

專利不可實施

羅炳榮 專利代理人、仲裁人

壹、前言

按我國專利法第二十二條第三項規定：「第一項之說明書，除應載明申請專利範圍外，並應載明有關之先前技藝，發明之目的，技術內容，特點及功效，使熟習該項技術者能瞭解其內容並可據以實施」；而同法第七十一條第項第三款亦規定：說明書或圖式不載明實施必要之事項，或記載不必要之事項，使實施為不可能或困難者」，得撤銷其專利權，此立法之意旨在於說明書必須為充份揭示，而未履行此揭示義務時，則可能使專利無效。

這種規定，亦於美國專利法 112(6)中亦有明定，亦即，「專利申請案之說明書必須以可使熟習該項技藝人士於無需過量實驗下，從事及使用該發明之方式，描述發明」(註 1)，而若違反此可實施性(enablement, 或稱致能性)規定，則會使專利權無效，因此，在美國說明書是否充份揭示，亦為專利訴訟中之爭點之一。

唯說明書揭示是否充份，於認定上見仁見智，尤其是申請人於專利申請過程中所為之陳述，是否可用以檢驗充份揭示，亦為兩造爭議所在，其結果攸關乎專利權之可否行使。

本文擬由美國聯邦巡迴上訴法院於 2003 年 11 月 12 日就 CFMT, Inc. & CFM Technologies, Inc., (合併稱 CFMT) v. YieldUp Int'l Corp. (以下稱 YieldUp)案所作之判決作一介紹，或值吾人參考。

(註 1) The specification in a patent application must describe the invention in a manner that would enable one with ordinary skill in the art to make and use the invention without an undue amount of experimentation.

貳、案情背景

美國第 4, 778, 532 號專利(以下稱 532 專利)及第 4, 917, 123 號專利(以下稱 123 專利)含蓋了用以清潔半導體晶圓之系統, 製造半導體晶圓程序中, 必須儘可能的保持免於污染(contamination), 以防止半導體之不良。為了使晶圓保持乾淨, 習知的製程係於開放環境(open environment)之不同液體下, 依序沈浸(immerse)晶圓, 此浸泡程序將晶圓曝露於空氣污染, 也使工作者暴露於危險的化學環境下。

532 及 123 專利請求這些開放清潔系統之改良, 特別是, 532 及 123 專利請求了對外環境封閉及不須人工操作之系統, 代之以晶圓於所有時間依然於封閉之容器內, 而依序引介入不同的化學物以清潔晶圓。因為 123 專利係為 532 專利之分割(divisional)案, 所以此兩專利具有相同之揭示, 母專利(parent patent), 亦即 532 專利只包括方法之請求, 獨立項申請專利範圍第 1 及 55 項係為代表。

1. 一用以清潔半導體晶圓之密封、全流量(full flow)方法, 其包括放置所述之晶圓於一器皿, 於一環境下封閉器皿, 及依步驟流入處理流體並且連續通過所述器皿內之所述晶圓, 包括下列步驟:

- (a) 以至少一清潔流體接觸所述之晶圓, 以自所述晶圓去除污染;
- (b) 以一洗濯流體自所述晶圓去除清潔流體;
- (c) 以一乾燥流體自所述晶圓去除所述洗濯流體;

藉之此處理於所述步驟間，無需操控所述晶圓之移動或操作，以及維持包含所述晶圓之器皿於每一步驟保持完全水液化。

55. 一用以處理半導體晶圓之密封，全流量方法，其包括置放所述的晶圓於一器皿內，於一環境下關閉該器皿，及依序步驟流入處理流體並且連續通過所述器皿內之所述晶圓，其包括以至少一化學反應劑反應於所述晶圓之表面，藉之所述晶圓於兩步驟間之處理無需移動或握持，且保持包含所述晶圓之器皿於每一處理步驟時完全沈浸。

