

行政院及所屬各機關出國報告
(出國類別：研究)

參加 2001 專利與智慧財產權
法律與實務夏季學校進階課程報告

服務機關：經濟部智慧財產局
出國人：專利助理審查官
姓名：趙慶冷
出國地點：美國 西雅圖
出國期間：民國 90 年 7 月 19 日至 7 月 29 日

行政院及所屬各機關出國報告審核表

出國報告名稱：參加 2001 專利與智慧財產權法律與實務夏季學校進階課程報告	
出國計畫主辦機關名稱：經濟部智慧財產局	
出國人姓名/職稱/服務單位：趙慶泠/專利助理審查官/專利二組	
出國計畫 主辦機關 審核意見	1. 依限繳交出國報告 2. 格式完整 3. 內容充實完備 4. 建議具參考價值 5. 送本機關參考或研辦 6. 送上級機關參考 7. 退回補正，原因： (1) 不符原核定出國計畫 (2) 以外文撰寫或僅以所蒐集外文資料為內容 (3) 內容空洞簡略 (4) 未依行政院所屬各機關出國報告規格辦理 (5) 未於資訊網註冊提要資料及傳送出國報告電子檔 8. 其他處理意見：
層轉機關 審核意見	同意主辦機關審核意見 全部 部分 _____ (填寫審核意見編號) 退回補正，原因： _____ (填寫審核意見編號) 其他處理意見：

說明：

- 一、出國計畫主辦機關即層轉機關時，不需填寫「層轉機關審核意見」。
- 二、各機關可依需要自行增列審核項目內容，出國報告審核完畢本表請自行保存。
- 三、審核作業應於出面報告提出後二個月內完成。

行政院及所屬各機關出國報告

出國報告名稱：參加 2001 專利與智慧財產權法律與實務夏季學校
進階課程報告

頁數：69 頁 含附件： 是 否

出國計畫主辦機關/聯絡人/電話

經濟部智慧財產局/彭瑀/27380007 轉 2920

出國人員姓名/服務機關/單位/職稱/電話

趙慶冷/經濟部智慧財產局/專利二組

/專利助理審查官/27280007 轉 9052

出國類別： 1.考察 2.進修 3.研究 4.實習 5.其他 開會

出國期間：

出國地區：

民國 90 年 07 月 19 日
至 07 月 29 日

美國 西雅圖

報告日期：民國 90 年 11 月

分類號/目：

關鍵詞：專利、智慧財產權、均等論、Festo

內容摘要：

本報告敘述至美國西雅圖華盛頓大學參加 2001 專利與智慧財產
權法律與實務夏季學校進階課程之目的、經過與心得。

研習課程主要心得內容有：(1)美國專利說明書與申請專利範圍
撰寫技巧—電子機械類。(2)實驗使用之專利權除外情形在醫藥品領
域之解讀—德國觀點。(3)均等論, Festo, 及其對申請策略的影響。
(4)與電腦有關的商標爭議。(5)專利局間的國際合作—發揮他國專
利局實質審查結果的最大效用。

摘要

本報告敘述至美國西雅圖華盛頓大學參加 2001 專利與智慧財產權法律與實務夏季學校進階課程之目的、經過與心得。

研習課程主要心得內容有：(1)美國專利說明書與申請專利範圍撰寫技巧—電子機械類。(2)實驗使用之專利權除外情形在醫藥品領域之解讀—德國觀點。(3)均等論, Festo, 及其對申請策略的影響。(4)與電腦有關的商標爭議。(5)專利局間的國際合作—發揮他國專利局實質審查結果的最大效用。

目次

第一章	目的	1
第二章	過程	2
第三章	心得	3
	美國專利說明書與申請專利範圍撰寫技巧	3
	實驗使用之專利權除外情形在醫藥品領域之解讀	20
	均等論, Festo, 及其對申請策略的影響	26
	與電腦有關的商標爭議	53
	專利局間的國際合作	57
第四章	建議	64
附 件	研習課程資料	

參加 2001 專利與智慧財產權 法律與實務夏季學校進階課程報告

趙慶玲

第一章 目的

當今全球最關切的課題就是智慧財產權保護，本局自 88 年 1 月 26 日改制以來，一直致力於推動保護智慧財產權工作，尤其，我國即將成為 WTO 會員國，為使國內專利制度與專利審查水準更符合國際趨勢與要求，故須加強國內審查人才訓練，使多瞭解歐美先進國家專利實務。

本次適逢美國西雅圖華盛頓大學法學院舉辦此次「2001 專利與智慧財產權法律與實務夏季學校進階課程」，主旨切合本局需求，藉以瞭解世界各國對高科技保護的發展情形、促進各國審查實務間的調和，透過各專業領域講師對各主題的深入分析與解說，能夠瞭解我國與他國專利制度與實務的歧異。目前已是國際化時代，整個世界有如地球村，在可能的範圍內多參加國內外研討課程確可充實公務人員之學養與培養公務人員之國際觀，從而增加我國在國際環境之競爭力。

第二章 過程

本次華盛頓大學所安排的「2001 專利與智慧財產權法律與實務夏季學校課程」，包括整套的各國智慧財產權法、專利制度、專利審查實務以及美國司法實務等等，全套課程期間為 88 年 7 月 9 日至 7 月 27 日，其中 7 月 9 日至 7 月 20 日為一般課程，7 月 23 日至 7 月 27 日為進階課程。而華盛頓大學為配合此次課程，讓學員可以直接與各國專利實際審查相關人員交換意見，特於 7 月 21 與 22 日舉辦「2001 高科技保護研討會」，會中邀請了包括歐洲專利局官員、日本專利局官員以及多國專利律師與代理人，就各國專利局間的合作與吸引智慧財產權投資等議題進行討論，本人雖無緣參與會議，但仍幸運取回會議資料供有興趣同仁參考。

由於侷限的計畫經費與時間，本次僅能選擇參加了 7 月 23 日至 7 月 27 日的進階課程部份，很遺憾不能參加完整課程，由於講師在一般課程期間已經討論過的許多各國專利法制及相關判例，造成本人加入進階課程時偶感許多資料內容未能連貫吸收，另一方面，由於課程內容豐富，主辦單位因而安排同一時段於多個教室同時針對不同主題開課，故學員於各時段僅能選擇某一主題學習。雖然如此，短短五天研習時間所吸收到的資訊，已經獲益良多。尤其課程開始之前，6 月份美國最高法院剛確認了 Festo 案判決，該案於是成為會中各演講者熱烈討論的焦點，本報告亦以此判決的分析為重點。

第三章 心得

美國專利說明書與申請專利範圍撰寫技巧----電子機械類

一、申請專利範圍撰寫策略

A. 申請專利範圍撰寫的法律基礎

專利申請範圍在專利說明書中之法律基礎說明於美國專利法第 112 條第二段：

「專利說明書應包括一或多項申請專利範圍特別地指出且清楚地聲明申請人認為其發明之標的內容。」(“The specification shall conclude with one or more claims particularly pointing out and distinctly claiming the subject matter which the applicant regards as his invention.”)

由於電子機械類與化學生物類所請求方法或裝置本質上的差異，專利說明書與申請專利範圍撰寫技巧上將有所不同，本文將僅針對電子機械類為例說明。

B. 格式與語言

每一項申請專利範圍都應該是「單一句子(single sentence)」，其分為(1)前序部分(Preamble)、(2)轉折詞(Transition)、(3)正文部分(Body)三個部份。茲將要點分述如下：

例如：一個手推車（前序部分），包括（轉折詞）：

一平台；
兩車軸連接於該平台；
以及輪子位於每一根車軸上

（正文部分）

單一句子

1. 單一句子(single sentence)

英文專利說明書中每一項申請專利範圍都是單句且其開頭為“I (We) claim:”或“What is claimed is:”。其中，“I claim:”適用於單一發明人而“We claim”適用於複數個發明人之情形，“What is claimed is:”則不明顯限制發明人數故可廣泛使用於各種情形，也是目前使用主流。

2. 前序部分(Preamble)

前序部分是一個簡短的陳述用以定意其發明。針對不同的申請專利範圍撰寫策略與語言，會有不同的寫法。其目的可為：(1)總結其發明(2)界定其發明與先前技術(Prior art)的關係(3)描述其發明如何運作。

例如：

一種罐頭移動裝置(A can-moving device)

一種可使罐頭由一第一輸送帶移動到一第二輸送帶的裝置(An apparatus for moving cans from a first conveyer belt to a second conveyer belt)

一種移動罐頭的方法(A method for moving cans)

到底前序部分會不會對申請專利範圍的解讀造成限制？答案必須依情況而定，如果前序部分的用詞是有實際意義，有可能會造成對解讀造成限制。以前述例子說明，「一種可使罐頭由一第一輸送帶移動到一第二輸送帶的裝置」中「第一輸送帶」與「第二輸送帶」將會對申請專利範圍解讀造成限制，如果疑似侵權物沒有兩個輸送帶，則侵權可能將不成立。但對於前述例子中的「移動(move)」，因為其算是廣泛的功能性用詞，就不會造成解讀限制。

聯邦法院的判例中，曾就前序部分做出說明：「若前序部分的用詞對申請專利範圍具有意義且適當地定義了該發明，則前序部分的用詞可被視為申請專利範圍的限制(“terms appearing in a preamble may be deemed limitations of a claim when they give meaning to the claim and properly define the invention.” In re Paulsen, 30 F.3d 1475 (Fed. Cir. 1994))」，在本例中，專利權人的專利物品是一種震動裝置，可藉著震動將不同大小或重量之物區分出來，而疑似侵權人使用相同裝置作為混合機(Mixer)使用，由於專利的前序部分為「一種用以移出雜質的震動裝置(An apparatus for shaking articles to dislodge impurities)」，其中的「移出雜質(dislodge impurities)」被裁定為對申請專利範圍具有限制，所以疑似侵權人的裝置不構成侵害。由此可知，如果前序部分所設定的一些條件或狀況，並不是故意要寫來限制申請專利範圍的話，應該將其從前序部分刪除。前序部分的範圍儘可能越廣越好，一般來說，撰寫前序部分最好控制在英文五個字以內。

3. 轉折詞(Transition)

轉折詞是位前序部分與正文部分中間的連接語，用以指明其後所描述的內容將是所請專利的特徵，英文的轉折詞包括：comprising, including, having, consisting of, consisting essentially of 等。(中文的轉折詞由於翻譯上的問題，常不能很精確的英文的轉折詞區分其中的差異，例如 comprising 與 consisting of 均一律翻譯為「包括」或「包含」)

美國專利局對於不同轉折詞的使用有不同的解讀，也就是說，轉折詞的正確使用與否，將嚴重關係到申請專利範圍的所解讀出範圍的大小。逐一解釋如下：

(a) “Comprising”、“Including”、“Having”---

這組是含意最廣的轉折詞，代表的是一種「開放式(open)」申請專利範圍，表示疑似侵權物只要具有本文部分所提及的所有元件，即便其具有其它沒有提及的附加的元件，仍然包括於申請專利範圍中。

例如：「一種組合物 comprising: A + B」，其範圍包括 A+B+C 的組合物。

例如：「一種椅子 comprising: 一椅墊以及三隻椅腳連接於該椅墊。」，其範圍包括更具有一椅背的三腳椅子。

(b) “Consisting of”---

這是含意最狹窄的轉折詞，代表的是一種「封閉式(close)」申請專利範圍，表示申請專利範圍的範圍「只

有本文部分所提及的所有元件」。疑似侵權物只要更具有其所沒有提及的附加元件，就不構成侵害。這種轉折詞多見於 Markush Claim 中。

例如：「一種椅子 consisting of:一椅墊以及三隻椅腳連接於該椅墊。」，其範圍不包括更具有一椅背的三腳椅子。

(c) “Consisting essentially of”---

其範圍介於“Comprising”與“Consisting”之間，代表的是一種「部分封閉式(partially closed)」申請專利範圍，其範圍不及於「包括本文部分未指明的附加元件的產品，且該附加元件會影響或引起申請專利範圍所定義產品之『基本與創新特徵』 (additional unspecified ingredients that would affect the basic and novel characteristics of the product defined in the balance of the claim)」，但是若疑似侵權物僅具有非必要的附加元件，則仍然會構成侵害。這種轉折詞主要用於 process claim 或 composition-of-matter claim 中。

