

# 專利侵害鑑定（下）

## Patent Infringement Verification (Part II)

羅炳榮 (Philip Luo)

### 摘要

按專利侵害鑑定,或是侵權分析,於專利訴訟中係為核心問題,其良窳與精確與否,攸關乎訴訟之結果,由於我國現行專利侵害在見解上甚為分歧,是以,本文擬由美國實務觀點,作一介紹,或有助於一些觀點之澄清。

### Abstract

Patent infringement verification, also called infringement analysis is the core issue in patent litigation. The final decision of the trial is dependent on the quality and precision of the infringement analysis. However, due to the wide-ranging viewpoints that exist in current practice, this paper will impart the viewpoint of US practice. Hopefully this paper will help to clarify the different viewpoints.

### 關鍵字

侵權分析、申請專利範圍比對、全要件原則、文義侵害、均等論下侵害

## Keywords

Infringement analysis, claim comparison, all element rule,  
literal infringement, infringement under the doctrine of equivalents,

## 【提要】

壹、前言

貳、專利文獻之構成與功能

（一）發明說明

（二）申請專利範圍

參、侵權分析之步驟

（一）解讀申請專利範圍步驟

（二）比對步驟

肆、侵權認定

（一）落入

（二）讀取

伍、侵權認定與態樣

（一）全要件原則

（二）侵權態樣

（三）侵權之阻卻

陸、鑑定流程圖

（一）解析申請專利範圍

（二）解析被控裝置之技術構成

（三）全要件階段

（四）文義侵害階段

（五）逆均等論探究階段

（六）均等論下侵權階段

（七）申請過程之禁反言階段

（八）實施先前技藝之阻卻階段

柒、案例

（一）申請專利範圍解讀例

（二）申請專利範圍解讀例

（三）全要件原則例

（四）全要件原則例

（五）全要件原則例

（六）文義侵害例

（七）限定與拋棄例

（八）手段加功效例

(九) 非均等例

(十) 非均等例

(十一) 對偶構件例

(十二) 逆均等論例

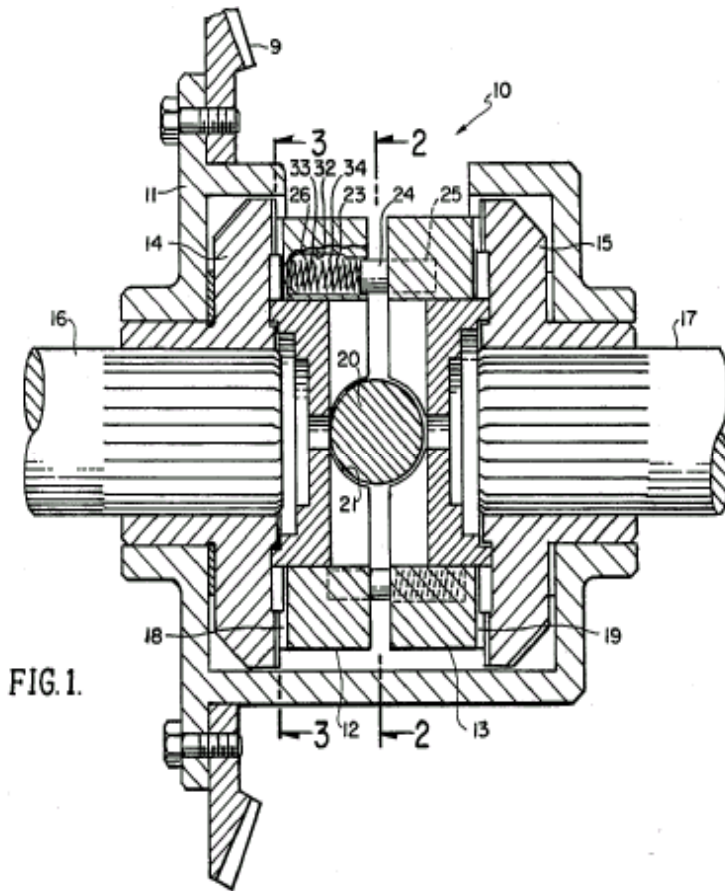
(十三) 實施先前技藝例

捌、結論

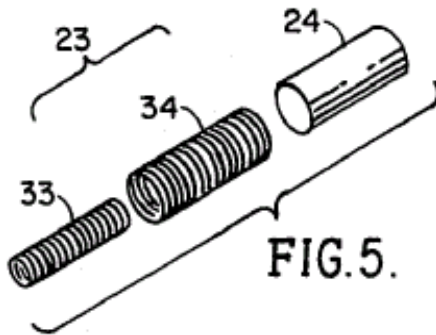
案例四：全要件原則例

(a)系爭專利(註<sup>63</sup>)

系爭專利係為一差速器，其係針對傳統與習知之差速器予以改良，由說明書觀之，自承改良了三部份，即(1)驅動盤外緣之窗口開口；(2)新設計之雙同心彈簧(33, 34)及一插梢(24)，及(3)彈簧通路呈長橢圓形斷面，系爭專利之圖式 Fig 1 及 Fig 5 如下：



註 63 此為美國第 5, 413, 015 號專利。



其中，如上圖所示，彈簧 33 係可被套合於另一彈簧 34 內，其申請專利範圍列述為：

1. 一差速機構，其包括：

輸出裝置；

與所述輸出裝置具距離之驅動裝置；

可作動地回應所述驅動裝置，用以施力於所述輸出裝置之被驅動裝置；

所述被驅動裝置具有一對之離合驅動組件，其係同軸地分別設於兩側，且具有反向之具距離之表面；

介於所述驅動表面之偏心裝置，其包含至少一與一彈簧組合(23)成直線之梢(24)，所述彈簧組合包含(consisting of)兩同心彈簧(33, 34)，並壓縮於梢(24)之一端；

所述彈簧及梢係成一直線的插入所述離合器驅動組件之延伸通道；

每一所述離合驅動組件具有一檢查及入口，並連通於所述通道，以使所述彈簧外張；

所述彈簧通道係為橫向橢圓斷面。

**(b)被控裝置**

而被控裝置則是幾乎完全相同於系爭專利，唯一差異部份在於使用較粗之單一彈簧以取代系爭專利之兩同心彈簧形成之「彈簧組合」。

**(C)比對表**

所以，於分別解讀與解析系爭專利及被控裝置後，則吾人可繕製比對表如下：

系爭專利	被控裝置	異同
1.一差速機構,其包括: 輸出裝置; 與所述輸出裝置具距離之驅動裝置; 可作動地回應所述驅動裝置,用以施力於所述輸出裝置之被驅動裝置; 所述被驅動裝置具有一對之離合驅動組件,其係同軸地分別設於兩側,且具有反向之具距離之表面;	1.一差速機構,其包括: 輸出裝置; 與所述輸出裝置具距離之驅動裝置; 可作動地回應所述驅動裝置,用以施力於所述輸出裝置之被驅動裝置; 所述被驅動裝置具有一對之離合驅動組件,其係同軸地分別設於兩側,且具有反向之具距離之表面;	相同  相同 相同  相同
2.介於所述驅動表面之偏心裝置,其包含至少一與一彈簧組合(23)成直線之梢(24),所述彈簧組合包含(consisting of)兩同心彈簧(33,34),並壓縮於梢(24)之一端;	介於所述驅動表面之偏心裝置,其包含至少一與一彈簧成直線之梢,並壓縮於梢(24)之一端;	不同,被控裝置只具單一彈簧,而非兩同心彈簧之彈簧組合。
3.所述彈簧及梢係成一直線的插入所述離合	所述彈簧及梢係成一直線的插入所述離合	相同

