

均等論與均等論之限制— 以最高法院103年度台上字第1843號判決所涉及 之眼罩案為中心

顏吉承*

摘要

專利權範圍不限於申請專利範圍之文義範圍，尚包含均等範圍。對於均等論分析究竟應逐一比對請求項中所載之技術特徵或整體比對請求項，美國法院於1980年代曾有爭論，美國聯邦最高法院於1997年Warner-Jenkinson案確認應採逐一比對技術特徵之方式。相對地，咸認德國司法實務有關均等論分析係採整體比對請求項之方式。我國最高法院103年度台上字第1843號判決本案上訴駁回，維持101年度民專上更(二)字第2號判決，專利界咸認更二審係採整體比對，以致於與更一審所採之逐一比對的結果不同。

均等論的適用有利於排除他人以均等手段實施專利技術，但不當擴張均等範圍，會損及社會大眾合法利用之公益，故美國專利侵權訴訟實務也發展出若干限制均等論之法則，例如禁反言、先前技術阻卻及貢獻原則等，以反映均等論與其限制法則於平衡公益、私益的角色地位。專利權範圍之確定，必須明瞭發明人發明了什麼、申請人界定了什麼及其曾主張了什麼，申請人曾經主張的內容會限制專利權的文義範圍或均等範圍。當內部證據顯示專利權人曾於申請、維護專利階段主張某一技術特徵有別於先前技術而為重要限定，均等論分析時，是否可以忽略該技術特徵？其攸關專利權人理當獲得的權利範圍，而不只是前述逐一比對與整體比對之爭而已。

關鍵字：均等論、均等論之限制、全要件原則、逐一比對、整體比對、請求項破壞原則、特別排除原則。

收稿日期：104年02月03日

* 作者現為智慧財產局科長。本文純粹為一研究性之探討，不代表智慧財產局之意見。

壹、前言

專利侵權訴訟案件包括兩種侵權類型：文義侵權及均等侵權。被控侵權對象未落入系爭專利權之文義範圍，應再分析其是否落入系爭專利權之均等範圍。即使被控侵權對象適用均等論落入系爭專利權之均等範圍，被控侵權人尚得主張專利權人於申請、維護專利過程中有禁反言之適用，或主張被控侵權對象係利用系爭專利申請前之先前技術，據以阻卻均等論之適用，進而抗辯被控侵權對象未落入系爭專利權範圍¹。簡言之，專利侵權訴訟程序中，專利權人得主張被控侵權對象適用均等論，據以延伸專利權之均等範圍；被控侵權人得主張系爭專利權適用均等論之限制，據以減縮專利權之均等範圍。

最高法院103年度台上字第1843號所涉之專利權為「多功能保眼眼罩之改良構造」（以下簡稱「本案」或「系爭專利」）。各級法院涉及前述本案之民事訴訟案共7件：地方法院第一審、智慧財產法院第二審及更(一)審判決不適用均等論，經最高法院廢棄；智慧財產法院更(二)審判決適用均等論，經最高法院維持。

智慧財產法院99年度民專上更(一)字第12號係基於全要件原則之「逐一比對」²、「請求項破壞原則」³及「特別排除原則」⁴判決本案不適用均等論。最高法院嗣於101年度台上字第230號判決廢棄原審判決，發回更審。智慧財產法院101年度民專上更(二)字第2號基於「置換可能性」及「置換容易性」，嗣以「系爭專利與系爭產品之方法、功能及結果實質相同」為由，判決被控侵權物適用均等論，侵害系爭專利權。最後，最高法院103年度台上字第1843號判決上訴駁回，維持原判決。對於本案究竟是否適用均等論，法院判決見解並非一致，學術界及專利實務界各有所好，或基於美國的均等理論，或基於德國的均等理論。

¹ 經濟部智慧財產局，「專利侵害鑑定要點(草案)」，2004年10月4日發布，頁27~28。

² 美國的均等侵權分析，係採用技術特徵逐一比對方式(element-by-element test / elemental approach)，將被控侵權對象之技術內容對應請求項中所載之技術特徵個別比對，若二者實質相同，則構成均等侵權。

³ 請求項破壞原則(the claim vitiation rule / the claim vitiation doctrine, CVD)，指均等論之適用會破壞(vitiated)申請專利範圍中至少某一個技術特徵者，則不適用均等論。

⁴ 特別排除原則(specific exclusion principle)，亦稱意識限定原則，指專利權人不能主張從申請專利範圍特別排除之均等範圍。

論述

均等論與均等論之限制－以最高法院103年度台上字第1843號判決所涉及之眼罩案為中心

法院係以維護公平正義為目的，無論是美國法或德國法都不會違反這個終極目的，至少就本案而言，筆者以為尚不至於因美國法或德國法之差異而有不同結論，關鍵在於法院一方聚焦於「均等論」⁵另一方聚焦於「均等論之限制」⁶。是否有均等論之限制，理論上，勢必以有適用均等論之情況為前提。換句話說，本案聚焦於「均等論之限制」之一方係先認定本案有適用均等論之情況，再進一步認定有阻卻均等範圍不當延伸之事由，應限制其均等範圍，進而認定被控侵權物未落入專利權之均等範圍。筆者試圖從均等論及均等論之限制切入，分析各級法院判決之相關內容，以就教於各界先進。

⁵ 均等論，指被控侵權對象之技術內容相對於請求項中之技術特徵無實質差異（insubstantial difference）者，構成均等侵權（infringement under doctrine of equivalents）。

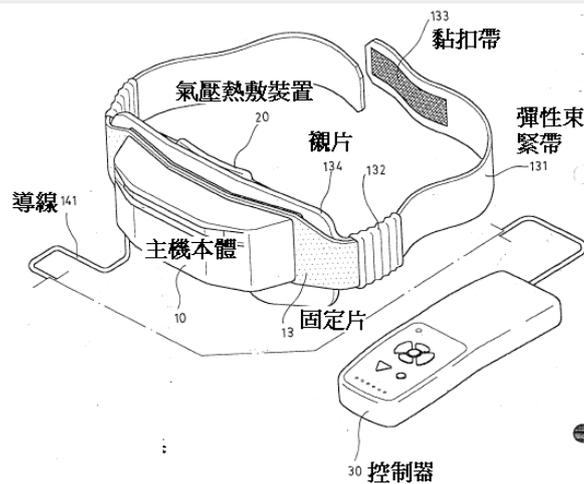
⁶ 均等論之限制，係為防止均等範圍的不當延伸而損及社會大眾合法利用之公益，而於訴訟實務所發展出來若干限制均等論之法則，例如全要件原則之逐一比對、禁反言、先前技術阻卻、貢獻原則、請求項破壞原則、特別排除原則及詳細結構原則等。

貳、相關案件事實

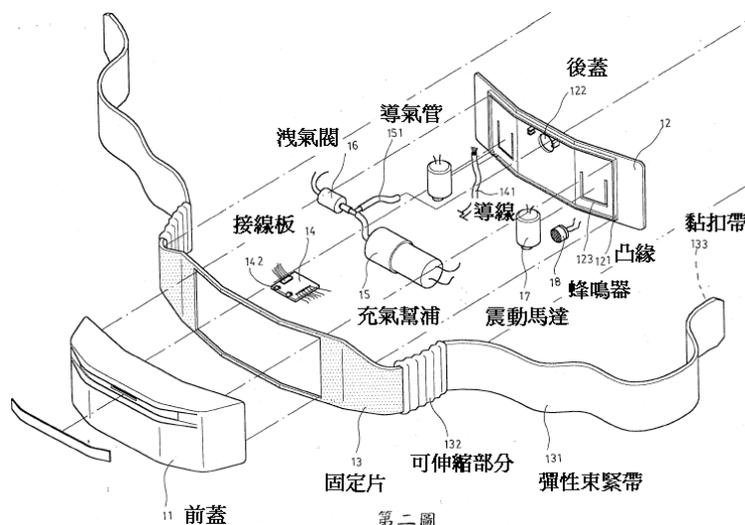
林炳宏先生於2000年1月21日取得「多功能保眼眼罩之改良構造」新型專利權，證書字號為新型第195314號，專利權期間自2000年1月21日起至2011年6月3日止。於2007年8月15日轉讓與闊腦有限公司。

