



淺談美國專利侵權訴訟中之專利權失效理論

王碩汶*

摘要

本文主要探討專利權失效理論發展、效用與風險。按美國法上專利權失效理論（Claim Vitiating Doctrine, CVD）係源於全要件原則的不當適用，並旨在預防均等理論的範圍過度擴張，法官得藉由專利權失效理論，在無須透過陪審團判斷的情況下，逕自宣判專利權人所主張均等理論損壞了專利權的元件，致使專利權利失效（vitiating），令專利權無法主張，因此，此舉似將均等理論的適用範圍再次限縮，間接的，也對陪審團職權造成直接影響，甚至剝奪了兩造請求陪審團審判的權利。

關鍵字： CVD、claim vitiating doctrine、專利權失效理論

壹、前言

一般於專利侵權訴訟案中，專利權人較多主張均等理論下之侵害，但判斷是否適用均等理論已非過去皆交由陪審團審判，因為從近幾年的上訴法院判決中，發現專利權失效理論正逐漸廣泛的被用

收稿日：98年10月20日

* 作者為企業內專利工程師(In-house patent engineer)，感謝審查委員惠賜寶貴意見，亦感謝李柏靜博士熱心指正。



來限制均等理論的擴張，因此，本文擬探討專利權失效理論發展、效用與風險，藉由本文提供粗淺的彙整資料，產生些微的拋磚引玉之效，但因作者才疏學淺，難免欠缺嚴謹詳盡之處，請多諒涵。

在談專利權失效理論之前，應先簡述均等理論的歷史：均等理論 (Doctrine of Equivalent) 的發展，最早起源於一百多年前美國法院准許專利權人主張其專利權之保護不僅涵蓋真圓的設計，更甚於多邊形而近似圓形的設計¹，後來，最高法院亦為了保護專利權人免於不道德的模仿者 (unscrupulous copyist) 意圖對專利權利標的 (subject matter) 進行非實質變更 (insubstantial changes) 而規避侵權²，提供了專利權人得以主張的請求權基礎，一般在適用均等理論之要件上，必須於被控侵權物品 (apparatus) 或過程 (process) 中的元件 (elements) 同一或均等於專利權利範圍 (claim) 之元件，或者，對以一位所屬技術領域者在看待被控侵權物品之元件與專利權利範圍之元件間的差異係非實質不同³的，乍看之下，均等理論似乎賦予了專利權人無邊無際的解釋空間，但實則不然，因為均等理論仍然要依據逐一要件比對之基礎 (elements-by-elements basis) 與受到全要件原則 (all elements rule)、禁反言 (estoppel) 原則與均等

¹ See *Winans v. Denmead*, 56 us 15 How. 330 330 (1853). 『In our judgment, the only answer that can be given to these questions is that it must be so near to a true circle as substantially to embody the patentee's mode of operation, and thereby attain the same kind of result as was reached by his invention.』

² See *Graver Tank & Manufacturing Co. v. Linde Air Products Co.*, 339 U.S. 605 (1950).

³ See *Eagle Comtronics, Inc. v. Arrow Commc'n Labs., Inc.*, 305 F.3d 1303, 1315 (Fed. Cir. 2002) (citing *Warner-Jenkinson*, 520 U.S. at 40).



理論不得擴張權利範圍⁴的拘束。

但近幾年來，吾人又可從美國聯邦巡迴上訴法院的判決中，接續發現專利權失效理論正逐漸成熟，該理論似已廣泛的成為辯方用來對抗專利權人基於均等理論的主張，而法官則作為限制均等理論過度擴張（overextension）⁵的基礎，由此可知，該理論儼然已成為對抗均等理論的有效工具。因此，若能對該理論詳加了解與運用，則不僅增加專利權人在專利侵權訴訟策略上可預測性，另對相對之辯方而言，亦是一種對抗均等理論的有效防禦工具。

貳、專利權失效理論的發展

專利權失效理論最早萌源於美國最高法院判決文中的註腳，主要意旨為：「該案基於特定事實下，若將適用申請過程禁反言，或者均等理論將一概地使特定的權利元件失效，則此應由法院進行一部

⁴ See *Wilson Sporting Goods Co. v. David Geoffrey & Associates*, F.2d 677, 683 (Fed. Cir), “we have said, the doctrine of equivalents does not involve expansion of the claims...The answer is that a patentee should not be able to obtain, under the doctrine of equivalents, coverage which he could not lawfully have obtained from the PTO by literal claims. The doctrine of equivalents exists to prevent a fraud on a patent, *Graver Tank & Mfg. Co. v. Linde Air Prods. Co.*, 339 U.S. 605, 608, 70 S.Ct. 854, 856, 94 L.Ed. 1097 (1950), not to give a patentee something which he could not lawfully have obtained from the PTO had he tried.”, 旨意略為：『均等理論無法擴張權利範圍...專利權人無法基於均等理論而取得了超越專利局所授與的字義權利範圍，均等理論旨在預防專利上之詐欺，而非賦予專利權人某些非合法地取得專利局的授與』。

⁵ See *Freedman Seating Company v. American Seating Company* (Fed. Cir. 2005), “...This is the precise type of overextension of the doctrine of equivalents that the claim vitiation doctrine is intended to prevent”.



或全部的審判，而且其中將無其餘具體的問題留由陪審團解決」⁶，
基此，專利權失效理論在於對抗專利權人於主張均等理論下之侵害
時，若法院認為該均等理論之適用，將損壞 (vitiate)⁷該專利權利
範圍中之限制條件 (limitation)⁸者，而無合理陪審團將判決該被控
侵權物品之元件係均等於權利範圍之元件，再者，專利均等理論應
可支持侵權的決定，否則將欠缺適法性 (legal sufficiency)⁹，因此
，在法院得宣判基於均等理論下侵權之主張將損害該專利權利範圍
之元件後，該專利權利即告失效，直接影響到專利權人無法以均等

⁶ See *Warner-Jenkinson Company, Inc., et al., v. Hilton Davis Chemical Co.*, 520 U.S. 17 (1997), “Under particular facts of case, if prosecution history estoppel would apply or theory of equivalence would entirely vitiate particular claim element, partial or complete judgment should be rendered by court, as there would be no further material issue for jury to resolve.”

⁷ 在此的 vitiate 當作為及物動詞，可譯為損壞，例如 vitiate a claim limitation 可譯為損壞一個權利範圍之限制條件；另，當 vitiate 作為名詞時，可譯為失效，例如 claim vitiation doctrine，可譯為專利權利失效理論。

⁸ 在邏輯上，限制條件 (limitation) 應較元件 (element) 小，因為一個元件不僅是一個限制條件，亦有可能是一系列的限制條件，基此論之，一個元件有可能只有一個限制條件，或者，一個元件具有許多的限制條件，反之，一個限制條件可以形成一個元件，或者一系列的 restriction 可以形成一個元件，另外，此處不管 element 或 limitation 指的都是 claim 而與被控侵權物品無關，see *Dolly, Inc. v. Spaulding & Evenflo Cos.* 16 F.2d at 398 (Fed. Cir. 1994), “Element” may be used to mean a single limitation, but it has also been used to mean a series of limitations which, taken together, make up a component of the claimed invention. <http://www.altlaw.org/v1/cases/414170>, last visited SEP 13, 2009.

