

※ 本期報導標題：

我國智慧財產法院對專利侵權過失之相關判決分析

現行專利法第 96 條第 2 項規定：「發明專利權人對於因故意或過失侵害其專利權者，得請求損害賠償。」故對侵權人主張發明專利侵害時之損害賠償，必須侵權人具備故意或過失之主觀要件。現行專利法第 120 及 142 條則規定，新型及設計專利之侵害準用第 96 條第 2 項之規定，故新型及設計專利之侵權人同樣須具備故意或過失之主觀要件。對於故意侵害部分，由於專利法第 97 條第 2 項規定故意侵害之倍數懲罰性賠償，多有學者為文探討「故意」之要件，或評析法院之判決；對於過失侵害部分，過往法院判決有予人有容易成立過失要件之印象，但實務上卻還是有侵權人被認定無過失之判決，本文即是以我國智慧財產法院（下稱智財法院）相關判決為基礎，分析探討智財法院對「過失侵害」之裁判。-----2

由 Inphi v. Netlist 案之判決討論申請專利範圍之負面限制條件

申請專利範圍的負面限制條件（negative claim limitation，下稱負面限制條件）是申請專利範圍中可用的一種元件/條件界定方式，用以排除某些範圍。特別是，在例如多方再審查（inter partes reexamination）等領證後程序中，為避免已獲准之專利的申請專利範圍因第三方所提出之新事證（例如新引證案）而無效，專利權人可新增負面限制條件來修正申請專利範圍，以排除該引證案所揭露的元件於申請專利範圍之外，進而維持該專利的有效性。

與其他種申請專利範圍之限制條件無異，任何被請求的負面限制條件須在專利之原始揭露內容中有支持的基礎。若無，則會因說明書缺乏對應的書面說明（written description）而不符合美國專利法第 112 條第 1 項的規定而導致請求項無效。

但是，判斷請求項中的負面限制條件是否有被書面說明所支持的標準為何？也就是說，說明書的揭露要到何種程度才能清楚地使所屬技術領域中具有通常知識者得以辨認申請人所請之負面限制條件？聯邦巡迴上訴法院（CAFC）於本案的判決確立了此標準，並形成判決先例。-----9

我國智慧財產法院對專利侵權過失之相關判決分析

■孫德沛 律師

一、前言

現行專利法第 96 條第 2 項規定：「發明專利權人對於因故意或過失侵害其專利權者，得請求損害賠償。」故對侵權人主張發明專利侵害時之損害賠償，必須侵權人具備故意或過失之主觀要件。現行專利法第 120 及 142 條則規定，新型及設計專利之侵害準用第 96 條第 2 項之規定，故新型及設計專利之侵權人同樣須具備故意或過失之主觀要件。對於故意侵害部分，由於專利法第 97 條第 2 項規定故意侵害之倍數懲罰性賠償，多有學者為文探討「故意」之要件(註 1)，或評析法院之判決(註 2)；對於過失侵害部分，過往法院判決有予人有容易成立過失要件之印象，但實務上卻還是有侵權人被認定無過失之判決，本文即是以我國智慧財產法院（下稱智財法院）相關判決為基礎，分析探討智財法院對「過失侵害」之裁判。

二、「過失」要件的判斷

(一)專利侵害損害賠償時之侵權人主觀要件

舊專利法第 84 條第 1 項規定：「發明專利權受侵害時，專利權人得請求賠償損害，並得請求排除其侵害，有侵害之虞者，得請求防止之。」舊法當時雖未明文規定請求侵害時對侵權人之主觀要件，但通說均認為專利侵權人需具備主觀之故意或過失(註 3)。最高法院 93 年度台上字第 2292 號判決：「按修正前專利法第八十八條第一項（即現行法第八十四條第一項）前段規定：『發明專利權受侵害時，專利權人得請求賠償損害』，其性質為侵權行為損害賠償，須加害人有故意或過失始能成立。原審為相反之認定，認侵害專利權之損害賠償，不以行為人有故意或過失為成立要件，就上訴人侵害被上訴人之專利權究竟有無故意或過失未予調查審認，遽為上訴人不利之判決，自有未合。」故最高法院即明確表示，專利侵權人須有故意或過失之主觀要件。前述現行法第 96 條第 2 項修正時，即已明定損害賠償之請求，應以行為人主觀上有故意或過失為必要(註 4)。

是以，專利侵害亦是種侵權行為，構成侵害而負侵權責任，其要件包括客觀要件與主觀要件，其中客觀要件包含侵害行為、行為具有違法性、侵害他人權益、有損害之發生、侵害行為與損害具有因果關係及侵權人具責任能力，主觀要件則為侵權人具有故意或過失(註 5)。

(二)何謂侵害之「過失」

我國民法及專利法雖未對侵權行為之主觀故意或過失加以定義，但學說及實務一般參照刑法第 13 條及第 14 條之規定。就「故意」而言，刑法第 13 條規定：「（第 1 項）行為人對於

構成犯罪之事實，明知並有意使其發生者，為故意。(第2項)行為人對於構成犯罪之事實，預見其發生並不違背其本意者，以故意論。」；就「過失」而言，刑法第14條：「(第1項)行為人雖非故意，但按其情節應注意，並能注意，而不注意者，為過失。(第2項)行為人對於構成犯罪之事實，雖預見其能發生而確信其不發生者，以過失論。」

