

建構專利範圍時 說明書權重高於字典

元勤科技 楊仲榮

對於眾所矚目的 EDWARD H. PHILLIPS v. AWH CORPORATION 一案(03-1269, 03-1286)，美國聯邦巡迴上訴法院(CAFC)終於在 2005 年 7 月 12 日作成最後決定。這件可說全美本年度最重要的專利案件，試圖解決建構專利範圍時的方法論，簡而言之：在解釋專利範圍中之名詞時，到底是專利說明書優先(specification first)？還是字典優先(dictionary first)？該院 12 位現職法官中有 11 位決定應採取專利說明書優先的方法論。也就是說，當專利範圍中之名詞引發訴訟爭議而需要定下其範圍與內涵時，主要應該參酌專利權人於專利說明書中對於該名詞所使用之方式；但是判決書中也特別聲明並未排除字典的適當使用，不過提醒下級法院法官不應過度倚賴字典，以避免將專利權保護之範圍超出其適當應給予的範圍之外。

目錄

- 壹、專利技術與訴訟緣起
- 貳、先前案情簡述
- 參、全院聯席審查簡述
- 肆、專利範圍建構之方法論
 - 一、專利法規定
 - 二、申請專利範圍與習慣意義
 - 三、內部證據來源
 - A. 申請專利範圍
 - B. 說明書
 - C. 申請專利過程檔案
 - 四、外部證據來源
- 伍、相互衝突的先例案件
 - 一、Texas Digital案介紹
 - 二、全院聯席審查意見
 - 三、唯一的規則是：沒有規則？
- 陸、本案之法律原則適用與決定
 - 一、法律原則適用
 - 二、專利範圍建構與專利有效性之關係

- A. 被告處境與策略
- B. 全院聯席審查意見

三、其他議題

四、結果

柒、不同意見

一、勞瑞法官

二、梅耶法官

捌、總結

壹、專利技術與訴訟緣起

本案涉及美國第 4,677,798 號專利(以下稱“798 號專利”)之爭訟。該專利是關於模組化、鋼材外包之板塊，可多塊緊密結合以形成可耐破壞的牆壁，因此其受壓防震的特性特別適合用於建造監獄。表一(詳次頁)簡單介紹此件美國專利之相關資訊與技術。

發明人暨專利權人飛利浦(Phillips)先生於取得 798 號專利後，隨即與被告 AWH 公司簽約以行銷此一專利板塊。雙方合約於 1990 年即終止，然而於 1991 年時飛利浦先生取得 AWH 公司的廣告單，顯示 AWH 公司未取得許可仍繼續使用其營業秘密及專利技術，於是在 1991-92 年間雙方多次書信往來，飛利浦先生於信中指控 AWH 公司專利侵權與剽竊營業秘密，然而之後即不了了之。直到 1997 年飛利浦先生才於科羅拉多州聯邦地方法院(United States District Court for the District of Colorado)對 AWH 公司提出專利侵權與剽竊營業秘密的控訴。

貳、先前案情簡述

地方法院法官以科羅拉多州州法規定營業秘密的控訴須於三年內提出為由，決定駁回營業秘密的控訴不予受理。至於專利侵權控訴的部分，地方法院法官則將審查焦點集中於專利範圍第1項的文字，認為其中文字的敘述落入專利法第112條第6款規定的「裝置功能性語言」(means-plus-function)，因此引發限縮性的解釋，而必須以專利權人於說明書中確實敘述的結構、物件與動作來解釋相對應的專利範圍文字，特別是全案焦點所在的字詞：折流板(baffle)。

地方法院法官認為專利權人在全篇專利說明

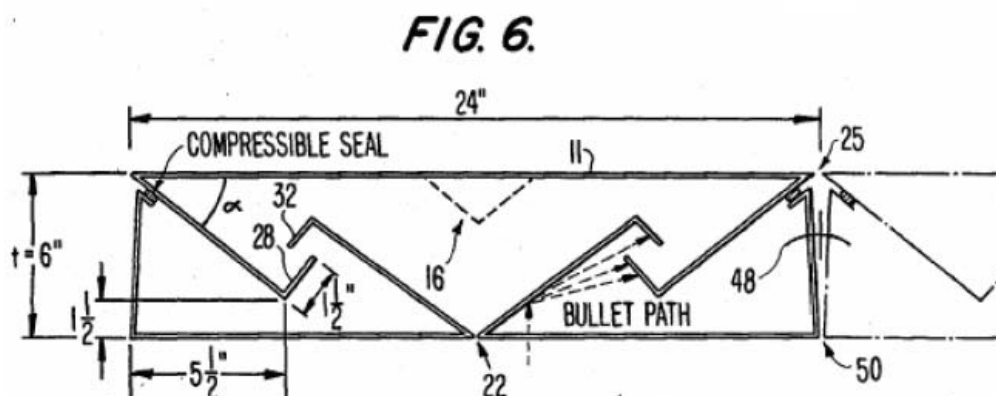
表一、美國第 4, 677, 798 號專利簡介

專利公告號	專利名稱	專利權人
4,677,798	Steel shell modules for prisoner detention facilities	Phillips; Edward H.
專利申請日期		發明人
1986/04/14		Phillips; Edward H.
專利核准日期		國際分類碼(IPC)
1987/07/07		E04H 003/08

英文摘要：

Vandalism resistant building modules suitable for detention and secured storage facilities provide good architectural properties and significant resistance to noise, fire and impact. Thus, steel shell modules are welded together to produce steel inner and outer walls. The modules contain strengthening and bullet deflecting internally directed steel baffles and various types of insulating materials. Construction is facilitated by providing modules that are welded together along only two lines coinciding with mating end positions on the steel plate inner and outer walls. Three steel panel pieces are formed into a module, each being partly triangular in cross section so that only one weld seam between two of the panels is required in assembling the three pieces which thereby form the internal baffles at angles for deflecting bullets. The baffles form an intermediate barrier between the walls and flanges at the ends of the module between which an insulating rope is compressed to provide a thermal and sound barrier between the inner and outer steel walls. Different types of internally disposed insulating materials may be disposed on either side of the intermediate barrier thus to provide the best combination of impact, fire and sound resistant properties.

