



## 論美國專利法下之均等論與禁反言 - 深入剖析美國 Festo 案

錢逸霖\*

### 壹、緒論

專利權利範圍之解釋向來居於專利訴訟中的關鍵地位，也是一直以來多方人馬爭吵之難題，美國法院在經過長時間的案例累積後，已發展出一些可供遵循之規則。在這麼多案例中，Festo 案應屬近年來最重要之判決之一，該案不但使得聯邦巡迴上訴法院勞師動眾以全院聯席審查之方式審理，最高法院也接受本案之上訴，其無非就是要解決長久以來存在之「均等論」與「禁反言」問題。

由於本案訴訟時間冗長（截至目前為止尚未完全定案），因此已有多位先進提出介紹或評析，然本文將所有發展過程、各階段最重要之論點，以及今年（2003年）9月26日的最新判決結果、理由，依「事實」、「本案爭點」、「判決與理由」和「主張與分析」之拆解方式作完整而詳細之介紹，最後再做出簡短評論，以期讀者能對本案以及其中所涉及之理論有更深入之認識。

### 貳、事實

#### 一、系爭之專利內容

Festo Corporation 公司（下稱 Festo）擁有美國專利第 4,354,125 號（下稱 Stoll 專利）及第 3,779,401 號（下稱 Carroll 專利）專利，此二專利主要之發明重點為「磁性無桿式汽缸」（magnetic rodless cylinder），

\* 清華大學科技法律所畢業，現職經濟部工業局影像顯示推動辦公室專案副理，負責顯示器產業 IP 與法律問題。

## 論述

包含有一活塞 (piston) 一汽缸 (cylinder) 以及一套筒 (sleeve)。該活塞含有磁鐵並位於套筒之內部，而套筒為可被磁鐵吸附之材料，當活塞因液壓而移動時，外部的套筒就會因磁力而隨之移動。許多傳送系統皆利用此技術來移動物體，實際的商業運用相當廣泛，例如：自動門、縫紉設備、雲霄飛車等等。

在專利權取得過程中，Stoll 專利關於外部套筒為磁性材質之要件，係於申請程序中為回應審查官之核駁時所增加，並且將原先的「密封裝置」修正為「第一密封裝置」和「第二密封裝置」，而 Carroll 專利部分，其兩個單向密封環 (two one-way sealing rings) 之要件係於再審查 (reexamination) 程序中所增加，上述限制均造成專利權範圍限縮之效果。

Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki co.與 SMC Peumatics, Inc. (以下合稱 SMC) 所製造之系爭侵害物僅有單一雙向密封環 (single two-way sealing ring)，而且其套筒是由非磁性材質之鋁合金 (aluminum alloy) 所構成。因此，本案並無文義侵害問題，法院乃因 Festo 訴諸均等論下之專利侵權而為審理。

### 二、案情發展過程

#### (一) Festo I<sup>1</sup>

1988 年，Festo 於麻州地方法院控告 SMC 侵害其 Stoll 專利及 Carroll 專利，地方法院認定 SMC 之產品於均等論下侵害 Carroll 專利之申請專利範圍第 5、6 及 9 項，陪審團根據事實認定 SMC 於均等論下侵害 Stoll 專利之申請專利範圍第 1 項。SMC 不服，上訴至聯邦巡迴上訴法院。

<sup>1</sup> 1993 U.S. Dist. LEXIS 21434.



(二) Festo II<sup>2</sup>

聯邦巡迴上訴法院由 Rich、Newman 與 Michel 三位法官組成合議庭審理，於 1995 年 12 月 14 日判定維持地方法院之見解，駁回其上訴，SMC 不服，再上訴至聯邦最高法院。

(三) Festo III<sup>3</sup>

原本聯邦最高法院決定頒佈上訴許可令受理此案(grant certiorari)，然而在還未開庭審理之時，另一樁相似的專利案件 Warner-Jenkinson 案<sup>4</sup>已審理完畢，因此最高法院廢棄原判決，發回聯邦巡迴上訴法院要求確依 Warner-Jenkinson 案之見解予以更審。

(四) Festo IV<sup>5</sup>

初次更審時，聯邦巡迴上訴法院決定維持地方法院對 Carroll 專利構成侵權的判決，廢棄對 Stoll 專利構成侵權的判決並發回地院重審。

(五) Festo V<sup>6</sup>

其後，於 1999 年 8 月 20 日聯邦巡迴上訴法院同意了 SMC 所提出的全院聯席複審 (rehearing en banc) 的請願 (petition)，並要求上訴人於 60 日內提出上訴書狀，討論以下五個問題：

1. 為了決定專利範圍的修正是否會引發「禁反言」的適用，最高法院在 Warner-Jenkinson 案中所謂「涉及可專利性的實質理由」是否限於因專利法 102 條及 103 條所做的修正？或所謂「可專利性」係指足以影響專利核發之任何理由？

<sup>2</sup> 72 F.3d 857 (1995).