一、系爭專利

系爭專利「多功能保眼眼罩之改良構造」，係以控制器之簡易操作動作，進而獲得眼部保健效果。依說明書之記載，發明目的為：(1)造型輕巧可免除鼻部之負荷；(2)可施予人體熱敷、間歇式按摩、震動按摩等交互多重作用。



系爭專利第一圖



第二圖

系爭專利第二圖

申請專利範圍記載6個請求項，除請求項1為獨立項外，其餘為附屬項。請求項1之文字為（標示粗體字者為本案爭執焦點）：一種多功能保眼眼罩之改良構造，係包含有彈性束緊帶、主機本體、氣壓熱敷裝置及一控制器等，其中彈性束緊帶用來緊縛於人體眼部，帶體前方結合有主機本體及氣壓熱敷裝置，該主機本體內設有充氣幫浦、洩氣閥、導氣管、震動馬達、蜂鳴器、接線板等，外表延伸一導線與控制器銜接，氣壓熱敷裝置係由前後擋片構成一罩狀，內置有氣囊、發熱元件等，氣囊、發熱元件之進氣口及導線分別與主機本體結合，**控制器內部設有電路裝置及表面設數控制開關及調節鈕**，俾於使用時，能以電路裝置之驅動，使氣囊及發熱元件產生脹縮、發熱功效，且得以控制器之操控預設作動之流程，整體以施予眼部具有間歇式脹縮按摩、熱敷、震動按摩等交互多重作用，為其特徵者。

二、異議、舉發及其行政救濟案件

系爭專利涉及異議、舉發及行政救濟案件之事實如下列：

- 1、於2000年4月19日，遭他人提起異議。
- 2、於2000年9月27日，智慧財產局審定「異議成立，應不予專利」，嗣經經濟部訴願會決定維持原處分。
- 3、於2002年3月29日，臺北高等行政法院於90年度訴字第4079號判決「訴願決定及原處分均撤銷」。
- 4、於2002年9月17日，智慧財產局重為審定「異議不成立」。
- 5、於2007年12月4日，再遭他人提起舉發。
- 6、於2008年12月15日，智慧財產局審定「舉發不成立」，嗣經經濟部訴願會決定維持原處分。
- 7、於2013年7月26日，又遭他人提起舉發。
- 8、於2014年11月13日，智慧財產局審定「舉發不成立」，舉發人嗣後提起訴願。

三、民事訴訟案件

系爭專利涉及民事訴訟案件之事實如下列：

- 1、於2007年間，專利權人提起專利侵權民事訴訟。
- 2、於2009年2月13日，臺北地方法院96年智字第87號判決「專利權人之訴駁回」，認定被控侵權人未侵權。
- 3、於2009年6月25日，智慧財產法院98年度民專上字第10號判決「上訴駁回」，認定被控侵權人未侵權。
- 4、於2010年7月8日，最高法院99年度台上字第1225號判決「原判決廢棄，發回智慧財產法院」。
- 5、於2011年1月13日，智慧財產法院99年度民專上更(一)字第12號判決「上訴駁回」，認定被控侵權人未侵權。
- 6、於2012年7月8日，最高法院101年度台上字第230號判決「原判決廢棄，發回智慧財產法院」。
- 7、於2013年5月23日，智慧財產法院101年度民專上更(二)字第2號判決「原判決廢棄。被上訴人應連帶給付上訴人……」，認定被控侵權人侵權。
- 8、於2014年9月5日，最高法院103年度台上字第1843號判決「上訴駁回」，維持智慧財產法院更(二)審判決，被控侵權人侵權之判決確定。

論述

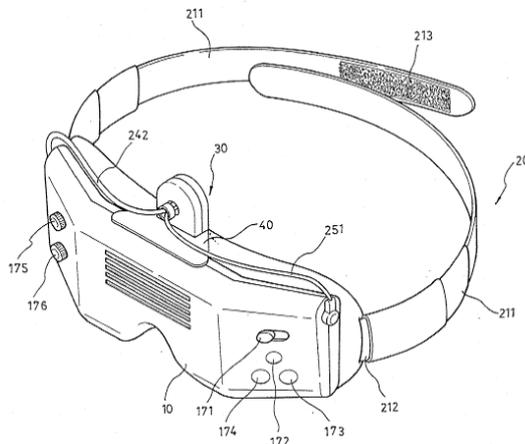
均等論與均等論之限制－以最高法院103年度台上字第1843號判決所涉及之眼罩案為中心

參、行政訴訟判決及異議案

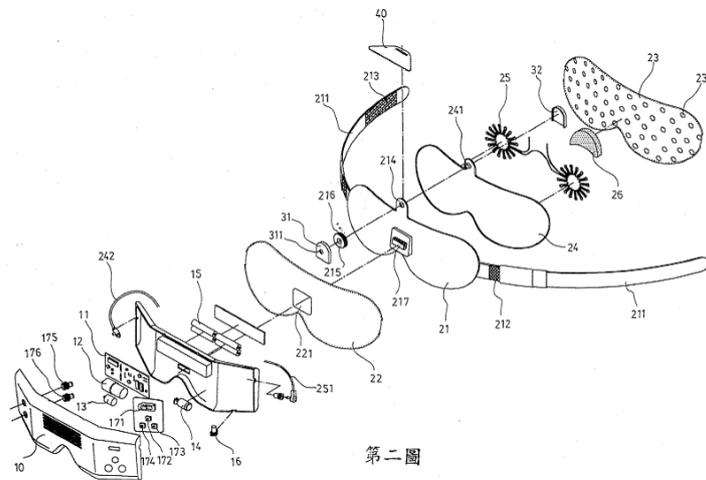
雖然本文係探討專利侵權訴訟程序中之「均等論與均等論之限制」，惟因內部證據攸關均等論分析，故有必要說明本案相關內部證據。

一、異議案

被異議人（專利權人）於異議答辯書第4頁主張：「證據三將控制電路設於主機本體中，本案則係將控制電路裝設於控制器中，如此本案主機本體之重量較輕，可有效免除鼻部之負荷。」



異議證據第一圖



第二圖

異議證據第二圖

二、智慧財產局審定

智慧財產局審定「異議成立，應不予專利」之主要理由：異議證據三為第87218562號「促進眼部血液循環之按摩裝置」專利案，系爭案與引證案利用控制電路之驅動，使氣囊及發熱元件產生脹縮、發熱及震動馬達作動之主要技術內容相同；且系爭案與引證案同時整合脹縮、震動、熱敷按摩及遠紅外線促進血液循環之功效亦相同，故系爭案申請專利範圍第1項至第6項均與引證案屬相同創作，不具新穎性。

三、行政法院判決

臺北高等行政法院90年度訴字第4079號判決之主要理由：「引證案係將主機本體與按摩熱敷裝置作一分離，而仍由主機本體操控，並須換裝較長狀之氣管及導線，與系爭案係將數個開關及調節鈕等控制電路設置於一控制器上，再經由導線使控制器與主機本體銜接者不同……系爭案為達眼部按摩之效用所用之技術手段與結構與引證案尚有不同。……，應認具新穎性。」

肆、民事訴訟判決及爭點分析

系爭專利「多功能保眼眼罩之改良構造」涉及民事訴訟案件有臺北地方法院1件、智慧財產法院3件及最高法院3件，本文僅分析主要判決內容。

一、專利權人主張

綜合專利權人於各級法院所主張之主要理由：

- (一) 系爭產品⁷僅係將系爭專利中主機本體中的充氣幫浦、洩氣閥、蜂鳴器等移設於控制器，並未改變任何功能，故系爭產品依然具有……施予眼部具有間歇式脹縮按摩、熱敷、震動按摩等交互多重作用。系爭產品之功能與系爭專利之功能完全相同，其位置不同對功能並未有任何影響，仍應認定與揭露在系爭專利說明書中對應的結構相同，或為其均等範圍。

⁷ 本文論及之判決亦將系爭產品稱為「被控侵權對象」、「被控侵權物品」或「被控侵權產品」等。

- (二) 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，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，此有……中華人民共和國專利公告第2536220號專利可證。
- (三) 分析重量方能得知「位置變更」達到重量減輕、減輕鼻部負荷的效果為何，兩者是否有實質的差異。系爭產品之總體重量比專利權人產品為重，且更換位置為業界可輕易達到，……。

