

※ 本期報導標題：

受僱人在法人專利侵權的責任歸屬-兼評最高法院 103 年台上字第 973 號判決

台灣在商業規模的拓展及民間組織的蓬勃發展下，工商團體組織日益增加，集團化經營及專業分工為團體帶來降低成本及效率，以極大化企業的營業利潤。現行私法體系主要係以「個人」作為規範中心，而公司組織屬於營利性社團法人，組成上係以「人的集合」作為對外進行商業行為的單位，在對外發生民事侵權責任時，法人概念僅為人的集合，其加害行為必為內部成員所為之，如何在公司與其內部成員之間，合理的分擔責任，即屬於重要的法律議題。尤其在專利法所規範的侵權行為中，製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口專利物品之行為，必定有各司其職的員工完成工作，在公司被控告侵害他人專利時，員工實施專利的行為係由公司負侵權責任即足，或是員工負責但公司負法定連帶責任？還是員工需要與公司負擔共同侵權的連帶責任？

此議題在研發人員帶著原公司專利技術轉受僱協助其他公司侵害專利權的情況時，員工是否得逸脫公司一般內部成員的地位，以獨立個體的身分和公司負共同侵權責任，即有值得探討分析的必要。-----2

由 Pacific Coast Marine v. Malibu Boats 案探討設計專利的限制要求適用禁反言原則對其範圍解讀的影響

本文延續 2013 年 7 月 31 日的 Plantronics v. Aliph 案之探討，在 Plantronics v. Aliph 案中，當專利權人於申請過程依「一發明一申請」原則，在審查過程中根據「限制要求」(Restriction Requirement)之審查意見進行發明之選擇或放棄，進而獲准專利權的情況下，若於日後行使專利權，除非在申請階段曾經提出過明確且不會被誤解的放棄聲明，否則申請專利範圍的解讀不適用禁反言原則，亦即不應受到為了回應審查委員限制要求而被認定限縮其權利範圍(註 2)。然，對於設計專利而言，是否也如同發明專利一樣，申請專利範圍的解讀不受到選擇或放棄的影響而被認定限縮其權利範圍？

以下藉由美國聯邦巡迴上訴法院(United States Court of Appeals for the Federal Circuit，以下簡稱為 CAFC)於 2014 年 01 月 08 日的 Pacific Coast Marine v. Malibu Boats 案中(註 3)，探討設計專利於申請過程依「限制要求」進行選擇或放棄，進而審查核准取得專利權時，是否會有禁反言原則之適用而被認定限縮權利範圍。同時，CAFC 於本案首次針對禁反言原則是否適用於設計專利的限制要求表示意見。-----6

受僱人在法人專利侵權的責任歸屬-兼評最高法院 103 年台上字第 973 號判決

■ 許 家 華 律 師

壹、前言

台灣在商業規模的拓展及民間組織的蓬勃發展下，工商團體組織日益增加，集團化經營及專業分工為團體帶來降低成本及效率，以極大化企業的營業利潤。現行私法體系主要係以「個人」作為規範中心，而公司組織屬於營利性社團法人，組成上係以「人的集合」作為對外進行商業行為的單位，在對外發生民事侵權責任時，法人概念僅為人的集合，其加害行為必為內部成員所為之，如何在公司與其內部成員之間，合理的分擔責任，即屬於重要的法律議題。尤其在專利法所規範的侵權行為中，製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口專利物品之行為，必定有各司其職的員工完成工作，在公司被控告侵害他人專利時，員工實施專利的行為係由公司負侵權責任即足，或是員工負責但公司負法定連帶責任(註 1)？還是員工需要與公司負擔共同侵權(註 2)的連帶責任？

此議題在研發人員帶著原公司專利技術轉受僱協助其他公司侵害專利權的情況時，員工是否得逸脫公司一般內部成員的地位，以獨立個體的身分和公司負共同侵權責任，即有值得探討分析的必要。

貳、法人的侵權行為

一、法人本質

公司屬於法人的一種，而法人與自然人相同，具備有三種能力，即權利能力、行為能力及侵權行為能力，這三種能力均和法人本質的理論有關，在法律史上法人的本質理論出現三種，分別為擬制說、否認說及實在說(註 3)：

(一) 擬制說：

此說以羅馬法觀念為內涵基礎，認為個人為自然的權利主體，至於法人則為國家特許所擬制的權利主體，擬制說的特色在於法人能跳脫組成成員的人別性，獨立對外作為財產交易的主體，但本身不具有意思能力，也無法進行加害行為而無侵權行為能力，

(二) 否認說：

此說否認法人有異於個人而獨立的人格，認為法人僅是一種將多數個體單一化所為的技術設計，主要在處理財產管理人與受益者間的法律關係，雖然此說較重視個人的存在價值，但在現行的法律思想主流上不被接受。

(三) 實在說：

以法人在社會上有獨立性的實體為前提，說明法人組織內部與外部法律關係的學說，即為法人實在說。此說認為法人不是為了簡化法律關係而由政府權力所創設或擬制，而是重視法人在社會活動中屬於社會實體的現況，必要給予法律人格以滿足現實社會的需要。目前我國民法主要以此為基礎，進一步架構法人的權利能力、行為能力及侵權行為能力。

