



## 美國最高法院 Festo 案的判決解讀

陳歆\*

### 前言、國內高科技廠商的憂慮

國內高科技產業升級的過程，雖然不算快，但有一定的進步，由較低科技產品如變壓器逐漸進展到絕對先進的半導體晶片和領先世界的液晶顯示器。科技產品雖有轉型，產業模式仍然以製造為主。歐美日的先進國家因覺悟到其製造能力無法與東亞新興國家競爭，已經將經營重點置於創造新知識。新技術之研究是產生新高科技知識，此知識的財產化是研究工作所衍生的成果專利。一般而言，研究工作愈具基礎性質，所衍生的專利亦愈具基礎性。無可厚非，目前基礎性專利幾乎全屬外國高科技公司所有。國內廠商的研發幾乎皆為製造相關的改良性技術，所以其專利亦為製造改良的進步性專利。美國最高法院去年所宣判的 *Festo v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki*<sup>1</sup> 一案中正好就對基礎性與改良性兩種專利之個別均等論待遇作最後判決。國內科技廠商經常遭遇外商的專利侵害指控攻勢，擬有效地抵抗必須瞭解 Festo 判決對基礎性專利的權利範圍新理念，同時必須瞭解改良性專利的新相對位置。此瞭解可由專利的權利請求項權利範圍(claim scope)和均等論起步；亦即，權利請求項(claim)的逐字範圍(literal scope)得以均等論(Doctrine of Equivalents)推展至比造字範圍更為廣泛。均等論所能將請求項推展到的均等物(equivalents)往往是侵害與否的關鍵議題。以舉例啟示，目前台灣高科技產業的「兩兆雙星」之一，液晶顯示器，最為關切的基礎性專利幾乎皆為美國公司早年所發明，而產品發展性專利 (product development patents)和應用性專利(applications patents)多屬日本大集團

\* 奇美電子副總經理。

<sup>1</sup> *Festo Corporation v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co. Ltd.*, 535 U.S. 722 (2002).



## 論述

公司往後所發明。反觀國內液晶顯示器公司仍處於僅製程改良及製造技術的發明。

國內的積體電路設計商和半導體製造廠曾遭受美國科技公司的基礎性專利侵害指控<sup>2</sup>。國內光電廠商亦曾遭日本大廠依據其產品研發及應用專利的侵害指控和權利金索取攻勢<sup>3</sup>。而目前國內最為旺盛的液晶顯示器廠商如友達、奇美電子、瀚宇彩晶、中華映管、廣輝等「LCD 五虎」均面對如美國 Honeywell 和日本的夏普的權利金索取攻勢。國內科技公司目前的防禦「戰略」幾乎全靠推卸責任地閃躲、拖時間、或轉換話題等避免面對現實的動作。偶爾擁有數件製程改良或製造技術專利的廠商會虛喊反告的口號，但此明知自不量力的舉動頂多僅能暫緩問題到對方將該些專利研究完畢知道無大礙而已。很不幸，對外商的專利侵害攻勢，達成協議接受授權並支付可關的權利金為國內高科技公司慣例，有效的解救方法眾所皆知當然是自家加強研發能力並多申請有價值的成果專利。但國內企業家宣佈新「研發中心」的規劃雖然有聽聞，國內人士如今仍未見到此基礎性研發所應產生的基礎性專利。畢竟，編列基礎性研究的預算並非國內企業老闆的專長，而公司的股東不見得會贊同公司老闆花錢設立長遠投資回收的研究中心。更何況，專利敵人已逼城門，現在的研究中心離生產有價值的反告專利甚遠，也就是遠水救不了近火。現在狀況而言，唯一條生路恐怕是設法多瞭解對方的專利以謀迴避侵權或撤銷對方的專利，以迴避為目標須深入研究對方專利的權利範圍以便斷定侵害的標的物以及跟隨的迴避設計計畫，以撤銷為目標則須尋找相關既有技術以便舉發對方的專利或至少限縮其權利範圍，兩者均需要知道專利請求項的權利範圍。有趣的事實是，無論是美國、日本、南韓、甚至於法國公司，所主張的專利主要幾乎都是美國專利<sup>4</sup>。因而

<sup>2</sup> 譬如威盛和英特爾 2003 年 3 月相關晶片組技術的官司以及和解。

<sup>3</sup> 譬如國內光碟製造廠商如鍊寶和日本新力等日商的相關光碟片侵權糾紛。

<sup>4</sup> 原因一般可說是因為美國仍為科技產品的主要市場以及美國的司法制度，尤其以專利權而言，被公認為最公平先進的制度。



國內高科技廠商為應付外來的專利禍患，必須多瞭解美國專利法最近相關專利的權利範圍基本面問題與變化。問題與變化的起原點就是學者、專家、以及律師共認為最高法院的 Festo 判決。相比聯邦巡迴上訴法院的初步判決，Festo 則有擴大專利權的現象，國內高科技廠商，因多為專利侵害指控的目標，需要注意並深入瞭解如今 Festo 給予專利權人的新權利以及此權利的延伸可能會產生的法律爭議，以備有效地對應。

許多律師和學者閱讀最高法院 Festo 的判決書後，批評為難以分明主要問題的解決指導<sup>5</sup>。判決書的模糊可能是反映問題的複雜性，其中的爭論所產生的張力，嚴肅的說會形成矛盾，縱容而言僅是失調，但矛盾及/或失調均會迫使聯邦巡迴上訴法院趁未來的上訴案之際設法釐清最高法院引起的問題。但是，此專利法演變過程至少會產生目前請求項權利範圍解釋模式不確定的時期，而跟隨著會導致國內廠商一時難以辨識關鍵的侵害與否的界線。畢竟，專利的請求項的基本作用有二：第一、界定專利的權利範圍而以獨占權獎賞發明人(以鼓勵創新為宗旨)；第二、告知社會大眾此權利已被取得而侵占會引起侵權之虞，卻同時宣告此權利範圍之外視同無侵權專利之嫌。兩道作用原則上彷彿沒有人會反對，但原則之實施會引起專利權人及社會大眾個別利益之張力(tension)，各方利益團體依照其不同的價值觀會提倡不同的請求項解釋。最高法院自稱，Festo 一案的判決以解決過去相關均等論的爭議為宗旨，但判決中的均等物相關決議卻反而引起了更多的爭論。許多學者專家認為最高法院的均等物判決無助於指導專利權人、被告侵害人、以及各層聯邦法庭，如何看待均等論。本文為能解釋 Festo 的爭論啟示，須先回顧專利法的幾項基本觀念和理論：亦即，均等論、審查禁反言、和專利請求項對社會大眾的通告作用。

<sup>5</sup> D.B. Borson, Doctrine of Equivalents in Light of the Supreme Court's Decision in *Festo v. SMC, J&J v. RES and Symbol Technologies v. Lemelson: Law and Equity in Intellectual Property, New Matter*, Vol. 27, No. 2/3, p. 9, State Bar of California Intellectual Property Section.



## 論述

### 均等論的來龍去脈(The Doctrine of Equivalents Past and Present)

於西方國家工業革命期間，美國與英國就處於激烈的貿易競爭狀態。當時，英國的法律體系已衍生專利權均等論，所以位於英國的製造公司可利用均等論來擴大其專利的權利範圍。持有專利的美國公司以爭取競爭公平啟示，向美國政府請求類似英國的均等論以便擴大其在美國的專利權。美國最高法院果然早在一百五十年前於 *Winans v. Denmead* 一案，儼然宣佈了美國版的權利範圍擴大均等論<sup>6</sup>。新案例之原意在於妨礙侵權者在被告產品以「非實質的更改」(“insubstantial changes”) 避開侵害指控成立，以如此方式加強美國專利權人的權益。*Winans* 案中的專利技術是有關煤礦貨車所裝置的圓錐形底卸盤，如此形裝能較均勻地分布裝載的煤礦物以便減少貨車側面所承受的壓力。被告鐵路貨車則是採用一八角形底卸盤。陪審團須考慮的問題是：被告貨車底卸盤是否原則上以及運作模式上與原告說明書所描述的圓錐形「實質相似」<sup>7</sup>？陪審團的判決是被告貨車實質上以同樣原則以及運作模式確實達成同一效果<sup>8</sup>。約一百年之後，美國最高法院於專利法權威案 *Graver Tank* 以認同 *Winans* 的判決而宣佈如今專利法界所熟悉的均等論「方式/功能/效果大三元基準」(“tripartite test”)。亦即，「被告產品是否以實質相似的方式

<sup>6</sup> *Winans v. Denmead*, 56 U.S. 330 (1853).

<sup>7</sup> 有趣的是，原告專利並沒有相關該圓錐形底卸盤的請求項，其僅於說明書描述；按照現在的專利法規定，侵權不會成立。

<sup>8</sup> The defendant “constructed cars which, substantially, on the same principle and on the same mode of operation, accomplished the same result.”此乃為目前均等論的基本判決基準。



執行實質相似的功能以取得實質相似的效果？」<sup>9</sup>。隨後最高法院於近幾年均等論權威案 *Warner-Jenkinson* 中亦認同 *Winans* 案中的「非實質更改」因均等物論仍為專利權範圍內<sup>10</sup>。但有不同意見的律師學者曾引述 *Hughes* 一案中的「傳統的均等論之彈性禁止解釋裡的均等物居然可從無到有到眾多」<sup>11</sup>來批評均等論為專利權的氾濫論。

### 審查檔案禁反言論的意義(The Doctrine of Prosecution History Estoppel)

審查檔案禁反言是專利侵害分析者不可或缺的法學理論。最高法院的審查檔案權威案例是六十年前的 *Exhibit Supply Co. v. Ace Patents Corp*<sup>12</sup>。判決書中對禁反言學說有如此的闡述：權利人一作迴避既有技術性的請求項限制性縮小修改(以下簡稱「限縮修改」,英文稱“narrowing amendment”或“limitation”),他此舉就正式地放棄所有於原文及其修改的請求項之間的標的物。亦即,均等論的權利範圍擴大作用是受審查檔案禁反言論的平衡性限制。純禁反言(“estoppel”)係一含有悠久法律傳統的基本學說;民間的日常來往經常會出現若干承諾表達之行為。以維持社會秩序起見,一承諾表達一脫口,而聽者合理地依靠該承諾之表達而有所行為,承諾人則不得違背其承諾,以免聽者因依賴該承諾而利益受

<sup>9</sup> *Graver Tank & Mfg. Co., v. Linde Air Products Co.*, 339 U.S. 605 (1950). To temper unsparing logic and prevent an infringer from stealing the benefit of an invention, a patentee may invoke the doctrine of equivalents to proceed against the producer of a device if it performs substantially the same function in substantially the same way to obtain substantially the same result. The theory on which this doctrine is founded is that if two devices do the same work in substantially the same way, and accomplish substantially the same result, they are the same, even though they differ in name, form, or shape. I.M. Aisenberg, *Modern Patent Law Precedent*, Glasser LegalWorks, 1999.

<sup>10</sup> The “tripartite test”: Does the accused device perform substantially the same function, in substantially the same way to achieve substantially the same result. *Warner-Jenkinson Co. v. Hilton Davis Chem. Co.* 520 U.S. 17 (1997).

<sup>11</sup> Under the classic formulation of the “flexible bar,” the range of potential equivalents varied “within a spectrum ranging from great to small to zero.” *Hughes Aircraft Co. v. United States*, 717 F.2d 1351, 1363 (Fed. Cir. 1983).

