

均等論與禁反言（下）

技諾國際專利商標事務所所長 羅炳榮

3. 今天，我們再碰觸此問題，且首先敘述於 Hughes I 者，且對當申請過程之禁反言適用下，均等可致之合理範疇得到如本案之不同結論，我們認定申請過程之禁反言，於一理由涉及可專利性下，限縮其申請專利範圍之修正，視為均等論適用之全面阻卻，我們之決定捨去 Hughes I 案所確立之彈性阻卻導向，係近二十年之經驗於執行我們作為專利事務單一上訴法庭之角色，於那些年頭，專利之申請專利範圍之告知功能變成至高無上的，且專利保護範疇之確定性需求亦為強調。彈性阻卻取向之問題在於上訴判決前，實際上不可能預測拋棄之界線於何處，專利權人會將該界線畫至剛好或稍短於先前技藝處，留下無法為申請過程之禁反言觸及之均等之寬廣範疇；而被控侵權者，無論如何，將會將界線畫至趨近於申請專利範圍之文義用語處，留下空白或較小之均等範疇。這些考量，我們認為，於彈性阻卻取向，當適用申請過程之禁反言時，助長了預測任何程度拋棄範疇之確定性之困難度。

於獲致我們之結論時，我們亦很在意最高法院之教示，亦即具拘束力之判例不可為輕率的摒除(discard)，最高法院於1991之 Payne v. Tennessee 案曾述及，審視宣誓(Stare decisis)促進公平無私(evenhanded)，可預測地(predictable)以及一致性的法律原理之發展，於法律判決上心存信賴，以及奉獻於司法程序之真正且理解的廉潔」，於1996年之 United States v. Intel Bus. Machs. Corp. 案中，最高法院亦述及，當一再地有「不可行且理由拙劣」被駁回之判決，其為罕見地如此於法理上非為各造所促進者。

我們相信，於申請過程之禁反言運用下，關於均等範疇之認定之現行法律狀態，係為「不可行(unworkable)」，於專利法上，我們認為，可行之合格法律，係為當其可被仰賴以產生一致之結果，且引致法律實體以提供如何從事於該事務於市場為指南，於我們之長期彈性阻卻導向下，我們的結論為其「可行性」已有瑕疵，尤有進者，於駁回之 Hughes I 案，我們並未扮演基礎上非為各造所促進。SMC 及法院之法律顧問向我們逼迫遵循我們今天所定之申請過程之禁反言之較嚴苛取向，如於全席意見公開討論上，SMC 之律師，IBM Corp 之法律顧問，Eastman Kodak Co.，及 Ford Motor 之法律顧問即是。

我們亦相信彈性阻卻取向「對重要目標之達成加諸了一直接之障礙」，此如1989年 Patterson v. McClean Credit Union 案所稱之「陳述用以推翻先前案件之傳統正當性」，這些目的包含了被賦予效果，當申請過程之禁反言引致了對限縮修正之操作係為主題標的之拋棄，則保全了專利之申請專利範圍之告知功能，以及促進專利法之確定性，這些目標之達成不得不被本質上為不確定性之彈性導向所挫敗。

以申請過程之禁反言作為全面阻卻，我們實施限縮申請專利範圍之修正之拋棄效應，於限縮其權利請求，一專利權人拋棄了包含於原始權利請求之主題標的，亦即如 Exhibit Supply 案，Magic City Kennel Club 案，Shepard 案中所述之「專利權人於申請過程中縮小其權利請求，不能以爭辯擴大其權利請求，以至於涵蓋了未落入其間之其業已明白表示放棄之要件。如最高法院曾述及者，「經由修正，專利權人認知且強調了原始權利請求與修正後之權利請求之差異，以及，宣告了所有被包含於該差異之放棄」，修正必須對發明人為嚴格的解讀並有利於公眾，以及朝向拋棄之本

質。爲了對專利權人修正之嚴苛解讀,對因爲涉及可專利性而限縮之權利請求之元件,不能給予均等範疇,雖然我們不明瞭呈現於本院之問題所提及之最高法院之老判決,我們認爲用於各該案之語言,提示了嚴苛的均等範疇之尺度且符合於我們對此問題之答案。

准許一些均等範疇賦予了專利權人對其所放棄部份存疑的好處,該好處來自公眾之損失,全面阻卻因此可爲專利之權利請求之告知及定義功能之最佳效勞,1891年之McClean v. Ortmyer案述及:「要求專利權人特別定義其發明之專利法目的,並不只於確保其所應賦予之全部,亦爲告知(apprise)公眾依然對公眾開放者」,但「均等論,當寬廣的運用,與法定請求要件之定義與公眾告知功能衝突」,假使申請過程之禁反言作爲應用於均等論之全面阻卻,專利權人及公眾兩者可由因涉及可專利要件理由而縮小之權利請求之元件得知保護之範疇,專利權人及公眾可仰賴申請過程,公開記錄,以認定是否申請過程之禁反言於任何申請專利範圍之元件產生,若是,該元件之保護範圍很清楚的由其文字用語所定義。

最高法院Warner-Jenkinson於案時討論到當修正係爲無法解釋時可適用申請過程禁反言之推論,而認知到全面阻卻之價值,最高法院牢記於心者,係爲「申請專利範圍實際上提供界定與告知兩者功能」,認定若該推論不被辯駁,則「申請過程之禁反言會阻卻對該元件之均等論之適用」。此亦可參照聯席問題4之解答,對未解釋修正之均等論之全面阻卻,會賦予,如最高法院述之「合宜的順從於申請專利範圍於定義該發明及公眾告知之角色」。全面阻卻相同的於未解釋之修正引致申請過程之禁反言時,提供了界定與告知之功能。無論該修正是否已爲解釋

