

均等論絕處逢生

羅炳榮

一、前言

2000年11月29日,美國聯邦巡迴上訴法院(CAFC)就 Festo 案為聯席審判(en banc),認定對於申請專利過程中,涉及可專利性(patentability,或稱專利要件)而修正之元件,則該修正過之元件,因受禁反言之「全面阻卻」(Complete bar)而不得為均等之主張,此判決在當時可謂石破天驚,引起各界之議論,尤其對既存之專利所有權人,乃至於授權中之專利而言,造成極大之衝擊,此近 150 年來用以「防杜專利上之詐欺(prevent a fraud on the patent)之「均等論」(doctrine of equivalent)可謂奄奄一息,命在旦夕。

所幸此案上訴至最高法院,尤其是請求最高法院就均等論與禁反言間之關係,為較清楚之釐清,而最高法院於參酌了各界之意見,以及案情本身,並於 2002 年 2 月 8 日聽審後,於 2002 年 5 月 28 日作出 No.00-1543 號判決。該判決認定,申請過程之禁反言可能適用於用以滿足專利法定要件而為之任何申請專利範圍之修正,而非僅對閃避先前技藝之修正,但是禁反言不必然阻卻對修正過之申請專利範圍元件之每一均等之主張。

這種認定,基本上係沿襲先前於 Warner-Jenkinson 案之判決,該判決認為,於申請專利過程中之修正,專利權人應就該修正係非涉及因閃避先前技藝而為,始可為均等之主張負舉證責任,亦即對造可以禁反言以抗辯其均等之主張,此認定被稱為繼「功能-方式-結果」(function-way-Result)及「非實質變更」(insubstantial change)後,認定均等之第五個要件,亦即所謂「可抗辯之禁反言」(rebuttable estoppel)。

由於 CAFC 對 Festo 案所作之均等限制,事茲體大,因此,反對之聲浪甚囂塵上,且對既存專

利之所有人之經濟利益,確實具決定性之影響,是以,最高法院之判決,格外小心,以免引發更大之波瀾,唯其立論與推理,或值吾人參考。

二、案情背景

本案請求對兩專利法觀念再次表達,亦即均等論(doctrine of equivalent)與申請過程之禁反言(prosecution history estoppel),本院曾於 1997 年之 Warner-Jenkinson Co., v. Hilton Davis Chemical Co.,認定過相同之概念,且再次確定專利保護其所有人對抗僅為對該專利發明為非實質改變(insubstantial change)之侵權之規避責任之仿冒者,於此同時,我們體察到擴張保護至專利之文義侵條件之外,均等論會對專利獨占所及,產生實質上的不確定性(substantial uncertainty),假使均等之範疇不明確時,競爭者可能無法認定何者為對該專利之可容許替代方案(permitted alternative),以及何者為均等侵權。

為了降低不確定性,Warner-Jenkinson 案知悉競爭者可藉助於申請專利過程,該專利處理過程之公開記錄,於一些案件中,專利商標局(PTO)可能以該請求者不符合可專利性之法定要件之理由,而核駁專利申請案之較早版本(earlier version),當專利權人以限縮其申請專利範圍回應於此核駁時,此申請專利過程阻卻其辯稱其主題標的為原始且較寬廣的申請專利範圍所涵蓋,亦不再有均等之適用,競爭者可藉助禁反言以確保其裝置不會被以均等而認定侵權。

於所要審理之聯邦巡迴上訴法院之判決認定,以限縮申請專利範圍方式取得專利,專利權人拋棄(surrender)了對該修正之申請專利範圍元件(amended claim element)之所有均等。上訴人主張此認定於兩方面上背離先前之判例,首先,其運用禁反言於因滿足專利法規規定之每一修正,而非只是對為避開為先前發明所先佔,如先前技藝之行為;其次,其認定當引致禁反言時,其阻卻了對抗該修正過之申請專利範圍元件之訴訟,上訴法院知悉此認定背離了其本身之案件,各該案件於認定何種均等之權利請求係為申請

過程所禁反言時,適用彈性阻卻(flexible bar)。上訴人辯稱以完全阻卻(Complete bar,或稱全面阻卻)取代彈性阻卻,巡迴上訴法院對許多於申請過程中修正之現有專利造成疑慮,而於當時且持續至今之法律,並未運用如此嚴苛之標準。

本院准許對此移送案件而認定這些問題。

I.

