



請求項差異原則在 CAFC 關於 Littlefuse v. Mersen 判決中的應用 (第 311 期 2022/12/01)

胡培芝* 專利師

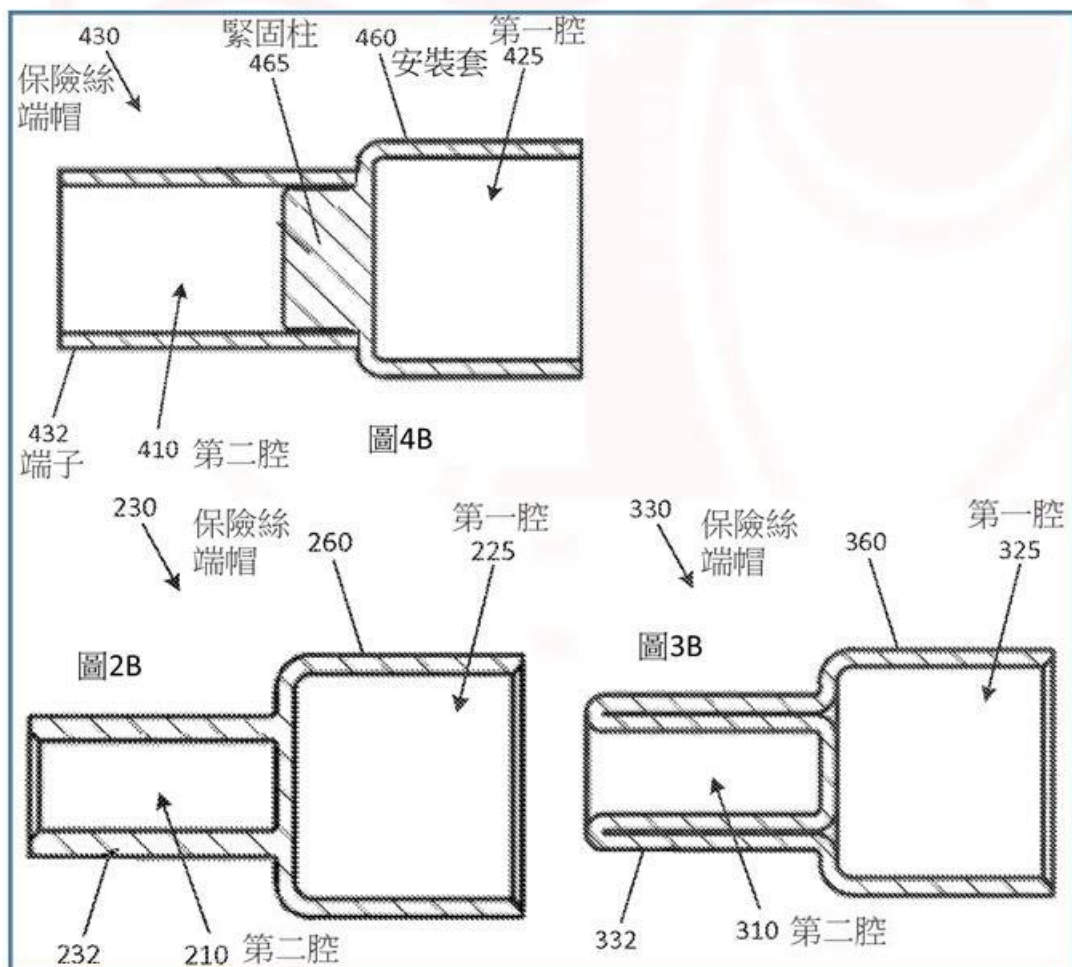


一、前言

Littlefuse Inc. 對 Mersen USA EP Corp 提出侵權訴訟，指其侵害 US 9,564,281 號專利之專利權，經地院審理敗訴，再向聯邦巡迴上訴法院 (CAFC) 提起上訴。CAFC 推翻了地院對申請專利範圍的解釋，作出對 Littlefuse 有利之判決 (下稱 CAFC 判決)，其中有關申請專利範圍解釋之方式值得一探。