或未解釋,假使修正係涉及可專利性理由而限縮申請專利範圍之範疇,對均等論之全面阻卻提供了公眾及專利權人對該請求之發明之範疇之明確告知(definite notice)。

全面阻卻亦消除了公眾必須推測涉及可專利性之理由之修正而拋棄之主題標的,一些推測不被准許之申請過程之禁反言之探究之態樣,最高法院已述及,我們不必探究導致申請專利範圍修正之審查委員之核駁之正確性。即使該核駁係不合宜者,修正仍依然引致了申請過程之禁反言。此外,我們無須推測是否任何所加諸之修正對專利之申請過程實質重大,因爲「專利權人以限制其申請專利範圍之形式,係全部是實質重大」,睽諸於抗拒於接受申請過程之禁反言之其他態樣之推測探究,認定爲涉及可專利性理由之申請專利範圍元件縮小之均等依然可致範疇之推測性之探究,並不必要,全面阻卻免除了這種探究。

在彈性阻卻導向下,當申請過程之禁反言被引用時之真正均等範疇實際上難以確定。僅只以先前技藝作爲申請專利範圍之範疇之外部界限(outer limits),並無認定原始申請專利範圍與修正後之申請專利範圍間之放棄之主題標的之精確計量。認定上,例如,一申請專利範圍原來列述了「少於20(less than 20)」之值,睽諸於先前技藝揭示15之值之核駁,而修正爲列述「少於5(less than 5)」之值。在彈性阻卻導向下,被放棄之主題標的爲何之是否專利權人被限制在較接近5而非15?或其可達到任何少於15?值之專利權人可否以均等包含10之值?此時是否會復奪(recapture)被拋棄之主題標的?將之簡化,其不可能,甚至於在此基本例子下,爲公眾或專利權人於彈性阻卻導向下,認定均等可致之精確範疇,此產生了一「只有於侵

害權利請求之風險下冒進與以身試法之不確定區域 (Zone of uncertainty) ... 且挫敗了發明少於該領域之不含糊可贖回之部份」,公眾會被剝奪屬於他的權利,而該權利之界限並未為清楚的告知。

全面阻卻,不像彈性阻卻,因此對認定由專利所賦予的保護範疇之步驟,提供了確定性,經由全面阻卻,公眾及專利權人知悉,一旦一申請專利範圍之元件,因涉及可專利性理由以修正方式限縮時,該元件所涵蓋之範疇不得延伸至該文字用語外,並無對均等可致之真正範疇之推測或不確定性,此確定性協助專利權人及社會大眾於確定專利之真正範疇與數值,而無須訴諸(resort)訴訟以逐案分析方式得到申請專利範圍可涵蓋之主題標的,經由全面阻卻,公眾及專利權人無須付出為了認定因專利權人修正申請專利範圍而放棄之主題標的之真正範疇之處理成本。

因此,於圍繞於彈性阻卻下限縮之申請專利範圍之文字用語之未知及未界定地區內之技術推進,於全面阻卻導向下,將不會由於恐懼於訴訟而耗廢或不開發,公眾將可自由地於專利技術上改良,並迴避設計,而不被訴訟或威脅所禁止,因為該改變可能落入該申請專利範圍元件因涉及可專利性之理由而限縮所留下之均等範疇,此確定性將刺激改良與迴避設計之投資,因為侵權之風險很容易被認定。一般而言,向公眾及專利權人諮詢對修正之元件所提供之保護之困難性,於全面阻卻導向下因為該阻卻所產生之確定性及可預測性,而大為降低。

最後,我們看不出彈性阻卻導向有較優越處,雖然彈性阻卻導向提供了專利權人於均等論下較多之保護,我們不認為此好處比不確定所付出之成本重要,最高法院於Warner-Jenkinson案所述及者,「均等論業

已因專利之申請專利範圍毫無限制自我了斷(has taken on a life of its on)」,全面阻卻抑制均等論,使申請專利範圍之範疇較可辨識(discernible)且保全申請專利範圍之告知功能,最高法院指出,全面阻卻可使申請過程之禁反言加置合理限制於均等論,且進一步隔離均等論於任何與專利法之可怕衝突。全面阻卻運用於均等論,不管何時,申請專利範圍之修正引致申請過程之禁反言,相同的降低了經由均等論所提供之專利保護,及公眾對專利範疇之確定能力間之對立與緊張。

D. 問題4

當「申請專利範圍修正之解釋未確立時」,於Warner-Jenkinson案下,因而訴諸於申請過程之禁反言之推論時,若有,於均等論下,該修正之申請專利範圍之元件之均等論可致之範疇為何?

我們答覆問題4如下:當申請專利範圍修正之解釋未確立時,該修正之申請專利範圍元件無均等可致之範疇。

此問題亦已由Warner-Jenkinson案答覆,即:當無解釋確立時...申請過程之禁反言將阻卻該元件均等之適用。

於回答此問題,我們確認於Sextant案中所述及者,亦即:「當Warner-Jenkinson推論可被運用...中所引致之申請過程之禁反言係全部且完全阻卻該修正限制條件均等論之適用」。

E. 問題5

本案之侵權判定會違反Warner-Jenkinson之規定,亦即均等論不被允許如此寬廣的運用,以致於消除元件之整體,換句話說,如此之侵權判決,於Warner-Jenkinson案後,是否違反「全要件」原則?

