

能因揭示不足而變成專利不可實施，並產生專利無效之風險。其實，若非運用申請前既有之知識與技藝，則在符合新穎性與非顯著性之專利要件下，功效上，以能獲致預設者為已足，並非必須具革命性的或突破性的功效，因為，在技術手段不同下，所獲致之功效並無需較習知技藝為佳，只要是對欲解決之問題提供一種異於習知技藝之解決方案即可。

美國聯邦巡迴上訴法院新規定

— 將附屬項改寫為獨立項的形式，並伴隨將原獨立項刪除，將引發FESTO案所定下的禁反言之推定，致使均等範圍暫時完全失喪

元勤科技公司 楊仲榮

向來執掌美國專利法解釋之權威機關—美國聯邦巡迴上訴法院(Court of Appeals for the Federal Circuit，簡稱CAFC)，於2004年6月2日經由全院聯席(en banc)審查共12位現職法官，以11比1的絕對多數定下了美國專利法的新規定：將附屬項改寫為獨立項的形式，並伴隨將原獨立項刪除，將引發FESTO案所定下的禁反言之推定，致使均等範圍暫時完全失喪。這一新規定，由於涉及到專利法中關於均等論(Doctrine of Equivalents)的另一波論戰，直接影響到過去、現在與未來的美國專利，其專利範圍大小的敏感問題，更影響到專利從業人員與發明人對於專利申請書撰寫習慣的重大改變，勢必將引發另一次宣然大波，值得深切注意！

訴訟緣起：

引發這個新規定的起源來自1999年的一件專利訴訟，訴訟雙方是同在飛機輔助動力單元(aircraft auxiliary power unit, APU)這一市場競爭的兩大競爭對手，Honeywell公司以及Sundstrand公司。Honeywell公司擁有兩件美國專利：第4,380,893號專利以及第

4,428,194號專利，這兩件專利都和常置於飛機尾端的氣體渦輪引擎有關。由於Honeywell公司發現Sundstrand公司所製造的APS 3200型輔助動力單元有侵權嫌疑，因此於1999年5月17日在達拉瓦州聯邦地方法院提出專利侵權控訴。經過地方法院法官與陪審團的審理，達成數項裁定，其中最值得關注的是這兩件專利中出現於其申請專利範圍中的的一個專利限制：(inlet guide vane)，而這項專利限制的均等範圍可否涵蓋APS 3200型輔助動力單元，正好是雙方爭執的焦點所在，也是訴訟成敗之關鍵所在。在原本的專利申請書中，這項專利限制是出現於附屬項(dependent claim)之中，後來由於其所依附的獨立項(independent claim)被專利局審查委員認為不符合專利要件而遭拒絕(rejection)，因此這項專利限制所出現之附屬項也被審查委員提出抗議(objection)，但是審查委員明白表示由於這項附屬項被認為具有可給予專利的技術內容(patentable subject matter)，如果適當改寫為新的獨立項，就會被准予專利。Honeywell公司照辦，也因此取得了上述兩件專利。

地方法院：

於地方法院訴訟進行中，被告Sundstrand公司的訴訟策略之一，是緊咬著幾年前著名的FESTO案件所確立的法律原則，認為上述兩件專利於取得過程中其專利範圍曾被限縮過(narrowed)，因此，(inlet guide vane)此一專利限制原本所可享有的均等範圍於是不應復存。地方法院法官並不這麼認為。主持審判的Sleet法官認為這些有爭議的專利範圍不過是改寫成獨立項的形式，造成爭議的專利要件(專利限制)從未被修正過，因此在一項即決判決(summary judgment)中裁定禁反言並不會被引發。這也就代表這兩件專利關於(inlet guide vane)此一專利限制仍有均等論適用的餘地，享有其均等範圍。這當然是對Honeywell公司有利，而對於Sundstrand公司不利。但是Sleet法官同時也裁定，由於Honeywell公司未依規定進行專利標示(patent marking)，因此即使Sundstrand公司惡意侵權成立，其實際損害賠償的計算日只能追溯回Sundstrand公司正式接到警告信之日起算。Honeywell公司對於這種限制性的損害賠償的計算表示不滿，因此就這個部分提出上訴，而Sundstrand公