<sup>12</sup> 315 U.S. 126 (1942)



## 論述

損<sup>13</sup>。舉一個簡單的例子，甲方對乙方說他（指甲方）因健康問題不會再騎馬故而表示他會將他的一匹馬賣給乙方。乙方則基於依賴甲方的承諾就花錢購買一棟馬廄準備給馬用。爾後，甲方以改變主意為由，就違背其對乙方的諾言而對乙方說他決定不賣該匹馬給乙方。乙方依據禁反言論有權迫使甲方履行其諾言而將馬賣給他(specific performance<sup>14</sup>)，或要求甲方賠償買該馬廄的花費(compensation)。專利審查檔案禁反言論是禁止權利人基於均等論而主張他在申請時以迴避既有技術為由而修改請求項所放棄的實施例。換句話說，申請人為取得專利權而承諾放棄若干實施例，主張該專利權的時候不得違背承諾而辯稱該實施例為一均等物。美國法庭向來以彈性使用面對審查檔案禁反言，導致均等論的所謂「彈性禁止」使用（專利法之均等論“flexible bar”）。但，*Warner-Jenkinson* 之判決書有明文指示審查檔案禁反言論係基於相關可專利性(“patentability”)的實質理由適用，包括迴避既有技術，以及申請人的主動修改(“voluntary amendments”)<sup>15</sup>。申請人若擬辯稱一均等物並非受禁反言的排斥，他有責任證明相關請求項的修改無關可專利性。申請人若無法證明，審查檔案禁反言就可適用於曾修改過的請求項所牽涉的均等物。（如此似乎無意中有擴大審查檔案禁反言的適用範圍，彷彿引起美國聯邦巡迴上訴法院(Court of Appeals for the Federal Circuit，簡稱 CAFC)的棄彈性禁止論保絕對禁止論的舉動；且參考下文分解。）此僅瞭解審查檔案禁反言，因有縮小權利範圍作用，相對於均等論，係減

<sup>13</sup> *Graham v. Asbury*, 540 P.2d 656.亦可參考 *Black's Law Dictionary*, 5<sup>th</sup> Ed. West Publishing Co. 1979。

<sup>14</sup> Specific performance 為一強制執行的救濟方法，強制執行不被一般法庭適用，以免強迫原不願意執行的人以勉強態度對待，不但有法庭監督困難，亦會損及交易的經濟效率。

<sup>15</sup> “Prosecution history estoppel applies to narrowing amendments made for ‘a substantial reason related to patentability’ and included reasons unrelated to avoiding prior art, including amendments made voluntarily by the applicant. D.B. Borson, Doctrine of Equivalents in Light of the Supreme Court’s Decision in *Festo v. SMC, J&J v. RES and Symbol Technologies v. Lemelson: Law and Equity in Intellectual Property, New Matter*, Vol. 27, No. 2/3, p. 9, State Bar of California Intellectual Property Section.



弱專利權人權益的工具。

## 專利請求項之權利範圍通告作用(The Notice Function of Claims)

成文法律的基本作用之一是盡量明確地告知社會大眾何為違法和何為合法的行為。專利請求項就是違法(侵權)與合法(非侵權)的範圍界定表示。「專利權範圍的明確界定」係美國專利法之取得專利權的法定要件之一<sup>16</sup>。因此專利的請求項就是通告社會大眾相關發明人的權利界定。認為公益比發明人個人權益重要的人會重視法律的通告作用；相反的，較重視個人權益的人可能會注重權利範圍擴大的均等論。如此的差異觀點為 Festo 案中的辯論基因。

### Festo 案第一審案情

原告 Festo 的兩件專利為改良性的磁性無桿圓筒；一依靠磁鐵來在位於輸送系統上搬運物品的活塞驅動裝置。此裝置被廣泛地使用於縫紉機以及兒童樂園的遊戲裝置。兩件專利的請求項於審查過程中被修改過。其中之一專利(美國專利號碼 4,354,125)的申請案，因操作方法描述不清楚<sup>17</sup>以及請求項含有不法表達瑕疵(擬多數附屬性請求項違規<sup>18</sup>)，遭駁回。申請人(一位姓 Stoll 的研究博士)，為應付審查員的駁回，於修改請求項時有提出若干既有技術之文獻。另外一件專利(美國專利號碼 3,779,401)亦被修改過卻於一再審的程序中(reexamination proceeding)，亦有新的既有技術揭露。兩件專利皆遭同樣的限制性修改；亦即，發明涵蓋一對一邊裝有小凸片的密封環以便預防污染物侵入活塞裝置。另外，Stoll 博士的請求項多加了裝置的外殼應使用可磁性物料製造的限制。專利下來之後，原告美國 Festo 公司開始銷售該裝置，

<sup>16</sup> U.S.C. §112, second paragraph 之“particularly point out and distinctly claim”.

<sup>17</sup> 普遍駁回的§112.

<sup>18</sup> Multiply dependent claiming.



## 論述

爾後被告日本公司 Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki (法院簡稱“SMC”)就以相似卻不相同的裝置進入市場銷售。SMC 產品不同的地方在於產品並沒有一對密封環，產品卻是具有兩具凸片的一密封環。另外，SMC 的被告產品外殼無應用可磁性材料製造。基於以上的狀況，原、被告雙方同意 SMC 的被告產品並沒有落入 Festo 兩件專利的請求項逐字權利範圍(literal scope)，但原告 Festo 辯稱 SMC 的被告產品基於均等論為侵害其專利的侵權產品。被告 SMC 則抗辯由於審查檔案禁反言規範，原告因已放棄相關均等物，則不得試圖以均等論將其專利權擴張至該被告產品。SMC 的立場是基於 Festo 曾對其請求項所作的修改是限縮性的修改，而該修改剛好就針對被告產品和 Festo 專利請求項的差別；亦即，被申請人放棄的密封環和外殼可磁性材料製造的限制就是被告產品的特性之一。從被告的角點看，禁反言規範而言，Festo 既然為取得專利權而限縮其請求項，原則上就不得辯稱該被放棄的特徵為不具實質性差別(insubstantial change)的均等物。

麻薩諸塞州聯邦地方法庭(United States Federal Court for the District of Massachusetts)的第一審判決是 Festo 的請求項修改因沒有以迴避既有技術而作，故該修改不應引起審查檔案禁反言的規範。因禁反言的索引沒有導致排除相關均等物，故被告產品以均等論侵權。對此判決，SMC 則急速上訴至美國聯邦巡迴上訴法院(Court of Appeals for the Federal Circuit, 簡稱 CAFC)。聯邦巡迴上訴法院法官所組成的覆審小組(panel)第一時間就認同地方法庭的判決，但經被告訴願至最高法院並因為有 Warner-Jenkinson 之插介案，Festo 就取得難能可貴的最高法院正式受理(certiorari)。爾後，最高法院就正式指定 CAFC 應對 Festo 進行重審。Festo 一案如此就被送回聯邦巡迴上訴法院再審。經過該覆審小組的初審會議，CAFC 就決定以全庭法官(en banc)重審 Festo。

### Festo 於 CAFC 的判決

CAFC 全庭法官重審結果就是推翻聯邦地方法庭的侵害判決。CAFC 對專利的權力與社會大眾的公眾權利平衡主題提出五個主要問





題，並作如下的判決：

1. 就請求項的修改是否導致審查禁反言的課題而言，Warner-Jenkinson 之「可專利性之實質緣故」是否限制於為迴避既有技術的修改緣故或是亦能包含任何相關可專利性的緣故？CAFC 對此問題的判決是任何限縮權利範圍的修改若「與法定的專利要件有關」(“related to an issue of patentability”)就會引起相關修改過的請求項之審查禁反言規範。
2. 無關請求項的駁回(“rejections unrelated to claim scope”)或非審查員所要求之請求項修改(所謂「自願修改」，“voluntary amendments”)是否應引起審查檔案禁反言規範？對以上兩個問題，CAFC 則依據 Warner-Jenkinson 的判例，重聲明「只要一自願限縮修改與取得專利的法定要件有關，則會引起審查檔案禁反言規範對該請求項的適用」<sup>19</sup>。同樣的，放棄性的抗辯內容也會限制均等物的範圍。
3. 請求項的修改若引起審查檔案禁反言論的話，根據 Warner-Jenkinson，就該遭修改的請求項於均等論之下可享有何種範圍的均等物？對此關鍵問題，CAFC 的宣判是當請求項的修改引起了審檔案禁反言規範時，就該請求項中的被修改的一項 (claim element)而言，根本無均等物可引用；亦即，均等論被禁止使用於遭修改過的請求項（此為法律用語的「絕對禁制」即英文的“complete bar”）<sup>20</sup>。CAFC 則更進一步的解釋：因最高法院從未充分地面對經審查檔案禁反言後的均等論均等物範圍的重

<sup>19</sup> “[A] voluntary amendment that narrows the scope of a claim for a reason related to the statutory requirements for a patent will give rise to prosecution history estoppel as to the amended claim element.” *Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., Ltd.*, 234 F.3d 558, 568.

<sup>20</sup> “When a claim amendment creates prosecution history estoppel with regard to a claim element, there is no range of equivalents available for the amended claim element. Application of the doctrine of equivalents to the claim element is completely barred (a ‘complete bar’).” *Id.* At 569.



## 論述

要問題，CAFC 只好趁機對此極需要解決的問題作判決。首先，CAFC 則引述若干分別提到彈性和絕對禁止的案例，且指出兩者的並存形成矛盾。此文字後則特別引起最高法院的關注就是 CAFC 的此段話：「當相關可專利性的請求項修改有限縮權利範圍的作用，審查檔案禁反言的使用應被視為均等論的絕對禁止。本法院如此推翻傳統彈性禁止的決定是基於本院之二十年切身經驗；而這經驗告訴我們，通知的義務為法律的高尚，而專利權的通知極需要較確實的界定。任何一案，於上訴判決之前，擬預測權利放棄的界線何在幾乎是不可能的，這就是彈性禁止模式所引起的困難。」<sup>21</sup>

4. 當請求項的修改沒有說明書中的任何根據，此會引起審查檔案禁反言的假定（法律用語的“presumption”），但就該請求項的均等物範圍則如何界定？CAFC 就引 Warner-Jenkinson 而作闡釋：權利人若無請求項修改緣故的說明，審查檔案禁反言應禁止就該項的均等論使用（即絕對禁止論）。
5. 至於第五個問題，均等論的禁止是否能擴展致完全消滅一個請求項的權利，因為 Festo 案的解決狀況毋須面對此問題，CAFC 並沒有作相關判決。

另外，宜防絕對禁止的過於嚴苛使用，美國司法院的首席檢察官 (Solicitor General) 以「法庭之友」身分建議均等論之絕對禁止應視為可反駁的假定 (rebuttable presumption)；亦即，因申請人有修改其請求項而該項遭禁反言以致均等論之絕對禁止，申請人應有權反駁絕對禁止之假

<sup>21</sup> “We hold that prosecution history estoppel acts as a complete bar to the application of the doctrine of equivalents when an amendment has narrowed the scope of a claim for a reason related to patentability. Our decision to reject the flexible bar approach adopted in *Hughes I* comes after nearly twenty years of experience in performing our role as the sole court of appeals for patent matters. In those years, the notice function patent claims has become paramount and the need for certainty as to the scope of patent protection has been emphasized. A problem with the flexible bar approach is that it is virtually impossible to predict before the decision on appeal where the line of surrender is drawn.” *Id.* at 574.



