

MOBA, B.V. STAALKAT, B.V., and FPS Food Processing Systems, Inc., v. Diamond Automation, Inc.

案由背景：

第二原告 MOBA 是家荷蘭公司，以製造販賣高速雞蛋分類機器為主。第一原告 FPS 是家賓州註冊的公司，代理 MOBA 的產品在全美銷售。被告 Diamond 公司是一家密西根註冊公司，主要產品是生產銷售高速雞蛋分類機器。

1994 年 Diamond 公司在聯邦密西根州法院控告 MOBA 產品侵犯其專利權。聯邦密州法院以對外國公司 MOBA 不具司法轄屬權，將 Diamond 公司的告訴駁回。

1995 年第一原告 FPS 連同第二原告 MOBA 在聯邦東賓州法院提出告訴，要求法院判被告擁有的四項美國專利：4519494 (494 號專利)、4519505 (505 號專利)、4569444 (444 號專利) 以及 4505373 (373 號專利) 無效外，也要求法院宣判 MOBA 的產品並無對被告上述擁有的專利侵權。被告則反控原告侵權。

聯邦東賓州法庭在 2000 年 3 月 6 日宣判被告四個專利皆有效，並同時宣判原告也沒侵犯到被告的專利權。原告不服提出上訴，針對 505 號專利中第 24 claim 及 494 號專利中第 28 claim 指稱，由於專利文件中對這兩項 claims 的文字說明不夠，所以這兩項 claims 應無效。

美國專利法 35 u.s.c.第 112 條第一段落，要求專利申請中對其發明需有足夠的文字說明。聯邦法院對有關於 35 u.s.c. 第 112 條第一段落的案例中大致可歸類成兩大宗。第一類是與 1967 年判羅西 (In re Ruschig 379 F. 2d 990 (CCPA 1967)) 案有關。法院引用這法條，來防止專利申請人在提出申請後，回過頭對原申請案文字中再補加新定義、新範圍。雖然 35 u.s.c.第 132 條明文規定：不得在提出申請後回頭再加新定義或新範圍。但法院也常引用第 112 條第一段落條文來否決申請人修改加新定義或新範圍。

一般來說這一類官司中，法官同意引用第 112 條第一段落或第 132 條在應用上是相對等的。這兩項條文皆限制專利申請人在提出申請後，又想將後來衍生出的新涵義、新範圍加入並引用原先申請優先日期。

第二類官司是 1997 年百合案 (Regents of the University of California v. Eli Lilly & Co., 119 F. 3d 1559 (Fed. Cir. 1997))。Lilly 判決書中進一步要求提出與核苷酸 (DNA) 有關專利時，需提出詳細準確的文字說明。百合案中，法官要求專利申請人需將核苷酸的結構詳細準確的一一列出，否則就沒達到足夠文字說明的要求。這一判決結果，引發一連串其他專利無效的控告。所有原告都引用百合案判例，指控被告專利文件中的文字說明描述不夠精準，被告專利應無效的官司。因此上訴法院在安熱生化公司一案 (Enzo Bio Chem, Inc., v. Gene-Probe, Inc., 296 F. 3d 131b (Fed. Cir. 2002)) 中，對專利文字說明的要求又回到百合案以前的定義。專利文字說明是否足夠支持專利申請，不再是要將所有發明結構或化學藥品都要一一列舉，而應該是由與專利申請同行用在相當專利申請時間該有的專業知識，唸了專利文件後能了解該項發明為基準。

根據這個原則，本案第一與第二原告在上訴書中提出這 505 號專利的第 24 claim 中結構要素之一是「輸送帶」，但在專利文件文字說明中只

提到【將雞蛋向下傳送】，並未提及「輸送帶」的結構，所以這「文字說明不夠」導致 claim 無效。上訴法院法官不以為然，認為做雞蛋分類機器的同行看到【將雞蛋向下傳送】，就可以了解是以輸送帶形式達成。反而上訴法院法官進一步比較原告的產品，認為很有侵犯被告該項專利之嫌，將是項侵權與否發回聯邦東賓州法院重審。

結論：

此案上訴法院三位聽審法官一致同意被告兩項 claims 在專利中具有足夠文字說明，因而這兩個 claim 皆有效。反而被告原本被判不侵權的產品涉嫌侵權甚重，應發回重審。

三位法官中，雷德法官 (Schall Rader) 的判文值得一提，他認為第 112 條第一段落法律條文本意簡單明瞭，但在百合案中被上訴法院引用做了不適當的解釋，造成不當判例，引出一連串無謂的法律訴訟。在百合案中，法官對專利文字說明變成兩個截然不同的要求，一個是原來就有的要求，是文字說明要能讓從事與專利申請項目有關同行能根據文字說明描述，重覆做出及使用該項發明 (enable any person skilled in the art to make and to use the invention)。但百合案將文字說明的要求擴張成「詳細精準」，將發明的結構一一列出，這和同行看了可以重覆做出及使用該項發明的原本要求是節外生枝且不必要的。

案件編號:聯邦上訴法院 案號 01-1063, 01-1083

文稿源自：MOBA B.V. STAALKAT, B.V. and FPS Food Processing
Systems, Inc., v. Diamond Automation, Inc.

判決于 2003 年 4 月 1 日

作者：呂克行 Kao H. Lu

職業：美國專利律師