

淺談發明及新型專利權範圍侵害判斷(上)

-以外國專利侵權訴訟判決為他山之石-

顏吉承*

摘要

經濟部智慧財產局於民國 93 年 10 月 4 日在網站上 (<http://www.tipo.gov.tw>) 發布「專利侵害鑑定要點」(草案)。草案分上、下兩篇,下篇中將專利侵害之判斷流程分為兩階段:階段 1 為解釋申請專利範圍;階段 2 分為解析申請專利範圍之技術特徵、解析鑑定對象之技術內容及是否符合文義讀取、適用均等論、適用逆均等論、適用禁反言原則或適用先前技術阻卻等判斷步驟。第 2 階段中若干判斷步驟的內容並未詳細規範,例如為何全要件原則不列為判斷流程中的一個步驟?均等論之適用除了功能、方式、結果三部檢測方式外,是否尚有其他判斷原則?解釋申請專利範圍時得參酌之依據已包括說明書等內部證據,在適用禁反言原則之判斷步驟中,再以內部證據為判斷基礎,是否矛盾?

鑑於草案發布以後,外界對於專利侵害判斷之理論與實務操作有諸多疑惑,筆者願將參與草案撰寫工作過程中,所蒐集或參考有關專利侵害訴訟之判決、理論及實務等,與讀者一起分享。以下內容係以發明專利為主,新型專利準用之。

收稿日:94.9.13

* 作者為智慧財產局專利審查官

論述



1. 專利侵害判斷之階段及流程

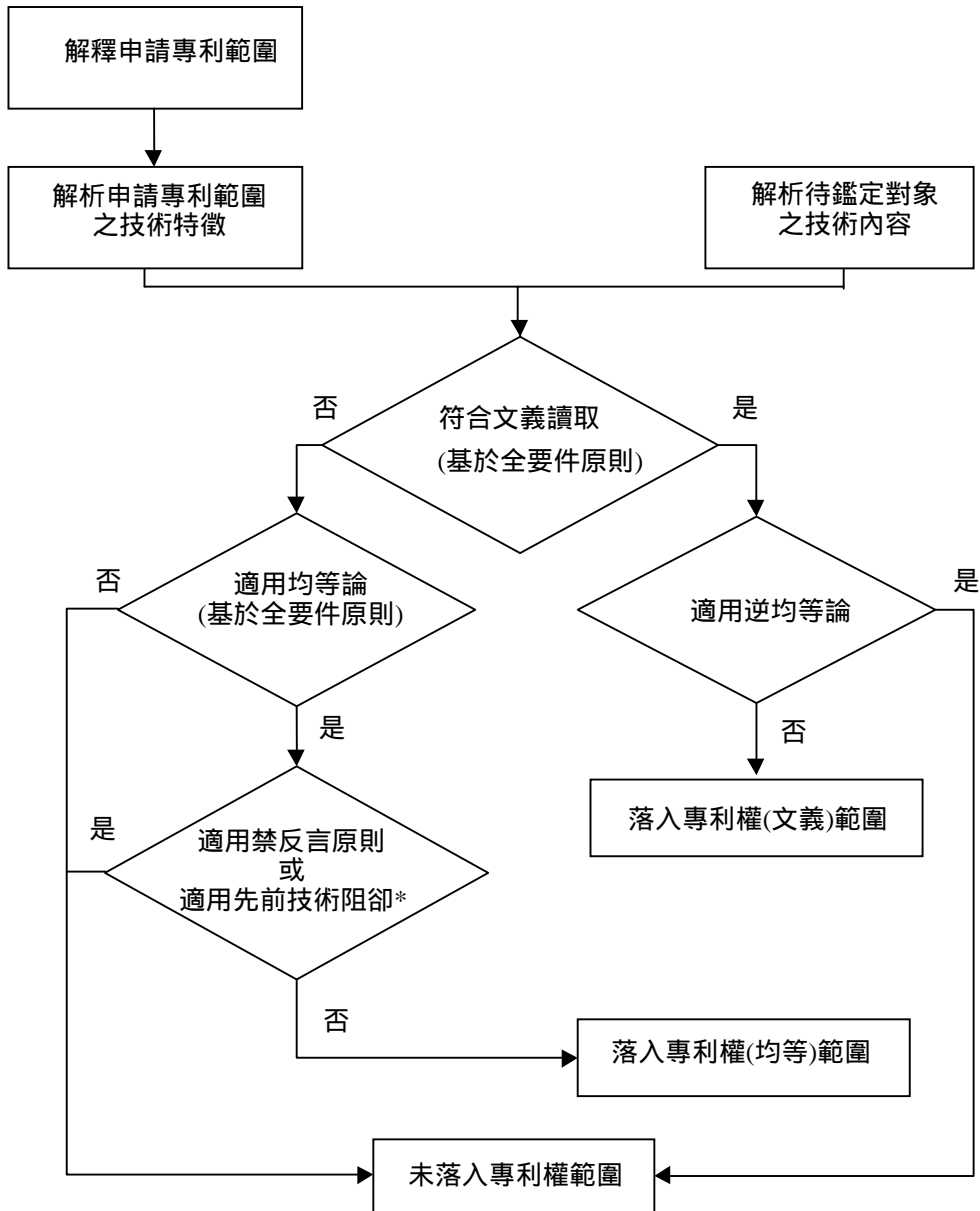
依工業先進國家的理論及實務，專利侵害訴訟中判斷系爭物品或方法（以下簡稱系爭對象）是否侵害專利權範圍中之技術內容，應分為兩階段：

階段 1：解釋申請專利範圍，以確定專利權範圍（專利權文義範圍）。

階段 2：包括解析申請專利範圍及被控侵權的系爭對象、比對經解釋後之申請專利範圍與系爭對象及判斷系爭對象是否落入專利權範圍等。



流程圖



* 被告主張適用禁反言原則及/或適用先前技術阻卻，判斷時，兩者無先後順序關係

論述

2. 全要件原則

為判斷系爭對象是否侵害專利權，應在解析申請專利範圍與系爭對象後，就二者比對，並判斷系爭對象是否落入專利權範圍。專利侵害包括文義侵害及均等侵害兩種類型，全要件原則應作為文義侵害及均等侵害判斷之限制。

2.1 定義

全要件原則，指請求項中每一技術特徵完全對應表現（express）在系爭對象，包括文義的表現及均等的表現。請求項中每一技術特徵或與其在實質上均等之結構或步驟表現在系爭對象時，始構成侵害¹。

2.2 Pennwalt Corp. v. Durand-Wayland, Inc.,²

全要件原則係美國法院於 1987 年 Pennwalt Corp. v. Durand-Wayland, Inc. 案中所創設。該專利係有關水果及其類似物之分類器，利用被分類物之本質，例如水果之顏色、重量或兩者之組合，區別分類物。請求項主要係以硬體結構及功能性技術特徵限定其發明，系爭的焦點在於將物品卸載到對應的容器之前，利用移位寄存器（shift register）指示已完成分類待卸載物品之位置。系爭對象係利用電腦儲存被分類物之顏色及重量數據後加以分析，故並無位置指示功能，亦無儲存及傳遞位置變化數據之功能。

專利權人主張系爭對象雖然不具有位置指示功能，但仍得由其對重量及顏色的區別功能中輕易推算得知，再以電腦進行發明說明中所載之作用，故尚不足以迴避專利侵害。

惟法院認為除非系爭對象具備請求項中所載之每一個技術特徵或均等之技術內容，就本專利以功能性技術特徵界定申請專利範圍而言，即具備請求項中完全相同之功能，尤其是系爭指示位置之功能，否則不

¹ Pennwalt Corp. v. Durand-Wayland, Inc., 833 F.2d 931 (Fed. Cir. 1987)