二、法人的侵權行為能力

法人的權利能力係由法律規定所賦予(註4)，行為能力亦得由法人實在說推論而得，至於法人的侵權行為能力，除了法人否定說自始不承認法人之法律人格之外，在法人擬制說之下，法人無法自己為法律行為，本身即無侵權行為能力，而董事為法人的代理人，若有侵權行為應依民法代理規定負責，稱為「代理說」。若以法人實在說作為立論基礎，則董事以法人機關身分所為的行為，就是法人自己的行為，故董事身為法人機關對外發生侵權行為，則視同法人的侵權行為，稱為「機關說」。

專利法賦予專利權人專有排除他人未經其同意而實施該發明之權。換言之，若他人未經專利權人同意製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口該專利物品之行為，會構成侵害專利的侵權行為。專利侵權性質上亦屬民法侵權行為一種，公司在商業活動中侵害他人專利，自應對於權利人負擔損害賠償責任，且董事在執行職務中如因違法造成他人損害亦應與公司負擔連帶責任(註5)。

三、僱員的侵權責任

在目前專業分工精細的公司商業活動中，侵害專利的實際行為人往往是公司以指揮監督方式委由職員執行製造、販賣、使用及進口等細節，而不是由董事等有代表權之人親力親為的實施專利內容。那麼，職員在公司指揮下所實施專利之侵權行為，員工是否需就此對專利權人負損害賠償責任呢？

我國民法第188條第1項本文規定，對於職員等受雇人執行職務時，若不法侵害他人之權利者，需由僱用人與行為人連帶負損害賠償責任。惟，前開民法條文在規範受僱的職員藉由職務之便侵害專利權，法人本身欠缺監督管理受僱人的行為導致侵害他人權利，依法令應與受僱人負擔連帶賠償責任。依常理而言，如何專利佈局涉及競爭對手及產業鏈上下游的軍備競賽，兼具法律及技術專業的智財人員才有能力分析研究商業活動是否侵害他人專利，一般職員受僱於公司拿薪水生活，自然需受公司指示承辦工作，在專利侵害分析的判斷上，難以期待受僱人發現自身工作內容有侵害他人專利的可能性。況且，在現行的法人實在說背景下，受僱人既然屬於公司的內部成員，則在僱傭期間的所作所為，均應由公司吸收職員的專利侵權行為。

簡言之，若是職員逸脫公司管理的範疇，以獨立個體的身分侵害專利，專利權人始可向職員請求損害賠償，並可依民法第188條第1項本文請求公司連帶負責；至於，受公司所指揮監督的職員，其專利侵權行為發生於受僱期間內，則應以公司作為專利侵權的責任主體，無法直接向職員請求損害賠償。

參、受僱人與法人負專利共同侵權行為責任的可能性

一、最高法院103年台上字第973號判決

如前所述，專利屬於公司間的競爭武器，實難期待一般基層受僱職員能夠具備相關法律

知識背景，精確的分析公司商業活動是否涉及專利侵權行為，故司法實務一般不認同受僱人與公司有成立共同侵權行為的可能性。惟，近期最高法院 103 年台上字第 973 號判決（下稱本判決）卻開始有不同的看法，似認為受僱人在與公司成立共同侵權行為的個案上，並非沒有探求餘地。本判決案例事實為：

「A 公司享有專利權，控訴 B 公司、C 公司及 B 公司的六位受僱人，該甲、乙...己等六位 B 公司的受僱人原為 A 公司離職員工，輾轉任職於 C 公司並轉任於 B 公司，共同侵害 A 公司專利，A 公司主張 B 公司及六位 B 公司的受僱人應依民法第 185 條規定負共同侵權責任。」

本判決就甲、乙...己等六位 A 公司離職員工轉受僱於 B 公司，是否應與侵害專利的 B 公司負共同侵權責任之看法如下：「原審雖謂：現代企業分工精細，法人亦有專利侵權行為能力，不得僅將參與公司產品鏈中一環之企業員工列為侵權行為人，甲、乙...己等六人為 B 公司之眾多員工之一，縱使有參與系爭產品之研發、測試或行銷等業務，亦不得遽認渠等即明知為侵權產品而仍予製造、販賣或使用，令負共同侵權行為責任云云。惟民法第一百八十五條規定：數人共同不法侵害他人之權利者，連帶負損害賠償責任。不能知其中孰為加害人者，亦同。造意人及幫助人，視為共同行為人。甲、乙...己等六人雖係 B 公司之眾多員工之一，惟彼等原均任職 A 公司，倘 B 公司確因彼等之助力而得以製造、銷售侵害系爭專利之產品，彼等就該產品實施系爭專利於主觀上復有故意、過失，自不得僅因其為 B 公司員工，而 B 公司已負賠償責任，即謂彼等不負侵權行為之賠償責任。原審就甲、乙...己等六人參與系爭產品之製造、販賣之具體情形，俱未調查審認，即以上開理由駁回 A 公司之請求，未免速斷。」顯見縱然現行法律實務採法人實在說，若在個案事實受僱人於公司侵害專利權的歷程中，佔有不可或缺的重要地位，仍不排除有成立共同侵權行為的可能性。