二、系爭專利 US 9,564,281 是關於保險絲的端帽，其用來連接保險絲的一端與一導體，依製作工藝的不同，可分為三個實施態樣：組裝型端帽 (圖 4B)、機械加工型端帽 (圖 2B)、沖壓型端帽 (圖 3B)。

各實施例中第一腔是用來連接保險絲的一端，第二腔是用來連接導體的一端，且端帽是由導電體所構成的；保險絲 (圖未示) 的兩端各自經由一端帽來連接兩邊的導體，如此當流過導體的電流過大時，保險絲即被熔斷，以保護線路。



* 任職台一國際智慧財產事務所專利國內部



三、系爭專利的申請歷史過程

申請時之申請專利範圍：

請求項 1：一種保險絲端帽，包括：

一安裝套，定義適於接納一保險絲主體的第一腔；及

一端子，定義適於接納一導體的第二腔，...把導體保持在第二腔內。

請求項 7：如請求項 1 之保險絲端帽，其中該安裝套包含從其延伸的一緊固柱並且該端子(432)是被壓合至該緊固柱(465)上【註：即界定端帽係由安裝套與端子兩分開的構件，經緊固柱所連接組裝而成】。

請求項 8：如請求項 1 之保險絲端帽，其中該安裝套(260)及該端子(232)是由一塊連續的導電材料機械加工而成【註：即界定安裝套與端子是經由機械加工而成之單一構件】。

請求項 9：如請求項 1 之保險絲端帽，其中該安裝套(360)及該端子(332)由一塊連續的導電材料機械沖壓而成【註：即界定安裝套與端子是經由沖壓而成之單一構件】。

經審視可知，申請時之請求項 1 並未明確界定安裝套與端子的連結關係，而是由附屬項 7~9 來分別界定安裝套與端子的連結關係。

審查過程中，申請人被要求依單一性要件，對上述三個實施態樣作出類別選擇，申請人選擇了組裝型端帽，同時撤回請求項 8 及請求項 9，並將請求項 7 中關於組裝型端帽的專有技術特徵「一緊固柱...」併入了請求項 1，事後審查委員認為請求項 8、9 仍需具有請求項 1 的所有特徵，故主動將請求項 8、9 重新加回，一起核准；此時，核准的請求項 1 並未記載安裝套及端子二者的結合關係。

四、地院判決及 CAFC 看法互異

地院在解釋申請專利範圍時，將該緊固柱解釋為連接該安裝套及該端子二者，並據以認為系爭專利並未包含單一構件之機械加工型端帽或沖壓型端帽的態樣，因此得出不侵權之結論。CAFC 判決結果，推翻地院的解釋，認為系爭專利包含單一構件及多個構件。理由如下：

1.若依地院的申請專利範圍解釋，會造成請求項 8、9 之內容沒有意義。根據 *Baxalta v. Genentech*, 972 F.3d 1341 所載「根據定義，獨立請求項比附屬於它的請求項範圍更廣，因此如果一附屬請求項可讀入要求保護的一發明的一特定實施例，則相應的獨立請求項也必須涵蓋該特定實施例。」因此在本案中，CAFC 認為，若依地院申請專利範圍解釋，則附屬項 8、9 將變得毫無意義，而這樣解釋申請專利範圍是不洽當的。因此，CAFC 認為請求項 8、9 對單一構件的保險絲端帽部分構成強而有力的證據，證明系爭案之範疇確實涵蓋了單一構件的保險絲端帽。