⁹ See *DePuy Spine, Inc. v. Medtronic Sofamor Danek, Inc.*, 469 F.3d 1005, 1014-15 (Fed. Cir. 2006), “A holding that the doctrine of equivalents cannot be applied to an accused device because it “vitiates” a claim limitation is nothing more than a conclusion that the evidence is such that no reasonable jury could conclude that an element of an accused device is equivalent to an element called for in the claim, or that the theory of equivalence to support the conclusion of infringement otherwise lacks legal sufficiency.”



理論向被告主張專利侵權之損害賠償。

專利權失效理論無法適用於文義侵害的類型，而只能適用於均等理論下之侵害類型，因為均等理論之適用係在於被控侵權物品與專利權利範圍之間並非為文義侵害（literal infringement）的情況下，才能進行被控侵權物品之元件與專利權利範圍之元件間的均等比對，而此時，法官有機會於該案進入陪審團進行均等理論的事實問題（matter of fact）審判前，就先判斷該兩元件之間是否非實質相同，若為非實質相同者則宣告該均等理論的適用將會令專利權利範圍之元件失效，如此一來，專利權人所主張均等理論下之侵害，可是主張均等侵害時卻讓專利權利範圍之元件失效而損壞其所主張之專利權範圍，這也就沒有後續侵權或不侵權的判斷問題，亦不必由陪審團審判。

一、源於全要件原則的不當適用（misapplication）

專利權失效理論源於全要件原則的不當適用¹⁰，而全要件原則簡單而言，其要件係在侵權判斷時，被控侵權之物品或製程必須包含（contain）所有專利權之限制條件（limitations），若適用於全要件原則足夠推導出文義上的侵害，則均等理論上將顯得難以適用，且當全要件原則成為國法（the law of the land）時，均等理論將越

¹⁰ See Daniel H. Shulman and Donald W. Rupert, 「“Vitiating” the Doctrine of Equivalents: A new patent law doctrine」, The Federal Circuit Bar Journal VOL. 12, NO. 3, page 462, “The emergence of the Claim Vitiating Doctrine finds its basis in a misapplication of the All Elements Rule.”



行越遠，因此，『美國最高法院在 Warner-Jenkinson 案中宣明：均等理論該由陪審團進行判斷還是由法官進行審判？特別是，最高法院顧慮由陪審團判斷均等理論之適用與否將導致黑盒子陪審團判決（black-box jury verdicts），且該判決係不具任何合理的擴張原則下，不當擴大專利權利範圍，而於該案判決文中立下註腳』¹¹，該註腳順勢成為了一個綱領（guidance），在許多後來的上訴法院審理時或判決時不斷地被援用。

二、近期專利權失效理論的適用：以 *Nystrom v. Trex Co., Inc.*¹² 為例

（一）事實簡介（fact）

本案獨立發明人與專利權人為 Nystrom，且在 1992 年時申請了一件一種使用於營建層表之板的專利申請案，該申請案於 1995 年核准公告¹³，後來專利權人於美國東維吉尼亞聯邦地院主張 Trex、

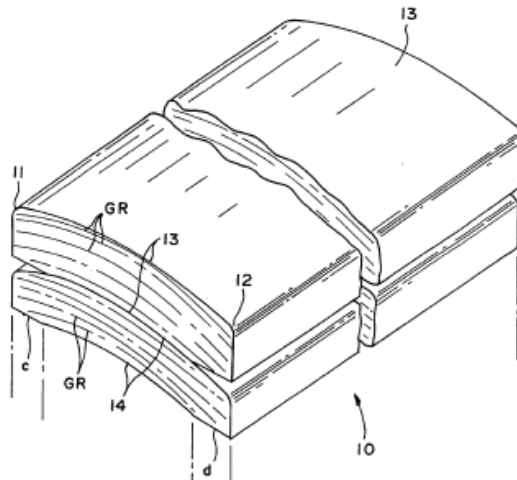
¹¹ 同前註 10，頁 463，”While the All Elements Rule became the law of the land, application of the DOE was still far from settled. Indeed, in *Warner-Jenkinson*, the Supreme Court expressly declined to opine on so basic an issue as whether the DOE should be considered by a jury or treated as an equitable doctrine to be decided by a judge. In particular, the Supreme Court recognized the fear that application of the DOE by juries would lead to “black-box” jury verdicts—verdicts that amounted to an impermissible expansion of the scope of patent claims without any rationale for the expansion. With regard to that concern, the Supreme Court provided the following footnote in the *Warner-Jenkinson* opinion.”

¹² See general *Nystrom v. Trex Co., Inc.*, No. 09-1026, Decided September 8, 2009, opinions by CAFC at <http://www.cafc.uscourts.gov/opinions/09-1026.pdf> and audio of oral arguments also at <http://oralarguments.cafc.uscourts.gov/mp3/2009-1026.mp3>, last visited SEP 13, 2009.

¹³ U.S. Patent No. 5,474,831, title: board for use in constructing a flooring surface.



Home depot 與 Snavelly forest 等公司侵害其 5,474,831 專利權，但該地院因專利權人無法排除一事不再理的基礎，因而駁回專利權人的聲請，且該地院亦認為辯方並無侵害其相關專利權，且基於在過去所審判的專利訴訟案，專利權人業已喪失了他的起訴權，專利權人不服而提起上訴，但美國聯邦巡迴上訴法院肯定地院基於任一基礎的審判，而維持原判¹⁴。



圖一：專利示意圖

如圖一所示，該'831 專利發明之板（件號 10）具有一凸狀之頂面（upper surface 13），藉此水流將順著中部流動至側邊（side edges 11 and 12），相對的，該發明亦具有一凹狀之底面（bottom surface 14），藉此得以與其他板子堆疊。該'831 專利第一項之所有關聯用語

¹⁴ 同前註 12。



與主張之權利項為：一種使用於建造外部地板材料之板，該板具有一頂面、一底面與複數對邊，該頂面被製造成具有一微圓或彎曲的結構，自一縱中心線對每一個對邊向下延展，藉此定義該可排水之凸狀頂面，同時便於行走，且該底面具有一凹狀的結構，藉此與另一板之頂面相套合，藉此複數個板可以堆疊於另一板之頂部，相較於傳統板的平頂面與平底面而言更為平穩¹⁵。

