

均等論在我國實務應用上所生問題之檢討

劉孔中*

倪萬鑾**

*中央研究院中山人文社會科學研究所法律組副研究員。

**國防大學法律研究所研究生。

壹、前言

在專利侵害案件上，投機取巧者總是想盡辦法，尋求在專利的申請範圍（claim）作一些無關緊要的改變，而不會完全依照原專利的說明書及圖式模仿，以掩飾其抄襲行為。如

適用「禁反言」法則後，將完全阻卻了均等論之適用，以提升法律的安定性

果這種情形能夠輕易得逞，專利將失去保護的功能，專利申請人也不敢亦不願輕易揭露其發明，如此一來，專利制度設計之目的將落空。為防止此種弊端，美國法院判例發展出均等論（Doctrine of Equivalents）以為因應。從1853年 *Winans v. Denmead* 案開始，經歷了1950年 *Graver Tank & Manufacturing Co. v. Linde Air Products Co.* 案，以及1997年 *Hilton Davis Chemical Co. v. Warner-Jenkinson Company, Inc.* 等名案後，均等論在美

國專利實務界以其能伸能縮的特性，早已成為專利侵害分析程序中最重要之原理原則。¹雖然聯邦巡迴上訴法院於2000年 *Festo Corporation v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co. Ltd* 案，明確認為在專利申請過程中所作之修改於適用「禁反言」法則後，已

完全阻卻了均等論之適用，以提升法律的安定性，而引起各界廣泛討論，但是其爭論的焦點在於應如何限制均等論的適用，方能兼顧專利制度及專利權人的權益，若因此主張本案乃均等論的「末路悲歌」，²顯然言過其實。美國最高法院已受理該案當事人提起

¹ Rich, *Principle of Patent Law*, 1998, 1106~1166.

² 羅炳榮，均等論之末路悲歌，*智慧財產季刊*，第36期（90年1月），第1頁。

之上訴，其後續發展值得觀察。³

我國專利法雖然沒有明文規定均等論，但是經濟部智慧財產局（以下簡稱智慧局）與各級法院繼受了均等論，國內文獻對此亦有不少論著，惟迄今以討論美國專利法之均等論為主，而鮮有檢視均等論在我國實務上運作所產生的問題，例如智慧局專利侵害鑑定基準所規定之均等論是否正確？均等論可否適用於刑事案件？均等論是否僅適用於專利侵害案件，而不適用於異議、舉發案件？與此有關的是，專利侵害鑑定報告是否對於異議、舉發案件無參考價值？本文研究的目的就在於解答前述問題。

貳、專利侵害鑑定基準下均等論之檢討

我國專利侵害鑑定基準制頒於民

³ 孫遠釗，「論專利均等（等同侵權）與禁反言——兼評美國最近司法判例」，法學叢刊，第 183 期（90 年 7 月），第 89—118 頁；洪瑞章，由美國 Festo Corporation v. Shoketsu Kinzoko Kogyo Kabushiki Co. Ltd 案觀察均等論之最新演變，智慧財產季刊，第 36 期（90 年 1 月），第 67-70 頁；羅炳榮、詹銘文，均等之阻卻，智慧財產權，第 34 期（90 年 9 月），第 14-23 頁。

國八十五年，「這份鑑定基準研擬過程戮力參酌研究歐、美、日等專利先進國家對這方面的理論與實務，主要就是希望能制定出兼顧國內產業發展與國際專利鑑定實務之基本解釋認定原則，並佐以案例之說明，供所有專業鑑定機構爾後能依此一鑑定基準完成具有公平性、客觀性及專業性之鑑定報告」。該基準並無法源依據，對法院並無拘束力，施行迄今，已顯現一些缺點：

一、未能及時反應我國法院見解

專利侵害鑑定基準依據行政程序法一百五

十九條第二項第二款之規定，

「為協助下級機關或屬官統一解釋法令、認定事實及行使裁量權，而訂頒解釋性規定及裁量基準。」

因此僅是上級對下級機關，或長官對屬官依其權限或職權所為非直接對外發生法規範效力之行政規則。⁴行政機關在制定行政規則時，固然有一定的裁量權，尤其在沒有司法判決可資遵循之情形。惟一旦法院就系爭領

