

均等論與禁反言（上）

羅炳榮 專利代理人

壹、前言

按「均等論」(doctrine of equivalents),或稱等效理論,係於「全要件原則」(all element rules)下,專利權非文義侵害時之進一步侵害認定,均等論之緣起,一般認為係源於1853年美國最高法院於Winans v. Demmead案之判決,其旨在「防杜專利上的詐欺(prevent fraud on patent),故屬保障專利權人之措施之一。於該判決中,列出了運用均等論之四要件,即裝置之構造(Structure of Device),作動之方式(made of operation),獲致之結果(result attained),以及是否權利請求涵蓋了所描述之作動方式並因而獲致該結果。

而於1873年於Union Paper-Bag Machine Company v. Murphy案中,最高法院再次肯定均等論之必要性與適法性,並確立了目前吾人所熟知之所謂「三部論證」(triple identity test,或tripartite test),亦即均等之認定,須透過功能—方式—結果(function-way-result)之檢測。

及至1950年之Graver Tank & Mfg. Co. v. Linde Air Products案,最高法院則又於原本之三部論證外,再加置了「互換可能性」(interchangeability)要件,亦即該均等之元件,除先前之功能—方式—結果之檢測外,尚必須具互換可能性。

其實,自均等論為非文義侵害之另闢蹊徑起,爭議不斷,尤其是一些判決不同意見(dissent)認為,均等範疇係為不確定者,未經訴訟,無從得知,此對社會大眾言,具有風險,並使專利之申請專利範圍之告知(notice)社會大眾功能,因之挫減,而讓社會大眾陷於專利權範疇不確定之風險中。

唯於1952年之美國專利法修正,則首次將「手段加功效」(means-plus-function)入法,並將「及其等效」列述於專利法第112條中,於是,均等論之法律依據,因之確立。

而於1997年,最高法院於Warner-Jenkinson Co. Inc. v. Hilton Davis Chemical Co.,案中,則對均等論為進一步之探究,亦即均等論是否可為申請專利過程中修正過之元件所主張;當然,此問題是因為基本上均等主張之同時,其應受限於申請過程之禁反言(prosecution history estoppel),以及「先前技藝(prior art)」之阻卻(bar),而申請專利過程中,涉及可專利性理由,或稱專利要件(patentability)之修正,其禁反言可否阻卻該修正元件之均等主張,於是,發交此問題囑美國聯邦巡迴法院為進一步之探討。

所謂「禁反言」(estoppel)係為法律上之衡平手段(equitable means),而禁反言用之於專利訴訟,則為「全卷之禁反言」(file wrapper estoppel),亦即該案之所有檔案記錄,均足以產生禁反言之效果。禁反言之目的,在於防杜專利權人復奪(recapture)其業已於申請專利過程中拋棄(surrendered)之部份之權利主張。

以引發事端之前述Warner-Jenkinson案為例,由於專利權人最初請求之pH值不受限,唯當審查委員引證一pH值大於9.0之先前技藝時,專利權人將pH值修正為6.0~9.0,並進而取得專利,唯其所控告之侵權者所實施者,其pH值係為5.0;於未文義侵害下,均等之侵害又須如何確定?是否均等範疇可及於5.0?確實具有爭議性。而當時最高法院於審理時,則進一步認為,若該修正係涉及可專利性理由時,則因產生了「可抗辯之禁反言推論」(rebuttable estoppel presumption)而阻卻了均等之主張,而不涉及可專利性理由之修正,則須由專利權人負舉證責任,顯然,均等論認定於前述要件外,又加上了此一門檻。

美國聯邦巡迴法院,則於2000年11月29日,於Festo v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabashiki Co.案中,回應了最高法院所交付之認定任務,並作出了重大判決,亦即宣告凡於申請專利過程中,涉及可專利性理由(reason related to patentability)而修正之元件,不再具有均等論之範疇(no scope of doctrine of equivalents available)。

於作出此重大變革之判決前,聯邦巡迴上

訴法院出動了所有法官為聯席審判(en banc),並先就下列問題討論;

- (1)涉及可專利性理由是否限於專利法102條及103條?或足以影響獲得專利之任何理由?
- (2)自發性之申請專利範圍修正(Voluntary Claim Amendment或稱自願性修正)是否會引致申請過程之禁反言?
- (3)若引致禁反言,則該被修正之申請專利範圍限制條件,其均等之範疇為何?
- (4)若修正未獲解釋時,於申請過程之禁反言下,該被修正之申請專利範圍之元件,其均等之範疇為何?
- (5)本案之判決,是否會抵觸「全要件原則」?