特徵圖示：



書與圖示中，再再陳述折流板以非直角(非 90 度)的方式設置於牆面上，以形成一種於中間互扣但非實心的內部檔板。因此，折流板於 798 號專利中必須解釋為「以斜角或銳角自外覆鋼材向內延伸至牆面」。由於飛利浦先生無法在此一解釋下證明專利侵權發生，於是地方法院作出無專利侵權之即席判決(summary judgment，或稱簡易判決)決定。

當飛利浦先生對於專利侵權與營業秘密剽竊提出上訴後，上訴法院的合議庭對這兩部分都作出維持原判(affirm)的決定。在營業秘密剽竊的部分，合議庭三位法官一致同意訴訟提起之時間已超過州法規定的期限。而對於專利侵權的部分，合議庭的多數法官雖基於不同理由但仍然最終維持地方法院無專利侵權之即席判決的決定，而少數法官則認為應撤銷(reverse)此一決定。

多數法官認為專利範圍中對於折流板的文字載入相當多的結構性敘述(sufficient recitation of structure)，因此地方法院將其認定為「裝置功能性語言」是一種錯誤。然而，多數法官認為在 798 號專利中折流板被以限縮性的方式來加以說明介紹，例如全篇專利說明書中從未提到折流板可以直角(90 度)的方式設置於牆面上，以及先前技術中已提及有直角折流板設置於牆面上。基於上述理由，多數法官認為基於說明書的明確描述，折流板必須以非直角的方式設置於牆面上，因而維持地方法院無專利侵權之即席判決的決定。

少數法官則認為多數法官不當將專利範圍限縮至說明書中所描述的實施例，而未給予折流板此一詞之業界慣用意義。專利說明書中從未對折流板作重新定義，或將其限縮至小於其業界慣用意義之範圍，因此少數法官認為應該採用一般目的之字典中對折流板的定義：使轉向、阻礙或是調節流動的物件(something for deflecting, checking, or otherwise regulating flow)。

由於雙方各自援引該院的眾多先前判決作為支持自己方法論的依據，多數法官與少數不同意見之法官所採用的兩種方法論都是目前建構專利範圍的主流，各有其成立之法理基礎；但是顯然針對同樣的專利採用不同方法論往往卻達成相反的結果，引起眾多困擾與爭議，本案正提供一個絕佳時機。因此 CAFC

決定廢棄 2004 年 4 月 8 日合議庭的判決(363 F.3d 1207)，並於 2005 年 2 月召開全院聯席審查(en banc)解決此一問題。

參、全院聯席審查簡述

向來被認為有該院最佳學養(best intellect)之一的布萊森法官(Judge Bryson)臨危受命，代表上訴法院撰寫本案全院聯席審查(en banc)之最終意見與決定：維持(affirm)地方法院對於營業秘密剽竊部分的決定，而對於專利侵權部分的決定則予撤銷(reverse)。表面上看起來，全院聯席審查似乎認同原合議庭的少數法官的決定，然而其中卻大有學問。原因在於，全院聯席審查的最終決定(decision)的確與原合議庭的少數法官相同——維持地方法院對於營業秘密剽竊部分的決定，並撤銷無專利侵權的即席判決；然而其達成此一決定的意見(opinion)卻與少數法官「字典優先」(dictionary first)的方法論大異其趣。也就是說，全院聯席審查於建構專利範圍時是採用原合議庭多數法官「說明書優先」的方法論(specification first)，而此種方法論也得到該院 12 位現職法官中 11 位的認同，甚至包含在原合議庭中鼓吹字典優先方法論的少數法官戴克(Judge Dyk)的倒戈支持；只不過略為詭譎的是，全院聯席審查將此一說明書優先方法論的原則實際應用在本案上時，卻和少數法官戴克達成相同的決定。也就是這一部分的意見引發原合議庭兩位多數法官勞瑞(Judge Lourie)與紐曼(Judge Newman)的部分不同意見(dissent in part)，雖然其對於專利說明書優先的原則表示同意(concur in part)。該院的前任院長法官梅耶(Judge Mayer)則是持不同意見(dissent)，這部分意見僅得到該院最資深的法官紐曼認同而加入支持。

肆、專利範圍建構之方法論

代表全院聯席審查發言，布萊森法官首先同意原合議庭認為 798 號專利之專利範圍第 1 項中載入的折流板(baffle)並非「裝置功能性語言」的看法，因此並不引發專利法第 112 條第 6 款限縮性解釋之規定。理由大致上和原合議庭的看法相近：「折流板」此一詞語本身就具有結構性的意涵，而且毫無疑問地專利範圍

與說明書在使用折流板一詞時，都是援引至一具體裝置。因此地方法院將其此一詞語的解釋限縮至說明書中所揭露的相對應結構及其均等物是一種錯誤。然而，這還是未回答到底折流板此一結構性的詞語到底應該如何正確建構。因此，上訴法院從專利法條本身出發，參酌該院與聯邦最高法院過去的案例法，審視專利範圍的文字、說明書的描述、專利申請過程的檔案資訊，希望能調和並澄清不同先前案例中互有衝突的立場，以便能立下一個清楚的案例給各下級法院在遇到專利範圍建構的問題時有所依據，並根據這些原則來審理本案的爭議焦點：折流板。

一、專利法規定

為了解決不同先前案例中互有衝突的立場，布萊森法官正確地從美國專利法條本身出發，以尋求法條的指引。在此相關法條為美國專利法第 112 條第一款與第二款(35 U.S.C. §§ 112-1, 112-2)：

第 112 條第一款：「說明書應包括發明之文字敘述及其製造、使用方法和程序之敘述，使任何熟悉該行業有關人士或最具關聯人員，均得以該完整、清晰、精簡及明確之文詞即可製造並且使用其相同產品，且說明書應記載發明人實施其發明所可設想之最佳方式。」

第 112 條第二款：「說明書應以單項或多項申請專利範圍特別清晰指出申請人所認為該項發明之主題標的。」

也就是說，在決定專利權之範圍時，首先第 112 條第二款規定必須尋求申請專利範圍(請求項)中的文字，以決定申請人所認為其發明為何。而第 112 條第一款則規定說明書應將申請專利範圍中的發明加以敘述。而本案所呈現的主要問題即為：「在尋求確認申請專利範圍之適當範圍時，到底應該依靠與仰賴說明書到什麼程度？」

這其實不是一個新的問題，在過去近兩百年的美國專利法案例中，說明書在專利範圍建構中所扮演的角色始終是一個重要議題。而說明書與申請專利範圍之關係在諸多先例中多有介紹，布萊森法官特別指出三個先例供參考：Markman v. Westview Instruments, Inc., 52 F.3d 967, 979-81 (Fed. Cir. 1995) (全院聯席審查)、

Vitronics Corp. v. Conceptronic, Inc., 90 F.3d 1576 (Fed. Cir. 1996)、Innova/Pure Water, Inc. v. Safari Water Filtration Systems, Inc., 381 F.3d 1111 (Fed. Cir. 2004)，並指出在這些先例中所說明的原則仍是適用，並於本案中再次認可。而關於專利範圍建構中關於字典的使用雖曾提及，但需要加以澄清。

二、申請專利範圍與習慣意義

上訴法院首先引用聯邦最高法院與該院過去的案例法，重申申請專利範圍在專利法之特殊地位，以及給予申請專利範圍中字詞意義的一般原則。

申請專利範圍定義了發明，也因此賦予了專利權人排除他人的權利(排他權)，如果將申請專利範圍建構地與其字詞所清楚顯示出的意涵不同，不僅對於社會大眾不公平，也同時是一種脫法的行徑。一旦開始加入原本未顯示於申請專利範圍的要件以將其限縮，則吾人將永遠無法知道何時該停止，因此申請專利範圍中的字詞原則上被給予其「一般與業界慣用之意義」(ordinary and customary meaning)，而不應隨意擴大或限縮。而一般與業界慣用之意義指的是在發明產生之時(即專利申請書之有效申請日(effective filing date))，該字詞對於習知業界一般技藝人士(或稱「習知技藝人士」，person of ordinary skill in the art)的意義。

