

※ 本期報導標題：

專利公開後核准前之損害賠償「實際知悉」要件之初探 – 美國 Rosebud LMS Inc. v. Adobe Systems Inc. 案

我國發明專利除採行「實體審查制度」外，亦採用所謂之「早期公開制度」，而早期公開制度至少有公、私層面的兩個優點，其一，對於專利申請人本身而言，專利申請人可以將專利公開後試探市場反應，以理解是否有繼續申請實體審查取得專利之必要，其二，對於公眾而言，第三人得以瞭解刻正申請中之專利內容，一方面避免重複研發，另一方面並得刺激技術發展。然而，早期公開制度亦有其天生之缺陷，即公開後至核准前，公開之專利內容均可能為他人使用，造成專利權人縱使於專利核准公告後，仍無法對於在核准公告前使用系爭專利之使用者，請求損害賠償，換言之，專利在公開後核准前之期間被無償的利用了！此外，專利公開制度更造成某些欲等待專利授權市場成熟之專利申請人（俗稱潛水艇專利『Submarine Patents』，提出申請但拖延公告／公開），較難以延遲專利公告／公開予公眾之時點。正因為上述原因，某些國家制定了「補償金請求權」作為「早期公開制度」之配套，更具體而言，亦可以說補償金請求權實際上是對於早期公開制度的一種「彌補」。-----2

由 CAFC 對 Cox v. Sprint 案之判決探討美國專利之明確性判斷標準

在早期美國專利實務中，明確性(definiteness)要件被視為形式上的要求，鮮少有專利因不符合明確性要件而被認定無效。直至 2005 年，聯邦巡迴上訴法院（以下簡稱 CAFC）在 Datamize, LLC v. Plumtree Software, Inc. 判決中，就專利明確性提出一較嚴格的新標準，即，請求項必須被說明書中「可行的客觀標準(workable objective standard)」或「客觀的支撐(objective anchor)」所支持，該案判決後，以明確性為由挑戰專利有效性的案件大幅提升。

進一步地，在 2008 年的 Halliburton Energy Services, Inc. v. M-I, LLC 案中，CAFC 認為 Halliburton 提出的請求項解讀會導致多種結果，故判決請求項不明確。同年 9 月美國專利商標局（以下簡稱 USPTO）頒佈其就明確性核駁之原則：「當請求項的最廣範圍合理解讀會出現不只一種合理的解讀，作出明確性核駁是恰當的」。同年，美國專利審理暨訴願委員會(Patent Trial and Appeal Board, 以下簡稱 PTAB)在 Ex parte Miyazaki 案中也闡釋了類似的原則。-----7

專利公開後核准前之損害賠償「實際知悉」要件之初探 – 美國 Rosebud LMS Inc. v. Adobe Systems Inc. 案

■ 李維峻 律師

一、前言

我國發明專利除採行「實體審查制度」外，亦採用所謂之「早期公開制度」(註 1)，而早期公開制度至少有公、私層面的兩個優點，其一，對於專利申請人本身而言，專利申請人可以將專利公開後試探市場反應，以理解是否有繼續申請實體審查取得專利之必要，其二，對於公眾而言，第三人得以瞭解刻正申請中之專利內容，一方面避免重複研發，另一方面並得刺激技術發展(註 2)。然而，早期公開制度亦有其天生之缺陷，即公開後至核准前，公開之專利內容均可能為他人使用，造成專利權人縱使於專利核准公告後，仍無法對於在核准公告前使用系爭專利之使用者，請求損害賠償，換言之，專利在公開後核准前之期間被無償的利用了！此外，專利公開制度更造成某些欲等待專利授權市場成熟之專利申請人（俗稱潛水艇專利『Submarine Patents』，提出申請但拖延公告/公開）(註 3)，較難以延遲專利公告/公開予公眾之時點。正因為上述原因，某些國家制定了「補償金請求權」作為「早期公開制度」之配套，更具體而言，亦可以說補償金請求權實際上是對於早期公開制度的一種「彌補」(註 4)。

