

※ 本期報導標題：

商品類似之判斷標準與商品性質之解釋—以電腦及消費性電子產品為例

隨著科技的快速發展，電腦及消費性電子產品等3C產品不斷的推陳出新、功能相互整合，連帶影響到商標所指定使用之商品，其種類、名稱大幅成長，而在比對各項電腦及電子產品之類似程度時，亦出現各級行政、司法機關判斷標準不一之狀況，甚至發生對於特定電子產品其性質、功能之認定上，出現南轅北轍的解釋，進而影響商品類似與否之判斷。是以，本文謹以一件實際案例所發生之爭議，探討電腦及消費性電子產品類似與否之判斷標準，以及商品性質之解釋方法等問題。-----2

由IN RE: STEVEN C. CHUDIK案探討美國法院對新穎性的判斷原則

美國專利審查實務中，發明專利申請案需要通過新穎性(novelty)及非顯而易見性(nonobviousness)等法定專利要件的審查，以確認所請求專利發明是新的，且難以自現有技術輕易組合思及。

美國專利法第102條即為有關新穎性之規定，其主要比對基礎是以單一引證案相對所請求專利發明而言。審查委員於審查時，如發現一專利請求項(claim)所界定之所有元件為單一引證案所揭露(不論是明文所提及或者可由其內容而推知)，便會判定此請求項被該單一引證案所預見(anticipated)，因而不具新穎性。-----9

商品類似之判斷標準與商品性質之解釋—以電腦及消費性電子產品為例

■蘇三榮 律師

隨著科技的快速發展，電腦及消費性電子產品等3C產品不斷的推陳出新、功能相互整合，連帶影響到商標所指定使用之商品，其種類、名稱大幅成長，而在比對各項電腦及電子產品之類似程度時，亦出現各級行政、司法機關判斷標準不一之狀況，甚至發生對於特定電子產品其性質、功能之認定上，出現南轅北轍的解釋，進而影響商品類似與否之判斷。是以，本文謹以一件實際案例所發生之爭議，探討電腦及消費性電子產品類似與否之判斷標準，以及商品性質之解釋方法等問題。

一、案件歷程：

- (一) A公司為發光二極體LED製造商，其所擁有之註冊第01491002號商標(下稱系爭商標)指定使用於發光二極體、螢幕、半導體等商品，系爭商標前經異議人援引其註冊第1095072、1125149號商標(下合稱據爭商標)提出異議。異議人為記憶卡、隨身碟等儲存媒體之品牌廠商，故據爭商標指定即使用於記憶卡等儲存媒體及其周邊軟硬體。就商標字樣之近似程度而言，各級行政機關、法院均認定兩商標外觀及讀音均相彷彿，二者應屬構成近似之商標。故本案異議是否成立之主要爭點之一，即落在系爭商標所指定使用之「發光二極體、螢幕」與據爭商標之「儲存媒體」，是否構成類似之商品。
- (二) 智慧財產局審查結果認定兩造商標所指定使用之商品不論功能、性質用途等均不相同而非屬類似商品，而做出異議不成立之處分。惟經濟部於訴願程序當中，認定兩造商品構成類似而廢棄原處分。而智慧財產法院於103年度行商訴字第146號判決(更審前判決)則認定兩造所有商品均非類似商品而再度廢棄原訴願機關決定。案經異議人上訴後，最高行政法院以更審前判決未就每一商品逐一比對其類似程度等未盡調查義務之違法事由，發回智慧財產法院更審。本案發回後智慧財產法院則做出與更審前判決相反之結論，認定兩造商品除確定部分之外均屬類似商品。
- (三) 由上可知，各級機關及法院對於「發光二極體、螢幕」與「儲存媒體」是否為類似商品有重大歧見。而發回後之智慧財產法院判決則完全跳脫上述「發光二極體、螢幕」與「儲存媒體」之爭，而以據爭商標所定使用之其中二項「閱讀機」商品及一項「播放器」商品實際上為螢幕，故與系商標之「發光二極體、螢幕」為類似商品為由，認定本案異議應予成立。然此一判斷結果又衍生出此一「閱讀機」商品所指

為何，亦即商品性質、功能該如何認定，是否應參考國外對應申請案、實際產品等解釋方法之問題。

二、商品性質、功能之認定：

- (一) 針對系爭商標所指定使用之「顯示器、液晶顯示器、發光二極體顯示器、螢幕顯示器、看板顯示器」商品，發回後判決認定與據以異議商標之「數位影片閱讀機、數位儲存媒體閱讀機、透過電視裝置閱覽數位圖片用之數位相片播放機」構成類似，其理由為：「(兩者)均具有顯現圖像、影片及文字等功能，皆可滿足消費者觀賞、閱讀及瀏覽電子資料之需求。就影音播放、電子訊息閱讀等使用目的而言，二者指定使用商品之用途相似、功能重疊」。由此觀之，承審法官可能是從「閱讀機」一詞聯想到2007年推出時曾造成轟動的Amazon Kindle「電子書閱讀器」，故在法官心目中，「數位影片閱讀機、數位儲存媒體閱讀機」應該是一台類似平板電腦或Amazon Kindle這類具備螢幕的裝置。發回後判決即照此一認知判定所謂「閱讀機」係指具備螢幕顯示器，可顯示(display)影像供消費者「閱讀」數位影片、電子資料之裝置。因此，「閱讀機」具備螢幕顯示器而與系爭商標指定使用之顯示器商品，其功能相同而為類似商品。



