

## 「均等論」行不行？

美國最高法院對於均等論與禁反言適用之近期見解

林發立

作者現任職於萬國法律事務所合夥律師

一、前言

二、均等論（Doctrine of Equivalents）

三、禁反言（Prosecution History Estopped）

四、Festo 案件大要

五、聯邦巡迴上訴法院（CAFC）之重大決定——  
全面阻卻均等論之適用

六、最高法院（Supreme Court）之見解

七、小結

## 一、前言

我國專利法第二十二條第一、三、四項規定：「(第一項)申請發明專利，由專利申請權人備具申請書、說明書、必要圖式及宣誓書，向專利專責機關申請之。...(第三項)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術、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。(第四項)前項申請專利範圍，應具體指明申請專利之標的、技術內容及特點。...」而美國專利法對於專利說明書，亦於該法第一百一十二條規定：「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、清晰及精簡、正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。說明書應以單項或多項請求項特別清晰指出申請人所認為該項發明之主題標的。申請專利範圍應以獨立項敘述，或在特殊情況下，得以附屬項或多重附屬項表達。在如下述段敘述，附屬項應指出其在前所依附之請求項，並且明確指示該請求項之進一步限制，附屬項應明確分析指出其所附屬之請求項之所有限制。多重附屬項形式之申請專利範圍，可參酌依附項數在前之一或多數請求項，作為進一步限制其申請主題標的之用。多重附屬項不應被其他多重附屬項目所依附。多重附屬項應併同所依附請求項以解釋權利範圍之限制內容。多數元件組成之申請案其請求項內之元件可以不需複述其結構、材料或作用，而以裝置或方法步驟之表達來達成特定功效，此時，這些請求項之解釋應包括相關說明書及其均等之結構、材料及作用等內容。」<sup>1</sup>

關於專利範圍之認定，在發明及新型專利，我國專利法第五十六條第三項規定：「發明專利權範圍，以說明書所載之申請專利範圍為準。必要時，得審酌說明書及圖式。」同法第一百零三條第二項規定：「新型專利權範圍，以說明書所載之申請專利範圍為準。必要時，得審酌說明書及圖式。」

在專利侵害案例中，確定專利範圍，永遠是最重要之「大前提」，決定專利範圍，配合待鑑定物，即得確認待鑑定物是否落入專利範圍，進而判定是否侵害

<sup>1</sup> 經濟部智慧財產局，  
[http://www.moeaipo.gov.tw/patent/patent\\_law/patent\\_law\\_1\\_31\\_2.asp](http://www.moeaipo.gov.tw/patent/patent_law/patent_law_1_31_2.asp)

專利。

我國專利申請、審查及鑑定實務，深受美國之影響，美國執專利制度之牛耳，亦為專利申請大國。美國專利制度歷經百餘年來之發展，在侵害鑑定實務方面，已架構以判例法（case law）為基礎之專利侵害鑑定制度，並影響全球專利侵害鑑定實務之發展，其中最重要者，除一般所謂「字義侵害」（literal infringements）外，即為「均等論」（Doctrine of Equivalents）與「禁反言」（Prosecution History Estopped）之運用。該等制度，亦為我國智慧財產局「專利侵害鑑定基準」援用，甚至進而作為我國刑事法院或民事法院認定犯罪或侵害事實之依據，其重要性可見一斑。然所謂「均等論」（Doctrine of Equivalents）之運用，於該制度濫觴之美國，於 2000 年 11 月 29 日美國聯邦巡迴上訴法院（The United States Court of Appeals for the Federal Circuit）於 Festo v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co. 一案（下稱 Festo 案），以聯席審判（en banc）形式，宣示揚棄以往所謂「彈性阻卻」（flexible bar）之見解，改採「全面阻卻」（complete bar）阻卻「均等論」之運用，此案一經判決，咸認為係對於「均等論」之重大限縮，對於專利權人不利至極，引發產業界、司法界及發明人高度爭議，本案經於去（2001）年六月上訴最高法院，最高法院於今（2002）年元月八日行言詞辯論，五月二十八日做出判決，撤銷聯邦巡迴上訴法院之裁判，「均等論」之運用似又絕處逢生。本案迄今雖非確定，但其發展於我國專利實務界及司法實務界容有重要參考價值，爰為文介紹之，並就教於先進。

