

## 第五章 軟體專利侵權之法律適用

專利侵權爭議以專利說明書，圖式及申請專利範圍內容為主，比對係爭侵權之物品或方法，檢討專利範圍之文義解釋及其均等效果。因此，專利範圍之記載方式及其內容將成為侵權爭議成立與否的主要關鍵因素。我國專利法施行細則第 15 條第 4 項規定專利說明書用語須一致性、18 條規定專利範圍之記載形式及第 19 條規定專利範圍二段式記載形式<sup>230</sup>。專利請求範圍之請求項係為界定發明之必要技術特徵，不得記載其他非技術特徵事項，非必要技術特徵可不記載。通常情形申請專利範圍可分為物、方法及手段加功能之記載形式。

### 第一節 物之權利請求項

軟體發明之裝置或系統在請求項中應敘明硬體各構件之間的連結關係，及軟體各項功能係由硬體的那些構件所實現，並據以界定解決問題之技術手段。

#### (一) 裝置請求項

「一種電子郵件搜尋裝置，包含記憶體及記憶卡形成之儲存單元，一顯示單元，及一數位處理裝置，連接於該顯示單元；其

<sup>230</sup> 申請專利範圍應明確記載申請專利之發明標的，各請求項應以簡潔之方式記載發明專利權範圍，並以說明書所載內容及圖式說明為準。

中藉由該數位處理裝置，依預設之郵件搜尋條件，自儲存單元中搜尋符合條件之電子郵件，並顯示於顯示單元。」

上述請求項記載一種可過濾及搜尋郵件之裝置，各硬體構件包含：記憶體(1)及記憶卡(2)形成之儲存單元，顯示單元(3)，及數位處理裝置(4)與該顯示單元(3)連接。其軟體功能係藉由該數位處理裝置(4)將該儲存單元中所儲存之郵件，依預設郵件搜尋條件，搜尋符合條件之郵件並顯示於顯示單元(3)。

## (二) 記錄媒體請求項<sup>231</sup>

電腦可讀取記錄媒體本身不能直接解決問題，其實質特點在於所記錄之資訊，或是依據資訊之處理，而非資訊之記錄方式或記錄媒體本身構造之技術性。當電腦讀取並執行儲存於記錄媒體之程式，或電腦讀取儲存於記錄媒體之資料結構並依該資料結構執行特定處理時，若產生超出程式和電腦間正常物理交互作用的進一步技術效果，則解決問題之手段的整體具有技術性。所謂進一步技術效果，係指超越程式執行時電腦內部電流電壓改變之物理效果，而發生例如資料處理控制上、電腦內部功能上，或電腦操作介面等技術效果。

---

<sup>231</sup> 電腦軟體相關發明審查基準，智慧財產局，頁17，97年8月30日。

## 第二節 方法之權利請求項

電腦軟體相關發明的方法請求項，應按照方法的流程記載電腦軟體所執行的步驟或工作程序。以下為發明方法請求項可專利性之分析說明。

「申請專利名稱：經由網路分配之物件儲存方法

一種經由網路分配之物件儲存方法，包含步驟：接收經由通訊網路分配之物件；顯示該接收之物件；利用物件儲存裝置測定所要之關鍵字是否存於該物件之文件上，若存在，則由該測定裝置發出“儲存”指令至一物件儲存執行裝置，儲存該接受“儲存”指令之物件於物件儲存裝置上。」

上述發明請求範圍係根據其請求項之界定加以確認：「接收經由通訊網路分配之物件；顯示該接收之物件；利用物件儲存裝置測定所要之關鍵字是否存於該物件之文件上，若存在，則由該測定裝置發出“儲存”指令至一物件儲存執行裝置，儲存該接受“儲存”指令之物件於物件儲存裝置上。」係透過該測定裝置，執行裝置及物件儲存裝置，利用軟體與硬體資源之聯結作用，而形成之具體裝置(concrete means)所構成之工作程序。換句話說，由軟體處理之資訊係利用硬體資源而達成具體實現。

### 第三節 手段加功能之權利請求項

根據美國專利法 35 USC 第 112 條第 1 項規定，專利說明書必須包含發明技術規格之說明，說明內容須充分，明白，精確，使相關熟悉該技術領域人員能依其說明之方式與工作程序，製作與使用其發明技術，並且須揭露發明人認為最佳的發明實施例<sup>232</sup>。同條第 6 項規定：專利範圍中的組合元件可用一種裝置手段(a means)或步驟(step)敘述其所要施行之指定功能(specified function)，無需記載支持施行該指定功能之構造，材料，或動作，此專利範圍應視為涵蓋其專利說明書內容所敘述之對應構造，材料，或動作，及其均等物<sup>233</sup>。

物之發明通常應以結構或性質界定申請專利範圍，方法發明通常應以條件或步驟界定申請專利範圍，若某些技術特徵無法以結構、性質或步驟界定，或以功能界定較為清楚，而且依發明說明中明確且充分規定的實驗或操作，能直接確實驗證該功能時，得

---

<sup>232</sup> 美國專利法 35 U.S.C. 第 112 條第 1 項，有關專利說明書充分揭露之規定：「The specification shall contain a written description of the invention, and of the manner and process of making and using it, in such full, clear, concise, and exact terms as to enable any person skilled in the art to which it pertains, or with which it is most nearly connected, to make and use the same, and shall set forth the best mode contemplated by the inventor of carrying out this invention.」

<sup>233</sup> 美國專利法 35 U.S.C. 第 112 條第 6 項，有關專利範圍手段或步驟加功能敘述之規定：「An element in a claim for a combination may be expressed as a means or step for performing a specified function without the recital of structure, material, or acts in support thereof, and such claim shall be construed to cover the corresponding structure, material, or acts described in the specification and equivalents thereof.」

以功能界定申請專利範圍。複數技術特徵組合之發明，其申請專利範圍之技術特徵，得以手段功能用語或步驟功能用語表示，於解釋申請專利範圍時，應包含發明說明中所敘述對應於該功能之結構、材料或動作及其均等範圍。

電腦軟體相關發明的創作特點通常在於功能或功能之組合，故電腦軟體相關發明之請求項中適於以手段功能用語或步驟功能用語記載該功能，並於發明說明中記載實現該功能之習知結構、材料或動作。

手段功能用語係用於描述物之請求項中之技術特徵，其用語為「一種裝置手段用以…」，而說明書中應記載對應請求項所載之功能的結構或材料；步驟功能用語係用於描述方法請求項中之技術特徵，其用語為「包含步驟用以…」，而說明書中應記載對應請求項中所載之功能的動作。例如：

「一種銀行用電腦，包括一裝置手段用以產生授權碼。」

上述用語使用手段功能語言，若其說明書內容未敘述該裝置手段，僅以銀行用電腦作為對應該裝置手段之說明，由於請求項僅止於功能說明，說明書內容並未揭露對應之裝置手段，即未揭露執行該功能之演算法(algorithm)，此請求項即不符充分揭露之專