智財法院對於專利侵害之「故意」或「過失」的內涵亦類似刑法之規定，例如智財法院102年度民專訴字第56號判決即表示：「所謂故意者，係指行為人對於構成專利侵權之事實，明知並有意使其發生者，此為直接故意；或預見其發生而其發生並不違背其本意，此為間接故意。至於過失者，行為人雖非故意。但按其情節應注意，並能注意，而不注意者，此為無認識之過失；或雖預見其能發生而確信其不發生者，此為有認識之過失。至所謂能預見或避免之程度，即行為人之注意義務，則因具體事件之不同而有高低之別，通常係以善良管理人之注意程度為衡酌基準。」(註6)

(三)「過失」侵害的歸責

就專利侵害而言，侵權人就損害賠償應負擔「過失責任」、「推定過失」或「無過失責任」之何種歸責事由。日本專利法為了減輕專利權人之負擔及強化對專利權人的保護，特別設有過失推定的規定(註7)。我國過去曾有少數判決採推定過失原則(註8)，但目前學說和實務則大多採過失責任原則。

智財法院100年度民專訴字第119號判決表示：「按發明專利權受侵害時，專利權人得請求賠償損害，並得請求排除其侵害，有侵害之虞者，得請求防止之；專利法第84條第1項定有明文。而上開條文雖未規定專利權受侵害時，得請求損害賠償之主觀要件，惟按侵權行為損害賠償之債，係為填補權利人因侵權行為所生財產上或非財產上之損害，旨在調和個人自由及社會安全之基本價值下，並採過失責任主義為原則，亦即以加害人有故意或過失不法侵害他人權利為其成立要件，若其行為並無故意或過失，即無賠償可言。故在現行專利法未明文排除過失原則之情形下，侵害專利權所生之損害賠償責任，須加害人有故意或過失始能成立。」即明確表示採過失責任原則，故侵權人對損害賠償責任之成立，須以侵權人有故意或過失不法侵害他人權利為要件。

此外，我國判決亦明確闡釋，侵權人是否構成主觀上的故意或過失侵害，必須由專利權人負舉證責任。最高法院92年度台上字第1505號判決表示：「按當事人主張有利於己之事實者，就其事實有舉證之責任。其因侵權行為所生之損害賠償請求權，以行為人有故意或過失不法侵害他人之權利為成立要件；倘行為人否認有故意或過失，即應由請求人就此利己之事實舉證證明；若請求人先不能舉證以證實自己主張之事實為真實，則行為人就其抗辯事實即令不能舉證，或所舉證據尚有疵累，亦應駁回請求人之請求。」即明確闡釋專利權人須就侵權行為人的故意或過失，負舉證責任(註9)。

(四)「過失」要件的實質判斷

依前述說明，智財法院對於「過失」的內涵採與我國刑法類似之見解，對於注意程度的標準，則採善良管理人之注意程度(註 10)。此外，現行專利法對物品專利所規範的侵權行為態樣，主要係指製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的之進口物品(註 11)，法院對從事製造行為之製造商，以及從事進口銷售行為之進口商、零售商、經銷商而有不同的注意義務程度之判斷。智財法院 102 年度民專訴字第 56 號判決即闡釋：「在專利侵權事件，法律雖無明文規定，惟製造商或競爭同業與單純之零售商、偶然之販賣人等，對能否預見或避免損害發生之注意程度，必不相同，應於個案事實，視兩造個別之營業項目、營業規模，包括資本額之多寡及營收狀況、營業組織、侵害行為之實際內容等情形判斷行為人有無注意義務之違反。」即表示製造商與零售商對於侵害注意程度的判斷不同。

1.製造商的「過失」判斷

基本上而言，智財法院對於製造商的注意義務程度要求較高，尤其是與專利權人製造相同產品的侵權同業，更是難逃被認定違反注意義務而構成過失侵害的情況。智財法院 102 年度民專訴字第 69 號判決即表示：「按專利權係採登記及公告制度，處於任何人均可得知悉之狀態，故該發明或創作所屬技術或技藝領域中，具有通常知識者，自不得諉稱不知專利權之存在，抗辯其無過失。目前過失概念已有客觀化之傾向，其意涵『應注意而不注意』或『怠於交易上所必要之注意』時，自應負過失責任。考量今日智慧財產侵權已成為現代企業經營所應面臨之風險，因此事業於從事生產、製造與銷售之際，較諸以往而言，應負有更高之風險意識與注意義務，避免侵害他人之智慧財產權。是事業從事生產、銷售行為之際，自應就其所實施之技術作最低限度的專利權查證，倘未查證者，即有過失。查被告與原告既均為製造、販賣線鋸機之同業，被告應熟悉相關技術與其產品特性，且專利公報為社會公眾可查閱之資訊，被告未加以查證，就其製造、銷售系爭產品，致有侵害系爭專利之情事，其屬應注意而不注意或怠於交易上所必要之注意，是被告公司自有過失責任。」該判決從專利公示的角度出發，認為現代從事生產製造的廠商應具有更高的風險意識與注意義務，而同樣製造、販賣侵權產品的同業更是熟悉相關技術與產品特性，而能避免侵害他人專利，倘未查證同業專利，即具有過失(註 12)。智財法院對於加工物的承攬人、監造人亦採類似的標準(註 13)。

