

撥雲見日－美國聯邦最高法院FESTO案剖析(下)

元勤科技¹楊仲榮²/陳威霖³

目次

伍、「可預見禁反言」時代中的專利策略

一、專利申請階段

- A、專利申請書撰寫需謹慎為之，以避免遭到不必要的「禁反言」限制
- B、與發明所有可預見的相關內容，都應儘量納入專利申請書直接的文意範圍內
- C、修正時建立必要紀錄，以於未來可能的訴訟過程中避免遭到「禁反言」限制
- D、善用延續案（continuation）
- E、慎選專利申請書撰寫者，確定其熟悉

FESTO 案

二、專利授權階段

- A、專利權人觀點
- B、被授權人觀點

三、專利訴訟階段

- A、專利權人的舉證責任加重
- B、專家證詞將愈顯重要
- C、專利訴訟難度與費用將再度提高

陸、結論

伍、「可預見禁反言」時代中的專利策略

所有從企業角度探討任何專利策略的作法，首先就是要認清「企業」與「專利」之間的關係。「企業」存在的目的終歸一句話就是要能「獲利」，而「專利」正是在廿一世紀之知識經濟時代中，能為企業獲利的重要工具之一，且其重要性只會隨著企業全球化、自由化與知識化的浪潮而有增無減。「專利」是一種為鼓勵保護新而有用的技術為目的所設計出來的法律制度，也希望藉由這些新發明的技術進行商品化之後，能為全體社會大眾創造出更大的福祉，不過每一種好的制度背後都需要賦予一些相當的誘因作動機，才能可長可久不斷行成一個良性循環，因此，專利制度在希望鼓勵發明創造、技術揭露、商品化的前提下，設計出由政府核發一相稱的法定排他權－也就是「專利權」，作為回饋發明人的機制。因此，「專利權」既然是一種依法申請，依法審查，而最後依法賦予專利權人的財產權，就消極面向而言，自然也就賦予專利權人在其財產權受到不當侵害時之訴訟權利；而就積極面向而言，更是賦予專利權人就其財產權可自由處分因而可以獲利之買賣權利。在此，即明顯點出專利重要的三大領域：專利申請、專利訴訟與專利授權，而上述之三大領域其實也正是世界各國專利法規範的重心所在。

專利申請的目的，在於將企業研發成果轉換成「有價值的專利權」，同時所取得的專利權回過頭來也可以進一步保護與提昇專利技術商品化過程的附加價值，這是企業第一個「獲利」所在；而專利授權的目的，正是將專利申請過程中所辛苦取得的專利權，把其中的「價值」積極地經由授權的過程釋放出來成為權利金，此為企業第二個「獲利」所在；至於專利訴訟的目的，則是一方面為維護自身所擁有的專利權排他的權利，不至於被不肖仿冒者所侵害，因而走上法院尋求司法公正地解決並加以救濟，成功者則可取得相稱的損害賠償或權利金的補償，另一方面則是用於嚇阻商業上的競爭者，阻止或拖延其產品

¹ 元勤科技為一家專門提供專利相關產品、諮詢、顧問、服務之專業公司，主要產品及服務包含：專利情報、專利錦囊、專利分析、專利申請、專利鑑價以及其他與法律相關之專利授權與專利訴訟服務，公司網站：<http://www.iptec.com.tw>，專利情報專屬網站：<http://www.ipnavigator.com.tw>。

² 楊仲榮：目前任職元勤科技股份有限公司智權部協理，曾參與經濟部「培訓科技背景跨領域高級人才」第二期之國內與國外培訓計畫，專長於各類高科技領域之專利申請、答辯、異議、舉發、專利相關顧問、專利授權與侵權分析事務。

³ 陳威霖：目前任職元勤科技股份有限公司總法律顧問，為台灣執業律師，曾參與經濟部「培訓科技背景跨領域高級人才」第一期之國內與國外培訓計畫，專長於各類高科技領域之專利申請、異議、舉發、專利相關顧問、專利授權、專利侵權分析、專利訴訟與專利鑑價事務。

進入市場，以維持市場之佔有率，此為企業第三個「獲利」所在。然而正如前述，企業能經由專利獲利的基本假設是企業可以取得「有價值的專利權」。什麼樣的專利權有價值？這可以從很多方面去定義，然而最簡單的一種定義，就是「可以抓到未來侵權產品的有效專利權」。專利權要有效才能於訴訟階段為法院所認可能主張權利，能打擊仿冒，能排除侵害，能獲得賠償；因此也才能輔佐於授權階段累積談判籌碼，提高談判姿態，取得較高授權金額；然而這一切其實都根源於申請的階段是否能取得較寬廣而能有效實施的專利權範圍。如果將「專利」比喻作為知識經濟時代中企業重要的獲利遊戲，則這場遊戲真正主角的名字就叫做「專利權範圍」或稱「申請專利範圍」⁴，因而FESTO此案從聯邦巡迴上訴法院的全院聯席審查結果，到聯邦最高法院大法官們的拍板定案，之所以引起全美乃至於全球專利界的高度注目，這是因為FESTO此案所欲探討的專利法原則：「專利申請過程中的禁反言原則應該如何限制均等論對於專利權的均等擴大適用」，正是觸及到專利法中最為核心也是最為困難的課題：「專利權範圍大小的決定」。

假設以土地為比喻來解釋專利權範圍的性質，若專利權範圍可依據均等論擴大解釋而不受禁反言的限制時，相對來說也就是土地所有權人擁有較大的土地，旁人不小心的就會走進這塊私有的土地中，而較容易形成了侵權行為；然而，若專利權範圍因受禁反言的限制而大大限縮了均等論的擴大解釋時，相對來說也就是土地所有權人喪失了原可擁有的較大片土地，因禁反言的限制而實際上只能擁有的土地較小，自然地旁人走進這塊私有的土地中的機會也就大為減少，而權利人當然就較難主張侵權行為成立。尤其，通常很明顯的專利侵權行為或是很明顯的不侵權行為，都很容易處理而可速戰速決；絕大多數專利的爭議通常都發生在於應用均等論擴大解釋專

利權範圍上，就因為爭議雙方對於專利權範圍實際可以有多大看法不同，也都可以搬出有利於己的證據加以爭辯，因此也直接影響了侵權是否應成立的推論。

這片內含高度不確定性的灰色地帶常常就是引發過多專利訴訟的原因，為了徹底斬草除根畫出一條明確的界線，聯邦巡迴上訴法院不惜下詔罪己，自承過去建院以來十八年經驗所累積下的「彈性禁反言」原則是不可行的(unworkable)解決方案，而希望擁抱「全面禁反言」的新原則，以其確保申請專利範圍的告知功能，促進專利法的確定性，並有效減少濫訴的產生；基於前面已經詳細分析過的種種理由，聯邦最高法院大法官們明確說「NO!」，罕見地廢棄了聯邦巡迴上訴法院多數決法官的看法，使得「全面禁反言」僅約一年半的壽命，甚至還未在法庭中真正發揮過實際威力，就已宣告夭折。