二、受僱人與公司負專利共同侵權行為之重要因素

本文以為，受僱人在執行職務的行為構成侵害專利的情形，除了需要符合專利侵害鑑定要點所述的侵害分析流程(註 6)之外，受僱人是否參與過製造或販賣等實施專利產品的過程，是受僱人得否跳脫公司內部成員身分，與實施專利的公司負共同侵權行為責任的關鍵。

蓋專利經主管機關授權公告的同時，專利公報亦會將專利技術內容刊載供公眾知悉，但專利公報所提供的資訊距離專利商品化或市場化尚有許多努力空間，若有人曾經合法地製造、使用或販賣過專利產品，該人必然與專利權人曾有過直接或間接（例如受僱於專利產品下游或協力廠商）的僱傭、委任或承攬等法律關係，藉由這層法律關係下所取得的技術知識往往會超出專利公報所刊載的技術內容許多，受僱人基於此層關係對專利技術內容有較高理解程度，理應具備較高的注意義務。

本判決 B 公司侵害 A 公司專利的情形，若是發生在受 B 公司指揮管領而實施專利的一般員工，即使客觀上員工個人或集體執行勤務的行為滿足專利請求項的全要件原則而構成侵害專利之事實，但 B 公司內部職員的職務行為往往僅是 B 公司侵害 A 公司專利行為的小小螺絲釘，內部職員在主觀上無法完整窺探 B 公司侵害專利的完整樣貌，在侵權歸責的法理基礎上

自然宜以法人實在說為妥，將內部成員為公司執行業務的侵權行為統由 B 公司承擔。

惟，本判決中甲、乙...己等六位受僱人，似曾在 A 公司擔任研發等與實施專利有關的重要職位，若 B 公司自甲、乙...己等六位受僱人確有獲得專利公報所揭露技術之外的實質幫助，則前開六位受僱人事實上並非單純受僱的一般員工，而是在侵害專利的過程中以幫助或教唆等方式協助 B 公司共同侵害 A 公司的專利，六位受僱人等在侵權行為的可歸責性及因果關係上，具有無法忽視的地位，而具有民法第 185 條共同侵權行為的適用機會。

肆、 結語

本判決揭示公司內部職員在公司的專利侵權行為中，若具有教唆、幫助公司實施專利的技術力及認知到自身執行職務行為涉及侵害他人專利，則受僱人在侵權法理預防損害及填補損害的觀點上，有為此公司專利侵權行為負連帶責任的必要性。

本文以為，本判決案例事實中的公開發行公司規模，僱用熟悉專利技術內容的職員實施專利產品會有適用民法共同侵權行為的機會之外，現行公司設立登記手續簡便，公司實質負責人若以成立眾多小公司及脫產的「打帶跑」方式侵害專利，公司實質負責人自始未具名於經濟部商業司基本資料，徒以員工身分規避專利侵權行為責任，令專利權人徒呼負負的情況，或可進一步推衍本判決在共同侵權行為的法理基礎，使公司實質負責人負起公司侵害專利的終局責任，獲得釜底抽薪的解決之道。

※ 註釋

1. 民法第 188 條第 1 項本文：「受僱人因執行職務，不法侵害他人之權利者，由僱用人與行為人連帶負損害賠償責任。」。
2. 民法第 185 條：「數人共同不法侵害他人之權利者，連帶負損害賠償責任；不能知其中孰為加害人者，亦同。造意人及幫助人，視為共同行為人。」。
3. 民法總則，民國 76 年 4 月校訂四版，施啟揚，第 113-116 頁。
4. 民法第 26 條：「法人於法令限制內，有享受權利、負擔義務之能力。但專屬於自然人之權利義務，不在此限。」。
5. 公司法第 23 條第 2 項：「公司負責人對於公司業務之執行，如有違反法令致他人受有損害時，對他人應與公司負連帶賠償之責。」。
6. 專利侵害鑑定要點，民國 94 年版本，經濟部智慧財產局，第 29 頁，網址：<http://www.tipo.gov.tw/dl.asp?fileName=211166184370.doc>。

由 Pacific Coast Marine v. Malibu Boats 案 探討設計專利的限制要求適用禁反言原則對其範圍解讀的影響

■ 蘇佳齡

壹、前言

本文延續 2013 年 7 月 31 日的 Plantronics v. Aliph 案之探討(註 1)，在 Plantronics v. Aliph 案中，當專利權人於申請過程依「一發明一申請」原則，在審查過程中根據「限制要求」(Restriction Requirement)之審查意見進行發明之選擇或放棄，進而獲准專利權的情況下，若於日後行使專利權，除非在申請階段曾經提出過明確且不會被誤解的放棄聲明，否則申請專利範圍的解讀不適用禁反言原則，亦即不應受到為了回應審查委員限制要求而被認定限縮其權利範圍(註 2)。然，對於設計專利而言，是否也如同發明專利一樣，申請專利範圍的解讀不受選擇或放棄的影響而被認定限縮其權利範圍？