我國專利法第 41 條即規定：「發明專利申請人對於申請案公開後，曾經以書面通知發明專利申請內容，而於通知後公告前就該發明仍繼續為商業上實施之人，得於發明專利申請案公告後，請求適當之補償金。對於明知發明專利申請案已經公開，於公告前就該發明仍繼續為商業上實施之人，亦得為前項之請求。前二項規定之請求權，不影響其他權利之行使。但依本法第三十二條分別申請發明專利及新型專利，並已取得新型專利權者，僅得在請求補償金或行使新型專利權間擇一主張之。第一項、第二項之補償金請求權，自公告之日起，二年間不行使而消滅。」而此等類似之規定，同樣可見於美國 35 USC §154 (d)「PROVISIONAL RIGHTS」之條文中，近來聯邦巡迴上訴法院於 Rosebud LMS Inc. v. Adobe Systems Inc. 一案對於 35 USC §154 (d)「PROVISIONAL RIGHTS」之要件「實際知悉」(actual notice)，給出了上訴法院第一次的解釋(註 5)，頗值作為我國專利法第 41 條解釋上之借鏡。

二、Rosebud LMS Inc. v. Adobe Systems Inc.

(一) 事實背景

事實上，在本案之前，Rosebud 公司對 Adobe 公司已展開了一連串之攻擊，加計本案前前後後共對 Adobe 公司提出了三件訴訟。於西元（下同）2010 年 Rosebud 公司先以美國第 7,454,760 號專利提出侵權訴訟，但很快於同年遭致駁回，Rosebud 公司續於 2012

年以 7,454,760 號之延續案 8,046,699 號專利再次提出侵權訴訟，亦遭駁回，最後，Rosebud 公司再以 8,046,699 號之延續案 8,578,280 號專利（下稱 280 專利）提出本案專利侵權訴訟。簡言之，本案係 Rosebud 公司對於 Adobe 公司所提出之第三次侵權訴訟。

（二）一審過程

Adobe 公司主張其已於 280 專利公告前的 10 個月即 2013 年 1 月便停止使用 280 專利，且並不知道 280 專利之公開案，據此，Adobe 公司於本案中向法院提出簡易判決（summary judgment）之聲請。Rosebud 公司則表示本案存在主要事實之實質爭議（genuine dispute of material fact），即須判斷 Adobe 公司是否「實際知悉」280 專利之公開案。Rosebud 公司更具體指出，Adobe 公司早已知悉第 7,454,760 號專利（280 專利之 grandparent patent），且 Adobe 公司總是跟隨 Rosebud 公司之產品且試圖模仿類似之特點，甚至 Adobe 公司之外部律師在 8,046,699 號專利之第二件訴訟時，就應已依照業界慣例搜尋到 280 專利之公開案。因為上述之爭議，Rosebud 公司認為在未能完成事實證據開示程序前，簡易判決實言之過早。

然而，在經過部分證據開示後，地方法院准許了 Adobe 公司之簡易判決聲請，駁回本案，因為證據顯示 Adobe 公司無法確認 280 專利之公開案號，且證據上至多僅能認定 Adobe 公司有「推定知悉」（constructive notice）而已。地方法院因此否定了 Rosebud 公司之相關主張，認為縱使兩造間過往曾有兩次訴訟，但亦不能因此課予 Adobe 公司搜尋 Rosebud 公司專利之主動義務。

（三）聯邦巡迴上訴法院意見

1. 「實際知悉」之解釋 - 不得僅為推定知悉，但無須專利申請人主動通知侵權者：

上訴法院肯定地方法院之簡易判決，並表示一般而言專利權人僅能透過 35 USC §271 請求專利權期間之侵權損害賠償，而 35 USC §154 (d) 是一個狹窄的例外。但是，上訴法院亦認為 Adobe 公司有關 35 USC §154 (d) 「實際知悉」之主張，僅屬部分正確但部分非正確，正確之部分為「實際知悉」不得僅為推定知悉而已，而非正確之處則在於，雖然 Adobe 公司認為必須有積極行動（affirmative act）去告知專利侵權人，但上訴法院闡明「實際知悉」不需要此等積極行動。