了解習知技藝人士會如何認知申請專利範圍中的字詞是一件重要的事情，因為這將提供一種客觀的基礎，以便自此開始解釋申請專利範圍，而這也是因為發明人通常就是習知技藝人士，專利正是寫給其他習知技藝人士來閱讀。習知技藝人士閱讀申請專利範圍某一字詞的方式，並不是隔離該字詞單獨觀之，而是從該字詞所屬的申請專利範圍之上下文來閱讀，此外同時更是從整篇專利的上下文來閱讀，當然也包含了說明書部分。也就是說，一篇專利的內在的文件記錄提供了法院在技術上與時間上的上下文，以便確認習知技藝人士在發明產生之時會如何認知申請專利範圍中字詞的意義。

三、內部證據來源

在某些專利爭議案件中，業界慣用之意義十分明顯，連一般沒有技術背景的法官都可以了解，這種情形下一般目的之字典可能就很有幫助，以便找出通俗常見字詞其被普遍接受的意義。然而在許多會引發專利訴訟之案件中，常必須仔細了解在該技術領域中該字詞是否有特別的意義，才可以決定出業界慣用之意義為何。也就是說，到底習知技藝人士會如何認知該字詞通常並不十分清楚，在加上專利權人在使用一字詞時常會有自己的個人風格，因此法院就必須尋求社會大眾也可得致的「來源」，以了解習知技藝人士會如何認知該引發爭議的字詞。這些來源包含了：申請專利範圍本身文字、說明書、專利申請過程檔案、和相關科學原理有關的外部證據、技術性字詞的意義以及現有之業界技術狀態。前三項來源一般習慣統稱「內部證據」(intrinsic evidence)，也就是一般社會大眾皆可得致的專利內在文件記錄。

A. 申請專利範圍

一字詞在被主張的申請專利範圍中的上下文通常具有高度指引作用。布萊森法官巧妙地以本案舉了個簡單例子，例如：本案提到了「鋼材折流板」(steel baffle)，也就強烈暗示「折流板」並不當然是以鋼材製成。在系爭專利之其他被主張或是沒有被主張的申請專利範圍，也可以提供寶貴的資訊來源，以尋求申請專利範圍中字詞的意義。這是由於申請專利範圍中的字詞通常會在全篇專利中一致地被使用，所以某一申請專利範圍中字詞的使用常常可以顯示該字詞在其他申請專利範圍中被使用的情形。此外，不同申請專利範圍間的差異也常常是了解某一申請專利範圍中字詞的有效指引方法，例如：如果申請專利範圍附屬項(dependent claim)加增了一項特別的限制，則將推定該加增的限制並不存在於申請專利範圍獨立項(independent claim)中，而這也是一般所稱的「申請專利範圍差異化理論」(doctrine of claim differentiation)。

B. 說明書

申請專利範圍並非單獨存在，而是整篇專利文件(包含說明書)的一部分，也因此，申請專利範圍必須

參酌專利說明書來閱讀。如同 Vitronics 案先例所說明者，說明書始終是和專利範圍建構的分析工作息息相關，通常，說明書就具有決定性(dispositive)的關鍵角色，說明書也是解決爭議字詞之意義的唯一最佳指引(single best guide)。說明書對於專利範圍建構的重要性在諸多聯邦最高法院、該院前身法院以及該院本身之案例中不勝枚舉，這也是因為專利法第 112 條第一款本身就規定說明書應以「完整、清晰、精簡、明確」的文詞，「描述製造和使用該發明之方法和程序」。上訴法院解釋說此一法條規定，使得說明書「當然會對於專利範圍之適當建構起指導性角色」(necessarily informs the proper construction of the claims)。

在上述一般性原則之外，過去的案例法也認可專利權人可以透過說明書賦予某一字詞和一般慣用意義不一樣的定義，在這種情形下，發明人自己所彙編的定義則會決定該字詞的意涵。此外，在某些情形下，發明人也可能透過說明書刻意地傳達出對於專利範圍某部分的放棄聲明(disclaimer)或是否認(disavowal)，同樣地在這種情形下，發明人透過說明書的此種表達對於專利範圍的大小也具有決定性的結果。

再者，專利的審查核准方式更強化了說明書與申請專利範圍的密切關係。這是由於專利局在審查專利是否應被核准時，不僅只考慮申請專利範圍文字本身，同時也參酌說明書對於申請專利範圍給予其最寬廣的合理建構範圍(broadest reasonable construction)，如同習知技藝人士會對其如何解釋一般。因此上訴法院認為當法院進行專利範圍建構時，即使仰賴說明書的敘述甚深以作為申請專利範圍意義決定的指引，也完全無不當之處。

C. 申請專利過程檔案

由於申請專利的過程中，申請人與專利局審查委員通常會往復好幾回合，以書面、電話或是面詢方式對於專利是否應核准以及其適當的範圍所在進行爭論，而這段過程會詳細留下書面記錄保存於檔案中，也就是俗稱的申請歷史(prosecution history)或是專利申請過程檔案(file wrapper)，為專利誕生過程的詳實紀錄。當專利申請過程檔案成為證據之一時，案例法也要求法院必須加以考量。正如同說明書的角色，專利

申請過程檔案提供證據顯示專利局與發明人對於此專利內容的認知，同時也是專利權人所建立以期解釋並取得專利權的文件。然而，由於專利申請過程檔案代表的是專利局與發明人不斷協商的過程，而不是此一協商的最終產物，因此較不像說明書那麼清楚，而於專利範圍建構時效用也較小。儘管如此，從專利申請過程檔案還是時常可了解申請專利範圍文字的意義，以及發明人於取得專利過程中，是否將其發明限縮至小於其原本正常的範圍。

四、外部證據來源

一件專利的「內部證據」(intrinsic evidence) 包含了：申請專利範圍本身文字、說明書、專利申請過程檔案，其於專利範圍建構的過程中扮演了關鍵性的定義或詮釋的角色。相對於內部證據的其他證據則統稱為「外部證據」(extrinsic evidence)，包含了專家與發明人的證詞、字典以及論文專著，雖然也可以對相關技藝的了解有所幫助，但是在決定申請專利範圍的法律意涵上，外部證據的重要性相較於內部證據而言則較為不重要。

在外部證據當中，字典以及論文專著對於專利範圍建構可能會有用，尤其技術性質的字典可以協助法院對於相關技術有更清楚的認識，以及了解習知技藝人士會如何使用出現於申請專利範圍中的字詞。上訴法院於過去案例中也曾允許地方法院可以考慮此種證據，如果地方法院認為在決定申請專利範圍中文字的真正意涵有幫助的話。而專家證詞對於法院法官而言也可能會有些幫助，如：對於引發爭議的技術提供背景知識、解釋發明是如何運作的、確保法院法官對於專利技術面的認識是與習知技藝人士相一致、或是說明專利或先前技術中所使用的某一字詞在相關技術領域有其特殊意涵。然而，結論性質或是未獲支持的陳述則對於法院法官並無幫助，當專家證詞與專利文件相抵觸時，法院法官則不應加以採信。