平板電腦



Amazon Kindle

- (二) 然而，「數位影片閱讀機、數位儲存媒體閱讀機」等名詞並非我國習知慣用之名詞，亦非智慧財產局所編列之商品名稱。我國市面上並沒有任何稱之為「數位影片閱讀機、數位儲存媒體閱讀機」之商品，故其商品名稱所指究係為何，即容易產生解釋上之疑義。而據爭商標為何要將其商品名稱取名為一個定義不清之名詞？實際上是因為據爭商標所有的商品名稱，都是從其美國案註冊商標之商品英文名稱逐項對照翻譯而得來。

- (三) 對照異議人在美國所註冊商標(註1)之商品名稱即可得知，「數位影片閱讀機」係由digital film readers翻譯而得，「數位儲存媒體閱讀機」原文則是digital storage media readers。由此可見，異議人係將readers一詞翻譯成「閱讀機」，容易讓人認為該翻譯名詞指的是「具備螢幕而可讓使用者在視覺上閱讀影片、圖片之機器」。
- (四) 然其原文readers原意，在電腦周邊設備之領域係指「讀取資料格式之裝置」，在具體商品上其實就是「讀卡機」，故「數位影片閱讀機、數位儲存媒體閱讀機」解釋上應該是「讀取數位資料格式之機器」，而非「讓使用者閱讀之機器」。
- (五) 實際上，異議人曾以據爭商標為品牌，推出商品名稱為digital film reader之產品，該產品就是一個不折不扣的讀卡機。



- (六) 根據該商品之功能介紹，所謂Digital Film是指：相較於傳統相機拍照後將成像儲存於Film(底片，或翻成菲林)上，數位相機儲存照片之格式即稱為Digital Film(數位底片)。數位相機之記憶卡所儲存之Digital Film，即透過異議人之Digital Film Reader讀取記憶卡後傳輸至電腦儲存。同理，「數位儲存媒體閱讀機(digital storage media readers)」就是讀取數位儲存媒體(例如記憶卡)之裝置，兩者在我國通稱就是「讀卡機」。
- (七) 再參照據爭商標的日本案(註2)指定使用商品可知，日本申請案的相對應商品為「メモリーカード読み取り装置(翻譯：記憶卡讀取裝置)」，異議人美光公司於日本申請案當中即正確地將Reader翻譯成「讀取裝置」，而使得社會大眾可無歧異得知該商品名稱為「讀卡機」之意。
- (八) 而據爭商標在中國的對應商標(註3)則將digital film readers翻譯成「数字胶片读出器」，digital storage media readers翻譯成「数字存储媒介读出器」，亦清楚表顯出其讀卡機之功能，甚至在digital film readers當中的film一詞，也正確的翻譯為「胶片」(即底片)，而不若我國申請案翻譯成「影片」，容易使人誤解該商品與顯示電影畫面有關。

- (九) 由上可知，若參考據爭商標外國對應案以及實際使用情形，應可得出其「閱讀機」指的是讀卡機之意思。然問題在於：法院在審理是否應參考上述資料作為解釋商品性質之依據呢？因據爭商標並未主張優先權，故在理論上異議人可用據爭商標字樣在我國註冊商標並指定使用完全不同於美國據爭商標之商品。再者，商標申請註冊時智慧局並不會要求申請人提出該商標實際使用狀況已確認該商品之性質、功能。從此一觀點來看，本案發回後判決不考量其他因素，單純從字面解釋「閱讀機」為「讓使用者閱讀之機器」而非「讀取數位資料格式之機器」，雖與外國對應案以及實際使用情形不符，似無違法之處。
- (十) 然本文認為，單純以文義解釋之方法認定「閱讀機」之性質，就本案而言可能非最恰當的解釋方法。試想本案異議人若本於「閱讀機」為讀卡機之認知，多年來均將據爭商標使用在讀卡機產品上而從未推出具有螢幕之產品，則在法院將「閱讀機」解讀為「讓使用者閱讀之機器」後，可能就會面臨商標未使用之廢止問題。若異議人根據本案行政訴訟認定之結果(即系爭商標之「發光二極體、螢幕」等商品與據爭商標關於「閱讀機」商品之部分構成混淆誤認)，對持續使用系爭商標之A公司提出商標侵權民事訴訟，則A公司可抗辯異議人於註冊據爭商標後從未使用在「閱讀機」商品，而有應撤銷之事由，不得對其主張權利。是以，若僅以文義解釋認定「閱讀機」之性質，不僅造成本案系爭商標異議成立之結果，亦可能影響據爭商標關於「閱讀機」之部分成為實質上無效之商標，其對當事人權益之變動不可謂不大。故本文認為在商品性質的解釋上，在特定爭議案件上，應做更細緻之解釋方法論述。