² 同註 1

構成侵害。雖然系爭對象中之電腦得被設計成具有該功能，惟其不能感應外界訊號之刺激，且實際上亦未被設計為具備位置指示功能，判決不構成侵害。法院判決：在適用均等論時，必須將每一個技術特徵均視為申請專利範圍的一部分。每一個技術特徵均為重要不可或缺者。原告必須證明能從系爭對象中找到每一個技術特徵或均等之技術特徵，始能認定構成侵害。系爭對象中之替代技術與請求項中對應之技術特徵比對，必須是以實質相同之方式，達成實質相同之功能。

在此判決中有不同意多數意見之觀點，對於系爭對象究竟是欠缺請求項中之技術特徵或是將該技術特徵與其他技術特徵合併，有不同的結論，並認為將某一個技術特徵一分為二或將兩個技術特徵合而為一，仍然構成均等侵害。由於有這一層考慮，目前美國法院判斷是否構成均等侵害，究竟採取技術特徵逐一比對或整體比對，並無統一標準，參照 4.2.4「逐一比對或整體比對」。

此外，美國法院認為全要件原則係屬法律問題，當事人得上訴至聯邦巡迴上訴法院。

2.3 全要件原則並非判斷步驟

由前述美國法院判決得知，全要件原則得作為文義侵害及均等侵害之限制，只要被告能提出相當的證據，證明申請專利範圍中有一項以上之技術特徵無法從系爭對象找到，而不符合全要件原則，則不構成侵害。

惟申請專利範圍中單一技術特徵之功能可能由系爭對象中多個元件、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亦可能由系爭對象中單一元件、成分或步驟達成。解析申請專利範圍時，就必須將技術特徵組合或拆解，使申請專利範圍中每一技術特徵均對應表現在系爭對象。無論在文義侵害或均等侵害之判斷步驟中，均須注意申請專利範圍之解析是否妥適，不得僅以技術特徵數量不同為由，即判斷無侵害之可能。因此，在判斷流程中全要件原則是文義侵害及均等侵害之限制原則，而非文義侵害判斷前的一個判斷步驟。

論述

2.4 實務操作三原則

依全要件原則，判斷是否構成文義侵害或均等侵害之三原則如下列^{3 4}。檢視以下三原則時，若系爭對象之技術內容落入請求項中上位概念之技術特徵者，應判斷構成文義侵害：

- (1) 精確原則 (Rule of Exactness)，系爭對象抄襲請求項中所有技術特徵而未附加或刪減任何技術特徵，或某些技術特徵雖然不相同但為均等者，應判斷構成侵害。
- (2) 附加原則 (Rule of Addition)，基本上，若系爭對象包含請求項中所有技術特徵或均等技術特徵，並附加某些技術特徵，不論附加的技術特徵本身或與其他技術特徵結合是否產生功能、效果，均應判斷構成侵害。

惟若為組合物請求項，應依下列方式判斷：

- a. 開放式連接詞，例如請求項中之技術特徵「包括 A、B、C」，系爭對象對應者為「A、B、C、D」者，應判斷構成侵害。
- b. 封閉式連接詞，例如請求項中之技術特徵「由 A、B、C 組成」，系爭對象對應者為「由 A、B、C、D 所組成」者，應判斷不構成侵害。
- c. 半開放式連接詞，例如請求項中之技術特徵「主要由 A、B、C 組成」，系爭對象對應者為「A、B、C、D」，若 D 為實質上不會影響主要技術特徵的元件、成分或步驟或其結合關係，應判斷構成侵害。若 D 實質上會影響主要技術特徵，應判斷不構成侵害。
- d. 其他方式表達之連接詞，則須先參照說明書內容，依個案認定其係屬開放式、封閉式或半開放式，再依上述方式判斷是否構成侵害。

³ 洪瑞章，專利侵害鑑定，p8，1996年5月16日

⁴ 中國北京高級人民法院審判委員會，關於審理專利侵權糾紛案件若干問題的規定，2003.10.27-29，第15條

- (3) 刪減原則 (Rule of Omission)，系爭對象欠缺請求項中一項或某些技術特徵，或與請求項中一項或某些技術特徵不相同且不均等者，應判斷不構成侵害。

3. 文義侵害

從系爭對象中能找到與請求項中之每一個技術特徵相同的對應特徵，應判斷請求項中每一個技術特徵之文義均能從系爭對象讀取。符合文義讀取 (read on)，則構成文義侵害 (literal infringement)。

2004 年我國專利制度導入功能性技術特徵界定申請專利範圍 (functional claims)，於專利法施行細則第 18 條第 8 項規定：「複數技術特徵組合之發明，其申請專利範圍之技術特徵，得以手段功能用語或步驟功能用語 (means plus function or steps plus function) 表示。於解釋申請專利範圍時，應包含發明說明中所敘述對應於該功能之結構、材料或動作及其均等範圍 (equivalent scope)。」本規定主要係參考美國專利法第 112 條第 6 項⁵，SPLT Rule 13 (4)(a)亦有類似之規定⁶。依細則之規定，請求項得以「一種達成特定功能之手段 (means for)」之形式記載申請專利範圍，不須記載結構、材料或動作，例如阻隔聲音的手段、加熱液體的手段、儲存動能的手段等。若申請專利範圍中使用「手段」用語 (means for) 者，法院應推定專利權人係使用功能性技術特徵，適用前述細則之規定。

⁵ 35 U.S.C. 112(6): "An element in a claim for a combination may be expressed as a means or step for performing a specific function without the recital of structure, material, or acts in support thereof, and such claim shall be construed to cover the corresponding structure, material or acts described in the specification and equivalents thereof."

⁶ Substantive Patent Law Treaty (10 Session), Rule 13(4)(a): Where a claim defines a means or a step in terms of its function or characteristics without specifying the structure or material or act in support thereof, that claim shall be construed as defining any structure or material or act which is capable of performing the same function or which has the same characteristics. 為協調各國之專利制度，世界智慧財產權組織召開多屆實質專利法條約 (Substantive Patent Law Treaty，以下簡稱 SPLT) 會議，2004 年為第 10 屆，雖然該條約迄今尚未正式生效施行，惟從其草約內容仍得一窺各國協調之趨勢與方向。

論述

若請求項中有詳細結構、材料或步驟之敘述，而足以達成該功能者，該技術特徵應被認為屬於結構性敘述，不適用前述細則之規定⁷，惟若請求項中僅有部分結構、材料或步驟之敘述時，並不當然就不適用⁸。但不允許純功能性技術特徵之請求項，例如「一種玻璃量杯，其特徵在於不需要進行預先計算及度量，就可以直接配制所需要濃度的溶液。」請求項實質上僅記載發明所欲解決之問題或所要達成之目的，未記載達成目的之任何技術特徵者，不適用前述細則之規定⁹。

專利侵害訴訟中比對判斷文義侵害時，若系爭對象之技術內容所產生之功能與請求項中所載之功能相同，而且該技術內容與發明說明中所敘述對應於該功能之結構、材料或動作相同或均等者，則構成文義侵害。反之，只要其中之一不相同或不構成均等，則不構成文義侵害。此處之均等判斷，仍以實質相同為標準。

4.均等侵害

系爭對象與經解析之申請專利範圍比對，若系爭對象未構成文義侵害，法院應進一步判斷系爭對象與申請專利範圍之實質是否相同，而構成均等侵害¹⁰。法院進行均等侵害判斷，不以專利權人提出主張為條件，惟專利權人應舉證說明系爭對象與申請專利範圍是否實質相同¹¹。

在處理有關專利侵害之案例時，問題最多、爭議性最強者當屬均等侵害。均等論係由美國法院所創設，對於世界各國專利侵害訴訟影響深

⁷ Cole v. Kimberly-Clark Corp., 102 F.3d 524, 531 (Fed. Cir. 1996) (“To invoke [section 112(6)], the alleged means-plus-function claim element must not recite a definite structure which performs the described function.”)