上訴法院對於本案上訴人並不陌生，早在 2001 年時，Nystrom 就已單獨的向 Trex 起訴，當時 Trex 為合成木鋪板之製造商，諸如適用於甲板、船塢與走廊的外部地板表面之合成木鋪板；在起訴狀上，原告主張 Trex 的第一代合成木板侵害其'831 專利，而地院在起訴簡報（briefing and argument）後將本訴訟案三個重要限制條件加以解讀（construction），包含板（board）、被製有（Manufacturing to have）與凸頂面（convex top surface）等¹⁶，完成解讀後，原告承認欠缺足夠證據去證明侵權，兩造同時對於專利權之不侵權聲請即決審判（summary judgement）¹⁷，原告之後上訴，上訴法院雖肯定

¹⁵ See US. Patent 5,474,831 “claim 1. A board for use in constructing a flooring surface for exterior use, said board having a top surface, a bottom surface and opposite side edges, said top surface being manufactured to have a slightly rounded or curved configuration from a longitudinal center line thereof downwardly toward each side edge, thereby defining a convex top surface which sheds water and at the same time is comfortable to walk on, and said bottom surface having a concave configuration for nesting engagement with the top surface of another board so that a plurality of the boards may be stacked one on top of the other with the stability of conventional boards having flat top and bottom surfaces.”

¹⁶ See *Nystrom v. Trex Co., Inc.*, No. 2:01cv905 (E.D. Va. Aug. 19, 2002).

¹⁷ 值得一提的是，在美國法院係以『有無事實上之爭議』作為判斷，但在英國



地院對前二個限制條件的解讀，但對第三個限制條件的解讀則發回更審¹⁸，發回地院更審後，原告試圖再以均等理論作為主張專利侵權的依據，但地院認為原告已放棄這項主張，原告對此不服且再上訴，然而上訴法院仍肯定地院的對於原告已放棄基於均等理論下之侵權主張的審判¹⁹。

在上訴法院判決的幾天後，原告 Nystrom 又遞了第二份訴狀，即為本上訴案，以 Trex, Home Depot 與 Snavelly Forest²⁰為被告，並主張 Trex 的第二代產品侵害其'831 專利權，且主張這些產品不與第一次於 2001 年 10 月所起訴之產品相同，因為第二代的產品係晚於 2001 年 10 月進入市場，此次，Nystrom 僅主張均等理論之侵害，而 Trex 則聲請即決審判並主張重複起訴之一事不再理原則（res judicata）²¹以對抗原告，因為 Trex 的第一代產品與第二代產品實質

卻是『有無強烈理由之案件或爭議留待審判』作為判斷，請參閱美國 Federal Rules of Civil Procedure, Rule 56. Summary Judgment (d) (1)

(<http://www.law.cornell.edu/rules/frcp/Rule56.htm>) 以及英國 Civil Procedure Rules, Part 24.2b - Summary Judgment (http://www.justice.gov.uk/civil/procrules_fin/contents/parts/part24.htm)。

¹⁸ See *Nystrom v. Trex Co.*, 424 F.3d 1136, 1142-48 (Fed. Cir. 2005) .

¹⁹ 同前註 12。

²⁰ Home Depot, 與 Snavelly Forest 為 Trex 的經銷商。

²¹ See *Parklane Hosiery Co. v. Shore*, 439 U.S. 322, 326 n.5 (1979) , “Under the doctrine of res judicata, a judgment on the merits in a prior suit bars a second suit involving the same parties or their privies based on the same cause of action.”, <http://www.oscn.net/applications/oscn/DeliverDocument.asp?CiteID=430916> , see also *Lawlor v. National Screen Serv. Corp.*, 349 U.S. 322, 326 (1955) , “under the doctrine of res judicata, a judgment "on the merits" in a prior suit involving the same parties or their privies bars a second suit based on the same cause of action.”,



相同，Trex 亦聲請逕為判決（summary adjudication）阻擋 Nystrom 在均等理論的主張，其理由為：（1）權利範圍失效（claim vitiation）；（2）主張上之禁反言（argument-based estoppel）與（3）修正上之禁反言（amendment-based estoppel）。地院同意 Trex 第二點的主張，但不同意第一與三點的主張，Nystrom 對此不服而提出上訴。聯邦巡迴上訴法院依據美國法典第 28 編§1295（a）（1）擁有司法管轄權²²。

（二）由被告負實質相同（essentially the same）的舉證責任

一事不再理原則旨在排除（preclude）同一權利的重複起訴，或防止任何法院已審判終結之訴訟產生可能的防禦，現在一事不再理原則新的說法（parlance）為請求之排除（claim preclusion），且上訴法院認為這個請求之排除的爭點係專利法上一個非常特殊之處，因此，將適用其自有法律，而不參酌區巡迴法（regional circuit law）²³，再者，主張專利訴訟案件上請求之排除時，該被控侵權者負有『第二訴訟案之被控侵權之產品或製程，係與第一訴訟案之被控侵權產品或製程實質相同（essentially the same）』之舉證責任²⁴，本案之

<http://caselaw.lp.findlaw.com/scripts/getcase.pl?court=US&vol=349&invol=322>, last visited SEP 13, 2009.

²² 同前註 12。

²³ See *Hallco Mfg., Co. v. Foster*, 256 F.3d 1290 (Fed. Cir. 2001), “Since the present claim preclusion issue is particular to patent law, we analyze it under applicable Federal Circuit law”, <http://openjurist.org/256/f3d/1290/hallco-manufacturing-co-inc-v-raymond-keith-foster>, last visited SEP 13, 2009.

²⁴ See *Young Engineers Inc v. United States International Trade Commission*, 721



被控侵權者承認其第一代產品與第二代產品之間確實存在具體的（material）不同，諸如造型、曲度與表面不規則狀，但被控侵權者陳述在第一次訴訟僅有二個限制條件推導不侵權的審判，包含板（board）與製有（manufactured to have），這兩者同樣的在第一代產品與第二代產品皆有具體重視，也就是說，被控侵權者 Trex 所製造之第一代產品與第二代產品皆使用相同的製程去製造合成木。

（三）上訴法院的判決與理由（holdings and reasons）

上訴法院認為本上訴案呈現了一個新的請求之排除的角度，上訴法院過去曾強調對於請求之排除應聚焦於兩被控侵權物品間具體的不同（material differences），但這些案子中的爭點，並無直接被定位（addressed）是否該聚焦於具體的不同測試法係在於權利之限制條件，轉向這個問題，上訴法院在第一次訴訟案已檢測過 Trex 第一代產品並無侵害’ 831 專利權，審判係適用文義上或均等上之侵害與原告 Nystrom 棄權結果等這兩基礎，Nystrom 接著主張 Trex 第二代產品侵權，則 Nystrom 必須證明每一個權利之限制條件受到

F.2d 1305, 1316 (Fed. Cir. 1983), “for purposes of claim preclusion, embraces more than the specific devices before the court in the first suit. Adjudication of infringement is a determination that a thing is made, used or sold without authority under the claim(s) of a valid enforceable patent. Thus, the status of an infringer is derived from the status imposed on the thing that is embraced by the asserted patent claims, the thing adjudged to be infringing. By the same token, where the alleged infringer prevails, the accused devices have the status of noninfringements, and the defendant acquires the status of a noninfringer to that extent.”, <http://openjurist.org/721/f2d/1305/young-engineers-inc-v-united-states-international-trade-commission>, last visited SEP 13, 2009.



