

國立臺灣大學法律學院法律研究所



碩士論文

Department of Law
College of Law
National Taiwan University
Master Thesis

專利法上均等侵權之判斷—從全要件原則的釐清出發

The Study of Determination of Infringement under the
Doctrine of Equivalents: From the Clarification of the
Reflection of the All Elements Rule

曾子晴
Zih-Cing Ceng

指導教授：謝銘洋博士
Advisor: Ming-Yan Shieh, Ph. D.

中華民國 105 年 7 月
July, 2016



謝 辭

論文將近完成之際，也是研究所生涯即將劃下休止符的時刻。想想，似乎還沉浸在準備研究所考試的緊繃、獲知放榜的喜悅中，轉眼間竟就到了即將畢業的時候。而本以為應是信手拈來、無須引經據典嘔心瀝血方能完成的謝辭，也在離愁與感謝的羈絆下，變得難以動筆。在研究所期間，受到的幫助、勉勵與啟發實難以用三言兩語述盡，僅此以此謝辭致上最深的謝忱。

論文得以順利完成，首先要感恩親愛的父母，沒有這二十多年來的教育、包容與鼓勵，莫說能順利完成論文，怎有我這些年無憂無慮的學生生活。還有親愛的姊姊，是我最好的姐妹最好的朋友也是最棒的夥伴，不論是什麼樣的時刻，都有妳的支持與陪伴，距離不論多遠我們心一樣緊緊相繫。

從論文題目的起草到完成，最要感謝的是指導教授謝銘洋老師的建議與指導。從論文問題意識的發想到方向決定以及過程中遇到的迷霧或是最後的完成，老師都在給予我充分自由的空間下，提供我諸多寶貴的意見與引導。在學業之外，不論在課堂上、生活中還是論文寫作過程中，老師都不吝分享並鼓勵對於生涯規劃的嘗試以及身體健康的重視。另外，也誠摯感謝二位口試委員沈宗倫老師以及李素華老師，整本論文的一字一句老師們都仔細閱讀過，從用字遣詞到呈現方式以及文章背後要彰顯的目的與價值，無論多細緻的地方，老師們都給予懇切的建議與勉勵。此篇論文若有更臻完善之處，都要感謝老師們的提攜勉勵之情。

若說論文撰寫過程就像身處黑森林的迷霧中，朋友的陪伴與支持就如同黑暗中的光亮，讓人有所依歸。研究所同學以及研究室的成員們，都給予我很大的支持與療癒的力量。口試身兼研究室好夥伴李佳芳，在論文寫作過程中都不斷地與我相互勉勵、在口試以及相關的流程都有賴佳芳的幫助，甚至在口試後也一同校稿相互督促，最重要的是不斷用溫柔有愛的陪伴鼓勵給予安定的力量，很感謝佳芳的幫助與陪伴。在研究所期間非常開心認識陳蔚菁與曾怡華二位好夥伴，總是



能在各種崩潰或是焦慮煩燥中，給予我支持與勉勵或是同仇敵愾，能在研究所期間認識你們真的是非常幸運又開心的事情。同門學姐張雅馨在論文完成的過程中也扮演極為重要的角色，與雅馨一起相互崩潰、勉勵與提醒讓我在迷茫中能更堅定地往前進。也要謝謝施昭邑與周芳如，在研究室一起崩潰的相互陪伴、在需要參考文獻或是其他幫助的時候總是幫助我協助我，很幸運能與你們一起同班成為朋友。還有廖奕淳、江亞芸、楊忠霖、李昆晃、簡彥成、黃幼舜、王田田等經法組同學與經法之友的陪伴。謝謝你們的相互陪伴與勉勵，研究所期間一起修課、出遊、聚會，甚至是寫論文地獄般的相依為命，還好有你們一起渡過，尤其是經濟法組的好友們，沒想到在經過碩一的不熟悉後，大家現在感情可以變得這麼好，深深感到驚喜與感動。從高中或大學認識一直到現在的摯友高可薰以及張婉昀，雖然我們各自都因為求學與工作有了時間與空間的距離，然而不必言說的情誼與關懷，都是支撐我完成學業的重要動力，由衷感謝你們的陪伴與鼓勵。

太多感謝無法用短短的謝辭完整表達，所有給予過我任何勉勵或啟發的人們、不同的際遇與經驗都為我的研究所生涯添增色彩，感謝這一切構成我生活中的吉光片羽。這本論文的完成，一切能順利走到這裡，除了盡人事之外，更要感謝上天給予的幸運與緣分。

在研究所或大學期間，尤其是論文撰寫的幾個月裡，心心念念著的就是早點畢業，然而真面臨踏入職場的時刻，又充滿對學生生活的不捨與惆悵。衷心的這份喜悅與感激的心情與所有關心並幫助過我的人分享，也期許這本論文能成為我繼續學習的開端以及為後續研究者盡棉薄之力。

曾子晴 謹識

於國立台灣大學法律學院

2016年7月



中文摘要

均等論，一個賦予法院將專利保護範圍擴及非專利請求項文義範圍的普通法下產物，儘管經歷了近二個世紀的演變與發展，仍可稱為是專利法上最受爭議的原則之一。

不可否認的是，當均等論被過度擴張適用時，將會與法律要求請求項所具的定義功能及公示作用產生衝突。為了避免這樣的衝突，法院在適用均等論侵權與否時，選擇採逐個別要件或技術特徵觀察而非將發明視為一整體觀察。然而，近來最高法院與智慧財產法院之間似乎就此議題有所衝突。在其中最受爭議的「多功能眼罩案」中，儘管智慧財產法院維持其一貫的「逐要件比對」的判斷方式，最高法院卻明確表達均等論的適用應採「整體觀察」判斷的立場。此二判斷方式究竟是相互衝突還是和諧的？這其實就是應採用全要件原則與否的爭議。

儘管均等論廣為已開發的專利法制系統所承認，其判斷標準與適用方式仍飽受爭議。本文主要以美國法與德國法作為比較之立法例。為平衡專利權人與公眾間的利益衝突，不同的立法例對於非文義侵權之專利權人有不同的保護方式。各國對於均等論的適用表面上看似不同，但經過進一步的比較分析後，會發現其極為類似。本文試圖透過比較法的方式，從公平且適切保護專利權的角度出發，提出對均等論適用的最適方式。

本文架構的第二部分為檢視美國、德國與台灣的專利保護範圍基本法律框架；第三部分則是檢視美國與德國的均等侵權理論適用狀況，包含美國法的全要件原則；第四部分試圖透過奠基於專利制度功能目的來釐清均等論的立論基礎，進而提出對台灣最妥適的均等論適用方式；最後則以結論作為結束。

關鍵字：專利侵權、均等論、全要件原則、逐要件比對/逐技術特徵比對、整體觀察、請求項破壞、三部測試、無實質差別測試、中心限定、周邊限定

ABSTRACT

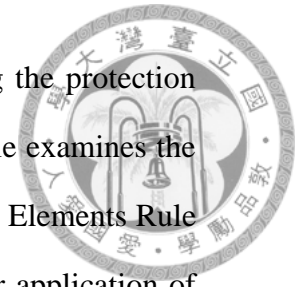


The Doctrine of Equivalents (DOE), a common law creation that allows a court to expand patent scope beyond the rights literally claimed in the patent, might be the most controversial doctrine in patent law despite nearly two hundred years of development.

There is without doubt that the DOE, when applied broadly, conflicts with the definitional and public notice function of the statutory claiming requirement. To avoid this conflict, the court adopted the rule that the DOE must be applied to individual claim elements rather than to the invention as a whole. Recent decisions from the Intellectual Property Court (IP court) and the Supreme Court, however, appear to be in conflict. In one of the most controversial court cases concerning an eye massage device, despite the IP Court has continued to use the "element by element" approach, the Supreme Court clearly stated that the Doctrine of Equivalents should be applied on an "as a whole" basis. Are these two equivalency tests in conflict or in harmony with each other? The issue is about whether we should apply the All Elements Rule or not.

Although the need for the DOE is recognized in developed patent systems, the parameters of the doctrine and its appropriate application are still widely debated. This article will compare and contrast the doctrines applied in the U.S. and Germany. Each of these jurisdictions balances the interests between the patentee and the public differently, and each protects the patentee from non-literal infringement in a slightly distinct manner. Facially, each jurisdiction's implementation of the doctrine of equivalents appears distinct, but closer comparative analysis reveals striking similarities between the application of these doctrines. This Article based on the fair and adequate protection of patent, tries to suggest an optimal legal model for application of the DOE, through the comparative approach.

Part II of the article reviews the legal frameworks for determining the protection scope of the patent in the U.S, German and Taiwan. Part III of the article examines the DOE used in the U.S. and Germany including the applications of the All Elements Rule in the U.S. Part IV of the article tries to provide an adequate model for application of the DOE in Taiwan, through clarifying the policy behind the DOE with the patent policy and theory. The Article finishes with a brief conclusion.



KEYWORDS: patent infringement, the doctrine of equivalents, all elements rule, element-by-element, as-a-whole, claim vitiation, the triple identity test, insubstantial difference test, central claiming, peripheral claiming

專利法上均等侵權之判斷—從全要件原則的釐清出發



簡 目

第一章 緒論	1
第一節 研究動機與目的	1
第二節 研究範圍	3
第三節 研究方法	4
第四節 研究架構	5
第二章 各國法制有關專利保護範圍之判斷	7
第一節 美國法上之專利保護範圍判斷	7
第二節 德國法上之專利保護範圍判斷	19
第三節 我國法上之專利保護範圍判斷	27
第三章 外國法制上均等論適用之釐清	37
第一節 美國法上均等論與全要件原則之釐清	37
第二節 德國法相當性理論判斷的晚近發展	66
第四章 從釐清均等論與全要件限制重新建構專利保護範圍	81
第一節 我國法上均等侵權與全要件原則之適用問題	81
第二節 從專利與均等論保護目的出發重新檢視均等論	99
第五章 結論	119
第一節 美國與德國乃殊途同歸	119
第二節 均等論之制度目的：平衡對發明人的創新誘因及對第三人的法安定性 間之衝突	122
第三節 對我國專利均等法制之建議與期望	123
第四節 結語	127
參考文獻	129
壹、中文參考資料	129
貳、外文參考資料	131

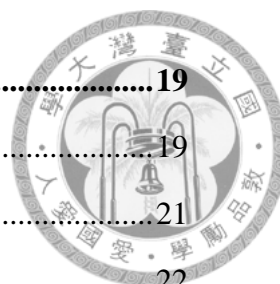


專利法上均等侵權之判斷—從全要件原則的釐清出發

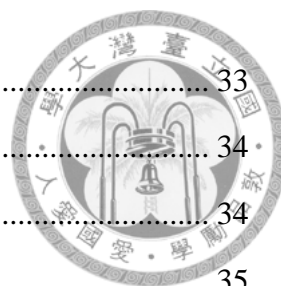


詳 目

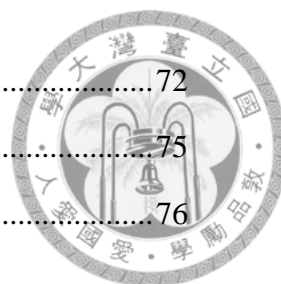
第一章 緒論	1
第一節 研究動機與目的	1
第二節 研究範圍	3
第三節 研究方法	4
第四節 研究架構	5
第二章 各國法制有關專利保護範圍之判斷	7
第一節 美國法上之專利保護範圍判斷	7
第一項 專利保護範圍	7
第二項 專利侵權判斷	8
第一款 解釋申請專利範圍	8
第一目 請求項之主要角色	8
第二目 應由法官而非陪審團解釋申請專利範圍	9
第三目 解釋申請專利範圍之原則	10
第四目 解釋申請專利範圍之決定時點	11
第五目 解釋申請專利範圍之證據	11
第二款 比對被控侵權標的與系爭專利請求項	12
第一目 文義侵權	12
第二目 均等侵權	13
第三目 均等侵權之限制	16
一、先前技術阻卻	16
二、技術貢獻公眾	17
三、申請歷史禁反言	17
四、特定排除	19



第二節 德國法上之專利保護範圍判斷	19
第一項 專利保護範圍.....	19
第二項 專利侵權判斷.....	21
第一款 解釋申請專利範圍.....	22
一、專利請求項之內容.....	22
二、解釋申請專利範圍之原則.....	22
三、應由法官決定申請專利範圍.....	23
四、解釋申請專利範圍之決定時點.....	23
第二款 比對被控侵權標的與系爭專利請求項.....	23
第一目 文義侵權.....	24
第二目 均等侵權.....	24
一、實質上相同功效.....	25
二、易於思及性.....	25
三、相同實行可能性.....	26
第三款 均等侵權的適用限制.....	26
第一目 先前技術阻卻.....	26
第二目 選擇拋棄.....	27
第三節 我國法上之專利保護範圍判斷	27
第一項 專利保護範圍.....	28
第二項 專利侵權判斷.....	29
第一款 解釋申請專利範圍.....	29
第一目 請求項為解釋之客體.....	29
第二目 解釋申請專利範圍之原則.....	29
第三目 解釋申請專利範圍之時點.....	31
第四目 解釋申請專利範圍之證據.....	31
第二款 比對被控侵權標的與系爭專利請求項.....	31
第一目 文義侵權.....	32
第二目 均等侵權.....	32

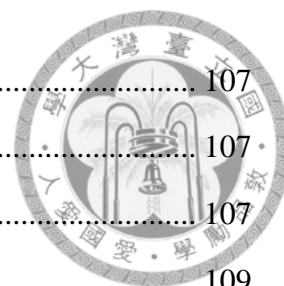


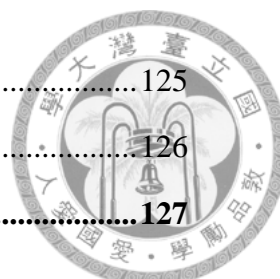
第三款 均等論的適用限制	33
一、申請歷史禁反言	34
二、先前技術阻卻	34
三、貢獻原則	35
四、全要件原則	35
第三章 外國法制上均等論適用之釐清	37
第一節 美國法上均等論與全要件原則之釐清	37
第一項 全要件原則源於周邊限定主義	38
第二項 應採逐要件比對還是整體觀察比對	39
第一款 整體觀察法	40
第二款 逐要件比對法	42
第三款 美國司法實務目前多採逐要件審查的比對方式	44
第三項 全要件原則非機械式的一對一對應關係	46
第一款 構造上的差異或要件數量差異均不阻卻均等	47
第二款 不同形狀的構建亦可能成立均等	55
第四項 請求項破壞並非均等論的另一例外限制	57
第一款 請求項破壞之概念與背景	57
第二款 聯邦法院法官對此概念適用的分歧	58
第三款 請求項破壞原則的反省與限縮適用	60
第五項 均等論判斷重心仍為三部測試與非實質差異測試	63
第二節 德國法相當性理論判斷的晚近發展	66
第一項 德國實務逐漸限縮對均等侵權的適用	66
第一款 逐漸限縮均等侵權適用之趨勢	66
第二款 拋棄的適用範圍擴展至引用之先前技術	68
第三款 請求項的技術特徵不能均等於其相反者	69
第四款 須專利權人知悉且該等實施例所欲解決課題相同方構成拋棄	70
第五款 相同價值要件須包含系爭發明所有技術功效	71



第二項 專利範圍界定：依專利請求項.....	72
第三項 均等基準時點原則上為優先權日.....	75
第四項 不承認申請歷史禁反言之限制.....	76
第四章 從釐清均等論與全要件限制重新建構專利保護範圍.....	81
第一節 我國法上均等侵權與全要件原則之適用問題.....	81
第一項 專利法與專利侵權判斷要點之規範歧異.....	81
第二項 實務上全要件原則之僵化適用.....	83
第一款 法院機械式的操作而架空均等侵權之適用.....	83
第一目 將全要件原則視作專利侵權之前置要件，若不符合，亦不必再 判斷均等侵權與否.....	86
第二目 全要件原則為判斷方式，不構成文義侵權，仍應判斷均等侵權 與否.....	88
第二款 最高法院與智慧財產法院見解分歧.....	89
第三款 全要件原則與其他均等論限制之適用順序關係.....	96
第三項 均等與否之判斷適用：三部測試或非實質差異與置換可能性.....	97
第二節 從專利與均等論保護目的出發重新檢視均等論.....	99
第一項 專利權制度之功能.....	99
第一款 鼓勵創新與研發.....	100
第二款 促進技術的發展與散佈.....	101
第三款 避免不公平競爭與促進競爭.....	101
第四款 公眾知識的累積.....	102
第二項 在專利制度功能下檢視均等論的立論基礎.....	102
第一款 公平且適切的保護.....	103
第二款 請求範圍錯誤與文字之困囿.....	104
第三款 後進科技之不可預測性.....	104
第四款 小結：專利權之公平且適切的保護—同時權衡專利權之充分保障 與對第三人之法安定性.....	105

第三項 從美國與德國法制演變尋找台灣的借鏡.....	107
第一款 美國與德國乃殊途同歸.....	107
第一目 由中心限定主義擺向周邊限定主義.....	107
第二目 對全要件原則之態度.....	109
第三目 非請求項涵蓋範圍之實施例.....	112
第四目 判斷標準異曲同工.....	113
第五目 偏向限縮適用均等論，惟並未全面揚棄之.....	114
第二款 專利權保護範圍包含請求項文義範圍以及均等範圍.....	115
第三款 對台灣專利範圍界定從均等論適用觀點出發之建議.....	116
第一目 採折衷主義之專利權利範圍界定立法模式.....	116
第二目 未修法前之實務作法建議.....	117
第五章 結論.....	119
第一節 美國與德國乃殊途同歸.....	119
第一項 均由中心界定主義轉向以請求項為中心.....	120
第二項 對全要件原則之態度相似.....	120
第三項 非請求項涵蓋之實施例不得為專利保護範圍.....	121
第四項 判斷標準異曲同工.....	122
第五項 限縮但未全面揚棄均等侵權之適用.....	122
第二節 均等論之制度目的：平衡對發明人的創新誘因及對第三人的法安定性 間之衝突.....	122
第三節 對我國專利均等法制之建議與期望.....	123
第一項 我國專利權利範圍與均等論適用體系之紊亂與僵化.....	123
第一款 專利法與專利侵權判斷要點之規範歧異.....	123
第二款 實務僵化操作全要件原則之適用及定位.....	124
第三款 最高法院與智慧財產法院見解分歧.....	124
第四款 判斷標準流於教條而少有實質論述.....	125
第二項 建議與展望.....	125





第一款 立法層面.....	125
第二款 司法實務層面.....	126
第四節 結語.....	127
參考文獻	129
壹、中文參考資料.....	129
一、書籍	129
二、專論	129
三、學位論文.....	130
貳、外文參考資料.....	131
A. Books	131
B. Periodical Materials.....	132
C. Internet Sources.....	135

圖目錄

圖 1 過濾處理裝置附有左邊開關之圖示.....	48
圖 2 有關遮罩 72、嵌入體 74 及密封墊 76 與 79 之圖示.....	48
圖 3 被控侵權物品圖式.....	50
圖 4 放置植體支台的植牙裝置專利圖示.....	54
圖 5 被控侵權物品之專利圖示.....	54
圖 6 <i>DePuy</i> 案所涉及之專利圖示.....	55
圖 7 專利侵害鑑定要點之侵害鑑定流程圖.....	84
圖 8 專利侵權判斷要點之侵害鑑定流程圖.....	85



第一章 緒論

第一節 研究動機與目的

專利權的保障，其制度的本質在於提供發明人保護及誘因，以鼓勵創新並促進智慧財產的流通利用，達到促進公共利益的目的。現今社會已經邁入以無形資產為經濟核心的智慧財產時代，智慧財產制度的健全發展及其相關產業的競爭力，除了本身鼓勵創新促進科技進步等目的外，更是國家展現國際競爭力的重要基礎。在極度競爭的國際經濟潮流下，專利政策的選擇及實務運作的實踐，在一國的產業發展及國際競爭力上扮演關鍵的角色。而專利制度的健全，不僅在於專利申請的流程制度與其審查品質，更有賴於建構完善的紛爭處理機制；專利的價值不僅在其商品化的過程中呈現，往往也在訴訟過程中被凸顯。司法機關，尤其是法院，對於法律規範在具體案件中的實踐與維護，更是專利制度中不可或缺的環節。

我國近年來政治紛擾不安、政府效能低落以及諸多桎梏產業發展的政策，恰逢中國政經崛起帶來的危機與風險，台灣要如何在全球商業活動的競爭洪流中獲得一席之地，健全專利制度的運作即具有重要戰略地位。在商業活動千變萬化、新科技與衍生產品快速推陳出新下，專利制度的因應能力被視為商業競爭力與貿易自由的重要指標之一。基於希冀藉由專業的審判人員及審理程序，解決具有跨國性、複雜性的智慧財產案件，達到智慧財產案件審判的專業化、效率化，我國於2008年7月成立了專職智慧財產案件的智慧財產法院，躋身設有智慧財產專責法院國家之列。在智慧財產法院成立之後，訴訟的審理效率確實大獲改善，第一審專利侵權民事訴訟事件，大多都能在一年內獲得判決，但伴隨而來的卻是對於審判品質的質疑。過去七、八年來，專利訴訟證據保全核准率低、原告勝訴率低¹、

¹ 於2006年至2015年間，美國專利權人侵權勝訴率平均為65%，參PWC, 2016 Patent Litigation Study Are we at an inflection point? (May, 2016), available at <https://www.pwc.com/us/en/forensic->


專利無效率、上訴案件結果翻轉機率極低，且原告勝訴之損害賠償金額以及最高法院裁准之律師費用求償金額皆低等，在在使我國智財法院保護智財權之形象在國際間蒙上陰影。



特別是關於專利侵權的民事訴訟，智慧財產法院的制度設計上設有技審官的輔佐，比起過往僅依賴法官及兩造當事人，其所做出的侵權判斷更是受到矚目與期待，然而這幾年來不少智慧財產法院作成的判決引起廣泛討論，特別是關於專利侵權行為的判斷：全要件分析、均等論、禁反言原則，一直是專利權侵害案件中的重要議題，其中又以均等論最為訴訟中之關鍵，法院實務在這個議題有非常多的案例。近來十分受到矚目的，就是歷經三次來回最高法院的「多功能眼罩案」，此案涉及均等侵權判斷中「全要件原則」(all elements rule)的定位及適用，不但引起非常廣泛地討論，也罕見的讓最高法院就此等重要的法律爭議表達立場。

「多功能眼罩案」所涉專利權為「多功能保眼眼罩之改良構造」，該項專利的申請專利範圍於第一項之主機本體內，除具有導氣管、震動馬達及接線板外，並界定充氣幫浦、洩氣閥、蜂鳴器等三個構件；而被控侵權之產品，其主機本體內僅含導氣管、震動馬達及接線板之構件，將充氣幫浦、洩氣閥、蜂鳴器等三構件置於控制器中，兩者在主機本體內之構件設計並不相同。各級法院涉及前述本案之民事訴訟案共 7 件，其中二審之智慧財產法院兩度本於「逐特徵比對原則」，認定不成立均等而判決專利權人敗訴，經專利權人上訴，最高法院兩度廢棄原判決並發回智慧財產法院重審，在智慧財產法院第三次的二審審判程序，終於就均等侵權之判斷與最高法院一致而改採「整體觀察比對原則」，上訴後於 2014 年 9 月經最高法院維持此見解，全案終告確定。

services/publications/assets/2016-pwc-patent-litigation-study.pdf；而德國於杜賽道夫高等法院的專利侵權訴訟統計，以 2012 年為例，其一審的勝訴率為 47%，上訴到二審則為 61%，參 Bloomberg BNA, Annual Global Patent Litigation Report 2014 (Aug. 2015) available at <http://www.darts-ip.com/newsletter/201508/AnnualGlobalPatentLitigationReport2014.pdf>



此一法律爭議的來回，引發學界與實務界廣泛的討論，作為專利侵權判斷的重要理論，均等論也因其無可避免的不確定性而有極大的爭議，從自美國實務出現至今近二百年間，對於均等論的適用及其限制都一直不斷地引起討論，甚至還有關於其存廢與否之爭議。而我國專利法雖未有明文規範均等論，但各級法院與經濟部智慧財產局（下簡稱智慧財產局）均繼承了均等論，國內文獻對此亦有不少論著，然而，我國實務卻不似美國學界及實務對於均等論有極其豐富的來回討論擺盪掙扎的過程，而是以行政規則即專利侵害鑑定基準之形式，供鑑定人作成鑑定報告作為法院認定事實之工具，在欠缺嚴謹的適用體系及詳實的理论論述建構下，均等論及其限制的適用在司法實務常流於形式，僵化的使用反造成其原本的目的與價值盡失。

一直以來，均等論及其限制，尤其是其與全要件原則（All elements Rule/ All Limitations Rule）之間的關係，在實務及學說間呈現眾說紛紜的狀態。專利權範圍的建構，關係著專利權人與可能潛在的侵權行為人以及大眾的公私益間的平衡，本文所欲探求的，就是均等論與其限制的法律定位，期許能夠透過分析反思均等論以及其最常被誤用的全要件限制的定位，供我國未來司法實務於個案判斷及立法者於立法權衡時一條較為適切的途徑。

第二節 研究範圍

均等論或者均等侵權之判斷，所欲探討的問題在於專利權人的權利範圍在其專利請求項文義範圍所能涵蓋部分外其所能主張的權利範圍界線所在，究其本質而言，均等論問題的研究，亦為探討專利權之保護範圍問題。由於本文是受前述「多功能眼罩案」中所引發的有關均等侵權判斷應以「逐要件比對」亦或是以「整體觀察」方式為之的全要件原則適用與否之爭所啟發，進而從釐清均等侵權出發而試圖建構專利權利範圍，故本文主要著墨的重心將會在均等侵權判斷及其與全要件原則等限制的關係，而申請專利範圍解釋部分僅作概略論述，以嘗試描繪專利權範圍之整體架構。專利類型目前可分為發明、新型與設計專利，本文對

於專利侵害均等論之論述將會以發明專利以及我國均等論發生實務案例較多的新型專利為主，設計專利之侵害判斷則非本文論述之範疇。




另「均等論」(doctrine of equivalents)最早發源於美國司法實務，關於均等侵權及相關的限制與適用狀況的發展，有豐富的學說實務素材足以作為借鏡；相對於美國法的均等論，德國法就非文義侵權之判斷發展出所謂的「相當性理論」(Äquivalenzlehre)，兩理論之概念類似，亦不侷限專利權保護範圍於請求項之文義範圍。關於專利範圍保護，美國可說是周邊限定主義(Peripheral Claiming Doctrine)的代表國家之一，而過去的德國法則可謂是中心限定主義(Central Claiming Doctrine)之代表，後者在歐洲專利公約(European Patent Convention, EPC)簽訂生效後，逐漸修正專利法原本之中心限定主義。我國專利保護範圍之現行規範為專利法第58條第4項，其修正之立法目的言明本條修正乃參考歐洲專利公約之立法例(現行德國專利法第14條亦同)，然而我國實務上卻是大量引用美國法上專利侵權判斷之概念，故本文主要以美國與德國學說實務之演進作為比較法之素材，期能針對研究內容，盱衡美國、德國與我國法律環境背景，提出歸納與比較分析，供作我國專利侵權判斷法制參酌。

第三節 研究方法

本文主要採用文獻資料分析法與個案研究法作為研究之方法。文獻資料分析主要集中在美國、德國以及我國學界、實務界人士對於本文所欲探討的議題所撰寫的論文或書籍做系統性的蒐集、研究與整理。個案研究法則是針對前述文獻提及的重要代表案例以及自 Westlaw Next、法源與司法院法學資料檢索系統所檢索挑選出的相關判決，整理個案事實及法院意見，輔以學者見解及個人評析。

第四節 研究架構



本文架構分為五個章節。第一章為「緒論」，闡述本文的研究目的動機、研究範圍、研究方法以及研究架構，期能使閱讀者對於本文研究架構有初步認識。第二章為「各國法制有關專利保護範圍之判斷」，先就美國與德國的專利保護範圍規範法制作概略的介紹，復回頭瞭解我國對於專利保護範圍之判準。而第三章則是「外國法制上均等論之釐清」，論述美國與德國在適用均等論的重大議題與近年發展趨勢。第四章「從釐清均等論與全要件限制重新建構專利權範圍」探討我國專利均等侵權適用體系未明及全要件原則被誤用的相關問題評析，並試圖以前述比較法的分析結果為基礎，從專利保護功能及均等論立論基礎出發，重新釐清均等論及全要件原則之關係並探尋較為妥適的曲徑。最後，第五章則為「結論」，就本文所提出之問題、分析及建議作總結。



第二章 各國法制有關專利保護範圍之判斷



本章旨在透過對於本文所選擇之比較法法制上的專利保護範圍判斷出發，概略介紹美國、得國與我國專利法制上有關專利權人權利範圍界定之規範架構。蓋專利權人的權利實施，尤其是其排他權限範圍之界定，將會包含其申請專利範圍及均等範圍，故對於專利權人專利保護範圍判斷應有基本之認識，以進一步思考均等侵權判斷應有的樣貌。

第一節 美國法上之專利保護範圍判斷

第一項 專利保護範圍

基於美國專利法，專利權人得基於其申請專利範圍所涵蓋的部分對他人未經授權的行為行使排他權限²，但須是清楚地被涵蓋在請求項內³，亦即由請求項定義其專利保護範圍。專利保護範圍包含專利權人排他權限，而分析美國的排他權限實施，應包含專利侵權判斷制訂法規的解釋適用及司法實務的判決決定。簡單而言，美國法的專利侵權可分為文義侵權（literal infringement）與司法實務創制的均等論（doctrine of equivalents）下的專利侵權。文義侵權即指被控侵權物品或製程準確相同地落入系爭專利權請求項的用語內；而均等論則是指為了適當保護專利權人權利而承認專利權人之權利得越過其專利請求項文字用語的邊界，而擴張及於均等之範圍。

² 35 U.S.C. § 271.

³ 35 U.S.C. § 112 (2).



第二項 專利侵權判斷

關於如何判斷專利侵害，美國專利法僅於第 271 條⁴規範主要侵害類型而無具體詳細的規範其判斷方式或標準，而美國法院則是相對地發展出一定的程序與步驟，其判斷方式與步驟主要可以歸納為一個「二步驟流程」⁵：第一步驟為解釋申請專利範圍確認專利請求項的意義與範圍；第二步驟則為比對被控侵權物品與解釋後之專利請求項。

第一款 解釋申請專利範圍

專利保護範圍可以分為文義範圍與均等範圍，前者由解釋專利申請範圍予以界定，後者則是均等論的範疇。而解釋申請專利範圍的目的即在於正確的解釋申請專利範圍的文字意義，以合理界定其專利權範圍。合理確認主張專利的請求項之意義與範圍，其實就是一般所稱的「請求項建構」(claim construction) 或「請求項解釋」(claim interpretation)，也就是專利侵權訴訟的第一階段。

第一目 請求項之主要角色

在專利法，「遊戲規則即為請求項」(the name of the game is the claim)⁶，這句話反映出請求項在專利法制中的重要地位。請求項是一個專利最重要的部分，

⁴ 35 U.S.C.A. § 271. (“(a) Except as otherwise provided in this title, whoever without authority makes, uses, offers to sell, or sells any patented invention, within the United States or imports into the United States any patented invention during the term of the patent therefor, infringes the patent.(b) Whoever actively induces infringement of a patent shall be liable as an infringer.(c) Whoever offers to sell or sells within the United States or imports into the United States a component of a patented machine, manufacture, combination or composition, or a material or apparatus for use in practicing a patented process, constituting a material part of the invention, knowing the same to be especially made or especially adapted for use in an infringement of such patent, and not a staple article or commodity of commerce suitable for substantial noninfringing use, shall be liable as a contributory infringer”).

⁵ LAWRENCE M. SUNG, PATENT INFRINGEMENT REMEDIES 39 (2004); CHRISTOPHER R. LESLIE, ANTITRUST LAW AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS: CASES AND MATERIALS 8 (2010); JEROME ROSENSTOCK, LAW OF CHEMICAL AND PHARMACEUTICAL INVENTION: PATENT AND NONPATENT PROTECTION 21-90 (4th ed. 2012); Research Plastics, Inc. v. Federal. Packaging Corp. 421 F.3d 1290, 1295 (Fed. Cir. 2005).

⁶ Giles S. Rich, *The Extent of the Protection and Interpretation of Claims: American Perspectives*, 21 INT'L REV. INDUS. PROP. & COPYRIGHT L., 497, 499 (1990).

請求項就是一個定義專利權人其權利的文字邊界的句子。作為一個字辭的藩籬，專利請求項旨在提供專利權人的競爭者在不構成專利侵權的情況下，模仿專利權人權利排他能達到的程度的合理清晰的公示作用⁷。描述系爭發明專利的角色是由請求項的文字與圖書所扮演，而非請求項本身，說明書中的文字跟圖書並非用以界定排他權的範圍，因為這是請求項的功能與目的。根據美國專利法第 112 條⁸，專利說明書的組成部分應該要能足夠清晰地揭露至如何在無須過量試驗的情況下製造和使用該發明的程度，且揭露發明人在申請專利當時所認為的發明最佳實施例（preferred embodiment）。因此，將專利請求項直接視作是在描述一個發明其實是法律上的錯誤。

在專利的申請過程中，請求項是可能經過修正的（通常是窄化），請求項的最終範圍可能是其所描述的發明概念也可能會是其文字描述及圖說所成指涉的最廣泛範圍。因此，一個專利所稱的發明，可能（且通常會）因為其最終專利核准的請求項而異其範圍⁹。

第二目 應由法官而非陪審團解釋申請專利範圍

美國專利訴訟，在其陪審團制度之下，審判的主體為法官與陪審團，兩者的角色分工，即由法官審理法律問題（matter of law）、由陪審團決定事實問題（matter of facts）。有關申請專利範圍解釋究竟是事實問題抑或是法律問題，其究竟應由法官還是陪審團作成決定，1996 年的 *Markman v. Westview Instruments* 案具有里程碑的意義，在此之前也有若干專利侵權案件涉及專利申請範圍解釋，而有部分案件中，申請專利範圍解釋涉及基本事實爭議（underlying factual dispute）時（比如違背專家證詞），或是爭議涉及如何解釋申請專利範圍且與專家證詞相左，認為

⁷ JANICE M. MUELLER, PATENT LAW 332 (3rd ed. 2009).

⁸ 35 U.S.C. 112. ((a) IN GENERAL.—The specification shall contain a written description of the invention, and of the manner and process of making and using it, in such full, clear, concise, and exact terms as to enable any person skilled in the art to which it pertains, or with which it is most nearly connected, to make and use the same, and shall set forth the best mode contemplated by the inventor or joint inventor of carrying out the invention.)

⁹ MUELLER, *supra note 7*, at 333.



可由陪審團解釋，此案後則確立了專利請求項範圍認定是屬於法律問題應由法官決定而非陪審團。本案專利是涉及利用條碼管理與追蹤收據技術的洗衣乾衣電腦化系統。在地方法院審判時，Markman 與專家都對權利範圍提出解釋，而被控侵權人 Westview 並未表示意見，於是法官引導陪審團使用「說明書內容」、「圖式」與「申請歷史」來判斷出權利範圍的含意，除非專利權人有不同的解釋，否則都以一般技術人員的角度去解釋其中名詞。結果陪審團得出 Westview 侵害 Markman 專利內兩項權利範圍的結論。被判侵權的 Westview 則抗辯解釋申請專利範圍應該是法院的責任，不應由陪審團決定，於是法院改由其自行解釋專利範圍。其中有個名詞爭議在於「inventory」的解釋，專利權人解釋其為衣服或收據或現金，但法院解釋其為「經過乾洗後的衣服」(clothes passing through the dry cleaning establishment)，且據此判斷 Westview 不構成侵權。本案經 Markman 上訴至聯邦巡迴上訴法院，其認為地方法院就「inventory」的認定是對的並無錯誤解讀專利範圍且專利範圍的解釋為法院職權。

在此之後，基本上在專利侵權訴訟前都會舉辦「馬克曼聽證會」(Markman hearing) 已成慣例，聽證會上由兩造雙方進行專利範圍架構的攻防，而由法官裁定專利範圍內每項爭議的要件、名詞或語言，以及其範圍該如何界定。而此界定在進入正式的訴訟程序後，兩造雙方、法院與陪審團都應引用作為侵權與否的攻防與判斷。

第三目 解釋申請專利範圍之原則

於 *Vitronics Corp. v. Conceptronic* 案¹⁰中，聯邦巡迴上訴法院表明在解釋申請專利範圍時，應依下列原則審酌，此於之後的案件中也被不斷地運用¹¹：

¹⁰ *Vitronics Corp. v. Conceptronic*, 90 F.3d 1576, 1582, 39 USPQ2d 1573 (Fed. Cir. 1996).

¹¹ *Innova/Pure Water, Inc. v. Safari Water Filtration Systems, Inc.*, No. 04-1097 (Fed. Cir. Aug. 11, 2004).這部分僅是對於專利侵權分析的概略介紹，故僅大致簡述申請專利範圍解釋的一般原則，其他特殊態樣的申請專利範圍解釋在此略過未提，如：二段式撰寫之請求項解釋、包含連接詞



- 一、需調查申請專利範圍所使用的字詞本身，以確認該經授予專利的發明範圍。該等字詞普遍都有其通常和慣用的意義¹²，惟若專利權人於說明書或申請歷程中有清楚描述，亦得選擇其所用字詞的定義而別於其通常用法。
- 二、須審視專利說明書，以判定用語是否有別於通常用法之意義。申請專利範圍必須依照專利說明書來被理解，且專利說明書是構成專利範圍的部分，與分析專利範圍高度相關，其所使用的描述對申請專利範圍界定具決定性。
- 三、若申請專利歷程資料有明顯顯示用語的意義，法院也應該要考慮該等資料。該歷程資料包含美國專利商標局的紀錄，其分析亦包含對申請人所引先前技術的檢驗。

第四目 解釋申請專利範圍之決定時點

解釋申請專利範圍並決定其文義範圍的時點，是為該發明「申請時」¹³所能瞭解之意義。

第五目 解釋申請專利範圍之證據

美國法院在判斷申請專利範圍的解釋時，其可以解釋的依據包括：申請專利範圍的一般意義（ordinary use）、一般熟知該技術領域人士的習慣用語、包含專利說明書及申請歷程檔案等的內部證據（intrinsic evidence）與外部證據（extrinsic

之請求項解釋、手段功能用語或步驟功能用語之請求項解釋、方法界定產物之請求項解釋或用途界定產物之請求項解釋等。

¹² 此通常「慣用的意義」指的是該技術領域的慣用意義。See *Home Diagnostics, Inc. v. Lifescan, Inc.*, No. 03-1370 (Fed. Cir. Aug. 31, 2004).

¹³ *E.g. Innova/Pura Water, Inc. v. Safari Water Filtration Sys., Inc.*, 381 F.3d 1111, 1116 (Fed. Cir. 2004); *Symantec Corp. v. Computer Assocs. Int'l Inc.*, 522 F.3d 1279, 1291 (Fed. Cir. 2008).



evidence)。進行解讀過程中，以內部證據為優先，外部證據僅於內部證據無法判斷的情況下引入輔助判斷¹⁴。

第二款 比對被控侵權標的與系爭專利請求項

專利侵權分析的第二個步驟，即為比對被控侵權物品或製程與經適當解釋後的申請專利請求項。正確的解讀專利請求項範圍後，亦即對於申請專利範圍內的要件、結構及裝置等意涵及解釋有了正確的認識後，應比對其所含的每個技術特徵要件或限制要件是否落入被控侵權物品的技術特徵中，不論其是文字上的或是均等的落入。基本上，專利侵權發生在「專利的每個請求項要件或是其均等物於被控侵權物品或製程中被發現」，因此，侵害專利權人請求項有二種方式：文義地或均等地侵權¹⁵。

第一目 文義侵權

要作成專利文義侵權的決定須該被控侵權物品包含每一個專利請求項的要件¹⁶，換言之，文義侵權存在於每一個專利要件在被控侵權物品或製程上被「文義讀取」或是字面上地落入被控侵權物品或製程中¹⁷。

原則上，要證明構成文義侵權，專利權人需展示被控侵權物品包含專利的每個要件；凡任一請求項所述要件未出現在被控侵權物品上或是不吻合，即不構成文義侵權¹⁸。儘管一個或是一個以上的請求項要件未出現在被控侵權物品上即排除

¹⁴ Phillips v. AWH Corp., 415 F.3d 1303, 1314 (Fed. Cir. 2005).

¹⁵ DAVID L. FOX, U.S. PATENT OPINIONS AND EVALUATIONS 120-21 (2010); MUELLER, *supra* note 7, at 349.