2.銷售業者的「過失」判斷

至於對銷售業者的注意義務及過失責任，智財法院有別於製造商的注意程度而採取不同的標準，並且以「個案事實、營業項目、營業規模、資本額、營收狀況、營業組織、侵害行為之實際內容」來做為注意義務違反與否的判斷(註 14)。實務上，智財法院對於銷售業者違反注意義務的判斷，經常會以銷售產品的種類、業者是否專業銷售該產品來做綜合考量。

對於銷售或進口種類品項繁雜之銷售業者或進口商，智財法院曾有判決認為不具過失之侵害。智財法院 102 年度民專訴字第 115 號判決：「被告統一超商為通路業者，所販賣之商品

品項及種類均甚繁雜，而專利技術日新月異，被告統一超商既非製造或販賣其中特定某一類商品之業者，倘未經專利權人告知，實難期待其具有解讀申請專利範圍並進而判斷分析所販賣之商品有無侵害專利權之能力，自亦無從課予其事前避免侵害專利之注意義務與責任。」、智財法院 102 年度民專訴字第 2 號判決：「被告○○○公司為一進口貿易公司，進口各種生活用品在台販售，本身並未從事生產製造行為，所進口之產品種類繁多…，難認具有足夠知識及專業能力，足以判斷其所進口之系爭產品是否侵害他人之專利權，且其於進口之初已取得賣方出示中國大陸之『磨刀器』外觀設計專利證書影本，自有相當理由信賴所進口之貨物係屬合法。…被告 XX 公司係從事各類產品之批發及零售，未從事生產、製造，該公司所經營之項目，內容涵蓋『食品什貨批發業』、『日常用品』、『清潔用品』、『文教樂器育樂用品』、『五金零售』、『產品設計』、『生物技術服務』及『首飾及貴金屬零售』等業務…，所銷售商品品項眾多，被告 XX 公司並非磨刀器相關產品領域具有通常技藝之人，對該領域相關技術及專利資訊之了解程度，皆不能與精通該領域之製造商同視，亦難期待被告 XX 公司有能力就所有販售品項一一詳查有無侵權之情形…被告富邦公司僅為一電視與網路購物平台業者，並未從事任何商品之研發與製造，亦不具備商品開發與製造之專業。且該公司所銷售之商品數量高達數十萬件，供應商亦高達數千家，種類包羅萬象，實難期待被告富邦公司得就所有銷售商品，逐一探究其技術內容，進而檢驗其是否侵害他人專利」。法院在該兩則判決中，認為販售眾多品項的通路業者如統一超商或富邦網路平台等(註 15)，以及進口眾多品項商品的進口商，均難以期待其會一一檢視各種各項商品的相關專利、侵權與否，故在專利權人發函前，並無從課予其事前避免侵害專利之注意義務與責任。此外，智財法院 101 年度民專訴字第 94 號判決也認為另一販售生活百貨、家居用品等商品多達 1744 項之資本額 500 萬元的中小型公司，屬於產品供給鏈較末端之百貨零售商，故難以要求其就所有商品均進行專利查證。

對於一直從事相關產品販售之專業銷售業者，智財法院則會傾向認定仍具有相當之注意義務。例如，智財法院 101 年度民專訴字第 130 號判決：「被告自承其於 97 年及 99 年間均向原告進貨系爭專利之不銹鋼倒漿器產品且被告又一直從事餐飲設備之模具販售，理應知悉須使用未侵害他人專利權之物品，且該款不銹鋼倒漿器產品又一直為原告所生產販售予被告，被告對此產業應會有一定之關心與認識，且其為經銷廠商，當有預見或避免損害發生之能力及注意義務，卻仍未注意致生本件侵權行為，應認其有未盡注意義務之過失」、智財法院 101 年度民專訴字第 17 號判決：「被告○○公司為植生網專業經銷廠商，經銷各類型植生網，且公司資本額達 1 千萬元，…，亦應知悉須販賣未侵害他人專利權之物品，而植生網產業係屬競爭產業，競爭同業對於同業間之專利，均會有一定之關心與認識，且以其營業之規模及組織，當有預見或避免損害發生之能力及注意義務」、智財法院 103 年度民專上易字第 1 號判決：「被上訴人係在網路上經營生活用品販售為業之專業賣家，並自行架設購物網站，更自承其經營網路商店約 6 年，則相較於一般消費大眾而言，被上訴人對於所販售商品之種類、規格、

知名品牌商品之外觀等資訊，應有較高程度之了解及掌握，亦有相當能力查證及辨明商品是否有侵權之疑慮，況其曾因販賣之商品侵害他人之專利權或商標權遭權利人提告，嗣後雖均已和解，惟由此可知，被上訴人既曾前已因販售之商品被訴侵權，自應更小心謹慎以避免再度侵害他人之智慧財產權，詎其竟未能記取教訓，再度貿然進口權利來源不明之系爭產品，而侵害上訴人之專利權，顯有怠於為交易上所必要之注意之過失」。