利要件<sup>234</sup>。

解釋以手段功能用語或步驟功能用語表示之申請專利範圍時，應包含發明說明中所敘述對應於該功能之結構、材料或動作及其均等範圍，該均等範圍應以該發明所屬技術領域中具有通常知識者不會產生疑義之範圍為限。例如請求項中某一技術特徵的功能敘述為「一種手段，用以轉換多個影像成為一特定之數位格式」，發明說明中對應該功能的構造是資料擷取器或電腦錄影處理器，只能將類比資料轉換成數位格式，雖然「以程式完成之數位對數位轉換」之技術也能達成該功能，但因發明說明並未記載該技術，解釋申請專利範圍時，請求項之範圍不包含「以程式完成數位對數位轉換」之技術<sup>235</sup>。

（一）步驟功能用語之記載，例如：

「一種用於判定並顯示化合物之結構的方法，包含下列步驟：

第一步驟，用以解出化合物波形函數的參數；

第二步驟，用以判定該參數所代表之化合物的三度空間結構；及

第三步驟，用以顯示第二步驟所判定之三度空間結構。」

（二）手段或裝置功能用語之記載，例如：

---

<sup>234</sup> 參照 *In re Aristocrat Technologies*, 美國聯邦巡迴上訴法院 2007-1419。

<sup>235</sup> 電腦軟體相關發明審查基準，智慧財產局，頁 21，97 年 8 月 30 日。

「一種用以判定化合物三度空間結構之電腦裝置，包含：  
一計算裝置，用以計算化合物之波形函數；  
一判定裝置，用以判定該波形函數所代表之化合物的三度空間結構；及  
一顯示裝置，用以產生並顯示一代表該化合物三度空間結構之影像。」

請求項之認定原則上以每一請求項中所記載之文義及其相關技術中通常所包括的範圍。以手段功能用語或步驟功能用語表示其技術特徵者，解釋其申請專利範圍，應包含說明書中所敘述對應於該功能之結構、材料或動作及其均等範圍，而非以其所載之功能為申請專利範圍。因此，請求項中以功能作為技術特徵時，應判斷其是否屬於手段功能或步驟功能用語。

請求項用語是否屬手段功能或步驟功能之記載，須符合下列三項條件：

(一) 須記載技術特徵。(二) 須記載特定功能。(三) 不得記載足以達成該特定功能之完整結構、材料或動作<sup>236</sup>。

條件一須記載技術特徵之判斷係指使用「一種手段或裝置用

---

<sup>236</sup> 電腦軟體相關發明審查基準，智慧財產局，頁 19，97 年 8 月 30 日。引用美國專利審查工作程序手冊 (M PEP) 第 2181 條，手段或步驟加功能語言釋義。  
([http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/documents/2100\\_2181.htm#sec2181](http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/documents/2100_2181.htm#sec2181))

以…」或「包含步驟用以…」之用語描述之技術特徵，原則上推定為以手段功能用語或步驟功能用語表示之技術特徵。

條件二須記載特定功能之判斷係指請求項中應有部分技術特徵記載其所實現之功能，且發明說明中應有對應該功能的結構、材料或動作。即使記載了「一種裝置手段用以…」或「包含步驟用以…」之用語，但未記載特定功能以描述該手段或步驟，其仍非以手段功能用語或步驟功能用語表示之技術特徵。例如請求項中僅記載用途或結果而未記載特定功能者，應認定不符合條件二。

條件三不得記載足以達成該特定功能之完整結構、材料或動作係指，請求項記載符合條件一及二，當請求項中記載了實現前述特定功能之部分結構、材料或動作，只要未達完整之程度，仍被認為係屬手段功能用語或步驟功能用語。

請求項是否以手段功能用語或步驟功能用語表示之判斷，應就每一技術特徵各別為之。例如五個技術特徵組成之請求項，僅一個技術特徵符合前述三項條件，則只有該技術特徵之解釋應包含發明說明中所敘述對應於該功能之結構、材料或動作及其均等範圍，其他技術特徵不得讀入發明說明中所敘述之事項。

請求項是否以手段功能用語或步驟功能用語表示，應就前述三

項條件予以判斷，符合前述三項條件即認定為以手段功能用語或步驟功能用語表示之技術特徵。審查時，應先指出那些技術特徵之解釋包含發明說明中所敘述對應於該功能之結構、材料或動作及其均等範圍。若請求項不符合前述三項條件，即使請求項中之技術特徵涉及功能用語，仍應認定其並非以手段功能用語或步驟功能用語表示之技術特徵。

請求項本身之記載必須使申請專利之發明意義清楚，對照先前技術能識別其範圍界限。具體而言，即請求項中所記載之申請專利之標的、範疇、技術特徵及技術關係等應明確；申請專利範圍為多項式者，每一請求項之間的依附關係亦應明確。支持要件係指請求項與發明說明之間前者不得超出後者所揭露之範圍。之每一請求項不僅在形式上應獲得發明說明之支持，而且實質上應為發明說明所支持，使具有通常知識者能就發明說明所揭露的內容直接得到或總括得到申請專利之發明。即使請求項與發明說明中所載之技術特徵一致，形式上獲得發明說明之支持，仍須檢視請求項及說明書，包含實施方式及圖式等，以理解發明說明是否為請求項提供實質內容的支持。

#### 第四節 專利侵權法律適用爭議—MICROSOFT v. AT&T

本案係關於美國微軟(Microsoft)公司在海外銷售的個人電腦的作業系統中，包含有 AT&T 公司取得美國專利之文字轉換語音之軟體，是否涉及專利侵權的爭議。地方法院與聯邦上訴巡迴法院皆判決微軟公司涉有專利侵權。

美國專利法的一般法律見解認為在美國境外所製造銷售之專利產品並無侵權之問題。但美國專利法 271(f)<sup>237</sup> 亦有例外規定，若其專利組件係由美國供應，並在境外組裝，則涉及專利侵權。但 271(f)之法律適用牽涉到首次由美國送至外國製造廠的電腦軟體是否係製作在原版上或經由電子傳輸，然後由外國收受者再複製安裝於電腦並銷售。

AT&T 專利係使用於電腦可數位編碼及壓縮錄製之語音。微軟視窗(Windows)作業系統安裝後，結合(incorporated)之軟體碼可致能電腦以上述專利同一方式處理語音，可能導致侵權問題。微軟將視窗售予外國製造廠，製造廠再將該軟體安裝於所出售之電腦。微軟將原版之視窗送給每一製造廠，經由碟片或編碼電子傳輸供製造廠複製。這些複製品並非微軟原版，經製造廠安裝於國

---

<sup>237</sup> 美國專利法 35 U.S.C. 271(f), [http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/consolidated\\_laws.pdf](http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/consolidated_laws.pdf), (visited on 06/17/2009.)

