

US 專利實務系列-用語及其複合用語的請求項解釋

盧建川/專利師

2022-01-28

● 前言

說明書有時會記載一元件及該元件的複合名詞，例如「握持桿」及「原裝握持桿」，此時，「握持桿」之解釋是否會被限於「非原裝握持桿」。本文分享 CAFC 於 2022 年 1 月 14 日先例¹對此議題之見解，並於「討論與建議」一併討論相關先例。本文不說明與主題無關的內容。

● 案件背景

因半自動步槍未來有違法的可能，系爭專利(8,756,845)提供將半自動步槍改裝成固定式彈匣之步槍的方法與裝置。固定式彈匣指無法直接拆下彈匣，需將步槍的非彈匣零件拆解後，方能拆下彈匣之設計。

系爭裝置請求項記載：一種具有固定式彈匣之步槍，包含..一**彈匣握持桿**(magazine catch bar)，其固定於槍體，該**彈匣握持桿**位於...

系爭方法請求項記載：一種將半自動步槍改裝成固定式彈匣之步槍的方法，包含：移除**原裝的**(factory-installed)**彈匣釋放組件**，該移除步驟包含：..旋下**該原裝的彈匣握持桿**...；安裝一**彈匣握持桿**至該下機匣...

專利權人(Evolusion)告被告(Juggernaut)侵害其專利權。

地院基於請求項及說明書，解釋**彈匣握持桿**不包含**原裝彈匣握持桿**，被告使用**原裝彈匣握持桿**，故判決不侵權。

● CAFC 判斷

CAFC 重申先例見解：請求項用語通常給予本領域中具有通常知識者

¹ *Evolusion Concepts, Inc. v. HOC Events, Inc.*, No. 2021-1963 (Fed. Cir. Jan. 14, 2022)

在發明當時對該用語所理解的一般通常意涵²。請求項用語通常在整篇專利都一致地被使用，其他請求項可提供該用語意涵的指引³。

CAFC 指出：系爭請求項記載「**彈匣握持桿**固定於槍體並座落於下機匣之凹槽」，請求項無任何限制「**彈匣握持桿**」為「**非原裝之彈匣握持桿**」的任何記載。此外，**彈匣握持桿**的一般通常意涵亦無此限制。

被告主張請求項 15 記載「旋下**該原裝的彈匣握持桿**...；安裝一**彈匣握持桿**」意謂著「後續安裝的**彈匣握持桿**必須與拆下來的**原裝彈匣握持桿**有所區別」，不然請求項記載的「**原裝的**」即屬多餘。因此，**彈匣握持桿**應解釋為排除**原裝彈匣握持桿**。

CAFC 並不認同被告主張，並指出：請求項 15 記載「移除**原裝彈匣釋放組件**內的所有零件(含**原裝彈匣握持桿**)後，再安裝一**彈匣握持桿**」，並不表示移除原裝組件後，不能把原裝組件的零件(**原裝彈匣握持桿**)再安裝回來。請求項語言的通常意涵亦允許**原裝彈匣握持桿**再被使用。

依原告主張，將會把額外限制加入請求項 15，請求項 15 僅要求移除特定**彈匣握持桿(原裝)**，然後再安裝一**彈匣握持桿**。請求項並沒要求要「放棄原裝組件中的**原裝彈匣握持桿**」，亦未要求要一個新的或不同的**彈匣握持桿**。

被告主張請求項 15 記載「一」**彈匣握持桿**而未用「該」，表示與前面的**原裝彈匣握持桿**不同。CAFC 指出：若使用「該」表示限於該**原裝彈匣握持桿**，而兩造都未有此主張。獨立項未記載「**一新的或不同的彈匣握持桿**」，而是一**彈匣握持桿**，因此，其通常意涵可以是被移除的或新的**彈匣握持桿**。

CAFC 另指出：說明書支持通常意涵。說明書並未記載**彈匣握持桿**須

² “[T]he words of a claim ‘are generally given their ordinary and customary meaning,’” as understood by a relevant artisan at the time of the invention.

³ “claim terms are normally used consistently throughout the patent,” other claims of the patent, both asserted and unasserted, can provide insight into the meaning of a claim term.