然而，智財法院在少數判決中還是有認為縱使為特定品項產品的銷售業者，但因該產品有各種不同款式，則難認有過失。例如智財法院 102 年度民專訴字第 58 號判決：「被告○○○○公司僅為銷售內衣之零售商而非製造商，且其銷售之內衣復有各種不同款式，則對於上游經銷商所供貨之內衣產品是否侵害他人之專利權，應不具有專業之辨識能力，亦難以期待其負有逐一查證之注意義務，難認其主觀上具有故意或過失」。

此外，對於販售產品種類非繁雜之業者、大型進口、銷售業者，或者從事製造及銷售相同產品之業者，智財法院則會傾向認定仍具有相當之注意義務。例如，智財法院 101 年度民專訴字第 28 號判決：「被告○○公司為資本總額 25 億之大型公司，又為將系爭產品進口至我國販賣之第一手上游業者，難認其於將系爭產品進口至我國販賣前，無進行專利檢索以了解有無侵害專利權可能之能力及注意義務…被告 XX 公司為資本總額 3300 萬元之中型公司，…，其代理被告○○公司之產品部分為系爭產品之中下游供應者，但亦有自行進口、販售如附表 1 編號 12 至 15 之產品。又依其公司官方網站網頁所示…，被告 XX 公司所販售者除系爭產品外，固尚販售其他電腦週邊商品及變形金剛等玩具類商品，但種類尚非繁雜，且其於網頁廣告系爭產品時，特別標榜對流式散熱模組為『○○專利』。綜上，被告 XX 公司顯已得認知系爭產品之散熱模組涉有專利問題，卻未查詢或確認被告 XX 公司在我國是否確有該散熱模組之專利，及其自行進口販售之產品是否侵害我國專利，且其雖同時有販售其他產品，但究非販售商品種類繁雜之百貨業者，難謂無注意之義務及能力」、98 年度民專訴字第 189 號判決：「被告○○公司自承其實際營業項目即內衣褲製造及銷售，甚為單純，復依卷附供應商合作契約書所示，自 98 年 2 月 10 日開始即在被告富邦公司所經營之各該媒體及通路銷售胸罩產品，衡情其對於同業於類似交易平臺所提供之其他胸罩商品理應施以相當之注意，俾以推陳出新提供滿足消費者需求之新款商品，並進行銷售價格之調整，俾以吸引消費者之訂購，是其就上開實施系爭專利商品之銷售即應有一定之注意與認識，卻仍製造並販賣系爭侵害原告新型專利之胸罩產品，縱無侵害系爭專利之故意，亦有能避免損害發生之注意義務，而有能避免損害發生之注意義務，卻有未為注意之過失」(註 16)。

三、專利標示

關於專利標示議題，現行專利法第 98 條規定：「專利物上應標示專利證書號數；不能於專利物上標示者，得於標籤、包裝或以其他足以引起他人認識之顯著方式標示之；其未附加

標示者，於請求損害賠償時，應舉證證明侵權人明知或可得而知為專利物。」故於專利權人未附加標示的情況，專利權人須舉證侵權人明知或可得而知為專利物。

智財法院 102 年度民專訴字第 84 號判決：「修正前專利法第 79 條本文雖規定發明專利權人應在專利物品或其包裝上標示專利證書號數，並得要求被授權人或特許實施權人為之；其未附加標示者，不得請求損害賠償，然其但書亦規定侵權人明知或有事實足證其可得而知為專利物品者，不在此限；現行專利法第 98 條則規定，…核其立法意旨，均在使第三人得經由專利物品或其包裝上之標示得知專利權存在，以保護因不知情而侵害專利權之人。然對於明知或可得而知他人有專利權，或有注意義務，卻仍實施侵害行為者，即無保護必要，行為人仍應對專利權人負損害賠償責任，否則專利法保護專利權之意旨將無法實現，且有違公平正義之原則。查被告 XX 公司、○○○公司為女用胸罩之專業販賣廠商，對於競爭同業間之專利，均會有一定之關心與認識，且當有預見或避免損害發生之能力及注意義務，卻仍未注意未為最低限度之查證或進行專利檢索致生本件侵權行為，應認其有未盡注意義務之過失」(註 17)。故法院認為專利法第 98 條所謂「侵害人明知或可得而知為專利物」，仍是回歸「明知或可得而知他人有專利權，或有注意義務，卻仍實施侵害行為者」的判斷，其標準還是在於製造商、專業經銷廠商對於同業專利的注意義務。

四、 結論

我國智財法院對於過失侵害之裁判，主要是以侵權人能預見或可避免之注意義務程度來作判斷。法院判決常會區分製造商、經銷商或進口商等不同侵權行為態樣之侵權人而課予不同的注意義務，對於製造商（尤其是與專利權人為競爭同業之製造商）的注意義務要求較高，對於經銷商或進口商則會就個案事實、營業項目、營業規模、資本額、營收狀況、營業組織、侵害行為之實際內容來判斷，並常會考量經銷業者銷售產品的種類、是否專業銷售該產品等因素。法院實務上對於終端零售業者似乎採取較寬的注意義務認定，此亦可能是反應對專利紛爭能盡量於上游侵權端予以解決的期待。