外製造之電腦中，然後銷售至世界各國。控告微軟這些在外國安裝之視窗侵權，AT&T 控訴微軟將視窗送至國外製造廠的行為係把 AT&T 語音處理專利之電腦組件(components)自美國供應(supplies)於國外組合(combination)，因此適用 271(f)之侵權規定。微軟認為未結合的軟體係屬非實體性(intangible)資訊，無法歸類為 271(f)所稱之"組件"。微軟同時認為在外國產生之複製品視窗實際上係在國外安裝，並非由美國供應。地方法院並不採信微軟之辯詞，判決微軟違反專利法 271(f)之侵權規定，聯邦巡迴法院亦以多數決維持原判決。

最高法院則認為：係爭安裝於外國製電腦之視窗複製品並非由微軟自美國輸出，微軟並未自美國"供應"這些電腦的"組件"，因此不適用 271(f)之侵權規定。最高法院判決理由說明：

(一)基本上視窗之複製適用 271(f)所稱之"組件"。271(f)稱"專利組件整體或部分未組合，但能積極引導這些組件供應國外組合"<sup>238</sup>視為專利侵權。271(f)僅適用於"這些組件可經組合形成係爭之專利"，即 AT&T 之語音處理電腦。除非置於如 CD-ROM 內之電腦可讀取之複製(copy)，否則視窗(Windows)或任何與致能媒體

---

<sup>238</sup> 摘錄自 271(f)(1) "...the components of a patented invention, where such components are uncombined in whole or in part, in such manner as to actively induce the combination of such components..."

(activating medium)分離之軟體，即成為非組合狀態。既不能置入 CD-ROM 驅動器或由網際網路下載，亦不能安裝或執行於電腦。抽象軟體碼係一無實體之概念，故不符 271(f)之分類：可組合之組件。當視窗自一實體複製抽離，即成為細部之指令組資料，可比擬為其他任何包含有設計資料之藍圖。藍圖含有建造或組合專利裝置組件之精確指令，但藍圖本身終非可組合之組件。雖然將軟體指令編碼，使其成為電腦可讀取媒體，事實上並非難事，但這並不表示軟體指令組與編碼後之電腦可讀取媒體二者相同。不論容易與否，產生複製的步驟，是不可或缺的重要步驟。而且，許多便宜又容易使用的工具可用來生產裝置組件。但這些"工具"本身終非結合各工件之裝置組件，至少不是通常所謂的"組件"。國會在 271(f)中除了專利可組合組件之外，可能有意要包含，例如，用以生產那些組件之"資訊，指令，或工具"，但國會並未作此表示。

(二) 微軟並未自美國供應安裝於電腦內之該外國製作之係爭視窗複製。按照一般傳統的文字解釋 271(f)，那些複製係由美國境外所供應。然而，聯邦巡迴法院卻將軟體組件的複製行為，涵攝(subsumed)於供應行為內。多數人認為送至海外的原版與相同的

複製是相同的，複製容易生產，便宜，比取得原版方便。因此，將單一軟體複製送至國外供再製，即適用 271(f)有關在國外製成之複製侵權。持異議看法之 Rader 法官卻認為所謂"供應"，一般係指不同於接續的"複製"，"再製"，或"重製"製作，兩者應有所區隔。他更指出軟體組件與其他專利物理組件之間真正差別僅在於軟體複製容易製作及傳遞。但在 271(f)字義上並未豁免複製製作之侵權責任。最高法院同意由 271(f)之文義解釋，若其組件係由美國境內供應，非由外國複製，則在國外再組合成係爭專利發明者即屬侵權行為。當海外複製軟體很方便的同時，如同複製鑰匙般的容易。271(f)條文並未說明如何衡量要多便宜與方便才能認定這樣的複製都算是自美國供應。既然條文並無複製之規範，將自美國遞送原版至海外複製的行為，司法上判決為自美國供應海外製作的複製實有待商榷。

(三) 若對微軟行為不適用 271(f)規範有所質疑，可有治外法權之推論加以說明。在外國之行為一般由該國之法律規範，外國法對於專利事件之發明人，競爭者及公眾權益自有不同審判見解，有關本案強烈爭執在於 271(f)所稱之"組件"是否涵蓋一軟體物理性複製與軟體非實體之指令碼，以及所稱"自美國供應..."是否涵

蓋軟體之出口與在外國之複製。現時外國對於專利組件之製造與銷售由外國管轄，若 AT&T 要禁止在外國的複製，其求償方式應設法取得外國之專利權保護。

(四) 將 271(f) 解讀為排除外國軟體複製的適用，可能產生有利於軟體廠商的漏洞，最高法院並未信服 271(f) 可適用動態的法律解釋，漏洞的問題應留給國會去考量，以防止此種可能發生的情況。271(f) 條文係因為專利法發生過一家公司將機器（異於非實體之指令組）以套件方式將可組合之組件（本國製造）出口至外國組裝銷售<sup>239</sup>的案例，但國會在防堵這個漏洞時，尚未考慮到上述 AT&T 案的漏洞。AT&T 案遭遇到 271(f) 擴張的治外法權的衝擊，AT&T 所尋求的專利保護的判決應留給國會決定<sup>240</sup>，國會並非不瞭解軟體等電子媒體可輕易的複製，而且也曾處理過<sup>241</sup>，若專利法須修法以處理軟體配送的問題，則透過深思熟慮的立法方式解決較為妥當，而不是讓司法官去揣摩國會當初立法的原意。

本案呈現兩個問題：第一，何時或何種方式 271(f) 可認定軟體係"組件"，第二，係爭外國製電腦之"組件"是否由微軟自美國供應？軟體係指令組或稱為指令碼，在命令電腦執行特定功能或工

---

<sup>239</sup> 參照 *Deep-south Packing Co. v. Laitram Corp.*, 406 U.S. 518.

<sup>240</sup> 參照 *Sony Corp. of America v. Universal City Studios, Inc.*, 464 U.S. 417, 431.

<sup>241</sup> *Digital Millennium Copyright Act*, 17 U.S.C. §1201 et seq.

作。至少有兩種觀念的說法<sup>242</sup>，首先，當軟體與媒體分離時，軟體係屬抽象的（類似貝多芬第九交響曲的音符）。也有人認為軟體之複製物係實體物，例如，上面複製有指令組之 CD-ROM 媒體（如貝多芬第九交響曲音樂 CD）。AT&T 辯稱非實體形式之軟體也是 271(f) 所稱之“組件”，微軟則認為軟體之複製物品才算組件，非實體則不是。這個問題在討論第二個問題“係爭外國製電腦之“組件”是否由微軟自美國供應？”時就會較明朗。若相關組件係由實際安裝在外國電腦之視窗所複製，則 AT&T 很難說服那些在國外製造之組件係由美國供應。微軟強調軟體複製要成為組件，必須以“目的碼”(object code) 表示。一般所瞭解軟體形式係以“來源碼”(source code) 寫成。軟體要產生功能須轉變或編譯(compiled) 成二進位指令類型之目的碼。在聽證會上微軟說明<sup>243</sup> 目的碼係製作在原版上，自美國以電子傳輸傳送出去。此種組件之見解，在原版上之視窗複製以電子傳輸自美國傳送出去，其本身並不構成侵權基礎，因為那些複製尚未安裝在外國製造之電腦上。271(f) 條文係指包含這些組合之組件(components combined) 為限，非實體之視窗若屬 271(f) 所稱之組件，則由美國發送之視窗軟體原

---

<sup>242</sup> 參照 *Fantasy Sports Properties v. Sportsline*, 287 F.3d 1108, 1118 (CA Fed. 2002).