定。

攸關均等論絕對禁止的判決，CAFC 的邏輯程序，因為由分開成兩段話的結合，可能導致該結合比原先兩段的個別用意更為深遠。亦即，前段之「任何限縮權利範圍的修改若「與法定的專利要件有關」就會引起相關修改過的請求項之審查禁反言規範」，加上後一段的「當請求項的修改引起了審查檔案禁反言規範時，就該請求項中的被修改的一項而言，根本無均等物可引用」，等於結合的「以任何緣故而修改請求項就會有關該請求項排斥均等論的使用」。CAFC 此震撼專利法界的均等論絕對禁止判決已如預期引起激烈的爭議。

### 美國最高法院的 Festo 案法庭之友建言

因為侵害判決被改判成不侵害，原告 Festo 第一時間就向美國最高法院申訴重新審判改判基礎的兩個主要問題。第一個問題是，以相關任何專利法定要件之緣故而限縮請求項，此舉是否必定會引起審查檔案禁反言之規範？第二個問題是有關均等論絕對禁止之應用範圍。大法官甘奈迪於 Festo 判決書中先依據權威前案指出：本院於 Warner-Jenkinson 一案重申專利法應可基於均等論來預防模仿者以微小無實質的修改而迴避侵害，法律的目的是在於保護權利人之權益。但是，同時亦要注意均等論的權利擴大作用有導致權利範圍的不確定性，以致社會大眾無法知道權利的界線何在。換句話說，一個裝置或一個方法是否侵害該請求權因均等論就不明瞭。由甘迺迪大法官的話可見最高法院有考慮問題的基本面，而最高法院對此基本問題的判決會衝擊到若干大公司與有影響力團體的利益；他們不會坐觀其利益流失，一有機會必定會設法影響最高法院的最後判決。

### 英特爾等法庭之友意見

美國司法有一種訴訟案非當事人參與權的聲訴制度，稱之「法庭之友」(即拉丁文的 *amicus curiae*，英文翻譯成“friend of the court”)。任何自然人、法人、或政府機關可申請於任何訴訟案提出書面意見的訴願。



## 論述

該意見理論上應係贊同或反對一當事人的立場，但「法庭之友」經常為趁機發表己見或促進利己立場提出狀子。法庭之友的狀子原則上應該是針對廣泛影響力的公共利益關鍵性案判而申訴，但久而久之，大企業和相關利益團體會利用高尚的法庭之友制度試圖影響法院做出利於自己的判決。

因諸多跨國公司和著名大學，在關心 Festo 案的過程中，察覺到其切身影響，Festo 的最高法院重審就引起相當多的法庭之友狀子申請，而因為上下法庭判決之分歧確實反映了一兩極化的爭議，暗潮湧中，最高法院決定接受諸多申請，以圖多瞭解社會各方對此專利法學上的基本問題。其中之一的法庭之友狀是來自半導體巨商英特爾(Intel)、著名 IC 設計商柏樹半導體(Cypress Semiconductor)、和跨國性多元科技大廠聯合科技(United Technologies)，三家頗有影響力的高科技公司。鑑於英特爾尤其在台灣有舉足輕重的影響力，其法庭之友狀子有助於瞭解英特爾對專利及經營高科技產業的相互關係觀念。英特爾的法庭之友狀子或許亦可反映高科技大廠對專利的一般立場。首先，眾所皆知，英特爾為高科技大亨，亦持有繁多並極有科學和商業價值的基礎性專利。以此初步認知，英特爾，應是提倡更為完整及寬闊的專利權保護。於其法庭之友狀子中，英特爾等高科技公司確有表明能認同有意義的保護發明人的權益的重要性(“meaningful patent protection”)<sup>22</sup>。英特爾自稱其 2000 年之研發花費高達四十億美元，柏樹半導體則稱其研究預算占其營業額的百分之二十，聯合科技以研發航太系統控調產品花費高達十三億美元之多。為平衡被指控專利侵害和控告他人專利侵害，三家公司亦聲明曾經申請獲得數千件發明專利且不厭其煩地主張其專利權<sup>23</sup>。但是，跟隨著，英特爾更強烈的表明其主要相關專利的顧慮，乃為避免因踢到他人的專利鐵板而英特爾產品不得上市，以及此事件所導致的研發及推銷新產品

---

<sup>22</sup> *Brief of Intel Corporation, Cypress Semiconductor Corporation, and United Technologies Corporation as Amici Curiae in Support of Respondents*, 2000 U.S. Briefs 1543.

<sup>23</sup> 英特爾持有 5000 多件專利，聯合科技擁有 4500 件專利，柏樹半導體則僅有 100 多件。 *Id.*



驚人花費的巨大損失。三家公司怯懦地承認被告專利侵害的恐懼感居然勝過以專利權制裁他人的快感。英特爾等法庭之友清楚地說明此恐懼感主要是來自均等論所帶來的專利權範圍不確定性(uncertainty)和侵害判決的不可預測(unpredictability)。此不確定和不可預測使得英特爾等法庭之友飽受經營上的挫折。英特爾等進一步的解釋，高科技產業為研發新產品啟示，必須能分清其能合法使用的技術和已有他人專利保護的技術。近幾年，三家公司皆曾遭遇與日俱增之似乎不關重要的專利技術的權利人以幾乎勒索手段強力要求巨額的權利金，或以訴訟威脅方式索取協議金。許多權利人明知僅依靠「逐字侵權論」(literal infringement)難取得侵權判決，但若利用均等論，因缺乏明確的法律判斷基準，就有機會將死馬價值的專利當活馬似的威脅武器。英特爾等法庭之友呼籲最高法院務必認同 CAFC 的判決，並確認檔案審查禁反言之規範必定要引起均等論的絕對禁止。英特爾等法庭之友亦更進一步地呼籲最高法院應明定權利人若以任何相關可專利性的緣故而限縮權利範圍，檔案審查禁反言就成立。換句話說，英特爾等大廠不但提倡檔案審查禁反言會使得均等論使用的絕對禁止，且要求檔案審查禁反言的門檻要降低至任何與可專利性有關的修改會引起均等論的絕對禁止；亦即，絕對禁止之適用不限於請求權限縮修改所引起的禁反言)<sup>24</sup>。英特爾等法庭之友的說明指出：彈性禁止(“flexible bar”)以往所引起的不確定性有害於創新和競爭；一新產品的規劃階段必須考慮相關技術的專利權狀況，此為一般程序的一必要步驟，但英特爾自家經驗是均等論就會模糊權利的範圍以致專利律師有困難評論新產品的侵害風險。何況侵害與否本為極深奧的問題，再加上一般陪審團成員又難以瞭解複雜的技術，法官又命令他們要應用一無確定基準的均等論彈性禁止來判斷侵害與否，可見較正確的判決就難上加難。即使陪審團出乎意料之外能作合理的判斷，最後的判決仍然須等到敗訴的一方上訴至專業法庭(即 CAFC 或如 Festo 一般申訴到最高法院)來判決侵害與否。此時，流失的光陰平均已達五、六年之多，而

<sup>24</sup> *Id.*



## 論述

專利的權利範圍到最後階段才能揭曉。甫於高科技如今快速發展，沒有一家高科技公司的產品規劃能耐如此長的法律過程，結果就是失去推出新產品的難得機會而損及競爭力。反觀均等論的絕對禁止就能給予專利律師和公司決策者一個較為確定的評論基準來分析風險；亦即，權利人若為任何緣故而放棄任何權利，他不得引用均等論來收回該權利。如此該請求項的權利範圍就更為明定而風險評估較為容易。

至於美國司法首席檢察官的可反駁假定建議，英特爾等法庭之友批評說，因在哪一種狀況之下能作假定的反駁並沒有明定，執行方面就會有困難，以致均等物範圍仍然未界定，結果是絕對禁止可反駁假定的提議實際上無濟於事。

像英特爾這種持有技術真功夫以及數千件基礎性的專利的研發型大公司一般應是提倡專利權利範圍之擴大以便鞏固其技術的領導地位<sup>25</sup>。但從英特爾的法庭之友狀子可見英特爾其實認為其推出新產品的計劃不遭受他人專利的不明阻擾比任何以專利權促成市場優勢較為重要。英特爾等法庭之友更進一步地辯稱，因為申請人有權決定其是否要做出限縮請求項之修改，且申請人應該對自己的發明的本質和價值最清楚，均等論的絕對禁止其實對權利人並非不公平。再之，因專利中多半仍然會含有未被修改的請求項，絕對禁止並不至於完全封殺均等論的適用。至於專利的撰寫品質，為了避開限縮修改所引起的均等論絕對禁止，專利律師群應於申請階段作較認真的既有技術搜尋。如此的程序可促成專業審查員作即時的權利範圍界定，並避免將問題延遲到訴訟階段來決定。至於專利法鼓勵創新的宗旨，因為均等論的彈性禁止會產生一不知道侵害與否的不確定領域(“zone of uncertainty”)，而若干發明人因無法確認其新技術是否侵權（或擔心無法取得專利權而白費申請工夫），結果發明人可能就此停止新技術的創新<sup>26</sup>。為了試圖更擴大避險作

<sup>25</sup> 參照近幾年來英特爾在積極地使用其專利權維持其市場優勢，國內前股王威盛科技被指控晶片專利侵害為例。

<sup>26</sup> 如此抑制創新的邏輯，相信連英特爾自己都會感覺不免勉強。



用，英特爾等法庭之友提倡絕對禁止論亦可使用於所有過去曾遭修改的請求項（法律的所謂「追溯效力」，英文的“retroactivity”）；亦即，以往所有專利請求項於申請時若以相關可專利性而遭修改，於主張專利權時，均等論的絕對禁止就成立。如此的重大追溯動作會立刻大減科技大廠遭受專利權範圍不確定所帶來的恐懼，但同時亦會對所有曾修改過請求項的發明人有極縮減權利之虞，並與所有追溯效力案一樣有求償無門之害。總之，提出追溯效力似乎將問題推到極端。英特爾則強調，彈性禁止之繼續使用必定會延長科技公司的恐懼感，而因投資者最怕的是不確定的狀況，國家的工業發展會受影響。

最後，對於專利法的基本面修法應由政府哪一機關負責的政治問題，英特爾等法庭之友認為均等論及禁反言，因原為法庭所設立的純專利法原理，倘若將其規範責任推給立法院重新立法，與政治原理不符。法理公道而言，當權利人為了取得專利權而限縮其請求項的權利範圍，原則上他不應該再有機會以均等論擴大該權利範圍。總之，英特爾等大廠似乎一心一意地想減弱專利的權力以及其因缺乏確定性和可預測性 (certainty and predictability) 對高科技產業新產品開發的殺傷力；結論是為促進所渴求的確定性和可預測性乃必須擁抱 CAFC 所判的均等論絕對禁止新秩序。

### IBM 等法庭之友意見

國際商業機器有限公司(IBM)以及柯達、福特汽車、杜邦、及阿吉爾等巨大跨國企業公司，和代表整合財務管理公司的財務座談非營利協會(Financial Services Roundtable)，亦趁機利用最高法院的法庭之友制度提出其對 CAFC 的判決的意見。IBM 等法庭之友的研發能力應是無庸置疑，其組織規模龐大，其中成員包括諾貝爾獎得主、國家科學、國家技術獎之榮獲者以及無數的一流科學家和工程師。IBM 每年之研發經費高達十億美元，而跟隨之的成果專利達數萬件，包括數百件被共認為基礎性專利。IBM 亦為連續八年的美國專利件數排行榜首（每年獲得約兩千件專利）。IBM 等法庭之友，自稱因從事製造、行銷、及銷售產品等



## 論述

全面性經營，深瞭解專利的各種作用和運用方法。IBM 認為大公司尤其善於專利評估、授/受權事宜、及專利侵害訴訟。因此 IBM 號稱已累積多年利用審查檔案禁反言及均等論的經驗，而基於此經驗，IBM 等法庭之友與英特爾一般，力挺被告所主張的均等論絕對禁止。IBM 等法庭之友特別指出僅四年前美國最高法院於 *Graver Tank* 一案就警告無限制的均等論必定會引起危害<sup>27</sup>；另外最高法院於 *Warner-Jenkinson* 亦有提示，任何人若勿受專利請求項的限制而廣泛地擅用均等論，此舉就與專利的公告作用不符。IBM 等法庭之友甚至坦承，為避免彈性禁止的風險，所支付專利權人的權利金最後就以提高產品價格的方式讓消費者負擔加碼。如此的效應不但對廣泛的美國消費者不利，且構成不必要的社會成本。更且，彈性禁止所導致的專利不確定性亦會引起若干根本無價值的訴訟案<sup>28</sup>和其跟隨之不合理的巨額賠償判決<sup>29</sup>。CAFC 資深法官盧瑞 (Judge Lourie) 指出，經驗告訴他許多專利侵害訴訟案的上訴考量是根據權利人以換一新裁判 (指上訴法官) 來試探上訴法庭是否會擴大均等物範圍。此做法若確有用，就證明彈性禁止論的應用至少缺乏一致性，多靠法官的隨心所欲武斷行為之嫌。另外，審查檔案禁反言原本應係法律問題 (a question of law)，但實際上彈性禁止使用時一般被視為狀況事實問題 (a question of fact)；亦即，應是禁反言 (estoppel) 的法理原則，久而久之變成權利人於審查期間究竟放棄的是什麼 [均等物的範圍] 的狀況問題。因而，地方法庭通常不願意判決非侵害的即決審判 (summary judgment)，以致若干缺乏法律根據的侵害案會因為狀況問題未決而不當的審判下去<sup>30</sup>。如此，某些不肖的權利人能繼續原為輕薄 (frivolous) 的訴

<sup>27</sup> *Graver Tank & Mfg. Co. v. Linde Air Products Co.* 339 U.S. 605 (1950).