2.被上訴人 *Mersen* 援引 *Marine Polymer Technologies v. Hen Con* 聯席會議中法官 *Lourie* 的見解提出反對意見，被上訴人主張「儘管有請求項差異原則，若一解釋使某些請求項成為多餘的，但該解釋與所引用的說明書的教示一致，則無需拒絕該解釋」，惟 CAFC 認為系爭案包含單一構件及多個構件之解釋是可被系爭專利說明書所支持，反而地院的解釋不僅使附屬項 8、9 成為多餘的，還會使附屬項 8、9 變成沒有範圍的請求項，而這樣的解釋結果最好要避免之。

3.CAFC 另引述 *Comark Commc'ns v. Harris*, 156 F.3d 1182, 1186 之先例進一步指出，一般而言，法院不應將所請發明限縮至說明書中所偏好的實施例或特定例子，系爭專利說明書並未記載所述緊固柱不能用在單一組件的態樣，且在單一組件的態樣中具有所述緊固柱之實施例，實為通常知識者可預見者。



五、應用請求項差異原則的前提

依請求項差異原則，同一專利中的兩個請求項不應被解釋為涵蓋同一事項。該原則係假設專利中的每個請求項在範圍和含義上都不同於所有其他的請求項。當一不同的解釋是使一附屬項相較於其所依附之獨立項更有限制性的唯一方式時，則請求項差異原則之假設是最為恰當合適。該原則的應用通常會導致一專利請求項更廣的解釋，因為它最常用於防止被告將一上位的請求項限制在其他請求項的範圍中所實際公開或更明確記載之實施例。但是，專利權人不可利用這一原則來擴大請求項的範圍。法院也不應將另一項請求項中明確敘述的限制特徵讀入一獨立請求項。

在本案中，CAFC 認為請求項差異之推定不是硬性規定，其引用 *Seachange Int'l, v. C-COR*, 413 F.3d 1361 判決提到：「由請求項差異原則創建的任何推定都將被基於發明說明或申請歷史檔案的相反解釋所推翻」，因此在適用請求項差異原則前，應先釐清申請專利範圍解釋與所引用的說明書／申請歷史檔案的教示是否一致，倘若有不一致情形，即不可逕行採用請求項差異原則來推定申請專利範圍解釋。

六、小結

由系爭專利申請時的請求項觀之，系爭專利的申請人在申請時顯然並未預期到組裝型端帽所專有的「緊固柱」會被應用到機械加工型端帽、沖壓型端帽等態樣中，而在申請過程中，申請人為了獲准專利，請求項歷經修正等過程，使該系爭案的實施例除了組裝型端帽所專有的緊固柱態樣外，可被進一步包含在單一構件機械之加工型端帽與沖壓型端帽的態樣，雖然地院有不同的解釋，但 CAFC 認定所述緊固柱組成的 2 件式端帽外，也包括機械加工型端帽及沖壓型端帽等單件式之實施例，因此，本件 CAFC 判決最終是有利於系爭專利的專利權人。

本案中，依據該 CAFC 判決：請求項差異原則之推定須受說明書／申請歷史檔案限制等，不可在解釋申請專利範圍後，使附屬請求項成為沒有範圍的請求項，這樣的解釋是不恰當的，應當予以特別留意。

有鑑於此，在撰寫專利說明書時，若有多種實施態樣時，若將一實施例寫成一獨立請求項，其他實施例寫為該獨立求項的附屬項時，該實施例中不與其他實施例抵觸的技術特徵應優先考慮將其另寫為獨立請求項，即使所述技術特徵對其他實施例而言是多餘的也無須在意，因為申請過程乃是一動態調適的過程，以本案為例，申請專利範圍即使經歷類別選擇與重新加回已撤回之請求項，該獨立請求項因未包含與其他實施例抵觸之特徵而仍有機會被賦予較寬廣的解釋來涵蓋其他的實施例，這顯然是專利權人所樂見的。

資料來源：

1. uslegal 網站

<https://definitions.uslegal.com/d/doctrine-of-claim-differentiation/>

2. *Littelfuse, Inc. v. Mersen USA EP Corp.*, No. 21-2013 (Fed. Cir. 2022)