

# 美國專利法訴訟關於均等論 之重要判例研究

耿筠、劉江彬、孫遠釗 撰

## 摘要

智慧財產保護是當今最主要的議題，相關議題涉及的層面包括科技、法律、管理、公共政策、貿易、...等。美國以及強大的經濟實力，對我國相關立法工作與經貿實務造成實質上的影響力，相關的法律議題亦為我國學界與實務界所關心。

在諸多種智慧財產保護中，無疑地，專利保護是最周延且最適宜從事商業運用的類型。在美國，專利保護的範圍以權利要求(claim)為依歸，而有關權利要求之解釋又需要由法官決定，因此，侵權與否法官具有最後的解釋權力。而「均等論」在專利訴訟中往往成為權利要求解釋中界起紛爭的議題。美國屬於普通法系國家，法官重視各訴訟的判決結果與依據，因此，若干重要判例往往成為瞭解法律適用的主要教材。

本研究作者已從各種教學資料，與學者專家的訪談中，篩檢出其中若

干最具有代表性判例，例如：Coming Glass Works v. Sumitomo Electronic USA Inc.、Hilton Davis Chemical Co. v. Warner-Jenkinson、YBM Magnex Inc. v. International Trade Commission、Susan M. Maxwell v. J. Baker, Inc.、Pennwalt Corp. v. Durand-Wayland, Inc.等。作者將對這些判例進行分析，並均等論在專利訴訟過程中的影響。

## 壹、概述

智慧財產保護是當今最主要的議題之一，相關議題涉及的層面包括科技、法律、管理、公共政策、貿易、...等。美國的智慧財產法律為全球最成熟的系統之一，且其以強大的國力，副迫其貿易伙伴接受他們的智慧財產權觀念。台灣企業以從事國際貿易為主，理應加強相關議題的研究。<sup>1</sup>再者，由我國的情形來看，美國的立法觀念深深影響我國相關立法工作與經

<sup>1</sup> 參見周泰華、林佩芬、耿筠(1997)，行銷管理與智慧財產，技術學刊，第十三卷，第一期，第133-138頁。

質實務，相關之議題亦為我國學界與實務界所關心。

在諸多種智慧財產保護中，專利保護是較為周延且適宜從事商業運用的類型。現今各國法例均把專利定義為以申請人之權利要求(claim)為依歸。<sup>2</sup>在專利侵權的訴訟過程中，專利權人之權利範圍有多大，則需視權利要求之文字敘述，與法官對於該權利要求之最終解釋而定。而其中關於等同於專利發明但又不在于權利要求之文字敘述上，有所謂均等論(doctrine of equivalents)適用的問題，亦為本研究所要探討的議題。

法官對於權利要求之解釋，擁有最後的決定權。例如，在 *Cybor Corporation v. FAS Technologies, Inc.*<sup>3</sup> 一案，美國聯邦巡迴上訴法院聯邦巡迴庭 (United States Court of Appeals for the Federal Circuit, CAFC，以下簡稱聯邦巡迴庭) 便以全院審查(en banc)的方式，明白表示權

利要求範圍之最終解釋，是法官的職責 (意即為法律問題而非事實問題)。此亦突顯出瞭解法官適用均等論的重要性。

在解釋權利要求的過程中，法官使用特定的外部證據 (extrinsic evidence，例如專家證人之證詞，可以幫助其解釋專利文字上的意義，這是法官必須執行的職責。但法院不可以依此作為對權利要求之全盤解釋，必須要回歸到專利發明的本質。這很清楚地表示，外部證據是幫助權利要求之解釋，非解釋的本身。解釋的關鍵還是在於發明人的權利要求是如何具體的描述與主張其發明而定。<sup>4</sup>

將解釋的最後決定權，歸屬於法官有其原因。美國國會在一九八二年構建聯邦巡迴庭時，其目的便是要統一解釋專利法規的事權。<sup>5</sup> 如果巡迴法院完全受限於地區法院所認定之事實，則聯邦巡迴庭即未必能扮演好統

<sup>2</sup> 例如美國專利法第一一二條、我國專利法第二十二條、專利法施行細則第十五、十六條。美國法律是從一八七〇年開始要求所有的專利申請都必須附隨權利要求。參見 Act of July 8, 1870, Ch.230, § 26, 16 Stat.201.

<sup>3</sup> 138 F.3d 1448, 46 U.S.P.Q.2d 1169(1998)。

<sup>4</sup> 參見 *Markman v. Westview Instruments, Inc.*, 52 F.3d 967, 34 U.S.P.Q.2d 1321(Fed. Cir. 1995), *aff'd* 517 U.S. 370, 116 S.Ct. 1384 (1998)。

<sup>5</sup> 參見 Federal Courts Improvement Act of 1982, Pub.L. No. 97-164, 96 Stat. 25。該院是由「聯邦關稅及專利上訴法院」(United States Court of Customs and Patent Appeals, CCPA)改組而來，在一九八二年十月一日正式成立。

一解釋的角色；但在實務上聯邦巡迴庭則對於下級法院或專利商標局的事實認定給予高度的尊重。<sup>6</sup>而至於專家證詞之可信度，則納入整體分析之體系中。將解釋權歸屬於純粹法律問題，可以提高司法權內部之穩定性(intrajurisdictional certainty)。權利要求之解釋(claim construction)原本就是一項複雜的議題，因為其牽涉了事實上(科學上、或是技術上)與法律上的問題。為了確認法律所保障的權利範圍，或是作為侵權之判定，都需要探究權利要求之真正含意，也就是專利發明的真正本質。

在訴訟的過程中，權利人往往會引用「均等論」來主張被控訴標的確實在本質上與專利發明是相同的，從而在事實上擴大了其專利之保護範圍。此舉自然不免對於既定的權利保護關係和範圍投下了變數，影響當事人權益至鉅。因此，法官必須在面對諸多證據(而且往往是相互衝突)之下，例如權利要求之文字敘述、審查歷史、專家證人之證詞、雙方所提出的證據等，做出最後的解釋，以決定