三、商品性質、功能之解釋方法：

- (一) 在民事案件上當事人意思表示或契約文字之解釋方法，最高法院103年度台上字第713號判決闡釋的相當詳細：「按契約乃當事人間在對等性之基礎下本其自主之意思、自我決定及自我拘束所成立之法律行為，基於私法自治及契約自由之原則，契約不僅在當事人之紛爭事實上作為當事人之行為規範，在訴訟中亦成為法院之裁判規範。因此，倘當事人所訂立之契約真意發生疑義時，法院固應為闡明性之解釋，即通觀契約全文，並斟酌立約當時之情形及其他一切證據資料，就文義上及理論上詳為推求，以探求當事人締約時之真意，俾作為判斷當事人間權利義務之依據。惟法院進行此項闡明性之解釋(單純性之解釋)，除依文義解釋(以契約文義為基準)、體系解釋(綜觀契約全文)、歷史解釋(斟酌訂約時之事實及資料)、目的解釋(考量契約之目的及經濟價值)並參酌交易習慣與衡量誠信原則，加以判斷外，並應兼顧其解釋

之結果不能逸出契約中最大可能之文義」。

- (二) 而上述體系解釋、歷史解釋、目的解釋等探求當事人真意之方法，在本案行政訴訟是否有適用餘地？早在行政法院77年判字第463號判決已闡明：「解釋意思表示，應探求當事人之真意，不得拘泥於所用之詞句，此雖為民法第98條所規定，但在公法上於人民向政府機關所為之意思表示，亦應有類推適用」。是以，依據最高法院所闡述之歷史解釋、目的解釋，即應將據爭商標外國對應案之商品名稱以及實際使用情形納入考量，以探求異議人所使用之「閱讀機」此一翻譯名詞之真意。再者，在體系解釋上，由據爭商標所指定使用之商品觀之，「數位影片閱讀機、數位儲存媒體閱讀機」位於「數位儲存媒體；可拆裝式快閃數位媒體；數位記憶卡」以及「修護記憶卡中影像檔案用之軟體；固態記憶卡；用於轉移、儲存及傳送電子資料於電子儲存器間之電腦硬體；用於轉移、儲存及傳送電子資料於電子儲存器間之電腦軟體」中間，從此一商品順序之脈絡可知，所謂「數位影片閱讀機、數位儲存媒體閱讀機」解釋上係搭配上下文之「記憶卡」、「轉移、儲存及傳送電子資料之軟體」使用之同類商品，意即為「記憶卡」等儲存媒體之周邊、相關產品即「讀卡機」之意。
- (三) 至於據爭商標指定使用之「透過電視裝置閱覽數位圖片用之數位相片播放機」，其原文為hardware for viewing digital pictures through television equipment。從其中文及原文文義「透過電視裝置」等語可知，該商品並未包含螢幕。在實際運用上，此商品為仍是一個可讀取記憶卡等儲存媒體之裝置，只是該裝置內建播放程式，可直接連接電視將數位相片等檔案於電視播放，故此產品本身不具顯示圖片、影像之功能，僅是可與電視螢幕搭配使用並透過電視播放，本質上仍為讀卡機之一種類型，而實際可播放圖像的產品是電視而不是讀卡機或播放器(註4)，發回後判決認定此商品「具有顯現圖像、影片及文字等功能」，似有再探討之空間。

四、電腦及消費性電子產品關於商品是否類似之判斷標準：

- (一) 倘依照本文之解釋，據爭商標之「數位影片閱讀機、數位儲存媒體閱讀機、透過電視裝置閱覽數位圖片用之數位相片播放機」均係指讀取儲存媒體內檔案之裝置，亦即將該等商品歸類為儲存媒體之周邊設備。則本案關於商品是否類似之問題，又會回到本文一開始所介紹的主要爭點：即系爭商標所指定使用之「發光二極體、螢幕」與據爭商標之「儲存媒體」，是否構成類似之商品。
- (二) 本案智慧局之處分書認定(註5)：「...(系爭商標)為顯示器、或為電子元件等光電類相關商品；後者(據爭商標)則為用以儲存、編輯、播放文字或影像檔案等相關商品。」

