

## 均等理論侵權與申請歷史禁反言 --美國最高法院判例

彭鑒托 撰

專利的侵權分爲「直接侵權」(direct infringement)以及「間接侵權」(indirect infringement)兩類，「直接侵權」又包含了「字面侵權」(literal infringement)以及「非字面侵權」(non-literal infringement)兩類。其中的「非字面侵權」即是基於「均等理論」(doctrine of equivalents)之侵權。間接侵權又包含了「教唆侵權」(inducing infringement)以及「幫助侵權」(contributory infringement)兩類。

關於「直接侵權」中的基於「均等理論」的侵權，乃係指：被告產品雖然不是與專利權人的「權利請求項」中的描述文字逐字描述相同，但是卻是：以實質上相同的方法，執行實質上相同的功能，以獲得相同的結果 (to perform substantially the same function in substantially the same way to obtain the same result)。如此，即是落於「均等理論」的侵權。

專利權人的「權利請求項」的權利範圍，同時受到「均等理論」之擴張效果，以及「申請歷史禁反言」(prosecution history estoppel)的約束

效果之限制，加以解釋其權利範圍。美國專利法一方面許可權利人合理擴大專利權的保護，又不許可保護範圍超過「權利請求項」中的範圍界定，兩者互相約束。這不但要保護權利人合理的權利，也同時要保護其他人得以明確知道權利人之權利範圍，而不會有侵權行爲。同時，在他人可以明確瞭解權利人的權利以後，也可以方便他人執行「迴避設計」(design around)，使得這些專利相關活動取得一個合理的均衡制度，才能使得專利制度對於科技產生一個良性循環，而進一步地促成科技的進步。

在於「均等理論」以及「申請歷史禁反言」之間的折衷，在1997年的下述美國最高法院的判例有加以討論：Supreme Court of the United States, Warner Jenkinson Company, Inc., Petitioner v. Hilton Davis Chemical Co. 520 U.S. 17 (1997)。以下摘要部分相關內容，略爲說明：

### 1. 案由

上訴人以及被上訴人都是顏料的製造商，製程中必須將顏料中的不純

物提煉出來。被上訴人的專利 4,560,746 係於 1985 獲准專利，其揭露了一個改進的提煉製程，採用多孔薄膜過濾顏料，過濾製程在 pH= 6.0 - 9.0 之間進行。發明人之所以限制其 pH 值於 6.0-9.0 之間進行，乃係於申請過程中，美國專利審查委員提出了先前技藝 Booth 專利，Booth 揭露了顏料的過濾製程，係在 pH 大於 9.0 時進行。1986 年上訴人發展了一個在 pH = 5.0 的過濾製程。被上訴人提出告訴主張上訴人的 pH=5.0 的製程係基於「均等理論」侵權了被上訴人的 4,560,746 專利(pH = 6.0 - 9.0 之間進行)。地方法院對上訴人下達「永久禁止令」(permanent injunction)，聯邦上訴法院全體法官出席的審理結果，同意「均等理論」持續有效，且同意「均等與否」交由陪審團決定，而該案的陪審團認為上訴人的製程並無實質不同於 746 專利。

## 2. Thomas 法官敘述了最高法院對於本案的見解

1950 年 Graver Tank & Mfg. Co. V. Linde Air Products Co., 339 U.S. 605 (1950)判例，建立了現今著名的「均等理論」。一個產品或是製程，雖然並未「字面侵權」一個專利權的「權利請求項」，然而，如果被控訴的產品或是製程的構成元件比對於具有專利

權的「權利請求項」的構成元件時，若是兩者係「均等」(equivalence)的元件，則前者對於後者的專利權仍然算是侵權的行為。上訴人於聯邦法院判定其製程係基於「均等理論」侵權於被上訴人的前述 746 專利，不表同意，上訴人請求本院同意前述之「均等理論」不適用於本案，本院拒絕此一請求。

上訴人的 746 專利，是在 1985 年獲得，權利請求項的描述為：

"In a process for the purification of a dye... the improvement which comprises: subjecting an aqueous solution . . . to ultrafiltration through a membrane having a nominal pore diameter of 5-15 Angstroms under a hydrostatic pressure of approximately 200 to 400 p.s.i.g., at a pH approximately 6.0 to 9.0, to thereby cause separation of said impurities from said dye . . ." App. 36-37.