上訴人 Festo Corporation 擁有關於改良磁性無軸氣缸之兩專利,其係於運輸系統中藉助磁性以移動物件之活塞驅動裝置,此裝置具有許多產業上用途,且曾經被使用於各種不同之縫紉設備,以及迪士尼樂園供騎乘之 Thunder Mountain,雖然此氣缸操作之精密細節於本案中並非必要,唯申請專利過程必須被審究。

上訴人之專利申請案,如同時常發生者,於申請專利過程中被修正過,第一件專利之申請案,Stoll 專利(美國專利號碼 4,354,125),係於審查委員以真正之操作方法不明確,且一些申請專利範圍項係以不容許方式(多項附屬多項),而核駁之後修正,發明人,亦即 Stoll 博士,針對審查委員之核駁,檢附了一新申請案,以及對先前技藝的一些引證,第二件專利,Carroll 專利(美國專利 3,779,401 號),亦於再審查程序時修正,且先前技藝之引述亦加入此修正之申請案,此兩修正過之專利均加上一新的限制條件-各發明包括一對封環(sealing ring),且一面上各具一唇緣(lip),其可防止雜物沾附於活塞組合,修正過之 Stoll 專利則加上了此裝置之外殼,套筒係由磁性材料所製成之限制條件。

於 Festo 開始銷售其無軸汽缸後,被告(亦即 SMC)以近似唯非同一於 Festo 專利之裝置進入市場,SMC 之汽缸,並非使用兩單向封環(one-way sealing ring),而是利用具有一雙向唇緣之單一封環,尤有進者,SMC 之套筒係以非磁性合金製作,SMC 之裝置並未落入任一專利之文義權利請求內,但上訴人主張其係如此地近似,故屬均等論下的侵權。

SMC 主張 Festo 因為該專利之申請過程而被禁止作如此之爭辯,於 Festo 產品之封環及磁合金兩者係於修正之申請案中第一次被揭示,於 SMC 之觀點,這些修正限縮了先前之申請案,拋棄了競爭裝置(亦即被告裝置)上之每一差異一封環及用以製造套筒之合金型態之替代方案,當 Festo 爲了取得專利而以這些方式限縮申請專利範圍時,SMC 稱, Festo 現在被禁反言於聲稱這些特徵係爲無足輕重(immaterial 或無關緊要),以及 SMC 之裝置係其專利之均等物。

美國麻州地區法院不同意此說詞,並認定 Festo 之修正並非爲了閃避先前技藝,因此,此修正並非引致禁反言的類型,聯邦巡迴上訴法院之合議庭確定此判決(1995 年),本院睽諸於 1997 年之 Warner-Jenkinson v. Hilton Davis Commercial Co.,案之判決而廢棄原判決並發回更審,於更審時原合議庭作出判決(1999 年),上訴法院下令全席審判(en banc)之再聽證,並對 Warner-Jenkinson 判決後之問題表達意見。

全席審判則呈現逆轉,認定申請過程之禁反言阻卻 Festo 主張被控裝置於均等論下侵害其專利(2000 年)。上訴法院於只有一位法官表示不同意見下認定,於任何限縮申請專利範圍以符合專利法規之修正可引致禁反言,而非僅在閃避先前技藝之修正,於上訴法院中較爲爭議者在於其進一步之認定,亦即,當禁反言適用時,其對修正過之元件之均等請求爲完全阻卻,上訴法院知悉其先前判決並未到達此地步,先前判決認定申請專利過程之禁反言構成了彈性阻卻,排除一些但非所有之均等權利請求,視修正目的及變更內容而定,上訴法院論結稱,無論如何,適用彈性阻卻之先前判決必須被推翻,因爲視個案而定之導向業已被證明無法運作,上訴法院之觀點,完全阻卻原則,禁反言對所有修正過的元件阻卻其均等請求,將對侵害案件認定之確定性有所助益。