<sup>243</sup> *Amicus Curiae* 4, n. 1; 71 USPQ 2d 1118, 1119, n. 5 (SDNY 2004).

版，其本身是否在外國經過安裝，才成為外國電腦之組件即無關宏旨。

除了上述兩個問題之間的關係說明外，最高法院尚考慮兩個連帶的疑問。第一，以通常或自然的意義思考<sup>244</sup>何時或何種方式 271(f)可認定軟體係"組件"？271(f)適用於供應國外"... 專利組件，係指這些組件整體或部分未組合，但能積極引導這些組件供應國外組合..."，因此，271(f)係指"這些組件"經組合後成為係爭專利。此處 AT&T 之語音處理電腦，除非係指電腦可讀"複製"，即置於 CD-ROM 內，否則視窗軟體與沒有致動媒體(activating medium)之任何軟體一樣，係處於無法結合狀態。視窗軟體既無法置入 CD-ROM，亦無法在電腦安裝或執行。非實體的軟體指令碼係一種非物理性實施例之概念，並不符 271(f)關於可用以"組合"之"組件"的分類。從實體複製抽離之視窗無疑是一種整組指令的資訊，可類比於藍圖或任何含有設計資料之物品。藍圖係包含建造或組合專利裝置之組件的精密指令，但本身並非屬該裝置之可組合組件。亦即 271(f)並不包含將指令傳輸國外生產專利電腦晶片。AT&T 及其陣營對此並無表示其他意見。

---

<sup>244</sup> FD IC v. M eyer, 510 U .S. 471, 476 (1994).

AT&T 表示機器可讀之目的碼與藍圖所呈現的設計資訊係可分辨的。軟體是一種模組化元件，此與藍圖不同，係一完整產品可使用於不同的電腦硬體，亦可與其他類別的軟體接合。軟體的組合性在安裝之後仍然存在，可加以更新或移除，不會影響其安裝之軟體。軟體的機動性與藍圖不同，當依據藍圖指令建造成一裝置之後，藍圖工作完成即已耗盡。相對的，軟體指令仍然持續於電腦中執行<sup>245</sup>。但最高法院認為藍圖與軟體未結合致動媒體時一樣，任何設計資料皆可單獨開發販售。如果 AT&T 質疑並未看過商店呈列販售藍圖，那非實體軟體也一樣未見呈列販售，因為商店所販售及客戶所購買的是軟體的複製物品。同樣的，在軟體能夠置於電腦內持續執行之前，更新或刪除之前，軟體之物理複製必須利用 CD-ROM 或其他能與電腦介面聯結之裝置加以安裝。非實體軟體有如樂團指揮者腦袋中的樂譜，係未結合之非實體資訊，與滾筒發聲之機械演奏鋼琴不同。由於將軟體指令載入致動媒體很容易，AT&T 認為此種額外的動作在 271(f)條文中並非重要部分，然而，這種額外步驟卻是產生複製之步驟，使軟體成為電腦有用而可結合的部分，不論其動作是否簡單，這種額外步驟不可或缺。

---

<sup>245</sup> Eolas Technologies Inc. v. Microsoft Corp., 399 F.3d 1325, 1339 (C.A. Fed. 2005).

另外，例如齒輪製造機器，很容易就可在一小時內製造數千個齒輪，但這並不表示齒輪製造機就成為裝有數千個齒輪之裝置的組件。國會本來可以在 271(f) 加註組件另包括"資訊指令"或可用以產生組件之工具，但卻未加註明，因此，只有視窗複製才是 271(f) 所稱之"組件"，非實體之視窗則非 271(f) 所稱之"組件"。

第二個問題則是微軟是否自美國供應係爭之電腦組件？根據 271(f) 條文的解釋，其答案應為否定，因為，視窗之複製係在國外發生並安裝於電腦上。聯邦巡迴法院認為軟體組件之複製動作係涵攝於供應的動作內。雖然微軟僅供應單一原版軟體至國外，但由於複製之容易及快速，微軟自是可期望該軟體複製能容易且快速的安裝於國外製造的電腦中。但由於實際安裝於外國電腦之視窗複製係由美國境外之第三者所造成。271(f) 條文並未指明如何衡量重製動作要到何種程度的容易與便宜才算是由美國所供應，法律字義上也缺少有關複製要如何形成司法判定的指陳，如何才能認定自美國供應之原版係意圖在國外製造複製。微軟行為不屬 271(f) 規範的疑義應由治外法權解決。由於外國與美國法律可能不同，美國法律僅能規範本國國內專利法之專屬權利<sup>246</sup>。總之，

---

<sup>246</sup> 參照美國專利法 35 U.S.C. § 154(a)(1)

外國的專利法管轄其境內有關製造外國專利物品之製造與銷售，AT&T要保護其專利產品在外國之權利，應向該外國尋求法律之保障<sup>247</sup>。雖然AT&T認為將271(f)解讀為僅能規範實際由美國供應之軟體複製係一法律漏洞，聯邦巡迴法院亦意同意AT&T之見解，如此一來將會推翻271(f)對於侵權求償的原意。但是最高法院認為法律的動態解釋並不恰當，前述法律漏洞的問題應留待國會去解決，法院並未獲授權解釋國會未表明的意思，將美國發送的微軟資訊置於額外的法定可專利分類之下。

## 第五節 專利侵權判別實務—TGIP Inc v. AT&T Corp

專利權人TGIP主張其美國專利5,511,114(以下稱'114專利)及5,721,768(以下稱'768專利)有關商業預付卡使用於電話網路及購買貨物與服務之功能遭受侵權。陪審團判決原告勝訴，被告AT&T則提起法律審(Judgment as matter of law, JMOL)請求。其爭執點在於'114專利範圍第1及6項及'768專利範圍第1及11項，說明如下：

### 一、專利範圍之解釋與分析

(一) 原告專利號5,511,114係有關電話商業預付卡之系統與方

---

<sup>247</sup> 參照 Deepsouth, 406 U.S., at 531, 92 S.Ct. 1700.

