A \cap B \cap C$ ，其圖式如下：



註 25 Accordingly, the claim limitation of no more than 31 percent ultraviolet transmittance, in conjunction with the other limitations, is sufficiently definite to put the public on fair notice of what compositions fall within the scope of the claims. See Hybritech, Inc. v. Monoclonal Antibodies, Inc., 802 F.2d 1367, 1385, 231 USPQ 81, 94-95 (Fed. Cir. 1986), cert. denied, 480 U.S. 947 (1987).

所以，當第一被控裝置 P1 係由限制條件 A 及 B 構成時，則可建構出其權利範疇為 $P1=A \cap B$ 經由「落入」原則之比對，則 P1P，亦即被控裝置並未落入專利之權利範疇內，反而是逸出該範疇，所以，排除侵權之可能性。

反之，若第二被控裝置 P2 係由限制條件 A，B，C 及 D 所構成時則可建構出其權利範疇為 $P2=A \cap B \cap C \cap D$ 。

經由落入原則比對，則 P2P，所以，第二被控裝置落入專利之權利範疇內，亦即有侵權之虞，唯仍需進一步之判定。

於此情形下，若第二被控裝置 P2 亦提出專利申請並為核准時，則實施第二被控裝置 P2 之專利時，必須取得專利 P 之所有權人之授權，否則即有侵權之虞，此情況依美國實務係為第二被控裝置 P2 專利受專利 P 之支配(domination) (註²⁶)。

(二)讀取 (註²⁷)

所謂「讀取原則」乃是以合宜解析後之申請專利範為準，就其限制條件(limitation)逐一核對，是否所有之限制條件俱相同地(文義上)或均等地存在於被控裝置上，這種方式近年來較為普遍採行，其理由在於比對上較為直接與簡單。唯前已述及者，對於被控裝置上之複合構件，亦應予以詳細解析指認。

註 26 此並非我國專利法之再發明。

註 27 Infringement analysis is a two-step process. The first step is claim construction, which involves ascertaining the scope and meaning of the claims at issue, while the second step involves determining whether the claims as construed read on the accused device. See *Personalized Media Communications, L.L.C. v. International Trade Comm'n*, 161 F.3d 696, 702, 48 USPQ2d 1880, 1885 (Fed. Cir. 1998).

於對應上完全讀取時，則被控裝置即有侵權可能，唯需後續之進一步判定；否則，只要其中一限制條件不能被讀取，則被控裝置業已逸出該據以主張專利之權利範疇，如前述之例子中，以讀取原則進行，亦可得到相同之結論。

伍、侵權認定與態樣

(一)全要件原則(all elements rule)(註²⁸)

由上述之比對原則可知，據以比對者，係為主張權利之申請專利範圍之所有限制條件，因此，侵權認定之門檻或前提，必須是被控裝置至少具有與申請專利範圍對應之所有限制條件，始有侵權之虞，否則，即已逸出權利範疇，自不涉侵權，實務上，將之稱為「全要件原則」(all

註 28 In order to prove infringement, a patentee must show that every limitation of the claims asserted to be infringed is found in the accused device. See *Dolly, Inc. v. Spalding & Evenflo Cos.*, 16 F.3d 394, 397, 29 USPQ2d 1767, 1769(Fed. Cir. 1994). Also Infringement analysis involves two steps. See *Young Dental Mfg. Co. v. Q3 Special Prods., Inc.* 112 F.3d 1137, 1141, 42 USPQ2d 1589, 1592(Fed. Cir. 1997). First, the claim scope is determined without regard to the accused device. See *id.* This first step is a question of law and is reviewed de novo. See *id.* Second, the properly construed claim is compared with the accused device to determine whether all of the claim limitations are present either literally or by equivalent. See *id.* This second step is a question of fact. See *id.* Secpmd, the question of insubstantiality of the differences is inapplicable if a claim limitation is totally missing from the accused device. See *Warner-Jenkinson*, 520 U.S. at 33-34; *Pennwalt Corp. v. Durand-Wayland, Inc.*, 833 F.2d 931, 934-35, 939, 4 USPQ2d 1737, 1739-40 (Fed. Cir. 1987)(en banc). This limit is often referred to as the all-limitations rule. See, e.g., *Kustom Signals Inc. v. Applied Concepts, Inc.*, 264 F.3d 1326, 1333(Fed. Cir. 2001)("No claimed **【limitation】**, or an equivalent thereof, can be absent if the doctrine of equivalents is invoked."). We address each in turn.

elements rule)或「全限制條件原則」(all limitations rule)。

全要件原則之立論基礎，係植基於前述之申請專利範圍之功能，亦即經由審查而為專利權人所同意並接受之所有限制條件之構成，亦已經由公告、發證而告知社會大眾，所以，社會大眾認定必須具備這些限制條件，始為專利權人之權利範疇，因此，若移除任一限制條件，則會不當地擴大(enlarge)權利範疇，並將原本逸出於該範疇之外之被控裝置，無端地淪於落入或被讀取之狀態，此舉對社會之公平正義有所傷害，自為法所不容。

所以，或許吾人可經由全要件原則以判定申請專利範圍之建構良窳，如原本可列述於附屬項者，若列述於獨立項內時，自會使全要件之門檻提高，被控裝置涉及侵權之可能性因之降低；而若將無關乎技術內容之功能性語言(functional language)，或難以證明之非技術文字列入申請專利範圍，自會使專利權人證明侵權之難度提高，影響所及，使訴訟更趨複雜，並徒增訴訟成本，因此，對於申請專利範圍之建構，至少於獨立項之場合，應遵循所謂「最 elementary (the least element or minimum element)」原則，始可為較佳之保護。

即使是以二部式(two part)撰寫，亦即吾人習稱之吉普森式(Jepson type)，撰寫時特徵之前序部份，亦應一併列入要件比對，否則即會不當擴張權利範疇。

(二)侵權樣態

不管是以落入方式或讀取方式比對，基本上，侵權可分為(1)文義侵害(literal infringement)；及(2)均等論下侵害(infringement under the doctrine of equivalents)。

(1) 文義侵害(註²⁹)

所謂文義侵害(亦有稱字面侵害者)，係為被控裝置上，文義地存在著申請專利範圍之所有限制條件，易言之，亦即申請專利範圍所述之所有限制條件，俱可於被控裝置上被讀取。

於從事文義侵害之判定時，必須注意者，乃申請專利範圍之總屬(generic term 亦有稱上位者)限制條件，相較於被控裝置上對應之特定(specified 亦有稱下位者)元件，若屬包含關係時，則屬文義讀取，舉例而言，若申請專利範圍中之限制條件為「金屬」，而被控裝置中之對應元件為「銅」時，則由於金屬包括銅，因此，這種情形下屬於文義讀取；此外，對於數值(value)限制範疇(range)之認定，若被控裝置之對應元件落入數值範疇內，則屬文義讀取。