※ 註釋

1. 宋皇志，我國專利侵權訴訟之實證研究，科技法律評論，3 卷 2 期，頁 266 以下。
2. 廖嘉成，自數則判決析論法院有關專利侵權故意之認定，刊登於本刊 11 卷 10 期，2009 年 10 月。
3. 同註 1。
4. 參閱現行專利法第 96 條之修法理由：「現行條文第一項修正後分列為第一項及第二項。依現行條文第一項規定，專利侵權之民事救濟方式，依其性質可分為二大類型，一者為『損害賠償』類型，依據民法規定，主觀上應以行為人有故意或過失為必要；另一者是『除去、防止侵害』類型，即現行條文第一項後段所定之侵害排除或防止請求，性質上類似物上請求權之妨害除去與防止請求，故客觀上以有侵害事實或侵害之虞為已足，毋

須再論行為人之主觀要件。為避免適用上之疑義，爰將侵害除去與防止請求之類型於第一項明定，其主張不以行為人主觀上有故意或過失為必要；另於第二項明定關於損害賠償之請求，應以行為人主觀上有故意或過失為必要，以茲釐清，並杜爭議。」

5. 顏吉承，專利侵權分析理論及實務，頁 20 至 22。
6. 智財法院 100 年度民專訴字第 119 號判決亦同此意旨。
7. 楊崇森，專利法理論與應用，頁 513。
8. 台灣高等法院 93 年度智上字第 10 號判決：「專利法係為鼓勵、保護、利用發明與創作，以促進產業發展而制訂（專利法第一條參照）故自屬保護他人之法律，如有侵害專利權人之行為時，自應推定行為人主觀上有故意、過失，倘行為人欲免除侵權責任，則應舉證其行為無過失時，方能免除其損害賠償責任。」，台灣高等法院台中分院 94 年度智上易字第 1 號判決參照。
9. 智財法院 101 年度民專訴字第 3 號判決、102 年度民專訴字第 2 號判決均同此見解。
10. 參照前引智財法院 102 年度民專訴字第 56 號判決：「至所謂能預見或避免之程度，即行為人之注意義務，則因具體事件之不同而有高低之別，通常係以善良管理人之注意程度為衡酌基準。
11. 參照專利法第 58 條第 2 項。
12. 智財法院 100 年度民專訴字第 119 號判決、102 年度民專訴字第 60 號判決、100 年度民專訴字第 132 號判決、101 年度民專訴字第 73 號判決、101 年度民專訴字第 145 號判決、101 年度民專訴字第 148 號判決、101 年度民專訴字第 117 號判決、100 年度民專訴字第 40 號判決及 99 年度民專訴字第 156 號判決，均認為製造商怠於注意他人專利而構成侵權，即有過失。
13. 智財法院 101 年度民專訴字第 77 號判決：「被告○○公司、○○○既分別為系爭工程之承攬人、監造人，被告○○○公司為系爭產品之製造施作廠商，理應知悉施作系爭工程須使用未侵害他人專利權之物品，縱系爭產品係使用被證 1 新型專利製造，然系爭專利公告日既早於該被證 1 新型專利申請日，自仍應就其提供之商品或服務，是否有侵害專利作最低限度之查證，倘未查證者，即難謂無過失，…。另被告○○公司為專業土木建築營造廠商，亦經營鋼筋等建築材料之買賣，且公司資本額達 1 億元，有被告○○公司基本資料查詢明細…在卷足憑，對其承攬之系爭工程既應知悉須使用未侵害他人專利權之物品，且以其營業之規模及組織，當有預見或避免損害發生之能力及注意義務」。
14. 參見智財法院 102 年度民專訴字第 56 號判決及 100 年度民專訴字第 119 號判決。
15. 智財法院 99 年度民專訴字第 189 號判決、101 年度民專上字第 7 號判決，亦在他案認同虛擬通路業者之富邦公司所販售之商品種類繁多，且非製造或販賣其中特定某一類商品之業者，故在專利權人發函前，並無從課予其事前避免侵害專利之注意義務與責任。
16. 101 年度民專上字第 7 號判決亦同此意旨。
17. 智財法院 101 年度民專訴字第 145 號判決、101 年度民專訴字第 28 號判決、101 年度民專上字第 7 號判決均同此意旨。

由 Inphi v. Netlist 案之判決討論申請專利範圍之負面限制條件

■ 沈凱翔、周昆宏

一、前言

申請專利範圍的負面限制條件（negative claim limitation，下稱負面限制條件）是申請專利範圍中可用的一種元件/條件界定方式，用以排除某些範圍。特別是，在例如多方再審查（inter partes reexamination）（註 1）等領證後程序中，為避免已獲准之專利的申請專利範圍因第三方所提出之新事證（例如新引證案）而無效，專利權人可新增負面限制條件來修正申請專利範圍，以排除該引證案所揭露的元件於申請專利範圍之外，進而維持該專利的有效性。