法，係一種具有遠端終端機可提供現場致動與再消費之預付卡。專利案系統包括四個功能組件：一主機電腦；一多數個現場致動終端機；及一通話處理器。每一通話卡以包括一本體部分及一儲存有安全碼之僅讀記憶條為較佳。系統主要管理與處理係由主機電腦擔任，可與電話網路連接。主機電腦包括一儲存安全碼之資料庫與具有授權之通話卡聯結。資料終端機與主機電腦有一段距離，可供聯結在主機電腦與終端機之間傳輸資料。通話處理器係由主機電腦控制，可利用授權通話卡將一或多個用戶連接至電話網路。TGIP主張AT&T對上述'114專利獨立項1及6侵權。這些專利範圍說明預付通話系統可讓用戶購買通話卡並利用通話卡進出電話網路<sup>248</sup>。

(二) 原告另一專利號5,721,768係上述'114專利之再發明，原告TGIP曾申請美國專利商標局針對日本公開專利申請案HEI 4[1992]-23659之卡片控制系統進行再審查，以確認其專利權，美國專利商標局於2005年3月1日發出再審查證明。'768專利與'114專利不同處在於前者申請不同之實施例，使用戶可在其致動終端機致動重新充值預付卡一定之授權金額。然後使用這個預付

---

<sup>248</sup> 參照 5,511,114 專利說明書第 6nhe 8

卡帳戶，在帳戶餘額內購買各種貨物與服務。致動終端機係連接於主機處理器，包括一主機電腦負責管理及處理網路的購買系統。主要電腦包括一儲存安全碼之資料庫與具有授權之通話卡帳戶聯結，可致能用戶在帳戶授權額度內購買各種貨物與服務。TGIP控告AT&T侵犯其' 768專利範圍第1及11項之權利。

### (三) 文義侵權(literal infringement)

TGIP同意AT&T之系統並無文義侵權其' 114專利之獨立項1與6。因此，法院僅將AT&T系統是否有文義侵權' 768專利範圍第1與11項部分遞交陪審團。陪審團認定有文義侵權。AT&T反駁認為原告之專利範圍須在致動預付卡之時，即須聯結安全碼以確認其通話預付卡之授權額度，而AT&T系統之通話卡額度則係在致動之前即須聯結安全碼或帳戶。係爭文義侵權之法律審請求，若無合理之事證發現，可確認被告侵權之裝置符合專利範圍之每一限制，則該法律審請求具正當性<sup>249</sup>。

#### 1. 侵權法律規範

侵權分析係分兩步驟進行，首先確定正確的專利請求範疇，然後比對正確解讀之專利範圍與被告侵權之裝置，以測定是否全部

---

<sup>249</sup> Elkay Mfg. Co. v. Ebc Mfg. Co., 192 F.3d 973, 980 (Fed. Cir. 1999).

的專利範圍限制皆對應存在，不論是字義的或是實質均等<sup>250</sup>。專利範圍的建構(construction)係屬法律爭議(issue of law)事項<sup>251</sup>，而測定是字義或均等則屬事實問題<sup>252</sup>。文義侵權必須所提出之每一限制，皆須完全一致的對應存在於被告侵權之產品中，若比對測定結果發現有任何差異存在於專利範圍的語義中，則須排除文字侵權之判決<sup>253</sup>。

## 2. 建構專利範圍

法院認為"聯結(associating)"係指致動工作程序之一部分，而非在致動之前，通話預付卡授權之額度係連接(linked)於主機電腦資料庫中之該卡片的安全碼。此一建構否決了原告 TGIP 在消費交談中更新的爭論，即係爭專利所描述之卡片可以在卡片上印製或編碼一預置額度。以美金十元的卡片為情境說明，其安全碼事前即在主機電腦中聯結該額度，但卡片要在銷售地點刷卡時才生效(validating)，主機電腦才獲知其已致動，主機電腦雖早已知該卡片之安全碼與其額度，但需刷卡才算有效。法院認為係爭之文義敘述界定得太廣，甚至包括上述情境之系統，即已與原向專

---

<sup>250</sup> *Renishaw PLC v. Marposs Societa' per Azioni*, 158 F.3d 1243, 1247-48 (Fed. Cir. 1998).

<sup>251</sup> *Markman v. Westview Instruments, Inc.*, 517 U.S. 370, 390-91, 116 S.Ct. 1384, 1396, 134 L.Ed.2d 577 (1996).

<sup>252</sup> *Biovail Corp. Int'l v. Andrx Pharmaceuticals, Inc.*, 239 F.3d 1297, 1300 (Fed. Cir. 2001).

<sup>253</sup> *Telemac Cellular Corp. v. Topp Telecom, Inc.*, 247 F.3d 1316, 1330 (Fed. Cir. 2001).

利商標局所申請內容相違，且似乎要將"授權(authoring)"界定為等同於"生效(validating)"。

### 3. 分析

#### 1) AT&T 系統

原告 TGIP 證人認為 AT&T 系統有三個作業組成：包括通話卡，資料終端機，及主機電腦。通話卡前面包括一額度，例如五十或一百或一百五十分鐘，背面則有條碼磁條，個人辨識號碼(PIN)，及卡片使用說明。條碼可讓商店光學掃描卡片以取得如產品價格。掃描條碼即表示卡片已刷過磁卡讀卡器或終端機，使磁條上的編碼資料可以電子化讀取。當資料終端機接收磁條的資訊，產生一請求送至主機電腦。當主機電腦接收到資訊，開始檢查工作程序，檢查該卡片控制號碼是否為可用，是否失效，及是否可以致動。主機電腦亦將儲存於資料庫的卡片資訊表的個人辨識碼(PIN)通話授權額度複製至 PINMOD 表。若一切正常，主機電腦即發送一反應訊息回至資料終端機，告知該卡片已致動。若用戶希望在這次工作程序之後增加更多時間，用戶可用以十分鐘為單位的增值。要發送通話，用戶傳呼一號碼以進出該主機電腦，然後輸入卡片後面之 PIN 號碼。TGIP 之專家證人作證 AT&T 系統的每

一卡片，在卡片印製之前，其面額即已存在於主機電腦的資料庫中。證人認為主機電腦在刷卡之前即已知道每一特定卡片皆有一特定控制號碼及一特定額度，不論是金額或時間。該資訊係置於欄位內，位於資料庫的分佈欄位中，這些數值皆在相同的表格上。AT&T 的事實證人證實，用來支付通話服務的額度，在片印製並售出之前即已連接(linked)於資料庫卡片 PIN 碼，在致動之當時與該連接並無動作發生。

專利號' 768 之專利項 1 與 11 記載" 響應接收致動資訊，鏈結一發話授權額度與一特定預付通話卡之帳戶，並致動該特定預付通話卡帳戶。AT&T 系統之主機電腦並不符合該專利範圍之限制，證人作證指出 AT&T 系統主機電腦資料庫在致動之前即已知道卡片安全號碼及卡片的額度。TGIP 專家確認上述情形，認為被告侵權產品並本上與' 114 及' 768 專利所揭露者不同。TGIP 則辯稱 AT&T 系統在 CARDINFO 及 PINMOD 資料庫表單上所發生的檢查或更新順序，即表示資料終端機並不自動讓主機電腦知道卡片已致動。但即使主機電腦因卡片過期無法通過檢查，而不讓其致動，每一卡片面額或通話授權額度已存在於資料庫的事實不變。事實證實卡片在致動期間可以檢查其安全碼所儲存於資料庫的面額，因為該

