



本期簡介

美國多方複審程序近況 — 最高法院的Cuozzo案與CAFC的Aqua Products案介紹

賴蘇民 律師

美國2011年AIA專利法修正案施行至今，在諸多的變革當中，若要說是什麼引發了最多問題與爭議，則非多方複審(Inter Partes Review，下稱IPR)程序莫屬。這個由USPTO專利審判及上訴委員會(Patent Trial and Appeal Board，下稱PTAB)所職掌審理的行政複審程序，確實提供了被控侵權者在法院以外的另一種極為快速有效的可專利性爭執管道。由USPTO公佈截至2017年10月的PTAB案件統計數據來看，IPR程序自2012年9月實施以來，已有高達7,074件聲請提出，提出聲請後有一半以上的案件可以成功立案(instituted)，而在已作成最終決定的一千八百多件中，有高達80%以上的案件有一部或全部的請求項被認定不具可專利性。...詳全文

由MasterMine Software, Inc. v. Microsoft Corp.案探討美國專利的混合式請求項(Hybrid Claims)之明確性判斷標準

陳佳甫 專利師

混合式請求項的明確性問題在下列兩種狀況中被提出：當一個裝置請求項記載了由使用者所執行的動作時，或是當一個裝置請求項記載了該裝置的動作而所述動作未能結合該裝置的結構特徵時。

美國聯邦巡迴上訴法院(以下簡稱CAFC)在2017年十月的MasterMine Software, Inc. v. Microsoft Corp.(以下簡稱MasterMine案)判決中闡明了如何去認定上述混合式請求項的明確性問題。藉由將動作式語言(active language)與裝置的結構特徵連結在一起，動作式語言可能表達出該裝置的功能而非使用該裝置的方法。換句話說，一個請求項，其限制在一個裝置的結構以及該裝置的功能性可能被認定為明確的。...詳全文

本期內文

美國多方複審程序近況－最高法院的Cuozzo案與CAFC的Aqua Products案介紹

◆ 賴蘇民 律師 ◆

一、前言

美國2011年AIA專利法修正案施行至今，在諸多的變革當中，若要說是什麼引發了最多問題與爭議，則非多方複審(Inter Partes Review，下稱IPR)程序莫屬。這個由USPTO專利審判及上訴委員會(Patent Trial and Appeal Board，下稱PTAB)所職掌審理的行政複審程序，確實提供了被控侵權者在法院以外的另一種極為快速有效的可專利性爭執管道。由USPTO公佈截至2017年10月的PTAB案件統計數據(註1)來看，IPR程序自2012年9月實施以來，已有高達7,074件聲請提出，提出聲請後有一半以上的案件可以成功立案(instituted)，而在已作成最終決定的一千八百多件中，有高達80%以上的案件有一部或全部的請求項被認定不具可專利性(註2)。

想要在IPR成功挑戰一個專利的新穎性或進步性(註3)，在聲請人這一方面，提出高素質的前案證據與論述自然是不可或缺，這也應該是PTAB審理內容的核心。至於在專利權人這邊，除了必需在可專利性的議題上正面迎擊以外，面對如此高的防禦失敗率，也會從IPR程序的制度面向出發，思考在整個遊戲規則的設計與運作上，是否偏向有利於聲請人這一邊，而這樣的反思也反映在後續法院個案中的許多爭議問題上。本文將介紹兩個關於IPR的重要判決，第一個是美國最高法院2016年6月20日判決的Cuozzo Speed Techs., LLC v. Lee案(下稱Cuozzo案)，是最高法院第一個關於IPR的判決，第二個則是CAFC在2017年10月4日的en banc判決Aqua Products, Inc. v. Metal案(下稱Aqua Products案)，都是這方面的案例。

最新的發展是，最高法院在2017年6月受理的Oil States Energy Services LLC v. Greene's Energy Group, LLC案(下稱Oil States案)，於2017年11月進行了辯論。本案已經在探討IPR制度是否違憲，上訴人係主張專利權這個私有財產的消滅應只能透過美國憲法第三條規定的法院系統來行使，且依憲法第七條修正案亦應受有陪審團審判的權利，所以行政體系下USPTO的IPR撤銷專利制度有違憲之嫌。Oil States案最高法院預計在2018年6月左右會作出判決(註4)。本文透過Cuozzo案與Aqua Products兩案的介紹，除了案件討論到的議題之外，也希望藉此對讀者了解相關後續的發展能有所助益。

二、Cuozzo案議題一：USPTO就IPR聲請是否立案的決定不受司法審查

Cuozzo案中，專利權人Cuozzo Speed Technologies LLC(下稱Cuozzo)擁有的專利U.S. Patent No. 6,778,074，被Garmin International, Inc.及Garmin USA, Inc.(下合稱Garmin)聲請

IPR，經 USPTO 准予立案審理後認定請求項第 10, 14 及 17 等 3 項不具進步性，Cuozzo 不服而一路上訴到最高法院。最高法院主要討論兩個問題，第一個是對 USPTO 就 IPR 聲請是否立案的行政決定可否上訴到法院而受司法審查；第二個則是 USPTO 在 IPR 程序解釋專利範圍的標準與法院在訴訟程序的解釋標準應否一致。Cuozzo 提出這兩點來質疑 IPR 程序的規則設計有不利於專利權人之嫌。

按，美國專利法第 314(a)條規定聲請 IPR 可以立案的門檻為，審酌聲請人的聲請理由以及專利權人的答辯後，「有合理的可能性聲請人將在所聲請挑戰的請求項中至少有一項會成功」(註 5)。若經 USPTO 決定立案，專利審判及上訴委員會 PTAB 即必需作出一個最終書面決定(Final Written Decision)，審定被挑戰請求項的可專利性(註 6)，對此最終決定固然可以向 CAFC 上訴，但問題是，就之前 USPTO 同意立案審理的決定，是否也可以提起上訴？或至少也可以在最終書面決定的上訴中並受上訴法院審理？