123 專利係為分割案，其包含相關之裝置請求，獨立項申請專利範圍第 1 項及第 20 項係為代表項。

1. 用為半導體晶圓之濕式處理(wet processing)裝置，其包括：

(a) 器皿裝置用以支撐於封閉循環處理流體之所述晶圓，其間處理流體可依序流經所述晶圓，所述器皿於所述處理流體過所述晶圓時會全然浸泡到處理流體；

(b) 用以供應至少一種清潔流體至所述處理流體以從所述晶圓去除污染之裝置，及用以從所述處理流體中收回所述清潔流體之裝置；

(c) 用以支撐一洗滌液至所述處理液流以由所述晶圓去除其他流體之裝置，用以於所述洗濯流體最小化氣／液界面之裝置，及用以收由所述處理流體收回所述洗濯流體之裝置；及

(d) 用以供應乾燥流體至所述處理流體，以由所述之晶圓去除其

他流體，及用以自所述處理流回收所述乾燥流體之裝置。

20. 用於半導體晶圓之濕式處理之裝置，其包括：

(a) 用以支撐所述晶圓於封閉循環處理流之器皿裝置，其中處理流可依序流過所述晶圓；及

(b) 用以供應至少一化學反應劑至所述處理流以與所述晶圓表面反應之裝置，所述處理流被設於所述器皿裝置內，俾所述器皿裝置可完全浸泡於處理液。

本案卷證顯示發明人曾經為德州儀器(Texas Instrument, 簡稱 TI) 裝設一部實施此被請求的方法的機器，起先此裝置並不符合客戶之晶圓清潔標準，發明人而後於符合客戶標準前，調整此設備且經幾個月實驗，事實上，發明人獲得了請求對其原始裝置改良之第三個專利。

CFMT 及 CFM Technology, Inc. 控告 YieldUp International Corp. 以下稱(YieldUp) 侵害其 523 及 123 專利，回過頭來，YieldUp 否認侵權且主張各該專利因無法實施(nonenabled)而無效，以及因面對美國專利商標局時之不正行為(inequitable conduct)而使專利權不可行使(unenforceable)，YieldUp 對專利因缺乏可實施性而無效部份請求即決判決(summary Judgment)，CFMT 則對專利可實施性提出即決判決的交叉請求。

YieldUp 之不可實施(nonenablement)之抗辯所根據者,係為 CFMT 於作出該發明之商業實施,亦即名為「beta tool Full Flow」機器時所面臨的問題,如前所述者,CFMT 於 TI 之一處裝設了一套 Full Flow 機器,於第一次運作時,該機器無法符合 TI 之清潔標準,經幾個月實驗後,發明人確認問題出在乾燥步驟並解決了該問題,當時,取得 532 專利之申請案仍在 PTO 處於尚未核准狀態下,當申請過程中時,CFMT 檢附給 PTO 一份列述該發明之優點之文件,但並未將發生在 TI 之問題告知 PTO,審查委員核准該案並成為 532 專利,亦須注意者,發明人最後就解決該問題的改良(improvement)再提交一專利申請案,該申請案後來被核准而成為美國第 4,911,761 號專利(以下稱 761 專利)。

於 2000 年 4 月 5 日,地區法院准予 YieldUp 對於 532 及 123 專利因不可實施而為專利無效之即決判決請求,地區法院解讀 532 專利之申請專利範圍為以前序用語「清潔(cleaning)」及「處理(treatment)」為限制,而將之解讀為意即由晶圓表面去除污染,相同地,地區法院解讀 123 專利為限制在前序之「濕式處理(wet process)」,並將之解讀為意即「清潔」,地區法院稱,說明書「必須使熟習該項技藝人士使用 Full Flow 系統,以清潔半導體晶圓」,而「發明人實驗 Full Flow 系統超過六個月」,且「該問題之解答最後取得 761 專利顯示,需要之實

驗．．．並非例行的(routine)」。

地區法院進一步進行審判以認定是否 CFMT 於取得 532 專利之申請過程中，犯下了不正行為，於 2001 年 6 月 6 日，地區法院判決 532 及 123 專利因面對 PTO 時之不正行為而為不可行使，地區法院所仰賴者，係為 532 專利於申請專利過程中之二事件，首先，CFMT 並未向 USPTO 報告原如之 TI 測試結果(以下稱 TI data)，法院論結為這些資料極為重要，因為「一合理的審查委員於決定是否核准該專利時，會認定該反駁發明人所稱發明優點之資料」；其次，於申請過程中，申請人反對顯著性之核駁(obviousness rejection)，並述及該發明之 11 項優點，地區法院認定未揭示之 TI 資料矛盾於這些誇耀的陳述(laudatory statement)，因為 TI 資料被認定為高度重要，地區法院推定 CFMT 意圖欺瞞(intend to deceive)PTO。