<sup>28</sup> 美國社會大眾一般對頻繁的訴訟案深感厭煩，所以辯護律師經常會引述減少訴訟案為有力的辯論點。

<sup>29</sup> 此句話應是指陪審團偏於作較情緒化的判斷；例如，同情無名小卒個人發明者挑戰惡霸大企業而情向獎賞巨額賠償金。

<sup>30</sup> 英美法的即決審判 (summary judgment) 是基於缺乏狀況問題 (issue of material fact) 的起訴，可即時判斷無侵害。





訟案，而一進入法律程序，就可逼迫被告投鼠忌器地避免昂貴律師費用以及判決侵害的風險，而選擇以支付協議金達成協議。從被告的立場，因訴訟案判決不確定所引起的風險會構成對生意的負面影響，再加上平均一訴訟案的上數百萬美元的律師費用，被告即使勝訴竟為失敗(英文俗語的“Pyrrhic victory”)。所以被告基於「生意抉擇」(business decision)通常會以打發不速之客的心理乾脆屈服於勒索。如此，整體過程稱得上一扭曲法律的惡例。

至於原告 Festo 辯稱的專利權人，因 CAFC 之均等論絕對禁止判決，會一瞬間眼見其專利權大遭縮減(原告估計有一百二十萬有效專利會受影響)，故而流失其持有專利的「固定期望」(“settled expectations”)。IBM 等法庭之友則認為所謂固定期望從未存在並且根本不應該存在，其辯論主要有二點：第一、最高法院曾有宣佈絕對禁止的原理，CAFC 的 Festo 判決並非絕對禁止的發源地；CAFC 且近二十年皆有彈性和絕對禁止兩條途徑的判決；亦即，CAFC 自己的判決法理缺乏一致性。於如此的不一致性判決狀況之下，豈有造成權利人的任何「固定期望」之實？第二、原告辯稱的一百二十萬受影響的專利件數未免誇張；許多專利的請求項根本沒有被修改過，不會受均等論絕對禁止之影響，且僅有極少數的專利曾被主張過，均等論範圍就不成議題，而如此狀況應是不會變。

另外，純法理而論，原告藉機憂心忡忡地哀悼均等論的滅亡，但 IBM 等法庭之友則指出，地方法庭一直在使用均等論來解釋未曾遭修改的有價值的請求項，所以原告不必太懊惱，均等論仍然健在。至於原告辯稱不肖人士只要找到被修改過的請求項，然後在被告產品作小修改，因均等論絕對禁止，就可迴避侵害之虞，IBM 等法庭之友則提醒最高法院，促進迴避設計，依據最高法院權威判例 *Bonita Boats*，確為專利體系的傳統目標之一；專利法應以鼓勵改良而促進創新來尋求可維持競爭力的



## 論述

健全經濟體系<sup>31</sup>。至於絕對禁止對權利人的權利縮減影響，IBM 等法庭之友則呼籲申請人應該於修改請求項前，多考慮權利範圍的正確界定。如此會讓權利人更準確且及時地評估其專利的真正價值。專利的權利範圍應於獲准時訂定而非於若干年後由法庭重新再加以考量而進行重審。CAFC 的均等論絕對禁止判決正好就會促進此早期界定的作用，因而最高法院應該認定其判決。可見 IBM 等法庭之友的立場與英特爾等法庭之友相同，只是辯論重點分別放在專利法和經營的考量。

### 研究大學法庭之友狀

大科技公司或許認為能順利地推出其新產品比擴大其專利的權利範圍更為重要，美國著名研究大學，因為沒有產品銷售顧慮，卻將重點放在權利金收入，故而贊成擴大專利權的判決。包括加州、威斯康辛、麻省理工學院、華盛頓、賓州、密尼蘇達、史丹佛、紐約、康乃爾、佛羅里達、尤塔、奧立剛、德州、休士頓、等著名大學以及美國教育論壇、美國大學聯盟、美國州立大學聯盟、政府關係政務會、和純技術研究公司等非營利機關，亦趁法庭之友之機對 CAFC 的 Festo 判決發表意見<sup>32</sup>。研究大學等的法庭之友狀中首先辯稱，尤其以學術及非營利研究機關立場而言，均等論為促進創新的不二法門。法庭之友狀中的調查顯示，1999 年期間，美國最著名的 170 所大學有 8413 件專利申請案並獲得 3477 件專利，而該年的專利授權權利金收入高達近八億美元。另外，依據美國國家科學基金會(National Science Foundation)的報告，美國的 597 所大學及 17 家聯邦政府所贊助的研究中心曾有近二百八十億美元的研究花

<sup>31</sup> *Bonito Boats, Inc. v. Thunder Craft Boats, Inc.*, 489 U.S. 141, 146 (1989) ("From their inception, the federal patent laws have embodied a careful balance between the need to promote innovation and the recognition that imitation and refinement through imitation are both necessary to invention itself and the very lifeblood of a competitive economy.")

<sup>32</sup> Brief of Amicus Curiae Wisconsin Alumni Research Foundation et al. 2000 U.S. Briefs 1543. 代表諸多研究大學的律師事務所為筆者當時任職的國際通商法律事務所(Baker & McKenzie)華盛頓分所的合夥人 Kevin O'Brien, Michael Murphy, 和 Ronald Trice .



費<sup>33</sup>。研究大學和非營利研究機構對產業界的技術移轉亦有促進價值超越四百億美元的商業利益，並促成逾二十七萬個就業機會。在 1991-1999 年期間該研究大學以及相關非營利研究機構曾有 \$169,962,640,140 美元的巨額研究花費；其研究成果包括 45301 件專利申請案以及 15996 件專利證書，而專利的授權引進高達 \$4,082,074,536 的權利金收入<sup>34</sup>。總之，大學研究機構以及其附屬的非營利研究機關對專利權的關切應是無庸置疑的。大學等法庭之友，為保護並維持法定的均等論權利範圍擴大法理，意料中地對 CAFC 之近似封殺均等論的判決展現激烈反對的態度。美國的著名研究大學及技術研究機構認為其基礎性的研究應會產生使用廣泛的基礎性專利確實有道理。專利的基礎性，除技術的突破性外，亦須視其權利範圍之大小而顯現，而均等論為擴大權利範圍之有力法寶。然研究大學等法庭之友認為 CAFC 的均等論絕對禁止判決為剝奪聯邦法庭的重審權以致產生一種對專利權範圍擴大的武斷封殺。大學等法庭之友狀中的主要論點是比照英國法庭所使用的傳統均等論學說；亦即，全新從未見過世面的發明及僅改良性的發明就均等論而言，必須有差別待遇。基礎性專利除應受到更為廣泛的保護外，尤其必須能預防僅以表面上的變更（而實質上的模仿）裝置能輕易脫逃侵害指控的嫌疑<sup>35</sup>。傳統的基礎性專利（亦稱開拓性專利，“pioneer patents”）一般應屬全新並突破性的技術貢獻者，以便區隔僅為改良性的裝置。開拓性的專利案例有如 Howe 所發明的縫衣機、Morse 的電報機、和 Bell 的電話機<sup>36</sup>。基

<sup>33</sup> M. Marge Machen, Project Officer, Academic Research and Development Expenditures: Fiscal Year 1999, NSF 01-329, Division of Science Resources Studies, National Science Foundation (June 2001).

<sup>34</sup> See Lori Pressman, Chair and Editor, Association of University Technology Management, Inc. Licensing Survey: FY 1999 (2000).

<sup>35</sup> “When the thing is wholly novel, and one which has never been achieved before, the machine itself which is invented necessarily contains a great amount of novelty in all its parts and one looks very narrowly and very jealously upon any other machines for effecting the same object, to see whether or not they are merely colorable contrivances for evading that which has been before done”, *Curtis v. Platt*, 3 Ch.Div.135(1863).

<sup>36</sup> *Westinghouse v. Boyden Power Brake Co.*, 170 U.S. 537, 561-62 (1898.)



## 論述

礎性專利的差別待遇應是無可厚非，但大學等法庭之友更進一步的指出，當美國最高法院於 *Continental Paper Bag* 一案中被問到「均等論是否僅適用於基礎性專利？」時，最高法院的回答中清楚地聲明，「均等物的範圍不僅是可適用於基礎性專利，而應視發明的廣泛及性質而定」<sup>37</sup>。當然，研究大學的研究作業自然會專注於開拓性科學，但其對人文社會的貢獻應為重要因素之一。大學之友就引用美國國家科學基金會對研究發展的一研究評估解說：研發的本質應基於其對社會大眾的貢獻「作為」（即英文的半物理學半社會學字言，“work component”）。基礎性研究原本係毋須預設商業目標，純粹追求新科學知識或對真理的更進一步瞭解的研究。但，基於近幾年高科技產業的崛起，連基礎性研究(basic research)極可能與若干商業目標合併進行。更且，應用研究(applied research)原是具有確定的產品、製程、或服務之含有商業目標的新科學知識之研究。但實際上事先預測一發明或技術對社會的貢獻（其貢獻作為）一般而言是不可能的，因而，基礎性研究的定義就移到研究工作開始前尋找命根：「基礎性研究」，按照國家科學基金會的定義，是長期以及高風險卻高回收的投資研究<sup>38</sup>。基於其自己專注的研究作業，研究大學等法庭之友意料中引述案例辯稱，正在發展中或已經商品化的發明應是受到較為狹窄的保護<sup>39</sup>，而突破性的發明，既貢獻無從既有技術之指導，而其研發又須承擔高度風險，有充分顯示發明人之重大投資，故而應享有更為肥沃的獎賞，也就是賜以更為廣泛的權利範圍。反觀，因改良性的發明一般無觀念上的突破且無重大花費和風險，於眾多類似發明

<sup>37</sup> *Continental Paper Bag Co. v. Eastern Paper Bag Co.*, 210 U.S. 405, 414-15 (1908).

<sup>38</sup> "Science and Technology Policy: Past and Prologue - A Companion to Science and Engineering Indicators - 2000," National Science Board, 2 (2000).

<sup>39</sup> *Boyden Power Brake Co.*, *supra*.