此案由Mayer法官主審,參與審判法官為Newman,Michel,Plager,Lourie,Clevenger,Rader,Schall,Bryson,Gajarsa,Linn及Dyk等,總計12名法官;其中,多數意見之8位法官贊成申請過程之禁反言完全阻卻(Complete bar,或稱全面阻卻)均等主張,而Newman,Michel,Rader及Linn部份同意,部份反對,其中Michel及Rader法官更是撰述數萬字之不同意見,反對採用「完全阻卻」,而須回歸至以往之「彈性阻卻(flexible bar)」;Plager法官則認為此為次佳選擇,最好的方式應將禁反言與均等論回歸至「衡平概念(equitable concept)」,由法官而非陪審團認定。唯大勢所趨,除非將來最高法院對此有意見,則申請專利過程中因涉及可專利性理由而修正之元件,將因「申請過程之禁反言」之全面阻卻,而不復享有任何均等之權利主張。

可預料的是,此判決宣告近150年來之均等論,如最高法院於Warner-Jenkinson案所引述者,因充滿不可預測性之擴張,而「自我了結」,並嚴重衝擊現存120萬件未到期之美國專利,以及既存之專利授權合約及商業關係。同時,對往後美國專利申請案件中之說明書揭示申請專利範圍撰寫,將導致重大的變革與因應。

貳、案情背景

此上訴案係由麻州地區法院對Shoketsu Kinzoku Kabushiki Co., Ltd.(亦稱為SMC公司)及SMC Pneumatics, Inc.,(合稱SMC),於均等下侵害美國第4,354,125號專利(以下稱Stoll專利)及B1 3,779,401號專利(以下稱Carroll專利)之判決所提起者,該兩專利係為Festo Corporation(以下稱Festo)所有,本庭採取聯席審判(en banc)以解決依然存在於追循最高法院於Warner-Jenkinson Co., v. Hilton Davis Chemical Co.,案之關於均等論之一些爭議。特別是,本院要求各造於聯席聽審時簡述下列問題,即:

- (1)為了認定是否申請專利範圍之修正產生了申請過程之禁反言之目的,「涉及可專利性之實質理由」,係僅限於各該所為之修正係用以克服專利法102及103下之先前技藝,或「可專利性」意味任何影響專利核准之任何理由?
- (2)於Warner-Jenkinson案下,「自願性(voluntary)或稱自發性」的申請專利範圍之修正,亦即非為審查委員所要求,或非為回應審查委員之核駁所陳述之理由,產生申請過程之禁反言?
- (3)假使申請專利範圍產生了申請過程之禁反言,於Warner-Jenkinson案下,其均等範圍如何?若有,對該被如此修正之申請專利範圍元件是否可能適用均等論?
- (4)當「沒有確立對申請專利範圍之修正之解釋時」,因而訴諸於Warner-Jenkinson下之申請專利過程之禁反言之推定,若有,其均等範圍如何?可否適用均等論於該被如此修正之申請專利範圍元件?
- (5)於本案侵權判決中,運用「不被允許如此寬廣至其整體中刪除元件」之均等論,是否違反了Warner-Jenkinson規定?易言之,如此之侵權判決,於Warner-Jenkinson後,會違反了「全要件原則」(all element rule)?

我們由對聯席問題之答案之簡要大綱開始,及總結這些答案如何影響本上訴案之判

決。於回復第一個問題,我們認定「一涉及可專利性之實質理由」,並不限於克服先前技藝,且其包括涉及專利之法定要件之其他理由,因此,任何涉及專利之法定要件(statutory requirement)之任何理由之縮小權利請求範疇之修正,將會對該修正之申請專利範圍元件引發申請過程之禁反言;於回應聯席審判之第二個問題,我們認定「自發性」的申請專利範圍修正,應與其他申請專利範圍修正為相同對待,因此,涉及專利之法定要件之理由之任何縮減申請專利範圍元件,引發申請過程之禁反言;於回應第三個問題上,我們認定,當一申請專利範圍之修正產生了申請過程之禁反言時,對該被修正之申請專利範圍元件沒有均等範疇;於回復第四個問題上,我們認定「未解釋(unexplained,即不由分說的)之修正不被賦予任何均等範疇。我們尚未觸及第五個問題,其理由為經本案之討論將會趨於明朗。

睽諸對於聯席問題之答案,我們撤銷了原審之Stoll專利之申請專利範圍第1項,以及Carroll專利之申請專利範圍第5,6及9項於均等論下被侵權之判決,各該被認定為均等下被侵權之申請專利範圍元件,係於Stoll專利申請過程及Carroll專利再審查時被添加者,添加這些元件之修正,縮小了申請專利範圍之範疇,Festo並未建立這些修正無關乎可專利性之解釋,準此,對這些被修正之申請專利範圍之元件,無均等範圍之可能,因為各造均同意SMC並未生產文義上滿足於該些申請專利範圍元件之裝置,原專利侵害之判決應予撤銷。

本審判意見之第一章提供綜觀均等論及申請過程禁反言之概要,第二章討論最高法院於Warner-Jenkinson案之判決,第三章建立對聯席問題之解答,於第四章,我們運用我們對聯席問題之答案於本案之事實上以判決此上訴案。