上訴法院解釋，「實際知悉」在某種程度上當然包含積極行動告知而知悉之情況，但究其一般意義，「實際知悉」應亦包含其他種類、非因專利申請人積極行動而知悉的情形。雖然 Adobe 公司爭執依據 35 USC §154 (d) 之立法歷程，「實際知悉」必須係透過專利申請權人之積極行動，然而上訴法院表示依 The House Report 之資料，其中曾提到專利申請權人不僅須採取積極行動通知侵權者，且必須明確指出侵權之行為為何，但是這些要件均未見於 35 USC §154 (d) 之中，換

言之，立法者並沒有將積極行動之要件放入最終之法規內容，可見 Adobe 公司對於立法歷程上之解釋，應屬錯誤。

此外，上訴法院認為專利號標註規定 35 USC §287 (a) (註 6) 中有關「受侵權通知而知悉」之解釋，並不能適用於 35 USC §154 (d)「實際知悉」之解釋中。因為 35 USC §154 (d) 並未有 35 USC §287 (a) 之類似文字，此即代表立法者並不認為兩條文之解釋應該相同。當然，上訴法院亦不否認，或許考量 35 USC §154 (d) 之例外性質，在政策上應該要求專利申請人主動通知侵權者，但這是立法者之責任，不是上訴法院的職責所在，法院僅能負責解釋法條。總結來說，以一般意義去解釋「實際知悉」，即無須專利申請權人去積極通知侵權者。

2. 本案證據判斷 - 無主要事實之實質爭議存在：

上訴法院進一步依照其對於「實際知悉」之解釋，去討論本案有無與「實際知悉」有關的主要事實之實質爭議存在。Adobe 公司提出其第一次接到 280 專利公開案之通知，是 2014 年 2 月 4 日 Rosebud 公司之律師發信警告將提出本訴訟，但在當時 Adobe 公司早已停止使用 280 專利。上訴法院認為，雖然在同時 Rosebud 公司亦提出諸多「間接證據」以證明 Adobe 公司確實知悉，但是該等證據無法被接受，上訴法院逐一指出該等間接證據的問題如下：

- (1) 關於 Adobe 公司知悉第 7,454,760 號專利 (280 專利之 grandparent patent) 之部分，上訴法院表示雖然兩件專利之說明書相同，但 Adobe 公司除了知悉「說明書」之內容外，亦須知悉 280 專利公開案之「申請專利範圍」(Claim)，如此方有可能構成「實際知悉」。此從 35 USC §154 (d) (2) 規定請求專利公開後核准前之損害賠償的前提為「公開與核准之申請專利範圍須實質相同」，即可見一斑。上訴法院並進一步闡示，單單知悉「相關之專利」是不足夠的。
- (2) 關於 Adobe 公司總是跟隨 Rosebud 公司之產品且試圖模仿類似特點之部分，上訴法院指出 Rosebud 公司雖然提出 7 份 Adobe 公司員工之電子郵件，以及 Adobe 產品原始碼中某一行提到“Rosebud”之證據，但是那 7 份電子郵件之日期均係在 280 專利公開之前，且其中 5 份電子郵件是 Rosebud 公司將相關產品主動寄予 Adobe 公司員工之郵件，又 Adobe 產品原始碼所提到之“Rosebud”其實是微軟在 2004 年的一個產品，與 Rosebud 公司無關。是以，上訴法院認為 Rosebud 公司之證據根本無法證明 Adobe 公司會主動去搜尋、瞭解 Rosebud 公司之專利申請案。
- (3) 關於 Adobe 公司之外部律師在 8,046,699 號專利之第二件訴訟時，就應已依照業界慣例搜尋到 280 專利公開案之部分，上訴法院認為在該第二件訴訟中，因