的再一改良性專利，顯然不應享有廣泛的保護<sup>40</sup>。除「貢獻作為」之外，其他如技術領域、既有技術、及個別案的特殊狀況，均為均等論的適用考量因素。因此，對社會最有價值的基礎性專利和貢獻極有限的改良性專利，以及在兩極端中的發明，均應受均等論的保護，雖然後者的均等物解釋應受到限制<sup>41</sup>。總之，大學等法庭之友批評 CAFC，以設定絕對禁止均等論的基準，就完全忽略了突破性與改良性發明就均等論應得的差別待遇。研究大學法庭之友繼而提起擬處理相關大學研究成果歸屬的美國 1980 年 Bayh-Dole 法案。該法案係將政府所贊助的研究成果專利所有權讓與大學所有。大學等法庭之友辯稱，該些被讓與的專利就對國家、工業、社會、及人民的種種利益，依據 Festo 的均等論絕對禁止判決，就大受影響。其辯論主題是因均等論能擴大權利範圍，該些大學就能成功的將專利授權產業界，以便促進工業發展、社會福祉、以及製造就業機會<sup>42</sup>。

大學法庭之友亦提起一較為特殊的傳統財產權法律論點。因均等論為案例法長久以來專利權的一重要部份，均等論一旦遭法庭消滅，數百萬的專利權人將一瞬間失去於專利獲准時所取得的財產權。因均等論絕對禁止係政府作為所引起的損失，依據美國憲法，聯邦政府有責任賠償專利權人。亦即，均等論絕對禁止若被視為「政府的奪取行為」（“taking”），就必定會引起一道義賠償的憲法義務<sup>43</sup>。對此頗具有創意的

<sup>40</sup> Christina Y. Lai, A Dysfunctional Formalism: How Modern Courts Are Undermining The Doctrine Of Equivalents, 44 *UCLA L. Rev.* 2031, 2040-41 (1997) ("A pioneer invention lacks prior art and represents a large and risky investment by the inventor. Its reward should be commensurate to this risk. . . . By contrast, when the patented invention is itself an improvement in a crowded art . . . broad protection is not warranted. Development of an 'improvement' invention typically does not signify a major conceptual breakthrough and generally does not entail the same costs and risks as development of a pioneer [invention].").

<sup>41</sup> *Warner-Jenkinson*, 520 U.S. at 27 n.4.

<sup>42</sup> Brief of Amicus Curiae Wisconsin Alumni Research Foundation et al. 2000 U.S. Briefs 1543. 陳歆，「大學知識的商品化 - 產學合作」，經濟部，智慧財產權月刊，第 33 期中華民國九十年九月。

<sup>43</sup> 基於美國憲法第五修正案的 “No private property shall be taken for public use, without just compensation”。



## 論述

論點，筆者僅指出，幾乎任何美國法理辯論就少不了憲法的課題，而憲法的解釋，或許有意義，但所引起的新問題經常比原先擬解決的問題更為複雜難解。

最後，就修法責任何在的基本政權分隔問題而言，大學等法庭之友辯稱均等論的消滅必然會牽涉社會大眾和學術研究界的重要利益，因而任何相關專利法的修改應由立法院執行，絕非上訴法庭的權利或任務。

### 美國律師協會的法庭之友狀

美國律師會(American Bar Association)號稱代表多達四十萬執業律師包括兩萬名智慧財產權分部(ABA Section of Intellectual Property Law)會員的見解<sup>44</sup>。美國律師會法庭之友狀中不出意料之外地將重點移到專利律師的專利申請執行層面，主要提倡均等論的彈性禁止有助於避免給予專利律師一個過重的責任承擔<sup>45</sup>。依律師會的看法，CAFC 所宣判的均等論絕對禁止論，因有降低門檻至任何相關可專利性的問題之請求項修改就必然導致均等論絕對禁止的規律，就嚴重地傷害到所有專利權人的權益。律師會強調均等論的作用在於彌補語言本質上所缺乏的準確度<sup>46</sup>。尤其專利請求項的字詞，既然有界定權利的關鍵作用，卻無法完全正確地描述發明的權利範圍，居然被均等論絕對禁止鎖住。美國律師會辯稱專利審查程序的目標應是讓一完整的發明揭露書能取得該發明應獲得的權利保護範圍，故而 CAFC 的絕對禁止判決有害於該程序的正常執行。因被修改過的請求項無均等論可應用，申請人需要事先擬定發明的最廣泛權利範圍，並必須依據既有技術而先提供完全正確的專利請求

<sup>44</sup> *Brief of the American Bar Association as Amicus Curiae in Support of Petitioner, 2000 U.S. Briefs 1543*, Robert E. Hirshon, President, American Bar Association, E. Anthony Figg, Minaksi Bhatt, Robert H. Cameron.

<sup>45</sup> 筆者亦為美國律師會智慧財產權分部的會員，且記得由該分部所發問卷調查及投票通知有收到，卻沒有表示贊成分部所表達的立場。律師協會法庭之友以上類似全體智慧財產權組贊成其見解的涵義並不全然成立。

<sup>46</sup> 參考筆者，「授權合約必知」，經濟部「智慧財產權」月刊，中華民國九十一年七/八月期，有關文字缺乏準確度的各種因素。



項字詞，卻不得撰寫過於廣泛的請求項以免請求項修改所導致的均等論絕對禁止「懲罰」。如此沉重的任務會迫使專利律師撰寫毋須修改的過於狹窄的請求項，確有損及申請人權益之虞。除此兩難選一的不合理訴求之外，實際執行方面亦會有困難。例如，一般申請案而言，既有技術的全盤蒐集幾乎是不可能的，而即使重要部分既有技術確有搜尋到，專利律師仍然無法事先預測專利申請審查員會注重哪一方面的既有技術。結果恐怕是更為完整的既有技術搜尋僅會引起申請人更大的花費而已<sup>47</sup>。因為 CAFC 所判決的修改會導致均等論絕對禁止，美國律師會認為一般專利律師極可能會試圖避免與審查員的傳統你來我往協商，而選擇乾脆不修改請求項，提出「反對訴求」（專利申請程序的用語是“*traverse*”）以抗議審查員的駁回（*rejection*），然後直接上訴至「專利上訴暨發明爭議委員會」（即 Board of Patent Appeals and Interferences）因為上訴程序較為複雜且耗時間，如此的選擇會對行政效率有負面影響。為真實立場，美國律師會法庭之友狀中有引述一些專利律師對均等論絕對禁止會遭遇若干困難的敘述<sup>48</sup>。最後，律師會法庭之友強調均等論絕對禁止，因以上所述的執行困難和花費增添，可能會迫使發明人寧選營業秘密來保護其發明。如此的選擇會導致新技術的隱蔽，確切地違背了專利法促進新技術公開揭露的基本作用，如此，CAFC 的判決與專利制度的高尚宗旨全然不符。

## 美國最高法院 Festo 案的判決解讀

最高法院的判決書中簡短的一句話：「專利審查禁反言可使用於任何以滿足專利法的要件而修改請求項，不僅是為迴避既有技術，但禁反言不一定要禁止所有相關該修改過的請求項的均等物。」，看似協調性的語言，卻引起了專利法律界的軒然大波。

<sup>47</sup> 著名的專利評論家 Greg Aharonian 則認為專利品質的提昇其實應是基於更為完整的事先既有技術查詢。

<sup>48</sup> *Id.* at 16.



## 論述

美國最高法院法官甘迺迪以一全體一致的判決(unanimous decision)就代表最高法院發布意見<sup>49</sup>。其中較有爭議的論點值得探討。

### 專利權人與社會大眾的權利平衡

與一貫判決書前段一般，最高法院擬先以大局考量聲明如下：

本案就要求本院再一次的面對兩個專利法基本觀念的關連，亦即，均等論和專利審查檔案禁反言的規範。於 *Warner-Jenkinson Co. v. Hilton Davis Chemical Co.* (1997)，本院曾經考慮過此問題，結果是認定專利權應妨礙抄襲者以無實質的更改而迴避侵權責任，僅如此能確保權利人的權益。然而同時，本院亦瞭解到權利範圍若伸展至超越專利的照字面亦會讓均等論產生相當大的權利界定之不確定性。均等物的範圍若不清楚，競爭者恐怕無法知道可替代產品和侵害產品之差別幾何<sup>50</sup>。

以減少此不確定性為目的，*Warner-Jenkinson* 有認定競爭者有權依靠專利審查檔案，也就是專利的公開程序。專利商標局於若干案子中會以請求項不符合可專利性的法定要件為由而駁回專利申請案的原版。當專利人以限縮其請求項應付時，審查檔案就可禁止其以後抗辯該涵蓋於更廣泛的原先標的物係為一均等物[禁反言]。競爭者可利用禁反言來確保其

<sup>49</sup> 最後判決其實須等到 CAFC 對最高法院所駁回重審後的判決（且參考本文章後段分解）。

<sup>50</sup> This case requires us to address once again the relation between two patent law concepts, the doctrine of equivalents and the rule of prosecution history estoppel. The Court considered the same concepts in *Warner-Jenkinson co. v. Hilton Davis Chemical Co.* ...and reaffirmed that a patent protects its holder against efforts of copyists to evade liability for infringement by making only insubstantial changes to a patented invention. At the same time, we appreciated that by extending protection beyond the literal terms in a patent the doctrine of equivalents can create substantial uncertainty about where the patent monopoly ends. ... If the range of equivalents is unclear, competitors may be unable to determine what is a permitted alternative to a patented invention and what is an infringing equivalent.” 535 U.S. 722 (2002).





裝置不會以均等物被判為侵權<sup>51</sup>。

於目前的再審判決，聯邦巡迴上訴法院判決因專利人以限縮修改請求項的動作，就此放棄了被修改的請求項的所有均等物。訴願者[原告 Festo]辯稱此判決與相關前例不符，其由有二：第一、所有以符合專利法要件的修改係受禁反言之牽制，不僅是迴避更早期的發明，亦即，既有技術。第二、當禁反言成立，其作用是禁止相關該修改過的請求項之所有均等物。上訴法院亦承認此判決與自己以往的均等物審查檔案禁反言彈性禁止規範案判有異。訴願者並稱上訴法院以絕對禁止替代彈性禁止亦會引起對現存遭受當時法律無此嚴苛的基準所修改過的專利的權利疑慮<sup>52</sup>。

從大法官甘迺迪的前言前段可看出端倪，最高法院對於聯邦巡迴上訴法院的牽制意味，亦即，CAFC 既不該違背自己過往的判決，更不應違背最高法院的相關判決（指 *Warner-Jenkinson*）因專利權人的利益先

<sup>51</sup> “To reduce the uncertainty, *Warner-Jenkinson* acknowledged that competitors may rely on the prosecution history, the public record of the patent proceedings. In some cases the Patent and Trademark Office (PTO) may have rejected an earlier version of the patent application the ground that a claim does not meet a statutory requirement for patentability. ... When the patentee responds to the rejection by narrowing his claims, this prosecution history estops him from later arguing that the subject matter covered by the original, broader claim was nothing more than an equivalent. Competitors may rely on the estoppel to ensure that their own devices will not be found to infringe by equivalence.” 535 U.S. 722 (2002).

<sup>52</sup> “In the decision now under review the Court of Appeals for the Federal Circuit held that by narrowing a claim to obtain a patent, the patentee surrenders all equivalents to the amended claim element. Petitioner assert this holding departs from past precedent in two respects. First, it applies estoppel to every amendment made to satisfy the requirements of the Patent Act and not just to amendments made to avoid pre-emption by an earlier invention, *i.e.*, the prior art. Second, it holds that when estoppel arises, it bars suit against every equivalent to the amended claim element. The Court of Appeals acknowledged that this holding departed from its own cases, which applied a flexible bar when considering what claims of equivalence were estopped by the prosecution history. Petitioner argues that by replacing the flexible bar with a complete bar the Court of Appeals cast doubt on many existing patents that were amended during the application process when the law, as it then stood, did not apply so rigorous a standard.” 535 U.S. 722 (2002).