與其他種申請專利範圍之限制條件無異，任何被請求的負面限制條件須在專利之原始揭露內容中有支持的基礎。若無，則會因說明書缺乏對應的書面說明（written description）而不符合美國專利法第 112 條第 1 項（註 2）的規定而導致請求項無效。

但是，判斷請求項中的負面限制條件是否有被書面說明所支持的標準為何？也就是說，說明書的揭露要到何種程度才能清楚地使所屬技術領域中具有通常知識者得以辨認申請人所請之負面限制條件？聯邦巡迴上訴法院（CAFC）於本案的判決確立了此標準，並形成判決先例。

二、案件背景

（一）系爭專利

Netlist, Inc.（以下稱 Netlist）擁有美國專利第 7,532,537 號專利（以下稱‘537 專利’），該專利涉及電腦系統記憶體模組，特別是改進了記憶體模組的性能及/或容量。Inphi Corporation（以下稱 Inphi）在 2010 年 6 月 9 日提出多方再審查的請求。審查委員鑑於先前技術，以不具進步性為由核駁‘537 專利的請求項 1-9、12-31 以及 34-44。為克服此核駁，Netlist 藉由引入負面限制條件而修正、限縮其請求項。此後，審查委員撤銷對這些請求項的核駁並作成最終決定。

以下列出‘537 專利請求項 1 之修正內容：

「其中該系統記憶體區域與第一數量個晶片選擇信號相容，且該實體記憶體區域與第二數量個晶片選擇信號相容，第二數量是第一數量的兩倍，其中該等記憶體裝置包含雙倍資料傳輸率（DDR）動態隨機存取記憶體（DRAM）裝置，且第一及第二數量個晶片選擇信號所包含的晶片選擇信號為不是 CAS、RAS 及記憶庫位址（bank address）信號的 DDR 晶片選擇信號」（註 3）。

Inphi 隨後對專利審理暨訴願委員會（以下稱 PTAB 或委員會）提起上訴通知，主張此引入負面限制條件的修正未被說明書支持，因而構成不被允許的新事項（new matter）而違反美

國專利法第 112 條第 1 項關於書面說明之規定。

(二)PTAB 之見解

委員會決議維持審查委員的最終決定而拒絕核駁相關的請求項。對於前述委員會所作之決議，Inphi 請求再聽證。Inphi 在其再聽證之請求中引用了(CAFC)在 *Santarus, Inc. v. Par Pharm., Inc.* (註 4) (以下稱 Santarus 案) 的判決，其中提到當在說明書中記載了將特定條件排除於申請專利範圍之外的理由時，負面限制條件才有充分支持(註 5)。

針對 Inphi 再聽證之請求，委員會在其決議中解釋，雖然’ 537 專利並未明確表達出排除 RAS 與 CAS 信號的理由，然而委員會以’ 537 專利之說明書下列三個部分為依據，認定該負面限制條件有被合理支持：(1) 符合聯合電子設備工程會議 (JEDEC) 之標準；(2) ’ 537 專利的表 2 排除 RAS 與 CAS 信號為晶片選擇信號；和 (3) ’ 537 專利中包括圖 9A 的其它不同的段落。其中，JEDEC 標準規定 DDR 信號 (包括 CS (即晶片選擇信號)、RAS、CAS 及記憶庫位址信號) 彼此不同。而表 2 藉由提供分別的欄位給 CS、RAS 及 CAS 來區分相關信號。圖 9A 藉由將晶片選擇信號 (CS0、CS1)、命令信號 (包括 CAS 及 RAS 信號) 及記憶庫位址信號 (BA0-BA_m) 顯示在不同信號線上，來區別這些信號。

委員會並且認定，Inphi 針對前兩項證據 (JEDEC 標準與表 2) 的挑戰不具說服力，還認定所屬技術領域中具有通常知識者可以基於表 2 內容中清楚分別的 RAS 及 CAS 信號，而合理推斷出至少為隱含的理由來排除 RAS 與 CAS 信號。Inphi 並未針對最後一項證據作回應。最後，委員會認定專利權人所引用的 JEDEC 標準，以及 Inphi 專家證人所提出且未被反駁的證詞，亦即具有通常知識的技藝人士能夠理解一個 DDR 晶片選擇信號與 RAS、RAS 及記憶庫位址信號有所區別，都強化該負面限制條件的支持。

針對委員會的決議，Inphi 向 CAFC 提出上訴。

三、 討論

(一)CAFC 對於負面限制條件的書面說明要件標準的建立

CAFC 對於委員會的事實認定採取遵從的複審標準 (deferential standard of review)。

在 *In re Wright* 案中(註 6)提到，當原始揭露內容的本質傳達了必要的資訊時，不論它是如何傳達這樣的資訊、且不論所揭露的文字是否會有不同的解釋，說明書能滿足書面說明要件 (written description requirement) 之認定就有實質證據支持。

CAFC 還引用了數個判例來說明所採用的標準。*Falko Gunter Falkner v. Inglis* 案，基於專利權人的專利案中數個段落，以及專利權人的專家證詞，亦即熟習技藝之人能夠理解該發明，而認定實質證據支持了書面說明。*Novozymes A/S v. DuPont Nutrition Bioscience* 案則是討論了 *In re Ruschig* 案中的一個比喻：一揭露書應當提供足夠的指標，來引導讀者穿過充滿各種已揭露之可能性的叢林，而指向所請求的化合物。*Vas-Cath Inc. v. Mahurkar* 案認定，一專利請求