四位法官不同意該確立完全阻卻之判決,於四份分別之意見中,不同意見者辯稱多數意見之推翻先前判決之決定,抵觸了 Warner-Jenkinson 案,且將會動搖許多既存專

利之期待；Michel 法官，於其不同意見中，詳細描述完全阻卻如何使上訴法院漠視八件最高法院之先前判決，以及上訴法院本身 50 件以上之判決，本院准予上訴。

II.

專利法規以一段時間之獨占獎勵創新以「促進科學與實用技藝之進步」，此獨占係為財產權，且如同任何財產權，其疆界必須清楚明確，此明確度對促進進步係為重要者，因為其可成有效率的投資於科學上，專利持有人必須知道其所擁有者，而社會大眾必須知道其所不能者，為了這個緣故，專利法要求專利權人以「完整、清楚、簡潔、及確切的用語」描述其創作，作為法律意圖維持發明人，仰賴法律之承諾以申請發明者，與社會大眾，其必須被鼓勵以追隨發明人之排他權外創新，創作與新構想之間之平衡之貢獻，此有 1989 年之 *Bonito Boats, Inc. v. Thunder Craft Boats, Inc.* 之判決可稽。

不幸的是，語文之本質使其於專利申請中不能掌握事物之本質，發明人其選擇對一發明專利並將之向社會大眾揭露，而非於祕密下發展，承受他人將會獻身努力於朝向該專利語文之限制發展，此亦如 1967 年之 *Autogiro Co., of America v. United States* 案所稱之：

「一發明之存在最重要的在於可視的結構或一系列的圖式，文字上的描述係經常於事後回想下被撰寫以滿足專利法之要求，此由機器至文字的轉換，准許不意欲且無法為滿意的彌補之構想上之缺陷，經常該發明係為新穎唯無既存之文字不能存在著描述它，字典並非經常與發明人並行，且確實不能，事物並非為文字之緣故而改，而是文字為事物而設」。

專利之申請專利範圍文字可能無法攫獲該發明之每一細節差異，或完全精確的描述其新穎性之範疇，假使專利經常被以其文義用字解讀，則價值將會大為縮小，無關宏旨或非實質之替代一些特定元件將挫敗專利，且發明人之價值將被此簡單之複製為而摧毀，為了此原故，專利解讀之最明確法則，直譯主義(literalism)可能是保護

法律之手段，但不必然為最有效的法則，專利之範疇並不限定在其文字用語，而是代之以包含該申請專利範圍所描述的所有均等，此有 1854 年 *Winans v. Denmead* 之判決可稽。

確實，均等論使專利範疇降低了確定性，其可能困難於認定何者是，何者不是一發明之特定元件之均等，假使競爭者不能確定專利所及之範疇，則其可能被阻止於介入該限制外之合法製造，或其可能錯誤地投資於專利保護之競爭產品上，此外，此不確定性會引領至競爭者間之不經濟的訴訟(wasteful litigation)，而該訴訟於直譯主義原則下，係可能被避免者。這些對均等論之關切，並非新鮮事，每次於法院認定此理論時，均知悉此不確定性係為確保創新之合宜獎勵之代價，且係在驅策較確定法則之不同下作出確定判決。當最高法院於 *Winans v. Denmead* 案時，第一次確立演變成均等論者，其述及：「假使社會大眾可自由地以不同之形式或比例從事複製，則對該被專利事務之排他權無法確保」，不同意見辯稱最高法院業已犧牲了，尤其是在發明之詳細說明「完整性，澄澈性，精確性之目標」。