<sup>3</sup> 520 U.S.1111 (1997).

<sup>4</sup> Warner-Jenkinson v. Hilton Davis Chemical Co., 520 US 17, (1997).

<sup>5</sup> 172 F. 3d 1361 (Fed. Cir. 1999).

<sup>6</sup> 187 F. 3d 1381 (Fed. Cir. 1999).

## 論述



2. 根據 Warner-Jenkinson 案，對專利範圍所為之自願性修正是否會導致禁反言？
3. 如果修正專利範圍引發禁反言，則該業經修正之專利範圍元件可享有之均等範圍為何？
4. 根據 Warner-Jenkinson 案，如果修正專利範圍未附理由，會推定有禁反言的適用，此時該業經修正之專利範圍元件可享有之均等範圍為何？
5. 若本案判定有均等論下之專利侵害，是否會違反 Warner-Jenkinson 案中所要求「均等論的適用不得過度擴張到從整體看來已忽略了某項構成要件」之原則，亦即是否抵觸了全要件原則？

### (六) Festo VI<sup>7</sup>

聯邦巡迴上訴法院基於全院聯席審查的討論結果，於 2000 年 11 月 29 日確定判決，採用「全面禁反言」(complete bar) 的新原則，駁回原先侵權成立之決定，認定 SMC 並不構成均等論下之專利侵害，因為 Festo 於申請程序中所為之專利範圍限縮修正完全無法適用均等論。Festo 不服，上訴至聯邦最高法院。

### (七) Festo VII<sup>8</sup>

由於全面禁反言推翻聯邦巡迴上訴法院自己過去所持見解，爭議極大，因此 2001 年 6 月 18 日聯邦最高法院同意審理此一案件。

### (八) Festo VIII<sup>9</sup>

聯邦最高法院最後於 2002 年 5 月 28 日作成書面判決，廢棄聯邦巡

<sup>7</sup> 234 F. 3d 558 (Fed. Cir. 2000) ( en banc ) .

<sup>8</sup> 533 U.S. 915, 150 L. Ed. 2d 692, 121 S. Ct. 2519 (2001).

<sup>9</sup> 535 U.S. 722 (2002).



迴上訴法院全院聯席會之判決並發回更審，聯邦最高法院同意為了取得專利權而對專利為限縮範圍之修正，即有「禁反言」之適用，但否決了全面禁反言的原則，不過將證明仍有均等論適用空間的責任倒置於專利權人。

### (九) Festo IX<sup>10</sup>

在聯邦最高法院作出發回更審的判決後，聯邦巡迴上訴法院再度決定以全院聯席方式審議被發回之案件，並於 2002 年 9 月 20 日要求兩造於 30 日內針對以下四個問題提出見解，也歡迎律師協會、產業界、政府在 30 天內以法院之友名義提出建議 (amicus curiae brief)：

1. 對於推翻原先所推定禁反言之反證 (需考慮可預見性、關連微弱性及對習知 技藝者之合理期待性)，其認定究竟是屬於法律問題抑或是事實問題？而在決定專利權人是否可推翻此推定時，陪審團究竟應該扮演什麼角色？
2. 最高法院所提出之三種方式應包含哪些要件？
3. 如果在進行反證時需作事實認定，則本案是否需發回地院重審以決定 Festo 是否可推翻因限縮修正所拋棄均等物之推定，或者是目前所有之紀錄即足以作判斷？
4. 如果沒有發回地院之必要，Festo 是否可就上述其已放棄均等物之推定提出反證？

### (十) Festo X<sup>11</sup>

聯邦巡迴上訴法院在收到多方意見之後，於 2003 年 2 月 6 日在全體法官出席下舉辦超過 2 小時之聽證會，並且在 2003 年 9 月 26 日做出判決，法院認為 Festo 無法證明對於「磁性」和「密封環」所做限縮修正與被控侵權之均等物「關連微弱」，也無法證明有「其他理由」專利

<sup>10</sup> 304 F.3d 1289 (2002).

<sup>11</sup> 344 F.3d 1359 (2003).