4. 正文部分(Body)

正文部分所載明的是發明的各元件，描述個元件間結構上、物理上、功能上如何互相運作。

(a) 第一次提到的新元件

每一個新元件都必須以「一(“a”, “an”)」或「複數個(a plurality of)」為開頭，之後加上其名稱；當介紹一新

元件時，最好重起一行（條列式），不要夾雜在其它元件的敘述中間。

例如：一種桌子包括一具有 複數個桌腳連接之彎曲的桌面。（A table having a curved top with a plurality of legs attached to the top）

其敘述最好修改為：

一種桌子，包括：

一彎曲的桌面；以及

複數個桌腳連接於該桌面。

(b) 提到已經提過的元件

當一元件是第二次被提到時，「一」與「複數個」必須改為「該(“the”, “said”)」與「該複數個」。

以英文撰寫時最好使用“the”而少用“said”，因為“said”是老式英文用字，如果將來有專利爭議時，陪審團比較看得懂“the”。此外，撰寫時要注意新元件與已經提過的元件是否正確地使用“a”與“the”做區分，確實做好品質管制，如果因為“a”與“the”使用不當而被核駁或函修，相當划不來。

C. 轉折詞的使用對申請專利範圍判讀的影響

以下將舉例說明轉折詞 comprising 和 consisting of 對於申請專利範圍判斷的影響—判斷 A、B、C、D 四種申請專利範圍與疑

似侵權物甲、乙之的關係：

A:一種腳踏車座椅 comprising:

an elastically deformable seat support (一可彈性變形的椅墊)

which comprises springs (彈簧) comprising an elastomer (一彈性體) ;

一韌性椅套位於該座椅支撐上；以及

一硬支架連接於該椅墊上，並與該椅套相隔。

B:.....the seat support *consists of* springs *comprising* elastomer.

C:.....the seat support *comprises* springs *consisting of* elastomer.

D:.....the seat support *consists of* 彈簧 *consisting of* 彈性體。

疑似侵權物甲：一種腳踏車座椅，all of the springs consist of a metal core surrounded by a jacket of elastomer (其所有的彈簧都是金屬芯外罩著彈性體)。

疑似侵權物乙：一種腳踏車座椅，some of the springs consist of the elastomer and other springs consist of a metal (其部分的彈簧 consist of 彈性體，其餘的彈簧 consist of 金屬)。

由於申請專利範圍第一項的轉折詞均係使用 comprise，所以申請專利範圍第一項明顯大於其它三個附屬項，所以申請人所撰

寫的依附關係是成立的。

至於，這四項腳踏車座椅的範圍到底有哪些可涵蓋疑似侵權物甲呢？答案：A, B

至於，這四項腳踏車座椅的範圍到底有哪些可涵蓋疑似侵權物乙呢？答案：A

D. 用手段-功能語言 (Means-plus-function clause) 來定義元件（步驟-手段語言 (Steps-plus-function clause) 情形相同）

手段-功能語言在專利說明書中之法律基礎說明於美國專利法第 112 條第六段：

「一組合物的申請專利範圍請求項其中之元件，可以用 means for 或 steps for 產生某特定功能來撰寫，而不需要提及其結構、材料或動作，該請求項將被解釋為涵蓋說明書所提及之相關結構、材料或動作及其均等物」(“An element in a claim for a combination may be expressed as a means or step for performing a specified function without the recital of structure, material, or acts in support thereof, and such claim shall be construed to cover the corresponding structure, material, or acts described in the specification and equivalents thereof.”)

特別注意：上面的內容可能表示手段-功能語言僅可以被用於一「請求項」，也就是說，不能在某一請求項中僅有一個元件使用手段-功能語言。如果要用手段-功能語言，最好依照規定使用「魔力用語---“means for....ing”」，例如：“means for moving the container”而不要用“means to move the container”；此外，

“perforating mechanism means”或“perforation means”都不是第 112 條所說的手段-功能語言，當專利爭議時，法官要判斷是否可以使用手段-功能語言來演譯時會有風險，一般法官認為若有元件使用像“perforating”或“perforation”這種帶有結構性的形容詞，該請求項就不適合用手段-功能語言來演譯。

其實“means for”並不必然會比一般性用詞的範圍廣，例如：“container”就包括各種裝東西的容器，但是“means for containing”就只包括說明書所揭示的儲存容器以及其結構近似物。

美國法院對“means for”如何解讀：例如“Means for attaching”是手段-功能語言，但若寫成“means for attaching including a staple”就不是手段-功能語言，至於“attaching”的意義就要回到說明書來看，看說明書中揭露針對“attaching”的功能必須使用到哪些結構，如果說明書中針對“attaching”必須用到：彈簧、海綿等物的組合，則“means for attaching”就表示了彈簧、墊片、海綿等物的組合，所以其元件關係並不是一對一，有可能是一對多，解讀時傳統上將申請專利範圍各元件與疑似侵權物各元件一對一比較的方式是不可行的，必須用功能的觀點來重新劃分元件。再將元件依功能重新劃分之後，接下來就要問：是否疑似侵權物可以執行相同的功能？是否疑似侵權物具有相同的結構來執行該功能？是否疑似侵權物具有均等結構 (equivalent structure: function/way/result) 來執行該功能？假如疑似侵權物的“attaching”功能是利用彈簧、保麗龍等物的組合物來執行相同功能，而海綿與保麗龍被認為是均等物時，就屬侵害，反之則不然。

二、說明書撰寫策略

A. 說明書撰寫的一般策略

專利說明書是一種對許多不同讀者之科技與法律「推銷」文件，藉以：說服審查委員該發明是非常了不起且值得以專利保護；說服法官與陪審團該發明必須以專利保護（當然前提是說明書要能讓陪審團瞭解該發明）；說服商業競爭者、被授權人、投資人該發明是一個高價值的資產。因此，基本的錯誤如錯別字、打孔、釘書針等均應避免。建議英文說明書中凡是“the invention”僅量不要使用，因為這個詞很難讓人預期到底什麼是“the invention”，最好用“a version of the invention”或“an embodiment of the invention”來取代。

美國專利說明書規定的格式為：(1) Title of the Invention (2) Cross References to any Related Applications (3) Background of the Invention (4) Summary of the Invention (5) Brief Description of the Drawings (6) Description of the Embodiments (7) Claims (8) Abstract of the Disclosure。茲將要點分述如下：

1. 發明名稱(Title of the Invention)

發明名稱是利用簡單句子來正確的描述發明技術，通常會使用申請專利範圍的前序部分(Preamble)作為發明名稱。發明名稱是不會影響申請專利範圍的解讀。

2. 與申請案相關文獻 (Cross References to any Related Applications)

一個新申請案在某些狀況下可以使用之前申請案申請日，這時說明書一開頭便必須將欲使用之之前申請案案

號、申請日等資訊載明。

3. 發明背景(Background of “the Invention”)

如之前所討論的，因為什麼是“the invention”必須要等說明書寫完以後才能知道，所以英文標題“Background of the Invention”應該考慮改成“Background”就好，有些人使用「先前技術說明」“Description of the Prior Art”，這是非常不好的，因為這部分是申請人自己界定本案發明前的先前技術水準，審查委員可能會將其中所寫的技術，即便僅是相關技術，全都當成先前技術，而影響到申請專利範圍的解讀。

發明背景中不要寫任何可能對將來訴訟不利的資料，重點強調申請人要解決的問題而且強調解決該問題的必要性。在這部分更可以指出本案發明除了主要應用領域之外的附屬應用領域。

4. 發明摘要(Summary of “the Invention”)。

同樣地，英文標題應該要考慮改成“Summary”。這部分應該用申請專利範圍來改寫，使得申請專利範圍的任何內容（如果在“Description of the Embodiments”漏了提）至少還有摘要作為內容支持，但改寫時要注意英文的“said”以及“means”不可用於摘要中。

發明摘要部分對教育法官、陪審團本發明的重要性有很大的作用，應詳細討論發明的優點及目的並注意在「背景」部分所述的問題都有提解決辦法。代理人在撰寫發明

目的時一般多使用“The object of invention is...”，這種句子事實上並不是很妥當，其中「目的“object”」應該改為「優點“advantage”」或「特徵“feature”」比較好，因為隨著科技進步，許多年後可能原來的目的將無法達成或被取代。

5. 圖式簡單說明(Brief Description of the Drawings)

這部分的作用是說明各圖式與圖中物件的內容，方便讀者對發明內容的瞭解。撰寫時注意用字，應該是「本發明的一實施例“an embodiment of the invention”」而不是「本發明“the invention”」本身。

6. 發明詳細說明(Detailed Description of “the Invention”)

同樣地，英文標題應該要考慮改成“Description”。發明詳細說明必須要能使熟習該項技術者瞭解並據以實施（不需要再做廣泛的實驗），其內容必須：包括圖式中的每一個元件的定義與描述、描述發明如何運作及各元件間的關係、使用與申請專利範圍一致的術語。每一個元件應儘量揭示所有細節，包括：形狀大小、材料、功能、與其它元件作用關係、方向、替代物、參考現有商業裝置比較其零件與組裝與本案的不同。盡量多寫各種可能的變化與衍生物，可以先寫一個上位概念的名詞(generic terms)然後再描述其詳細內容。

美國專利法第 112 條對於說明書的撰寫要求有三：(a) 揭露要求(the description requirement)、(b)可行性要求(the enablement requirement)、(c)最佳實施例要求(the best mode requirement)。

- (a) 「揭露要求」指的是申請專利的內容在說明書中都必須有所依據。在申請過程中如果有修正申請專利範圍，必須要確認該修正內容在說明書中有所依據，以保留原申請日。
- (b) 「可行性要求」是特別針對申請專利範圍請求標的而言，申請人有義務要填補熟習該項技術者與實際實施本發明所需知識間的「空白」，這個「空白」可以用「懷疑規則(Rule of Doubt)」來檢視---如果對是否某要添加某些資訊有疑慮時，該資訊就應該被添加。
- (c) 「最佳實施例要求」說明書「一定」要載明發明人在申請當時，所預期實施本發明的最佳實施例(best mode)，例如：如果所請之發明是一種多成分的組合物，其最佳實施例就是申請人完成之各成分的最佳組合。隱瞞最佳實施例的後果是很慘的，USPTO 在審查時並不會判斷申請人所揭露的例子是不是其所知之最佳實施例，留待有訴訟時給法院判斷，疑似侵權者會利用這種方法證明申請人沒有履行「最佳實施例要求」，申請人將因而敗訴並被撤銷專利，更嚴重的，如果法院發現申請人在申請當時是「故意」未將其所知之最佳實施例揭露而造成「不當教示(inequitable conduct)」，申請人方可能被判負擔所有訴訟費用。

最佳實施例只需針對所請求標的而言，例如：申請專利範圍請求的僅是一種新的高爾夫球外殼，由於申請人並沒有請求高爾夫球內芯材料而且適當的內芯材料

可以算公知技術，則高爾夫球內芯的最佳材料就不需揭露。

最佳實施例是針對申請之日(the day of filing)而言，發明人在申請之後，若發現更好的實施例則沒有關係。

(d)如何避免最佳實施例要求，代理人在撰寫說明書時可以問發明人簡單的幾個問題，來避免最佳實施例要求：

甲、 你有沒有揭露實施發明的最佳方式？

乙、 你認為還有其它的方式可以達成本發明嗎？

丙、 你有沒有在說明書中揭露那些其它可能方法？（以下分三種可能：）

(i)為什麼沒揭露？

(ii)每一種方式的優點與缺點？

(iii)你的商業產品將使用哪一種方式？

以上的幾個簡單問題將有助於發明人評估其是否有將其所知之最佳實施例揭露，謹記美國專利「一定」要揭露最佳實施例，否則就違反了美國專利法第 112 條。

7. 專利申請範圍(Claims)