此爭議持續於 1950 年之 *Graver Tank & Mfg. Co. v. Linde Air Product Co.*，案之發生，該案中最高法院再次確定此理論，*Graver Tank* 案認定申請專利範圍必須保護發明人不僅在於對那些生產落入專利之申請專利範圍文義範疇之裝置者，且亦對那些「對該專利從事無關宗旨或非實質改變或替代，尤其是未添加任何事物，卻足以使仿冒品落於申請專利範圍之外，並因此而為法律所及之外者」。Black 法官，於不同意見中，反對地認為，於均等論下，競爭者「不能仰賴於專利之申請專利範圍之文字，其必須能夠，於冒重大之侵權損害風險下，預測法院對相關之特定技術領域不熟練，將會擴張申請專利範圍之文字……」。

最近，於 *Warner-Jenkinson* 案，最高法院再度確定均等依然是為專利保護之確定權利之堅固部份，全體無異議地意見論結，若此理論要被拋棄，其屬國會而非本院該作的事：

「此漫長的均等論歷史強烈地支持我們固守著於 *Graver Tank* 案之拒絕以認定專利法衝突於該理論，國會可選擇任何時間於缺乏法條下制定均等論，目前由兩造所為之不同政策之辯詞，最好向國會陳述，而非向本院陳述」。

III.

申請過程之禁反言要求專利之申請專利範圍必須睽諸於專利申請程序中專利商標局之過程而為解讀，禁反言係「專利解讀之法則(rule of patent construction)」，其確保申請專利範圍免於參考那些「業已取消或核駁」者為解讀，此有 1940 年 *Schriber-Schroth Co. v. Cleveland Trust Co.*，之判決可稽，均等論容許專利權人權利主張至那些於撰寫原來申請專利範圍時未攫取且非實質變更，唯會產生微不足道的改變的部份，然而，當專利權人原先所請求之主張侵權之主題標的，於核駁申復時限縮申請專利範圍，則不能夠辯稱該包含不可預見之主題標的之拋棄區域，可被視為該核准專利之申請專利範圍文義之均等，相反地，經由修正專利權人認定並強調兩語句之間之差異，以及專利權人因此而拋棄者，必須被認為實質重大，此有 1942 年之 *Exhibit Supply Co., v. Ace Patents Corp.* 之判決可稽。

核駁顯示專利審查委員並不相信原來之申請專利範圍可為專利，當專利權人有權訴願，其放棄訴願且檢附修正之申請專利範圍之決策，被視為讓步，使該專利之發明並不及於原來之申請專利範圍，亦即如 1880 年 *Goodyear Dental Unlimited Co. v. Davis* 之判決所稱之：「睽諸於修正，無疑地專利權人瞭解何者為其專利，且其係專利權人與主管機關兩者所認定，該專利係為於詳細步驟下之硬橡膠之製品之排他權」，又如 1997 年 *Wang Laboratories, Inc. v. Mitsubishi Electronics America, Inc.* 案所稱之：「申請過程之禁反言排除專利權人經由訴訟奪回(regaining)於專利申請過程中為所放棄之主題標的所含蓋者」，不然，發明人可能避開專利商標局之守門員角色，進而尋求於侵權行為中復

奪(recapture)以拋棄作為獲得專利條件之同一個主題標的。

申請專利範圍過程之禁反言確保均等論依然受制於其基本的目的，一旦原來申請案包含所欲之均等，但是專利權人限縮其權利請求以獲取此專利或保護其有效性時，專利權人不得主張至缺乏描述該爭議之主題標的之文字部份，均等論係前提於文字上之不能攫取該創新之精髓，但是描述該精準之爭議元件之先前申請案，廉價出售了該前提，於該例子下，申請過程業已確立發明人將注意力轉向該爭議之主題標的，知道較寬廣與較狹窄之申請專利範圍之文字，且確定地選擇後者。

A.