而後，地區法院對 532 及 123 專利無效及不可行使之請求為最後判決，CFMT 向本院上訴，於 28 U.S.C §1295 (a)(1)(2000)下，本案具管轄權。

參、判決主文

本院重審時無須順從於地區法院之即決判決^(註 2)，認定即決判決的法院必須「客觀地透過經由實質舉證責任之稜鏡所呈現之證據」^(註 3)。法院亦必須賦予對非提起方所有合理之推論。

(註 2) Pitney Bowes, Inc. v. Hewlett-Packard Co., 182 F.3d 1298, 1309 (Fed. Cir. 1999).

(註 3) Anderson v. Liberty Lobby, Inc., 477 U.S. 242, 245 (1986).

本院亦於無需順從下重審申請專利範圍之解讀(註 4), 可實施性係為以事實為支撐之法律問題, 本院於無需順從下重審最終之法律結論(註 5), 本院以是否裁量權之濫用重審不正行為之認定, 以及重審重要性(materiality)及意圖之事實爭議, 是否為明顯錯誤(clear error)(註 6)。

A. 不可實施

地區法院於兩理由為不可實施判決基礎, 亦即(1)缺乏實用性及(lack of utility)或不可操作性(inoperability); (2)執行該發明所需之過度實驗(undue experimentation)。地區法院首先解讀每一前序用字「清潔」、「處理」及「濕式處理」為必須「污染之去除(removal of contamination)」, 如「532 及 123 專利之申請專利範圍, 必須能使熟習該項技藝人士使用 Full Flow 系統以清潔半導體晶圓」, 地區法院認定「以 Full Flow 系統處理之第一個晶圓於裸眼下顯示很乾淨, 但是, 使用雷射掃描時則看起來很污穢(filthy)」; 地區法院論結稱, TI 資料顯示請求的系統, 直到發明人發展出得到 716 專利之改良技術前, 無法去除顆粒(particle), 地區法院認定「根據 532 及 132 專

(註 4) Cybor Corp. v. FAS Techs., Inc., 138 F.3d 1448, 1454 (Fed. Cir. 1998) (en banc).

(註 5) Plant Genetic Sys., N.V. v. DeKalb Genetics Corp., 315 F.3d 1335, 1339 (Fed. Cir. 2003).

(註 6) This court reviews a determination of inequitable conduct for abuse of discretion and reviews the underlying factual issues of materiality and intent for clear error. Bristol-Myers Squibb Co. v. Rhone-Poulenc Rorer, Inc., 326 F.3d 1226, 1234 (Fed. Cir. 2003).

利實施之 Full Flow 系統不能清潔半導體晶圓」，地區法院認定發明人實驗了「六個多月」從事「上百次的修改」，地區法院論結「對於問題的解決而導致 761 專利之事實，顯示需要於 532 專利及 123 專利可為實施之實驗，並非例行性質」。

各造並未挑戰地區法院將前序用語「清潔」，「處理」及「濕式處理」等限制條件要求為「污染之去除」，各造對記錄顯示，CFMT 最初所建構之被請求的裝置及執行之被請求之方法之單獨步驟之結果必須過當實驗有所爭執，相反地，本案請求本院審查是否這些申請專利範圍項，要求特殊層級之去除污染，而該揭示無法實施；尤有進者，本院必須認定，是否 716 專利中之改良，顯示 532 及 123 專利不能致能 (enable, 或稱實施) 這些請求之發明之範疇。

首先，地區法院錯誤於要求專利揭示致能於單一實施例，亦即 Full Flow 系統，符合於 TI 之商業標準，本質上，地區法院將可實施性之阻卻(enablement bar)設得太高，可實施性並未要求發明人符合成功於商業市場之崇高標準，專利法並未要求專利之揭示需為熟習該項技藝人士製造及使用完美、商業存活之缺乏該功效之申請專利範圍條件下之實施例。

專利法只要求發明人使一熟習該項技藝人士能製造與使用該請求之發明之整個範疇，因此，當發明請求一改良半導體晶圓之清潔方

法之一般系統時,此揭示以顯示整個系統之改良而為可實施,如 Engel Indus., Inc. 案(註 7)所稱:「若詳細說明能夠實施於製造及使用該請求之發明之任一模式(any mode),則已滿足了可實施性要件」。當然,假使專利請求獲致特定數值粒度之清潔,則致能要件要求方法之揭示,應能使熟習該項技藝者於無須過度實驗下獲致該範疇,因此,必要以滿足專利法 112 之揭示程度,依請求之發明之範疇而有所不同(註 8)。