以下藉由美國聯邦巡迴上訴法院(United States Court of Appeals for the Federal Circuit，以下簡稱為 CAFC)於 2014 年 01 月 08 日的 Pacific Coast Marine v. Malibu Boats 案中(註 3)，探討設計專利於申請過程依「限制要求」進行選擇或放棄，進而審查核准取得專利權時，是否會有禁反言原則之適用而被認定限縮權利範圍。同時，CAFC 於本案首次針對禁反言原則是否適用於設計專利的限制要求表示意見。

貳、案情介紹

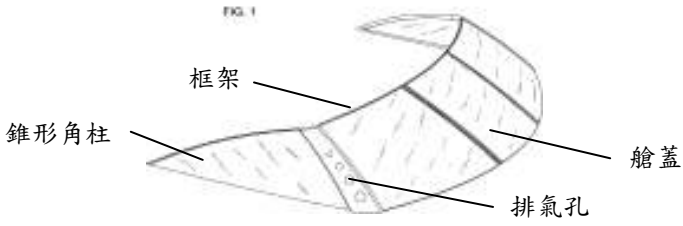
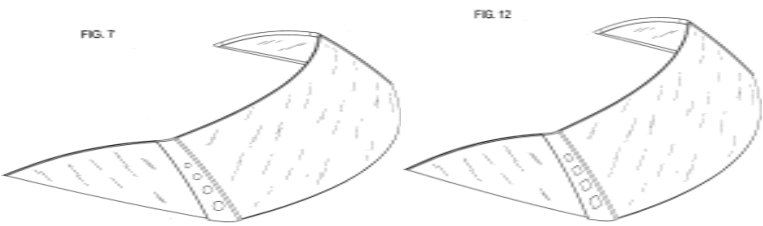
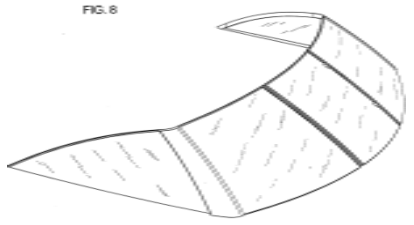
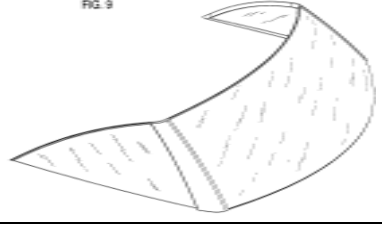
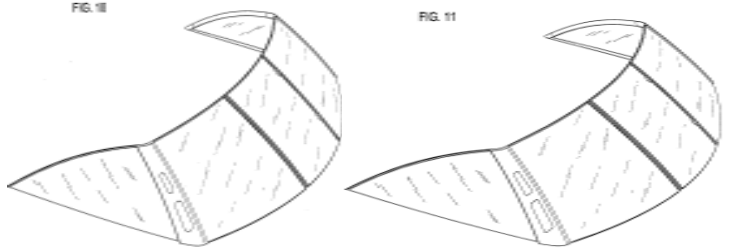
一、訴訟背景

Pacific Coast Marine Windshields Limited (以下簡稱 Pacific Coast)為設計名稱為「船用擋風玻璃」之美國 D555,070 號設計專利(以下稱'070 專利)的專利權受讓人。Pacific Coast 於 2011 年向佛羅里達州中級地方法院(Middle District，以下簡稱地方法院)對 Malibu Boats, LLC、Marine Hardware, Inc.、Tressmark, Inc.、MH Windows, LLC 及 John F. Pugh (以下簡稱 Malibu Boats)提起侵權訴訟，主張 Malibu Boats 侵害'070 專利。地方法院准許 Malibu Boats 提出不侵權的簡易判決(summary judgment)的請求，且認定禁反言原則阻卻 Pacific Coast 侵權主張。Pacific Coast 遂向 CAFC 提起上訴。

二、系爭專利介紹

Darren A. Bach 身兼 Pacific Coast 的企業主及執行長，其在 2006 年 4 月 27 日申請了一件設計專利。該設計專利請求一個船用擋風玻璃的外觀(ornamental)設計，包含一個框架(frame)、一個可設置或不設置排氣孔(vent hole)的錐形角柱(tapered corner post)，及一個可設置或不設置的艙蓋(hatch)。該設計專利中的附圖描述了各種具有不同排氣孔結構，以及，船用擋風玻璃前方上設置或不設置艙蓋的實施態樣。各種實施態樣陳列於如下表 1。