⁸ Laitram Corporation v. Rexnord, Inc., 939 F.2d 1533 (Fed. Cir. 1991)

⁹ 尹新天，專利權的保護，p241，專利文獻出版社，1998年11月

¹⁰ Graver Tank & Mfg. Co., Inc. v. Linde Air Products Co., 339 U.S. (1950) 605, 70 S.Ct. 854, 94 (L. Ed 1097), at 858. 美國最高法院認為被告的主觀意圖無關均等論之適用，不構成文義侵害之後應進行均等判斷，並無先決條件。

¹¹ Dolly, Inc. v. Spalding & Evenflo Cos., 16 F.3d 394 (Fed. Cir. 1994)

遠。由於美國的專利制度悠久，豐富的司法判決值得參考，以下簡單介紹美國近代重要判決，以資借鏡。

4.1 均等論

均等論 (doctrine of equivalents)，指專利權保護範圍不限於申請專利範圍之文義，尚得擴張至能以實質相同之方式，產生實質相同之功能，達成實質相同之效果的均等範圍。

由於以文字精確、完整描述發明的範圍，實有其先天上無法克服的困難¹²，若將專利權範圍限於申請專利範圍之文義，對專利權人並不公平，且讓仿冒者有可乘之機。為保障專利權，防止他人抄襲發明成果，僅稍加非實質的微小改變，就輕易迴避專利權範圍而規避侵權責任¹³，美國最高法院於 1853 年 *Winans v. Denmead*, 56 U.S. 330 (1853)案¹⁴創設均等論概念。該法院基於衡平法 (equity) 推衍出均等論，並指出系爭對象之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 (insubstantial difference) 者，構成均等侵害 (infringement under doctrine of equivalents)。

專利權範圍不限於申請專利範圍之文義，應包含所有與其申請之技術特徵均等之範圍¹⁵。SPLT Article 11(4)(b)規定：「為決定專利所賦予之

¹² *Festo Corporation v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., Ltd., et al.*, 122 S.Ct. 1831, 1837 (2002)(“The language in the patent claims may not capture every nuance of the invention or describe with complete precision the range of its novelty”)

¹³ *Graver Tank & Manufacturing Co., v. Linde Air Products Co.* (1950), 339 U.S. 605, 70 S.Ct 854, 94 (L.Ed 1097), at 858，法院解釋均等論的基本原理：若將專利權侷限於申請專利範圍的文義，會導致專利權人於文義的限制下從事救濟，而使發明之實質屈就於形式之下。此限制會鼓勵侵權人僅對專利標的作非實質的微小改變及置換，而迴避專利法的保護。

¹⁴ *Ross Winans v. Adam, Edward, and Talbot Denmead*, 56 U.S. 330, 343, (1853)(“The exclusive right to the thing patented is not secured, if the public are at liberty to make substantial copies of it, varying its form or proportions.”)

¹⁵ *Warner-Jenkinson Co., Inc. v. Hilton Davis Chemical Co.*, 520 U.S 17 (1997)(“The scope of a patent is not limited to its literal terms but instead embraces all equivalents to the claims described”)

論述

保護範圍，應合理考量與申請專利範圍所載之技術特徵（elements）均等之技術特徵。¹⁶」Rule 13(5)復規定：「對於第 11(4)(b)條，均等技術特徵通常應被認為係被控侵權時均等於申請專利範圍中申請之技術特徵：(i)若申請之技術特徵與均等技術特徵之間並無實質上的差異，且均等技術特徵產生與申請之技術特徵實質相同的結果；及(ii)該發明所屬技術領域中具有通常知識者沒有理由假設該均等元件已被排除於申請專利之發明之外者。¹⁷」

1950 年美國最高法院於 *Graver Tank & Manufacturing Co. v. Linde Air Products Co.* 案中重申均等論的保護係為防止專利權之空洞化，避免不道德的仿冒者藉不重要而非實質的改變及置換，規避專利侵權責任¹⁸。最高法院判決亦指出：在確定系爭對象是否侵害專利權時，首先應依申請專利範圍之文義進行判斷。若系爭對象落入專利權的文義範圍，則構成侵害。但因為一模一樣的抄襲十分少見，若允許他人稍加變動就能利用專利之發明，專利權之保護就空洞無用。若專利權人在任何情況下均受限於申請專利範圍之文字內容，則專利權人的利益就無法得到合理的保護，專利制度鼓勵公開發明的目的就會落空。均等論係順應此需要而提出者，其核心在於防止他人盜用專利發明的成果。均等論不僅適用於開創性發明，亦適用於改良發明。

¹⁶ Substantive Patent Law Treaty (10 Session), Article 11 (4)(b): For the purpose of determining the scope of protection conferred by the patent, due account shall be taken[, in accordance with the Regulations,] of elements which are equivalent to the elements expressed in the claims.

¹⁷ Substantive Patent Law Treaty (10 Session), Article 13 (5): For the purposes of Article 11(4)(b), an element (“the equivalent element”) shall generally be considered as being equivalent to an element as expressed in a claim (“the claimed element”) if, at the time of an alleged infringement:...

¹⁸ *Graver Tank & Manufacturing Co. v. Linde Air Products Co.*, 339 U.S. 608, (1950)(“But courts have also recognized that to permit limitation of a patented invention which does not copy every literal detail would be to convert the protection of the patent grant into a hollow and useless thing. Such a limitation would leave room for indeed encourage the unscrupulous copyist to make unimportant and insubstantial changes and substitutions in the patent ..., and hence outside the reach of law.”)

美國最高法院於 1997 年 Warner-Jenkinson 案中肯認均等論存在之價值，並再次確認均等論之適用應以侵權行為時為判斷時點¹⁹。此外，美國聯邦法院判決均等論之適用為事實問題，是否構成均等侵害由陪審團決定。

由於均等範圍不可預測，具有高度不確定性，若依均等論將申請專利範圍相當明確的文義範圍向外擴張至均等範圍，會使專利權範圍之界限模糊，而且過度擴張均等範圍亦有違專利制度中以公示方式明確揭示專利權範圍之基本宗旨²⁰。近年來，為求取平衡，美國法院一方面藉均等論擴張專利權保護範圍，另一方面又創設若干法則限制均等論的適用，以兼顧衡平、正義及專利制度的基本精神。

4.2 均等侵害判斷

系爭對象中技術內容的改變相對於申請專利範圍中之技術特徵，未產生實質差異 (insubstantial difference)，即系爭對象與申請專利範圍實質相同者，則構成均等侵害。以下簡介美國法院進行均等侵害判斷時，所運用之若干法則。

4.2.1 無實質差異

現階段世界各國於專利侵害訴訟中所採行的均等論，係美國最高法院於 1853 年 Winans v. Denmead, 56 U.S. 330 (1853)案²¹所創設。本案中法院認為雖然系爭對象之技術內容未落入專利權之文義範圍，但系爭對象與專利範圍之間僅有微小而非實質性之差異 (minimum and insubstantial difference) 者，仍構成均等侵害。

¹⁹ Warner-Jenkinson Company v. Hilton Davis Chemical Co., 520 U.S. 17, at 21023 (1997)

²⁰ Winans v. Denmead, 56 U.S. 15 How. 330, 14 L.Ed. 717 (1853)法院認為均等論之適用會產生各種可能的解釋，故其帶來不確定性是必然的結果。

²¹ Ross Winans v. Adam, Edward, and Talbot Denmead, 56 U.S. 330, 343, (1853) (“The exclusive right to the thing patented is not secured, if the public are at liberty to make substantial copies of it, varying its form or proportions.”)