## 二、均等論（Doctrine of Equivalents）

按發明及新型專利範圍，原則以說明書所載之申請專利範圍為準。必要時，得審酌說明書及圖式。但專利權具有法定之獨占地位，法律並以賦予獨占地位為由，交換其公開其創意內涵，因此專利權人須於說明書載明專利範圍及技術內容、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。因此任何熟習該項技術者理論上均能藉由閱覽專利公報內容獲得創意啟發，如此時該熟習該項技術者係業務競爭者，又為規避侵害專利權責任，而就部分專利元件修正後即與發明人競爭，此時如不認為係侵害專利權，對於專利權之保障將明顯不足。我國專利侵害鑑定基準認為：「獲得專利權後，同業者把該發明之構成稍作改變，以迴避專利權。雖然改變其構成之一部分，使專利申請專利範圍之構成要件不完全

相同，該情況認為是均等之行爲型態。該行爲型態在發明技術範圍之判定上係屬法律上之均等概念。」、「均等之成立要件：（一）置換可能性：其行爲型態係發明之構成要件之一部分以其他相異之技術置換，其實質上之功能，效果均相同，且該行爲型態係屬發明之技術思想範圍。（二）置換容易性：其置換爲對該業者是容易推知的。」因此，均等論可謂係爲保障專利權人之權益而存在，目的在避免以「字義」解釋專利範圍時過於狹隘，使投機之競爭者藉由修改少許元件即可規避專利侵害責任之情形發生。

但須注意者，專利法之目的，乃在「鼓勵、保護、利用發明與創作，以促進產業發展」，專利法第一條定有明文。均等論之運用，使專利權範圍之認定不再拘泥文字，但伴隨而來的，是專利範圍不明確，因此所引起之負面作用，就是專利權人不當或恣意擴張專利權範圍主張他人侵權，因此引發所謂「寒蟬效應」，使善意之發明人不敢基於原有之技術再爲研發更佳發明，間接可能阻礙產業之發展，是運用「均等論」解讀專利範圍時不可不注意之問題。

均等論成爲美國專利侵害判斷之一原則，雖係於 1853 年之 Winans 事件<sup>2</sup>之最高法院判決即確立，但其內容與適用範圍卻在學界與實務間爭論不休，直至今日仍未難謂有定論。

### 三、禁反言（Prosecution History Estopped）

均等論之存在，使專利權範圍之解釋不再拘泥於字義，使專利權保護之範圍得以擴大，但也伴隨專利範圍之不明確性，此一現象之存在，不僅使正當競爭者如何進一步發明方屬合法而不涉侵權，備感困擾，嚴重者，將因專利權人任意藉由「均等」之主張擴張其權利範圍甚至濫行訴訟，反倒使人不敢生產製造相類產

<sup>2</sup> Winans v. Denmead, 56 U.S. 62, 1853, 於本案中專利權人即原告 Winans 擁有搬運煤炭用車輛之專利，其所載之申請專利範圍第一項所述特點在於車輛作成圓錐台形，使煤炭等重量負荷得以平均化，而被告 Demmead 生產了形狀類似，但將圓錐台形改爲八角錐台形之車輛，Winans 主張 Demmead 侵害其專利權，Demmead 卻抗辯其八角錐台形與申請專利範圍所載之圓錐台形有明顯差異，而主張不侵害。最高法院最後認構成侵害，其判決理由以：「…申請專利範圍並不限於其中所記載之形狀，而應解釋成已把為了發具體化的所有形狀之念頭都記載進去了（按：此依中心界定主義所得解釋），倘若容許他人作單純的形狀變更『但實質上利用了專利之原理的話』，則專利會成爲空虛之權利。」即明白導入了均等論之原則，但其內涵卻僅限於「實質上利用專利」。