額度早已致動之前即已預先鏈接於資料庫該卡片的安全碼。同樣，單純將通話授權額度複製至 資料庫 PINMOD 表單並無法證實侵權，因為卡片的面額早已儲存於資料庫的 CARDINFO 表單中。換句話說，不論卡片面額或通話授權額度是否稍後可加以修改或複製，該面額或通話授權額早已產生，印製並儲存於 CARDINFO 表單上。TGIP 一直強調 AT&T 卡片容許在致動後以再加值的功能增值其時間，TGIP 雖提供 AT&T 卡片在購買之初或再次光顧時可以增值其時間的事證，但此種事證對於其爭辯並無法提供支持。

請求範圍語言很清礎的區分"再加值"與"致動"，可參照'768 專利範圍第 2, 3, 11, 12 項。法院在專利範圍建構之裁決中敘明："再加值資訊"意指"利用資料傳輸使其能將一金額結合於先前致動之特定通話卡片帳戶"。另外，證人證實店家須先刷卡致動卡片，然後再加值時間至先前致動之卡片。再加值卡片係發生在致動之後的另一工作程序。雖被告侵權的卡片可能文義上符合專利範圍之再加值限制，但並不表示其符合該專利範圍之每一限制，因此，再加值功能並不支持陪團的判決。

## 2) Datawave 系統

TGIP 聲稱 AT&T 系統侵權是因為可合理推定其可實施專利範圍

之"結合(associating)"的限制。TGIP 聲稱 AT&T 曾有生產一種所謂 Datawave 的卡片，使先前的用戶可在特定系統中以可變動額度致動<sup>254</sup>。AT&T 則辯稱並無證據顯示其在相關期間存在的正常組態系統，及相關期間所提供之卡片使用，可提供商家輸入可變動之初始啟動額度。事實上，一個可修改變成侵權的裝置，並不表示其本身就是支持侵權的事證<sup>255</sup>。”裝置必須是可合理推論其使用有侵權才能證明侵權。<sup>256</sup>若裝置設計成使用之前可修改或組合成為侵權裝置，則其製造商可能被告侵權<sup>257</sup>。法院檢驗該裝置在物理及功能性方面侵權之可能性。物理上，若被告裝置很容易的就能使用侵權模式，則可合理推論其具有使用上之侵權。若裝置經由程式化之後，加以製造與銷售，具有實施專利功能之能力，則視為侵權<sup>258</sup>。功能上，若被告侵權裝置之使用者實際上係使用修改之組態，必須再檢驗並分析其修改後之裝置是否侵權<sup>259</sup>。

基本問題在於 AT&T 電腦化系統可再程式化以產生侵權之功能。在高技醫療儀器公司(High Tech Med. Instrumentation, Inc.,

---

<sup>254</sup> 法院曾拒絕 TGIP 的專家證言，因為其專業報告中並未提及 Datawave 卡片之事，且能證明 Datawave 卡片曾一度存在之事證有限，但由於 TGIP 一再爭辯，而 AT&T 未再理會，才再度提出 Datawave 卡片之事。

<sup>255</sup> 參照 *Telemac Cellular Corp.*, 247 F.3d at 1330.

<sup>256</sup> *In re Certain Surveying Devices*, 214 U.S.P.Q. 900, 903 (1981)

<sup>257</sup> *High Tech Med. Instrumentation, Inc. v. New Image Indus., Inc.*, 49 F.3d 1551, 1556 (Fed.Cir.1995).

<sup>258</sup> *Intel Corp. v. United States Int'l Trade Comm'n*, 946 F.2d 821, 832 (Fed.Cir.1991).

<sup>259</sup> *High Tech Med. Instrumentation, Inc.*, 49 F.3d at 1555.

49 F.3d at 1555)之案例中，列舉五個因素可供法院作為判斷的依據：1) 被告侵權者是否有主觀意圖或客觀可推定消費者將修改被告裝置進行侵權行為；2) 裝置是否設計為在使用之前可更改或組裝；3) 裝置是否實際應用於侵權方式；4) 被告侵權者之廣告用品是否表示意欲侵權使用；5) 裝置是否經修改組能後，可提供侵權使用。

針對第一個因素，TGIP 並未呈現證據顯示消費者自己可修改 AT&T 系統。第二因素係檢驗裝置是否設計成使用前可加以修改或組裝，但這個檢驗因素依照聯邦巡迴法院案例，並不適用於本案涉及之可變動額度卡片。因為並無證據顯示 AT&T 故意販售或使用系統，可加以修改後符合係爭專利範圍一或多個文義限制。可能有經驗的程式撰寫人可撰寫供 AT&T 電腦使用之軟體，使系統產生侵權之功能。然而，有經驗的程式撰寫人亦可修改或重寫一般用途電腦的程式，使其也可做幾乎任何電腦可做的事。但這並不表示所有電腦相關系統皆是設計成可修改，以方便侵權每一件與一般電腦結合的專利。這與 Intel 公司的案例<sup>260</sup>不同，其中請求範圍說明一種可程式化之選擇裝置及另一可選擇的定址模式，而案

---

<sup>260</sup> Intel Corp. v. United States Int'l Trade Comm'n, 946 F.2d 821, 832 (Fed. Cir. 1991).

例被告侵權之裝置實際具有與專利相同模式的工作能力。第三個因素是 AT&T 是否實際以侵權方法工作。TGIP 認為 Datawave 卡片顯示 AT&T 發展一種特別應用，讓至少一個用戶可致動可變額度的卡片。在證人證詞中可推論 Datawave 系統符合在致動"當時"，通話授權額度須結合安全碼，此項結合動作並非在啟動"之前"，係與專利範圍之限制相符。但是並無證據顯示 Datawave 系統符合專利範圍其他限制條件，因此並無證據可讓陪審員合理發現 Datawave 系統的特別應用本身，符合任一專利範圍的全部限制條件。

根據上述說明，系統電腦雖可另外程式化為新的演算法的事實，並不等於該系統侵權。第四個因素必須考慮 AT&T 的推廣材料推介侵權使用。TGIP 提供證據顯示在 AT&T 的一個客戶的說明書中，提及 AT&T 準備產生一平台，用以在啟動時可啟始購買的時間數額。但並無證據顯示 AT&T 系統或其客戶實際應用此種功能。第五個因素要考慮 Datawave 系統是否將提供目前 AT&T 系統尚未具備的功能。TGIP 花了很大的詰問時間試圖證明 AT&T 系統的再增值特徵，能經由第二次交易或刷卡，提供可增加或可變額度的卡片給客戶。但 TGIP 須負擔提供優位的證據證明其侵權。綜上所