侵權²⁵，在第一次訴訟案之爭點僅有兩個權利範圍限制條件，包含板（board）與製有（manufactured to have），而本上訴案在解讀這兩個名詞係與該第一次訴訟案相同，藉由第一次訴訟案之權利解讀而確立不侵權的基礎，若此後該被控侵權物品於第二次訴訟維持與第一次訴訟案之爭點一致不變的權利範圍限制條件，則原告 Nystrom 現在已無其他途徑去主張他的權利，質言之，原告試圖證明兩個被控侵權物品之相同特徵侵害兩權利範圍限制條件，就這一點論之，本上訴案呈現了确切的情事係一事不再理原則所欲防止的，一事不再理原則阻擋了同一爭點的第二次審判²⁶。

原告 Nystrom 假設 Trex 第一代產品與第二代產品間皆為非實質不同（insubstantially different）以對應到該權利範圍之元件，特別是原告主張有許多的新技術特徵（feature）被加諸於第二代產品上，皆如原木之切片與木工製造技術等結構，首先，設若第二代產品增設原木紋理於其表面而賦予仿真感，其次，改變第二代產品之頂面輪廓的一致性，以製備更近似於木板的外觀，最後，第二代產品變更了顏色而更趨近於原木之造型。然而，這些改變並未動搖主張之排除的適用，原告主張這些改變直接的落入上訴法院過去所凸顯之「顏色上之改變」的種類，紀錄上呈現著第二代產品與第一代

²⁵ See *Catalina Mktg. Int'l, Inc. v. Coolsavings.com, Inc.*, 289 F.3d 801, 812 (Fed. Cir. 2002), “To prove infringement, the patentee must show that the accused device meets each claim limitation either literally or under the doctrine of equivalents.””

²⁶ 同前註 12。



產品的組成物係為相同:約百分之五十至六十的木質纖維與百分之四十至五十的回收塑料。但單純的增加表面木紋與變更板的顏色，以專利侵權分析上對「原木切片」的限制條件而言，這不是實質上（materially）的變更。

同樣的，原告主張這些不同並不能直接說是「製造木工技術」的結構，也就是，該第二代產品所用之製程係與第一代產品所用之製程相同，所增加的表面木紋與顏色上的改變，在探求專利侵權上，任何方式皆無改變具體的限制條件；總之，該院認為原告在第一次的訴訟案上，做了放棄了均等理論侵權的策略性決定，這個選擇無法歸償（pay off），在權利範圍限制條件的爭點上賦予第二代產品與第一代產品維持著具體相同的認定，該院不能基於一事不再理的原則下准許原告第二次咬蘋果（second bite at the apple）。

基於上述理由，原告在第一次訴訟案放棄了主張均等理論侵權，地院因而否決辯方聲請排除原告第二次訴訟違反一事不再理原則的即決審判。各造負擔其成本。

（四）上訴法院的補充觀點（additional views）

聯邦巡迴上訴法院法官 Rader 為了要定位專利權失效理論，而於本上訴案之判決文後表達補充性觀點，該法官指出：『在 Warner-Jenkinson 案之後，最高法院肯定上訴法院所建立之全要件



原則，經由該案綱領²⁷的旨意，我們肯定全要件原則會排除均等理論的適用，在本上訴案的事實或理論的呈現，一個限制條件將完全的讀取於權利範圍之外，例如該限制條件將有效的被移除或被損壞等，在此，上訴法院注意到一個過度廣義的全要件原則之適用，將不適當的涵蓋到均等理論，並且限制了文義侵權的分析²⁸；諷刺的是，最高法院於均等理論上採用專利權失效之限制，且時間點上，非常接近於上訴法院認知到它的內部矛盾的時間，專利權之失效已限制了均等理論。均等理論在定義上係為一特定之權利範圍限制條件未表徵於被控侵權物品或製程上，專利權失效出自於相同的認知：一特定之權利範圍限制條件係消失（missing）²⁹於被控侵權物品或製程上。均等理論容許在侵權的探求上，即使是消失了一限制條件，但該欠缺非為實質，而專利權失效理論也正如同該欠缺為非實質而阻撓了侵權，換句話說，專利權失效在定義上僅為重複繞述在”該消失的權利限制條件，在均等理論檢測的實質性（substantiality）”，因而，一個非實質不同的事實所呈現的均等性，可避免額外的專利權失效分析，一全然不是關鍵的均等物在定義上並未損壞該權利範圍。因此，專利權失效理論確實涵蓋著均等檢測，換句話說，全要件原則僅循環（circular）於均等理論之適用上。』

²⁷ 同前註 6。

²⁸ See *Ethicon Endo-Surgery, Inc. v. U.S. Surgical Corp.*, 149 F.3d 1309, 1317 (Fed. Cir. 1998) .

²⁹ 法官於言詞辯論上向律師詢問何種程度的消失才是消失(how much missing is missing?)，請參閱前註 12 錄音檔。



該法官又繼續提出論點:當交互的進行均等檢測與失效檢測時,最高法院在 Warner-Jenkinson 案判決中建立了一個差異:相同之均等檢測與失效之檢測係來自不同的決策者,該均等之檢測係為事實問題³⁰,相對的,該院已揭示:正如 Warner-Jenkinson 案所要求的,是否適用全要件原則係為法律問題³¹,但此顯現了一個衝突問題,法官決定失效之檢測,而陪審團決定均等之檢測,雖然這兩者的檢測皆為相同,僅在檢測者的不同,但在適用相同的原則下卻可能出現不同的結果,本上訴案雖可釋明這個情況,被控侵權者 Trex 主張:地院對於產品由百分之四十至五十的原木所構成而成立均等,已必然的損壞該權利範圍之用語所宣告之「該板全然地 (entirely) 係由原木所製成」之要件,地院同意並阻撓原告 Nystrom 尋求均等理論上之侵權,但結果是否不同?然而,若被控侵權物品係百分之五十五至六十的原木,或七十的原木的話,這個問題應該由陪審團來解決?還是由法官來解決?還是由兩者共同來解決?