¹⁶ Builders Concrete, Inc. v. Bremerton Concrete Prods. Co., 757 F.2d 255, 257 (Fed. Cir. 1985).

¹⁷ E.g., Frank's Casing Crew & Rental Tools, Inc. v. Weatherford International, Inc., 389 F.3d 1370, 1378 (Fed. Cir. 2004); Baxter Healthcare Corp. v. Spectramed, Inc., 49 F.3d 1575, 1583 (Fed. Cir. 1995); Amhil Enterprises Ltd. v. Wawa, Inc., 81 F.3d 1554, 1562 (Fed. Cir. 1996).

¹⁸ FOX, *supra* note 15, at 123.

文義侵權的構成，其仍可能因為該等請求項要件的均等物出現在被控侵權物品上而構成專利侵權¹⁹。



在美國法上，文義侵權構成與否的判斷是事實問題，且原告負有須達優勢證據（preponderance of the evidence）之舉證責任²⁰。

第二目 均等侵權

除文義侵權外，美國專利法制上也承認在均等論下的「非文義侵權」，此一理論完全是由法官造法所產生，並未明文出現在美國專利法上。美國司法實務最早開始有蘊含均等論思想的判決是始於 1814 年的 *Odiorne v. Winkley* 案，當時兼任巡迴法院的美國最高法院法官 Joseph Story 指出「僅是似是而非的差異或些微的改進，不能撼動原發明人的權利」²¹。其後在 1853 年的 *Winans v. Denmead* 案中，美國最高法院首度確認了均等論的存在，其於判決中表示申請專利範圍並不限於所記載之形狀而是應包含所有已將發明具體化之形狀，若允許行為人僅單純就形狀做簡單的變更，而實際上卻是使用相同的發明原理卻不構成專利侵權，則將使專利成為空虛的權利，其價值將被嚴重地減損；故被控侵權物品或製程只要是複製專利權人發明專利所描述的發明原理或其操作模式，縱使其形狀或尺寸相異，亦能構成專利侵害。均等論確實某程度上改善了專利侵權判斷的方法，然而其因為容易流於主觀判斷而致使公眾對於專利侵害構成與否的判斷困難，因而招致許多批評。*Winans* 案所使用的測試方式是指被控侵權物品若具體實現該專利權人專利的「操作模式」而產生如同專利權人發明專利同樣新穎、實用的結果，則構成侵害²²。其後於 *Graver Tank* 案中，聯邦最高法院再次肯認均等論的存在，並確立了

¹⁹ *Allen Eng'g Corp. v. Bartell Indus., Inc.*, 299 F.3d 1336, 1353, 63 USPQ2d 1769, 1780 (Fed. Cir. 2002).

²⁰ *Kegel Co. v. AMF Bowling, Inc.*, 127 F.3d 1420 1425 (Fed. Cir. 1997); *Laitram Corp. v. Rexnord, Inc.*, 939 F.2d 1533, 1535 (Fed. Cir. 1991).

²¹ “Mere colorable differences, or slight improvements, cannot shake the right of the original inventor” *Odiorne v. Winkley*, 18F.Cas.581, 582 (C.C.D.Mass.1814) (No. 10,432).

²² *Winans v Denmead*, 56 U.S., 15 How. 330, 14 L.Ed. 341 (1853).



被控侵權物品或製程是否與系爭專利發明以實質相同方法執行實質相同功能而達到實質相同結果，以作為均等論適用與否之判斷的「三部測試法」(tripartite test; function-way-result test; FWR test)，並再次強調確立均等論的存在即在於避免行為人僅以不重要的改變所為專利詐欺的政策理由²³，並指出是否構成均等論是事實上問題且須依據專利的上下文、先前技術與該案的具體特殊情況而定，且習知該所屬技術領域之人是否知悉該被控侵權物品與系爭專利間所替代部分的「置換可能性」(interchangeability)亦為均等論構成與否的重要判斷因素之一。

關於專利均等侵害的判斷時點究竟應以專利核准時抑或是專利侵害時，其實亦可以自均等的適用是否包括專利核准後新興技術的問題思考。於 *Warner-Jenkinson* 案的判決中，最高法院同意聯邦巡迴上訴法院的看法，認同均等構成與否應以「專利侵害時」該熟習技術領域者為判斷，因此均等的範圍可及於其後發展之新興技術²⁴。其基本理由即為專利均等侵權之判斷不應與申請專利範圍解釋之判斷相異，亦即二者皆應以侵權行為時作為判斷時點，其另外的政策考量理由則是認為專利權人所面臨的其後新興技術發展可能產生因些微差異替換，使被控侵權物品脫於系爭專利範圍字義之外的風險很難降低，因專利核准後之技術發展乃未知且難以預測的，若是因此不允許後起新興技術包含在均等論的適用範圍，對專利權人不公平。不同於申請專利範圍之判斷是以申請時為判斷時點，基本上關於均等侵權的判斷時點，美國實務是採取「侵權時」作為標準。

在 *Warner-Jenkinson* 案中，法院雖然對於被告提出 1952 年修正之美國專利法²⁵ 第 112 條第 6 項有關功能性請求項的條文是在取代均等論的主張而維護均等論的存在及其必要性，然而其亦意識到均等論的不可預測性及其與法律安定性的衝突，並於本案中適度地提出幾個對均等論運用的重要限制，如申請歷史禁反言（

²³ *Graver Tank & Mfg. Co. v. Linde Air Prods. Co.*, 339 U.S. 609 (1950).

²⁴ *Warner-Jenkinson Company, Inc. v. Hilton Davis Chemical Co.*, 520 U.S. 17, 37 (1997).

²⁵ 1952 年美國修正專利法，國會首次將功能性請求項列入專利法第 112 條第 6 項，允許申請人撰寫「手段功能用語」請求項，其被解釋為包含發明說明中所述對應於該功能之結構、材料或動作及其均等範圍。

prosecution history estoppel) 以避免專利權人重新主張其於申請過程中為獲專利已放棄之技術範圍、專利範圍不及於先前技術本身、專利權範圍不得包括與先前技術相同或顯而易見之技術等。且再度強調均等論的運用方式應採逐要件比對測試的方式，在此原則下，申請專利範圍的每一請求項要件於界定發明皆屬重要，為維持專利之原貌，均等論之運用並非將發明視為一整體觀察而是針對申請專利範圍的每一個要件。決定被控侵權對象與專利是否有實質差異時應判斷被控侵權對象是否包含與申請專利範圍之所有相同或均等的要件²⁶。其後的司法實務，關於均等論的判斷方式與限制仍不斷的被反覆討論與檢視。

到了 2002 年的 *Festo v. Shoketsu Kinzokukabushiki Co., Ltd.* 案²⁷，則可以視為晚近美國司法實務上對均等論影響最大的代表性案例之一，*Festo* 案多次在最高法院與上訴巡迴法院間來回更審，涉及之專利侵權判斷相關爭點不少²⁸，引起美國甚至我國學說實務界熱議，甚至引發關於均等論存廢的討論²⁹，不過從美國多數學說及

²⁶ “Today we adhere to the doctrine of equivalents. The determination of equivalence should be applied as an objective inquiry on an element by element basis. The Court is concerned that the doctrine, as it has come to be broadly applied since *Graver Tank*, conflicts with the Court's numerous holdings that a patent may not be enlarged beyond the scope of its claims. The way to reconcile the two lines of authority is to apply the doctrine to each of the individual elements of a claim, rather than to the accused product or process as a whole. Doing so will preserve some meaning for each of a claim's elements, all of which are deemed material to defining the invention's scope.” “Does the accused product or process contain elements identical or equivalent to each claimed element of the patented invention?” “*Warner- Jenkinson Co. v. Hilton Davis Chemical Co.*, 117 S. Ct. 1040, 41 USPQ 2d 1865, 1875 (1997).”

²⁷ *Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co.*, 535 U.S. 722 (2002).

²⁸ 本案最主要涉及的幾個議題包含：為獲得專利所為的修改或補正是否構成「禁反言」，亦即最高法院在 *Warner Jenkinson* 案中所謂的「與可專利性相關之相當理由」究竟是侷限於為了克服專利法第 102 條及第 103 條所定之習知技藝面進行之修改或補正，亦或任何得以影響到頒發專利之理由均視為與「可專利性」相當之理由、在專利申請過程中「自願性」的修改或補正（即專利審查委員並未提出任何特別要求或並未針對審查委員所指明的核駁理由而予以回應者）是否是用禁反言原則、禁反言原則是「全面阻卻」還是「彈性阻卻」、「推定適用禁反言」的阻卻範圍為何、「禁反言」與「全要件」原則間的關係等問題。惟因非涉本文所欲探討核心問題故於此先略過未詳細述。

²⁹ 有不少文獻以 *Festo* 案出發，表示均等論已被大幅限制甚至已死或是應該被廢除。See Joshua D. Sarnoff, *Abolishing The Doctrine of Equivalents and Claiming the Future After Festo*, 19(4) Berkeley Tech. L.J. 1157-1225 (2004); John R. Allison & Mark A. Lemley, *The (Unnoticed) Demise of the Doctrine of Equivalents*, 59 Stan. L. Rev. 955 (2007); Lee Petherbridge, *On the Development of Patent Law*, 43 Loy. L.A. L. Rev. 893, 920-29 (2010). 台灣相關文獻可參：羅炳榮 (2001)，〈均等論之末路悲歌〉，《智慧財產季刊》，36 期，頁 1；馮震宇 (2002)，〈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〉，42 期，頁 44；林發立 (2002)，〈「均等論」行不行？：美國最高法院對於均等論與禁反言適用之近期見解〉，《智慧財產權》，44 期，頁 25。

法院實務觀之，美國均等侵權雖被大幅限縮，但仍不斷有基於均等論所作成之判決並引發討論³⁰。本案最高法院再次強調專利公示作用的重要性，並指出社會公眾應藉由專利文獻知悉專利的保護範圍，以追求超越專利權人排他權限範圍的創新。均等論的採用本身即會使申請專利範圍具不確定性，難以清楚界定專利權排他的權利範圍易使競爭者產生訟爭，或是後進者在投入產品生產製造後對於侵權與否存有高度不確定性，造成司法資源有浪費之虞；然而囿於文字表達的侷限性，為免專利權人僅因他人的非實質差異改變即可迴避其專利權排他範圍，應承認專利保護應及於與申請專利範圍均等或實質相同的部分，最高法院肯認均等論保護專利權的用意且同時面對前述的兩難現象，乃是保護創新不可避免的必要代價³¹。

第三目 均等侵權之限制

關於均等論之適用，為免過度擴張權利人之權限範圍，美國實務發展出下述之限制原則：

一、先前技術阻卻

專利權人只能從其真正的發明中取得利益，若是先前技術以及從先前技術中以顯而易見的方式經簡單組合即可得到的技術，不該歸屬任何人單獨享有。專利的新穎性與進步性對於先前技術之意義，即為先前技術阻卻（stop by prior art）專利侵權之抗辯的法理基礎³²。當申請專利之請求項文義範圍包含到先前技術，則該請求項會無效，文義範圍不得及於先前技術，均等範圍當然亦不擴張至先前技術範圍。而且所有發明的均等範圍不會一致，比方說，較為開創性的發明其在技術

³⁰ 在 Lemley 的文章中所提出的分析，認為均等論在美國法院實務的運用實際上大幅限縮，主因並非是因為 Festo 案的影響，更大的主因則是美國從 1990 年代以來，美國專利訴訟程序的主戰場已經轉為前階段的馬克曼聽證時的申請專利範圍建構，均等論的適用反而實質上會被排擠，這是程序制度的改變的結果而非因為 Festo 案後而導致均等論被大幅限縮。See Allison & Lemley, *supra* note 29, at 978-79.

³¹ Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., 535 U.S. 722, 732-33 (2002).

³² 沈宗倫（2013），〈均等論與先前技術既存秩序之尊重：以先前技術阻卻為中心評最高法院一〇一年度台上字第三八號民事判決及其下級法院判決〉，《月旦法學雜誌》，223 期，頁 237。

進展所跨出的步伐更為大步，且通常會享有較寬廣的均等範圍保護³³，在發明密度較高的領域則越容易被較為狹窄的均等範圍箝制³⁴。聯邦巡迴上訴法院認為先前技術阻卻之判斷是屬法律問題，被告對於被控侵權對象是否涵蓋先前技術，應負擔舉證責任，提出證據後，專利權人應負擔說服責任，說明該申請專利範圍未涵蓋先前技術³⁵。

二、技術貢獻公眾

此又稱為「公眾貢獻原則」(Disclosure Dedication Rule)亦有稱為「說明書禁反言」(specification estoppel)，與申請歷史禁反言很類似，公眾貢獻原則所適用的部分在於當有出現在專利說明而未被涵蓋在專利權人專利請求項的部分，將會被認為是公眾領域的一部分係為公共財且因此而貢獻給公眾³⁶，不得為專利權人之權利均等範圍³⁷。當被控侵權物品與專利權人請求項比對時，專利申請人亦即專利權人被要求必須要將其專利的權利範圍定義在請求項內，而非專利說明書³⁸。

三、申請歷史禁反言

專利法上的禁反言是指專利權人如果在其專利申請程序過程中，為能夠獲得專利或是欲加速取得專利保障，而對於其專利申請範圍作出修正或限縮，不允許

³³ ALAN L. DURHAM, PATENT LAW ESSENTIALS: A CONCISE GUIDE 194-96 (4th ed. 2013).

³⁴ See generally *Abbott Labs. v. Dey, L.P.*, 287 F.3d 1097, 1105, 62 USPQ2d 1545 (Fed. Cir.), cert. denied, 537 U.S. 1039 (2002); *Augustine Med., Inc. v. Gaymar Indus., Inc.*, 181 F.3d 1291, 1301-02, 50 USPQ2d 1900 (Fed. Cir. 1999); *Hughes Aircraft Co. v. United States*, 717 F.2d 1351, 1362, 219 USPQ 473 (Fed. Cir. 1983).

³⁵ *Streamfeeder, LLC v. Sure-Feed Sys.*, 175 F.3d 974 (Fed. Cir. 1999).

³⁶ *Winans v. Denmead*, 56 U.S. 330, 346 (1853) (The patentee may so restrict his claim as to cover less than what he invented, or may limit it to one particular form of machine, excluding all other forms, though they also embody his invention...); *Johnson & Johnston Assocs. v. R.E. Serv. Co.*, 285 F.3d 1046, 1054 (Fed. Cir. 2002) (When a patent drafter discloses but declines to claim subject matter ... this action dedicates that unclaimed subject matter to the public. Application of the doctrine of equivalents to recapture subject matter deliberately left unclaimed would 'conflict with the primacy of the claims in defining the scope of the patentee's exclusive right).

³⁷ DURHAM, *supra note* 33, at 201-03.

³⁸ See *Johnson & Johnston*, 285 F.3d at 1056.



其嗣後反悔主張該等被限縮或修正之範圍仍為專利保護範圍所及³⁹，此限制不僅限於文義範圍，亦會適用到專利均等範圍之擴張⁴⁰。而於專利法上之禁反言適用時，需審查申請歷程中的相關檔案歷史資料，故亦稱作「申請檔案禁反言」(file wrapper estoppel) 或是「申請歷史禁反言」。不過並非所有對於請求項的修正都會構成申請歷史禁反言⁴¹。若是為構成對於請求項文義範圍窄化或限縮的修正，就不會構成禁反言問題⁴²。

禁反言原則或許能稱為均等論最大的限制，其強調申請專利範圍為界定專利權範圍之依據，一旦公告，任何人皆可取得申請至維護過程中每一階段之文件，基於對專利權人在該過程中所為之補充、修正、更正、申復及答辯的信賴，不容許專利權人藉「均等論」重為主張其原先已限定或排除之事項，而美國實務又將禁反言分為基於說明之禁反言(argument-based estoppel)與基於修正之禁反言原則(amendment-based estoppel)⁴³，無論是說明或修正之禁反言原則，只要申請歷史檔案減縮申請專利範圍，且與可專利性有關⁴⁴，均得主張之。而在晚近極為受到注目的 Festo 案，其最主要涉及的爭點，就是禁反言原則的適用。本家中最高法院援引 Warner-Jenkinson 案，認為涉及「與可專利要件有關者」方屬禁反言原則適用之範圍，並例示如美國專利法第 101 條到第 103 條規範的實用性、新穎性、非顯而易知性，以及美國專利法第 112 條的最佳實施例等。而有關其效果，究竟禁反言原則是全面阻卻均等侵權抑或是僅某種程度的阻卻，最高法院駁斥聯邦巡迴上訴法院全面阻卻的主張，並一再引述 Warner-Jenkinson 案的內容將聯邦巡迴上訴法

³⁹ Warner-Jenkinson Company, Inc. v. Hilton Davis Chemical Co., 520 U.S. 17, 30, 41 USPQ2d 1865 (1997); Regents of University of California v. Dakocytomation California, Inc., 517 F.3d 1364, 1378, 85 USPQ2d 1929 (Fed. Cir. 2008); L.B. Plastics, Inc. v. Amerimax Home Products, Inc., 499 F.3d 1303, 1309-10, 84 USPQ2d 1341 (Fed. Cir. 2007); Kustorn Signals, Inc. v. Applied Concepts, Inc., 264 F.3d 1326, 1333, 60 USPQ2d 1135 (Fed. Cir. 2001), cert. denied, 535 U.S. 986 (2002); DeMarini Sports, Inc. v. Worth, Inc., 239 F.3d 1332, 57 USPQ2d 1889 (Fed. Cir. 2001).

⁴⁰ DURHAM, *supra* note 33, at 196-201.

⁴¹ HERBERT F. SCHWARTZ & ROBERT J. GOLDMAN, PATENT LAW AND PRACTICE 182 (7th ed. 2011).

⁴² See Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., 122 S. Ct. 1831, 62 U.S.P.Q.2d 1705 (2002).

⁴³ FOX, *supra* note 15, at 120-21; MUELLER, *supra* note 7, at 158-66.

⁴⁴ Fiskars, Inc. v. Hunt Mfg. Co., 221 F.3d 1318, 55 USPQ2d 1569 (Fed. Cir. 2000), cert. denied, 532 U.S. 972, 121 S.Ct. 1603, 149 L.Ed.2d 469 (2001).

院的見解一一廢棄。像是聯邦巡迴上訴法院主張全面禁反言的理由之一是為了避免均等論因缺乏法律安定性而不可行，最高法院認為全面禁反言將有剝奪發明人法定財產權的風險，反而違反立法目的，仍應採用彈性阻卻逐案審理。認為禁反言雖可能適用於為滿足專利法定要件而為之任何申請專利範圍之修正，而不僅適用於為閃避先前技藝所為之修正，但是否有禁反言之適用仍須就個案認定，並非謂凡有對於申請專利範圍之修正皆必然有禁反言之適用。

四、特定排除

又稱為「特別排除原則」(specific exclusion principle)或是「意識限定原則」。此原則認為專利權人不能主張其有意從申請專利範圍所特別排除的均等範圍⁴⁵。其理論基礎在於若是被控侵權標的欠缺請求項中的限制條件，將會違反全要件原則，其原理為公示原則之維護，避免專利權人用均等論將其已經明確排除在申請專利範圍亦即請求項範圍外者又重新納入其保護範圍，以確保公眾信任之說明書或是請求項中所示的限制條件或是反面表示。

第二節 德國法上之專利保護範圍判斷

第一項 專利保護範圍

在歐洲專利公約⁴⁶生效前，德國的專利實務不似英國採用周邊限定主義而是以偏向中心限定主義為主，專利權的範圍是以申請人於請求項所主張的技術思想為中心，專利請求項僅是權利範圍界定的出發點(Ausgangspunkt)而非界限，具體的專利權利範圍應當參酌專利說明、圖式以及申請時的技術水準等判斷，故依此判斷之專利範圍可能較請求項的內容更廣⁴⁷。此時的德國專利法並未有明文規範專

⁴⁵ Dolly, Inc. v. Spalding & Evenflo Companies, Inc., 16 F.3d 394 (Fed. Cir. 1994).

⁴⁶ 歐洲專利公約(European Patent Convention)的簡稱。

⁴⁷ 謝銘洋、李素華(2013)，〈專利權訴訟中之進步性與均等論：德國觀點〉，《台灣法學雜誌》，218期，頁100-105。

利權之範圍應如何認定，而是在實務上為因應實際需要而發展出一些認定標準。最主要的認定標準要以 1940 年代以降由帝國法院判決所發展出的「三分法理論」(Dreiteilungslehre；three part concept)，亦即專利的保護範圍可以分為三種：



一、發明之直接客體 (unmittelbarer Gegenstand der Erfindung)，保護範圍最窄，僅以「專利請求之文義範圍」為限；

二、發明之客體 (Gegenstand der Erfindung)，其通常標準之範圍係指以具有平均知識及能力之專業人士，依據說明、圖式、普通專業知識及申請時之技術水準而為解釋時，不須詳細思考，即由專利之請求項中立即能得知者；

三、一般發明思想 (allgemeiner Erfindungsgedanken) 的保護範圍為最廣，所保護者為該專利原理之基本核心 (wesentlichen Kern der Patentlehre)，縱使其在專利請求項之文義中並未具體表現出來，在一定條件下亦可受到保護。

此三分法理論並由當時帝國法院之庭長 Lindenmaier 於其著作之專論中建立完整的體系論述⁴⁸，並為德國聯邦最高法院所採而影響德國實務甚深。可觀察到的是早期德國專利侵權實務深受中心限定主義的影響，對於專利權利範圍之解釋是以一抽象的發明核心範圍為中心，而專利說明書及其內之專利請求範圍僅為該發明核心範圍之一部分，亦即發明核心範圍之解釋，是以專利請求範圍為出發點而在法律許可的前提下向外建構，此時亦較未有均等侵權概念之需求。

1977 年歐洲專利公約生效後，該公約調和折衷各國專利實務，其第 69 條第 1 項規定：「歐洲專利及歐洲專利申請案之保護範圍，應以申請專利範圍之內容定之。解釋申請專利範圍時，應參酌發明說明及圖式。⁴⁹」可知請求項始能用來決定

⁴⁸ Martina Schuster, *Claim construction and doctrine of equivalents in the U.S.*, in *PATENTING PROTEOMICS: PATENTABILITY AND SCOPE OF PROTECTION OF THREE-DIMENSIONAL PROTEIN STRUCTURE CLAIMS UNDER GERMAN, EUROPEAN AND US LAW* 174, 181 (Martina Schuster ed., 2010).

⁴⁹ (The extent of the protection conferred by a European patent or a European patent application shall be determined by the claims. Nevertheless, the description and drawings shall be used to interpret the claims.)

專利權範圍，發明說明及圖式等僅用於解釋或闡釋請求項之輔助作用。1978年修正之德國專利法第14條亦為相對應之規定：「專利及專利申請之保護範圍，依專利請求項之內容定之。」此將德國自極端的中心限定主義而有所修正，專利請求項不再只是專利保護範圍的中心或起點，而是界定專利保護範圍的基礎。解釋專利請求項時，應參酌說明及圖式。由此可知，專利保護範圍是以專利請求項所述者為限，不論是文義侵權或是均等侵權之認定，僅專利請求項方具有決定性地位。專利保護範圍僅以專利請求項所述者為限；若是專利說明書中提及某一技術而其已超出請求項所能涵蓋範圍，或是該技術僅能於說明書中整體觀察得出卻無法於請求項中找到具體依據，則均非專利保護範圍內。此僅以「方法界定產品」為例外，不能逕以請求項文字作為專利權範圍之決定。為了調適各會員國實務，尤其是以英國為代表的英美法系偏向較窄文義解讀與歐陸法系以德國為代表較為偏寬的目的論解釋，歐洲專利公約訂定時於第69條解釋議定書⁵⁰重申該條為規範專利保護範圍由專利請求項用語所決定，而發明說明、圖式則可用於解釋申請專利範圍，且於決定專利權範圍時應同時包含對專利權人的合理保護以及使第三人得合理預測之法安定性，該解釋議定書並依歐洲專利公約第164條第1項成為公約的一部分。而既然已對專利範圍有所規範則過去長久以來實務所沿用的「三分法理論」便因此無法繼續使用而應有所修正。

第二項 專利侵權判斷

德國法上之專利侵權判斷與美國法上相同，其判斷包含二個步驟。首先為了解該專利之技術思想內容，第二個步驟則是判斷比較被控侵權物品是否構成專利

⁵⁰ European Patent Convention, Protocol on the Interpretation of Article 69, art.1, Nov. 29, 2000, available at <http://www.epo.org/patents/law/legal-texts/html/epc/2000/e/ma2a.html>. (Article 69 should not be interpreted as meaning that the extent of the protection conferred by a European patent is to be understood as that defined by the strict, literal meaning of the wording used in the claims, the description and drawings being employed only for the purpose of resolving an ambiguity found in the claims. Nor should it be taken to mean that the claims serve only as a guideline and that the actual protection conferred may extend to what, from a consideration of the description and drawings by a person skilled in the art, the patent proprietor has contemplated. On the contrary, it is to be interpreted as defining a position between these extremes which combines a fair protection for the patent proprietor with a reasonable degree of legal certainty for third parties) .

侵害，包含文義侵權（Wortsinngemäße Verletzung）與均等侵權（Equivalenten Verletzung）。



第一款 解釋申請專利範圍

依據歐洲專利公約第 69 條及德國專利法第 14 條，可知道界定專利保護範圍是以專利請求項方具決定性，專利說明及其圖式僅具有補充之解釋作用。而請求項、發明說明及圖式之文義究竟為何，其解釋方法不能拘泥於文字本身，而應以所屬技術領域具有通常知識者閱讀說明書後所理解之內容為準。故請求項之文義解釋係指，所屬技術領域中具有通常知識者閱讀發明說明書及圖式後所理解的文字意義，並非拘泥於請求項文字，亦非以該等文字之通常意義為斷⁵¹。

一、專利請求項之內容

德國專利法第 14 條所稱之專利請求項內容雖以該請求項文義而界定，然其並非拘泥於文字本身，而是指專利請求項的實質內容，並以於專利說明書上公開且於請求項所敘述之發明內容為範圍。且此請求項是指經專利局或法院之判決所確定者，且期間若有縮減均溯及自專利保護授予時發生。

二、解釋申請專利範圍之原則

在解釋專利請求項主要權衡考量的因素，即在於對專利權人的適當保護以及使第三人享有充分的法安定性，此亦為歐洲專利公約第 69 條解釋議定書所強調。解釋申請專利範圍所要判斷的即為請求項所揭露者，而專利說明及其圖式所揭露者則須以其於專利請求項中所反映者為限且其是用於釐清請求項文字意義所用⁵²。請求項的技術用語必須經該所屬技術領域具通常知識者須將該專利整體內涵以及該發明客觀解決手段納入考量以理解之，此甚至適用於該被定義之用語與通用

⁵¹ BGH X ZR 74/05 “Kettenradanordnung”.

⁵² Christian Osterrieth, *Patent Enforcement in Germany*, in: PATENT ENFORCEMENT WORLDWIDE, WRITINGS IN HONOUR AUF DIETER STAUDER 129, 111-143 (Christopher Heath ed., 2015).

用法相異時⁵³。當請求項與該專利說明有歧異時，請求項具有決定性地位，故於說明中所揭示之技術非請求項內容所能及者則非屬專利保護範圍⁵⁴。



一般而言，申請歷史禁反言並不適用於德國法，亦即在獲得專利授予過程中申請人的聲明陳述與該獲授予之專利解釋並無關聯，然而若是專利說明跟請求項所述有所抵觸而使專利範圍不確定，則此不確定應可透過申請專利歷程所解決，若此請求項於申請歷程中經修正而排除特定例示，則此對於專利範圍解釋是決定性的⁵⁵。

三、應由法官決定申請專利範圍

專利請求項的解釋應交由法院決定，而非技術專家。法院僅能依賴專家意見以作為該所屬技術領域具通常知識者之理解基礎⁵⁶。

四、解釋申請專利範圍之決定時點

用來解釋該專利申請範圍的並決定專利保護範圍之「所屬技術領域具有通常知識者」係指於該專利「優先權日時」在該所屬技術領域具有通常知識之人，而非該專利公開日或是侵權行為時⁵⁷。

第二款 比對被控侵權標的與系爭專利請求項

以所探求之專利保護範圍為基礎，就被控侵權標的與專利請求項之技術特徵加以比較，此亦為法律問題，專利保護的範圍不僅限於申請專利範圍，尚及於均

⁵³ Federal Court of Justice (BGH), 2 March 1999, GRUR 1999, 909, 912—Spannschraube.

⁵⁴ Federal Court of Justice (BGH), 10 May 2011, GRUR 2011, 701, 703 42 IIC 851 (2011)—Okklusionsvorrichtung.

⁵⁵ Meier-Beck, *Die Rechtsprechung des Bundesgerichtshof zum Patent- und Gebrauchsmusterrecht im Jahr 2011* 2012GRUR 1177, 1181 (2012).

⁵⁶ Federal Court of Justice (BGH), 11 October 2005, GRUR 2006, 131—Seitenspiegel.

⁵⁷ 劉孔中、Heinz Goddar、Christian Appelt、蔡季芬(2013)，《歐洲專利實務指南》，一版，台北：翰蘆，頁181。

等範圍，故判斷專利侵權除了判斷被控侵權標的是否直接被申請專利範圍的用語所涵蓋外，尚需考量到專利請求項用語所得出之技術特徵均等範圍⁵⁸。



第一目 文義侵權

關於專利侵權是否成立，德國法上依循二步驟判斷之。首先，先判斷請求項之文義範圍，亦即專利權範圍界定，以該所屬技術領域具通常知識者閱讀發明說明及圖式後所理解之文字意義，並以該等文字意義來界定請求項所定義之發明技術特徵。而文義侵權即是指被控侵權標的與專利權人之發明是否具有文義上的一致（Übereinstimmung），即是否具相同（identisch）技術特徵且實現相同之技術功效（technisch Gleichwirkung）。

第二目 均等侵權

若是於判斷出專利請求項之文義範圍並與被控侵權標的比對後發現並未構成文義侵權，則應進一步判斷是否構成實質上之均等，均等範圍（äquivalente Bereiche）亦為專利保護所及範圍，2000年修正版的歐洲專利公約第69條解釋議定書新增第2條也明確引入均等論：「確定歐洲專利保護範圍時，應考慮任何與專利請求項之要件均等的要件。」不過其具體定義及判斷時點等仍未指明，故仍有賴各國案例累積。被控侵權標的雖有部分技術特徵與發明不一致，但利用同樣原理（Erfindungsgedanke）且置換或相異之處完全具有替代性或實質上（im Wesentlichen）屬於替代性的手段（Austauschmittel; Ersatzmittel），仍為專利權效力所及，此即德國法上之「相當性理論」（Äquivalenzlehr，亦即我國一般認知的德國法上均等論），其成立上必須符合三個要件：實質上相同功效（Gleichwirkung）、易於思及性（Naheliegen）及相同實行可能性（Gleichwertigkeit；相同價值）⁵⁹。

⁵⁸ BGH, 12.07.1990 - X ZR 121/88 - Befestigungsvorrichtung II.

⁵⁹ Nicholas Pumfrey, Martin J. Adelman, Shamnad Basheer, Raj S. Dave, Peter Meier-Beck, Yukio Nagasawa, Maximilian Rospatt, & Martin Sulsky, *The Doctrine of Equivalents in Various Patent Regimes: Does Anybody Have It Right?* 11 YALE J. L. & TECH. 261 (2009). 亦有認為是四個要件，



一、實質上相同功效

被控侵權標的置換之特定技術特徵亦即與專利權人專利範圍不一致者其整體 (als Ganz)⁶⁰所欲發揮之技術功效與專利權人發明實質上相同，該特定技術特徵應置於發明整體下客觀 (objektive) 觀察，具體判斷被控侵權標的與發明之技術功效是否實質相同，其比對的對象為欲解決之技術課題、解決方案。在判斷上尤應考量專利權人之發明所欲解決方案之要素 (Elementen der Lösung)、基本原理 (Lösungsansätzen)、基本原則 (Lösungsprinzipien) 或基本理念 (Lösungsgedanken)⁶¹。

二、易於思及性

依該所屬技術領域中具有通常知識者依其專業知識，自專利請求項中並參酌說明及圖式所能得知之具有相同作用之實施方法，基於優先權日當時之技術知識易於思及此等替代性手段。

德國舊時學說實務對於所謂「易於思及」之判斷依其均等範圍分成三種不同類型：直接均等 (glatte Äquivalenz；顯然均等)、一般均等 (nicht glatt Äquivalenz；非顯然均等) 及進步均等 (erfinderische Äquivalenz)。直接均等係指該等替代手段對所屬技術領域中具有通常知識者而言乃「一望即知、顯而易見」(ersichtlich)，不過此範圍已於 1986 年 *Formstein* 案被歸納為文義侵權範疇，而於均等侵權下不再論及；一般均等則是乃非一望即知的替代手段，該所屬技術領域中具有通常知識者在閱讀發明說明書後需基於一般性的專業知識及執業經驗稍加思索而能得到之替代手段屬之；進步均等則是不僅需要稍加思索，甚至需經過相當的試驗及努力 (erfinderisches Bemühen) 始能得出之替代手段，這部份也非專利權保護效

必須具備此三要件外且未有下列的「Formstein」案的先前技術阻卻的範圍內。See HARGUTH & CARLSON, *supra* note 59, at 182-183.

⁶⁰ BGH GRUR 2007-Pumpeneinrichtung.

⁶¹ BGH, Mar. 12, 2002 GRUR 515 (Schneidmesser I).

力所及且可能構成再發明；是故，專利權保護的均等範圍應是及於「一般均等」之範圍。



三、相同實行可能性

為了確保法律安定性，避免因均等論而不當擴張專利權之權利範圍，所屬技術領域中具有通常知識者認為被控侵權標的和專利權人發明之手段，兩者在所欲解決之問題以及技術思想上為具有相等價值之解決方法，且其應就被控侵權標的手段之整體（als Gesamtheit）觀察其是否具有相同價值。

第三款 均等侵權的適用限制

有關均等侵權的限制，德國並未如美國與我國承認申請歷史禁反言，德國有關均等論的限制，主要可分為先前技術阻卻以及選擇拋棄：

第一目 先前技術阻卻

德國聯邦最高法院於 1986 年之 *Formstein* 案判決，肯認先前技術阻卻抗辯於均等侵權下之適用。本案所涉之發明專利為一能引導水漬之一體成形磚石，磚石邊緣有長形的淺溝槽設計。被控侵權行為人因考慮降雨或融雪會造成道路積水而於磚石與磚石接合處加上鵝卵石的使用設計，利用鵝卵石本身的弧度而作成淺的引流道而被控侵權，其提出抗辯所鋪設之道路無涉於系爭專利及不構成侵權。德國聯邦最高法院判決表示，被控侵權行為人的磚石設計確實是以相同的原理（技術手段）來解決相同技術課題，但被控侵權者之行為若落入專利權之均等範圍，應使行為人能於侵權訴訟中主張先前技術阻卻。本案肯認先前技術阻卻之抗辯，其用意在於確保技術之發展與第三人對於核准專利請求項的信賴保護及法律的安定性，而使專利權的保護不及於已經不具備新穎性或進步性而已屬於公共領域之技術。



第二目 選擇拋棄

參酌說明及圖式的結果可能會造成專利範圍限縮的結果，因此會發生依請求項文義解釋的結果卻經參酌說明及圖式後被排除於保護範圍外，如就特定範圍已表示不請求保護之拋棄或限縮之情形⁶²。而於均等論也有此限制情形，若某個實施方法在專利說明書中有被提及，然而於其專利請求項中並未提及，原則上該實施方法並不會被認為均等⁶³。在專利說明中提到數個可以達成相同作用的方法，然而只有其中之一被寫入專利請求項內，則只有當被控侵權的方法所欲達成的特定作用與受保護的技術手段相同，且與在專利說明書中所提到的解決方法相近，才會構成均等而成立專利侵害⁶⁴。此種情形，被稱之為有「拋棄的事實」（Verzichtssachverhalt）。不過必須是從專利申請文件中可以得知專利申請人已經知悉該替代的方法卻在請求項的文字內並未提及，始會被認為有上述之拋棄情形，而無均等論之適用⁶⁵。

第三節 我國法上之專利保護範圍判斷

我國發明專利權利範圍規範在專利法第 58 條，若是有明知或預見其製造、為販賣之要約、販賣、使用或進口之行為侵害專利權仍為之⁶⁶，構成專利侵害行為。主專利侵害類型則不似美國專利法有明文規範「誘導侵權」、「幫助侵害」等⁶⁷。惟有關專利侵害之判斷，專利法本身並無具體規範，過去以來實際影響法院實務判斷的是我國智慧財產局於 1996 年 1 月公布的專利侵害鑑定基準⁶⁸，其性質屬於

⁶² 謝銘洋、李素華，前揭註 47，頁 105。

⁶³ BGHZ 189, 330 = GRUR 2011, 701 – Okklusionsvorrichtung.

⁶⁴ BGH GRUR 2012, 45 – Diglycidverbindung; BGH GRUR 1993, 886 – Weichvorrichtung I.

⁶⁵ OLG Düsseldorf, GRUR-RR 2014, 185, 193 – WC-Sitzgelenk.