532 及 132 專利之申請專利範圍並無述及清潔標準,如同地區法院所正確認定者,於此發明之脈落上,「清潔」通常意味著由半導體晶圓去除污染,於申請專利範圍中並無一些清潔標準,為了證明 CFMT 專利使熟習該項技藝人士能製造及使用一系統或裝置,於無需過度實驗下,達到任何層次的污染去除,本院進行審查卷證資料。

卷證包括發明人之去除油脂污染之原模(prototype)證據,發明人作證稱,於設置 TI 裝置前,他們以裸眼鑑定此發明之原模,去除了鉛筆心大小之油脂污漬,此卷證證據對於是否「去除污染」限制條件能被實施具證據力,本院亦注意及,卷證並無任何證據顯示熟習該項技藝人士會必須從事過度實驗,以建構近似之原模及執行被請求的方法以去除污染,於本案中,此污染係為油脂污漬。

(註 7) See, e.g., Engel Indus., Inc. v. Lockformer Co., 946 F.2d 1528, 1533 (Fed. Cir. 1991)

(註 8) Durel Corp. v. Osram Sylvania Inc., 256 F.3d 1298, 1306-07 (Fed. Cir. 2001); In re Wright, 999 F.2d 1557, 1561 (Fed. Cir. 1993); In re Wands, 858 F.2d 731, 737 (Fed. Cir. 1988).

於 TI 之漫長實驗並不能證明不可實施, 因為發明人從事於滿足 TI 之特殊商業規定之工作, 而非證明請求發明之範疇之可實施性, 「專利並非生產用文件, 且專利法規中並未要求專利權人必須揭示如何大量生產(mass-production)」該發明產品之資料, 專利致能於發明之實施, 而非生產工廠之機構與操作」(註 9), 單獨信賴於 TI 之資料, 亦背離另一錯誤, 亦即, 本院衡量可實施性時點係在申請日, 而非於日後之發展上(註 10)。

地區法院本質上地論結該爭議專利所請求之發明很單純的是因為無法施作(work), 亦即, 不能清潔晶圓, 因而會需要過度實驗以執行此發明, 本院業已確認專利法 112 條致能性要件(enablement requirement)及 101 條實用性要件(utility requirement)間之關係, 如 In re Swartz 案(註 11), 「假使申請之申請專利範圍, 因為該發明為不可作動(inoperative)而失之於符合實用性要件」(註 12), 其亦會因為熟習該項技藝人士不能實施該發明而失之於符合可實施性要件, 然而, 於本案, 地區法院同樣地對此發明設下了太高的實用性標準, 當地區法院之不可操作之發明並非不可實施之主要前提正確下, 地區法院錯誤於其次要前提, 亦即, 此請求之發明不可操作且缺乏實用性。

(註 9) Christianson v. Colt Indus. Operating Corp., 822 F.2d 1544, 1562 (Fed. Cir. 1987).

(註 10) In re Wright, 999 F.2d 1557, 1563 n.8 (Fed. Cir. 1993).

(註 11) See, e.g., In re Swartz, 232 F.3d 862, 863 (Fed. Cir. 2000)

(註 12) EMI Group N. Am., Inc. v. Cypress Semiconductor Corp., 268 F.3d 1342, 1348 (Fed. Cir. 2001).

實用性之不可操作性標準，主要適用於不可能之限制條件之申請專利範圍，如 Process Control Corp. 案^(註 13)所稱之「因為其必需違反質量不減定理(principle of conservation of mass),所以申請專利範圍被認定為不可操作」,又如 Newman 案^(註 14)稱:「對於永動機(perpetual motion machine)之申請專利範圍被裁定為不可實施」。尤有進者,當專利揭示了該方法之數種替代方案組合(alternative combination),如同大部份系統請求案,主張不可操作性之一造,必須證明所有揭示之替代方案都不可操作或不可實施^(註 15),532 及 123 專利並未請求一不可能的結果或不可操作之發明。