是否能引用均等論。<sup>7</sup>

瞭解美國專利法中有關於均等論的議題，應從兩方面著手。第一、美國屬於普通法系國家，法官重視各訴訟的判決結果與依據，因此從廣泛的判例中，可瞭解均等論產生的原因與其法理。第二、分析若干重要的判例，以瞭解均等論的適用原則。

本研究以美國聯邦巡迴庭之判例為主要之研究材料，歸納整理出有關於均等論之起因與法理，並由與學者專家的訪談中，篩檢出其中若干最具有代表性判例。

作者希望藉由上述之研究，對於美國專利訴訟中，有關於均等論之法理適當的解釋，並能掌握法院對於該理論的適用情形。此外，與均等論類似但立意不同的「均等相異論」(reverse doctrine of equivalents)亦並作說明。希望能多少一窺美國專利保護的精神所在。

## 貳、均等論之要義與適用程序

均等論就其要義而言，是指在專利訴訟中，將未在權利要求範圍之中

<sup>6</sup> 關於聯邦巡迴庭必須依照如何的標準來推翻下級法院或專利商標局的事實認定，參見聯邦最高法院最近在 *Dickinson v. Zurko*, \_\_\_ U.S. \_\_\_, 119 S.Ct 1816 (1999) 一案的判決。

<sup>7</sup> 美國法例是必須先行確定沒有「文字侵權」(literal infringement)之後方才審視有無均等的問題。參見前註三。

，而在實質上與權利要求所描述之專利發明為相同事情、使用相同發法、及完成相同結果之產品或方法，視為權利要求之延伸，也就是等同於專利發明。因此，均等論上侵權之是指「未經專利人之授權，盜用他人已獲准之專利而製造、使用、販賣在文字上雖然不完全如權利要求所描述的，但事實是實質上相同的事情、使用實質上相同方法、完成實質上相同的結果之發明」。均等論並非新的觀念，但在技術日益進步與複雜的環境中，越發凸顯其重要性。以下將均等論的要義與適用程序加以說明。

自一七九〇年專利法訂立後，均等論經各級法院運用以保護專利所有人之利益，正如史托立法官(Justice Story)於其巡迴法院法官任內所說

的：僅是些微地差異，或僅是細微地改進並不能搖撼原發明人的權利。<sup>8</sup>而最高法院也承襲了該項觀念，認為均等論是專利所有人的保護傘。根據均等論，最高法院認為一產品或方法必須為“實質上的，而非僅為些微的，差異”方可合法地存在於專利保護範圍之外。<sup>9</sup>

均等論之原則並不表示專利權利要求範圍之限制是可被忽略的。基本上，均等論所賦予權利要求的補充不應該影響權利要求範圍之結構性與作用性的限制。因為該些限制是大眾用以迴避侵害該專利的一種權利，在運用均等論時，每一項限制應該都從該權利要求範圍的全部內容來探討。<sup>10</sup>

1950 年，最高法院於 *Graver Tank* 一案中再度對均等論做一次學理

<sup>8</sup> 請參見 *Odiome v. Winkley*, 18 F.Cas.581, (No. 10,432) at 582 (C.C,D. Mass. 1814)。原文為“ Mere colorable differences, or slight improvements, cannot shake the right of the original inventor.”

<sup>9</sup> 請參見 *Singer Mfg. C. v. Cramer*, 192 U.S. 265, 286, 24 S.Ct. 291, 299, 48 L.Ed.437 (S.Ct., 1904)。

<sup>10</sup> 請參見 *Perkin-Elmer Corp. v. Westinghouse Elec. Corp.*, 822 F.2d 1528, 3 U.S.P.Q.2d 1321 (Fed. Cir 1987).

上的雕琢。<sup>11</sup>就適用的時機而言，最高法院認為在比較專利保護物品或方法，與被控告物間之差異，並非「本質性差異」時，均等論才可適用。最高法院強調，均等論為一公平原則 (equitable)，避免不公平地褫奪專利所有人在專利法中所賦予的保護。

就均等論之適用而言，所謂三元論、全要件論(all element rule)、整體性(entirety)之考量。所謂三元論是以「方法功能結果」等三要素，將專利保護物品或方法與被控告物間做比較，以決定是否有侵權行為發生。<sup>12</sup>經過三元素之比較後，一般而言即可判斷兩物或方法間之差異是否在本質上有差異。

專利所賦予的保護是對一發明的整體性保護。美國專利法第 112 條之第 1 項，特別要求專利申請人對其所

申請之專利必須清楚地載明申請的標的與內容。專利保護範圍不傾向、亦不可能僅為一籠統的說明，專利發明必須經由專利權利要求範圍所設之限制而定義之，據此設定專利所有權人應享有之專利範圍。該限制告示大眾之所不能製造、使用或販賣者，同樣地也告示大眾之所能製造、使用或販賣者。<sup>13</sup>很明顯地，專利侵權情事必須發生在專利範圍“載明”(read on)該被控裝置。換言之，專利所有人必須證明被控物之結構的確滿足專利範圍所選擇之限制。因此，法院於一專利侵害分析中必須檢視專利範圍中的每一個要件，也就是應該逐一元件做比較，並檢視該被控裝置的相似處。若該被控裝置並不包含至少一個專利範圍中的元件，那麼就不應該會有所謂侵權情事發生。這也就是所謂全要件論。

<sup>11</sup> 請參見 *Graver Tank & Manufacturing Co. v. Linde Air Products Co.* (1950), 339 U.S. 605, 70 S.Ct. 854, 94 (L.Ed 1097), at 858. 在該案中，最高法院在解釋均等論的基本原理時提出以下的解釋，若將專利所有權人的排他權局限於權利要求所主張範圍的字面上侵害 (literal infringement)，會導致專利所有權人於咬文嚼字之下從事救濟，而將專利發明之本質將屈居於形式之下。而此限制亦會鼓勵侵害人對專利標的做非重要、非本質性地改變與替代，以迴避專利法的保護。