本案之第一個問題涉及可能引致禁反言之修正之類型，上訴人辯稱禁反言引致於當修正是意圖限縮專利之發明主題標的，例如，閃避先前技藝之修正，但是，當修正並非為了符合有關專利申請案之形式要件時，於 *Warner-Jenkinson* 案，本院認知到申請過程之禁反言並非於每一件專利申請被修正時引致，我們「先前案件業已一致的適用申請過程之禁反言於因為一些限定原因之修正，如「閃避先前技藝，或對特定關切如顯而易知之表述，其辯詞會使所請求之主題標的為不可專利時」，當我們很清楚於禁反言適用於「有關專利要件之實質重大理由」，我們並未要旨於定義可能引致禁反言之條件或理由之種類，事實上，我們述及，即使修正目的無關乎專利要件，法院亦可認定其係為可訴諸於禁反言理論之理由之型態。

上訴人係為正確者，亦即禁反言業已最常被討論於為閃避先前技藝而修正之脈絡上，因應先前技藝之修正亦為強調者，如本院對 *Warner-Jenkinson* 之判決，接著而來者，並非其他目的之修正不會引致禁反言，申請過程可能可以抗辯此推論，亦即未描述之事物係為不可名狀，此推理並未停止，單純的是因為檢附限縮修正後以確保專利，係異於閃避先前技藝之一些目的。

我們同意上訴法院之觀點，亦即為滿足專利法定要件而為之限縮修正，可引致禁反言，如該院所解譯者，於專利被核准前，一些法定要件必須被滿足，該請求之主題標的必須為有用，新穎且非顯而易知(專利法 101 至 103 條)。此外，專利申請必須描述，致能，並建立實施該發明之最佳模式(專利法 112 條)，這些在後之要件於專利核准前必須被滿足，以排他之專利權變換向社會大眾揭示該發明，為專利申請案所請求者，必須相同於其所揭示於說明書者，否則專利不得為核准，若專利法 112 條之其他要件不被滿足時，則專利亦不會核准，且專利權人失之於符合這些要件，則於其後之訴訟中亦會使核准之專利無效。

上訴人主張依專利法 112 條規定而為之修正係與申請案之形式有關，而與發明之主題標的無關，PTO 可能要求申請人澄清不明確的用語，或改進外文之翻譯，或將附屬項改寫成獨立項，於這些情況下，上訴人辯稱，申請人並不意欲拋棄主題標的，且不應於挑戰均等裝置時被阻卻，當於一些案件中確屬實情時，上訴人之辯詞集集了專利權人從事修正之理由及修正於主題標的上之衝擊。

當修正係被用以確保專利，且該修正限縮專利之範疇時，則引致了禁反言；假使專利法 112 條之修正確實為粉飾(cosmetic)，則其不會限縮專利之範疇亦不會引致禁反言，另方面，假使專利法 112 條下之修正係為必然且限縮專利範疇——即使只是為了較佳之描述——則禁反言可為適用，專利權人以限縮申請專利範圍作為獲得專利之條件，否定了其對較寬廣之申請專利範圍之請求，不管此修正係用為閃避先前技藝或依專利法 112 條之規定，我們必須認為專利權人已承認，其使不能請求該較寬廣之主題標的，或至少已經放棄對該核駁上訴之權利，此兩者之一禁反言均可適用。

B.

上訴人承認爭議之限制條件——封環以及套筒之組成，係涉及專利法 112 條，若非如此，亦是閃避先前技藝，當我們對為了符合專利法 112 條

而限縮之申請專利範圍，引致申請過程之禁反言之結論時，又引致了第二個問題，亦即：此禁反言阻卻發明人對該限縮元件之任何均等侵權之主張，抑或是一些均等仍屬侵權？上訴法院認定申請專利過程之禁反言係為完全阻卻(Complete bar, 或稱全面阻卻)，如此之下，該限縮元件必須被侷限於嚴苛的文義用語下，根據經驗，上訴法院認定彈性阻卻(flexible bar)法則係無法運作，因為其導致過度的不確定性，且加重正當創新之負擔，為了以下理由，本院不同意確立完全阻卻。