註 29 "To prove literal infringement, the patentee must show that the accused device contains every limitation in the asserted claims. If even one limitation is missing or not met as claimed, there is no literal infringement." Mas-Hamilton Group v. LaGard, Inc., 156 F.3d 1206, 1211, 48 USPQ2d 1010, 1014-15 (Fed. Cir. 1998)(citations omitted). "Judgment as a matter of law of no literal infringement is appropriate if no reasonable fact finder could determine that the accused devices meet every limitation of the properly construed claims." Elkay Mfg. v. EBCO Mfg., 192 F.3d 973, 980, 52 USPQ2D 1109, 1114(Fed. Cir. 1999). For literal infringement, each limitation of the claim must be met by the accused device exactly, and deviation from the claim precludes a finding of infringement. Lantech, Inc. v. Keip Mach. Co., 32 F.3d 542, 31 USPQ2d 1666(Fed. Cir. 1994).

(2) 均等論下之侵害

於無文義侵害下，被控裝置亦有可能涉及均等論下之侵害(註³⁰)。

均等論下之侵害之場合，係在於被控裝置於全要件原則下，至少一對應元件或限制條件間，並非文義上的完全相同，唯此兩不同之元件間，其功能(function)-方式(way)-結果(result)為實質相同，以及兩者之間係「非實質不同(insubstantial difference)」時，若此，則可能涉及均等論下之侵害，否則即屬不同之技術構成(註³¹)。

均等論下之侵害認定，係為訴訟中爭議甚多的部份，此時之比對基礎，係為對應之限制條件間之逐一元件(element by element)比對，而非申請專利範圍整體(claim as a whole，或稱申請專利範圍一體)之比對(註

註 30 A device which does not infringe a patent claim literally may still infringe the claim under the doctrine of equivalents if each and every limitation of the claim is literally or equivalently present. See *Pennwalt Corp. v. Durand-Wayland, Inc.*, 833 F.2d 931, 934-35, 4 USPQ2d 1737, 1739-40 (Fed. Cir. 1987). Also "The doctrine of equivalents prevents an accused infringer from avoiding liability for infringement by changing only minor or insubstantial details of a claimed invention while retaining the invention's essential identity." *Graver Tank & Mfg. Co. v. Linde Air Prods. Co.*, 339 U.S. 605, 608 (1950).

註 31 A claim limitation is "equivalently present" in an accused device if there are only "insubstantial differences" between the limitation and corresponding aspects of the device. *Hilton Davis Chem. Co. v. Warner-Jenkinson Co.*, 62 F.3d 1512, 1517-18, 35 USPQ2d 1641, 1645 (Fed. Cir. 1995), rev'd on other grounds, 520 U.S. 17 (1997).

32)。

(三)侵權之阻卻

即使被控裝置係可為文義或均等地讀取申請專利範圍之所有限制條件，亦並不意味著侵權，因為，專利權之行使，仍須受制於不同方式之阻卻，如文義侵害時之逆均等論(reverse doctrine of equivalents)之阻卻，以及均等侵害時之申請過程之禁反言(prosecution history estoppel)阻卻與實施先前技藝(practice the prior art)之阻卻，茲分述如下：

(1)文義侵害之阻卻

一旦被判定為文義侵害，則被控裝置尚可採行逆均等論之阻卻，以擺脫侵權，所謂逆均等論之阻卻，係針對文義侵害而為之衡平手段(equitable means)，這種情形係發生在被控裝置完全文義落入或讀取申請專利範圍之所有限制條件，惟兩者使用之原理(principle)、方式(way)或結果(result)卻截然不同而為不同的發明時，則文義侵害即為阻卻，而成

註 32 Infringement under the doctrine of equivalents requires that the accused product contain each limitation of the claim or its equivalent. See Warner-Jenkinson Co. v. Hilton Davis Chem. Co., 520 U.S. 17, 40(1997)(noting that because each limitation contained in a patent claim is material to defining the scope of the patented invention, a doctrine of equivalents analysis must be applied to individual claim limitations, not to the invention as a whole). An element in the accused product is equivalent to a claim limitation if the differences between the two are "insubstantial" to one of ordinary skill in the art. See id. Relevant to the insubstantial differences inquiry is whether the missing element in the accused device "performs substantially the same function in substantially the same way to obtain the same result" as the claim limitation. Graver Tank & Mfg. Co. v. Linde Air Prods. Co., 339 U.S. 605, 608(1950);see also Warner-Jenkinson, 520 U.S. at 39-40.

為不涉侵權之結論(註³³)。

逆均等論乃早期專利制度對申請專利範圍之撰寫要求較為寬鬆，因此，所建構之申請專利範圍往往過於寬廣，甚至於連元件間之連結與作動方式均未為較特定之定義，故即使以不同原理而為之不同技術，亦可能為文義落入或讀取，然而，近年來這種案件已不復多見。

此外，實務上，對被告而言，亦不願於侵權訴訟上，以逆均等論為阻卻手段，其原因在於首先被控裝置必須先承認文義侵害，才有施展逆均等論之餘地，此舉風險太大，因為一旦逆均等論無法遂行時，則被控裝置將萬劫不復淪為侵權之局面。

(2)均等論之阻卻(註³⁴)

若被控裝置被判定為有均等論下之侵害之虞時，則尚可藉助(1)申請

註 33 Under the reverse doctrine of equivalents, an accused product or process that falls within the literal words of a claim nevertheless may not infringe if the product or process "is so far changed in principle from a patented article that it performs the same or a similar function in a substantially different way". *Graber Tank & Mfg, Co v. Linde Air Pros. Co.*, 339 U.S. 605, 608-09 85 USPQ 328, 330 (1950); see generally Donald S. Chisum, 5A CHISUM ON PATENT § 18.04 (1999). This doctrine is equitably applied based upon underlying questions of fact, see *Scripps Clinic & Research Foundation v. Genentech, Inc.* 927 F.2d 1565, 1581, 18 USPQ2d 1001, 1013(Fed.Cir.1991), When the accused infringer process that, despite the asserted claims literally reading on the accused device, "it has been so changed that it is no longer the same invention." *Del Mar Avionics, Inc. v. Quinton Instr. Co.*, 836 F.2d 1320, 1325, 5 USPQ2d 1255, 1259(Fed.Cir.1987)(citing *Graver Tank*, 339 U.S. at 608-09).