參、判決要旨

(一)有關均等論與申請過程禁反言部份

均等論防止被控侵權者以對請求之發明之非實質細節或不重要部份改變而仍保有發明之本質上之同一逃避侵權責任,此有1950年Graver Tank & Mfg. Co., v. Linder Air Prod. Co.,之判例可稽,均等論係被用以調和嚴厲之邏輯(temper unsparing logic)及防杜侵權者於盜取該發明之利益,此有1948年之Royal Typewriter Co., v. Remington Rand Inc.之判決可稽。於追尋這些目標,此理論企圖於確保專利權人享有其專利之所有利益,以及申請專利範圍賦予了對專利範疇之合理告知(fair notice)之間,為一清算(strike a balance),此有1991年之London v. Corson Pirie Scott & Co.,之判決可稽;無論如何,此平衡很容易被顛覆,因為均等論,若寬廣的運用時,與法定權利請求之定義性(definitional,或稱界定性)及公告性功能有所衝突。

申請過程之禁反言係為防止均等論損害申請專利範圍告知功能之一種工具,此有1992年之Charles Greiner & Co, v. Mari-Med Mfg., Inc.之判例可循,專利權人之舉措,包含申請專利範圍之修正及對專利商標局之答辯,可能引致申請過程之禁反言,此有1999年之Pharmacia & Upjohn Co., v. Mylan Pharms, Inc.之判決可稽,亦即該判決中所稱之:「申請過程之禁反言使專利權人,不能得到於均等論下涵蓋於專利申請過程中業已放棄(relinquished,或稱作廢)之主題標的(Subject matter),因此,如1967年Autogiro Co. v. United States案中所稱者,亦即,「均等論係屈從於...申請過程之禁反言」,申請過程之禁反言之邏輯係為,專利權人於申請專利過程中,已產生了確切的告知公眾,專利權人業已拋棄(surrendered)了其獲致之專利內之特定主題標的之請求權利之檔案記錄(record)。

(二)有關Warner-Jenkinson案部份

於此聯席在聽審中,我們將注意並著眼於,於本院判例中涉及之均等論與申請專利過程

之禁反言，Warner-Jenkinson之影響，亦即於1997年之本案發回更審時所稱之：「發回此案案件於睽諸於Warner-Jenkinson判決下之進一步考量」。

於最高法院之Warner-Jenkinson案之專利，揭示了一使用被稱為(超滲透)(Ultrafiltration)方法之用以純化染料之改良方法，於申請過程中，專利權人以列述(ricite)該方法係於「酸鹼值由大約6.0至9.0下被實施」以修正其申請專利範圍，而被控方法係於酸鹼值5.0下被實施，睽諸於這些事實，最高法院著手於「致力於澄清合宜之均等範疇」。

最高法院駁斥了Warner-Jenkinson(亦即被控侵權者)所辯稱之，於Graver Tank案中所建立之均等論，並未於1952年修正之專利法中存續之說詞，雖然如此，但是最高法院述及其所關切者，亦即：「均等論，自從其被應用於Graver Tank案起，已呈現其本身之生命」，最高法院同意Warner-Jenkinson所稱之「Graver Tank案並未利用申請過程之禁反言作為均等論上之法律限制條件」。然而，最高法院駁斥了Warner-Jenkinson之「於專利申請過程中之修正之理由無關乎其後之禁反言」之說詞，最高法院述及，「由上訴人及不同意見人於以下所引述之每一宗本院案件，申請過程之禁反言束縛著為閃避先前技藝所為之修正，或強調了特定之考量，如顯而易知性，這些均會導致該請求之主題專利不可專利。最高法院因此視及，「並無實質之正當原因之要求一較嚴苛之訴諸於禁反言之規定，而無視於改變之理由」。

轉至目前之事實，最高法院述及，雖然各造並不爭議於該酸鹼值9.0之上限係因閃避先前技藝而添加，「添加下限制條件6.0之理由則不清楚」，顯示出，「於此問題...檔案記錄似乎未透露包含下限條件酸鹼值6.0之理由」，最高法院「將責任賦予專利所有人，以確定於專利申請過程中需要修正之理由」。最高法院述及，法院將必須「認定是否提出之理由足以克服申請過程之禁反言之作為於該修正中所添加之元件之運用均等論之阻卻(bar)，最高法院亦述及，「若無法確實解釋，...法院將會推定

專利權人有實質理由涉及可專利性於包含該修正時被添加之限制條件」，因此，「申請過程之禁反言會阻卻對該元件之均等論之運用」，因為Hilton Davis「並未於最高法院提出添加該酸鹼值下限之理由」，最高法院將該案發回更審，以認定是否Hilton Davis提出該添加酸鹼值下限之理由，以及認定是否Hilton Davis可被給予確立該理由之機會。

最高法院對Warner-Jenkinson提出之其他均等論之限制予以駁回，尤其是，最高法院拒絕「於准許運用均等論案件前，要求衡平(equity)之司法上的調查，再拒絕於均等論運用前，要求被主張侵權者之「意圖證據」(proof of intent)，以及拒絕於採行「獨立實驗(independent experimentation)」係為「均等論之衡平防禦(equitable defense)」。最高法院亦拒絕限制均等論「均等論於專利本身所揭示者」，並推理稱：「用以評估均等之合宜時間...是於侵權之時，並非專利核准之時」。