有關專利申請範圍的撰寫技巧，前文已經提過很多，不再贅述。記得申請專利範圍的用字應簡單、清楚、不花俏，儘量從多種角度考量發明並用不同類型的獨立項來描述之，美國專利申請專利範圍在 20 項以內規費不會增加，所以儘量寫滿 20 項，其中至少有一項申請專利範圍是比較

上位的，可以包含所有的實施例。

8. 發明摘要(Abstract/Summary of the Disclosure)

發明摘要的作用是便利於社會公眾來簡易、快速的瞭解發明內容，常作為檢索與國際資料交換之用，其內容與專利審查無關，所以大部分過加對於這部分的內容長度都有限制，申請人只要簡單的提及應用領域並將最佳實施例或申請專利範圍作改寫即可，過渡強調發明目的與優點都是不必要的。

B. 說明書撰寫的進階策略

1. 國際一致性

美國法院在 1997 年 Tanabe v U.S.I.T.C 案中，認為一個專利案若在多個國家申請，在他國申請案所做的核駁答辯或修正意見在法院認定申請專利範圍大小時都需要考量，有可能會影響其均等論之近似物的適用範圍。

2. 利用 IDS

提出相關先前技術最好多利用美國的“*Invention Disclosure Statement, IDS*”程序，美國專利法規定發明人必須提供其所知之有關申請案可專利性判斷的資料，也就是在發明審定前提供相關的先前技術文獻，以幫助審查委員判斷發明的可專利性。IDS 最好在專利申請時一併提出，最遲在申請後三個月內或第一次審查意見(first office action)郵寄日前(看哪一個較晚)。有些發明人在提 IDS 時會

一定提供自己的分析意見，這是不需要的，分析意見將來可能會被作為禁反言的證據，不過對於非英文的重要 IDS 資料，可以考慮做部分翻譯，因為在部分案子中，法院採用疑似侵權人的意見而判決申請人敗訴，理由是認為申請人故意利用一大堆 IDS 資料來掩蓋(buried/hid)最相關的重要資料。在專利訴訟時，法官或陪審團通常不會看 IDS 的資料，但是若將對先前技術的討論寫在說明書中，法官會陪審團就一定會加以閱讀與考量，所以利用 IDS 一方面可以完成資訊揭示的義務，也可以避免對先前技術不當的陳述未來在法庭上造成困擾，一舉數得(在這裡討論的是美國的狀況，對於沒有 IDS 要求的國家，如日本等，先前技術還是建議寫詳細一些)。

3. 宣誓書的重要性

美國專利制度是採「先發明主義(First-to-Invent)」，非常重視發明人的正確性(inventorship)，美國專利案的申請人一定是發明人本身，公司是申請後才被受讓的，美國專利局在審查期間並不會主動檢查發明人的正確性，但一旦只要被發現故意隱匿真實發明人，則專利將被撤銷。「宣誓書(oath/declaration)」是申請專利的必要文件之一，發明人在簽署宣誓書前，務必要使發明人瞭解宣誓書的內容，最好是簽一份英文、一份中文(美國專利局網站有提供下載各種語文的宣誓書翻譯本)，曾有案例(Seiko Epson V. Nukote)當法官詢問外國發明人問題，外國發明人宣稱其全然不懂英文且不知道自己簽過什麼東西，法官因而判決其專利無效。

4. 其它提升專利的品質的技巧

- (a)美國專利局在審查准予專利之後會發「核准通知“Notice of Allowance”」, 代理人在此時可以詢問申請人, 在發明完成後是否又有新的進展, 是否需要提連續申請案 (continuation application)。
- (b)美國有一種「再發證(re-issue)」的程序, 申請人在准專利(issue day)之後的 24 個月內可以要求再發證來擴大申請專利範圍 (超過 24 個月之後, 就只能限縮), 代理人可以在發證後的 12、18、23 個月分別詢問申請人是否需要再發證。
- (c)監視競爭對手的專利案進展以瞭解對手的研發走向, 是現今各大公司常用的手段, 在監視時, 也要一併注意對手的再發證案, 並適時利用自己專利的再發證作為防禦。

實驗使用之專利權除外情形 (Experimental Use Exception) 在醫藥品 領域之解讀——德國觀點

一、簡介

歐洲專利公約第六十四條 (Art. 64 of the European Patent Convention, EPC) 第一段中指出「因歐洲專利法所授與專利的專利權，在所有的歐洲專利指定國中，應與因該國國內專利法所授與專利的專利權效力相同 (the rights conferred by a European patent in all designated countries to which the European patent extends shall be the same as those conferred by a national patent granted in that state)」，同條第三段中更指出「任何歐洲專利的侵權事件均應依各國國內法處理 (any infringement of the European patent shall be dealt with by national law)」。

因此，當討論歐洲各國對於主張實驗使用之專利權除外情形的案件，法院對侵害與否判斷的界限究竟為何時，必須回歸到各國的專利法。

而不管是歐洲各國國內法或歐洲專利公約幾乎都有類似於德國專利法第 11 2.條的條文「專利權之效力不及於為因實驗目的而做的發明相關研究 (the rights conferred by the Patent shall not extend to acts done for experimental purposes relating to the subject-matter of the patented invention)」，明訂因實驗目的所做的發明相關研究屬於專利權保護的除外情形。基本上，這條條文的立意是在於促進技術研究發展與進步，並無可議之處；但事實上，此種專利權除外狀況在「醫藥品」領域已經產生了許多爭議。

二、爭點

主張實驗使用之專利權除外情形的案件，其主要爭點是在於：在藥物專利的專利權保護期間，進行「臨床前或臨床試驗」是否屬於實驗使用之專利權除外情形？

由於醫藥品開發所需研發時間很長，所以當研究人員在發現某一物質具有某一療效時，會立即進行專利申請以先求獨佔該專利藥品的未來市場；但是專利藥品要上市之前必須歷經重重生物與臨床實驗，通常無法立即上市，故醫藥品專利在其專利權保護期間內，基本上會有兩種實驗繼續進行：第一種實驗是以獲得新療效為目的，因為該物質只被證實具有某一療效，其可能有其他療效，或者當該物質與其他物質一起作用時，可能也會有新療效被發現；第二種實驗是以使該物質對於該某一療效能利用專利權保護期間就儘早獲得藥品上市許可證為目的。第一種實驗主要是藉由申請新的專利（原物質的用途專利或因原物質衍生出的全新專利）以獲取利益；而第二種實驗則是以分享該專利的市場價值為目的。如果第二種實驗被允許，則競爭對手可以在某專利到期前就早早進行臨床實驗以獲得藥品上市許可證，而不會造成專利侵權，只要等到該專利之保護期滿就可以立即將產品上市。

在醫藥品以外的其他科技領域，只要實驗是針對發明本身，換言之，只要實驗目的是為了更瞭解專利內容，實驗使用之專利權除外情形到目前為止都沒有任何爭議產生。唯獨在醫藥品領域，因為對於某些熱門藥物一點早或晚一點進入市場所造成的差異非常重大，所以對於臨床實驗的時間點早晚的爭執，並不令人意外。

最近，德國關於這個議題終於產生了一個清楚的判例，以下我們

就將這個德國判例的發展做一介紹。

三、德國舊專利法時期的判例：

一九六八年到一九八〇年是屬德國舊專利法時期，這段時間並沒有任何特別以實驗使用之專利權除外情形為爭點的判例。

唯一比較相關的是一九八九年二月二十一日德國聯邦最高法院 (German Federal Supreme Court, BGH) 的判決，這個判決雖然是在一九八九年確定，但其是以舊專利法為基礎，該判決對於實驗使用之專利權除外情形有略微提到說：對於一個專利保護標的實驗，特別是醫藥品，其允許程度只能以驗證與瞭解該專利為目的，例如：為了獲得更多該藥品的物理化學性質資料、是否該專利具有可行性、是否該專利生產的物質夠純等等，而臨床實驗的數據收集則被認為與前述目的不同而不允許。

因此，在舊法時代的德國，第三者不可能在某一專利權期滿後就立即獲得藥品上市許可證，在專利權期滿後第三人必須再花一段「等待期」，以取得藥品許可證而將產品上市。

四、德國新專利法時期的判例：

德國的新專利法時期是在一九八一年以後，在第 11 2 條明訂了因實驗使用之專利權除外情形，直到一九九五年終於有了第一個關於第 11 2 條解釋的最高法院判決（臨床實驗一），一九九七年有了第二個最高法院判決（臨床實驗二），該「臨床實驗」二的判決更於二〇〇一年五月十日被德國憲法法院 (German Constitutional Court) 確認！以

下我們就來討論這三個判決的結果及其造成的重大影響。

A. 一九九五年德國最高法院的「臨床實驗一」判決

在一九九五年七月德國最高法院產生了第一個根據一九六八年專利法而做的判決，認為在某藥品成分的專利權有效期間，進行臨床實驗以獲得另一非專利保護成分的資訊，不構成侵害。也就是說，使用一專利保護藥品進行臨床實驗，若其目的是為了會得其他非專利藥品成分之相關成分的資訊，不會侵害該藥品專利。

然而，在「臨床實驗一」中，最高法院並沒有指出，若該臨床實驗的目的是以獲得較早進入市場的準備時，是否會造成侵害？可能第三人會在某專利的專利期間剩下最後幾年時開始進行臨床實驗，以便及早獲得上市許可，而當該藥品專利期間一到，就可以馬上切入市場。許多學者當時都對「臨床實驗一」的判決做出解讀，多數人的結論是以獲得上市許可以及早進入市場的臨床實驗並不被當時最高法院許可，而仍應構成專利侵害。

直到一九九七年，德國最高法院終於對臨床實驗各種態樣的專利侵害判斷訂出一套規則。

B. 一九九七年德國最高法院的「臨床實驗二」判決

在一九九七年德國最高法院的「臨床實驗二」的判決中，特別指出臨床實驗是被允許的，即便該臨床實驗是以獲取藥物許可證為目的，又即便該臨床實驗的藥物成分與專利藥品完全相同。也就是說，在某專利的專利權有效期間，第三人就可以在德國簽

訂有效的協定來進行臨床實驗，以便及早開始準備進入該藥品市場。

該判決對臨床實驗的唯一限制是該臨床實驗的數量必須與實驗目的一致，也就是臨床實驗有其一定的合理實驗量，任何人不得以臨床實驗為幌子，實則大量生產，大量實驗，擾亂專利權人於其專利權期間應享有的市場利益。

「臨床實驗二」的判決出來之後立刻引起許多爭議，許多大藥廠尤其不滿，所以繼續向憲法法院提出上訴。

C. 二〇〇一年德國憲法法院確認了最高法院的「臨床實驗二」判決

德國憲法法院於二〇〇一年五月十日確認了「臨床實驗二」的判決，認為最高法院的該判決完全符合德國憲法。根據德國法律，實驗使用之專利權例外情形適用於所有與專利發明本身有關、並以獲得更多資訊為目的的各種實驗。也就是說，德國最高法院與憲法法院均認為只要實驗均是以獲得資訊為目的，就沒有必要對獲得資訊的目的與原因做不同的判決區分，即臨床實驗和一般實驗應採相同的不侵害結論，而不需要考慮該資訊是被用來做藥劑登記或申請新的用途專利。根據憲法法院的見解，為顧及技術水準與公眾利益，專利權人在其專利權期間必須接受這種權利限制，否則會造成專利權期滿之後的另一種不公平的權利延長。