為 Rosebud 公司未遵守法院期限，第二件訴訟之程序根本未進入專利範圍解釋（Claim Construction）之程度，沒有任何一個合理的陪審團會認為 Adobe 公司「實際知悉」280 專利公開案。

同時，Rosebud 公司主張地方法院在事實證據開示程序前即給予簡易判決，是屬「裁量濫用」之情形。但是上訴法院指出 Rosebud 公司明明知道 Adobe 公司早已提出簡易判決之聲請，但卻沒有反對此聲請，或表示需進一步調查與此聲請有關之爭議，甚至，Rosebud 公司是接到 Adobe 公司簡易判決聲請的好幾個禮拜後，方提出作證通知。因此，上訴法院認為 Rosebud 公司係自行遲延事實證據開示程序之進度，直到接到 Adobe 公司簡易判決聲請才有所反應，但同時又未告知地方法院證據開示程序之必要，故難以認定地方法院有所謂「裁量濫用」之情況。根據前述種種理由，上訴法院維持了地方法院之簡易判決。

三、對於 Rosebud LMS Inc. v. Adobe Systems Inc. 一案「實際知悉」之反思

在我國智慧財產法院之訴訟中，目前尚未見案件係依專利法第 41 條第 2 項：「對於明知發明專利申請案已經公開，於公告前就該發明仍繼續為商業上實施之人，亦得為前項之請求」做出判斷(註 7)，當然亦無任何對於「明知」之解釋。

在法院缺乏相關案例之下，若未來有發明專利權人以專利法第 41 條第 2 項向使用者主張補償金之情形，本文認為應得掌握住 Rosebud LMS Inc. v. Adobe Systems Inc. 一案「實際知悉」解釋上之精神，及謹記 Rosebud 公司於此案所受之教訓，發明專利權人最好要有明確之「直接證據」證明被告明知公開案，若要以間接證據主張，不論該證據是使用者已知悉類似專利、兩造間屬競爭廠商多會互相瞭解各自產品、兩造間過往有許多專利侵權訴訟等等，恐怕均非說服法院接受之適當方法。

進一步思考，本文認為釜底抽薪之計或許是發明專利公開人直接發函並載明公開案予未經同意之公開案使用者，但如此一來，即回歸到專利法第 41 條第 1 項，而專利法第 41 條第 2 項「明知」亦可請求補償金之規定，似乎幾無適用餘地。究竟在沒有發函的情況下，要如何證明使用人的明知，這或許有待我國未來發明專利權人於智慧財產法院提起補償金訴訟，方可逐步確立專利法第 41 條第 2 項「明知」之解釋與適用案情。

※ 註釋

1. 專利法第 37 條第 1 項規定：「專利專責機關接到發明專利申請文件後，經審查認為無不合規定程式，且無應不予公開之情事者，自申請日後經過十八個月，應將該申請案公開之。」
2. 林洲富，專利法，第 172 頁(2011)。

3. 有關潛水艇專利與專利早期公開制度之關係，可見 Some Potential Modern Uses For Submarine Patents，James Yang (Stetina Brunda Garred & Brucker PC)，網址：<http://www.law360.com/articles/727464/some-potential-modern-uses-for-submarine-patents>。
4. 智慧財產法院 103 年度民專上字第 38 號民事判決：「發明專利設有補償金制度，以彌補發明專利權人因發明專利早期公開後、公告前因尚未取得專利權之損失。」
5. 在此案之前，美國僅有少數地方法院對於「實際知悉」此一要件作出解釋，可參見 Matthew J. Dowd and Justin Crotty (Andrews Kurth LLP), The Limited Impact Of Provisional Patent Rights，網址：<http://www.law360.com/articles/752125/the-limited-impact-of-provisional-patent-rights>。
6. 35 USC §287 (a) 規定專利權人必須在銷售之專利商品上標註專利號，或證明侵權者已受通知而知悉侵權但仍持續侵權行為，否則專利權人無法請求損害賠償。
7. 僅有智慧財產法院 102 年度民專訴字第 114 號民事判決簡單提及此等早期公開之補償金制度，不適用於新型專利；及智慧財產法院 100 年度民專訴字第 64 號民事判決中，原告以專利法第 41 條第 1 項主張補償金，但法院判定專利無效，故認為原告無法主張專利。

