

評美國最高法院Festo案---均等論雖繼續有效，但影響力逐漸受限

政大法律系 馮震宇 教授

壹、前言

在全球專利界與科技業共同關切之下，美國最高法院在2002年5月28日再度對Festo一案作出判決。雖然這個判決推翻聯邦巡迴上訴法院（CAFC）全院判決，並將該案發回CAFC更為審判，並作出在無立法修改專利法之前，均等論仍然繼續有效的決定，但是此判決並未能改變均等論在美國逐漸受到限制的趨勢。

其實，縱使Festo案判決使均等論仍然有效，可是美國巡迴上訴法院卻在近年來，已經在均等論傳統的限制之外，另外創造出一個新的理論，進一步的限制了均等論的適用，這就是專利草擬者禁反言法則（patent drafter estoppel rule）。透過此等新增加的限制，雖然美國最高法院在Festo案中仍然判決均等論有效，但是均等論的影響力在CAFC不斷的限制之下已經受到限縮。此種發展，不但使得專利侵害問題在美國面臨一個重大的轉折，也值得國內業者未來在申請美國專利時特別注意。

貳、均等論的發展與專利侵害

在專利侵害的認定上，美國專利實務是先就被控侵害專利之物是否構成文義侵害（literal infringement）加以認定，若構成文義侵害時，再根據全要件原則（all elements rule）加以判斷。相反的，若不構成文義侵害時，則以均等論（Doctrine of Equivalents）來判斷是否有構成侵害，不過為了避免均等論適用範圍過於廣泛，因此乃以禁反言（estoppel）與前案（prior art）對均等論之適用加以適當的限制。

由於一般業者若作過適當的專利檢索，應該可以發現既有的專利資料，因此在美國，許多業

者都會採行專利迴避設計（design around）的方法，以規避他人之專利，使得能夠構成文義侵害的案件並不多，而必須要適用非文義侵害（non-literal infringement）的侵害判斷原則。也因為如此，均等論乃成為美國專利侵害訴訟中非常重要的一個理論。

就美國而言，均等論的起源甚早。美國聯邦最高法院於1853年的Winans v. Denmead案中，就確定了均等論的法律地位，並利用均等論將專利保護範圍擴張到申請專利範圍（claims）的文義之外。嗣後，在1950年，聯邦最高法院在Graver Tank & Manufacturing Co. v. Linde Air Products Co.一案中，更提出了均等論的具體判斷原則，也就是功能/方法/結果（function-way-result, FWR）的三部分分析法。

根據這項判斷原則，若被控侵害之產品係以實質上相同的方法，執行實質上相同的功能，而達到相同的結果時，就會因為均等論的作用而被認為侵害專利權人之專利權。而由於Graver Tank案不但確定了均等論的地位，更將均等論透過FWR的分析方式擴張，使得均等論成為專利侵害訴訟中原告競相主張的理論之一。

嗣後，聯邦最高法院又在1997年Warner-Jenkinson Co. v. Hilton Davis Chemical Co.一案中，雖確認均等論仍然有效，但卻指出在適用上應該有合理的限制（reasonable limits），因此聯邦最高法院也特別指出，申請過程禁反言（prosecution history estoppel）可以阻卻均等論的適用，但只有為了迴避先前技術所作的修正才能阻卻均等論的適用。

而在Festo判決中，聯邦最高法院更進一步就均等論與申請過程禁反言法則競合適用的問題予以釐清。根據此判決，申請過程禁反言不僅止於與限縮專利標的有關的權利要求（例如規避習知技術）有適用的可能，任何與專利法第一一二條所定的形式要件有關的自我修正都有可能構成申請過程禁反言，惟其必須依據個案事實來分別認定。因此，聯邦最高法院遂將本案發回聯邦巡迴上訴法院聯邦巡迴庭與聯邦地方法院分別就與本判決相關的法律與事實部分進行更審。

由於最高法院推翻CAFC全院（en blanc）判決，認為專利權亦屬財產權範疇，若要推翻均等論等於對專利權人之財產權加以限制，故應由立法機關，而非由司法機關為之，因此在國會未能立法前，均等論繼續得以存續。但是雖然如此，均等論的適用範圍仍因為CAFC另外創造出來的專利草擬者禁反言法則而受到進一步的限制。

參、專利草擬者禁反言法則之內容與適用

事實上，在CAFC於2000年作出Festo的判決之後，CAFC就開始限縮專利權人所可能主張均等論的情形，因此縱使Festo案再次確定均等論的有效性，但是卻無法挽回未來在侵害專利案件中，均等論將會受到更進一步限制的命運。

就過去的相關案例與侵害鑑定實務而言，對於均等論的適用，實務與理論上在禁反言（estoppel）方面，都僅承認申請過程禁反言法則（prosecution history estoppel），也就是說，只有在專利申請人在申請過程中為了要迴避前案或先前技術所為的修改，才無均等論的適用，在其他的情況之下，均等論都可以適用。

但是在CAFC作出Festo全院判決之後，CAFC卻進一步的擴大阻卻均等論適用的類型。根據CAFC過去數年所作的判決，可以清楚的發現，目前CAFC對於均等論適用時之限制，除了承認申請過程禁反言法則與前案限制（prior art limitations）之外，還另外創造出專利草擬者禁反言（patent drafter estoppel），也等於對均等論的適用構成進一步的限制。