二、被控侵權人主張

綜合被控侵權人於各級法院所主張之主要理由：

- (一) 在比對「主機本體內」之技術特徵是否適用均等論時，應就請求項1中所載「主機本體內」之全部技術特徵與系爭產品比對，不得省略「主機本體內」任一技術特徵，而僅就「主機本體內」之充氣幫浦、洩氣閥、蜂鳴器等次元件個別比對。
- (二) 系爭專利之功效不僅係「熱敷振動」，最重要係傳統之眼部按摩器將造成鼻部負荷過重，位置變更能解決鼻部負荷之問題，即為重要之技術手段。專利權人主張控制電路設於控制器可減輕鼻部負荷，據以區別系爭專利與先前技術，而行政法院之判決認同前述理由，故系爭產品將充氣幫浦、洩氣閥、蜂鳴器移出主機本體之外，而設在控制器內，並於主機本體與控制器之間設一導氣管，足見系爭產品所為之位置變更更能減輕鼻部負荷，屬不同技術手段、不同結果，故不適用均等論。

三、爭點分析

歷經臺北地方法院96年智字第87號判決及智慧財產法院98年度民專上字第10號判決，嗣後最高法院99年度台上字第1225號廢棄原審判決並發回更審，係聚焦在二個爭點：(1)被控侵權產品與實施系爭專利之產品重量孰輕孰重？(2)眼罩構件的位置改變是否可簡易思及？

揣測前述最高法院判決之意旨，似指分析二者之重量始能得知眼罩構件的位置改變是否能達到重量減輕、減輕鼻部負荷的效果，據以判斷二者是否有實質差

異。若前述位置改變沒有不同效果，而為所屬技術領域中具有通常知識者所能輕易完成者，則被控侵權產品與系爭專利並無實質差異，適用均等論。

就相關案件之爭執焦點及判決內容分析如下。

系爭專利、異議證據與被控侵權物相關技術內容比對表			
爭執焦點	系爭專利請求項	異議證據	被控侵權物
主機本體	主機本體內設有充氣幫浦、洩氣閥、導氣管、震動馬達、蜂鳴器、接線板等	主機本體，內部係裝設有控制電路、充氣幫浦、洩氣閥、震動馬達及電池組等，表面設數控制開關及數調節鈕；兩側設插孔供導線及氣管套接	主機本體內設有震動馬達、接線板
連接關係	外表延伸一導線與控制器銜接		外表延伸一導線與控制器銜接，且導氣管獨立設置於主機本體與控制器之間
控制器	控制器內部設有電路裝置及表面設數控制開關及調節鈕		控制器內部設有電路裝置及表面設數控制開關及調節鈕，以及充氣幫浦、洩氣閥及蜂鳴器

(一) 爭點1

對於爭點1，智慧財產法院99年度民專上更(一)字第12號判決：
A.系爭專利申請專利範圍並無有關各元件「重量」之記載。B.有關專利侵權之比對，係以說明書中文字記載之「申請專利範圍」與「被控侵權產品」互為比對。C.實際實施系爭專利之產品，可能因材質不同而影響其重量，自無鑑測「舒眠立康第二代」產品重量之必要。對於前述判決，最高法院101年度台上字第230號判決未表示反對意見。

(二) 爭點2

對於爭點2，可以簡化為簡單數學問題：假設眼罩有A、B二個容器及10個構件，系爭專利將7個構件置於容器A，將3個構件置於容器B，被控侵權物將8個構件置於容器A，將2個構件置於容器B，試問系爭專利 $7+3=10$ 與被控侵權物 $8+2=10$ 是否均等？法院一方判決均等；另一方判決不均等。判決不均等的理由：因為異議證據顯示 $5+5=10$ ，專利權人曾主張系爭專利 $7+3=10$ 相對於 $5+5=10$ 非可輕易完成，依此邏輯，被控侵權物

8+2=10相對於系爭專利7+3=10應為實質不同。有關爭點2之分析涉及均等論及其限制等理論，見後述「伍、均等論與均等論之限制」。

四、民事訴訟主要判決理由

本文從前述最高法院所指出之爭點出發，依判決之時序逐案臚列判決之主要理由。

（一）最高法院99年度台上字第1225號判決

最高法院99年度台上字第1225號判決主要理由：關於是否減輕主體重量效果乙節，上訴人（專利權人）既已提出其所生產之「舒眼立康第二代」產品，並聲請測量與系爭產品比較，自屬重要之攻擊方法。上訴人提出供測量之上開產品，其是否屬系爭專利產品，自非不得與系爭專利比對，原審並未進行實際鑑測，且未說明材質及產製技術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？再者，上訴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，實為所屬技術領域中具有通常知識者所能輕易完成者，並提出其證據方法，原審對上訴人所為之攻擊方法棄置不論，更屬可議。

（二）智慧財產法院99年度民專上更(一)字第12號判決

智慧財產法院99年度民專上更(一)字第12號判決主要理由：

- 1、均等論比對應為逐一比對（element by element），不得以申請專利範圍之整體（as a whole）與待鑑定對象比對。
- 2、系爭專利請求項記載「主機本體『內』設有……導氣管……」，並非將導氣管界定為設於主機本體之「外」，適與系爭產品導氣管之連結關係不同，尤其臺北高等行政法院判決：「須換裝較長狀之氣管及導線……技術手段……尚有不同」。因此，對於技術手段是否實質相同，導氣管之長短及連結關係應為判斷重點。

- 3、倘依上訴人前揭主張，將要件C及E⁸合體比對，始能對應到原要件C主機本體內部之充氣幫浦、洩氣閥、蜂鳴器及導氣管，以及主機本體外部之原要件E，勢將破壞上訴人系爭專利申請專利範圍第1項所界定之「主機本體內設有充氣幫浦、洩氣閥、導氣管、……、蜂鳴器」，而且要件C及E結合為一要件，亦會破壞系爭專利申請專利範圍所界定之「主機本體……外表延伸一導線與控制器銜接」，因而打破了主機本體之內、外連結關係。
- 4、系爭產品之導氣管設於主機本體與控制器之間，其技術手段與系爭專利尚有不同，蓋系爭產品之充氣幫浦、洩氣閥及蜂鳴器均設於控制器內，移到控制器之元件較系爭專利為多，對於鼻部負荷減輕更多，系爭產品減輕鼻部負荷之結果與系爭專利亦有不同。是以，系爭專利與系爭產品之技術手段及結果實質不同，不適用均等論。
- 5、系爭專利申請專利範圍並無有關各元件「重量」之記載，且有關專利侵權之比對，係以說明書中文字記載之「申請專利範圍」與「被控侵權產品」互為比對。上訴人於系爭專利申請專利範圍中既未就產品材質、重量加以限定，實際實施時，有可能因所使用之材質不同，而影響其重量，自無鑑測「舒眼立康第二代」產品重量之必要。

（三）最高法院101年度台上字第230號判決

最高法院101年度台上字第230號判決主要理由：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。上訴人一再指陳：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，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，已落入均等範圍等語，並提出證據方法。系爭產品就充氣幫浦、洩氣閥、蜂鳴器等之位置予以改變，此項置換對其所屬技術領域中具有通常知識之人而

⁸ 法院判決係將請求項中所載之技術特徵解析為6個要件A至F，其中要件C為「主機本體內設有充氣幫浦、洩氣閥、導氣管、震動馬達、蜂鳴器、接線板等，外表延伸一導線與控制器銜接」，要件E為「控制器內部設有電路裝置及表面設數控制開關及調節鈕」。

言，是否可簡易思及而加以做到，為本件最重要之爭點，原審對上訴人之上開攻擊方法未依本院99年度台上字第1225號判決發回意旨查明，自嫌速斷。

（四）智慧財產法院101年度民專上更(二)字第2號判決

智慧財產法院101年度民專上更(二)字第2號判決主要理由：

- 1、所謂均等論者，係指被控侵權物或方法雖未落入申請專利範圍之字面意義內，倘其差異或改變，對其所屬技術領域中具有通常知識者而言，有置換可能性或置換容易性時，則被控侵權物或方法與申請專利範圍所載之技術內容間，兩者成立均等要件。
- 2、大陸專利案顯示系爭產品在交易市場流通之侵權行為日即94年7月前，就眼睛按摩裝置技術領域之技術水準，已具有將眼睛按摩裝置主機本體內設有氣囊按壓、磁性材料等按摩方式，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，利用控制裝置控制閥門開啟或閉合等技術水準。
- 3、判斷是否適用均等論，其成立要件有置換可能性與置換容易性，係指就系爭專利所屬技術領域中具有通常知識者而言，將系爭專利主機本體之充氣幫浦、洩氣閥及蜂鳴器等構件移設於控制器內，並將導氣管使用於連接控制器內之充氣幫浦、洩氣閥與主機本體內之氣囊等技術特徵，據此完成系爭產品。
- 4、所謂置換可能性，係指兩構成要件係以實質同一方式發揮實質同一功能，並產生實質同一之結果，兩者間具可置換性，為非實質性之改變，系爭對象構成均等侵害。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，參諸上開大陸專利案揭露之技術手段，眼睛按摩裝置技術領域中具有一般知識與能力之技術人員，有可能置換系爭產品之充氣幫浦、洩氣閥、蜂鳴器等構件，並非不同之技術內容，依據均等論之理論，應構成系爭專利請求項1之侵權。