⁶⁶ 縱其雖非明知，而構成專利侵害時，仍可能適用民法第 184 條第 2 項：「違反保護他人之法律，致生損害於他人者，負賠償責任。但能證明其行為無過失者，不在此限。」

⁶⁷ 惟我國民法第 185 條有共同侵權行為之規範，有認此可作為上開侵害類型之規範。

⁶⁸ 最高法院 100 年度台上字第 480 號判決認為，專利審查基準或專利侵害鑑定要點為專利專責機關智慧財產局規範內部審查作業而依職權所頒訂之非直接對外發生效力之一般、抽象規定，屬



行政規則，並不當然拘束法院，僅為參考之用，然而其卻廣為許多鑑定報告及實務判決所引用，實則影響我國專利侵害判斷深遠。然因專利法於 2004 年 7 月 1 日修正後，智慧財產局已與專利侵害判斷業務無涉，此鑑定基準已經於 2004 年 10 月 5 日宣布不再適用，因此修訂專利侵害鑑定要點（草案），完成專利侵權判斷要點之編纂訂定，歷經 2015 年 8 月 14 日至 10 月 15 日召開 7 次研討會，全部討論完畢，最終於 2016 年 2 月 15 日完成制定並公布，移請司法院辦理後續相關事宜，專利侵害鑑定基準至此方停止適用⁶⁹。

第一項 專利保護範圍

專利權之權利保護範圍究竟有多大完全取決於專利請求權範圍，亦即我國專利法所稱之「申請專利範圍」。依我國專利法第 25 條以下規範，「申請發明專利，由專利申請權人備具申請書、說明書、申請專利範圍、摘要及必要之圖式，向專利專責機關申請之。」（專利法第 25 條第 1 項），且該說明書應明確且充分揭露，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者，能瞭解其內容，並可據以實現（專利法第 26 條第 1 項）。發明人於提出申請專利時勾勒出其所欲受到專利法保護之範圍，而該範圍之界定應以專利主管機關或經法院救濟判決而確定⁷⁰。雖我國專利法未明文承認均等論，而僅於專利法第 58 條規範「發明專利權範圍，以申請專利範圍為準，於解釋申請專利範圍時，並得審酌說明書及圖式」，但多數見解向來認為我國專利保護範圍應包含文義範圍及均等範圍；相對於文義範圍，均等範圍有延伸文義範圍之結果，惟此二者均為專利權之保護範圍⁷¹，法院實務及原專利侵害鑑定要點亦已繼受美國法上之均等論多年。

於行政規則，雖基於行政自我拘束原則，僅拘束專利審查機關，惟於未抵觸法律，亦未對人民自由權利增加法律所無之限制時，仍得作為法官審判之參考。

⁶⁹ 智慧財產局 93 年 10 月 5 日智專字第 0931230017-0 號函。

⁷⁰ 謝銘洋（2012），《智慧財產權法》，三版，台北：元照，頁 309。

⁷¹ 顏吉承（2014），《專利侵權分析理論及實務》，台北：五南，頁 311。

第二項 專利侵權判斷

與美國及德國專利法制一樣，我國法上的專利侵害判斷原則上亦可區分為二步驟，首先必須界定申請專利範圍，其次在進行其與被控侵權標的之比對⁷²。



第一款 解釋申請專利範圍

第一目 請求項為解釋之客體

為了確定專利保護範圍，必須對於申請專利範圍作出界定，亦即解釋申請專利範圍，其主要目的在於對專利權人給予適當之保護同時使第三人享有充分之法定安定性之保護⁷³。解釋請求項，應以專利權人主張之請求項為對象。對請求項作出解釋的主體，應當是該發明所屬技術領域中具有通常知識者，其係一虛擬之人，指具有申請時該發明所屬技術領域之一般知識（general knowledge）及普通技能（ordinary skill）之人，且能理解、利用先前技術。

第二目 解釋申請專利範圍之原則

發明專利之專利範圍解釋依專利法第 58 條第 4 項與第 5 項之規定：「發明專利權範圍，以申請專利範圍為準，於解釋申請專利範圍時，並得審酌說明書及圖式。摘要不得用於解釋申請專利範圍。」新型專利亦準用之⁷⁴；設計專利範圍則是以圖式為準，並得審酌說明書⁷⁵。此申請專利範圍更精確而言應是指「請求項」，惟本條修法時立法理由⁷⁶雖表示本條修正乃參考歐洲專利公約之規定，然而其修正

⁷² 謝銘洋，前揭註 70，頁 308；顏吉承，前揭註 71，頁 27；專利侵權判斷要點，頁 1。

⁷³ 謝銘洋，前揭註 70，頁 309。

⁷⁴ 專利法第 120 條。

⁷⁵ 專利法第 136 條。

⁷⁶ 本條為 2003 年所修正，原條文規範為「發明專利權範圍，以說明書所載之申請專利範圍為準。必要時，得審酌說明書及圖式。」（舊法第 56 條第 3 項）該條項之修正理由：「第 3 項修正。按發明專利權範圍以說明書所載之申請專利範圍為準，申請專利範圍必須記載構成發明之技術，以界定專利權保護之範圍；此為認定有無專利侵權之重要事項。在解釋申請專利範圍時，發明說明及圖式係屬於從屬地位，未曾記載於申請專利範圍之事項，固不在保護範圍之內；惟說明書所載之申請專利範圍僅就請求保護範圍之必要敘述，既不應侷限於申請專利範圍之字面意義，



後條文卻明文解釋申請專利範圍「得」審酌說明書及圖式，而非歐洲專利公約之「應」審酌說明書及圖式⁷⁷。原「專利侵害鑑定基準」關於申請專利範圍之界定參酌說明書、圖式之原則亦表示「申請專利範圍只是專利說明書所記載必要構成（不可欠缺）事項之簡潔記載，故為明確申請專利範圍所表示之實質內容，應當要參考說明書及圖式，包括創作構成要件之技術用語，創作之目的、功效、特點以確定技術範圍。」，惟於新修正之專利侵權判斷要點則表示其參照現行專利法第58條而訂為「得」參酌說明書及圖式⁷⁸。

基於衡平原則，解釋請求項時要充分考量專利對於先前技術所做的貢獻，合理界定請求項之範圍，以保護專利權人之利益且要充分考量公眾的利益，避免不當擴大請求項界定之範圍。且適用「專利權有效推定」，即於專利權訴訟中當請求項有若干不同的解釋時，並非以最寬廣合理的範圍予以解釋，而應依據完整的申請歷史檔案，朝專利權有效的方向予以解釋，亦即儘可能選擇不會使該專利權無效的解釋。惟若請求項之內容已為明確而使解釋後之請求項成為無效時，則不得朝專利權有效的方向予以解釋⁷⁹。

界定發明專利權範圍，應以請求項作為決定，於解釋請求項時，並得審酌說明書及圖式。因此，於解釋請求項時，應以請求項記載之技術內容為準，依據說明書及圖式之內容合理確定請求項界定之範圍，既不得將請求項界定之範圍限於請求項之文字意義，亦不得將請求項界定之範圍擴大至該發明所屬技術領域中，具有通常知識者於專利申請時閱讀說明書及圖式後非可輕易思及之內容。解釋請求項時，說明書及圖式係從屬地位，未記載於請求項中之事項，固不在保護範圍

也不應僅被作為指南參考而已，實應參考其發明說明及圖式，以瞭解其目的、作用及效果，此種參考並非如原條文所定『必要時』始得為之，爰參照歐洲專利公約第69條規定之意旨修正為『於解釋申請專利範圍時，並得審酌發明說明及圖式』，以資明確。」

⁷⁷ EPC Article 69 (1): "The extent of the protection conferred by a European patent or a European patent application shall be determined by the claims. Nevertheless, the description and drawings shall be used to interpret the claims."

⁷⁸ 專利侵權判斷要點，頁8。

⁷⁹ 專利侵權判斷要點，頁6。



之內，惟請求項通常僅就請求保護範圍為必要之敘述，或有未臻清楚之處，自不應侷限於請求項之文字意義，而應參考說明書及圖式以瞭解其目的、技術內容、特點及功效⁸⁰。

第三目 解釋申請專利範圍之時點

解釋申請專利範圍以界定其文義範圍的決定時點，雖專利法未有明文，然專利侵害鑑定要點中有明確限制在「申請時」⁸¹所能瞭解之意義。

第四目 解釋申請專利範圍之證據

依專利侵害鑑定要點，我國將用以解釋申請專利範圍之證據區分為外部證據與內部證據。內部證據包括請求項之文字、說明、圖式及申請歷史檔案；外部證據則係指內部證據以外之其他證據，包括被引用者之論著、發明人之其他專利、相關前案專家證人之見解、該所屬技術領域具通常知識者之觀點或該所屬技術領域之權威著作、專業辭典、工具書、教科書等⁸²。

原則上，若內部證據已足以明確判斷申請專利範圍時，無須考慮外部證據。若是內部證據與外部證據間有不一致或是衝突時，優先採納內部證據。即使內部證據已明確、清楚，實務上是否須參酌外部證據，例如專家證詞，由法院依個案事實認定⁸³。

第二款 比對被控侵權標的與系爭專利請求項

於解釋申請專利範圍後，下一個步驟即為將適當解釋後的申請專利範圍與被控侵權標的進行比對，此部分步驟包含解析申請專利範圍及被控侵權標的、比對

⁸⁰ 專利侵權判斷要點，頁 7。

⁸¹ 專利侵害鑑定要點，頁 30。

⁸² 專利侵害鑑定要點，頁 30；專利侵權判斷要點，頁 9-11。

⁸³ 專利侵害鑑定要點，頁 30；專利侵權判斷要點，頁 12。

被控侵權標的與經解釋後的申請專利範圍，並判斷被控侵權標的使否落入專利權範圍。



第一目 文義侵權

原專利侵害鑑定要點規範應依全要件原則判斷是否符合「文義讀取」，若是符合而被告未主張「逆均等論」或雖主張而未成立時，應判斷被控侵權標的落入專利權人文義侵權範圍。若否，則仍應判斷是否構成均等侵權。所謂全要件原則，係指請求項中每一技術特徵完全對應表現（express）在待鑑定對象中，包括文義的表現及均等的表現⁸⁴。新公布之專利侵權判斷要點未強調全要件原則。

文義讀取之判斷，應將解釋後的系爭專利之請求項的每一技術特徵與被控侵權對象之對應元件、成分、步驟或其間之關係等，分別進行比對，若各別對應之技術特徵均相同，則被控侵權對象符合「文義讀取」。反之，若被控侵權對象欠缺解釋後的系爭專利之請求項的任一技術特徵，或有任一對應之技術特徵不相同，則不符合文義讀取⁸⁵。

逆均等論又稱消極均等論，是對申請專利範圍之文義範圍予以限縮。若被控侵權標的已落入申請專利文義範圍，但其係以實質不同之技術手段達成實質相同之功能或結果時，則阻卻文義讀取，應判斷未落入專利權（文義）範圍。

第二目 均等侵權

進入構成均等侵權與否之判斷，原專利侵害鑑定要點規範應依全要件原則判斷是否適用均等論。若待鑑定對象不適用均等論，則應判斷待鑑定對象未落入專利權範圍；若待鑑定對象適用均等論，且被告主張適用禁反言或先前技術阻卻而

⁸⁴ 專利侵害鑑定要點，頁 27、28。

⁸⁵ 專利侵權判斷要點，頁 32。原專利侵害鑑定要點則另特別強調「至少一項提出告訴之請求項所有技術特徵完全對應表現在待鑑定對象中，始符合『文義讀取』。符合『文義讀取』須先符合『全要件原則』，始有成立可能。」

被判斷不適用時，則應判斷待鑑定對象未落入專利權範圍；若待鑑定對象適用均等論，且被告主張適用禁反言或先前技術阻卻且被判斷適用或是被告未為該等主張，則應判斷待鑑定對象落入專利權（均等）範圍⁸⁶。新公布之專利侵權判斷要點於判斷文義讀取及均等論時未特別強調全要件原則，而是將之置於與申請歷史禁反言、先前技術阻卻或貢獻原則等限制事項同樣地位，於判斷被控侵權對象是否適用均等論時，應同時考量該等限制事項。

均等論係基於保障專利權人利益的立場，為彌補請求項文字侷限性，避免他人僅就其申請專利範圍之技術特徵稍作非實質之改變或替換，而規避專利侵權的責任。其成立與否判斷被控侵權對象是否適用均等論，即判斷被控侵權對象與系爭專利之請求項的差異是否為非實質的，若二者之間具有實質差異，則不適用均等論，應判斷被控侵權對象不構成均等侵權。比對方式為被控侵權標的之對應元件、成分、步驟或其結合關係與申請專利範圍之技術特徵係以實質相同的技術手段（way），達成實質相同的功能（function），而產生實質相同的結果（result）時，應判斷其為無實質差異而適用均等論。「實質相同」係指兩者之差異為該發明所屬技術領域中具有通常知識者所能輕易完成者。判斷方式不得採用「整體觀察」（as a whole）之方式，亦即不得以系爭專利之請求項的整體技術手段與被控侵權對象之整體技術內容直接進行比對，而應採用「逐要件比對」（element by element/limitation-by-limitation，又稱技術特徵逐一比對）之方式，亦即針對系爭專利之請求項的技術特徵與被控侵權對象之技術內容不相同的部分，進行逐一比對，判斷該等對應技術特徵是否為均等⁸⁷。

第三款 均等論的適用限制

專利權人主張被控侵權對象適用均等論而構成均等侵權時，被控侵權人得提出抗辯如：全要件原則、申請歷史禁反言、先前技術阻卻或貢獻原則等事項作為

⁸⁶ 專利侵害鑑定要點，頁 28。

⁸⁷ 專利侵害鑑定要點，頁 39-41；專利侵權判斷要點，頁 39-40。



抗辯以限制均等論，若任一限制事項成立，則阻卻均等論之適用，而應判斷被控侵權對象不構成均等侵權，根據原專利侵害鑑定要點及新通過之專利侵權判斷要點，均等論的適用限制如下：

一、申請歷史禁反言

此乃為免專利權人藉均等論重為主張專利申請至專利權維護過程任何階段或任何文件中已被限定或已被排除之事項，即藉由均等論而重為主張其已放棄之專利權。申請歷史禁反言僅限制被限免之部分不得主張均等論，並非限制未被放棄之專利權範圍亦不得主張均等論，其因而實際放棄之範圍應視該修正、更正或申復之目的或理由而決定⁸⁸。

二、先前技術阻卻

此乃基於平衡專利權人利益及公眾利益保護之平衡，先前技術阻卻係指專利權範圍不得藉由均等論而擴大涵蓋至與單一先前技術相同或為依單一先前技術所能輕易完成者，蓋無專利權之先前技術係公共財產，任何人均得自由利用。若因得適用均等論而將專利權範圍向外擴張至涵蓋專利申請日前已公開之先前技術，有違公平原則。若被控侵權人主張先前技術阻卻，且經判斷被控侵權對象落入專利權範圍之全部技術特徵與單一先前技術相同，或雖不完全相同但為該先前技術與所屬技術領域中之通常知識的簡單組合，則適用先前技術阻卻，應判斷不適用均等論。所謂被控侵權對象與單一先前技術「相同」，係指二者完全相同、二者差異僅在於文字之記載形式或能直接且無歧異得知之技術特徵等二種情況⁸⁹。

⁸⁸ 專利侵害鑑定要點，頁 42-43；專利侵權判斷要點，頁 52-56。

⁸⁹ 專利侵害鑑定要點，頁 43、44；專利侵權判斷要點，頁 57、58。



三、貢獻原則

貢獻原則為平衡專利權人與公眾權益而限制均等論之適用，發明說明中有揭露但並未記載於申請專利範圍之技術，應被視為貢獻給社會大眾，而不適用均等論。若專利權人於其專利申請說明書或圖式中揭露較多的技術手段，卻於請求項中申請較少的技術手段，於侵權訴訟時再藉由均等論擴大後之範圍而欲涵蓋說明書或圖式中已揭露之較多的技術手段，若認定適用均等論，將導致專利權人於專利申請階段與侵權訴訟階段主張之專利權範圍不一致，亦與請求項為界定專利權範圍之作用有所不符。貢獻原則所指之貢獻為專利請求項的整個技術手段之貢獻，而非指請求項中特定個別技術特徵之貢獻。說明書或圖式中對於相關技術手段之敘述具體明確時，始得適用貢獻原則，若僅有概括性敘述，原則上不可適用。敘述是否具體明確，係由該發明所屬技術領域中具有通常知識者於閱讀說明書及圖式後予以判斷⁹⁰。

四、全要件原則

所謂全要件原則，係指請求項中每一技術特徵完全對應表現在待鑑定對象中，包括文義的表現及均等的表現⁹¹。亦即經解析後的專利請求項的每一技術特徵，無論是相同的技術特徵或均等的技術特徵，必須出現（present）或存在（exist）於被控侵權對象中始可能構成侵權⁹²。只要被控侵權標的欠缺專利權人專利請求項一個以上之技術特徵，或有一個以上對應之技術特徵不相同且不均等，即不符合全要件原則，應判斷不適用均等論，被控侵權對象不構成均等侵權。

⁹⁰ 專利侵權判斷要點，頁 58、59。

⁹¹ 專利侵害鑑定要點，頁 28。

⁹² 專利侵權判斷要點，頁 40。



第三章 外國法制上均等論適用之釐清



在經過第二章的介紹，對於美國、德國與我國之專利權利範圍保護法制框架有基本的認識後，本章將進入有關於比較法即美國與德國專利法制上，對於非文義侵權判斷之適用問題、與全要件之關係以及晚近發展趨勢，以供我國參考。

第一節 美國法上均等論與全要件原則之釐清

關於均等論的立論，有認為均等論是用來避免專利制度中的詐欺行為，然而該理論同樣也容易受到利用行為的影響。一如不道德且聰明的侵權行為人嘗試詐取專利權人（也同樣是均等論意欲阻止的行為），專利權人同樣也可能透過均等論而不合理的擴張其專利權保護範圍來騙取公眾⁹³。另為免專利法之立法目的不因均等論所創設出的空間而致過度擴張專利權人權利並緩和與公眾確認權利的公示作用間衝突，專利制度長久以來也發展了控制機制來避免這樣的情形發生，其中一個極為重要的，就是全要件原則，其要求專利權人主張受侵權的專利必須每個要件或限制都文義或均等的出現在被控侵權產品或設施上⁹⁴。如前所述，此原則在我國實務繼受美國之均等侵權時，一併被繼受，在我國的侵權判斷上舉足輕重。然而其卻遭到誤植且機械式的操作，以至於常常造成我國均等侵權成立的障礙，而與其原本在美國實務上的意義遠遠背道而馳。本章節既欲重新反思均等論的正確定位，就無法避免釐清其餘美國法上的真正意義及適用，以下就均等論於我國法上最受爭議的全要件原則，其於美國法上的定位及其相關闡釋做整理，同時亦會就常與全要件原則一同被關注的請求項破壞概念做探討。

⁹³ Philip M. Nelson, *Definition for "Limitation" in the Context of Prosecution History Estoppel and the All Elements Rule: A Proposed Solution to the Troubling Dictum in Kustom Signals v. Applied Concepts*, 2003 (1) *BYU L. REV.* 352, 360.

⁹⁴ *Lemelson v. United States*, 752 F.2d 1538, 1551 244 USPQ 526, 533(Fed. Cir. 1985).; ROBERT C. KAHRL, *PATENT CLAIM CONSTRUCTION* §9.05 (2009).

第一項 全要件原則源於周邊限定主義



在專利侵權的判斷，必須證明被控侵權的產品或製程具有要件是相對應於專利權人專利的每個請求項限制要件，不論文義上或是均等地，這就是所謂的全要件原則。如果某一專利範圍中的全部技術特徵或限制要件在被控侵權產品中缺少任何一個的話，即不能認為構成侵權；反之，如果專利範圍中的全部技術特徵或限制要件在被控侵權產品中都出現，即使該被控侵權產品中還有其他技術特徵，亦認為構成侵權。

美國最早在早期中心限定主義時期並未產生出全要件原則要求，所謂的中心限定主義就是指申請專利範圍亦即專利請求項（claim）並非在於界定發明而僅是解釋發明的一種指引（guideline），發明本身是一種技術思想，請求項的文字僅在於將該技術思想具體化並描述特徵且敘述其最佳實施例，該等文字並非在於限制申請專利範圍本身，而是承認以該等文字所敘述的技術思想為中心，承認其外緣有一定的擴張範圍，而美國最早期專利保護制度即為中心限定主義⁹⁵，1790年的美國專利法並不要求專利權人提出申請專利範圍而是僅須向主管機關提出有關專利權人認為的發明的物品或方法之描述，且當時的專利法中也沒有「申請專利範圍」等的字樣，僅要求發明人須將其發明與先前技術相區別，類似的規定也出現在1793年的專利法⁹⁶，此一時期的專利法是依照發明的描述來定其權利範圍⁹⁷。且此時的申請專利範圍之撰寫也不嚴謹，並不會嚴格對構成元件進行分析，也不會有全要件原則的要求。到了1836年修正的專利法僅加強專利描述的要件與設立專利審查制度，專利侵權分析基本上並未改變以發明本質為判斷，此時美國實務已開

⁹⁵ Frank S. Molinaro, *Pennwalt Corp.v. Durand-Wayland Inc.: The Federal Circuit Redefines the Doctrine of Equivalents*, 38 DEPAUL L. REV. 787, 792 n.34 (1989).

⁹⁶ Patent Act of 1793, Ch. 11 §3, 1 Stat. 318, 321-22 (1793).

⁹⁷ 劉筆琴(2004)，〈美國專利侵害鑑定標準之研究：以均等論為主〉，國立中正大學法律學研究所碩士論文，頁122。

始出現均等侵權案件⁹⁸，惟關於其適用並未出現具體的判斷方式及檢驗標準，而係依個案有不同判準。



到了 1870 年美國修正專利法中關於發明的描述與申請範圍，此種修正顯示立法者意圖摒棄中心限定主義而轉向周邊限定主義⁹⁹，相較於中心限定主義偏向保護專利權人，周邊限定主義乃藉由限制申請專利範圍所涵蓋的專利權界限以增加公眾對專利制度的信任等公示作用，隨著專利權利範圍的界定由中心限定主義轉向周邊限定主義，請求項的公示作用也越發受到重視¹⁰⁰，至此申請專利範圍的地位逐漸受到重視，請求項要件的分析也漸被討論，並逐漸發展出專利侵權分析方法的全要件原則，實務上法院亦開始使用專利請求項作為判斷專利範圍的依據，除非被控侵權產品包含有申請專利範圍中所有要件或等同物，否則不能認為是文義侵害或均等論之侵害¹⁰¹。

第二項 應採逐要件比對還是整體觀察比對

均等侵權的判斷方式究竟為何，是應該要「逐要件判斷」（element-by-element/limitation-by-limitation/elemental basis）還是將系爭發明「整體觀察」，向來在美國司法實務上爭議不斷，不過近來實務多數均認為均等論應該要以逐要件的方式進行判斷。

當法院在適用均等論的時候，必須在專利權人的權利以及公眾利益尋求平衡。一方面專利權人在其專利範圍內應當受到法律的充分保證，一方面公眾應有權就專利範圍受到合理的提示。一個合理的公示作用將使其他發明者免於創造一個

⁹⁸ Winans v Denmead, 56 U.S., 15 How. 330, 14 L.Ed. 717(1853).

⁹⁹ Andrei Iancu, *A Two-Track Approach to the Doctrine of Equivalents in Patent Law: Responding to Hilton Davis*, 35 JURIMETRICS J. 325, 329 (1995); Harold Wegner, *Equitable Equivalents: Weighting the Equities to Determine Patent Infringement in Biotechnology and Other Emerging Technologies*, 18 RUTGERS COMPUTER & TECH. L.J. 1,35-36 (1992).

¹⁰⁰ William T. Ralston, *Foreign Equivalents of the U.S. Doctrine of Equivalents: We're Playing in the Same Key but It's Not Quite Harmony*, 6 CHI.-KENT J. INTELL. PROP. 177 (2007).

¹⁰¹ Lemeson v. United States, 752 F.2d 1538 (Fed.Cir.1985).



會造成侵害他人專利的發明¹⁰²。為了能夠達到此二者間的平衡，美國實務上巡迴法院就均等論的適用有以下二個途徑的嘗試：整體觀察分析，即以較寬廣的方式觀察專利請求項的要件，同時較易構成專利均等侵權；以及逐要件比對，對專利要件的分析相對地較窄且較限縮，較不易構成均等侵權¹⁰³。

第一款 整體觀察法

在判斷均等侵權與否，法院多採用 *Graver Tank* 案以來所建立的功能／方式／結果之三部測試，在適用這個測試方法時，法院有採將整個發明視為一個整體的方法，並認為在此情況下，除非是被控侵權物品欠缺一個專利權人專利的實質要件¹⁰⁴或是在有禁反言適用的情況，否則通常會認為構成均等。

1983 年在 *Hughes Aircraft Co. v. United States*¹⁰⁵ 一案中，聯邦巡迴上訴法院即表明在適用均等論的判斷時應就該受專利保護的發明整體觀察，而非專利與被控侵權物品之間技術特徵的差異必須要「明顯而準確」（obvious and exact），本案可以說是整體觀察法的代表案例。*Hughes* 案其實是美國聯邦巡迴上訴法院成立後所受理的第一個均等侵權的案子，而事實上在聯邦巡迴上訴法院甫成立之初期對專利保護一直採取較為積極的態度，在判決中維持專利權有效和認定侵權成立高達 80%，而該法院成立之前的比例僅僅為 30%¹⁰⁶。

本案的技術是與如何將同步通訊衛星維持在地球表面一定高度並與地球自轉同步有關的技術，為了讓衛星上的太陽能面板與天線分別準確地指向太陽與地球

¹⁰² Pennwalt Corp. v. Durand-Wayland, Inc., 833 F.2d 931, 945 (Fed. Cir. 1987).

¹⁰³ Paul N. Katz, *The Federal Circuit, in Determining Whether Patent Infringement Exists, Is Divided Over Whether to Utilize 'As-A-Whole' or 'Element-By-Element' Analysis When Applying the Doctrine of Equivalents*, 30 S. TEX. L. REV. 441, 449-54.

¹⁰⁴ ACS Hosp. Sys. v. Montefiore Hosp., 732 F.2d 1572, 1582-83 (Fed. Cir. 1984) (when accused device lacks a claimed function of the invention, the devices cannot be said to work in substantially the same way). See also *Amstar Corp. v. Envirotech Corp.*, 730 F.2d 1476, 1484 (Fed. Cir. 1984) (there can be no infringement when it is shown that an element or step in the claim is missing from the accused product or process).

¹⁰⁵ *Hughes Aircraft Co. v. United States*, 140 F.3d 1470, 1472 (Fed. Cir. 1998).

¹⁰⁶ Ronald D. Hantman, *Prosecution History Estoppel*, 1993 J PAT TRADEMARK OFF SOC. 235, 235-56.

，以傳送太陽表面資訊並提供衛星動力，控制並維持衛星的方位是相當重要的，為了控制並維持衛星之方位，利用瞬間自旋角（instantaneous spin angle, ISA）計算進動量之改變是一項關鍵¹⁰⁷。本案原告 Hughes 所有的美國專利號第 3,758,01 號專利是一種即時衛星，將太陽脈衝訊號傳送到地球，讓地面控制站模擬衛星的轉動，並計算衛星的自轉速率、太陽的角度與 ISA，從而得知衛星在任一瞬間方位的資訊。在這即時的衛星系統中，地面控制站利用一個由衛星自轉與進動方向所定義的第一平面，與來自太陽或其他星座脈衝方向，亦即使用固定的外部參考座標所定義的第二平面，以這兩個平面之夾角，即所謂的 ISA，作為計算衛星方位改變量之基礎。被控侵權物品的太空船上，同樣有傳送太陽脈衝之資訊。而太陽脈衝訊號傳送接收方面，與 Hughes 專利不同在於，被控侵權物上的太陽脈衝訊號是傳送到太空船用電腦（on-board computer）上，而非地面控制站（ground crew）。此太空船用電腦計算自轉速率並將結果傳送到地面中心，也傳送充分的資訊供地面站計算太陽角度，地面中心無須知道太空船的 ISA。在太陽脈衝訊號用途方面，被控侵權太空船與 Hughes 專利所描述的共同部分在於太陽脈衝都是用來提供修正方位的參考訊號之用。不同點在於被控侵權產品並非在接收地面站的發射指令當時，而是在接收發射指令之後，將資訊信號告知太空船用電腦，太空船在每一次的旋轉當中發射時間與發射次數；將執行訊號告知太空船用電腦執行發射指令。本案地方法院認為，專利權人當初為了克服先前技術而對申請專利範圍所作的修改，使均等論之適用受到禁反言之限制，因而要求除非專利與被控物品之間技術特徵之間差異必須要明顯而準確，否則不能構成均等侵權。而本案被控侵權物品並無明顯而準確之「提供外部地點 ISA 位置指示訊號之裝置」亦無明顯而精確地「接收控制訊號後固定期間之內開啟進動噴射裝置」，因而認定並不構成對 Hughes 專利侵權。而聯邦巡迴上訴法院認為地方法院提出適用均等論時二者間的差異必須要明顯而準確的要求，既未明確定義出何謂明顯而準確、未就此判斷方式提出立論基礎且未適用過去 *Graver Tank* 案所確立的「功能手段方法」判斷標準。更進

¹⁰⁷ 陳志杰、劉尚志(2004),〈論均等論之比對方式：逐項測試法之優缺點探討〉,《科技法學評論》, 1卷,頁400。

一步的是，聯邦巡迴上訴法院表示，地方法院所提出的所謂明顯而準確判斷方式其實就是文義侵權的另一種表述方式，且判斷均等時未將發明整體看待觀察是錯誤的。且最後聯邦巡迴上訴法院仍認定兩者在功能、方式、結果三方面皆屬實質相同，因而判決構成均等侵權。



採納整體觀察法的見解者，通常認為雖然逐要件測試比對方式表面上看起來似乎較能限縮均等論的適用並緩和其與預測可能性間的緊張，然而其餘實行上有其問題，如其所謂的「要件」定義模糊，將於草擬專利語言上花費更多時間且於專利訴訟的要件判斷亦會耗費許多調查、過度著眼逐要件適用比對的方式將會導致忽略了均等論本身基本意旨及在於要件間的均等取決於發明整體的情況¹⁰⁸。同樣的見解也出現在 *Texas Instruments, Inc. v. United States International Trade Commission*¹⁰⁹ 案中，聯邦巡迴上訴法院在本案判決中表示，在判斷均等侵權時，被控侵權物品的結構、元件以及步驟等應與專利權人專利整體觀察比對，認為系爭三個要件與被控產品要件分別比較，固然成立均等，但若整體觀之則無成立均等可言。

第二款 逐要件比對法

與整體觀察相對的是所謂的逐要件比對法)」，在 *Pennwalt* 案後¹¹⁰，美國司法實務逐漸開始有就均等侵權判斷方式採用逐要件審查比對的方式。本案原告 *Pennwalt* 擁有美國專利號第 4,106,628 號命名為「水果及其類似物之分類器」的專利，其為利用重量、顏色或其組合來作為對物品快速分類的裝置。*Durand-Wayland* 所製造的裝置 *Microsorter*，可以對物品的重量與顏色進行分類，與 *Pennwalt* 專利不同的是，*Microsorter* 利用軟體的方式標記重量與顏色，亦即 *Microsorter* 利用微

¹⁰⁸ *Graver Tank & Mfg. Co. v. Linde Air Prods. Co.*, 339 U.S. 609 (1950); *Warner-Jenkinson Company, Inc. v. Hilton Davis Chemical Co.*, 520 U.S. 40 (1997).

¹⁰⁹ *Texas Instruments, Inc. v. United States International Trade Commission* 805 F.2d 1558 (Fed. Cir. 1986).

¹¹⁰ *Winans v. Denmead*, 56 U.S., 15 How. 330, 14 L.Ed. 717(1853).

處理器儲存被分類品重量與顏色相關資料，而非儲存其位置¹¹¹。本案的地方法院認為，專利發明在將物品卸載到對應的容器之前，利用位移暫存器回應時序脈衝之方式，用以指示 (indicating) 每一個已完成分類並等待卸載物品之位置。然而，Microsizer 並沒有任何的指示裝置 (indicating means) 用來指示每個待卸載物品之位置，因為它使用微處理器記錄已分類物品之重量與顏色資料，而不是位置。當水果經過 Microsorter 的分析並從光學檢測裝置傳送到重量檢測單元時，Microsorter 以顏色值序列 (color value queue) 的方式完成對顏色的分類，並賦予該傳送到重量檢測單元之物品一個顏色值序列指標 (color value queue pointer)。此外，重量序列指標 (weight value queue pointer) 重量檢測單元與不同卸載位置有對應關係。微處理器之軟體，在時序控制之下，將物品重量值存在隨機存取記憶體 (RAM) 中，相關序列指標並指向記憶體中之位置。地方法院認為，這些資料並不會「位移」(shifted) 而是儲存在記憶體中供後續程式處理之用。專利發明中有位置指示訊號，而 Microsizer 並沒有。因此，對於 Pennwalt 所主張，Durand-Wayland 分類器中用來儲存重量與顏色的記憶體元件與專利中的「位置指示裝置」兩者執行實質相同之功能，地方法院認為，記憶體記錄重量與顏色之功能，與分類器中實體而連續指示位置之功能，兩者之間並非實質相同。地方法院在審酌相關證據之後判定，被控裝置中並未使用執行均等功能之裝置，均等侵害不成立。而上訴到聯邦巡迴上訴法院，法院指出在均等論之下，與申請專利範圍相比較，若被控物品以實質相同方式、執行相同功能、達到實質相同結果，則有可能構成侵害。儘管 Pennwalt 抗辯，被控侵權物品只不過是使用電腦來實施專利範圍中硬體連接電路的功能，並主張這並不能免除被控者的侵權行為。聯邦巡迴上訴法院認為，申請專利範圍明確要求執行某種特定功能，雖然被控物品中的微處理器可以設計用來執行該特定功能，但實際上卻沒有。其認為地方法院正確的發現了該處理器並未設計用來執行該特定功能的事實。聯邦巡迴上訴法院再次肯認地方法院正確的採用逐要件審查比對的方式，認定被控裝置並未執行與 Pennwalt

¹¹¹ 耿筠、劉江彬、孫遠釗 (2000)，〈美國專利法訴訟關於均等論之重要判例研究〉，《智慧財產權月刊》，13 期，頁 35-37。

發明實質相同功能，因此均等侵害也不成立¹¹²。法院強調，只要有受專利保護發明的特定功能未出現被控侵權物品上或是相似的功能以實質不同的方法實現時，即無法認定成立均等侵權。且強調這個判決認定的結果，是基於就受專利保護裝置與被控侵權裝置此二者間，以逐要件審查比對是否構成均等侵權的判斷方式所得來的。

其實 *Pennwalt* 一案中法院強調的逐要件審查比對方式，也是引用自 *Lemelson v. United States* 案¹¹³，該案法院於判決中強調，專利請求項中的每一個要件都是重要且必要的，若是欲使法院判斷構成侵權，原告須在被控侵權物品上找到其受專利保護發明的每一個要件或其均等物。在本案中，法院判斷一個技術手段是否為重要且必要的請求項要件，是透過逐要件審查比對的方式進行，且專利請求項的每一個要件都是重要且必要的，任何一個要件在被控侵權物品上的缺漏都會阻卻均等侵權的構成¹¹⁴。

第三款 美國司法實務目前多採逐要件審查的比對方式

在 *Pennwalt* 案以前，聯邦巡迴上訴法院就均等論應依整體觀察法還是逐要件比對法作為功能／方式／結果三部測試的判斷方式之間來回擺盪，從 *Hughes* 案所認為均等論應適用於發明整體（*invention as a whole*）、在 *Lemelson v. United States* 案強調為使法院能認定專利侵害之控訴，專利權人必須指出被控產品中確實出現每一個構件或等同物始可、到了 1986 年的 *Texas Instruction, Inc. v. U.S. International Trade Commission* 案又認為應依整體觀察，而到了 1987 年，*Perkin-Elmer Corp. v. Westinghouse Electric Corp.* 案，聯邦巡迴上訴法院似乎又回盪到逐要件比對的立場，採認 *Lemelson* 案的逐要件原則見解並對 *Hughes* 案的整體發明法提出解釋，認為

¹¹² *Pennwalt Corp. v. Durand-Wayland Inc.*, 833 F.2d 935-39 (Fed. Cir. 1987).

¹¹³ *Lemelson v. United States*, 752 F.2d 1538, 1551 (Fed. Cir. 1985).

¹¹⁴ “The plaintiff's failure to produce any evidence showing substantial equivalence in the accused device for the manipulation means precludes the court's finding of infringement under the doctrine of equivalents.” *Lemelson v. United States*, 752 F.2d 1538, 1551 (Fed. Cir. 1985).

是否成立均等論之調查問題必須從「整個」申請專利範圍著手，在適用均等論時，每一個限制條件都應被放在整個申請專利範圍的前後文句加以觀察。



而 *Pennwalt* 案之出現，則是均等判斷方式從整體觀察方式轉變成逐要件審查比對方式的一個轉捩點，而最高法院於 1997 年 *Warner-Jenkinson* 案¹¹⁵中也確認了逐技術特徵比對的方式，該案判決表示，請求項中之每一技術特徵對於確定專利權保護範圍均屬重要，故均等論應針對請求項中之各個技術特徵，而非針對發明之整體。

在 *Pennwalt* 案以後的實務判決，雖然曾有 *Corning Glass Works v. Sumitomo Electric* 案¹¹⁶以及 *Sun Studs, Inc. v. ATA Equipment Leasing, Inc.*案¹¹⁷中，聯邦巡迴上訴法院表示尋找申請專利範圍之構件與被控侵權產品間的對應關係並非必要，多個構件或方法步驟仍可相互組合而不失其均等之本質，故判斷均等論成立與否需就發明整體與被控侵權物品整體評估，似未嚴格遵循本案所確立的逐技術特徵比對的判斷方式而有所鬆動。然而在 *Warner-Jenkinson* 案¹¹⁸中，最高法院對此爭議明確地表示，每一個申請專利請求項範圍中的構件對於定義發明的專利範圍都是有決定性的，故均等論應僅適用發明的個別構成元件，並非以發明整體來觀察，重要的是，要確保均等論的適用不能擴張到忽略了發明整體中的任何要件，即便是一個要件，依此見解可知，美國實務採逐要件比對方式審查均等論。

此後，美國司法實務幾乎多是採用逐要件審查比對的判斷方式，均等論的幾個重大指標案件也都於判決中表明其判斷方式為逐要件審查。像是 1996 年的 *Texas Instruments Inc. v. Cypress Semiconductor Corp.*案：「...這些證據應該以逐要件審查

¹¹⁵ *Warner-Jenkinson Company, Inc. v. Hilton Davis Chemical Co.*, 520 U.S. 17 (1997).

¹¹⁶ *Corning Glass Works v. Sumitomo Elec. U.S.A., Inc.*, 868 F.2d 1251, 9 U.S.P.Q. 2d 196 (Fed. Cir., 1989).

¹¹⁷ *Sun Studs, Inc. v. ATA Equipment Leasing, Inc.*, 872 F.2d 978, 989 (Fed. Cir. 1989) (“elements or steps may be combined without *ipso facto* loss of equivalence”).

¹¹⁸ *Warner-Jenkinson Company, Inc. v. Hilton Davis Chemical Co.*, 520 U.S. 17 (1997).



比對的方式被呈現。」¹¹⁹、2002 年的 *Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., Ltd.* 案：「均等論應該以逐要件審查比對的方式將其作為客觀的分析適用」¹²⁰、2005 年的 *Freedman Seating Co. v. American Seating Co.* 案與 2006 年的 *DePuy Spine, Inc. v. Medtronic Sofamor Danek, Inc.* 案均表示「全要件原則要求所謂的均等，必須立基於逐要件審查比對的基礎上來判斷，而非將整個發明整體觀察」¹²¹、2009 年的 *Abbott Laboratories v. Sandoz, Inc.* 案：「在均等論下的侵權分析必須出於逐要件審查比對的基礎上，單是概括的表示出被控侵權產品或程序與專利請求項整體間的均等是不足以構成侵權的」¹²²等，在在表明均等論的適用應該以逐要件審查比對的方式為基礎，一直到今年的 *Akzo Nobel Coatings, Inc. v. Dow Chem. Co.* 案，聯邦巡迴上訴法院所做出的均等侵權判決¹²³皆是採此見解，可知截至目前為止，美國司法實務對於均等侵權的判斷方式大抵認為應該採所謂的逐要件審查比對方式。

第三項 全要件原則非機械式的一對一對應關係

在我國實務上，全要件原則的逐要件審查，已經被部分實務見解窄化成機械式的元件與元件的對應操作，甚至被認為是均等侵權構成的先決條件¹²⁴，進而使其不易構成均等侵權，使得行為人能以簡單的構造更動或是輕微的要件數量修改即能規避侵權責任的構成，均等論於此情境下根本形同失能，無法貫徹其本欲完整保護專利權人之旨趣。

事實上，倘若被控侵權物品將被侵權專利的一個要件所欲達成的功能以二個要件替代，則此情形仍符合全要件原則。全要件原則並不要求請求項的每個要件

¹¹⁹ *Texas Instruments Inc. v. Cypress Semiconductor Corp.*, 90 F.3d 1558, 1567 (Fed. Cir. 1996).

¹²⁰ *Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co.*, 535 U.S. 722, 122 S. Ct. 1831, 152 L. Ed. 2d 944 (2002).

¹²¹ *Freedman Seating Co. v. Am. Seating Co.*, 420 F.3d 1350, 1358 (Fed. Cir. 2005).; *DePuy Spine, Inc. v. Medtronic Sofamor Danek, Inc.*, 469 F.3d 1005, 1017 (Fed. Cir. 2006).

¹²² *Abbott Labs. v. Sandoz, Inc.*, 566 F.3d 1282, 1296 (Fed. Cir. 2009).

¹²³ *Akzo Nobel Coatings, Inc. v. Dow Chem. Co.*, 811 F.3d 1334, 1342 (Fed. Cir. 2016).

¹²⁴ 參本文第四章第一節。

都被分別的呈現在一樣的結構，只要每個要件或其等同物（equivalent）都能在被控侵權物品上被找到，即使是一個實體結構或裝置上同時呈現二個以上的要件亦無妨¹²⁵。專利權人的專利範圍內的某一技術特徵或是要件之功能，可能由被控侵權物品的多個要件、元件（component）、步驟或成分所組成；亦可能是其多個技術特徵或是要件的功能由被控侵權物品的單一要件、元件、步驟或成分即達成。

在美國法上，全要件原則的「要件」的定義到底為何，究竟是指「element」還是「limitation」，要如何解讀，並非全無爭議。無論如何，逐要件審查絕不會是機械式的一對一的對應關係（one-to-one correspondence），且全要件原則亦非均等侵權構成的前提要件，而應該是均等論的例外或是適用之限制。這個誤解在美國實務上也不乏被被控侵權行為人作為抗辯，法院也曾有過誤解，並且有學者認為一對一對應關係是全要件的適用方式¹²⁶，然而法院在其判決中，在在表明此一機械式的一對一對應關係是不必要的¹²⁷。

第一款 構造上的差異或要件數量差異均不阻卻均等

在 2002 年的 *Eagle Comtronics, Inc. v. Arrow Communication Laboratories, Inc.* 案中¹²⁸，被控侵權行為人將專利權人所有的分屬不同構件結構構成的電視信號裝置專利結合成一個構造，因此被認為不構成文義侵權，而專利權人則同時主張在均等論的適用上，構成侵權。本案的地方法院是以禁反言原則作為阻卻均等侵權的理由，而上訴巡迴法院卻認為不構成禁反言，而實質去探討是否有違背全要件原則而不構成均等侵權。針對專利權人主張的均等侵權，被控侵權行為人則是抗辯該專利的單一構造違反全要件原則而不構成均等侵權。本案系爭專利描述的是一個新的用以幫助密封過濾處理裝置的集合體。專利圖式中的圖 1 (FIG. 9) (如下圖) 顯示了該過濾處理裝置附有左邊開關在上面，而圖 2 (FIG. 7) 與圖 2 (FIG.