<sup>12</sup> 三元論最早出現於 1817 年，由布希羅特華盛頓(Bushrod Washington)法官在 *Gray v. James*, 10 F.Cas. 1015 (C.C.D. Pa 1817)所建立，其後有多項判例依此準則確定，包括 *Sanitary Refrigerator Co. Winters* 280U.S. 30,42,50 S.Ct. 9, 13, (S.Ct., 1929) 、*Machine Co. v. Murphy*, 97 U.S. 120, 125, 24 L.Ed. 935, (1877)。

<sup>13</sup> 請參見 *White v. Dunbar* (1886), 119 U.S. 47, 52, 7 S.Ct. 72, 74-75, 30 L.Ed. 303.

由於科技進步與發達，而使得物或方法的複雜性大增，僅就方法功能結果三要素比較、或採用全要件論之觀點進行相似性判斷時，有時並不足以判斷其間是否有本質上的差異，因此，有別於三要素但與均等論精神有關的證據越形重要。在 *Graver Tank* 一案中<sup>14</sup>，法院就針對“將非鹼性金屬的錳以鹼性金屬的鎂替代，是否為一般熟習該項技術者所能熟知”，該項議題列入判斷是否滿足均等論要件之因素。此項作法無疑地是贊成在判斷兩物或方法間之差異是否在本質上相同時，應將所有證據列入考量。

可置換性為整體考慮的方式之一，在 *Graver Tank* 一案中<sup>15</sup>，最高法院已經將此視為判斷的準則之一。若兩物或方法間的差異具已知之可置換性，則該差異為非本質性的改變，因此根據均等論就可判定被控訴物或方法有侵權情事發生。換言之，在證明專利侵權情勢發生時，一專利所有人必須以客觀之技術性證據以證明該差

異為一般熟習該項技術者，於侵權行為發生時可能會想到的，即具已知之可置換性。

關於三元論之外，該有其他要件作為考量均等論是否適用，巡迴法院之法官曾提出下列的看法<sup>16</sup>。以往法院的判例對均等論的運作所造成的混淆，就是因為是對三元論的過度依重與強調，及對三元論詞彙本身的釋義不清。尤其是「方法」一詞所產生的混淆，在化學反應的領域尤其明顯。最明顯的例子是具止痛效果的阿斯匹靈 (*aspirin*) 與關節炎止痛退燒藥 (*ibuprofen*)。此兩化合物皆具有的止痛、退燒效果，且其抑止前列腺素合成 (*prostaglandin synthesis*) 的作用方式亦相同，而藥物所形成止痛、減緩發炎、退燒之效果也相同。但根本上，此兩化合物顯然不同的結構令此其成為截然不同的化合物。所以熟悉此兩化合物的人，決不會誤認販賣關節炎止痛退燒藥會對阿斯匹靈的專利範圍造成侵害。

<sup>14</sup> 請參見註腳 11。

<sup>15</sup> 請參見註腳 11。

<sup>16</sup> 在 Warner-Jenkinson Co. v. Hilton Davis Chemical Co. 520 U.S. 17, 117 S.Ct. 1040, 137 L.Ed2d 146, 41 USPQ2d 1865 (1997) 一案中，聯邦巡迴庭認為任何一事件、生產或機械之組合所稱之「功能」並不能說明發明的定義、所謂發明之「結果」，並不能完整地說明一發明之表徵、所謂發明之操作「方法」僅描述方法或機器之運轉而非對該發明本體之描述。此三詞彙字面的描述，並無法對該發明本身作一說明。

再者，若根據全要件論而僅使用三元論以判斷專利侵權情事，在實務上將面臨對替代物之操作「方法」無法全然了解的問題，因為化合物之效果是功能、方法與結果之混合。而這也是化合物與機械、電機要件不同處。因為機械、電機的要件與組成是很顯而易見，且易於瞭解該組成之用處。故而均等論之分析應包括三元論的要點之外。

由於均等論之專利範圍侵害皆牽涉到事實的判斷，可參考的來源可包括：專家證言、文案、契約、既存技術或知識等。若干種類之證據與均等論有密切的關係，本研究探討複製證據 (evidence of copying)、迴避設計 (designing around)、與獨立研究 (Independent research) 等三項。<sup>17</sup>

複製證據可以協助法官判斷兩物或方法間是否具有本質上之差異，複製證據越強，越能顯示出本質上的相同。最高法院特別強調均等論是在禁止“專利假貨(fraud on a patent)，而不論被控者是否為惡意的欺騙行為，

換一句話說，均等論之適用不以惡意為成立之要件。動機可能作為在損害賠償的判斷上之重要指標<sup>18</sup>，以加重侵權者的賠償責任，但複製證據並不能夠呈現被告之主觀認識或動機，因此，複製證據可以作為均等論適用之重要證據，但不能證明被控訴者的動機或意圖。

迴避設計之證據亦與均等論下之侵權判定有關，迴避設計原本就是用以創造競爭並進而圖利消費者的方法。<sup>19</sup> 因此，在一判斷專利侵權的案件中，迴避設計之證據越強越顯示均等論越不適用。

所謂獨立研發是指研究者在對不知曉專利發明之情形下進行發明，有別於複製與迴避設計，獨立研發並不提供任何足以判斷兩物或方法是否具本質差異之資訊。再者，一如前述意圖並非判斷侵權之必要要件，獨立研發並不構成對侵權免責。但是，獨立研發卻是反駁專利所有權人控告複製的一個重要要件。因為複製是蓄意的重製專利發明重要的本質部份，而獨

<sup>17</sup> 在 *Graver Tank* 一案中，請參見註腳 11，法院對於複製證據、迴避設計、與獨立研究與均等論是用之關係有較為深入的說明。

<sup>18</sup> 請參考美國專利法 35 U.S.C. 284-285 (1988)。

<sup>19</sup> 請參考 *State Indus., Inc. v. A.O. Smith Corp.*, 751 F. 2d1226, 1236, 224 U.S.P.Q. 418 (Fed. Cir. 1985).