我們無須答覆此問題,其理由於本特定案件中之討論將趨於明朗。準此,我們留下改天為全要件原則之任何討論。

(四)Festo專利之侵權

Festo經由轉讓而成為Stoll專利及Carroll專利之所有人，該兩專利均涉及磁性藕合無桿汽缸。Festo向麻州地區法院對SMC提出告訴，主張該兩專利之侵權；陪審團認定SMC於均等下侵害stoll專利，並據以估算損害賠償，地區法院先前於即決判決(Summary judgement)中，認定SMC之一些型號之無桿氣缸，亦於均等論下侵害了Carroll專利。

A.系爭專利及技術

Stoll專利及Carroll專利，兩者均揭示了磁性無桿氣缸，該請求之裝置係由三基本部件組成，一活塞(piston)，一氣缸(Cylinder)，及一套筒(sleeve)，於基本條件上，活塞係於氣缸裏面，並於壓力下為流體所帶動，套筒係設於氣缸之外部，並磁性藕合於活塞，套筒與活塞間之磁吸，使得套筒隨著活塞沿著氣缸運動而運動，該套筒被用於一運送系統中移動物件。

1.Stoll專利之申請案係於1980年5月20日提出，而於1982年10月12日核准，由其僅有之圖式中顯示套筒(18)，氣缸(10)及活塞(16)。

於氣缸內部，活塞係經由加壓液體驅動，當活塞運行於氣缸時，磁性藕合套筒隨著活塞而沿著氣缸外壁運動。

該氣缸包含磁件(magnet)(20)，及兩彈性封環(elastomeric sealing ring)(26)，該封環防止任何雜物沾及活塞。活塞上亦有一對「導環」(Guide ring)(24)，如該專利所說明者，該導環係突出於氣缸表面之外，「以滑動配置方式沿著氣缸內壁通過」，並協助防止雜物污染活塞。

Stoll專利裝置之套筒係由多組元件組成，其包括磁件(32)，由可磁化材料製成之外部本體，根據此專利，該包圍套筒磁件之套筒上之可磁化材料容許於驅動組合附件之磁耗保持最小，防止任何不欲之掣動力量。

申請專利範圍第1項係為Festo所主張之代

表項，亦為本上訴案中Stoll專利之唯一爭議項，其內容為：

一具有中空氣缸管體及驅動與被驅動構件於其間運動以為運送物品之裝置，其改良包括：

其中所述之管體係由非磁材料製成；其中所述之驅動構件係為可運動的嵌置於所述管體內部之活塞；

所述活塞具有一活塞本體，及若干軸向間隔之第一永久環形磁件環繞所述之活塞本體；

所述活塞進一步包含第一裝置隔離所述第一永久磁件於所述之軸向間隔關係；

所述磁件輻射狀周邊表面被朝向所述管體之內壁表面；所述活塞進一步包括若干導環裝置環繞於所述活塞本體，及滑動套合所述之內壁；

及第一封環被設於所述導環之軸向外側，以擦拭所述活塞沿著管體運動時所引致之可能出現於所述沿著被推動之管體雜物，使第一環形磁件免於所述雜物之干涉；其中所述之被驅動構件包含一由可磁化材料製成並包覆所述管體之汽缸套筒；

所述套筒具有若干軸向間隔之第二永久環形磁件貼附其間，且與所述第一永久環形磁件具磁性吸附關係；

及第二裝置間隔所述第二永久環形磁件於所述軸向之間隔關係，所述磁件之輻射內表面被朝向所述管體之外表面；

所述套筒具有端面裝置，其具有軸向設於所述第二永久環形磁件外部之第二封環，用以擦拭所述被驅動構件因回應所述活塞之驅動運動而沿著管體運動時，因之而引致並顯現於所述欲為沿著管體推動之管體之雜物，以致於所述第二永久環形磁件將免於所述雜物之干涉。

2.Carroll專利係於1972年2月17日提出申請，並於1973年12月18日核准，而具修正申請專利範圍之再審查(reexamination)證書則於1988年10月25日發證，Carroll專利係於

所涉及者,係相同於Stoll專利之技術,其裝置之外觀圖係如圖一所示者。

於所揭示之實施例中,套筒(28)被描述為永久磁件並被附著於一握持裝置(gripping device)(30),且其圍繞一部份汽缸(10)之外部,如同Stoll專利之裝置,Carroll專利之套筒回應於氣缸內運動之活塞而沿著汽缸運動,活塞之每一端具有一定位於環形溝槽之封環。根據該專利,該封環「密接汽缸之內壁並形成一可壓縮空氣液密封,或任何加壓液體,於汽缸外注入汽缸門(12)或(14)以導致設於汽缸外部之套筒」,隨著設於汽缸內部之活塞運動。

申請專利範圍第9項係Festo所據以主張之代表項,其列述為:

- 一用以移動物件之裝置,其包括:
- 一由非鐵金屬製成且具有相對軸端之中空氣缸;
- 一嵌設於中空汽缸內,且可於其間往復滑動之活塞,該活塞包含一軸向設於汽缸之中央嵌置構件;
- 若干圓柱狀之永久磁件被嵌置於中央嵌置構件,各具軸向間隔,每磁件具有一軸向貫穿形成之穿孔供收納中央嵌置構件;
- 至少一對端件被嵌置於中央嵌置構件,且若干磁件設置於軸之對向;
- 一對以彈性材料形成之避震構件,此避震構件被設於近中央嵌置構件之對向軸端,以協助防止當活塞接觸汽缸時活塞之損壞;
- 以及一對彈性封環被設置於中央嵌置構件之相對軸端,並套緊汽缸以產生一液密環之效應;
- 一本體嵌置於中空汽缸之外部並於其間往復滑動;
- 該本體包若干之環形永久磁件包覆汽缸並各自具間隔;
- 活塞及本體之永久磁性元件被磁化以致於藕合本體至活塞,藉之運動汽缸內之活塞,引致汽缸外部本體之運動;

本體進一步包含於其上提供本體握持物品之裝置,及用以控制加壓液體進入汽缸,以及由汽缸而來之廢液推動汽缸內活塞之裝置;