¹²⁵ KAHL, *supra note* 94, at §9.05.

¹²⁶ Lemelson v. United States, 752 F.2d 1538, 1551 (Fed. Cir. 1985); Nelson, *supra note* 93, at 352-384.

¹²⁷ KAHL, *supra note* 94, at §9.05.

¹²⁸ 305 F.3d 1303, 64 USPQ2d 1481 (Fed. Cir. 2002).



8) 則是表示有關遮罩 72 (cap 72)、嵌入體 74 (insert body 74) 及密封墊 76 與 79 (seals 76 and 79) 的實施。這個過濾處理裝置透過密封隔絕濕氣灰塵過程使信號載入該處理器，該發明透過在遮罩與處理器本身間增加一個密封墊的方式增進密封性。

圖 1 過濾處理裝置附有左邊開關之圖示

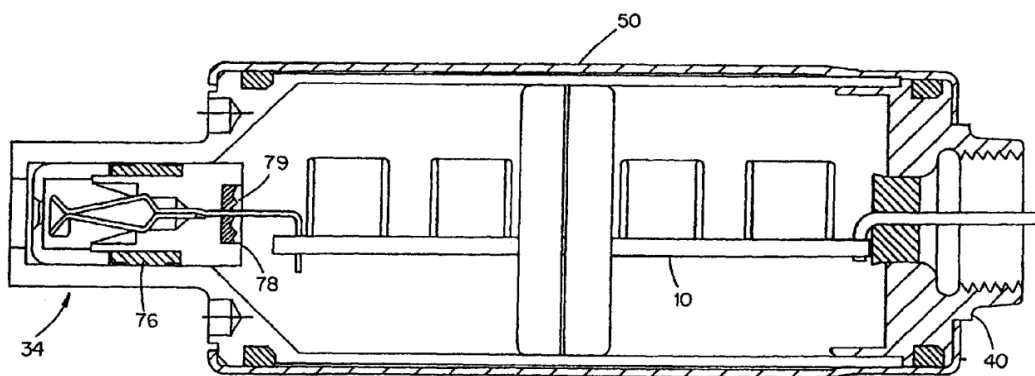


FIG. 9

圖 2 有關遮罩 72、嵌入體 74 及密封墊 76 與 79 之圖示

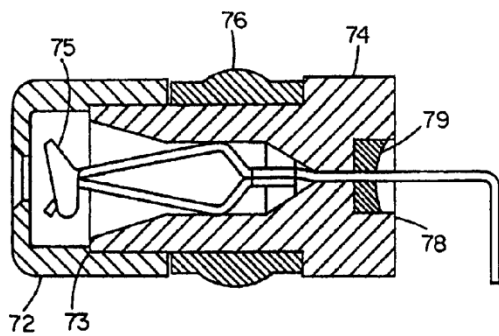


FIG. 7

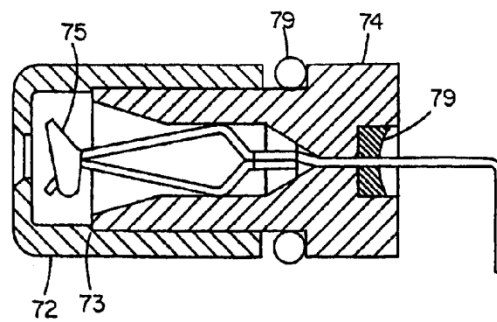


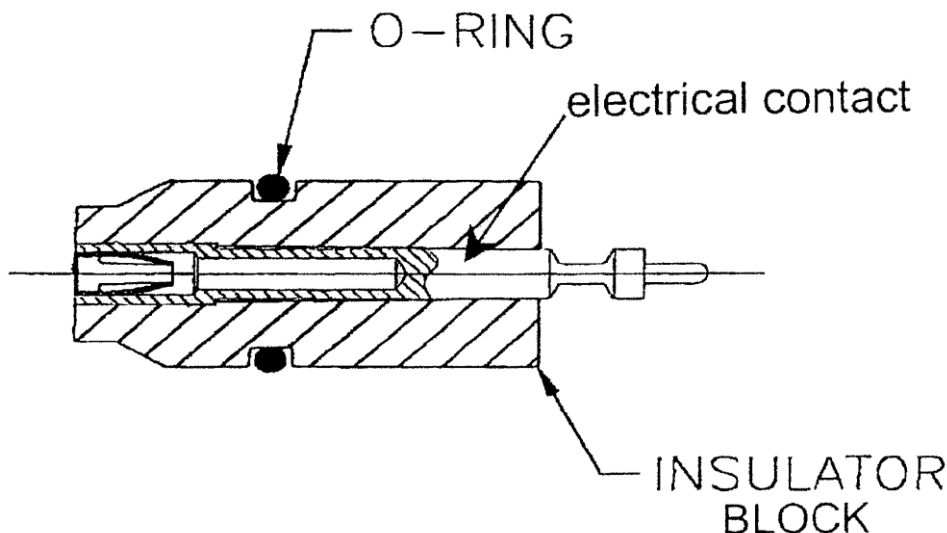
FIG. 8

而該被控侵權物品圖式(如下圖3)則並未表示出一個前罩及後方嵌入體的集合,而是一個單一的獨立構造。被控侵權人聲稱因為基於全要件原則,法院必須在被控侵權物品上同時找到分別相當於一個前罩、一個後方嵌入體以及二者之間的密封墊等的對等物,否則不會構成均等侵權。然而上訴巡迴法院則表明,本案的情況下並不會違反全要件而在均等論下構成專利侵權,其於判決中指出¹²⁹,當一個專利要件或限制無法完全在被控侵權物品上找到,無論是從被控對象的二個要件執行專利發明的單一功能或當數個分開的專利限制被結合在被控對象的單一構件中時考慮,則該專利的要件並不必然失效(vitiated),若專利權人的要件與被控侵權物品間的差異是非實質(unsubstantial)的,則均等論仍可適用。法官於判決中指明,專利權人Eagle所表示的「專利範圍要件與被控對象構件的一一對應並非必要」是正確的,全要件原則並不因此被排除,被控對象的要件與步驟是可以結合的,其仍然可能構成均等侵權。在全要件原則的適用下,被控侵權物品的單一元件同時且各自地實質均等於專利權人的前罩、嵌入體以及密封墊。因此,全要件原則僅是要求均等論的判斷是要就專利權人的每一個要件分別判斷,並非要求每的要件要各自分別地呈現在被控侵權物品上。

¹²⁹ “While a claim limitation cannot be totally missing from an accused device, whether or not a limitation is deemed to be vitiated must take into account that when two elements of the accused device perform a single function of the patented invention, or when separate claim limitations are combined into a single element of the accused device, a claim limitation is not necessarily vitiated, and the doctrine of equivalents may still apply if the differences are insubstantial. DeMarini Sports, Inc. v. Worth, Inc., 239 F.3d 1314, 1332, 57 USPQ2d 1889, 1900 (Fed.Cir.2001) (citing Dolly, Inc. v. Spalding & Evenflo Companies, Inc., 16 F.3d 394, 398, 29 USPQ2d 1767, 1769-70 (Fed.Cir.1994)). Thus, Eagle is correct that “one-to-one correspondence of components is not required,” and the all-limitations rule does not preclude a finding of equivalents here.” Eagle Comtronics, Inc. v. Arrow Commc'n Labs., Inc., 305 F.3d 1303, 1317 (Fed. Cir. 2002).




圖 3 被控侵權物品圖式



全要件原則時常被以複雜的各種情況下被爭訟，像是在 *Corning Glass Works v. Sumitomo. ElectricUSA, Inc.*¹³⁰一案中，即探討到關於一個特定的形容性的要件之移除，是否即使該要件失效（vitiation）。此案涉及的是光纖製造技術相關的發明，光可以透過透明的媒介物傳輸，而該媒介物外圍是被另一種較低光折射率（refractive index）的媒介物所環繞。在光傳輸的基本原理上，由於光纖外表披附層的光折射率低於有參雜金屬元素的內層，故光可以在此纖維之中循著光折射率較高的區域以全反射的方式向前傳輸。此技術由美國 Corning Glass 公司於 1970 年發明成功，大幅度克服了光通訊的傳輸衰竭問題，使長距離的光纖通訊成為可能，其更進一步研究出內部軸心層與外部披附層二者光折射率高低差距之特殊設計，使光折射的角度受到限制後達到最佳化，並獲得專利。而本案被控侵權人 Sumitomo 公司則是以負向參雜的方法，將氟元素參雜在光纖的外部披附層，內部核心層沒有參雜，如此就會造成外層的光折射率比內層低的結果，使光在折射率較高的內層傳輸¹³¹。本案的被控侵權人 Sumitomo 公司於上訴巡迴法院抗辯地方法

¹³⁰ *Corning Glass Works v. Sumitomo Elec. U.S.A., Inc.*, 868 F.2d 1251, 9 U.S.P.Q. 2d 196 (Fed. Cir., 1989).

¹³¹ 耿筠、劉江彬、孫遠釗，前揭註 111，頁 38、39。



院對其有關均等侵權之認定乃有違過去 *Pennwalt* 案所樹立的全要件原則，Sumitomo 引用全要件原則主張其產品所採用的方法根本沒有添加某種元素在光纖的核心層之中，若是將被控訴物與專利產品以逐項要件比對的方式，即可證實雙方的不同點，因而不會滿足全要件原則而不得成立均等侵權。上訴巡迴法院在本案中表明承認全要件原則的重要性，然而其否認該原則在本案被違反。法院在本文中從適用該原則的角度出發，釐清所謂「要件」的定義，其表示要件（element）可以被指涉為一個特定的限制條件（limitation），也可以被指涉為一個發明中由一系列的限定條件所組成的元件（component）。在全要件原則下，要件是用以代表一個專利請求項範圍的限制條件。Sumitomo 公司的主張對均等論之判斷是一種僵化的認識，固然均等論要求專利權利要求的逐項限制條件必須在被控侵權的產品中找到，但卻不必然是一對一之相對位置方式來證實等同性的存在，Sumitomo 對全要件原則的認知有錯誤。就被控訴物單獨與專利權利要求的文字比較，其所描述的是在光纖內層核心以正向參雜的方式達到光纖內外層之光折射率具有差距，因此被控侵權物品所採用的以負向參雜的方法將氟元素參雜在光纖的外部披附層之方法就文字之解釋上與專利之中的方法是不同的，不構成文義侵權。

本案確立了一個概念，一個專利要件的功能之等同物可能在被控侵權物品的部分設施上找到，該部分同時亦可能構成其他要件的均等，這個概念在過去法院實務也有強調過：「被控侵權物品的二個實體元件可能被結合在一起觀察而被視作受保護的專利的一個要件，只要該要件非因此完全失效。」¹³²被控侵權物品的單一元件可能同時構成專利權人專利的二個要件的均等物¹³³，因此，在全要件原則下，專利權人並不因此被要求在被控侵權物品上找到與其專利請求項一模一樣的構造或位置以主張侵權。

雖然曾有不同見解，像是在 2000 年的 *Optical Disc Corp. v. Del Mar Avionics* 案中被控侵權人所引用的 *Tronzo v. Biomet, Inc.* 案及 *Bicon, Inc. v. Straumann*

¹³² *Ethicon Endo-Surgery, Inc. v United States Surgical Corp.* (Fed Cir 1998) 149 F3d 1309.

¹³³ *Sun Studs, Inc. v. ATA Equip. Leasing Inc.*, 872 F.2d 978, 10 USPQ2d 1338 (Fed. Cir. 1989).



Company 案，然而美國司法實務多是表明全要件原則並非要求專利權人專利要件與被控侵權物品間的一對一的對應關係或是二者間構造結構相異即排除均等，像是在 2006 年的 *DePuy Spine, Inc. v. Medtronic Sofamor Danek, Inc.* 案¹³⁴即表明相異的形狀形式仍能構成均等。*Optical Disc Corp. v. Del Mar Avionics* 案中被控侵權人所引用的 *Tronzo v. Biomet, Inc.* 案¹³⁵，所涉的技術是一項受專利保護的包含杯狀植入物置於胫骨的人工髖關節槽。該杯狀物在專利中描述是須為「基本為圓錐形的外表面」（generally conical outer surface），而該被控侵權的杯狀物具有的是半球狀（hemispherical）的表面，法院認為這二者之間不構成均等。關於此爭點的重要分析在於發明者的專家所用的測試方法，其表示「不論是半球狀植入物或梯形的杯狀物或任何其他形狀能成功植入的杯狀物都是以幾乎相同的方法運作達成功用。」這個測試方式對於均等論是致命的，因為依據他所認為的任何形狀的都能均等於圓錐形限制要件，這樣的分析將會使專利要件中的形狀限制要件失效。關於此測試，聯邦巡迴上訴法院表示若是允許均等論可以包含到所有實質相同功能的形狀，將實質地違反全要件原則。此案與 *Optical Disc Corp. v. Del Mar Avionics* 案之差別在於，他們都是試圖把請求項適用到形狀而非將請求項描述的形狀，而其中一個案子僅有一個特定的形狀是均等的，因此為消失的限制要件提供了替代物；而另一個案子則是沒有一個形狀顯示為優於其他任何一個形狀，因此請求項中描述的限制要件在與均等物相比對時是沒有意義的。若某個要件在請求項的描述是有特定形狀的，關於其他任何形狀在均等論下是否足以替代該要件並不是一個容易回答的問題。在 *Optical Disc Corp.* 案中，聯邦巡迴上訴法院釐清 *Tronzo* 案的事實，並且闡明 *Tronzo* 案「並非支持有關均等論下在請求項中描述的特定結構中的特定形狀的請求項要件無法被其他不同結構的均等物所侵權的論點」。另一方面，法院在 *Bicon, Inc. v. Straumann Company* 案中提到「包含結構的詳細描述的請求

¹³⁴ *DePuy Spine, Inc. v. Medtronic Sofamor Danek, Inc.*, 469 F.3d 1005, 016-17 (Fed.Cir.2006).

¹³⁵ *Tronzo v. Biomet, Inc.*, 156 F.3d 1154, 47 USPQ2d 1829 (Fed. Cir. 1998).

項訴諸均等論是適當地符合相應的限制。」¹³⁶本案的專利是涉及一種用於植牙中放置植體支台的植牙裝置，「該支台的表面基本上部分為截球面，部分為具有由此延伸選定高度的圓錐表面」。該請求項同時也表示須有一個套子（sleeve）或是翻邊（cuff，或稱袖口）將一個通常能夠與該支台上的圓錐面部分吻合的孔徑套在該支台。本案被控侵權物品的部分結構有截球面表面，而其他部分則是凹面的而非如同「截球面」所敘述的凸面。本案法院認為這些形狀將成為「特定排除原則」（principle of specific exclusion）的受害者¹³⁷。本案法院適用此原則並得出「當請求項有細述該支台的基本部分具有特定的形狀時，即為明白的排除明顯不同甚至是相反的其他形狀」。法院表示在這樣的形況下，對於特定形狀的詳述「明白地排除明顯相異及相反的其他形狀」，比如本案被控侵權物品上所體現的形狀。這種分析方式其實是沒有助益的，因為在均等論最初發展的案件 *Winans v. Denmead* 案中所呈現的問題，究竟一個要求截頭圓錐形狀的鐵路運煤車是否能被一個蓄意設計為直線型的用以規避專利文字敘述的鐵路車輛構成侵權。最高法院認為本案構成均等侵權，當專利權人對於其效果增添描述時，該請求項應擴張至被專利物，儘管它的形狀或是比例有所改變，這些文字是不必要的，因為「法律解釋該請求項並未透過這些添加的文字」。在某些案子一個形狀可以與其他形狀構成均等，而在某些案子裡卻又認為形狀是不能被代替的，要了解其中差別的原因是很困難的。而在 *Bicon* 案中，透過專利權人及被控侵權物品間圖式的比對，這樣的分析則變得較為容易。本案上訴法院合議庭認為圖式的比較是重要到足以應重印在意見書裡。如專利圖式（如下圖 4）可見，支台 14 固定在構件 10 的上方，該支台有截球面的構造部份 28 及圓錐狀的部分 24，而該翻邊 30 則是置於該圓錐狀部分。而被控侵權物品則是有個支台 A（如下圖 5）將植入物 C 附上根狀構件 B。

¹³⁶ *Bicon, Inc. v. Straumann Co.*, 441 F.3d 945, 955-56, 78 USPQ2d 1267, 1267 (Fed. Cir. 2006). “A claim that contains a detailed recitation of structure is properly accorded correspondingly limited recourse to the doctrine of equivalents.”

¹³⁷ 這是該案法院引自 *Ethicon* 案。



圖 4 放置植體支台的植牙裝置專利圖示

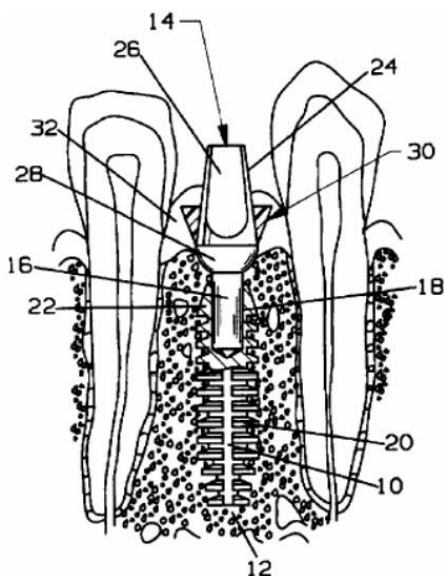


圖 5 被控侵權物品之專利圖示



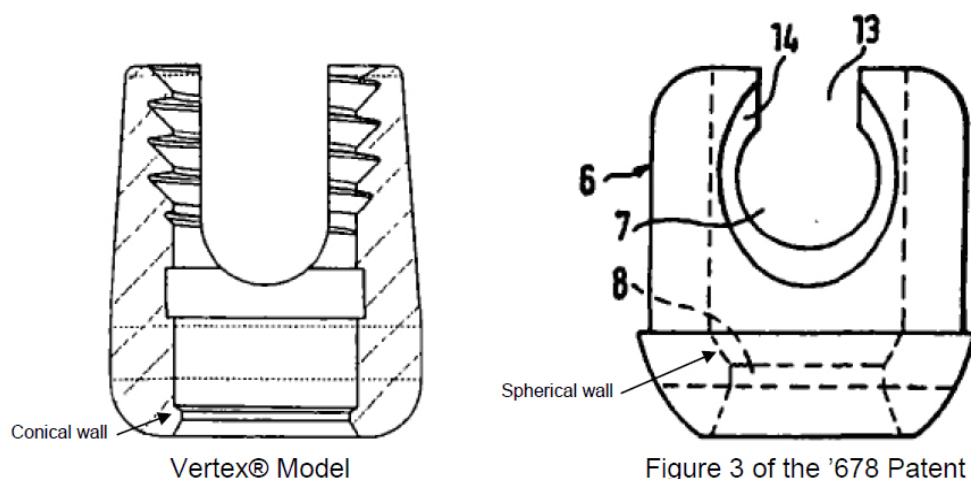
本案專利權人主張在被控侵權物品結構上的根狀構件頸部位置上的喇叭狀（trumpet-shaped）表面均等於專利權人專利支台上的截頭圓錐表面。該專利是要求專利的支台具備截頭圓錐基部（base），而非該根狀構件（root member），因此專利權人關於被控侵權物品結構上的根狀構件頸部位置上的喇叭狀表面為均等物的聲稱乃建基於錯誤的結構。更重要的是，該專利特定地描述了關於該支台的整個形狀，包括一個半球狀基部以及一個隨著遠離根部逐漸變細的錐形頸狀物。根據專利請求項的詳細描述，上訴法院指明「包含結構的詳細描述的請求項訴諸均等

論是適當地符合相應的限制。」法院亦表明專利權人明確要求須為凸起的截頭圓錐形狀，故該專利權人所據稱的其專利均等物的凸起的截頭圓錐形狀將被明確的排除在其專利範圍外。儘管法院也承認該請求項是個「難以理解的請求項」，但是仍認為其專利請求項上所詳述的關於專利的物理上特色，即支台的特定表面結構配置，是該發明專利的重要部分之一。

第二款 不同形狀的構建亦可能成立均等

儘管有前述的 *Tronzo* 案與 *Bicon* 案，聯邦巡迴上訴法院仍然接受相異的形狀仍可能構成均等。像是在 2006 年的 *DePuy Spine, In. v. Medtronic Sofamor Danek, Inc.* 案中，上訴陪審團再度在其意見中納入圖式（如下圖 6）以將被控侵權物品上的形狀相對應於專利請求項的具體化。

圖 6 *DePuy* 案所涉及之專利圖示



相對於 *Bicon* 案，*DePuy* 案中的被控侵權物品的形狀更貼近於專利權人裝置或許更能解釋 *DePuy* 案陪審團（panel）認為構成均等的意願。*DePuy* 案所涉及的專利是一種擁有結合桿透過接收器構件接受該連結桿以連結梗節狀螺絲。各螺絲均



有一個球狀的螺絲頭，而該專利表明該接收器需有「一個內部中空的圓形部分以接收該螺絲的螺絲頭」。這個概括的請求項並未要求該螺絲的螺絲頭與接收器的圓形部分的圖式是均等的。此發明容許該螺絲在手術進行中被旋緊以前在接收器的內部可以是多種角度的。本案的二個被控侵權的接受器構件分別擁有不同的形狀來接收該螺絲的螺絲頭。其中一個被控侵權產品 Vertex 在該螺絲頭放置的位置擁有一個圓錐形（conical）的接收器，而另一個被控侵權產品 MAS 的接收器則是在相同的位置擁有一個螺旋管型或曲面（toroidal）的表面。地方法院引用 *Tronzo* 案對 Vertex 作出一個不構成侵權的簡易判決，但把 MAS 交由陪審團決定且其作成了一個均等侵權的決定。在上訴法院，聯邦巡迴上訴法院維持了地方法院陪審團的裁定，但是推翻了有關 Vertex 產品的無侵權簡易判決。由於地院的判決，該 *Tronzo* 案的適用被劇烈的爭論。上訴合議庭在判決註腳中確實的釐清 *Tronzo* 案，「*Tronzo* 案的適用應限於該案的事實及均等理論」，並表示在 *Tronzo* 案裡並未要求特定形狀的寬廣概括的請求項因先前技術而為無效，因此該形狀限制要件在其餘更限縮的請求項對於可專利性是重要的，故 *Tronzo* 案原告在法院所聲稱的「所有其他形狀都會與圓錐形構成均等」將會使該限制要件逸脫請求項的範圍。相較之下，本案的上訴合議庭從 DePuy 專家「論證被控侵權設施的特定要件—該接收器構件上的圓錐形中空部分—與其相對應的球形限制要件並無實質差異的理論」中得出一個詳細的聲明列舉出被控侵權物品與專利權人專利間的功能上相似之處，其並表示本案中的專利並未貶損（denigration）其他專利說明書中所示的形狀，反之 *Tronzo* 案中專利說明書則有批評先前技術的形狀並將它們形容為在本質上，從內部紀錄上的陳述來看，是與該案中所示的均等理論相抵觸。

在美國司法實務上，討論到均等論下全要件原則之要求時，前述的概念常常被引用跟重申，強調全要件的「逐要件（element-by-element）」並非要求「一一對應（one-to-one correspondence）」，而是仍要實際去判斷是否均等，不能僅因被控侵權物品與專利請求項要件間的構造結構、形狀不同或是數量有出入即認其不構成均等。例如：聯邦巡迴上訴法院在 *On-Line Technologies, Inc. v. Bodenseewerk*

Perkin-Elmer GmbH 案¹³⁸，認為一個擁有球體表面的圓柱體構件被一個相對構造的物品而其該表面為曲面的設施構成侵權；而在 *Dolly, Inc. v. Spalding & Evenflo Co., Inc.* 案¹³⁹，上訴巡迴法院也解釋道：「均等論並不要求被控侵權物品與發明專利間元件的一一對應」，此見解在美國司法實務上也不斷地被引用¹⁴⁰。



第四項 請求項破壞並非均等論的另一例外限制

第一款 請求項破壞之概念與背景

在全要件原則被被控侵權行為人提出用來避免構成均等侵權的時候，通常會論述專利權人專利的某個要件完全無法在被控侵權物品上被找到；而專利權人則往往會以被控侵權物品上有替代要件以類似方法實施類似功能。而法院必須先決定該「替代要件」是否存在，只有在該潛在的替代的要件是存在的，法院才有進一步決定被控侵權物品與專利權人的專利間的差異是否非為實質的。這其實就是為了解決均等論與公示原則之間的衝突關係，美國法院實務上發展出了一個調和的概念，即所謂的「請求項破壞理論」（doctrine of claim vitiation）或稱為「專利權失效理論」。

此原則雖曾有幾度被視為是獨立於全要件原則以外構成另一個均等論的例外限制¹⁴¹，然而仔細檢視其緣起、意義及流變，可以歸納出，它其實僅是全要件原

¹³⁸ *On-Line Tech., Inc. v. Bodenseewerk Perkin-Elmer GMBH*, 386 F.3d 1133, 1137, 73 USPQ2d 1116, 1119 (Fed. Cir. 2004).

¹³⁹ “the doctrine of equivalents does not require a one-to-one correspondence between components of the accused device and the claimed invention.” *Dolly, Inc. v. Spalding & Evenflo Co., Inc.*, 16 F.3d 394 (Fed.Cir.1994).

¹⁴⁰ *E.g.*, *Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co.*, 172 F.3d 1361, 1369 (Fed. Cir.1999); *Ethicon Endo-Surgery, Inc. v. United States Surgical Corp.*, 149 F.3d 1309, 1317, 47 USPQ2d 1272, 1277 (Fed.Cir.1998); *TIP Sys., LLC v. Phillips & Brooks/Gladwin, Inc.*, 529 F.3d 1364, 1377 (Fed. Cir. 2008); *Metris U.S.A., Inc. v. Faro Techs., Inc.*, 882 F. Supp. 2d 160, 180 (D. Mass. 2011); *Nuclimate Air Quality Sys., Inc. v. Airtex Mfg. P'ship, No. 5:08-CV-0317 NPM ATB*, 2011 WL 65890, at *10 (N.D.N.Y. Jan. 10, 2011).

¹⁴¹ John Cordan, *Reviving the Federal Circuit's Dead Letter Teaching, Suggestion, or Motivation Test for the Doctrine of Equivalents*, 39 AIPLA Q.J. 163, 166-68.

則中一個必然的適用結果¹⁴²，並非一個均等論的例外，僅是適用均等論的判斷結果，且其意義、判斷方式與應否採用等問題在學說實務上飽受爭議。



最早出現在美國聯邦最高法院 *Warner-Jenkinson* 一案的註腳中，本案法官於判決中闡述法官與陪審團在適用均等論中所扮演的角色時，法官表示：「如果一個均等論的適用方式將使特定的專利範圍要件失效，則此應由法院進行一部或全部之審判，而不應成為陪審團的實質具體判斷爭點。」意即基於個案中的特定事實，如果專利申請歷史的禁反言的適用或是均等論將會導致全面性地破壞特定的請求項要件的情況時，則因已經沒有待陪審團裁決的事實問題，此時應該由法院對此作成全部或部分的判決而非由陪審團進行判斷¹⁴³。

在本案首次提及請求項破壞的概念之後，雖其僅是於註腳提及也未有詳細地就其定義闡述，於後續卻多次的受到法院實務的引用，而也因其概念本身的不確定性，而造成在不同個案中法官有不同的解讀與適用。

第二款 聯邦法院法官對此概念適用的分歧

鑑於請求項破壞原則在均等論適用的重要性，聯邦法院就請求項破壞原則的輪廓勾勒與建構被賦予高度的期望。然而，儘管有龐大的案例累積供判斷請求項破壞原則時參考¹⁴⁴，此原則依然被法官以各種不同的方式適用解讀而造成訴訟結

¹⁴² Blake B. Greene, *Bicon, Inc. v. Staumann Co: The Federal Circuit Specifically Excluded Claim Vitiating to Illustrate a New Limiting Principle on the Doctrine of Equivalents*, 22 (1) BERKELEY TECH. L.J. 154, 169.

¹⁴³ *Warner-Jenkinson Co., Inc. v. Hilton Davis Chemical Co.*, 520 U.S. 17; 117 S. Ct. 1040; 137 L. Ed. 2d 146 (1997).

¹⁴⁴ See, e.g., *Freedman Seating Co. v. Am. Seating Co.*, 420 F.3d 1350, 1362 (Fed. Cir. 2005) ("The problem, however, is that taken to its logical conclusion, Freedman's argument would mean that any support member capable of allowing translational and rotational motion would be equivalent to a support member 'slidably mounted to said seatbase,' which reads 'slidably mounted' completely out of the claims."); *Asyst Techs., Inc. v. Emtrak, Inc.*, 402 F.3d 1188, 1195 (Fed. Cir. 2005) ("To hold that 'unmounted' is equivalent to 'mounted' would effectively read the 'mounted on' limitation out of the patent. As the district court noted, the 'all elements rule' provides that the doctrine of equivalents does not apply if applying the doctrine would vitiate an entire claim limitation."); *Moore U.S.A., Inc. v. Standard Register Co.*, 229 F.3d 1091, 1106 (Fed. Cir. 2000) ("[T]o allow what is undoubtedly a minority (i.e., 47.8%) to be equivalent to a majority would vitiate the requirement that the 'first and second longitudinal strips of adhesive ... extend [sic] the majority of the lengths of said longitudinal marginal portions.' ... If a minority could be equivalent to a majority, this limitation would hardly be

果的不可預測性¹⁴⁵，並於最高法院初登場後的幾年間被頻繁的使用，而有學者將這期間的代表案例依據其適用請求項破壞原則的寬窄與解讀方式不同而分類。這些個案中的不同見解以最受矚目的二位法官 Lourie Hon. Alan D.法官與 Hon. Paul R. Michel 法官之見解及其他相對較不頻繁被引用的見解而分類，可以被系統化的歸納成四類¹⁴⁶。

第一個類型，由 Lourie Hon. Alan D.法官所參與的判決¹⁴⁷所形成的「the Lourie Rule」，其主張「請求項中的每一個字都是一個限制條件，必須符合相同的技術手段」，故當產品結構或元件空間上的重新安排組合後，根據該規則的判斷就會導致沒有均等侵權的認定結果，這個原則也被上訴巡迴法院的 Richard Linn 法官所採用。此原則相較其他適用方式，更為具體更能符合確定性的要求，然而也同因為過度僵化「均等」的判斷，將因為缺乏彈性而幾乎阻卻均等侵權適用的可能。

另一個廣被引用的原則是「the Michel Rule」，主要源自 Michel 法官在其主導的判決¹⁴⁸中及被 Archer 與 Gajarsa 二位法官採用此見解的判決中，對於請求項破壞原則所做的解釋為，若均等適用的結果將超出請求項文字語言所描繪的權利範圍

necessary .. "); *Tronzo v. Biomet, Inc.*, 156 F.3d 1154, 1160 (Fed. Cir. 1998) ("According to the expert testimony, any shape would be equivalent to the conical limitation of claims 2 and 10. Such a result is impermissible under the all-elements rule of *Warner-Jenkinson* because it would write the 'generally conical outer surface' limitation out of the claims."). *But see* *Wright Med. Tech., Inc. v. Osteonics Corp.*, 122 F.3d 1440, 1445-46 (Fed. Cir. 1997) (citing *Warner-Jenkinson Co. v. Hilton Davis Chem. Co.*, 520 U.S. 17, 39 n.8 (1997)) ("Both the claimed invention and the STAT-IM device employ an intra-medullary rod element, and Wright's argument is that the STAT-IM rods are equivalent to the claimed rod. Thus, summary judgment was not appropriate because Wright's theory of equivalence would not 'entirely vitiate a particular claim element.'").

¹⁴⁵ Daniel H. Shulman & Donald W. Rupert, "Vitiating" the Doctrine of Equivalents: A New Patent Law Doctrine, 12 FED. CIR. B.J. 457, 464, 488 (2003).

¹⁴⁶ Shulman & Rupert, *supra* note 145, at 462-64; Greene, *supra* note 142, at 166; Robert Pribish, *Freedman Seating Co. and the Claim Vitiating Doctrine*, 43 SAN DIEGO L. REV. 379, 386-391.

¹⁴⁷ *Ethicon Endo-Surgery, Inc & Ethicon, Inc., v. United States Surgical Corporation*, 149 F.3d 1309 (1998), 47 U.S.P.Q.2d 1272; *Durel Corporation v. Osram Sylvania Inc.* 256 F.3d 1298, 59 U.S.P.Q.2d 1238(2001); *Cooper Cameron Corporation v. Kvaerner Oilfield Products, Inc.*, 291 F.3d 1317, 62 U.S.P.Q.2d 1846(2002).

¹⁴⁸ *Athletic Alternatives, Inc. v. Prince Manufacturing, Inc.* 73 F.3d 1573, 37 U.S.P.Q.2d 1365(1996); *Moore U.S.A., INC., v. Standard Register Company*, 229 F.3d 1091, 56 U.S.P.Q.2d 1225(2000).



，則屬於破壞請求項限制的均等¹⁴⁹。依據該解讀方式，尤其是被控侵權物品的範圍或數字落在專利權請求項的文字範圍外時，將無從成立均等侵權，很大程度上是扼殺了均等論的存在。

而另外二個較少被引用的見解則分別為「無限制原則」(The No Limitation Rule)與「重要限制原則」(the Significant Limitation)。前者認為請求項破壞是出現在當一個均等物的判斷是需要以一個廣泛到使該要件已失去意義的方式來解讀時，Archer 法官、Gajarsa 法官以及 Prost 法官都有採納此見解¹⁵⁰。而後者則認為請求項破壞是發生在當被控侵權物品上有包含到自專利請求項中的重要限制要件改變而來的要件時，此看法主要由 Plager 法官所採用。

第三款 請求項破壞原則的反省與限縮適用

在前段蓬勃發展的時期經過後，美國實務慢慢開始重新思考並承認請求項破壞原則因其要件不夠明確所造成的誤解與弊病。其中 2005 年的 *Freedman Seating Co. v. American Seating Co.* 案¹⁵¹，即為一因各種不同的請求項破壞原則的解釋方式使非文義侵權的判斷更令人困惑或無法預測的例示¹⁵²。本案原告 Freedman 公司是一間椅具製造商，本案系爭專利是一種收納以相關的發明，採取一種四連桿機制 (four bar mechanism) 的滑軌作動系統，利用一懸臂設計的支撐件作為椅座的支撐結構，當使用者在轉換使用狀況時，藉由該支撐件的線性位移的滑動，以連動改變椅座呈現為平行 (使用中) 或垂直 (收納) 狀態。被控侵權物品 EZ Fold 則是由被告 Hi-Tech Seating Products 所製造的一種折疊椅，雖其構造未完全與系爭專利產品一樣，然卻非常類似，亦為以支撐件作為椅座的支撐結構。此二者最主要的

¹⁴⁹ “An equivalent vitiates a claim limitation if the equivalents is excluded from the literal scope of the claim language.” Shulman & Rupert, *supra note* 145, at 473.

¹⁵⁰ Shulman & Rupert, *supra note* 145, at 479.

¹⁵¹ *Freedman Seating Company v. American Seating Company and Hi-Tech Seating Products, Inc*, 420 F.3d 1350, 76 U.S.P.Q.2d 1001(2005).

¹⁵² Pribish, *supra note* 146, at 391. 陳蒼穎 (2014)，《專利侵權鑑定的新解藥？請求項破壞原則之研究》，國立交通大學管理學院科技法律學程碩士論文，頁 23-26。

差異即為被控侵權的 EZ Fold 產品結構的支撐件是於樞紐處以「轉動」的方式來調整椅座型態，此系爭專利請求項中支撐件係以「滑動」的方式來調整椅座的型態有所不同。雙方對於不構成文義侵權並無爭議，卻於均等侵權的判斷上，被告於上訴巡迴法院主張系爭專利請求項已表明支撐件結構須透過「滑動」的方式來連動椅座，故若依地方法院判決認定支撐件結構的「轉動」的設計屬於均等侵權的話，將會破壞系爭專利的請求項。上訴巡迴法院表示在均等與否的判斷上，其實並沒有一個標準公式來評估何種均等決定才不會破壞請求項的限制或是甚至破壞到全要件限制原則。因此，強調應該是由法院就個案進行整體考量，二者是否有實質差異。

近年來，有鑑於請求項破壞原則本身定位及定義模糊所造成的適用歧異，美國實務上漸漸對其阻卻均等論採取更為謹慎保守的態度，陸續有法官在判決中表示請求項破壞原則其實只是全要件原則適用的必然結果，與均等論間是一體兩面的關係，並非一個獨立的判斷原則。在均等論適用與否方面「相反於請求項之要件」（antithesis of a claimed element）及請求項破壞原則是判定沒有均等之結論，並非均等論之阻卻事由或判斷門檻；均等論之適用與否仍應本於針對專利請求項要件的適當分析，以及是否在被控侵權物之結構存在相關差異的本質進行判斷。

像是 2009 年的 *Ron Nystrom V. Trex Company, Inc.* 一案，聯邦巡迴上訴法院的 Rader 法官雖未於本案判決中提及，卻另外寫了一份有關均等論的意見書，其於該份意見書中表示，請求項破壞只是因為均等論在個案判斷中無法做到準確一致而發展出來的限制。但是均等論的適用可能在專利權的某個限制不存在時，因被控侵權的均等物與其無實質差異而仍成立均等侵權；而請求項破壞時亦可能因為專利權人專利與被控侵權物品間有實質差異而不會被認定是侵權。因而認為請求項破壞只是均等論中被控侵權物品是否與專利權人專利有實質差異而已，實在沒有必要特地訂出一個請求項破壞原則。Rader 法官更進一步提到，在最高法院的 *Warner-Jenkinson* 案中，均等論與請求權破壞理論的差異在於前者為事實認定問題，後者為法律認定問題，二者間僅是一體兩面的關係，但在適用上，均等論由陪

審團認定，而是否構成請求項破壞卻是由法官認定，因此在實務運作上衍生許多問題。他表示僅僅是觀察到某個專利權人請求項的限制或要件在被控侵權物品的結構或製程中消失，並不當然即滿足請求項破壞原則，否則該原則形成的例外將會吞噬整個均等論。



2012 年的 *Deere & Company v. Bush Hog, LLC*¹⁵³ 案亦同，聯邦巡迴上訴法院於判決中表示，所謂的請求項破壞並非均等論的例外情形，而是就目前的證據而言，沒有陪審團會合理的認為符合均等侵權的條件時，所為的一種法律上決定。本案的專利權人 Deere 公司所有的美國第 6,052,980 號專利是一個具有上下板結構的切割機 (rotary cutter)，其認為被告 Bush Hog 公司及 Great Plains Manufacturing 公司所販售的產品侵害其專利，提起訴訟。地方法院判決認定被控侵權產品的上下層板並未直接接觸，若是認定其構成均等侵權將會導致專利請求項中「上板是藉由接合方式固定下板」的要件被破壞，因而認為不構成侵權，Deere 公司就此上訴到聯邦巡迴上訴法院。本案關鍵的請求項中所指之「上下接合」(into engagement with)，地方法院認為應該是直接接合，而聯邦巡迴上訴法院則認為亦包含間接接觸，且認為原審誤解請求項破壞的意義。聯邦巡迴上訴法院法官表示，請求項破壞是源自於均等論，法官仍是須基於逐要件審查之基礎進行均等侵權的比對，均等論之本質即為某個要件可能於文義性的比對有所缺漏，但是均等的出現在對應物，且此比對為事實問題。法院有其職責確保均等論的判斷不會出現被授權者的排他範圍，而所謂的請求項破壞並非是均等論的例外或排除，而是指一個合理的陪審團不會認為二個要件是均等的一個判斷結果。法院在適用均等論時的正確判斷應該為，究竟據稱侵權物品是否與專利權人的專利請求項間由實質差別，或是究竟該均等物要件的功能、手段、結果是否與專利權人專利請求項之要件相符合。而本案法院也強調，即使是在探討請求項破壞原則的應用，與前述討論的全要件原則非要求原件一一對應一樣，請求項破壞原則亦不要求專利權人專利與被控

¹⁵³ *Deere & Co. v. Bush Hog, LLC*, 703 F.3d 1349 (Fed. Cir. 2012).