## 論述



權人無法被合理期待描述均等物。至於專利修正時，系爭均等物是否非習知技藝人士所能預見則為事實問題，需發回地院重審。

### 參、本案爭點

歸納而言本案有三項爭點：(1) 何時會引發禁反言？(2) 申請程序禁反言 (prosecution history estoppel) 原則之適用究竟對均等論產生何種程度之限制？(3) 在禁反言原則下是否仍有主張均等論之空間？

### 肆、判決與理由

聯邦最高法院廢棄(vacate)聯邦巡迴上訴法院全院聯席審判之「全面禁反言」決定，並將該案發回更審(remand)。

其主要理由為：專利審查一直以來均持續適用均等論與彈性禁反言 (flexible bar)，眾多專利權人已對彈性禁反言建立了信賴與期待，如今若法院見解變更並溯及採用全面禁反言，使舊有專利權人喪失主張均等論之權利，將是一項不公平的決定。

而聯邦巡迴上訴法院更審後，認為 Festo 對於推定放棄範圍所提之反證，無法符合最高法院所提三項可能情況中的「關連微弱性」與「合理期待性」，至於「可預見性」方面則為事實問題，需發回地院重審。

### 伍、主張與分析

#### 一、更審前聯邦巡迴上訴法院之見解

誠如前述，在 Festo V 時聯邦巡迴上訴法院提出了五個關鍵性的問題，而 Festo VI 之判決亦是以回答上述五個問題為主，其對應各問題之見解如下：

1. 所謂「涉及可專利性的實質理由」，並不限於為規避先前技術所做的修正，而應包含為符合專利法要求之任何理由。因此，為符合專利法要求所為之限縮修正，均有禁反言原則的適用。
2. 自願修正亦應為相同之處理，只要是為符合專利法要求所為之自



願限縮修正，就有申請程序禁反言原則之適用。

3. 因修正專利範圍而導致申請程序禁反言原則之適用時，完全沒有主張均等論之餘地。
4. 若修正專利範圍未附理由，不得主張任何均等論的適用。
5. 經由前述具體說明已相當明白本案無須討論此問題。

聯邦巡迴上訴法院除了認為符合專利法要求所為之專利範圍限縮修正即有禁反言之適用外，多數見解還一反過去所採取之彈性禁反言原則改採全面禁反言，其主要理由為採彈性禁反言的不確定性太大，即使專利權人當初曾放棄某部分之均等物，但在上訴法院做成判決前，社會大眾幾乎無法就該限縮專利範圍之字面意義確定均等範圍喪失之界線。此種不可預測性不但使訴訟頻率增加，也可能由於專利侵權訴訟的風險提高而不利於研發的投資。

多數見解還提到在 *Patterson v. McLean Credit Union* 一案中，最高法院肯認經由司法過程中所建立的原則是推翻判決先例（*stare decisis*）的正當理由<sup>12</sup>，因此聯邦巡迴上訴法院從聯邦最高法院的數個判決中，歸納出一些重要的政策目標，包括：1、當適用申請程序禁反言時，限縮修正會造成放棄均等範圍的效果（*giving effect, when prosecution history estoppel arises, to a narrowing amendment's operation as a disclaimer of subject matter*）<sup>13</sup>；2、保存專利範圍的告知功能（*preserving the notice function of patent claims*）<sup>14</sup>；以及 3、促進專利法的確定性（*promoting certainty in patent law*）<sup>15</sup>。而彈性禁反言由於其與生俱來的不確定性，無疑是「對上述重要目標的實現形成直接障礙」，故而構成

<sup>12</sup> *Patterson v. McLean Credit Union*, 491 U.S. 164, 172-73(1989).

<sup>13</sup> See, e.g., *Exhibit Supply Search Term Begin Search Term End Co. v. Ace Patents Corp.*, 315 U.S. 126, 136-37(1942).

<sup>14</sup> See, e.g., *Warner-Jenkinson*, 520 U.S. at 29.

<sup>15</sup> See, e.g., *Markman v. Westview Instruments, Inc.*, 517 U.S. 370, 390 Search Term End (1996).