<p>器驅動組件之延伸通道；                  每一所述離合驅動組件具有一檢查及入口，並連通於所述通道，以使所述彈簧外張；                  所述彈簧通道係為橫向橢圓斷面。</p>	<p>器驅動組件之延伸通道；                  每一所述離合驅動組件具有一檢查及入口，並連通於所述通道，以使所述彈簧外張；                  所述彈簧通道係為橫向橢圓斷面。</p>	
--	--	--

面對此比對表，很顯然地，被控裝置係為單一彈簧，顯然較系爭專利所述之彈簧組合少了一彈簧(註<sup>64</sup>)，因此，於全要件原則即已不符合下，即無侵權之可能，故即可作出不涉侵權之結論(註<sup>65</sup>)。

### 案例五：全要件原則例

本案係於全要件原則即已不符而不涉侵權之案例，此案例再次凸顯出申請專利範圍撰寫之重要性。

#### (a)系爭專利(註<sup>66</sup>)

系爭專利係為一種來電告知裝置，主要在於供行動電話不在身邊或

註 64 本案例中申請專利範圍之彈簧組合採用「包含兩同心彈簧(consisting of two concentric springs)」，亦有範圍限縮問題，通常，以「consisting of」撰寫，意味「我請求以下者外，別無他物(I claim what follows and nothing else)」，唯若以「comprising」撰寫，則表示「我請求至少為以下者，且潛藏更多(I claim what follows and potentially more)」，見 John Landis 著「Mechanics of patent claim drafting」。此案之判決中，法官之協同意見認為專業之專利代理人不應犯此錯誤。

註 65 See Vehicular Tech. Corp. v. Titan Wheel Int'l, Inc., 212 F.3d1377, 1381, 54 USPQ2d 1841, 1844 (Fed. Cir. 2000).

註 66 系爭專利係依我國專利予以改作。



不易感知時，藉由可隨身攜帶之筆型告知裝置以告知行動電話使用者。

其申請專利範圍列述如下：

1.一種「行動電話來電告知裝置」，其係為筆型，主要係於筆管內裝設一訊號感應電路及電池，而該訊號感應電路係由天線組、頻率選擇器、訊號放大器、濾波整流器、驅動電路等組成，其中：

(A)天線組，用以感應行動電話來電訊號所產生的共振頻率；

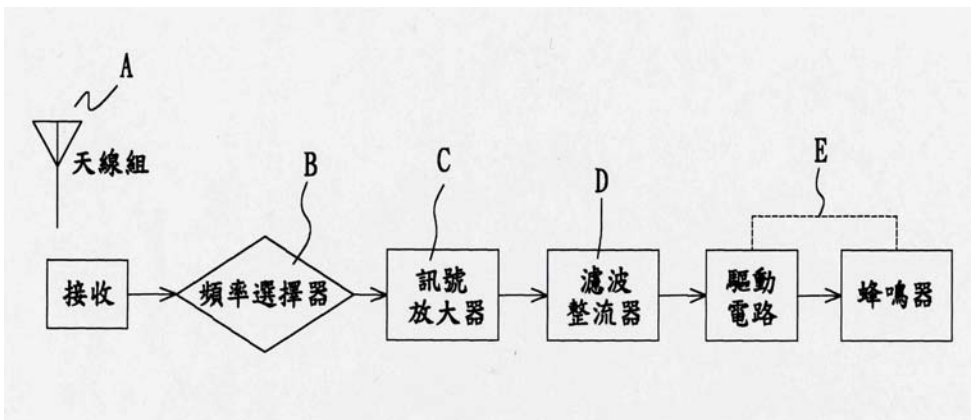
(B)頻率選擇器，其連接天線組，係用以判別行動電話所使用的門號訊號頻率；

(C)訊號放大器，其連接頻濾選擇器，係用以放大天線組所接收的訊號；

(D)濾波整流器，其連接訊號放大器，係用以去除放大後訊號中的雜訊；

(E)其特徵在於：設一驅動電路，其連接濾波整流器，另端連接一蜂鳴器，俾使天線組接收到行動電話收到來電訊號後，蜂鳴器發聲者。

其系統架構如下圖所示：



(b)被控裝置(註<sup>67</sup>)

被控裝置亦為一來電告知裝置，其與系爭專利不同處，在於採定頻方式，因此，不具頻率選擇器，同時，告知裝置除蜂鳴器外，再加上振動馬達。

(c)比對表

系爭專利	被控裝置	異同
<p>1.一種「行動電話來電告知裝置」,其係為筆型,主要係於筆管內裝設一訊號感應電路及電池,而該訊號感應電路係由天線組、頻率選擇器、訊號放大器、濾波整流器、驅動電路等組成,其中:</p> <p>(A)天線組,用以感應行動電話來電訊號所產生的共振頻率;</p> <p>(B)頻率選擇器,其連接天線組,係用以判別行動電話所使用的門號訊號頻率;</p> <p>(C)訊號放大器,其連接頻濾選擇器,係用以放大天線組所接收的訊號;</p> <p>(D)濾波整流器,其連接訊號放大器,係用以去除放大後訊號中的雜訊;</p> <p>(E)其特徵在於:設一</p>	<p>1.一種「行動電話來電告知裝置」,其係為筆型,主要係於筆管內裝設一訊號感應電路及電池,而該訊號感應電路係由天線組、頻率選擇器、訊號放大器、濾波整流器、驅動電路等組成,其中:</p> <p>(A)天線組,用以感應行動電話來電訊號所產生的共振頻率;</p> <p>無</p> <p>(C)訊號放大器,其連接頻濾選擇器,係用以放大天線組所接收的訊號;</p> <p>(D)濾波整流器,其連接訊號放大器,係用以去除放大後訊號中的雜訊;</p> <p>(E)其特徵在於:設一</p>	<p>被控裝置不具頻率選擇器。</p> <p>相同</p> <p>不具頻率選擇器</p> <p>相同</p> <p>相同</p> <p>相同,被控裝置另加</p>

註 67 此被控裝置為虛擬。

驅動電路,其連接濾波整流器,另端連接一蜂鳴器,俾使天線組接收到行動電話收到來電訊號後,蜂鳴器發聲者。	驅動電路,其連接濾波整流器,另端連接一蜂鳴器,俾使天線組接收到行動電話收到來電訊號後,蜂鳴器發聲者。	振動馬達。
--	--	-------

固然系爭專利以兩部式寫法，唯特徵之前之前序部份，亦因納入比對，所以，由上述比對表可知，由於被控裝置缺乏頻率選擇器，在全要件原則上即已不符，因此，可得到不涉侵權的結論，當然，若要繼續就文義侵害及均等侵害比對，亦因被控裝置缺乏申請專利範圍中之頻率選擇器之對應元件，因此，最後仍會得到不涉侵權之結論。