侵權物品間元件一一對應的對照關係¹⁵⁴。單一要件之缺失無法構成請求項破壞，因為在均等侵權的比對，一個在文義上缺漏的要件，仍可能發現均等的對應物，若是單單因為要件數不符或是單一要件缺漏即逕稱已滿足請求項破壞測試，這種所謂的「例外」將會吞噬整個均等論。

相同的見解在 2013 年的 *Brilliant Instruments, Inc. v. GuideTech, LLC* 一案中也再度被強調，聯邦巡迴上訴法院於本案判決中亦表示，單一特定要件的缺漏並不能即表示以滿足請求項破壞，請求項破壞是適用於該所屬技術領域具通常知識者理解該被控侵權物品與請求權人專利請求項要件間，文義或均等上均不具可置換性、無實質差別，且此二者並無實質上為達相同功能、實施相同手段及達成相同結果之情形。

第五項 均等論判斷重心仍為三部測試與非實質差異測試

美國最高法院於 1853 年 *Winans v. Denmead* 案創設均等論概念，該法院基於衡平法 (equity) 推行出均等論並指出被控侵權物品的技術內容相對於請求項中之技術特徵僅為非實質性之差異者，構成均等侵權，此時尚未就如何判斷均等侵權有具體判斷標準。其後在 1950 年最高法院於 *Graver Tank & Manufacturing Co. v. Linde Air Products Co.* 案始確立在 1817 年由 Bushrod Washington 法官在 *Gray v. James* 案所建立以功能、方式、結果之三部測試法 (function-way-result/FWR tripartite test) 為標準，判斷是否構成均等侵害。若被控侵權物品與系爭專利的申請專利範圍比對，係以實質相同的方式，產生實質相同的功能，而達成實質相同的結果時，應判斷為無實質差異，而構成均等侵害。

¹⁵⁴ See also *Eagle Comtronics, Inc. v. Arrow Commc'n Labs., Inc.*, 305 F.3d 1303, 1317 (Fed. Cir. 2002) (“while a claim limitation cannot be totally missing from an accused device, whether or not a limitation is deemed to be vitiated must take into account that when two elements of the accused device perform a single function of the patented invention, or when separate claim limitations are combined into a single element of the accused device, a claim limitation is not necessarily vitiated, and the doctrine of equivalents may still apply if the differences are insubstantial”)



前述的三部測試法雖廣為美國法院判斷所依賴，然而因為科技進步、專利的物品或製程往往極為複雜，三部測試仍有其未盡之處且其是否能得一體適用到各種類型專利也引起學說實務的反省¹⁵⁵，而最高法院也在1997年的 *Warner-Jenkinson* 案中，化合物的成分及組成與機械或電機之專利技術特徵不同，其功效是功能、方式及結果之混合，故尚須倚重其他輔助判斷，雖仍是依循功能方式結果的三部測試法作判斷，但其不再強調此三方面的同一性，而是轉為強調被控侵權產品與專利權人專利間的置換或替代物是否非實質差異，意即若無此實質差異則具有所謂的可置換性，可能構成均等侵權¹⁵⁶，亦即所謂的「非實質差異測試」(insubstantial difference test)。而在本案法院也再次確認均等論之適用應以侵權行為時為判斷時點¹⁵⁷，而所謂可置換性、非實質差異測試並非用以取代三部測試法，而是輔助的判斷方法¹⁵⁸。

可置換性測試的概念在 *Warner-Jenkinson* 案之後，仍舊繼續發展並出現在部分案例中¹⁵⁹，不過法院是將可置換性作為決定均等論的一個因素，而非一個完整的判斷方式，在最終決定是否構成均等時，仍要以三部測試法或非實質差異法作為判斷方法。如 *Perkin-Elmer Corp. v. Westinghouse Electric Corp.* 案中，聯邦巡迴上訴法院即表示可置換性雖然是考量均等論是否適用的一個因素，但是被控侵權物品仍必須以實質相同的技術方法為達實質相同的功能並得到實質相同的結果，才

¹⁵⁵ D. Alan White, *The Doctrine of Equivalents: Fairness and Uncertainty in an Era of Biologic Pharmaceuticals*, 60 EMORY L.J. 751, 763-67 (2011).

¹⁵⁶ *Warner-Jenkinson Co. v. Hilton Davis Chemical Co.*, 520 U.S. 17, 36, 39-40 (1997). (“The known interchangeability of substitutes for an element of a patent is one of the express objective factors noted by *Graver Tank* as bearing upon whether the accused device is substantially the same as the patented invention.”).

¹⁵⁷ *Warner-Jenkinson Company v. Hilton Davis Chemical Co.*, 520 U.S. 17, at 210-23 (1997).

¹⁵⁸ 沈宗倫 (2008)，〈專利侵害均等論之過去、現在及未來：我國法應何去何從？〉，《東吳法律學報》，20 卷 2 期，頁 187；張添榜 (2013)，〈以置換性判斷專利均等侵權之研究〉，《東吳法律學報》，25 卷 2 期，頁 10。

¹⁵⁹ *E.g. Ring & Pinion Serv. Inc. v. ARB Corp.*, 743 F.3d 831, 834 (Fed. Cir. 2014); *Graver Tank & Mfg. Co. v. Linde Air Prods. Co.*, 339 U.S. 605, 609, 70 S.Ct. 854, 94 L.Ed. 1097 (1950); *Abraxis Bioscience, Inc. v. Mayne Pharma (USA) Inc.*, 467 F.3d 1370, 1382 (Fed.Cir.2006); *Interactive Pictures Corp. v. Infinite Pictures, Inc.*, 274 F.3d 1371, 1383 (Fed.Cir.2001); *Corning Glass Works v. Sumitomo Elec. U.S.A., Inc.*, 868 F.2d 1251, 1261 (Fed.Cir.1989); *Moore U.S.A., Inc. v. Standard Register Co.*, 229 F.3d 1091, 1107 (Fed. Cir. 2000); *Brilliant Instruments, Inc. v. GuideTech, LLC*, 707 F.3d 1342, 1347 (Fed. Cir. 2013).

構成均等論的適用，並不能只因為被控侵權物品與專利之間具有可置換性即認定構成均等侵權。同樣的見解也出現在 *Chiuminata Concrete Concepts, Inc. v. Cardinal Indus., Inc.* 案中，法院表示，可置換性的發現雖然是判斷均等論的重要因素之一，但是並非決定性的因素，且不必然表示有可置換性即表示構成均等侵權；2009 年的 *DePuy Spine, Inc. v. Medtronic Sofamor Danek, Inc.* 案也引用同一概念¹⁶⁰，其表示儘管專利權利人 DePuy 所提出的有關圓錐形與球形表面間具備可置換性，但並不因此構成均等侵權。嚴格來說，非實質差異測試是三部測試的上位概念¹⁶¹，此可從美國法院的判決中得知，從均等論發展早期的 *Graver Tank* 案判決中「非實質差異得由被控侵權物品是否與專利請求項以實質相同方法實施實質相同功能以達實質相同結果所決定。」¹⁶²即可知，該論述在之後法院判決中一再被引用¹⁶³。

關於非實質差異測試與三部測試之間的關係究竟為何，美國學說實務上也有不同見解，有認為此二者屬於並列關係而於其判斷論述中會將此二者相提並論¹⁶⁴；有認為均等侵權的成立須被控侵權物品與專利權人專利請求項要件無實質差異，且該無實質差異是由三部測試作為判斷¹⁶⁵；也有認為三部測試法較適用於分析

¹⁶⁰ *DePuy Spine, Inc. v. Medtronic Sofamor Danek, Inc.*, 567 F.3d 1314, 1336-37 (Fed. Cir. 2009) (stating “But even accepting DePuy’s view of the facts that conical and spherical surfaces are interchangeable, a finding of equivalence does not necessarily follow.”).

¹⁶¹ 沈宗倫，前揭註 158，頁 187。

¹⁶² *Graver Tank & Mfg. Co. v. Linde Air Prods. Co.*, 339 U.S. 605, 608, 70 S.Ct. 854, 94 L.Ed. 1097 (1950) (Insubstantiality may be determined by whether the accused device “performs substantially the same function in substantially the same way to obtain the same result” as the claim limitation.).

¹⁶³ *E.g. Catalina Mktg. Int’l, Inc. v. Coolsavings.com, Inc.*, 289 F.3d 801, 813 (Fed. Cir. 2002)

¹⁶⁴ *E.g. Textron Innovations Inc. v. Am. Eurocopter Corp.*, 498 F. App’x 23, 31 (Fed. Cir. 2012); *Mirror Worlds, LLC v. Apple Inc.*, 692 F.3d 1351, 1357 (Fed. Cir. 2012); *Voda v. Cordis Corp.*, 536 F.3d 1311, 1326 (Fed. Cir. 2008).

¹⁶⁵ *E.g. Ishida Co. v. Taylor*, 221 F.3d 1310, 1317 (Fed. Cir. 2000); *Siemens Med. Sols. USA, Inc. v. Saint-Gobain Ceramics & Plastics, Inc.*, 637 F.3d 1269, 1279 (Fed. Cir. 2011).

機械類的設施或產品，而非實質差異測試則較適合其他種產品或製程¹⁶⁶或是認為三部測試法較不適用於生物專利¹⁶⁷。



從美國的實務判決與學說觀之，均等論的判斷標準多數仍是將三部測試法與非實質差異法並列，且雖然全要件原則在晚近的美國司法實務仍不斷被強調，且請求項破壞的概念亦未被徹底擱置，惟如前所述，此二者只是在強調專利權人請求項的每項要件或限制要件，均具體落實在被控侵權物品，不論是文義或均等地，而究竟被控侵權行為人的產品或是製程是否成立對專利權人專利的均等侵權，其判斷的核心仍擺在究竟被控侵權行為人產品或製程與專利權人專利間之差異是否為非實質差異，或者此二者是否為以實質相同方法實施實質相同功能已達實質相同之結果¹⁶⁸。

第二節 德國法相當性理論判斷的晚近發展

第一項 德國實務逐漸限縮對均等侵權的適用

第一款 逐漸限縮均等侵權適用之趨勢

在 2011 年的 *Okklusionsvorrichtung* 案與 *Diglycidverbindung* 案後，普遍認為德國專利實務已大幅限縮有關均等侵權之適用，甚至有論者認為在德國專利實務上

¹⁶⁶ ROBERT A. MATTHEWS, ANNOTATED PATENT DIGEST § 13:23 (2005). (There seems to be substantial agreement that, while the triple identity test may be suitable for analyzing mechanical devices, it often provides a poor framework for analyzing other products or processes. On the other hand, the insubstantial differences test offers little additional guidance as to what might render any given difference “insubstantial.”)

¹⁶⁷ White, *supra note* 155, at 763-67.

¹⁶⁸ *E.g.* Dolly, Inc. v. Spalding & Evenflo Companies, Inc., 16 F.3d 394, 398, 29 USPQ2d 1767, 1769-70 (Fed.Cir.1994); DeMarini Sports, Inc. v. Worth, Inc., 239 F.3d 1314, 1332 (Fed. Cir. 2001); Eagle Comtronics, Inc. v. Arrow Comm'n Labs., Inc., 305 F.3d 1303, 1317 (Fed. Cir. 2002); DePuy Spine, Inc. v. Medtronic Sofamor Danek, Inc., 469 F.3d 1005, 1017 (Fed. Cir. 2006); Deere & Co. v. Bush Hog, LLC, 703 F.3d 1349 (Fed.Cir.2012); Brilliant Instruments, Inc. v. GuideTech, LLC, 707 F.3d 1342, 1347 (Fed. Cir. 2013); Charles Mach. Works, Inc. v. Vermeer Mfg. Co., 723 F.3d 1376, 1380 (Fed. Cir. 2013); Advanced Steel Recovery, LLC v. X-Body Equip., Inc., 808 F.3d 1313, 1320 (Fed. Cir. 2015); Akzo Nobel Coatings, Inc. v. Dow Chem. Co., 811 F.3d 1334, 1342 (Fed. Cir. 2016).

，均等論已死，惟在此二案之後，德國法院仍陸續有作成適用均等論的專利侵權判決，但多偏向限縮均等侵權成立的立論。



Okklusionsvorrichtung 案所涉的發明是一靜脈封閉醫療裝置，而專利請求項之某一要件：「位於相對應裝置末端的『二個』夾頭」，而其專利說明卻有提到數種實施例，包括一個、二個或數個夾頭。其主要爭點在於若有一個技術效果敘述於專利說明中卻未被專利請求項所涵蓋，其是否仍可能落入均等侵權的涵蓋範圍。本案法院表示，若在專利說明中就能達到同一技術功效之手段描述數種技術方法，而其於專利請求項僅涵蓋其中之一，構成「拋棄」(Verzichte)之事實，原則上使用該被請求項涵蓋實施例以外之技術方法，並不會構成均等侵權¹⁶⁹，該等非在專利請求項出現的實施例，不能因為嗣後的均等判斷而擴張及之。

而 *Diglycidverbindung* 案亦是涉及究竟當專利說明中涵蓋二個或以上的技術功效手段而僅其中一種被專利請求項所包含，是否被控侵權標的實施其他未被包含之技術功效手段亦會成立均等侵權。本案法院先是引用 2002 年 *Schneidmesser II* 案¹⁷⁰，表示專利保護範圍應限於與專利請求項所涵蓋意義者；此外，法院更進一步表示一個被控侵權標的之技術特徵不能僅僅因為奠基於技術鑑定，而認為與專利權人專利技術特徵構成均等。另外，該修正或經替代的技術特徵或手段與專利技術手段相同或相似之方式，而達到相同技術功效必須是以專利說明中所示之其他技術手段，而非請求項所涵蓋者。

此二則具代表性之案例將成立均等侵權所需具備的要件更加窄化。尤其是德國聯邦最高法院指出，在專利請求項與專利說明有不一致的情況時，且專利請求項僅描述專利說明中所揭露數個實施例中的其中一個，該所屬技術領域具通常知識者在考量是否構成均等侵權的三個要件中的第三個要件時，亦即被控侵權標的

¹⁶⁹ FCJ, GRUR 2011, 701 – *Occlusion Device*, with a devastating annotation by Kühnen, GRUR 2011, 705; a translation of the decision can be found in 42 IIC 851 (2011). (GRUR Int. 2014, 657, beck-online)

¹⁷⁰ BGH, 12.03.2002 - X ZR 135/01-Schneidmesser II.

與專利權人專利手段間所欲解決之課題，及技術思想上具有相等價值之解決方法，會將專利權人的這個選擇考量進去。在這二案判決後，很多德國專利訴訟實務工作者認為，要說服德國法院認定構成均等侵權將益發困難且可能性大幅降低¹⁷¹。



第二款 拋棄的適用範圍擴展至引用之先前技術

杜賽道夫高等法院在 2013 年的 *Regenschirm* 案¹⁷²中，更進一步的限縮均等論的適用。本案涉及的專利是一項藉由按壓雨傘手把上的按鈕，使得雨傘自動開或關的機械裝置，該受專利保護的機械裝置使該按鈕按壓得以「去活化」(deactivated；間歇的)，故若是以錯誤的方式按壓該按鈕並不會使雨傘自動開或關。為了達到這個去活化的功效，專利請求項特定該機械裝為降低至按鈕下的機械裝置。而被控侵權標的也是包括一個弄牢按鈕的機械裝置的雨傘，但不同於系爭專利，被控侵權標的則是透過折疊該機械裝置的方式達成同功效，本案上訴法院認為此二技術手段是均等的。

然而，法院表示無論是透過降低機械裝置還是折疊的方式，該兩種技術方法都有在先前技術引用的專利文件中被描述過，而系爭專利請求項的描述卻僅包含到降低機械裝置的方法，杜賽道夫高等法院認為這是一種選擇，表示專利所有人已有效地將折疊機械裝置的技術手段排除在本案專利範圍外，故被控侵權行為人實施此技術方法，並不會構成均等侵權。

本案判決結果無疑地更加限縮均等侵權的可能性，不僅是當技術功效手段的實施例在專利說明中有被描述，卻不在請求項涵蓋範圍時期不得構成均等侵權之範圍，且更進一步的，就算是申請文件中引用先前技術文件出現過的實施例，最後未被請求項範圍所涵蓋時，亦不能成為均等侵權之標的。這也表示該被引用的先前技術在申請專利過程中要被詳細的檢視，因為可能有替代性或是均等的技術

¹⁷¹ Daniel Hoppe -Jänisch & Bijal Wakil, *Drospirenon and Damping Unit: Lifesaver for a German Doctrine of Equivalents or Very Old Wine in New Skins?*, GRUR Int. 2014, 657.

¹⁷² Düsseldorf Upper District Court, judgement of 3.1.2013-I-2 U 22/07 – Regenschirm.

功效手段被揭露過，若視其為被包含在專利請求項的文義範圍內，則其亦不能因為均等侵權之判斷，而被納入專利保護範疇中。



第三款 請求項的技術特徵不能均等於其相反者

在 2013 年的 *Drospirenon* 案中¹⁷³，杜賽道夫高等法院透過本案判決釐清幾個專利解釋的基本爭議。本案爭訟的系爭專利原本被授予的專利請求項包括一種透過添加酸類以脫水的步驟，而在其異議程序中該請求項被限縮成包含一種透過添加對甲苯磺酸以脫水的步驟。在判斷侵權的過程中，儘管被告製造黃體素的脫水是使用吡啶（pyridine，氮杂苯）來排水，該被控侵權標的的技術特徵並未涵蓋在系爭專利的文義範圍內。

本案原告未在其均等侵權的主張獲勝。第一個理由在於該被控侵權標的所使用的替代手段並未與專利請求項所涵蓋的酸類構成均等，杜賽道夫高等法院概述聯邦最高法院過去樹立的均等侵權概念，並強調當要解釋專利請求項時該教示之技術特徵必須是可以理解的。法院並不被允許於專利說明中描述的發明客觀正當理由產生懷疑。專利均等侵權於該所屬技術領域中具通常知識者的認知下，使用被控侵權產品是實施該專利請求項所教示技術特徵的相反者，是不能構成的。因此，一個對稱的技術特徵不能均等於一個非對稱的技術特徵；而鹼也不能構成酸的均等替代物。第二個理由則是，其請求項若是於異議程序中被限縮，則任何專利保護範圍解釋的擴張超出被之專利都是不允許發生的。儘管專利審查文件並非被允許的專利解釋方法，尤其是基於法安定性的理由，然而本案事實卻有所不同，請求項的修改並非出現在專利申請程序過程中的文件，而是最初被授予專利的請求項與之後經異議後所被確認之請求項版本間的差異。杜賽道夫高等法院基於歐洲專利公約第 69 條作成判決並表示原本經授予的專利請求項得作為解釋的材料來源，而專利說明書得作為幫助理解經異議或撤銷程序被修改的請求項所用。原

¹⁷³ OLG Düsseldorf, Urteil vom 13. September 2013, I-2 U 26/13 – Drospirenon.elements, as-a-whole, 11 Elements Rule.

則上，在解釋專利範圍時使用忽略任一發明實質內容的限制技術特徵都是不被允許的，因此本案法院同理認為，在異議程序中，原本某類（acid；酸）的表達式被縮減為其中一種形式（p-Toluenesulfonic acid；对甲苯磺酸），此種限縮不能透過隨後的專利範圍解釋而被推翻。同樣將專利說明書視為專利請求項解釋資料的觀點，也被卡爾斯魯厄高等法院在 2014 年 *Auslegungshilfe* 案的判決¹⁷⁴中所採納。

第四款 須專利權人知悉且該等實施例所欲解決課題相同方構成拋棄

相較於德國聯邦最高法院在 *Okklusionsvorrichtung* 案與 *Diglycidverbindung* 案大幅限縮均等侵權的適用，杜賽道夫高等法院在 2013 年的 *WC-Sitzgelenk* 案¹⁷⁵中則描繪出均等論尚能適用的其餘範圍。本案所涉及的專利是一種馬桶的鉸鏈，用以連接馬桶坐墊跟陶瓷基座。該基座鉸鏈特別被描述為是一個有「盲孔」的接收裝置用以接受鉸鏈的銷。法院首先表明在該所述技術領域具通常知識者的認知，一個盲孔即意味著該孔不會整個穿透該構件，換句話說，就是一個有一定深度的孔且末端為一實心的物質。系爭專利透過專利說明書顯示其亦有意識到其他「孔」，尤其是「通孔」與「階孔」，惟在專利請求項中包含的接收器卻僅有「盲孔」，而被控侵權標的並無此種孔，其接收器上的孔是通孔，在其末端並無底部。本案並無成立文義侵權，而杜賽道夫高等法院則是做出成立均等侵權的判斷。

杜賽道夫高等法院首先確認均等的技術功效及被控侵權產品的可尋性，故認為專利侵權三個要件中的前二要件已被滿足。在判決理由中，法院處理被地方法院所否認的均等論適用觀點。地方法院在其判決中認為本案並不構成均等侵權，除了專利請求項所涵蓋的盲孔，專利說明書中亦有揭露在被控侵權物品上所出現的通孔。依 *Okklusionsvorrichtung* 案與 *Diglycidverbindung* 案所確立的實務見解，地方法院認為專利權人是有意的選擇，僅就該三種被揭露的孔中之一種孔涵蓋進請求項中，因此有構成選擇（*Auswahlentscheidung*）拋棄該等技術特徵而不納入專

¹⁷⁴ OLG Karlsruhe, Urteil vom 9. Juli 2014, 6 U 29/11 – Auslegungshilfe.

¹⁷⁵ OLG Düsseldorf, Urteil vom 7. November 2013, I-2 U 29/12 – WC-Sitzgelenk.

利保護範圍，故不得成立均等侵權。而高等法院則是認為，該替代性的解決方法雖然在專利申請文件中被提及，但是放在與該發明並無任何關係的說明部分，因而並無上述拋棄之事實。只有從專利申請文件中可以得知，專利申請人雖然已經知悉該替代的方法，然而卻在請求項的文字內並未提及，始會被認為有上述之拋棄，而無均等論之適用。若專利說明中的二種實施例是為解決同一技術課題則可能有替代性，反之，若分別欲解決不同技術課題，則不生前述之拋棄選擇，於此類情況下，均等侵權仍可能適用。在本案中，杜賽道夫高等法院表示，前述 2011 年的 *Okklusionsvorrichtung* 案與 *Diglycidverbindung* 案所強調的拋棄選擇是一個例外，應該被小心地使用而非過度廣泛的應用。該拋棄選擇必須是故意的，並非排除所有不在請求項範圍之列，而有出現在專利說明的任何替代手段或實施例，應該於專利說明與請求項有矛盾時方有適用，且是推定為被專利權人是故意的，舉證責任在其¹⁷⁶。

第五款 相同價值要件須包含系爭發明所有技術功效

在 2015 年的 *Kochgefäß* 案¹⁷⁷（Cooking Pan），聯邦最高法院再次就均等侵權構成要件作出限縮。在判斷均等侵權的構成，德國聯邦最高法院實務累積出的三個判斷要件中，第三個要件「具有相同價值」（*Gleichwertigkeit*）係指該所屬技術領域中具通常知識者能以相同技術功效之手段，解決發明所欲解決之技術課題，即專利權人發明與被控侵權標的間所欲解決之技術課題與技術思想為具有相等價值的解決方法。*Kochgefäß* 案則是進一步就此要件做出闡釋。

Kochgefäß 案所涉及的發明是一種用低溫金屬製品製成的平底鍋¹⁷⁸，該平底鍋有膠囊狀的基底，其特徵在於側邊的保護覆蓋基底物的鍋壁是由凸起部分和（或）凹陷部分所形成，該等部分是由模具（*Gusswerkzeug*）的鋼模上相應的凸起部分

¹⁷⁶ MAXIMILIAN HAEDICKE & HENRIK TIMMANN, PATENT LAW: A HANDBOOK § 6 (2013).

¹⁷⁷ BGH, 13.01.2015 - X ZR 81/13 – Kochgefäß.

¹⁷⁸ 歐洲專利號第 481,303 號。



和（或）凹陷部分所製成。透過適用這個平底鍋基部的導熱層能夠達到更好的散熱作用，而為了能夠保護這個導熱層，它整個是由鑄鐵溶液所包裹且更能夠抵禦機械損傷，像是氧化、腐蝕或刮痕。由於根據專利說明該技術功效須透過囊狀的基底達成，上訴法院認為，該請求項並未揭露關於抵禦機械損傷的最低要件，因此認為這個技術功效是另外的效果，被控侵權產品無需達到此技術功效。不過這個見解被聯邦最高法院認為是錯誤的，德國聯邦最高法院表示，所謂的「相同價值」必須是專利權人發明的「所有」技術功效均已被被控侵權產品達成，不同於上訴法院，聯邦最高法院認為所謂的發明技術功效不能夠區分成必要的與其他的，而是專利權人發明的所有技術功效都應被被控侵權標的所涵蓋。若是在判斷是否構成侵權前，必須先將發明人專利中的要件先予區分必要與否，將會大大地破壞法安定性，使第三人難以預測專利權人的權利排他範圍，所幸最高法院否定了高等法院的該項見解。

第二項 專利範圍界定：依專利請求項

全要件原則其實是從中心限定主義轉向周邊限定主義的產物，因為中心限定主義認為專利申請範圍就請求項所界定的僅是發明的核心區域，在該核心區域向外擴張仍有一定範圍，並不拘泥請求項上的要件；而周邊限定主義因為申請專利範圍所界定的就是專利權人排他權限的周邊範圍界線，故會探求請求項所涵蓋的技術特徵或要件，每一個技術特徵或要件都是必要且重要的，以探求專利權的範圍。德國早期有關專利保護範圍界定乃採中心限定主義，彼時請求項並非用以專利保護範圍而僅是專利發明技術思想的最佳例示，僅是探索專利範圍的出發點而非邊際，該時期亦不生如美國法上全要件原則之要求，並未有探討專利請求項各個要件究竟為何以及需將請求項之全部要件被實施涵蓋在被控侵權標的上方構成侵權之問題。故德國實務與學說向來對全要件原則少有著墨，似乎判斷專利侵權無需似美國法上有全要件要求之限制¹⁷⁹，亦即不強調專利權人發明之請求項中的

¹⁷⁹ 謝銘洋、李素華，前揭註 47，頁 124。

所有技術特徵或要件需完全為被控侵權標的所實施或涵蓋。惟其自 1973 年簽訂歐洲專利公約後，因 2000 年修正之歐洲專利公約第 69 條 1 項以及相對應修正之德國專利法第 14 條，德國專利保護範圍認定改以請求項為認定，而專利說明及圖式則是用以解釋之。而於 2007 年 12 月 13 日生效之歐洲專利公約第 69 條解釋議定書就原本僅有的一條新增了第 2 條，明文引進均等論的概念且表示在決定專利保護範圍時應考量到任何與專利權人發明技術特徵或要件所均等的技術特徵或要件。其現在已從早期極端的中心限定主義往周邊限定主義的方向修正，甚至有論者認為已經偏向周邊限定主義¹⁸⁰，侵權判斷的分析要求法院就每個請求項要件的技術功效進行判斷，這樣的侵權比對要求「每一個個別的技術特徵且……請求項的所有技術特徵相互間的關係」¹⁸¹。請求項在專利保護範圍的界定已經不再是一個起點，而是判斷的基本及界限，專利的保護範圍應與請求項範圍一致¹⁸²。

在實務上，德國法院亦有基於法安定性的考量而將專利範圍解釋與判斷的重心置於請求項，課予法院必須確認專利侵權的同時確認其對專利範圍的解釋是否會對公眾造成不確定性而與法安定性的考量衝突。聯邦最高法院在其 *Batteriekastenschnur* 案¹⁸³ 判決中即是依此見解，法院認為當某一技術特徵未出現在被控侵權標的上，法院必須去確認若是僅依專利權人專利請求項而未閱讀專利說明書之情況下，是否能夠預想到系爭專利的保護範圍會及於該特定之技術特徵實施例。

在 2000 年的 *Bratgeschirr* 案 (Roasting Pots)¹⁸⁴ 中，法院亦強調，要決定該被置換或修改的部分究竟是否能達到相同技術功效，必須是就該所屬技術領域中具

¹⁸⁰ Ralston, *supra* note 100, at 187.

¹⁸¹ Peter Meier-Beck, *The Scope of Protection Conferred by the European Patent: A German Perspective on the Doctrine of Equivalents*, Presented at the AIPLA Annual Meeting (Oct. 14, 2004).

¹⁸² BGH, 29.11.1988 - X ZR 63/87.

¹⁸³ BGH, 03.10.1989 - X ZR 33/88 – *Batteriekastenschnur*.

¹⁸⁴ BGH, 28.06.2000 - X ZR 128/98 – *Bratgeschirr*.

通常知識者且將請求項的每一個個別要件（技術特徵）為之，且要就該個別要件置於所有請求項的要件間觀察之。



德國聯邦最高法院在 2002 年 3 月 12 日作成一個專利侵權的代表性案例 *Schneidmesser I* 案（cutting device I），本案涉及的專利是一項紙的裁切裝置，主要爭執點在於專利權人發明的請求項中的二個要件：一個為裁刀跟機台的角度為 9° 至 12° 、裁刀與裁切平面的角度則為 10° 與 22° ，較佳為 16° ，而被控侵權標的的裁刀與機台的角度則是 $8^{\circ}40'$ 。本案最高法院最後認定構成均等侵權，並於判決中表示，當考慮到被控侵權產品所修改或替代的部分是否達到相同技術功效時必須以請求項為中心（claim-oriented）的判斷方式¹⁸⁵。

在 2007 年的 *Zerfallszeitmessgerät* 案¹⁸⁶中聯邦最高法院即表示，均等論並非使替代技術手段未實施專利權人專利請求項內的所有技術特徵仍能夠構成均等侵權。而專利權人專利請求項中的數個技術特徵在被控侵權標的上僅由單一一個構件實施，仍可能構成均等侵權¹⁸⁷。

在 2013 年杜賽道夫高等法院於 *Fahrradkurbeleinheit* 案（“bike crank assembly”）¹⁸⁸的判決中，就均等侵權判斷的部分，法院表示被控侵權標的的替代手段必須在該所屬技術領域中具通常知識者能察覺其是與專利權人專利具相同技術功效。法院將均等判斷的重點放在均等論成立的第一個要件，法院表示要件中的相同功效並非是將被控侵權標的與專利權人專利範圍整體觀察，而是要將該被控侵權標的與被控為是專利權人專利技術特徵替代的該技術特徵比對，此二者必須實現相同技術功效；若否，則儘管以整體觀察方式能得到相同技術功效，其亦不能構成均等侵權。

¹⁸⁵ *Cutting Blade I*, 33 TIC at 874-75; Nicholas Pumfrey, Martin J. Adelman, Shamnad Basheer, Raj S. Dave, Peter Meier-Beck, Yukio Nagasawa, Maximilian Rospatt & Martin Sulsky, *supra note* 59, at 292.

¹⁸⁶ BGH, Urteil vom 31. 5. 2007 – X ZR 172/04 – Zerfallszeitmessgerät.

¹⁸⁷ Osterrieth, *supra note* 52, at 111-143.

¹⁸⁸ OLG Düsseldorf Urteil vom 20. Juni 2013, Az 2 U 78/12 – Fahrradkurbeleinheit.

同樣的見解在前述 2015 年的 *Kochgefäß* 案也被聯邦最高法院所強調，儘管該案的上訴法院認為應將專利發明技術特徵區分成重要與其他不重要的，但是此見解被最高法院所揚棄，其強調所有專利發明請求項的技術特徵都是重要的，不應有所區分，被控侵權標的需涵蓋專利權人發明的所有技術特徵才能夠構成侵權。

第三項 均等基準時點原則上為優先權日

德國法上關於專利侵權行為的均等判斷時點，未有明文規範，即使是在 2007 年 12 月 13 日生效之 2000 年版歐洲專利公約第 69 條解釋議定書明文引進均等論的概念，亦未規範均等侵權的判斷時點，而是留待簽約國各國自行訂定規範或交由實務判斷¹⁸⁹。一直以來，德國實務及學說多數認為，基於第三人信賴保護之法定安定性考量，是以該所屬技術領域具通常知識之人基於在「優先權日」（即專利申請日）時之專業知識技術背景作為均等侵權之判斷基準時點¹⁹⁰。儘管如此，德國法院在具體適用均等論之判斷時，仍保有相當程度的個案權衡範圍。在優先權日後方出現之替代物或是新發展之技術即使非專利申請當時所可預見者，並非一概而論的排除在可能構成均等侵權的範圍內，若是其與專利申請時之技術本質相似（*wesenähnlich*）屬於實質上相同技術功效之替代手段，仍可落入均等範疇¹⁹¹。

在 2009 年的 *Zeitversetztes Fernsehen* 案¹⁹²（Timeshifting），杜賽道夫高等法院在其判決中，依循該院過去在 1975 年的 *Metronidazole* 案¹⁹³的見解認為，在考慮是否構成均等侵權之判斷時，亦將於優先權日（專利申請時）尚未知之替代手段納入考量的範圍內。而在該案上訴到聯邦最高法院的判決中，法院認為在決定是

¹⁸⁹ 在討論過程中，原本的草案是欲訂明以「侵權時」為準以作為判斷時點，惟遭到英國與德國反對，認為尚未能取得歐洲各國之共識，故未訂入。張仁平（2006），〈由國際專利侵害規範與實務論我國專利侵害鑑定要點之修訂與實務問題（上）〉，《智慧財產月刊》，90 期，頁 95；謝銘洋、李素華，前揭註 47，頁 110。

¹⁹⁰ Oberlandesgericht Düsseldorf (1991) reported in GRUR Int. 242 (1993).

¹⁹¹ 謝銘洋、李素華，前揭註 47，頁 110。

¹⁹² OLG Düsseldorf, Beschl. v. 14.01.2009; InstGE 10, 198 - zeitversetztes Fernsehen.

¹⁹³ 聯邦最高法院之最終判決，參 BGH Urt. v. 18.2.1975, GRUR 1975, 425 - "Metronidazol".

否構成均等侵權最具決定性的問題，亦即究竟該替代手段對於該所屬技術領域之具通常知識者在優先權日（專利申請時）是否為易於思及時。法院認為該替代技術手段是源於後起之進步技術，且該替代手段就該所屬技術領域具通常知識者基於通常技術的進步無需費力即能得知，該所屬技術領域具通常知識者無需透過更進一步的創新思考即能得出相同之技術功效。在這種情況下，均等論構成要件中的易於思及，亦即該替代手段（事實上是優先權日之後才可得者）基於該所屬技術領域具通常知識者基於優先權日（專利申請日）之技術思想得以得知之假設，會被滿足。不過該案僅是個案權衡考量，並不代表德國實務將均等侵權的判斷時點由優先權日改為侵權時。

第四項 不承認申請歷史禁反言之限制

關於均等侵權適用上的限制，與美國不同的是，向來德國實務及學說多數均認為德國並不承認申請歷史禁反言之適用¹⁹⁴。早期德國實務上曾有見解認為透過申請過程中專利申請人的表述來判讀申請人與專利主管機關的意思表示，不過這樣的見解後來遭到揚棄¹⁹⁵，即使是被涵蓋在專利授予決定中的申請人聲明，亦與專利範圍解釋無關¹⁹⁶。多數的看法仍認為，專利保護範圍應該要基於客觀的請求項解釋，法院要審查專利請求項與其專利說明能否被一致地解釋，而在二者矛盾時，專利說明並非用以取代而是用來幫助解釋請求項。德國法上認為申請歷史禁反言不應被納入專利保護範圍解釋判斷的原因，一方面是因為歐洲專利公約第 69 條在專利範圍解釋的方式並未將申請歷程納入解釋方式，且其禁止非明文之其他解釋材料來源，另一方面是基於德國專利申請程序的考量其並未有將申請歷程納入專利範圍解釋考量之實務需求¹⁹⁷，因為在判斷可專利性時的先前技術問題已會

¹⁹⁴ HARGUTH & CARLSON, *supra* note 59, at 181. 劉孔中、Heinz Goddar、Christian Appelt、蔡季芬，前揭註 57，頁 181。

¹⁹⁵ Ray D. Weston, Jr., *A Comparative Analysis of the Doctrine of Equivalents: Can European Approaches Solve an American Dilemma?*, 39 IDEA 35, 52 (1998).

¹⁹⁶ BGH, X ZR 73/95, NJW 1997, 3377, “Weichvorrichtung II”.

¹⁹⁷ BGH, Mar. 12, 2002, X ZR 43/01, Kunststoffrohrteil.

考量。另外還有一個論點就是申請歷程的資料等尚非一般公眾所能充分近用，當然這個論點對於線上申請方式是否仍是有力的論據並非無疑。



在 *Kunststoffrohrteil* 案¹⁹⁸中，聯邦最高法院即明確拒絕被告主張的申請歷史禁反言。本案所涉及的專利是一用於排水管系統的塑膠管，其於熱塑型材料中使用硫酸鋇，使其管壁能夠比一般的排水系統薄，並於請求項表明該塑膠管之單位表面重量至少 8kg/m 且密度為 1.8 至 2.7g/cm³，當有液體流經管線時能降低噪音。而被控侵權產品的塑膠管則是單位表面重量為 8.96kg/m，密度為 1.6 g/cm³。本案聯邦最高法院以不符合歐洲專利公約第 69 條為由撤銷上訴法院之判決，其拒絕被告所提出的檔案禁反言。被告主張專利權人在申請過程中為能獲得專利而加入密度 1.8 g/cm³ 的限制，其應被納入申請專利範圍之判斷，不能允許任何變化都仍能為均等侵權的範圍所及。聯邦最高法院表示，專利權人於申請過程中關於一般原則之陳述除非其反映在請求項的文義範圍內，否則不能被用以解釋專利權利範圍，重申專利保護範圍應依歐洲專利公約第 69 條所定方式解釋之。然而專利權人於申請程序中之陳述是否可能納入解釋專利範圍的考量中，這個問題的答案在 2011 年的 *Okklusionsvorrichtung* 案中，聯邦最高法院似乎就呈現開放的態度。

專利無效程序，包含無效 (nullity) 及異議 (opposition) 程序，與專利侵權判斷程序是不同的，然而專利無效程序的過程可能因為應用在專利侵權程序而對於專利範圍界定產生影響。當有對於專利請求項加上限制，不論是在法院的專利無效程序中或是在異議程序中所為，這些限制都是具溯及效力且對請求項的文字變更更具有法律拘束力。而該等認定請求項文字變更的相關法律基礎理由，在進行專利範圍解釋時，會被視為替代或是與專利說明具相同效力¹⁹⁹。不過這些法律基礎或理由並不當然對侵權判斷程序產生拘束力²⁰⁰，不因此拘束侵權判斷程序的法官，不過對於該技術領域具相關知識者於解釋專利範圍時將會被認為是具說服力的

¹⁹⁸ BGH, 12.03.2002 - X ZR 43/01 - Kunststoffrohrteil.

¹⁹⁹ BGH, X ZR 63/75, GRUR 1979, 308, 309, "Auspuffkanal für Shaltgase".

²⁰⁰ BGH, X ZR 72/05, GRUR 2007, 778, "Ziehmaschinenzugeinrichtung".



²⁰¹。即使是專利無效程序中專利權人所為的陳述，通常與專利解釋也是被認為是不相關的，然而，當專利權人於無效訴訟程序或異議程序中表示特定之實施例非為請求項所涵蓋時，將會是例外狀況。在該無效或異議程序中的第三人得據該專利權人所為之聲明或陳述以主張專利範圍解釋的窄化或限制在此等例外狀況應被適用；而不在此程序中之第三人則不得據以主張之²⁰²。因此，專利權人或所有人的聲明陳述僅在於相應的無效或異議程序中所作成，方能於相同的當事人間之專利侵權程序中使用²⁰³，不過這些會是例外狀況，原則上專利權人的聲明或陳述並不會被用作解釋專利權利範圍。專利權人在申請或異議程序中所為之對於專利範圍限制的陳述或聲明，除非在自專利經授予或維持之說明或公告中得以明確得知，否則不能用作限制專利範圍解釋。在 2012 年的 *Polymerschaum* 案²⁰⁴（又稱 *Polymer Foam* 案），聯邦最高法院即表示，當專利請求項與說明之間有矛盾且專利保護範圍能夠透過專利說明與申請案之公開文件（公告）之比較，以釐清授予專利過程或是異議程序中所為的專利範圍界定之限制時，得將該比較納入解釋專利保護範圍的考量。

在專利請求項與說明間的矛盾無法解決以致無法界定專利保護範圍時，請求項歷史（claim history）或許可以作為解決該矛盾的方法；然而「檔案歷史」（file history）禁反言的概念在德國專利侵權法制仍是未被承認的。前述的 *Okklusionsvorrichtung* 案，聯邦最高法院於其判決傍論（*obiter dictum*）表示在建構專利範圍時，過去版本的請求項是可以作為考量的，像是申請案中的或是已獲授之專利後因無效或異議程序而限縮其請求項。杜賽道夫高等法院在 2013 年的 *Drospirenon* 案²⁰⁵即採納此見解，認為獲授專利之公告版本的請求項與其後被限制限縮之請求項版本間的比較，得作為專利保護範圍解釋來源；但其質疑將請求項

²⁰¹ HARGUTH & CARLSON, *supra* note 59, at 181-82.

²⁰² HARGUTH & CARLSON, *supra* note 59, at 182.