## 論述

推翻之理由。

### 二、聯邦最高法院之見解

#### (一) 均等論存在之價值

最高法院從美國憲法出發，說明國會根據第一條第八項第八款制定專利法，准予發明人一定期間之獨佔權。此種獨佔為一種財產權，而且如同其他財產權，範圍必須很明確，以利於對發明創新進行有效率的投資，此即美國專利法第 112 條要求發明人需以「完整、清楚、精簡及正確」的文字來撰寫其說明書之原因。不幸的是，受限於語言本身的特性，使得在專利說明書中要完全捕捉到發明事物的本質是不可能的。專利說明書上的文字描述通常是在事後回想下撰寫以滿足專利法之要求，而在將有形的機器轉換為文字的描述時，會產生原非故意之概念落差，這些落差是無法被妥善填補的。最重要的是事物非因文字而設，反而文字才是因事物而創造，如果專利權只嚴格依其字面作文義解釋，競爭者可從事非實質性的改變而逃脫專利侵權的控訴，減損專利權的意義與價值。因此，自 1854 年的 *Winans v. Denmead* 案<sup>16</sup>到 1950 年之 *Graver Tank & Mfg. Co. v. Linde Air Products Co.*案<sup>17</sup>以來，一直確立並維持均等論之存在價值，及至最近之 *Warner-Jenkinson* 案仍未更改此見解，若國會真認有變更之需要，自可隨時以立法方式為之。

#### (二) 申請程序禁反言之意義

禁反言原則的基本理論係指專利權人於專利申請過程中對其專利範圍所為主張與立場，不得於其後更為相反之主張。在專利申請的過程中，若專利權人不服審查委員的駁回決定時，可循上訴管道救濟，但若放棄上訴而選擇修正專利範圍時，就會被認為其已讓步，承認取得專利權之發明並不及於原先所主張的專利範圍，就算在之後的侵權訴訟中也

<sup>16</sup> 56 U.S. 330(1853).

<sup>17</sup> 339 U.S. 605.





無法復奪所拋棄之範圍。禁反言係用以確保均等論能不偏離此目的：亦即當在申請過程中已對系爭元件作了精確的描述時，「文字無法捕捉發明本質」之均等論適用原則前提即已消失，申請過程業已確立發明人明白的知道其所使用之文字所代表的是較狹窄之範圍。

### 1. 禁反言適用之時機

Festo 主張申請程序禁反言原則應僅適用於為克服先前技藝所為之修正，而不及於為符合專利法第 112 條之形式 (form) 要求所做的修正，例如：專利局可能要求申請人澄清不明確的用語、改善外文翻譯，或將附屬項改寫成獨立項，在這些情況下，Festo 辯稱申請人並無意放棄某些部分之均等範圍，因此不應阻卻申請人對均等物之主張。

聯邦最高法院大法官認為在某些情況下的確如此，但並不表示可將專利權人之修正理由與修正後所產生之影響混為一談。大法官基本上同意上訴法院之觀點：任何為符合專利法要求所為之專利範圍限縮修正，均有申請程序禁反言之適用，無論是為符合專利法第 110-113 條之「實用性、新穎性和非顯而易見性」所做之修正，或是為符合專利法第 112 條「專利申請書必須明確說明可實施發明之最佳模式」所做的修正均包含在內。因為若無法滿足第 112 條之要件，專利就不該核發，就算核發也會在後來的專利訴訟中裁定無效，既然第 112 條也是法定的專利要件，當然適用禁反言原則。不過若針對第 112 條所為之修正僅為修飾 (cosmetics) 性質，則其不會限縮專利範圍，也不會有禁反言之適用。

### 2、不適用全面禁反言之理由

雖然申請程序禁反言會讓均等論之範圍受到挑戰，但實際所喪失的範圍仍須審究限縮修正所放棄之均等物。全面禁反言建立了一種絕對原則，使得審究的機會完全沒有，此即與禁反言之目的不相符—禁反言乃是要發明人維持申請過程中所表態之立場以及修正後所得合理推論之結果。雖然在申請過程中之修正表示發明人承認其專利權範圍無法如原先般寬廣，然而，這並不代表這些修正過的專利範圍文字描述就是如此完美而無人能從中推導出均等物，文字仍如同以往一般無法完美的描述

## 論述

發明，所為的限縮修正只能顯示出專利範圍不包含什麼，而無法正確捕捉專利範圍包含什麼。再者，將限縮修正視為放棄修正時所無法預見之均等物，以及對所放棄範圍作超過其公平之解釋都是沒有道理的，當然也沒有理由因所做修正與發明僅有表面的關聯就否決對均等物之主張。

大法官們認為上述見解與先前判例一致，並且也充分尊重專利局實際的作業方式。在碰到此類問題時，大法官們思考的是在專利申請的過程中，哪些均等範圍已被捨棄，而非採取全面禁反言原則，因為此種極端文義主義本係法院之所以建構均等論原則來企圖避免的。