在決定如何閱讀申請專利範圍中的字詞時，相較於內部證據，外部證據是較不可靠，有下列原因：首先，根據定義，外部證據即非專利文件的一部分，也沒有像專利說明書一樣是為了解釋專利權之範圍與意義因此於專利申請過程中所產生的。其次，雖然專

利範圍是以一個假設的習知技藝人士會如何了解的角度來建構的，然而外部文獻卻不一定是由或是為習知技藝人士所寫的，因此不一定可以反應出專利所屬技術領域的習知技藝人士的認知。再者，如專家報告與專家證詞之類的外部證據是在訴訟時或為了訴訟所產生的，因此可能會有內部證據所不會有的偏見。再者，如果只要有部分相關就可以被提供作為專利範圍建構的解釋時，那麼這樣的外部證據可說是不計其數，特別是在訴訟過程中，雙方自然會選擇提出對自己有利的外部證據，其結果是使得法院法官徒耗心力，以便從一堆無用的材料中過濾出有用的外部證據。最後，不當地倚賴外部證據將冒著改變申請專利範圍原有意義的風險，使得原本無可爭辯的公眾記錄(申請專利範圍、說明書、專利申請過程檔案)之重要性受到貶抑，因而侵蝕消弱了專利所具有「公知大眾」的功能(public notice function)。

也就是由於這些原因，雖然外部證據對於法院法官可能會有幫助，但如果沒有在內部證據所建立出的上下文中加以考量，是不太可能可以產生出可靠的專利範圍解釋。但是由於外部證據具有教育法院法官的功能，在地方法院裁量權的決定後是可以接受並使用此種證據。但是上訴法院隨即也諄諄告誡，在行使此一裁量權以及衡量和專利範圍建構相關的所有證據時，地方法院法官要對於各種型態證據的內在缺失謹記在心，以便作出相應判斷。

伍、相互衝突的先例案件

上述專利範圍建構的原則，建立出內部證據較外部證據更可信的立場與背後原因，簡而言之，可歸類為「專利說明書優先」(specification first)的方法論。雖然這種專利範圍建構的原則在該院不同先前案例中多有說明，然而該院卻也有些案例法建議出不同的專利範圍建構方式。在這些案例法中，字典的定義較被強調而說明書與專利申請過程檔案之地位則退居次位，簡而言之，可歸類為「字典優先」(dictionary first)的方法論。在這一系列的案例法中，Texas Digital 是其中領軍的案件(Texas Digital Systems, Inc. v. Telegenix, Inc., 308 F.3d 1193 (Fed. Cir. 2002))，也是被指為製造不一致先例的元兇。

一、Texas Digital 案介紹

Texas Digital Systems 是四件美國專利的權利人(USP 4,845,481; USP 4,965,561; USP 4,734,619 以及 USP4,804,890)，相關專利技術是關於控制發光二極體(LED)面板顏色的控制方法與裝置。被告 Telegenix 打輸地方法院的訴訟後，因此決定提出上訴，上訴案的重點之一為申請專利範圍中「一再大致上同時啟動」(repeatedly substantially simultaneously activating)此一限制到底要如何加以了解與建構。

為了解決此一紛爭，上訴法院的合議庭認為有必要澄清專利範圍建構的方法論，尤其是在許多先例重申「除非其他情況下許可，法院對於申請專利範圍中的字詞將給予其被業界習知技藝人士所了解全面的慣用意義」(unless compelled otherwise, a court will give a claim term the full range of its ordinary meaning as understood by persons skilled in the relevant art)，在這種情形下，到底要如何決定「慣用意義」或有時稱「一般與業界慣用之意義」(ordinary and customary meaning)？

Texas Digital 合議庭認為，在協助法院法官決定「一般與業界慣用之意義」時，字典、百科全書與論文專著是特別有用的資料來源，因為這些資料文獻的客觀性與可靠性，提供了法官去了解習知技藝人士會如何看待申請專利範圍中的字詞。而由於字詞通常不只有一個字典意義，因此必須查閱說明書與專利申請過程檔案以便確認這些字典意義中哪一個與發明人字詞的使用最一致。如果不只一個相一致，則申請專利範圍中的字詞可以被建構為包含所有這些相一致的字典意義。

為了避免將說明書中的限制讀進申請專利範圍中，Texas Digital 合議庭提出的一種新的專利範圍建構方式：在覺察出申請專利範圍中的字詞的慣用之意義之前，就先查閱說明書與專利申請過程檔案是不當的，因為這將招引違反先例的情況，導致將不必要的限制讀進申請專利範圍中。在了解申請專利範圍中字詞的慣用之意義後，則必須查閱說明書與專利申請過程檔案，以便確認專利權人是否以一種明顯與業界慣用意義(例如：由字典中所反映出的)不一致的方式來使用這些申請專利範圍中字詞，而合議庭則指出兩種

所謂「不一致的方式」。首先，當專利權人自己權充字詞彙編者(lexicographer)，明明白白地描述出其字詞的清楚定義而與業界慣用意義不同之時，原本傾向於使用字典定義的推定則會被推翻；其次，當發明人藉由使用排除性或限制性的字詞或表示，清楚地否認(disavow)或是放棄(disclaim)某些專利範圍時，則此一推定也會被推翻。最後，該合議庭總結其專利範圍建構之分析：

藉由檢驗相關字典、百科全書與論文專著以便確認業界習知技藝人士會如何看待申請專利範圍中字詞的所有可能意義，並進一步藉由使用內部記錄(內部證據)從這些可能意義中來篩選出與發明人字詞使用最為一致者，發明人所刻意載入於申請專利範圍中之限制的全面意義將會更正確地被決定，不當地將限制由說明書讀進申請專利範圍中的情形也將會更容易加以避免。

二、全院聯席審查意見

全院聯席審查雖然認可此種用心良苦，卻無法同意其所提議之方式，主要原因是其所採用的方法論太過於依賴於如字典、百科全書與論文專著之外部證據來源，而太少於內部證據來源，特別是說明書與專利申請過程檔案。雖然該案提出的方法論也同意在每一個案件中都必須查閱說明書，但是卻僅在決定申請專利範圍中字詞的慣用之意義後才進行。即使如此，說明書之查閱也僅僅只作為一個查驗(check)的步驟，以便了解所有這些找出的字典意義，是否有些被專利權人以不一致的方式加以限制或排除在外，因而不被視為該字詞所具有的意涵。將說明書的角色如此加以限制，特別是要求任何申請專利範圍中字詞的定義須於說明書中直接顯示，和先例的規定並不一致，例如：「說明書是解決爭議字詞之意義的唯一最佳指引」，以及「當說明書直接定義出申請專利範圍中字詞，或是以間接方式為之之時，說明書的角色就有如字典」。「字典優先」的方法論其最主要的問題在於：如此一來，會把審查的焦點集中於字詞的抽象意義上，而不是其於專利上下文中的意義。其實，所謂申請專利範圍中字詞的「業界慣用意義」應該是指習知技藝人士在閱讀完整篇專利之後對他而言的意義。抽離出專利