註 34 Infringement under the doctrine of equivalents may be limited by two legal doctrines relevant to this appeal: prosecution history estoppel and the "all-elements" or, more preferably, the "all-limitations" rule. *Warner-Jenkinson Co. v. Hilton Davis Chem. Co.*, 520 U.S. 17, 39 n.8 (1997).

過程之禁反言(註³⁵);以及(2)實施先前技藝(註³⁶)，以阻卻均等論之行使，茲分述如下：

(a) 申請過程之禁反言之阻卻

所謂申請過程之禁反言係指於申請專利過程中，亦即自原始提交之專利文獻，乃至於到被舉發所為之陳述，於主張專利權時，不得為相反之主張，亦不得將拋棄部份予以復奪(recapture)，實則，禁反言(estoppel)乃英美法之衡平手段，不只於專利侵權訴訟中被採行，其他之訴訟上，亦常被引用為實踐衡平原則之手段，如轉讓者之禁反言，衡平禁反言(equitable estoppel)....等。

註 35 Prosecution history estoppel also limits under expansion of a claim's scope through the doctrine of equivalents. See Warner-Jenkinson, 117 S. Ct. at 1047, 1049-51. Specifically, prosecution history estoppel prevents a patentee from recapturing subject matter surrendered during prosecution of the patent. See id.; Southwall Techs., Inc. v. Cardinal IG Co., 54 F.3d 1570, 1579-81, 34 USPQ2d 1673, 1679 (Fed. Cir. 1995).

註 36 實施先前技藝於美國專利實務中，常稱之為「假想申請專利範圍(hypothetical claim)」。The limitation posed by the prior art is simply that the asserted range of equivalents may not encompass the prior art at the very point at which the claims distinguish from that art. Stewart-Warner Corp. v. City of Pontiac, 767F.2d 1563, 226 USPQ 676 (Fed. Cir. 1985). It is well established that limitations in a claim cannot be given a range of equivalents so wide as to cause the claim to encompass anything in the prior art. Senmed, Inc. v. Richard-Allan Med. Indus., Inc., 888 F.2d 815, 12 USPQ2d 1508 (Fed. Cir. 1989). Claims may not be enlarged by equivalents to encompass the teachings of the prior art. Tandon Corp. v. United States ITC, equivalency under 35 U.S.C. 112, however, See note 294 below. That issue-whether an asserted range of equivalents would cover what is already in the public domain-is one of law. Wilson Sporting Goods Co. v. David Geoffrey & Assoc., 904 F.2d 677, 14 USPQ2d 1942 (Fed. Cir. 1990).基本上，若假想申請專利範圍使不侵害獨立項，唯可能侵害附屬項，因此，需再就附屬項部份為假想申請專利範圍之演練。

所以，若被認定均等之元件，係為先前專利權人所拋棄並以申請專利範圍之對應限制條件替代者，則即不得再對該被拋棄之元件為均等之主張，亦即，此兩元件間應認定為不同元件，而非均等元件(註³⁷)。

有關修正後之元件是否具均等主張，於 *Festo* 案中，原本美國聯邦巡迴上訴法院多數意見採取完全阻卻(*complete bar*)之見解，亦即無任何均等範疇之可能，唯最高法院不同意此見解，仍維持個案而定之「彈性阻卻(*flexible bar*)」(註³⁸)。

(b) 實施先前技藝之阻卻

專利權不得及於先前技藝，否則，該專利權亦會因該先前技藝而無效，所以，若被控裝置係為實施先前技藝時，則可阻卻專利權之行使。

所謂實施先前技藝係被告提出實施先前技藝之抗辯並舉證出先前技

註 37 In *Maxwell v. J.Baker, Inc.*, "we reiterated the well-established rule that 'subject matter disclosed but not claimed in a patent application is dedicated to the public.'" 86 F.3d 1098, 1106-07(Fed. Cir. 1996)(quoting *Unique Concepts, Inc. v. Brown*, 939 F.2d 1558, 1562-63(Fed. Cir. 1991)and citing *Miller v. Bridgeport Brass Co.*, 104 U.S. 350, 352 (1881)). This rule, we held, prohibited both a finding of literal infringement and of infringement under the doctrine of equivalents because, otherwise, an applicant could "present a broad disclosure in the specification of the application and file narrow claims," thereby "avoiding examination of broader claims that the applicant could have filed consistent with the specification." *Id.* at 1107 (citing *Genentech, Inc. v. Wellcome Found. Ltd.*, 29 F.3d 1555, 1564 (Fed. Cir. 1994); *International Visual Corp. v. Crown Metal Mfg. Co.*, 991 F.2d 768, 775 (Fed. Cir. 1993). In addition, the rule comports with (among other principles) the statutory requirement of distinctly claiming the "subject matter which the applicant regards as his invention." *Id.* (quoting 35 U.S.C. § 112).

註 38 Prosecution history estoppel may apply to any claim amendment made to satisfy the Patent Act's requirements, not just to amendments made to avoid the prior art, but estoppel need not bar suit against every equivalent to the amended claim element.

藝時，再由專利權人建構一假想申請專利範圍(hypothetical claim)，該假想申請專利範圍係可文義地(literally)讀取被控裝置，而後，再將假想申請專利範圍比對於該先前技藝，若假想申請專利範圍於先前技藝下不被核准時，則均等主張因之受到阻卻而不涉侵權。反之，若可核准時，則阻卻不成功(註³⁹)，該先前技藝則可為適用新穎性認定之單一先前技藝，亦可為適用非顯著性(non-obviousness)認定之兩或以上之可結合先前技藝。

於運用實施先前技藝之阻卻時，有可能產生不侵害獨立項惟依然侵害附屬項的情形，所以，於運用上，最好是該先前技藝除涵蓋獨立項之技術構成外，亦應涵蓋於與被控裝置具對應之所有附屬項。