立研發顯然不具此因素。若被控者無法提出具體的獨立研發證據，陪審團有較強的立場將侵權行為解釋為具複製或模仿之嫌。

又有聯邦巡迴法院之法官，將均等論在訴訟案件中出現的形式分為以下四類：第一、若一專利所主張範圍以較廣義字面上解釋而被判定為無效後，專利所有人以均等論救濟該範圍；<sup>20</sup> 第二、一專利權利要求並沒有包括專利組合其中某些部份之已知替代品時，專利所有人以均等論將該部份涵蓋於其中。<sup>21</sup> 第三、專利經明顯的設計更改，避免在字面上涉及原專利範圍後，以取得另一專利。若新設計被控訴落於新專利與母專利範圍之間時，且審查員認為母專利之範圍太廣應加以縮減時，均等論被引用將該被控部份涵蓋於新專利中。<sup>22</sup> 第四、因為科技

的進步，專利範圍中的某一部份已被更改或已變得不必要時，例如於多步驟之過程中，將某一步驟被併入另一步驟。<sup>23</sup>

均等論之引用，確實對專利訴訟帶來相當程度的不確定性。至少自 1950 年代以來，最高法院一直強調均等論的不確定性與以權利要求範圍定義專利所有權此一原則間的衝突。雖然均等論早已被確定，該權利要求範圍可由字面上解讀，但均等論卻是不規則的。<sup>24</sup>

### 參、重要判例分析

關於均等論之判例，經作者與多位專利學者的討論，認為以下五項判例，在近些年內，對於均等論的發展與適用具有重要的影響，以下將簡單的說明各判例的背景、均等論適用的原則、法官裁決的結果與理由。

<sup>20</sup> 請參考 *Graver Tank* 一案，註腳 11。

<sup>21</sup> 請參考 *Rite-Hite Corp. v. Kelley Co.*, 819 Fed 1120, 2 U.S.P.Q. 2d 1915,138 F.3d 1448,46 U..S.P.Q.2d 1169(Fed. Cir. 1987).

<sup>22</sup> 請參考 *Laitram Corp. v. Cambridge Wire Cloth Co.*, 863 F. 2d 855, 9 U.S.P.Q. 2d 1289(Fed. Cir. 1988).



<sup>23</sup> 請參考 *Coming Glass Works v. Sumitomo Elec. U.S.A., Inc.*, 868 F.2d 1251, 9 U.S.P.Q. 2d 196 (Fed. Cir., 1989), 以本文對於該判例之分析。

<sup>24</sup> 在 *Winana v Denmead*, 56 U.S., 15 How. 330, 14 L.Ed. 717(1853)一案中，法院認為在專利發明中，除了權利要求範圍是對大眾公開的，且該範圍又同時是獨佔的，但因為均等論適用而會產生各種解釋上的可能，因此其所帶來不確定性是必然的結果。

### 一、Pennwalt Corp. 控訴 Druand-Wayland, Inc.<sup>25</sup>

Pennwalt 擁有美國第 4,106,628 號命名為“水果及其類似物之分類器”的專利，其所主張者為一分類器，該分類器可利用被分類物之本質，例如水果之顏色、重量、或上述兩因素之組合，對被分類物加以區分。

Pennwalt 對 Durand-Wayland 所生產並販售的兩種分類提出侵害告訴。Pennwalt 引用一先前判例主張，若「被控物僅於一電腦中進行專利說明所載之作用」，那麼「單是這樣的安排是不足以避開專利侵害的」。<sup>26</sup> 如果 Durand-Wayland 之裝置與專利裝置之差異僅在一以硬體連接迂迴作用的替代電腦，那麼其針對專利侵權所提出的控訴辯證會較為有利。然而，根據該專利權利要求範圍之限制，專利裝置中微處理機(microprocessor)之程式必須被設計成足以進行某幾項作用。但是，法院認定被控物之微處理機之程式並沒有上述應有的功用。因此法院判定專利裝置之某幾項作用是

被告裝置“欠缺”的，而所餘留下來者，其所表現的作用，是「本質上不相同的」，因此沒有於均等論下之侵權行為發生。

由於專利發明之利用被分類物的位置進行分類工作，因此，該位置顯示要件是否存在於被控訴物中，對本案之判斷扮演十分重要的角色。若該裝置根本就沒有包含上述之位置要件，至少可以確定該裝置決不會進行與專利裝置一樣之本質上相同的作用。

法庭根據專家證言發現，被告裝置並沒有任何位置顯示之作用，這是因為該微處理機是根據物品之重量及顏色，而非該物品之位置而作分類。Pennwalt 亦針對此一特點提出辯證，認為被分類物品的位置可以經由被控訴裝置分類過程中被推算出來。但重點是在專利裝置中，被分類物品的位置是該專利裝置的作用之一，而被控訴裝置不具該項作用，因此，此兩裝置並不應該被定義為進行本質上相同的作用。

本案的另一個爭議焦點在於，當被控裝置缺少專利要求的裝置所具有

<sup>25</sup> 原判例編號為 *Pennwalt Corp. v. Durand-Wayland, Inc.*, 833 F.2d 931, 4 U.S.P.Q.2d 1737 (Fed. Cir. 1987).

<sup>26</sup> 請參考 *Decca Ltd. v. United States*, 544 F.2d 1070, 1080-81, 210 Ct.Cl. 546, 563-64, 191 U.S.P.Q. 439, 447(1976).