的內部證據不問而過度依賴於如字典，會冒著危險將字詞對於習知技藝人而言的意義轉換為字詞的抽象意義，而不管說明書所提供出的上下文。由於整個專利系統是建築在「申請專利範圍僅包含所發明出的主題標的」的立場上，然而字典卻並非專利申請人產生出來以描述其發明的文件，也就是說，專利權人所需盡的揭露與描述發明並將其載入於申請專利範圍中之責任，以及字典編輯者將某一字詞的所有可能定義集合起來的目標，這兩者之間可能會有落差而不能劃上等號。

由於字典的特性，特別是一般目的之字典，就是提供一字詞各種寬廣的定義，因此讓一字詞包含所有這些寬廣的字典定義，不可避免地會使其超過專利說明書中所被了解的發明範圍而擴大專利權本應配得的範圍。即使是技術性質的字典有時候也會有這些缺失。而論文專著中字詞的用法也不保證一定和專利權人的相同，事實上，由於專利的本質就是去描述一些新的事物，因此論文專著與專利間會產生落差也是很自然的結果。

因此，如果地方法院法官在每一個案件中都從最寬廣的字典意義出發，並只削減掉明顯為不一致的部分，而忽略了說明書中也可能以間接的方式對於該定義加以限制，則此種錯誤將有可能系統性地使得專利範圍建構的過於寬廣。相反地，如果法院法官在最剛開始時就將焦點集中在專利權人在申請專利範圍、說明書與專利申請過程檔案中是怎樣使用這些字詞，而非從過廣的意義出發而後設法加以削減，則這種錯誤將會大為降低。

即使字典有上述缺失，並不代表字典的使用應被排除。事實上，字典在訴訟發生之前就可為一般大眾所得致，非為訴訟目的而建立，有一種公正客觀的價值，常提供有用的幫助以了解習知技藝人會如何看待申請專利範圍中的字詞，而該院與聯邦最高法院也曾使用字典來建構專利範圍。因此，只要是為了對於相關技術能有更佳了解，法院法官可以隨時查閱字典與技術論文專著。

結論是：字典還是可以隨時使用來建構專利範圍，但必須謹記其缺失所在，勿將其重要性凌駕於內部證據之上。但是，Texas Digital 案原本強調字典重要性的背後考量—建立一般與業界慣用之意義，並避免

將限制由說明書讀進申請專利範圍中—應如何加以避免？

三、唯一的規則是：沒有規則？

為了建立「一般與業界慣用之意義」，並避免「專利法中的基本錯誤」(the cardinal sins of patent law)—將限制由說明書中讀進申請專利範圍中，Texas Digital 案建立簡稱為「字典優先」的方法論，強調並提昇字典的重要性，將字典與「一般與業界慣用之意義」劃上等號，甚至將專利說明書之角色實際上貶抑為僅是一個查驗(check)的步驟。雖然用心良苦，然而，全院聯席審查指出這種將專利說明書之角色作過度限制的方法論是一種錯誤。既然如此，全院聯席審查是否能提出更好的規則？

代表全院聯席審查發言，布萊森法官也同意「參酌說明書來閱讀申請專利範圍」(reading a claim in light of the specification)與「將限制由說明書中讀進申請專利範圍中」(reading a limitation into the claim from the specification)，這兩者有時只是一線之隔，因此有其在實務上的困難性。然而，如果法院法官的焦點始終鎖定在了解業界習知技藝人會怎樣認知申請專利範圍中字詞時，這條線還是可以被查覺出來並具有相當合理的可確定性與可斷定性。例如：雖然說明書中時常會描述非常具體的實施例，但是上訴法院屢次告誡不可將申請專利範圍限制於這些具體實施例中，由其是「當說明書中只提出一個唯一的具體實施例，申請專利範圍必須被建構為只包含該具體實施例」，這種立場屢次被上訴法院所明白拒絕。這是由於說明書的目的是教導並使得業界習知技藝人可以去製造與使用此發明，並提供出一最佳實施例(best mode)。因此，在閱讀說明書的上下文之後，大部分時候就會清楚顯示出到底專利權人只是提供發明的具體例子(因此申請專利範圍不限於該例子)，還是相反地，專利權人實際上是有意讓申請專利範圍與說明書中例子有相同邊界範圍(因此申請專利範圍限於該例子)。專利權人在申請專利範圍與說明書中對於一字詞的使用方式通常會使得此一區分變得明顯。

當然還是會有些困難的案子難以決定這條界限，不過上訴法院還是認為在專利所提供出的上下文

中來解決此一難題，還是比嚴格將專利範圍限於說明書的例子中或是將專利範圍中字詞抽離出說明書考量，要更有可能正確捕捉到實際發明的範圍。

例如：在 Vitronics 一案中 (Vitronics Corp. v. Conceptronic, Inc., 90 F.3d 1576 (Fed. Cir. 1996)) 也遇到相類似的難題。布萊森法官解釋說，該案背後的目標就是要使得法院法官更能捕捉到業界習知技藝人士是怎樣認知申請專利範圍中之字詞。在處理該案中，法院認知到在進行專利範圍建構時，並沒有神奇的公式或是萬靈丹式的教條，只要是所使用的資訊來源並非用來抵觸內部證據所清楚呈現出的專利範圍意義，法院也未被禁止將任何資訊來源納入考量或是被要求以特定的順序來考量不同的資訊來源。例如，法官在閱讀一篇專利若遇到某一申請專利範圍字詞時，可能會參考一般目的之字典或是專門技術的字典以開始了解該字詞的意義，甚至是在讀完這篇專利的其他部分以決定專利權人是如何使用該字詞之前。也就是說，在參考不同資訊來源時，法官所使用的先後順序並不重要，重要的是法院法官要能將專利法條與背後政策考量放在心中，而給予這些資訊來源適當的輕重權衡。布萊森法官重申在 Vitronics、Markman 與 Innova 案件中所採用的方法論在此也被採用且重新確認。

上述說明，被有些評論家批評為全院聯席審查唯一提出的規則是：建構專利範圍並沒有規則，至少沒有統一的方法論可茲清楚遵循。有趣的是，這個觀點在本案伴隨的不同意見 (dissent) 中似乎得到某些回響。該院的前任院長法官梅耶 (Judge Mayer) 在其不同意見書中就指出：「本院今日的意見，就像是在鐵達尼號甲板上重新安排座位，樂團演奏得彷彿並無任何差錯會發生，但是船隻還是註定要駛向深海當中」。當然，一位資深專利法官語重心長的告誡值得專利界同行省思，但是畢竟不同意見並非法律，也無法拘束效力。要了解專利範圍建構這部分現有案例法的規定，還是得研究全院聯席審查到底是如何根據其所歸納出的專利範圍建構原則，審理並解決本案的爭議。