活塞之永久磁件與本體間之磁吸力使活塞帶動本體運動,於本體上具一預定之負載,所述之活塞之預設之負載不致引致本體之連動。

3.SMC之被認定為均等論下侵害Stoll及Carroll專利之裝置,具有與各該專利請求之構造兩點顯著之差異。首先,SMC裝置,雖然具有兩硬塑膠導環之汽缸,只有單一彈性雙向封環設置於活塞端處,因此,當此兩專利係揭示並請求針對封環之裝置時,而SMC之裝置只具有單一雙向封環。第二,SMC裝置之套筒外部係由鉛合金製成,此材料兩造業已認定並非導磁材料,因此,當Stoll專利揭示由導磁材料製成之套筒,而SMC裝置之套筒並非由導磁材料所製成。

B.爭議之專利申請過程

1、Stoll專利之美國申請係為德國專利申請之對應申請,如所述之對應案,Stoll專利原本之申請專利範圍第1項為:

- 一用於運送系統之線性馬達,所述馬達係經由壓力媒體操作,並包含一可連接於壓力媒體源之管狀部份;
- 一活塞可滑動地於所述管體部份且其具密封環裝置於每一端,用以與管狀部份之內表面具擦拭關係,以形成壓力媒體之封環;
- 及一被驅動組合,其可滑移於管狀部份,其每一端具有一與管狀部份外表面作動之擦拭元件;
- 活塞與被驅動組合分別攜有如中空汽缸組合形式之驅動磁性配置;每一磁性配置具有與鄰近管狀部份表面輻射作動;及面對管狀部份磁性配置之表面,被緊密的相鄰於管體部份之相關表面。

原申請案亦包含兩相關之附屬項,即申請專利範圍第4項及第8項:

4.如申請專利範圍第1至3項任一項之線性馬達,其中活塞之封環裝置包括封環,且活塞於近封環處被提供以一滑動之導環。

8.如先前申請專利範圍之任何一項所述之線性馬達,其中該被驅動組合被提供以一由可磁化材料製成之套筒,其環繞者磁性配置之中空汽缸。

於第一次核駁通知,專利審查委員核駁了所有12項申請專利範圍,並引證了三件相信為切中的專利,申請專利範圍1至12項係於專利法112(1)下核駁,因為「真正的操作方法不清楚,此裝置係一真正馬達或是一磁性離合器?」此外,申請專利範圍第4至12項亦於專利法112(2)核駁,因為其等「不合宜的多項附屬」。

於申復時,Stoll修正了一些申請專利範圍,並取消了其他之請求項,包括第4項及第8項,申請專利範圍第1項被修正於活塞部份,列述了「若干導環裝置...及第一封環設於所述導環之軸向外側,並列述了「一由可磁化材料作成之圓筒形套筒」。於伴隨修正之附註,Stoll述及:「本申請案目前之每一申請專利範圍項,業已被複審過,其合於專利法112條之規定,準此,懇請進一步考量這些申請專利範圍,特別是有關專利法112條部份」。

當Stoll檢附了此修正,其亦將兩德國專利列入申請記錄,亦即德國第27,37,924及19,82,379號專利,Stoll於其附註辯稱,「本案之目前申請專利範圍」,已可區別於這些引述文獻。Stoll述及「很清楚地,這些引述文獻揭示了當配置沿著管體運動時,以便於管體內防止為雜物干涉之構造之用途」。

於考量申復理由後,審查委員核准了該修正之申請專利範圍,要求將所有關於「線性馬達」字眼,必須於說明書中刪除,因為此用語「含有一具有不同操作特徵之不

同裝置之意涵」(connotes a different device having different operational characteristics)。

2.Carroll專利之有關申請過程部份係於再審查,於再審查前,Carroll專利之申請專利範圍第1項為:

一用以搬動物品之裝置,其包括:

一非鐵金屬之汽缸;一活塞,包括一於每軸向側具有磁極之永久磁件;一本體被設置於鄰近所述汽缸之外側,所述本體包含一永久磁件,其實質上圍繞圓筒,被包含於本體內之永久磁件之每一軸側具磁極;以及用以控制容許壓力液體進入汽缸,及由汽缸之廢液用以移動於汽缸內之活塞之裝置;永久磁件間之磁吸力使活塞運動,並引致本體於低於預設負荷下運動,而高於上述之活塞之預設負荷運動,不引致本體之運動。

此申請專利範圍並未列述揭示於說明書之封環。

Carroll於1988年3月18日提出再審查,並引介了未於Carroll專利申請過程中記錄之德國第1,982,379號專利,於其請求再審查時,Carroll主張該德國專利顯示了可專利要件之新問題,因為專利局「可能發現,該德國專利,於結合了先前申請過程中所引證之其他文獻...,揭示了定義於申請專利範圍第1項之一些主要結構特徵」。

該德國專利描述了一無軸桿氣缸,其具有描述於Carroll專利之裝置之一些特徵,包含了一對封環,專利局核准了Carroll之再審查請求,認定該德國專利「揭示了一種物品運送裝置,其可以回應於液壓操作之磁性活塞運動,該特徵係於Carroll專利申請過程中,未為審查委員認定過者」。

於再審查時,Carroll取消申請專利範圍第1項,但加入了申請專利範圍第9項,其明白的列述之「一對彈性封環近中央嵌置元件之對向軸端,並使活塞具液密封效應」,於伴隨修正之附註,Carroll辯稱目前修正

之申請專利範圍,「較清楚及特定」界定「區別於記錄中之包含德國專利之技藝之申請人發明之特徵」。Carroll亦述及「目前敘述於申請專利範圍第9項之內活塞及外本體之特定構造,並未為德國專利所教示」,並特別述及活塞及外本體之若干磁件及其放置供之列述,及於活塞端處之彈性材料及緩衝材料之列述。