到底聯邦最高法院所豎立下的「可預見禁反言」原則應如何解讀？又會產生什麼樣的影響與改變？它對於專利從業人員以及廣大和專利息息相關的發明與企業界又帶來什麼警訊？在此「可預見禁反言」時代中的專利策略應如何思考與形成？在此就專利申請、專利授權與專利訴訟這三個階段加以分析。

一、專利申請階段

A、專利申請書撰寫需謹慎為之，以避免遭到不必要的「禁反言」限制

專利申請的第一步，就是由專利代理人或是專利律師撰寫專利申請書，內容當然主要分為充分揭露技術之用的專利說明書(Specification)與申請專利範圍(Claim)。大法官們認為「禁反言」的精神，是「要使得發明人仍能維持在專利申請過程中所表態過的立場，以及承擔由於修正所能合理推導出的後果」。申請人或專利代理人應避免在專利申請書送入專利局審查之後，才因為當初撰寫的不夠周詳完整而於核駁答辯的過程中，被迫必須建立某些「表態」加以澄清，因為正如大法官的說明「即使只是為了更清楚說明起見(even if only for the purpose of better

⁴ *The name of the game is the claim*: Giles S. Rich, *Extent of Protection and Interpretation of Claims – American Perspectives*, 21 *Int'l Rev. Indus. Prop. & Copyright L.* 497, at 499(1990)

description)」，「只要是這種 112 條形式類型之修正是必要的而且限縮了專利權的範圍，都會引發『禁反言』」。不夠細心的專利代理人或是專利律師就可能犯了這種不必要的錯誤，爲了搶較早之申請日，在最初起草專利申請書之時就匆忙爲之，寄望日後答辯時再加以修正，這種作法，在「可預見禁反言」時代中將會因爲這種原可避免的疏失而引發禁反言，喪失原可主張的均等範圍，尤爲大忌；古有名訓「爲學之道貴慎始」，專利申請書的撰寫更是如此。

B、與發明所有可預見的相關內容，都應儘量納入專利申請書直接的文意範圍內

之前提過，於聯邦巡迴上訴法院諸位法官中，極力倡議「可預見性原則」的瑞德法官 (Judge Rader)，曾在 2002 年 3 月一次全院聯席審查的判決書中，除了表示協同意見並詳述如何應用此一原則在本案中外，另一位聯邦巡迴法院法官勞法法官則也利用書寫另一份協同意見書的機會表達出對於「可預見性原則」的疑慮，然而卻也以他曾經多年撰寫專利申請書的經驗，認爲「只要係屬發明的概念範圍並且是可加以預見的部分，專利申請人都應該囊括於其專利申請書中⁵」，這種看法是正確的。再加上大法官們於 *FESTO* 本文中明白宣示：「專利權人由於身爲申請專利範圍所使用之語言的作者，應該被期待可將已經知悉的均等物囊括在申請專利範圍之中⁶」，這等於是將一個沉重但是合理的責任加諸於專利權人身上；如果事後於訴訟中顯示專利權人在申請並取得專利權的過程中未善盡此責任，導致無法適用均等論擴大專利權解釋的後果自然該一肩擔起，不得有怨言。

此外，對於舉證責任的配置，除了大法官們已於 *Warner-Jenkinson* 案中所立下的原則：「對

於所爲修正並無引發禁反言適用的理由，專利權人負舉證責任」之外，更進一步於本文中規定：「對於該修正並未放棄爭訟中之均等物之一事，專利權人亦負舉證責任」，也就是說，專利權人所爲限縮專利權範圍之決定，可以推定爲原則上已經放棄了原本提出之申請專利範圍與修正後的申請專利範圍之間的均等範圍，對於這種推定所加諸於專利權人身上的舉證責任，大法官們說明其背後理由時，曾解釋：「這種推定，不應僅視爲是『全面禁反言』的另一種說法，反而是反映出專利範圍的解釋必須由專利範圍的文意來出發，並且專利申請過程的歷史檔案資料和專利權範圍的建構是有相關的⁷」。因此，如果當「禁反言」推定成立之後，申請專利範圍的文意就變成建構專利權範圍時法官合理的出發點，當專利權人無法舉證所爲之修正並未放棄引起爭議的均等物時，此種舉證失敗的結果會使得均等範圍完全喪失，而導致申請專利範圍的文意最後變成專利權範圍解釋的終點，最終造成專利權範圍無法涵蓋此一引起訴訟爭議的均等物。由此可見，專利代理人或是專利律師在撰寫專利申請書，特別是申請專利範圍時，要將發明所有可預見的相關內容，都應儘量清楚明白地納入專利的文意範圍之內，而專利申請人（或發明人）也應提供其可預見之相關發明，而非只是一兩個最佳實施範例，供專利代理人或是專利律師參考，否則爲山九仞功虧一饋，即使之後付出數百萬美元的訴訟費，最終仍只能徒呼負負。

C、修正時建立必要紀錄，以於未來可能的訴訟過程中避免遭到「禁反言」限制

雖然聯邦最高法院大法官們廢棄了聯邦巡迴上訴法院多數法官的「全面禁反言」原則，然而無庸置疑地，專利權範圍的解釋再也無法完全回復到原本「彈性禁反言」的風貌，取而代之地，大法官們在專利權人的身上多加了一個沉重

⁵ Certainly, he is correct that a patent applicant should include in his patent application whatever is within the scope of his inventive concept and is foreseeable. *JOHNSON & JOHNSTON ASSOCIATES INC. v. R.E. SERVICE CO., INC. and MARK FRATER*, (Fed. Cir., 2002)

⁶ The patentee, as the author of the claim language, may be expected to draft claims encompassing readily known equivalents.

⁷ This presumption is not, then, just the complete bar by another name. Rather, it reflects the fact that the interpretation of the patent must begin with its literal claims, and the prosecution history is relevant to construing those claims.