論述

Winans v. Denmead 案係有關運送煤塊等重物之車廂，車廂為圓錐體，得使重物平均施加壓力於車體內壁，而不會使車廂變形。系爭對象為倒八角錐體車廂結構而與專利之圓錐體不同，未構成文義侵害。專利權人主張八角錐體近似於無限多邊的圓錐體，系爭對象係以相同原理達成實質相同之效果。美國最高法院認為任何人不可能製造出一個絕對的圓錐體，系爭車廂的形體與圓錐體相近，且其功能及效果與專利之發明實質上相同，故接受專利權人的主張，判決侵害專利權。

4.2.2 三部檢測

1853 年美國最高法院創設均等理論，但未詳述均等侵害之判斷法則。1950 年美國最高法院於 Graver Tank & Manufacturing Co. v. Linde Air Products Co. 案始確立以功能、方式、結果三部檢測 (function-way-result tripartite test) 為標準，判斷是否構成均等侵害。若系爭對象與系爭專利之申請專利範圍比對，係以實質相同的方式 (way)，產生實質相同的功能 (function)，而達成實質相同的結果 (result) 時，應判斷為無實質差異，構成均等侵害²²。事實上，三部檢測係於 1817 年由 Bushrod Washington 法官在 Gray v. James, 10 F.Cas. 1015 所建立，嗣後有多項判決係依該法則。美國法院認為三部檢測法則係屬法律問題，當事人得上訴至聯邦巡迴上訴法院。

Graver Tank & Manufacturing Co. v. Linde Air Products Co. 案係由鹼土族矽酸鹽與氟化鈣所組成之電焊劑專利，最高法院係以另一個重要的判斷法則，即該發明所屬技術領域中具有通常知識者已經知道申請專利範圍中之所載之材料與系爭對象中之材料之間具有可置換性，判決構成

²² Graver Tank & Manufacturing Co. v. Linde Air Products Co., 339 U.S. 608, (1950) (“To temper unsparing logic and prevent an infringer from stealing the benefit of the invention” a patentee may invoke this doctrine to proceed against the producer of a device “if it performs substantially the same function in substantially the same way to obtain the same result.” Sanitary Refrigerator Co. v. Winters, 280 U.S. 30, 42. The theory on which it is founded is that “if two devices do the same work in substantially the same way, and accomplish substantially the same result, they are the same, even though they differ in name, form, and shape.” Union Paper-Bag Machine Co. v. Murphy, 97 U.S. 120, 125)

均等侵害，參照 4.2.3「可置換性」。

功能、方式、結果三部檢測 (function-way-result tripartite test)，係考慮申請專利範圍之技術特徵與系爭對象中對應之技術內容的相似性。例如申請專利範圍之技術特徵為 A、B、C，系爭對象中對應之技術內容為 A、B、D。在文義侵害步驟中判斷 C 與 D 不相同，若專利權人主張 C 與 D 均等，應再判斷 D 是否係以與 C 實質相同的方式，達成與 C 實質相同的功能，產生與 C 實質相同的結果。若兩者之方式、功能、結果均實質相同，應判斷 C 與 D 無實質差異，系爭對象構成均等侵害。但若其中有一項實質不相同，應判斷 C 與 D 有實質差異，系爭對象不構成均等侵害。實質相同，指兩者之間的差異為該發明所屬技術領域中具有通常知識者參酌侵害時之通常知識，顯而易知者。

4.2.3 可置換性

可置換性 (interchangeability)，或稱置換可能性，指該發明所屬技術領域中具有通常知識者參酌侵害時之通常知識，即知悉得將請求項中之技術特徵置換為系爭對象中之元件、成分或步驟，而不會影響其結果²³。若兩者之間具可置換性，則為非實質性之改變，系爭對象構成均等侵害。

雖然均等侵害主要係以三部檢測判斷，但在實務上，化合物之成分及組成與機械或電機之技術特徵不同，化合物之功效是功能、方式及結果之混合，無法全然明瞭替代物之操作方式，故除三部檢測外，尚須其他判斷法則。

²³ Graver Tank & Mfg. Co., Inc. v. Linde Air Products Co., 339 U.S. 605, 609 (1950) (“What constitutes equivalency must be determined against the context of the patent, the prior art, and the particular circumstances of the case. ... Consideration must be given to the purpose for which an ingredient is used in a patent, the qualities it has when combined with the other ingredients, and the function which it is intended to perform. An important factor is whether persons reasonably skilled in the art would have known of the 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.”)

論述



1950年美國最高法院於 *Graver Tank & Manufacturing Co. v. Linde Air Products Co.* 案中，雖然確立三部檢測為判斷均等侵害之重要法則，但也認為以三部檢測判斷並不容易，判決指出：在確定兩個技術特徵是否均等時，應考慮專利文件之內容、先前技術及每一個案的特定環境等因素。均等的概念不能拘泥於僵化的模式，也不能脫離具體案情憑空論述。均等並非指兩技術特徵在各方面均相同。A 與 B 均等，B 與 C 均等，不等於 A 與 C 均等。在絕大多數的情況下，被認為不均等的兩個技術特徵在某種特定條件下有可能被認為均等。均等判斷的一個重要因素是該發明所屬技術領域中具有通常知識者認為兩個技術特徵是否可以置換。均等判斷屬於事實的認定，雙方當事人均得提出專家證詞、有關文件及先前技術文件等作為證據，由陪審團衡量證據之可信度、說服力及分量。

Graver Tank & Manufacturing Co. v. Linde Air Products Co. 案係由鹼土族矽酸鹽與氟化鈣所組成之電焊劑專利，系爭對象係鈣與錳之矽酸鹽，錳非鹼土族元素，顯然不構成文義侵害。附卷之專家證詞顯示鹼土族元素經常出現在錳礦，而其在電焊材料中扮演同樣的功能，且已公告之美國專利顯示錳得為電焊材料。最高法院依據前述專家證詞及先前技術，判決該發明所屬技術領域中具有通常知識者已經知道可以將申請專利範圍中之鎂置換為錳，而不會影響其功能或結果，故系爭對象構成均等侵害。

在本案中有 2 位法官提出不同意見書，認為說明書中雖然揭露錳是適當的替代物，但申請專利範圍未將錳載入，基於公示原則，不得利用說明書中之內容改寫申請專利範圍，故說明書有揭露但未載入申請專利範圍的錳，應被視為貢獻給公眾，不得於均等侵害判斷時，再主張錳屬於均等範圍。雖然貢獻原則早於 1926 年已由美國最高法院創設，惟在當時似乎未成為主流意見，參照 4.2.7「貢獻原則」。

美國法院判斷均等侵害時最常依據的法則係三部檢測，但由於科技的進步及發展，使物或方法的複雜性大增，僅以三部檢測不足以判斷實

質上之差異。實務上，專利權人主張均等侵害時，對於實質相同的功能與實質相同的結果舉證較易，而方式是否實質相同，在運用三部檢測的過程中最具關鍵性地位²⁴。因此，法院亦經常採用可置換性²⁵，判斷系爭對象是否構成均等侵害。

4.2.4 逐一比對或整體比對

美國法院判斷系爭對象是否構成均等侵害，主要係運用三部檢測，惟判斷時究竟應以請求項之技術特徵逐一比對，或應以請求項之整體比對，目前並無統一標準，以下簡單說明兩種不同標準之判決。

4.2.4.1 逐一比對

在 2.2 Pennwalt Corp. v. Durand-Wayland, Inc.,²⁶案中進行均等侵害判斷時係採用技術特徵逐一（element-by-element test/elemental approach）比對方式，將系爭對象之技術內容與請求項中所載對應之技術特徵個別比對，若兩者實質相同，則構成均等侵害。

美國最高法院於 1997 年 Warner-Jenkinson 案²⁷中確認技術特徵逐一比對方式，最高法院判決：獨立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。必須強調者，在適用均等論時，即使對單一技術特徵，亦不得將保護範圍擴張到實質上忽略請求項中所載之技術特徵的程度。只要均等論之適用不超過前述之限度，我們有信心認為均等論不致於損及

²⁴ Dolly, Inc. v. Spalding & Evenflo Cos., 16 F.3d 394 (Fed. Cir. 1994)

²⁵ Warner-Jenkinson Co., Inc., v. Hilton Davis Chemical Co., 520 U.S. 17 (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.”)