事實上，由於上述的判例，德國可以被視為歐洲對實驗使用見解最自由的幾個國家之一，不論一般實驗或臨床實驗，不論是

申請新的用途專利或以提早獲得藥品上市許可證為目的，只要實驗是以獲得資訊為目的且沒有專利權期間的商業行為，就不會造成專利侵權。

五、歐洲其他國家的情形

由以上的討論可以發現，德國對於實驗使用之專利權除外情形採取非常自由(liberal)的見解，即只有「以實驗使用為偽裝，實則進行商業使用」的行為才被禁止。但是歐洲其他國家對於藥品專利權期間，第三人以獲取該藥品上市許可證為目的的臨床實驗是否屬於實驗使用之專利權除外情形，見解仍不一致，例如丹麥與英國就認為臨床試驗應被視為侵權，荷蘭則支持德國的見解。不過隨著歐洲專利制度的逐步整合，相信未來對於這個問題會有更一致的看法產生。

均等論, Festo, 及其對申請策略的影響

一、前言

在 2001 年 6 月美國最高法院確認了 Festo Corp., v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki, Co. 的聯邦法院判決結果，Festo 案這是美國近年來最富爭議性的專利訴訟案件之一，因為這個案子導致新的規則產生，這個規則認為申請歷史過程(presecution history) 將對均等論之下均等物的適用產生完全阻卻，這個判決將嚴重影響到美國專利的價值及整個專利制度實務運作。

申請歷史過程是有關於專利申請過程中的答辯與專利範圍修改等文件證據，這些文件對於專利實施有兩方面的影響，第一是對於申請專利範圍的解釋(claim construction)，申請專利範圍的架構是一個由法官決定的法律問題，在訴訟前法官會進行 Markman 聽證用以確認申請專利範圍中詞句的意義以及每一項的範圍，申請歷史過程就用來協助申請專利範圍的解讀，其作用就像立法歷史過程對於法令意義的解讀一般，不過與其不同的是，立法歷史過程通常是很有說服力的而且法院可自行決定是否需要參考，但是申請歷史過程則一定要被考量。

第二是申請歷史過程對於法院判斷侵權物或方法是否侵害專利扮演重要角色，法院使用申請歷史過程來避免專利權人恢復其在申請時已經放棄的標的，這叫做禁反言(prosecution history estoppel or file wrapper estoppel)，即禁止專利權人在法院對於之前在 PTO 申請期間的言論做出相反的陳述，因此，要是專利權人在申請期間表示某個元件不包括某種結構，法院在認定侵權時就不會將該除外的結構加以考

慮。

專利侵權分為兩種情形，一種是字面侵害而另一種是在均等論下的侵害。在字面侵害的情形，申請專利範圍中的每一個元件都必須照字面地出現於被控侵權標的中。與字面侵害不同，在均等論下的侵害，申請專利範圍的某些元件依字面解讀並未出現於被控侵權標的，但是被控侵權標的在均等論的適用下被認為與申請專利範圍的元件沒有實質差異而構成侵害。

侵害與否是一個由陪審團判斷的事實問題，但法官會決定均等論與申請歷史過程適用程度的法律問題以利陪審團作侵害判斷，在 Festo 案之前，申請歷史過程對均等物的影響範圍的解讀一直是 case-by-case，沒有很明確的規則，但在 Festo 案之後，規則已經確立。

在 Festo 案中，聯邦法院認為如果一個申請專利範圍元件在申請過程中已經因為有關專利要件的實質理由被限縮過，則禁反言將完全阻隔該元件在認定侵害時使用均等論。換句話說，一個元件若在申請過程中被有關專利要件的實質理由限縮過，則只能利用字面侵害，法院將不允許任何均等物的適用。此外，法院對於何謂「有關專利要件的實質理由(a substantial reason related to patentability)」定義為任何為了達到專利要件之法律要求而所做的修正(any amendment made to pursuant any statutory requirement for patentability)。即便修正是自願性的主動限縮，專利權人有義務必須來證明該限縮修正與有關專利要件的實質理由無關，如果專利權人不能提供證明，法院就推定該元件是因為有關專利要件的實質理由而限縮，故該元件將不能使用均等論。

聯邦法院有關均等論的完全阻卻(complete bar)規則，已經在專利界引起廣泛爭議，接下來本文第一部份將對在 Festo 案之前與之後發

生的有關均等論案件判決做一個摘要回顧，第二部份將說明均等論使用的優缺點、Pre-Festo 的限制條件，第三部份將說明何謂彈性阻卻 (flexible bar)規則，第四部份將討論 Festo 判決、Festo 案之後的判例法及其影響，最後第五部份將討論因應 Festo 判決對申請專利範圍影響所產生的新申請策略。

二、均等論

均等論是一種依公平正義原則產生的理論，讓法院可以判定一個裝置或方法是否侵權，即使該裝置或方法並沒有字面地包含在申請專利範圍的元件中。法院首先要界定均等論的使用時機，均等論只使用於當被控侵權裝置或方法與專利標的之間具有非實質變更，而且判斷時是一個元件對一個元件判斷，而不是將整個發明標的一起判斷，也就是說，每一個專利元件都要個別地與被控侵權元件判斷其是否屬於字面侵害或非實質差異的均等物。

再來法院要界定的是當元件沒有字面侵害時均等的認定範圍，均等論使用的範圍會被全要件原則、說明書撰寫要求、禁反言等限制。在法院告訴陪審團是否可以用均等論來判斷侵害以及均等可利用的適當範圍後，陪審團就可以對元件間是否構成侵害做一個事實判斷。判斷非實質變更的方法是依 Function/Way/Result 法來判斷，該方法要求均等的元件必須具有“substantially the same function in substantially the same way to obtain the same result”，由於均等論始得申請專利範圍可以具有一個範圍的均等物，因此擴大了專利權人的排他獨佔權，這造成專利經濟價值與公眾利益的衝突。以下將討論擴大與限制均等論造成的優缺點。

A. 均等論促進的政策目標

均等論主要的政策目標是避免專利仿冒，因為其可避免侵權人故意對專利標的做些許非實質變更以求避免字面侵害而逃避侵害責任，換言之，均等論可以達到提高專利價值，進而鼓勵企業投資新發明的研發，進一步而鼓勵發明人申請專利、鼓勵對專利迴避設計的創新等目的進而促進科學技術發展。

均等論可以使企業願意投資更多的錢做研發的原因是因為在均等論之下所准予的獨佔權利將大於限定於字面侵害的獨佔權利。均等論使得專利的權利包含申請專利範圍字面上的元件及其均等物，而避免侵權人藉由非實質標更而輕易仿冒他人專利，避免專利價值降低。專利價值提高了，企業為申請發明所投資的錢有了回報，自然企業就願意投入更多的錢做研發，進而促進產業發展。

此外，均等論可以避免發明陷於咬文嚼字的泥沼。如果沒有均等論，則申請人的利益將僅維繫於說明書撰寫技巧而非發明的實質內容，而大大打擊了發明的與價值。

再者，均等論可以獎勵投資的原因是因為均等論有利於申請專利範圍包含未來的新科技。由於發明專利的有效期長達二十年，對於新科技領域，常常數年之後，許多舊的專有名詞會被淘汰而新的專有名詞會產生，在這種情形下，如果不利用均等論，僅憑字面侵害解讀將沒有辦法表現專利的實際價值。

均等論獎勵了發明申請也間接促進了科學技術發展，因為大眾能輕易獲得各種新知與創意，如果發明人認為申請發明會造成競爭

對手剽竊其發明或藉由一些非實質變更而避免侵害責任，則發明人將不會申請發明，而改用營業秘密來保護其創作。

最後，均等論可以促進科學技術發展，因為競爭對手必須付出較多的努力與金錢來做迴避設計，而非只是簡單的非實質變更，因此，更多的創意可以被激發出來。

雖然均等論可以達成以上重要的政策目標，其也有部分缺點，以下將討論造成均等論的負面影響。

B. 均等論破壞的政策目標

均等論造成的負面影響主要表現於說明書的告知功能、社會資源的有效分配、經由迴避設計專利範圍的創新。

專利說明書具有告知社會大眾其獨佔權利的範圍的功能，所以法令規定申請專利範圍所記載的範圍才是申請人所欲請求保護的範圍。但是均等論使得說明書的告知功能被模糊造成判斷專利的確切範圍變得困難，此外，某些投機取巧的專利權人更可能利用均等論，過份擴張其專利的權利範圍，無故興訟造成社會不安，因此均等論雖可准許專利的解讀有所擴張，但必須注意其擴張限度，以維護公眾與社會利益。

均等論造成的法律不確定性也造成社會資源的無效率分配。因為即使是專利權人都沒辦法肯定專利將如何被解讀、連某一個申請專利範圍請求項如何將如何被解讀都不確定，因此，被控侵權人常常只能花錢購買專利授權，而不敢冒險上法院打專利官司。專利授權金通常很貴，對於小公司來說花錢購買不需要的專利授權

會是極大負擔，這就是社會資源的無效率分配，再者，即便小公司本身擁有幾個重要專利，由於其自身對於其專利權利的不確定感，將不願意對於強烈主張已經做了變更設計的侵權人提出侵權告訴，而造成其專利的價值降低。

藉由鼓勵迴避設計，均等論雖然某種程度上會鼓勵創新，但是若過份擴張均等論，造成一些有創意的改良也被視為簡單的模仿，則均等論也有可能扼殺了許多創新，所以均等論與公眾利益之前必須要求得適當的平衡。在討論 Festo 案之前，我們必須先瞭解兩個發生於 Festo 案之前(pre-Festo era)與均等論有關的重要案子，Graver Tank 案與 Warner-Jenkinson 案。

C. 均等論的發展

發生於 1950 年的 Graver Tank & Mfg. Co., v. Linde Air Products Co. 案是現代均等論的濫觴，Graver Tank 擁有一個有關電焊組成物(an electric welding composition)的專利，其申請專利範圍寫道“combination of alkaline earth metal silicate and calcium fluoride”，被控侵權的組成物和 Graver Tank 的專利組成物幾乎一模一樣，只是鹼土金屬之矽化物換成了矽化錳。因此，法院的主要爭點就是鹼土金屬的矽化物和矽化錳的變換是否為非實質變更而可使用均等論。最高法院最後確認了下級法院的見解，認為該種置換為非實質變更，因為“a product or process that does not literally infringe upon the express term of a patent claim may nonetheless be found to infringe if there is ‘equivalence’ between the elements of the accused product or process and the claimed elements of the patented invention”，法院表示這個案子是均等論的最好示範(it is difficult

to conceive of a case more appropriate for application of the doctrine of equivalent), 因為資料顯示先前技術已經教導過「矽化錳是焊接組成物中之一種有效的成分」, 所以任何熟習該項技術者都知道鹼土金屬的矽化物可以用矽化錳取代。法院同時也指出, 沒有證據顯示被告曾經做過任何關於電焊組成物的實驗與研究, 由於缺乏獨立研究的證明, 法院因此認定被告是“imitation rather than experimentation or invention”。

儘管 Graver Tank 案是現代均等論的濫觴, 在此之前高等法院亦曾做過決定認為禁反言會限制均等論之下均等物的範圍, 舉例來說, 1942 年的 Exhibit Supply Co. v. Ace Patents Corp.案中, 最高法院認為「不論申請案本身適當的均等論適用範圍為何, 只要專利權人因修正而放棄了部份權利, 就不能再利用均等論使該部份權利恢復」。