項是否能夠滿足美國專利法第 112 第 1 項所規定的書面說明要件，是取決於說明書是否能夠清楚地讓所屬技術領域中具有通常知識者認知到發明人發明了所請求之物。Ariad Pharm., Inc. v. Eli Lilly & Co. 案則是提到：「無論表達的方式為何，測試（是否滿足規定）需要從一所屬技術領域中具有通常知識者之觀點來客觀地探究說明書的各個部分。基於此探究，說明書必須描述該技藝者能理解的發明，並顯示出發明人的確已發明了所請求的發明」。

CAFC 特別引用了在 Santarus 案中對於負面限制條件的解釋：「當說明書描述了將特定條件排除於申請專利範圍之外的理由，負面限制條件即被適當地支持」。在本次上訴中所要釐清的重點是，537 專利的說明書是否有提供理由來排除（reason to exclude）CAS、RAS 或記憶庫位址信號，以滿足 Santarus 案中所傳達的書面說明要件。

Inphi 在其上訴書中爭論：「Santarus 判例要求專利權人必須描述出所請求信號較被排除信號為佳（或者，必須描述被排除信號的缺點）」。也就是說，當專利權人限縮請求項時，留存在請求項的部分的相對優點必須在說明書中有所描述。但是其後在口頭辯論時，Inphi 的律師似乎放棄此一論點，暗示了 Santarus 案的判決並未要求必須列出可替換的信號類型之優缺點。因此，剩下的爭點在於，在有適切地描述出可替換的特徵，而不闡述每一特徵的優缺點的狀況下，是否可以在 Santarus 案中所闡述的標準下構成「排除的理由」。CAFC 在此做出肯定的認定。

（二）有關 Santarus 案的背景資訊

Santarus 案中的系爭專利（美國專利號 US7,399,772）是關於酸引起之胃腸道疾病的一種治療方法。法院認為系爭專利的專利說明書因為有下列描述而能夠支持申請專利範圍中「該化合物中不含斯克拉菲（sucralfate）」此一負面限制條件，進而滿足專利法第 112 條第 1 項的規定：「斯克拉菲在使用上有特定缺點」、「相較於斯克拉菲，質子泵抑製劑（例如奧美拉唑（omeprazole）在治療壓力相關之粘膜損傷的併發症上是一種較佳替代品」、「已知斯克拉菲有偶發的副作用」。也就是說，說明書中已經明確地提到放棄請求之元件—斯克拉菲—的缺點以及所請求元件—質子泵抑製劑（例如奧美拉唑）—的優點。

在 Santarus 案中，地方法院裁定，系爭專利之專利說明書提及所請求之組合物優於斯克拉菲的描述是不充分的…。CAFC 的審查團在撤銷地方法院意見的判決中首先提到，專利權人有權限縮申請專利範圍。再者，美國專利審查指南（MPEP）§2173.05(I)規定：「若說明書確實地敘述了替代的元件，則在請求項中可以明確地排除這些替代元件」。因此 CAFC 評論：「申請人可以自行決定他所要請求保護之標的的邊界為何」。

「當說明書已經描述了將特定條件排除於申請專利範圍之外的理由時，則請求項中的負面限制條件可被說明書充分支持。這種書面說明支持的程度不需提升到放棄聲明（disclaimer）的程度。事實上，對專利權人而言，同時支持包含一材料也支持排除同一材料的狀況是有可能的」。

(三)Santarus 案對於前述負面限制條件的書面說明要件標準之影響

前述 Santarus 案的判決文義正是本案兩造之間的核心爭議。Inphi 認為，要構成所謂的「排除理由」，需要作到比適當地敘述所請求專利之發明中可替換特徵來得更多。另一方面，Netlist 回應，當可替換特徵被適當地描述時，便已滿足書面說明的要件。審理 Santarus 案的法院認定，該案之系爭專利中關於優缺點的明確描述足以提供將特定條件排除於申請專利範圍之外的理由。然而，該法院並未主張說明書必須出現上述這種描述（關於優缺點）才能滿足專利法第 112 條第 1 項的書面說明要件。而審理本案的 CAFC 也未發現任何需要在當下對負面限制條件闡述一個新且較高標準的理由。

當檢視其上下文時，Santarus 案僅反映出一個事實：如 CAFC 的先例所述，說明書僅需滿足專利法第 112 條第 1 項的要件，其可藉由符合前述 MPEP §2173.05(I)規定以及 Johnson 案（「申請人可以自行決定他所要尋求之保護的邊界為何」）而獲得滿足。

Santarus 案要求的「排除理由」可例如由敘述所請發明的可替換特徵來構成。在 Johnson 案中，上訴人被視為僅是切除他不享有的另一個發明，而不被視為是請求新事項。當然，這並不代表專利權人能夠為了迴避前案進行修正而任意地切割自己的發明。舉例來說，當說明書已直接封鎖了負面限制條件的可能時，該負面條件不符合美國專利法第 112 條規定。