的某一功能時，究竟是從整體上(as a whole)來看待其「方式功能結果」三要件之實質相同，或是將功能作為技術要點(an element)來分析？在美國的判例中，往往會因某一關鍵字詞而決定了一案件的判決，本案就是一例。多數法官認為，被控裝置的任何部份都沒有執行所謂「位置顯示方式」(position indicating means)的功能，因而不存在根據均等論原則的專利侵害情事。儘管，從整體上來看，本控裝置的操作方式及大多數的功能與最後的結果等於該專利裝置的效果。

## 二、Coming Glass Works 控訴 Su-mitomo Electronic USA Inc.<sup>27</sup>

本案所涉及之發明與光纖製造技術有關。光可以經由透明媒介物來傳輸，該媒介物之外圍是被另一種較低光折射率(refractive index)之媒介物所環繞。光纖傳輸的概念類似於電流在以銅軸為傳導核心，而外表披附一層絕緣塑膠的電線類似。光纖是將純矽中參雜金屬元素，經過融熔抽絲成為類似人類頭髮粗細一般的纖維形狀，再將未經參雜的純矽披附在外，即成為俗稱的光纖。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之內層，因此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。此項技術由美國 *Coming Glass* 公司自 1966 年開始研究，於 1970 年發明成功。該項成果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。*Coming Glass* 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。此項發明獲得了美國第 3,659,915 號專利，並在市場上獲得了顯著的成就。

在該項專利申請之前的實驗，都是以參雜金屬元素來增加光纖內層的光折射率為目標，此種參雜方式稱為正向參雜(positive dopant)。在專利申請說明書中也是以正向參雜為內容。在另一方面，在 1954 年即有未經科學證實的經驗顯示出，參雜氟元素在某種多成份的玻璃材料當中，會使該材料的光折射率降低，即是所謂的負向參雜(negative dopant)。

*Sumitomo* 公司以及其所屬的兩

家子公司 Sert 與 Seusa 也從事光纖

的製造與銷售，產品名稱爲 S-3

<sup>27</sup> 原判例編號爲 *Coming Glass Works v. Sumitomo Elec. U.S.A., Inc.*, 868 F.2d 1251, 9 U.S.P.Q. 2d 196 (Fed. Cir., 1989).

該產品即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。

S-3 系列之纖雖然並未含蓋在專利權利要求之文字描述範圍之中，但生產 S-3 光纖所實際採用的生產方法上，是否已構成均等論中所主張的「在實質上是使用相同方法，製造具有相同功能，而產生相同效果的產品之專利侵害行爲」。

在比對方面，很明顯且毫無爭議之部份是 S-3 光纖所呈現的功能與結果，與專利發明所描述的光纖是相同的。因此，以均等論要件來分析時，最後判決的關鍵就在「是否採用實質上相同的方法，換一句話說，光纖核心層的正向參雜是否等同於光纖披附層的負向參雜？」

就被控訴物單獨與專利權利要求的文字比較，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 S-3 光纖所採用的方法就文字之解釋上，與專利之中的方法是不同的。但是法

院基於以整體觀點比較「方法功能結果」三點，認爲採用方法之認定不應陷在狹隘地文字解釋概念上，而是應就實質上所採用的方法進行等同性之分析，因此判決 S-3 所採用的方法與專利所採用的方法相同。

雖然 Sumitomo 所採用的是負向參雜方法，專利權利要求的文字描述有所出入，但是實質上被告確實是採用了與原告相同的方法。法院也認爲添加氟元素到光纖外層矽之中造成光折射率下降，與添加元素到光纖內層造成光折射率增加，二者事實上是等同的。

Sumitomo 引用全要件原則(All Element Rule)，主張 S-3 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，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。Sumitomo 在此點分析上，顯示出對於全要件原則之中的「要件」的誤解，與對於專利權利要求要件的誤用。全要件原則之中所指的要件，可能是指專利權利要求之中的一項限制，也可能是一系列的限制。該一係

列限制加在一起，使得一項新發明成爲可能。Sumitomo 之主張，對等同性之判斷是一種僵化認識，故然等同性要求專利權利要求的逐項限制條件，必須在被控訴的產品中找到，但卻不必然是以一對一之相對位置方式來證實等同性的存在，Sumitomo 的認知有錯誤。

### 三、Hilton Davis Chemical 控訴 Warner-Jenkinson<sup>28</sup>

Hilton Davis 與 Warner-Jenkinson 皆爲食品、藥物及化妝品用染劑紅色 40 號及黃色 6 號的製造業者。將染劑純化到可使用於食物或藥劑之國家標準，是製造過程中一個很重要的步驟，傳統的純化方法相當地不經濟。

Hilton Davis 發明了一種「超滲透過濾法(ultrafiltration)」，該法可替代傳統的方法，並於 1985 年獲專利。該專利所保護純化染劑的方法，爲在每平方英寸大約 200 至 400 磅的液體靜力壓、酸鹼質爲 6.0 至 9.0 間的條件下，將染劑溶液透過直徑大小約爲 5-15 埃的薄膜細孔(Angstroms)，用此方法過濾雜質，留下純度可達 90% 以上的染劑產品

Warner-Jenkinson 於 1982 年亦已開始測試自身研發的滲透過濾法，但該公司是以一薄膜分離已經初步處

理之染劑溶液。雖然 Warner-Jenkinson 的測試時間比 Hilton Davis 還要早一個月，但該測試並沒有成功。在經歷幾番不成功的測試後，Warner-Jenkinson 於 1986 年放棄紅色 40 號及黃色 6 號染劑的過濾製備，但仍然使用該方法純化紅色 40 號染劑。