對此，主要因為國會所制定的美國專利法第314(d)條已明白規定立案與否的決定不可上訴：「No Appeal.—The determination by the Director whether to institute an inter partes review **under this section** shall be final and nonappealable.」，所以最高法院給了一個否定的看法，即使在本案Cuozzo主張PTAB竟然擅自同意也讓請求項第10及14項立案，而這兩項其實未經Garmin聲請主張(註7)。雖然第314(d)條已清楚規定，問題較不複雜，但最高法院在判決理由中也不是完全沒有保留的否定上訴權，而是指出該不可上訴的規定限於「**本條 (under this section)**」的決定，所謂本條即第314條係規定了IPR立案的：(a)門檻；(b)時間；(c)通知；及(d)不可上訴等事項。所以最高法院表示，在此並不需要(也並未)針對不在本條射程範圍內，或其他較不相關法條的問題，甚或涉及憲法問題的其他上訴，來決定第314(d)條的確切效果如何(註8)。而這樣的說法也正巧為最高法院日後受理的Oil States違憲審查案埋下伏筆。

三、Cuozzo案議題二：USPTO規定IPR程序中專利範圍的解釋採取最寬廣合理標準，乃合理行使立法者所授予的法規制定權－Chevron Deference簡介

(一) USPTO 解釋專利範圍所採取的最寬廣合理解釋 (Broadest Reasonable Interpretation)標準，與法院的解釋標準並不完全一致

解釋專利範圍是探討專利實質問題如侵害比對與有效性分析的起始前題，其重要性自不待言。所以直覺上會認為，官方機構如 USPTO 在 IPR 處理可專利性問題時與法院在訴訟上處理侵害及有效性等問題時，在解釋專利範圍上應採取相同的標準以求取範圍解釋的一致性。然而實情卻非如此，先簡單講一下結論：依 USPTO 制定的施行細則 37 CFR §42.100(b) (註 9)，USPTO 審理 IPR 案件時解釋專利範圍是採用「最寬廣合理的解釋

(Broadest Reasonable Interpretation, 下稱 BRI)」的標準；而法院並不是採用 USPTO 的 BRI 標準，而是在判例法發展下的一種姑且稱之為「通常意義解釋(Ordinary Meaning Construction)」的標準。

在討論 Cuozzo 案最高法院的意見前，本文要先指出幾個要點，首先，USPTO 對專利範圍的解釋向來採取 BRI 標準，例如在申請專利的審查時即是如此，詳細內容讀者若有興趣可以參閱 MPEP 2111 “Claim Interpretation; Broadest Reasonable Interpretation”及以下章節 2111.01 “Plain Meaning”的規定。在此摘要出其中幾個與本文討論較相關的 MPEP 解釋重點有：「請求項必需被賦予其依據專利說明書之最寬廣合理解釋」(註 10)、「請求項文字必需被賦予其“普通意義(plain meaning)”’，除非此等意義與專利說明書不一致」(註 11)、以及「“普通意義”指對所屬領域通常技藝人士而言該用語的通常及習慣的意義(ordinary and customary meaning)」(註 12)，等等。至於法院的解釋方法可見於許多案例，其中 CAFC 在 2005 年所作的一個重要的 en banc 判決 *Philips v. AWH Corp.* 案頗值得參考，*Philips* 案強調法院在解釋時對訴訟上內部證據的考慮應優先於外部證據，然而當法院在解釋專利範圍用語的意義時也是採用文字的「普通意義(plain meaning)」，亦即是用語對技藝人士而言所能理解的通常且習慣的意義(ordinary and customary meaning)，此部分與上述專利審查時 MPEP 的規定或 IPR 複審時 §42.100(b) 的規定在文字形式上並無太大差異，所以在個案的實際操作上兩邊不必然就會產生多麼不一致的解釋結果。然而，由於 USPTO 係採取最寬廣(broadest)且合理的標準，所以在邏輯上不應有比 USPTO 更廣的合理解釋存在，包括法院的解釋結果在內。另外，也應注意到，畢竟 IPR 這個行政程序與法院的訴訟程序，兩者無論在制度的目的、審理機關、審理程序與規則、審理資料內容，以及決策形成方式等等方面都有所差異，所以實質上難以期待兩邊的解釋標準與結果會完全相同一致。

再回到 Cuozzo 案，因為有請求項被 USPTO 複審後撤銷，Cuozzo 認為 USPTO 採取比法院更廣的專利範圍解釋方法也是原因之一，是以 Cuozzo 針對 USPTO 所制定關於最寬廣解釋標準的 §42.100(b) 規定，質疑 USPTO 根本欠缺法律授權。Cuozzo 主要提出三個理由，一是主張 IPR 制度在性質上是比較像兩造對立的法院審判程序，所以 IPR 有必要採取法院的通常意義專利範圍解釋標準。其二是，USPTO 固然在專利申請審查時採用 BRI 標準，但若在專利核准後的 IPR 程序仍然採用 BRI 標準則會對專利權人有所不公平，因為在申請審查時專利申請人擁有較佳的修正專利機會，相對的，在 IPR 程序時專利權人的修正機會極為有限，且實際聲請修正的核准率也非常低(註 13)。第二點理由會與本文以下 *Aqua Products* 案處理到的議題有直接關係。第三點則是質疑 USPTO 與法院專利範圍解釋標準的不一致，適必將導致許多不必要的困惑結果。