由 CAFC 對 Cox v. Sprint 案之判決探討美國專利之明確性判斷標準

■ 鍾 瑩

一、前言

在早期美國專利實務中，明確性(definiteness)要件被視為形式上的要求，鮮少有專利因不符合明確性要件而被認定無效。直至 2005 年，聯邦巡迴上訴法院(以下簡稱 CAFC)在 Datamize, LLC v. Plumtree Software, Inc. 判決中，就專利明確性提出一較嚴格的新標準，即，請求項必須被說明書中「可行的客觀標準(workable objective standard)」或「客觀的支撐(objective anchor)」所支持，該案判決後，以明確性為由挑戰專利有效性的案件大幅提升。

進一步地，在 2008 年的 Halliburton Energy Services, Inc. v. M-I, LLC 案中，CAFC 認為 Halliburton 提出的請求項解讀會導致多種結果，故判決請求項不明確。同年 9 月美國專利商標局(以下簡稱 USPTO)頒佈其就明確性核駁之原則：「**當請求項的最廣範圍合理解讀會出現不只一種合理的解讀，作出明確性核駁是恰當的(註 1)**」。同年，美國專利審理暨訴願委員會(Patent Trial and Appeal Board，以下簡稱 PTAB)在 Ex parte Miyazaki 案中也闡釋了類似的原則(註 2)。

2014 年，最高法院於 Nautilus v. Biosig 案(註 3)中確立了明確性的新判斷標準：如果專利的請求項根據描述該專利的說明書及申請歷史檔案來解讀後，未能以「**合理的確定(reasonable certainty)**」告知所屬技術領域中具有通常知識者發明的範圍，則該專利因不明確而無效(註 4)。綜觀前述判決實務可知，相較於早期，明確性議題正活躍於專利訴訟案件中，也值得專利實務操作者持續地關注。今年 9 月，CAFC 在 Cox v. Spring 案(註 5)(以下簡稱 Cox 案)判決中就明確性提出一有趣但頗受爭議的判斷方式，如下本文之介紹。

二、案件背景

(一) 系爭專利簡介

Sprint Communication 擁有多件關於網際協議通話技術 (Voice-over-IP technology，以下簡稱 VoIP 技術)的專利申請案。VoIP 技術主要是將由傳統電話發起的呼叫以封裝轉換的資料網絡(例如，網際網路)傳輸，而非透過傳統的電話線，到接收端再將資料還原成可以配合傳統電話機的語音訊號。其中，與本判決有關的專利可以分為「控制專利組」及「ATM 互連專利組」兩組，皆和傳統電話與數據網路間的切換有關，並且都包含「處理系統(processing system)」的使用。該處理系統是用於接收來自傳統電話的訊號並處理語音電話相關的訊息，以選擇語音電話通過資料網路所應採用的路徑。

(二) 訴訟程序歷史

2011 年，Sprint 公司(以下簡稱 Sprint)於堪薩斯州地院控告 Cox Communications 等公司侵害專利。2012 年，Cox Communications 與 Cox Communications Kansas 及其 30 個關係企業(以下統稱為 Cox)，在德拉瓦州地院提出訴狀，尋求 Sprint 之 12 項專利無效且不侵害的確認判決。Cox 提出轉移堪薩斯州的訴訟至德拉瓦州的申請，該申請在 2012 年 9 月 14 日被准予。Sprint 接著反訴 Cox 侵害該 12 項專利以及一些其他專利。2014 年，這些案件進行至申請專利範圍解釋時，地院認定該用語「處理系統」並非不明確，但也未批准申請專利範圍解釋。