司也提出交互上訴(cross-appeal)，就地方法院對於均等論下侵權成立的決定以及專利無效被拒絕的決定提出上訴。

上訴法院之多數決定：

上述法院原本依照其內規，將本案交由三位法官所組成的合議庭來裁決，合議庭也於2002年8月7日舉行言詞辯論；然而，由於本案之案情所涉及的法律原則引起高度爭議，因此，上訴法院例外地於2004年2月5日召開全院聯席審查(en banc review)，由12位現職法官共同再次聽取雙方言詞辯論，結果以11比1的絕對多數定下了美國專利法的新規定。

這次主筆者是戴克法官(Judge Dyk)，雖然是該院屬於年資較淺的法官，卻在任職的短短數年內表現相當出色，在有關專利範圍建構(claim construction)等重大專利法議題上，都顯現出卓越的見解。在本案判決書中，戴克法官代表該院的多數(majority)來發言，其中對於兩件有關均等論與禁反言的聯邦最高法院的判決多所引用：1997年的Warner-Jenkinson案以及2002年FESTO案。

在判決主文中，將本案要處理的問題定位為：

- 1). 基於聯邦最高法院Warner-Jenkinson案、FESTO案以及我們最近對於FESTO案從最高法院發回更審後的決定，將一個額外的專利限制加入於一專利申請範圍中所形成的限縮性修正，是否會造成均等範圍失喪的推定？
- 2). 當附屬項包含一個額外的並在所要刪除的獨立項中所沒有的專利限制，或是附屬項中界定了一個在所要刪除的獨立項中可以找到的專利限制之時，如果將附屬項改寫為獨立項的形式，並伴隨將原獨立項刪除，是否可構成一限縮性修正？

全院聯席審查中11位現職法官對這兩個問題的答案都是：「YES」！

上訴法院之少數意見：

唯一一位持部分不同意(dissenting in part)的法官——紐曼法官(Judge Newman)，於該院任職已經超過廿年，不但在所有現職法官中年資最長，是一位女法官，也是該院中常見的不同意見者(dissent)。在本案

中，她嚴詞抨擊加入多數決的同僚法官所作出的決定不但直接與法條相牴觸，更是對於均等論的另一種限制，遠超出聯邦最高法院於Warner-Jenkinson案以及FESTO案的判決意旨。紐曼法官於不同意見書中提出四大理由，強烈表達出她不同的見解：

- 1). 將附屬項重新敘述為獨立項的形式並非專利範圍的變更；
- 2). 附屬項其實是一種方便審查的撰寫方式；
- 3). 一專利範圍並不因將其所依附的專利範圍取消而遭到限縮；
- 4). 在專利審查過程中，Honeywell公司的申請專利範圍不過只是被抗議。

並且語重心長的表達出她的憂慮：「今天所立下的新規定，沒有解決問題，沒有更正錯誤，更沒有將未達成的政策需求加以處理。未來的申請人可能會藉由避免附屬項的撰寫方式以便求取均等論之適用，由於獨立項較附屬項所付出的規費更多，專利申請案將會花費更多成本，造成錯誤的機會將會增加，一些本來可以經由參考引用而納入的專利限制，其寫法中一些不重要的變更將會淪為未來訴訟中的新素材。專利審查時間可能會拖的更長，這是由於使用附屬項的撰寫方式原本可以增加專利範圍中的結構層次，便於了解。而專利權人其實是最大輸家，尤其是那些沒有理由可以預見今天新規定的專利權人，以及必須要与此一規定奮戰的未來專利權人」。