於總結時，最高法院述及，其選擇之「固守均等論(adhere to doctrine of equivalents)」，其「必須於逐一元件基礎下(element-by-element)下為客觀探究的運用」，最高法院述及，「申請過程之禁反言繼續的仍可作為侵權之防禦」，然而，「當專利持有人顯示了於申請過程中所為之修正，其目的無涉於可專利性，審判法院必須考量該目的，以認定是否禁反言被排除」，假使「專利持有人不能確立該目的，審判法院必須確定修正背後之目的係涉及可專利性，而申請過程之禁反言將可適用」。

(三)對聯席審判問題之答案

問題1

為了認定是否申請專利範圍之修正產生了申請過程之禁反言之目的，「涉及可專利性之實質理由」，係僅限於各該所為之修正係用以克服專利法102及103下之先前技藝，或「可專利性」意味任何影響專利核准之任何理由？

我們答覆問題1如下：為了用以認定是否一修正引致了申請過程之禁反言目的，「涉及

可專利性之實質理由」並不限於克服或閃避先前技藝,相反的,其包括涉及專利之法定要件之任何理由;因此,任何涉及專利之法定要件之限縮修正(narrowing amendment),將使該被修正之申請專利範圍元件引致申請過程之禁反言。

確實, Warner-Jenkinson案於最高法院係著眼於用以克服或閃避先前技藝之申請專利範圍修正,然而,於一有效專利之核准前,必須滿足一些法定要件,因此,其涉及了「可專利性」,除了滿足專利法102及103條之新穎性及非顯著性外,所請求者必須為相關於可專利之主題標的(patentable subject matter),且該請求之發明必須係為專利法101條所規定之具實用性者。此外,專利法112條第一項規定專利說明書之描述可行性,且規定執行該發明之最佳模式(best mode);而同條第2項規定,申請專利範圍說明申請人所認為是其發明之主題標的,且申請專利範圍特定指出並區別性的定義其發明,專利局得對失之於滿足這些法定要件之一者為申請案之核駁,此有1998年之審查基準可稽;且任何這些要件之一可用為使核准之專利無效之基礎,如1999年之Atlas Powder Co., v. Ireco, Inc.,案認定一專利因為所請求者係專利法102條下之先前行為而無效;1999年之Mitsubishi Elec. Corp. v. Amper Corp.案認定所請求者於專利法103條下顯而易知而專利無效;1998年之State Street Bank & Trust Co. v. Signature Fin. Group. Inc.案則論及專利法101條下之可專利之主題標的;1999年Process Control Corp. v. HydReclaim Corp.案認定所請求者為不可作動,因此失之於滿足專利法101條之實用性要件而專利無效;1999年Johnson Worldwide Assoc., Inc. v. Zebco Corp.案認定專利請求是否於專利法112條之說明書規定下無效;1998年Gentry Gallery, Inc., v. Berkline Corp.案認定一專利請求因失之於符合專利法112條之說明書撰寫要件而無效;1999年之Enzo Biochem Inc., v. Calgene, Inc.案認定,因為專利所請求者,並非於專利法112條下之可實施性因而無效;1996年United States Gypsum Co., v.

Nat'l Gypsum Co.,案認定專利請求者失之於滿足專利法112條之最佳模式要件而無效;1993年Morton Int'l Inc., v. Cardinal chemn Co,案認定一專利因所請求者失之於滿足專利法112條之界定要件而無效;任何涉及這些法定要件之一之修正,係為用為「涉及可專利性之實質理由」之修正。

法律很清楚,對於為避免先前技藝之修正會引致申請過程之禁反言,如1924年之Exhibit Supply Co., v. Ace Patents Corp.;1935年之Keystone Driller Co. v. Northwest Eng'g Corp.之案例可循。

睽諸於申請過程之禁反言之功能-保有申請專利範圍之告知功能(notice function of claims),以及防杜專利所有人於均等論下復奪(recapture)於專利局前拋棄之主題標的-我們沒有看到為何申請過程之禁反言不能產生於如上所述涉及之可專利性之實質理由之修正之理由,事實上,若涉及可專利性之實質理由被限定在可專利性問題之限縮子集,則申請過程之禁反言之功能不能被全然滿足,相反的,涉及可專利性之實質理由包含了專利法101及112條,亦包含了專利法102及103條之問題。

當我們不相信最高法院本身於Warner-Jenkinson案中回答了此問題,我們卻相信我們的解答並不與Warner-Jenkinson案不一致。Warner-Jenkinson案描述了先前運用申請過程之禁反言之案件,特別是因為其先前所請求者,被包含於先前技藝中;然而,於Warner-Jenkinson案中並無任何文字限制了申請過程之禁反言於避免先前技藝所為之修正上,尤有進者,我們的導向係一致於Warner-Jenkinson案之要件,亦即修正,不必然阻止(preclude)該元件等效之侵權。因此,假使專利持有人可由申請過程顯示申請專利範圍之修正並非可專利性考量下之動機,則該修正將不致引致申請過程之禁反言。

問題2

於Warner-Jenkinson案下,是否一自願性的申請專利範圍修正,亦即非為審查委員所要求或為了回應審查委員所述及理由之核駁,產生

申請過程之禁反言?