惟最高法院並不同意Cuozzo的論點，首先指出USPTO制定§42.100(b)來要求PTAB適用最寬廣合理解釋標準，其授權依據明定於美國專利法第316(a)(4)條(註14)，且是基於該授權的一種合理行使。在此最高法院對於行政行為合理性的判斷牽涉到美國公法領域的問題，用我國公法學的概念來理解，則與行政機關依法行政原則與法規命令的適法性審查較為相關。而Cuozzo案中，美國最高法院對此一合理性的判斷則是基於該院在1984年所作的重要判決Chevron案(註15)中所建立的標準，Chevron案處理到三權分立下行政機關對於立法機關所定法律的解釋與相關行政作為(例如制定法規命令及行政規則等)，法院應否介入審查或應予以尊重的判斷標準為何。

(二) Chevron案兩步驟判斷法

Chevron案建立了法院關於行政機關解釋法律的爭議問題之兩步驟判斷法，首先，法院第一步需先判斷立法者有否明確規定或意圖，若有，則法院及行政機關都必需遵守此一明確規定或意圖，判斷就到此結束；若無，即在法律欠缺規定(a statue “gap”)或有含糊不清(“ambiguous”)的情況，則進入第二步驟的合理性審查。在第二步驟，法院需審查行政機關對於法律的解釋或是解釋法律後而為相關行政行為是否合理(“reasonable”)，只要行政機關是合理解釋法律，原則上法院必需予以尊重(稱為Chevron deference(註16)，下稱Chevron尊重)，這種行政機關對法律的合理解釋也稱為可允許的解釋(“permissible interpretation”)，基於Chevron尊重法院就不能自為解釋。而Chevron尊重可說是權力分立架構下，基於對近代行政機關專業與效能的要求所展現出來的一種行政自由性。

回到本案，最高法院認為立法者固未明白規定USPTO該採用何種標準來解釋專利範圍，所以在上述Chevron判斷步驟一，屬欠缺規定或沒有明確意圖的情況，再進入第二步驟判斷，最高法院認為USPTO制定了IPR程序應採最寬廣合理解釋標準的規定，乃具備合理性而應予Chevron尊重。理由如下：

首先，就Cuozzo所主張IPR制度性質上像兩造對立的法院審判所以有必要採取法院的專利範圍解釋標準，最高法院則認為，其實IPR在其他方面更像一個特殊行政程序，所以這表示國會所設計的是一種混合程序(hybrid proceeding)，IPR的目的不只是為了解決當事人之間的專利爭議，也含有為了保護公眾利益使專利獨占權可被保持在妥當的範圍內的目的。其次，最高法院指出，USPTO在專利申請審查時採用BRI標準已超過100年，這個最寬廣合理的標準除有助於申請人撰寫出更精確的專利請求項，也能使大眾可以清楚知悉專利權的界限，至於Cuozzo提到在IPR程序時專利權人修正專利範圍的機會極為有限而有不公平，最高法院則表示，由於在專利申請階段就有多次機會可以修正，IPR程序時專利權人也至少可以提出一次修正的聲請，所以採用BRI標準並沒有不公平。而Cuozzo

指出極低IPR中修正請求項核准率，姑不論在本件個案Cuozzo的修正其實是擴大而非減縮專利範圍而並不符合規定，在其他的否准案件，有可能是該專利本身就不應獲准，何況這個問題也不在本案最高法院審理範圍內。最後Cuozzo所質疑USPTO與法院不同解釋標準會導致不一致的問題，最高法院更講明了兩邊不一致又何妨，因為美國專利系統本來就提供了USPTO與法院雙軌不同的專利審查或判決機制，除了解釋專利標準不同外，兩者對於專利無效的證明程度也有不一樣的標準，這代表不一致的可能性本就隱含在立法者的制度設計上。所以最高法院認可USPTO規定BRI標準的合理性，至於在BRI標準之外有無其他更佳替代方案乃是政策問題，不是由法院來決定。

四、Aqua Products案：USPTO不得要求專利權人來負證明所聲請修正請求項具可專利性的舉證責任

CAFC 在 Aqua Products 案處理的是在 IPR 程序中專利權人聲請修正請求項(Motion to Amend)的問題，這個 en banc 判決中的 11 位法官有許多不同或協同意見，導致整份判決連同意見書共多達快一百五十頁，透過前述關於 Chevron 案的說明，或可稍微容易掌握到重點。

前註 13 有提到，直到 2015 年 6 月 30 日止，專利權人在 IPR 聲請了 86 件修正專利範圍，卻只有 5 件被准許。另外，參考一份 2016 年 4 月 30 日 USPTO 關於 PTAB 修正聲請的研究(註 17)，若是單純刪除請求項則可以准許而不用審查，除此以外涉及替換請求項的聲請修正(註 18)，在 PTAB 有下決定的 118 件聲請中高達 95%即 112 件被駁回，只有 6 件准許(含一部准許)。這麼低的修正准許率也是本件 Aqua Products 案的背景事實基礎。本案主要在探討 IPR 程序中專利權人聲請修正請求項時，PTAB 在實務上會要求專利權人負證明修正案可專利性的舉證責任是否妥當。CAFC 在 Aqua Products 案多次提到上述 Cuozzo 案，因為最高法院表示由於申請專利時有多次修正機會，且 IPR 程序時專利權人至少可以提一次修正聲請，這樣的修正機會也是 USPTO 採 BRI 解釋具備合理性的基礎之一。

誰應負舉證責任會涉及兩個規定，首先，美國專利法第 316(e)條(註 19)規定，IPR 立案後聲請人要負證明請求項具不可專利性(“unpatentability”)的優勢證據舉證責任。然而 PTAB 針對專利權人聲請修正請求項這件事，在實務上的作法，卻是要求專利權人負證明其修正案具可專利性(“patentability”)的舉證責任，因而導致極低的核准率。PTAB 這麼做的法源依據是施行細則 37 CFR §42.20(c)(註 20)的規定，修正聲請依法必需以 motion 聲請，而§ 42.20(c)規定提出 motion 的聲請人要負聲請事項的證明責任。