- 5、所謂置換容易性，係指被控侵權之物品或方法，依據或參考申請專利範圍、專利說明書或先前技術記載，置換行為係發明或創作所屬技術領域中具有通常知識者，易於推知或得簡易變更者，則與專利物品或方法具有同一性，屬置換容易性。大陸專利案與系爭專利，同屬利用空氣氣囊對眼睛產生間歇脹縮按摩之儀器，且具有眼罩氣囊利用連接管道與「控制器內之充氣幫浦、洩氣閥」連接，利用控制裝置控制閥門開啟或閉合等技術水準，顯見上開技術手段已為侵權時之通常知識，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。
- 6、被上訴人（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，應採逐一比對云云。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。因系爭專利之大部分技術特徵均表現在系爭產品，差異僅為「充氣幫浦、洩氣閥及蜂鳴器」位置不同，該位置不同所產生之充放氣與聲音警示功能，暨氣壓按摩與聲音警示等功效，均與系爭專利相同，難認系爭產品不適用均等論，故被上訴人所述，即無理由。
- 7、上訴人雖主觀上認引證案即更二被上證1可證明系爭專利將開關及調節鈕等控制電路設於控制器，可有效免除鼻部負荷，足認系爭專利不具進步性云云。然系爭專利是否具進步性，或系爭產品是否成立侵權，厥在於客觀上就系爭專利與引證案比對，或系爭產品與系爭專利比對。準此，益徵減輕鼻部負荷，並非本件判斷輕易思及完成之因素。

伍、均等論與均等論之限制

專利權範圍不限於申請專利範圍之文義範圍，尚應包含申請專利範圍中所載之技術特徵之均等範圍⁹。美國聯邦最高法院於1853年 *Winans v. Denmead* 案¹⁰ 基於衡平創設均等論，當被控侵權對象之技術內容相對於請求項之技術特徵無實質差異 (insubstantial difference)，構成均等侵權 (infringement under doctrine of equivalents)。均等論的適用有利於排除他人以均等手段實施專利技術，但不當延伸均等範圍，會損及社會大眾合法利用之公益，故美國專利侵權訴訟實務也發展出若干限制均等論之法則，例如禁反言、先前技術阻卻及貢獻原則¹¹ 等，若有均等論之限制，應認定被控侵權對象未落入專利權之均等範圍，充分反映均等論及均等論之限制於平衡公益、私益的角色地位。

一、專利權範圍之確定

為理解均等論與均等論之限制二者之關係，宜從專利法出發。專利法第58條第4項：「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。」其中「專利權範圍」、「申請專利範圍」與「說明書及圖式」三者之間究竟有何關係？如何理解及運用？三者與專利侵權分析之關係？

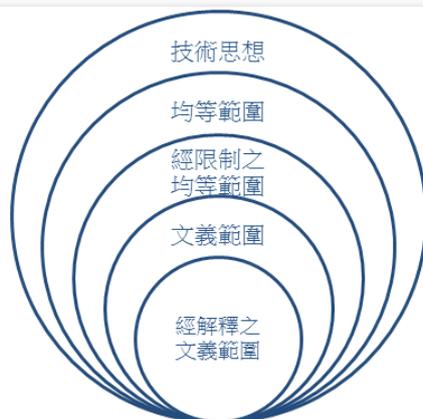


圖1 專利權範圍與說明書、申請專利範圍之關係

⁹ 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” .)

¹⁰ 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.)

¹¹ 貢獻原則，係限制均等範圍的法則，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，應視為貢獻給社會大眾。

首先，參酌圖1說明前述三者之範圍的大小及其關係。發明專利係保護發明人¹²利用自然法則之技術思想之創作，申請人必須以說明書揭露發明人已完成之技術思想¹³，而以申請專利範圍界定請求保護之範圍¹⁴。若將說明書所揭露之技術思想設定為10分，發明人已完成之技術思想可能是11分或12分或甚至更多，但申請專利範圍只能是10分或不足10分，否則不能為說明書所支持¹⁵。由於文字本身之性質、限制使然，假設申請人盡其所能記載申請專利範圍也只能涵蓋8分，透過均等論之適用，可以延伸到9分，最多到10分。若申請人疏漏了說明書中所載之實施方式，而於申請專利範圍僅記載6分，即使其他4分已記載於說明書，嗣後仍不得主張該4分屬於專利權範圍，即為適用貢獻原則的結果。若非因申請人之疏漏，但因申請人不夠專業僅於申請專利範圍記載6分，即使適用均等論也只能將前述6分的文義範圍延伸到8分的均等範圍，而無法涵蓋其所完成之技術思想，即為適用均等論的結果，則其他2分非屬專利權的保護範圍。再者，申請、維護專利的過程中，若因申復或修正申請文件而減縮或放棄均等範圍，則專利權的保護範圍會少於前述的8分，但多於文義範圍的6分，即為限制均等論的結果；若申復或修正曾減縮或放棄文義範圍，則專利權的保護範圍會少於6分，即為解釋申請專利範圍的結果。

基於前述說明，專利權範圍之確定不僅必須審酌說明書及圖式、了解發明人所完成之技術思想，據以進行申請專利範圍之解釋，尚須認定其文義範圍、均等範圍及均等範圍是否已經受到限制。就本案而言，被控侵權物是否落入系爭專利權的均等範圍，除審理是否適用均等論外，尚須審理是否有均等論之限制，正確認定系爭專利權的保護範圍，始能據以分析被控侵權物是否落入該範圍。綜合前述說明，專利權範圍之確定，必須了解：A.發明人發明了什麼？B.申請人界定了什麼？C.申請人曾主張了什麼？

¹² 專利權係人類精神(或心智、智慧)活動成果之權益，由法律所創設而能產生財產價值之權利。發明人必須是自然人，但發明專利權歸屬專利申請權人。依專利法第5條第2項：「專利申請權人……指發明人、新型創作人、設計人或其受讓人或繼承人。」

¹³ 專利法第26條第1項：「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。」

¹⁴ 專利法第26條第2項：「申請專利範圍應界定申請專利之發明；其得包括一項以上之請求項，各請求項應以明確、簡潔之方式記載，且必須為說明書所支持。」

¹⁵ 同前註。

本案之發明目的為：(1)造型輕巧可免除鼻部之負荷；(2)可施予人體熱敷、間歇式按摩、震動按摩等交互多重作用。對於達成目的(2)之技術特徵，當事人並無太多爭執，亦非法院判決歧異之關鍵，爭執及法院判決歧異的關鍵在於目的(1)。雖然說明書記載了目的(1)，但有關達成該目的之敘述僅為：「本創作整體構造輕巧除了方便攜帶外，緊縛於眼部絕不會有負載沈重之感受」，並未明示達成該目的之技術特徵，惟專利權人嗣於異議答辯書主張：「控制電路裝設於控制器中，如此本案主機本體之重量較輕，可有效免除鼻部之負荷」。換句話說，發明人（取得專利後則為專利權人）於申請日只是籠統稱「整體構造輕巧」，達成技術思想之技術特徵為何？並不明確，更談不上具體之實施方式，然而，卻於異議答辯時主張達成目的(1)之技術特徵為「控制電路裝設於控制器中」。基於前述說明，以及說明書僅揭露一實施方式，而未揭露其他改變構件位置之實施方式，充分顯示發明人於申請日並未認為以「控制電路裝設於控制器中」或其他手段達成「免除鼻部之負荷」目的係其技術思想之一部分。因此，嗣後於民事訴訟程序中當然無從以申請日已完成「免除鼻部之負荷」之技術思想為由，據以主張申請專利範圍中所載「主機本體內」的均等範圍應延伸到具有通常知識者可易於思及足以達成該發明目的之技術思想。相對地，由於前述異議答辯理由造成系爭專利重為審定「異議不成立」之結果，「主機本體內」成為系爭專利符合專利要件之重要技術特徵，基於專利公示原則¹⁶，民事訴訟程序中理當依專利權人之主張限制系爭專利權的均等範圍，不能擴及「主機本體外」。