## 論述



提，可知最高法院將專利權人的權利放中間而通知社會大眾何為違法行為的責任擺兩邊。值得一提是因為目前最高法院的大法官成員多數被美國共和黨提名（雷根和老布希兩位保守派前任總統）。如此被提名一般被視為站在大企業利益的保守派法官。他們如此反對如英特爾及 IBM 這兩家具高科技巨商和支持傳統自由派的學術界並肩不免稍微意外。或許最高法院因對專利法不甚瞭解引起他們對前案的判決過於尊重而不敢違背，甚至於厭煩再一次面對原本不熟悉的技術和專利法的問題<sup>53</sup>。

### 禁反言與均等論的相連關係

最高法院於 Festo 判決書中的摘要以多數大法官意見表述其對專利權人的權益相對於通告社會大眾何為合法行為的責任有如下優雅的言詞：

以便讓專利權人知道他擁有的權利以及讓社會大眾知道其所不擁有的權利，發明人必須以完整、清晰、簡明、及精確的字詞揭露他的發明<sup>54</sup>。然而，專利請求項的用詞不一定能以完全精確的表達描述發明的新穎特性以及其權利範圍。僅於文義面解釋專利會嚴重地損及專利本身的價值。無實質的替代或抄襲恐怕會消滅專利權，自然導致其對發明人的價值亦被消滅。因此，專利的權利範圍沒有以請求項逐字解釋，而應是包含其請求項的所有均等物。儘管如此，因界定均等物的困難有妨礙競爭者從事合法的專利範圍之外製造之虞，或使得他們的研發引起，因其產品在專利權範圍之內，不必要的法律爭議。最高法院向來對均等論皆有瞭解到此種不確定性就是確保適當的創意誘因的代價，而每一次面對此問題會決定更為確實的均等論規範不勝過再一次地確認傳

---

<sup>53</sup> 參考最高法院判決書前段話，「本院再一次地面對兩個專利法基本觀念的關連」。

<sup>54</sup> “[F]ull, clear, concise, and exact terms”, 35 U.S.C. §112.



統的均等論<sup>55</sup>。」

反觀甘迺迪大法官所寫的相關片段似乎偏於較為實際的財產經濟觀念。因而不免欠缺以上文章的雅致：

專利權人一旦獲得專利就取得一財產權，而與所有財產權一般，其權利範圍必定需要清楚的描述，以便達成有效率的創新投資的目標，並牽動憲法所指示的促進進步宗旨。專利權人應知道他擁有的權利，且社會大眾亦應知道權利人所不擁有的權利，因此發明人必須以完整、清晰、簡明、及精確的字詞揭露他的發明，以便達成法律所追求的法定誘因；亦即，鼓勵原先創新及同時促進外於該發明人所擁有的獨占權利的社會大眾創新，此為一微妙且脆弱的平衡追求。

甘迺迪大法官的用詞彷彿義涵著法律的以誘因促進行為的宗旨，且同時顧及獨占誘因與其他類似發明的創新起衝突。因而維持一「微妙且脆弱的平衡」（“delicate balance”）為最高法院判決公道的難題。緊跟隨著，甘迺迪就引述最高法院對均等論與其所產生的權利不確定性的一連串相關案判。引述前例雖然為案例法(common law)的基本判決執行模式，卻其強調前案不免顯示最高法院於本案無心革新，反而暗示俘於前案的心態。強力重伸最高法院的權威作風或許有指責聯邦巡迴上訴法院沒有遵守最高法院的前案判決涵義。

<sup>55</sup> “To enable a patent holder to know what he owns, and the public to know what he does not, the inventor must describe his work in “full, clear, concise, and exact terms.” §112. However, patent claim language may not describe with complete precision the range of an invention’s novelty. If patents were always interpreted by their literal terms, their value would be greatly diminished. Insubstantial substitutes for certain elements could defeat the patent, and its value to inventors could be destroyed by simple acts of copying. Thus, a patent’s scope is not limited to its literal terms, but embraces all equivalents to the claims described. ... Nevertheless, because it may be difficult to determine what is, or is not, an equivalent, competitors may be deterred from engaging in legitimate manufactures outside the patent’s limits, or lulled into developing competing products that the patent secures, thereby prompting wasteful litigation. Each time the Court has considered the doctrine of equivalents, it has acknowledged this uncertainty as the price of ensuring the appropriate incentives for innovation, and it has affirmed the doctrine over dissents that urged a more certain rule.” 535 U.S. 722 (2002).

## 論述

### 未預測的標的物為均等論的爭議焦點

以事後孔明之絕對準確觀察，最高法院判決中最引起爭議應是所謂「未預測均等物(“unforeseen equivalents”)」的理論。第一次相關言詞出現是在表示均等物，即使沒有於請求項文字內明確的指定，卻仍可落入權利範圍內：

禁反言規範係一種以曾被取消或駁回的請求項為準的專利權規範。均等論是讓專利權人獲得於原版請求項所沒有指定卻可取得該些非實質的裝置更改<sup>56</sup>。(斜體字自加)

最高法院於 Festo 案迎面的第一個問題，權利請求項的限縮修改是否可依據任何相關可專利性的問題而引起禁反言，亦是與未預測的均等物課題有關。其實，最高法院文中正在認同聯邦上訴法院的判決；亦即，以符合任何專利法所規定的要件為準，限縮修改會引起禁反言，但最高法院有更進一步的說明：

然而，當專利權人原先的請求權有包含有侵權之虞的標的物，但又以反駁審查員的駁回為由而限縮其請求項，此時他就不得辯稱其當時所放棄的均等物領域含有可當照字面請求項的未預測標的物(“unforeseen subject matter”)的均等物。<sup>57</sup>(斜體字自加)

甘迺迪大法官所提的「未預測標的物」意味著專利權人不能將其申請時沒有想到的標的物以後主張專利權時當一均等物。甘迺迪大法官此

<sup>56</sup> “Estoppel is a ‘rule of patent construction’ that ensures that claims are interpreted by reference to those ‘that have been cancelled or rejected.’ The doctrine of equivalents allows the patentee to claim those insubstantial alterations that were not captured in drafting the original patent claims but which could be created through trivial changes.” 535 U.S. 722 (2002).

<sup>57</sup> “When, however, the patentee originally claimed the subject matter alleged to infringe but then narrowed the claim in response to a rejection, he may not argue that the surrendered territory comprised unforeseen subject matter that should be deemed equivalent to the literal claims of the issued patent.” 535 U.S. 722 (2002). 大法官的此句話顯然與通常極清晰的判決書有很大的差距，意味著大法官在不甚瞭解的專利法狀況走向一邏輯曲折路線導致思考難懂；的確，往後對最高法院的判決書引起了許多不同解釋。



時為何提起「未預測」(unforeseen)這個字呢？查看大法官所引述的相關案例並未提到「未預測」<sup>58</sup>，所以大法官此段話中的「未預測」的用意不得而知。然而，於判決書稍後面的文章中，甘迺迪大法官又寫到：

儘管檔案審查禁反言可遏止一廣泛的均等物，其範圍須調查被放棄的標的物而定。絕對禁止以鑑定一明確界定的規範就會避開此調查，但如此做[指絕對禁止]就與使用禁反言的原本目的不符；亦即，禁反言係迫使發明人承諾其於申請時所做的表明以及可基於請求項之修改而作的合理推論。發明人因為其修改有承認其權利不及其原版的請求項。然而，修改的請求項是否就此蛻變成完美的描述以致可排斥任何均等物？修改前後的請求項是依據不適合發明的有缺陷的言詞形容。限縮的修改可表示請求項所不為，但它恐怕仍然不能明確地表示該請求項的所為。申請人的一限縮修改應該被視為放棄於修改時未預測的均等物以及外於此公平的解釋是缺乏合理的根據。<sup>59</sup>(斜體字自加)

此段話與甘迺迪大法官前面一段話似乎有衝突。大法官的意思可合理的解釋成該未預測的標的物不應置於該被放棄的領域，故可能可被視為一均等物。利於申請人的解釋是：「當我（指發明人）為避免既有技

<sup>58</sup> *Exhibit Supply Co. v. Ace Patents Corp.*, 315 U.S. 126 (1942).

<sup>59</sup> “Though prosecution history estoppel can bar challenges to a wide range of equivalents, its reach requires an examination of the subject matter surrendered by the narrowing amendment. The complete bar avoids this inquiry by establishing a *per se* rule; but that approach is inconsistent with the purpose of applying the amendment in the first place—to hold the inventor to the representations made during the application process and to the inferences that may reasonable be drawn from the amendment. By amending the application, the inventor is deemed to concede that the patent does not extend as far as the original claim. It does not follow, however, that the amended claim becomes so perfect in its description that no one could devise an equivalent. After amendment, as before, language remains an imperfect fit for invention. The narrowing amendment may demonstrate what the claim is not; but it may still fail to capture precisely what the claim is. *There is not reason why a narrowing amendment should be deemed to relinquish equivalents unforeseeable at the time of the amendment and beyond a fair interpretation of what was surrendered.*” 535 U.S. 722 (2002) (emphasis added).



## 論述

術而放棄若干均等物時，我不知道有那麼一個侵權的裝置，因而它不應該在我放棄的權利範圍之內（意味著一個人不能放棄他所不知道的權利<sup>60</sup>）。」更進一步的推理是：甘迺迪大法官的此句話是否全無先例地限制均等論的適用於「未預測」（“unforeseen”）的均等物？以上的最後一句話曾被解釋為後來知曉的均等物（亦即，於專利獲准時不存在或未預測的均等物）可當成均等物<sup>61</sup>。但，如此解釋牽涉影響頗深遠：第一、專利的核心理念之一是發明人僅可取得於發明時思考中的標的物（“subject matter contemplated at the time of invention”）的獨占權；第二、所謂「裝置與功能請求項」（即“means plus function claims”）的均等物為專利獲准時所思考中的均等物；甚至於，均等物必須於說明書中形成施實例才被囊括於權利範圍內。總之，未預測的均等物可被列為均等物似乎與此基本專利法原理起嚴重衝突。跟隨著有更難纏的問題：「後來的」均等物是否等於「未預測」的均等物？亦即，專利的權利範圍是否被最高法院此句話居然擴大至後來所有出現的未預測相關裝置皆包括在請求項的權利範圍內？正面回答的解釋會給予該專利遠超於 Festo 案前，甚至於專利法歷史來最大的權利範圍。因甘迺迪大法官以上的一段話與若干基本專利法原理有出入之虞，後來的判決之縮減解釋可期。

然而，以上所述的權利擴大論點的反面是：請求項的均等物是否**限於僅**「可預測的均等物」（“foreseeable equivalents”）？如是，權利不但被縮減，權利人是否亦有責任證明其所作的修改並沒有放棄相干可預測的均等物？甘迺迪大法官如此闡述：

專利權人應負責證明其對請求項的修改並沒有放棄相干均等物。專利權人因身為請求項的撰寫者應可撰寫涵蓋該些易

<sup>60</sup> 此論點本身似乎有問題，一個人可能持有很多他所不知道的權利而曾不知不覺得放棄，譬如投票選地方法官的權利是美國地區公民的權利，卻鮮少人知道故而放棄了此投票權。

<sup>61</sup> D.B. Borson, Doctrine of Equivalents in Light of the Supreme Court's Decision in *Festo v. SMC, J&J v. RES and Symbol Technologies v. Lemelson: Law and Equity in Intellectual Property, New Matter*, Vol. 27, No. 2/3, p. 38, State Bar of California Intellectual Property Section.