Hilton Davis 於 1989 年得知 Warner-Jenkinson 使用滲透過濾法純化紅色 40 號染劑後，於 1991 年對 Warner-Jenkinson 提出專利侵權告訴。於訴訟過程中，Hilton Davis 提出證據顯示 Warner-Jenkinson 的滲透過濾法之操作條件爲，每平方英寸大約 200 至 500 磅的液體靜力壓，酸鹼度爲 5.0，且經專家證言顯示，所使用的薄膜細孔直徑大小爲約 5-15 埃。

陪審團在經過九天考慮之後決定，於均等論下 Warner-Jenkinson 對確實有侵權的行爲發生。根據本案之事實顯示，Warner-Jenkinson 所使用的壓力之作用同樣的是用以強迫溶液透過薄膜，因此與專利之差異爲非本質上之差異。另外亦有充分證據顯示，純化染劑之薄膜細孔直徑大小約爲約 5-15 埃，雖然難以明確地證實 Warner-Jenkinson 使用與專利完全一樣大小細孔之薄膜，但在過濾大小相似之染劑分子時，陪審團亦認爲薄膜細孔直徑大小之差異也是非本質上差異。

在本案中，法院對均等論之運用

又有重要的發展。根據均等論原則決

<sup>28</sup> 原判例編號為 Warner-Jenkinson Co. v. Hilton Davis Chemical Co., 520 U.S. 17, 117 S.Ct. 1040, 137 L.Ed.2d 146, 41 USPQ.2d 1865 (1997).

定專利侵權時，除了須存在方法、功能、結果的相同或實質上相同的事實證據外，是否還有其他考慮因素。當初美國專利界在本案發生後皆普遍地認為，該案的判決將傾向於產生第四原則。而事實上也正是如此，在本案的判決中，上訴法院提出在運用方法、功能、結果測試均等論之外，須另考慮被控訴產品或製程與原專利之範圍，是否為一種「非實質上之變更」(insubstantial change)而已。另外法院在本案中提及一個重要啓示：均等論不應該在專利侵害案件中當作一個特例來處理。在字面侵權不成立時，法院可以自動適用均等論，以討論被控者是否有抄襲的行為，在運用此原則時，其重點在於專利物與被控物間的差異是否具有實質上的差異。

#### 四、Susan M. Maxwell 控訴 J. Baker, Inc.<sup>29</sup>(1996)

1986 年 11 月 25 日 Susan M. Maxwell 獲得美國第 4,624,060 號專利，這是關於將成雙鞋子捆綁在一起的技術。由於在零售市場中，顧客往往會將成雙的鞋子弄混，所以製造商

需要將成雙的鞋子捆綁在一起。對於有鞋帶的鞋子，則可以利用鞋帶孔穿上細絲加以捆綁，但沒有鞋帶的鞋子，可能就需要在鞋子的某些部位打孔再穿線，這種作法會損害產品，容易引起爭議。Maxwell 的專利可以解決該項問題。如圖 1 所示，在內外鞋墊之間嵌入一張小標紙，再用細線將兩個鞋子的標紙連在一起。

在 1980 年代中期至 1990 年之間，J. Baker Inc. 由獨立的製鞋供應商取得產品，在百貨公司中銷售，其採用的連

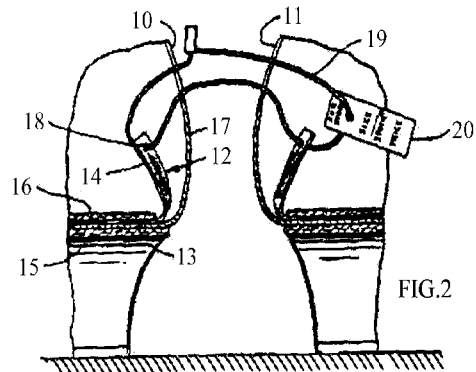


圖 1 Maxwell 的專利設計

接方式稱之為「襪下連接」(如圖 2 所示)。Maxwell 在 1990 年 6 月通知 Baker 侵犯其專利，Baker 於是設計了另外兩種捆綁鞋子的方式，分別稱為「反向置物袋」與「頂上連線」(如圖

2 所示)。

<sup>29</sup> 原判例編號為 Susan M. MAXWELL, v. J. BAKER, INC., 86 F.3d 1098 U.S.P.Q.2d 1001 (Ded. Cir 1997).

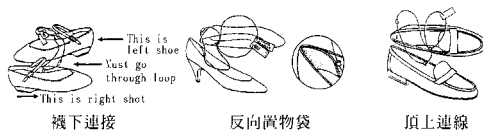


圖 2 Baker 的產品設計

Maxwell 控告 Baker 之前述三項產品設計侵犯其專利。雖然 Baker 在其「襪下連接」的產品中聲稱其標紙設計是在襪子之下，但實際製造出來的產品，其標紙都是嵌在內外鞋墊之間，無疑地，不論 Baker 如何的解釋，已經在文字上侵犯了 Maxwell 的專利。

關於「反向置物袋」與「頂上連線」的兩項設計，在經 Baker 上訴之後，聯邦巡迴法院認為未在均等論之下侵權。在權利要求中，有關專利設計之標紙之陳述，並不包括鞋子內側鞋面，因此很容易判定此二項設計並未在文字上侵犯該項專利。法院支持 Baker 所主張之觀點：Maxwell 在規格書中曾指出此兩種設計可以作為專利設計的替代方案，但未訴諸於權利要求之中，這部份應該視為奉獻給社會大眾。

不論是在判定文字上之侵權，或是均等論之下的侵權，「公開但未訴諸

於權利要求之內容，視為奉獻給社會大眾」是一項經常被採用的法律。因為專利人不能縮小權利要求之範圍，以求容易通過審查，然後在訴訟中，又以均等論為由，主張公開但未訴諸於權利要求之內容等同於權利要求。如此便會鼓勵專利申請人在規格書中做廣泛的公開，但縮小權利要求，以避免較大範圍的審查。本案中，Maxwell 顯然已將「反向置物袋」與「頂上連線」兩項替代方案奉獻給社會大眾。請注意，這兩項是替代方案，而非為權利要求中某些部份之可替代性物或方法。