### 案例六：文義侵害例

本案例係為被控裝置較系爭專利之申請專利範圍元件為多，因此，可於被控裝置上完全讀取系爭專利之申請專利範圍之所有限制條件，因而得到侵權之結論。

#### (a)系爭專利(註<sup>68</sup>)

系爭專利係為筆型來電告知裝置，用以告知行動電話使用者其行動電話有來電，其申請專利範圍列述為：

一種「行動電話來電告知裝置」，其係為筆型，主要係於筆管內裝設一訊號感應電路及電池，而該訊號感應電路係由天線組、訊號放大器、濾波整流器、驅動電路等組成，其中：

(A)天線組，用以感應行動電話來電訊號所產生的共振頻率；

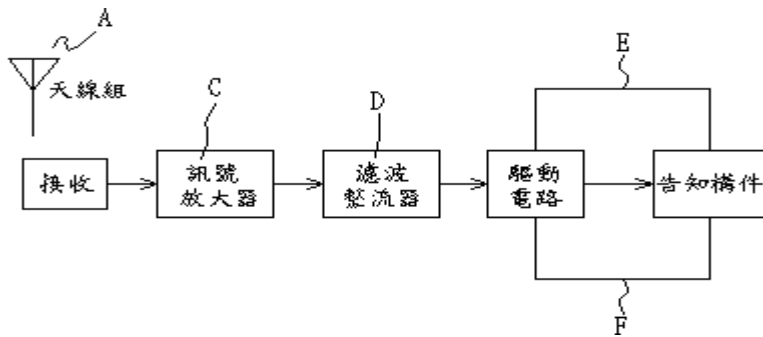
---

註 68 系爭專利為虛擬。

(C)訊號放大器，其連結天線組，係用以放大天線組所接收的訊號；

(D)濾波整流器，其連接訊號放大器，係用以去除放大後訊號中的雜訊；

(E, F)且該驅動電路進一步連結一告知構件，俾使天線組接收到行動電話收到來電訊號後，告知構件作動告知者。



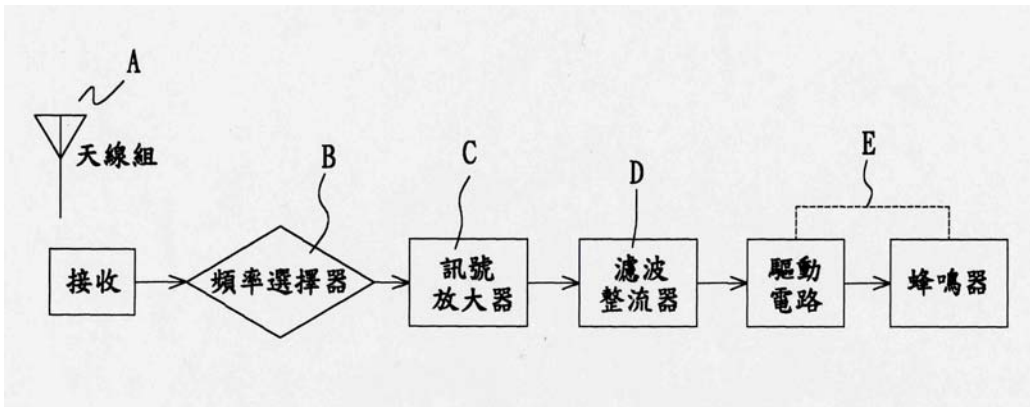
而詳細說明中則列述告知構件可為振動馬達及/或蜂鳴器。

**(b)被控裝置(註<sup>69</sup>)**

被控裝置亦為筆型之行動電話告知裝置，其除了具有如系爭專利之申請專利範圍之所有限制條件外，另外加設一頻率選擇器，同時，其告知構件係為蜂鳴器。

---

註 69 此被控裝置為虛擬。



(c) 比對表

面對此兩者，吾人可繕製比對表如下：

系爭專利	被控裝置	異同
<p>一種「行動電話來電告知裝置」，其係為筆型，主要係於筆管內裝設一訊號感應電路及電池，而該訊號感應電路係由天線組、訊號放大器、濾波整流器、驅動電路等組成，其中：</p> <p>(A)天線組，用以感應行動電話來電訊號所產生的共振頻率；</p> <p>(C)訊號放大器，其連結天線組，係用以放大天線組所接收的訊號；</p> <p>(D)濾波整流器，其連接訊號放大器，係用以去除放大後訊號中的雜訊；</p>	<p>一種「行動電話來電告知裝置」，其係為筆型，主要係於筆管內裝設一訊號感應電路及電池，而該訊號感應電路係由天線組、訊號放大器、濾波整流器、驅動電路等組成，其中：</p> <p>(A)天線組，用以感應行動電話來電訊號所產生的共振頻率；</p> <p>(C)訊號放大器，其連結天線組，係用以放大天線組所接收的訊號；</p> <p>(D)濾波整流器，其連接訊號放大器，係用以去除放大後訊號中的雜訊；</p>	<p>相同</p> <p>相同</p> <p>相同</p> <p>相同</p>

<p>(E,F)且該驅動電路進一步連結一告知構件,俾使天線組接收到行動電話收到來電訊號後,告知構件作動告知者。</p>	<p>(E,F)且該驅動電路進一步連結一告知構件,俾使天線組接收到行動電話收到來電訊號後,告知構件作動告知者。</p>	<p>相同,振動馬達係為告知構件。</p>
---	---	-----------------------

由上表可知，於符合全要件原則下，由於振動馬達係為告知構件，因此，而得到文義侵害之判定，而後則再論及是否適用逆均等論，由於此兩者在原理上並無不同，所以，無逆均等論適用之餘地，故得到侵權之結論，儘管被控裝置加置頻率選擇器，唯亦無助於擺脫侵權。

### 案例七：限定與拋棄例

#### (a)系爭專利(註<sup>70</sup>)

系爭專利係為一電路板結構，說明書描述了基板之組成為：

「鋁係為目前作為基板之較佳材料，其他材料，如不銹鋼或鎳合金，亦可使用，於一些情況．．．聚丙烯亦可被使用」。

申請專利範圍第 1 項列述為：

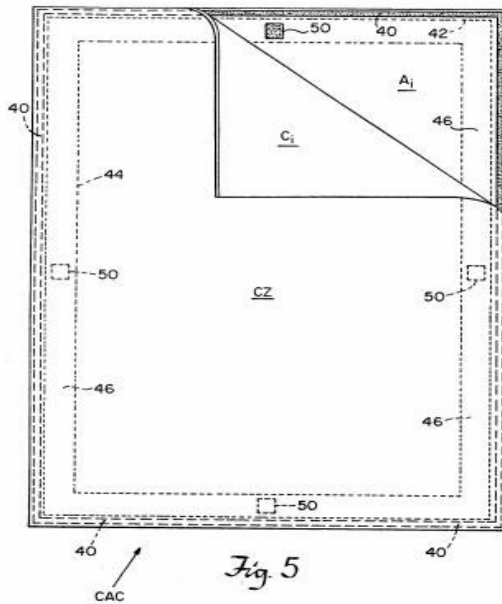
1.使用於製造諸如印刷電路板製品之構件，其包括：

一銅箔板片構成之薄片，其於印刷電路板完成時，構成一功能性元件，及一構成可移除元件之鋁板；

銅箔及鋁板之各一表面係本質上不互相接觸與污染；

註 70 此為美國第 5,153,050 號專利

一彈性黏膠於此兩板片之外緣連結，並定義出一內部實質上未污染之中央區且兩其表面未連結者。



如上圖該專利之 Fig. 5 所示，Ci 面係為銅箔之被保護內面，Ai 係為鋁板之內面，彈性黏膠 40 則將鋁板與銅箔連結於四周緣部，並產生了一被保護之中央區 CZ。

由詳細說明書與申請專利範圍比對得知，可移除元件之材料，在說明書中列舉鋁，不銹鋼，鎳合金，乃至於聚丙稀等，唯申請專利範圍所請求者，只是鋁板，因此，實施列述於說明書之其他材料之技術，屬「獻給社會大眾」，所以，在申請專利範圍解讀時，應予以排除。