這兩個規定乍看之下似乎有所衝突，但仔細看其實兩者適用的條件並不相同，所以這裡應是如何針對不同事項正確適用法規的問題。依法美國 IPR 程序中修正請求項必需以減縮範圍為限且不能變更實質(註 21)，此點與我國在舉發程序中更正專利範圍的限制類似，若把 IPR

程序中的聲請修正類比我國舉發程序中申請更正，則美國專利法第 316(e)條規定 IPR 案件由聲請人負證明請求項不具可專利性的舉證責任，對照我國就是說舉發案中舉發人應提出舉發理由與證據，而美國專利施行細則§ 42.20(c)規定由聲請人負聲請事項的證明責任，若把專利權人聲請修正放到本條來看，對照過來就好比說若專利權人在舉發案申請更正，則專利權人自應說明其更正符合應准許**更正的要件**，至於更正後的請求項是否符合**可專利性要件**則還是由舉發人負舉證責任，不會因為有更正就會轉換到專利權人上。所以，PTAB 要求專利權人負證明其修正案具**可專利性**舉證責任的作法在法規適用上就顯得有點奇怪。

CAFC在Aqua Products案的結論內容並不多，就是**USPTO不得要求專利權人來負證明其修正案具可專利性的舉證責任**。之所以內容不多是因為11位法官也只有在這一個結論上有共識，至於達成結論的理由則眾說紛紜，意見分歧到連同意見書整份判決加起來一共要148頁來交待，其中大部分內容在探討前述的Chevron第二步驟判斷問題。依Chevron案法院第一步先判斷立法者有無明確規定，若有，則法院及行政機關都需遵守規定；若法律欠缺規定或含糊不清時，則法院要進入第二步驟審查合理性，若行政機關係合理解釋法律法院就必需予以尊重，換言之，必需是行政機關的解釋不合理，法院才能介入負責進行法律解釋。Aqua Products案11位法官中有5位認為，針對IPR程序中專利權人聲請修正的舉證責任問題，若透過文義、體系、歷史等等法律解釋法來看美國專利法第316(e)條，即可知本條已清楚規定是由IPR聲請人(而非專利權人)來負證明修正請求項不具可專利性的舉證責任，所以是屬於法律有清楚規定的情況，並沒有必要進入Chevron第二步驟判斷。但其他6位法官則認為，本爭議問題法律並沒有清楚明確的規定，所以需要進入第二步驟審查合理性，是否進入Chevron第二步驟判斷以及該如何判斷這部分論述的發散，當是本案判決篇幅冗長的主因。最後CAFC認為，**USPTO並沒有採用一個可以被Chevron尊重的法規得以要求專利權人來負證明修正案具可專利性的舉證責任**，既然不需Chevron尊重，法院即可自行解釋法律，而得到上述USPTO不得要求專利權人來負證明修正案具可專利性舉證責任的結論。

五、結論

美國 USPTO 的多方複審程序運作到現在也才五年多，但問題與爭議已經很多。本文介紹兩個重要判決，分別是2016年6月最高法院的Cuozzo案與2017年10月CAFC的Aqua Products案，本文討論到判決中的三個議題法院的見解為：(1)聲請立案與否 USPTO 的決定不受司法審查；(2)USPTO 解釋專利範圍可以採取最寬廣合理的解釋標準而與法院在訴訟上的解釋標準不完全一致；以及(3)不應該由專利權人負聲請修正請求項可專利性的舉證責任。本文也介紹了在兩個判決裡都有用到的公法上 Chevron 案例，可見 USPTO 的 IPR 程序與美國法院專利民事訴訟的私法上爭議在性質上存有差異，套用最高法院 Cuozzo 案的說法，IPR 程序是立法者

所設計的一種混合程序，其制度目的並非僅限於解決當事人之間的專利爭議，也包括為了保護公眾利益使專利獨占權得以被保持在妥當的範圍內。

除了本文討論到的以外，關於 IPR 程序其實還有很多其他重要的問題，例如，同時進行的法院訴訟會不會被暫停？還有，相同理由證據之一事不再理的要件或範圍如何？等等，都值得留意。再者，統計數據顯示透過 IPR 程序挑戰專利效力有著極高的成功率，所以前 CAFC 的 Chief Judge Rader 稱呼 PTAB 為專利暗殺隊(death squad)。對那些樹大招風而常被 NPE 騷擾的科技公司像是 Apple 或 Samsung 等公司來講，IPR 程序是一個快又有效的防堵途徑(註 22)，但另方面對專利權人來說就顯得非常不利。所以未來最高法院將在 Oil States 案探討 IPR 制度有否違憲問題，後續也值得觀察追蹤。

我國智慧財產案件審理法第16條規定法院應對專利無效事由自為判斷，所以在我國被控侵權的民事訴訟被告也一樣有向智慧財產局提出專利舉發或向法院提起無效抗辯雙軌可茲運用，而智慧財產法院自2008年7月成立運作至今已邁向第十年，就民事案件專利無效方面也作出不少判決。當然在制度面上無論是專利舉發或是訴訟上效力抗辯，我國也有不少檢討改進的聲音，例如對於舉發案件的行政訴訟是否調整而強化為兩造對抗制？專利舉發中更正專利範圍與舉發審理或行政爭訟程序的互動如何？更為根本的是，我國的雙軌制有無調整的必要以及應如何調整？由本文所提到美國最高法院與CAFC這兩個判決處理到專利效力相關議題時會產生多方分歧的看法，可以了解到當情況在專利權人與被控侵權人兩造立場極度對立時，這些問題並不容易處理。本文介紹的判決中有些意見的交換與激盪或可供大家參考，期待能進一步集思廣益，以打造出一個適合我國且為雙方當事人都能信賴的專利效力爭執制度。