²⁶ Pennwalt Corp. v. Durand-Wayland, Inc., 833 F.2d 931 (Fed. Cir. 1987)

²⁷ Warner-Jenkinson Company v. Hilton Davis Chemical Co., 520 U.S. 17, at 21023 (1997) (“Each element contained in a patent claim is deemed material to defining the scope of the patented invention, and thus the doctrine of equivalents must be applied to individual elements of the claim, not to the invention as a whole.”)

論述



申請專利範圍在專利保護中之核心作用。Niles 法官認為均等論之適用似乎未受申請專利範圍之限制，若將其適用範圍限於請求項中之每一個技術特徵，而非請求項之整體，則可以調和矛盾。

由前述美國最高法院判決，均等侵害判斷應就申請專利範圍之技術特徵與系爭對象中對應之技術內容，且僅就兩者之間不相同的技術特徵逐一比對判斷，而非如同進步性，係就系爭對象與申請專利範圍之整體比對判斷。相對於整體比對，逐一比對方式對專利保護範圍之認定較為嚴格，不利於專利權人。

4.2.4.2 整體比對

除技術特徵逐一比對方式之外，另一種方式係就請求之發明整體比對 (invention as a whole/entirety approach)，將系爭對象與請求項整體比對，若兩者實質相同，則構成均等侵害。整體比對方式對專利保護範圍之認定較為寬鬆，有利於專利權人。

(1) Hughes Aircraft Company v. United States²⁸

1983 年美國聯邦巡迴上訴法院於 Hughes Aircraft Company v. United States 案有關同步通訊衛星專利之侵害訴訟中，於均等侵害判斷時採取整體比對方式。

為維持衛星在地球表面一定高度並與地球自轉同步，控制並維持衛星的方位相當重要，必須將衛星上的太陽能面板準確指向太陽以取得衛星動力，並將天線準確指向地球以傳送太陽表面資訊。為控制並維持衛星的方位，利用瞬間自旋角 (instantaneous spin angle; ISA) 計算進動量 (precession) 之改變成為關鍵，但 1950's 末期及 1960's 初期，美國太空總署仍無法解決控制衛星方位的問題。專利之發明係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、太陽的角度及瞬間自旋角 ISA，而以 ISA 作為計算衛星方位改變量之基

²⁸ Hughes Aircraft Company v. United States, 140 F.3e 1470, at 1473 (Fed. Cir. 1998)

礎。系爭對象為 S/E 太空船 (store and execute)，其亦傳送太陽脈衝之資訊，但與專利不同之處為 S/E 太空船是將訊號傳送到太空船上的電腦，利用電腦計算衛星與太陽的角度，再調整衛星之方位，而非傳送到專利所指之地面控制站，故地面控制站不須知道太空船的 ISA 角度。

由於請求項中所載之技術特徵地面控制站限於「外部位置 (external location)」，顯然 S/E 太空船不構成文義侵害。惟美國聯邦巡迴上訴法院舉出專利權與系爭對象 7 項相近之處，認為系爭對象之發明構想主要源於專利之發明，差異點在於系爭對象係利用當代發達的電腦技術，將 ISA 位置指示訊號處理地點從地面控制站轉移到太空船上之電腦，該技術的改變並不能避免侵害，而採取整體比對方式，認定兩者在功能、方式及效果三方面均屬實質相同，S/E 太空船構成均等侵害。

(2) Corning Glass Works v. Sumitomo Electric USA²⁹

1989 年美國聯邦巡迴上訴法院於 Corning Glass Works v. Sumitomo Electric USA 案有關光纖傳遞訊號之波導管專利之侵害訴訟中，於均等侵害判斷時採用整體比對方式。

光纖，係於純矽中摻雜金屬元素，經過熔融抽絲成為纖維狀，再將純矽被覆於外表，即成為俗稱之光纖。光得經由透明媒介物傳輸，而為克服光通訊傳輸的衰竭問題，使光通訊能到達遠方，光纖外層的光折射率必須低於軸心層，使光在纖維中循光折射率較高之軸心層得以全反射的方式傳輸。專利之發明係以純矽或摻雜微量金屬元素之矽作為被覆層，而軸心層之矽摻雜含量較高之微量金屬元素，利用二者光折射率之高低差，限制光折射角度以達成遠距通訊之目的。專利之發明屬於正向摻雜 (positive doping) 技術。系爭對象係利用負向摻雜 (negative doping) 技術，將氟元素摻雜在光纖被覆層，降低光折射率，而軸心層未摻雜。

請求項所載之技術特徵係在軸心層摻雜微量元素，而系爭對象之軸心層為純矽，顯然不構成文義侵害。若以三部檢測法，焦點在於兩者所

²⁹ Corning Glass Works v. Sumitomo Electric USA, Inc., 868 F.2d 1251 (Fed. Cir. 1989)

論述

採取之方式是否實質相同。就技術特徵逐一比對，請求項所載之技術特徵係在軸心層摻雜微量元素，而系爭對象之軸心層為純矽，未摻雜任何元素；請求項之被覆層係純矽或正向摻雜，而系爭對象之被覆層係負向摻雜，兩者之方式不相同。惟法院認為「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，但不須要一一對應。³⁰」而以整體比對方式，判決兩者之方式實質相同，構成均等侵害。

4.2.5 功能性技術特徵之均等判斷

以功能性技術特徵界定申請專利範圍，系爭對象之技術內容所產生之功能必須與請求項中所載之功能相同，且該技術內容與發明說明中所敘述對應於該功能之結構、材料或動作相同或均等者，始構成文義侵害。若兩者之功能性技術特徵不相同，法院是否須要進行均等侵害判斷？再者，兩者之功能性技術特徵相同，但結構、材料或動作不相同且不均等者，由於已進行功能性技術特徵之均等判斷，是否須要進行均等侵害判斷？這兩點是外界常常會產生疑惑的問題。

雖然以功能性技術特徵界定申請專利範圍之均等結構、材料或動作的判斷與專利侵害判斷中均等侵害之均等判斷均以無實質差異為標準，惟前者之判斷時間點為申請時，後者為侵害時。因此，若兩者之功能性技術特徵相同，但結構、材料或動作不相同且不均等時，仍須判斷系爭對象中是否有均等之新興技術（申請後始開發之技術 after-arising technology）構成均等侵害³¹。惟若兩者之功能性技術特徵不相同（實質不相同）時，鑑於均等論僅限於功能、方式及結果之實質相同，經判斷

³⁰ *Corning Glass Works v. Sumitomo Electric USA, Inc.*, 868 F.2d 1259 (Fed. Cir. 1989) (“An equivalent must be found for every limitation of the claim somewhere in an accused device, but not necessarily in a corresponding component, although that is generally the case.”)

³¹ *Texas Instruments v. United States International Trade Commission*, 805 F.2d 1558 (Fed. Cir. 1986) (*Texas Instrument I*) 法院強調均等範圍不以申請時已知或應知有均等置換之技術特徵為限。但 *Valmont Industries, Inc. v. Reinke Manufacturing Co., Inc.* 案，法院將均等範圍侷限於非實質性之改變。兩種分歧之標準尚未釐清。

不構成文義侵害者，既然功能已不相同，則無須再進行均等侵害判斷。

1986 年美國聯邦巡迴上訴法院於 Texas Instruments v. United States International Trade Commission 案³²，在解釋以功能性技術特徵界定之申請專利範圍時，強調均等範圍不以該發明所屬技術領域中具有通常知識者於申請時已知或應知得均等置換之技術特徵為限。本專利係微型電子計算機，每一個技術特徵均為功能性技術特徵。請求項 1 為一種以電池驅動的微型電子計算機，由四個部分組成：(1)鍵盤輸入裝置，(2)電子裝置，包括記憶裝置、運算裝置及訊號傳送裝置，(3)顯示裝置，(4)包括上述三項裝置及電池在內的整體計算機被安裝在一個殼體內。