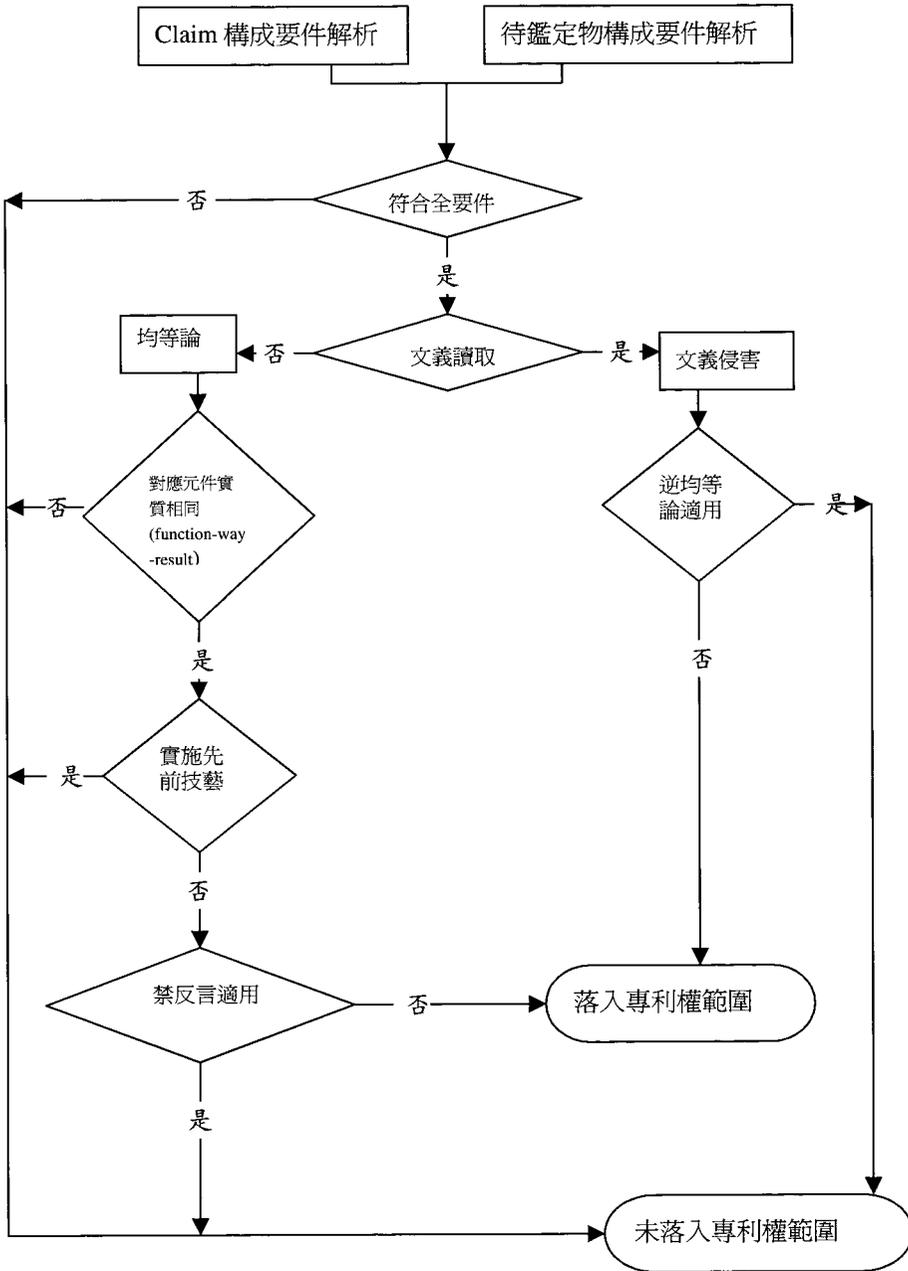
陸、鑑定流程圖

綜合上述，或許吾人可建構出專利侵害鑑定之流程如下，並就各階段說明之。

註 39 Under a hypothetical claim analysis, a patentee proposes a hypothetical claim that is sufficiently broad in scope to literally encompass the accused product or process. See id. If that claim would have been allowed by the PTO over the prior art; then the prior art does not bar the application of the doctrine of equivalents. See Marquip, Inc. v. Forsber Am., Inc., 198 F.3d 1363, 1367, 53 USPQ2d 1015, 1018(Fed. Cir. 1999). Conversely, if that claim would not have allowed, the prior art bars application of the doctrine and infringement by equivalence may not be found. See id.

發明與新型侵害鑑定流程

發明與新型侵害鑑定流程



（一）解析申請專利範圍

此階段之進行，係先閱讀詳細說明書並配合圖式，以明瞭技術內容後，再針對據以主張權利之申請專利範圍內容，予以一一列述，此列述方式，可為以大部元件為一單元，亦可以每一斷句為一單元，視申請專利範圍內容及鑑定者對技術內容之掌握而定，此階段最忌諱者，乃更動申請專利範圍之文字內容，正確的方式是，應將其內容忠實地列述，不可妄自添加或刪減。

於認定申請專利範圍用語時，一般而言，先強烈推定該申請專利範圍用語係傳達通常與慣用意涵(ordinary and customary meaning)(註⁴⁰)，而後再仰賴詳細說明以認定是否此通常與慣用意涵之推定可為反駁(註⁴¹)，專利權人亦有可能以其本身編纂(own lexicographer)及以特定意涵影響申請專利範圍用語，或以文字表達明白排除或限制，否定或拋棄所涵蓋之範疇(註⁴²)，所以，於申請人自行限定或拋棄者，於解讀申請專利範圍時，應予以考量。

而對於申請人之陳述係為意圖界定申請專利範圍或描述較佳實施例

註 40 Generally speaking, we indulge a 'heavy presumption' that a claim term carries its ordinary and customary meaning." Sunrace Roots Enter. Co., LTD v. SRAM Corp., No. 02-1524, slip op. at 8 (Fed. Cir. July 17, 2003) (quoting CCS Fitness, Inc. v. Brunswick Corp., 288 F.3d 1359, 1366 (Fed. Cir. 2002)).

註 41 However, we next look to the specification to determine "whether the presumption of ordinary and customary meaning is rebutted." Tex. Digital, 308 F.3d at 1204; see also Inverness Med. Switz. Gmbh v. Princeton Biomeditech Corp., 309 F.3d 1365, 1371-72 (Fed. Cir. 2002).

註 42 The patentee may have acted as his own lexicographer and imbued the claim terms with a particular meaning or "disavowed or disclaimed scope of coverage, by using words or expressions of manifest exclusion or restriction." Tex. Digital, 308 F.3d at 1204.

(preferred embodiment)，亦甚為重要(註⁴³)，專利之發明可能具有諸多優點或目的，但並不必然要求每一項申請專利範圍都需具備所有之優點或目的(註⁴⁴)。

對於手段加功效(means-plus-function language)之撰寫，其法源依據為 35 U.S.C. § 112 (6)，該款允許專利權人將欲被執行之功能作為申請專利範圍之限制條件，而不必列述執行功能之構造或材料。解讀手段加功效之申請專利範圍時須分兩步驟，首先，確認被請求之功能，此必須忠實地解讀列述於申請專利範圍之該手段加功效限制條件之功能(註⁴⁵)，而當功效被確認後，則再確認說明書中執行各該功能之相關構造。只有在

註 43 Interpretation of descriptive statements in a patent's written description is a difficult task, as an inherent tension exists as to whether a statement is a clear lexicographic definition or a description of a preferred embodiment. The problem is to interpret claims "in view of the specification" without unnecessarily importing limitations from the specification into the claims. *Tex. Digital*, 308 F.3d at 1204-05.