本案與 Graver Tank<sup>30</sup> 一案似有衝突之處。Graver Tank 一案所涉及的第 2,043,960 號專利，為一種電鍍使用的化合物，主要部份為鹼土金屬矽酸鹽，而被控侵權的產品為錳矽酸鹽。錳矽酸鹽在該專利中之規格書中為公開的資訊，而發明者偏好採用鹼土金屬矽酸鹽說明其發明之內容，且在實務的運用上，錳矽酸鹽為鹼土金屬矽酸鹽之有效替代品，而權利要求中所宣稱之化合物為「金屬類矽酸鹽與鈣氟化物」，在此種情形下，專利之權利要

求已包含了**錳矽酸鹽**。因此，本案之

判決與先前判例為有衝突。

<sup>30</sup> 該判例編號請參見註腳 11。

#### 五、YBM Magnex, Inc 控訴 International Trade Commission<sup>31</sup>

YBM Magnex 公司為美國專利 4,588,439 號「含氧永久磁性合金」之所有權人，該專利是指一種永久性的磁性合金，以重量來分析，30%至 36% 為至少含有一種稀土族的元素，60%至 66%為鐵，6,000 至 35,000ppm 的氧，及相對應所需要的硼元素。此種磁性合金的氧含量較高，在高溫與高濕的環境下，呈現出較佳的穩定性。

YBM 譴責八家公司違規進口此種磁鐵，其中有三家公司(San Huan New Materials High Tech, Inc.、Ningbo Ko-nit Industries, Inc.、及 Tridus International, Inc.)，於 1995 年 10 月 11 日，在國際貿易委員會(International Trade Commission，以下簡稱 ITC)所成立的 No. 337-TA-372 號調查案中，簽下了協議規定，聲明不再侵犯該專利。

1996 年 3 月 4 日 YBM 又告 San Huan、Ningbo、Tridus 等三家公司，仍然繼續輸入造成侵權的磁鐵，違反協議規定。正在此案未決之際，另一宗與本案裁決有關的訴訟終結，聯邦巡迴法院判定 Maxwell 敗訴(Susan M.

Maxwell, v. J. Baker, Inc., 1997)，理由是「Maxwell 公開而未訴求為權利要求之資料，被視為是貢獻給社會大眾。根據此判例，此三家公司宣稱 Maxwell 一案已經改變了法律的適用，他們認為含氧量介於 5,450ppm 至 6,000ppm 的範圍，公開於專利中，但未訴諸於權利要求中，不能引用均等論而認為有侵權的行為。而 ITC 之行政法官也做相同的解釋。

YBM 於聯邦巡迴法庭，對 ITC 提出控訴，認為其以 Maxwell 一案的解釋為由，而阻止均等論適用之範圍。YBM 認為 ITC 對於 Maxwell 案的解釋與最高法院及聯邦巡迴法院的判例有衝突。Maxwell 在專利申請中公開了多種不同的設計方式，而 Maxwell 僅將其中的一種訴求於權利要求中，因此，其他的方式不能引用均等論，而視為等同於權利要求中所保護的內容。YBM 主張聯邦巡迴法院是依據 Maxwell 案的特殊情形，以較廣泛的陳述方式敘述，該案的判決理由並無不當之處，但不能以此判決理由推論到其他所有的個案。

專利所保護之範圍，必須以權利要求的範圍為依歸，均等論雖然可以

源引到權利要求以外的內容，但這些

視為等同的內容，在要件上須必與權

<sup>31</sup> 原判例編號為 YBM Magnex, Inc v. International Trade Commission, 145 F.3d 1317, 46 U.S.P.Q. 2d 1843 (Fed. Cir., 1998).

利要求的內容有相當程度的關係，例如在本案中，含氧量在 5,450ppm-6,000ppm 之範圍為權利要求第 1 項的直接延伸，因其仍具有專利產品的功能與結果，故被視為等同於專利的權利要求。在另一方面，Maxwell 案中未訴求為權利要求的方法，與其他方法之間缺乏某種程度上的關係，故不能視為權利要求之等同內容。總言之，判斷的基礎還是在於權利要求之範圍。

#### 肆、均等相異論之要義與判例

在原文上均等論與均等相異論僅僅差一個「reverse」單字，其作用在專利訴訟過程中，具有若干相同與相異的作用。

與在均等論在實質作用上相同，均等相異論也是在彌補文字敘述發明本質之不足。如同前文所述，專利保護以權利要求為範圍，權利要求以文字闡述發明的內容與本質，文字運用有其限制與詞窮的時候，而專利法所要保護的是發明人的發明本質，雖然在撰寫權利要求時，撰寫者已經盡力使用文字闡述發明之本質，但不一定能完完整整、條理清晰、且範圍正確

地反映出發明的本質。為了不僵固於文字上的解釋，均等論在某些情形下，發揮了保護發明權人的利益。

但與均等論不同的是，成功引用均等相異論者，可證明被控訴標的為未侵犯發明專利。所謂均等相異論之未侵權是指「僅在表面上像是專利發明，也與權利要求之描述一致，但在原理上已有相當之改變，並使用實質上不相同的方法，而不構成侵權行為」。

當專利權人以文字上之侵權提起訴訟時，被告才可以引用均等相異論並負有舉證之責任。在認定均等相異論之適用時，雙方可以分別引證文件資料、證人口供等，並做交互的審問，且參酌專利申請歷史、先前技術、與規格等，這些證據可以適當地解釋權利要求之確實含意，突破語文上的限制，以辨別權利要求是否涵蓋了被控訴之產品或方法。至於何謂「已有相當之改變」、「原理上」、「實質上不相同」等字眼並未嚴格地定義，故需視當時情形而裁定。<sup>32</sup>