此外，大法官更斥責聯邦巡迴上訴法院忽略 Warner-Jenkinson 案所做的訓示：法院在採取一項足以瓦解發明界安定期望的新見解前，需特別謹慎。如果驟然對這些法則做出基本的改變會有破壞發明人對其財產合法預期之風險存在。也由於將一個新的、更嚴峻的禁反言原則加諸在依賴舊法者的身上，並不是一項公平的決定，因此最高法院駁回了全面禁反言。

### 3、禁反言之推定成立與舉證責任配置

最高法院在 Warner-Jenkinson 案中確立了「即使並非為可專利性的目的而作之修正，如果未附理由，法院仍推定有禁反言之適用，並阻卻對系爭原件主張均等論」。

於本案中，最高法院雖然否決全面禁反言之立場，但是舉證責任的倒置，已增加專利權人在侵權訴訟中許多負擔。

除了在 Warner-Jenkinson 案所立下的原則：「對於所為修正並無禁反言之適用，專利權人負舉證責任」之外，大法官更進一步於本案規定：「對於該修正並未放棄系爭特定均等物，專利權人亦負舉證責任。」專利權人限縮專利範圍之決定，推定放棄所有介於原來請求範圍與修正後範圍之均等範圍。然而最高法院特別列舉三種反證可推翻上述推定：①這些均等物於專利申請過程中無法被預見；②修正的理由與系爭之均等物並無具體關聯；③有其他理由說明專利權人無法被合理期待描述實際上未改變發明之替代物。



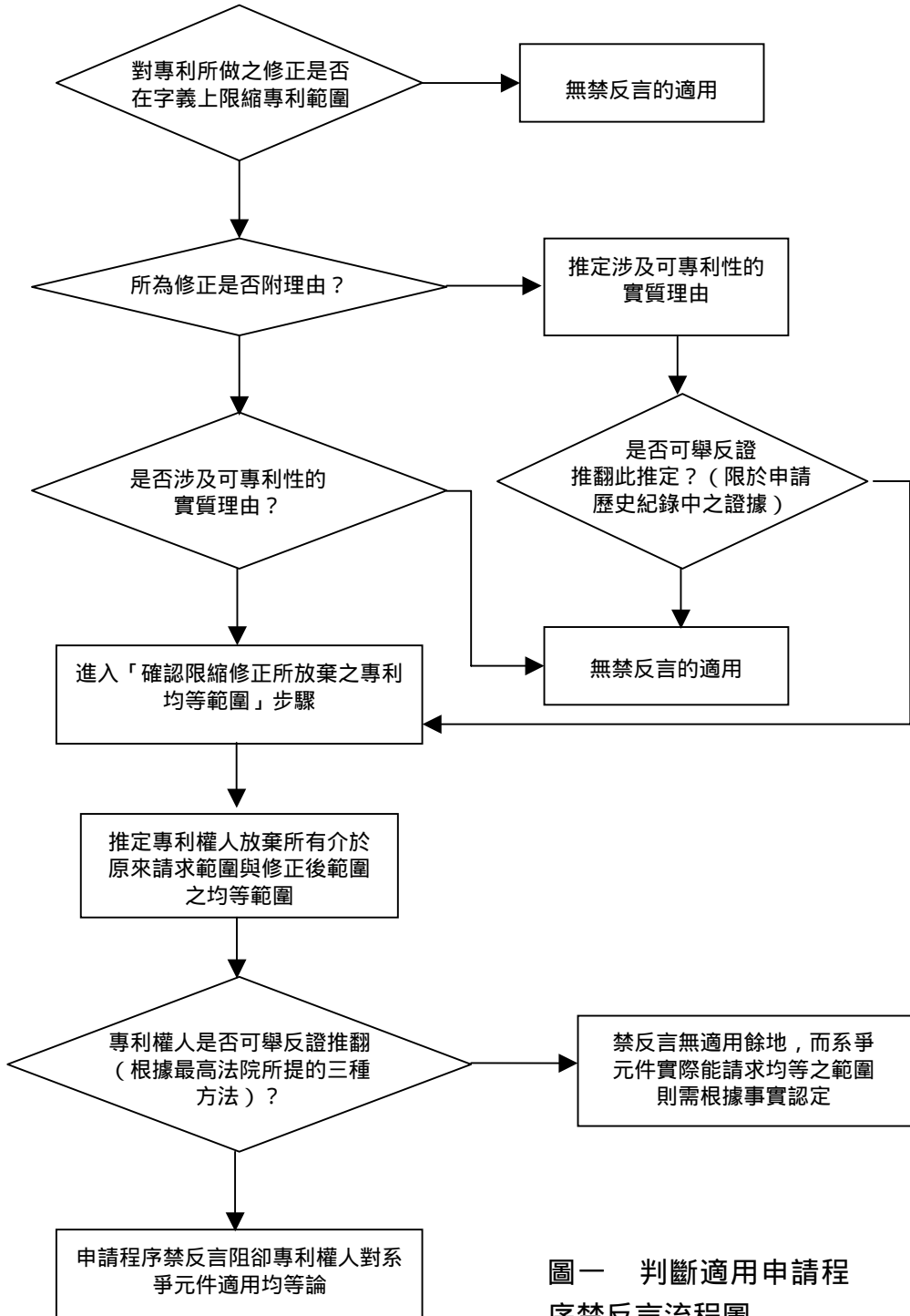
大法官解釋道：「這種推定不應僅視為是全面禁反言的另一種名稱，反而是反映出專利的解釋必須由專利範圍的文義出發，而且申請過程係與專利範圍的解釋有關。」當專利權人選擇限縮專利範圍時，法院可推定：所修正的文字是在知悉此一原則下進行的，以及所放棄的部分並非申請專利範圍之均等物。然而，專利權人仍可舉證推翻禁反言所造成阻卻均等請求之推定，他必須舉證在修正進行的當時，一般習知技藝的人士無法合理被期待撰寫出可於文義中就包含了系爭均等物的專利範圍。