※ 註釋

1. 資料來源：https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/trial_statistics_october_2017.pdf。
2. 應注意前註1的統計數據除了IPR案外也包含了CBM(Covered Business Method)及PGR(Post Grant Review)等也由PTAB審理的程序，而IPR佔了其中92%的案件量為最大宗。此外也可以參考以下統計到2017年3月用請求項數目來計算的數據：https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/AIA%20Statistics_March2017.pdf。IPR立案被挑戰的32,777請求項中，有16,688項被PTAB認定不具可專利性。
3. 參見35 USC §311(b) “Scope—A petitioner in an inter partes review may request to cancel as unpatentable 1 or more claims of a patent only on a ground that could be raised under section 102 or 103 and only on the basis of prior art consisting of patents or printed publications.”
4. 參見<https://www.reuters.com/article/us-usa-court-patent/supreme-court-divided-over-legality-of-patent-reviews-idUSKBN1DR21R>。
5. 參見35 USC §314(a) “Threshold.—The Director may not authorize an inter partes review to be instituted unless the Director determines that the information presented in the petition filed under section 311 and any response filed

under section 313 shows that there is a reasonable likelihood that the petitioner would prevail with respect to at least 1 of the claims challenged in the petition.”

6. 參見35 USC §318(a) “Final Written Decision.—If an inter partes review is instituted and not dismissed under this chapter, the Patent Trial and Appeal Board shall issue a final written decision with respect to the patentability of any patent claim challenged by the petitioner and any new claim added under section 316(d).”
7. PTAB是認為請求項第17項是依附第14項，而第14項依附第10項，所以Garmin主張第17項不具進步性的證據組合與理由，自可“隱含”適用於第10及14項。
8. 參見判決書第11頁第2段內文。
9. 37 CFR §42.100(b) “A claim in an unexpired patent that will not expire before a final written decision is issued shall be given its broadest reasonable construction in light of the specification of the patent in which it appears.”
10. “CLAIM MUST BE GIVEN THEIR BROADEST REASONABLE INTERPRETATION IN LIGHT OF THE SPECIFICATION”。
11. “I. THE WORDS OF A CLAIM MUST BE GIVEN THEIR “PLAIN MEANING” UNLESS SUCH MEANING IS INCONSISTENT WITH THE SPECIFICATION”。
12. “III. “PLAIN MEANING” REFERS TO THE ORDINARY AND CUSTOMARY MEANING GIVEN TO THE TERM BY THOSE OF ORDINARY SKILL IN THE ART”。
13. Cuozzo指出，直到2015年6月30日止，專利權人在IPR中聲請了86件修正專利範圍，卻只有5件被准許。
14. 參見35 USC §316(a) “Regulations.—The Director shall prescribe regulations—...(4) establishing and governing inter partes review under this chapter...”
15. *Chevron U. S. A. Inc. v. Natural Resources Defense Council, Inc.*, 467 U. S. 837, 842–843。
16. 可參照https://www.law.cornell.edu/wex/chevron_deference。
17. 參照：<https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/2016-04-30%20PTAB%20MTA%20study.pdf>。
18. 參見35 USC §316(d)(1)(A)、(B)。
19. 參見35 USC §316(e) “Evidentiary Standards.—In an inter partes review instituted under this chapter, the petitioner shall have the burden of proving a proposition of unpatentability by a preponderance of the evidence.”
20. 參見37 CFR § 42.20(c) “*Burden of proof.* The moving party has the burden of proof to establish that it is entitled to the requested relief.”
21. 參見35 USC §316(d)(3) “Scope of claims.—An amendment under this subsection may not enlarge the scope of the claims of the patent or introduce new matter.”
22. 參見<http://www.fosspatents.com/2016/01/study-reveals-apple-and-samsung-are.html>。

由MasterMine Software, Inc. v. Microsoft Corp.案探討美國專利的 混合式請求項(Hybrid Claims)之明確性判斷標準

❖ 陳佳甫 專利師 ❖

一、前言

混合式請求項的明確性問題在下列兩種狀況中被提出：當一個裝置請求項記載了由使用者所執行的動作時，或是當一個裝置請求項記載了該裝置的動作而所述動作未能結合該裝置的結構特徵時。

美國聯邦巡迴上訴法院(以下簡稱CAFC)在2017年十月的MasterMine Software, Inc. v. Microsoft Corp.(以下簡稱MasterMine案)判決中闡明了如何去認定上述混合式請求項的明確性問題。藉由將動作式語言(active language)與裝置的結構特徵連結在一起，動作式語言可能表達出該裝置的功能而非使用該裝置的方法。換句話說，一個請求項，其限制在一個裝置的結構以及該裝置的功能性可能被認定為明確的。

本文將針對 CAFC 在上述 MasterMine 案之判決內容做一介紹，藉以了解近期美國 CAFC 對於混合式請求項之明確性的判斷態度。

二、案件背景

(一) 系爭專利簡介

客戶關係管理(Customer Relationship Management, CRM)軟體應用程式可提供企業用於建立客戶、維持客戶關係、管理訂單、產品銷售及報表產出等功能，其藉由將一個公司的銷售力量、處理程序、銷售管道和客戶整合至同一個環境中而被使用來管理客戶關係的所有面向。

本案系爭專利為美國專利編號第 7,945,850 號(以下簡稱'850 專利)及第 8,429,518 號(以下簡稱'518 專利)，上述兩件專利揭露技術允許使用者容易地針對 CRM 軟體應用程式所維護的資料進行資料探勘及分析(mine and report)。兩案互為連續案，前後於 2011 年 5 月 17 日及 2013 年 4 月 23 日獲證，專利權人皆為 MasterMine Software, Inc.。

該等兩個系爭專利的說明書敘述一個電子工作表(electronic worksheet)藉由一個程序而被自動的建立起來。在這個電子工作表之內，一個被稱為樞紐分析表(pivot table)之多重維度的分析表格可「允許使用者快速並且容易地摘述或是概觀大量的 CRM 資料」。該等兩個系爭專利進一步敘述使用者能夠藉由該樞紐分析表來「分析所擷取到的 CRM 資料並且『探勘』以洞察(insight)該資料」。

其中'850 專利請求項 8 之內容摘錄如下：

「一種系統，其包含：

一報導模組，被安裝在該 CRM 軟體應用程式內...