的舉證責任負擔。然而，舉證業已修正的申請專利範圍不應該照其文意範圍解釋的情況為何？

大法官們在判決全文中就舉出有三種情況，在這些情況下專利範圍雖然是作了修正，但是依理不能被視為已經放棄均等擴張的範圍，因此專利權人可舉證來作為反駁均等範圍完全失喪之推定的理由：第一、當這些均等物於專利申請過程中無法被預見；第二、提出修正背後的理由與目前爭訟中的均等物不過是有些許表象的關聯；第三、有其他理由說明專利權人無法合理被期待於專利文件中載入目前引發爭議但屬實質上未改變發明本體的替代物。這三種情況只是例舉而非窮盡的理由，至於在此精神下還能再增加何種理由，則有賴於後續的專利訴訟個案中，由各級法院逐步加以澄清與作更精緻化的補充。

就已被大法官們所提出的這三種理由來比較，有的是較容易由專利權人加以舉證說明的，有些要能成功的舉證就會是一件非常困難的事情。最容易舉證說明的情況當屬第二種理由，例如：專利局要求申請人對於模糊不清的術語作澄清、改善外國文字之翻譯、或是將申請專利範圍中的附屬項改寫為獨立項等；在上述情形中，很明顯地，提出修正背後的理由與目前爭訟中的均等物幾乎沒有任何關聯，若有也不過是有些許表象的關聯，因此不應認定申請人有意要經由這種修正而放棄某些部分之均等範圍，以期能取得專利權，因此這種修正比較不會在這類均等物之侵權訴訟中，被法院認定完全喪失主張均等論之機會。

其次為第一種理由，也就是當引起訴訟爭議的均等物就所為修正之時的技術觀點來看，是屬於後來才發展出的科技 (after-arising technology) 因而無法事先預見，這種情況的舉證也是較為容易的，例如：聯邦巡迴上訴法院的瑞德法官 (Judge Rader) 於 FESTO 全院聯席審查時，曾表達其不同意見於其部份同意部分不同意之意見書 (concurring-in-part and dissenting-in-part) 中，並舉出了一個後來發展科技的例子來加以說明：「於真空管時代，在申請

專利範圍中會使用『陽極』與『陰極』的術語，而不會使用在 1948 年當電晶體發展出來時才出現的『集極』與『射極』的術語，因此，如果沒有均等論，就使得在 1949 年的侵權者變相取得一紙授權，自由自在地盜用所有以『陰極』與『陽極』這種過時的術語來保護其發明的專利技術；幸好均等論的存在，可以幫申請專利範圍撰寫者調和這種無法預見的兩難⁸。也就是說，在真空管時代的專利權人自然無法預見後來所發展出的電晶體科技，因此如果涉嫌侵權者只是將專利中的真空管以電晶體替換，而全盤照抄專利中其他部分的技術，當然應該依均等論的精神而被判定侵權成立；這種情況下，就算是專利權人因故曾經對於申請專利範圍進行修正，然而因為這種涉嫌侵權的均等物於專利申請過程中無法被預見，所以修正所引發禁反言的推定就可依此舉證說明而加以克服。

最難的當屬第三種理由，也就是當引起訴訟爭議的均等物是在申請之時就出現在前案之中，致使所為之修正是為了規避前案，或是這些均等物在申請過程中就曾經被考慮或提及之時，則這種情況要能成功的舉證就會是一件非常困難的事情了。FESTO 案在專利申請過程中的修正正是屬於第三種，也因此 Kennedy 大法官在判決書最後語帶玄關表示：「在這些問題上，看應為被告占居上風，因為封環和套筒成分兩者的修正明顯地呈現於專利申請檔案中」。

這些理由，多半是往後「均等論」類型之專利訴訟成敗的焦點，也是在法院中訴訟雙方必然會千方百計加以舉證之所在，然而「舉證之所在，敗訴之所在」，專利權人與其在最後的專利訴訟階段再來絞盡腦汁舉證，不如在最剛開始的專利申請階段就小心為之，最好不要被推定需要負舉證責任，或至少事先埋設好可用來舉證的工具，以便將來在法院中可以減輕舉證的壓力。因此不管上述理由的難易如何，專利代理人或是專利律師之後在接到專利局的核駁通知書 (Office

⁸ Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., Ltd., 234 F.3d 558 (Fed. Cir. 2000)

Action)而欲加修正或反駁時，要儘量避免會引發禁反言的限縮型專利範圍修正；若不得已一定得對專利範圍加以限縮修正否則規避不掉前案證據之時，也一定要建立紀錄充分說明限縮修正的必要性及其理由所在，務必將修正所可能導致的「禁反言」殺傷力降到最低，以免於未來可能的訴訟過程中遭到不必要的「禁反言」限制。

D、善用延續案 (continuation)

對於基礎型 (fundamental) 或是先驅型 (pioneer) 的專利申請案，最好在法定期限內申請其延續案，並且依據審查委員對於基礎型申請案之意見，進而決定是否要對基礎型申請案進行修正；或者逕行放棄該基礎型申請案，並以其延續案取而代之，以減少產生答辯文件使未來潛在侵權者有主張禁反言之機會。當基礎型申請案經專利局核准後，在其專利權有效期間內最好仍保持一個延續案存在於專利局之審查程序中，並且依據可能或已經存在的競爭產品進行專利權利範圍之撰寫，使得延續案之文字範圍得以包含該競爭產品，而減少利用原來基礎型專利來主張均等論之可能性，進而降低潛在侵權者有主張禁反言之機會。

E、慎選專利申請書撰寫者，確定其熟悉 FESTO 案

由於本案被喻為二十年來法院系統有關專利案件最重要的一項決定，其重要性單單就聯邦最高法院於此案所收到的「法院之友」意見書高達四十份以上的事實可以推得之，因此所聘用的專利代理人或是專利律師必須能詳細了解各個階段法官們的看法，並且可以解釋的出聯邦最高法院所豎立下的「可預見禁反言」原則背後真正精神所在，避免因誤解了大法官們的微言大意，以至於在最初的專利申請過程中就犯下了導致日後訴訟階段敗訴的後果。最佳的測試方式，就是拿起手邊的電話打給合作事務所的代理人或是律師，請他解釋一下此案背後所代表的意義，如果他無法立即作到清楚的解釋，為了公司長遠的利益考量起見，也許就該立即換一家事務所才是。

二、專利授權階段

A、專利權人觀點

專利權人經由平均長達兩年至四年的專利申請的階段辛苦取得專利權後，最主要的期待就是希望藉由審慎評估過的專利授權策略，影響此專利技術所帶來商品化市場中商業版圖的消長，以從中為企業謀取最大利益。成功的專利授權策略，小則因授權契約的簽訂，為企業換來權利金以增加業外營收；大則可藉由專利權排他性質的法律效力，排除現存市場或未來潛在的競爭對手，甚至創造出有利於專利權人專屬的專利產品市場，使得專利權人有機會成為特定產品市場中唯一的供應者，而獨享巨額市場利潤，因此成功達成企業存在的目的⁹。