二者商品性質、功能、用途不同，產製主體亦有別，依一般社會通念，並無使相關消費者誤認其為來自相同或有關聯之來源而致混淆誤認之虞，二者應非屬類似之商品」。

- (三) 然在訴願階段，訴願決定書(註6)則認為系爭商標指定使用之商品如電子佈告牌或顯示器等之顯示內容及操作功能，常需藉由據爭商標所提供之載體存儲檔案資料或安裝可傳送、編輯及播放電子影音資料之電腦軟體，二者具有密不可分的依存關係，且據爭商標之儲存資料載體或電腦軟硬體須經由顯示器商品操作其功能而搭配使用之輔助關係，故兩者屬於類似商品。
- (四) 由上可知，智慧局係以傳統的功能、用途面之不同而認定兩造商品不類似，然訴願會則提出一個不同的觀點，亦即兩造商品功能雖有不同，然倘兩商品可搭配使用(如本案中螢幕播放的畫面來源為記憶卡所儲存的資料或軟體)，而有依存或輔助關係，仍可認定為類似商品。
- (五) 若採取訴願會之論點，則產品之間被判定為類似之可能性會大幅提高，因為目前的電腦及消費性電子產品之發展趨勢即為強調整合性及相容性，不同產品間可搭配使用之情形只會越來越普遍，例如智慧型手機不僅可與各式儲存媒體連接，亦可透過APP操控家電或電子產品，則手機與各種家電產品是否可被視為具備搭配使用或依存、輔助關係？故此一智慧局與訴願會判斷標準之差異，不僅會影響本案之結論，也會對於其他商品特別是在電腦及消費性電子產品之領域會有顯著的影響。
- (六) 本案發回前判決則支持智慧局之立場：「系爭商標所指定使用之上開顯示器等商品係為顯示器、發光二極體、晶片、半導體等光電類及其零組件相關商品，其功能在於照明、或顯示特定影像或資訊及發光元件，與據以異議商標1、3所指定使用之商品則為用以儲存、編輯、播放文字或影像檔案之載體或播放器等相關商品相較，顯係不同商品，雖據以異議商標1、3所指定使用之數位相機商品有藉由顯示器展示之可能，惟並非必然之功能，且系爭商標所指定使用者為光電類商品及其零組件，而據以異議商標1、3所指定使用之商品則為數位儲存或影像檔案商品，前者之消費者族群多為光電類廠商，後者之消費者族群則多為一般消費者，消費族群並不相同，二者明顯分屬不同領域，所持有之專業產製技術完全不同，又二者在商品性質、功能、用途不同，產製主體亦有別，依一般社會通念及市場交易，二者並未具有密不可分的依存關係，非屬類似之商品」。
- (七) 本案經上訴後，最高行政法院雖以發回前判決未就每一商品逐一比對其類似程度等

未盡調查義務之事由廢棄原判決(註7)，然針對此一議題亦有發表看法：「按商品類似，係指二個不同的商品，在功能、材料、產製者或其他因素上具有共同或關聯之處，商品類似之判斷，應綜合該商品之各相關因素，以一般社會通念及市場交易情形為依據。亦即在判斷商品類似與否時，應就衝突商標二者之原材料，性質，用途，形狀，零件或成品之關係，販賣單位或地點，消費者及通路之一致或近似等，參酌一般社會通念及市場交易情形，就商品或服務之各種相關因素為審酌。但由於社會及產業分工之常態及細緻，無法以抽象概念就商品或服務類似與否作適切的判斷，應依各產業別性質及具體個案判斷之。則在電子相關產業，同一商品上所存在之各項零件，實際上是來自不同業者、不同專業領域，不應僅因有搭配使用之可能性，即認定商品構成類似」，上開論述似在回應訴願會的「搭配使用」說。

(八) 然因本案發回後判決(註8)因將據爭商標之「閱讀機」產品解釋為「讓使用者閱讀之機器」，而非本文前述說明之「儲存媒體周邊設備(讀卡機)」，而認定兩造商標均屬於螢幕類商品，迴避了上開「發光二極體、螢幕」與「儲存媒體」之間「搭配使用」說與「功能用途」說之爭論，錯失為此一爭議定調之機會，殊為可惜。故此部分仍有待後續司法機關統一見解，以利商標申請人及實務工作者能有較為明確之標準可以依循。

※ 註釋

1. 美國商標註冊第2905053號商標。
2. 日本商標註冊第5002928號商標。
3. 中國商標註冊第3510970號商標。
4. 至於商品間具有搭配使用之關係，是否會構成類似商品，則為本文以下所討論之議題。
5. 智慧局中台異字第G01010283號。
6. 經濟部經訴字第10306110110號。
7. 最高法院105年度判字第614號。
8. 智慧財產法院105年度行商更(一)字第2號。

由IN RE: STEVEN C. CHUDIK案探討美國法院對新穎性的判斷原則

■鄭宇真

一、前言

美國專利審查實務中，發明專利申請案需要通過新穎性(novelty)及非顯而易見性(nonobviousness)等法定專利要件的審查，以確認所請求專利發明是新的，且難以自現有技術輕易組合思及。

美國專利法第102條即為有關新穎性之規定，其主要比對基礎是以單一引證案相對所請求專利發明而言。審查委員於審查時，如發現一專利請求項(claim)所界定之所有元件為單一引證案所揭露(不論是明文所提及或者可由其內容而推知)，便會判定此請求項被該單一引證案所預見(anticipated)，因而不具新穎性(註1)。

然而，就實務上而言，究竟單一引證案所揭露的技術內容與美國發明專利申請案的請求項之間，是否僅能以某種程度的相似性，而使得該請求項被判定為被引證案所預見？

以下，我們就2017年美國聯邦巡迴上訴法院(Court of Appeals for the Federal Circuit，下簡稱“CAFC”)近期所做之IN RE: STEVEN C. CHUDIK判決內容(註2)，來進一步報導美國司法實務如何審視單一引證案與發明專利申請案的請求項之間，關於新穎性之比對與判斷的合理性。