知的均等物。權利人須證明於修改時一熟悉此技術的人，以合理的推理狀況之下，不會撰寫一涵蓋該有爭議的均等物的請求項。<sup>62</sup>

申請人若照甘迺迪大法官的以上指示又會面臨兩難選一的難題：申請人須要選揭露他所知道的均等物以便滿足以上的「責任」，或是賭博後來的「未預測」的均等物會被涵蓋於被限縮的請求項權利範圍內以便避免揭露若干均等物？換句話說，申請人可將其所知道的所有均等物列入請求項以賴他能預測所有的均等物（以免一「可預測」的均等物就不得被視為一均等物）。如是，於主張權利時，申請人似乎需要承擔一難以勝任的義務：就是證明他之所不會想到的一均等物屬合理。如此的解釋既然會減少「未預測」的標的物皆成均等物的荒唐結果，但是同時會給予申請人似乎過重的責任。無論如何，最高法院此「未預測論」的「怪招」必定會引起未來的均等物專利法亂象。能對此怪狀給予較合理的規範恐怕須要等待來自各方的案判釐清。值得一提是絕多數的相關釐清案判應由 CAFC 發布，而 CAFC 遭受最高法院的種種超越任務的譴責批評後，是否會趁機將最高法院的 Festo 判決逐漸推翻，以圖扳回一城並出一口氣？對此可能，筆者認為均等論絕對禁止論再一次崛起絕對可期。

### 禁反言的適用

從一專利律師的立場，最高法院對禁反言的解釋不免有自己正在瞭解中卻同時判決的疑問。首先，最高法院就專利申請程序來解釋禁反言的作用：

申請案的駁回(rejection)有反映審查員不相信原版請求項能

<sup>62</sup> “[W]e hold here that the patentee should bear the burden of showing that the amendment does not surrender the particular equivalent in question ... The patentee, as the author of the claim language, may be expected to draft claims encompassing readily known equivalents....The patentee must show that at the time of the amendment one skilled in the art could not reasonably be expected to have drafted a claim that would have literally encompassed the alleged equivalent.” 535 U.S. 722 (2002).



## 論述



獲得專利權。權利人可上訴反駁審查員的駁回，但請求項修改的選擇似乎有承認其修正版的權利範圍不及原版的廣泛範圍。要不然，發明人能，以專利侵害訴訟方式奪回其所未取得並放棄的權利，故而避開專利局的審查程序<sup>63</sup>。

大法官以上的一段話雖然理論上有道理，卻對一有經驗的專利律師而言不免顯得幼稚。申請人多半選擇修改請求項的原因在於快速及有效的取得專利權。美國專利律師皆知，上訴程序的反駁可能需要一年以上的時間和一可觀的律師費用支付。換句話說，專利律師的選擇，出萬不得已外，鮮少會考慮上訴，故選擇修改不應該被視為權利縮小的承認。

甘迺迪大法官更進一步的提倡申請人因為原案請求項有涵蓋較為廣泛的描述就應該清楚其所放棄的標的物為何；亦即，

禁反言的作用是確保均等物繼續與其潛在目標保持聯繫。當原案有包含相干均等物，但權利人為取得專利權或保持其有效性，有限縮其請求項的動作，權利人不得抗辯當時沒有將標的物形容得不夠完整。均等論的基本原理係基於言詞無法準確地形容發明的本質，但原案若已經形容的清楚，該基本原理根本不成立。於此種狀況之下，發明人已經轉移注意力至該標的物，並知道如何形容該較廣泛以及該較狹窄的請求

---

<sup>63</sup> “A rejection indicates that the patent examiner does not believe the original claim could be patented. While the patentee has the right to appeal, his decision to forgo an appeal and submit an amended claim is taken as a concession that the invention as patented does not reach as far as the original claim. ... Were it otherwise, the inventor might avoid the PTO’s gatekeeping role and seek to recapture in an infringement action the very subject matter surrendered as a condition of receiving the patent.” 535 U.S. 722 (2002).





項，並擅自選擇後者<sup>64</sup>。

如此，法官就將放棄該標的物的責任歸於申請人，而跟隨著就是以上仍未解決的「未預測」標的物如何處理的難題；亦即，若有申請人所不知曉的標的物豈能承擔其放棄的責任？

訴願者 Festo 另外辯稱唯限縮性的修改得引起禁反言。但對此訴願最高法院則認同 CAFC 的判決如下：任何以滿足專利法的要件為目標的修改得引起禁反言。但最高法院的邏輯不免獨特：

訴願者辯稱多半的禁反言係與迴避既有技術的修改而提起，且 *Warner-Jenkinson* 的判決的確以承認既有技術的修改為主。但其他原因的修改不引起禁反言並非自然而然。審查檔案可反駁一沒有被形容之物係不可形容的推定。此推理不會因為該限縮修改以取得專利權為由係為其他外於迴避既有技術的緣故而不成立<sup>65</sup>。

首先，反倒辯論邏輯有時會助於揭示問題的真相，但亦有時會模糊問題。以上片段相關禁反言適用的課題有利用反倒辯論邏輯；亦即，即使大部分引起禁反言的原因確是既有技術，但如此狀況不證明其他原因不得同樣引起禁反言（所以該可能就沒有被排除）。另外，以上片段斜

<sup>64</sup> “Prosecution history estoppel ensures that the doctrine of equivalents remains tied to its underlying purpose. Where the original application once embraced the purported equivalent but the patentee narrowed his claims to obtain the patent or to protect its validity, the patentee cannot assert that he lacked the words to describe the subject matter in question. The doctrine of equivalents is premised on language’s inability to capture the essence of innovation, but a prior application describing the precise element at issue undercuts that premise. In that instance the prosecution history has established that the inventor turned his attention to the subject matter in question, knew the words for both the broader and narrower claim, and affirmatively chose the latter.” 535 U.S. 722 (2002).

<sup>65</sup> “Petitioner is correct that estoppel has been discussed most often in the context of amendments made to avoid the prior art. ... Amendment to accommodate prior art was the emphasis, too, of our decision in *Warner-Jenkinson*. ... It does not follow, however, that amendments for other purposes with not give rise to estoppel. *Prosecution history may rebut the inference that a thing not described was indescribable*. That rationale does not cease simply because the narrowing amendment, submitted to secure a patent, was for some purpose other than avoiding prior art”. 535 U.S. 722 (2002) (emphasis added).



## 論述

體字的「不可形容論」似乎莫測高深，卻意思大概可解釋為權利人因想將某均等物包含在其權利範圍之內，但沒有於請求項文中形容，為取回該均等物就辯稱該均等物係不可形容(“indescribable”)的均等物，但權利人如此的不可形容推定可搜索審查檔案來反駁；亦即，權利人於審查檔案中若有提到該均等物，但不是在迴避既有技術而提到，不可形容的均等物的推定就此無法成立。如此奇怪的反倒辯論邏輯和「形容所不可形容論」巧妙的導致最高法院下結論似的判決任何與專利法所法定的要件為由的修改就可引起禁反言。最高法院的法律邏輯使用與專利律師和技術專家的邏輯思考模式彷彿不融合，並反映一非主流法律（專利、技術相關法律）遇見傳統法律（最高法院正統法律）的陰差陽錯觀念。

面對訴願者所稱以符合§112 之形式上修改（譬如釐清一模糊不清的字 改良一個外語的翻譯 或重寫原為附屬請求項改成獨立項等修改）因無關發明的標的物不應引起禁反言，申請人因無任何放棄標的物之意，故不應遭禁反言禁止某均等物為權利範圍之內的主張，最高法院的分析又用上較不尋常的邏輯。最高法院稱「儘管若干狀況的確如此，訴願者的辯論有混淆權利人修改的原因與修改對標的物的影響」<sup>66</sup>。此一句中，最高法院應用了一般字典找不到的字：“conflates”，但從上下文可猜想是「混合」的意思。最高法院對以上所引述的話的「解釋」是

當請求項的限縮修改係以獲得專利權為由而作的，禁反言就成立。修改若僅為形式表面上的修改，即不會限制專利的權利範圍，則禁反言就不成立。相反的，限制性的必要形式上修改，即使僅為改進發明的描述，亦可遭遇禁反言。本院就

---

<sup>66</sup> “Petitioner contends that amendments made to comply with §112 concern the form of the application and not the subject matter of the invention. The PTO might require the applicant to clarify an ambiguous term, to improve the translation of a foreign word, or to rewrite a dependent claims as an independent one. In these cases, petitioner argues, the applicant has no intention of surrendering subject matter and should not be estopped from challenging equivalent devices. While this may be true in some cases, petitioner’s argument conflates the patentee’s reason for making the amendment with the impact the amendment has on the subject matter.” 535 U.S. 722 (2002).



此視為申請人無法取得更為廣泛的權利，或至少有放棄上訴機會的行為，兩者皆得引起禁反言<sup>67</sup>。

最高法院又一次利用放棄上訴為由而判決任何修改「得」引起禁反言；因選字“may”引起禁反言，形式表面修改是否引起禁反言的問題似乎就迴避面對，而結論僅是形式修改「可以」引起禁反言卻不一定會如此。對執行專利律師而言，如此的「判決」實務上無大用。

### 均等論絕對禁止

最高法院面對的焦點課題是均等論絕對禁止的適用。關鍵的問題是：被修改而遭禁反言的請求項是否因而就遭所有均等物的排除？換言之，專利權人是否不得應用均等論來擴大該請求項的權利範圍。此「絕對禁止論」（“complete bar”）的適用是大科技公司最關切的判決。對此極為敏感的議題，最高法院首先以責備口吻稱 CAFC「係基於其自己的經驗」而曖昧似的順從產業界對「彈性禁止」的不確定和不可行以及妨礙合法的改良性發明的辯論。如此做等於對最高法院的相關判例視若無睹。接下來最高法院就基於其「未預測均等物論」辯稱限縮性的修改沒有理由視同放棄未預測的均等物。對此說法，筆者認為合理的解釋是假如發明人承認會有所未預測到的均等物存在的可能，發明人一遭禁反言，此舉不應該理所當然地被視同放棄該均等物。最高法院的說法雖然不是沒有道理，但因為似乎總屬「不排除某可能」的辯論性質，不免缺乏使用或導向價值。筆者可極有信心的預測「未預測均等物論」會引起不亞於均等論禁反言「絕對禁止」的混淆以及其跟隨著的激烈爭論。就如愛因斯坦所說，

<sup>67</sup> “Estoppel arises when an amendment is made to secure the patent and the amendment narrows the patent’s scope. If a §112 amendment is truly cosmetic, then it would not narrow the patent’s scope or raise an estoppel. On the other hand, if a §112 amendment is necessary and narrows the patent’s scope—even if only for the purpose of better description—estoppel may apply ... We must regard the patentee as having conceded an inability to claim the broader subject matter or at least as having abandoned the right to appeal a rejection. In either case, estoppel may apply.” 535 U.S. 722 (2002).



## 論述

愈深的探究會發覺愈多的待研究，我認為只要有人類在世，永遠會如此。<sup>68</sup>

最高法院，或許因為自己知道其邏輯過程極坎坷，似乎終究將判決責任完全寄至最高法院過去的相關案例。當然前例為準(“precedence”)的法律學術是英美法理的基石，但其重用於如 Festo 案之日以巨變新高科技領域或許有反映目前最高法院對專利法的欠缺深入瞭解。

本院於前案判雖然從未考量過絕對禁止與彈性禁止的優缺點，此論〔指均等論〕一直以彈性應用而避免僵硬之使用。寧願於審查過程時考量被放棄的均等物，而避免絕對禁止反而強加於均等論原本所擬緩和的〔僵硬〕造字面待遇<sup>69</sup>。

接著，最高法院就繼續責備聯邦巡迴上訴法院稱：

CAFC 有忽略 *Warner-Jenkinson* 的指示；亦即，相關於擾亂發明人的「固定期望」的對待必須慎重。該案中，最高法院清楚地判決，均等論以及禁反言規範已算是已判定的法律(“settled law”)。擬修改者須由立法國會負責修改。<sup>70</sup>

如以上所述，均等物於申請時若係未預測，專利權人可反駁禁反言禁止該均等物的推定。以此論為前提，最高法院以結論式口吻再一次聲明：

<sup>68</sup> “The deeper we search, the more we find there is to know, and as long as human life exists I believe it will always be so.” Apparently in a conclusion by Einstein at the Deneke Lecture at Oxford in 1933, Ronald W. Clark, *Einstein, The Life and Times*, p. 589, Avon Books, New York, 1971.