述，並無證據顯示 Datawave 系統本身符合任一專利範圍的全部限制界定。同樣的，有些證據顯示 AT&T 開發給客戶使用的 Datawave 卡，可以發展成可變動額度的卡片，但這並不表示被告有侵權系統或方法侵權。或許侵權理論可考量，要是 AT&T 系統只要敲幾下就能再程式化成為侵權產品的情形。但並無證據顯示 AT&T 系統有多容易就能達成再程式化或重組原 AT&T 系統，使其能在致動時將通話授權額度結合於安全碼。法院找不到，兩造亦未提出，任何聯邦巡迴法院有關電腦系統若能再程式化成為侵權使用即屬侵權之判決。此種測試方式應留待立法或較高法院決定。

在考量所有的證據，也探求所有有利 TGIP 的合理推論，很清楚的看出 AT&T 系統在卡片致動很久之前，即已將卡片上的時間數額結合於安全碼。法院認為有效通話授權額度與特定預付通話卡片帳戶的結合，須在致動工作程序的部分發生結合，並非在致動之前結合。在陪審團須接受以上建構的情況下，並無實質證據證明被告 AT&T 系統或方法侵權' 768 專利範圍第 1 及 11 項。

#### 4. 均等論

陪審團發現 AT&T 系統適用均等論侵權' 768 專利範圍第 1 與 11 項及' 114 專利範圍第 1 與 6 項。AT&T 辯稱 TGIP 並未提供證據，

而且專利範圍與 AT&T 系統根本不相同。均等論之調查最重要的是發現被告產品或工作程序是否包含與專利範圍每一元件相同或均等的元件<sup>261</sup>。被告產品或方法與專利範圍之間的差異，須僅是非實質性差異，而不是完全的差異，才會構成均等論的侵權<sup>262</sup>。均等論之適用不能允許大到可刪除構成完整性的元件<sup>263</sup>。特定排除原則下，均等觀念不得包含專利範圍特定排除的結構<sup>264</sup>。TGIP 對於'768 的均等論侵權並未提供證詞，對於 AT&T 的法律審請求案，TGIP 亦未提及'114 專利"結合"限制條件的均等論侵權，如以上之討論及專利範圍建構判決，係爭專利明白排除其卡片通話授權額度係在致動之前預先與安全碼或帳戶聯結。TGIP 的專家證詞承認 AT&T 卡片面額或面值係事先儲存於資料庫，其作用與'114 及'768 專利所記載的，通話授權的額度確係在銷售時決定之限制根本不同。亦無證據顯示 AT&T 系統使用致動之前未預先聯結或預先分佈通話授權額度之卡片。因此，AT&T 法理上不能侵權'114 及'768 專利，因為 AT&T 系統並未應用均等論的"結合"限制。AT&T 亦辯稱除了未使用"結合"限制外，AT&T 系統之卡片亦未使用單一

---

<sup>261</sup> *Wamer-Jenkinson Co., Inc. v. Hilton Davis Chem. Co.*, 520 U.S. 17, 40, 117 S.Ct. 1040, 1054, 137 L.Ed.2d 146 (1997).

<sup>262</sup> *Moore U.S.A., Inc. v. Standard Register Co.*, 229 F.3d 1091, 1106 (Fed.Cir.2000).

<sup>263</sup> *Wamer-Jenkinson Co., Inc.*, 520 U.S. at 29, 117 S.Ct. at 1049.

<sup>264</sup> *Athletic Alternatives, Inc. v. Prince Mfg., Inc.*, 73 F.3d 1573, 1582 (Fed.Cir.1996).

安全碼，用以致動卡片及通話。另外，TGIP 聲稱的共同侵權亦不能成立。法院對於 AT&T 法律審的請求作出以下判決：

1) 專利範圍教導之卡片或帳戶的通話授權額度在致動之前並未聯結於安全碼，而被告系統與方法之通話授權額度係在致動之前即已聯結於安全碼。

2) TGIP 無法證明' 114 專利之侵權，因為 AT&T 使用兩個不同號碼，一個供卡片致動用，一個供通話用，而專利範圍僅指定單一號碼；及

3) TGIP 所要求之共同侵權理論無法成立。

## 二、功能與手段之檢驗

AT&T 辯稱除了不符專利範圍所謂"結合"之界定外，另有兩項理由支持 AT&T 並未侵權，1) AT&T 系統使用卡片並非利用相同安全碼致動卡片與通話；2) TGIP 主張係根據聯合侵權理論，但此一主張並無成立的記錄。AT&T 表示 TGIP 在安全碼的界定使用均等論有違反禁反言原則情事，因為在' 114 專利範圍增加一個單一安全碼的界定，特地要避開先前技藝已揭露使用兩個不同卡片號碼的事實。專利權人若在審查階段因遭受核駁，修改其專利範圍要

件(claim element)使範圍變窄，日後即不得再適用均等論<sup>265</sup>。以下為部分專利範圍第 1 項功能手段用語之記載，部分專利範圍界定之文字修改部分，其增加部分以加底線表示，其刪減部分以加刮號表示：

「一裝置用以〔讀取一通話卡以測定〕輸入〔儲存於僅讀記憶體之〕該安全碼<sup>266</sup>；

一裝置用以連接至主電腦以移轉一安全碼，通話授權額度及結合資料終端機之識別碼<sup>267</sup>；

一通話處理器〔由主電腦控制利用授權通話卡將一或多位用戶介面至電話網路〕響應一安全碼輸入致能用戶利用電話進出電話網路<sup>268</sup>。」

以下為部分專利範圍第 6 項功能手段用語之記載：

「一裝置用以讀取通話卡以測定〔儲存於僅讀記憶體之〕安全碼<sup>269</sup>；

<sup>265</sup> 參照 Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., Ltd., 535 U.S. 722, 734, 122 S.Ct. 1831, 1838, 152 L.Ed.2d 944 (2002); Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., Ltd., 493 F.3d 1368, 1382 (Fed.Cir.2007).

<sup>266</sup> 專利範圍第 1 項部分相關修改內容原文：「means for [reading a calling card to determine] entering the security number [stored in the read-only memory thereof];」。

<sup>267</sup> 專利範圍第 1 項部分相關修改內容原文：「means for connecting to the host computer to transfer the security number, the call authorization amount and an identification code associated with the data terminal;」。

<sup>268</sup> 專利範圍第 1 項部分相關修改內容原文：「a call processor [controlled by the host computer for interfacing one or more customers to the telephone network using the authorized calling cards] responsive to entry of a security number for enabling the customer to access the telephone network using the telephone.」。

<sup>269</sup> 專利範圍第 1 項部分相關修改內容原文：「means for reading a calling card to determine the security number

一裝置用以〔連接〕移轉至主電腦安全碼〔移轉〕一安全碼，通話授權額度及結合資料終端機之識別碼<sup>270</sup>；」

AT&T 認為上述變更縮小了專利範圍，故其所要求的使用相同安全碼，致動卡片並進行通話成為不可能。聯邦巡迴法院一再強調不定冠詞"a"係代表一或多個<sup>271</sup>，並不認為 AT&T 引證上述資料就能認定'114 專利的單一安全碼與先前技藝 Shilling 5,359,182 專利不同，在現有證據以及不適用 Festo 的情況下，法院無法同意 AT&T，只因未提供單一安全碼，就沒有侵權的辯解。