品，進而造成阻礙產業發展之結果。

按專利權乃法律保護之排他權，侵害者可能應負一定之刑事、民事責任，又為顧及促進產業發展之專利法立法目的，因此專利權之範圍本需極為明確，然為避免以「字義」解釋專利範圍過於狹隘之弊，無法充分保護專利權人之利益，而有均等論之產生，然何範圍應被視為均等而落入專利範圍？何範圍已溢出專利權，而屬新的創作發明？成為專利侵害鑑定重大難題。此一界線之確立，實則無論對於侵害鑑定實務及申請實務，均有絕對之重要性，因此在專利申請過程階段，審查委員一般應竭力釐清專利權界線，確保該專利符合專利法實用性、新穎性、進步性等規定，對於含糊不清之專利申請，可能透過智慧財產局之要求或申請人之主動，逐漸修正為符合專利法要件之專利內容，通常此一過程，係限縮之過程，亦即經過此一過程，經核准之專利可能要較當初申請之態樣限制許多，申請人在此一過程明言放棄之權益，依理而言自不在專利保護範圍內，不容專利權人日後以「為均等範圍所涵蓋」為由再為回覆之主張，此乃「禁反言」原則之精髓，而究竟在此一過程申請人放棄何權益？僅視專利範圍無法明瞭，非賴詳閱申請過程全部資料，難予確定，因此當所謂專利侵害鑑定報告依據全要件原則認某物品或方法不同或未侵害專利，而依據均等論則認屬相同或侵害時，究竟這種均等之論斷是否確屬合宜？在專利權申請過程是否曾被專利權人明白表示放棄？成為左右得否認定為均等之重要參考資料。因此禁反言原則係為防止專利權人將在申請過程之任何階段或任何文件上，已明白表示放棄之某些權利，在專利權取得以後或在專利侵害訴訟中，再行重為主張已放棄部份，即專利權人對於專利要求的解釋理當前後一致，是專利侵害鑑定中之一項重要原則，在多數情形下，原則上甚至應優先於均等論而為適用<sup>3</sup>。

藉由禁反言之運用，可以避免均等範圍之不當擴大，用以適度釐清專利權範圍，因此，在專利權範圍之解讀工作上，「均等論」與「禁反言」可謂係處於對立之地位。某專利權爭訟案件，透過「均等論」初步獲致相同或侵害結論者，可能因為「禁反言」之審查，而使判定結果逆轉。<sup>4</sup>

<sup>3</sup> 經濟部智慧財產局，專利侵害鑑定基準。

<sup>4</sup> 請參考台灣高等法院高雄分院八十九年上易字第二〇五〇號判決；拙著，專利侵害刑事判決觀察（二）---禁反言鑑定之必要性，萬國法律雙月刊，第一二〇期。

對此智慧財產局亦曾指出：「按專利侵害訴訟過程中，訴訟雙方當事人常提出均等論與禁反言之攻防主張，即當原告主張擴大其專利權範圍有均等論之適用時，被告則反過來主張該權利範圍應受禁反言之限制以為對抗，故於進行專利侵害鑑定時，若需要從全要件審查階段進入均等論審查階段者，為其避免專利權範圍之解讀有不當擴大之處，自宜同時配合禁反言之審查，始稱公允。」<sup>5</sup>此見解亦為法院確定判決所援用。<sup>6</sup>

均等論與禁反言原則之於專利侵害鑑定實務之運用，在美國歷經百餘年之發展，成為專利侵害鑑定之二大支柱，但「均等論」運用上所衍生專利權範圍究竟何在之疑問，從未因禁反言原則之運用獲得完全釐清，其意義也就是專利侵害司法訴訟中，法院將因運用均等論解讀專利範圍之不同結果，造成是否認定侵害之差異，此對於法律秩序安定性以及專利法鼓勵創作發明之目的，不能說沒有妨礙。

美國聯邦巡迴上訴法院曾針對 *Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyokabushiki Co.*一案作出重要判決，以所謂「全面阻卻」(complete bar)對於「均等論」之運用作出重大限制，本件判決影響深遠，判決一出專利實務界及產業界可為瞠目結舌，一片譁然，本案於日前經最高法院判決廢棄原上訴法院之判斷，並於理由中宣示目前最高法院之立場，有謂該判決係「最高法院近二十年來有關專利權的最重要決定」者<sup>7</sup>，本案無論是原聯邦巡迴上訴法院之見解或最高法院日前之判決，對於「均等論」及「禁反言」運用之影響至為重大。

## 四、Festo 案件大要

### 一 Festo 專利內容及申請過程

本案原告 Festo Corporation. (下稱 Festo) 擁有二件工業裝置專利(分別是 No. 4,354,125, the "Stoll patent"; No. B1 3,779,401, the "Carroll patent")，均屬於擁有一對封環(sealing rings)之磁性藕合無桿汽缸，第一件專利於最初申請時曾遭審查委員(examiner)以不符美國專利法第 112 條規定為由核駁

