

## 訴訟

### [臺灣]

#### 是否構成均等侵權，須逐一判斷不相同之各技術特徵

本案系爭專利為 I258259 號專利及 I462716 號專利，前述專利權有效期間內，專利權人燕成祥指控台擘公司之系爭產品 1、2 構成上開專利均等侵權。案經原審為部分勝訴部分敗訴之判決，雙方均不服均提起上訴，惟第二審仍就專利權人燕成祥主張系爭產品 1、2 均等侵害系爭 I462716 號專利之部分，為駁回上訴之判決。

專利權人燕成祥主張系爭產品 1、2 已均等侵害 I462716 號專利，且台擘公司於本件訴訟初始階段已知系爭產品 1 有侵權之疑慮，仍更改商品型號推出系爭產品 2，況台擘公司於本件訴訟過程中明知系爭產品 2 亦有高度可能為侵權物品，卻未於訴訟中將其下架，繼續銷售，其故意或過失侵害專利權甚明。台擘公司辯稱，其僅為電子商務平台業者，專利權人燕成祥請求其不得製造系爭產品，且應將系爭產品之模具銷毀部分，實屬無據；且其業已將系爭產品 1、2 下架，均不再販售，故其早已無販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口侵害 I258259 號專利物品之行為；且系爭產品 1、2 未落入 I462716 號專利之專利權範圍，業經原審中間判決認定在案，故專利權人燕成祥之請求，顯無理由。

本案於第二審法院審理時，爭點為系爭產品 1、2 是否均等侵害 I462716 號專利？法院指出判斷被控侵權對象是否構成均等侵權，應於判斷不符合文義讀取之後，針對被控侵權對象與系爭專利之請求項的不相同之各個技術特徵，逐一判斷其是否為均等之技術特徵。若被控侵權對象欠缺系爭專利之請求項的一個以上之技術特徵，或有一個以上對應之技術特徵不相同且不均等，即不符合全要件原則，應判斷不適用均等論，被控侵權對象不構成均等侵權。又按「申請歷史禁反言」原則，I462716 號專利於申請過程中修正已限縮專利權範圍，且已明確放棄「扣合凸部部分覆蓋（即未完全覆蓋）」之權利範圍，故法院判認有申請歷史禁反言原則之適用。是以，第二審法院最終判認，專利權人燕成祥主張 I462716 號專利請求項 1 之「完全覆蓋」與系爭產品 1、2 之「部分覆蓋」仍適用均等論，並不可採。而認系爭產品 1、2 並未落入 I462716 號專利請求項 1 之均等範圍。從而專利權人燕成祥請求廢棄原判決改判，為無理由，應駁回其上訴。

資料來源：智慧財產法院 107 年度民專上字第 27 號民事判決，智慧局，2019 年 8 月 1 日。  
<<https://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=716019&ctNode=7198&mp=1>>

### [美國]

#### 說明書所述僅屬一種實施例而非特定術語之定義

MTD Products Inc. (簡稱 MTD) 為美國第 8,011,458 (簡稱'458 號) 專利之專利權人，該專利揭露一種用於機械的轉向和驅動系統，具體應用於零迴轉半徑 (zero turn radius, ZTR) 割草機，旨在提供更直觀的轉向機構以操作零迴轉半徑機械。日前 Toro Company 向美國專利審判暨上訴委員會 (Patent Trial and Appeal Board, PTAB) 對前述專利請求項 1-16 提出兩造重審 (Inter Partes Review, IPR)。PTAB 認為根據 35 U.S.C. §112，申請專利範圍用語「機械控制組件...用以 (mechanical control assembly...configured to)」係為執行某種特定功能，並非一般手段功能等用語。MTD 不服，遂向美國聯邦巡迴上訴法院 (the U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit, CAFC) 提出訴訟。