²⁰³ 05.06.1997 - X ZR 73/95, NJW 1997, 3377 - Weichvorrichtung II; 04.20.1993 - X ZR 6/91, GRUR 1993, 886 - Weichvorrichtung I.

²⁰⁴ BGH, 07. 17. 2012, X ZR 117/11 - Polymerschaum.

²⁰⁵ OLG Düsseldorf, 13.09.2013 - I-2 U 23/13 - Drospirenon.

與申請文件間比較作為專利範圍解釋的基礎。本案涉及的是抗癌藥物的專利，申請人本欲使其專利保護範圍更廣，故原本的請求項除了涵蓋抗葉酸藥劑（antifolate^{*}），尚包括葉酸拮抗劑（Pemetrexed），惟其於申請過程中，因為專利主管機關表示其專利說明中的資料檔案數據等僅足以支持抗葉酸劑葉酸拮抗劑，而不足以支持葉酸拮抗劑，為能夠順利取得專利，申請人 Eli Lilly 公司便將該申請案之請求項限縮至葉酸拮抗劑二納（pemetrexed disodium）以快速獲得專利。本案中，法官 Arnold 即表明，任何在申請過程中放棄的保護範圍不論基於何種理由，均不得因其後的專利均等侵權的主張而重新納入請求項的保護涵蓋範圍。另一方面，法院似乎也維持申請檔案不得作為專利保護範圍解釋之見解，從法院的觀點出發，其認為自本案的專利說明中即清楚的表明了專利申請人原本想要更寬廣的專利範圍的意圖。自該專利說明，因為本有其他種化學式的實施例而專利權人僅選擇了此種抗葉酸劑的技術手段，故該所屬技術領域具通常知識者應可得出專利權人欲將其他種手段方式排除在請求項涵蓋範圍之外的拋棄選擇（Auswahlentscheidung）。



第四章 從釐清均等論與全要件限制重新建構專利保護範圍



第一節 我國法上均等侵權與全要件原則之適用問題

第一項 專利法與專利侵權判斷要點之規範歧異

關於我國的專利範圍解釋與界定，主要規範在現行專利法第 58 條以及智慧財產局所公布的專利侵權判斷要點。然而這二者之間在規範立法例的引進上，確有其相互矛盾之處，進而使我國專利保護之範圍界定與解釋方式究竟係依何種立法例以及相應的配套與操作方式體系上紊亂不清。

關於專利保護範圍及其解釋，我國專利法的 58 條第 4 項明文規定：「發明專利權範圍，以申請專利範圍為準，於解釋申請專利範圍時，並得審酌說明書及圖式。」2003 年修正前的舊專利法第 56 條第 3 項則規定：「發明專利權範圍，以說明書所載之申請專利範圍為準。必要時，得審酌說明書及圖式。」其修正理由則表示，發明專利權範圍以說明書所載之「申請專利範圍」為準，申請專利範圍必須記載構成發明之技術，以界定專利權保護之範圍並基於此來認定是否構成侵權。在解釋申請專利範圍時，發明說明及圖式係屬於從屬地位，未曾記載於申請專利範圍之事項不在保護範圍之內。惟說明書所載之申請專利範圍僅就請求保護範圍之必要敘述，既不應侷限於申請專利範圍之字面意義，也不應僅被作為指南參考而已，實「應」參考其發明說明及圖式，以瞭解其目的、作用及效果，而非依原條文所稱之「必要時」始得為之。且修正理由中亦表明，本條立法乃參照歐洲專利公約第 69 條規定之意旨修正。雖修正後條文乃稱，於解釋申請專利範圍時，並「得」審酌說明書及圖式，似與歐洲專利公約所規範之「應」審酌發明說明及圖式有異，然觀其立法理由應可知，應該是「應」審酌說明書及圖式才是。而智慧財產局所公布之專利侵權判斷要點，以及現已廢止之專利侵害鑑定要點，則是大量引進美國法上之概念及判斷方式，包括解釋申請專利範圍、侵權判斷、均等

論判斷、均等論的限制、逆均等論、申請歷史禁反言、先前技術阻卻與貢獻原則等等，且有關於專利範圍界定之解釋，該要點不論是新舊版均以請求項為主，解釋時「得」參考說明書及圖式，且是以申請專利範圍中所載之技術特徵不明確時，方得為之。



有關專利範圍界定的立法例中，向來認為主要分為中心限定主義、周邊限定主義及折衷主義。中心限定主義指專利範圍係以申請專利範圍所載之文字為技術思想之中心向外延伸一定程度之技術延伸，但是須以說明書中所在之技術思想為限，得以藉均等論建構其保護範圍²⁰⁶。請求項所載之文字僅為專利說明所表達的技術思想的最佳實施例之展示，而非權利範圍之界定，採中心限定主義的立法例主要以過去之德國為主。而周邊限定主義的專利權利範圍界定則是完全取決於請求項之文字，申請專利範圍文字所載之技術特徵即為專利權人專利權利範圍之周邊界線²⁰⁷，採此立法例之國家以英國跟美國為代表。折衷主義則以 1973 年歐洲專利公約第 69 條第 1 項為代表²⁰⁸，其表示專利申請範圍應以請求項為界定，但解釋申請專利範圍應參酌說明書及圖式。而歐洲專利公約第 69 條解釋議定書第 1 條未直接正面指明應如何界定與解釋申請專利範圍，而是進一步指明公約第 69 條不應解釋為專利保護範圍之界定是由請求項文字的嚴格、字面的意義定義之，而專利說明及圖式僅能用以解決請求項異議出現模糊或矛盾時的解釋之用²⁰⁹。同時也否認公約第 69 條被理解為請求項僅具有指導作用，而專利保護範圍會是該技術所屬技術領域具通常知識者具說明書及圖式內容所認為專利權人所欲期待之內容。歐

²⁰⁶ 顏吉承，前揭註 71，頁 40。

²⁰⁷ 顏吉承，前揭註 71，頁 39-40。

²⁰⁸ The extent of the protection conferred by a European patent or a European patent application shall be determined by the claims. Nevertheless, the description and drawings shall be used to interpret the claim.

²⁰⁹ Article 69 should not be interpreted as meaning that the extent of the protection conferred by a European patent is to be understood as that defined by the strict, literal meaning of the wording used in the claims, the description and drawings being employed only for the purpose of resolving an ambiguity found in the claims. Nor should it be taken to mean that the claims serve only as a guideline and that the actual protection conferred may extend to what, from a consideration of the description and drawings by a person skilled in the art, the patent proprietor has contemplated. On the contrary, it is to be interpreted as defining a position between these extremes which combines a fair protection for the patent proprietor with a reasonable degree of legal certainty for third parties.

洲專利公約同時否認前述以英國及德國早期為代表的二種極端觀點，認為專利範圍解釋應同時能夠提供專利權人必要合理之保護且兼顧對第三人的法律確定性。



我國專利法第 58 條就專利範圍界定及解釋，依據其立法理由乃採歐洲專利公約之立法例，而專利侵權判斷要點則採美國立法例，關於我國之專利範圍界定及解釋究竟應屬美國之周邊限定主義亦或是如同歐洲專利公約及現行德國專利法規範而採折衷之立法方式，將會影響我國是否亦需如美國從中心限定主義過渡到周邊限定主義為能兼顧法安定性而衍生之全要件原則，及解釋專利範圍時究竟專利說明及圖式應扮演的角色為何等問題，惟因我國立法選擇並未統一立場，故其相關配套措施及適用之限制有體系紊亂而無所適從之問題。

第二項 實務上全要件原則之僵化適用

第一款 法院機械式的操作而架空均等侵權之適用

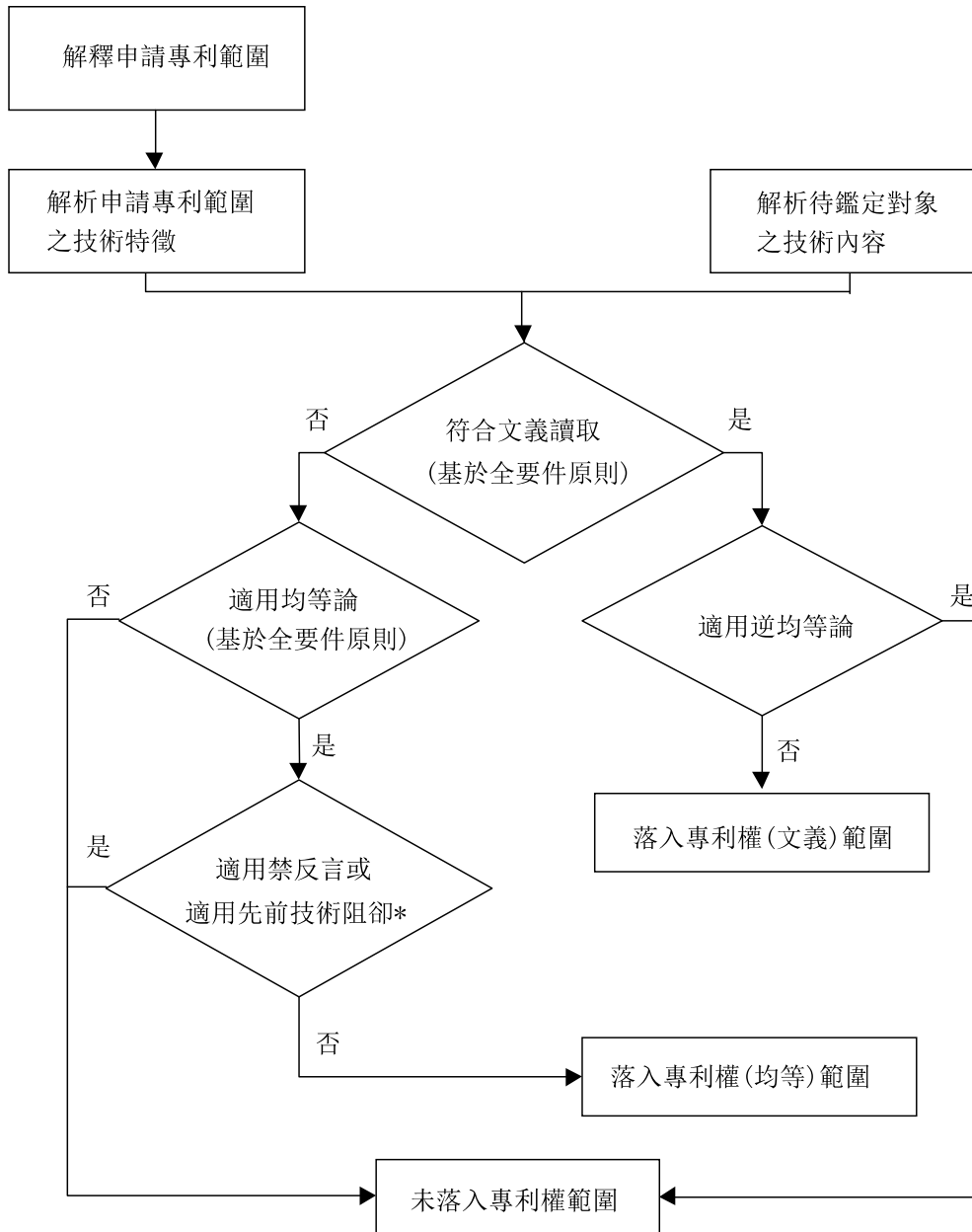
全要件原則與均等侵權之間的關係究竟為何，根據已廢止之專利侵害鑑定要點之規範，全要件原則係指請求項中每一技術特徵均對應表現在待鑑定對象中，包括文義的表現及均等的表現。因此，以待鑑定對象中多個元件、成分或步驟達成申請專利範圍中單一技術特徵之功能，或以待鑑定對象中單一元件、成分或步驟達成申請專利範圍中多個技術特徵組合之功能，均得稱該技術特徵係對應表現在待鑑定對象中²¹⁰。而其與均等論之關係，依其敘述及所示之流程圖（如下圖 7、8）可知²¹¹，全要件原則係文義侵權及均等侵權的適用方式，判斷是否文義讀取而構成文義侵權或是是否構成均等侵權，係基於全要件原則來判斷。依新公布之專利侵權判斷要點及修正後之專利侵權判斷流程圖，不似舊鑑定要點規範將全要件原則直接表明為專利侵權判斷的適用方式，而是作為均等侵權的限制原則之一，其與文義讀取的關係則僅言明若符合文義讀取，則必然符合全要件原則。

²¹⁰ 專利侵害鑑定要點，頁 28、36。

²¹¹ 專利侵害鑑定要點，頁 27-29。



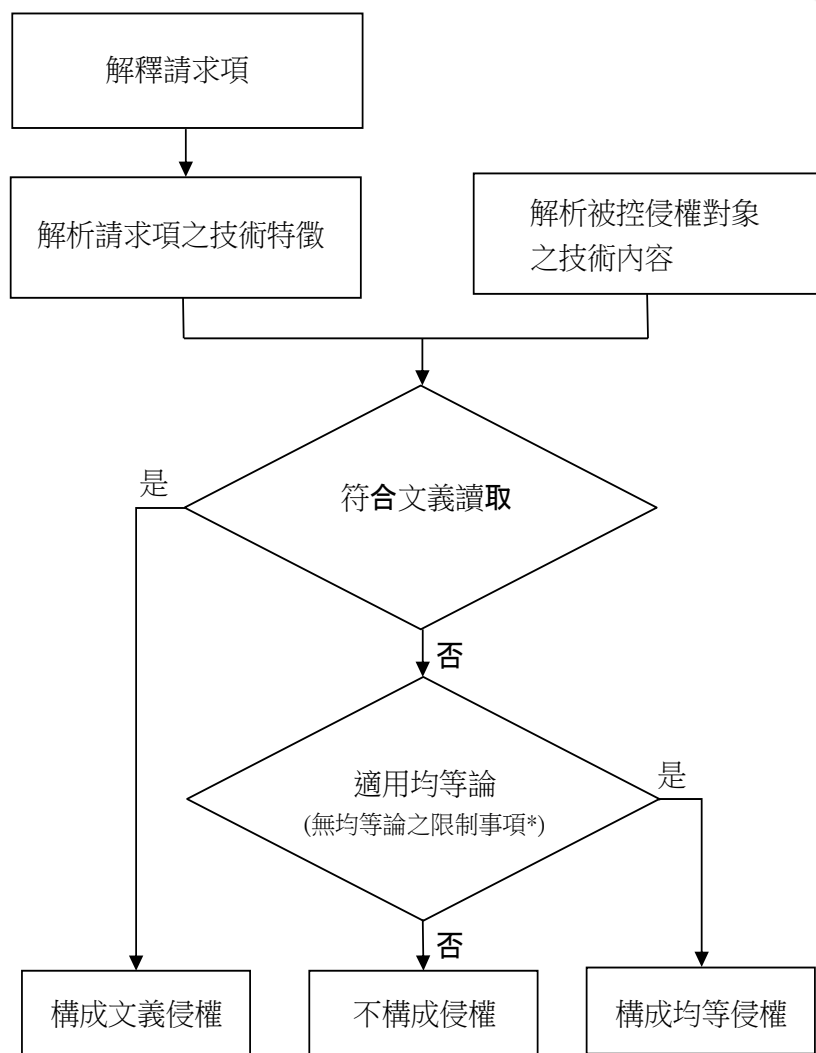
圖 7 專利侵害鑑定要點之侵害鑑定流程圖



* 被告可擇一或一併主張適用禁反言或適用先前技術阻卻，判斷時，兩者無先後順序關係



圖 8 專利侵權判斷要點之侵害鑑定流程圖



*均等論之限制事項，主要**包括**「全要件原則」、「申請歷史禁反言」、「先前技術阻卻」及「貢獻原則」。

新公布之專利侵權判斷要點與已廢止之專利侵害鑑定要點中對於全要件原則之定義並無不同，全要件原則係指請求項中每一技術特徵均應對應表現在待鑑定對象中，所謂對應包括相同的表現及均等的表現，可謂是專利侵權判斷適用的限制方式。惟我國法院實務上於引進全要件原則適用時，有部分見解將全要件原則僵化解釋，並將其視為專利侵權分析的前置步驟，對於全要件原則與均等論之關係，見解分敘如下：

第一目 將全要件原則視作專利侵權之前置要件，若不符合，亦不必再判斷均等侵權與否

此見解係將全要件原則窄化為一對一的機械對應關係，若是不符合其所謂之全要件原則，則不必再探討是否有均等論之適用，而阻卻專利侵權之成立；或是其雖然正確的引用全要件的定義，表明全要件原則要求被控侵權標的須包含所有系爭專利之請求項技術特徵，惟其卻將所謂的包含或對應僵化成文義解釋，若是被控侵權標的未完全相同地包括所有系爭專利請求項的技術特徵，即不符合其所謂之全要件原則，亦無須再判斷是否成立均等侵權，我國智慧財產法院多採用此見解²¹²。

智慧財產法院 101 年度民專上易第 1 號民事判決，於闡釋專利侵權判斷流程時，正確的敘述全要件原則之定義及定位，「系爭產品是否落入專利之權利範圍，其類型包含『文義侵害』及『均等侵害』，係依全要件原則判斷解釋後申請專利範圍中之每一技術特徵是否完全對應表現（含文義的表現、均等的表現）於系爭產品。僅於申請專利範圍中每一技術特徵均完全對應表現於系爭產品時，始符合全要件原則，而構成侵害。如申請專利範圍中有一項以上之技術特徵無法對應表現於系爭產品，即不符全要件原則。依全要件原則為文義讀取之分析：先基於全要件原則，判斷系爭產品是否符合『文義讀取』，亦即確認解釋後申請專利範

²¹² 謝銘洋、李素華，前揭註 47，頁 124。

圖中之技術特徵的文字意義是否完全對應表現在系爭產品中。倘系爭產品符合『文義讀取』，而行為人主張適用『逆均等論』時，應再比對系爭產品是否適用『逆均等論』；如系爭產品符合『文義讀取』，而行為人未主張適用『逆均等論』時，即應判斷系爭產品落入系爭專利之文義範圍。倘系爭產品欠缺解析後申請專利範圍之任一技術特徵，即不符合『文義讀取』，而進入『均等論』之判斷。依全要件原則為均等論之分析：倘系爭產品不符合『文義讀取』，應再比對系爭產品是否適用『均等論』，於全要件原則之下，係採『逐一元件比對原則』，逐一比對各技術特徵之技術手段、功能及結果是否實質相同，而非就申請專利範圍整體為比對。如其方式、功能或效果有一實質不同時，即不適用『均等論』；如系爭產品係以實質相同之方式，產生實質相同之功能，而達成實質相同之效果時，系爭產品與系爭專利申請專利範圍並無實質差異，即適用『均等論』。倘系爭產品適用『均等論』，而行為人主張適用『禁反言』或『先前技術阻卻』時，若此二者均不成立，即應判斷系爭產品落入系爭專利之均等範圍；若此二者有一成立，即應判斷系爭產品未落入系爭專利之均等範圍。倘系爭產品適用『均等論』，而行為人未主張適用『禁反言』或『先前技術阻卻』時，即應判斷系爭產品落入系爭專利之均等範圍。」然而其於適用時，卻仍認為只要有系爭專利請求項之一個要件未完全相同對應到被控侵權標的，即不符合全要件，其手段即實質與系爭專利不同，而認為不符合文義亦不符合均等侵權，而未實質論述其為何不構成均等侵權，「基於全要件原則，系爭產品無法完全文義讀取系爭專利申請專利範圍第 1 項之編號 1A、1C、1E 的技術特徵，且系爭產品欠缺『碎石』之構件（即無編號 1-F 要件），無從對應表現系爭專利申請專利範圍第 1 項之編號 1-F 要件，不僅無法『文義讀取』，不符文義侵害。又均等論係於全要件原則之下採『逐一元件比對原則』，逐一比對各技術特徵之技術手段、功能及結果是否實質相同，而系爭產品既欠缺『碎石』之構件，其技術手段顯與系爭專利申請專利範圍第 1 項實質不同，而無『均等論』之適用。故經解釋後之系爭專利申請專利範圍第 1 項

中之每一技術特徵無法完全對應表現（含文義的表現、均等的表現）於系爭產品，不符合全要件原則，而未構成侵害。」²¹³卻未實質論述其為不構成無實質均等



智慧財產法院 100 年度民專訴第 131 號民事判決，則是明確地表示全要件原則之定義及適用方式，並認為「因此系爭產品欠缺系爭專利申請專利範圍第 5 項 5F 技術特徵，該項技術特徵的文字意義無法對應表現於系爭產品中，故系爭產品並未落入系爭專利申請專利範圍第 5 項 5F 技術特徵之文義範圍。又由於當待鑑定對象欠缺請求項之任一技術特徵時即不適用『均等論』，而系爭產品欠缺 5F『且環緣外緣相異於內緣兩擋片垂直交叉之兩端，各自間隔凸設有兩凸柱，』技術特徵，因此並無『均等論』之適用，故系爭產品並未落入系爭專利申請專利範圍第 5 項 5F 技術特徵之均等範圍。」凡被控侵權物品欠缺系爭專利請求項任一技術特徵，即為落入文義範圍不構成文義侵權，且不適用均等論而不構成均等侵權²¹⁴。另外，智慧財產法院 98 年民專訴字第 74 號民事判決則是將全要件原則視為侵權判斷之前置要件，若不通過則無須進入文義讀取或均等與否之判斷，「關於專利侵權判斷，應先解讀申請專利範圍，再以之與涉案產品進行技術特徵之比對，如符合全要件原則，始進而判斷文義讀取或均等論之適用。倘不符合全要件原則，即無須再論究涉案產品是否符合文義讀取或適用均等論。另有關均等論之適用，於全要件原則之下，係採『逐一元件比對原則』，逐一比對各技術特徵之技術手段、功能及結果是否實質相同，而非就申請專利範圍整體為比對。」

第二目 全要件原則為判斷方式，不構成文義侵權，仍應判斷均等侵權與否

另有實務見解認為，若是被控侵權物品欠缺系爭專利請求項中之技術特徵，其因而未文義讀取不構成文義侵權，仍需進一步判斷是否該所欠缺之替換元件為

²¹³ 同樣操作方式可參：智慧財產法院 100 年度民專上更（一）第 3 號民事判決、智慧財產法院 100 年度民專上第 9 號民事判決、智慧財產法院 100 年度民專上第 10 號民事判決。

²¹⁴ 同樣操作方式可參：智慧財產法院 98 年民專訴字第 126 號民事判決、智慧財產法院 98 年民專訴字第 52 號民事判決、智慧財產法院 98 年民專上更（一）第 6 號民事判決。

與系爭專利請求項要件以實質上同一方法表現出實質上同一之功能，並獲致實質上同一之結果，而構成均等侵權。如智慧財產法院 97 年民專訴字第 41 號民事判決，「按要確定是否侵害專利權，首先應確定申請專利範圍，並解析被控侵權物品之構成元件。其次，將申請專利範圍與被控侵權物品之構成元件逐一比對。倘若被控侵權物品具有申請專利範圍之所有元件，則構成文義侵害，此時進一步以逆均等理論檢驗之，若被控侵權物品係以實質上不同的方法表現出同一或類似機能者，仍不構成專利侵害；反之，若被控侵權物品欠缺任何申請專利範圍之任一必要元件時，即不構成文義侵害，此時專利權人可主張均等理論下之侵權，但必須進一步探討被控侵權物品所欠缺而用以替代之元件是否與該專利元件具有均等效果，亦即該替代元件是否以實質上同一方法表現出實質上同一之功能，並獲致實質上同一之結果，如確是如此，則構成均等侵害；否則不構成均等侵害。」亦即依全要件原則判斷而不符合文義讀取時，仍需進一步判斷是否有均等侵權之情形²¹⁵。

第二款 最高法院與智慧財產法院見解分歧

有關被控侵權物品欠缺系爭專利請求項要件而未構成文義讀取，進一步判斷該替代之元件是否與系爭專利請求項要件具有均等效果，亦即該替代元件是否以實質同一方法表現出實質同一之功能，並獲致實質同一之結果而構成均等侵害，究竟其比對判斷方式應以整體觀察亦或是以逐要件方式為之。不論是依據專利侵害鑑定要點²¹⁶或專利侵權判斷要點²¹⁷，均表明均等論的判斷須將被控侵權標的與系爭專利請求項採技術特徵逐一比對方式為之，而不得將系爭專利請求項的整體技術手段與被控侵權對象之整體技術內容直接進行比對，亦即不得以整體比對方式為之。

²¹⁵ 相同見解可參：智慧財產法院 100 年度民專上第 53 號民事判決、智慧財產法院 99 年民專上字第 79 號民事判決、智慧財產法院 97 年民專訴字第 29 號民事判決、智慧財產法院 97 年民專訴字第 16 號民事判決。

²¹⁶ 專利侵害鑑定要點，頁 41。

²¹⁷ 專利侵權判斷要點，頁 39。



我國司法實務關於均等論應採何種比對方式為之，莫衷一是。近來智慧財產法院關於均等侵權之比對方式，多是與前述要點一樣採逐一比對方式為之而最高法院就此一爭議問題過去鮮少表達立場，惟在 99 年度台上字第 406 號民事判決（即含有丙酮之極性非質子溶劑案），首度明確表示應改採整體比對原則，「均等論構成與否，本即不限於待鑑定對象在解析全要件原則時之技術特徵之數量，是否有逐一對應至請求項之數量來判斷，而須以待鑑定對象中其功能可對應該請求項之技術特徵，判斷是否適用均等論，復舉西元 1989 年美國聯邦巡迴上訴法院有關光纖傳遞訊號之波導管專利侵害訴訟案判決為例，說明『依全要件原則，必須在系爭對象中找到申請專利範圍每一個技術特徵或均等之技術內容，但無須一一對應』，經以整體比對方式，觀察二者是否實質相同。」

本案上訴人為中華民國發明第 I220901 號聚醯亞胺積層板之專利權人。系爭專利是一種具有良好高溫安定性及對銅箔表面具有良好接著性之聚醯亞胺樹脂，主要用於製作聚醯亞胺積層板，可供應軟性印刷電路板工業之用，該專利提供一種含丙酮之極性非質子溶劑，能有效溶解芳香族四羧酸二酐及芳香族二胺，同時有利於所合成聚醯胺酸溶液進行亞醯胺化時溶劑之移除，並不致傷害聚醯亞胺薄膜，該專利更提供一適當之無機填充材料，添加少量之該無機填充材料即可有效提升聚醯亞胺樹脂對銅箔之接著效果。而系爭專利之請求項第 1 項為獨立項，內容為：「一種聚醯亞胺積層板，包含有聚醯亞胺層及銅箔，應用於軟性印刷電路板，其製作方法係以聚醯胺酸溶液塗佈於銅箔表面，經過至少 250 °C 之加熱，使該聚醯胺酸進行亞醯胺化成聚醯亞胺層，該聚醯亞胺積層板之剝離強度，依據 JIS6471-8.1 方法所做之檢驗值，至少為 0.8 kgf/cm，其尺寸安定性依據 IPC-TM-650，method2.2.4 方法所做之檢測值少於 0.1 %，其中該聚醯胺酸溶液係將苯二胺與二胺基二苯醚之芳香族二胺溶解於包含有 1 至 30 重量%之丙酮之極性非質子溶劑，加入至少一芳香族四羧酸二酐以反應成聚醯胺酸溶液，其中該聚醯胺酸溶液之固含量為至少 10% 及黏度為至少 10000cps，該聚醯胺酸溶液添加無機填充材料；其中該塗佈方法係以聚醯胺酸溶液定量供給方式塗佈於連續移動之金屬箔表面。」

上開專利範圍提到「其中該聚醯胺酸溶液係將苯二胺與二胺基二苯醚之芳香族二胺溶解於包含有 1 至 30 重量%之丙酮之極性非質子溶劑」，然而被告侵權標的物並未使用「丙酮之極性非質子溶劑」，因而產生是否有均等論適用之爭議。



原審之台灣高等法院台中分院 96 年度智上字第 11 號判決中，法院認為依專利侵害鑑定要點下篇、壹（發明專利侵害之鑑定原則）、第三章、第二節、五、（四）（判斷均等論之注意事項）規定：「1.待鑑定對象欠缺解析後申請專利範圍之任一技術特徵，即不適用均等論，應判斷待鑑定對象未落入專利權範圍。」而系爭專利有 5 項申請專利範圍，其中第 1 項為獨立項，內容包含「其中該聚醯胺酸溶液係將苯二胺與二胺基二苯醚之芳香族二胺溶解於包含有 1 至 30 重量%之丙酮之極性非質子溶劑，加入至少一芳香族四羧酸二酐以反應成聚醯胺酸溶液，其中該聚醯胺酸溶液之固含量為至少 10% 及黏度為至少 10000 cps，該聚醯胺酸溶液添加無機填充材料」，就待鑑定對象 H 之均等論適用分析，其欠缺申請專利範圍第 1 項（獨立項）之「丙酮」之技術特徵，不符合全要件原則，故判斷待鑑定對象 H 未落入專利權（均等）範圍。而最高法院引用智慧財產局之函釋²¹⁸，表示若待鑑定物未落入全要件原則，則進一步認定其是否有均等論適用之情事，此時係就專利案與待鑑定物對應元件表面上不相同之處，審究其構成、目的及功效是否實質相同。極性非質子溶劑係一上位概念，包含酮類或是可與酮類成分為等效置換之化合物，例如 NMP 等；NMP 與丙酮均屬極性非質子溶劑，二者具有均等的表現。而均等論構成與否，本即不限於待鑑定對象在解析全要件原則時之技術特徵之數量，是否有逐一對應至請求項之數量來判斷，而須以待鑑定對象中其功能可對應該請求項之技術特徵，判斷是否適用均等論，經以整體比對方式，觀察二者是否實質相同。系爭產品與系爭專利都有使用極性非質子溶劑以溶解反應物，系爭產品顯然包含有對應於系爭專利之技術特徵，構成均等侵害。雖本案其後又被智慧財產法院以特別排除及欠缺實質相同結果為由認為不構成均等侵權²¹⁹，經

²¹⁸ 經濟部智慧財產局 90 年 4 月 13 日智專字第 09023000190 號函。

²¹⁹ 智慧財產法院 99 年民專上更（一）字第 8 號判決。

專利權人上訴後最高法院仍維持不構成均等侵權之相同見解²²⁰。本案是最高法院首度明確認為均等論之適用應改採整體觀察之比對方式為之，該重要見解極具指標意義。



儘管如此，有關專利侵權訴訟中均等侵權之判斷，在專利侵權訴訟一、二審的判決中，智慧財產法院依然持續堅守其認為應採「逐特徵比對」之立場，其後之「多功能眼罩案」使得該爭議再度受到極大議論。該案所涉及之專利為經濟部智慧財產局審定准予之新型專利第 195314 號專利，該技術為一「多功能保眼眼罩之改良結構」。原權利人讓與系爭專利與本案原告（專利權人）授予其有進行製造、銷售、經營、追究侵權並取得損害賠償之權利。而本案專利權人於其依系爭專利製造之產品「舒眼立康」上市後，發現市面上出現由被控侵權人所販賣之「iCare200 按眼舒」產品，經專業機關作專利比對分析報告後，認定該產品所利用之技術與原告本件新型專利之技術特徵，具備功能實質上相同，故系爭產品與系爭專利申請範圍相同，已侵害原告專利權，提起訴訟。本案主要爭點在於，被控侵權產品的主機內，並無充氣幫浦、洩氣閥與蜂鳴器等三個構件以及導氣管，而是將該三個構件移設至另外之控制器上，而將導氣管置於主機本體與控制器之間，因而與系爭專利之申請範圍之「主機本體內設有充氣幫浦、洩氣閥、蜂鳴器、導氣管……等，外表延伸一導線與控制器銜接」部分無法文義讀取，未落入系爭專利之文義範圍，但該將三個構件移設至主機外之控制器中，是否落入系爭專利之均等範圍。而本案一、二審分別經台北地方法院及智慧財產法院判決駁回原告之訴²²¹，專利權人上訴至最高法院，經判決廢棄原判決而發回智慧財產法院審理²²²，智慧財產法院又以 99 年度民專上更（一）字第 12 號判決維持上訴駁回見解，經專利權人再上訴至最高法院後，經最高法院判決²²³廢棄原判決後，再度發回智慧財產法院，而智慧財產法院於 101 年民專上更（二）字第 2 號判決中改採最高法院

²²⁰ 最高法院 101 年台上字第 231 號裁定。

²²¹ 台北地方法院 96 年度智字第 87 號判決、智慧財產法院 98 年度民專上字第 10 號判決。

²²² 最高法院 99 年度台上字第 1225 號判決。

²²³ 最高法院 101 年度台上字第 230 號判決。

之整體觀察比對方式，經被控侵權人上訴後，被最高法院駁回上訴，**全案終告確定**²²⁴。



本案第一、二審及更審法院認為關於專利侵權判斷，應先符合全要件原則，始進而判斷文義讀取或均等論之適用。倘不符合全要件原則，即無須再論究涉案產品是否符合文義讀取或適用均等論。另有關均等論之適用，於全要件原則之下，係採逐一元件比對原則，逐一比對各技術特徵之技術手段、功能及結果是否實質相同，而非就申請專利範圍整體為比對。並認為被控侵權產品僅能讀取到「主機本體內設有震動馬達...」之元件，並無幫浦、洩氣閥、導氣管、蜂鳴器等，兩者之實質構件顯然不同。專利權人主張上開元件位置之改變，為所屬技術領域中具有通常知識者可輕易完成者，此舉無異係將要件 C 及 E 合而為一，並以該合而為一之要件與系爭產品之要件 c 及 e 之合體比對，始能對應到原屬要件 C 主機本體內部之充氣幫浦、洩氣閥、蜂鳴器及導氣管，及原屬主機本體外部之要件 E，始能進一步稱兩者技術手段實質相同。此將要件結合比對將會破壞申請專利範圍之界定，其並援引美國法上之請求項破壞原則及特別排除原則，認為不構成均等侵權。該被控侵權產品之主機本體中欠缺系爭專利請求項所描述之三個構件故二者技術手段並不相同。雖二者之功能相同，但相較於專利權人之專利，被控侵權產品將該三個構件移至主機本體外，更具減輕主機本體重量之效果，二者所欲達成效果亦不相同。

而最高法院則認為既認定重量與材質及產製技術相關，則此與減輕主機本體重量之效果關連性如何？其構件是否集中於主體本身，是否影響其所欲達成之效果，並未見說明；再者，被控侵權人一再主張系爭產品將充氣幫浦、洩氣閥、蜂鳴器等物件自配戴於眼睛上之主機本體移出，然類此之技術手段實為所屬技術領域中具有通常知識者所能輕易完成者等，亦即是否以實質相同之技術手段，達成實質相同之功能，根本為實質上之相同物，為本件最重要之爭點，本案一、二審


²²⁴ 最高法院 103 年度台上字第 1843 號判決。



法院竟未查明，自嫌速斷。均等論構成與否，似不限於待鑑定對象在解析全要件原則時之技術特徵之數量，是否有逐一對應至請求項之數量來判斷。而更二審之判決中，法院認為大陸專利案顯示系爭產品在交易市場流通之侵權行為日，已將眼睛按摩裝置主機本體內設有氣囊按壓、磁性材料等，並利用連接管道將設於主機本體外之充氣幫浦、洩氣閥以及蜂鳴器等構件設於控制器內。對於將「充氣幫浦、洩氣閥、蜂鳴器」設置於控制器或主機本體，就所屬技術領域中具有通常知識者而言，符合置換容易性之要件。系爭產品將系爭專利之部分構成要件，以其他相異之構成要件置換，惟其實質上之功能及效果均相同，依據均等論之置換可能性，應構成系爭專利請求項 1 之侵權。被控侵權人雖稱解析後申請專利範圍之技術特徵與解析後系爭產品之對應元件，應採逐一比對。然操作均等論之比對原則，係為避免第三人非實質改變系爭專利請求項之技術特徵，以規避成立侵權之責任。因系爭專利與系爭產品之差異僅為元件之設置位置不同，但功能及功效均與系爭專利相同，難認不適用均等論。而雖經被控侵權人再度上訴至最高法院，卻被最高法院判決上訴駁回。

觀「多功能眼罩案」三度上下最高法院，似乎實務對於均等侵權之判斷，已轉為確立以整體觀察為比對原則²²⁵。然而在本案終告確定之後，關於均等論的判斷比對方式於我國實務是否已以整體觀察為比對原則，仍未有定論。智慧財產法院 103 年度民專上字第 6 號判決即認為，依全要件原則為均等論之分析，倘系爭方法不符合文義讀取，應再比對系爭方法是否適用均等論，於全要件原則之下，係採逐一元件比對原則，逐一比對各技術特徵之技術手段、功能及結果是否實質相同，而非就申請專利範圍整體為比對。如其方式、功能或效果有一實質不同時，即不適用「均等論」；如系爭方法係以實質相同之方式，產生實質相同之功能，而達成實質相同之效果時，系爭方法與系爭專利申請專利範圍並無實質差異，即適用均等論。本案所涉及之技術為一證書號第 117026 號、公告號第 397723 號

²²⁵ 張哲倫 (01/26/2015)，最高法院確立均等論分析由「特徵比對」原則改為「整體比對」原則，<http://www.leeandli.com/TW/Newsletters/5315.htm> (最後瀏覽日：06/21/2016)。



「球閥之球塞製造方法」發明專利，專利權人主張，被控侵權行為人本為專利權人之代工廠商，其為專利權人球塞產品加工特定工序後，再由專利權人最終處理後銷售，然被控侵權人竟依上開專利之方法自行生產製造球塞產品，與專利權人生產之產品完全相同，造成其損害，故訴請專利侵權損害賠償。然而被控侵權產品欠缺系爭專利之請求項要件 D，系爭專利為「接著將一外徑相等於開孔口徑且長度相等於球塞流道長度之圓形中管，焊結固定於球殼體兩側的圓形開孔間」，因為該被控侵權標的系爭方法並無中空圓管，自無可能在該球殼體兩側的圓形開孔間有中空圓管焊結固定步驟。又其要件 F「其特徵在於：其中的管材口徑相等於球塞的外徑，且長度為球塞流道長度的 1.1 倍者」，而被控侵權標的之系爭方法之管材長度為球塞流道長度之 1.25 倍，故系爭方法無法讀取系爭專利申請專利範圍第 1 項要件 F 之技術特徵。被控侵權標的未涵蓋專利請求項之此二要件，故不構成文義讀取而無文義侵權適用，其主要爭點則在於是否可構成均等侵權。而本案之二審智慧財產法院仍是基於全要件原則之逐要件比對方式做判斷，認為系爭專利請求項要件 D 之技術手段及效果在於運用圓形中管，焊結固定於球殼體兩側的圓形開孔間，當水流流過兩側具圓形開孔之球殼體時，該圓形中管具有導引水流之作用，且藉由設置圓形中管，使球閥之球塞流道口徑一致，可避免產生紊流而干擾水流通過，具有水流穩定、球閥使用壽命長之效果，不能恣意省略。而被控侵權標的因無中空圓管，自無球殼體兩側的圓形開孔中焊結固定圓形中管，而由於其無中空圓管，當水流流過兩側具圓形開孔之球殼體時，不具導引水流之作用，且球塞流道內空間不固定，產生紊流而干擾水流通過，容易造成球閥損壞，此二者技術手段不同，所達成功能不同，而所產生結果均不同，不構成均等。

另外，智慧財產法院於判決中再度強調：「所謂全要件原則係由美國聯邦最高法院於 WarnerJenkinsonCompany, Inc.v. Hilton Davis Chemical Co.,520 U.S.17 (1997)所建立，其判決用語為『均等分析必須建立在要件逐一比對之基礎，而非著重於請求項之整體概念』（the equivalentstest must be done on an elememnt-by-element basis rather than byfocusing on the claims a whole），其後學者



即稱之為要件逐一比對原則 (element-by-element) 或全要件原則 (all element rule))。究其內容，係為限縮均等侵權之適用，因為均等範圍畢竟是經由法院判決擴大專利之字義範圍，倘以請求項為整體之比對，易流於功能性比對，失之過寬，故應以實現專利目的之技術特徵作為比對標準。」本案上訴後，最高法院認為上訴無理由，維持智慧財產法院之原見解²²⁶。由此二作於「多功能眼罩案」之判決後觀之，我國司法實務若要認為就均等侵權判斷已轉向確立以整體觀察方式比對，似言之過早。

第三款 全要件原則與其他均等論限制之適用順序關係

有關全要件原則與其他均等論限制原則之判斷適用關係，我國原專利侵害鑑定要點將全要件定位為均等論之適用方式限制²²⁷，觀其文字似認為若依全要件原則檢視構成均等論之適用後，再去判斷是否有其他如禁反言或先前技術阻卻之限制事由。而智慧財產局新公布之專利侵權判斷要點，則是將全要件原則與申請歷史禁反言、先前技術阻卻及貢獻原則等限制共同並列為均等論之限制事由，被控侵權人可擇一或一併主張，判斷時亦無先後順序關係，若有任一限制事項成立即應判斷不適用均等論，被控侵權標的不構成均等侵權。