特製或與**原裝彈匣握持桿**不同，僅記載**彈匣握持桿**要能被固定於下機匣，此記載與其一般通常意涵相同。因此，說明書並未限制**彈匣握持桿**意涵應排除**原裝彈匣握持桿**。

另，被告主張：專利的實施例均無使用**原裝彈匣握持桿**。CAFC 重申先例見解：唯一的實施例、或所有實施例包含一特定限制，並不足以使得請求項用語解釋超出其一般通常意涵⁴。說明書中並無任何**原裝彈匣握持桿**不適用於系爭專利的記載，且說明書一再重申請項並不限於所揭示的實施例，故被告主張不足採。

地院僅依說明書記載之「本發明是藉由移除**原裝彈匣握持組件**並安裝本發明的一種附加於半自動步槍的永久固定件⁵」而認為**彈匣握持桿**意涵應排除**原裝彈匣握持桿**。CAFC 認為該記載具有與請求項 15 相同之效果，意即該記載並不排除將**原裝彈匣握持桿**再裝回下機匣。

因此，CAFC 判決**彈匣握持桿**應依通常意涵解釋，其包含**原裝彈匣握持桿**。基於此用語解釋，撤銷地院判決，發回重審。

● 討論與建議

本案說明書與請求項同時出現**彈匣握持桿**及**原裝彈匣握持桿**，未進一步說明**彈匣握持桿**可以是從步槍拆下來的**原裝彈匣握持桿**，形成訴訟爭點。為避免類似情形發生，當說明書同時使用**名詞**及其**複合名詞**時，應檢視單純**名詞**所涵蓋之範圍，若與其**複合名詞**有競合意涵，則予以定義為宜。另，即便該**名詞**與通常意涵一致，亦建議檢視整個內容都是將該**名詞**以通常意涵來使用，以避免有被偏離通常意涵解釋的機會⁶。

⁴ “it is not enough that the only embodiments, or all of the embodiments, contain a particular limitation to limit claims beyond their plain meaning.”

⁵ The invention is a permanent fixture added to a semi-automatic firearm by removing the standard OEM magazine catch assembly and installing the invention.”

⁶ 用語被解釋成偏離通常意涵的只有二種情形：自定義用語及自行放棄通常意涵的部分範圍

<https://www.widebandip.com/tw/knowledge2.php?type1=A&name2=&idno=190>

其次，依先例見解：請求項用語每個字原則上都應給予意涵，例如 Phillips 案請求項記載**鋼質擋板**(Steel Baffles)，即強烈暗示「用語『擋板』並非由**鋼**所製成」⁷，否則記載「**鋼質**」顯得多餘。另外，2021/12/28 的 Intel 案針對「**硬體緩衝**(hardware buffer)」有如下的見解：「因為『緩衝』在實體世界中，所表達的就是**實體的裝置**，也就是『**硬體**』。因此，『**硬體緩衝**』的解釋必須比『以硬體實現的緩衝』還更多，否則『**硬體**』二字就應從請求項刪除⁸(先例見解高度不贊成將用語解釋成某一個字是無意義的或多餘的⁹)」。

從 Intel 案見解得到**名詞及其複合名詞**之使用應謹慎，不應畫蛇添足。例如本案**緩衝**通常意涵就是**硬體**，若欲維持通常意涵，不應記載「**硬體緩衝**」。

上述幾個先例見解應不僅適用於**複合名詞**，亦應適用於所有**複合用語**，例如副詞+動詞、形容詞+名詞、名詞+名詞等。其次，依 Intel 案見解，**若複合用語中的二用語在意涵上有所重疊，則應避免使用或應補充說明，以獲得所期望的解釋**。筆者覺得「複合用語應注意其二用語意涵是否重疊」似乎與「『或(or)』所連接的元件應有區別」的觀念類似¹⁰。

發行人/李文賢、本期執行編輯/林佳藏

編輯委員/楊慶隆、盧建川

本文僅為提供一般資訊，非為法律諮詢之用。如需進一步資訊，歡迎與本所聯繫

©Wideband IP Office 廣流智權事務所

⁷ the claim in this case refers to "steel baffles," which strongly implies that the term "baffles" does not inherently mean objects made of steel. *Phillips v. AWH Corp.*, 415 F. 3d 1303, 1314 (Fed. Cir. 2005) (*en banc*)

⁸ every buffer in our (physical) world is ultimately implemented on a physical device (i.e., hardware), a "hardware buffer" must mean something more than just a "buffer implemented in hardware," as Intel urges, or else the word "hardware" would be erased from the claims. *Intel Corp. v. Qualcomm*, No. 2020-1282, 2020/1867, page 13 (Fed. Cir. December 28, 2021)

⁹ "It is highly disfavored to construe terms in a way that renders them void, meaningless, or superfluous." *Wasica Finance GmbH v. Continental Automotive Systems, Inc.*, 853 F.3d 1272, 1288 n.10 (Fed. Cir. 2017)

¹⁰ 說明書記載"perforated or otherwise provided with passages." CAFC 基於"or"是 disjunctive phrase(無關係/可分的連接詞)，而認為 perforated 及 passages 是有區別的 <https://www.widebandip.com/tw/knowledge2.php?type1=A&idno=236>