註 44 An invention may possess a number of advantages or purposes, and there is no requirement that every claim directed to that invention be limited to encompass all of them.1[

註 45 Construction of a means-plus-function limitation involves two steps. First, the court must identify the claimed function. *Telemac Cellular Corp. v. Topp Telecom, Inc.*, 247 F.3d 1316, 1324, 58 USPQ2d 1545, 1549 (Fed. Cir. 2001) (citing *Kemco*, 208 F.3d at 1361, 45 USPQ2d at 1610); *Micro Chem., Inc. v. Great Plains Chem. Co., Inc.*, 194 F.3d 1250, 1258, 52 USPQ2d 1258, 1263 (Fed. Cir. 1999). The court must construe the function of a means-plus-function limitation to include the limitations contained in the claim language, and only those limitations. *Lockheed Martin*, 249 F.3d at 1324, 58 USPQ2d at 1678. It is improper to narrow the scope of the function beyond the claim language. *Id.* It is equally improper to broaden the scope of the claimed function by ignoring clear limitations in the claim language. *Id.* Ordinary principles of claim construction govern interpretation of the claim language used to describe the function. *Id.* (Fed. Cir. 1999).

說明書或申請過程中明白地連結或結合於列述於申請專利範圍之功能之構造，始被視為被揭示的構造，易言之，該構造必須為執行被請求之功能(註⁴⁶)。

於認定申請專利範圍是否以手段加功效撰寫時，若申請專利範圍中具有「means」一字，則可被推定為「手段加功效」之撰述方式，惟若，(1)申請專利範圍之元件使用「means」一字，但並無列述該 means 之對應功能;以及(2)即使申請專利範圍之元件特定出一功效，惟亦列述了執行該功能之充份構造或材料時，則此兩種情形不得視為手段加功效之撰寫

註 46 After identifying the claimed function, the court must then determine what structure, if any, disclosed in the specification corresponds to the claimed function. *Id.* In order to qualify as corresponding, the structure must not only perform the claimed function, but the specification must clearly associate the structure with performance of the function. *Medtronic*, 248 F.3d at 1311, 58 USPQ2d at 1614 (quoting *B Braun Med., Inc. v. Abbott Labs.*, 124 F.3d 1419, 1424, 43 USPQ2d 1896, 1900 (Fed. Cir. 1997)). This inquiry is undertaken from the perspective of a person of ordinary skill in the art. *Amtel Corp. v. Info. Storage Devices, Inc.*, 198 F.3d 1374, 1378-79, 53 USPQ2d 1225, 1227-28 (Fed. Cir. 1999).

(註⁴⁷)。此外，若說明書並無實施例以揭示相關之構造時，則手段加功效之申請專利範圍因失之於確定性要件(definiteness requirement)而無效(註⁴⁸)，所以，手段加功效之認定，須格外謹慎。

(二)解析被控裝置之技術構成

此階段之進行，係以前述所述之申請專利範圍各單元為藍本，將被控裝置上之各該單元之限制條件之技術構成予以對應列述，對於多出的部份，原則上可以不列；惟對於缺乏之部份，則不可擅自添加，而是

註 47 Accordingly, in determining whether a claim element falls within 112, 6, this court has presumed an applicant advisedly used the word "means" to invoke the statutory mandates for means-plus-function clauses. See *id.* Two specific rules, however, overcome this presumption. First, a claim element that uses the word "means" but recites no function corresponding to the means does not invoke 112, 6. See *id.* at 1427. Second, even if the claim element specifies a function, if it also recites sufficient structure or material for performing that function, 112, 6 does not apply. See *id.* at 1427-28 ("[W]here a claim recites a function, but then goes on to elaborate sufficient structure, material, or acts within the claim itself to perform entirely the recited function, the claim is not in means-plus-function format."); *Personalized Media*, 161 F.3d at 704 ("In deciding whether [the] presumption has been rebutted, the focus remains on whether the claim as properly construed recites sufficiently definite structure to avoid the ambit of 112, 6."); *Cole v. Kimberly-Clark Corp.*, 102 F.3d 524, 531, 41 USPQ2d 1001, 1006 (Fed. Cir. 1996) ("An element with such a detailed recitation of structure . . . cannot meet the requirements of [112, 6].").

註 48 Alternative embodiments may disclose different corresponding structure, and the claim is valid even if only one embodiment discloses corresponding structure. See *Ishida Co. v. Taylor*, 221 F.3d 1310, 1316, 55 USPQ2d 1449, 1452-53 (Fed. Cir. 2000). If, however, this inquiry reveals that no embodiment discloses corresponding structure, the claim is invalid for failure to satisfy the definiteness requirement of § 112, ¶ 2. *Budde v. Harley-Davidson, Inc.*, 250 F.3d 1369, 1376, 58 USPQ2d 1801, 1806 (Fed. Cir. 2001) (citing *In re Dossel*, 115 F.3d 942, 945, 42 USPQ2d 1881, 1884 (Fed. Cir. 1997)).

以「無」或「缺乏此要件」方式表示；而對於稍有差異部份，除忠實描述外，亦可加註「稍有差異」，俾供後續探究。前已述及者，對於複合構件部份，則應予詳細列出與描述，不可疏漏。

(三)全要件階段

由於不管文義侵害或均等侵害，都需在滿足「全要件原則」下，始有成立之可能，因此，為了訴訟經濟及門檻檢測，吾人可將是否符合全要件原則列為第一階段之判斷(註⁴⁹)。

而於製作出申請專利範圍及被控裝置之元件比對表後，此時，若被控裝置上缺乏申請專利範圍任一對應之限制條件時，則可獲致不涉文義侵權之結論(註⁵⁰)。

這種方式之好處在於，在專利權之有效推定及被控裝置之無罪推定下，若不滿足全要件時，即使再進行文義侵害或均等侵害之研判，亦得到不涉文義侵權之結論，故似乎不必煞有其事的作虛功，當然，若符合全要件原則，則進入是否文義侵害之判斷。

(四)文義侵害階段(註⁵¹)

由於侵害之結論，必須讓被告知道為什麼屬侵害，以及侵害的態樣為何，因此，於全要件階段符合下，即進入文義侵害之判斷。此時應探究者，是否申請專利範圍所述之限制條件，俱完全照字面意涵被讀取於被控裝置，若確實如此時，則即轉至下一步驟而為逆均等論是否適用之探究，否則，則應轉至均等論下侵害是否適用之探究。