陸、本案之法律原則適用與決定

一、法律原則適用

為了解決本案爭議，上訴法院全院聯席審查首先將焦點鎖定於本案 798 號專利的申請專利範圍第 1 項關鍵性文字：「另外的裝置，設置於該殼體中以增進其受壓能力，包含數個內部鋼材折流板自該鋼材殼體之牆面向內部延伸」。根據上訴法院的意見，這段申請專利範圍的文字清楚地規定三個限制於折流板上，第一：折流板須以鋼材製成；第二：折流板須為牆面區段之受壓裝置的一部分；第三：折流板須自牆面向內突出」。雙方都同意字典對於折流板的定義為「阻礙、妨礙或是阻擾某種流動的物件」 (objects that check, impede, or obstruct the flow of something)，而內部證據也顯示業界習知技藝人士會理解折流板是具有這種一般的特性。

其次，上訴法院也從其他的申請專利範圍來尋求解答。例如，申請專利範圍第 2 項指出折流板可以「以一種角度設置於該板塊區段上，使得可以將穿入該鋼板的發射體，例如子彈，加以轉向」。這段於申請專利範圍第 2 項才加入的具體限制，有很大可能性顯示專利權人不認為折流板本身就非得具有該限制不可，也就是說，獨立項申請專利範圍 (獨立項) 的大小應給予較附屬項申請專利範圍 (附屬項) 更寬廣，以避免造成附屬項變成多餘的情況。而獨立項申請專利範圍第 17 項也支持這種說法：折流板是「以一種角度自該外部殼體向內突出，以便可以將穿入該外部殼體的發射體加以轉向」，如果習知技藝人士認為折流板本來就具有這種功能的話，那麼這個限制就沒有必要了。相似地，附屬項第 6 項也同樣支持這種說法。

說明書進一步也支持習知技藝人士會理解折流板是可阻礙、妨礙或是阻擾流動的受壓物件此一結論。說明書中多次描述到將折流板設置為可將發射體加以轉向的位置，而本發明相較於先前技術的優點之一為「還沒有有效的方法提出可以讓便宜的殼體就可以承受威力強大的衝擊」。當然專利中的這段說明清楚顯示此發明已預見折流板可提供此一功能，但是並不代表為了要符合申請專利範圍中折流板的意義，相

對應的內部支持結構就非要在所有申請專利範圍、所有實施例中都要能提供將發射體轉向的功能。

說明書其實也提到折流板的其他目的。例如，折流板可以提供結構性的支持，而增進受壓能力的方式之一可以使用至少部分內突的鋼材折流板 15、16，圖

四中的折流板 16 則被描述為「具強化功能的三角折流板」。在圖四與圖六中顯示，折流板不一定要都是中間互扣的內部檔板，也可以是實心的內部檔板，在圖中，折流板 16 就只提供牆面結構性的支持。

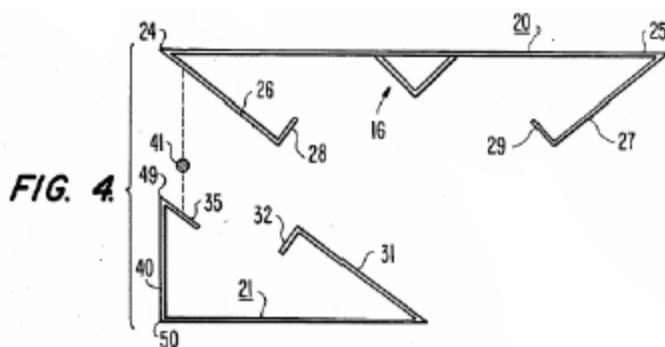
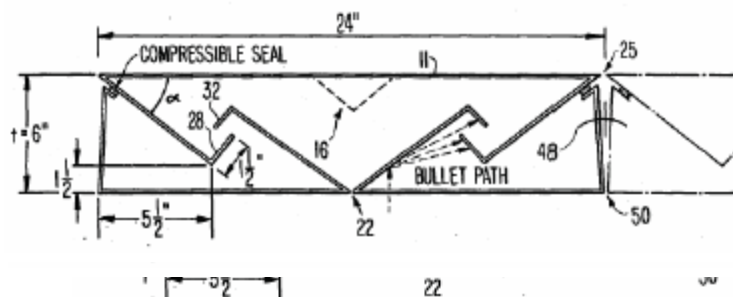
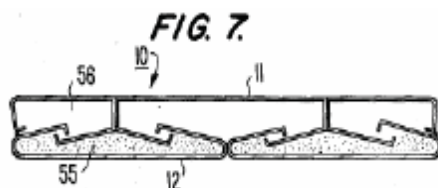


FIG. 6.



說明書也提到折流板的其他用途。例如圖七中，相互交錯重疊的凸緣使得折流板可以相互重疊與互扣，以在兩面相向的牆面間實質上產生出內部中間檔板以及多個小隔間 55，以填充隔音隔熱材料，或是砂

礫岩石來阻擋穿入的發射體。隔成多個小隔間也有模組化的效果，使得客戶可以很容易地依自己需求進行客製化組裝。



說明書中提出折流板有多重目的之事實，再度佐證折流板不一定要在每一種情況下都達成所有的功能。這一說法也有先例加以支持：「專利宣稱發明可以達成多重功能的事實，並不代表每一個申請專利範圍都要被限制在可達成所有功能的結構上」。雖然將發射體轉向是折流板的優點之一，此專利中並不要求向內延伸的結構物都一定要具有此功能。因此上訴法

院的結論認為，習知技藝人士並不會將 798 號專利之申請專利範圍與說明書內容解釋為只有當自牆面向內延伸的結構物是銳角或鈍角時才算折流板，而直角時就不是折流板。簡單來說，798 號專利中的折流板應該作寬廣的解釋，不管其角度是否為直角都包含在其專利範圍之內。

二、專利範圍建構與專利有效性之關係

A. 被告處境與策略

在決定了折流板的意義與範圍後，故事還沒落幕。被告 AWH 公司還提出另外一個論點，那就是「如果可能的話，申請專利範圍應被建構成維持專利之有效性」(claims should be so construed, if possible, as to sustain their validity)。被告 AWH 公司認為如果不將折流板採取限縮性(restrictive)的建構解釋，則原告所用來主張的申請專利範圍將會無效(invalid)。

這個論點的起因是由於上訴法院全院聯席審查將 798 號專利中的折流板作寬廣的解釋，也就是不管其自殼體牆面向內部延伸的角度是否為直角，都包含在其專利範圍之內。然而，直角折流板設置於牆面上的技術已經揭露於前案當中，因此，在此一寬廣的解釋下，這個申請專利範圍將涵蓋到前案技術，因而很有可能被認為是無效。為了說服上訴法院將折流板採取限縮性的建構解釋，以便於擺脫專利侵權責任，AWH 公司不惜採取專利訴訟中被告極少會作的事情：幫原告專利權人飛利浦先生維護起其專利的有效性。這個看起來有點角色錯亂的訴訟策略在乍看之下的確是令人費解——被告不是應該想辦法攻擊專利權人所擁有專利的有效性嗎？但是深思之後，這的確也是最符合 AWH 公司利益的策略——將法院中的纏鬥在最短時間內結束，這同時也是代表節省大量的時間與金錢成本。

