

美國聯邦上訴法院重審

Lockheed Martin Corporation v. Space Systems/Loral Inc.

案由背景：

原告拉克馬丁於 1999 年在聯邦北加州法院控告太空系統公司侵犯其美國專利第 4084772 號（以下簡稱 772 號專利）。該項專利是如何藉由轉動，調整運行中的人造衛星方位。

聯邦北加州法院在 1999 年 3 月，經審判法官，按照馬克曼案例（Markman v. Westview Instruments, Inc. 52 F. 3d 967,979（Fed. Cir. 1995）（en banc），aff'd 517 U.S. 370（1996）），由法官先定義牽涉 claim，然後對 772 號專利及太空系統公司涉嫌侵權的人造衛星（V11 型號）做侵權分析。該法官在 2000 年 3 月下結論，被告的人造衛星並未侵犯 772 號專利權，不必再進入陪審團程序，直接判原告敗訴。

原告不服，上訴到聯邦上訴法院。聯邦上訴法院（上訴法院）維持北加州法院原判，但由於在判決書中，上訴法院法官引用 Festo 案（Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki, Co., 535 U.S. 722（2002））作為判決。在 2002 年，美國最高法院駁回上訴法院對 Festo 案件的判決後，原告馬上要求翻案重審，美國最高法院同意將案件發回上訴法院重審。

在 Festo 案中，上訴法院對如何定義解釋 claim 提出一個更嚴謹的要求，認為在解釋專利 claim 涵蓋範圍及定義時，只要在專利申請審核過程，申請人對 claim 中任何發明要素做過修改，便不得引用均等論

(Doctrine of Equivalents) 來解釋或定義該要素，只能用字面。上訴法院將專利審核過程的修改，由作為參考因素改為絕對因素，亦即將審核過程禁反言原則 (prosecution history estoppel) 的重要性擴展。最高法院不同意上訴法院擴張審核過程禁反言的重要性，將 Festo 一案發回重審外，另外將九件聯邦上訴法院已經判決的案件也一併發回，要求上訴法院根據美國最高法院對 Festo 案的新裁定來重審。本案便是其中之一，而且是第一宗上訴法院重審的案件。

上訴法院在重審的審判書中，很清楚的列出法院審理專利侵權案件法理分析程序，根據馬克曼案例，首先法官應先決定 claim 的範圍及定義，然後以定義好的 claim 來比較指控的產品是否侵權。侵權分析也從兩個角度進行，先比較是否字面直接侵權 (Literal)，再以均等論 (Doctrine of Equivalents) 下作侵權比較。

在引用均等論必需受到兩個主要法理限制：(1) 專利申請審查過程所做的修改、解釋、申訴可用為解釋或定義 claim 的限制，及禁反言原則 (prosecution history estoppel)。(2) 全要件原則 (all elements rule)。Bell Atlantic Network Servs., Inc. v. Coved Communications Group, Inc., 262 F. 3d 1258,1267 (Fed. Cir. 2001)。

上訴法院法官同意北加州聯邦法官對 772 號專利 claim 的認定，原告這些可能被侵權的 claims 都是以裝置加功能形式 (means-plus-function) 寫成。法官首先要確定專利中「功能」及功能中具有的限制。而這些限制需從 claim 本身文字中尋找，如果 claim 本身清楚明白定義出，或從事同一行業的可以清楚了解，則不需向外找定義及解釋。研判是否字面直接侵權則需確定：「claim 中所有結構要素都可以在涉嫌產品中找到相同或相似的結構要素，而且做類似功能」。比較下即使沒有形成字面直接侵權，也有可能均等論下侵權。

在均等論下比較是否侵權，是要比較與專利 claim 中每一要素可在涉嫌產品上找到類似要素執行類似功能，經由類似方式達到類似效果。如果其中一個要素的不同，則依全要件原則，不構成侵權。

上訴法院根據全要件原則，認定被告涉嫌產品具有要素與 772 號專利 claims 中要素類似，但顯然用不同方式達到類似結果，所以不必經過禁反言原則，便可裁定被告並未侵權。

結論：

美國最高法院基於保護司法的「穩定性」及「可預期性」，不贊成上訴法院在 Festo 案對專利解釋提出新的法理，但上訴法院的法官也不是省油燈，用這宗案子向大家證明不用新法理，我們引用舊法理亦會得到同樣審判結果。

Festo 案所以會打到美國最高法院，是因為各個聯邦法院及法官對引用禁反言原則來解釋 claim 採用不同態度。有的只用來參考，有的視為絕對，上訴法院想用 Festo 案將其一律改為絕對性，而不再是自由心證般的參考性。可惜最高法院不同意，看來專利侵權案件會一路打到上訴法院的趨勢不會減少，而且每個上訴的理由都牽涉到抗議法官解釋定義 claim 不當。

案件編號：聯邦上訴法院 案件 00-1310

文稿源自：2003 年 3 月 24 日判決

Lockheed Martin Corporation v. Space Systems / Loral Inc.

作者：呂克行 Kao H. Lu

職業：美國專利律師