三、上訴法院 2005-2009 與專利權失效理論關聯的判決

依據目前可得知的資料,在 2005 年至 2009 年間約有 26 件上訴案之辯方主張專利失效理論,由此證之,專利權失效理論已持續且不斷的成為辯方的主張之一,而由不同的法官進行審理。有趣的

³⁰ See *Upjohn Co. v. Mova Pharm. Corp.*, 225 F.3d 1306, 1309 (Fed. Cir. 2000).

³¹ See *Panduit Corp. v. HellermannTyton Corp.*, 451 F.3d 819, 826 (Fed. Cir. 2006), “The determination of infringement under the doctrine of equivalents is limited by two primary legal doctrines, prosecution history estoppel and the ‘all elements’ rule, the applications of which are questions of law.”



是，在端詳辯方立論基礎後，發現其於用詞上顯現了三種態樣，包含損壞了限制條件（vitiating a limitation）、損壞了要件（vitiating the requirement）以及損壞了元件（vitiating the claim element），因此，在探求實務對於專利權失效理論的適用上，雖可顯見其發展趨勢，卻也暗藏著薄弱的明確性，不免令人質疑該理論究竟是對權利範圍之限制條件、要件或元件或這三者皆能產生一定的法效性。

本文擬就該 26 件上訴案簡摘其關聯句如下：

| 案號 | 判決日期 | 法官 | 上訴法院判決關聯簡摘 |
|---------|-------------------|------------------------------|---|
| 03-1634 | August 18, 2005 | NEWMAN, BRYSON, and GAJARSA | ...infringement under the doctrine of equivalents would vitiating an essential limitation of the claim... |
| 04-1048 | March 22, 2005 | MICHEL, NEWMAN, and BRYSON | the doctrine of equivalents cannot be extended to reach an “unmounted” system such as the IridNet system without vitiating the “mounted on” limitation altogether... |
| 04-1180 | May 6, 2005 | MICHEL, LOURIE, and PROST | ...a finding of equivalence in this case would effectively vitiating the time-related limitation... |
| 04-1216 | August 11, 2005 | MAYER, PLAGER, and SCHALL, | ...infringement under the doctrine of equivalents has the effect of vitiating a limitation of the claims... |
| 04-1375 | June 29, 2005 | BRYSON, GAJARSA, and LINN | ...equivalents under such a theory would vitiating the requirement... |
| 05-1331 | November 22, 2005 | NEWMAN, RADER, and PROST | ...because to do so would impermissibly vitiating the “saccharide” and “saccharides” limitations... |
| 05-1001 | June 14, 2006 | NEWMAN, LOURIE, and PROST | ...claim limitation “plate” in claim 2 of the ’578 patent was vitiating ... |
| 05-1236 | March 16, 2006 | MICHEL, SCHALL, and GAJARSA, | ...the application of the doctrine of equivalents in this situation would vitiating the “providing in” limitation... |
| 05-1261 | July 7, 2006 | MICHEL, | ...equivalence theory would vitiating the claim |



| | | | |
|---------|-------------------|--|---|
| | | NEWMAN, and MAYER | limitation of performing “all” write requests... |
| 05-1311 | November 20, 2006 | NEWMAN, LINN, and PROST | ...conical shape as the equivalent of a spherical shape would viti ate the “spherically-shaped” limitation... |
| 05-1337 | June 12, 2006 | MICHEL, GAJARSA, and LINN | ...doctrine of equivalents cannot be applied because it would viti ate the “opening” limitation of the claim... |
| 05-1612 | December 8, 2006 | MICHEL, NEWMAN, and RADER | ...theory of equivalence would viti ate a claim limitation, however, then there can be no infringement under the doctrine of equivalents as a matter of law... |
| 06-1013 | September 6, 2007 | LOURIE, RADER, and PROST | ...allowing floor sensors to be equivalent to side sensors would viti ate the “side of the vehicle” limitation... |
| 06-1101 | January 5, 2007 | MICHEL, PROST, ELLIS | ... because a finding of equivalence would viti ate the claim limitation... |
| 06-1102 | January 19, 2007 | SCHALL, GAJARSA, and MCKINNEY | ...claim 6 of the ’691 patent under the doctrine of equivalents would impermissibly viti ate the limitation of claim 1 of a weight ratio... |
| 06-1350 | June 18, 2007 | RADER, ARCHER, and GAJARSA | ...otherwise would viti ate the language of the statute requiring “corresponding structure, material, or acts described in the specification...” |
| 06-1610 | October 18, 2007 | LOURIE, RADER, and PROST | ...doctrine of equivalents cannot be employed in a manner that wholly viti ates a claim limitation... |
| 07-1117 | November 2, 2007 | NEWMAN, LOURIE, and LINN | ...doctrine of equivalents cannot be applied to an accused device because it ‘ viti ates’ a claim limitation... |
| 07-1186 | November 28, 2007 | SCHALL, BRYSON, and MOORE | ...under the doctrine of equivalents because doing so would viti ate the claim element of the “vertical opening.”... |
| 07-1273 | December 19, 2007 | RADER, SCHALL, and PROST | ...equivalence with a single strap lacking separate sections and different materials would impermissibly viti ate this limitation... |
| 07-1266 | September 8, 2008 | LOURIE, BRYSON, and PROST | ...the “all limitations rule” restricts the doctrine of equivalents by preventing its application when doing so would viti ate a claim limitation... |



| | | | |
|---------|-------------------|------------------------------|--|
| 07-1512 | May 6, 2008 | MICHEL, LINN and PROST | ...To determine whether finding infringement under the doctrine of equivalents would viti ate a claim limitation... |
| 08-1098 | October 31, 2008 | NEWMAN and LOURIE, and ALSUP | ...finding of equivalency would necessarily viti ate the “dried fruit” limitation out of the claim... |
| 08-1003 | March 31, 2009 | MAYER and DYK, and HUFF | ...district court properly found that viti ation did not bar a doctrine of equivalents analysis here... |
| 08-1240 | June 1, 2009 | NEWMAN, BRYSON, and LINN | ...the Supreme Court identified two such “legal limitations”: (1) the “all-elements rule,” which bars a patentee from asserting “a theory of equivalence [that] would entirely viti ate a particular claim element... |
| 09-1026 | September 8, 2009 | MICHEL, RADER and PROST | ...The district court granted summary judgment on viti ation and argument-based estoppel... |

本文整理

表一：上訴法院 2005-2009 與專利權失效理論關聯的判決

參、區分專利權失效理論與逆均等論的實益

一、逆均等論 (reverse Doctrine of Equivalents) 的原理

逆均等論之適用係於辯方之被控侵權物品雖落入專利權的字義範圍，但主張為不同原理 (principle) 或實質不同的方式³²，而試

³² See *Graver Tank & Manufacturing Co. v. Linde Air Products Co.*, 339 U.S. 605 (1950), “a device is so far changed in principle from a patented article that it performs the same or a similar function in a substantially different way, but nevertheless falls within the literal words of the claim, the doctrine of equivalents may be used to restrict the claim and defeat the patentee’s action for infringement.”, see also *Westinghouse v. Boyden Power Brake Co.*, 170 US 537 (1898), “The patentee may bring the defendant within the letter of his claims, but if the latter