與 Festo 案最有關的判決是 1997 年的 Warner Jenkinson Co., v. Hilton Davis Chemical Co.案, 在 Warner-Jenkinson 案之前, 有些法院使用均等論於申請專利範圍時是將申請專利範圍視為一個整體來適用, 有些法院則是將均等論應用於申請專利範圍的個別元件中。如果是將申請專利範圍視為一個整體來適用, 則均等物的範圍會較大, 因為只要元件整體是使用同一手段、具有同一功能、達到同一效果就會被認為是均等物, 個別元件並不重要甚至可以忽略。在另一方面, 將均等論應用於申請專利範圍的個別元件允許的均等物範圍較小, 因為每一個元件都必須出現於被控侵權物中, 每一個元件都很關鍵而不能忽略。Warner-Jenkinson 案是與 Festo 案之前有關限縮修正後之均等論應用最近的案子, 由該判決可以觀察到法院對均等論解讀逐漸傾向嚴格。Warner-

Jenkinson 案的判決中，法院瞭解部份法律學者認為「均等論有自己的生命而不受申請專利範圍控制(taken on a life of its own unbounded by the patent claims)」，但同時也瞭解「如果均等論應用過廣會與專利的定義及公眾告知功能衝突(when applied too broadly, the doctrine of equivalents conflicts with the definitional and public-notice functions of the statutory claiming requirement)」，在考量各方意見之後，Warner-Jenkinson 法院採用了第二種方法，認為「均等論不能違背專利之申請專利範圍本身的主要功能(the doctrine of equivalents will not vitiate the central functions of the patent claims themselves)」。

但是，雖然最高法院對於限縮修正後之均等論的應用有前案，Festo 案中的多數法官認為最高法院之前並沒有針對“申請期間因為有關專利要件相關的實質理由而限縮修正之申請專利範圍”其均等論的適用範圍做過解釋。不過由 Warner-Jenkinson 案的判決可以觀察到最高法院即將「宣告均等論死亡」的痕跡，在 Festo 案中，除了採用全要件原則之外，法院更對均等論的應用做了「完全阻卻(complete bar)」，申請期間因為有關專利要件相關的實質理由而限縮修正之申請專利範圍元件將被完全阻卻均等論的使用。

D. Festo 案之前的均等論使用限制

雖然在 Festo 案之前，均等論享有較大的解釋空間，但是其使用仍受限於全要件原則、先前技術、說明書的揭露以及申請歷史禁反言。

1. All Element Rule

要構成字面侵害，專利裝置或方法之專利申請範圍的每一個元件都必須出現於被控侵權裝置或方法。但是在 Warner-Jenkinson 案之前是否申請專利範圍的每一個元件都要在被控侵權裝置或方法中有均等物並不清楚。直到 Warner-Jenkinson 之後，最高法院確認均等論必須使用在申請專利範圍的每一個元件上，而不能將發明視為一整體來適用，因為申請專利範圍的每一個元件對於定義專利發明都很重要，均等論不能減少任何元件。

2. Prior Art

先前技術對限制專利元件均等物的作用有兩個重點，第一，開創性專利(pioneering patent)可以較一般專利享有較大的均等範圍，第二，均等論不能擴張到使申請專利範圍包含先前技術。

3. Written Description

說明書揭露對於均等範圍的限制有點類似申請歷史禁反言，舉例來說，如果說明書中揭露發明之某一元件係具有某種功能，則被控侵權物之相對應元件若沒有該功能就不構成侵害，因為根據均等論的功能/手段/結果 (Function/Way/Result) 測試法，該元件並非均等物。

4. Prosecution History Estoppel (a.k.a. File Wrapper Estoppel)

申請歷史包括專利申請過程中的答辯與修正，申請歷史禁反言在於防止申請人恢復主張其在申請過程中已經放棄的權利，由於禁反言的位階比均等論高，所以申請過程中放

棄的範圍亦不能藉均等論恢復。

限縮申請專利範圍而放棄某些標的，在某些狀況下可能會啟動禁反言，但在 Warner-Jenkinson 案之前，對於哪些狀況下的申請專利範圍修正會啟動禁反言、甚至於使用禁反言之前是否必須考慮修正理由都一直沒有定論。

在 Warner-Jenkinson 案中，申請人為了克服審查委員之引證資料（製程條件是 pH 9.0 以上），因此加入了限制條件宣稱其所申請的製程是操作於「pH 6.0~9.0」，由於限制條件的上限 9.0 很明顯的是為了克服引證資料的 pH 9.0 以上，法院認為這適用禁反言，pH 9.0 以上的權利已經不能恢復。但是申請過程中並沒有任何證據或理由顯示下限 pH 6.0 的來源，法院因此認為 pH 6.0 為一個限制元件，但是否啟動申請程序禁反言來排除均等論的適用尚必須考慮修正理由。雖然法院已經指出若申請專利範圍修正與專利要件有關將會啟動禁反言，但是對於禁反言對均等論的阻卻程度仍未說明。

法院進一步裁定申請人負有提供修正理由的舉證責任，如果提不出理由，法院就推定該修正原因與專利要件有關，而如果申請人不能克服該推定，申請過程禁反言就阻卻該元件使用均等論。由於申請人沒有提供修正下限的理由，最高法院因此將本案發回下級法院來找出修正理由。如果仍找不出理由，該修正是基於滿足專利要件的推定就確定成立並且申請過程禁反言就阻卻該元件使用均等論。

但是法院並沒有指明是否申請過程以外的證據也可作為申

請專利範圍修正理由，法院也沒有指明該種阻卻是由於申請人沒有解釋修正原因或由於申請人不能克服修正是為滿足專利要件的推定。

綜上所述，在 Warner-Jenkinson 案中最高法院沒有對均等的範圍做出完整的指導，我們只知道如果沒有修正理由，就沒有任何均等物（完全阻卻），但如果有修正理由，是否就可以有某種均等範圍的適用？如果該修正理由是有關專利要件情況又如何？換言之，最高法院並沒有告訴下級法院如果有 pH 值下限的修正理由時，該使用彈性阻卻 (flexible bar) 或完全阻卻 (complete bar)。

三、彈性阻卻

彈性阻卻方法會考量「修正的本質與目的」來決定每一個修正過的元件其個別的均等範圍，使用彈性阻卻，有些均等物會被申請過程禁反言阻卻，有些則不會。

1983 年的 Hughes Aircraft Co., v. United States 案是使用彈性阻卻的一個例子，在申請過程中，Hughes 修正了所有的申請專利範圍（將原有的申請專利範圍全部刪除而重新撰寫三項新的申請專利範圍）來克服審查委員提出之 McLean 專利為核駁引證。在對聯邦政府的侵權訴訟中，聯邦政府的裝置字面上並沒有侵害 Hughes 的專利，但也沒有完全脫離 Hughes 的專利，因此法院檢視了申請專利範圍、申請過程文件以及先前技術等來決定 Hughes 專利使用均等論時之適當均等論範圍。

聯邦法院首先認定 Hughes 的專利不是開創性專利，故不能享有

開創性專利所能享受的較大均等範圍，接著，法院藉由檢視 Hughes 修正申請專利範圍之申請過程文件以及先前技術資料來判斷均等適用範圍，法院表示做此檢視的目的不是要判斷修正的原因是否為迴避先前技術引證，而是藉參考先前技術來判斷被控侵權裝置是否屬於請求發明的均等物。

雖然大多數人認為被控侵權物應有侵害 Hughes 專利，但也有不同的聲音認為 Hughes 專利為了克服先前技術核駁而加入的幾個元件並沒有出現在被控侵權物中，由於 Hughes 案是在 Warner-Jenkinson 案之前，全要件原則還沒有被最高法院確立，所以聯邦法院可以有權將被控侵權裝置與專利裝置視為一個整體來比較，並可以不使用全要件原則。

在法院歷經各種努力來平衡專利權人與公眾之前的利益之後，均等論也經過多次轉變，Festo 案判決是目前有關均等論的最新解釋。Festo 案中最具爭議性的幾個爭點就是關於聯邦法院的彈性阻卻判決，聯邦法院較早的判決可以分為兩派，一派是採用彈性阻卻（例如之前討論的 Hughes 案），一派是採用完全阻卻（例如接下來會討論的 Kinsenshaw 案）。雖然大多數的判例是採用彈性阻卻，Festo 法院卻獨排眾議地否決彈性阻卻法而採用完全阻卻法，因為 Festo 法院認為彈性阻卻法是「難以運作、不切實際 (unworkable)」而且「對實現一些重要目標是種直接阻礙 (poses a direct obstacle to the realization of important objectives)」，所謂「重要目標」包括「限縮修正應視為對標的放棄」、「申請專利範圍的告知功能」、「促進專利法的穩定」。

四、Festo 案

Festo 案(Festo Corp., v. Shoketsu Kinzoku Kabushiki Co., LTD.)是有關於磁力作用的無軸承圓柱，該圓柱中間的活塞不接觸到任何結構，當液壓或氣壓推動活塞時，藉磁力使其它構件動作。專利物與被控侵權物的差異是具有一對彈性密封環位於活塞兩端，而被控侵權物則是在靠近液壓端有一個雙向密封環，兩者的作用均是阻絕液體，單純地依 way/function/result 的均等判斷應屬侵害，惟由於 Festo 的密封環是修正加入的元件，所以法院認為該元件不得使用均等論。本案的判決宣告了均等論之下侵害判斷的三項重大改變：

第一、如果申請專利範圍的某元件在申請過程中曾因為關於專利要件的實質理由被限縮修正，申請過程禁反言將完全阻卻該元件適用任何均等物，也就是很明確地否決之前在類似情形下使用彈性阻卻的所有案例。

第二、法院認為「關於專利要件的實質理由」包括任何為了達到專利要件之法律要求而所做的修正，也就是說，包括產業上利用性、新穎性、進步性、可行性(enablement)、最佳實施例(best mode)以及不明確用語(indefiniteness)的任何修正都會觸發完全阻卻。

第三、如果無法瞭解限縮申請專利範圍的理由（如 Warner-Jenkinson 案的情形），法院會推定該修正是與滿足專利要件有關，而觸發完全阻卻。

A. 完全阻卻

Festo 法院採用完全阻卻是因為完全阻卻有助於「實現一些重要目標」，所謂重要目標包括限縮修正應視為對標的放棄、申請專利範圍的告知功能、促進專利法的穩定。

法院認為如果讓專利權人對其曾放棄的利益有任何模糊空間對於公眾利益都是一種傷害。所以專利權人因為修正所放棄的標的，該放棄就應被完全地被用於對抗專利權人。此外，法院認為完全阻卻可以完全發揮專利說明書的告知功能，不論是專利權人或社會大眾都將能清楚地判斷若一個申請專利範圍元件在申請過程中曾因為關於專利要件的實質理由被限縮修正，其專利保護範圍將為如何，如果該元件被限縮過，其範圍將只剩字面定義的範圍。再者，法院認為完全阻卻可以促進專利法的穩定，因為專利權人與社會大眾都不需要推測哪些修正會影響均等論適用、哪些不會，在申請過程中因為關於專利要件的實質理由被限縮修正將完全阻卻該元件適用均等物，沒有任何投機取巧空間。

均等論提供了申請專利範圍些許「模糊空間」，也就是除了字面侵害之外、沒有字面侵害的標的在均等論下仍可能構成均等侵害，但在法院採用完全阻卻之後，這個模糊空間的大小已經被縮小並企圖加以確定，使專利權人或競爭對手都能弄清楚專利保護範圍到底多大，在 Festo 案之前，競爭對手在做迴避設計時仍必須冒一些侵權風險，在 Festo 之後，競爭對手只需要找出專利權人申請過程中曾修正的元件，用另一個沒有字面侵害的元件加以取代，就可以完全避免模糊空間。因此藉由增加法律的穩定性，Festo 法院相當於是鼓勵迴避設計。