我們答覆第2個問題如下：自發性的申請專利範圍修正，被以其他之修正為相同看待，因此，一涉及法定要件之理由而限縮申請專利範圍之範疇之自發性修正，將引致對該被修正之申請專利範圍元件之申請過程之禁反言。

自發性修正及專利局要求下之修正兩者，均對社會大眾發出該主題標的已拋棄之信號，並無理由為何設若專利局因相信所請求者不可專利而核駁可引致申請過程之禁反言，而申請人相信其請求者為不可專利而修正申請專利範圍時，則不致引致申請過程之禁反言。

我們對此問題之答案係一致於「抗辯基礎之禁反言理論(doctrine of argument-based estoppel)」。於申請過程中自願下之答辯若證明係為拋棄主題標的，則可能引致申請過程之禁反言。此有2000年KCI Corp. v. Kinetic Concepts, Inc.之案例可循，亦即「KCI於申請過程中之陳述反應了不能利用均等論再為請求之清楚與無誤之主題標的」，亦如2000年Bayer AG v. Elan Pharm Research Corp.案中所述及之「經由Bayer之向PTO陳述及提交之宣誓書，Bayer作出清楚及無誤拋棄主題標的之陳述，其不得藉由均等論而為復奪」又如Pharmacia & Upjohn案亦述及：「於申請過程中之一些舉措可能會引致申請過程之禁反言，...包括為取得爭議之申請專利範圍之核准而為之答辯」；1995年之Sonthrow Techs. Inc. v. Cardinal IG Co.案亦述及：「於申請過程中用以支持可專利性之清楚主張，不管是否為確保申請專利範圍之核准所需者，可能...產生禁反言」；1993年之Texas Instruments Inc. v. United States Int'l Trade Comm'n案則述及：「於申請過程中所為強調發明之一特徵之答辯，使專利權人禁反言於均等論下主張缺乏該特徵之侵權裝置」，並無理由為何修正基礎下之主題標的之拋棄，其較抗辯基礎之主題標的之拋棄，具較小之威力。

我們亦相信我們對此問題之答案一致於

Warner-Jenkinson案者，雖然最高法院述及「要求的或必須的」(required)修正。Warner-Jenkinson案中爭議之申請專利範圍修正，亦即加上酸鹼值6.0之下限，並非為先前技藝核駁所要求者，原來之申請專利範圍列述超過濾方法，而主張之先前技藝引證教示了於酸鹼值9.0以上實行之超過濾方法。修正後之申請專利範圍列述了於PH值大約6.0至9.0之超過濾方法，兩造對9.0以上限係因區別於前案而添加無所爭議，然而，最高法院不能辨識添加酸鹼值6.0下限之理由，準此，Warner-Jenkinson案之爭議之修正，顯示關於PH值下限之修正，可引致申請過程之禁反言。

問題3

假設一申請專利範圍之修正產生了申請過程之禁反言，於Warner-Jenkinson下，均等之範疇為何？若有均等之適用，該修正之申請專利範圍元件可否為均等之適用？

我們答覆問題3如下：當一申請專利範圍修正對相關之申請專利範圍元件產生了申請過程之禁反言，對該修正之申請專利範圍元件並無均等範疇之適用，對該申請專利範圍之元件均等之適用係全然被阻卻亦即全面阻卻(Complete bar或稱完全阻卻)。

我們認為，其可公平的說，申請過程之禁反言適用於申請專利範圍之元件，其均等範疇之問題，至少於申請專利範圍係於已知之可專利性理由下修正之情況下，並未為最高法院所述及或回答，於Warner-Jenkinson案中，最高法院注目於申請過程之禁反言之情況，較不管申請過程之禁反言是否存在下之通常可能之均等範圍為多，最高法院並未討論PH9.0之上限，而是注意及該上限，其限縮了申請專利範圍，係被用以克服先前技藝。均等之範疇，若有，是否可為上限PH值主張並未為最高法院討論，於Warner-Jenkinson案中，對當申請過程禁反言被認定時，可能之均等範疇之僅有陳述，僅在於未解釋修正之討論，對於那些修正，最高法院認為「申請過程之禁反言可阻卻均等論於該元件上之適用」。

1. 於Warner-Jenkinson之前之案件，最高法院運

用申請過程之禁反言以排除均等論下侵權之認定,但最高法院並未分析當申請專利過程被運用時,可能之實際均等範疇,如及於修正時被拋棄之主題標的。於1921年之Weber Electric Co., v. E.H. Freeman Electric Co.,案,專利權人將其申請專利範圍修正為一電氣之燈用以克服由燈座與燈泡之單純旋轉而為互鎖或鬆開所教示之先前技藝,該修正後之申請專利範圍列述為,燈泡與燈座之結合經由手動按壓以為鎖固或鬆開,睽諸於此修正,最高法院不准許專利權人,其業已「限縮其申請專利範圍以取得之專利」,以「訴諸於(resort)均等論賦予申請專利範圍較大之範疇,因該範疇可能係應修正而未修正者」,於此案之事實下,被控之侵權者實施了先前技藝所描述之主題標的,亦即其燈泡之結合與拆解係為旋轉方式,因此,最高法院不須討論由申請專利範圍修正而拋棄之主題標的之精確梗概,相近似之情形則呈現於1971年之Smith v. Magic City Kennel Club案,該案所爭議之發明涉及賽狗之人造誘物(lure),專利權人藉由列述一鉸接手臂修正其申請專利範圍,以克服揭示一平直手臂握持誘物之先前技藝,被控侵權者之裝置係使用實心手臂,最高法院不准許專利權人訴諸於均等論以恢復(regain)專利權人「為了逃避核駁(in order to escape rejection)」而已拋棄之特定主題標的。