回歸本案，實質的證據支持委員會的認定，亦即說明書有適當地區別相關信號型式—CS、CAS、RAS 與記憶庫位址。此部分兩造均表認同，但對於該種區分是否產生一滿足專利法第 112 條第 1 項規定之「排除理由」，則無法達成共識。Inphi 表示：「委員會將『區分』各種信號與『排除特定信號之理由』混淆」。Netlist 則表示：「說明書已明確地敘述一 DDR 晶片選擇信號並非 CAS、RAS 信號，亦非記憶庫位址信號，這樣的區隔合理地傳達出一個排除的理由，進而提供支持委員會判決的實質證據」。

CAFC 最終維持了委員會的判決。也就是說，Santarus 案並未對負面限制條件產生一更高的書面說明標準。此外，可替換特徵之適當描述即足夠滿足美國專利法第 112 條第 1 項針對負面限制條件的書面說明要件。

四、結論

在 Santarus 案後到本案 CAFC 作出裁定之前，即使 MPEP 有相關規範，關於負面限制條件的書面說明要件的標準仍不甚明朗。此乃因為 Santarus 案之系爭專利的專利說明書有明確定義某些物質具有不良效果，因此其請求項排除該等物質的負面限制條件被判定為滿足書面說明要件當屬合理；但是 Santarus 案未能對負面限制條件在專利案的原始揭露內容沒有詳加說明優缺點的狀況下是否仍滿足書面說明要件給出一個明確的答案。

於是，本案的訴訟過程中上訴人 Inphi 援引 Santarus 案之系爭專利的專利說明書有明確描述優缺點的事實，來解釋成該判例產生了新標準，也就是當欲請求負面限制條件時，原始揭

露內容必須提出欲排除於請求範圍外之元件/限制條件的缺點及/或要請求之元件/限制條件的優點。這樣會造成負面限制條件之書面說明要件的標準被拉高，便可主張系爭專利無效。然而，CAFC 根據 MPEP 的規定，認為專利權人並無必要對於各種可替換元件的優缺點進行說明，而在揭露數種可能的態樣之後，便能自行決定欲尋求保護的部分。也就是說，Santarus 案的系爭專利「加碼」寫出的優缺點使其請求項有更確實的書面支持，並不應被認定為「若專利說明書沒有寫優缺點，會造成請求項無效」的一個必要條件。

本判例對於專利權人可能的啟示是，在提出專利申請時，原內容可考慮揭露較多的可替換元件/態樣，因為此判例再一次地確立了在揭露了可替換態樣後，專利權人即得到了在請求項中包括該態樣以及明確地用負面限制條件排除該態樣的書面支持。更進一步地，專利申請人可嘗試避免直接封鎖掉日後可能會需要加入負面限制條件的可能性（舉例來說，試著避免於專利說明書中表示某個元件或態樣為「必須的」）。藉此，在爾後的審查過程中，專利申請人對於申請專利範圍將能有更多修正的空間。

※ 註釋

1. 多方再審查已被美國新版專利法（America Invents Act）（簡稱新法）中的多方複審程序（Inter Partes Review）取代，但因 Inphi 請求多方再審查是在新法的生效日（2012 年 9 月 16 日）之前，因此本案仍適用舊法。
2. 舊版美國專利法（簡稱舊法）第 112 條第 1 項已被新法第 112 條第(a)項取代，由於系爭專利的申請是在新法生效日之前，因此 CAFC 援引舊法的第 112 條。
3. CS，chip select 一種決定記憶體模組裡的哪些晶片被選中的信號；CAS，column address strobe 行位址控制器；RAS，row address strobe 列位址控制器，CS、CAS、RAS 以及記憶體庫位址這四種訊號都是用來指示記憶體晶片的動作。
4. CAFC 2012 年之判決 Santarus, Inc. v. Par Pharm., Inc., 694 F.3d 1344, 1351 (Fed. Cir. 2012)。
5. 原文："[n]egative claim limitations are adequately supported when the specification describes a reason to exclude the relevant limitation."
6. In re Wright, 866 F.2d 422, 424 – 25 (Fed. Cir. 1989)。



總 所	台北市松山區南京東路 3 段 248 號 7 樓	(02)2775-1823	FAX：(02)2731-6377
法律事務所	台北市松山區南京東路 3 段 248 號 12 樓之 2	(02)2775-1823	FAX：(02)8773-6131
台 北 所	台北市中山區敬業一路 99 號 2 樓	(02)7702-8299	FAX：(02)7702-8289
台 中 所	台中市西區臺灣大道 2 段 220 號 32 樓	(04)2328-8218	FAX：(04)2328-8318
台 南 所	台南市東區裕農路 375 號 6 樓	(06)274-2266	FAX：(06)238-0527
嘉義連絡處	嘉義市西區垂楊路 505 號 6 樓之 1	(05)285-1586	FAX：(05)285-1595
高 雄 所	高雄市前金區中正四路 211 號 14 樓之 1	(07)216-3721	FAX：(07) 216-2588

www.saint-island.com.tw siiplo@mail.saint-island.com.tw