因為前序用語「清潔」僅意味「污染之去除」,而非去除所有的污染或根據 TI 之商業標準之污染去除,發明人以揭示「污染之去除」證明發明之實用性及可實施性,即使單一之 Full Flow 實施例不能獲致完全清潔,單獨而言,亦不會使此發明為不可操作,如 Moleculon Research 案^(註 16)稱:「不管只是對如何達到於一益智方塊回復預定形狀之請求之目標之部份描述,其已足夠於描述解決益智方法之一般途徑,此請求具有實用性」,不會使其請求申請專利範圍因不可實施而無效^(註 17)。於本案中,以其特定之申請專利範圍及發明,說明書必須教

(註 13) See, e.g., Process Control Corp. v. HydReclaim Corp., 190 F.3d 1350, 1359 (Fed. Cir. 1999)

(註 14) Newman v. Quigg, 877 F.2d 1575 (Fed. Cir. 1989) (註 15)

(註 15) EMI Group, 268 F.3d at 1349.

(註 16) See Moleculon Research, 793 F.2d at 1269

(註 17) Engel Indus., 946 F.2d at 1533.

示熟習該項技藝者製造與使用去除任何污染之系統或裝置，總結地說，任何意義的「清潔」會滿足「半導體晶圓之清潔」之請求目標。

地區法院之不可實施性之第二個理由，係訴諸於 761 改良專利為發明人涉及過度實驗以「清潔」半導體晶圓之證據，地區法院推理稱，因為只有 761 改良專利之發明能滿足於 TI 之商業標準，所以發明人並未使 532 及 123 專利致能。

改良與選擇發明為普遍存在於專利法，這種發展單獨而言並不會對原始發明之可實施性給予懷疑^(註 18)，一般而言，只有少數的發明可立即的具有商業成功，相反的，大部份發明需要進一步發展以達到商業成功，因此，額外的發明工作單獨而言，並不能證明不可實施性。

尤有進者，地區法院之推理錯誤地推定如本案中之 761 改良發明之發展隱含著密集的實驗，相反地，專利之取得不須任何努力或發明才能之門檻水準(threshold level)，如專利法 103(a)所規定者「專利要件不應被發明被完成之態度所否定」，1952 年之有美國專利法 103 條之立法報告亦稱：「該發明是否導源於長期的辛苦或實驗，或由天才靈光之閃現(flash of genius)而來，並不重要」；Life Techs., Inc. 案^(註 19)亦稱：「引領發明人至該發明被清楚完成之路，無關乎法定專利要件」，因此，761 改良專利單獨而言，並非過度實驗之無爭論

(註 18) See Hormone Research Found., Inc. v. Genentech, Inc., 904 F.2d 1558, 1568 (Fed. Cir. 1990) (citing In re Hogan, 559 F.2d 595 (CCPA 1977)).

(註 19) Life Techs., Inc. v. Clontech Labs., Inc., 224 F.3d 1320, 1325 (Fed. Cir. 2000)

餘地之證據。

因為地區法院錯誤運用不可實施性法條於論結 532 及 123 專利無效上，本院廢棄這部份的判決，當此階段之證據並未顯示對是否熟習該項技藝人士於無需過度實驗(undue experiments)下，會經由請求之發明獲致任何水準的清潔問題呈現重大事實之真正爭議，本院發回地區法院對此問題再為認定，地區法院可認定，於正確的法律標準下，是否准許 CFMT 之可實施性之即決判決交叉請求，或是對此爭議進行審判。

B. 不正行為

不正行為必須證明專利申請人意圖欺瞞而未對 PTO 揭示重要資訊(註 20)，更特定的說，「不正行為包括重大事實之確切的虛偽陳述(misrepresentation)，且伴隨以欺瞞意圖，這些要件必須以清楚且令人信服之證據以證明」(註 21)，地區法院運用 1992 年以前之標準於重大性(materiality)，因為相關之行為係發生於 1992 年以前，於該標準下，若「實質上似乎一合理之審查委員，會認定其於決定是否准許一申請案被授予專利上很重要的話」，則該資訊係為重大者(註 22)。

(註 20) Kingsdown Med. Consultants, Ltd. v. Hollister Inc., 863 F.2d 867, 872 (Fed. Cir. 1988).

(註 21) Molins PLC v. Textron, Inc., 48 F.3d 1172, 1178 (Fed. Cir. 1995).