因此在專利授權策略中，最重要的就是依據符合企業商業最大利益的考量來選定被授權廠商，並經由談判協商的過程，最後將談判過程中雙方面有交集的部分形諸於文字而結晶在授權合約中，當然授權合約的簽訂應有對價，也就是俗稱的「授權金」或是「權利金」。基礎型 (fundamental) 或是先驅型 (pioneer) 的專利，通常被認為重要性也越高，是將相對應技術合法轉化成商品的過程中最不可欠缺的部分，也是相對應競爭廠商想要合法進入或是留在此一特定市場中的必要條件；除非尚有其他替代性質的技術，否則所有的競爭廠商為了不想退出市場，也只能被迫簽約付錢，取得「進入遊樂場的門票」。而現今技術愈來愈複雜，為了全球標準統一起見，大多數產業會形成委員會制定出產品的規格，而形成這些規格的技術大多數是專利技術，並由委員會中握有規格制定權的國際大廠所分別擁有，也因此有所謂將專利「綁在」規格中之說法。與規格不符合的產品因不具相容性而完全沒有市場競爭力，並終究要被市場淘汰；若要製

⁹ 國際商用機器公司 (International Business Machine Corp., IBM) 即為最好例子，IBM 每年提出數千件專利申請案，其中大部分也經核准公告成為正式專利，據統計，IBM 於 1990 年的專利權利金收入約為 3 億美元，到 2000 年的專利權利金收入已高達 10 億美元以上，幾乎佔 IBM 稅前營收的九分之一。

造出符合規格的产品，也就表示勢必要用到規格中的專利技術，而需付出高額權利金，否則廠商只能等著被控侵權。在這種情形下，被授權的廠商除非決定退出市場，否則，在沒有談判籌碼的情形下，多數也只能而成為俎上魚肉任人宰割。

改良型(improvement)的專利，則是基於基礎型的專利進行再發明與改良所取得的專利權，權利範圍較基礎型專利要小，其重要性就要看所提出的再發明與改良，是否真正解決從基礎技術到可推出市場的商品這個過程中所遭遇到瓶頸，專利技術所卡住的要塞是瓶頸之處，沒有其他迴避設計的替代方案，自然重要性也遽增，否則重要性就減低。是否有「其他迴避設計的替代方案」，關鍵之處，常常就在於改良型專利的申請專利範圍寫得好不好，或是在專利申請進行修正過程中，是否因不謹慎而留下了縫隙給競爭對手有可乘之機。

因此，通常在專利授權的階段，一個「好的專利」使得專利權人佔有絕對的上風，成為這場「主子與奴才」遊戲中的主子，掌控大部分談判的進度與籌碼。而一個「好的專利」，要有效(Valid)、可以實施(Enforceable)、具有足夠寬廣的申請專利範圍以抓到未來的侵權產品，這些大部分都取決於專利權人於專利申請過程中的所有動作，被授權者在考慮是否要付出並且付出多少權利金之時，自然也會以放大鏡檢視這一舉一動。因此對於專利權人而言，FESTO案的殷鑒不遠，在選定被授權對象之後，要想乖乖地叫對方付錢接受授權條件，除了談判過程中所營造出來姿態與氛圍之外，只怕專利申請過程中的一舉一動絕對不可輕忽，否則很可能讓被授權人找到「見縫插針」的機會，掌握住決定是否繼續進行談判的「單門」所在，甚至決定不惜使談判破裂而告上法院再見真章。

雖然聯邦最高法院於FESTO案中，廢棄聯邦巡迴上訴法院的「全面禁反言」原則，而認為「可預見禁反言」是一個較合理的原則，對於專利權人而言是爭取到較大專利權範圍的解釋空間，表面上看來是對專利權人較為有利；然而，

「可預見禁反言」對於均等範圍失喪的推定，專利權人反駁所需舉證的難度甚高，因此相對於聯邦巡迴上訴法院過去將近二十年的「彈性禁反言」原則而言，「可預見禁反言」是已經大幅限縮專利權人可彈性求助於均等論的機會。這可從1994年麻州聯邦地方法院Saris法官與1995年聯邦巡迴上訴法院之合議庭法官，依據當時之「彈性禁反言」原則裁定侵權成立，判決結果皆有利於專利權人；到聯邦最高法院於本家中採行「可預見禁反言」原則後，甘迺迪大法官於本案判決書語帶玄關地表示：「在這些問題上，看應為被告占居上風，因為封環和套筒成分兩者的修正明顯地呈現於專利申請檔案中¹⁰」，同樣被專利局核准的申請專利範圍與專利申請過程中的專利檔案資料(File Wrapper/Patent Prosecution History)，在新舊法律原則適用的解讀之下，一者有利於專利權人，一者有利於侵權被告，結果截然不同，只能說本案專利權人FESTO在專利申請過程中的修正太過草率，一方面無法預見法律原則的改變與轉向，一方面也實在沒有善盡修正所應進行配套仔細說明其理由的動作，因此眼見十幾年專利訴訟的辛勤代價無法回收，只怕也莫可奈何了。

B、被授權人觀點

相反地，被授權人在接到侵權警告信的那一刻起，就要迅速評估情勢的嚴重程度，適時作出有效回應，必要時除了企業內部之技術、專利、法務與管理階層都需協調動員加以統合之外，在不影響公司機密的情形下，甚至也必須將外部專家一併納入，其中可包含爛熟談判的顧問公司、深黯專利侵權分析的專利服務提供者，以及精於合約規劃的律師。談判人員如同在戰爭中指揮第一線作戰與防禦的將軍，必須頭腦思路清晰，了解授權案之成敗對於企業全球化佈局的影響，並得到企業經營高層充分的信任與授權，才能綜觀並掌握全盤授權談判的節奏；當然，「大軍未動，糧草先行」，任何成功的前線作戰，必然有嚴密

¹⁰ On these questions, respondents may well prevail, for the sealing rings and the composition of the sleeve both were noted expressly in the prosecution history.