雖然專利說明書沒有明確談論「機械控制組件」，但它揭露了一種包括零迴轉半徑控制組件的較佳實施例，說明書描述了零迴轉半徑控制組件的構成要素及其輸入輸出和連接關係。

CAFC 認為 PTAB 錯誤依賴說明書對於零迴轉半徑控制組件的描述，以得出申請專利範圍用語「機械控制組件」具有既定的結構涵義之結論。

雖然各方均同意說明書中零迴轉半徑控制組件是相對應於所主張之機械控制組件的



結構，但 MTD 不同意說明書中明確定義申請專利範圍用語「機械控制組件」之看法，說明書揭露一種結構相應於所主張的手段功能用語請求項，並不一定意味著該技術領域具有通常知識者理解申請專利範圍用語是指特定結構或某一類結構。

CAFC 指出，說明書在評估特定文字用語是否援引§ 112 時發揮作用，但 CAFC 不認為本案之專利說明書的創新詞語 (nonce term)「機械控制組件」對於該技術領域具有通常知識者而言是完整的結構 (sufficiently structural)。說明書並未證明專利權人打算將創新詞語「機械控制組件」界定為較佳實施例的零迴轉半徑控制組件。實際上，說明書甚至沒有提到「機械控制組件」。再者，申請專利範圍之功能性語言表明了通用術語「機械控制組件」有更廣泛的涵義，因此特別增加了能夠執行零迴轉半徑的限定條件於「機械控制組件」，將「機械控制組件」解讀為零迴轉半徑控制組件將使得這種功能性語言變得多餘。

CAFC 總結，PTAB 錯誤地將說明書中的相應結構和該術語的結構定義混為一談，儘管說明書描述了「零迴轉半徑控制組件」，但說明書中並未證明 MTD 打算作為自己的字典編纂者，該術語並未暗示任何特定結構，綜合上述，CAFC 推翻 PTAB 之決定並發回重審。

資料來源：

1. USPTO Erred In Interpreting Means-plus-Function Claim, IPO Daily News, August 13, 2019.
2. MTD Products Inc., V. IANCU, Fed Circ. 2017-2292. August 12, 2019.

### 申請歷史未放棄者不阻卻均等論主張

Eli Lilly and Company (簡稱Lilly) 持有美國第7,772,209 (簡稱'209號) 專利，前述專利涉及培美曲塞(pemetrexed)，一種抗葉酸藥品antifolate的投藥方法，並以ALMITAR 的品牌名於市面販售。Lilly向印地安納州南區地院 (District Court for the Southern District of Indiana) 主張Hospira Inc. (簡稱Hospira)、Dr.Reddy's Laboratories Ltd.與Dr.Reddy's Laboratories, Inc. (統稱DRL) 之新藥對'209號專利構成侵權，分別向前述對象提起侵權訴訟。

地院審理兩件訴訟後，認定Hospira對'209號專利構成文義侵權，DRL構成均等侵權，分別命Hospira與DRL須等到'209號專利權期限屆滿後，方可向FDA尋求核發上市許可的即決判決，兩件訴訟均上訴至CAFC。

CAFC合併審理前開訴訟案。CAFC於判決書中提及，Lilly曾於'209號專利申請過程中，將系爭請求項的抗葉酸藥品限縮為培美曲塞鈉 (pemetrexed disodium)，並刪除獨立項並限定為培美曲塞鈉。Hospira主張Lilly受申請歷史禁反言 (Prosecution History Estoppel) 阻卻，即不得按均等論主張其申請專利範圍含系爭的pemetrexed化合物。然CAFC不同意，並指出申請過程中的修正乃為了分辨揭露使用不同抗葉酸藥品的引用前案，以及不放棄其他相同功效的培美曲塞鹽 (pemetrexed salt)。CAFC對此回應，無須要求專利代理人達到盡善盡美的程度。最後，CAFC認為地院錯誤解釋申請專利範圍，而推翻Hospira訴訟案認定文義侵權之判決，改判兩件訴訟依均等論侵害專利權之判決。

資料來源：

1. Prosecution History Estoppel did not Bar Reliance on Doctrine of Equivalents, IPO Daily News. Aug 12, 2019. August 9, 2019
2. Eli Lilly and Company, v. Hospira, Inc., Fed Circ. 2018-2126, 2018-2127.,
3. Eli Lilly And Company, v. Dr. Reddy's Laboratories, Ltd., Dr.Reddy's Laboratories, Inc., Fed Circ.2018-2128August 9, 2019