二、案件背景

本案的上訴人Steven C. Chudik(下簡稱“Chudik”)不服美國專利商標局(United States Patent and Trademark Office，下簡稱“USPTO”)的專利審理暨上訴委員會(Patent Trial and Appeal Board，下簡稱「委員會」)對發明專申請案No. 11/525,631(後簡稱「’631申請案」，內容請參(註3))的核駁決議，而向CAFC提出上訴。

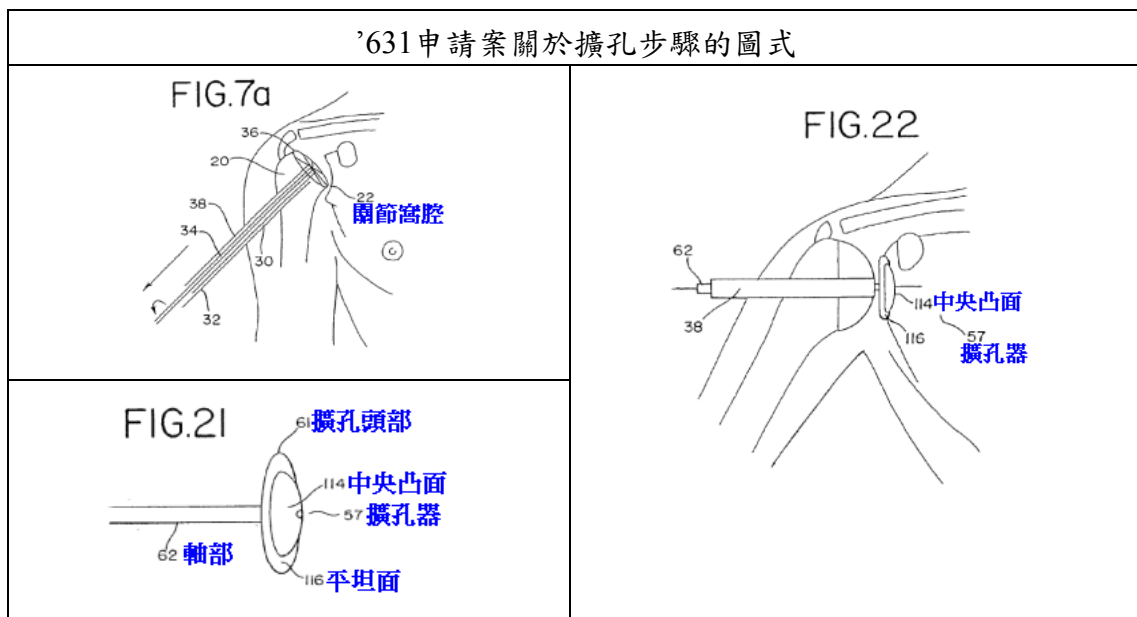
CAFC在2017年3月27日做出判決：撤銷委員會所作之’631申請案的部分請求項分別被二個引證案預見的決議。

(一) ’631申請案的內容

’631申請案的發明名稱為「用於微創肩部置換手術的關節窩植入物(Glenoid Implant for Minimally Invasive Shoulder Replacement Surgery)」，主要的技術內容是關於肩部置換手術的相關元件。’631申請案利用簡單且較少侵入式的方式，供植入物置於肩部關節，其功效除了在於改善現有的技術之外，還可保留而不犧牲旋轉肌袖肌腱(rotator cuff tendon)，並讓病患的身體在完成肩部置換手術之後能更快速、有效地復原。

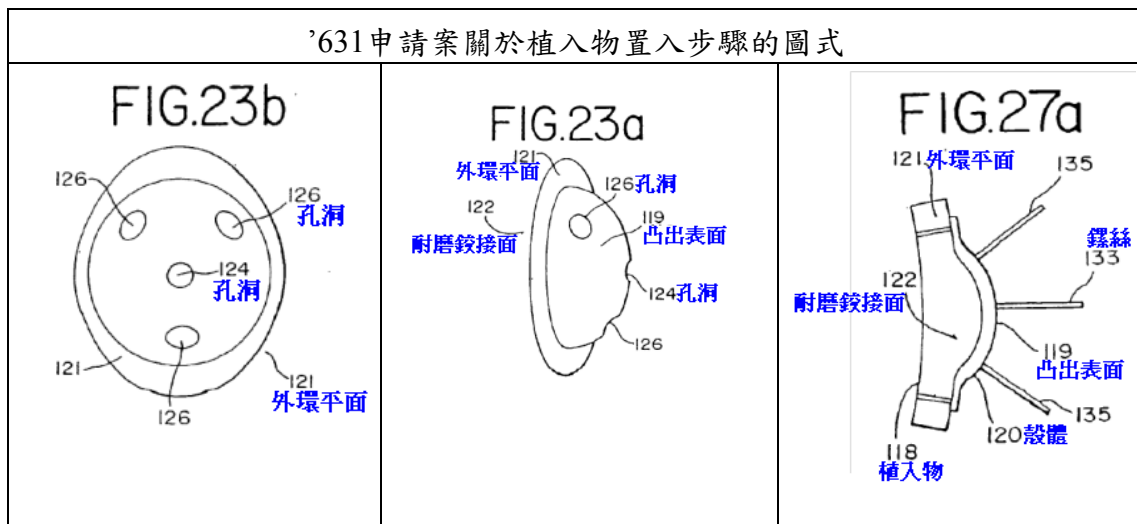
其中，施行肩部置換手術的主要方式是外科醫師先從肩胛骨的關節窩(glenoid)外周面移除微量骨頭，其又稱為擴孔(reaming)。之後再於擴孔後的腔體置入植入物。