### 三、更審後聯邦巡迴上訴法院之見解

#### （一）判斷適用禁反言之步驟

首先，聯邦巡迴上訴法院將最高法院對 Warner-Jenkinson 案到本案為止之所有結論作一歸納，說明如何判斷適用申請程序禁反言。本文將之簡化以流程圖方式表示：

# 論述



圖一 判斷適用申請程序禁反言流程圖



由於 Festo 為了取得專利權，曾經作了修正限縮專利權的範圍，因此問題已不在是否會引發禁反言的適用，而是修正所喪失的均等範圍是哪些。

## (二) 禁反言反證為法律問題

接下來，聯邦巡迴上訴法院針對 Festo IX 所提的四項問題進行討論，在第一個問題上，Festo 認為雖然是否適用禁反言為法律問題，但對於推定放棄專利範圍所為之抗辯則為事實問題，因為有潛在的事實爭點需由陪審團決定。相反的，SMC 認為對於推定放棄專利範圍所為之抗辯是法律問題，陪審團無需介入。最後法院認同 SMC 的觀點。法院所持理由如下：禁反言傳統上被認為具有衡平的本質，在應用上必須「遵守衡平與公共政策原則（guided by equitable and public policy principles）」<sup>18</sup>。聯邦巡迴上訴法院的諸多案例已說明是否適用禁反言是法律問題<sup>18</sup>，最高法院也予以確認之<sup>19</sup>。涉及說明書以及禁反言範圍之問題均專屬於法院權責範圍內，因此關於「是否推定放棄均等物」與「是否推翻該推定」也是法律問題，由法院決定，而非陪審團。

## (三) 判斷反證所需考量之因素

在第二個問題上，兩造當事人與各界均提出他們所認為需包含在最高法院所提三項反證情況之考量因素。此外，對於「需考慮哪些證據」，當事人也有不同觀點，Festo 辯稱必須准許地院考慮所有相關證據，無論是文件中所記載或專家證詞，以判斷能否推翻前述之推定；SMC 則聲稱上訴法院只能根據申請歷史紀錄文件作判斷。聯邦巡迴上訴法院認

<sup>18</sup> E.g., *Bai v. L&L Wings, Inc.*, 160 F.3d 1350, 1354 (Fed. Cir. 1998); *Cybor Corp. v. FAS Technologies, Inc.*, 138 F.3d 1448, 1460 (Fed. Cir. 1998) (en banc).

<sup>19</sup> *Warner-Jenkinson*, 520 U.S. at 39; see also *Multiform Desiccants, Inc. v. Medzam, Ltd.*, 133 F.3d 1473, 1480 (Fed. Cir. 1998) ("The court determines . . . whether there is any estoppel derived from the prosecution history that bars remedy even when there is technologic equivalency . . .").