(註 22) See Molins, 48 F.3d at 1179 n.8.

地區法院論結 CFMT 於該發明於 532 專利之申請專利過程中為了克服非顯著性之核駁之發明優點意見，及失之於揭示 TI 資料，而觸犯了不正行為，地區法院之意圖推定係根據發明人知悉對意見及省略之重大性。

1. 虛偽陳述

地區法院認定申請人，於申請過程面對 PTO 而抗辯顯而易知之核駁時，以未揭示 TI 資料，而敘述優點方式虛偽陳述其發明，此爭議之陳述係於 1988 年 12 月提交之修正。

為本申請案所請求之發明所獲致之不可預期結果及優點包括：

1. 降低空氣傳播顆粒之污染；
2. 降低來自人或機器操作者之污染；
3. 處理化學物與晶圓之間具良好之熱移轉；
4. 於精確之有限時間內，齊一地將晶圓曝露於集中區之試劑；
5. 以微小化曝露於化學物而降低人員之危險；
6. 微小化探詢條件並避免纖維效應；
7. 提供機械式簡單方法及裝置，其可為較容易操作及清洗，且微小化可能性之污染堵塞裝置；

進一步的優點則於較佳實施例中述及，其包括：

1. 於處理流體再循環時，可降低危險處理流體之量；

- 2.提供合格之乾燥流體之能力於排去殘留之洗濯流體；
- 3.提供高品質之具有低懸浮粒及低俗解雜質之洗濯流體之能力；及
- 4.提供高流動率之洗濯流體以洗濯晶圓及精確地稀釋濃縮化學試劑之能力。

所有上述優點之淨效應在於改良非不良品之半導體裝置收率(yield)同時,降低引入污染之風險。

地區法院認定專利審查委員會認定 TI 資料很重要,因為其抗辯這些優點之陳述;地區法院著眼於上述陳述之最後一句話,將之視為「區別 Full Flow 系統與 Aigo tool 之優點之總結」,並解讀「污染」為包含所有於諸多優點所提及之不意欲之物質,地區法院論結稱「發明人回應於非顯著性核駁之陳述不正確,且構成了虛偽陳述。

地區法明顯地錯誤於認定申請人之陳述為重大之虛偽陳述,首先,此陳述並非不正確(inaccurate),如同於核准通知中審查委員所確認者,此發明之用以清潔半導體晶圓之封閉系統促進了該技藝,封閉系統提供了較少之經由空氣傳播污染之本質上的優點。

申請人有關優點之最後一句係主張如描述於一些例子之降低污染,尤有進者,那些例子中之唯一降低污染係為空氣傳播顆粒,及由人以及機器操作而來之污染。因此,列述主張之優點僅為封閉系統之自

然,可預期之結果;最後那句話頂多是過度強調發明之好處,此主張並不會引致虛偽陳述之層次(level of misrepresentation)。

地區法院亦明顯地錯誤於認定審查委員仰賴申請人之優點主張,相反的,審查委員於提供核准理由時述及,記錄之先前技術並未教示如所請求一封閉一水力系統,因此,並無先前技藝之結合,即使於可結合的動機下,會揭示申請專利範圍之所有限制條件。易言之,審查委員發覺到,睽諸於申請專利範圍之所有限制條件,非顯而易知,如 *In re Royka* 案(註 23)所稱:「顯著性核駁必須證明申請專利範圍之所有限制條件」,因此,審查委員並未顯示訴諸於輔助考量(secondary consideration),如非可預期之結果(unexpected result)及所述之優點之考量,以克服顯著性之核駁。總結的說,所主張的優點並不像地區法院所想的這麼地高度重大。

申請人不能以代理人之辯詞證明不可預期結果,且赤裸裸的陳述並無客觀之證據力(註 24),如 *In re Geisler* 案(註 25)稱:「代理人之辯詞並非一種可被要求抗辯證據確鑿(prima facie)之顯著性案件之事實證據」,又如 *In re Soni* 案(註 26)所稱之「業已確立者,不可預期之結果必須

(註 23) *In re Gulack*, 703 F.2d 1381, 1385 n.9 (Fed. Cir. 1983)

(註 24) See *In re Lindner*, 457 F.2d 506, 508 (CCPA 1972)

(註 25) *In re Geisler*, 116 F.3d 1465 (Fed. Cir. 1997)