註 49 此為消去法之運用，亦即將不符條件者予以剔除，亦合乎無罪推定之精神。

註 50 見前揭註 28

註 51 見前揭註 29

(五)逆均等論探究階段(註⁵²)

於逆均等論下，被控裝置雖然落入申請專利範圍之文義意涵內，惟若該裝置於原理上係與專利標的如此不同，即使執行相同或近似之功能惟係為實質不同之方式時，則可能不涉侵權，其理由在於，被控裝置業已變成不再是與系爭專利為相同之發明。所以，於此階段應論究者在於，被控裝置是否在原理與方式上，係實質相同於系爭專利，若然，則無法適用均等論之阻卻，而因而得到侵權之結論，反之，即不涉侵權，而此階段係為事實之認定。

(六)均等論下侵權階段(註⁵³)

於符合全要件原則惟不符文義讀取下，則其間必有至少一限制條件係失蹤於被控裝置，同時被控裝置必具有一相對應之元件，此時，則逐一比對各該對應之兩者間是否以實質相同之功能，為而實質相同之方式並獲致實質相同之結果，或兩者間並非實質不同。若然，則應得到均等之認定，而後再為是否實施先前技藝及申請過程之禁反言之認定，反之，則應為不涉侵權之認定。

而此階段必須注意者，乃詳細說明書中揭示惟未請求於申請專利範圍者，被認定為「獻給社會大眾(dedicate to the public)」，不得為均等之認定，實則，亦不得為文義侵害之認定，其理由在於如此會使申請人於詳細說明書中為寬廣之揭示而為較限縮之請求，藉以逃避一致於該較寬廣揭示之申請專利範圍之審查。當然，這也符合申請專利範圍係申請人自認為其請求之標的具區別性之法定要件之原則(註⁵⁴)。

註 52 見前揭註 33

註 53 見前揭註 30

註 54 見前揭註 37

(七)申請過程之禁反言階段

當被控裝置之非文義對應之元件，與系爭專利之申請專利範圍之限制條件被認定為均等後，則需進一步論究是否有禁反言之適用，申請過程之禁反言之標準係為，專利權人不能經由均等論而再請求(reclaim)先前為了取得專利而拋棄或不請求部份，不管該拋棄或不請求係為自願或為了克服可專利性核駁而為之修正(註⁵⁵)。

所以，於此階段，必須就內部證據予以審究，若有申請過程之禁反言之阻卻情事，則得到不涉侵權之結論，反之，則轉至是否有實施先前技藝之阻卻之適用。

(八)實施先前技藝之阻卻階段

於均等論之阻卻上，此階段與申請過程之禁反言阻卻之次序可互為先後，視案情而定，當被控裝置可能為實施先前技藝而提出相關之證據時，則專利權人應建構一可文義涵蓋被控裝置之假想申請專利範圍，再比對於先前技藝，若該假想申請專利範圍於先前技藝下不可為核准時，即表示先前技藝可核駁該假想申請專利範圍，所以，被控裝置係適用於實施先前技藝之阻卻，因此，不涉侵權，反之，即屬侵權(註⁵⁶)。

柒、案例

針對上述之流程，特舉出適用於各階段之案例以說明之。

註 55 見前揭註 35

註 56 見前揭註 36

案例一：申請專利範圍解讀例

本案例係為有關申請專利範圍解讀上之爭議，由於各執一詞，因此，借助字典以求取申請專利範圍之用語。

(a) 系爭專利(註⁵⁷)

系爭專利係為一種「用於複數信用卡等之簡化使用方法及其裝置」，其係透過一單一之電子多功能卡(electronic multi-function card)以替代多張信用卡或其他卡，其據以主張權利之申請專利範圍列述為：

1.一種可使一電子多功能卡之使用者，由諸如信用卡、支票卡、客戶卡、認同卡、文件、鎖匙、入口資訊及主鎖等若干資料源選取資訊之方法，其包括下列步驟：

從每一複數資料源中移轉資料組至多功能卡；

儲存所述從每一複數資料源移轉之資料組至多功能卡；

指定一密碼以致能多功能卡；

使密碼進入多功能卡以致能；

選取所述致能多功能卡之一所述資料組；

於預定顯示區顯示所述之選取資料組之資料於多功能卡上。

其代表圖示如下所示：

註 57 此為美國第 5,276,311 號專利

FIG. 1a

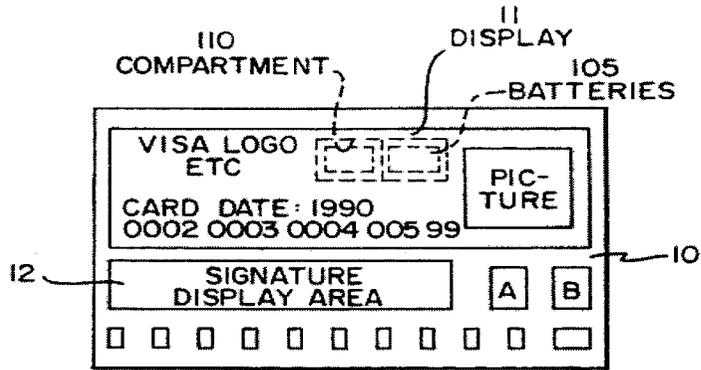
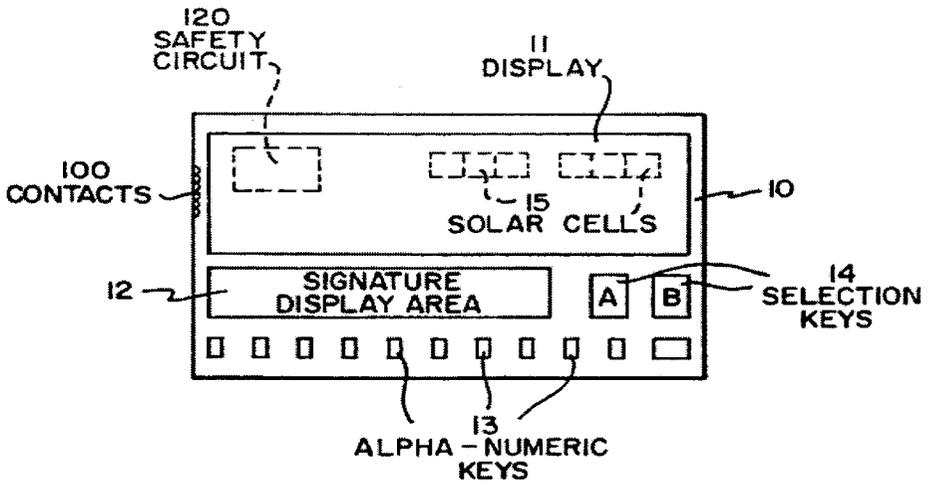