表1



參考表1，'631申請案關於擴孔步驟的圖式有圖7a、圖21、及圖22。圖7a表示關節窩22在肩胛骨上並朝外；圖21顯示了擴孔器57具有擴孔頭部61及軸部62，其中，擴孔頭部61具有平坦面116及中央凸面114；圖22顯示擴孔器57的中央凸面114朝向關節窩之腔室22。

表2



配合參考表2，'631申請案關於植入物置入步驟的圖式有圖23a~b及圖27a。其中圖23a為植入物之一實施例的殼體立體圖；圖23b則為該殼體的側視圖；圖27a則顯示植入物118具有殼體120與耐磨鉸接面122，而殼體120具有凸出表面119與外環平面121。

關節窩22首先被擴孔器57擴孔，接著將植入物118之殼體120的凸出表面119置入被擴孔的關節窩22的凹面，及外環平面121也與被擴孔的關節窩22之周圍平面接觸，使得殼體

120固置於關節窩22。最後，可利用螺絲133固定植入物的殼體120與關節窩22，待手術完成及骨頭再次生成之後，植入物與骨頭之間能有更好的固定與連結。

根據'631申請案的說明書，其請求項第1項為：

「一個關節窩植入物，包含：

一殼體(120)，具有在第一側上的凸出表面(119)，該凸出表面用於接合一形成於關節窩之腔室(22)的表面，該表面係延伸於關節窩外圍面之間，

一平面(121)，位於第一側上鄰近凸出表面(119)，用於接合鄰近腔室之該等關節窩外圍面，及

一耐磨鉸接面(122)，在相反於該平面(121)與該凸出表面(119)的第二側。」

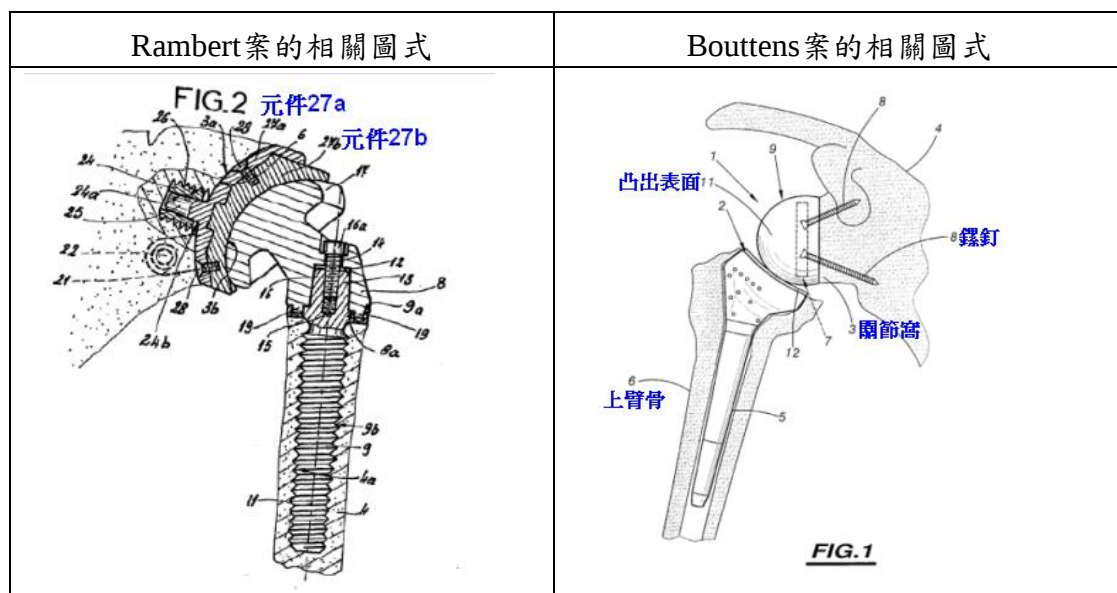
其請求項第40項為：

「一個關節窩植入物，包含：

一凸出面(119)，在第一側，用於接合形成於關節窩之腔室(22)的表面，該表面係延伸於關節窩外圍面之間，及

一實質平坦之耐磨鉸接面(122)，在相反該凸出面(119)的第二側。」

(二) 引證案的內容



1. 配合參考上圖左，FR 2579454引證案(下簡稱「Rambert案」)揭露一關節窩植入物，具有一殼體。其中，元件27b接觸一固定件(anchoring element)27a，而該固定件27a再接觸關節窩。
2. 配合參考上圖右，WO 01/47442 A1引證案(下簡稱「Bouttens案」)揭露用於植入關節窩3的肩義肢組。其中，植入物的凸出表面11背離關節窩3而面向上臂骨6，及位