請求項 1 之文義範圍相當寬廣，即使系爭對象係申請後 17 年才出現，在這一段時間內，申請專利範圍中之每一個技術特徵均經歷相當大的變化，但幾乎所有微型電子計算機仍然落入該範圍。美國貿易委員會行政法官（administrative law judge）認為系爭對象實施了請求項中所有技術特徵之功能，但產生該功能之裝置與說明書中所載之裝置不相同且不均等，而不構成侵害。惟美國聯邦巡迴上訴法院認為若申請專利範圍中每一個技術特徵均由新興技術取代，將均等侵害判斷範圍限定在單一技術特徵，無視其他技術特徵的改變，而認定單一技術特徵的改變係整體發明唯一的改變，這種判斷並不妥當。系爭對象係使用專利所有技術特徵，但由於技術的進步，使申請專利範圍中之技術特徵喪失可辨識性（readability）時，應採取整體比對方式，判斷是否構成均等侵害。就本案而言，以技術特徵逐一比對方式判斷，並無證據證明不侵害，但若以整體比對方式，將差異累積的結果（cumulative effect），系爭對象超出了合理的均等範圍，而不構成均等侵害。

整體比對方式對專利保護範圍之認定較為寬鬆，通常有利於專利權人。法院這項判決雖然是以整體比對方式判斷是否構成均等侵害，卻又將比對結果的差異累積，認定不構成均等侵害。法院在判決中即表明該

³² Texas Instruments v. United States International Trade Commission, 805 F.2d 1558 (Fed. Cir. 1986) (Texas Instruments I)

論述



法院傾向於減縮解釋以功能性技術特徵界定之申請專利範圍。

此外，法院又針對訴訟中提及之逆均等論特別予以回應³³，事實上，前述判決亦得視為係逆均等論之例。若新興技術落入專利權之文義範圍，但其係運用不同原理、不同方式達成實質相同之效果者，則可以主張逆均等之適用，參照 4.3「逆均等論」。

4.2.6 改劣發明之均等判斷

改劣發明，指功能、效果不如專利之發明。美國法院認為改劣發明的功能、效果雖然不如專利發明，仍必須依正常程序判斷其是否構成均等侵害。例如以鏈環組成之傳送帶專利，請求項限定每一個鏈環之間的距離與鏈環寬度比例為 1.06：1，而系爭對象的距離與鏈環寬度比例為 1.35：1。雖然被告主張 1.35 與 1.06 之差異很大，不構成均等侵害，但美國聯邦巡迴上訴法院認為說明書已敘明鏈環間距之設計係為了使傳送帶減少彎度及增加抗剪強度，而系爭對象亦具備此特性，只是效果較差而已，故仍判決構成均等侵害³⁴。

4.2.7 貢獻原則

貢獻原則（dedication rule）係美國最高法院於 1926 年所創設有關解釋申請專利範圍的法則³⁵，指申請人揭露於說明書或圖式但未載於申請專利範圍中之技術手段，應視為貢獻給社會公眾³⁶，而成為先前技術，得作為核駁後申請案之新穎性及進步性的依據，但不得再主張均等論。

(1) Maxwell v. J. Baker, Inc.³⁷

³³ Texas Instruments v. United States International Trade Commission, 846 F.2d 1369 (Fed. Cir. 1988) (Texas Instruments II)

³⁴ 程永順，羅李華，專利侵權判定 - 中美法條與案例比較研究，p200~201，專利文獻出版社，1998 年 3 月

³⁵ Alexander Milburn Co. v. Davis-Bournonville Co., 270 U.S. 390 (1926)

³⁶ Maxwell v. J. Baker, Inc., 86 F.3d 1098 (Fed. Cir. 1996)

³⁷ 同註 36

1996 年美國聯邦巡迴上訴法院於 Maxwell v. J. Baker, Inc. 案有關鞋子成雙捆綁之專利中，再次確認此原則。本專利請求項記載之技術特徵係將有孔之小標籤嵌入無鞋帶孔之鞋的內、外鞋墊之間，再以細線穿過小標籤之孔，而將鞋子成雙捆綁；但說明書中揭露：「得將小標籤嵌入鞋子內側面或內側後緣面。」

由於在零售市場中，顧客往往會打散成雙的鞋子，製造商包裝鞋子之前，必須將鞋子成雙捆綁在一起，對於有鞋帶孔之鞋，將細線穿過鞋帶孔，即能達成目的。系爭對象有二，分別將小標籤嵌入鞋子內側面及內側後緣面，法院認為揭露於說明書但未載於申請專利範圍中之部分應視為貢獻給社會，而成為公共財產，不得再主張均等論。因此，判決不構成侵害。

(2) Johnson & Johnston v. R.E. Service Co.³⁸

2002 年美國聯邦巡迴上訴法院於 Johnson & Johnston v. R.E. Service Co. 案有關多層印刷電路板專利中，援引貢獻原則，判決不得再主張均等論。請求項中多層印刷電路板係由多層銅箔及滲和其中之不導電樹脂所組成，特徵在於採用「預壓」方式將銅箔固定於模版上，再將灌注之樹脂加熱使其融化，而將所有銅箔固定。請求項記載之技術特徵係以硬質鋁葉作為預壓板的底層；但說明書揭露：「雖然底層材質為鋁，但亦得利用其他金屬例如不銹鋼或鎳合金等。在某些情形下，亦得利用聚丙烯。」

系爭對象係以鐵作為預壓板的底層，但被告並未挑戰構成均等侵害之事實判斷，而是主張申請專利範圍中之技術特徵為鋁，不包括鐵，依 Maxwell v. J. Baker, Inc. 案之判決，揭露於說明書但未載於申請專利範圍中之部分應視為貢獻給社會，而成為公共財產，不得再主張均等論。惟原告援引另一個判決 YBM Magnex, Inc. v. International Trade

³⁸ Johnson & Johnston Associates Inc. v. R.E. Service Co. Inc., et al., 285 F.3d 1046 (Fed. Cir. 2002)

論述



Commission³⁹案，主張專利權範圍必須以申請專利範圍為準，均等論擴張之範圍限於與申請專利範圍有相當程度之關係者，法院在前述 Maxwell 案中，排除於專利權之外的技術特徵與申請專利範圍並無相當程度之關係，而本案與 Maxwell 案之情況不同。法院必須調和兩判決之分歧，最後選擇 Maxwell 案，判決：即使說明書中所揭露但未載於申請專利範圍的部分與申請專利範圍的部分均等，因貢獻原則之適用，不得再主張均等論。

4.2.8 Warner- Jenkinson v. Hilton Davis⁴⁰

美國於 1982 年成立聯邦巡迴上訴法院 (Court of Appeals for the Federal Circuit)，授予專利爭議案件之專屬管轄權，以統一專利法之法律見解。該法院被認為對專利權人與專利制度較友好，對於均等論之適用有較寬鬆的傾向，均等論的廣泛適用弱化了申請專利範圍作為界定專利權範圍的角色，導致 1997 年美國最高法院於 Warner-Jenkinson v. Hilton Davis 案中對於均等論之適用採取嚴格的態度。最高法院在本案中肯認 1952 年專利法修正後仍有適用均等論之必要、不構成文義侵害之後應進一步判斷是否構成均等侵害、有關均等論的判斷法則及禁反言原則得構成均等論之阻卻等。

Warner- Jenkinson v. Hilton Davis 案「超滲透過濾法」係有關食品、藥品及化妝品用染料之製造方法專利，其係在每平方英吋約 200 至 400 磅的液體壓力，pH 值為 6.0 至 9.0 之間的條件下，將染料溶液透過直徑約為 5-15 埃的薄膜細孔過濾雜質，而製得純度達 90% 以上之染料。

系爭對象所採取之滲透過濾法之操作條件為每平方英吋約 200 至 500 磅的液體壓力，pH 值為 5.0 的條件下，將染料溶液透過直徑約為 5-15 埃的薄膜細孔過濾雜質。本案之爭點在於 pH 值 5.0 是否均等於 pH

³⁹ YBM Magnex, Inc v. International Trade Commission, 145 F.3d 1317, 46 U.S.P.Q. 2d 1843 (Fed. Cir., 1998)