而完整的戰鬥支援部隊與情報幕僚，做好所有的前置分析作業與沙盤推演，從被授權人的立場而言，這點更為重要，而這項工作必須要由熟悉專利分析的專門人員來加以進行詳細研究。

由於侵權警告信中，常為專利權人使用的策略，是列出一長串的疑似侵權專利，因此研究的重點，首先就要能從中加以篩選出關鍵性的重點專利，或是立即回函請對方明確指出我方何項編號的產品，被認為是侵犯對方何件專利，並要求對方提出「專利範圍侵權比對表」(Claim Chart)，由此表中可以收集到更多的專利權人對於其專利本身與疑似侵權產品的想法。同時，對於篩選出來重點專利，當然就應立刻調出相對應的專利檔案資料，目的是要確立專利的有效性(Validity)、可實施性(Enforceability)、並建構自己對於這些重點專利之申請專利範圍的解讀與認定(Claim Construction)。而申請專利範圍的建構，是一項非常專門與關鍵的事項，尤其一旦建構完成，是否構成侵權的初步內部意見也就形成，對於授權談判是否繼續進行與如何進行以掌握節奏，都具有決定性的影響，因此必須由深諳專利申請與專利侵權分析的專門人士來進行，一般未受過專利訓練的研發工程師多半只適合由技術的觀點加以輔佐或諮詢，而不宜委由其全盤掌控。

在「可預見禁反言」的精神下，進行專利分析的目的是找出於專利申請過程中，專利權人是否曾進行有任何引發「禁反言」的動作，包含為了符合專利法所為之限縮申請專利範圍的修正，還甚至包含「即使修正的目的和可專利性無關，法院仍然可以考慮此修正是否屬於可能仍要尋求禁反言原則介入來解決之原因¹¹」，因此專利分析的重點會在於：

- (1) 找出申請專利範圍直接文意所定義出的專利權範圍。
- (2) 找出依據均等論擴張解釋後，可能的專利權範圍。
- (3) 找出專利申請過程中，任何會引發禁反言的原因，包含和可專利性相關或和可專利性無關的原因。
- (4) 找出這些會引發禁反言的原因中，會導致均等範圍喪失的程度為何？
- (5) 特別應注意限縮申請專利範圍的修正，是否有清楚指出修正的原因；如果沒有，是否已經符合大法官們所認定均等範圍已完全喪失，而必須依照申請專利範圍之文意來建構專利權範圍的推定？
- (6) 詳細研究專利權人是否有任何機會提出反駁，推翻此等推定，包含：被指控侵權的物品，是否引進於專利申請過程中不可預見的未來發展技術？修正理由與被指控侵權的物品是否僅有表象的關聯？有無其他理由可使專利權人辯稱於其專利中載入被指控侵權的物品，是一項無法合理被期待的任務？

在進行完專利分析的步驟後，如果認為並沒有侵權，就應請專利律師出具不侵害意見書(non-infringement opinion)，使得企業的商品化行為可與惡意侵權(willful infringement)劃分出清楚的界線；此外，所有根據先前舊法所作出任何和權利範圍或是侵權與否相關的意見書，都應該依據 **FESTO** 案所豎立起來的法律新原則加以重新更正，以便於將來可能的訴訟程序中取得正確可信而有利的證據。

由於台灣主要仍為專利技術的使用國，常為國外專利權人視為待宰肥羊，國內大廠動輒接到如雪片般飛來的侵權警告信，對於未成氣候的小廠雖然不急於一時，也是保持著等到壯大了氣候，再來「磨刀霍霍向豬羊」的宰割心態，因此在如何有效對抗專利權人這方面，更需善加處理

¹¹ While we made clear that estoppel applies to amendments made for a “substantial reason related to patentability,” *id.*, at 33, we did not purport to define that term or to catalog every reason that might raise an estoppel. Indeed, we stated that even if the amendment’s purpose were unrelated to patentability, the court might consider whether it was the kind of reason that nonetheless might require resort to the estoppel doctrine. *id.*, at 40–41.

並盡速累積應對經驗，甚至成為「標準作業流程」(SOP)。

三、專利訴訟階段

專利侵權案件的原告與被告訴訟雙方，之所以會走上法庭請求法官論斷是非，前提絕大部分都是因為雙方對於權利是否有效且可實施、有效且可實施的權利其正確的範圍到底應建構為多寬廣、以及依據建構起來的權利範圍到底侵權是否發生等問題看法有歧異。就專利權人而言，其基本的訴訟策略當然就是於法官或陪審團面前極力提出各種證據，說明其所擁有的專利權不但是有效可實施的，而且專利權範圍的大小除了定義於申請專利範圍的文意之下，還會想辦法以均等論盡量加以擴大，至少是擴大到足以包含住被告的被控侵權產品，以請求法官或與陪審團作出侵權成立的判決，而來請求停止侵權行為與要求相當的損害賠償。就被控侵權的被告而言，當然就反其道而行，對於法官或與陪審團提出各種證據，說明專利權人所擁有的專利權是無效或是不可實施，而且會盡量縮小專利權範圍的解釋—不管是在申請專利範圍的文意定義之下，或是均等論可擴大解釋的範圍—最終希望避免法院作出侵權成立的裁定；而在這過程中被告最常見的作法，就是以專利權人於專利權取得的過程中所曾做出的任何說明或修正，來證明專利權範圍不應作如此寬廣的解釋，也就是以各種「禁反言」應引發的理由來限制「均等論」的擴張，因此被控侵權產品不應該被視為落入專利權人的專利權範圍中，自然侵權行為不應成立，而也沒有所謂停止侵權行為與損害賠償的請求問題。

這就像是一場激烈的拔河比賽，完全看雙方面掌握有多少籌碼，能提出多少可信服的證據來說服法官與陪審團，因此可說是在專利法遊戲規則之下的一場攻防拉鋸戰。而由於「可預見禁反言」原則被提出的背景，主要就在於解決「『禁反言』會在何種程度上限制『均等論』對於專利權的均等擴大適用」此一困難的議題，因此這場拉鋸戰的焦點，大部分會是在申請專利範圍中業

已修正過的專利元件上，由專利權人與被告侵權者各持「均等論」與「禁反言」的武器，來逼迫對手就範。

可以預見，FESTO 案的判決對於專利侵權訴訟的影響將會極其深遠，然而事實上，到底判決全文中的微言大意會對於上述專利訴訟的過程與策略造成什麼樣的改變？特別是對於專利權範圍的解釋造成怎樣的衝擊？全美的專利界也正在逐漸消化與熱烈討論中，還沒有人能完全預料得到，相信必須於之後陸續的專利訴訟中，由各級法院逐步加以澄清與作更精緻化的補充，最保守的估計也需要一到兩年的時間，專利法學界與法院才能折衝各方的意見，提出較一致且具指引作用的權威性解釋，甚至需要更久。不過簡單而言，FESTO 案將專利法中對於「專利權範圍(Scope of patent right)如何正確解讀」的問題帶入更精緻化的階段，任何階段不夠深思熟慮的修正或是錯誤的回應，只要是可預見、應注意的而未加以注意，都會導致嚴重的後果。這個後果特別會顯現在專利訴訟階段，而且對專利權人而言，其面臨的挑戰與肩負的舉證責任，相較於被告而言會更艱鉅、更困難。茲將目前可以預料到的衝擊作一說明：