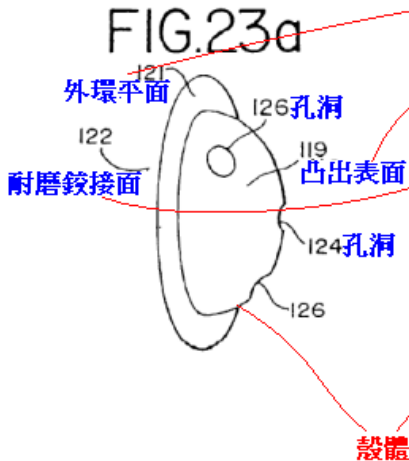
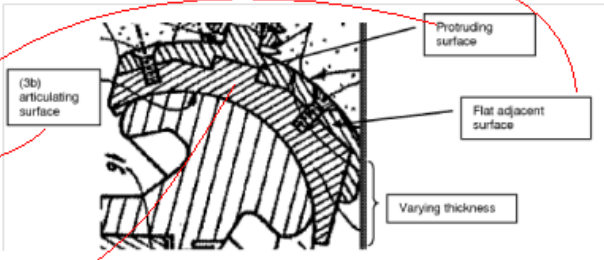
於凸出表面11相反側的螺釘8將該植入物固置於關節窩3。

三、案情簡介

'631申請案在USPTO的最終核駁審定(Final Office Action)主要內容如下：

(一) 請求項第1項及其部分附屬項已被Rambert案預見(參考以圖式表示比對'631申請案請求項第1項與Rambert案之內容的表3)；

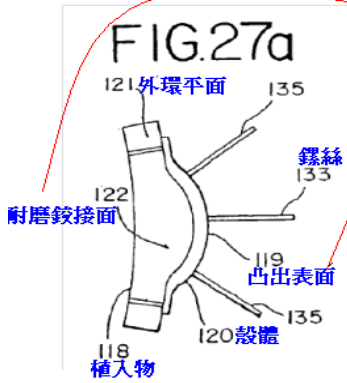
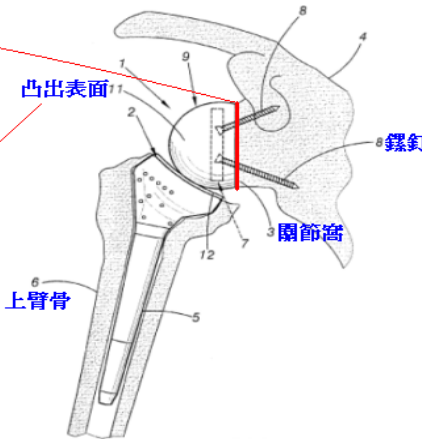
表3

比對'631申請案請求項第1項與Rambert案之內容	
'631申請案的圖式	Rambert案的圖式
	
'631申請案請求項第1項的元件	對應'631申請案請求項第1項之Rambert案的元件
殼體	元件27b
凸出表面	元件27b中央凸起處
外環平面	元件27b鄰接中央凸起處的平面
耐磨鉸接面	3b，也就是相反於中央凸起處的表面

其中，元件27b係透過一接合部元件(coupling portion) 3，以該接合部元件之表面3a與關節窩腔表面相接合。

(二) 請求項第40項已被Bouttens案預見(參考以圖式表示比對'631申請案請求項第40項與Bouttens案之內容的表4)；

表4

比對'631申請案請求項第40項與Bouttens案之內容	
'631申請案的圖式	Bouttens案的圖式
	
'631申請案請求項第40項的元件	對應'631申請案請求項第40項之Bouttens案的元件
凸出表面	元件符號11
耐磨鉸接面	元件符號11相反側的平面

其中，植入物上由元件符號11所示之表面與一骨頭腔室相接合。於元件符號11所示之表面之相反側則顯示有一實質平坦之耐磨鉸接面。

Chudik上訴至委員會後，委員會所做出的決議亦維持最終核駁審定中上述關於新穎性的核駁內容。委員會指出，獨立請求項第1項是裝置請求項，且並未要求所述表面「接合」指定的關節窩，而僅要求「用於(be arranged to)接合」。因此，Rambert案的元件27b中央凸起處之表面與臨接之平坦表面實際上並未接合這一點，並非關鍵因素，因為兩者仍然可以用於接合指定的關節窩。委員會因此維持請求項第1項的核駁。

其次，委員會也指出，Chudik並未充份地說明為何Bouttens案的表面11不能接合與其凸出輪廓相符之關節窩腔，委員會認為請求項中並未限定腔體的形狀特徵。因此，委員會仍維持請求項第40項的核駁。

在委員會做出決議之後，Chudik仍不服委員會的決議而向CAFC提出上訴。Chudik上訴的主要論點為：若Rambert案或Bouttens案未經過不當的修改，都不能預見'631申請案。