雖然申請過程之禁反言可阻卻對較寬廣均等範疇之挑戰，其所及之處，必須審究經由限縮修正而拋棄之主題標的，完全阻卻以建立法則本身之方式，規避此審究，但此導向不符合於適用禁反言之首要目的一用以認定發明人於申請過程中所為之表達，及對該修正而為之合理之推論。透過修正申請案，發明人被視為承認其專利並無法擴張到遠至原先之申請專利範圍，無論如何，接下來，並非視該修正過之申請專利範圍為完美無瑕之描述，以致於沒有人可設想出均等方式，於修正後，如同以前，文字依然非完美的合宜於發明，該限縮修正可能顯示何者為非請求者，但其依然失之於精確的攫取所請求者為何，並沒有任何理由何以限縮修正必須被視為放棄修正時不可預見之均等，以及超出拋棄部份之合理解讀，其僅是檢附對該修正理由之周邊關係，而並未對該修正之均等宣告排除。

修正並不表示發明人較無須修正而取得專利之發明，驟然具先見之明於申請專利範圍撰寫，其僅顯示該發明人較熟悉於較寬廣的內容，以及兩者之差異，此結果為，並無用以認定專利權人對修正之申請專利範圍之文義用語有完全廢止所有均等論，且任何專利權人對其專利權利只為文義用語之其他理由。

此申請專利過程之禁反言之觀點係一貫於先前判決且尊重美國專利商標局之實務，當本院尚未權衡於先前案件中完全阻卻相較於彈性阻卻之優點，我們一貫的以彈性方式處理此理論，而非以僵硬方式，我們認定於專利申請過程中，被拋棄之均等為何，而非課以訴諸於均等論被設計用以克服之非常直譯主義之完全阻卻，如

Goodyear Dental Vulcanite Co.,案,以及 1889 年之 *Hurl but v. Schillinger* 案。

上訴法院忽略了 Warner-Jenkinson 案之指示,其指示法院於採取瓦解發明環境之安定期望之改變前,必須謹慎,於該案中我們業已清楚表明均等論與申請過程之禁反言法則係為既定之法律,改變它們之責任在於國會,這些法則之基礎性轉變具有摧毀發明人對其財產之合法預期之風險性,Warner-Jenkinson 案之上訴人請求另一涇渭分明之法則,使其可提供當禁反言適用時認定上之較確定性,但瓦解無以計數之現有專利持有人之預期,我們駁回了此導向:「現在如此實質地改變遊戲法則完全破壞 PTO 所尋求之各類平衡,打擊到已核准至今尚未到期之一些專利,其會受本決定影響」,亦即 Ginsburg 法官於協同意見所稱之:「此新推論,若呆板的運用,會於一些情況下不公平地抑減專利權人之期望,而這些專利權人於申請專利時並未被告知會適用此推論」,如 Warner-Jenkinson 案所認知者,專利申請發生於我們之判例法,於先前主管機關下修正申請專利範圍之發明人沒有理由相信他們會退讓所有之均等,若知道如此,他們會對核駁採取上訴以代替修正,並無適用一較新且較強悍的禁反言於其所信賴先前之理論之合理性。

於 Warner-Jenkinson 案,本院衝擊以加置舉證責任於專利權人證明其修正非為可專利目的之合理平衡:

「當無任何解釋時,無論如何,法院必須推定專利申請案有涉及專利要件之實質理由以修正方式加入限制條件,於那些情況下,申請過程之禁反言會阻卻該元件均等論之適用」。

當專利權人不能解釋修正之理由時,禁反言不僅可適用且「阻卻該元件之均等論之運用」,這些文字並非指示完全阻卻,其僅限於「無確立理由」之場合,無論如何,其提供了當法院不能認定該特定修正元件之目的時,可因之用以限定該禁反言於特定均等之拋棄之推理—法院必須推定專利權人拋棄了較寬廣與較限縮文字間之所有主題標的。