2015 年，Cox 請求地院就用語「處理系統」導致系爭專利不明確作出部分簡易判決(partial summary judgment)。地院准許 Cox 的請求，並認定該等請求項因為包含用語「處理系統」而不明確，且此一結構限制條件在請求項與說明書中是以功能的方式被描述。此外，根據 Nautilus 案例的判斷標準，相關描述內容對所屬技術領域具有通常知識者並不能提供所請發明的範圍，因而未能通過檢驗。地院同時還認定外部證據無法挽救該等請求項不明確的問題，因為所屬技術領域中就此用語並無已建立的意義，其他的專利案係以多種不同的方式來使用此用語，加上兩造並未提供此用語的定義，地院即使參照字典亦無法辨別其定義。

專利權人 Sprint 不服，向 CAFC 提起上訴。

三、CAFC 的見解

(一) 本案爭論之用語「處理系統」對於請求項範圍並無可識別的影響

判決文中以其中兩件系爭專利作為示範來進行探討，分別是控制專利組的 US 6,633,561(以下簡稱'3,561 專利)及 ATM 互連專利組的 US6,298,064(以下簡稱'064 專利)。

'3,561 專利的請求項 1 如下(註 6)：

- 1.一種操作一**處理系統**以針對一使用者通訊來控制一封包通訊系統的方法，該方法包含以下步驟：

接收一供使用者通訊的信號訊息，該信號訊息是從一窄頻通訊系統進入該**處理系統**；

處理該信號訊息以針對該使用者通訊選擇一網路程式碼，該網路程式碼識別出一用於離開該封包通訊系統的網路元件；

產生一指示出該網路程式碼的控制訊息；

將該控制訊息自該**處理系統**傳送至該封包通訊系統；

接收在該封包通訊系統中的該使用者通訊，並使用該網路程式碼經由該封包通訊系統路由該使用者通訊至該網路元件；及

自該網路元件將該使用者通訊傳送，以離開該封包通訊系統。

'064 專利的請求項 1 如下(註 7)：

1.一種通話的通訊方法，包含：

將關聯於該通話的設定信令接收進一**處理系統**；
在該**處理系統**處理該設定信令，以選擇一 DS0 連線；
產生一識別該 DS0 連線的訊息；
從該**處理系統**傳輸該訊息；
將該訊息與關聯於該通話的一非同步通訊接收進一互連單元；
在該互連單元，將該非同步通訊轉換成一使用者通訊；及
回應於該訊息，將該使用者通訊從該互連單元傳遞至該 DS0 連線。

一開始，CAFC 注意到兩造已同意「處理系統」非屬手段功能用語，因此，CAFC 將其審理限於與地院階段相同的問題：「處理系統」是否使得所主張的專利不符美國專利法第 112 條第 2 段之明確性規定。

CAFC 提到，美國專利法第 112 條規定(註 8)，「說明書應在結尾有一或多項請求項，其特別指出且清楚主張發明人或共同發明人認為是其發明之標的」。此法條包含了一種微妙的平衡，明確性要件一方面必須容許「少量的不確定性」作為「激勵創新動機之代價」，但是一個專利又必須「精確到足以清楚告知大眾所主張的權利範圍，藉此告知公眾並未被該專利獨占而得以自由使用之範圍」。因此，「如果一個專利的請求項根據描述該專利的說明書及申請歷史檔案來解讀後，未能以合理的確定告知所屬技術領域中具有通常知識者發明的範圍，則該專利因不明確而無效」。