二、均等論與均等論之限制的關係

專利侵權分析，必須審究被控侵權對象是否落入系爭專利權之文義範圍或均等範圍，當被控侵權人主張系爭專利權有均等論之限制時，例如禁反言或先前技術阻卻，尚須審究均等範圍是否過度延伸，以致於超出專利權人所應受保護之範圍。

¹⁶ 申請專利範圍是判斷專利權保護範圍的依據，具有對外公示（public notice）之功能及效果，故解釋申請專利範圍時應採取社會大眾能信賴的客觀解釋，除非說明書等內部證據有明示，否則不得考量申請人在申請時的主觀意圖。本案專利權人於異議程序中明示申請專利範圍中「主機本體內」之重要性，主張所屬技術領域中具有通常知識之人並非可簡易思及系爭專利之構件的位置改變，因而產生公示之效果。

均等論之限制既為阻卻均等論之適用，理論上，其前提必須是被控侵權對象已落入原有的均等範圍。然而，實務上，禁反言或先前技術阻卻之認定，不一定要以有均等論之適用為前提，若法院認為被控侵權對象顯然有禁反言或先前技術阻卻之適用，則可直接認定被控侵權對象未落入均等範圍，不必先認定適用均等論之後再決定是否適用禁反言或先前技術阻卻。換句話說，禁反言、先前技術阻卻與均等論在適用上產生衝突時，優先適用禁反言、先前技術阻卻¹⁷。

除眾所周知的禁反言、先前技術阻卻及貢獻原則外，1990年代美國專利侵權訴訟實務另發展出若干限制均等論之法則，包括請求項破壞原則、特別排除原則等，雖然美國學界、實務界對於這二種新發展出來的原則有意見¹⁸，但Rader法官認為請求項破壞原則只是均等分析的一部分，並非額外增定一項原則¹⁹：均等論係在請求項中某一個技術特徵因無實質差異而認定侵權，而請求項破壞原則是在有實質差異時認定不侵權，故請求項破壞原則只是屬於均等論中是否有實質差異的判斷而已，沒有必要另定請求項破壞原則。換句話說，請求項破壞原則或特別排除原則的內涵並無太大問題，其內涵屬於均等論的一部分，並非獨立於均等論之外。然而，概念上，均等論之適用是延伸專利權範圍，請求項破壞原則及特別排除原則之適用是減縮專利權範圍，故仍有學者將其歸入均等論之限制。

三、均等論之限制及本案案情分析

依專利侵害鑑定要點，禁反言、先前技術及貢獻原則得阻卻均等範圍的不當延伸，事實上，請求項破壞原則及特別排除原則，甚至全要件原則之逐一比對均得為均等論之限制²⁰，阻卻均等範圍的不當延伸。

¹⁷ 經濟部智慧財產局，「專利侵害鑑定要點（草案）」，2004年10月4日發布，頁43。

¹⁸ Daniel H. Shulman, Donald W. Rupert, “Vitiating” the Doctrine of Equivalents: A New Patent Law Doctrine, 12 Federal Circuit Bar Journal, 457 (2002-2003). Blake B. Greene, Bicon, Inc. v. Straumann Co.: the Federal Circuit Specifically Excluded Claim Vitiating to Illustrate a New Limiting Principle on the Doctrine of Equivalents, Berkeley Technology Law Journal, 167 (2007).

¹⁹ 王耿斌，「請求項破壞原則（Claim Vitiating Doctrine）」於專利侵權訴訟之應用——以美國判決實例為中心，智慧財產培訓學院，2011年6月20日。

²⁰ Blake B. Greene, Bicon, Inc. v. Straumann Co.: the Federal Circuit Specifically Excluded Claim Vitiating to Illustrate a New Limiting Principle on the Doctrine of Equivalents, 155, Berkeley Technology Law Journal, 167 (2007).

（一）全要件原則之逐一比對

在美國 *Pennwalt Corp. v. Durand-Wayland, Inc.*²¹ 案所進行之均等侵權分析係採用技術特徵逐一比對方式（element-by-element test / elemental approach），將被控侵權對象之技術內容對應請求項中所載之技術特徵個別比對，若二者實質相同，則構成均等侵權。美國學者認為全要件原則（all-elements rule / all-limitations rule）之內涵包括「解釋申請專利範圍應整體為之」²²及「逐一比對」。因為就請求項整體比對是否適用均等論，容易忽略某些技術特徵，故美國專利侵權訴訟實務中所指的全要件原則係指「逐一比對」，而非「整體比對」的意思。相對於整體比對，逐一比對方式對專利權保護範圍之認定較為嚴格，不利於專利權人。

技術特徵之逐一比對方式，嗣經美國聯邦最高法院於1997年 *Warner-Jenkinson* 案確認，最高法院判決：對於專利權保護範圍之確定，請求項中每一個技術特徵均屬重要，故均等論應針對請求項中各個技術特徵，而非針對發明整體²³。在適用均等論時，即使針對單一技術特徵，亦不得將保護範圍延伸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，我們有信心均等論不致於損及申請專利範圍在專利保護體系中之核心作用。美國聯邦巡迴上訴法院 *Niles* 法官指出：若將均等論適用於請求項中每一個技術特徵，而非適用於請求項中所載之發明的整體，則可以調和專利權範圍以申請專利範圍為準與均等論之矛盾。

²¹ *Pennwalt Corp. v. Durand-Wayland, Inc.*, 833 F.2d 931 (Fed. Cir. 1987) (en banc).

²² 或稱請求項整體原則，指解釋申請專利範圍時，應以請求項所載之整體內容為依據，就請求項整體（as a whole）為之，不忽略請求項中所載的任何一個文字、用語。但切勿誤解為請求項中所載之技術特徵均具有限定作用，且切勿誤解為均等論之適用係就請求項整體比對。

²³ *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. It is important to ensure that the application of the doctrine, even as to an individual element, is not allowed such broad play as to effectively eliminate that element in its entirety. So long as the doctrine of equivalents does not encroach beyond the limits just described, or beyond related limits to be discussed infra, at 11-15, 20, n. 8, and 21-22, we are confident that the doctrine will not vitiate the central functions of the patent claims themselves.)

在 *Eagle Comtronics, Inc. v. Arrow Communication Laboratories, Inc.*²⁴ 案，對於專利侵權成立與否之認定，美國聯邦巡迴上訴法院判決：「申請專利範圍中所載之技術特徵不得從被控侵權對象消失，但其限定是否被破壞，必須檢視被控侵權對象中二個元件是否實現專利權的一個功能，或專利權中二個技術特徵之組合是否為被控侵權對象的一個元件所實現。若其差異屬非實質性，申請專利範圍中所載之技術特徵並未被破壞，則無礙均等論之適用。因此，專利權人所稱技術特徵不必一一對應之主張並無錯誤，全要件原則並未阻卻本案適用均等論之認定。」判決內容明白表示美國司法實務於全要件原則之逐一比對方式並未僵化地拘泥於各個技術特徵，即使被控侵權對象與系爭專利之技術特徵未一一對應，仍有適用均等論之可能。因此，逐一比對之真義，即如我國最高法院101年度台上字第230號判決所稱：均等論構成與否，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。

德國曾經採取「部分保護」，即使被控侵權對象不具備發明請求項中所載之全部特徵，但其與該發明解決問題之原理相同，且所屬技術領域中具有通常知識者依說明書之內容、所載之先前技術及自己的專業知識，可以得知被控侵權對象未具備之特徵「非屬必要」或「不重要」，仍應認定其落入專利之保護範圍²⁵。雖然現行專利訴訟實務亦有學者主張必須認許「部分保護」，至於是否採取「部分保護」，實務見解尚有分歧，但咸認德國司法實務仍要求必須就系爭專利之整體認定是否適用均等論，而非僅就個別技術特徵為之。依德國聯邦最高法院之見解，必須就被控侵權對象之整體觀察其是否具有相同價值，若僅就請求項之個別特徵判斷被控侵權對象是否為具有相同價值之替代性手段，尚有不足²⁶。至於判斷被控侵權對象與系爭專利是否構成實質均等，必須符合三個要件

²⁴ *Eagle Comtronics, Inc. v. Arrow Communication Laboratories, Inc.* 305 F.3d 1303, 64 USPQ2d 1481 (Fed. Cir. 2002).