圖脫離專利權利字義範圍，因此，被控侵權物品即使被專利權利範圍字義上的涵蓋，仍會因實質不同的原理而不侵權；在專利侵權訴訟中，若辯方在構成字義侵害的情況下主張逆均等論而無侵權行為時，則判斷是否適用逆均等論的問題將交由陪審團審判，因為逆均等論的適用判斷係為事實問題³³。

二、專利權失效理論與逆均等論的不同

從前段逆均等論的特徵可得知其與專利權失效理論不同之處包含了適用前提、判斷順序與適用效果等的不同，本文簡彙於下表：

| | 專利權失效理論 (CVD) | 逆均等論 (Reverse DOE) |
|------|--|-----------------------|
| 適用前提 | 專利權人主張均等理論下之侵害 | 專利權人主張文義範圍下之侵害 |
| 判斷順序 | 無先後關係 | |
| 適用效果 | 均等理論之適用將損害一個專利範圍之元件，此將使得專利權利範圍失效，被告不侵權 | 專利範圍有效，被告不侵權 |

has so far changed the principle of the device that the claims of the patent, literally construed, have ceased to represent his actual invention, he is as little subject to be adjudged an infringer as one who has violated the letter of a statute has to be convicted, when he has done nothing in conflict with its spirit and intent.”

³³ See, *SRI Int'l v. Matsushita Elec. Corp. of Am.*, 775 F.2d 1107, 1124 (Fed. Cir. 1985). ”on which the fact question raised by the reverse doctrine of equivalents, *infra*, may be resolved.”; see also Richard T. Holzmann, *Infringement of the United States Patent Right: A Guide for Executives and Attorneys*, page 126, “Both infringement under the Doctrine of Equivalents, and noninfringement under the Reverse Doctrine of Equivalents, are questions of fact.”

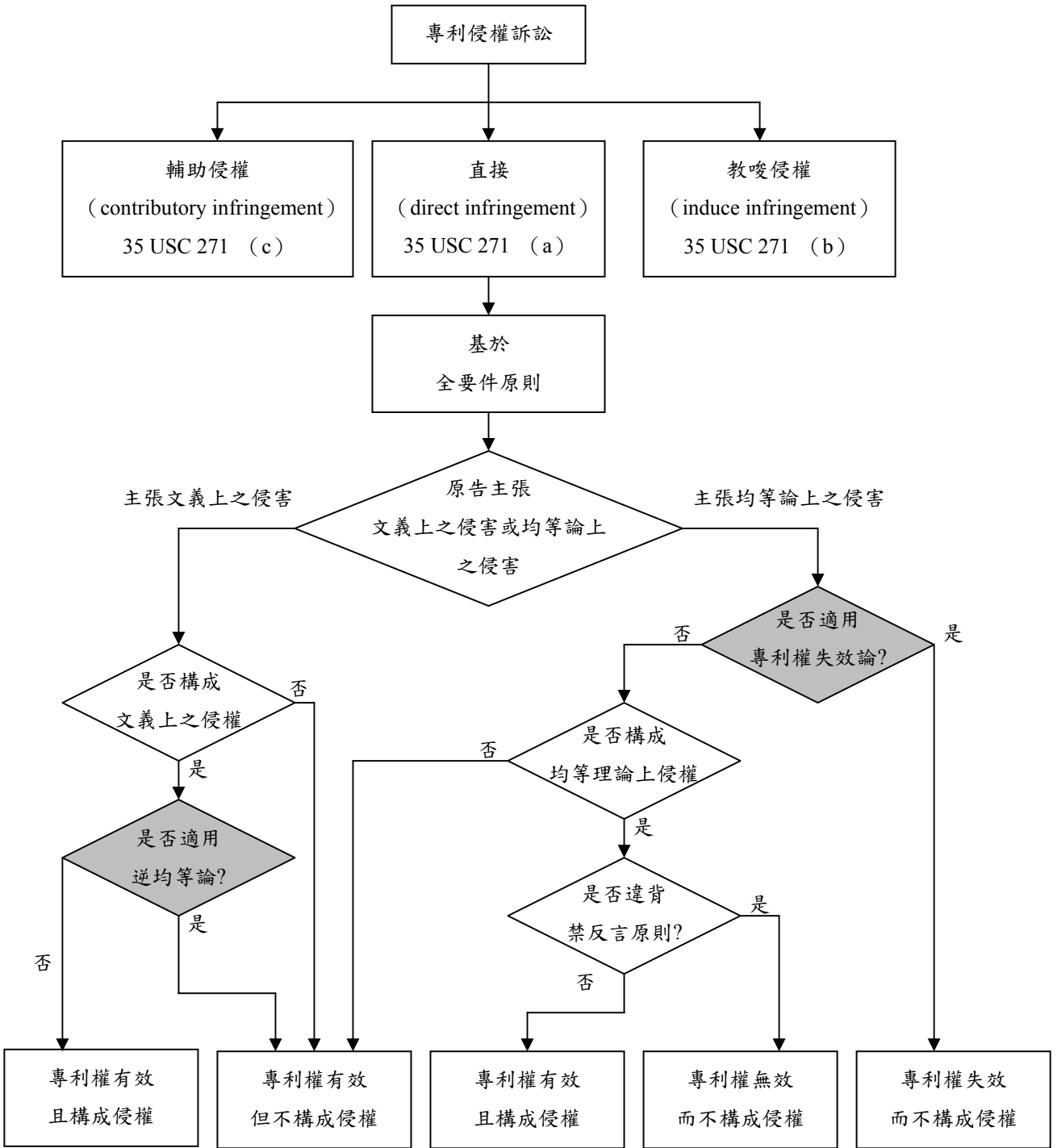


| | | |
|------|---------------------------|----------------------|
| 判斷基礎 | 被控物品元件與專利範圍元件之間 係非實質相同 | 被控物品與專利權利範圍係不同 原理 |
| 舉證責任 | 被告 | |
| 界定問題 | 法律問題 | 事實問題 |
| 判斷主體 | 法官 | 陪審團 |
| 利害關係 | 皆利於被告 | |

表二：CVD 與 Reverse DOE 差異對照

本文整理

另外就整個訴訟程序而言，專利權失效理論與逆均等論在適用上，也各有其適用的情形，本文擬藉由訴訟程序圖來區別出逆均等論與專利權失效理論的不同座落位置，請參閱如下圖二中的差異。