減少專利的模糊空間對專利權人的影響很大，因為這將嚴重降低

修正過專利的價值，所有美國的請准或申請中的專利案價值都有必要重新評估其專利價值，如前面所討論，專利價值的降低將減少企業投資新研發的意願，但是企業亦可能將該經費投資於迴避設計。

日本最近也採用完全阻卻，因為完全阻卻有助於達成專利的告知功能及法律的穩定性，但因為日本也希望促進研發，而均等論可以鼓勵研發創新而減少迴避設計，所以日本對於完全阻卻的適用狀況有所限制，如果是因克服引證資料而做的限縮，將不能使用均等論，而如果是因克服可行性或文字澄清所做的修正，將仍可使用均等論。

B. Festo 案仍未解決的問題以及 Festo 案之後相關的聯邦法院案例

如同任何法律的改變一般，Festo 案的判決解決了一些問題也留下了一些問題，以下將討論一些 Festo 案仍未解決的問題。

1. 什麼是一個元件？

聯邦法院在 Festo 案中沒有對於元件定義或提供一個判斷各個元件邊界的方法，在地方法院的 *Aclara Biosciences, Inc., v. Caliper Tech. Corp* 案中就討論到這個問題。

在 Aclara，原來未修過的申請專利範圍是“a plurality of electrodes positioned to be operatively connected to said trenches for moving said charged particles in said trenches”，後來為了對抗核駁引證，被修正為“a plurality of electrodes

positioned to be in electrical contact with a medium when present in said trenches”。核駁引證是有教導相似的裝置其中電極(electrodes)與導體(medium)間是絕緣的，修改過的申請專利範圍就是強調其不具絕緣特徵以與先前技術區隔，法院現在要解決的問題就是完全阻卻是用於整段文字，還是僅用於其中的個別次元件；法院認為這段文字中包括三個次元件作為申請專利範圍的限制條件：(1)複數個電極(2)不具有絕緣構件(3)電極配置方式，由於限縮的修正是有關於不具有絕緣構件，所以這部份已經構成禁反言。

法院接下來要探討的是電極在溝槽中的配置方式有沒有禁反言的問題。在將申請專利範圍解讀之後，法院發現 Aclara 的電極必須是位於溝槽的中間部份，而排除電極僅位於溝槽兩端的情形，使得被控侵權物不構成字面侵害。此外，法院認為 Aclara 並沒有修正過其電極配置，其電極配置方式不適用 Festo，合於均等論適用條件，推定均等侵害。

2. 專利權人如何建立一個與專利要件無關的修正理由？

Festo 法院認為申請人有責任提供限縮修正的理由，但是並沒有說明怎樣的理由才能使用，在 2001 年聯邦法院的最新判例(Pioneer Magnetics, Inc., v. Micro Linear Corp.)中，法院認為「只有專利申請的公開記錄，即專利申請文件，才能作為該理由的基礎(only the public record of the patent's prosecution, i.e., the patent's prosecution history can be a basis for such a reason)」，如果公開文件中沒有辦法說明修正的理由，則該理由就被認定為是與專利要件的實質理由有關。

在 Pioneer，修正係有關於其申請專利範圍中某一項修正加入了“switching”條件，為了證明其修正是無關於專利要件，Pioneer 提出了一份專利律師的聲明書聲明其修正與專利要件無關，但法院認為「決定申請專利範圍修正原因時，不考慮專利律師的聲明書」，因為只有公眾可獲得的申請過程歷史文件才是修正理由考量的唯一證據。因為 Pioneer 按無法提供申請歷史過程之修正理由，所以法院推定其修正為與專利要件的實質理由有關。

3. 如果修正是針對某一項請求項，其他各項會不會受到影響？

在 Festo 之前的 Fishars, Inc., v. Hunt Mfg. Co.,案中，聯邦法院討論到修正某一項對其它項的影響。在 Fishars，申請專利範圍第六項獨立項修改加入了一「支持與傾斜」元件，但其他各項只有出現「傾斜」元件，沒有「支持」元件，被告因此爭辯專利權人的元件必須同時具備「支持與傾斜」功能，因為申請過程禁反言已經禁止專利權人重新獲取一個沒有「支持」功能的元件。法院最後認為因為其他各項申請專利範圍是沒有「支持」元件而獲准的，所以第六項的修正不造成其他各項的禁反言，因為其他個項之所以獲准專利與該修正無關。

但是在 Festo 之後的 Molten Metal Equip., Innovations, Inc., v. Metallics Sys. Co., L.P., et al.,案中，地方法院認為某一項的修正會影響其他項。在 Molten，專利權人為了克服引證資料，將申請專利範圍第十九項的幫浦汽缸元件限縮為「非

閥門式」，其他各項因為都具有「非閥門式」的限制條件，所以沒有修正就獲准了。在訴訟時，地方法院認為被控侵權物在均等論下構成均等侵害某一項請求項(非第十九項)的「非閥門式」幫浦汽缸；到了聯邦法院，則改判該「非閥門式」幫浦汽缸應完全阻卻均等論適用，因為「沒有理由要讓同一案子中、不同申請專利範圍、相同用詞卻具有不同的均等範圍」Fiskars 和 Molten 之所以有不同的結果，是因為 Fishars 所牽涉到的是未包括「支持」元件的未修正請求項，而 Molten 所牽涉到的是包括「非閥門式」元件的請求項。

4. 將一個依附項修改為獨立項構不構成限縮修正？

在 Festo 判決的前兩天，在一份未公開的意見中，Vermeer Mfg. C.,v. The Charles hunt Mach. Works, Inc.,案的地方法院誤將較佳實施例的元件讀到申請專利範圍中,造成 Vermeer 專利的不當限縮，而不構成侵害。在聯邦法院中，Charles 因此宣稱申請過程禁反言將禁止 Vermeer 回復其較廣的範圍，不過聯邦法院認為較廣的申請專利範圍是可以回復的，因為「原請准的申請專利範圍第一項並沒有被核駁過，只是改寫成獨立項並修正相關的先行詞關係(antecedent basis)而以」。有趣的是，法院甚至引述 Warner-Jenkinson 案的名言「申請過程禁反言適用於因有關專利要件的實質理由的修正」，而 Vermeer 的修正與專利要件的實質理由無關，所以命令下級法院應考量均等論之下申請專利範圍第一項的侵害狀況加以重審。

5. 如果不修改申請專利範圍，而是將所有舊的申請專利範圍用新的申請專利範圍取代，是否可以避免完全阻卻？

在適用完全阻卻之前，法院必須先找出被限縮的元件，但是如果申請人是將所有舊的申請專利範圍用新的申請專利範圍取代，則要尋跡找出舊的範圍與新的範圍之間的限縮關係就會變得很困難。在 *Mycogen Plant Sci., Inc. v. Monsanto Co.* 案中，聯邦法院成功地追蹤出新與舊申請專利範圍之間的限縮情形，認為用新的較窄申請專利範圍取代就的較廣申請專利範圍，和直接修改效果相同，均會造成申請過程禁反言。在 *Mycogen* 案中，原先四項較廣的申請專利範圍被刪除，取代以較窄的兩項申請專利範圍，由於新的兩項請求項均包括新的元件，所以該案子的追蹤工作並不困難。

6. *Festo* 案的判決可否溯及既往？

在未公開的 *Insituform Tech., Inc., et al v. CAT Contracting, Inc., et al.* 案決定中，聯邦法院認為 *Festo* 可以溯及既往。在 *Insituform* 中，聯邦法院支持地方法院的見解認為依均等論 *CAT* 的製程一侵害 *Insituform* 的申請專利範圍第一項，但認為 *CAT* 的製程二不構成侵害，因此發回地方法院更審。在更審時，地方法院仍認為製程二亦構成侵害，被告因此不服而提出申復。在申復的口頭辯論期間，*Festo* 案判決出現，聯邦法院採用 *Festo* 案後判斷製程一與二均不構成侵害。法院對其採用 *Festo* 判決的正當性之解釋為「對於所有 open on direct review 的案子，不論該案子成立於新

規則宣布之前或之後，都可以適用」，法院同時也說明所謂 case doctrine 並不能阻止法院使用 Festo，因為其例外就是當「主管上級對爭議做出相反的法律決定」時，因此，法院將該案重新發回下級法院去撤銷該案侵權爭議而終結該案。

7. 「專利要件」的定義是什麼？

另一個 Festo 案為解決的問題是：什麼是「有關專利要件的實質理由」？雖然法院提到任何與專利要件相關的法律要求都會觸發完全阻卻，但沒有解釋怎樣的修正才不會造成完全阻卻。如上所討論，我們已經知道將一個依附項修改為獨立項不會觸發完全阻卻，但是很多情形還是不明朗，例如：如果是針對先行詞(antecedent basis)關係的修正會不會觸發完全阻卻？如果某個元件只是被“object to”而非“reject”，針對該意見的修正是否會造成申請過程禁反言與完全阻卻？這些爭議對外國專利申請人是格外重要的，因為將外國專利翻譯成英文時，常被要求做文字澄清與修正。

8. 對一個申請案的修正是否會影響其它相關的申請案？

由於 continuation 案或 divisional 案越來越多，聯邦法院將來會面臨的問題就是某一個案子的修正是否會影響到其它相關案件，目前聯邦法院還沒有遇到這一類的案件。

但是目前在地方法院的 Amgen, Inc., v. Hoechst Marion Roussel, Inc., 案中，地方法院認為該案的修正不適用 Festo，因為申請人只是為了克服 double patenting 而將案子

作分割修正。

C. Festo 判決的衝擊

Festo 案的判決造成許多專利律師的抱怨。首先，大部分目前請准的專利幾乎都有修正過，因為在以前先提出較廣的申請專利範圍，等待審查委員意見再限縮是很普遍的作法，而 Festo 案的結果已經大大影響現今核准專利的價值。

第二，目前很多核准與申請中的專利都有無法提供解釋理由的修正，這些案件都將被推定完全阻卻均等論的適用。在 Festo 案與 Warner-Jenkinson 案之前，一般來說修正時都不會解釋原因，認為解釋反而會造成申請過程禁反言。在 Warner-Jenkinson 案，確立了對無法解釋的限縮修正都會被推定是與專利要件的實質理由有關，在 Festo 案，確立了與專利要件的實質理由有關的限縮修正都因禁反言而造成完全阻卻均等論，最近，在 Pioneer 案，更認定修正的解釋理由僅能使用申請過程中的公開資料。

第三，許多律師很擔心外國申請案翻譯的問題，因為當在翻譯案件常會被要求對文字作修改與澄清。將來當外國案遇到文字修改或解釋時，一定要記得加註該修正與專利要件的實質理由無關。

最後，Festo 案被批評的是其可能造成仿冒。因為如果限縮過的元件不能適用均等論，則聰明的仿冒者就可以先調閱高價值專利的申請過程文件，然後將該修正過的元件用另一種不構成字面侵害的元件取代，就可以完全避免法律責任，仿冒者將可以輕易利用發明人與專利投資人的才華而不需要付出相當的努力。

因應 Festo 案造成的專利申請實務的重大改變，接下來要討論的是 Festo 案之後所產生的新申請策略。

五、Festo 案之後的申請策略

在 Festo 案之前，大部分專利代理人的申請策略是先以範圍較大的申請專利範圍來申請，然後，在申請過程中依審查委員核駁情形再做限縮。由於大多數的專利代理人通常都會先以較廣的申請專利範圍試探審查委員的核准極限，因此大部分的申請案都會被要求修正或核駁，代理人在接到審查委員的審查意見後，便與審查委員進行意見交換，這種意見交換最後通常會伴隨有申請專利範圍的修正，但在 Festo 案之後，由於修正會導致完全阻卻均等論適用，所以專利代理人在未來申請專利案件時必須使用新的申請策略。