所謂的專利草擬者禁反言，乃是CAFC首先在Sage Products v. Devon Industries一案中所確定，也就是說，如果草擬專利申請專利範圍的專利草擬者自己在申請過程中增加對申請專利範圍的限制，特別是結構方面的限制，而且此等限制亦為其於申請過程中所能「合理預見」（reasonably foreseen）時，法院就會禁止專利申請人在事後根據均等論而將其申請專利範圍擴大至其原有的申請專利範圍之外。此項判決嗣後亦為其他案件所遵循。

在Sage案中，原告申請了一個醫療廢棄物的處

理容器裝置專利，其特徵在於開口（slot）上方及下方各有一個相互對映的半圓形的突出設計，可避免一般人的手直接接觸到使用過的醫療廢棄物，如針頭或注射器材等。被告也取得了一個醫療廢棄物的處理容器裝置專利，不過被告的處理裝置卻是在開口下方有兩個突出物的設計。原告乃控告被告侵害其專利，而被告反訴原告侵害。經審理後，地方法院判決雙方都未侵害對方之專利，因為不但二者不構成文義侵害，也無均等論的適用。

經上訴後，CAFC維持地方法院的判決認為不可能構成文義侵害，因為原告之專利所主張者為開口上方的突出設計，而被告專利為開口下方的突出設計。因此，乃就是否應有均等論的適用加以分析。

CAFC在根據FWR三步分析法分析後，發現雖然被告之產品係以實質上相同的方法，執行實質上相同的功能，而達到相同的結果，理論上應該有均等論的適用，但是原告卻因為其自己在草擬專利申請專利範圍的限制，而不得根據均等論加以主張。

根據CAFC，如果一個專利申請權人雖然可以對其發明為廣泛的請求，但是實際上卻僅為有限的請求時，在許多的情況下都不會因為均等論而構成侵害。若作相反的解釋，申請專利範圍將成為功能性的摘要，喪失公眾可以依賴的結構上限制的意義。

因此法院認為，既然原告在其申請專利範圍中已經的明確的加以限制，也就是第一個突出設計係在「開口之上」（over a slot），因此其就不得根據均等論將其申請專利範圍擴大至涵蓋諸如被告所主張的產品，也就是突出設計在「開口之下」（beneath the slot）。另一方面，一個專業的專利說明書的撰寫人可以預見若有「在開口之上」限制的可能限制效果，就應由專利申請人承擔所有其未能就所有可預見變化尋求保護的後果。也就是說，法院認為專利申請人自己所用的語言（第一個突出設計係在開口之上）為其自己所加的一種明顯的結構上的限制（clear structure limitation），一般大眾有權去依賴專利申請權人自己所加的限制

而進行商業活動，因此法院不用允許專利權人以均等論來擴大其在專利申請過程中可以預見的可能變化。

而在Sage之後，CAFC就陸續在相關的案件中肯定專利草擬者禁反言法則。而為了釐清專利草擬者禁反言法則的適用，CAFC進而在2002年3月28日在Johnson & Johnson Associates Inc. v. R.E. Service Co. Inc.一案，經由全院判決的方式，以12:1的懸殊比數確定了專利草擬者禁反言法則的有效性。

在該案中，原告Johnson & Johnson申請專利時，雖然在專利說明書中有說明可以用鋁或不鏽鋼或鎳合金薄片（sheet）作為製作多層印刷電路板時佈置銅箔的基礎(substrate)，也就是先將銅箔黏貼在鋁、不鏽鋼或鎳合金薄片上，然後加壓將銅箔與不導電的樹脂結合，不但可將薄片循環利用，還

可以防止人工作業時損壞銅箔而造成不導電的情形。但是在撰寫申請專利範圍時，原告卻僅在申請專利範圍中載明以鋁薄片（aluminum sheet）作為基礎，而漏未將不鏽鋼亦一併載明。而被告就以不鏽鋼作為佈置多層印刷電路板銅箔的基礎，因此原告乃認為被告係以實質上相同的方法，執行實質上相同的功能，而達到相同的結果，也就是以不鏽鋼薄片來迴避原告所主張的鋁薄片，符合均等論之FWR原則，乃控告被告侵害其專利權。

但是經法院審理後，法院卻拒絕適用均等論，反而指出，若專利申請草擬者在專利說明書中揭露該特定方法，但是卻未在申請專利範圍中主張該特定方法時，就不能在嗣後根據均等論來主張被告侵害其專利。此判決等於肯定若原告在專利說明書中揭露，但是卻未在申請專利範圍中明確的主張時，對於其所未主張的部分，及發生「貢獻給公眾」（dedicated to the public）的結果，因此嗣後不能再行根據均等論來加以主張。

肆、結論

雖然美國最高法院在Festo案中仍判決維持均等論，並未如許多人的期盼，維持聯邦巡迴上

訴法院CAFC大幅限制均等論的全院判決，使得未來發明人仍可透過均等論擴大其申請專利範圍。相對的，競爭者在從事迴避設計時，仍要小心以免誤觸均等論的地雷。不過，隨著專利草擬者禁反言在Johnson & Johnson一案中獲得確定，一般國內欲到美國申請專利的專利申請人也應該特別注意，就是在草擬申請專利範圍時，應該要特別小心，不要自行加諸不必要的限制，以免反而限制了專利權專屬權利的範疇。