A、專利權人的舉證責任加重

原則上，專利權的範圍應以申請專利範圍的文意為準，但是如果專利權只嚴格依其字面文意作解釋，依據專利範圍中將一些不重要或是非實質性的元件作等效變換，很容易就可以逃脫出專利侵權的控訴，而實質上掏空專利制度設立的精神，因此，歷任聯邦最高法院的大法官們經由諸多案件，一再確立並維護「均等論」繼續存在的價值，以避免減損專利權的意義與價值。然而「均等論」的適用若過度廣泛，則會斷傷專利法所賦予申請專利範圍的告知功能，因此必須適當加以限制，「禁反言」正是一個重要的限制工具，以確保「均等論」始終緊密地結合於其被發展出來且存在的最原始目的¹²—為了避免文字無法完

¹² 535 U. S. ____ (2002) (Prosecution history estoppel ensures that the doctrine of equivalents remains tied to its underlying purpose.)

全捕捉到發明事物的本質，因此允許專利權的真正範圍可不須嚴格依其字面作文意解釋，而可以有均等擴張，使心存僥倖的仿冒者仍逃脫不出專利的侵權控訴—而不至於無限上綱。「禁反言」的適用也有寬廣之別，怎麼樣的「禁反言」原則最能使得發明人仍能維持在專利申請過程中所表態過的立場，以及承擔由於修正所能合理推導出的後果¹³，因此符合上述目的？大法官們在此案中為「可預見禁反言」原則背書，並認為專利權人負有相對較多的舉證責任。

在 **FESTO** 案中，聯邦最高法院除了重申該院已於 **Warner-Jenkinson** 案中所立下的原則：「對於所為修正並無引發禁反言適用的理由，專利權人負舉證責任」之外，大法官們更進一步於本案中規定：「對於所為之修正，不應視為放棄爭訟中之均等物之一事，專利權人亦負舉證責任」。

在聯邦地方法院階段的專利訴訟過程中，會經過一連串的程序，包含：遞出起訴狀、發現 (discovery) 程序、宣誓作證 (deposition)、馬克曼聽證會 (Markman Hearing) 與開庭審理等。其實大部分的專利訴訟都沒有走完所有的程序，例如：在發現程序的蒐證過程中也許就已經找到了決定性的證據，常常就會使訴訟雙方同意庭外和解而撤回告訴；或是在馬克曼聽證會中，當法官參酌所有證據後，對於專利權文字範圍的建構作出了最後決定時，因原本專利權範圍上不明確所衍生的模糊空間隨之煙消雲散之後，訴訟勝負的態勢也益發清楚，因此在馬克曼聽證會之後，也常常是另一個訴訟雙方同意庭外和解的時機。

根據，聯邦最高法院於 1996 年 **Markman** 案中所確立的法律原則，專利範圍的解釋由於牽涉到高度法律的爭議，應由具備完整法學訓練的法官來加以確定，因此，之後聯邦地方法院遇到專利侵權訴訟時所召開的專利權範圍建構聽證會，也就被稱為「馬克曼聽證會」。例如以加州

為例，由於加州是眾多高科技公司聚集的重鎮，特別是生化科技與電腦軟硬體科技，由於這些科技技術的複雜性，使得在專利訴訟發生時專利範圍建構的問題特別複雜，為了協助解決這種難題，北加州聯邦地方法院 (Northern District of California) 於聯邦民事訴訟法 (Federal Rules of Civil Procedure) 的原則性規定之外，另外頒布了該法院的特殊規定。例如在該法院第 16-9(a) 條規定中，要求宣稱專利被侵害的專利權人要提出「專利侵權比對表」 (Claim Chart)，而被告也需要提出「專利侵權回應表」 (Response Chart)。「專利侵權比對表」中必須詳細載明：

- (1) 專利範圍：也就是原告須載明所宣稱被侵權的每一項專利範圍；
- (2) 侵權物(行為)：針對宣稱被侵權的每一項專利範圍，原告須指出被告的相對應侵權物(行為)，包含：設備、產品、裝置、方法、步驟或其他手段；
- (3) 侵權樣態：所提出之侵權係屬「文意侵權」或是「均等論侵權」；
- (4) 侵權比對：在所宣稱被告的侵權物(行為)—包含：設備、產品、裝置、方法、步驟或其他手段—中，被侵權專利範圍的每一項專利要件 (element) 在哪裡可以找到；以及
- (5) 可作為商業成功的證據：如果原告想保留權利，以自己設備、產品、裝置、方法、步驟或其他手段當成商業成功的證據 (以證明某一或某些專利範圍確實具有「非顯而易知性」)，則原告必須分別指出這些專利範圍，以及利用或反映了這些專利範圍之設備、產品、裝置、方法、步驟或其他手段。

除了「專利侵權比對表」，第 16-10(a) 條規定中另要求專利權人提出「專利範圍建構說明提案」 (Proposed Claim Construction Statement)，包含下列內容：

- (1) 特殊用詞：指出專利範圍的用字遣詞中，任何特殊或不尋常的意義與用法；

¹³ 535 U. S. ____ (2002) (to hold the inventor to the representations made during the application process and to the inferences that may reasonably be drawn from the amendment.)

- (2) 說明書參考證據：從專利說明書中用來支持、描述或解釋專利範圍中每一項要件之參考證據；
- (3) 專利申請檔案參考證據：從專利申請檔案中用來描述或解釋專利範圍中每一項要件之參考證據；以及
- (4) 外部證據：任何可用來支持所提出之專利範圍建構的外部證據，包含：專家證詞、發明人證詞、辭典定義以及對於法律所允許之論文或論述之引用，但不以此為限。