### (b)被控裝置(註<sup>71</sup>)

被控裝置亦為電路板，其與系爭專利具非常相同之結構，除對應於

註 71 此為被告之真正產品。

系爭專利之鋁板材料，係採用不銹鋼板外，其餘至今相同。

(c)比對表

根據此兩技術構成，吾人可建構比對表如下：

系爭專利	被控裝置	異同
1.使用於製造諸如印刷電路板製品之構件，其包括： 一銅箔板片構成之薄片，其於印刷電路板完成時，構成一功能性元件，及一構成可移除元件之鋁板；	1.使用於製造諸如印刷電路板製品之構件，其包括： 一銅箔板片構成之薄片，其於印刷電路板完成時，構成一功能性元件，及一構成可移除元件之 <u>不銹鋼板</u> ；	相同  有所差異，被控裝置以不銹鋼板取代鋁板。
2. 銅箔及鋁板之各一表面係本質上不互相接觸與污染；	2.銅箔及 <u>不銹鋼板</u> 之各一表面係本質上不互相接觸與污染；	有所差異，被控裝置以不銹鋼板取代鋁板；
3.一彈性黏膠於此兩板片之外緣連結，並定義出一內部實質上未污染之中央區且兩其表面未連結者。	3.一彈性黏膠於此兩板片之外緣連結，並定義出一內部實質上未污染之中央區且兩其表面未連結者。	除鋁板與不銹鋼板有所差別外，連結完全相同。

若以先前解讀之申請專利範圍論究，則列述於詳細說明之各種材料，除了鋁板以外，其餘材料專利權人因「獻給社會大眾」而無法主張，是以，不涉侵權。

即使欲予探究，則面對此比對表，吾人可清楚得知，被控裝置與系爭專利間具完全對應之元件，因此，符合全要件原則；唯若以文義分析時，則鋁板與不銹鋼板並非相同，故文義侵害無法成立；而後再為均等分析，鋁板與不銹鋼板作為底板或基板之功能顯現與角色扮演上，無論

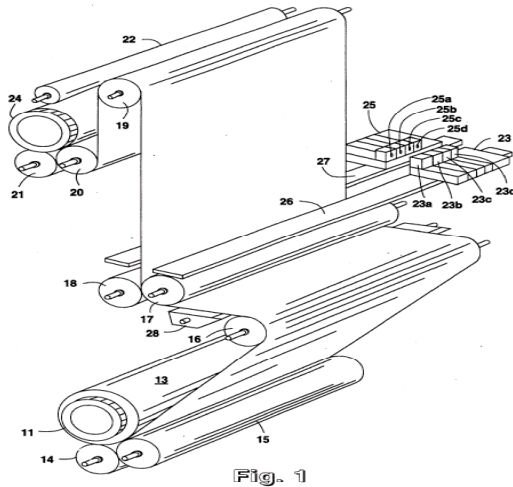


就功能-方式-結果而言，實不具「非實質不同」，因為由系爭專利之說明書可知，由於其列舉甚多可為底板或基板之材料，唯只是請求特定之「鋁板」，所以，對於其他材料之板體而言，屬於「拋棄」，因此，自不能藉均等以復奪(recapture)，於禁反言之阻卻下，均等論下之侵權為阻卻，所以獲致不涉侵權之結論(註<sup>72</sup>)。

### 案例八：手段加功效例

#### (a)系爭專利(註<sup>73</sup>)

系爭專利係為一噴墨印刷器(ink jet printer)，其係用以放大彩色影像，經由掃描之信號被一色彩修正電腦轉換成為代表該掃描影像之個別畫素濃度之控制信號，而此色彩濃度信號被用以控制設於一對印刷頭之噴墨噴嘴，其申請專利範圍第 1 項列述如下：



註 72 經 CAFC 判決不侵權，見 2002 年 3 月 28 日之 Johnson & Johnson Association, Inc. v. R.E. Services Co., Inc. 案判決。唯專利權人後來以再發證方式尋求擴大範圍獲准。

註 73 此為美國第 5,376,957 號專利

1.一用以於基材之第一面重製影像及第二面為鏡面影像之裝置，其包括：

一框架；

一用以產生代表所述影像之控制信號之手段(裝置)；

設於所述基材對向之印墨運送手段(裝置)，所述印墨運送裝置流態地連通於一印墨源；

嵌置於所述框架上用以支撐印墨傳送裝置之裝置；

嵌置於所述框架上用以驅動所述印墨傳送裝置關係於所述基板之手段(裝置)；及

回應於所述控制信號，用以控制所述印墨傳送裝置以於所述基材之第一面上產生影像，及所述基材之所述第二面上產生鏡影像之手段(裝置)。

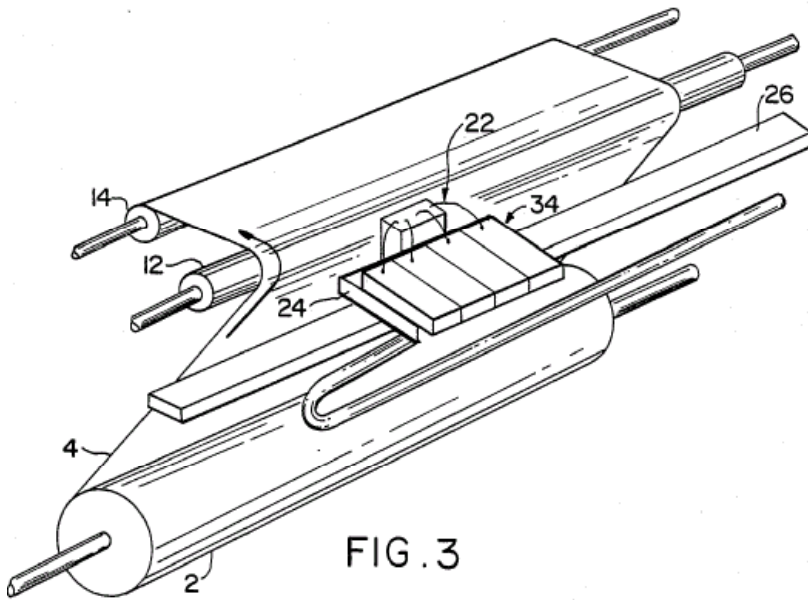
很明顯的，此乃典型之「手段加功效(means-plus-function)」之申請專利範圍撰述方式，因為，通常於申請專利範圍之元件中，「手段(means)」結合功能，則被推定為手段加功效之表達。

### (b)被控裝置(註<sup>74</sup>)

被控裝置亦為一印刷裝置，其大致相同於系爭專利，唯其對應於系爭專利之印墨運送裝置係為單一，脈寬調變空氣源，而系爭專利具有兩空氣源，其一為脈寬 pulse-width 調變空氣源，用以控制印墨傳送到基材；另一則為低量，高壓空氣源，用以連續清潔噴墨頭。

---

註 74 此亦為美國第 4, 914, 522 專利，唯加置一些構件



(c)比對表

由於系爭專利係以「手段加功效」之方式撰寫，因此，在申請專利範圍之解讀上，必須回歸至詳細說明，而當選擇手段加功效方式列述申請專利範圍之元件時，則專利權人必然地將此元件之範疇限制在揭示於說明書中之構造及其均等，因此，在繕製比對表時，應特別注意。

系爭專利	被控裝置	異同
1.一用以於基材之第一面重製影像及第二面為鏡面影像之裝置,其包括:	1.一用以於基材之第一面重製影像及第二面為鏡面影像之裝置,其包括:	相同
一框架;	一框架;	相同
一用以產生代表所述影像之控制信號之手段;	一用以產生代表所述影像之控制信號之手段;	相同
設於所述基材對向之印墨運送手段,所述印墨運送裝置流態地連通	設於所述基材對向之印墨運送手段,所述印墨運送裝置流態地連通	被控裝置只具一氣源