其中被安裝在該 CRM 軟體應用程式內之該報導模組**顯示**基於所選的報導工具包之報導樣型的一列表、並且**接收**該等一或更多報導樣型之一選擇，

其中該報導模組...**呈現**一組使用者可選的資料庫範疇作為所選報導樣型的函數、**接收**來自該使用者之一或更多使用者可選的資料庫範疇之一選擇、並且**產生**一資料庫詢問作為該使用者所選資料庫範疇的函數...」(註1)

(二) 訴訟程序歷史

2013 年 4 月 25 日，MasterMine 向美國明尼蘇達州的地方法院提起訴訟，控告 Microsoft 的 Office、Excel 與 Microsoft Dynamics CRM 相關軟體應用程式產品侵害其'850 專利的請求項 1、8、10 和 12 以及'518 專利的請求項 1、2 和 3，並要求核發永久禁制令及請求損害賠償。地方法院接著進行申請專利範圍的解釋去解讀「樞紐分析表」此一名詞，並認定該名詞意指「一個以行與列被顯示的互動式資料組，其可以不同的方式被旋轉以及過濾用來摘述或是概觀資料」。

被告 Microsoft 進一步請求法院宣布'850 專利的請求項 8 和 10 以及'518 專利的請求項 1、2 和 3 皆因為不明確而無效。地方法院贊同 Microsoft，認定該等請求項因為不適當的請求了兩種不同的發明標的類型而不明確。接著，雙方協議同意(stipulated)未侵權及因為不明確而專利無效的終局判決(final judgment)，且 MasterMine 保留對於地方法院的申請專利範圍解讀上訴之權利。基於雙方的協議同意，地方法院進入終局判決，而 MasterMine 向 CAFC 提起上訴。

三、聯邦巡迴上訴法院CAFC之見解

(一) 有關申請專利範圍之解讀

MasterMine 提出理由認為地方法院不適當地解讀了名詞「樞紐分析表」，該名詞應該被解讀為「界定一互動式表格的電腦軟體物件(或是結構)，其可以用多於一種排列的方式顯示來自一列表或是一資料庫的相同資料」。換句話說，MasterMine 主張地方法院的解讀是錯誤的，因為它**排除了沒有顯示資料的表格**。據 MasterMine 所述，其申請專利範圍解讀與該等系爭專利的說明書一致並且當(說明書內容)讀入請求項時容易符合。然而，CAFC 並不同意。

首先，請求項之文字支持該地方法院的解讀。因為每次當在請求項中敘述到一樞紐

分析表的產生時，就會在該相同限制內進一步敘述所產生的樞紐分析表含有資料或是呈現資料。

其次，該等系爭專利所共用的同一說明書更支持了地方法院的解讀。例如，於摘要中解釋樞紐分析表之目的：「該報表是被自動產生而包括用於顯示資料的樞紐分析表。」於說明書中進一步解釋多維度分析表格 14，其「代表一分析的函數，通常被稱為樞紐分析表...允許使用者快速並且容易地摘述或是概觀大量的 CRM 資料。」於說明書中補充「...在表格 14 被產生之後，使用者可與試算表應用程式 6 互動來維護表格 14，為了要分析所擷取到的 CRM 資料並且『探勘』以洞察該資料」。

因此，上述對於說明書的理解與地方法院的解讀相稱，亦即：表格含有資料，其「可被旋轉以及過濾以用不同的方式來摘述或是概觀資料。」

最後，該等系爭專利的審查歷史提供對於地方法院解讀的進一步支持。在一個相關聯母案的審查期間，申請人在嘗試要克服先前技術的核駁時，區辨了一個稱為 Conlon 的先前引證(US 6411313 B1)，並且強調一樞紐分析表在填滿資料後被建立起來。

有鑒於上述請求項文字、說明書以及審查歷史，CAFC 認為 MasterMine 在支持其矛盾的請求項解讀的論點上是沒有說服力的，並且判定地方法院已經適當的將名詞「樞紐分析表」解讀成意指「一個以行與列被顯示的互動式資料組，其可用不同的方式被旋轉以及過濾用來摘述或是概觀資料」。

(二) 有關請求項明確性之問題

依照美國專利法修法生效前的第 112 條第 2 項(35 U.S.C. §112, ¶2)之規定(註 2)，專利說明書結尾必須包含一個或多個請求項，該(等)請求項需指明並明確地描述申請人所認為的發明標的(註 3)。最高法院已經在 Nautilus 案判定此一明確性規定必須是要求專利請求項，在基於說明書及申請歷史檔案加以檢視後，能夠以合理的確定性(reasonable certainty)告知所屬技術領域中具有通常知識者發明範圍(註 4)。

以 CAFC 先前的判例來說，IPXL Holdings 案和 Rembrandt 案等案皆針對申請專利範圍中動作式語言的不明確問題進行討論及判定。

在最初的 IPXL Holdings (2005)案中，CAFC 判定單一請求項同時涵蓋了裝置以及使用該裝置的方法在§112, ¶2 之規定下是不明確的。因為 CAFC 考量到這樣的請求項導致不清楚究竟是當所請求之系統被製造出來的情況下要判斷是否侵權，或是當使用者實際以一個侵權的方式去使用該系統的情況下才判斷是否侵權。IPXL Holdings 專利的請求項 25 例示如下：

「如請求項 2 之系統(包括一輸入構件)，其中該預測的交易資訊包含一交易類型及與

該交易類型相關聯的多個交易參數兩者，並且該使用者使用該輸入構件來改變該預測的交易資訊或是接受該交易類型及該等交易參數。」(註 5)

在 IPXL Holdings 案之後，CAFC 已經在數個不同案例中，對系爭請求項檢視此一判定的應用。如下面將例示的，雖然一個同時針對方法與裝置進行界定的請求項可能是不明確的，但裝置請求項並不見得會因為使用了功能性語言(functional language)就變得不明確。

於 MEC(2008)案中，CAFC 認定其請求項 7 是明確的限制在「一管線化處理器具有所載的結構」並且「能夠執行所載的功能」，且因此根據 IPXL Holdings 案並非不明確的。

MEC 案中所討論的請求項 7：

「一種用於執行指令之管線化處理器，其包含：

一條件式執行判定邏輯管線站...；

....