惟在實務運作上，全要件原則之定位與其他均等侵權之限制事由之間的適用關係與順序，似乎未有定見。如最高法院 100 年台上字第 2008 號民事判決，法院認為依全要件原則判斷被控侵權標的不構成文義侵權後，進一步進行均等侵權判斷時，直接先論述「申請專利範圍中有限縮記載為『熱塑性』薄膜材料，其他未經記載至申請專利範圍內之不同材質薄膜材料，應被視為貢獻給社會大眾，而不適用『均等論』。」並未拘泥於全要件原則與貢獻原則此二均等論的限制要件是否有一定先後之判斷順序²²⁸。

²²⁶ 最高法院 104 年台上字第 1221 號民事判決。

²²⁷ 專利侵害鑑定要點，頁 27-29。

²²⁸ 類似不拘泥其判斷先後順序之見解，如：最高法院 96 年台上字第 1134 號民事判決。

然於最高法院 101 年台上字第 38 號民事判決中，法院則「根據『專利侵害鑑定要點』第二章第二節之鑑定流程圖所示，鑑定待鑑定物是否侵害專利，應先解析申請專利範圍之技術特徵，若待鑑定物不符合文義讀取，應再比對是否適用均等論（基於全要件原則）；若適用均等論，則應繼續檢視是否有『禁反言原則』或『先前技術阻卻原則』之適用，如符合『禁反言原則』或『先前技術阻卻原則』之要件，即得為專利權之阻卻事由。」於最高法院 98 年台上字第 1079 號民事判決中，法院亦認為「未符合專利申請專利範圍獨立項之文義讀取，應依專利均等論，進行系爭機器與系爭專利在技術手段、功能及達成效果間之均等分析，必須基於當時一般同業人士所處之技藝環境下，構成實質之均等時，方能符合專利均等論所定義之侵害。系爭機器與系爭專利於申請專利要件編號第三至第七項及第十一項之專利均等論分析，均實質不同，不適用均等論，未落入專利權範圍，自無須再進行禁反言或先前技術阻卻之分析。」

第三項 均等與否之判斷適用：三部測試或非實質差異與置換可能性

關於被控侵權標的與專利權人專利技術是否構成均等，其判斷之標準依原專利侵害鑑定要點及新公布之專利侵權判斷要點，均等論係用以避免他人僅就其申請專利範圍之技術特徵稍作非實質之改變或替換，而規避專利侵權的責任。對於判斷標準均採若待鑑定對象之對應元件、成分、步驟或其結合關係與申請專利範圍之技術特徵係以實質相同的技術手段，達成實質相同的功能，而產生實質相同的結果時，應判斷待鑑定對象之對應元件、成分、步驟或其結合關係與申請專利範圍之技術特徵無實質差異，適用均等論²²⁹，即所謂的三部測試法。實質相同係指兩者之差異為該發明所屬技術領域中具有通常知識者所能輕易完成者。不過新公布之專利侵權判斷要點除原本的三部測試法，亦提及無實質差異測試法，亦即系爭專利之請求項與被控侵權對象的對應技術特徵之間的差異為非實質改變（

²²⁹ 專利侵害鑑定要點，頁 40-41。



insubstantial change) 者，或者對應技術特徵之置換為該發明所屬技術領域中具有通常知識者於侵權行為發生時所已知，且置換後所產生之功能為實質相同者，則該對應技術特徵為無實質差異或具有可置換性，二者為均等。於此引進置換可能性的概念，觀其文字可認為係將其視為無實質差異的下位概念或是判斷方式之一。

雖然我國實務很早即引入美國法上關於均等侵權之判斷標準及相關概念理論，惟關於是否構成均等侵權之判斷標準，我國實務多數還是都以所謂的「三部測試法」作為主要的判準²³⁰，而其他關於非實質差異測試或是置換可能性的判斷，還是屬於少數，有關「輕易置換」或是置換可能性概念的檢視，在我國法院的均等侵權判斷似乎仍很容易遭到忽略²³¹。很多實務判決在適用該等標準的過程中，卻未真正論述實質的內容，而將此等概念的運用流於名詞操作而已，無助於累積相關實務見解與類型化我國專均等侵權判斷標準與方式。比如前述「多功能眼罩案」，在三部測試法之適用中有關於其技術手段方法是否實質相同之判斷部分，其將充氣幫浦、洩氣閥與蜂鳴器等三個構件從眼罩之主機本體移至控制器中，係一組成結構之變更，在智慧財產法院更一審以前之見解均認為技術手段方法非實質相同，而於更二審之判決卻可認為是實質相同而均等；而同樣類似之結構組成不同的狀況，在智慧財產法院 104 年民專訴字第 43 號民事判決中，專利權人的專利為一「原紗披覆押出包紗法」發明，其請求項 1 要件 D 之技術特徵為原紗於塑膠披覆成型後，可拉經一冷卻槽內一橢輪，使披覆成型原紗冷卻定型再拉向一引取機，惟被控侵權標的之要件 d 之定型程序則為，使披覆成型之原紗水平進入冷卻槽，該冷卻槽係為一水槽，使披覆完成之原紗冷卻、定型，水槽中有一設有圓孔之金屬片，供原紗穿越通過，完成冷卻後，再將原紗拉向一海綿，利用海綿

²³⁰ 參劉尚志、湯舒涵、張添榜、劉威克、尤謙（2015），〈專利進步性要件之判決分析：由美國專利案例觀照台灣最高法院及最高行政法院判決〉，頁 301-302，收於：劉尚志（主編），《台灣專利法制與判決實證》，台北：元照。該文整理我國最高法院自 2008 年至 2014 年間審理有關均等論之判決，得出有 60% 的判決適用所謂的「三部測試法」作為判斷標準。

²³¹ 謝銘洋、李素華，前揭註 47，頁 123。

將水分瀝乾後，再拉向引取機，此時卻又被認為乃不同技術手段方法，光是同為技術方法中結構上的變動，法院實務對於其判斷就有歧異，關於三部測試之實質論述缺乏，將使專利權人或是可能潛在之競爭者或是被控侵權行為人難以預測其可能之權利範圍。更遑論像是前述之智慧財產法院 100 年度民專訴第 131 號民事判決的情況，法院認為依照全要件原則比對，有一技術特徵未見於被控侵權標的，即被認為技術手段方法不同而不構成均等侵權，根本未具體論述該技術特徵未相同地出現在被控侵權物品上為其是否亦未均等地出現在被控侵權標的，二者間技術手段方法因而會被認為是非實質相同技術手段。

第二節 從專利與均等論保護目的出發重新檢視均等論

第一項 專利權制度之功能

關於專利制度的立論基礎，向來有自然權利說²³²（the natural right theory；財產權說；受益權說）、報償說²³³、激勵說²³⁴以及公開說（又稱契約說）²³⁵等。然而任一學說均無法單獨作為現今專利制度保護的立論基礎，其相互間有相依存及補充之關係，故應認為專利制度的立論基礎為一「公私權結合說」，於注重公私權間的保護兼顧與利益權衡下，透過國家授予專利權之排他權利予專利權人，而同時賦予第三人得以接觸近用發明技術之機會以達到鼓勵、保護研發創新並促進

²³² 自然權利說認為在自然法上，發明人對其發明理所當然的擁有壟斷獨占的權利，此所有權即為專利權，所有新的構思本來就應讓屬於想出該構思的人。此以法國為代表，像是 1791 年法國專利法前言即言明：「所有新穎的構想，如果其實現或發展有易於社會，該構想應該屬於發明人的」。此說認為，發明一旦完成，專利權也就同時成立而不待審查，專利法的作用僅係確認並且保護這種制度，保證專利權人享有此權利。

²³³ 報償說又稱受益權說，其認為對國家社會有貢獻之人應享有據其貢獻度而獲得獎勵的權利。如果發明可以帶給國家或社會重大的貢獻，國家或社會就應該給予適當的獎勵，而獎勵的方式就是讓發明人享有獨占專用的權利。

²³⁴ 激勵說認為，專利權的賦予具有刺激的效果，認為如果不給予發明人獨占其發明的權利，發明人的發明意願將會降低。一項發明的研發或技術的創新需要投入大量的勞力、時間、資源與金錢，而其是否能成功研發仍有其風險，一旦技術研發成功卻可以無償被他人的利用或抄襲，勢必降低創新與發明的意願。

²³⁵ 此說則認為專利是國家與發明人之間締結的契約，藉由發明人公開其技術內容，而國家則經由法律的力量授予一定期限的獨占權。



展業發展之功能²³⁶，此亦為我國專利法第 1 條所揭櫫之立法目的²³⁷。各個對於專利權利來源之學說雖分別均僅能說明專利保護的部分觀點，然而其來自不同角度的觀察，得以提供專利制度不同的思考角度²³⁸。而專利制度的功能，主要包括下述幾點：

第一款 鼓勵創新與研發

專利制度賦予專利權人排他權利最主要的目的與功能即為在鼓勵創新與研發，此所指的創新研發不是僅在於鼓勵專利權人亦即發明人本身，同時也在於鼓勵專利權人以外之第三人的創新與發明。不同於著作權能允許平行保護，只要是受法律保障之著作權且無抄襲他人之情事，即使是完全相同之著作亦能夠受到分別且獨立之保障，專利權的保障是排他且獨占的，只要符合專利保護要件並申請獲得保護後，即具有排他權，而且同一技術內容不允許平行保障，僅有最先提出專利申請者得以享有禁止他人非經授權而就同一技術內容為製造、販賣、使用或進口等行為的排他權利。專利權人受到此排他獨占之保護，其能夠有效的自行或授權他人實施利用其發明，此得以激勵發明人進行研發創新。而因為專利權的可專利性會要求產業利用性、公開制度以及研究試驗行為不為專利權效力所及等制度設計，對於專利權人以外之第三人也有從事後續研發的誘因及利基。產業利用性的要求保證了該研發成果有實際被利用之可能性、公開制度得以使第三人得以分享該技術資訊有助後續研發之技術發展，而研究試驗行為不為專利權效力所及將不會阻礙限制科學技術之發展且使第三人得透過試驗研究之行為達到發現現有技術問題或改善之新技術或替代手段²³⁹。

²³⁶ 李素華、張哲倫（2014），〈專利之制度目的及權利本質：法院在其中的關鍵角色及功能〉，《月旦法學雜誌》，232 期，頁 195。

²³⁷ 專利法第 1 條：「為鼓勵、保護、利用發明、新型及設計之創作，以促進產業發展，特制定本法」。

²³⁸ 謝銘洋，前揭註 70，頁 24。

²³⁹ 李素華、張哲倫，前揭註 236，頁 196-199。



第二款 促進技術的發展與散佈

從專利權人因為獲授專利權之排他獨占權利之保障，其得以藉此權利之利用獲利出發，其進而能有資源填補因研發所需之支出以及有其餘資源來投入後續之研發，專利的實施、設質或讓與等專利權的利用方式將可以作為專利權人發明的激勵與誘因，且在新技術或競爭者趕上前的獨占期間內之獲利亦得作為填補前階段研發試驗的成本投入，有利於技術之發展。而從專利權人獲得排他權利而可預期此期間可能之獲利將可賦予其將資源投入該專利技術之商業化誘因，以及從獲得專利必須公開其技術方法，而得以使該專利商品之交易相對人得以透過專利公告，以降低資訊獲得等交易成本以利活絡交易活動進而促進技術方法之擴散等觀察，專利制度亦有助益於技術之擴散²⁴⁰。

第三款 避免不公平競爭與促進競爭

專利制度賦予專利權人排他權利，從其得以據此禁止他人以搭便車方式剝奪其辛苦的研究成果，且因其所禁止者為與其技術內容相同者之未經授權的利用，故並不會因此而產生完全之獨占，又能夠避免他人剝削專利權人專利技術之不公平競爭行為。專利權的排他之獨占權利性質看似與促進競爭相衝突，但是從實際經濟活動中觀察，競爭者本即會觀察對手之動態以便能在其排他獨占期間經過後能夠擅加無償利用該技術，且即使有排他權利的賦予，其他競爭者亦不會因此而完全無法與專利權人競爭而使其當然地於經濟上產生獨占地位，蓋其仍得透過技術的調整改良或迴避之設計及服務來競爭，故賦予專利權人排他權利仍可與該市場有效競爭處於平衡狀態。且專利的利用及授權等行為本身即會直接或間接促進經濟發展，帶動技術革新並使資源被有效配置進而促進競爭。又前述的防免不公

²⁴⁰ 李素華、張哲倫，前揭註 236，頁 199-201。

平競爭，其有利於競爭環境秩序的維護，在公平競爭的環境下發明人及其競爭者方有誘因進行研發創新進而將產品帶進市場，同時亦會促進競爭²⁴¹。



第四款 公眾知識的累積

欲透過專利權的排他權利保障，發明人必須要經過其公開及揭露其技術內容及資訊等程序，而這些專利權申請的相關程序設計在賦予專利權人排他獨占權限的同時，也在促進技術思想與知識的分享與累積。相較於不用要求公開即得受到保障之營業秘密保護，專利在賦予專利權人獨占地位的同時，也要求專利申請人要公開其研究成果，且要求其公開之揭露必須充分到使該所屬技術領域具通常知識者得據以實施之程度，在在促使專利技術思想研究成果被早期公開，使公眾得以接觸近用，並有利於知識的積累及擴散，使公眾得以奠基於被公開之知識而繼續研究發展，以達到科學技術進步之制度功能²⁴²。

第二項 在專利制度功能下檢視均等論的立論基礎

綜合前述之專利權保護立論基礎可知，專利權的制度功能旨在透過專利權人已公開且充分揭露其技術內容或研發成果，以換取賦予專利權人獨占排他權利的方式，一方面使第三人能近用接觸專利技術並在不構成侵害其專利權的範圍內改良或另行創作，一方面使專利權人得以透過獲得該獨占排他之保護作為誘因以促進發明及競爭，達到促進科技的發展、擴散與提升。而本文所探討的均等侵權即是涉及落實前述上位目的論的其中一項具體重要規範，亦即涉及專利權的權利範圍界定之問題。專利權若欲對第三者行使其獨占排他之專利權，首先須得確認其專利權利範圍，而專利權利範圍之解釋與界定，從專利權人的角度當然是越大越好，而第三人或是專利權人之競爭者則剛好相反，而從專利制度的功能目的觀察，專利權之範圍界定明確與寬窄，將會涉及專利權人是否構成足夠之誘因進行研

²⁴¹ 李素華、張哲倫，前揭註 236，頁 201-203。

²⁴² 李素華、張哲倫，前揭註 236，頁 203-205。

發與創新，以及對於專利權人以外之第三人或是競爭者對於其得不構成侵害專利權，而進行研發創新或利用技術的分際之信賴保護與法安定性。而均等侵權，亦即非文義侵權，其對於專利權利保護範圍並不局限於專利請求項之文義範圍，尚能及於均等範圍。再者，專利申請範圍本身具有其公示作用，基於對於公眾之法安定性要求將會認為其應明確，均等侵權不將專利保護限於請求項之文義範圍，而是透過均等論的建構而使請求項文義範圍以外之一定範圍仍可為專利權利範圍效力所及，其將使專利制度功能產生衝突，故應有其正當化理論基礎，方得容於專利制度以彌補其因此可能致生專利權利範圍曖昧不明，而與專利制度功能相扞格之衝突。以下將就向來常見的均等論立論基礎做探討，以試圖釐清建構均等論存在正當性的最佳基礎。

第一款 公平且適切的保護

關於均等論的立論，有認為若是基於專利法上公示原則，專利權保護範圍應該是基於專利主管機關所公告之專利經解釋後之範圍，若是第三人經修正或替代部分技術內容，應不會構成專利侵權，因其已非專利權範圍效力所及，否則與公示原則有所抵觸。然而專利權的保護範圍若是過度拘泥於公示原則，逕認為凡技術修改非申請專利範圍請求項所及而不會構成專利侵權，則將使發明人投入成本研發進而獲得專利之成果，輕易以部分技術內容之替代置換就能規避專利權人專利權之排他效力，不能賦予專利權人相應的合理保護，將使專利權作為刺激發明人之繼續創作誘因之機能被架空；且另一方面，無異於鼓勵第三人放棄高成本之研發行為轉向透過非技術研發，而是僅就現有技術做修改置換，亦與專利制度促進創新產業發展之目標背道而馳。故專利均等論的存在即在於將專利權作為賦予專利權人排他權利以促進創新發明的同時，調和因過度強調公示原則而無法賦予發明人適切保護之扞格，在符合一定標準之實質均等的置換或修改，於合乎公示原則的要求下，仍能為專利保護範圍所涵蓋。



第二款 請求範圍錯誤與文字之困囿

支持均等論有從文字的局限性以及專利請求項內容錯誤而出發者。專利請求項及專利說明主要是以文字說明以表達專利人的發明技術內容及思想，雖然專利申請所要求的專利說明有其須達到得據以實施之充分揭露程度，然而專利思想技術要用具體的文字表達出其抽象的思想技術內容，本身即有其侷限性。文字經人為的使用後，可能將原本較寬廣的技術思想手段因為文字表達而限制在較為狹窄的範圍內，亦可能因為文字使用不夠精準而導致請求項範圍無法被正確表述。故有論者即以文字本身的困囿以及請求項範圍錯誤的問題為立論，認為均等論在於使專利權利範圍的真實還原，避免因為文字本身的侷限而破壞專利制度保護專利權人以作為鼓勵發明創新誘因的機能失效。

第三款 後進科技之不可預測性

另有論者認為，專利申請人於草擬請求項範圍時，囿於現有技術無法探知未來技術對於現有發明技術的助益，故無法透過當時的科技技術水準將請求項的範圍囊括到後起發展新興技術或改良的科技，若是第三人透過後起發展的技術來進行複製的行為，專利權人卻不能藉由專利權得到保護，而須承受此無法預料之科技進步的情勢變更情況，將大大減損專利制度作為發明誘因之功能。像是美國 1997 年 *Warner-Jenkinson* 案與 1998 年 *Litton System, Inc.* 案中，聯邦巡迴上訴法院即認為以事後技術所進行的複製仍屬一種侵權行為，甚至認為均等最初的目的就是為了防止藉事後技術所造成的侵權²⁴³。尤其是開創性的發明，其所需投入之勞力、時間及資源往往很多，若僅透過事後科技的超越而非改良或創新卻因為未有均等侵權承認而不能受到保護，此等開創性的發明又通常是對人類科技文明貢獻較多之發明，其權利若因後起技術而無法受到保障，將生價值失衡。

²⁴³ Anthony H. Azure, *Festo's effect on after-arising technology and the doctrine of equivalents*, 76 WASH. L. REV. 1153, 1163.

第四款 小結：專利權之公平且適切的保護—同時權衡專利權之充分保障與對第三人之法安定性



從文字侷限性以及專利請求項錯誤出發而認為均等論有其存在必要，實有可議之處，蓋專利請求項無法精確正確地表達發明技術思想，其所謂之「正確」的發明技術思想亦即專利發明人的內心動機本即無公示之可能，其可能因此產生之錯誤卻要以專利均等論來彌補其動機之錯誤而阻卻專利之公示原則，難謂有其論據；又以具體文字表達抽象技術思想至得據以實施程度本即專利申請之本質，若發明人窮盡辦法仍無法適當充分的表達其專利，其可實施性本即應受到質疑，其怎可透過均等論來救濟其可能因欠缺可專利性而不應受保護之範圍。另，專利權賦予之可專利性審查本即會審查發明的各項要件，而該發明若是在獲得專利時有符合該等要件，其不會因為後起技術之進步而喪失其當時符合之新穎性、進步性產業利用性即可實施性等要求，及專利權保護要件之效力不因後起科技而影響其效力，同理專利權保護範圍亦不應受影響，若是認同專利權得因後起科技之發展基於均等論而將專利保護範圍及於未受專利要件審查所及之範圍，將與專利法制基礎相衝突。由此可知，由專利文字侷限性及請求項錯誤與科技進步之不可預測性出發，均無法適切作為專利均等論之正當化理論。

而從前面論述的專利制度目的功能出發可知，專利權的授予其功能在於提供創新發明誘因的同時，使第三人或競爭者得基於該公布知悉發明之技術內容，得據以累積技術知識或改良之，並知悉其得無所顧忌得從事相關應用或開發之界線何在以免畏懼動輒落入侵權範圍，達到促進技術創新研發、累積、擴散與進步。若是對於專利權人保障僅侷限於專利請求項之文義範圍，雖能夠符合請專利的公示作用，使專利權人以外之第三人或競爭者對於專利權利範圍的界定明確清晰，極為保障其信賴保護及法安定性；然而其同時間卻對於專利權人極不公平，因其耗費許多勞力時間資源所研發出的成果並依此所獲授予之專利權，其他未經授權者僅以些微不同之方法替代置換即會因為不屬於文義範圍，而不再為專利權保護範圍所及，不得對其主張排他權，造成專利權人付出許多成本代價所獲得之專利

，竟可因為第三人之低成本置換行為而形同虛設，且易變相的鼓勵低成本的置換行為而非創新研發。但是若該均等範圍過度擴張至第三人難以判斷或預測之程度，對於第三人之信賴保護及法安定性的要求又會嚴重抵觸。故為免前述之不公平現象發生，專利均等論有其存在必要，惟其同時亦須考量何種程度之保護方為公平且適切，此可謂是均等論之最佳立論基礎。

而從對於專利權賦予公平且適切的保護出發，其實其最主要要調和的，就是對於專權人的保障以及公眾法安定性利益之權衡；一方面要專利權利保護排他範圍擴張至文義範圍外以反映專利人的貢獻且作為其公開揭露研發成果的技術內容為交換，而另一方面必須要提供第三人清楚的專利排他權限範圍邊界，均等論要處理的問題，同樣也是專利範圍界定要處理的，就是如何在這相互競爭的二個利益中尋求平衡²⁴⁴。歐洲專利局與德國學者實務亦認為²⁴⁵，在界定專利權利範圍時，賦予發明人研發誘因與使第三人可預測保護範圍之法安定性，應居於同等重要之地位，歐洲專利公約第 69 條解釋議定書的第 1 條即是相同論點²⁴⁶。

²⁴⁴ Aaron Bowling, *Just About Equivalent: A Comparative Analysis of the Doctrines of Equivalents in the United States and International Jurisdictions Shows That the Varying Doctrines Are Strikingly Similar*, 41(3) AIPLA Q.J. 553, 557-61; Ralston, *supra* note 100, at 182-85.

²⁴⁵ 謝銘洋、李素華，前揭註 47，頁 102。

²⁴⁶ 「Article 69 should not be interpreted as meaning that the extent of the protection conferred by a European patent is to be understood as that defined by the strict, literal meaning of the wording used in the claims, the description and drawings being employed only for the purpose of resolving an ambiguity found in the claims. Nor should it be taken to mean that the claims serve only as a guideline and that the actual protection conferred may extend to what, from a consideration of the description and drawings by a person skilled in the art, the patent proprietor has contemplated. On the contrary, it is to be interpreted as defining a position between these extremes which ***combines a fair protection for the patent proprietor with a reasonable degree of legal certainty for third parties.***」
(按：加粗斜體為筆者所為之強調)。

第三項 從美國與德國法制演變尋找台灣的借鏡



第一款 美國與德國乃殊途同歸

第一目 由中心限定主義擺向周邊限定主義

觀美國的專利權利保護發展流變可知，最早期的美國有關於專利範圍界定係採中心限定主義，依 1790 年生效的美國專利法，發明人無需撰寫請求項²⁴⁷，當時的專利侵權分析是在於被控侵權標的與專利權人專利說明書中所示的實施例是否充分相似²⁴⁸，請求項並非專利的一部分。直到 1870 年美國專利法修正而轉向注重請求項²⁴⁹。當時的美國專利範圍界定採所謂的中心限定主義，即請求項是用以描繪發明的中心思想²⁵⁰，於此原則下，法院對於專利權利範圍的決定其實享有很大的餘地²⁵¹。由此而生的問題還包括，在無授予前審查程序的情況下，公眾無法輕易釐清專利的有效性及是否構成侵權，因為專利保護的邊界並未表明。在 1822 年時，美國聯邦最高法院也基於中心限定主義無法使公眾知悉專利權人所欲涵蓋在專利請求項的範圍，以致於無法防範因該發明被實施所帶來的損害²⁵²。而國會也回應在 1836 年修正專利法新增專利審查制度而要求專利申請人必須要特別載明其發明或發現之部分、改良或組合。不過此時尚不能專利範圍解釋認為已轉向周邊限定主義²⁵³。而到了 *Graham v. John Deere Co.* 案²⁵⁴時，則是轉向周邊限定主義的關鍵時點，亦即轉向專利的申請專利範圍（請求項）之邊界就如同發明的「土地疆界」（metes and bounds）一般。專利主管機關與專利權利人透過主管機關之作

²⁴⁷ See Patent Act of 1790 § 2, 1 Stat 109, 110 (setting out format of the “specification” the inventor must provide to obtain a patent). See also Deller, 1 Patent Claims at § 5 (defining central claiming and tracing its history in American patent law).

²⁴⁸ Wegner, *supra* note 99, at 17; Ralston, *supra* note 100, at 185 (2007).

²⁴⁹ Wegner, *supra* note 99, at 18.

²⁵⁰ See Molinaro, *supra* note 95, at 792 n.34.

²⁵¹ Winans v. Denmead, 56 U.S. 330, 340 (1854) (providing example of claim referencing specification); See *id.* at 343 (stating “having described his invention, ... [the patentee] is deemed to claim every form in which his invention may be copied”); Molinaro, *supra* note 95, at 792 n.34.

²⁵² Evans v Eaton, 20 US (7 Wheat) 356, 434 (1822).

²⁵³ Jeanne C. Fromer, *Claiming Intellectual Property*, 76 U. CHI. L. REV. 719, 733 (2009).

²⁵⁴ *Graham v. John Deere Co.*, 383 U.S. 1, 148 USPQ 459 (1966).

為及修正來協議請求項之文字。專利主管機關會確保該專利不會包括先前技術以及專利權人不會透過其請求項而獲得不應屬於其的專利保護範圍²⁵⁵。而此由中心限定主義變為周邊限定主義的轉變，則強化了對請求項公示作用的重視。相較於中心限定主義，周邊限定主義非常強調請求項的重要性，而此轉變也同時體現在專利侵權分析由將發明整體觀察轉向要求被控侵權標的必須體現或涵蓋專利權人專利請求項中的所有要件²⁵⁶。此即為在 *Pennwalt* 案所強調的全要件原則，終結過去曾經擺動在是否均等論之判斷應將發明視為一個整體觀察。聯邦巡迴上訴法院也於其後的案子中釐清，逐一要件比對的方式必須是將所有請求項包括的限制要件都包含進去考量²⁵⁷。而 1870 年美國專利法的修正要求發明人必須特別指出並清楚的請求其認為是自己發明或發現的零件、改良或組合物，亦表明國會對於轉向周邊限定主義的傾向。實務上的全要件原則逐漸被確立，除非被控侵權標的包含有申請專利範圍中所有要件或均等物，否則不能認為是文義侵害或均等侵害²⁵⁸。

德國的專利權利界定發展流變，亦為從中心界定主義向周邊限定主義擺動而目前則為所謂的折衷主義。如前所述，德國法上關於專利範圍解釋之原則，最早是採中心限定主義之立場。發明本身是一技術思想，而請求項所記載之文字內容僅係將抽象思想具體化忠實描述，並記載發明特質，故發明所及範圍並非止於請求項之文字記載而已，而應以申請專利範圍（請求項）為中心，承認其向外尚有一定範圍之擴張空間，而得以某一程度之延伸解釋，以此方式所界定之專利權範圍可能較請求項內容更寬廣。惟 1977 年德國簽訂之歐洲專利公約²⁵⁹生效後，配合因而修正之 1981 年的德國專利法第 14 條，德國專利範圍界定已由過去的中心限

²⁵⁵ Stephen G. Whiteside, *Patents Claiming Genetically Engineering Inventions: A Few Thoughts on Obtaining Broad Property Rights*, 30 NEW ENG. L. REV. 1019, 1021 (1996).

²⁵⁶ *Autogiro Co. of Am. v. U.S.*, 181 Ct. Cl. 55, 72 (Ct. Cl. 1967).

²⁵⁷ Thomas K. Landry, *Certainty and Discretion in Patent Law: The On Sale Bar, The Doctrine of Equivalents and Judicial Power in the Federal Circuit*, 67 S. CAL. L. REV. 1151, 1193 (1994).

²⁵⁸ *Lemson v. United States*, 752 F.2d 1538 (Fed. Cir. 1985).

²⁵⁹ 歐洲專利條約（EPC）第 69 條規定：「The extent of the protection conferred by a European patent application shall be determined by the terms of the claims. Nevertheless, the description and drawings shall be used to interpret the claim.」。

定主義向周邊限定主義的方向修正，多數認為德國目前係採折衷主義，轉向以請求項為中心的專利範圍界定方式，惟有請求項始能用來決定專利權範圍，發明說明及圖示僅用於解釋或闡釋請求項；請求項已不再是專利範圍界定的出發點或是中心點而已，而是專利權利範圍界定的基礎。



從前述美國與德國有關其專利權利範圍之保護方式演進，可以發現此二者的發展趨勢皆為由中心限定主義向周邊限定或至少向折衷主義靠攏。雖然德國與美國相比晚了近一世紀，但二者都是自中心限定主義向周邊限定主義修正，德國至少可稱為是折衷主義，美國與德國的請求項均作為專利範圍界定之基礎而非只是發明思想的描述或作家實施例而已，有關專利範圍解釋與限定均已轉向請求項中心的判斷方式²⁶⁰。

第二目 對全要件原則之態度

關於均等侵權的適用限制，早期美國法院實務上曾有過究竟應該將發明視為一整體觀察還是要逐要件比對亦即依全要件原則，然美國基本上從 *Pennwalt* 案後已大致底定採納全要件原則，認為均等論的判斷比對方式應當要逐要件比對而非將發明視為一整體而觀察，被控侵權標的需涵蓋所有專利權人專利請求項的要件，不論是完全相同的或是均等的，這樣的見解到近年來的均等侵權案件中，也不斷地被反覆強調。然而，雖然美國要求全要件原則，但是從前面章節所提及的 1989 年 *Corning Glass Works v. Sumitomo. Electric USA, Inc.* 一案中法院表示，所謂的要件可以被指涉為一個特定的限制條件，也可以被指涉為一個發明中由一系列的條件所組成的元件。在全要件原則下，要件是用以代表一個專利請求項範圍的限制條件。而 *Eagle Comtronics, Inc. v. Arrow Communication Laboratories, Inc.* 案某一特定之要件並未出現在被控侵權標的上，但是其乃分別被二個被控侵權標的之二個或二個以上的構件所滿足，並不會因此而認為未滿足全要件原則。而在 *Optical Disc Corp.* 案與 *Bicon, Inc. v. Straumann Company* 案則是強調儘管不同的形狀或是

²⁶⁰ Bowling, *supra* note 244, at 583.



結構，仍不會因此而排除其符合全要件原則。且雖然法院實務認為均等侵權之判斷僅適用於被控侵權標的所替換之部分與專利權人請求項要件之均等，而非構成與發明專利整體之均等，以免過度擴張專利權的範圍，但是關於全要件的要件該如何判斷是否相同或均等，也要置於請求項的整體前後文來觀察決定²⁶¹，且不會是要求一對一的對應關係。

而德國的均等侵權判斷，亦即其所謂的相當性理論，學說實務過去以來所累積的有關是否成立非文義侵權的判斷，其三個要件即為前面所介紹的：實質上相同功效、易於思及性以及具相同價值（相同實行可能性），而不似美國法上對於侵權行為判斷有全要件原則的要求，也幾未見有相關的討論。惟當其簽訂之歐洲專利公約以及相應修正之德國專利法第 14 條生效後，請求項的定位已不再像過去僅是專利範圍界定的起點或中心點而已，而是專利範圍界定判斷的基準，故在侵權判斷時，應以專利權人專利請求項對判斷具有決定性。此類似於美國全要件原則所展現的以請求項為中心的專利權範圍界定方式，並體現在其法院實務的判決中。法院認為當考慮到被控侵權產品所修改或替代的部分是否達到相同技術功效時，必須是採以請求項為中心的判斷方式²⁶²。像是前面章節所提及的相關判決中，法院認為保護範圍的界定應以請求項為決定性的基準而非專利說明書²⁶³，且考慮到被控侵權標的所置換或修改的部分是否達到相同技術功效時，必須是以請求項為中心作為判斷方式²⁶⁴，且必須是就該所屬技術領域中具通常知識者且將請求項的每一個別要件（技術特徵）為之，且要就該個別要件置於所有請求項的整體

²⁶¹ Warner-Jenkinson Co. v. Hilton Davis Chemical Co., 117 S. Ct. 1040, 41 USPQ2d 1865, 1875 (1997). (stating that “an analysis of the role played by each element in the context of the specific patent claim will thus inform the inquiry as to whether a substitute element matches the function, way, and result of the claimed element, or whether the substitute plays a role substantially different from the claimed element.”)

²⁶² *Cutting Blade 1*, 33 TIC at 874-75; Nicholas Pumfrey, Martin J. Adelman, Shamnad Basheer, Raj S. Dave, Peter Meier-Beck, Yukio Nagasawa, Maximilian Rospatt & Martin Sulsky, *supra* note 59, at 292.

²⁶³ BGH, 03.10.1989 - X ZR 33/88 – Batteriekastenschnur.

²⁶⁴ *Cutting Blade 1*, 33 TIC at 874-75; Nicholas Pumfrey, Martin J. Adelman, Shamnad Basheer, Raj S. Dave, Peter Meier-Beck, Yukio Nagasawa, Maximilian Rospatt & Martin Sulsky, *supra* note 59, at 292.

文字脈絡與要件間觀察之²⁶⁵，但所謂的相同技術功效並非是將被控侵權標的與專利權人專利範圍視為一整體觀察，而是要將該被控侵權標的被控為是專利權人專利技術特徵替代的該技術特徵比對，此二者必須實現相同技術功效；若否，則儘管以整體觀察方式能得到相同技術功效，其亦不能構成均等侵權²⁶⁶。且專利權人請求項中的所有技術特徵功效等皆是重要且必要的，不應有所區分，被控侵權標的需涵蓋專利權人發明的所有技術特徵才能夠構成侵權²⁶⁷。然而，該須具備之所有請求項涵蓋的技術特徵並非是僵化的一一對應之關係，專利權人專利請求項中的數個特徵在被控侵權標的上僅由單一個構件實施，仍可能構成均等侵權²⁶⁸。

綜合前述之美國與德國對於請求項的要件或技術特徵與專利範圍界定甚至是均等侵權判斷之關係，可發現美國與德國間的高度相似²⁶⁹。雖然德國不似美國專利法制上有強調全要件原則，亦少有認為與美國一樣已改採周邊限定主義，但是可以觀察到的是，德國對於專利保護界定亦是採取以「請求項中心」的立場，在判斷專利範圍界定时，請求項方具決定性之地位，而非專利說明書。且被控侵權物品需涵蓋專利權人專利請求項所含之所有技術特徵，亦即置換或修改之部分須是實行相同之技術功效。惟其與美國所認為的全要件立場類似，該等技術特徵的均等並非要求機械式地一一對應關係。二者對於專利權利範圍判斷上，請求項及其所含技術特徵或要件所扮演的角色乃不謀而合，雖然美國向來被認為是周邊限定主義的代表，但是透過不僵化全要件原則的解釋適用方式，可以發現其仍帶有一些中心限定主義的色彩；而德國從過去舊法時代的中心限定主義改向折衷主義，雖然仍認為專利範圍解釋時應參酌說明書及圖式，但是關於專利範圍界定已與周邊限定主義一樣採認以請求項作為決定，且有類似美國法上全要件的要求，認

²⁶⁵ BGH, Urt. v. 28. Jun. 2000 – X ZR 128/98, GRUR 2000, 1005 – Bratgeschirr.

²⁶⁶ OLG Düsseldorf, I-2 U 78/12, 20 June 2013.

²⁶⁷ Federal Supreme Court (Bundesgerichtshof) 13 January 2015 – Case No. X ZR 81/13 – Kochgefäß.

²⁶⁸ Osterrieth, *supra note* 52, at 111-143.

²⁶⁹ Bowling, *supra note* 244, at 583-85.

為應就技術特徵比對，此二者雖然揚棄中心限定主義的時機相差了近一世紀，卻有著類似的曲徑。



第三目 非請求項涵蓋範圍之實施例

美國與德國在於均等論的限制亦有殊途同歸的現象，尤其是針對未為專利權人請求項所涵蓋的實施例 (disclaimed embodiments) 或技術手段。其實針對非受專利請求項範圍所涵蓋的實施例，幾乎所有的立法例都有一致的政策，亦即認為其不得作為均等侵權的所及範圍。

在美國專利法制上，關於未受請求項所涵蓋的實施例不得作為專利侵權所及之範圍，主是透過前述的申請歷程禁反言原則以及公眾貢獻原則來限制²⁷⁰。所謂之申請歷史禁反言原則，指專利權人於申請專利過程之階段或提出文件上，已明白表示拋棄或限縮者，不得於其取得專利權後或專利侵權訴訟中再行主張已拋棄或限縮之部分。而公眾貢獻原則是指已揭露於專利說明書者，但未受申請專利請求項範圍所涵蓋，則該揭露視為貢獻給公眾，而專利權人不得於訴訟中請求將其申請專利範圍擴張於上述揭露於專利說明書中而未於申請專利範圍中請求之部分。此二者概念極為類似，後者甚至有被稱為「專利草擬者禁反言法則」(patent drafter estoppel rule)²⁷¹，此二者理論基礎在於前述專利制度功能的契約說，即專利申請人於向國家訂定契約之過程中，申請人為取得專利權之保護而對專利權之範圍有所讓步，其就拋棄或限縮之部分，不得再行主張或是透過均等侵權之主張而又再度擴張及之。

²⁷⁰ See, e.g., *Festo II*, 535 U.S. 722, 731 (2002) (recognizing that prosecution history estoppel limits the reach of the doctrine of equivalents); *Johnson & Johnston Assocs. v. R.E. Serv. Co.*, 285 F.3d 1046, 1054 (Fed. Cir. 2002) (en banc) (Rader, J., concurring) (noting that a patentee cannot recapture that which has been disclosed in the specification but not claimed because it has become part of the public domain).

²⁷¹ 馮震宇 (2003), 《智慧財產權發展趨勢與重要問題研究》, 初版, 台北: 元照, 頁 55。

相較於美國，德國專利法制上向來不承認所謂的申請歷程禁反言以及公眾貢獻原則²⁷²，蓋其非現行之歐洲專利公約第 69 條所承認的專利範圍解釋來源，又基於專利申請實務流程運作的觀察，德國學說實務均不認為有承認申請歷程禁反言及公眾貢獻原則之必要。針對前述的不應作為均等專利範圍所可及之替代手段或技術方法，亦即在該等技術領域具備通常知識者之觀察會認為不應具有可專利性的技術方法，在德國則是透過前面章節所述的「*Formstein* 抗辯」來避免專利權人得就此情形仍受專利之保護。這個抗辯使得德國專利法制的運作更符合歐洲專利公約第 69 條，即禁止不相關的素材作為專利範圍解釋的來源，且該條並未將申請歷程文件視為解釋的方法之一。

此二者對於在申請歷程中或是專利說明書上所示的實施例，未受專利請求項範圍所涵蓋者，專利權人不得嗣後再透過均等論的主張將專利保護範圍擴及該等部分，此為美國及德國專利法制所共通承認的政策選擇。此二者不同的是在於前者透過被控侵權行為人的專利申請歷程禁反言以及公眾貢獻原則的抗辯來控制；而德國則是透過選擇拋棄事實搭配其事前的專利申請流程的運作來防免此一情形的發生，二者雖使用不同的方式但是所欲達成的效果與目標卻是一樣的。

第四目 判斷標準異曲同工

關於被控侵權標的就專利權人專利所置換替代的部分或要件，在判斷此二者間是否構成均等時，美國主要是以三部測試或非實質差異作為判斷標準，即考慮被控侵權標的技術內容與專利權人專利範圍技術特徵之間，是否係以實質相同之方式達成實質相同功能而產生實質相同結果；若此二者間之功能手段結果皆相同或實質相同，則此二者乃無實質差異，成立均等侵權。而德國的均等侵權判斷原則上包含四個問題，亦即前面提及的三要件，包含被控侵權標的與專利權人發明所欲發揮的技術功效是否實質上相同、基於所屬技術領域中具通常知識者的專業

²⁷² See generally Peter Meier-Beck, Judge, Bundesgerichtshof, Karlsruhe, Presentation at the AIPLA Annual Meeting: The Scope of Protection Conferred by the European Patent: A German Perspective on the Doctrine of Equivalence 1 (Oct. 14, 2004).