<sup>5</sup> 經濟部智慧財產局 90.6.29 (90) 智專三(五) 06001 字第 09012071845 號函。

<sup>6</sup> 台灣高等法院九〇年上易字第一八三六號判決。

<sup>7</sup> 經濟日報 91.5.30 第一版。

(reject)，後來因申請人修正(amended)其申請，在裝置上加上包含一對單向封環(a pair of one-way sealing rings)及外部套統(outer sleeve)係由磁性材料(magnetizable material)所構成。第二項專利則是在再審查(reexamination)階段同樣加入封環(sealing rings)之限制。<sup>8</sup>

## 二 案情狀況

當 Festo 開始銷售該產品後，發現 Shoketsu Kinzoku Kogyokabushiki Co. (下稱 SMC) 以運用一個雙向封環(two-way sealing ring)及非磁性套統(nonmagnetizable sleeve)的類似裝置進入市場。Festo 因此主張依據均等論，SMC 已經均等侵害其專利權前揭二專利權。SMC 則於抗辯中強調，Festo 於申請過程中所加入之限制，將引致禁反言，就該修正之之部分無均等論之適用，進而不發生均等侵害之問題。

## 三 地方法院之裁判

地方法院以即決判決(summary judgment)認定，SMC 之抗辯不成立，於 Carroll patent 第 5.6.9 項 SMC 侵害 Festo 專利；另外在 Stoll patent 之部分，地方法院亦不採 SMC 之抗辯，並指出專利權人在申請過程中何以加入磁性套統(magnetizable sleeve)此一限制，原因不明(mysterious)，既非為應付審查委員之審查，也非閃避先前技藝(prior art)，陪審團則認定 SMC 仍均等落入 Stoll patent 第一項專利範圍而侵害其權益。

## 五、聯邦巡迴上訴法院(CAFC)之重大決定——全面阻卻均等論之適用

本案嗣經上訴聯邦巡迴上訴法院(Court of Appeals for the Federal Circuit，又稱 CAFC)，該院於 2000 年 11 月 29 日，以聯席審判(en banc)形式，由十二位法官共同審理，並以八位法官之多數意見，判定原地方法院之裁判撤銷。其中對於均等論與禁反言之運用，提出明確之見解，以所謂「全面阻卻」(complete

<sup>8</sup> 詳細之專利說明可參考羅炳榮，均等論與禁反言(下)，中華民國全國工業總會，智慧財產季刊，三十八期。

bar) 理論，大幅限制「均等論」運用範疇，並具體指出：

- (一) 禁反言之限制並不限於美國專利法第 102 條、第 103 條之修正 (amendment)，凡任何涉及專利要件 (Patentable Requirements) 之修正均將導致禁反言。
- (二) 自願性之修正如屬前述修正，亦會導致禁反言。
- (三) 該等修正將全面阻卻 (Complete bar) 均等論之適用。
- (四) 未附理由之修正亦將導致無均等論之適用。

CAFC 於理由中，詳細說明其如此認定之原因，其中最主要者，即在於均等論之運用，使專利範圍之認定不易清晰，尤其存在有元件於申請過程修正 (amendment) 者，何範圍專利權人已於申請過程拋棄？何範圍仍在均等範疇而為法律保護？經常難以究明，此時為維護善意第三人之權益，以及考量法律秩序之安定，因此提出「全面阻卻」(complete bar) 之理論，認定在此情形下，無均等論之適用。

此案例對於美國甚至全球專利實務界影響重大，蓋專利申請實務上，經常可見申請人一方面為搶先機以保持其「新穎性」(novelty)，一方面為極大化其專利範圍，每每於初始申請時先行提出大範圍之請求 (claim)，嗣後隨著申請手續齊備及審查委員之意見，乃陸續限縮及修正其請求，此乃專利申請實務之常態。甚至有獲得核准之專利內容，與原始申請者完全不同之情況，此均是肇因於申請過程對於內容修正所導致，如採「全面阻卻」(complete bar) 之理論，將造成極多比例之專利以及每件專利中許多元件均無從再援用「均等論」主張專利侵害。然而，專利侵害案件中，鮮少是字義侵受害者，在均等侵害亦無從成立之情況下，對專利權人權利影響之重大可以預見，對於高科技之電子產業、生化產業而言，其影響極其深遠。本件判決一出，產業界無不瞠目結舌，甚至直接影響現存未到期逾一百二十萬件之專利效力，論者甚有將之稱為逾一百五十年歷史之「均等論」已「自我了結」者。<sup>9</sup>