本案特殊的地方在於，關於不明確性的唯一爭論點，也就是用語「處理系統」，對於界定請求項範圍並無可識別(discernable)的影響。系爭請求項均為方法項，是透過記載了多個步驟來界定該方法的範圍，這類請求項的新穎性特徵應當在於步驟本身，而非執行這些步驟的裝置或元件。CAFC 認為，「處理系統」在系爭請求項中僅是執行步驟的地方，即使將'3,561 專利請求項 1 中的「處理系統」字眼全部移除，相同的步驟依然會被執行，請求項的含義並不會就此變化。相似地，'064 專利的請求項 1 在移除「處理系統」字眼之後，請求項的含義也未因此改變。

假如「處理系統」一詞無法可識別地更動請求項的範圍，就很難看出這個詞彙如何能讓請求項無法達成第 112 條第 2 款所規範的提示功能。如同 Nautilus 案所指引的，在不明確性審查中具有決定性的關鍵問題是：該等「請求項」，而非特定請求項中的詞彙，是否「在根據描述專利的說明書以及審查歷史來閱讀時，無法以合理的確定性來告知所屬技術領域中具有通常知識者有關發明的範圍」。亦即，如果所屬技術領域具有通常知識者即使在參照請求項、說明書以及審查歷史之後，仍無法以合理的確定性辨別一請求項的範圍，可能是因為一或數個請求項的用語無法被可靠地解讀。應用在本案時，用語「處

理系統」並不會讓請求項無法被可靠地解讀。

(二) 請求項不會僅因包含功能性用語而致使本身不明確，系爭專利請求項符合最高法院 Nautilus 案確立之「合理的確定性」判斷標準

關於 Cox 主張系爭請求項僅以功能性用語描述用語「處理系統」而致使不明確之爭論，CAFC 認為，不能僅因為請求項包含功能性用語就認定請求項本身不明確。回歸本案，所有系爭請求項均為方法請求項，故利用一系列的功能來界定所發明的方法是合理的，功能性用語可以增進明確性，因為它藉由具體指出「處理系統」必須進行的操作，來協助界定請求項的範圍。

再者，CAFC 認為，Cox 不能抱怨在系爭專利中描述「處理系統」操作的特定功能性限制無法提供合乎最高法院 Nautilus 案標準下足夠的明確性，其理由如下：

參照’3,561 專利的說明書，其揭露了使用通訊控制處理器 (CCP, communications control processor)作為該處理系統的實施例，並提供關於其如何選擇網路元件及包含通訊路徑之連接關係的細節(請參’3,561 專利的第 6 欄)。說明書更進一步地提供了許多細節，並且充份地詳細說明，使得所屬技術領域中具有通常知識者在閱讀說明書後，應瞭解請求項 1 的步驟「操作一處理系統的方式...處理該信號訊息以選擇一網路程式碼...」已具備合理的確定性。

而’064 專利的說明書揭露了使用呼叫連接管理器(call/connect manager, CCM)作為該處理系統的實施例，且提供了它如何「接收及處理信號以選擇連線，並產生及傳輸可識別前述選擇的信號」的細節。並且，類似於’3,561 專利的說明書，’064 專利的說明書中描述「該選擇過程可以透過查表完成」，並提供如何產生查表過程的細節。因此，本發明所屬技術領域中具通常知識者在酌參說明書之後，應可以理解並認同請求項 1 的步驟「在該處理系統處理該設定信號並選擇一 DS0 連線...」是具備合理的確定性。

基於上述，CAFC 認為，本案請求項不會因用語「處理系統」而不明確，因為根據說明書內容及申請歷程，請求項中的用語「處理系統」不會防止所屬技術領域中具通常知識者以合理的確定性來知悉本發明的範圍，因此不同意地院對於用語「處理系統」造成請求項不明確的判決。

(三) Newman 法官的意見

Newman 法官同意上述的判決結果，但反對以「先移除請求項中爭議的用語，之後決定請求項是否仍具有相同意義」的方式來進行明確性分析，其反對的主要理由為，這樣的新分析方式有趣但有瑕疵，因為這樣的請求項解釋會使得已經混淆的專利權判定更混亂；判決請求項是否符合美國專利法第 112 條規範的明確性時，應回歸傳統的分析方式，並且依循最高法院對 Nautilus 案的判斷標準來論述。