可以想見，在 **FESTO** 案所確立的原則下，於馬克曼聽證會中，專利訴訟之原告與被告雙方必須針對上述問題提出說明或是證據，而在此也會是訴訟雙方在專利戰爭在正式開庭對決之前的前哨保衛戰。由於專利範圍的建構對於將來侵權成立與否有決定性的關鍵影響，當馬克曼聽證會舉行之時，發現程序與宣誓作證等的蒐證過程一般已進行到一定程度，也就代表訴訟雙方對於涉嫌侵權的產品或行為的證據已有充分掌握與分析，對於什麼樣專利權範圍的解釋與建構才是對自己最有利之一事，自然心中早有了盤算。在馬克曼聽證會中，被告勢必會詳細分析專利申請檔案(**File Wrapper**)中所有的修正，企圖說服法官將專利權範圍之文字意義進行限縮解釋，如此一來，被告之後被控侵權成立的機會自然就大為降低。根據大法官們對 **FESTO** 案的闡釋，專利權人所為限縮專利權範圍之決定，原則上可以推定為已經放棄了原本提出之申請專利範圍與修正後的申請專利範圍之間的均等範圍，因此對於被告而言是較為有利，而相對於原告來說是較不利的。

如果專利權人想要扭轉這種劣勢，就必須承擔重大的舉證責任加以反駁。首先，專利權人可以舉證「對於所為修正並無引發禁反言適用的理由」，例如：所為之修正是為了改善外國文字之翻譯，或是將申請專利範圍中的附屬項改寫為獨立項等。這類型的修正通常僅僅是為了符合 112 條形式之規定，且純粹只是修飾(**cosmetic**)的效果，不應被認定會限縮了專利權的範圍，因而也

不應被認定會引發「禁反言」。其次，專利權人可以舉證「對於所為之修正，即使被認定已引發禁反言的適用，因而放棄了某些均等物的範圍，但並非全部的均等範圍，至少爭訟中之均等物就未被放棄」，大法官們也利用 **FESTO** 案的機會，例舉了三個專利權人可以提出反駁的要件：當這些均等物於專利申請過程中無法被預見；提出修正背後的理由與目前爭訟中的均等物不過是有些許表象的關聯；或是有其他理由說明專利權人無法合理被期待於專利文件中載明目前的爭訟物，而且此一爭訟物並未實質上改變了發明本體而應視為均等替代物。這些闡釋一般被認為過份原則性，雖然揭諸了大法官們心目中對於「禁反言」的一些看法，然而這些反駁要件到底應該如何落實並適用於具體的個案中才算是要件成立？仍使人大有霧裡看花之感，僅能說大法官們指出了大方向，至於更細節的部分則必須於後續由各級法院逐步加以澄清與作更精緻化的補充。

B、專家證詞將愈顯重要

由於專利權人無法對於修正的理由提出解釋時，「禁反言」不但會被引發適用，而且會完全阻卻該專利元件尋求「均等論」的適用¹⁴，因此，專利權人勢必會想辦法提出各種解釋，以避免均等範圍完全被剝奪。為了達成此一目的，專利權人首先可以作的就是於專利申請範圍、說明書與申請檔案等所謂「內部證據」中，整理出業已詳細鋪陳的解釋，說明修正的理由與均等範圍不應完全被剝奪的原因；然而在很多時候，光從內部證據中無法直接提供這些解釋時，或是內部證據的解釋有歧意之時，就有仰賴「外部證據」的需要了。專家證詞就屬於一種「外部證據」。

雖然專利範圍的解釋牽涉到高度法律的爭議，應由具備完整法學訓練的法官來加以確定，然而法官是法律方面的專家，卻不一定同時也是技術方面的專家，再加上專利訴訟中常牽涉大量

¹⁴ 535 U. S. ____ (2002) When the patentee is unable to explain the reason for amendment, estoppel not only applies but also “bar[s] the application of the doctrine of equivalents as to that element.” *Ibid.*

高難度的技術內涵，非此技術方面的專業人士常無法清楚瞭解一些細微差異，因此常有需要委請公正的專家出庭作證，協助法官甚至是陪審團來釐清爭點。在 **FESTO** 案之後，法庭中需要仰賴各種專家證詞的機會只怕是有增無減。

例如，以瑞德法官(Judge Rader)曾經舉的真空管與電晶體的例子來說明：「於真空管時代，在申請專利範圍中會使用『陽極』與『陰極』的術語，而不會使用在 1948 年當電晶體發展出來時才出現的『集極』與『射極』的術語」，假設此真空管專利於申請過程中因其他緣故曾加以修正但又未載明原因，而於 1949 年以後出現了一種疑似侵權的電晶體技術，其所有技術限制皆包含於此真空管專利之下，唯一不同的是以後來才發展出來的電晶體之『集極』與『射極』，來取代原來真空管專利中載明的『陽極』與『陰極』。於上述例子中，法官如果要援引「可預見禁反言」原則，來決定到底這種電晶體技術是否侵犯了此一真空管專利時，應該如何適用？

可以想見的，被告一定會向法官宣稱，由於此一真空管專利於申請過程中曾加以修正並且於專利申請檔案中未載明修正原因，按照 **FESTO** 案原則，「『禁反言』不但應被引發，而且要完全阻卻其所有均等範圍的適用」，法官應該暫時推定原則上專利權人已經放棄了原本提出之申請專利範圍與修正後的申請專利範圍之間的均等範圍。這種推定是可以於符合某些要件時被成功地反駁的，如果專利權人無法提出理由或證據來符合要件，就只能照所形成的推定來排除所有均等範圍的適用；而依照這種較為限縮的專利範圍解釋，侵權很可能就被判定不成立。然而依照大法官所揭諸的三種反駁要件中的第一種：「當這些均等物於專利申請過程中無法被預見」時，修正的動作不當然就導致專利權人放棄了這些特別的均等物的後果。也就是說，如果符合大法官所揭諸的上述要件，即使沒有說明理由的修正仍然可以使專利權人保留某些均等範圍，但是，是否符合上述要件則必須有證據的支持，否則法官無法確定引發訴訟的電晶體技術是

否與真空管專利的技術真的可視為均等物？而且在真空管專利申請與修正的過程中，電晶體真的還是一種無法被預見的未來技術嗎？使得「一般習知技藝的人士也都無法合理被期待於攥寫真空管專利之時，就可以攥寫出申請專利範圍是於文意中包含了被指控侵權之電晶體技術」。法官或是陪審團顯然無法回答上述問題；沒有針對上述問題的答案，便無法確知「這些均等物於專利申請過程中無法被預見」的要件是否符合，因此也就無法確認推定是否應被反駁。為了取得上述問題的答案，技術專家的證詞在此就扮演了關鍵性的角色。