(註 26) *In re Soni*, 54 F.3d 746, 750 (Fed. Cir. 1995)

以事實證據建立,僅為辯詞或推斷陳述....不為已足」(註 27),於申請過程中,發明人可以專利,技術文獻,或 37. C.F.R. §1.132 (2003)下之宣誓專家證詞及測試資料,檢附客觀事實證據(objective factual evidence)至 PTO。本案中之優點主張並非屬任一類型,且未伴隨未被任何事實證據所支持之主張,因此,合理的審查員不會認定其於決定是否准予專利時甚為重要。相反的,審查委員明白述及核准理由,亦即檔案技藝並未教示如所請求之封閉、水力的系統。

總結而論,地區法院明顯錯誤於認定申請人對 PTO 所為陳述為虛偽陳述,及認定這些陳述對審查委員之行動言,係為高度重要。

2. 失之於揭示 TI 資料

地區法院亦論結 CFMT 違反「正直責任(duty of candor)」,因為其並未向 PTO 揭示 TI 資料,地區法院認定為 TI 資料對可實施性甚為重要。

已述及者, TI 資料係為暫時性及實質性之非常邊緣關係於所提交之申請專利範圍之可實施性,如所述及者, TI 資料反映了商業上的,而非法律上的致能性標準,因此,地區法院很明顯地錯誤於 TI 資料為高度重要的認定。

3. 意圖

本院認知到地區法院可能推論意圖欺瞞 PTO,然而,即使整體的過

(註 27) (quoting In re De Blauwe, 736 F.2d 699, 705 (Fed. Cir. 1984)).

失單獨而言亦無法滿足於確立該意圖(註 28),相反的,「涉及之行為,客觀於所有證據,包含善意(good faith)指標之證據,必須指出需要於意圖欺瞞認定之充份處罰性(culpability)」。

本院辨識到並無 CFMT 意圖欺瞞 PTO 之證據,如上所解釋者,未揭示主題標的之重大性很低,因此,審判法院於推定意圖上不具基礎,地區法院明顯地錯誤於認定申請人意圖扣住重要資訊,及因此濫用其裁量權於論結申請人於此專利之申請過程中涉及不正行為。

準此,本院撤銷地區法院於不正行為上之判決。

地區法院錯誤於准許系爭專利不符 35. U.S.C §112 之可實施性之即決判決,且於審判後裁定專利因為對 PTO 之不正行為而不可行使之判決,本院因此將本案部份撤銷,部份廢棄,並發回更審。

肆、結論

由本案之判決可知,系爭專利其可獲致清潔半導體晶片之目的與功效,即足已滿足可實施性之門檻,尤其是說明書中並未陳述該功效之程度為何,則自無需滿足商業實施標準或其他條件,以實務而言,專利核准後至最佳化之商業實施間,通常還有一段冗長之過程,專利說明書所要求者,只在於依其詳細說明揭示,使熟習該項技藝人士可據以實施

(註 28) Kingsdown Med. Consultants, Ltd. v. Hollister Inc., 863 F.2d 867, 876 (Fed. Cir. 1988).

並獲致意欲之功效為已足,將來產品之妥適化或完善化,實與專利權之可否實施無甚大關係;以商業實施之高標準作為專利可否實施之判斷基準,顯然失之過苛,同時,也是曲解專利可實施性之真正意涵。

技術演進日新月異,若以在後之技術作為證據以否定先前專利之可實施性,在邏輯上亦有所誤謬,若依此邏輯,則選擇發明可推翻原專利之可實施性,而追加案或再發明案(指利用原專利之全部技術內容)亦可藉此理由使原專利因不可實施無效,如此即可免除必要之授權,豈非對原發明極不公平。而且,基礎專利會因此變得一文不值,此亦非專利制度之常軌與正常認知。

唯由本案觀之,說明書之揭示必須充份,否則即可能因揭示不足而變成專利不可實施,並產生專利無效之風險。其實,若非運用申請前既有之知識與技藝,則在符合新穎性與非顯著性之專利要件下,功效上,以能獲致預設者為已足,並非必須具革命性的或突破性的功效,因為,在技術手段不同下,所獲致之功效並無需較習知技藝為佳,只要是對欲解決之問題提供一種異於習知技藝之解決方案即可。(本文作者為執業之專利代理人及仲裁人)