"在一個顏料純化製程中. . . 包含：準備水溶液. . . 利用具有孔徑為 5-15 埃的多孔薄膜以水流抽壓達 200 到 400 psig，且在 pH 6.0 - 9.0 過濾獲得前述之顏料的純化。"

發明人在申請過程中，增加「在 pH 6.0 - 9.0」的限制文字，用以區別審查委員找到的先前技藝 Booth 專

利，Booth 揭露了一個過濾製程是在 pH 為 9.0 以上時實施的。

1986 年，Warner Jenkinson 發展了一個過濾製程，利用具有孔徑為 5-15 埃的多孔薄膜，且在 200 - 500 psig (psig 為一個壓力單位)，pH = 5.0 時操作。Warner Jenkinson 事先不知道有 746 專利的存在，一直到他將自己的製程商業化以後，Hilton Davis 得知 Warner Jenkinson 的製程，於 1991 年對 Warner Jenkinson 提出侵權告訴。

在下級法院的審理過程中，告訴人 Hilton Davis 同意本案被告的侵權並非「字面侵權」而是基於「均等理論」之侵權。結果陪審團判定被告的製程比對於 746 專利之權利請求項而言，沒有實質差別，而判定被告的製程對於 746 專利為基於「均等理論」之侵權。聯邦上訴法院同意地方法院的判決。62F. 3d. 1512 (CA Fed. 1995).

### 3. 最高法院表示

本案發明人在申請過程中，增加「在 pH 6.0 - 9.0」的限制文字，用以區別審查委員找到的先前技藝 Booth 專利，Booth 揭露了一個過濾製程是在 pH 9.0 以上時實施的。因此，可以瞭解到，本案發明人所增加的 pH 上限 9.0 乃係用以區別於 Booth 專利的權利

範圍。但是關於 pH 的下限 6.0 以及 pH 在 6.0 以下的狀況，則在其專利說明書以及答辯書中都沒有任何的相關說明，顯然 pH 的下限 6.0 並非是為區別其與 Booth 專利權之間的差異。因此，僅僅單純地加入 pH 的下限 6.0，使得 pH 的下限 6.0 成為「權利請求項」中的一個重要「元件」，既然如此，則沒有理由排除它對於「均等理論」之適用。

某些情況下，「權利請求項」的修正可以免除「申請歷史禁反言」的約束，但是，缺乏說明支持的「權利請求項」的修正，並不能免除「申請歷史禁反言」的約束之權利。「權利請求項」扮演兩個角色：「定義性功能」(definitional function)以及「通知性功能」(notice function)，專利申請人有義務在修正說明中說明其修正理由，依據該理由，法院再加以判斷修正項中所增加的「元件」是否可以免除「申請歷史禁反言」的約束。關於本案，基於修正書中沒有說明其 pH 下限為 6.0 的理由，本院認定：專利局必定有實質的理由，在申請人增加此一限制條件以後，同意其具有可專利性；若是果真如此，則「申請歷史禁反言」將被應用而阻止該元件的「均等理論」之權利擴張。

關於本案，被訴願人並未提出說

明解釋其 pH 下限為 6.0 的理由於本院，因此，對於該「元件」是否受到「申請歷史禁反言」將被應用而阻止該元件的「均等理論」之權利擴張，本院無法作出判斷。本案不確定該理由是否已經存在，或許其已經存在而只是並未適當表達而已。本案發回更審，聯邦上訴法院必須考慮：該等理由是否已經存在於專利的修正文件中，以及若是讓被訴願人於此刻補充說明該等理由是否恰當等問題。

如果專利申請人可以證明，其於專利申請過程中對於「權利請求項」之修正並非基於「可專利性」的原因時，審理法院就必須考慮該些修正是否可以免除「申請歷史禁反言」的約束。如果專利申請人並未提出該些修正原因時，審理法院必須認定該些必要的修正是受到「申請歷史禁反言」的約束。關於本案，由於聯邦地方法院並未考慮所有的必要條件，尤其是「申請歷史禁反言」以及「權利請求項」的每一個「元件」的意義，因此，本案發回更審。

#### 4. 筆者結論

以上所述，只摘錄說明與本文主

題有關的部分，並非全文。且在不影響實質意思之下，為了便於讀者容易瞭解起見，內容多少有加入了一些個人說明，所以有興趣的讀者，必須閱讀判決書原文以便確認所需要的資訊。

本案的重點，即是說明：「權利請求項」中的任一「元件」，都受到「均等理論」以及「申請歷史禁反言」的約束，可以提供我國法院審理類似案件之參考。另一方面，則是在專利的申請過程以及答辯過程中，都必須小心應對，才不會花大錢且技術大公開，然後又花大錢控訴他人侵權，到頭來法院判定他人之行為並未侵權，最後，自己落得一無所有甚或賠錢，如何避免這種狀況發生在自己的專利技術中，則是專利申請人必須深思的課題。

「申請歷史禁反言」(prosecution history estoppel)也有人稱之為「檔案資料禁反言」(file wrapper estoppel)。(作者任職宇慶科技股份有限公司總經理室法務副理)