技術專家首先必須能作證說明，引發訴訟的電晶體技術與真空管專利的技術的確可視為均等物，例如舉證說明兩者在功能(Function)、手段(Way)、結果(Result)等方面都實質相近，兩者的「可替換性」(Interchangeability)也是為習知技藝的人士所知悉的。其次，必須能作證說明，因為新興技術的更替，使得專利權人於真空管專利申請與修正之時，的確無法預見電晶體的誕生，因此一般習知技藝的人士自然無法於攥寫真空管專利之時，將目前被指控侵權之電晶體技術納入並載明於申請專利範圍的文意之中。能作證對於以上問題加以說明，也就確認了「這些均等物於專利申請過程中無法被預見」的要件已符合，自然地舉證反駁了大法官們對於專利權人所定下的推定，而可以將專利範圍由原本所侷限的字面文意，往外均等推展至可以包含被指控侵權之電晶體技術的範圍，而後續陪審團於均等論侵權認定的程序中，自然會合理地認定侵權成立。

這是一個例子，顯示專家證詞對於「可預見禁反言」原則適用在實際上個案的方式；相同地，當內部證據對於「均等範圍完全失喪」這一推定的反駁並無助益時，相信法官會更多倚重如專家證詞這種外部證據，來確認大法官們所揭諸的其他兩個要件是否有任何是符合的(或甚至各級法院後續所發展出的其他判斷要件)，因此，各類的專家證詞其重要性當與日俱增。

C、專利訴訟難度與費用將再度提高

由於 FESTO 案的「可預見禁反言」原則，將專利法中對於「專利權範圍如何正確解讀」的問題帶入更精緻化的階段，這也表示這項工作更趨專業，難度更高，需要有更多專業人士的參與，或是需要更多的專家來作證，以提供法庭在專利範圍確認或是侵權是否產生時的證據，而當然這就隱含了目前已居天價的專利訴訟費用將再度提高。根據以往統計資料顯示，在美國最基本的專利訴訟費用是從百萬美金開始起跳，而平均一件專利訴訟的官司至少要花費兩百至三百萬美金，因此，想要成為專利訴訟中不論是原告抑或被告，往後更要仔細估量利弊得失，再來決定是否要淌這趟渾水；不過可以確定的是，這絕對是一個有錢人才玩得起的遊戲，而且，專利律師或專家證人這個行業將逆勢成為經濟不景氣中少數的當紅炸子雞，具備這項專業絕對不怕沒飯吃。

陸、結論

在初探「可預見禁反言」的原則對於專利申請、專利授權與專利訴訟各階段的影響後，可以想見，為何此案被美國甚至全世界的專利法界、學界與實務界高度期待與重視，並稱 FESTO 案稱為「美國專利法二十年來最重要的判決」的原因。綜合而言，長久以來對於「均等論」存廢爭議不斷的部分，聯邦最高法院的大法官們於 FESTO 案中的清楚論述，相信會使這個爭議中原本各反的雜音趨於一致而逐漸沉澱下來；然而，對於「禁反言」的部分，大法官們此次於 FESTO 案中僅原則性的指出一條未來應走的路，也就是各方理解所謂的「可預見禁反言」原則。由於大法官們於本案中基於「禁反言」的根本存在原因，僅原則性的列舉了幾項考慮的因素，作為一旦均等範圍完全失喪之推定成立時，可加以反駁的情況，大法官們甚至未舉例如何將這樣的原則與考慮因素應用於實際的案例中，因此，大法官於本案中的決定雖可視為提早預告了 FESTO 專利戰爭的終曲，從另一方面來說，只

怕是掀開了另一個潘朵拉的盒子，點燃專利學界、法界與實務界中對於「可預見禁反言」的論戰。因此這條「可預見禁反言」的道路，可以想見非但不是一條大太陽下舒適平坦的康莊大道，可以一眼望穿到公平正義的殿堂並指引歸鄉，反而更像是雲煙繚繞的戰場中尚待披荆斬棘的蜿蜒小徑，於每個可能迷路的險峻轉角處，都需要抬頭遠望大法官們微言大意的啟明星作為方向指引，以便能於魚肚將白的東方正確尋找到遠處殿堂中的正義女神。

正義女神口中弦歌不輟，是經過長夜爭戰早已身心俱疲的戰士們終夜期盼的療傷聖藥，然而專利戰場中鎗煙四起敵軍八面埋伏，FESTO 案中大法官的微言大意縱使如同破曉東方的啟明星閃爍，終究還像有一層繚繞雲煙遮擋視線，令人覺得遙遠而朦朧。究竟在 FESTO 案中，還有哪些大法官未決的議題，使得啟明星前雲煙繚繞，連帶使得破曉的東方仍顯迷濛？單憑閃爍的遠方星光似乎仍顯指引不足，後續聯邦地方法院乃至於執掌專利法解釋牛耳的聯邦巡迴上訴法院，是否能殫精竭慮在大法官的微言大意中思索出一套理論與實務兼備的方案，使得終夜爭戰的戰士們能高舉此一清晰的引導火炬，掃除長夜陰霾而凱旋榮歸故里？

由於 FESTO 案的判決會徹底重塑專利範圍的解讀，可以預見，對於專利價值鏈上各種活動的影響將會極其深遠，然而事實上，到底判決全文中的微言大意會對於專利申請、授權與訴訟各階段的過程與策略造成什麼樣的改變？特別是對於專利權範圍的解釋造成怎樣的衝擊？全美的專利界也正在逐漸消化與熱烈討論中，還沒有人能完全預料得到，而必須於之後陸續的專利訴訟中由各級法院逐步加以澄清與作更精緻化的補充。簡單而言，FESTO 案將專利法中對於「專利權範圍(Scope of patent right)正確解讀」的問題帶入更精緻化的階段，任何階段不夠深思熟慮的修正或是錯誤的回應，只要是可預見、應注意的而未加以注意，都會導致嚴重的後果。這個後果特別會顯現在專利訴訟階段，而且對專利

權人而言，其面臨的挑戰與肩負的舉證責任，相較於被告而言會更艱鉅、更困難。

雖說聯邦最高法院明白聲稱，在「可預見禁反言」原則下對於對於未解釋的修正會導致均等範圍完全失喪的暫時推定，「這種推定，不應視為僅是『全面禁反言』的另一種說法¹⁵」，然而，根據眾多專利評論者的觀察，由於大法官們所設下「可預見禁反言」的反駁門檻相當高，使得專利權人的反駁舉證更形艱難，「可預見禁反言」，雖未全面阻卻所有的均等範圍，然而是否與『全面禁反言』僅為一線之隔？想要知道這個答案，也只有靠聯邦地方法院、聯邦巡迴上訴法院於後續案件的審判結果中加以統計才能分曉。甚至，是否必須再次勞動聯邦最高法院的大法官們來蓋上這個潘朵拉的盒子？結果，只有待時間來加以驗證。

¹⁵ 535 U. S. ____ (2002) (This presumption is not, then, just the complete bar by another name.)