於Magic City Kennel Club案,一如Weber案,被控裝置讀取了先前技藝,其間與其本身顯示了非侵權之認定,此亦如1990年Wilson Sporting Goods Co., v. David Geoffrey & Assocs.案中所稱之「並無任何均等論可被運用以包含(encompass)先前技藝」,於1942年之Exhibit Supply Co. v. Ace Patents Corp.案,專利權人修正了該爭議之申請專利範圍以克服經由審查委員引證之先前技藝,其作法係為以列述一「埋入」(embedded in)彈球機之遊戲桌之傳導元件變更申請專利範圍,以替代經遊戲桌攜載(carry)之方式,最高法院認定專利權人自此不能經由均等論,涵蓋

被控物於經由遊戲桌攜載而非埋入之傳導元件,由最高法院之見解,不明白該被控裝置是否於審查委員核駁時所引證之先前技藝中(該案中述及審查委員之主張,亦即其乃於吾人心目中古老技術,如業已引證於本案中之以活動線圈彈簧為電氣接觸之技術),然而,最高法院述及:

「申請專利範圍於原始形式下核准,則可讀取於所有被控裝置,因為所有之傳導元件互補於線圈彈簧係由桌板握持,經由推敲該申請專利範圍用語,並代之以「埋入桌板」,申請人限制了權利請求於經由桌板握持引導手段之那些組合,只在於「埋入桌板」,經由此修正,其認知並強調此兩用語之不同,且宣告對被包括不同之所有裝置之拋棄。

最高法院從不述及於修正之申請專利範圍下,其可能之均等範疇,以及原始申請專利範圍與修正後之申請專利範圍「之間差異(difference between)」,最高法院所述之申請人所放棄之差異,從未為明白的界定。

於其不同意見中,Michel法官仰賴1880年之Good Gear Dental Vulcanite Co., v. Davis案,以及1889年Hurlbut v. Schillinger之判決,用以主張,不管申請專利範圍之範疇因修正而受限制之事實,專利權人亦被賦予均等範疇。我們不相信,無論如何,此兩案件述及了向聯席委員會提出之問題3之爭議,均等之範疇,假使有的話,於均等論下,亦可能為產生申請專利過程之禁反言之修正而修正了該申請專利範圍元件。

如所引述者,Goodyear案之申請專利範圍描述了「橡膠或一些其他彈性材料」用於假牙床(dental plate),於再審查時該申請專利範圍被修正為描述假牙床為硬或「硫化的」(Vulcanized)橡膠,檢視了再審查之修正,最高法院論結稱專利權人「認為該專利須為經由該詳細步驟下之硬橡膠製成之製品」,最高法院認定被告之使用賽璐珞之產品不涉侵權。最高法院並未討論申請專利過程之禁反言,只是單純的判定,於再審查專利之用語下,賽璐珞並不均等於「硬質橡膠或硬橡

膠或其等效」。

Hurlbut案係涉及一業已再審查之專利,且其亦提出了不請求(disclaimer,或稱放棄)。該再審查增加了申請專利範圍第2項,但並未修正任何申請專利範圍用語,申請專利範圍第1項列述了「鋪陳於分離板塊或散落之混凝土人行步道,實質上如顯示及描述之方式」;申請專利範圍第2項列述為之一「柏油紙之配置,或其等效,於混凝土之毗連板塊間,實質上如所敘述之目的」,專利權人放棄對「無須於成型時於接縫間放入任何東西之由可塑材料成型之板塊」之請求,於此放棄請求之表相上,最高法院解讀該申請專利為必須各混凝土人行步道之板塊單元為「奏效於兩板塊間暫時性或永久的置放一些東西」。最高法院認定該兩專利請求業已為一水泥抹刀用以切割混凝土層為板塊之施工方法所侵害。關於均等部份,最高法院參照了申請專利範圍之用語,(申請專利範圍第1項之「實質上」,以及申請專利範圍第2項之「或其等效」),因此,最高法院並未討論於放棄請求後於均等論下依然存在之均等之範疇。

我們不相信Michel法官所引述之任何其他案件中,最高法院曾認定一於修正過程中為修正並賦予申請專利過程之禁反言之申請專利範圍元件,賦予均等之範疇,1886年之Cal Artificial Stone-Paving Co., v. Schalicke案中述及「於可給予該申請專利範圍任何解讀下,並無侵權」;1883年之Fay v. Cordesman案中亦述及:「被控裝置缺少所請求之發明之重要元件,無須討論申請過程之禁反言及均等論」;1886年之Shepard v. Carrigan案中亦述及:「推翻侵權之判決,且先前技藝及被控物均未提及於無圓凹褶或打摺帶或摺邊下為裙擺保護,而該專利描述了使用褶邊之裙擺保護時」;1886年之Sutter v. Robinson案中亦述及:「撤銷原侵權之判決,並述及先前技藝及被控物均涉及一用以儲存菸葉之金屬盒,而專利描述者係為木頭盒」。1890年之Phoenix Caster Co, v. Spiegel案中,「認定其