## 論述



為「雖然法官無法預測專利權人推翻推定的所有狀況，但有相關的參考因素會比依個案處理來的好」，據此提出了他們的考量因素。

針對第一項「不可預見性」，上訴法院認為：「如果所聲稱的均等物可由本發明的先前技藝所得知，則其必定在修正時可被預見。依據這項性質，客觀的不可預見性需根據修正當時的科技水準以及習知技藝人士的理解力來判定。因此，決定所聲稱的均等物是否不可預見，地院應聽取專家證詞並考慮其他與事實問題有關之外部證據。」

針對第二項「關連微弱性」，上訴法院認為：「雖然無法預期何種情況才是所謂的關連微弱，但可以確定的是如果是為了規避包含系爭均等物之先前技藝所做的修正，就絕非關連微弱，因為這正是專利範圍核准的關鍵所在。而經由 Warner-Jenkinson 案之判決，可知專利公開告知的功能以及其申請過程是如此重要，因此所有理由就必須從申請歷史紀錄文件來觀察。另外，要判斷修正與系爭均等物是否關連微弱必須將焦點集中在修正的前後脈絡，仍須依靠申請歷史。總之，專利權人是否有充分的理由說明限縮修正的關連微弱性，法院只能根據申請歷史紀錄文件來決定，不能再引入其他證據，必要時，也僅可請習知技藝的專家證人來解讀那些紀錄。」

針對第三項「合理期待性」，上訴法院認為：「此一項目最為模糊，範圍也最狹窄，其目的是要讓專利權人能夠在無法符合前述兩項要求下，還有其他方式可證明並無放棄系爭均等物。例如專利權人可證明在限縮修正時，無法描述系爭均等物是因為語言文字的缺陷( shortcomings of language ) 所造成。然而，法院對於此項證明仍限於申請歷史紀錄文件來作判斷。」最後，法院以 Pioneer Magnetics, Inc. v. Micro Linear Corp.<sup>20</sup> 案之判決為例，說明如果系爭均等物已在先前技藝中提到，專利權人不能再根據此第三項理由作反證，因為那時「已無其他理由可說明專利權人無法描述系爭替代物。」

<sup>20</sup> 330 F.3d 1352 (Fed. Cir. 2003).



#### (四) 系爭專利

##### 1、SMC 的鋁質套筒

由於 Festo 對於套筒所作的限縮修正是因為可專利性之故，因此必須先推定所有介於原來請求範圍與修正後範圍之均等範圍已放棄，Festo 要主張均等，就必須證明「可磁化」之修正並未放棄鋁質套筒。

首先，對於習知技藝人士是否覺得鋁質套筒在修正時具有不可預見性，上訴法院認為此是事實問題，目前尚無法判斷是否符合第一項反證。

至於第二項反證，上訴法院認為由於申請過程歷史紀錄文件中並無顯示「可磁化」的修正理由，而且 Festo 也沒有去證明「可磁化」的修正與系爭均等物之關連微弱性。因此判定 Festo 無法符合此項反證。

接下來，Festo 宣稱經由證明 Stoll 無法被合理期待將較次等或不受歡迎的設計放入專利範圍內，就可以符合第三項反證。也就是說，Stoll 或許可以描述鋁質套筒，但他之所以不這麼做是因為此種「較差」的原件並非發明之一部分。但上訴法院認為，這就表示 Stoll 可以被合理預期描述非磁性材質（例如：鋁）的套筒--如果他真的認為那屬於專利範圍。因此，上訴法院判定 Festo 的主張不符合第三項反證。

##### 2、SMC 的密封環

此部分 Festo 所要證明的是並未拋棄單一雙向密封環。

第一項反證，上訴法院認為目前尚無法判定是否符合，理由同上。

接著，Festo 宣稱在 Stoll 專利中對「密封環」之修正是為了回應第 112 條核駁所做之澄清，但上訴法院觀察申請歷史後認為：Stoll 專利和 Carrol 專利對「密封環」所做的修正至少有一部份是為了規避先前技藝，因此不能符合關連微弱性。

最後，Festo 仍持上述同樣的理由說明符合第三項反證，再度遭上訴法院否決。Festo 於是提出另一項主張，認為期待 Stoll 擴張原來專利範圍到系爭均等物是不合理的。上訴法院認為 Festo 此項主張之前提是原先的專利範圍並未包含雙向密封環，但事實上原先之「密封裝置」已

## 論述

包含同結構之均等物，因此，SMC 的單一雙向密封環會落入原來專利範圍的字義範圍內，Festo 的說法顯然不攻自破。此外，若說有語言上或「其他」限制讓 Stoll 和 Festo 無法描述系爭均等物也不成立，因為所施加的限制條件和系爭均等物主要是數量的不同，專利權人可以利用如「至少一密封環」來代替「第一密封裝置...以及第二密封裝置」或「一對...密封環」，如此即可輕易將 SMC 的密封環包含在內。綜上所述，Festo 不能符合第三項反證。