表1

第一個群組	
第二個群組	
第三個群組	
第四個群組	
第五個群組	

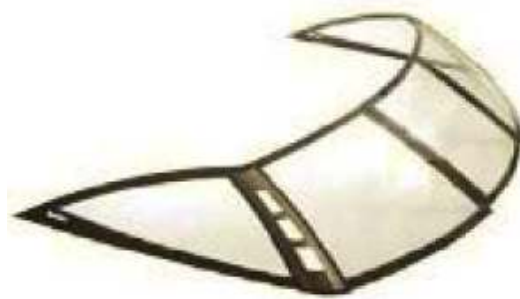
審查委員認為上述多個實施態樣中可分為五個具有可專利性區別(patentably distinct)的群組，並且發出限制要求。該等群組對應於表 1，由上而下分別為：(1)四個圓形排氣孔及一個艙蓋，如圖 1；(2)四個圓形或方形排氣孔且無艙蓋，如圖 7 及圖 12；(3)無排氣孔及一個艙蓋，如圖 8；(4)無排氣孔及無艙蓋，如圖 9；(5)兩個橢圓形或矩形排氣孔及一個艙蓋，如圖 10 及圖 11。雖然申請人被要求從中選擇一個群組以續行審查，但申請人有權對其餘未選擇的每一個群組另行以分割案提出申請。

對此，申請人選擇對應圖 1 的“第一個群組，實施例 1”，且申請人將其主張的範圍修正為“一種船用擋風玻璃的外觀設計，包含一框架及一對錐形角柱”，並刪除原主張範圍中“可設置或不設置排氣孔，及可設置或不設置艙蓋”的用語。同時，申請人刪除圖 7 至圖 12，且僅保留

具有四個圓形排氣孔的錐形角柱及一艙蓋的船用擋風玻璃的外觀設計的實施態樣。修正後的申請案於 2007 年 11 月 13 日核准，為'070 專利。該'070 專利請求“一種船用擋風玻璃的外觀設計，如圖示和文字描述”。圖 1 至圖 6 為具有四個排氣孔的實施態樣的六面圖。發明人在 2011 年 6 月將'070 專利的所有權移轉給 Pacific Coast。且發明人後來也獲得了不設置排氣孔的錐形角柱的設計專利，參見美國專利號 D569,782，其為原申請案的分割案，但其餘群組並未另行以分割案提出申請。

三、地方法院之判決

Pacific Coast 向地方法院提起 Malibu Boats 製造並販售侵害'070 專利船用擋風玻璃的外觀設計的產品，以及 Malibu Boats 誘引包含客戶及代理商等他人侵害'070 專利。被控侵權的設計為具有三個梯形排氣孔的角柱的船用擋風玻璃，如下圖所示。



地方法院基於禁反言原則准許 Malibu Boats 提出不侵權的簡易判決的請求。地方法院認定在申請過程中，申請人為了取得專利權放棄了那些被刪除的設計且修正了主張範圍。關於被控侵權設計是否構成專利侵權此一爭點，地方法院認為雖被控侵權的設計比'070 專利的實施態樣少了一個排氣孔，但被控侵權的設計是落在原範圍和修正後範圍的區間範圍內，亦即：落入申請過程中被刪除的設計權利範圍，依禁反言原則專利權人不得於訴訟過程重新主張已被放棄的範圍，故地方法院作成未侵權之認定。

參、CAFC之判決

CAFC 認為，有關禁反言原則是否阻卻了專利權人對於經修正的申請專利範圍(amended claim element)的均等侵害主張，乃一法律問題，應適用重新審查程序，不須尊重地方法院法官見解。

一、禁反言原則適用於設計專利：

對發明專利來說，禁反言原則是明確且完善的。發明專利的侵權認定，除了文義侵害，還需考量均等論(doctrine of equivalents)的侵害。均等的判斷方式為假如在被控侵權物與主張要件間僅存在非實質的差異，則兩者視為均等(註 4)。另一可用來替代均等的判斷方式是著重於替代要件在功能、手段及結果是否與主張要件相符合(註 5)。

就發明專利而言，雖禁反言原則限制專利權人藉由「均等論」重為主張專利權利，但禁反言原則並不會對文義侵害做出限制。禁反言原則是站在專利具有告示作用的考量上而產

生。CAFC 進一步說明，最高法院作出以下認定，當均等論廣為被運用時，其會抵觸法定主張的範圍定義及範圍告示的作用，這是無庸置疑的(註 6)。因此，禁反言原則限制專利權人可主張的範圍，就如同專利權人在申請過程，向美國專利商標局(Patent and Trademark Office，以下簡稱 PTO)闡明的專利範圍。在特定標的(subject matter)於申請過程中被放棄的情況下，禁反言原則是防止專利權人於主張侵權的過程中重新主張已放棄的權利範圍。

就設計專利而言，文義及均等侵害的概念是相互牽扯在一起的。不像發明專利的法定侵權定義，設計專利侵權沒有所謂文義侵害，只要任何人在設計專利的專利權期間內未取得專利權人的授權而執行以下行為就是侵權：

- (1) 將此專利設計或此設計之任何仿冒應用至任何供販售用途的製品；或
- (2) 販售或為販售而展示任何應用有此設計或此設計之仿冒的製品，皆需承擔侵權責任。

在重要的 Gorham Mfg. Co. v. White 的最高法院判例中，設計專利侵權的檢驗是以普通觀察者的觀點，對於被控侵權的設計及該專利之設計施予一般購買時之注意力，若兩者之近似欺騙了觀察者，使其產生混淆誤認，而誘使其購買被誤認之產品，則認為兩者為實質相同，被控侵權的設計就侵害了該設計專利權。

