

2007 年 1 月之專利法規及實務的最新進展

(英文出刊日期為 2007.1.7)

一、專利範圍界定的實務

1．CAFC 維持依據所有揭示實施例之限制對申請專利範圍的狹隘解釋

根據這個 CAFC 審查小組，申請專利範圍的用語可決定一個含意。不過，專利說明書也提供關鍵性的文意來解釋申請專利範圍所表示的含意。本案之專利申請範圍的其中一個要件要求必須具備一個「累進的…預設的致勝組合」，審查小組最初發現因為前序中具體指明申請專利範圍有關賓果的「一個遊戲」，所以這樣的限制條件應該被解釋成要求每個遊戲應有一個特殊的「累進的…預設的致勝組合」。法院也發現因為本案之專利說明書所揭露者總是在遊戲開始前即設定了致勝組合，因此該限制條件應該被解釋為這個遊戲的第一個賓果球被抓取以前，即決定預設的致勝組合。

(取材自 Planet Bingo, LLC. Et al. v. Gametech Intrnational, Inc. et al., Fed. Cir. No. 05-1476, December 13, 2006.)

2．CAFC 撤銷依據所有揭示實施例的限制對申請專利範圍的狹隘解釋

CAFC 審查小組認為，申請專利範圍用語通常依它們原本以及習慣上的含意作解釋，而為熟習此項技術之人士所了解，因此，撤銷地方法院根據說明書揭露的內容（至少在某種程度上）而對「分配」乙詞作出的狹隘解釋。專利說明書可能透露發明人有意放棄或否認的申請專利範圍，在這樣的情況下，申請專利範圍被解釋的更狹隘可符合發明人不欲主張較廣申請專利範圍的意圖。專利說明書也可藉由具體的實施例來解釋申請專利範圍。然而，申請專利範圍並非一定會被這些實施例所限制。當申請專利範圍僅載明部份專利說明書中揭露的特徵時，將申請專利範圍限制於其他未被請求的特徵就不恰當。再者，在某些情況下，發明人在對該專利案之母案或相關連之申請案的申請過程中所作的聲明，可藉以說明其對於發明的理解而關連到本件專利案之申請專利範圍之解釋。這些聲明也將有助於判斷發明人是否在申請過程中依照申請專利範圍放棄原則來限制其發明。然而，當相關專利案之申請專利範圍中使用不同用語時，申請專利範圍放棄原則通常不適用。

(取材自 Ventana Medical Systems, Inc. v. Biogenex Laboratories, Inc. Fed. Cir. No. 06-1074, December 29, 2006.)

二、侵權與有效性

1．在審判時依據已有記錄的前案來證明發明已被預料(Anticipation)「特別困難」

如果「被控侵權人所聲明用以證明預料的前案專利已在申請過程中為審查員所考慮」在審判時要證明專利無效是「特別困難」。在本案，CAFC 審查小組指出此案特別的不尋常，因為本案是藉由一個前案專利中的請求項內容（而非說明書中其他敘述性內容）已構成預料而主張專利案無效。審查小組進一步作出以下結論，即使在該前案的申請專利範圍文字中詳述一個上位概念（即，一個氣吡格雷的自由鹼，MATTPCA），但該上位概

念並未敘述被主張之專利之請求項提及的該化合物的特定鹽類，即，氯吡格雷，因此對該專利案之特定請求項並未構成預料。

(取材自 Sanofi-Synthelabo, et al. v. Apotex, Inc. et al. Fed. Cir. No. 06-1613, 2006 年 12 月 8 日) (見本月化學／生物案例報導)

2．CAFC 以全院聯席意見解決關於教唆行為(inducement)的判例中明顯的矛盾

為解釋先前判例中明顯的矛盾，CAFC，以全院聯席意見澄清所謂教唆行為（基於 35 USC 271(b)條）係需要專利權人證明，在所稱的教唆者知悉該專利之後「積極地並故意地幫助及慫恿他人直接侵權」。並指出法律上並未定義是否所稱的教唆者必須意圖去誘導侵權，或者僅需意圖從事足以誘使他人侵權之行為已足，無論他是否了解該行為會導致他人侵權。依據最高法院在著作權相關的 Grokster 案的判決，CAFC 認為教唆行為需要直接鼓勵他人侵權，並不是僅僅從事會導致侵權結果的鼓勵行為。

(取材自 DSU Medical Corporation et al. v. JMS Co., Ltd., et al, Fed. Cir. No. 04-1620, 05-1048, 1052, 2006 年 12 月 13 日 (見本月案例報導)。)

3．幫助侵權之幫助行為須發生在美國境內

依 35 USC 271(c)條，對一個構成一發明重要部份的構件之銷售或要約銷售，且該構件係為侵害性使用之目的而經特別製作或改造，而無其他重要的非侵害用途者，構成幫權。最高法院認為製造或銷售只為侵權使用物品之人，將被推定為有意圖導致這些行為的自然結果產生（即，它們是用以侵權使用）。直接侵權的存在是構成幫助侵權的要件。在本案，只有「閉合式外殼結構」對專利構成侵權。然而，所稱的幫助侵權者只有在美國境外銷售具有「閉合式外殼結構」的構件，且任何被進口至美國境內之具「開啟式外殼結構」的產品，在美國並沒有以呈「閉合式外殼結構」的方式實際銷售或使用。因此，在美國境內並未發生幫助侵權行為。(取材自 DSU Medical Corporation et al. v. JMS Co., Ltd., et al, Fed. Cir. No. 04-1620, 05-1048, 1052, 2006 年 12 月 13 日 (見本月案例報導))

三、授權、公平交易及其他

1．先前為避免或終止專利訴訟而指定充分的金額時，若日後訴訟續行，不得當然阻卻臨時禁制令

依據 CAFC 之意見，專利權人與被指控侵害之人雙方成立合約，對於侵害人被禁止作為之日以前所為之侵害行為，約定特定之損害金額者，該約定僅針對過去之侵害行為之損害賠償，並預期以後獲准禁制令之可能性。不僅如此，「單只因專利權人得以指定一個其自認為足以避免或終止訴訟之金額，並不當然意味：侵害復發時，專利權人拋棄請求臨時禁制令之權利，或潛在不可彌補之損害不復存在。」

(取材自 Sanofi-Synthelabo, et al. v. Apotex, Inc. et al. Fed. Cir. No. 06-1613, 2006 年 12 月 8 日。)

2．縱然專利權人並未為明示之訴訟威脅，確認判決 (DJ) 之訴訟管轄權仍被認為適當

有「利害關係」之當事人之間若存有「實際爭執」時，法院對於一件 DJ 訴訟有管轄權。根據 CAFC 之判例，一件「實際爭執」必須符合以下要件：(I) 專利權人為明示之威脅或其他行為，使確認之訴之原告產生合理之憂慮，以為將面對侵害訴訟，且 (II)

目前之行為可能構成侵害，或意圖為前述之行為而採取具體之措施。在本案，CAFC 發現：自先前對於 DJ 原告所提出牽涉到相關技術之訴訟之後，其所經過之時間並不足以驅散 DJ 原告合理之憂慮，因為後續對於第三人所提起之訴訟，證明專利權人仍繼續從事一系列之行為，顯示其保護相關技術的意願，且對於 DJ 訴訟所牽涉到的專利而言產生了訴訟的「合理之憂慮」。

(取材自 Plum Tree Software, Inc. v. Datamize, LLC, Fed. Cir. No. 06-1017, 2006 年 12 月 18 日。)