FIG. 1b



(b)被控方法

被控方法其操作模式完全相同於系爭專利，唯一差異處，在於其所使用之卡，在尺寸上，異於信用卡，所以，若系爭專利之電子多功能卡未限定於信用卡尺寸時，則被控方法可能被認為文義侵害。

(c)比對表

經由解析被控方法後，則可繕製比對表如下：

系爭專利	被控方法	異同比較
<p>一種可使一電子多功能卡之使用者,由諸如信用卡、支票卡、客戶卡、認同卡、文件、鎖匙、入口資訊及主鎖等若干資料源選取資訊之方法,其包括下列步驟：</p> <p>從每一複數資料源中移轉資料組至多功能卡；</p> <p>儲存所述從每一</p>	<p>一種可使一電子多功能卡之使用者,由諸如信用卡、支票卡、客戶卡、認同卡、文件、鎖匙、入口資訊及主鎖等若干資料源選取資訊之方法,其包括下列步驟：</p> <p>從每一複數資料源中移轉資料組至多功能卡；</p> <p>儲存所述從每一</p>	<p>除卡片尺寸外,餘相同</p> <p>相同</p> <p>相同</p>

複數資料源移轉之資料組至多功能卡；	複數資料源移轉之資料組至多功能卡；	
指定一密碼以致能多功能卡；	指定一密碼以致能多功能卡；	相同
使密碼進入多功能卡以致能；	使密碼進入多功能卡以致能；	相同
選取所述致能多功能卡之一所述資料組；	選取所述致能多功能卡之一所述資料組；	相同
於預定顯示區顯示所述之選取資料組之資料於多功能卡上。	於預定顯示區顯示所述之選取資料組之資料於多功能卡上。	相同

所以，由上表得知，堪稱差異處，乃被控方法中所使用之電子多功能卡其尺寸異於信用卡，依美國國家標準規格，信用卡之尺寸為：長 3.375 英寸，高 2.2125 英寸，厚度 0.030 英寸，公差為各 +/-0.003 英寸。

由於申請專利範圍只述及電子多功能卡，而對該卡並未具尺寸之進一步定義，同時，其述及此方法涉及如信用卡之資料之儲存與使用，所以，被告認定申請專利範圍中所稱之「電子多功能卡」，應限定為信用卡

尺寸。

面對此爭議，則需回歸至發明說明，由於發明說明中並無任何文字顯示申請人將「電子多功能卡」定義為「信用卡」之大小，只是建議性的述及：「電子多功能卡具有通常信用卡、支票卡之外部尺寸」，及信用卡「通常具有標準尺寸」等較佳實施例之描述，而非界定申請專利範圍用語，所以，不應將之限定於「信用卡」之尺寸。

而後，再經由外部證據以探究「卡」之定義，Merriam-Webster's 定典將卡定義為：「平滑、硬質、且通常為長方形之紙質、卡紙或塑膠片體」，而 Ranctam House Webster's Unabridged Dictionary 則將卡定義為：「通常為硬紙、薄紙板或塑膠之長方形片體，且不同用途」；另牛津英文字典對「卡」一字之解釋為：「長方形硬質塑膠片材，由銀行或其他機構發行，具資訊浮印或其他方式呈現」，所以，即使外部證據亦不會將「卡」解讀為必須為信用卡尺寸。

經由此解讀，雖然被控方法中所使用之卡，其尺寸為信用卡之 58 倍大，厚度為 25 倍大，惟仍應視為系爭專利之申請專利範圍所定義之電子多功能卡(註⁵⁸)。

案例二：申請專利範圍解讀例

本案例係有關申請專利範圍用語之解讀，其中，爭議之文字係為吾人日常生活中常見之文字。

註 58 此為美國 CAFC 2003 年 8 月 20 日對 E-pass Technologies, Inc., v. 3 Com Corporation 所作出之判決。

(a)系爭專利(註⁵⁹)

系爭專利係為一於烘焙物如蛋糕上產生裝飾性圖案之技術，係複製影像於一可食用基片上，而該基片可被置放於該冷凍之烘焙物品上之方法，藉之，可生產如具生日之小孩照片裝飾之生日蛋糕，該據以主張權利之申請專利範圍第 11 項列述如下：

11.一種複製影像於印刷片(edible web)以供具一影像以裝飾冷凍烘焙物之方法，其包括：

置放影像於複印機(photocopy machine)之複印玻璃上；

沿著複印機器內延伸(elongated)，不扭曲複印路徑(non-tortuous copy path)通過一可食用印刷片而無實質加熱，該可食用印刻片沿著複印路徑通過時，以可食用油墨複製玻璃上之影像至可食用印刷片上。

系爭專利之代表圖式如下，其中圖號 18 即代表複印路徑。

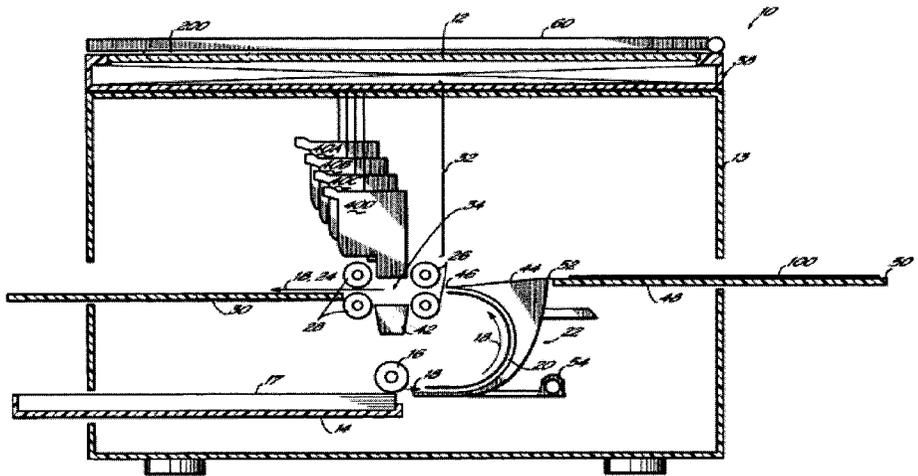


FIG. 1

註 59 此為 US patent 6,319,530.