審查委員核准該修正之申請專利範圍,並述及:「先前技藝並未具使如所請求關係而致所請求之包含若干磁件、端件、緩衝件間之者為顯而易知之教示」。

C.地區法院之程序

Festo向地區法院控告SMC侵害Stoll及Carroll兩專利,Festo之侵權及損害賠償之告訴,以及SMC之反訴,被交付一特別推事(special master)為認定,該特別推事認定Stoll及Carroll兩專利並非無效,該特別推事亦認定SMC於本上訴爭議之裝置,並未侵害Stoll專利,但於均等論下,侵害Carroll專利之申請專利範圍第5,6及9項。

於適當時間,地方法院應兩造請求對專利侵權及專利無效為即決判決,地區法院除Festo之Carroll專利侵權之即決判決請求外,駁回了所有其他之請求,於請求之裁決上,地區法院認定SMC並未文義侵權於Stoll專利,因為SMC之裝置並不具有可磁化之套筒。法院亦認定並無均等論下之真正實質問題,地區法院強調了SMC之主張,亦即申請過程之禁反言阻卻了Stoll專利均等之適用,因為該可磁化套筒元件並非原本列述於申請專利範圍第1項,而是於第一次核駁先行通知時再加入申請專利範圍,地區法院論結稱該可磁化套筒之修正理由係為「神祕」(mystery)者,因為其並未顯示與審查委員引用專利法112條有關,且並未顯示其使該發明區別於先前技藝,地區法院因此拒絕認定Stoll專利於均等論下被侵害,理由為申請過程之禁反言阻卻了該認定。

轉至Carroll專利,地區法院注意及SMC

所為之非侵權辯解,僅在於其活塞之單一封環,並不均等於列述於Carroll專利之申請專利範圍第9項之一對封環。然而,Festo提示了SMC之單一封環均等於申請專利範圍所列述之雙封環之專家證詞,為了抗辯此證詞,SMC引證了Stoll於申請專利過程中所為之陳述,亦即該雙封環之效應,於防止活塞磁件之污染上是必須者,地區法院認定,於Stoll專利申請過程中為之陳述,並未與「如描述於Carroll專利之封環之意義及功能」有關,地區法院因此准許了Festo之SMC於均等論下侵害Carroll專利之申請專利範圍5,6及9項之即決判決。

依然存在之爭議,Stoll專利之均等論下之侵權,Carroll及Stoll專利之有效性等,則交付陪審團審判,陪審團於1994年7月14日提出裁決,亦即此兩專利並非無效,且Stoll專利之申請專利範圍第1項於均等論下為侵害,該特別之評決表指出陪審團認定,Festo業已經由證據之優勢證明SMC之非可磁化套筒及單一封環,執行實質相同之功能於實質相同之方式,而得到與所請求之可磁化套筒及一對封環之結果。

D.SMC之上訴

SMC對侵害Stoll專利之判決提起上訴,其係根據陪審團之均等論下侵權之認定而上訴,均等論下之侵權係為事實問題,我們必須推翻陪審團於事實問題上之認定,設若其未能為實質證據以支持,或其係根據錯誤的法律認定時,此有1994年Kearns v. Chrysler Corp.之判決可循,申請過程之禁反言係為法律問題,係由本院所重新審理;因此,當重審陪審團之裁決,我們將會獨立地認定申請過程之禁反言運用於Stoll專利之法律問題。

SMC亦對侵害Carroll專利之判決提起上訴,其係根據地區法院准許了Festo之均等論下侵害申請專利範圍第5,6及9項之即決判決。即決判決「必須立即進行,假使若有請求,取供,回答質問,及檔案准許,連同具結證詞,顯示其並無任何實質之事實問題,而請求

方係適格於為法律問題之審判時」,此有1999年Vivid Techs. Inc. v. Am. Sci & Eng'g Inc.案之判決可循,我們對即決判決之准許予以重審,注意對非請求方有利之所有合理之事實推論,此亦有2000年Semiconductor Energy Lab Co., v. Samsung Elecs. Co.,案之1994年Conroy v. Reebok, Int'l Ltd.案及1986年Anderson v. Liberty Lobby, Inc.案可稽。

1. 當侵權被聲稱係於均等論下發生時,此理論之兩主要法律限制條件,「必須由法院認定,不管是以預審請求,抑或是於證據調查結束或陪審團裁決後,為法律問題之請求」(見Warner-Jenkinson案)。此兩法律限制條件係為申請過程之禁反言及「全要件」原則。

法院必須認定之第一法律限制條件係為申請過程之禁反言,因為申請過程之禁反言。可能全面阻卻均等論對一命題之請求元件之適用;申請過程之禁反言分析之第一步,係認定何元件被認為符合均等,而後,法院必須認定是否該爭議之元件於申請專利過程中被修正,假使其非如此,修正基礎之禁反言將不致阻卻均等論之適用,然而,法院依然可能需要認定是否申請過程所為之陳述,引致了「抗辯基礎」的禁反言。

假使爭議之申請專利範圍元件被修正過,法院首先必須認定是否該修正限縮了申請專利範圍之文義範疇,若是,申請過程之禁反言將適用,除非專利所有人確立了該所為之修正無涉於專利要件;假使專利所有人失之於如此作為,申請過程之禁反言將會對該請求之元件阻卻均等論之適用。

於Warner-Jenkinson案,最高法院解釋加諸專利所有人確立修正之理由之責任為:以此方式分配「對申請專利範圍之定義發明及提供公眾告知,給予合宜的尊重」之責任,公眾告知考量亦為我們對申請過程之禁反言之範疇之基本,亦如Pharmacia &