<p>於一印墨源； (唯須具兩氣源) 嵌置於所述框架上 用以支撐印墨傳送裝置 之裝置； 嵌置於所述框架上 用以驅動所述印墨傳送 裝置關係於所述基板之 手段；及 回應於所述控制信 號,用以控制所述印墨傳 送裝置以於所述基材之 第一面上產生影像,及所 述基材之所述第二面上 產生鏡影像之手段。</p>	<p>於一印墨源； 嵌置於所述框架上用 以支撐印墨傳送裝置之 裝置； 嵌置於所述框架上 用以驅動所述印墨傳送 裝置關係於所述基板之 手段；及 回應於所述控制信 號,用以控制所述印墨傳 送裝置以於所述基材之 第一面上產生影像,及所 述基材之所述第二面上 產生鏡影像之手段。</p>	<p>相同</p> <p>相同</p> <p>相同</p>
--	---	-------------------------------

經由上表比對，則被控裝置缺乏第二氣源，亦即其並不具系爭專利之印墨運送裝置所需之清潔噴墨頭之高壓第二氣源。因此，於全要件原則即已不符下，不涉侵權(註<sup>75</sup>)。

### 案例九：非均等例

#### (a)系爭專利(註<sup>76</sup>)

系爭專利係為一改良之筷子，其發明說明書中提及，習知之筷子係為美耐皿製品，具有易斷裂及不耐高溫之缺點，因此，在材質上有予以改良之必要；尤有進者，由於筷體甚為單調，因此，於非挾食之一端予以加置一套座以為裝飾，其申請專利範圍列述為：

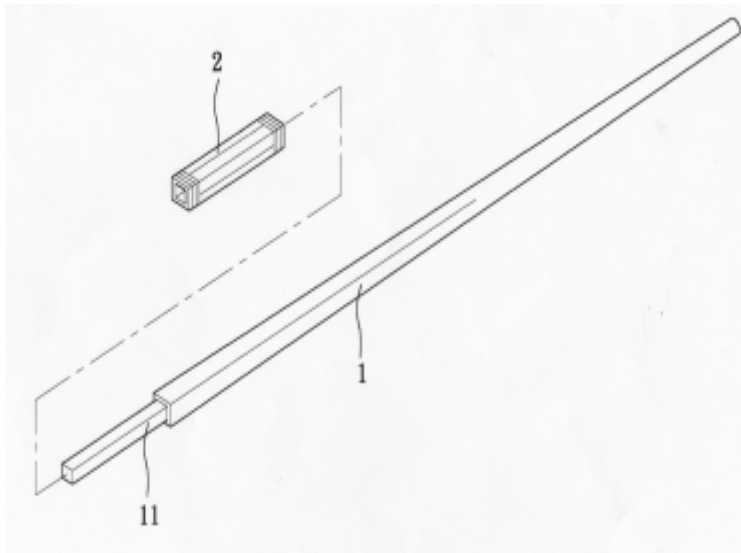
註 75 見 *Signtech USA, Ltd. V. Vutek, Inc.*, 174 F.3d 1352, 1356, 50 USPQ2d 1372, 1374 (Fed. Cir. 1999)判決

註 76 此為我國專利

「一種具有套座之筷子，其結構包括：

一筷體 1，尾端凸設一方形套桿 11；

一空心套座 2，兩端間設有相同之套孔，其內徑較上述之方形套桿外徑略大；且其筷體係以 PP 材質所製成」。



### (b)被控裝置(註<sup>77</sup>)

被控裝置亦為筷子，其具有與系爭專利完全相同之構造，唯筷體材質仍沿用美耐皿。

### (c)比對表

所以吾人可繕製比對表如下：

---

註 77 此為真正被告產品

系爭專利	被鑑定物	異同
1.一種具有套座之筷子,其結構包括:一筷體,尾端凸設一方形套桿;	一種具有套座之筷子,其結構包括:一筷體,尾端凸設一方形套桿;	相同
2.一空心套座,兩端同設有相同之套孔,其內徑較上述之方形套桿外徑略大;	一空心套座,兩端同設有相同之套孔,其內徑較上述之方形套桿外徑略大;	相同
3.且其筷體係以 PP 材質製成。	且其筷體係以 <u>美耐皿</u> 材質製成。	有所差異:筷體為美耐皿材質。

面對此比對表，很顯著地，由於被控裝置具有系爭專利之申請專利範圍之所有限制條件，因此，全要件符合下，則進一步為文義侵害比對。

由於被控裝置之美耐皿並非相同於 PP，亦即兩者文義上不同，因此，經判定為非文義侵害，而後，則應進行均等論下侵害認定。

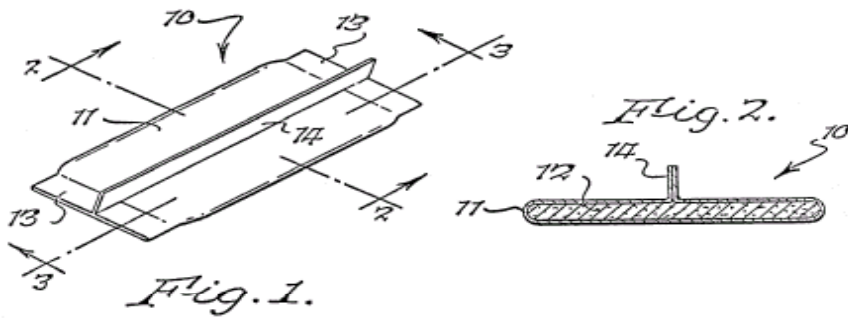
而美耐皿與 PP 材質是否均等，則可參酌內部證據，亦即系爭專利之詳細說明，由於專利權人自承美耐皿材質不佳，故才以不同材質之 PP 取代，並經核准，所以，美耐皿對系爭專利之「PP 材質」限制條件言，係為拋棄且「非均等」元件，因此，兩者不能稱為均等，同時，若判定均等時，亦會為禁反言所阻卻，故可得到不涉侵權之結論(註<sup>78</sup>)。

註 78 唯法院認為新型專利可以不論材料，故作出侵權之判決。

## 案例十：非均等例

(a)系爭專利(註<sup>79</sup>)

系爭專利係為一處理醫療廢棄物之停滯包，亦即其係可供置入外部容器內，而該外部容器則具有一內部容器，以供容置醫療廢棄物，因此，當內部容器內之廢棄物之液體溢出時，則可滲入此停滯包，並使其袋體(envelop)溶解，而後內部之香料等可藉之滲出，以清除異味，其圖式 Fig.1 及 Fig.2 如下所示：



其申請專利範圍之兩獨立項分別為：

1. 一可吸收及停滯液體之包袋(packet)，其包含一可為該液體降解(degradable)之封袋(envelope)11；一於所述封袋內用以吸收及停滯該液體之第一材料，及一被限制於該封袋內用以進一步處理該被吸收及停滯之液體，以使令人不快之特質無效之第二材料 12。

## (b)被控裝置

被控裝置具有完全相同於系爭專利之構造，唯一差異處在於其封袋係由不可為液體降解之不織布所構成。

註 79 此為美國第 4, 853, 266 號專利。

## (c)比對表

所以，吾人可根據此兩者之技術內容而繕製比對表如下：

系爭專利	被控裝置	異同
1. 一可吸收及停滯液體之包袋(packet), 其包含一可為該液體降解(degradable)之封袋(envelope);	一可吸收及停滯液體之包袋(packet), 其包含一不可為該液體降解(degradable)之不織布製成之封袋(envelope);	有所差異被控裝置之封袋為不可為液體降解之不織布製成。
2. 一於所述封袋內用以吸收及停滯該液體之第一材料;	2. 一於所述封袋內用以吸收及停滯該液體之第一材料;	相同
3. 及一被限制於該封袋內用以進一步處理該被吸收及停滯之液體, 以使令人不快之特質無效之第二材料。	及一被限制於該封袋內用以進一步處理該被吸收及停滯之液體, 以使令人不快之特質無效之第二材料。	相同