AWH 公司這個乍看令人錯愕的訴訟策略，起因在其於商場上的現實考量。大部分的專利訴訟被告其實最在意還是能不能繼續做生意賺錢，對於專利權人是否擁有專利以及專利有效性如何的考量反在其次。也就是說，即使專利權人擁有有效的專利權並想行使其權利控告業界侵權廠商，只要不來告我，請便。而且在有些情形下，這反而是一件好事，也就是說，如果利用專利權人的專利可以牽制競爭對手的商業活動而自己不會被波及，反而可以拉大與競爭對手之間的差距。這也是為什麼有時手中明明掌握有可以使專利無效的前案資料，卻只私下告知專利權人不要告我就不提起專利無效等的舉發程序，而還是讓明明無效的專利在業界繼續存活去騷擾其他競爭對手的背後原因。

不過對於 AWH 公司而言，情況有些不同：不能袖手旁觀，因為專利權人早已告上門了。這種情況下，就得調整新的思考方向：如果不能免戰而必須正面交鋒時，也要想辦法縮小打擊面，以最經濟的方式將法庭糾紛帶過，而儘速將資源重新投入商場中。將這個戰略思考翻譯成專利的專業術語就是：除非必要，不然應把專利戰爭焦點集中在證明不侵權上。也就是說，只要能證明不侵權，管他專利權人是否有專利或是否會告其他人都與我無關。AWH 公司就是抱持這樣的戰略思考，果然替自己贏得地方法院以及上訴法院第一次合議庭認可的勝利成果——無專利侵權之即席判決(summary judgment of non-infringement)，現在唯一的考量只是如何繼續延續下去。

回顧在地方法院階段，由於地院法官將折流板採取限縮性的建構解釋：「以斜角或銳角自外覆鋼材向內延伸至牆面」，專利權人飛利浦先生無法在此一解釋下證明專利侵權發生，因此 AWH 公司成功地邁出地方法院大門而無須承擔任何侵權責任。雖然這份勝利的喜悅延續至上訴階段的第一次合議庭維持原判(affirm)的結果，然而，於 2004 年 7 月 21 日上訴法院發出法院命令(order)決定廢棄 2004 年 4 月 8 日合議庭的判決，並於 2005 年 2 月召開全院聯席審查重新審理本案。對於 AWH 公司而言，這不啻是對於早來的勝利成果投下一記不信任票，而必須繼續與專利權人在法院中纏鬥下去，這當然不是 AWH 公司所樂見的。若想早日結束糾纏，AWH 公司的策略當然是想辦法讓全院聯席審查也同意並維持第一次合議庭與地方法院所作出的無專利侵權之即席判決結果，讓這場專利戰爭在上訴法院全院聯席審查之後就畫下句點，而不要讓本案有機會被發回地方法院就任何法律紛爭再作更審(remand)。

因此，對於 AWH 公司而言，這次戰略的核心就是再次說服上訴法院應採取限縮性的建構解釋，以便於繼續維持無侵權責任的法律狀態，快速終結纏訟。至於幫專利權人維護專利的有效性，按常理想必不是心甘情願，而是在這個大戰略下不得不然的技術性戰術運作而已，背後真正目的還是希望證明不侵權，儘速結束法院纏鬥。如果能達成，這同時也代表節省大量的時間與金錢成本，只可惜全院聯席審查並不同意 AWH 公司的觀點。

B. 全院聯席審查意見

雖然之前該院有案例法曾經說過：「如果可能的話，申請專利範圍應被建構或維持專利之有效性」，然而，上訴法院全院聯席審查利用此機會加以澄清上述說法，並認為這不是一個可以無限上綱的原則。相反地，其適用情況有相當侷限性，也就是說，專利範圍建構不必然要從維持專利有效性之角度出發來考量與決定。

全院聯席審查認為，他們從來沒有被書說過專利範圍建構中須將專利有效性之分析納入為標準步驟，相反地，上述原則僅限於「當適用所有專利範圍建構的方式後，法院的結論還是認為該申請專利範圍模擬兩可」。而即使如此，在分析涉及此一原則的案件中，上訴法院曾經將下面兩項推論是否合理納入考量：專利局不會核發無效專利，以及申請專利範圍文字所形成的模擬兩可應該以維持專利有效性的方式來解決。因此此一原則之適用性，有賴於下列推論的強度如何：專利局曾思考過存在有一種專利範圍的解釋會造成申請專利範圍無效，以及假設這是該字詞適當的建構方式則專利局就不會核發該專利了。

然而本案和可適用該原則的案件情況有所不同，本案引發爭議的申請專利範圍字詞並沒有模擬兩可的情事，也就是說，在無須考慮一種建構方式會使得專利無效而另一種不會之下，該申請專利範圍字詞就已經可加以建構出來了，因此這一個原則在本案中並不適用。

三、 其他議題

關原告提出營業秘密剽竊的部分，全院聯席審查同意原合議庭對於地方法院的決定：基於訴訟提起之時間已超過州法規定的期限，因而對此部分不予審理(dismiss)。而關於被告 AWH 公司於上訴時所提起的交互上訴(cross appeal)的部分，全院聯席審查也同意原合議庭認為該交互上訴並不適當的決定而不予審理。

至於原來 2004 年 7 月 21 日法院命令中原本打算一併處理下列問題：「為了符合最高法院案例 Markman v. Westview Instruments, Inc., 517 U.S. 370 (1996)以及我們自己全院聯席審查案例 Cybor Corp. v. FAS

Technologies, Inc., 138 F.3d 1448 (Fed. Cir. 1998)之決定，則本院對於地方法院之任何專利範圍建構之決定採用任何順從性(的審查標準)是適當的嗎？如果是這樣，在哪些方面？在哪些情形下？其程度為何？」不過全院聯席審查改變心意，決定在這次不處理這一問題。因此在 Cybor 案中的決定並無任何更動，也就是說上訴法院對於地方法院之任何專利範圍建構之決定不須順從，而是把它當成法律問題(matter of law)而採取重新審查(de novo)的標準。

四、 結果

被告 AWH 公司並沒有如願地能快速結束法院纏鬥。在其限縮性建構專利範圍以維持有效性的論點不被全院聯席審查認可下，地方法院無專利侵權之即席判決被撤銷(reverse)，本案侵權紛爭於是被發回地方法院更審(remand)。AWH 公司只好在回到地方法院和飛利浦先生繼續纏鬥下去，看來侵權與有效性的議題在回到地方法院後還有得吵，想要在短時間內脫身只怕不易。

全院聯席審查的意見與結果至此到一段落，然而戲碼卻還沒有落幕，還是有些法官並不同意或沒有完全同意上述意見與結果，而撰寫不同意見書(dissenting opinion)或部分不同意見書(dissenting in part opinion)。

柒、 不同意見

全院聯席審查的意見中主要分為兩部分，一部分是一般性地解釋並重申為什麼說明書優先於字典的方法論是在法條、先例以及邏輯上站得住腳的，另一部分則是將此方法論實際應用在本案中以解決「折流板」的建構問題。前一部分得到該院 12 位現職法官中 11 位的認同，除了該院的前任院長現任法官梅耶(Judge Mayer)之外；後一部分則有 9 位法官認同，除了法官梅耶以及原合議庭兩位多數法官勞瑞(Judge Lourie)與紐曼(Judge Newman)之外。