²⁵ 謝銘洋、李素華，「專利侵權訴訟中之進步性與均等論－德國觀點」，司法院、最高法院主辦「2012年專利侵權訴訟研討會－以均等論及進步性為中心」，101年9月25日，頁23。

²⁶ 同註25，頁39。

始足以當之：實質上相同功效、易於思及性及相同價值²⁷。實質上相同功效，係判斷被控侵權對象是否採用具有相同作用之手段，以解決系爭專利所欲解決之問題²⁸。所謂具有相同作用，通常是被控侵權對象具備系爭專利全部特徵但有少許差異，屬該差異之替代方式僅為些微改變；若被控侵權對象根本就不具備系爭專利之「重要特徵」，則難謂具有與系爭專利相同之作用²⁹。

依前述說明，雖然美國司法實務主張「逐一比對」，德國司法實務主張「整體比對」，然而，二國之司法實務均強調請求項整體原則，不忽略請求項中所載任一技術特徵³⁰，但不強制必須拘泥於各個技術特徵，即使被控侵權對象與系爭專利之技術特徵未一一對應，仍有適用均等論之可能，美國司法實務也會認為其符合全要件原則。因此，筆者以為，即使邏輯上德國基於整體比對的均等範圍大於美國基於逐一比對的均等範圍，但實際上二者差距不大，大部分個案的均等分析結果仍會相同。

智慧財產法院99年度民專上更(一)字第12號判決本案不適用均等論之關鍵，不在於僵化地拘泥於各個技術特徵的逐一比對，而是專利權人於異議答辯書之主張所生均等論之限制。本案被控侵權人主張：由於請求項1中所載：「……該主機本體內設有充氣幫浦、洩氣閥、導氣管、震動馬達、蜂鳴器、接線板等，外表延伸一導線與控制器銜接……」未揭露於異議證據，致臺北高等行政法院撤銷原處分，智慧財產局重為審定為「異議不成立」，故尚難稱前述請求項之界定非屬重要技術特徵。前述更(一)審判決均等論之適用應以逐一比對為之，不得以申請專利範圍之整體與待鑑定對象比對；最高法院認為尚可就請求項整體比對，據以認定均等論之適用。然而，無論是逐一比對或整體比對，均不得忽略請求項中所載任一技術特徵，尤其是重要技術特徵「主機本體內」及「外表延伸一導線」，忽略重要技術特徵會不當延伸專利權範圍，有失公平、合

²⁷ 同註25，頁30。

²⁸ 同前註。

²⁹ 同註25，頁31。

³⁰ 按不忽略請求項中所載任一技術特徵，不等於每一技術特徵均具有限定作用。

理，亦不合前述德國有關均等之判斷「被控侵權對象根本就不具備系爭專利之『重要特徵』，則難謂具有與系爭專利相同之作用」。

（二）請求項破壞原則

請求項破壞原則（the claim vitiation rule / the claim vitiation doctrine, CVD），指均等論之適用會破壞（vitiating）申請專利範圍中至少某一個技術特徵者，則不適用均等論。基於全要件原則，均等論可以適用於技術特徵被「置換」（substituted）的情況，但不適用於任一個技術特徵「消失」（missing）的情況（即全要件原則中的刪減法）。1997年美國聯邦最高法院於Warner-Jenkinson案判決：適用均等論時，不得將保護範圍延伸到實質上忽略請求項中所載之技術特徵的程度。請求項破壞原則係源於全要件原則的不當適用，旨在防止藉均等論不當延伸專利權的保護範圍。因此，請求項破壞原則亦為均等論的限制，藉以減縮均等範圍的不當延伸。

1990年代起美國聯邦巡迴上訴法院就陸續以請求項破壞原則作成判決，但真正成為請求項破壞原則發展之指引（guidance）者係美國聯邦最高法院在Warner-Jenkinson案判決文中之註腳（footnote）³¹：「對於因陪審團的黑箱作業決定所生不能檢視的顧慮，我們僅提供指引，而非特別指令。若證據顯示合理的陪審團不能決定二元件是否均等，地院必須同意一部或全部的即決判決。若某些法院因不熟悉專利標的勉強為之，我們確信美國聯邦巡迴上訴法院可以解決這個問題。當然，限制均等論之

³¹ Warner-Jenkinson, 520 U.S. at 29, 41 U.S.P.Q.2d at 1871, (emphasis added) (citations omitted), (With regard to the concern over unreviewability due to black-box jury verdicts, we offer only guidance, not a specific mandate. Where the evidence is such that no reasonable jury could determine two elements to be equivalent, district courts are obliged to grant partial or complete summary judgment. If there has been a reluctance to do so by some courts due to unfamiliarity with the subject matter, we are confident that the Federal Circuit can remedy the problem. Of course, the various legal limitations on the application of the doctrine of equivalents are to be determined by the court, either on a pretrial motion for partial summary judgment or on a motion for judgment as a matter of law at the close of the evidence and after the jury verdict. Thus, under the particular facts of a case, if prosecution history estoppel would apply or if a theory of equivalence would entirely vitiate a particular claim element, partial or complete judgment should be rendered by the court, as there would be no further material issue for the jury to resolve.)

適用的各種法律，應由法院決定，就審判前請求部分即決判決之聲請，或就陪審團決定後及證據調查結束時請求判決法律事項之聲請為之。因此，就個案事實，若禁反言可以適用，或均等論會完全破壞特定技術特徵，應由法院作成一部或全部判決，而無具體的問題留待陪審團解決。」基於前述指引，美國聯邦巡迴上訴法院另引述該案中之陳述「重要的是確保全要件原則之適用，不容個別技術特徵被廣泛的適用，以致於從整體中實質上剔除該技術特徵」³²，藉以支持請求項破壞原則³³。1990年代後，美國聯邦巡迴上訴法院以請求項破壞原則³⁴、特別排除原則³⁵大幅限制均等論之適用³⁶。

對於前述二原則，美國專利實務界及學界意見分歧，不支持之意見認為：A.請求項破壞原則不符合美國聯邦最高法院之原意；B.請求項破壞原則導致不可預測之結果；C.專利權人過度負擔證明均等侵權的責任。然而，如前述，雖然Rader法官反對額外增定原則，但認為請求項破壞原則只是均等分析的一部分，其內涵並無問題。

美國學者Shulman及Rupert依美國聯邦巡迴上訴法院的判例法將請求項破壞原則的適用區分為4種：Lourie規則（the Lourie Rule）、Michel規則（the Michel Rule）、無限定條件規則（the No Limitation Rule）及重要限定條件規則（the Significant Limitation Rule）³⁷。

本文僅就美國專利實務界及學界比較不反對的前述後二原則稍加說明。無限定條件規則，指適用請求項破壞原則的情況，限於將系爭專利

³² Warner-Jenkinson, 520 U.S. at 29.

³³ Freedman Seating Co. v. Am. Seating Co., 420 F.3d 1350, 1358 (Fed. Cir. 2005); Searfoss v. Pioneer Consol. Corp., 374 F.3d 1142, 1151 (Fed. Cir. 2004); Sage Prods. v. Devon Indus., 126 F.3d 1420, 1429 (Fed. Cir. 1997).

³⁴ Daniel H. Shulman, Donald W. Rupert, "Vitiating" the Doctrine of Equivalents: A New Patent Law Doctrine, 12 FEDERAL CIRCUIT BAR JOURNAL, 457 (2002-2003). 依作者之統計，1994年至2002年間至少有18件CAFC的判決適用請求項破壞原則。

³⁵ Peter Curtis Magic, Exclusion Confusion? A Defense of the Federal Circuit's Specific Exclusion Jurisprudence, MICHIGAN LAW REVIEW [Vol. 106:347 November 2007].