⁴⁰ Warner- Jenkinson Co., v. Hilton Davis Chemical Co., 520 U.S. 17 (1997)

值 6.0。

上訴人在訴訟中提出三項主張：

- (1) 基於 1952 年修正之專利法增加第 112 條第 6 項之規定，「均等」僅適用於申請專利範圍中之功能性技術特徵，顯示美國國會已拒絕適用均等論，主張應廢除均等侵害判斷。
- (2) 為發揮申請專利範圍公示之作用，均等論應僅限於申請時說明書中所載之均等範圍。
- (3) 不論當初放棄的理由為何，專利權人在申請、維護專利之程序中放棄的內容，均應被排除於專利權範圍之外，不得據以主張均等侵害。

對於上訴人第(1)項主張，美國最高法院認為 1952 年修正之專利法第 112 條第 6 項係針對該法院於 1946 年 Halliburton 案⁴¹不同意專利權人採用功能性技術特徵記載申請專利範圍之判決而制定。該條之規定減縮功能性技術特徵之範圍，僅及於說明書所載之結構、材料或動作及其均等範圍，並未排除均等論之適用，而 Graver Tank 案之判決中已指出均等論主要係擴張專利權保護範圍。最高法院同意聯邦巡迴上訴法院 Niles 法官之不同意見書，確認均等侵害判斷應限於與請求項中各個技術特徵比對之原則，並判決：確定專利權範圍時，獨立項所載之每一個技術特徵均重要 (deemed material)，故均等侵害判斷應就請求項中各個技術特徵，而非以發明整體為之。就各個技術特徵適用均等論時，尤其不得將專利權保護範圍擴張，而實質上忽略了請求項中之技術特徵。若依前述之限制適用均等論，均等論不致於損及申請專利範圍在專利保護中之核心作用。

對於第(2)項主張，最高法院認為申請專利範圍中所載之技術特徵與系爭對象中之技術內容是否能互相置換係事實判斷，故均等侵害判斷之時間點應以發生侵害行為時為準，不限於申請時說明書中所載之均等範

⁴¹ Halliburton Oil Well Cement Co. v. Walker, 329 U.S. 1-8 (1946)

論述



圍。

對於第(3)項有關禁反言原則之主張，最高法院認為禁反言原則之適用僅限於專利權人有關可專利性之修正，適用時，應瞭解申請、維護專利之程序中修正之原因。就本專利而言，由於在申請程序中，審查官曾引用先前技術 pH 值大於 9.0 純化染料之技術核駁，申請人修正申請專利範圍，加入 pH 值 6.0 至 9.0 之限制。pH 值 9.0 顯然係為克服先前技術所為之修正，而有禁反言原則之適用，但 pH 值限於 6.0 之原因不明。判決指出：為克服先前技術以外之理由的修正無禁反言原則之適用，但並不意味理由不明之修正均不適用禁反言原則。申請專利範圍具有界定發明及公示之雙重作用，專利權人有責任說明申請、維護專利之程序中之修正理由，而由法院判斷該理由是否足以阻卻均等論之適用。若從申請歷史文件無法判斷修正理由，應推定增加技術特徵之修正係為了克服先前技術，則該技術特徵受禁反言原則之阻卻，不得適用均等論，但專利權人得提出反證予以推翻。這種適用禁反言原則之立場能合理阻卻均等論之適用，並強化申請專利範圍界定發明及公示之作用。

此外，美國巡迴上訴法院在審理過程中提出三個有關均等論之問題：

- (1)均等侵害判斷係法律問題或係事實問題？
- (2)不構成文義侵害之後，是否必須進行均等侵害判斷？
- (3)除三部檢測外，是否尚有其他法則得判斷均等侵害？

對於第(1)項問題，美國聯邦巡迴上訴法院判決均等侵害判斷係屬事實問題，應由陪審團判斷。由於上訴人並未提出主張，最高法院並未就此問題表態。

對於第(2)項問題，上訴人主張依 Graver Tank 案之判決，均等論之目的在於防止「不道德的仿冒」及「剽竊」，故為實現衡平，例如防止剽竊時，始須適用均等論。聯邦巡迴上訴法院認為基於被告行為是否為仿冒、迴避設計或獨立研發，得佐證申請專利範圍與系爭對象之間是否為非實質差異。若被告行為係仿冒者，則有助於推論其為非實質差異；

但若被告行為係迴避設計，則有助於推論其為實質差異。最高法院指出 Graver Tank 案確曾判決均等論具有防止仿冒及剽竊之作用，但並不意謂均等論僅能適用於該作用，均等侵害與文義侵害均不以被告的主觀意圖為構成要件，故不構成文義侵害之後尚須進一步判斷是否構成均等侵害，為求客觀，判斷均等侵害無需任何前提條件。

對於第(3)項問題，最高法院認為 Graver Tank 案中所採用的三部檢測較適合判斷機械裝置是否構成均等侵害，對於其他領域則不適合，而非實質差異之判斷亦非萬靈丹，應依具體之個案採用適當的判斷法則。判決指出：均等侵害判斷所採用的法則並非重點，重點在於系爭對象是否包含了申請專利範圍中所載之所有技術特徵或均等之技術特徵。若將判斷焦點集中於每一個技術特徵，避免實質上忽略任何技術特徵，則可以降低判斷法則之重要性。判斷時，應就每一個技術特徵在發明中所擔負之作用進行分析，自然而然就判斷出被置換的技術特徵與系爭對象之技術內容的功能、方式及效果是否相符。

綜合以上說明，美國最高法院在 Warner- Jenkinson v. Hilton Davis 案中確認：

- (1) 均等侵害判斷之存在及必要性，以防止抄襲者規避法律責任。
- (2) 均等論已被過分擴張，進而影響以公示方式確定當事人權益的專利制度。
- (3) 為平衡當事人之利益並兼顧專利制度，均等侵害應就請求項中每一個技術特徵，而非就發明之整體予以判斷。
- (4) 應視個案情形，採用適當的均等侵害判斷法則。
- (5) 均等侵害判斷應以侵權發生之時點為準。
- (6) 均等論係由衡平法衍生而來的法則，禁反言原則得阻卻均等論之適用，亦即申請專利範圍經修正之部分不得再被主張屬於均等範圍。
- (7) 對於申請、維護專利之程序中所為有關可專利性之修正，始適用

論述



禁反言原則。原告必須說明修正理由，若無法確知修正理由，推定係為克服先前技術之核駁，但原告得提出反證予以推翻。

4.2.9 可預見性

為避免在專利權之文義範圍外過度擴張其均等範圍，近來專利侵害訴訟程序中有限制均等論之適用的傾向。2002年美國最高法院於 Festo v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki 案中即提出「可預見性 (foreseeability)」之概念，但目前美國法院尚未將可預見性認定為均等侵害判斷法則之一。

美國最高法院在 Warner-Jenkinson v. Hilton Davis 案中確認：除非專利權人提出反證，否則適用禁反言原則時，推定專利權人已放棄申請、維護專利之程序中原申請專利範圍與修正後申請專利範圍之間的部分；若反證能推翻該推定，則適用均等論。美國最高法院於 Festo v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki 案中再度予以肯認，並就舉證責任的倒置，列舉三種可能的反證（參照 5.5.4「推定適用禁反言原則阻卻之範圍」）：

- (1) 申請時不能預見的均等範圍；
- (2) 修正理由與均等範圍之間的聯繫關係非常薄弱；
- (3) 因某些理由，無法合理期待專利權人於申請時記載該均等範圍。