以下將的討論主要分為兩大類：一有關如何避免修正申請專利範圍的策略；另一是對於不可避免的修正，如何減少該修正造成的衝擊的策略。

A. 避免修正申請專利範圍的策略

在決定採用哪種策略之前，必須先考慮申請人申請該件專利案的目的。如果該件專利案是以防禦為目的，也就是說是用來防止其他人使用與專利權人相同的專利或用來防止競爭對手使用相同專利，則申請過程禁反言的影響可能就不很重要，且申請一件範圍小的案子可能會比較有利。但是，如果申請該件專利案是以

攻擊為目的，則申請過程禁反言就非常重要，且應該要儘量追求可能的較大保護範圍。

避免修正申請專利範圍的策略又可以再區分為：單一申請案策略與多申請案策略。

1. 單一申請案策略

- 主動修正——許多專利律師都很擔心未來面對審查委員核駁意見時該如何修正申請專利範圍，因為那樣的修正很難證明是與專利要件無關，因此，有一些律師建議申請人先重新檢視所有申請中的案子然後自己主動修正，因為主動修正或許會造成申請過程禁反言，但至少申請人有機會可以針對每一個修正做解釋並主張該修正與專利要件無關。
- 增加請求項數——有一種避免修正申請專利範圍的方式是申請時撰寫包括各種不同保護範圍與深度的獨立項，以便能獲准至少一個未修正過的獨立項，以利用該未修正之獨立項提供最大的均等範圍，但是這個策略可能會使申請費用增加（超過 20 項），亦增加撰寫時間。
- 手段-功能語言——因為手段-功能(Means-plus-function)申請專利範圍被解釋為「包括說明書中之相關結構、材料或動作，及其均等物」，具有法律明訂賦予之均等範圍，因此，建議說明書中除了一般的結構性請求項之外亦應包括一組手段-功能語言請求項。

- 撰寫有希望核准的請求項——這個策略是建議一開始時就申請有希望核准的請求項。這不是指有人會故意撰寫不可能核准的請求項，而是希望撰寫時，一方面小心避免不必要錯誤，例如多項附屬項附多項附屬項或先行詞錯誤等，另一方面撰寫前應做更詳細的前案檢索以避免輕易地被不具新穎性或進步性核駁。
- 一開始提出較窄的申請專利範圍——這個策略和前一個策略類似，可以考慮一開始撰寫較窄的申請專利範圍，之後再利用修正來擴張，由於申請專利範圍沒有限縮過，因此可以避免 Festo 案的完全阻卻。但是要利用這個策略要注意，應避免擴張太多所導致的核駁，如果因此而需撤回先前擴張的範圍，則就會被視為放棄某些標的，且禁反言就會完全阻卻這些標的適用均等論。
- 有力地反對修正申請專利範圍——當案子被核駁，如果核駁理由並不適當，應先請求審查委員重新考慮而不要貿然修正，如果委員經過考慮仍不撤回核駁，就申復。在以前，大概一半的案子可以申復成功，此外最近 USPTO 的新申復程序允許 peer group 來復審核駁理由，因此效率會增加。
- 與審查委員面詢——專利律師通常偏好直接與審查委員討論申請專利範圍，且電話討論不會有造成申請程序禁反言的書面記錄。在 Festo 案之後，避免申請程序禁反言變得非常重要，因此，有一些律師會建議在第一次核駁之前或之後立即請求與委員面談，其目的希望能避

免書面答覆或修正而獲准專利。

- 聲明書——另一個避免修正的策略就是依據美國專利法施行細則第 132 條提聲明書，聲明書可能會對某些論點造成禁反言，但或許可以避免如 Festo 案般完全阻卻均等論。

2. 多申請案策略

由於 Festo 法院沒有討論 Continuation 案與 Divisional 案的情形，所以許多律師都建議採取多申請案策略。

- 對每一個實施例分別申請——其中一個策略是針對每一個實施例分別提出申請，以確保每一個標的都被保護。
- 將被核駁的申請專利範圍與可核准的申請專利範圍分割——這個策略是讓不需修正就可核准的請求項先獲准專利，其餘被核駁的請求項則放到 Continuation 案中再做修正，因為母案的請求項是未經修正就核准的，專利權人希望能藉此避開被核駁請求項的申請過程禁反言對可核准請求項的影響。

B. 如何降低不可避免的修正造成的影響

不論之前討論的策略有多棒，有時候仍要面對不可避免的修正，這部分要討論的是如何使這些修正的影響降到最低，以下分為兩種狀況：撰寫原始申請專利範圍或撰寫修正。

1. 當撰寫原始說明書時

- 分列申請專利範圍中的各元件——將各元件清楚分列的申請專利範圍撰寫方式已經很普遍了，這種撰寫方式可以讓法院與社會大眾知道關於某單一元件的開頭與結尾在哪裡，避免法院將 sub-element 當作一個元件，即避免使用單段式撰寫方式。
- 劃分狀況——某些元件，在某一狀況下有某一的作用，在另一狀況有另一作用，則該元件應列成兩個個別元件。這樣子可以使人清楚瞭解這是兩個不同的限制條件，使每一個限制條件可以獨立被修正。

2. 當撰寫修正時

- 解釋修正——任何修正的理由都要做書面解釋，因為沒有解釋的修正都將被推定是有關於專利要件的實質理由而修正。修正時儘可能解釋為什麼該修正不是基於專利要件的實質理由，並且儘可能爭辯該修正並未造成限縮。
- 模糊用字——因為被修正的元件很可能將不能適用均等論，所以必要時考慮加上 “approximately”, “substantially”, “or equivalent”, “same as similar to ”以擴大可能的字面侵害範圍。
- 用新的專利申請範圍取代被核駁的專利申請範圍——在 Festo 案之後，立即有人建議應該要刪除被核駁之較廣的申請專利範圍，改以較窄的申請專利範圍取代，雖

然這個策略在 Festo 案與 Mycogen 案中都失敗了，但是在某些狀況下應該還是有效，也就是若當法院不能查出較窄申請專利範圍和較廣申請專利範圍之間的關係時，有可能不能套用 Festo。因此，這個策略成功的先決條件是新的請求項必須用完全與原請求項不一樣、不可追查的撰寫方式來寫，所有的請求項必須完全刪除，取代之以新的請求項。這個策略不適合有部分請求項已經可准的情形。

- 盡量減少更動——當修正時，儘量不要更動到原有申請專利範圍架構，儘可能利用加入新元件，來避免對原有元件做更動。
- 在修正時提出一項新的請求項——如果限縮申請專利範圍已經是不可避免的，考慮修正時一併提出一項新的請求項，這個新的請求項可能是手段-功能語言撰寫的，並可能包括之前提過的模糊用字。
- 擴張與限縮——當修正時，考慮同時讓申請專利範圍某種程度上擴張又限縮，以使得 Festo 的完全阻卻不適用，或增加決定元件是否限縮的困難度。

六、 結論

雖然這篇文章提到許多因應 Festo 案之專利申請策略，但是沒有任何策略可以保證申請人可以獲得與 Festo 案之前相同的均等論範圍，同時，以上提到的許多策略都會大量增加專利申請費用。均等論與禁反言一直是專利制度中對於專利權人利益與社會公眾利

益之間的平衡工具，在 Festo 案之後，我們觀察到這個平衡目前較偏重專利的社會公眾告知功能、間接地也對於迴避設計者較有利，然而，隨著美國專利案例的不斷產生，我們也相信這種平衡未來仍會不斷地修正而更趨合理。

與電腦有關的商標爭議

隨著網際網路的快速擴張與商業化，許多的法律問題也隨之應孕而生，特別是有關智慧財產權的法律問題。例如：網際網路對資訊的快速傳播與簡易複製特徵，造成商標、著作權、營業秘密保護上的新挑戰；以下將簡介一些美國比較熱門的與電腦相關的商標爭議。

商標保護的目的是在避免消費者對產品混淆，商標在美國可以有兩種位階的法律保護，分別是聯邦法與州法。聯邦商標法比州商標法保護範圍廣且強；州商標法則是較聯邦商標法先適用，當商標侵害行為不止於一個州時，則聯邦法才適用。

根據州商標法，只要有商標使用行為的公司或個人就可以主張商標專用權，直到一九四六年，才規定商標必須在美國商標局註冊，註冊的商標就受到聯邦法律保護，可以在全美各地享有專用權，不過，如果若該商標在某一州已經被別人先使用，則該商標在該州可以繼續被使用而不侵害聯邦商標註冊者的專用權，但不得將該商標的使用擴張到其他州。

商標之使用中，與電腦有關的爭議主要有網域名稱霸佔(cyber-squatting)以及轉換標籤劫持(metatag-hijacking)。

A. 網域名稱霸佔有關的法律與解決機制

--抗網域名稱霸佔消費者保護法(Anticybersquatting Consumer Protection Act)

網域名稱在最初只是一串數字，不過由於數字很容易混淆並難以記憶，所以就開始發展使用一些別稱來取代數字，並建立

一個全球性機構統一管理這些別稱與數字間的關係，不過這個制度卻造成新的問題---網域名稱必須要註冊，網域名稱屬於最先註冊者或原先已經使用該商標者，但原先已使用該商標的個人或公司仍有義務要註冊該商標為網域名稱，遲未註冊可能被視為放棄使用該商標為網域名稱。

由於網域名稱必須註冊，於是就有一些不肖份子搶先大量登記擁有知名公司或個人名字的網域名稱，藉此向原商標使用者要求金錢以交換該網域名稱。為了對抗這種歪風便產生了「抗網域名稱霸佔消費者保護法 (Anticybersquatting Consumer Protection Act)」，允許對於單純登記知名商標的網域名稱而不使用者採取、以及使用「完全相同或造成混淆地相似」之網域名稱對其他商標或個人進行攻擊毀謗者採取法律行動，不過被損害的一方必須證明該網域名稱霸佔係基於金錢利益或惡意蒙蔽誤導，若能證明則該網域名稱登記屬不恰當，則該網域名稱登記將被判撤銷或歸還，並且每個網域名稱可能須要賠償實際損害金額或十萬美金以內的法定損害金額。

--相同網域名稱爭議解決政策(Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy)

這是以美國為首推動的網域名稱爭議解決機制，並已經獲得國際網域名稱註冊登錄單位採用，每一個網域名稱的註冊者都必須先簽署此爭議解決政策同意書才能獲得其網域名稱。如果商標所有者發現有人註冊與其商標完全相同或者非常相近的網域名稱而故意造成混淆時，可以進行仲裁，世界智慧財產權組織(WIPO)、全國仲裁法庭(National Arbitration Forum)、爭議/電子解決協會(Disputes.org/eResolution Consortium)等都可以擔任

仲裁人，此種仲裁的唯一解決方案是將該網域名稱登記撤銷或歸還商標所有人。為了增進仲裁的效率，所有的文件往來都可以使用 e-mail 且不進行證據發現 (discovery)，以期所有的案件在六十天內能完成仲裁。

--案例分析

有一個案例是有人將知名公司或個人的網域名稱後面加上“爛(sucks)”來註冊，如 walmartsucks.com，然後在該網站上寫了很多關於該公司的負面消息，Wal-Mart 於是控告該網站，認為如果不採取行動的話，其消費者會認為 Wal-Mart 願意容忍這個網站，這將對消費者造成誤導與混淆。不過由於該“爛”網站並沒有進行牟利且法院認為認為在網域名稱後面加上“爛(sucks)”，很明顯該網站的內容就是對該公司有一些負面批評，因此，人們應該可以判斷該網站絕對不是 Wal-Mart 公司所設立的，法院同時也指出 Wal-Mart 公司可能會因為這個 sucks 網站而使客戶流失，因為當在搜尋引擎鍵入「Wal-Mart」也會找到該 sucks 網站。聯邦法院最終結論認為加了 sucks 並不會造成商標混淆，該 sucks 網站可以合法存在，這提醒了大家在註冊某網域名稱時最好將其將可能造成混淆或毀謗的網域名稱一併註冊，以免日後麻煩。