### 三、專利侵權與專利無效之訴

AT & T 辯稱'114 及'768 專利係無效專利，因為任何理智的陪審員在參考先前技藝引證資料之後，都可以發現係爭專利顯而易知，法院應進行法律審(judgment as a matter of law, JMOL)。專利若經證實顯而易知，符合，即可予以撤銷。專利法 103 條規定：“若請求專利之標的與先前技藝之間，整體觀之，在申請當時對於標的相關領域之一般技藝人士<sup>272</sup>而言係顯而易知者，該專利即屬顯而易知。”顯而易知須靠事實發現的客觀分析，包括(一)

---

[stored in the read-only memory thereof];」。

<sup>270</sup> 專利範圍第 1 項部分相關修改內容原文：「means for [connecting] transferring to the host computer [to transfer] the security number, the call authorization amount and an identification code associated with the data terminal;」。

<sup>271</sup> LG Electronics, Inc. v. Bizcom Electronics, Inc., 453 F.3d 1364, 1372 (Fed. Cir. 2006).

<sup>272</sup> 相關當事人同意，所謂專利標的相關領域之一般技藝人士係指至少四年制主修電腦工程，包括通訊與電腦系統技術課程，或至少兩年電話通話卡產業之經驗。

先前技藝之內涵與範疇，（二）請求之發明與先前技藝的差異性，（三）一般技藝之水平，（四）以請求專利標的為核心之任何外在的相關事證再檢驗<sup>273</sup>。所謂相關再檢驗(secondary consideration)一事包括，如商業成功，長期未解決之需求，他人之失敗，及欠缺或有一些組合動機，或迴避先前技藝教示的組合<sup>274</sup>。在調查特定案件時可以將這些提問依序記錄，記錄之事證可界定進行之調查。若法院或專利審查官在分析後發現專利標的為顯而易知，該專利依專利法 103 條規定即為無效<sup>275</sup>。

係爭專利案，AT & T 須負責提供明確及說服的證據<sup>276</sup>。陪審團未發現係爭專利係顯而易知，AT & T 若要求法院法律審查，必須明確有利的證據，證明合理的陪審員無法達成該判決<sup>277</sup>。AT & T 辯稱其所提供之先前可證明係爭專利' 114 專利第 1 與 6 項係顯而易知，包括：（一）Yamaki 公開公告，（二）MCI 電話預付卡系統，及（三）Wester Union 電話預付卡系統。AT & T 聲稱其公司專業人士可提供證詞，證明這些先前技術可結合後，可消除與係爭專利' 114 專利之間的差異，尤其 AT & T 聲稱 Yamaki 公開公告

<sup>273</sup> Graham v. John Deere Co. of Kansas City, 383 U.S. 1, 17-18, 86 S.Ct. 684, 693, 15 L.Ed.2d 545 (1966)。

<sup>274</sup> KSR Int'l Co. v. Teleflex Inc., 127 S.Ct. 1727, 1734-35, 167 L.Ed.2d 705 (2007)。

<sup>275</sup> Id. 1734 頁。

<sup>276</sup> Takeda Chemical Indus., Ltd. v. Alphapharm Pty., Ltd., 492 F.3d 1350, 1355 (Fed.Cir.2007); PIN NIP, Inc. v. Platte Chem. Co., 304 F.3d 1235, 1243 (Fed.Cir.2002)。

<sup>277</sup> ToIOMATIC, Inc., 945 F.2d at 1549。

具有預算設定裝置，設於其主裝置遠端，同時做為資料終端機及主電腦。AT & T 亦聲稱其可提供證據證明 Yamaki 的預算設定裝置，於主裝置送來指示一身份碼(ID Code)已聯結至新額度之確認訊息後，隨即款項存入保險箱。AT & T 另聲稱 Yamaki 公開公告已揭露之通話處理器的每一限制就是係爭專利' 114 請求項的每一限制。AT & T 聲稱其專業人士可提供證明，證實 MCI 及 Western Union 系統包括記錄保持與收費功能，可與 Yamaki 以資料終端機之通話預付卡系統相結合，可證明係爭專利' 768 無效。AT & T 辯稱 MCI 系統包括一安全碼，可確認經銷商有人獲授權可致動卡片，且該 MCI 系統將那些記錄保持於資料庫中。AT & T 聲稱雖然 MCI 選擇不使用再加值功能，但 MCI 平台可完全支援該項特性。AT & T 聲明 Western Union 系統亦揭露前述相似功能<sup>278</sup>。法院注意到撤銷無效專利的證據，在審查中遭遇困擾，專家意見亦非無爭議之意見，陪審團必須面對這個事實。對於三個先前技藝的引證案也無清礎的解釋，一般技藝人士如何能將其組合，每一部分要如何正確的組合。也未交待是否要三個或只要兩個即可組合。對於先前技藝，習知的系統，什麼構造或什麼組件可替代其他習

---

<sup>278</sup> 參照 AT & T 相關文件 DX 193, p. W U35 and W U88。

知領域，產生可預測的結果，亦未明確說明。在 KSR 判例中已知無法以啟發或建議的證據，組合先前技藝的引證，因此需要一些專業意見，向陪審團及法官說明如何將引證案加以組合，或解釋其顯然易知的理由。

法院認為（一）MCI 與 Western Union 系統係分別在 1993 年 8 月及 6 月開始商業化，兩者皆在係爭專利' 114 and' 768 於 1993 年 6 月提出之後<sup>279</sup>，（二）Yamaki 之公開公告不會促使一般技藝人士增設一遠端資料終端機，一通話可加值處理器，及利用身份識別碼進出。相反的，Yamaki 揭露的是一種本地系統，需要將卡片實際插入特定之電話終端機以便通話<sup>280</sup>，（三）MCI 及 Western Union 系統不會提供一般技藝人士增設一資料終端機，允許收費或加值。其系統可成功使用電話，而不是資料終端機，致動預付電話卡<sup>281</sup>，（四）一般技藝人士無法組合引證案之先前技藝，因 Yamaki 系統與 MCI 及 Western Union 系統完全不同<sup>282</sup>，法院基於前述理由，無法採信 AT & T 之辯詞，必須同意陪審團的判決。因為 AT & T 無法充分舉證，證明係爭專利為顯而易知，並足證合理

---

<sup>279</sup> 參照文件 Tr.at167-171。

<sup>280</sup> 參照法院文件 Tr.at1291-1923。

<sup>281</sup> 參照法院文件 Tr.at1290:3-1303。

<sup>282</sup> 參照法院文件 Tr.at1307-1308。

的陪審團成員並無法達成相反之判決<sup>283</sup>。

---

<sup>283</sup> 參照法院文件 *To-Lo-Matic, Inc.*, 945 F.2d at 1549。