³⁶ 王碩汶，「淺談美國專利侵權訴訟中之專利權失效理論」，智慧財產權月刊，99年1月。依作者之統計，2005年至2009年間至少有26件CAFC的判決涉及請求項破壞原則。

³⁷ 顏吉承，「專利侵權分析理論及實務」，五南出版社，2014年6月，頁473~481。

請求項中所載之技術特徵予以寬廣的解釋，以致該技術特徵不再有限定作用，始能認定均等侵權³⁸。重要限定條件規則，指適用請求項破壞原則的情況，限於系爭專利之文義與被控侵權對象不同之處為請求項中所載之重要技術特徵³⁹。法院於Nova Biomedical案闡述重要限定條件規則之意義，指唯有重要的技術特徵被破壞時始不適用均等論（only significant limitations will be vitiated by applying the DOE），而非只要有任一技術特徵被破壞就不適用均等論，法院特別強調「並非請求項中每一個字均為一獨立的技術特徵」。

因本案異議答辯理由，請求項1中所載「主機本體內」及「外表延伸一導線」為重要技術特徵。基於請求項破壞原則，智慧財產法院更(一)審認定本案有均等論之限制，不容許將「主機本體內」均等於「主機本體外」，否則將使「內」之限定及「主機本體……外表延伸一導線」之限定消失，進而不當延伸均等範圍，故判決不適用均等論。雖然最高法院嗣後廢棄該判決，然而，對於請求項破壞原則之適用，最高法院未表示任何見解。

日本最高法院於1998年就*Tsubakimoto Seiko Co. Ltd. v. THK K.K.*「具有滾珠槽之軸承」專利侵權訴訟案作出判決，確認專利侵權訴訟得適用均等論，構成要件包括：(1)本質特徵；(2)置換可能性；(3)置換容易性；(4)先前技術阻卻；及(5)禁反言⁴⁰。前述第1項要件「本質特徵」，指被控侵權對象與申請專利範圍之間有差異之技術特徵非屬發明的本質特徵者，始適用均等論。換句話說，只有非本質特徵有均等範圍，本質特徵必須相同，始有構成均等侵權之可能。美國前述「重要限定條件規則」

³⁸ Blake B. Greene, *Bicon, Inc. v. Straumann Co.: the Federal Circuit Specifically Excluded Claim Vitiation to Illustrate a New Limiting Principle on the Doctrine of Equivalents*, Berkeley Technology Law Journal, 167 (2007) (The No Limitation Rule finds claim vitiation to exist where an equivalent requires such a broad reading of a claim limitation that the limitation is meaningless.)

³⁹ Blake B. Greene, *Bicon, Inc. v. Straumann Co.: the Federal Circuit Specifically Excluded Claim Vitiation to Illustrate a New Limiting Principle on the Doctrine of Equivalents*, Berkeley Technology Law Journal, 167 (2007) (Finally, under the Significant Limitation Rule, claim vitiation occurs where an accused product contains changes from the literal scope of a significant claim limitation.)

⁴⁰ 顏吉承，「專利侵權分析理論及實務」，五南出版社，2014年6月，頁408。

中之重要技術特徵可以對應到日本所稱之「本質特徵」。適用均等論時不得破壞重要技術特徵，若將重要限定條件規則嚴格解釋為重要技術特徵本身無均等論之適用，則與日本最高法院前述判決見解類似。此外，日本最高法院前述判決與本案更(二)審判決均涉及置換可能性及置換容易性，但日本最高法院認為本質特徵並無均等範圍，而與本案更(二)審忽略重要限定，致「……該主機本體內……外表延伸一導線」之限定消失的見解不一致。

(三) 特別排除原則

特別排除原則 (specific exclusion principle)，亦稱意識限定原則，指專利權人不能主張從申請專利範圍特別排除之均等範圍⁴¹。若申請專利範圍或說明書明示或暗示從申請專利範圍排除其所主張之均等範圍⁴²，基於公示原則，特別排除原則可阻卻專利權人以其所明確排除的專利標的重新主張適用均等論⁴³，社會大眾得以說明書或申請專利範圍中明確的負面表示，主張專利權人不得將已排除之專利標的重新主張其屬於均等範圍⁴⁴。

雖然特別排除原則適用的太廣泛，可能會使均等論無用武之地，因為就每一個技術特徵而言，均可謂已特別排除任何未落入其文義範圍的技術內容⁴⁵。然而，判例法顯示涉及說明書之特別排除主要用於明示的放

⁴¹ Dolly, Inc. v. Spalding & Evenflo Cos., 16 F.3d 394, 400 (Fed. Cir. 1994).

⁴² SciMed Life Sys., Inc. v. Advanced Cardiovascular Sys., Inc., 242 F.3d 1337, 1347 (Fed. Cir. 2001) (The foreclosure of reliance on the doctrine of equivalents in such a case depends on whether the patent clearly excludes the asserted equivalent structure, either implicitly or explicitly.)

⁴³ SciMed Life Sys., Inc. v. Advanced Cardiovascular Sys., Inc., 242 F.3d 1337, 1347 (Fed. Cir. 2001) (The patentee cannot be allowed to recapture the excluded subject matter under the doctrine of equivalents without undermining the public-notice function of the patent.)

⁴⁴ SciMed Life Sys., Inc. v. Advanced Cardiovascular Sys., Inc., 242 F.3d 1337, 1347 (Fed. Cir. 2001) (… noting that by drafting the patent to clearly exclude the proposed equivalent [catheters that used a dual lumen configuration], the patent holder allowed “competitors and the public to draw the reasonable conclusion that the patentee was not seeking patent protection for” the dual lumen configuration.)

⁴⁵ Gerald Sobel, Patent Scope and Competition: Is the Federal Circuit's Approach Correct?, 7 Va. J.L. & Tech. 3, 26 (2002) (If each claim were to ‘specifically exclude’ all alternatives not literally within it, the doctrine of equivalents would disappear.)

棄⁴⁶，例如專利權人限制均等範圍⁴⁷或特別強調所請求之元件⁴⁸，則可以預知其可以適用特別排除原則。相對地，因申請專利範圍係記載請求之內容，通常不會明示放棄申請專利範圍中的專利標的，故涉及申請專利範圍之特別排除通常係用於暗示的放棄⁴⁹。

檢視美國聯邦巡迴上訴法院適用特別排除原則又涉及申請專利範圍的案例，顯示該原則之適用似有一共通模式，即當專利權人在二元選項選擇組（in a binary choice setting）中選擇請求其中之一選項，特別排除原則會阻卻專利權人主張另一選項為均等物⁵⁰。惟應注意者，二元選項選擇組要求請求項中所載之技術特徵必須是二選項之一，例如技術特徵「惰性氣體」特別排除「活性氣體」，包括專利權人主張均等的熱空氣⁵¹，而非僅限於對立的反義詞（即藍色vs.非藍色；圓形vs.非圓形）。

如前述，本案請求項1中所載「主機本體內」及「外表延伸一導線」為重要技術特徵。基於特別排除原則，智慧財產法院更(一)審判決本案有均等論之限制，「內vs.外」及「有vs.無」屬於二元選項選擇組，「主

⁴⁶ Novartis Pharms. Corp. v. Abbott Labs., 375 F.3d 1328, 1337 (Fed. Cir. 2004) (In light of the specification's implicit teaching that surfactants do not compose the entire portion of the lipophilic component, Novartis is foreclosed from arguing that Span 80, which the specification expressly acknowledges is a surfactant, is an equivalent to a pharmaceutically acceptable non-surfactant lipophilic excipient, as required by the lipophilic phase under our claim construction.)

⁴⁷ SciMed Life Sys., Inc. v. Advanced Cardiovascular Sys., Inc., 242 F.3d 1345 (Fed. Cir. 2001) (the common specification of SciMed's patents referred to prior art catheters, identified them as using the [proposed equivalent] dual lumen configuration, and criticized them)

⁴⁸ SciMed Life Sys., Inc. v. Advanced Cardiovascular Sys., Inc., 242 F.3d 1345 (Fed. Cir. 2001) (the disclaimer of [proposed equivalent] dual lumens was made even more explicit in the portion of the written description in which the patentee identified coaxial lumens as the configuration used in "all embodiments of the present invention" .)

⁴⁹ SciMed Life Sys., Inc. v. Advanced Cardiovascular Sys., Inc., 242 F.3d 1346 (Fed. Cir. 2001) (By defining the claim in a way that clearly excluded certain subject matter, the patent implicitly disclaimed the subject matter that was excluded and thereby barred the patentee from asserting infringement under the doctrine of equivalents.)

