

美國專利法112條中之 可實施性要求 及最佳模式要求之區別

陳凱倫

專利申請人向美國專利商標局提出專利申請時，往往想得到專利保護，又不揭露重要技術內容。然申請人萬萬不可抱持此種心態，因為有很多法院案例判定專利權人由於未在專利說明書中做足夠之揭示而導致其專利被視為無效，以下所報導之案例只是其中一個代表性的例子。

Philip L. Rubright 原在 Arco 公司任職，離職後於一九七三年創立 Chemcast 公司，兩家公司均從事於墊圈、墊片之類的密封構件的製造和販賣，產品的主要銷售對象是汽車業。Rubright 為其客戶之一 Oldsmobile 設計了一種雙硬度計保護墊圈，並在一九七六年一月提出專利申請的同時其發明讓渡給 Chemcast 公司，一九七八年四月，該申請案獲准第 4,081,879 號專利。

涉及訴訟的只有依附於第 1 項的申請專利範圍第 6 項，其請求之保護墊圈係一雙硬度計保護墊圈，因其係由兩種不同硬度之材料構成，或由同一材料但是硬度不同者所構成。在這兩種設計中，不同的硬度可由不同的硬度計來量測，保護墊圈中較硬的鎖定部分是本案的焦點。

開始時，Chemcast 控告 Arco 侵害了其專利。

Arco 反訴該專利在很多方面而言都是無效的，包括發明人未遵守專利法 112 條之規定。地方法院同意 Arco 之反訴，並判決 Chemcast 不能對侵害乙事請求賠償。

兩造均提起訴願。訴願法院撤銷地方法院有關於最佳模式之決定，因為地方法院在裁決時所依賴之理由不是正確的法律準則；訴願法院推翻了地方法院有關於申請專利範圍第 6 項不符專利法 112 條有關於申請專利範圍特異性的要求 (claim particularity requirement)；訴願法院並維持了其他爭議點之判決。之後，訴願法院將案子發回地方法院重審，以重新決定最佳模式之爭議。

在重審後，地方法院仍然裁定該專利由於未能滿足最佳模式要求而無效。法院說明最主要的問題在於該專利之揭示內容未能載明用於製造保護墊圈的鎖定部分之材料的特殊型式、硬度、以及供應者及商品名稱。因此，法院認定申請案在申請時未能適當地揭示申請人預想之用以實施其發明的最佳模式。

Chemcast 不服此項判決並提出訴願，訴願法院維持地方法院之判決。

法院對於 Chemcast 未能符合最佳模式要求之認

定乃基於證據顯示申請人在提出專利申請之前已知曉用來製造保護墊圈的材料之型式、硬度和供應者，且該材料對於實施所請求之發明是不可或缺的，而且習於此技之人士並不知道此一資訊。申請人之論據失敗，因其對以下兩點認知不清：

1. 專利法 112 條中所述之可實施性要求和最佳模式要求是分開的，而且是不同的。

2. 不管是“生產資料”，顧客需求“，甚至是”商業秘密“的資訊，若是對於實施最佳模式而言乃是不可或缺者，就必須揭示出來。

用於決定是否符合最佳模式要求的適當法律準則如下：

“未能符合最佳模式要求等於申請人在提出專利申請時隱瞞其所預想的最佳模式。為了能使地方法院推斷最佳模式是否未被滿足，焦點必須放在（地方法院也須決定）發明人是否知道（即預想）並隱瞞比他所揭露的還要好的模式。最佳模式分析的要點不能僅是簡單地放在專利是否揭示了用於實施其所請求的發明之最適當的素材。”

正確的最佳模式分析（即本地方法院採用者）有兩點，首先是在發明人提出專利申請時，其是否知道在用以實施其所請求的發明的所有模式中，有沒有一

個比其餘模式都還好的模式；這個問題非常主觀，並且解答了發明人是否必須揭示在足以滿足可實施性要求以外的任何事實。若發明人實際上曾預想到此一最佳模式，該分析的第二步就是將發明人所知道者與其所揭示者做一比較，是否其所揭示之內容足以使習於此技者來實施其最佳模式，換言之，發明人是否向大眾隱瞞了他的最佳模式。評定揭示內容之充分性是很客觀的問題，而且是視所請求之發明的範圍和該技術之水平而定。

本案是申請人搞混了專利法 112 條中所述之可實施性要求和最佳模式要求的典型案例。Chemcast 爭辯由於其專利並未請求任何用於製造保護墊圈的鎖定部分之特定材料，所以申請人未能揭示其認為最佳可行的特定材料並未違反最佳模式要求。

說明書之記載可能已符合可實施性要求，但仍未提示申請人已預想到之最佳模式。專利申請人必須揭示用以實施其所請求之發明的最佳模式，而不是僅僅揭示用以製造和使用所請求者的其中一個模式。

證據顯示申請人特別採用 Reynosol 來發展一種叫做 R-4467 的化合物，這種化合物有保護墊圈材料所需之特性，而該專利中請求了這種保護墊圈材料。

但是 Reynosol 和 R-4467 均未揭示在該專利中，因為申請人本身不知道 R-4467 的化學式、組成或製造方法，然專利法 112 條規定申請人有責任揭示其最佳材料的特定供應者及商品名稱。

最後再次強調的是，在申請專利時，申請人最好在說明書中作詳細之揭示，使習於此技者在專利說明書中所記載者即可依此而實施其發明，以滿足可實施性要求。再者，在說明書中所載之實施例必須將申請人所知之眾多實施例中最好的一個揭示出來，以符合最佳模式要求。如此不僅可順利獲准專利，更可避免日後發生侵害或專利權確認時衍生專利之有效性問題，而導致專利權人權益之損失。

(資料來源：美國 Vandel 法律事務所)