該條件式執行判定邏輯管線站進行該條件碼與上述條件式執行指定符的一個布林代數評估，並且產生帶有至少真和假兩個狀態的一致能寫入；

上述致能寫入係當狀態為真的時候致能上述寫入管線化階段之該指令結果的寫入，且當狀態為假的時候失能上述寫入管線化階段之該指令結果的寫入；

....

該條件式執行判定邏輯管線站，當藉由該條件式執行指定符所指定時，判定該致能寫入使用該布林代數評估；....」(註 6)

事實上，在「means plus function」形式的請求項中使用功能性語言是明確地由法規所授權認可的，並且功能性語言也可以被利用在限制請求項上而不需使用「means plus function」形式。

相較之下，在 In re Katz (2011)案(註 7)中所討論的請求項包含了「一種具有『介面構件』以提供自動化的聲音訊息的系統...給該等獨立之來電者中的某幾位，其中該等某幾位獨立來電者數位式地輸入資料...」。CAFC 判定 In re Katz 案的請求項不明確，因為該等請求項係針對系統以及藉由「來電者」所執行的行動兩者所構成，進而對於何種情況下才發生直接侵權的判斷產生困擾。

另一方面，CAFC 在 HTC (2012)案(註 8)認定裝置請求項並未因為不明確而被判無效，儘管它使用了功能性語言。

HTC 案中所討論的請求項 1：

「一種與包括一第一基地台和一第二基地台的網路一起使用之行動站台，其藉由以下動作完成從該第一基地台至該第二基地台的一個交遞(handover)：

儲存用於在第一基地台中之一鏈結的鏈結資料，

保持備用於該第一基地台的鏈結資源，並且

當該鏈結要被交遞給該第二基地台時：

最初維持該鏈結資料的儲存在該第一基地台中，

最初導致該第一基地台的資源繼續保持備用，並且

在藉由於該交遞開始時預先定義的一固定時間期間而被決定之一個稍後的時點上，從該第一基地台刪除該鏈結資料以及釋放出該第一基地台的資源，該行動站台包含：

一個以該第一基地台使該鏈結再度活動之安排，如果該交遞不成功的話。」

CAFC 認定 HTC 案和在 IPXL Holdings 案中的請求項不同，上述請求項 1 並非「敘述一個行動站台然後要該行動站台執行前面六個列舉的功能」，替代地，上述請求項 1 僅僅是建立這些功能作為該行動站台運作的基礎網路環境。據此，CAFC 認定此一請求項「非傳統的形式(unconventional format)」並未將其排除在明確性之外，因為它明確表示出「侵權發生在當有人製造、使用、為販賣之要約、販賣所請求的裝置：該行動站台一其必須被使用在一個特定的網路環境中。」

最近，在 UltimatePointer (2016)案(註 9)中所討論的多個請求項係關於一種手持式裝置，包括：「一影像感測器，該影像感測器產生資料」以及其他類似「產生資料」的限制。CAFC 認定這些請求項不像是在 IPXL Holdings 案或 In re Katz 案中的請求項，因為它們明確表示「產生資料」的限制是反映出結構的功能性而非使用者的行動，以及並未反映出要請求裝置及方法兩者的企圖，反而是請求一個裝置帶有特定的功能性。

CAFC 表示本案系爭專利中的請求項是類似於在 MEC 案、HTC 案和 UltimatePointer 案中的請求項，並認定雖然'850 專利中的請求項 8 包括動作式語言(呈現、接收和產生)，但這些動詞代表可允許的功能性語言，其係被使用來敘述「該報導模組」的功能。CAFC 區別出在 MasterMine 案的請求項 8 與在 IPXL Holdings 案(該使用者使用該輸入構件)和 In re Katz 案(該等某幾位獨立來電者數位式地輸入資料)中的不明確請求項，因為 MasterMine 案的請求項 8 並未記載任何由使用者執行的動作。

此外，CAFC 進一步補充'850 專利中的請求項 8 藉由將動作式語言與所請求之系統的「該報導模組」結構特徵連結在一起，而不像是在 Rembrandt 案(註 10)中的請求項 3 具有分開獨立的方法步驟(傳輸經格狀編碼之該等訊框)。據此，由於本案系爭專利中的請求項是以合理的確定性告知所屬技術領域中具有通常知識者發明範圍，CAFC 駁回了該地院針對'850 專利的請求項 8 和 10 以及'518 專利的請求項 1、2 和 3 因為不明確而無效的判決。

四、結語

在 MasterMine 案上訴過程中，CAFC 闡明了在 IPXL Holdings 案和 Rembrandt 案中並未在本質上(*per se*)禁止動作式語言在裝置請求項中的使用。替代地，在 IPXL Holdings 案中的問題是該動作式語言界定了一個由使用者所執行的動作；也因此，不清楚要判定侵權需要的是所請求之該系統的製造或是要有一使用者去執行所述的動作。而在 Rembrandt 案中的問題是該請求項沒有將該動作式語言(傳輸)與所請求之該裝置的結構特徵連結在一起。因此，不清楚要判定侵權需要的是製造所請求之該系統或是執行所述的動作。