面對比較表，很顯然地，被控裝置且有完全對應之元件，因此，符合全要件原則，而後則為文義侵害之判定，由於封袋之「可降解」無法於被控裝置中為完全讀取，所以，不符文義侵害，而應進一步為均等論之探討，由於「可降解」與「不可降解」為兩相互對立與截然不同之概念與意涵，因此，不能稱為均等，亦即在功能-方法-結果並非實質相同下，被控裝置不同於系爭專利，因而得到不涉侵權之結論(註<sup>80</sup>)。

註 80 *Multiform Dessicant Inc. v. Medzam Ltd.*, 133 F.3d 1473, 1476, 45 USPQ2d 1429, 1431 (Fed. Cir. 1998)之判決。



## 案例十一：對偶構件例

本案係有關對偶構件之案例，所謂對偶構件，係指於實施時必須經由兩分別為單獨之構件，才能獲致功效，常見者為如通訊之收與發裝置，電子商務之伺服器端與消費者端，而本案之例子，係為充電用之公座與母座。

### (a)系爭專利(註<sup>81</sup>)

系爭專利係為充電裝置，可用於相機、行動電話等，其係由一公板與母板所組成，當公板與母板連結時，則形成電氣連結，以進行充電，其中，母板為充電座，公板則具電池匣，其申請專利範圍第 1 項列述如下：

1.一用於電池匣之類之可釋放連結，包含：一相關之平面公板及一相關之平面母板；

所述各板被設置成可釋放地於連結部份鎖扣在一起；

所述母板包括若干鎖孔，其各具一開口及一下垂槽體，且至少一延伸端子；

所述端子與鎖孔溝槽係以相同方向延伸；

所述公板包括若干分離之突樁且各具一鎖孔且各突樁各具有一頭部及一脚部，且至少一延伸之對偶端子；

可釋放鎖件於所述板上以干涉至少一突樁於至少一所述之鎖孔溝槽，以鎖扣所述之板體於連結位置，以防止所述之板體於所述之鎖孔方向互相運動，以維持所述鎖件與所述突樁之干涉，直到所述鎖件被釋放

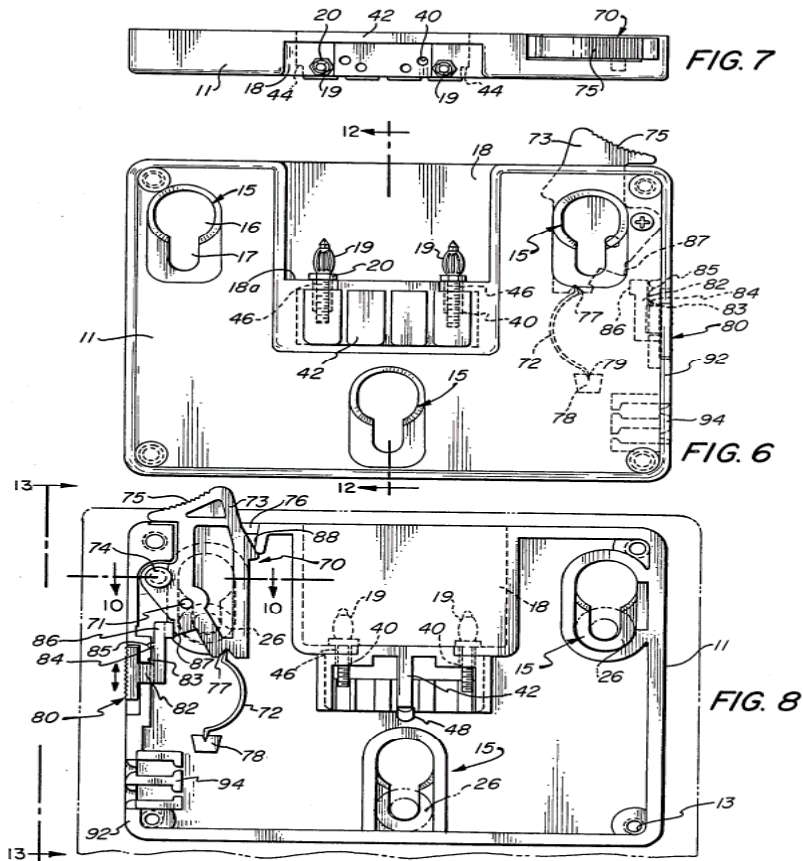
---

註 81 此為美國第 4,810,204 號專利。

為止；

安全門裝置於所述母板用以防止所述可釋放鎖件於所述鎖件與所述突樺之干涉之運動者。

而其圖式則如下所示：



很顯然地，申請專利範圍將公件與母件並列，因此，其限制條件自然使公件與母件必須共同存在，而專利權人將母板部份授權實施於可攜式電視照相機上，所以，當銷售可攜式電視照相機時，除內建母板外，

尚會附帶一公板(具電池匣)，所以，經由公板之連結於母板，則可為供電。

### (b)被控裝置(註<sup>82</sup>)

被控裝置係為一公板，更特定地說，係針對母板而製作之「唯一用途(sole use)」之公板，其銷售對象係為具有內建該母板(專利產品之一構件)之電視相機使用者，所以，消費者於購買此公板後，則可連結於電視相機上之母板而為電源供應。

### (c)侵權分析

很顯然地，由於公板製造者並未製造、販賣與使用母板，是以，缺乏一對偶構件(母板)，於全要件原則下，自無落入該申請專利範圍範疇之虞。

即使對使用者而言，由於母板係為專利權人授權生產，屬專利產品之一構件，因此，「當一造售出一實施其專利之發明之必要特徵(essential feature)，且係於專利保護內之未完成品(uncompleted article)，並認定此物品將被購買者完成以符合於專利時，此時其已出售其發明」，以致於其係為或可能為被實施於該特定物品」，易言之，母板之銷售，係為耗竭理論下之隱含授權(implied license)。

耗竭理論之前提係為，「一專利產品經由專利權人或其授權人不限制的銷售，耗竭了專利權人對於掌控經由實施該第一次被銷售之專利下之產品之進一步銷售使用之權利；因此，附帶發生於物品之購買，不管是專利品或非專利品，係為使用及銷售該物品之權，且於一般之理論上，授

---

註 82 被控裝置係為公板，所以，屬間接侵害，唯間接侵害之成立前提，係為直接侵害。

權銷售一件只可實施專利用途之物品，係為對該被售物品之專利壟斷之拋棄(註<sup>83</sup>)」。

因此，本案由於專利權人之涉入母板之銷售，反而導致隱含授權而為不涉侵權之結論(註<sup>84</sup>)。

## 案例十二：逆均等論例

本案例係可適用於逆均等論之一例，由於系爭專利申請專利範圍過於寬廣，是以，即使不同原理與方式之同類物品，亦會文義落入其申請專利範圍之範疇內，唯實則兩者可視為不同之發明。

### (a)系爭專利(註<sup>85</sup>)

系爭專利係為「機件打印工具之改良」，通常適用於打印於機車之構件上，亦即，透過此打印工具以烙印而為識別，如圖所示，其係以加熱裝置穿越字輪之中心孔，俾可加熱，且字輪可旋轉以選取所欲之文字或數字，其申請專利範圍第 11 項，係為較寬廣之獨立項，列述為：