並未侵權,因為該被控裝置並不具如申請專利範圍所列述之弧狀形成之環狀軸承,或其機構上之等效物」;1892年之Royer v. Coure案中,「認定被告於合宜地解讀專利之申請專利範圍下,並未侵權,因為其所實施之方法缺少了申請專利範圍中方法之一元件」;1900年之Hubbell v. United States案中,「利用申請過程以解讀申請專利範圍並認定不涉侵權,無須討論申請過程之禁反言」。

簡言之,一修正過之申請專利範圍之元件可致之均等範疇,單純的並未於Michel法官所引述之最高法院案例中,且最高法院亦未論及提示於問題3之問題。雖然法院必須遵循最高法院「明白且謹慎考量之用語」,此有2000年Stone Container Corp. v. United States之案例可稽,並無任何Michel法官所引述之用語,構成了關於當一申請專利範圍修正引致申請過程之禁反言之明白且謹慎考量均等可致範疇之用語。

2.因為最高法院並未全然述及當適用申請過程之禁反言時,均等可致之範疇,我們必須獨立地認定此問題,國會特別設立聯邦巡迴法院法解決一致於專利法之爭議,此有1996年之Markman v. Westview Instruments之判決可稽。如同那些有關申請過程之禁反言者,其係根據審判產生之理論(Judicially Created doctrine);此有1990年之Hormone Research Found., Genentech, Inc.之判決可稽。國會立意聯邦巡迴法院能「以強化專利制度之方式,藉以獎勵技術成長及工業革新」,如於我們面前之案件之問題,係合宜地保留於本法院以專家意見解答;如Warner-Jenkinson案中所稱之:「明確地保留給聯邦巡迴法院形式化用為均等論下侵權之合理檢測之任務」。

聯邦巡迴法院第一次述及申請專利過程之禁反言適用下均等可致之範疇,係於1983年之Hughes Aircraft Co., v. United States案,於該案中,我們認為,在聯邦巡迴法院誕生前,一些地區性的法院業已遵循「彈性阻卻」

(flexible bar)導向於申請專利過程之禁反言,而其他則運用較嚴苛之全然拋棄法則於申請過程之禁反言適用時,我們決定運用申請過程之禁反言為彈性阻卻,並述及:「申請過程之禁反言於均等論上具限制之效果(limiting effect),於由大至小至零之範圍光譜內」。

1989年之LaBounty Manufacturing, Inc. v. United States Int'l Trade Commission案,係為彈性阻卻導向之例子,於該案中,我們撤銷了ITC所為之不侵權之判決,並發回ITC為進一步之審理,因為行政法官(Administrative Law Judge, 再稱ALJ)失之於認定申請過程之禁反言之範疇,卻認定申請專利範圍之一元件一旦被修正,該元件無均等之主張。於1989年之Black & Decker, Inc. v. Hoover Service Center案,我們認定,於申請過程中之修正並不阻礙均等論下侵權之認定,我們推理雖然該修正會阻礙近似於先前技藝且引起修正之相關裝置之侵權,申請過程之禁反言並不阻礙均等論之所有適用,亦即1991年Dixie USA, Inc. v. Infab Corp.案中所述之:「申請過程之禁反言不應引起均等之全面排除(a total preclusion of equivalence)」;相類似的,於1996年之Modine Manufacturing Co., v. United States Int'l Trade Commission案,我們撤銷了ALJ所稱之於申請過程之禁反言時,缺乏均等論下侵權之認定,因為,雖然「均等之可致範圍被限制,以禁反言...,唯申請過程之禁反言及先前技藝無法排除均等」。

短於Hughes I案一年內,本院五位法官之合議庭於1984年之Kinzenbaw v. Deere & Co.,案作出判決,該Kinzenbaw案所請求之發明係為「一種用以成型種子栽培耕地之裝置,該爭議之申請專利範圍元件係關於「一對具深度表連結之輪子」,其可控制播種器所產生之耕地深度;於申請過程中,為了克服審查委員之核駁以取得專利,發明人以於其他事物中,特定該深度計輪子必須具有一小於播種器犁片(稱圓盤disk)半徑之方式,限縮其申請專利範圍;而於被控裝置上,該深度輪具有大於

該圓盤之半徑,所以,該被控裝置並未文義上侵權,結果,專利權人(Deere)尋求於均等論下證明侵權,地區法院論結稱申請過程之禁反言排除了Deere運用均等論於其上,地區法院認定,當涉及深度輪時,發明人已有計劃的限縮其權利請求,並拒絕准許Deere,以避免經由均等論於發明人業已加諸其權利請求上之限制條件。