正如同 Warner-Jenkinson 案認定專利權人對證明該修正並非引致禁反言之理由之舉證責

任,我們於此認定專利權人必須對提示該修正並未拋棄該爭議之特定均等負舉證責任,此為美國法律界所倡導者,且本院認為此法比較為健全,專利權人,作為申請專利範圍文字之撰寫者,可能被期望以撰寫包括容易知悉之均等之申請專利範圍,專利權人經由修正以限縮其申請專利範圍之決策,可被推定為原始申請專利範圍與修正之申請專利範圍間區域之通常拋棄(*general disclaimer*),此即 *Exhibit Supply* 案中所稱之「經由修正,專利權人認知且強調兩用語之間之差異,且宣告其對所有包含於該差異之放棄」。有一些案例,無論如何,該修正不能被合理的視為拋棄特定之均等,均等可能於申請當時無法預見;或有其他理由顯示專利權人不能被合理的期望描述該爭議之非實質替代,於那些案件中,專利權人可克服申請專利過程之禁反言阻卻均等認定之推論。

此推論並非將全面阻卻換個名字,相反,其反應了事實,亦即專利之解讀必須由文義的申請專利範圍開始,且申請過程係與解讀那些申請專利範圍有關,當專利權人業已選擇一申請專利範圍,法院可推定該修正之內容,察覺到此規則及該拋棄之區域並不均等於請求之區域,於那些例子中,無論如何,專利權人依然可抗辯(*rebut*)該禁反言可阻卻均等請求之推論,專利權人必須顯示於修正時,一熟習該項技藝人士不會被合理的期望撰寫文義上包含該主張均等之申請專利範圍。

IV.

於我們面前的這個案子,我們不能說上訴人業已抗辯禁反言之適用及爭議之均等業已為拋棄之推論,上訴人承認此爭議之限制條件—封環及套筒組合—係回應於專利法 112 條下之核駁理由,若非如此,亦因為先前技藝之引證,當修正係因涉及可專利性理由而為之時,問題不在於是否禁反言適用,而是修正拋棄之區域為何,當禁反言不會影響全面阻卻,問題依然在於是否上訴人可顯示限縮之修正並未拋棄該爭議之特定均等,於這些問題上,答辯人可能佔儘優勢,因為封環及套筒組合兩者明白地於申請專利過程被述及,這些事物,無論如何,必須於地區法院或上訴法院經由進一步程序之認定。

聯邦巡迴法院之判決廢棄,本案發回,並依符合此意見方式更審。

參、結論

由本案之判決可知,最高法院對均等論之觀點,基本上是維持「彈性阻卻」(flexible bar),亦即,原先聯邦巡迴上訴法院之多數意見所認定之「全面阻卻」,不為最高法院所認可,此對均等論而言,可謂「絕處逢生」,相信此判決可暫時平息均等論之爭議,亦可使禁反言「彈性阻卻」均等論維持一段時日。

固然「完全阻卻」原則為最高法院所推翻,唯最高法院於本案中又開啓了禁反言之另一扇窗,亦即申請專利過程之禁反言之適用,並不限於閃避先前技藝之修正之元件,亦即較先前於 Warner-Jenkinson 案所作出之「涉及專利要件」之修正部份,加大了適用禁反言之場合,因此,即使該修正無關乎專利要件,法院亦可認定該修正是否引致禁反言。

有關申請過程禁反言之適用,最高法院認為申請專利範圍之解讀,必須參酌專利申請過程,若申請人限縮申請專利範圍而拋棄一些區域時,則申請人心知肚明其修正後之權利,不及於原先所請求者,亦不能辯稱其所拋棄者包括不可預先之均等部份,其理由在於專利權人捨訴願而修正限縮申請專利範圍,即顯示專利權人知悉其修正後之權利,無法及於原先所請求者,且其係藉此修正作為取得專利之條件。

對於申請專利範圍之功能,在於告知社會大眾及界定權利範疇兩者,而有關此兩者間之平衡,則著墨不多,為了既有專利之所有人之利益,最高法院則祭出了信賴保護原則,以現有專利權人於取得專利時,不知以後會有此均等阻卻之情事之立論,否定了全面阻卻之適用。

總而言之,此判決基本上仍未對均等論之限制,有太多之變化,而判決內容,亦並非斬釘截鐵之明確表達,此乃最高法院判決之一大特色,是以,美國法律界對最高法院之判決常戲稱為:「The supreme court is not supreme because it is always right; It is always right because it is supreme.」,本判決係為一極佳之寫照。