再者，最高法院解釋，假如侵權的成立是要求被控侵權的設計複製設計專利的所有元件，那麼就沒有仿冒設計專利的問題，因為人類創造力尚未能夠製造出一設計是和另一個完全相同，完全相似，或近似以至於專家也不能區別他們(註 7)。因此，設計專利侵權的檢驗並非要求完全相同，而是足夠相似，亦即是否被控侵權的設計被視為近似於主張的設計，以致於熟悉該項技藝的購買者因被控侵權的設計與主張的設計間的相似處誤導，而誘使該購買者購買被控侵權的設計(註 8)。CAFC 認為設計專利法規中的引人誤解的仿冒標準(註 9)含有均等的概念。雖然方法/功能/效果檢驗方式未能直接地應用至設計專利，但是長久以來均等論適用於設計專利是被公認的(註 10)。且以均等論做為侵權主張的基礎下，Pacific Coast 確實表示出在被控侵權的設計與’070 專利間存在有實質相似的特性。

在 Pacific Coast 的訴狀中，其爭論禁反言原則完全不適用於設計專利，然而在言詞辯論(oral argument)程序中，Pacific Coast 主張專利權人應該不能在申請過程中因可專利性事由而被放棄的特定設計進行侵權主張。從上述可知，Pacific Coast 承認了禁反言原則適用於設計專利。CAFC 進一步解釋，成為禁反言原則基礎的告示原則是適用於設計專利及發明專利，且設計專利的禁反言原則可促進明確性，而明確性對於促進進步是不可少的，因此，拒絕設計專利應用禁反言原則將會破壞法定主張的範圍定義及範圍公告的作用。再者，設計專利不像發明專利，其主張的範圍是以圖式來定義而不是文字，而使用圖式來定義設計專利的論點並無法用來做為反對禁反言原則適用的理由，故 CAFC 作出禁反言原則是適用於設計專利及發明專利的結論。

二、設計專利之禁反言原則阻卻侵權主張的判斷方式：

在確認禁反言原則是適用於設計專利後，CAFC 認為設計專利之禁反言原則阻卻侵權主張的判斷方式，需考量以下三個問題：(1)是否存在有被放棄的範圍；(2)放棄該範圍的理由是

否是因可專利性；及(3)被控侵權的設計是否落入被放棄的範圍中。針對該等問題，CAFC 提出以下看法。

(1) '070 專利於申請過程存在有被放棄的範圍：

CAFC 做出'070 專利於申請過程存在有被放棄的範圍，說明如下。在考量設計專利的範圍時，設計專利的圖式是做為該設計的說明內容(註 11)。在設計專利的申請中，圖式是必要的，因為圖式是構成該設計外觀的完整揭露性的要件。簡而言之，雖然發明專利的禁反言原則，CAFC 主要考慮的是請求範圍的措詞，但設計專利，CAFC 必須考慮的是必要圖式，並以其來判斷是否存在有被放棄的範圍。

對審查委員限制要求的回應中，申請人藉由刪除非四個排氣孔的實施態樣的圖式來修正主張範圍，並刪除文中提及的可替代結構。PTO 將該回應視為未對該限制要求表達反駁(traverse)意見，且不再對未選擇的群組進行考慮。因此，該'070 專利僅請求“一種船用擋風玻璃的外觀設計，如圖式和文字描述”，且在該圖式中全都是在描繪角柱有四個圓形排氣孔。藉由刪除顯示有兩個排氣孔及無排氣孔的角柱的圖式，申請人放棄了這樣的設計並承認主張的範圍是侷限於剩餘的圖式—擋風玻璃包含具有四個排氣孔的角柱—和引人誤解的仿冒(colorable imitations)。

該放棄方式是將主張範圍刪除而不是修正並不重要。在 Honey-well Int'l Inc. v. Hamilton Sundstrand 的案例中，CAFC 認為，禁反言原則的適用並不侷限於限縮的修正(narrowing amendments)，而是擴及至範圍的放棄(註 12)。透過刪除涉及結構的廣義範圍用語並刪除顯示有未選擇的實施態樣的各別圖式可知，申請人限縮原本申請的範圍，並且放棄未選擇的實施態樣。

(2) '070 專利於申請過程中放棄範圍的理由是因可專利性：

按照最高法院在 Festo 案中所揭櫫之標準，CAFC 認定'070 專利於申請過程修正並刪除部分權利範圍是基於取得專利之目的，而非僅為了符合 PTO 行政上之要求。就本案而言，該修正及刪除權利範圍的理由並不是為了避開先前技術，而是為了 35 USC§121 的限制要求。因此，該放棄範圍的理由雖非為了狹義之可專利性的理由(例如可預期性、顯而易見性，或專利適格性)。然而，該放棄範圍的理由是為了取得該專利。