(b)被控方法

被控方法係為一商業用噴墨列表機被複作以使用可食用油墨且連結於一商用掃描器上，使用者簡單的置放所需影像於掃描器，並將可食用基片置於列表機之餵紙部位，而後按鍵，掃描器掃描該影像，而列表機將之複製於可食用基片上，亦即，基本上，兩者之步驟相同，堪稱差異者，乃可食用印刷片之行徑路徑係為直線，以及列表機是否為機器之爭議複印。

(c)比對表

經由解析申請專利範圍及由被控裝置所執行之方法後，可繕製比對表如下：

系爭專利	被控方法	異同
一複製影像於印刷片以提供一影像以裝置冷凍烘焙物品之方法,其包括: 置放影像於複印機器之複印玻璃上; 沿著於複印機器內延伸,不扭曲複印路徑地通過一可食用印	一複製影像於印刷片以提供一影像以裝置冷凍烘焙物品之方法,其包括: 置放影像於列表機之複印玻璃上; 沿著於複印機器內延伸,不扭曲複印路徑地通過一可食用印	相同 複印機器與列表機間有爭議 有所差異,行徑路線具爭議。

刷片而無實質加熱,該可食用印刷片沿著複印路徑通過而無發生任何扭曲之彎曲;且於沿著複印路徑通過時,以可食用油墨複製玻璃上之影像至可食用印刷片上。	刷片而無實質加熱,該可食用印刷片沿著複印路徑通過而無發生任何扭曲之彎曲;且於沿著複印路徑通過時,以可食用油墨複製玻璃上之影像至可食用印刷片上。	相同
---	---	----

對於「不扭曲複印路徑」，由於兩造解讀不同，自應由內部證據著手，專利說明書中描述複印路徑為自由地於「任何扭曲弧彎或明顯的弧度(any tortuous bends or significant curves)」，以致於可促進基片存活能力，因此，「不扭曲路徑」係為促進可食用基片存活能力之路徑，其自然亦包括「實質直線」之路徑。

而對於「複印機器(photocopy machine)之定義，固然通常意涵中，會被認定為事務機器中之「複印機 photocopier」，唯說明書中專利權人對「複印機器」之陳述為：

「相同地，當複印機器被顯示為一體之單元，掃描與影像重製器態樣並不必須為同一殼體內，如將被理解者，平板紙張複印機之特性係為以單一按鍵操作，導致於複印玻璃上之影像被掃描，並將之重製於可食用之基片上，因此，當掃描與影像重製方位上係分離(同或不同於一殼體

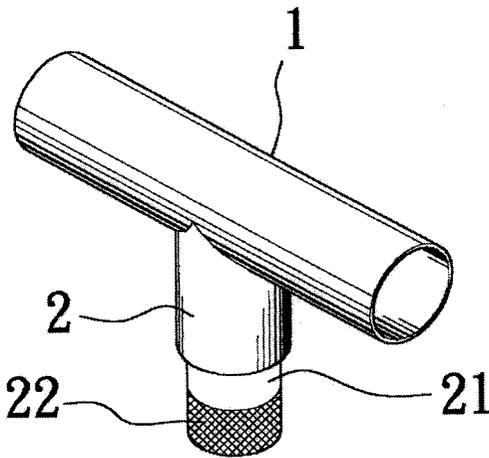
內時，唯合作以產生平面紙張印刷機器間之效果，本質上，單一按鈕操作掃描與重製影像，被定義為用於此處之複印機器用語）。

因此，於參酌內部證據後，則該機器所執行之方法，係文義上相同於系爭專利之方法(註⁶⁰)。

案例三：全要件原則例

(a)系爭專利(註⁶¹)

設若系爭專利係為纜線接頭，習知之方式係為將水平與垂直之中空管體以銲接方式而製成，而目標專利則將之以一體成型方式，且供嵌套之垂直管端處，加以壓花處理，目標專利之圖式如下：



而申請專利範圍獨立項則列述為：

1.一種電訊用之 T 型連接器之殼體，係為金屬材質，其包括：

註 60 See *Jack Guttman, Inc. v. Kopykake Enters., Inc.* 302 F.3d 1352, 1361, 64 USPQ2d 1302, 1318 (Fed. Cir. 2002).

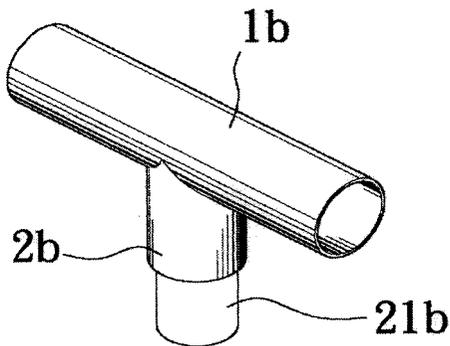
註 61 此為依我國專利改作，並予以簡化。

一兩端均為開放端且相通之同軸管 1；

一一體成型垂直連結且相通於該同軸管 1 之支管 2，該支管 2 前端為外徑較小之連結部 21，且連結部 21 具斜向交錯之菱格式壓花 22 者。

(b)被控裝置

被控裝置亦為一體成型之纜線接頭，除了不具壓花外，其餘部份完全相同於系爭專利。



(被控裝置)

(C)比對表

於分別解讀申請專利範圍及解析被控裝置後，吾人可繕製比較表如下：

專利	被控裝置	異同
<p>(1)一種電訊用之 T 型連接器之殼體,係為金屬材質,其包括:</p> <p>(2)一兩端均為開放端且相通之同軸管 1;</p> <p>(3)一一體成型垂直連結且相通於該同軸管 1 之支管 2;</p> <p>(4)該支管 2 前端為外徑較小之連結部份;</p> <p>(5)且連結部 21 具斜向交錯之菱格式壓花 22 者。</p>	<p>一種電訊用之 T 型連接器之殼體,係為金屬材質,其包括:</p> <p>一兩端均為開放端且相通之同軸管;</p> <p>一一體成型垂直連結且相通於該同軸管之支管;</p> <p>該支管前端為外徑較小之連結部 21;</p>	<p>有,相同</p> <p>有,相同</p> <p>有,相同</p> <p>有,相同</p> <p>無,不具菱格式壓花,為光滑面。</p>

面對此比較表,很顯然地,於「全要件原則」下檢測,由於被控裝置缺乏「連結部 21 具斜向交錯之菱格式壓花」構成要件,因此,於全要件不符下,即不涉侵權,鑑定工作到此可告一階段,且即使繼續進行文

義與均等論下之侵害之判斷時，其獲致之結論亦為不涉侵權(註⁶²)。(待續)

註 62：此案不侵權判決參閱台灣高等法院八十六年度上易字第四二六三號判決。