於上訴時Deere辯稱申請過程之禁反言不能適用,因為發明人之於該裝置上之深度輪之半徑小於圓盤之申請專利範圍之限制條件,係為不必要以區別於先前技藝者,尤其是,Deere聲稱,申請專利範圍中,只有深度輪之半徑必須大於輪軸與圓盤後緣之距離這部份,係為了使該權利請求於先前技藝下可為專利,五位法官之合議庭駁回了Deere辯詞,並稱:「我們拒絕保證推論之要求,是否設若...發明人所為只是限縮申請專利範圍之限制條件,專利審查委員也會准予專利」,上訴法院因此確定了地區法院所為不涉侵權之判決。

跟隨於Kinzenbaw案之申請過程之禁反言之導向引起Chisum教授下述之觀察:「於其1982年開始產生後不久,聯邦巡迴法院於根據區別於先前技藝之修正或答辯之禁反言範疇,發展出了兩判決之界線,其一之界線係為較嚴苛之導向,據以法院拒絕考量是否較狹窄之修正可被准許,另一界線則為彈性或光譜導向,其認為修正並非一成不變地可排除所有均等...(見Chisum on Patent)。於Hughes I及Kinzenbaw案判決後不久,這些判決亦為每年評論聯邦巡迴上訴法院判決之美國大學法律評論(American University Law Review)之評論標的。評論者述及聯邦巡迴法院之「處理申請專利過程之兩分歧之判決界線」。即Hughes I界線與Kinzenbaw界線,已經引致永遠增加之專利訴訟中之「不確定性及混淆(Uncertainty and Confusion)」(見Douglas A. Strawbridge et al之Patent Law Developments in the United States Court of Appeals for the Federal Circuit

During 1986」年。自Hughes I及Kinzenbaw判決後,評論即接連不斷,如1989年Gregory J. Smith,於The Federal Circuit's Modern Doctrine of Equivalents in Patent Infringement一文中述及:「至少Hughes I及Kinzenbaw案間具有一顯而易見的衝突(Apparent Conflict);於1998年之To Bar or Not to Bar: Prosecution History Estoppel After Warner-Jenkinson一文中亦述及:「Hughes I案件之界線,顯示將與Kinzenbaw之界線對立(irreconcilable)。」

從Warner-Jenkinson案起,本院之合議庭已持續的探查於申請過程之禁反言被認定存在後之均等可致範疇,兩案件特別由最高法院發回更審,以就睽諸於Warner-Jenkinson案為進一步之考量。該兩案係為1997年之Honeywell, Inc., v. Litton Sys., Inc.,案以及1997年之United States v. Hughes Aircraft Co.,案,於1998年本院審理之Litton Sys., Inc., v. Honeywell, Inc.,案,本院認定Warner-Jenkinson案並未改變「禁反言只阻卻於申請專利過程中真正被拋棄之主題標的之復奪」之歷久不衰之理論,本院論及:「最高法院並未觸及為修正之限制條件之禁反言之合理範疇之問題」,故因此論結稱Warner-Jenkinson案並不影響本院先前於此問題上已確立之法理,相近似之分析與結論亦同樣陳述於United States v. Hughes Aircraft Co.,案,亦即1998年之Hughes II案,該案之被主張侵權者辯稱, Warner-Jenkinson案業已賦予了申請過程之禁反言作為全面阻卻與排除任何均等論下之侵權認定,於駁斥此辯詞,本院述及,必須具有「專利權人確實拋棄之真正主題標的」之認定,因為被控裝置並未「落入該被拋棄之主題標的之範疇內」,於均等論下之侵權並未被阻卻,本院拒絕就Litton及Hughes II兩案為再聯席聽審者超過不同意見。

Litton及Hughes II兩案循著Hughes I案之申請過程之禁反言之彈性阻卻取向,於那些認定上,其係一致於Chisum教授之觀察,亦即

「自1984年至1997年之大部份巡迴法院之合議庭循著彈性取向,其係源於1983年之Hughes Aircraft判決....」。雖然如此,本院從未否定(repudiate)Kinzenbaw案,亦未調和(reconcile)Hughes I及Kinzenbaw兩判決界線之不一致,於此情形下,不清楚是否任何所有之案件本院將運用Kinzenbaw案取向以對抗於較普通接受之Hughes I取向,很重要者,即使Hughes I取向被引用,亦不確定可被認定存在之被拋棄之所及範疇。因此,Chisum教授討論了兩聯邦巡迴法院之案例,即1989年之Sun Studs, Inc. v. ATA Equip. Leasing, Inc.及1989年之Environmental Instruments Inc. v. Sutron Corp.案,並舉例為「彈性取向之預測困難」,以玩笑式地述及:「被法院用以認定禁反言修正效果之基準,並未被以清楚或系統方式表達」,以及「聯邦巡迴法院之有名的見解係為,依修正之本質與目的而定,其可能具有由大至小至零之限制效應」,例如,只輕描淡寫的述及修正之本質與目的,以及其限制效果之關係為何。(見1997年Ted Apple之Enablement Estoppel: Should Prosecution History Estoppel Arise When Claims Are Amended to Overcome Enablement Rejection?)

(本文作者為技諾國際專利商標事務所所長)