四、判決內容

(一) 討論

1. 法律標準

CAFC在過去判例中已闡明，當先前技術引證案已敘述了一專利請求項中每一個限制條件，且所屬技術領域中具有通常知識人士在不需過度實驗(undue

experiment)的情況之下，便可以實施所請求發明時，則該專利請求項即會因美國專利法第102條之規定，因為被該先前技術引證案所預見而無效(註4)。簡言之，已被預見的發明就不具備新穎性(註5)。反過來說，若引證案的設計概念必須得被扭曲，便不能說已預見所請求的發明專利請求項(註6)。若一個裝置必須經過修改(modification)才能完成系爭專利所展現的功能，但此修改並非原製造者所設計，且也非被用於或者已實際用於前述功能之實現，則該裝置便不足以構成對於系爭專利之預見(註7)。換句話說，只有在引證案揭露了與請求項中相同形式與順序(in the same form and order)的所有元件，才能稱作預見了該請求項(註8)。

2. Rambert案是否預見'631申請案的請求項第1項

首先，在先前程序中，雖然專利申請人、審查委員、及委員會均未對“engage”一詞之定義提出解釋，但委員會似乎將該詞解讀為「接觸(contact)」，此定義也為CAFC於後續論述中採用。

審查委員認定在Rambert案中，元件27b具有請求項第1項所請求之「在第一側上的凸出表面與平坦表面」。委員會認為'631申請案的請求項第1項並不要求第一側上的凸出表面與平坦表面維持在接合關節窩腔的狀態，且元件27b「仍可被用於」接合關節窩腔，因此'631申請案的請求項第1項不具新穎性。

CAFC不同意委員會所做的上述決議，其認為「被用於接合(arranged to engage)」所表示的意思確實不需要永久維持於接合之狀態，但至少必須是要能夠接合。然而，Rambert案中，在不移除元件27a之情形下，元件27b是無法「被用於接合」關節窩腔的表面，且審查委員與委員會也都未對此加以說明。

因此，實質證據無法支持委員會以Rambert案預見'631申請案的請求項第1項的決議。

3. Bouttens案是否預見'631申請案的請求項第40項

在先前委員會決議裡，因為Bouttens案的元件符號11所示之表面並非在結構上無法接合符合其凸出輪廓的關節窩腔，所以認定Bouttens案預見了'631案的請求項第40項。

CAFC不同意委員會之看法，認為委員會之說法只有在當使用者旋轉Bouttens案的植入物180度之後，才可能合理地使元件符號11所示之表面能夠接合關節窩腔而非接合於上臂骨。Bouttens案的FIG. 1清楚表示了當旋轉Bouttens案的植入物而使得植入物凸出表面面向關節窩腔之後，必須重新定位植入物的螺釘，以維持植入物於可運作的狀態。然而，這便構成了重大且不被容許的「修改」。委員會也未說明使用者如何能在不修改Bouttens案植入物的情況之下，旋轉Bouttens案的植入物，並完成'631申請案的請求項第40項所界定的功能。因此，委員會對於請求項

第40項被預見的決議是錯誤的。

(二) 小結

由於Rambert案或Bouttens案都不能預見'631申請案的請求項，CAFC撤銷了委員會對'631申請案之請求項的核駁決議。

五、結論

如前所述，一個發明專利申請案的請求項基於此法而被核駁的前提是，引證案的設計概念不能被扭曲，且其元件也不能被修改而表現非為原創設計的功能。委員會不應以擅自修改引證案所得到的內容與所提申之發明專利申請案的請求項進行比對，再作出被預見的核駁決議，此即為本案中委員會之決議被撤銷的主因。

對於專利申請人而言，還需注意的是，在請求項中如以「被用於」(類似之用語為CAFC所提及者，還有「適用於」(adapted to)，其意味「用作」(made to)、「設計來」(designed to)，或「組配來」(configured to)，參(註9))所界定之條件，其並不代表申請標的物之相關結構必然需達到該條件，而僅會被解讀成可以(被操作而)用來實現該條件。因此只要習知技術也有足以達成該條件之可能性，即會被認定其已揭露了該條件，故於撰寫請求項時應特別留意。

※ 註釋

1. 見Verdegaal Bros. v. Union Oil Co. of California, 814 F.2d 628, 631, 2 USPQ2d 1051, 1053 (Fed. Cir. 1987)案
2. IN RE: STEVEN C. CHUDIK, [2016-1817] (Mar. 27, 2017)
3. US Patent Application Publication No.2007/0016304 A1
4. 見ClearValue, Inc. v. Pearl River Polymers, Inc., 668 F.3d 1340, 1344 (Fed. Cir. 2012)案
5. 見Skvorecz, 580 F.3d at 1266案
6. 見In re Wells, 53 F.2d 537, 539 (C.C.P.A. 1931)案
7. 見Topliff v. Topliff, 145 U.S. 156, 161 (1892)案
8. 見Abbott Labs. v. Sandoz, Inc., 544 F.3d 1341, 1345 (Fed. Cir. 2008)案;同樣地，見NetMoneyIN, Inc. v. VeriSign, Inc., 545 F.3d 1359, 1369 (Fed. Cir. 2008)案
9. 見In re Man Mach. Interface Techs. LLC, 822 F.3d 1282, 1286 (Fed. Cir. 2016)案



SAINT ISLAND

聖島國際法律事務所
SAINT ISLAND INTERNATIONAL LAW OFFICE

聖島國際專利商標聯合事務所
SAINT ISLAND INTERNATIONAL PATENT OFFICE

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 區臺灣大道二段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
嘉義聯絡處	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	