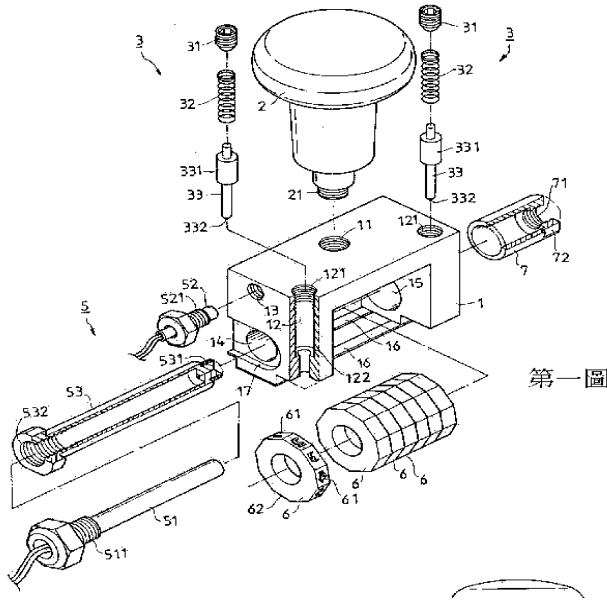
11.一種機件打印工具，係包括一本體(1);一複數組字模(6)，結合於本體內，可打印特定字元於待打印物件上;及一組加熱裝置(5)，與字模組結合並裝設於本體內，用以將字模加熱。

---

註 83 The exhaustion doctrine is based upon the proposition that " the unrestricted sale of a patented article , by or with the authority of the patentee , 'exhausts' the patentee's right to control further sale and use of that article by enforcing the patent under which it was first sold." *Jazz Photo Corp. v. Int'l Trade Comm'n* , 264 F.3d 1094 , 1105 , 59 USPQ2d 1907 , 1914 (Fed. Cir. 2001).

註 84 本案為 *May 21 , 2003 CAFC Anton/Bauer , Inc. v. Pag , Ltd.*之判決.

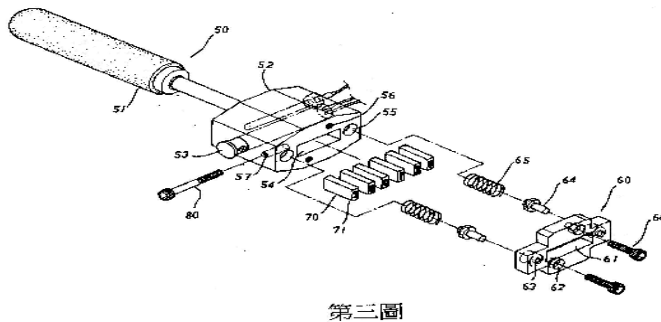
註 85 此為我國專利



第一圖

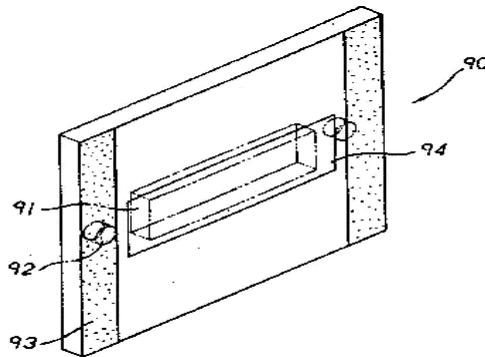
(b)被控裝置(註86)

被控裝置亦為機件打印工具，如圖所示者，其包括一主體(50)，一前擋塊(60)，二定位銷(64)，兩彈簧(65)，二內六角螺絲(66)，複數烙印字塊(70)及一鎖固螺絲(80)並配合使用一隔熱定位片(90)，事實上，其烙印字塊(70)係以選取後嵌鑲方式置入容置槽(54)內，而於不同字元時，則須取出後再行置換，在原理上有別於系爭專利之旋轉式字模。



第三圖

註 86 此亦為我國專利，唯較系爭專利申請為晚。



第四圖

(c) 比對表

面對此兩技術構成，可建構比對表如下：

系爭專利	被控裝置	異同分析
一種機件打印工具,其包括: 一本體; 複數組字模,結合於本體內,可打印特定字元於待打印物件上; 一組加熱裝置,與字模組結合並裝設於本體內,用以將字模加熱。	一種機件打印工具,其包括: 一本體; 複數組字模,可結合於本體內,可打印特定字元於待打印物上; 一組加熱裝置,與字模組非直接相結合並裝設於本體上,用以將字模加熱。	相同  相同 稍有差異,被控裝置之字模係被選取後再結合於本體上,被控裝置之字模組非與加熱裝置直接結合。

由上述之比對表可知，爭議處在於被控裝置之字模與加熱裝置間，並非直接結合，而係隔著本體之薄壁，所以，系爭專利之專利權人認為相結合並非一定要直接結合，而是包括間接結合，只要共同裝設於本體內，加熱裝置可對字模加熱即已足。

(d) 逆均等論

對於「相結合」爭辯是否必須為直接接觸，或包括間接結合，基本

上可成為一爭點。

唯若被控裝置自承為文義侵害(註<sup>87</sup>)時，則即可進行是否適用「逆均等論」之探討，此時則需回歸至詳細說明，以瞭解專利權人之設計意圖。

由系爭專利之詳細說明觀之，係以可旋轉之字輪組套合加熱器，是以，可經由旋轉字輪組以選取字模，此外，並無任何其他技術手段之描述或揭示，因此，系爭專利係限定於以旋轉字模之原理與方式。

反觀被控裝置，其字模選取方式係為嵌鑲式，因此，只可以取下舊字模置換新字模方式為之，所以，被控裝置具一容置槽且不與加熱裝置直接接觸，兩者在原理與方式上毫不相同，且被控裝置應屬另一不同之發明，是以，適用逆均等論而得到不涉侵權之結論(註<sup>88</sup>)。

### 案例十三：實施先前技藝例

#### (a)系爭專利(註<sup>89</sup>)

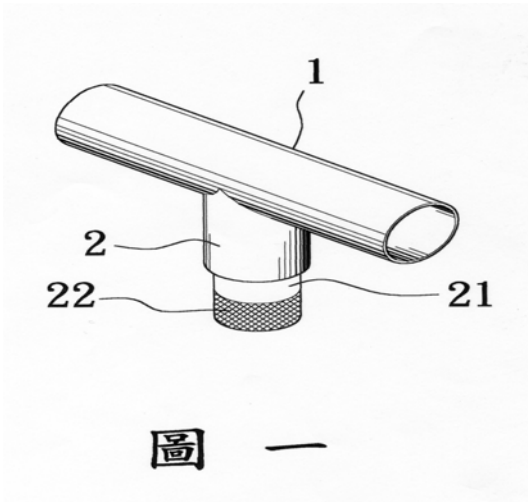
系爭專利係一電訊用之T型連接器之金屬外殼，該專利說明書中述及，這種三通管之習知作法係為將水平與垂直管體各自成型，再予以焊接，且其垂直管體係為光滑表面，是以，經改良後之系爭專利之圖式如圖一所示：