一、勞瑞法官

勞瑞法官表示，由於布萊森法官寫得太好了，對於全院聯席審查所採取說明書優先於字典的專利範圍建構方式，他毫不保留完全同意地舉雙手贊成加入。他也同意申請專利範圍不必要限縮於說明書中所提出的具體實施例或較佳實施例上，然而卻須受限於說明書所提出的整體技術揭露中。

至於將地方法院之判決撤銷(reverse)並發回更審(remand)的決定，他則表示不同意。原合議庭多數法官基本上就是採取「說明書優先」(specification first)的方法論，而決定被告並無侵權情事，而此種方法論也得到全院聯席審查的重新認可。反倒是原合議庭中的少數法官所採取的是「字典優先」(dictionary first)方法論，全院聯席審查今日決定不予採用。因此，勞瑞法官認為既然全院聯席審查決定要審的是專利範圍建構之方法論，而地方法院與原合議庭多數法官當初就是採用今日所同意的這種方法論在決定本案，實在沒有發回地院更審的理由。

全院聯席審查的撤銷及發回更審的決定，是建立在：申請專利範圍差異化理論以及折流板並不需要達成在說明書中提出的所有功能，但是這個標準見仁見智，即使是一般合理人士對此看法也會有出入，之所以召開全院聯席審查的理由並不在於全院和原合議庭在這些可茲辯論的標準上有所出入，而是要解決專利範圍建構的方法論，此一工作今日顯然圓滿達成。因此，所需要作的事只要在實質問題上維持地方法院的決定即可。

勞瑞法官表示，他不打算深入挑剔全院聯席審查的意見，像是「習知技藝人士並不會將 798 號專利之申請專利範圍與說明書內容解釋為只有當自牆面向內延伸的結構物是銳角或鈍角時才算折流板，而直角時就不是折流板」以及「此專利中並不要求向內延伸的結構物都一定要具有此功能(將發射體轉向功能)」才可稱為折流板。他只想指出，說明書中完全沒有提到直角折流板，從專利簡介、圖示到說明書中標號，沒有一個折流板是直角。而至於說明書中所到本發明可達成多重功能的部分，沒有其他的功能會須依賴於折流板是非直角的特性，只有一再重申可將子彈轉向的功能是依賴於角度的特性。

而雖然專利範圍建構是法律問題(matter of law)，上訴法院審查時不需順從地方法院決定，不過勞瑞法官認為當上訴法院法官沒有強烈覺得有錯誤產生之時，他傾向於維持地方法院專利範圍建構之決定，而在考量地方法院之意見書與專利說明書之後，他覺得本案正是這種情況。因此，雖然儘管衷心同意全院聯席審查所採取說明書優先於字典的專利範圍建構方式，他會維持(affirm)地方法院的判決。

二、梅耶法官

梅耶法官是唯一一位沒有認可全院聯席審查「說明書優先」方法論的法官，因此他也寫下的不同意見書以聲明其立場，這部分意見得到另一位紐曼法官的加入支持(紐曼法官同時支持全院聯席審查的方法論部分以及梅耶法官不同意見部分)。

梅耶法官之所以寫下不同意見書，是對於專利範圍建構定位本質上的不認同。本案之爭辯雖然是起於法官在建構專利範圍時，到底要依賴說明書多些或字典多些這種相對應權重的問題，然而這些爭辯倒是有共同的同意的基礎：專利範圍建構是屬於法律問題，因此由法官而非陪審團為之。梅耶法官則是對於這個基礎進行本質上的質疑。依據他的看法，如果堅稱「專利範圍建構是屬於法律問題而不牽涉到任何的事實層面(factual component)的問題」，這種說法本身就是一個假相。經過本案的經驗後他認為比以往更加深此種信念，在這樣假相所建立出的架構下企圖要提出一致的標準不啻緣木求魚。

他指出專利範圍的建構是和，也應該和上下文環境有關，例如：申請專利範圍的解釋應該從業界習知技藝人士的角度觀之，也要參考發明產生時之業界技術現況，這些問題都是和申請專利範圍解釋得正不正確有密切關係，其內在本質就是事實問題。而於審判前召開的「馬克曼聽證會」(markman hearing)－用來進行專利範圍建構的聽證會，業界也俗稱「小審判」(mini trial)－現在甚至已經比真正陪審團審判所花的時間還要長。在此聽證會中，雙方專家證人唇槍舌戰提供各種相互抵觸的證據，如誰才夠格稱為是業界習知技藝人士、對他而言專利中所用字詞的意義、發明產生時之業界技術現況、相互抵觸的字典意義以及其中哪

些會被習知技藝人士所參考、專利要解決的問題為何、相關技術為何、在專利申請過程中是否有哪一些專利範圍不被准許、以及習知技藝人士會如何看待專利申請過程中的各種文字陳述等等，這些程序其實都是在進行事實的發現(factfinding)。

他失望地指出：「在提出不下於七大專利範圍建構的問題要雙方提出看法，也收到不下於三十份的法院之友(amici curiae)意見書，並將整個專利業界驅策到一種幾近狂亂的期待之後，除了重申這十年來早已為業界所知的事實之外，我們沒說出任何新的東西。這個事實就是：不管依照什麼樣的模式或方法，我們將依照我們所想要的結果來決定案件。此種結果我一點也不驚訝。實際上，只要我們還是假裝專利範圍建構的工作和事實層面無關，本院將找不到行得通的標準來解釋申請專利範圍。」

總結他自己對於該院專利範圍建構的處理方式，他語重心長的指出：「本院今日的意見，就像是在鐵達尼號甲板上重新安排座位，樂團演奏得彷彿並無任何差錯會發生，但是船隻還是註定要駛向深海當中」！簡而言之，他認為如果不重新深思專利範圍建構到底是屬於純粹的法律問題還是實際上牽涉事實層面的決定，這種大方向的問題沒有掌握住，再怎麼作細微的更動調整都是枉然。

捌、總結

如果不是為了解決重要爭議，上訴法院通常也不會輕易地召開全院聯席審查。專利權的範圍大小常常決定了侵權是否發生以及最終訴訟之結果，而專利範圍建構的重要性以及如何建構的方法論，則直接決定了專利權的範圍邊界何在。在解釋專利範圍中之名詞以及賦予其「一般與業界慣用之意義」時，到底是專利說明書優先？還是字典優先？這個問題不僅困擾全美專利業界與實務工作者，也在法院內部系統中形成兩派衝突的意見。鑑於此一問題須有一致性的處理方式，美國聯邦巡迴上訴法院(CAFC)藉由此案說出其最後意見：根據法條規定、先例基礎以及邏輯經驗，專利範圍建構時說明書的權重高於字典！也就是說，當專利範圍中之名詞引發訴訟爭議而需要定下其範圍與內涵時，主要應該參酌專利權人於專利說明書中對於該字詞所使用之方式；但是判決書中也特別聲明並未排除字典的適當使用，不過提醒下級法院法官不應過度倚賴字典，以避免將焦點集中於字詞的抽象意義上，而忽略了其於專利上下文的意義，造成系統性地擴大專利權保護之範圍於其應被賦予的適當範圍之外。