UpJohn案所稱之:「認定業已被拋棄之主題標的,客觀的檢測被應用,即探究一競爭者是否會合理的相信申請人業已拋棄了該相關之主題標的」,為了對Warner-Jenkinson架構下之公眾告知考量賦予應有之尊重,一專利所有人尋求確立其修正之理由,必須純然基於專利申請之公開記錄之辯詞,如專利之申請過程。若作相反之認定,亦即,允許專利權人仰賴非於公開記錄之證據以建立修正之理由,將侵蝕專利記錄之公眾告知功能,假使該修正之理由未於申請過程之公開記錄顯示,大部份案件之理由只為專利持有人本身知悉,因此我們認定限縮修正將引致申請過程之禁反言,除非該專利申請過程顯示該所為之修正之目的無涉於專利要件考量。

假使申請專利過程之禁反言不阻卻均等論之適用,法院必須認定於該理論之第二法律限制條件,亦即「全要件」原則,如1987年Penwalt Corp. v. Durand-Wayland案之:「認定其可能於均等論下不涉侵權,甚至於一申請專利範圍之元件或其均等未顯現於被控裝置時」;假使法院認定了均等論下侵權之認定,「將全然使一特定之申請專利範圍元件無所效用」,則必須為均等論下不侵權之判定。

2. 陪審團認定Stoll專利之申請專利範圍第1項於均等論下被侵害。該被認定為均等下侵害之兩元件係為「由可磁化材料製成之汽缸套筒」,以及「軸向設於外部...導環...之第一封環」。此兩元件係於專利申請過程中所添加者,遵循上述之法則,我們論結申請過程禁反言阻卻這些元件之均等適用,睽諸於此認定,我們並未擴及「全要件」原則。

我們由可磁化套筒元件開始分析,SMC辯稱此請求之元件不能被賦予任何均等範疇,SMC主張Festo並未顯示所為之修正其理由無關乎可專利性,因此,Warner-Jenkinson之推論可適用且阻卻均等

論,SMC主張修正之自願本質,無關乎申請過程禁反言之探究,因為Warner-Jenkinson案課以專利權持有人確立修正理由的責任,而不管該修正是被要求或自願者。SMC辯稱Festo於其修正列述可磁化套筒時,拋棄了不可磁化套筒,SMC亦辯稱,公眾,包含競爭者如其本身,可由該專利之申請過程合理的瞭解Festo業已放棄了具非可磁化套筒之任何裝置。

Festo回應稱Warner-Jenkinson推論並不適用於自願的修正,Festo強調可磁化套筒之修正並非為回應任何先前技藝核駁所為,且無須藉以克服專利法112條下對原始申請專利範圍之核駁,準此,Festo辯稱,申請過程並未阻卻該請求之元件之均等之適用。

於認定是否申請專利範圍之修正引致申請過程之禁反言,首先我們必須認定是否該修正限縮了申請專利範圍之文義範疇。於此,我們由情況所顯示而得者,該添加之申請專利範圍元件係被引入一新的申請專利範圍,代之以透過原始申請專利範圍之修正,雖然如此,此可磁化套筒之申請專利元件之添加,可被認為用以限縮原始申請專利範圍之範疇,因為新的申請專利範圍替代了原來之申請專利範圍,尤其是,原來僅有之獨立項,其並未列述可磁化套筒,被替代以列述可磁化套筒之獨立項,因而該修正限縮了申請專利範圍之文義範疇,我們必須認定Festo是否確立了該修正係無涉於可專利性。

我們同意SMC之說詞,亦即添加可磁化套筒元件之修正理由,並非明顯於申請過程,原來之申請專利過程第1項並未列述可磁化套筒,雖然此發明之特徵係列述於原來之附屬項第8項,於回應第一次核駁先行通知,Festo以列述可磁化套筒取代申請專利範圍第1項,並刪除該第8項之附屬項,雖然此修正係被檢附以回應第一次核駁先行通知,該修正本身並非用以回應任何核駁先行通知所述之核駁,如先前所討論者,

該核駁先前通知於專利法112下,核駁了所有之申請專利範圍,因為審查委員不清楚是否該請求之裝置係為真正馬達或磁性離合器;此外,該核駁先行通知於專利法112條下核駁了申請專利範圍第4至12項,因為其為不當多項附屬,添加可磁化套筒元件之修正並未述及這些核駁,尤有進者,於申請過程中並無任何陳述何以該元件會被包含於獨立項。

於最高法院之發回更審補充意見中,Festo辯稱該修正係為了明晰申請專利範圍,尤其是,Festo聲稱,列述於申請專利範圍第1項之「中空汽缸組合」係重寫為較清楚之「由可磁化材料製成之汽缸套筒」,此主張對逸出Warner-Jenkinson推論係不適當者,因為於Stoll專利之申請過程中,並無任何指出該可磁化套筒元件被添加僅只於無關於可專利性考量之明晰目的之處。

於發回更審時,Festo亦辯稱,添加可磁化套筒之申請專利範圍元件之修正之自願本質,防杜該修正引致申請過程之禁反言,我們對聯席問題2之答案,已認定自願性修正如同其他修正一般看待,此使我們駁回此辯詞。

Festo因此失之於Warner-Jenkinson下確立添加可磁化套筒元件無關乎可專利性之理由之舉證,此修正因此引致了申請過程之禁反言,因為申請過程之禁反言當作均等論之完全阻卻,此申請專利範圍元件之均等之適用被阻卻。

我們現在轉至封環元件,SMC辯稱申請專利範圍之封環元件係為了區別於先前技藝而被添加,因此,不被賦予任何均等範疇,SMC聲稱伴隨著修正之申復,使該所為之修正係用以區別先前技藝更清楚,SMC主張一競爭者如其本身合理的會由申請過程論結為Festo拋棄了原來請求之封環裝置及列述於修正後之申請專利範圍之封環之差異。於相同的表徵下,SMC辯稱,Festo拋棄了原來及修正後申請專利範