### 陸、評論（代結論）

經由上述對案例的說明，可得到以下結論：第一、均等論係用以防止侵權者僅以非實質的改變原發明而逃脫文義侵權，因此對於保障專利權人具有重大而實質的意義，聯邦最高法院再次認可「均等論」存在的價值。第二、均等論的缺點在於使得一般大眾對於某一裝置、方法或組合物是否侵害某一專利範圍的可預測性大幅降低，因此法院必須對均等論做出限制，禁反言正是扮演此種限制的角色，具體的說是一種專利範圍建構的原則。第三、禁反言之適用並不當然阻卻均等論，只是專利權人對於「專利範圍的修正並無禁反言適用」以及「該修正並未放棄係爭均等物」需負舉證責任。第四、上述舉證成功的關鍵在於「係爭均等物無法預見」以及「修正理由與系爭均等物關聯微弱」，也就是說法院認為不應將不合理的責任加諸專利權人身上。

而這些結論給予對於專利界會造成什麼影響呢？筆者認為大概有以下數端：

一、專利範圍為何往往是專利訴訟成敗的焦點，因此法院在馬克曼聽證程序（Markman Hearing）中，會參酌專利權人所提證據以及依照本案所確立的原則，對系爭專利範圍決定「是否」以及「如何」適用申請程序禁反言，此程序大致即可決定雙方輸贏之走向，從而促使雙方儘早達成和解。

二、聯邦最高法院所採取的「可預見禁反言」，給予專利權人舉證





推翻禁反言之機會，但實際上此種反駁難度甚高，空間極為有限，正好符合所謂「舉證之所在，敗訴之所在」。因此專利權人（或專利代理人、專利工程師、專利律師，以下均簡稱「專利說明書撰寫人」）必須更努力的在申請時維持原先所提出之專利申請範圍，或儘量避免對專利範圍之文義作限縮修正。就算是為了通過核駁而一定得作修正時，也一定要在紀錄文件中儘可能詳細載明理由，以利於日後訴訟時的舉證。

三、為了避免日後舉證失敗的結果導致均等範圍完全喪失，使文義成為專利範圍解釋的唯一方式，因而造成專利範圍無法涵蓋引起訴訟爭議之均等物，專利說明書撰寫人必須將所有可預見之均等物、相關發明盡量納入專利範圍內，而非僅是最佳實施例。

四、以往若審查員核駁某獨立項之申請範圍，而核准其附屬項，專利說明書撰寫人通常係將附屬項之限制條件併入以修正該獨立項，但此一文義修正之動作極有可能構成禁反言，因此權宜之計為在一開始即撰寫更多獨立項以代替附屬項，若審查員不同意某獨立項之申請範圍，則直接將其刪除，避免其他專利範圍進行文字修正，以減少禁反言之危險。

五、在申請策略技巧上則以善用部分延續案（continuation-in-part application，簡稱 CIP）與提出變更申請（reissue）為上策。專利說明書撰寫人在提出母案之申請後可於法定期限內申請 CIP 延續案，依據可能或已存在競爭產品進行專利範圍之撰寫，使得 CIP 延續案之文字範圍得以包含該競爭產品，或於專利核准後提出專利範圍之 reissue，將權利範圍予以擴大，減少利用原專利主張均等論之能性，進而降低潛在侵權者有主張禁反言之機會。例如：母案申請一種「半導體原件裝置」，包括 10 項專利範圍，當母案申請後，發明人發現一種「塑膠材料」適用上述之裝置，則專利說明書撰寫人可增加一項專利範圍，主張「半導體原件裝置係由塑膠材料構成」，連同原本的 10 項專利範圍提出 CIP 延續案申請。

六、由於「均等物在專利申請時是否能預見」涉及高度的技術內涵，法官和陪審團想當然爾無法逕自決定，必須依賴專家證詞，如果技術專

## 論述



家認為該均等物的確無法預見，則即使不附理由之修正仍然可以使專利權人享有某些均等範圍。所以各類專家證詞之重要性不言可喻，並可能左右訴訟成敗。

總之，這個美國專利法界近一、二十年來最重要的案子，將專利法中最具爭議性的部分做了詳細的闡釋，也將專利權範圍如何正確解讀的問題帶入更精緻化的階段，法院揚棄了舊有的「全面禁反言」與「彈性禁反言」觀念，改採「可預見禁反言」，其大致截取了二說之優點，使得此說具有可預測性，又不致失之過嚴。但是對於信賴舊有彈性禁反言的專利權人而言，其面臨的挑戰與肩負的舉證責任均較以往為嚴峻，若是在此案之前核准的專利無法符合本案之規定，恐怕爭議發生時勝訴機會將隨之降低。