另一個案例是關於一烤肉架的製造商與一烤肉用具銷售商之間的爭議，該用具經銷商先將某烤肉架製造商的商標註冊為網域名稱，該烤肉架製造商於是希望能取回該網域名稱使用權，最後法院認為該用具經銷商有權利擁有該網域名稱，因為其係進行烤肉架銷售的正當使用。

另一個案例是註冊其它國家的知名商標，如果該網域名稱並沒有被惡意使用，則該知名商標的註冊仍屬有效。

B. 元標籤劫持

元標籤(metatag)是一種 HTML 碼，用以說明某網站的內容與主題以利搜尋引擎能快速檢索到該網站，元標籤僅供電腦閱讀而人類使用者是看不見的。

雖然元標籤是肉眼不可見的，但是使用他人商標企圖誤導消費者或有明顯證據顯示已經造成誤導，例如損害消費大眾在輸入某商標關鍵字搜尋時找到該商標網站的容易性，都構成商標侵害。

專利局間的國際合作 ---發揮他國專利局實質審查結果的最大效用

一、簡介

隨著資訊時代的到來與國際貿易的繁忙，全球的發明人最關心的課題之一是如何擴大其智慧財產權的地理保護範圍，因此，不可避免的壓力正集中於全球智慧財產權系統中，最明顯的變化是全球專利申請總量的成長，造成各國專利局工作量以及申請人花費相對增加。

2001 年，EPO 預估從 PCT 或 Euro-direct 途徑進來的案件約會有 160,000 件，相較於 1995 年成長超過 100%，最近數字顯示超過 65 % 的 PCT 國際檢索及國際預審工作是由 EPO 完成，且 EPO 是 97% 以上 PCT 申請案的指定國或選擇機構，這種申請數量對 EPO 現有結構是一種挑戰，因此，如何結合全球專利系統共同面對國際貿易改變及使用者需求改變，變成一件非常重要的課題。

在 PCT 下，國際機構提供之國際檢索報告及國際預審查報告，已經被指定國家專利局充分利用作為授與專利與否的判斷依據，有時候甚至是授與專利與否的全部基礎，這對於較小國家專利局是一個良好的學習機會，可以利用檢索或預審查結果進一步作自己的判斷，而提升審查品質與效率。簡言之，PCT 流程對申請人申請效率的增進以及全球專利申請與審查經驗的整合都有非常重大的幫助。

在歐洲，由於各國均實行先申請主義且各國專利審查實務長久以來不斷的進行整合，經由 EPO 實質審查結果而授與的歐洲專利已經能與各國國內法與專利實務相結合，並具有公信力。

所以目前構想是：如果 USPTO、EPO、JPO 的審查結果可以具有

公信力而互相承認，可不可以利用非正式交換或選擇性使用其它國家的實質審查結果，使得專利審查的效率大幅提昇？換言之，這就如同建立一個全球專利系統，只要 USPTO、EPO、JPO 之一准了某專利，就能將結果擴大到絕大多數工業化國家。當然，我們知道這個構想要達成仍有許多困難，不過相信這仍是值得努力的正確方向，以下將討論本構想中的爭點及希望達成的目標。

二、預期目標

建立全球專利系統是一個龐大工程，需要大家的共同參與，我們必須相信建立世界專利是值得努力的，能夠鼓勵創新並有利於全世界申請人。在達成全球專利系統的過程中對現今各國系統的任何改變，都必須是對專利的經濟價值與法律安定性的強化而非弱化，全球專利必須是高品質、便宜獲得並方便執行。

三、實質審查結果互相承認的前提

由於參加全球專利系統必然會造成參加國家對其專利事務主權的一些放棄，所以很自然地，參加國家會期望此系統能建立一些保證，全球專利系統必須保證對各參加伙伴提供一致的運作跑道，沒有任何歧視，並建立架構與方法防止一切可能的濫用情形。否則當美國公司在歐洲提起其 USPTO 所核准專利之侵害訴訟時，發現某歐洲國家法庭或歐洲法庭對其專利給予的利益低於一般由 EPO 所准予的專利。

為了建立一致公平的場地，各專利機關間的實務必須調和，包括

分類、檢索資料庫、檢索工具與方法以及實體審查等，實體審查包括專利三要件、適格標的、說明書撰寫等，此外專利申請流程與專利訴訟、撤銷與專利權施行都必須要調和。否則當歐洲公司在施行其歐洲核准的全球專利後，發現美國公司藉由其先發明主義已經在美國獲准了一個完全相同的專利，麻煩的是兩個專利都主張其在全球基礎上有效。

另一個重要的前提是必須能建立一個能控制與確保世界專利品質一致的機制，可能需要建立一個全球性機構來結合並監督各國實務一致。

全球專利的結果是很明顯的，表示沒有國家或組織可以將專利系統視為有用的工具來影響國家經濟政策，例如：美、歐、日及世界任何國家都不能再個別表示同意或不同意商業方法的專利性，一種一致不論怎樣都必須要達成，單一國家不能再自由改變其專利主管機關編制與作業方法，而不考慮其全球伙伴。

不可否認的，建立全球專利系統必須歷經非常困難而嚴苛的路途，然而令人鼓舞的是第一步已經開始，並正緩慢但穩定的前進中。

四、最新進展

A PCT 與 TRIPS

PCT 已經成功的結合某種程度的國際檢索與審查，而建立了一套世界性的專利申請系統，而 TRIPS 協議已經使許多國家開始修正其專利法，以使之互相整合。這兩個條約的成功，顯然是基於各國對專利權利在國際貿易上價值的認知與世界專利活動的成長。

B PLT

去年(2000年)在維也納結束的 Patent Law Treaty 達成了多項申請格式上對使用者友善的結論。未來申請人將能以標準格式在世界各國提出申請，即使申請書是外文，申請人也將能很容易填寫而快速獲得申請日，非常方便。不過 PLT 的成就只限於申請格式的統一，對實體專利法的調和並未討論。

C 個別國家的改變

從商業方法專利的可專利性例子中，我們已經發現美國、歐洲、日本的專利系統都逐漸趨於中間，很多爭議點都不是原則問題而是程度問題，這是一大進步。

日本最近修正其專利法的請求審查期間從七年減為三年，除此之外，在 USPTO 的要求下，JPO 新的審查基準也允許電腦程式申請專利，並參考了美國實務見解。

美國也已經開始 18 個月早期公開，雖然新法仍排除純國內案的公開。

個別來看，可能每一個國家的專利法改變都不能達到利用他國實體審查結果以加速審查的目的，不過，很明顯地各國都正努力追求一個使用者友善的全球專利系統。

五、建立全球專利系統的方法

A PCT 再造---美國版

在 1999 年 11 月，美國提出一個兩階段的 PCT 再造計畫，第一階

段包括小幅改變 PCT 申請書使之與 PLT 一致，第二階段則是對 PCT 系統的本質改變，重要的修改內容包括：(1)將目前的檢索與審查機構移到 PCT 系統中，其審查結果將對所有 PCT 會員國有拘束(2)結合檢索與審查(3)減少國內申請案與國際申請案的差異(4)進行對分享檢索及審查結果全球合作(5)PCT 主管機關或某專利局的審查結果將對 PCT 會員有效。目前各國間的實務調和，將大大增加 PCT 第二階段再造成成功的機會。

在最初，PCT 要強調 PCT 並非要強迫所有會員國進行各國專利法的重大修改，PCT 會提供一種保留系統以供過渡時期需求，因為全球專利制度成功與否必須基於各國自主性的參與。

再造計畫中最關鍵的部份是如何使某一國專利機構的審查結果能約束其它國家的專利機構，要實現這個目標必須將 PCT 的保留系統消除而且參加之各國專利機構間的法律架構與實務必須完全一致。

B 全球平行申請系統

最近的期刊中，有人提出了建立全球平行申請系統的建議，各國的實體專利法不需要進行整合，所以可以免除進行實體專利法整合的麻煩，而全球會有一個國際專利機構授與專利，該機構授與的專利效力及於全球各國。

對於該國際專利機構的專利審查基準，計畫中仍是大體以美國專利實務與見解為主，包括專利要件、商業方法專利等原則性問題都是以美國為主，唯一與美國專利法不同的是採用先申請主義。

有人擔心，這個計畫過於樂觀且簡化可能發生的問題，且由於大

部分採用美國的專利制度觀點，會使美國申請人有不公平的國際競爭優勢；有一些較小國家目前已經實驗性地採用類似的再登記制度，允許被他國不同專利法核准的專利可以於該國登記，不過到目前為止，這制度的受益者多為國外申請人。

六、結論

歐洲經驗可以說是建立世界專利的範本，歐洲在經過數十年的專利法整合之後，會員國已經日漸增加，到 2002 年中歐洲專利的保護範圍最多可達 32 個國家。在最近即將施行的協議中，歐洲專利在進入國家階段後，除了申請專利範圍，將不需要提各國語言的說明書翻譯本，大幅減少申請人的花費。歐洲各國目前也致力於改善歐洲專利的訴訟制度，期待建立集中的歐洲專利法庭。

到目前為止，美、日、歐三邊專利局已經對針對許多專利議題進行討論，以尋求共識，未來若要建立全球專利系統，仍會依此種協調模式進行，然而，單就分享檢索結果而言，因為三方面的新穎性定義、先前技術定義以及檢索方法的不同，目前要能完全利用其它單位檢索結果仍有困難，不過，正如前文所說的，全球專利系統是一個值得努力的目標，不管未來全球專利系統可以整合到怎樣的程度，這都是一條正確的路。

第四章 建議

由於侷限的計畫經費與時間，本次僅能選擇參加了 7 月 23 日至 7 月 27 日的進階課程部份，很遺憾不能參加完整課程，由於講師在一般課程期間已經討論過的許多各國專利法制及相關判例，造成本人加入進階課程時偶感許多資料內容未能連貫吸收。雖然如此，此次研習機會確實對於專利審查人才與審查實務訓練極有幫助，在短短一週的時間中，得以與世界各國專利代理人與審查人員進行交流，並獲取美國最新專利實務發展資訊，對於我國專利審查人員融入國際社群、跟上國際腳步，以達到真正國際化的審查水準非常有助益。長久以來，我國對於專利審查人員的訓練並不足夠，往往只瞭解我國專利制度，缺乏國際知識與經驗，尤其在我國家入 WTO 之後，專利制度必須逐步與國際接軌，專利審查人員的全面素質提升益形重要，例如日本就相當重視專利審查人才培育，本次參加西雅圖華盛頓大學 2001 專利與智慧財產權法律與實務夏季學校課程的學員共約 60 人，其中日本人就占 48 人（包括日本各公司或專利事務所的進修人員約 28 人、日本特許廳派遣的專利審查人員約 20 人），由此可見日本對於專利審查人才訓練的重視。

附 件：研習課程資料

本次研習所獲得的資料隨報告存於本局資料服務組，共有書籍三本、上課講義兩大夾。

書目：

- 一、 Adelman 教授與 Rader 法官等人所合著的「美國專利法與判例集」(“Case And Materials on Patent Law” by Martin J. Adelman, Randall R. Rader, John R. Thomas, and Harold C. Wegner; 1998)。
- 二、 「美國專利法與判例集之 2000 年補充資料」(“2000 Supplement to Case And Materials on Patent Law”)，
- 三、 2000 年版的「不公平競爭、商標、著作權、專利之法令與國際協議選集」(“Selected Statutes and International Agreement on Unfair Competition, Trademark, Copyright and Patent”, 2000 edition)

講義：

- 一、 2001 High Technology Protection Summit, July 20-21, 2001
- 二、 2001 Patent and Intellectual Property Law and Practice Summer Institution