在 Nautilus 案中，最高法院已將請求項之明確性的標準提高為「合理的確定」，也因此降低了挑戰混合式請求項基於不明確而無效之門檻。可惜的是，CAFC 在 MasterMine 案中僅僅簡略引用 Nautilus 案而並未闡述「合理的確定」之標準如何影響本案判決的結果。觀察 CAFC 在 IPXL Holdings 案中所討論的請求項摘述以及後來的判例，從 CAFC 的見解中可以發現，雖然 CAFC 已經在過去的數個案例中做出了分別，但要去區辨引用方法步驟的裝置請求項相對於只有引用功能性敘述的裝置請求項還是有爭論空間的。

由於在裝置請求項中使用動作式或功能性語言在有些案件中並非總是可以避免，透過 CAFC 在本案判例中的舉例及闡述，期有助於申請人以及從業人員更加了解混合式請求項在主張權利時可能面臨的挑戰，進而留意請求項的表達方式。(註11)

※ 註釋

1. '850 專利請求項 8 之原文部分摘錄為：

「8. A system comprising:
a database adapted to store customer relationship management (CRM) records containing CRM data;
a programmable processor adapted to execute a CRM software application and a spreadsheet software application;
a reporting module installed within the CRM software application ...
wherein the reporting module ... is adapted to ... examine a schema ...
wherein the reporting module installed within the CRM software application **displays** a list of the report templates based on the selected report toolkit and **receives** a selection of one of the one or more report templates,
wherein the reporting module installed within the CRM software application **presents** a set of user-selectable database fields as a function of the selected report template, **receives** from the user a selection of one or more of the user-selectable database fields, and **generates** a database query as a function of the user selected database fields,
wherein the reporting module invokes the spreadsheet software application...
wherein, in response, the spreadsheet software application generates the pivot table within the electronic worksheet to present the CRM data in accordance with the report parameters.」

2. 因為'850專利以及'518專利兩者都是在採用Leahy-Smith America Invents Act, Pub. L. No. 112-29, §4(e), 125 Stat. 284, 296-98 (2011)之前被提申的案子，所以其應該是由在AIA生效之前的第112條版本所管轄。
3. 35 U.S.C. §112, ¶2法條原文：「The specification shall conclude with one or more claims particularly pointing out and distinctly claiming the subject matter which the applicant regards as his invention.」
4. 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16卷10期，張玲誼，2014年10月)。
5. CAFC 2005之判決IPXL Holdings LLC v. Amazon.com, Inc., 430 F.3d 1377, 1384 (Fed. Cir. 2005)，其中US 6149055A請求項25之原文為：
「25. The system of claim 2 wherein the predicted transaction information comprises both a transaction type and transaction parameters associated with that transaction type, and **the user uses the input means** to either change the predicted transaction information or accept the displayed transaction type and transaction parameters.」
6. CAFC 2008 之判決 Microprocessor Enhancement Corp. v. Tex. Instruments Inc., 520 F.3d 1367, 1375 (Fed. Cir. 2008)，其中 US 5471593 B1 請求項 7 之原文部分摘錄為：
「7. A pipelined processor for executing instructions comprising:
a conditional execution decision logic pipeline stage...;
....
the conditional execution decision logic pipeline stage **performing** a boolean algebraic evaluation of the condition code and said conditional execution specifier and **producing** an enable-write with at least two states, true and false;
said enable-write when true **enabling** and when false **disabling** the writing of instruction results at said write pipeline stage;
....
the conditional execution decision logic pipeline stage, when specified by the conditional execution specifier, **determining** the enable-write using the boolean algebraic evaluation;」
7. CAFC 2011 之判決 In re Katz Interactive Call Processing Patent Litigation, 639 F.3d, 1303, 1318 (Fed. Cir. 2011)，其中所引述請求項之原文為：
「A system with an interface means for providing automated voice messages ... to certain of said individual callers, wherein **said certain of said individual callers digitally enter data.**」
8. CAFC 2012之判決HTC Corp. v. ICom GmbH & Co., KG, 667 F.3d 1270 (Fed. Cir. 2012)，其中US 6879830 B1 請求項1之原文為：
「1. A mobile station for use with a network including a first base station and a second base station that achieves a handover from the first base station to the second base station by:
storing link data for a link in a first base station,
holding in reserve for the link resources of the first base station, and
when the link is to be handed over to the second base station:

initially **maintaining** a storage of the link data in the first base station,
initially **causing** the resources of the first base station to remain held in reserve, and
at a later timepoint determined by a fixed period of time predefined at a beginning of the handover, **deleting** the link data from the first base station and **freeing** up the resources of the first base station, the mobile station comprising:

an arrangement for reactivating the link with the first base station if the handover is unsuccessful.」

9. CAFC 2016 之判決 *Ultimatepointer, L.L.C. v. Nintendo Co., Ltd.*, 816 F.3d, 826 (Fed. Cir. 2016)。
10. CAFC 2011 之判決 *Rembrandt Data Techs., LP v. AOL, LLC*, 641 F.3d 1331 (Fed. Cir. 2011)，其中 US 5251236A 請求項 3 之原文部分摘錄為：

「3. A data transmitting device for transmitting signals corresponding to an incoming stream of bits, comprising:
first buffer means for partitioning...;
fractional encoding means for receiving...;
second buffer means for combining...;
trellis encoding means for trellis encoding the frames from said second buffer means; and
transmitting the trellis encoded frames.」

11. 本案另可參閱「由 CAFC 對 *Cox v. Sprint* 案之判決探討美國專利之明確性判斷標準」(聖島國際智慧財產權實務報導第 18 卷 12 期，鍾瑩，2016 年 12 月)。



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