四、 小結

本案中 CAFC 提出一種新穎的明確性判斷方法，將有爭議的用語自請求項刪除，再判斷調整後的請求項是否與原請求項範圍一致，若請求項的範圍不因此改變，則該用語不影響所屬技術領域具有通常知識者對專利範圍的解讀，該用語也不會導致不明確。本案判斷明確性的方式雖有爭議但邏輯合理，專利實務操作上，特別是就方法專利，或可將其列入明確性判斷之參考，但建議不要作為唯一的判斷方法，較佳作法仍是，在符合最高法院 Nautilus 案所確立的「合理的確定」標準下，依循傳統的明確性判斷方式來因應。本判決對於明確性判斷的影響尚須進一步觀察各級法院的未來動向及態度，對於申請階段審查實務的影響也值得關注。

※ 註釋

1. 參 USPTO 於 2008 年 9 月 2 日發佈的審查備忘錄：
https://www.uspto.gov/sites/default/files/web/offices/pac/dapp/opla/preognotice/section_112_2nd_09_02_2008.pdf。
2. 參 Ex parte Miyazaki, 89 USPQ2d 1207 (BPAI Nov. 19, 2008)案決定之節錄內容：「假使一個請求項適於兩種或更多種可行的專利範圍解讀，USPTO 可以合理的以美國專利法第 112 條第 2 段，主張該請求項不明確而無法取得專利，並且要求申請人更精確的定義所請發明的界限和範圍(if a claim is amenable to two or more plausible constructions, the USPTO is justified in requiring the applicant to more precisely define the metes and bounds of the claimed invention by holding the claim unpatentable under 35 U.S.C. § 112, second paragraph, as indefinite.)
3. Nautilus, Inc. v. Biosig Instruments, Inc., No. 13-369.，本案可參閱「美國專利之明確性判斷標準—美國最高法院 Nautilus v. Biosig 案介紹」（聖島國際智慧財產權實務報導第十六卷十期，張玲誼，2014 年 10 月）。
4. 節錄 Nautilus 案判決文第 2 頁第一點，原文為：A patent is invalid for indefiniteness if its claims, read in light of the specification delineating the patent, and the prosecution history, fail to inform, with reasonable certainty, those skilled in the art about the scope of the invention.
5. Cox Communications, Inc. v. Spring Communication Company, No. 2016-1013。
6. '3,561 專利的請求項 1 之原文為：A method of operating a processing system to control a packet communication system for a user communication, the method comprising:
receiving a signaling message for the user communication from a narrowband communication system into the processing system;
processing the signaling message to select a network code that identifies a network element to provide egress from the packet communication system for the user communication;

generating a control message indicating the network code;

transferring the control message from the processing system to the packet communication system;

receiving the user communication in the packet communication system and using the network code to route the user communication through the packet communication system to the network element; and

transferring the user communication from the network element to provide egress from the packet communication system.

7. '064 專利的請求項 1 之原文為：A communication method for a call comprising:

receiving set-up signaling associated with the call into a processing system;

processing the set-up signaling in the processing system to select a DS0 connection;

generating a message identifying the DS0 connection;

transmitting the message from the processing system;

receiving the message and an asynchronous communication associated with the call into an interworking unit;

in the interworking unit, converting the asynchronous communication into a user communication; and

transferring the user communication from the interworking unit to the DS0 connection in response to the message.

8. 美國專利法第 112 條(a)及(b)之原文為：

(a) In general.— The specification shall contain a written description of the invention, and of the manner and practice of making and using it, in such full clear, concise, and exact terms as to enable an person skilled in the art to which it pertains . . . to make and use the same, and shall set forth the best mode contemplated by the inventor . . . of carrying out the invention.

(b) Conclusion.— The specification shall conclude with one or more claims particularly pointing out and distinctly claiming the subject matter which the inventor . . . regards as the invention.



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