相對於發明專利，一個設計專利申請案只可以包含一個範圍。有鑑於這個要件，如果設計專利的申請案包含超過一個以上的可專利性的設計，PTO 會要求申請人依據 35 U.S.C. § 121 限制至單一獨創性的設計。因此，設計專利不像是發明專利，限制要求並非僅僅為了行政上的便利。在本案中，審查委員做出限制要求，是基於不同圖式中顯示具有可專利性區別的群組，及該等圖式違反設計專利僅可以包含一個設計的要件。審查委員指出特定的設計群組及相關圖式，給予申請人選擇的選項。

Pacific Coast 主張只有為了避開先前技術所放棄的範圍才適用禁止反言原則。CAFC 認為禁反言原則的適用並不只侷限於為了避開先前技術，因最高法院認為當修正是為了取得專利而做出且修正限縮專利範圍時，禁反言原則是適用的，且明確地說明了為了滿

足專利法的任何要件而做出的限縮修正均適用於禁反言原則。在 Festo 判例中，最高法院清楚地表達及反駁如同 Pacific Coast 所提出的爭論，且解釋禁反言原則的適用依據，並非僅簡單的止於為了避開先前技術取得專利權所提出的限縮修正，仍包含還為了某些原因而提出的限縮修正。在本案中，CAFC 認為在該設計專利的背景下，假如為了取得專利權，放棄是必要的話，那麼因限制要求造成的放棄是適用於禁反言原則。關於先前判例中存在有相同議題的發明專利是否應該使用一樣的標準，CAFC 對此未表示任何意見。

(3) 被控侵權的設計未落入被放棄的範圍中：

禁反言原則僅阻卻被控侵權的設計落入放棄的範圍內時的侵權主張(註 13)。判定禁反言原則適用範圍，需要審查限縮修正放棄的標的物。

在本案中，被放棄的設計包括角柱有兩個排氣孔的擋風玻璃。地方法院認為，在比較被控侵權的設計，及'070 專利的設計和被刪除的實施態樣後，被控侵權的設計是落在原範圍和修正後範圍的區間範圍內。雖然被控侵權的設計具有三個排氣孔的結構，且原範圍並未包括三個排氣孔的結構，但地方法院認定被控侵權的設計是明確地是落在原範圍和修正後範圍的區間範圍內，也就是，落在主張的四個排氣孔的實施態樣與被放棄的兩個排氣孔的實施態樣間。

Malibu Boats 同樣地爭論著，藉由放棄設有兩個排氣孔的設計而獲得設有四個排氣孔與無排氣孔的設計專利，表示申請人放棄了零至四個排氣孔間的範圍(註 14)。然而，數值範圍的概念不適用於設計專利中，因為設計專利主張的並非是一個範圍，而是個別且單獨的設計。主張不同的設計並不表示該等設計間的範圍也被主張。如同 Malibu Boats 在言詞辯論中所承認的，申請歷史記錄並未顯示遞交的圖式主張零至四個排氣孔的設計範圍。申請人放棄了角柱有兩個排氣孔的擋風玻璃設計專利，但不表示申請人提交或放棄任何具有三個排氣孔的設計。該申請歷史記錄僅反映了放棄兩個排氣孔的實施態樣。

CAFC 指明 Malibu Boats 並未爭論被排除的兩個排氣孔的實施態樣的範圍可延伸至三個排氣孔的實施態樣，是因為三個排氣孔的實施態樣並非明顯的不同於兩個排氣孔的實施態樣，在言詞辯論程序中，Malibu Boats 放棄爭論三個排氣孔的設計是明顯的仿冒兩個排氣孔的設計，在這樣的情況下，CAFC 不需要判定是否需藉由引入誤解的仿冒的標準來評斷放棄的範圍。且，因為專利權人沒有爭論被控設計落入被排除的兩個排氣孔的實施態樣的範圍內，因此，CAFC 認為禁反言並未阻卻 Pacific Coast 的侵權主張且要求發回重審。

三、CAFC之認定

CAFC 認為禁反言原則適用於設計專利，但廢棄(reverse)地方法院作成的不侵權的簡易判決，其理由為被控侵權的設計並未落入專利權人於申請過程中排除的範圍內，繼而要求發回重審。

肆、結論

由於美國設計專利有別於台灣或日本的一設計一申請原則，可在一件設計專利案中提交多個屬於相同設計概念的實施例，因此，在美國設計專利審查階段，有機會收到限制要求的審查意見。依據本判決，在申請人擇一設計後，對於日後法院在解讀申請專利範圍時，是會對範圍構成限縮。一般認為，此判決有別於 Plantronics v. Aliph 案；然而，本判決中亦概略提及，發明專利案審查時作出限制要求，往往是為了行政上的便利，但設計專利是基於可專利性區別。因此，設計專利申請人於設計專利申請前，應先確認多個實施例是否屬於相同設計概念，若日後收到限制要求之審查意見，可表達反駁(traverse)意見及/或進行分割申請，以完整保護主張範圍並避免構成範圍的限縮，導致未來主張範圍受損。