<sup>9</sup> 羅炳榮，均等論與禁反言(上)，中華民國全國工業總會，智慧財產季刊，三十七期。



## 六、最高法院（Supreme Court）之見解

基於 CAFC 之見解對於「均等論」之運用乃至於產業界產生之重大衝擊，美國最高法院（US Supreme Court）於去（2001）年六月間同意審理本件上訴案，並於今（2002）年五月二十八日做出判決，以九比零之票數未維持 CAFC 之見解，明白表示拒絕採取「全面阻卻」（complete bar）之理論，終使「均等論」之運用似乎得以起死回生，使專利權人得以進一步確保其權益，法官 Anthony M. Kennedy 則表示，CAFC 之見解「摧毀發明人對於法之期待」。

美國最高法院於本案中有以下之意見，直得注意<sup>10</sup>：

- （一）必須使專利權人了解他們擁有什麼權利，使大眾了專利權人不曾擁有什麼權利，依據（美國）專利法第 112 條之規定，發明人必須將發明之內容「完整、清晰及精簡、正確」（full, clear, concise, and exact terms）記載於說明書，但是專利請求內容文字可能無法極為精確，但如果總是文義（literal terms）作解釋，專利權效力將遭致重大之減損。如採文義解釋，透過重製及使用一些元件之替代物之過程，即很容易摧毀專利之效力，因此專利範圍不當局限於文義（literal terms），尚應及於均等於專利請求之部分（參照 *Winans v. Denmead* 一案）。不過由於所謂均等範圍難予確定，競爭者可能懼於侵權責任，削弱研發動機，並可能從而導致許多無益之爭訟。因此當法院援用均等論時，必須充分意識到對此所付出之代價（也就是前述負面影響），在 *Warner-Jenkinson Co. v. Hilton Davis Chemical Co.* 一案最高法院已明白揭示此一原則。
- （二）禁反言與專利申請程序相關，申請人為避免被核駁而作之限縮（narrowed），對於其放棄之部分日後自不得以當時非預見（unforeseen）為由重為主張（*Exhibit Supply Co. v. Ace Patents Corp.*）。「核駁」即顯示審查委員不認為該原始請求應給予專利，因此當申請人決定請求上訴（appeal）時，其上訴之決定及為獲得專利所提送之修正（amended claim）

<sup>10</sup> 以下係對於判決摘要（Syllabus）之節錄，並略為補充說明，並非全文翻譯。

應解為該「修正之請求」與「原始請求」之間的部分申請人都已放棄。

(Goodyear Dental Vulcanite Co. v. Davis)

- (三) 禁反言並非限於發明主題之修正(例如迴避先前技藝 prior art)，且適用於包含(美國)專利法 112 條在內，為滿足一切專利法要件(Patent Act requirement)之限縮修正(narrowing amendment)，在 Warner-Jenkinson Co. v. Hilton Davis Chemical Co.一案最高法院已認定關於「可專利性之確實原因」之修正將引致日後禁反言，但並非表示每一修正均導致禁反言。應解為最高法院係認為即使是非關可專利性之修正，法院未嘗不可仍於日後考慮適用禁反言，儘管禁反言以閃避先前技藝(prior art)之原因所引致者較為常見，但並非基於其他因素之修正就不會引致禁反言。美國專利法第 112 條對於發明說明書應如何記載有明確之要求，在未符合這些要求之情況下，不應獲准專利，在未符此要求情形下所獲專利，亦有在日後訴訟中被認為無效之可能。Festo 主張其修正是為符合美國專利法 112 條之形式要求，而禁反言則是因限縮專利範圍(scope)而發生，如果 Festo 之修正確實僅是為符合美國專利法第 112 條之修飾性修正，自不發生所謂限縮專利範圍問題，如此當不致引致禁反言；但如果所謂基於 112 條之修正係必須(necessary)且限縮專利範圍，即使申請人聲稱是以更正陳述之方式為之，仍將引致禁反言。
- (四) 禁反言不阻卻發明人主張對其修正後元件之均等侵害，雖然大多數均等範圍將因禁反言被阻卻，但其範圍仍應由限縮修正之內容予以判定，CAFC 所謂全面阻卻不符合禁反言之初始目的，也就是僅使發明人需自囿於其申請過程之表示及修正之合理範圍。修正申請僅表示發明人認為專利不及原申請範圍那麼大，而不是修正之權利項已經完美無暇而無均等之可能，如此解釋方符合判決先例及美國專利局(PTO)運作實務。最高法院向來認為，禁反言係「彈性阻卻」(flexible bar)，亦即需考慮申請人於申請階段所放棄之主張，而非以拘泥於字面方式採行所謂全面阻卻(complete bar)(參考 Goodyear Dental Vulcanite Co. v. Davis 一案)。CAFC 未顧及最高法院於 Warner-Jenkinson 一案中所揭示法院於採行不同見解時必須慎重考慮對於發明界之影響之意見，而發明人依據先前判例所行成對於法之確信，亦不認為其所為修正即無從再主張均等。如果發明人早知如此，可能