⁵⁰ Senior Techs., Inc. v. R.F. Techs., Inc., 76 Fed. Appx. 318, 321 (Fed. Cir. 2003) (In a binary choice situation where there are only two structural options, the patentee's claiming of one structural option implicitly and necessarily precludes the capture of the other structural option through the doctrine of equivalents.)

⁵¹ Eastman Kodak Co. v. Goodyear Tire & Rubber Co., 114 F.3d 1547, 1551, 1561 (Fed. Cir. 1997).

機本體內」之限定已排除「主機本體外」之範圍，且「主機本體……外表延伸一導線」已排除「無導線」之範圍，若打破主機本體之內、外連結關係，「內」可以均等於「外」、「有」可以均等於「無」，對立意義的用語可以互為均等，無異使「主機本體內」及「主機本體……外表延伸一導線」之限定消失，進而不當延伸均等範圍，故判決不適用均等論。雖然最高法院嗣後廢棄該判決，然而，對於特別排除原則之適用，最高法院未表示任何見解。

美國實務案例顯示特別排除原則與請求項破壞原則之間關係密切⁵²，法院認定特別排除原則的案例，通常亦適用請求項破壞原則。基於本文前述分析，本案既適用請求項破壞原則亦適用特別排除原則，然而，二原則之論理基礎並不相同。特別排除原則，係阻卻均等論適用於申請專利範圍或說明書中所載特別排除之均等範圍⁵³；請求項破壞原則，係被控侵權對象替代元件的比對破壞請求項中所載之技術特徵，並非說明書或申請專利範圍中有特別排除之記載，故無需任何證據證明專利權人有意、已知或可得知不能主張均等侵權⁵⁴。特別排除原則，係基於公示功能，以確保社會大眾能依賴專利權人放棄之均等範圍⁵⁵；請求項破壞原則，並未特別強調公示功能，因為社會大眾不能預測哪些元件會破壞請求項中所載之技術特徵。

⁵² SciMed Life Sys., Inc. v. Advanced Cardiovascular Sys., Inc., 242 F.3d 1337, 1347 (Fed. Cir. 2001) (The [specific exclusion] principle articulated in these cases is akin to the familiar rule that the doctrine of equivalents cannot be employed in a manner that wholly vitiates a claim limitation.)

⁵³ Dolly, Inc. v. Spalding & Evenflo Cos., 16 F.3d 394, 400 (Fed. Cir. 1994).

⁵⁴ Daniel H. Shulman, Donald W. Rupert, “Vitiating” the Doctrine of Equivalents : A New Patent Law Doctrine, 12 Federal Circuit Bar Journal, 483 (2002-2003).

⁵⁵ SciMed Life Sys., Inc. v. Advanced Cardiovascular Sys., Inc., 242 F.3d 1347 (Fed. Cir. 2001) (The unavailability of the doctrine of equivalents could be explained ... as the product of a clear and binding statement to the public that metallic structures are excluded from the protection of the patent.)

陸、結論

基於公平及利益平衡，防止「不道德的仿冒」及「剽竊」，依各國專利侵權訴訟實務，專利權範圍不限於申請專利範圍之文義，尚應包含所有與其技術特徵均等之範圍，亦即專利權保護範圍包括均等範圍⁵⁶。雖然均等論的適用有利於排除他人以均等手段實施專利權人之專利技術，但均等範圍的不當延伸仍然會損及社會大眾合法利用之公益，故美國專利侵權訴訟實務發展出若干限制均等論之法則，充分反映均等論與其限制法則於平衡公益、私益的角色地位。因此，在不妨礙社會大眾自由、合理利用技術的前提下，適當劃分專利權人專有權利與社會大眾可自由利用的公有領域，藉由均等論及其限制，可以平衡專利權人之私益與社會利用之公益。若僅容專利權人主張均等論，對於被控侵權人限制均等論之主張視而不見，恐有違公平、合理原則。

就均等論相關的司法實務而言，美國為基於全要件原則之均等論，而有三部檢測及可置換性檢測；德國為基於請求項整體之均等論，而有置換可能性及置換容易性二種檢測法。美國全要件原則的內涵包括「解釋申請專利範圍應整體為之」（不忽略請求項中所載之任一技術特徵）及「逐一比對」；雖然德國主張整體比對，但不堅持原先的「部分保護」，亦不容許忽略請求項中所載之任一技術特徵⁵⁷。惟應特別說明者，無論是德國或美國司法實務，雖然均強調不忽略請求項中所載之任一技術特徵，然而，並未強調所載之內容均具有限定作用。就本案而言，若專利權人未曾主張「該主機本體內……外表延伸一導線」不同於異議證據，強調其重要性，則系爭專利之構件的「位置改變」很可能是具有通常知識者易於思及者，故更(一)審係以請求項破壞原則及特別排除原則「限制均等論」，而非直接認定「不適用均等論」。基於前述說明，本案是否適用均等論之檢測，無論是德國或美國司法實務，均不會忽略「該主機本體內……外表延伸一導線」之重要限定，其結果有可能殊途同歸而會是「不均等」。我國最高法院及更(二)

⁵⁶ 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.)

⁵⁷ 同註25，頁23，「確定歐洲專利之保護範圍時，應考慮與專利請求項之元件相當（均等）之元件」，此亦為德國聯邦最高法院……一向所持之見解。

審法院判決被控侵權物適用均等論，原因在於忽略被控侵權人「均等論之限制」的主張，而未進行請求項破壞原則及特別排除原則之分析，並非專利界若干先進所稱美國法與德國法⁵⁸之差異所致。

本案被控侵權人在訴訟程序中援引專利權人之異議答辯內容，主張請求項中所載之「該主機本體內……外表延伸一導線」為重要限定，據以阻卻專利權人嗣後於專利侵權訴訟程序中不當延伸均等範圍。若漏未審酌被控侵權人限制均等範圍之主張，僅聚焦於被控侵權物之構件位置關係的改變是否為所屬技術領域中具有通常知識者所能輕易思及，似有失公平、合理。均等論之限制既為阻卻不當延伸的均等範圍，理論上，其前提是被控侵權對象已落入專利權原有的均等範圍，就此點而言，本案相關各審級之判決的見解並無不同。換句話說，若在本案申請歷史檔案中無前述異議答辯內容的情況下，因無限制均等論之理由，各審級之判決結果均會是適用均等論。最高法院廢棄智慧財產法院判決之主要理由在於是否適用均等論，反而不涉及均等論之限制，恐與國際上的普遍見解不合。

確定專利權範圍，必須確定發明人發明了什麼、申請人界定了什麼及申請人曾主張了什麼，據以建構專利權之文義範圍及均等範圍，申請人曾經主張的內容會構成前述二範圍之限制，而為被控侵權人在訴訟程序中重要的證據方法。當事人得依說明書確定發明人發明了什麼，且得依申請專利範圍確定申請人界定了什麼，但必須從內部證據始能確定申請人曾主張了什麼。實務上，當事人通常不會忽略說明書及申請專利範圍，卻常會忽略其他申請歷史檔案，因為取得有用的申請歷史檔案資料必須花費相當功夫，還要有區分資料價值的專業知識。觀察我國的專利侵權訴訟實務，為求最大成本利益，專利權人於申請、維護專利階段與專利侵權訴訟階段所委任之專利師或律師常常不同，申請、維護專利階段的受任人只想守住眼前的勝敗，無暇顧及是否埋下日後敗訴的禍根，這也是近年來專利侵權訴訟原告勝訴率低落的原因之一。就本案而言，雖然原告僥倖過關，但以美

⁵⁸ 同註25，頁27，德國司法實務亦有禁反言及先前技術抗辯，例如就某一特定之範圍已經明白表示不請求保護時，此種對保護範圍加以明白限制之情形，通常被稱之為拋棄或限縮……，一旦明白拋棄或限縮，對於審理專利侵害訴訟之法院亦有拘束力，而且於拋棄後，不得再主張其仍為專利保護之範圍，否則即違反「禁反言」原則。

國聯邦巡迴上訴法院於1990年後所發展出來的請求項破壞原則及特別排除原則檢視，在美國法院，同樣的案情可能會有不同的結果。即使如美國產、學界所主張，全要件原則之逐一比對、請求項破壞原則及特別排除原則仍屬均等論之內涵，不必另立為均等論之限制，其結果仍無不同。