知識是否會認為是易於思及之替代手段以及二者在所欲解決之課題與技術思想是否為相等價值之解決方法等，再加上另一個問題，該替代手段在該技術領域是不可預測還是顯而易見的，使專利權利範圍不會擴張及於先前技術或是對先前技術而言是顯而易見者，亦即「*Formstein* 抗辯」，需未構成。若是符合此四個測試要件問題，則會成立德國法上的均等侵權。

雖然所使用的名詞與理論不同，但是將此二者相比較後，美國所強調的功能手段結果之三段測試法或其所謂之非實質差異測試法，與德國的專利均等判斷所欲使用的判斷基準實質上乃相同的。蓋美國與德國均要求其所欲解決之課題（結果）及所欲發揮之技術功效（功能）須等項或實質相同，而關於解決方法（手段）部分，德國是採易於思及的概念，其實際上與美國所認為的置換可能性相同，均是要此二者間「實質相同」或「非實質差異」之要求。

第五目 偏向限縮適用均等論，惟並未全面揚棄之

美國在其 2002 年的 *Festo* 案後，對於均等論的適用，學說跟實務上都有很多聲音認為均等論已死，或至少已經難以運行。然而觀諸美國法院實務，在此案作成之後，雖然均等侵權可適用的空間被大幅限縮，然而並未因此而無法主張，實務上仍有許多均等侵權的案例，尚難謂「均等論已死」。而德國專利法院實務在其 2011 年的 *Okklusionsvorrichtung* 案與 *Diglycidverbindung* 案作成後，亦有許多見解或是實務運作者認為將要跟均等論告別、均等論已死或是其已無法再運作²⁷³，然而在這二案之後，德國法院實務仍陸續有其他均等侵權的案件，雖觀前述的案件中法院的見解多是採限縮均等侵權過度擴張專利權人專利範圍的立場，惟並非

²⁷³ Thomas Gniadek & Michael Kobler, Dusseldorf Appeal Court: Further guidance on the requirements of equivalent patent infringement (decision of November 7, 2013 – Case I 2 U 29/12 – WC-Sitzgelenk/ Toilet seat hinge) (Mar. 24, 2014), available at <http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=cf0edf27-e74e-4faf-b843-2bb76073f2ff>; Andreas von Falck, Hogan Lovells, Patent developments in Germany (Ari. 13, 2015), <https://www.expertguides.com/articles/patent-developments-in-germany/arsgfhni>.

因而均等侵權毫無成立之餘地，其與美國近年來有關均等侵權法院實務的發展趨勢可謂一致。



於此等法院實務中，可以看到的是，美國與德國專利法制都承認在基於權利人充分保護以做為研發創新誘因的目的下，均等論有其存在的必要性，而其同時也無可避免地會犧牲到第三人或潛在競爭者等公眾的法確定性的信賴保護，因而認為以請求項為中心的界定方式，搭配其他的限制適用原則，期許能夠在專利權人權利充分合理保障與公眾利益與法安定性間找到一個平衡的方法。

第二款 專利權保護範圍包含請求項文義範圍以及均等範圍

不論是美國或是德國專利法制上，均承認專利保護範圍即為申請專利範圍與其均等範圍之總和，亦即專利保護範圍本即包括請求項之文義解釋範圍與均等解釋範圍，故均等論並非在於擴張專利保護範圍，專利保護範圍在其第一次申請時即已確定²⁷⁴，而僅是用以建構出將文義範圍以外之專利保護範圍²⁷⁵。此二者間實應屬相互消長之關係，當對於專利申請範圍亦即請求項之文義範圍的建構較為寬廣時，就應相對產生出對於均等範圍較為限縮之限制，反之亦然。甚至像是英國法未直接承認所謂的均等論，其向來強調絕對的專利文義範圍保護，但是其利用文義的目的性解釋來判斷被控侵權標的所置換之特徵是否符合，專利保護範圍在欠缺均等範圍之建構的時，即會透過目的方式將文義範圍涵攝到一定的專利應受保護範圍。而有關於專利文義範圍與均等範圍間的消長，本即應由個別立法例就其對於專利制度之政策以及各國法制文化狀況等考量作出抉擇。

²⁷⁴ Mark A. Lemley, *The Changing Meaning of Patent Claim Terms*, 104 MICH. L. REV. 105, 105 (2005).

²⁷⁵ KAHRL, *supra* note 94, at §9.11.



第三款 對台灣專利範圍界定從均等論適用觀點出發之建議

從本文前面章節的整理可知，我國引進均等論並實踐在實務上已行之多年，此自我國實務判決及原專利侵害鑑定要點及新公布之專利侵權判斷要點可知，要全面揚棄均等論是不實際的政策選擇。然而，我國實務對於均等侵權以及其相關的判斷及限制均少有細緻化的討論及闡釋，關於其體系的建構為有成熟的探討，亦不似美國透過一世紀以上的實務判決累積演化其適用，故本文從基於專利制度功能目的出發檢視均等論的立論基礎，而得出均等論有其存在必要，並嘗試就我國對於均等侵權與全要件等限制體系紊亂的現況中，提出從立法論及司法實務二方面的專利均等侵害判斷的相關建議。

第一目 採折衷主義之專利權利範圍界定立法模式

基於前面所述之專利制度目的的公公益結合說可知，專利制度目的是在於，基於公私權間的保護兼顧與利益權衡下，透過國家授予專利權之排他權利予專利權人，而同時賦予第三人得以接觸近用發明技術之機會以達到鼓勵、保護研發創新並促進展業發展之功能。於此專利制度目的之考量下，均等論的論理基礎實在於調和對於專權人的保障以及公眾法安定性利益之權衡，一方面要專利權利保護排他範圍擴張至文義範圍外以反映專利人的貢獻且作為其公開揭露研發成果的技術內容為交換，另一方面則必須要提供第三人清楚的專利排他權限範圍邊界，均等論要處理的問題，同樣也是專利範圍界定要處理的，問題在於如何在相互競爭的二個利益中尋求平衡。此亦為歐洲專利公約就專利範圍界定所認為應採納的態度，並與美國的法院實務見解相同，在透過不侷限於文義範圍的均等侵權保護專利權人的同時，賦予發明人創新誘因與使第三人可預測保護範圍之法安定性應居同等地位，並應採以請求項為中心之界定方式，透過請求項之公示作用以適度限縮均等範圍並提供第三人能知悉專利權人排他權的範圍。

我國專利法對於專利範圍界定似是採納歐洲專利公約之折衷見解，惟於鑑定要點卻又是以美國均等論的相關論述作為架構，且實務上在運用的操作上亦多有

因對該理論移植過程未有深化而致之誤用，造成對專利權人保障不周同時使其他公眾難以預測實務立場之缺乏法安定性等狀況。基於本文前述之理由及觀察比較法上之實務潮流，本文建議在我國專利法有關專利範圍之規範，應採取折衷主義之立場，並採納以請求項為中心之判斷方式，雖仍要求全要件之符合，但不得採納絕對的全要件原則而過度限縮至未有任何彈性的教條、教義式操作。現行法之立法理由雖似亦採折衷主義見解，然條文之文字用語卻有使人誤會之嫌，建議修正之。並建議將均等論直接明文訂定在專利法，並明文規範其適用方式及相關限制之體系，以避免法官用法過於保守或因為體系紊亂適用上產生誤會，而致專利保護不周或不確定性。並透過法院正確適用該規範後，於不同類型的案件中具體落實均等論之適用與建構其相關之限制的實際運用，供公眾對於專利範圍界定之建構能有更細緻更足以信賴之判準。

第二目 未修法前之實務作法建議

在未有因應之相關修法前，觀我國目前實務深受原專利侵害鑑定要點及新公布之專利侵權判斷要點所影響，而此要點乃植入美國法上關於均等侵權的概念與相關判斷標準與適用限制，惟於適用在我國實務的案例時，卻欠缺理論的精緻化更難謂在地化以適切處理我國專利侵權判斷問題，甚至於已經因為全要件原則的僵化以及對於均等論的適用流於僅剩下名詞的操作而欠缺具體實質的理由論述，未將其內化到我國的法制體系，反而因為此等機械式的操作適用反而架空了均等論在我國適用以保護專利權人權利的功能。於其經司法院程序而公布前，該要點應僅具行政規則之效力，法官應不受該鑑定或判斷要點的拘束而獨立認事用法。

在未有修法以撥亂反正前，或許目前我國實務有關均等論及全要件原則被濫用的問題，仍需回到普通法的傳統加以解決。學術上向來崇尚意見與思考的交流，甚至是跨國界的交換。而法院甚至越來越接受並樂於引進外國法的判例，尤其

是在發展或深化一個新的法律概念²⁷⁶。而隨著接觸到許多外國法制的實務見解或是參與外國的法律論壇，並不意外法官會試圖透過外國法上的見解來解決國內法制上的難題與政策衝突，包含本文的主題，甚至是一些較不常見的疑難案例，尤其會有此現象。



均等論至今仍被認為是專利法上的一大難題，要如何正確妥適的適用，並非易事。然而，基於其仍有存在之必要且我國已引進多年之事實，本文建議我國實務在引入此理論之適用時，應加強轉化至我國法適用之論理。應釐清均等論係一權衡專利權人與第三人間之利益衝突的法律問題，而全要件原則僅是在強調均等侵權之比對須是被控侵權物品或製程需涵蓋專利權人專利請求項所有的技術特徵，不論是相同地或是均等地，並非均等論的例外，所謂的要件絕不能機械式的窄化為絕對的僅因一個要件未直接出現在被控侵權標的上即認為不構成均等侵權，此判斷方式會使均等論直接被架空而無益於文義侵權之判斷。而其與均等論的其他限制亦不存在先後關係，而均為專利權利範圍界定之限制，其適用並無一定順序。

以本文所採之立場重新檢視前述引發極廣爭議的「多功能眼罩案」，應仍會得出成立均等侵權之結果。然而，本文認為其關鍵原因並不會如最高法院所認為應採整體觀察所致，而是本案之被控侵權物品所欲使用之技術手段來達成之技術功效與實施結果不具實質差異，不應僅因被控侵權產品將充氣幫浦、洩氣閥與蜂鳴器等三個構件以及導氣管移到主機本體外此一結構上的差異即認為不符合全要件原則而阻卻均等侵權。

²⁷⁶ See J. Harview Wilkinson III, *The Use of International Law in Judicial Decisions*, 27 HARV. J.L. & PUB. POL'Y 423, 423-24 (2004).

第五章 結論



專利制度的本質與功能從過去的自然權利說、報償說、激勵說以及公開說等不同立場的爭論，到體會到任一學說均無法單獨作為現今專利制度保護的立論基礎，其相互間有依存及補充之關係，而普遍認為專利制度的立論基礎為一「公私權結合說」，應認為專利制度目的乃於注重公私權間的保護兼顧與利益權衡下，透過國家授予專利權之排他權利予專利權人，而同時賦予第三人得以接觸近用發明技術之機會以達到鼓勵、保護研發創新並促進展業發展之功能，此亦為我國專利法第 1 條「為鼓勵、保護、利用發明、新型及設計之創作，以促進產業發展，特制定本法」所揭櫫之立法目的。而專利權利範圍的大小與其範圍界定的明確與否，於專利制度的各個階段均為極重要的課題，不論在申請並獲得專利的程序階段、專利實施階段或是爭端發生解決等階段，如何使專利權人有妥適與充分的專利保護以提供其創新誘因，同時滿足第三人或潛在競爭者具能夠明確知悉專利權人排他權利之範圍的法安定性，即為專利權利範圍界定的重要目的，亦是均等論的立論基礎。雖若被控侵權標的非落入申請專利之文義範圍，然而係以實質相同之方式未達實質相同之功能並產生實質相同結果的替代手段或技術方法，亦會為專利權人專利排他權限範圍所及，此即專利均等侵權之概念。本文從眼罩案為問題意識出發，進而觀察到我國實務及學說對於均等論及全要件原則之間關係的體系紊亂，而從美國及德國對於均等侵權之流變及對於全要件原則之適用與定位等做探討，試圖釐清均等論之制度目的、正確之適用以及與全要件原則間之關係，進而提出對於我國專利均等侵權法制之建議與期待。

第一節 美國與德國乃殊途同歸

均等論最早發源於美國司法實務；而相對於美國法上的均等論，德國法上就非文義侵權之判斷有發展出所謂的相當性理論，類似於美國法上均等論的概念，亦不侷限專利權保護範圍於請求項之文義範圍。關於專利範圍保護，美國可以說

是周邊限定主義的代表國家之一，而過去的德國法則可謂是中心限定主義之代表；又本文問題意識開端的「多功能眼罩案」中亦出現有關於均等論適用應該以德國的整體觀察為之或應以美國法上的逐要件比對審查之爭，故本文針對美國與德國專利法制上非文義侵權之演變及適用作為比較法的選擇，而經過學說實務的流變觀察，可以發現美國與德國就專利均等侵權法制的演變及其判斷方式實有著類似的曲徑：

第一項 均由中心界定主義轉向以請求項為中心

美國與德國在其專利法制上，都是由其最早期的中心限定主義向周邊限定主義修正，皆轉向以專利請求項作為專利權利範圍界定之中心及基礎，只是前者目前被認為係採周邊限定主義，而後者則為折衷主義。然而在仔細觀察二者有關專利均等侵權法制的運作，可以發現雖使用的名詞或方式不同，但是二者就同樣的被控侵權狀況所得出的判斷應會呈現殊途同歸的結果。此二者均已轉向請求項中心的專利範圍界定與解釋方式，專利範圍之界定與解釋均為請求項使能決定，其他專利說明與圖式均僅能做解釋之用。且均等侵權之比對需被控侵權物品涵蓋專利權人專利請求項所含之所有技術特徵或要件，不論是以相同地或是均等地方式，該要件絕非是機械式的一一元件對應關係，即使是不同的形狀或是結構的替換，均不妨礙其可能構成均等侵權。且該所謂的要件或是技術特徵，亦須置於該專利請求項整體脈絡前後文字下觀察。

第二項 對全要件原則之態度相似

美國專利實務基本上從 *Pennwalt* 案後，對於均等論之適用大抵上均認為應採全要件原則，但是因為有適度的彈性與放寬，且是自整體脈絡及技術功效觀察，仍帶有部分中心限定主義的色彩。其所謂的要件可以被指涉為一個特定的限制條件，也可以被指涉為一個發明中由一系列的限定條件所組成的元件。某一特定之要件得分別被二個被控侵權標的上的二個或二個以上的構件所均等；且儘管被控侵權標的與專利權人專利為不同的形狀或是結構，仍不會因此而排除其符合全要

件原則。且雖然法院實務認為均等侵權之判斷僅適用於被控侵權標的所替換之部分與專利權人請求項要件之均等，而非構成與發明專利整體之均等，以免過度擴張專利權的範圍，但是關於全要件的要件該如何判斷是否相同或均等，也要置於請求項的整體前後文來觀察決定，且不會是要求一對一的對應關係。

德國過去並無類似美國法上全要件原則之要求及討論，然而觀其配合歐洲專利公約之簽訂及修法與實務案件的發展，可發現其亦出現周邊限定主義之請求項上所含的技術特徵應出現在被控侵權標的之要求，二者不謀而合。其認為均等侵權之判斷，並非是將被控侵權標的與專利權人專利範圍視為一整體觀察，而是要將該被控侵權標的被控為是專利權人專利技術特徵替代的該技術特徵比對，且專利權人請求項中的所有技術特徵功效等皆是重要且必要的，不應有所區分，被控侵權標的需涵蓋專利權人發明的所有技術特徵才能夠構成侵權。又該須具備之所有請求項涵蓋的技術特徵並非是僵化的一一對應之關係，專利權人專利請求項中的數個數特徵在被控侵權標的上僅由單一構件實施，仍可能構成均等侵權。

二者均認為專利權人請求項的所有要件或技術特徵，須為被控侵權標的所涵蓋，惟其並非要求機械式的一對一對應關係，雖強調請求項始能為專利範圍之界定，然均否定僵化的操作適用方式。

第三項 非請求項涵蓋之實施例不得為專利保護範圍

關於專利的判斷基準及時點，二者均要求被控侵權物標的所置換替代者與專利權人發明乃以實質相同之技術手段為能夠達成實質相同技術功效解決相同技術課題而達實質相同結果，且須以該所屬技術領域具通常知識者以其專業知識作觀察判斷。雖美國認為其應係以處於侵權時之技術水準下做判斷，而德國則是認為應以優先權日為基準，二者看似有所衝突，然而德國法制實務亦有在部分案例對於判斷基準時點放寬到侵權時，且對於專利權人於申請歷程中或是請求項修正歷程中，為了能夠獲得或加速專利權保護而拋棄或選擇不納入請求項涵蓋範圍之實施例或部分，二者均認為其不得為專利權利範圍所及，亦不得透過嗣後主張均等

論而及之。只是美國的公眾貢獻原則及申請歷程禁反言並未為德國專利法制所承認，此部分的限制德國法制則是透過其先前技術抗辯及選擇拋棄此一相當於棄權或免責之方式來達成。然而二者的政策選擇及其所欲達成之效果及目的乃是一致的。



第四項 判斷標準異曲同工

關於是否構成均等之判斷標準，雖然美國與德國所使用的名詞與理論不同，但是將此二者相比較後本文發現，美國所強調的功能手段結果之三段測試法或其所謂之非實質差異測試法，與德國的專利均等判斷所欲使用的判斷基準實質上乃相同的。蓋美國與德國均要求其所欲解決之課題（結果）及所欲發揮之技術功效（功能）須等項或實質相同，而關於解決方法（手段）部分，德國是採易於思及的概念，其實際上與美國所認為的「置換可能性」相同，均是要此二者間「實質相同」或「非實質差異」之要求。

第五項 限縮但未全面揚棄均等侵權之適用

美國在其 2002 年的 *Festo* 案後，對於均等論的適用，學說跟實務上都有很多聲音認為均等論已死，或至少已經難以運行；而德國法院實務在其 2011 年的 *Okklusionsvorrichtung* 案與 *Diglycidverbindung* 案作成後，亦有許多見解或是實務運作作者認為將要跟均等論告別、均等論已死或是其已無法再運作，然而在這二案之後，德國法院實務仍陸續有其他均等侵權的案件，雖然均等侵權可適用的空間被大幅限縮，然而並未因此而無法主張，實務上仍有許多均等侵權的案例，尚難謂「均等論已死」。以法院的實務案件觀之，法院的見解雖多是採限縮均等侵權過度擴張專利權人專利範圍的立場，惟並非因無而均等侵權成立之餘地，美國與德國近年來有關均等侵權法院實務的發展趨勢可謂趨同。

第二節 均等論之制度目的：平衡對發明人的創新誘因及對第

三人的法安定性間之衝突



透過前述專利制度功能之分析並從此角度出發觀察均等論的最適理論應屬「專利權之公平且適切保護」，可以得出專利權利範圍界定的核心與判斷重點，即在於權衡對發明人的創新誘因及對第三人的法安定性，此二者相同重要。在提供創新發明誘因的同時，使第三人或競爭者得基於該公布知悉發明之技術內容，得據以累積技術知識或改良之，並知悉其得無所顧忌得從事相關應用或開發之界線何在以免畏懼動輒落入侵權範圍，達到促進技術創新研發、累積、擴散與進步。若是對於專利權人保障僅侷限於專利請求項之文義範圍，雖能夠符合請專利的公示作用，使專利權人以外之第三人或競爭者對於專利權利範圍的界定明確清晰，即為保障其信賴保護及法安定性；然而其同時間卻對於專利權人極不公平，為避免專利權人耗費許多勞力時間資源所研發的成果並依此所獲授予之專利權，因為其他未經授權者僅以些微不同之方法替代置換即會因為不屬於文義範圍而不在專利權保護範圍所及而不得對其主張排他權，造成專利權人付出許多成本代價所獲得之專利竟可因為第三人之低成本置換行為而形同虛設，無異變相的鼓勵低成本的置換行為而非創新研發之不公平情形；而同時又為免均等範圍過度擴張至第三人難以判斷或預測之程度，對於第三人之信賴保護及法安定性的要求又會嚴重抵觸，可知專利均等論有其存在必要，惟其同時亦須考量何種程度之保護方為公平且適切，此亦為請求項中心之判斷方式之目的。歐洲專利公約以及美國法院實務所揭禁者，亦即此等權衡之概念。

第三節 對我國專利均等法制之建議與期望

第一項 我國專利權利範圍與均等論適用體系之紊亂與僵化

第一款 專利法與專利侵權判斷要點之規範歧異

我國專利法有關專利範圍界定之規範，依其立法理由其乃參考歐洲專利公約所訂定，又經濟部智慧財產局所頒布之專利侵權鑑定要點（新公布之為「專利侵

權判斷要點」) 則引進美國法上均等侵權之概念及相關的判斷標準與限制，並深深影響我國過去以來之法院實務。然而我國並未似美國有淵遠流長的法院實務累積及學說的討論過程，而是直接移植外國法上概念，尤其是在外國法適用上亦充滿重重難題的法律概念，未有轉化至我國法制的細緻化與在地化過程，故在我國實務上均等論的適用即產生許多體系未明、適用上的僵化與誤會，並導致專利權人排他權未受到充分妥適的保護之疑慮，實務見解的模糊與不可預測性亦造成專利權人以外之第三人或潛在競爭者的無所適從。

第二款 實務僵化操作全要件原則之適用及定位

我國實務對於均等論與全要件原則被濫用的問題，本文透過文獻及判決的分析，發現我國有關於均等論與全要件原則之體系與適用，往往因為未有細緻化的論理，直接移植美國法而未釐清其真意並化為我國所用，故產生許多體系上的紊亂。像是全要件原則常常被機械式地窄化為幾乎等同於文義侵權之判斷、將全要件原則錯誤地視為均等論的前提要件，而阻卻均等論之適用且僵化全要件與其他均等侵權限制原則之判斷順序，實質上已架空其應發揮之功能。

第三款 最高法院與智慧財產法院見解分歧

最高法院與智慧財產法院間，關於專利均等侵權之判斷適用，尤其是其判斷究竟應採逐要件比對之全要件原則或是應就發明整體觀察，向來見解分歧不一。像是本文問題意識啟發之「多功能眼罩案」即三度來回於最高法院及智慧財產法院間，關於美國法上有關均等侵權適用的全要件原則採納與否的爭議，此二法院見解迥異。而於本案後，智慧財產法院仍有不同於最高法院見解之判決作成，難謂我國實務就此一爭議問題已有定見。同樣的狀況可能因為不同法院或不同法官組成而生出不同的結果，徒生適用均等論之困擾。



第四款 判斷標準流於教條而少有實質論述

我國實務有關於均等論與全要件原則之體系與適用，欠缺細緻化的論理，而是直接移植美國法上概念而未釐清其真義並化為我國所用。就均等侵權成立與否之判斷標準，雖然我國實務很早即引入美國法上均等論判斷之概念，惟關於是否構成均等侵權之判斷標準，我國實務多以三部測試法作為主要判準，而其他關於非實質差異測試或是置換可能性的判斷，還是屬於少數，有關輕易置換或是置換可能性概念的檢視，在我國法院的均等侵權判斷似乎仍很容易遭到忽略。此外，在具體個別案件中，判斷標準往往未有經過具體的理由論述，而是流於概念式的操作，同樣類似的案件卻可能有不同的結果，徒增法不安定性且未能透過案件累積以深化在地化均等侵權理論。

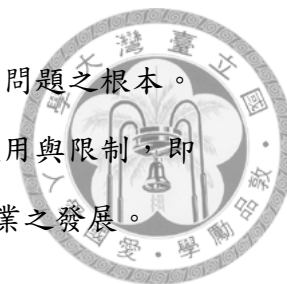
第二項 建議與展望

究竟對於專利均等侵害判斷應採德國的整體觀察還是美國的逐要件比對方式，從前述美國與德國均等法制終會殊途同歸的觀察出發，應認此爭議應非真命題，重點在於要如何透過均等論的判斷方式與標準的政策抉擇，達到前述均等論在專利制度功能充分發揮的基礎上其應有的制度目的。本文綜合我國法制及實務之觀察，透過比較法制之研究，針對專利均等侵權及全要件原則之適用就我國立法者及實務，試圖提出以下建議：

第一款 立法層面

從前面章節論述可知，美國與德國之專利均等侵權法制雖在細部概念及操作方式上有所不同，然而其所欲達成之制度目的及政策選擇乃殊途同歸，故究竟針對全要件原則採納與否要採用美國亦或是德國之立法例，實乃假議題。從立法層面觀察，我國因為專利法本身以及專利侵權判斷要點之體系紊亂，一方面參考德國法體系立法一方面實務又引進美國法上概念，造成實務上操作適用之問題，其正本清源之道應為具體考量我國法制體系及具體狀況，選擇一立法體系並一以貫

之，探尋我國專利法制真正之制度精神，使體系上邏輯一致，方為問題之根本。而非僅單純的觀察到外國法制因其自身產業環境政策選擇所生之適用與限制，即未經深刻內化地移植進我國，反造成見樹不見林、窒礙我國專利產業之發展。




本文前面章節已提及，專利侵權判斷要點即原專利侵害鑑定要點，雖有對於專利範圍界定及侵權判斷包括均等侵權及其限制等有較細緻的規範，然而先不論其法律位階僅為行政規則，其在規範上的編排呈現方式亦易使人誤解，又我國法院實務常常僅使用其所移植自美國法上的概念與用語，實際的具體內容與論述卻流於文字操作，且甚至有實務見解對於均等論的適用與全要件原則的關係以及全要件原則如何判斷產生誤解誤用，使得此要點有行政指導司法之嫌。如前所述，真正立法層次上的解決問題之道在於專利法制體系的一貫，故此要點若既無法有助於專利均等侵權判斷之釐清且有行政凌駕司法之嫌，本文建議其應做修正甚至廢止，以免增添專利法制實務之困擾。

第二款 司法實務層面

在未有相應之修法前，本文建議司法實務能夠參考前述之專利功能及均等論制度目的出發，於具體個案中深化並詳細闡述其有關均等論及全要件原則之操作，而非機械式的操作全要件原則與三部測試原則的名詞而使其流於教條。並透過具體個案的累積提供法律實務工作者與專利權人及潛在競爭者能有更清晰的專利侵權判斷標準與權利界定方式。

以啟發本文問題意識的「多功能眼罩案」為例重新檢視之，應仍會得出構成均等侵權之結論。蓋被控侵權物品與系爭專利權人的請求項比對後可知，此二者間的差異僅在於專權人專利請求項第一項所述在該產品主機的三個構件於被控侵權物品上被移到遙控器上，此二者間之技術手段應屬該技術領域中具通常知識者認為易於思及或是有置換可能性，與其所欲達成之功能二者相同，僅是被控侵權產品可能除原有所欲達成技術功效之外，更具有減輕主機本體之功能，然而專利權人技術手段所欲達成之功效已被涵蓋，若僅因為二者結構上之差異而認為未符



合全要件，則該機械式的一一對應操作方式實已與文義侵權之判斷無異，實架空均等侵權構成之可能。依本文所述，全要件原則僅在於要求被控侵權標的涵蓋所有專利權人專利請求項所述要件或技術特徵，不論其以相同或是均等地方式，不論其二者之要件數量是否一致、被控侵權物品得以二個或二個以上之構件均等，專利權人請求項的一個技術特徵且二者結構上之差異，不會當然被認為不符合全要件而阻卻均等侵權之構成。本案之被控侵權物品所欲使用之技術手段來達成之技術功效與實施結果不具實質差異，不應僅因被控侵權產品將充氣幫浦、洩氣閥與蜂鳴器等三個構件以及導氣管移到主機本體外此一結構上的差異，即認為不符合全要件原則而阻卻均等侵權。

第四節 結語

為使專利制度發揮應有之功能，從專利均等侵權的判斷出發以建構專利權人之權利範圍至為重要。本文希冀藉由分析我國法規及實務上之運作問題，並以我國專利法制主要繼受之美國法及德國法作為比較，從專利制度功能及均等論本質出發，釐清均等侵權之判斷及全要件原則應有之樣貌，以此初步之分析結果及淺見提供我國立法者或司法實務參考或思考之奠基。

關於專利權利範圍，尤其是非文義侵權，仍有許多問題待解。像是均等侵權的其他限制原則如禁反言、公眾貢獻、先前技術阻卻等等的實務上運作問題以及理論未被深化等，又手段功能用語於均等侵權判斷有其他衍生爭議亦非本文研究範圍所能涵蓋。又回到均等侵權以及全要件原則相關爭議，其實在立法例上，如英國未有類似美德之均等論而是透過專利範圍解釋以達相同制度目的、日本與我國法制背景類似均深受德法等大陸法系與英美法系的繼受與薰陶等，均值得作為我國專利均等侵權法制之參考借鏡。然本文研究範圍實受個人能力及時間限制所圍，未能有更廣泛為與深入的研究分析，故僅以本文作為引首或引玉之磚，期許有其他更進一步之研究成果能更深層或更為廣泛的就均等侵權法制做分析供我國立法者或司法實務參考，以健全我國專利法制。





參考文獻

壹、中文參考資料

一、書籍

- 馮震宇 (2003)。《智慧財產權發展趨勢與重要問題研究》，初版。台北：元照。
- 劉孔中、Heinz Goddar、Christian Appelt、蔡季芬 (2013)。《歐洲專利實務指南》，一版。台北：翰蘆。
- 謝銘洋 (2012)。《智慧財產權法》，三版。台北：元照。
- 顏吉承 (2014)。《專利侵權分析理論及實務》。台北：五南。

二、專論

- 李素華、張哲倫 (2014)。〈專利之制度目的及權利本質：法院在其中的關鍵角色及功能〉，《月旦法學雜誌》，232 期，頁 191-222。
- 沈宗倫 (2008)。〈專利侵害均等論之過去、現在及未來：我國法應何去何從？〉，《東吳法律學報》，20 卷 2 期，頁 173-222。
- 沈宗倫 (2013)。〈均等論與先前技術既存秩序之尊重：以先前技術阻卻為中心評最高法院一〇一年度台上字第三八號民事判決及其下級法院判決〉，《月旦法學雜誌》，223 期，頁 225-244。
- 林發立 (2002)。〈「均等論」行不行？：美國最高法院對於均等論與禁反言適用之近期見解〉，《智慧財產權》，44 期，頁 19-30。
- 耿筠、劉江彬、孫遠釗 (2000)。〈美國專利法訴訟關於均等論之重要判例研究〉，《智慧財產權月刊》，13 期，頁 28-45。



張仁平 (2006)。〈由國際專利侵害規範與實務論我國專利侵害鑑定要點之修訂與實務問題 (上)〉，《智慧財產月刊》，90 期，頁 64-110。

張哲倫 (2015)。《最高法院確立均等論分析由「特徵比對」原則改為「整體比對」原則》。載於 <http://www.leeandli.com/TW/Newsletters/5315.htm>。

張添榜 (2013)。〈以置換性判斷專利均等侵權之研究〉，《東吳法律學報》，25 卷 2 期，頁 125-163。

陳志杰、劉尚志 (2004)。〈論均等論之比對方式：逐項測試法之優缺點探討〉，《科技法學評論》，1 卷 2 期，頁 397-425。

馮震宇 (2002)。〈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〉，42 期，頁 44-46。

劉尚志、湯舒涵、張添榜、劉威克、尤謙 (2015)。〈專利進步性要件之判決分析：由美國專利案例觀照台灣最高法院及最高行政法院判決〉，收於：劉尚志 (主編)，《台灣專利法制與判決實證》，頁 301-302，台北：元照。

謝銘洋、李素華 (2013)。〈專利權訴訟中之進步性與均等論：德國觀點〉，《台灣法學雜誌》，218 期，頁 87-126。

羅炳榮 (2001)。〈均等論之末路悲歌〉，《智慧財產季刊》，36 期，頁 1。

三、學位論文

陳蒼穎 (2014)。《專利侵權鑑定的新解藥？請求項破壞原則之研究》，國立交通大學管理學院科技法律學程碩士論文 (未出版)，新竹。

劉筆琴 (2004)。《美國專利侵害鑑定標準之研究：以均等論為主》，國立中正大學法律學研究所碩士論文 (未出版)，嘉義。

貳、外文參考資料



A. BOOKS

- Deller, A. W. (1971). *Patent Claims* (2nd ed.). New York, U.S.: The Lawyers Cooperative Publishing Company.
- Durham, A. L. (2013). *Patent Law Essentials: A Concise Guide* (4th ed.). California, U.S.: Praeger.
- Fox, D. L. (2010). *U.S. Patent Opinions and Evaluations*. Oxford, England: Oxford University Press.
- Haedicke, M. & Timmann, H. (2013). *Patent Law: A Handbook*. Munich, German: Beck.
- Harguth, A. & Carlson, S. (2011). *Patents in Germany and Europe: Procurement, Enforcement and Defense*. London, England: Kluwer Law International.
- Kahrl, R. C. (2009). *Patent Claim Construction*. New York, U.S.: Aspen.
- Leslie, C. R. (2010). *Antitrust Law and Intellectual Property Rights: Cases and Materials*. Oxford, England: Oxford University Press.
- Matthews, R. A. (2005). *Annotated Patent Digest*. Minnesota, U.S.: Thomson West.
- Meier, B. P. (2004, October). *The Scope of Protection Conferred by the European Patent: A German Perspective on the Doctrine of Equivalents*. Presented at the AIPLA Annual Meeting, Washington DC.
- Mueller, J. M. (2009). *Patent Law* (3rd ed.). New York, U.S.: Aspen.
- Osterrieth, C. (2015). *Patent Enforcement in Germany*. In C. Heath (Ed.), *Patent Enforcement Worldwide: Writings in Honour of Dieter Stauder* (3rd ed.) (pp. 111-143). Oxford, England: Hart Publishing.



Rosenstock, J. (2012). *Law of Chemical and Pharmaceutical Invention: Patent and Nonpatent Protection* (4th ed.). New York, U.S.: Wolters Kluwer Law & Business.

Schwartz, H. F. & Goldman, R. J. (2011). *Patent Law and Practice* (7th ed.). Virginia, U.S.: Bloomberg BNA.

Sung, L. M. (2004). *Patent Infringement Remedies*. Washington, U.S.: Bureau of National Affairs.

B. PERIODICAL MATERIALS

Allison, J. R. & Lemley, M. A. (2007). The (Unnoticed) Demise of the Doctrine of Equivalents. *Stanford Law Review*, 59(4), 955-984.

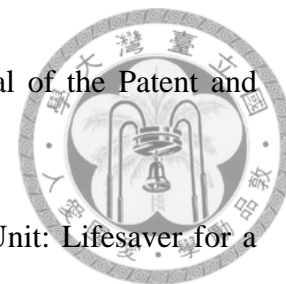
Azure, A. H. (2001). Festo's effect on after-arising technology and the doctrine of equivalents. *Washington Law Review*, 76, 1153-1184.

Bowling, A. (2013). Just About Equivalent: A Comparative Analysis of the Doctrines of Equivalents in the United States and International Jurisdictions Shows That the Varying Doctrines Are Strikingly Similar. *American Intellectual Property Law Association*, 41(3), 593-591.

Cordan, J. Reviving the Federal Circuit's Dead Letter Teaching, Suggestion, or Motivation Test for the Doctrine of Equivalents. *American Intellectual Property Law Association Quarterly Journal*, 39, 163-194.

Fromer, J. C. (2009). Claiming Intellectual Property. *University of Chicago Law Review*, 76(2), 719-796.

Greene, B. B. (2007). *Bicon, Inc. v. Staumann Co*: The Federal Circuit Specifically Excluded Claim Vitiating to Illustrate a New Limiting Principle on the Doctrine of Equivalents. *Berkeley Technology Law Journal*, 22(1), 154-192.



- Hantman, R. D. (1993). Prosecution History Estoppel. *Journal of the Patent and Trademark Office Society*, 1993, 235-256.
- Hoppe-J. D. & Vakil, B. (2014). Drosiprenon and Damping Unit: Lifesaver for a German Doctrine of Equivalents or Very Old Wine in New Skins? *GRUR International*, 2014, 657-661.
- Iancu, A. (1995). A Two-Track Approach to the Doctrine of Equivalents in Patent Law: Responding to Hilton Davis. *Jurimetrics*, 35(3), 325-347.
- Katz, P. N. (1990). The Federal Circuit, in Determining Whether Patent Infringement Exists, Is Divided Over Whether to Utilize 'As-A-Whole' or 'Element-By-Element' Analysis When Applying the Doctrine of Equivalents. *Texas Law Review*, 30, 441-454.
- Landry, T. K. (1994). Certainty and Discretion in Patent Law: The On Sale Bar, The Doctrine of Equivalents and Judicial Power in the Federal Circuit. *Southern California Law Review*, 67, 1151-1214.
- Lemley, M. A. (2005). The Changing Meaning of Patent Claim Terms. *Michigan Law Review*, 104, 105-135.
- Meier, B. P. (2012). Die Rechtsprechung des Bundesgerichtshof zum Patent- und Gebrauchsmusterrecht im Jahr 2011. *GRUR*, 2012, 1177-1181.
- Molinaro, F. S. (1989). *Pennwalt Corp.v. Durand-Wayland Inc.*: The Federal Circuit Redefines the Doctrine of Equivalents. *DePaul Law Review*, 38(3), 787-817.
- Nelson, P. M. (2003). Definition for "Limitation" in the Context of Prosecution History Estoppel and the All Elements Rule: A Proposed Solution to the Troubling Dictum in *Kustom Signals v. Applied Concepts*. *Brigham Young University Law Review*, 2003(1), 352-384.



Petherbridge, L. (2010). On the Development of Patent Law. *Loyola of Los Angeles Law Review*, 43, 893-946.

Pribish, R. (2006). *Freedman Seating Co. and the Claim Vitiating Doctrine*. *San Diego Law Review*, 43, 379-99.

Pumfrey, N. et al. (2009). The Doctrine of Equivalents in Various Patent Regimes: Does Anybody Have It Right? *Yale Journal of Law & Technology*, 11, 261-308.

Ralston, W. T. (2007). Foreign Equivalents of the U.S. Doctrine of Equivalents: We're Playing in the Same Key but It's Not Quite Harmony. *Chicago-Kent Journal of Intellectual Property*, 6(2), 177-197.

Rich, G. S. (1990). The Extent of the Protection and Interpretation of Claims: American Perspectives. *International Review of Intellectual Property and Competition Law*, 21, 497-501.

Sarnoff, J. D. (2004). Abolishing The Doctrine of Equivalents and Claiming the Future After Festo. *Berkeley Technology Law Journal*, 19(4), 1157-1225.

Schuster, M. (2010). Claim construction and doctrine of equivalents in the U.S. In Martina Schuster (Ed.), *Patenting Proteomics: Patentability and Scope of Protection of Three-Dimensional Protein Structure Claims Under German, European and Us Law* (pp.174-181). Baden-Baden, German: Nomos Verlagsgesellschaft.

Shulman, D. H. & Rupert, D. W. (2003). "Vitiating" the Doctrine of Equivalents: A New Patent Law Doctrine. *Federal Circuit Bar Journal*, 12, 457-570.

Wegner, H. (1992). Equitable Equivalents: Weighting the Equities to Determine Patent Infringement in Biotechnology and Other Emerging Technologies. *Rutgers Computer and Technology Law Journal*, 18, 1-50.



Weston, Jr., R. D. (1998). A Comparative Analysis of the Doctrine of Equivalents: Can European Approaches Solve an American Dilemma? *IDEA: The Journal of Law and Technology*, 39, 35-92.

White, D. A. (2011). The Doctrine of Equivalents: Fairness and Uncertainty in an Era of Biologic Pharmaceuticals. *Emory Law Journal*, 60, 751-798.

Whiteside, S. G. (1996). Patents Claiming Genetically Engineering Inventions: A Few Thoughts on Obtaining Broad Property Rights. *New England Law Review*, 30, 1019-1070.

Wilkinson III, J. H. (2004). The Use of International Law in Judicial Decisions. *Harvard Journal of Law & Public Policy*, 27(2), 423-433.

C. INTERNET SOURCES

Falck, A. & Lovells, H. (2015). Patent developments in Germany. Retrieved from: <https://www.expertguides.com/articles/patent-developments-in-germany/arsgfhni>.

Gniadek T. & Kobler, M. (2014). Dusseldorf Appeal Court: Further guidance on the requirements of equivalent patent infringement (decision of November 7, 2013 – Case I 2 U 29/12 – WC-Sitzgelenk/ Toilet seat hinge). Retrieved from: <http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=cf0edf27-e74e-4faf-b843-2bb76073f2ff>