根本不願修正而是以上訴（*appealed*）救濟其當初被核駁之申請。*Warner-Jenkinson* 一案已公平地要求專利權人需證明其修正原因係不致引致禁反言之修正，同樣地，專利權人需就其修正並未拋棄均等之主張負釋明之責，撰寫專利請求之人應已充分了解，藉由修正以限縮專利請求之決定，將使其原始請求與修正後請求之間之內涵無從再被主張。因此修正如不能被合理認定係放棄均等主張，專利權人仍可抗辯禁反言之引致。

（五）因此 *Festo* 之抗辯尚需進一步調查，最高法院判決：原判決撤銷，發回更為審理。

## 七、小結

*Festo* 一案 CAFC 判決後，對於發明業界、產業界及專利實務界產生重大衝擊，不但直接影響現存美國逾一百二十萬件專利中近九成案件之效力<sup>11</sup>，對於各國之專利及司法實務界同樣影響深遠。美國最高法院認為，對於如此與先前判例不同之判決，CAFC 應審慎衡量其重大之影響，最高法院對於 CAFC 所提出禁反言之限制並不限於美國專利法第 102 條、第 103 條之修正（*amendment*），凡任何涉及專利要件（*Patentable Requirements*）之修正、自願性之修正均將導致禁反言，以及未附理由之修正亦可能將導致無均等論之適用等論點並無太多指摘，基本上僅是強調法院應妥善判斷申請人修正之意思及狀況，是否確已限縮專利範圍而導致禁反言之適用。但對於 CAFC 所稱，修正將全面阻卻（*Complete bar*）均等論之適用之部份，最高法院則推翻其主張，認為仍應回歸所謂「彈性阻卻」（*flexible bar*）原則，亦即不應認為一存在前述之修正，該修正之元件即當然無均等之適用。具體來說，例如申請人申請過程之修正確實僅是為符合美國專利法第 112 之修飾性修正，自不發生所謂限縮專利範圍問題，如此當不致引致禁反言；但如果所謂基於 112 條之修正係必須（*necessary*）且已限縮專利範圍，即使申請人聲稱僅更正陳述，仍將引致禁反言。最高法院此一認定，使下級法院無法僅審查是否有相關之修正，即一概認定依據禁反言而無均等論之適用，法院被要求必須負起具體判定該修正究竟屬於何種修正之義務，其是否因而引致禁反言將有所不同。

<sup>11</sup> The New York Times, May 29, 2002.

不過大體而言，CAFC 明確表明支持嚴格禁反言之大方向既明，此一部份最高法院並未明確予以推翻，僅是提醒下級法院應審慎考量採取此種解釋之影響。因此 CAFC 之見解對於專利實務及司法實務之影響仍相當重要。法院於審理個案時如將申請時之修正解釋為係為符合專利法所必須，並非裝飾性之修正，仍極有可能被認定引致禁反言而無均等論之適用。

在申請實務上，發明人或專利代理人習慣於先行搶送申請，之後再刪刪改改的作法，仍將面臨無從主張均等之重大威脅，因此應極為小心。申請過程之修正答辯（argument）也會產生相同效果，應審慎處理。在專利說明撰寫實務上，為求保護範圍極大化所嘗試闖關之原始請求，如太過離譜，其後被要求修正時，仍將可能引致禁反言而無從主張均等。具有經驗之撰寫人員以及精確陳述專利範圍，成為克服此一挑戰之重要關鍵，發明人不應再期望以極低不合理之費用要求專利代理人以粗略形式先行送件，日後再視情況一一限縮修正，因為如此一來，此一專利申請縱使獲准，日後亦將導致幾無均等主張之空間，使專利成為無價值。競爭對手在法院此一見解趨勢下，妥善查閱專利申請之檔案紀錄，亦將加大迴避設計之空間。對於此一案件之發展，值得續予觀察。