圖二：逆均等論之適用與專利權失效理論不同的座落位置

本文整理



在進行美國專利訴訟時，原告首先要面對的第一個問題是主張何種專利侵權類型，而侵權類型包含直接侵權（direct infringement）³⁴、教唆侵權（actively induces infringement）³⁵與幫助侵權（contributory infringement）³⁶等三種態樣，依據本文所討論的範圍，則以直接侵權為主。

在進入直接侵權後，不論原告主張文義侵害或均等侵害，皆應基於全要件原則進行後續問題的判斷，依據圖二所示，首先應釐清專利權人所欲主張之理由為何，係主張文義上之侵害或者係主張均

³⁴ 請參閱 35 U.S.C. 271 Infringement of patent. (a) “Except as otherwise provided in this title, whoever without authority makes, uses, offers to sell, or sells any patented invention, within the United States, or imports into the United States any patented invention during the term of the patent therefor, infringes the patent”. 簡譯略為：『除本法另有規定外，於專利權存續期間，未經許可於美國境內製造、使用、要約銷售，或銷售已獲准專利之發明產品，或將該專利產品由外國輸入至美國境內，屬侵害專利權』。

³⁵ 請參閱 35 U.S.C. 271 Infringement of patent. (b) “Whoever actively induces infringement of a patent shall be liable as an infringer.” 簡譯略為：『任何積極教唆他人侵害專利權之人，應負侵權行為人之責任』。

³⁶ 請參閱 35 U.S.C. 271 Infringement of patent. (c) “Whoever offers to sell or sells within the United States or imports into the United States a component of a patented machine, manufacture, combination, or composition, or a material or apparatus for use in practicing a patented process, constituting a material part of the invention, knowing the same to be especially made or especially adapted for use in an infringement of such patent, and not a staple article or commodity of commerce suitable for substantial noninfringing use, shall be liable as a contributory infringer.” 簡譯略為：『任何要約銷售或銷售，或由外國進口到美國境內一個專利中重要部分之機器組件、製品組合物或化學組合物，或實施方法專利權所使用之材料或裝置之人，明知該特製或特別適用乃係作為侵犯該專利權，當上述情形並非屬實質非侵權使用之商業上物品時，應負幫助侵權行為人之責任』。



等理論上之侵害。

若主張文義上之侵害，則進入是否構成文義侵害的判斷，若構成，則再進行基於文義上之侵害時，由陪審團判斷是否適用逆均等論，若被控侵權物品或製程適用於逆均等論，則原告之專利權仍有效，但被告不侵權，反之，若無法適用逆均等論，則被告侵權，而原告之專利權亦為有效。

若原告主張均等理論上之侵害，則由法官先進行專利權範圍限制條件與被控侵權物品或製程之間是否適用專利權失效理論的法律問題判斷，若適用，則該均等理論將損壞專利權利範圍之限制條件，令該專利權失效，若不適用，再交由陪審團進行是否構成均等理論下之侵害的事實問題判斷。也由此得知，專利權失效理論的判斷係先於均等理論的判斷，且若適用專利權失效理論，法官會逕自宣判專利失效，而不會由陪審團進行均等理論的判斷，如此對被告而言非常有利。值得一提的是，雖然原告之專利權已因主張均等理論而無效，但其專利權係仍為有效，不因被判定失效而無效（invalid），因為失效僅針對特定的被控侵權物品或製程而失效，令專利權無法主張，並非專利權整體無效。

接續前段所述，當原告係主張均等理論下之侵害時，將由法官判斷專利權失效理論是否適用的法律問題，再由陪審團來判斷均等理論是否適用的事實問題，因此，似有必要將這兩者之異同加以區別，以下本文擬將專利權失效理論與均等理論之特徵互為對照：



| | 專利權失效理論 (CVD) | 均等理論 (DOE) |
|------|--|----------------------|
| 適用前提 | 專利權人主張均等理論下之侵害 | |
| 判斷順序 | 先 | 後 |
| 適用效果 | 均等理論之適用將損害一個專利範圍之元件，此將使得專利權利範圍失效，被告不侵權 | 專利範圍有效，被告侵權 |
| 判斷基礎 | 被控物品元件與專利範圍元件之間係非實質相同 | 被控物品元件與專利範圍元件之間係實質相同 |
| 舉證責任 | 被告 | 原告 |
| 界定問題 | 法律問題 | 事實問題 |
| 判斷主體 | 法官 | 陪審團 |
| 利害關係 | 利於被告 | 利於原告 |

本文整理

表三：CVD 與 DOE 差異對照

由表三可明顯的看出，專利權失效理論與均等理論存有許多不同，例如判斷順序的先後、舉證責任的負擔者、判斷主體與利害關係等，但其中，卻發現有著近似之處在於兩者之判斷基礎皆在判斷專利權與被控物品是否相同，微幅的差異在於專利權失效理論採負面定義，而均等理論採正面定義的方式。



肆、專利權失效理論的潛在風險

根據上訴法院 Rader 法官在 Nystrom 案³⁷中的補充觀點，可得知並推論專利權失效理論具有幾點潛在的風險，包含易造成事實問題與法律問題的混淆、剝奪兩造請求陪審團審判的權利與難以明確地辨別專利權失效理論是否適用。

一、易造成事實問題與法律問題的混淆

是否構成專利權失效理論的適用問題係為法律問題，亦由法官判斷，而是否構成均等理論上之侵權係為事實問題，由陪審團判斷，這兩種理論之間似乎各司其職，實則不然，因為這兩套理論皆基於均等理論之下，且同樣判斷為被控侵權物品是否均等於專利權利範圍的限制條件，差別僅在於判斷者不同與先後順序不同的關係，因此，Rader 法官認為有可能造成意見分歧的情況，也就是法官認為適用專利權失效理論而使專利權失效，但陪審團認為適用均等理論下之侵權的情況。

反論之，設若倒置兩理論的順序，由陪審團先進行均等理論的判斷後，再由法官進行專利權失效理論的判斷，其結果將與倒置前情況間之差異僅在於最終決定權落在何者手上而已，詳言之，若由法官先判斷法律問題，則陪審團僅能就不適用專利權失效理論的主張進行均等理論的判斷，其結果可能與法官不同，例如法官認為無

³⁷ 該案有兩個非常具有參考價值的核心理念，一為重述一事不再理原則的適用，另一為定位專利權失效論。



專利權失效之適用，但陪審團認為構成均等理論下之侵害；反之，若由陪審團先進行事實問題的判斷，則法官僅能就適用均等理論的主張進行法律問題的判斷，其結果亦有可能與陪審團不同，例如陪審團認定構成均等理論下之侵害，但法官認為適用專利權失效理論，即使在陪審團認為構成侵害的情況下，法官仍得把專利權人所主張之均等理論下侵害視為法律問題，逕自宣判該專利權失效。