---

註 87 實則依說明書之揭示係為直接結合並為直接加熱。

註 88 於無元件之完全包含關係下，被控裝置亦取得專利，可作為兩者為不同發明之佐證。

註 89 此為我國專利加以改作並簡化者，見前揭註 61。



而系爭專利之申請專利範圍第 1 項列述為：

1.一種電訊用之 T 型連接器之殼體，係為金屬材質，其包括：

一兩端均為開放端且相通之同軸管 1；

一一體成型垂直連結且相通於該同軸管 1 之支管 2，該支管 2 前端為外徑較小之連結部 21，且連結部 21 具斜向交錯之菱格式壓花 22 者。

亦即，系爭專利之異於習知，且於說明書亦述及者，係以壓鑄方式一體成型，以提高生產速度與降低成本，而壓花部份則係可供於被嵌套時，因摩擦力加大而提高結合牢度。

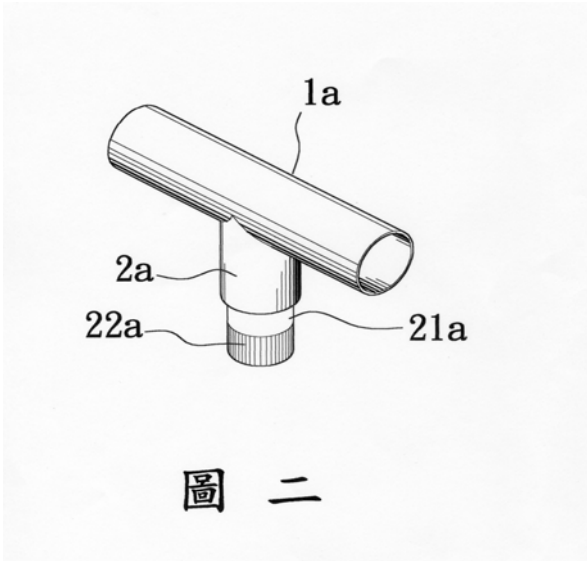
### (b)被控裝置 (註<sup>90</sup>)

被控裝置如圖二所示，其與系爭專利唯一不同處在於，該對應於系爭專利連結部 21 之連結部 21a 上，具軸向非穿透之溝槽 22a，基本上，其可達某種程度之摩擦力及提高套合時之牢度。

---

註 90 此為模擬之產品。

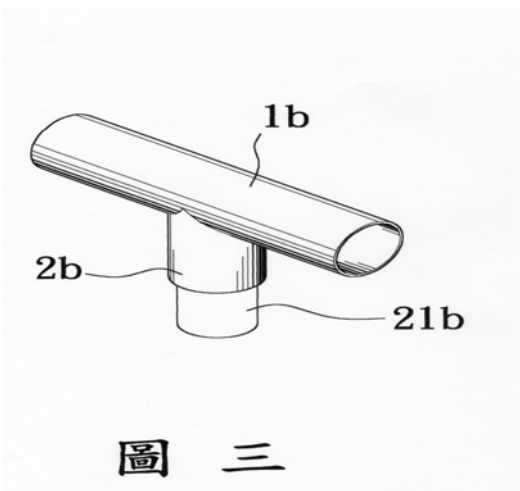




(c) 先前技藝(註<sup>91</sup>)

兩文獻係系爭專利申請前即已公開者：

(1) 文獻 1：「壓鑄學」一書中提及，如 T 型連接器外殼亦可由壓鑄方式一體成型，並具圖示如圖三：

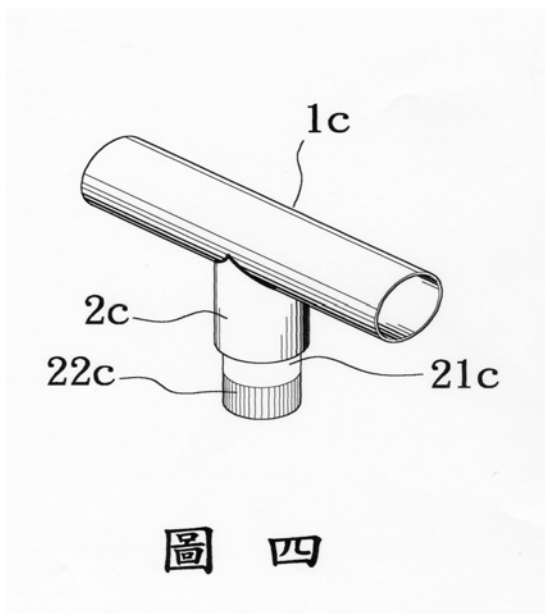


---

註 91 此為模擬之技術。

顯然地，該「壓鑄學」一書所舉之例，並未述及系爭專利之壓花部份。

(2)文獻 2：系爭專利為早公開之 A 公司之連接器型錄，其述及連接器之對應於系爭專利之連接部 21c，可予以設置非貫穿溝槽 22c，以增加被嵌套時之摩擦力，唯其對應於系爭專利之同軸管 1c 與支管 2c 之連結，係為傳統之焊接方式，並具圖式如下：



易言之，被控裝置可被認定為取自文獻 1 之壓鑄一體成型，再加上文獻 2 之溝槽處理。

前已述及者，所謂假想申請專利範圍，在運用上，專利權人為了證明被控裝置均等於系爭專利技術，因此，必須建構一可文義上(literally)含蓋被控裝置技術之一虛擬申請專利範圍，所以，在此虛擬之假想申請專利範圍下，原告自認為被控裝置可為該假想申請專利範圍所文義上的讀取；其次，再將此假想申請專利範圍比對於被告所提出之先前技藝證據，則若：

該假想申請專利範圍於先前技藝下不具專利要件，亦即於專利審查下不能獲准專利時，被控裝置即不涉侵權；反之，若該假想申請專利範圍可核准專利，則被控裝置即屬均等論下侵權。

唯基本上，此假想申請專利範圍只可為有限的擴張，通常係在被認為可能均等之元件上為適度擴張，而至少可及於被控裝置所實施之該對應技術手段上。

以本案之系爭專利之申請專利範圍為例，建構一假想申請專利範圍如下：

#### **(d)假想申請專利範圍**

1.一種電訊用之 T 型連接器之殼體，係為金屬材質，其包括：

一兩端均為開放端且相通之同軸管 1d；

一一體成型垂直連結且相通於該同軸管 1d 之支管 2d，該支管 2d 前端為外徑較小之連結部 21d，且連結部 21d 之周邊具厚度上落差之紋路 22d 者。

而後，再探究若以此假想申請專利範圍提出專利申請時，面對文獻 1 及文獻 2 之引證，此假想申請專利範圍是否可核准專利，很顯然地，以本案而言，該連結部之「周邊具厚度上落差之紋路者」係可讀取文獻 2 之垂直溝槽，而在結合文獻 1 下，此假想申請專利範圍可能不被核准，因此，不涉侵權。

於此情形下，則侵權不成立，至於被告是否要對系爭專利提起舉發，則視被告之作為而定，很明顯地，若舉發之法律訴訟成本甚高時，

被告於無礙其正常生產之下，提起舉發反訴並無實益(註<sup>92</sup>)。

## 捌、結論

前已述及者，專利侵害鑑定之良窳，攸關乎訴訟之成敗，尤有進者，專利“侵害鑑定”之正確與否，更攸關乎社會公平正義，精確之專利侵害鑑定，不僅可使敗訴者口服心服，更可杜絕「司法不公」之悠悠之口，相信吾人可從現行「專利侵害鑑定基準」之紊亂與不符社會公平正義，得到教訓。

當然，專利侵害鑑定所牽動者，除了涉案當事人外，鑑定人員，司法人員亦不能置身事外，除了專業背景外，尚須注重職業道德，常見的案例係為，被鑑定物根本就缺乏系爭專利之至少一元件，唯鑑定報告卻夸夸其言，高談闊論，繼而作出侵權之結論，此亦為吾人常見之「撒一個謊，用千百理由圓謊」之寫照，對於以「專業人士」身份處理案件者，除了難以服人外，其行徑自易為人所唾棄。(本文作者為執業之專利代理人及仲裁人)

---

註 92 擺脫侵權控訴，是否反訴專利無效，係另一議題，唯以本案言，壓花與溝槽間之專利要件探討，仍須花費一番工夫。