圍間之差異。

Festo之主要辯詞在於原來申請專利範圍第1項及修正後之申請專利範圍之有關封環元件間,並無實質差異。尤其是,Festo辯稱,原來之申請專利範圍係以手段加功效(means-plus-function)文字列述封環元件,而修正後之申請專利範圍列述了描述於說明書中執行該列述功能之構造(相關構造);Festo亦辯稱,申請專利範圍之修正不致引致申請過程之禁反言,因為其係回應專利法112條核駁之答辯,而非避免先前技藝;Festo主張伴隨修正之申復並未證明清楚且無誤之該主題標的之放棄,因此,並不引致申請過程之禁反言。

該封環元件係被添加於申請專利範圍第1項,而原申請專利範圍第1項被替代以目前之獨立項,此修正限縮了申請專利範圍之文義範疇,因為其以列述封環元件之獨立項,取代了未列述封環元件之獨立項,即使添加封環元件之修正僅為以列述相關元件替代手段加功效文字,此修正具有限縮申請專利範圍範疇之效果;一以手段加功效列述之申請專利範圍元件,文義上包含了相關構造及其等效,此有1991年Laitram Corp. v. Rexnord Inc.之案例可稽,相反地,一列述相關構造之申請專利範圍元件,文義上並不包含該構造之等效,因此,一以列述相關構造之文字以替代手段加功效用語之申請專利範圍,限縮了申請專利範圍之文義範疇。

我們論結Festo並未確立其所為之添加封環元件之修正,非為無涉於可專利性之理由,Festo辯稱所為之修正是為了回應專利法112條之核駁,因為一申請專利範圍除非滿足專利法112之規定,否則不會核准,而滿足該法條之修正係為涉及可專利性之修正此可見聯席問題1之解答,此修正亦顯示為區別先前技藝而為者,與修正一起檢附者,係為德國第27,37,924及19,82,379專利「係明顯與清楚地可與目前申請案之修正後之申請專利範圍之主

題標的有所區別」之功效之陳述。與修正一起檢附者,亦為一種主張,亦即「很清楚的,此兩引證並無揭示設於管體內,亦無當此裝置沿著管體移動時,於管體外之防止雜物干涉之結構之使用」。

睽諸於這些陳述,我們論結該添加封環元件之修正係為區別於各該德國專利而為,因此,係為涉及可專利性之理由而為,亦即Warner-Jenkinson案所述之「為避免先前技藝而為之修正,業已被認定可引致申請過程之禁反言」。因此,Festo不能確立所為之修正無關乎可專利性理由,此修正因此引致了申請專利範圍之禁反言,同時,依據我們對聯席問題3之解答,封環元件無任何可致之均等範疇。

陪審團侵權之認定,係根據對可磁化套筒及封環之申請專利範圍元件之均等論之運用,準此,我們必須撤銷Stoll專利之申請專利範圍第1項於均等論下被侵權之判決。

3.地區法院准許了Carroll專利之申請專利範圍獨立項第9項及附屬項第5及6項於均等論下被侵權之即決判決,該所有三項申請專利範圍被認定被均等下侵權之元件,係為「一對被設置於近中央嵌置裝置之對向軸端之彈性封環」(亦即彈性封環),此元件係於Carroll專利之再審查階段被添加至申請專利範圍第9項,遵循上述之方法論,我們論結申請過程之禁反言對Carroll專利之申請專利範圍元件為均等論之適用。睽諸於此認定,我們未擴及「全要件」原則。

SMC辯稱Festo對此修正之目的不詳,SMC述及因為Festo特別地取消原來未列述活塞各端具封環之申請專利範圍第1項,及增加申請專利範圍第9項,並列述於活塞之每端具一封環,僅有之合理結論係為此修正係為了涉及可專利性目的而為。SMC進一步主張因為申請專利範圍第9項係為組合(或稱結合)之申請專利範圍,其

可專利性視所述之組合之新穎性而定，包含了所述之一對封環，SMC亦辯稱假使修正之目的不明，Warner-Jenkinson推論可適用，而均等論之適用即受到阻卻。

Festo回應以該添加一對封環元件之修正，並非於被要求下，因此，係屬自發性者，Festo稱因為該修正係自願者，其不能於Warner-Jenkinson下引致申請過程之禁反言，Festo亦稱，該修正不被要求以區別德國專利而促使再審查通過，因為該德國專利揭示了具封環之活塞，Festo辯稱因為該修正並非為涉及可專利性而為，故該修正並未產生申請過程之禁反言。

為了認定是否申請專利範圍之修正引致申請過程之禁反言，我們首先必須認定該修正是否限縮了申請專利範圍之文義範疇，如同先前所討論之Stoll專利之元件，係Carroll專利中爭議之申請專利範圍元件，係透過一新的申請專利範圍被引入，透過取代未核准之申請專利範圍之修正，尤其是，於再審查時，申請專利範圍第1項，其並未列述一對封環，而後被列述一對封環之申請專利範圍第9項之獨立項所取代，此修正限縮了Carroll專利申請範圍之文義範疇，準此，我們必須認定修正之理由。

如上所述者，於Warner-Jenkinson下，Festo負有確立該所為之修正無關乎可專利性理由之責任，其失之於如此，Festo承認，於其申請過程檔案中，「並無特定提及封環」，尤有進者，睽諸於我們對聯席問題2之解答，自願本質之修正，與探究無所關連。