1985 年美國聯邦巡迴上訴法院所裁定撤銷北加州地區法院(United



<sup>32</sup> 關於該敘述之意義，取自於以下4項判例：Fromson v. Advance Offset Plate, Inc., 720 F.2d 1565, 1569, 219 USPQ 1137, 1140(Fed.Cir.1983)、Leesona v. United States, 530 F.2d 896, 906, 208 Ct.Cl. 871, 887-88,185 USPQ 156, 163 (aff'd 192 USPQ 672)(1976)、McGill Inc. v. John Zink Co., 736 F.2d 666, 673, 221 USPQ 944,949 (Fed.Cir.1984)、Palumbo v. Don -Joy Co., 762 F.2d at 974, 226 USPQ at 8。

States District Court for Northern District of California) 對於 SRI International 公司控訴 Matsushita 公司之判決，可以說明均等相異論之適用時機與原則。<sup>33</sup>

從權利要求文字上之敘述來看，Matsushita 所製造的濾光鏡，已經毫無問題地侵犯了 SRI 的專利發明。但在實質產品上具有以下的差異：SRI 專利濾光以兩道柵極板將光源分離為兩種基本載頻(carrier frequency)，再以低周波帶狀濾光鏡(low and band pass filter)將這些載頻解碼，而上述的兩道柵極間存有空隙，且呈 45 度角。被宣稱侵權的 MEI 之濾光鏡也有類似兩道柵極，但縫隙成 90 度，且其間沒有空隙存在，因此光束通過兩道柵極之距離相同，產生出之兩種基本載頻是交錯的。MEI 再以 1 赫延遲梳型濾光鏡 (1-Hertz delay comb line filter)延遲及分解這些連續不斷且互相交錯的載頻。

在地區法院查察的階段，地區法院要求由陪審團決定「MEI 之濾光鏡是否在原理上已有相當的改變」，進而決定「SRI 之濾光鏡與 MEI 之濾光鏡

為兩種發明」或是「MEI 之濾光鏡為 SRI 之發明的另一種形式」

在 1984 年 4 月 13 日所召開的審查中，法官澄清 SRI 所謂技術的「本質」，並在 1984 年 8 月 1 日，認為 Matsushita 之濾光鏡在原理上已與 SRI 之濾光鏡有相當地改變，引用均等相異論 (reverse doctrine of equivalents)，做出有利於 Matsushita 的判決。

### 伍、結論

由上述的判例，可以再度的顯示出，專利侵權的判斷雖然是以文字化之權利要求為範圍，但法律適用不以僵固於文字上的解釋，均等論及均等相異論之引用，皆表現出保護發明「本質」的重要。換一句話說，在均等論下，雖被控訴標的在文字上沒有侵權，但與發明專利間僅有些微之差異、替換物的置入、或其他不具本質改變的變化等諸項因素出現時，發明權人仍可以獲得保障。而在均等相異論之下，真正能在實質上具有改良或創新之發明，雖然在文字尚可能已經侵犯了某項專利，亦可以免於法律的制裁。如

此，專利法才能保護發明的本質，進而達到發揮保護發明、鼓勵發明的作用。

關於被控訴標的與專利發明之分析，就本研究之範圍而言，可以分為兩個構面來分類。第一、在文字敘述

<sup>33</sup> 該案之編號為 SRI v. Matsushita, 775 D.2d 1102 227 U.S.P.Q. 577 (Fed. Cir., 1996).

上，被控訴標的是否符合專利權利要求之內容。第二、就技術上的本質而言，被控訴標的是否與專利發明相同。根據前文的敘述，作者大膽地提出表 1 的表示方法。

表 1 的作用除了在詮釋美國專利法的立法精神外，同也對實務工作者，例如專利代理人、發明人、專利之實施者、專利迴避設計者等，提出一項簡單易懂的解釋架構。

單看權利要求之文字敘述是不足判定侵權行為，如果被控訴標的與在本質上與專利發明不同，仍可以引用均等相異論而獲判無侵權行為。而不在權利要求之文字敘述上，仍然有均等論適用之可能，不在文字上侵權，也不能表示沒有侵權。從另一角度來看，法律所要保護者是專利發明之本質，因此，不論被控訴標的是否落入權利要求之文字敘述範圍內，只要在本質上與發明專利相同，就構成了侵權的行為。

最高法院的判例已經明白的表示，「不允許不理會事實、環境、與證據，而阻止均等論適用於公開但未訴諸於權利要求中之內容」。<sup>34</sup> 在變化多端的實務中，均等論之引用有其多變的風貌。法院必須根據特定的事實找出判斷的準則，這些準則有時很容易地被找出來，但有時後卻無法找到。根據本案與相關判例的結果，專利申請人、相關企業必須對於均等論之立法精神有深切的體認。均等論之運用，是希望在以下兩種情形中取得平衡：第一、權利要求中所定義與給予專利保護的範圍，第二、非實質地去改變已獲准之專利，而避開專利的保護。

表 1 權利要求與本質比較之交叉分析

		權利要求之陳述	
		符合	不符合
在本質之比較	相同	在文字上之侵權	在均等論下之侵權
	不相同	在均等相異論下之未侵權	無侵權行為

耿 筠 中原大學企業管理學系  
美國亞太法學研究院  
劉江彬 政治大學科技管理研究所  
美國亞太法學研究院

孫遠釗 美國喬治華盛頓大學

美國亞太法學研究院

---

<sup>34</sup> 以下 2 個重要的判例，支持上述的見解：Warner-Jenkinson Co. v. Hilton Davis Chemical Co., 520 U.S. 17, 117 S.Ct. 1040, 137 L.Ed.2d 146, 41 USPQ2d 1865 (1997)、Graver Tank & Manufacturing Co. v. Linde Air Products Co.，見註腳 11。