<sup>69</sup> “While this Court has not weighed the merits of the complete bar against the flexible bar in its prior cases, we have consistently applied the doctrine in a flexible way, not a rigid one. We have considered what equivalents were surrendered during the prosecution of the patent, rather than imposing a complete bar that resorts to the very literalism the equivalents rule is designed to overcome.” 535 U.S. 722 (2002).

<sup>70</sup> “The Court of Appeals ignored the advice of *Warner-Jenkinson*, which instructed that courts must be cautious before adopting changes that disrupt the settled expectations of the inventing community. ... In that case we made it clear that the doctrine of equivalents and the rule of prosecution history estoppel are settled law. The responsibility for change them rests with Congress.” 535 U.S. 722 (2002).



此推定並非絕對禁止的代名詞，卻係反映專利的解釋必須先以逐字閱讀請求項，而審查檔案與該請求項的解釋有關。當專利權人選擇限縮一請求項，法庭得假定修改的文字以知道禁反言的規範以及被放棄的領域非為權利領域中的均等物而作。但是，專利權人仍可反駁禁反言有禁止均等物主張的推定。專利權人必須證明於限縮修改時一熟悉此技術的人，以合理的推理狀況之下，不應該被視為會考慮到要撰寫一涵蓋該有爭議的均等物的請求項<sup>71</sup>。

總而言之，可預期最高法院於 Festo 一案就埋下一難解的「何謂合理的未預測」課題。換句話說，最高法院將原與專利法有歷史背景的「均等論」使用課題轉成原以傳統法律有歷史背景的「可預測」（“foreseeability”）基準課題。專利法界人士不免懷疑最高法院因大法官對專利法沒有太多研究並為技術外行，導致自然而然的恢復到其比較熟悉的傳統法律原理來解決問題。專利法專家學者（包括 CAFC 的法官）恐怕只能以搖頭對待然後努力應變，以期待未來的若干上訴案會給予面對最高法院所引起的解釋困難再一次釐清均等論的機會。

果然，於去年(2002年)九月二十日聯邦巡迴上訴法院全體發布了一釐清其對彈性禁止的法院指令。基於最高法院的判決所引起的疑問，CAFC 命令 Festo 的當事人，而敦請專業律師和社會大眾，參加其舉辦的研討公聽會，以便研究以下最高法院所引起的兩個課題：

第一、放棄均等物的推定反駁，包含可預測、附屬、以及熟悉技術人的合理的推理等課題，係法律或狀況事實的課題？

<sup>71</sup> “This presumption is not, then, just the complete bar by another name. Rather, it reflects the fact that the interpretation of the patent must begin with its literal claims, and the prosecution history is relevant to construing those claims. When the patentee has chosen to narrow a claim, courts may presume the amended text was composed with awareness of this rule and that the territory surrendered is not an equivalent of the territory claimed. In those instances, however, the patentee still might rebut the presumption that estoppel bars a claim of equivalence. The patentee must show that at the time of the amendment one skilled in the art could not reasonably be expected to have drafted a claim that would have literally encompassed the alleged equivalent.” 535 U.S. 722 (2002).



## 論述

又，陪審團就專利權人能否反駁該推定應扮演的角色如何？

第二、最高法院對以上的問題分析的基準包含何種因素。

公聽會的審查組包含十三位法官(原十二位 CAFC 法官另加已推出的資深法官 Senior Judge Plager)，為 CAFC 歷史來最多的法官來聆聽辯論。而面對該審查組是客滿並排佔位的 CAFC 歷史來最多的觀眾。除眾多聽眾外，亦有無數的反映各種意見的法庭之友。引起了最多意見的第一個問題顯示多數提倡由法官來決定退定的反駁，所以多數參與者將該可預測等課題視為法律(法官判斷)而並非狀況事實(陪審團判斷)的問題。尤其美國政府的法庭之友狀子贊成由法官來判斷推定反駁所依靠的可預測等問題。但美國智慧財產權協會則提倡由陪審團來決定。至於第二個問題，因參與者，基於個別法律哲學啟示，似乎沒有任何進展。最後結論似乎是讓均等論繼續依據未來案例而演變<sup>72</sup>，而最高法院的 Festo 判決所引起的新問題比原先擬解決的問題多寡，結果對均等論的適用不但無濟於事且有混淆問題之虞。

### Festo 於聯邦巡迴上訴法院重審判決的解讀

最高法院之 Festo 判決有一部分擬送回(remand)聯邦巡迴上訴法院重審。待判的問題是原告 Festo 是否因檔案禁反言故而被禁止使用均等論。CAFC 果然於 2003 年 9 月 26 日宣布判決<sup>73</sup>。判決書中有聲明唯一待 CAFC 判決的問題是「原告能否反駁其以可專利性相關的限縮修改的動作被視同放棄所有於原版請求項和修改過請求項之間的標的物(均等物)的推定」。然，「原告能否以鑑定相關均等物於修改請求項時應係熟悉此技術人員不可預測的均等物而反駁均等物的放棄推定」的問題，應

<sup>72</sup> Patent News, observer Harold Wegner at Festo *en banc* Hearing, Washington D.C., February 6, 2003.

<sup>73</sup> Festo Corporation v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., Ltd., United States Court of Appeals for the Federal Circuit, 95-1066, September 26, 2003.



由聯邦地方法庭審查判決<sup>74</sup>。反駁此推定得以證明該均等物係屬「未預測」的均等物而成立。另外，訴願者可證明其修改確與均等物不相干（“tangentiality”），或證明有「其他原因」使得權利人不得於合理的推理狀況之下被視為應該揭露該均等物。

CAFC 任命的判決部分則是「原告不得以證明修改與均等物不相干或是由「其他原因」使得權利人不得於合理的推理狀況之下被視為應該揭露該均等物」。而要命的 Festo 案中的「未預測均等物」論點，因係狀況事實的課題，須送回聯邦地方法庭來判決。如此，專利法界只好等地方法庭的裁決才會有分析此難纏的未預測均等物的實例。另外，CAFC 亦聲明絕對禁止的推定之反駁應考慮到何種因素的較具體問題僅說明該些因素須以個別案來進展，但 CAFC 願意於本案判決中提供一般性的導向。

至於未預測均等論的判決基準如何，CAFC 指出一般狀況而言，後來研發的技術（例如電晶體對真空管而言）應係未預測；然而，舊的技術應係可預測。因為問題應以客觀基準來分析，修改請求項當時的狀況（譬如技術的發展程度以及熟悉技術的瞭解程度究竟何在）皆為關鍵性的考慮因素。至於不相干（或僅膚淺表面）的修改，依據 CAFC 的看法，tangentialness 應與修改的緣故息息相關，則修改的緣故應可於審查檔案中察覺到。因審查檔案為公眾公開文件，此察覺符合專利請求項的公告作用。最後，至於第三個反駁推定的「其他原因」，本質上刻意模糊，且用意在於一般法律的籬筐原則(catch-all)；亦即，若出現當時沒有預料到的合理原因，法庭不得忽視，申請人亦有救濟的法律根據。但以免其被濫用，籬筐原則之使用必須施以狹窄限制。的確，CAFC 舉的「其他原因」例子僅為語言本身的短缺，卻刻意避免限制「其他原因」於語言

<sup>74</sup> “The patentee may overcome the presumption (that a narrowing amendment made for a reason of patentability surrenders the entire territory between the original claim limitation and the amended claim limitation) by showing that at the time of the amendment one skilled in the art could not reasonably be expected to have drafted a claim that would have literally encompassed the alleged equivalent”. *Id.* at page 5



## 論述



短缺的領域，以便留下空間處理後來可能會發生的其他「合理」原因<sup>75</sup>。

值得探討是巡迴法官雷德對「可預測」論的青睞。雷德法官認為可預測性論(foresight)是聯合請求項的公眾通告和均等論的專利權保護的完整法則。亦即，均等論不得包含申請人於申請時所能預測的標的物（因為申請人當時應寫入請求項中）。如此，請求項的文義，在可預測論的狀況之下，就充分地界定了發明的權利範圍。同時，均等論就能針對擬迴避侵權的無實質變更和保持不可預測的標的物的權利。執行層面而言，此可預測原則實際上就會將法官移至請求項修改時段以便，經過專業的舉證後，能更瞭解該關鍵的狀況。如此，均等論不可能涵蓋既有技術（因為一揭露即為可預測）。同時，可預測的後來的新技術或新發展，不會被涵蓋於申請人應該可預測的權利範圍內。換言之，熟悉此技術領域的人若合理的認為申請人應該可預測的裝置，申請人就被視同預測該裝置而不得主張該裝置為一均等物。問題的解決就會依靠重於事

---

<sup>75</sup> “It is unnecessary to rule in advance that “some other reason” is narrowly limited to “shortcomings in language” and generally to the prosecution record.” Circuit Judge Pauline Newman, concurring in part, dissenting in part, in which Chief Judge Mayer joins. *Id.* at p. 45.





實之當時的技術進展狀況(“state of the art at the time of drafting”)<sup>76</sup>。

雷德法官的辯論似乎仍是會讓後來發明的新技術，因係未預測的技術，黯然能藏於權利範圍內，剛好違背了專利請求項的權利通告作用和大廠所要求的權利明確界定。雷德法官的理論根據可能是基於基礎性專利應施以廣大權利的理念。無論如何，因法理基準難定，恐怕可預測論目前不但沒有減少專利權的不明確度且增加了專利權的分析困難。

聯邦巡迴上訴法院的重審確有提供導向作用，最高法院的最後判決，乃新的均等物規範是限縮修改的請求項必遭均等論的絕對禁止可反駁的推定，因牽涉未預測均等物難界定，會模糊問題的客觀分析。CAFC的重審至少有具體化的舉例解釋和。但，最高法院的未預測論因執行困難恐怕會繼續擾亂近期的專利侵害判決案。

---

<sup>76</sup> “Ultimately, ..., foreseeability is the overarching principle that reconciles the notice function of claims with the protective function of the doctrine of equivalents. The reconciling principle is simple: the doctrine of equivalents does not embrace subject matter that the patent drafter could have foreseen during the application process and thus could have included in the claims. Thus the literal scope of the claims defines invention scope in any foreseeable circumstances. At the same time, the doctrine of equivalents protects against insubstantial and unforeseeable circumstances. ... Upon reflection, foreseeability will continue to emerge as the unifying principle that justifies the doctrine of equivalents even beyond the confines of rebutting estoppel presumptions. Because the foreseeability principle incorporates a realistic vision of what the applicant intended to achieve by claim drafting and amendments, this principle tends to uphold, rather than disrupt, drafting expectations. The foreseeability principle has the virtue of placing the judicial enforcer at the table of the patent drafter at the time of claiming or amending. From that vantage point and with knowledge of the prior art, the judge (guided by experts) can deduce something close to the bounds that a careful drafter would have drawn to define the invention. Under the foreseeability principle, the doctrine of equivalents will not encompass any accessible prior art because this subject matter could have been included in the claims. On the other hand, any after-arising technology or later developments or advances would not fall within the scope of what the drafter should have foreseen and claimed.” Circuit Judge Rader, concurring. *Id.* at pp. 28-29.