由此得知，在假設判斷順序可以互換的情況下，先判斷者僅將通過該判斷之個案留由後判斷者進行判斷，並不將未通過判斷者留由後續判斷者進行判斷，因此，後判斷者雖掌握最終決定權，但其所決定的範圍僅為通過前判斷階段者，以下為假設順序互換的可能結果：

| | 判斷範圍 | 判斷結果 | 最終決定者 |
|--------|---|---------|-------|
| 法官先判斷 | 判斷主張均等理論之專利權是否適用專利權失效理論的法律問題 | 適用 CVD | 法官 |
| | | 不適用 CVD | 陪審團 |
| 陪審團先判斷 | 判斷被控侵權物品是否構成均等理論下之侵害的事實問題 | 適用 DOE | 法官 |
| | | 不適用 DOE | 陪審團 |
| 法官後判斷 | 僅就構成均等理論下之個案，判斷該專利權是否適用專利權失效理論的法律問題 | 適用 CVD | 法官 |
| | | 不適用 CVD | 法官 |
| 陪審團後判斷 | 僅就不構成專利權失效的個案，判斷被控侵權物品是否構成均等理論下之侵害的事實問題 | 適用 DOE | 陪審團 |
| | | 不適用 DOE | 陪審團 |

本文整理

表四：假設判斷順序互換後的差異對照



二、似剝奪兩造請求陪審團審判的權利³⁸

這個問題的產生係來自於兩套理論判斷先後所導致，如圖二所簡介之流程，當法官判斷是否適用專利權失效理論時，若其結果為適用，則不再交由陪審團進行均等理論下之侵權判斷，如此一來，似乎剝奪了兩造請求由陪審團進行審判的權利。又有如 Rader 法官在補充觀點上的假設：『若被控侵權物品係百分之五十五至六十的原木，或七十的原木的話，這個問題應該由陪審團來解決？還是由法官來解決？還是由兩者共同來解決』，似乎指明了區分法律問題與事實問題仍未有明確判斷指標，若本為事實問題，卻被法官當成法律問題來解決，則兩造的陪審團審判權似已無存。

三、難以明確地辨別專利權失效理論是否適用

專利權失效理論至今並無明訂標準或規則，以至於容許法官靈活的跨越差異的實質性有如法律問題³⁹，但專利的撰寫者將遭遇幾個如謎般的判斷標準⁴⁰，例如：圓盤（dome）能夠均等於平板（plate

³⁸ See U.S. Constitution: Seventh Amendment, “In Suits at common law, where the value in controversy shall exceed twenty dollars, the right of trial by jury shall be preserved, and no fact tried by a jury, shall be otherwise re-examined in any Court of the United States, than according to the rules of the common law.”

³⁹ See James E. Hanft and Dominic A. Chiarelli, 「*The Doctrine of Claim Vitiating*」, page 3, “Yet, now, claim vitiating allowed the court to neatly sidestep the substantiality of the differences as a matter of law.”, http://www.darbylaw.com/files/Publication/727362c8-b113-4a68-81d2-d53b809f6299/Presentation/PublicationAttachment/78a8a943-15ad-4cd1-83a8-daa85b71a8da/ABA_landslide.pdf, last visited SEP 13, 2009.

⁴⁰ 同前註 39。



)⁴¹，但圓錐狀 (conical) 並不均等於半球狀 (hemispherical)⁴²；一個細胞內的標記物質 (intracellular marker substance) 均等於橫跨膜的抗原 (transmembrane antigen)⁴³，但可側滑之裝置 (slidably mounted) 卻不均等於可旋轉之裝置 (rotably mounted)⁴⁴。

伍、結論

專利權失效理論在適用均等理論下之侵害時，固然可以防止專利權利用均等理論所為的過度擴張與陪審團黑盒子審判的結果，但目前該理論仍有幾項缺失，例如有實務上意見主張：『專利權失效理論被大量的運用於美國聯邦巡迴上訴法院，但目前的上訴法院在適用專利權失效理論時，卻與最高法院的判決先例相違，為了要維護均等理論的可運作性而主張揚棄專利權失效理論，或將之最小化，且上訴法院應提供單一的適用標準，或者提供一個可適用專利權失

⁴¹ See *Primos, Inc. v. Hunter's Specialties, Inc.* 451 F.3d 841 (Fed. Cir. 2006), "the claim term "plate is a structure that was not vitiated by substitution of a dome, we affirm the court's conclusion that applying the doctrine of equivalents was not improper."

⁴² See *Dr. Raymond G. TRONZO v. Biomet, Inc.*, 156 F.3d 1154 (Fed. Cir. 1998) ., "We are convinced that the evidence offered did not adequately establish legal equivalency of the hemispherical shape."

⁴³ See *Goldenberg v. Cytogen Inc Cr.* 373 F.3d 1158, "The district court's conclusion...concluded that antigens falling in different halves could not be equivalents as a matter of law...Regarding infringement under the doctrine of equivalents, however, we disagree with the district court's conclusion."

⁴⁴ See *Freedman Seating Company v. American Seating Company.* 420 F.3d 1350 (2005), "We think that this structural difference in the mounting of the moveable end to the seatbase is not a "subtle difference in degree, but rather, a clear, substantial difference or difference in kind."



效理論的差異處，或是一個無法適用專利權失效理論的特徵點⁴⁵。』因而得知，反對專利權失效理論的理由，係在於該理論不容易把問題界定切割為法律問題或事實問題、判斷順序的先後是否符合利益衡量、法官是否剝奪兩造之陪審團審判的權利，以及，專利權失效理論的適用標準極為不明確等。

雖然專利權失效理論的舉證責任在被告身上，但這套理論似對被告較為有利，理由是在判斷是否構成均等理論下之侵害的事實問題前，對專利權又設置了一個法律問題的檢測站，因此，當專利權人欲主張均等理論下之侵害，就必須通過層層關卡，包含：基於全要件原則、專利權是否構成專利權失效理論、被控侵權物品是否構成均等理論之侵害、申請過程是否違背禁反言原則等，這不僅直接加重專利權人的風險負擔，似也間接提升了專利代理人在受委申請時的注意程度。

⁴⁵ 同前註 10，頁 488，”The Claim Vitiating Doctrine as currently applied by the varying Federal Circuit judges provides little predictability or guidance. Indeed, much of the application of the Claim Vitiating Doctrine runs afoul of Supreme Court precedent. To preserve the workability of the DOE, the Claim Vitiating Doctrine should be abolished, or at a minimum, the Federal Circuit should consider the doctrine en banc to provide a single rule that can be predictably applied. If a rule is adopted, such a rule should provide a distinction between limitations which may be vitiated, and characteristics of limitations which may not.”。