Carroll專利之申請過程透露出添加一對封環之申請專利範圍元件之修正，動機至少涉及可專利性這個理由，亦即意欲閃避先前技藝，於其引入列述一對封環之申請專利範圍第9項所伴隨的附註中，Carroll述及，該修正界定了「發明人之發明區別於檔案記錄之技藝之特徵」，包括請求再審查時所引證之德國專利，因此，雖然德國專利揭示了具封環之活塞，Carroll

確實辯稱列述於申請專利範圍內之結合特徵，其包含一對封環，區別了德國專利之申請專利範圍。尤有進者，當審查委員核准再審查之申請專利範圍時，其述及「先前技藝並未教示或使所請求之於申請專利範圍關係下之若干磁件，端件及彈性件之組合為顯而易知」，雖然審查委員並未於其核准理由之陳述中論及一對封環，唯其陳述強調該請求之元件組合被認定可為專利。

睽諸於此申請過程，Festo未能確立於添加一對封環元件之修正係無關乎可專利性理由下為之，事實上，申請過程指出了該修正係涉及可專利性要件而為之，根據我們對聯席問題3之解答，申請過程之禁反言阻卻了一對封環元件之均等論之適用，準此，我們必須撤銷Carroll專利之申請專利範圍第5、6及9項於均等論下被侵害之判決。

肆、結論

由這宗判決可知，於美國利訴訟上，對於申請專利過程中修正過之元件，將不再具有「均等論」的主張，由於CAFC之判決若未再上訴或未為最高法院發回更審下，對所有之專利訴訟係具拘束力者，故此轉變，可謂重大，或許是對二十一世紀之專利訴訟，投下了變數。

實則修正在專利申請過程中，須極審慎處理，因為修正除了可決定專利申請案之准駁外，尚可左右專利權之範疇。而伴隨著修正之答辯，亦須謹慎行事，因為，任何之陳述，均構成申請過程之檔案記錄，均可引致禁反言。其背後之邏輯在於，當專利權以均等向外擴張時，不可凌駕於公知技術領域之均等。

本判決之轉變，除影響目前取得之專利之權利行使外，亦將影響今後吾人說明書之揭示與申請專利範圍之撰寫；說明書除了有關技術內容之揭示外，不必要為太多之贅言，尤其是「多功能」，「全自動」...等。而申

請專利範圍,依歐美實務,則應運用獨立項及附屬項,以建構權利範疇,尤其是異議制度之國家,若未具附屬項,則公告後即難以保全較小之權利範圍之限縮,此點可能與國內之作法有所不同,尤須注意。

限縮之修正,一般而言,可能涉及三種型態,亦即,數值限定,增加元件,以及回歸實施例,而其申請專利範圍,亦應以獨立項配合附屬項建構。所謂數值限定,係為如Warner-Jenkinson案之pH值,通常較為保除之作法,係以大範圍之獨立項,配合數項較小範圍之獨立項,俾為核准公告後為異議時之退縮修正底線;增加元件亦然,附屬項之撰寫可於異議時擺脫專利要件之挑戰,並預留後路;而對於具不同實施例之申請案,則須於說明書中揭示或提及可實施之態樣,而後於申請專利範圍撰寫時,將各實施例以獨立項撰寫,再配合附屬項以建構申請專利範圍,以避免用已往之總屬概念(Generic term)撰寫獨立項,而再以特定(specified)各實施例為附屬項之寫法,以免於申請過程中其一實施例遭逢先前技藝而修正時,波及其他實施例之等效。

可以預見的是,本判決對均等論之衝擊,又使數值限制部份,於修正後回歸至周邊主義之權利範疇認定,而元件之修正或添加,則回歸至該修正後之申請專利範圍之文義上;對於專利申請言,由於申請專利範圍項數之增加,將導致申請費用尤其是請求費(Claim fee)之提高;唯訴訟之社會成本將因被修正元件之均等受全面阻卻而減低;對專利權人更不利者,可能是迴避設計之空間加大,當面對競爭對手就其專利之被修正元件上動手腳略加改變時,專利權人亦只能瞠目結舌,徒呼負負。

此外,申請專利之告知功能,在國內未受重視,其實當一專利核准公告時,則經由獨立項及附屬項,可知被專利權人專有之部份,以及其他可為公眾自由實施之部份;所以,專利一經核准公告,其申請專利範圍業已劃下了私領域與公領域之界限,私領域可能透過公眾審查開放成公領域,唯公領域絕不可能再

為該專利所蠶食變成私領域,畢竟,不能為了遂行私權而使社會陷於不確定之風險。更重要者,此業已昭告天下之私領域範疇,絕對不能以置換或加添未請求之元件方式遊離,因為社會整體之利益,應凌駕於個人之利益甚或是不法利益,此乃法治社會之基本原則。

以我國目前專利權認定實務,於全要件上,尚無所爭議,唯對於均等論,則由於主管機關所頒行之「專利侵害鑑定基準」未為詳盡之闡述,故人言言殊,亂象叢生。事實上,均等論亦須於「全要件」之架構下實施,正確的說法應為,在對應元件間有所差異時,才可為均等論之探究。至於若不符全要件,亦即不具完全對應元件,如缺少一元件時,則不涉侵權而無需再為均等論之比對。

此外,現行之「專利侵害鑑定基準」則對「先前技藝之阻卻」無所提及;有關「禁反言」部份,亦未提及原始說明書本身亦可引致禁反言,因此,導致專利權人復奪說明書中先前已拋棄之元件。最重要者,所謂「元件」,實應以限制條件(limitation)稱之為妥,因為,於申請專利範圍之中所述之限制條件,其除了構成之組件外,尚包括結合狀態,亦即包括結合狀態及作動方式之所有文字,均屬限制條件,均應列入比對。

前已述及者,本判決亦有不同意見,尤其是認為對現存之專利權人不公平,且對後續之發明人之發明意願有所抑損,不同意見者,引經據點,亦言之成理,將為後續之介紹。