※ 註釋

1. 參「由 Plantronics v. Aliph 案探討限制要求對於權利範圍解讀之影響以及非顯而易見性之輔助判斷因素」，聖島國際智慧財產權實務報導 16 卷 1 期，周昆宏，2014 年 1 月。
2. 依美國專利法第 121 條、施行細則第 1.141 條及專利審查基準(MPEP)第 800 章規定，當一個申請案包含兩個以上互相獨立且不同的發明時，審查委員會對專利申請人發出「限制或選擇要求」(Restriction or Election Requirement)之審查意見。所謂「限制要求」(Restriction Requirement)，即審查委員認為申請案包含兩個以上不同的發明，因此要求申請人選擇其中一個發明進行審查，一旦答覆選擇之後，沒有選擇的發明就會被放棄而不進行審查，被放棄的發明，專利申請人可提出另行分割案申請審查。而「選擇要求」(Election of Species)，是審查委員認為在申請之請求項(claims)中的不同圖式(或實施例)分別屬於不同的類別(species)，故要求申請人選擇其中一類別及相對應的請求項進行審查。而該等不被選擇的類別及相對應的請求項，若未能答辯時修正或限縮於附屬項中就會被放棄而不審查，申請人亦可將其他要放棄的請求項提出分割案申請。
3. Pacific Coast Marine v. Malibu Boats, LLC. (Fed. Cir. 2014).的判決文網址：<http://www.cafc.uscourts.gov/images/stories/opinions-orders/13-1199.Opinion.1-6-2014.1.PDF>。
4. 參見 Warner-Jenkinson Co. v. Hilton Davis Chem. Co., 520 U.S. 17, 39(1997)。
5. 參見 Graver Tank & Mfg. Co. v. Linde Air Prods. Co., 339 U.S. 605, 612 (1950) (finding equivalence when the “changes which avoid literal infringement are colorable only”，當僅為避開文義侵害而做出的改變是顯著時，則為等同。)。
6. 參見 Warner-Jenkinson, 520 U.S. at 29，及，Festo, 535 U.S. at 731 (“A patent holder should know what he owns, and the public should know what he does not.”，專利權人應要知道什麼是他所擁有的，而公眾應該要知道什麼是他不要的。)。
7. 參見 Braun Inc. v. Dynamics Corp. Of Am., 975 F.2d 815, 820 (Fed. Cir. 1992) (“[P]atent infringement can be found for a design that is not identical to the patented design.”，設計專利侵權是可與賦予專利權的設計不相同的情況下成立。)。
8. 參見 Egyptian Goddess, Inc. v. Swisa, Inc., 543 F.3d 665, 683 (Fed. Cir. 2008)。

9. 引人誤解的仿冒(colorable imitations)：購買者在沒有機會將兩個相互競爭的商品放在一起進行比較的情況下，能否看出兩者的不同之處，而不是指將這兩個商品並列比較時能否看出其不同之處。
10. 參見 Lee v. Dayton-Hudson Corp., 838 F.2d 1186, 1189 (Fed. Cir. 1988)，及，Chisum on Patents § 23.05 (“[I]t can be questioned whether there is any need to apply to designs the general distinction between ‘literal’ infringement of a patent and infringement under the ‘doctrine of equivalents.’”，是否有需要對設計專利侵權論中的文義侵害與均等侵害作出區隔是被質疑的。)。
11. 參見 In re Daniels, 144 F.3d 1452, 1456 (Fed. Cir. 1998) (citing In re Klein, 986 F.2d 1569, 1571 (Fed. Cir. 1993)); 亦參見 MPEP § 1503.1 ¶ 15.59(II) (8th ed. Rev. 9, Aug. 2012) (“[A]s a rule the illustration in the drawing views is its own best description.”，一般來說，圖式中的說明就是其本身最好的說明。)。
12. 參見 Deering Precision Instruments, L.L.C. v. Vector Distrib. Sys., Inc., 347 F.3d 1314, 1325 (Fed. Cir. 2003)(the “addition of [an] independent claim . . . coupled with the clear surrender of the broader subject matter of the deleted original independent claim” narrowed claim scope for prosecution history estoppel purposes)。
13. 參見 Wang Labs., Inc. v. Mitsubishi Elecs. Am., Inc., 103 F.3d 1571, 1578 (Fed. Cir. 1997) (“Once prosecution history estoppel limits the scope of a patent, the patentee may not recover for infringement where infringement would require an equivalence between a claim element and an aspect of the accused item that falls within the estoppel.”，當主張要件與被控物各方面是均等的，且被控物各方面是落入禁反言原則的情況下，一旦禁反言原則限制專利的範圍，則專利權人無法為了侵權而再次主張其範圍。)。
14. 參見 Biagro Western Sales, Inc. v. Grow More Inc., 423 F.3d 1296, 1306-07 (Fed. Cir. 2005) (prosecution history estoppel barred infringement claim against accused fertilizer with sixty percent concentration of phosphorous-containing salts where thirty to forty percent concentration limitation was added to patent claim during prosecution，禁反言原則阻卻了侵權主張，該肥料中含有濃度為 60wt%的含磷的鹽，但在申請過程中將該含磷的鹽的濃度修改為 30 至 40wt%。)。



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