對於均等論之適用，美國法院已發展出若干法則：無實質差異、三部檢測、可置換性等。美國最高法院由前述所列舉可能的反證，試圖提出「可預見性」之概念，限制均等論之適用。

「可預見性」，指申請專利範圍中未記載申請時可預見之部分者，於專利侵害訴訟不得主張該可預見而未預見之部分為其均等範圍。依「可預見性」之概念，對於申請時可預見之部分，能合理期待專利權人將其載入申請專利範圍之中，使其文義範圍包含可預見之部分，專利權人不能透過均等論將申請專利範圍擴張至可預見而未預見之部分。對於專利權人於申請時無法預見之部分，原本即無所謂有意識放棄或不放

棄，不生禁反言原則阻卻均等論之問題，故新興技術仍適用均等論。

可預見性原本係由美國 Rader 法官於 Sage⁴²及 Johnson & Johnston⁴³二案之協同意見書中所倡議，雖然能限制均等論之適用，但均等理論係防止抄襲者規避法律責任而提出，「並非為矯正申請時的錯誤而設」，「主要適用於專利申請後所產生的均等物或方法」⁴⁴。若規範申請人必須將所有可預見之部分均載入申請專利範圍，似乎又將專利權範圍侷限於文義範圍，且此概念似乎又落入均等侵害判斷係以侵權發生時或以申請時為準之爭。雖然可預見性對於均等論之限制並非將專利權保護範圍僅限於申請時之文義範圍，新興技術仍然能適用均等論，惟專利權人一方面要證明系爭對象之技術特徵係該發明所屬技術領域中具有通常知識者參酌侵害時之通常知識，即知悉可置換者，一方面又要證明係專利權人於申請時無法預見者，這兩種證明彼此之間難以調和，故目前美國法院尚未將可預見性作為均等侵害判斷法則之一。

4.3 逆均等論

申請專利範圍之作用有 2：界定專利權範圍(define the scope of patent right)；告知社會大眾(notice to the public)。由於以文字精確、完整描述申請專利之發明的範圍，實有其先天上無法克服的困難，故專利權範圍包括申請專利範圍之文義及其均等範圍。均等論之作用係從文義範圍擴張專利權之保護範圍，但另有一種均等論係從文義範圍減縮專利

⁴² Sage Prods. Inc. v. Devon Indus., Inc., 126 F.3d 1420, 1444 (Fed. Cir. 1997)(“as between the patentee who had a clear opportunity to negotiate broader claims but did not do so, and the public at large, it is the patentee who must bear the cost of its failure to seek protection for this foreseeable alteration of its claimed structure.”)

⁴³ Johnson & Johnston Associates Inc. v. R.E. Service Co. Inc. and Mark Frate, 285 F.3d 1046 (Fed. Cir. 2002)(“ This alternative would also help reconcile the preeminent notice function of patent claims with the protective function of the doctrine of equivalents. This reconciling principle is simple: the doctrine of equivalents does not capture subject matter that the patent drafter reasonably could have foreseen during the application process and included in the claims.”)

⁴⁴ Martin Adelman, Professor of Law in The George Washington University Law School.

論述

權之保護範圍，故稱為逆均等論（reversed doctrine of equivalents）。

逆均等論，指利用不同原理之不同方式達成實質相同之結果者，即使落入文義範圍，仍然不構成侵害。逆均等論係體現專利法之精神而創設，國家授予專利權人特定期間之排他權，專利權保護範圍理應與專利之發明的貢獻相當。由於發明專利保護技術本身，不保護技術之原理，故申請專利範圍中應記載技術特徵，於物之發明通常為結構特徵，於方法發明通常為條件或步驟等特徵，另外尚得以功能性技術特徵等界定申請專利範圍。若系爭對象之技術內容與申請專利範圍之技術特徵相同，但其所用之原理與專利之發明不同，顯然其並非專利權人於申請時即已思及之貢獻，應從申請專利範圍之文義排除該部分。

美國最高法院在前述 4.2.8 「Warner- Jenkinson v. Hilton Davis」案⁴⁵中，認為逆均等論與美國專利法第 112 條第 6 項以功能性技術特徵界定申請專利範圍二者對於專利權文義範圍均有減縮作用，但美國國會係因 Halliburton Oil Well Cementing Co. v. Walker 案而制定該法條，並非將均等論文字化，二者之法理基礎不相同。

在專利侵害訴訟中，系爭對象與申請專利範圍比對，判斷其構成文義侵害者，法院應依被告之舉證，進行是否適用逆均等之判斷。若系爭對象係利用與系爭專利不同原理之不同方式，達成與系爭專利實質相同之結果者，即使落入文義範圍，仍然不構成侵害。

美國最高法院在 Graver Tank 案中提及 1898 年 Boyden Power Brake Co. v. Westinghouse⁴⁶案以闡明逆均等論，並確認逆均等之存在。1986 年

⁴⁵ Warner-Jenkinson Company, Inc., v. Hilton Davis Chemical Co., 520 U.S. 17, 28 (1997)

⁴⁶ Boyden Power Brake Co. v. Westinghouse, 170 U.S. 537, 568 (1898) (“But, even if it be conceded that the Boyden device corresponds with the letter of the Westinghouse claims, that does not settle conclusively the question of infringement ... The patentee may bring the defendant within the letter of his claims, but if the latter has so far changed the principle of the device that the claim of the patent, literally construed, have ceased to represent his actual invention, he is as little subject to be adjudged an infringer as one who violated the letter of a statute has to be convicted, when he has done nothing in conflict with its spirit and intent.”)

美國聯邦巡迴上訴法院於前述 *Texas Instruments v. United States International Trade Commission*⁴⁷案，參照 4.2.5 「功能性技術特徵之均等判斷」，曾表示逆均等論之適用前提有二：系爭對象已構成文義侵害，及系爭對象與專利之發明有相當差異，以致申請專利範圍經解釋反而減縮專利權的保護範圍者。在美國，專利權人得利用均等論攻擊，被告得利用逆均等論防守。逆均等論係於系爭對象構成文義侵害始進行比對判斷，由被告負舉證責任，且因其屬事實問題，逆均等論應由陪審團判斷。

1985 年美國聯邦巡迴上訴法院於 *SRI International v. Matsushita Electric Corporation of America* 案⁴⁸認為應考慮適用逆均等論。由於任何影像均係由紅、綠、藍三原色光以不同強度比例組成，若將掃描影像之光訊號經由濾鏡分解為紅、綠、藍光，並以電子訊號分別記錄強度，則該影像得經由電子訊號及光訊號之處理而重現。本專利係將影像轉換為電子訊號的單管電視攝影機，請求項係利用兩組條狀柵欄濾鏡相互間之角度差，使掃描時間不同，而產生不同頻率之電子訊號以記錄不同原色之強度。系爭對象之技術內容亦有兩組條狀柵欄濾鏡，分別與垂直軸間形成角度相同而方向相反之角度差，因而落入專利權之文義範圍。但系爭對象係利用相位差之原理將記錄不同原色強度之電子訊號予以區分，故兩者所利用之原理並不相同。

對於專利申請後產生之新興技術，較有可能以不同原理之方式達成相同或更佳之效果，但在專利侵害訴訟中主張適用逆均等論，必須冒著已承認系爭對象構成文義侵害之風險，故實際案例甚為稀少。除了前述兩案之外，美國聯邦巡迴上訴法院在 *Scripps Clinic & Research Foundation v. Genetech, Inc.*案中認為似有適用逆均等論之可能，要求地方法院重新考慮。由於適用逆均等論之案例甚少，在前述 *SRI*

⁴⁷ *Texas Instruments v. United States International Trade Commission*, 846 F.2d 1369 (Fed. Cir. 1988) (*Texas Instruments II*)

⁴⁸ *SRI International v. Matsushita Electric Corporation of America*, 775 F.2d 1107, 1122-1126 (Fed. Cir. 1985)

論述



International v. Matsushita Electric Corporation of America 案中,就有於解釋時直接減縮申請專利範圍及適用逆均等論始予以減縮兩種見解之爭論。多數見解認為專利權範圍應以申請專利範圍為準,不得依說明書所載之技術內容改寫申請專利範圍,得減縮申請專利範圍的情況僅限於適用逆均等論。

~未完待續~