⁴ 相同見解參閱李文賢，論專利侵害鑑定基準，收於劉尚志編，2001 全國科技法律研討會論文集，2001，第 171-189 頁（第 172 頁）。

域作出判決，行政機關基於對司法權之尊重（因為只有法院才能終局決定專利法之內容），自應將法院之見解納入其行政規則中，或依據司法見解修改其行政規則，特別是在司法見解已取得習慣法之效力時。專利侵害鑑定基準制定時，我國法院鮮有就均等論表示意見者，故主管機關享有較高之解釋權。時隔六年，我國法院已逐漸習於操作均等論，並就此提出明確之見解。例如，臺灣板橋地方法院九十年度易字第五三號刑事判決極為詳盡的論述均等論：⁵

如被控產品欠缺任何申請專利範圍的一個必要元件時，即不構成字義侵權，此時均等理論有其適用之處

「是本件所應探究者，厥為孫○○所販賣與被告江○○之上開模具所製造生產之拉鍊，應如何確立係屬侵害告訴人之專利權。按要確立是否侵害專利權，通常是比較系爭專利之申請專利範圍與被控產品的構成元件，以認定申請專利範圍是否涵蓋該被控產品。換言之，被控產品是否容有申

請專利範圍所引述的各個元件。如果有，原則上即構成字義侵害，除非有逆均等理論之適用，亦即元件雖然完全或均等相同，但卻是運用不同的技術手段；反之，如被控產品欠缺任何申請專利範圍的一個必要元件時，即不構成字義侵權，此時，專利權人可主張均等理論下的侵權，但必須進一步探討被控產品上所欠缺而用以替代的元件是否與該專利元件具有均等效果，即該替代元件是否以實質相同的方式執行實質相同的功能，而達到實質相同的效果，如果確是如此，則仍構成均等侵

權，最後，除非有歷史檔案禁止反言之適用，而將據以判斷侵權的元件排除在專利範圍之外，否則專利權之判斷乃告成立。又依經濟部智慧財產局於八十八年三月所印製之「專利侵害鑑定基準」，申請專利範圍與待鑑定物品之異同詳細比對，並有參酌①以申請專利範圍為基礎，必要時參酌說明書及圖式。②學說（周邊限定、中心限定、禁止反言等）及判例。③專利申請過程之參酌（禁止反言）④公知事實之參酌：既有技術知識之調查（對本專利說明書中所提及之既有技術或知識之再確認）、公知事實之排除等。

⁵ 本案承審法官為林錫凱法官，其見解值得讚揚。在判決理由中依照均等論逐一論述的判決甚多，例如台灣高等法院台南分院八十九年度上易字第一六一〇號刑事判決、台北地院八十八年度易字第一九六五號、自字第二三七號刑事判決。

⑤本專利未釐清之用語加以解釋等事實者，則應加以詳細記述之，以形成鑑定結論之理由。準此，本件依上開步驟，逐一加以比對如下……」

有鑑於此，智慧局應立即將法院之見解納入專利侵害鑑定基準。

二、對均等論之界說不清並且有誤

專利侵害鑑定基準繕打錯誤、文句不通，已達令人瞠目結舌之地步；其次，其對均等論之理解顯然不如法院，並誤

將均等論區分別為廣、狹二種，亦無待多言。以下為忠實反應專利侵害鑑定基準之實際內容，不得不大篇幅引用第該基準 29 頁至第 33 頁之原文(劃底線部分為作者所加，為誤植或有待商榷之處)：

(一) 均等論

1. 獲得專利權後，同業者把該發明之構成稍作改變，以迴利權。雖然改變其構成之一部分，使專利申請專利範圍之構成要件不完全相同，該情況認為是均等之行爲型態。該行為型態在發明技術範圍之判定上係屬法律上之均等概念。上述之均

均等之成立要件之判斷基準係侵害時之情況為正常狀態

等概念有下述之兩個前提：

(1) 專利發明係為技術思想，但該技術思想不遺漏的以文字式撰寫在申請專利範圍，對申請人而言係有困難，為導入均等概念之第一理由。有時採用全部之構成要件，始成為仿造之侵害型態，但大部分之侵害者係在發明之構成中，僅對比較輕

微之構予變更，以圖從發明之技術範圍逸出。而且構成之變更當作事先可預測者，要求申請人把該內容敘述在說明書(包括補充修正)，此為無理由之要求。

(2) 均等之成立要件之判斷基準係侵害時之情況為正常狀態，在該狀態下，要求申請人依據未來之技術，把可預測之實施型態撰寫在申請專利範圍，係屬強求之情事。

專利權係為了不妨害第三者之利益，把申請專利範圍及支持發明之說明書內容與必要之圖式公開，即使於說明書與圖式未有敘述之事項，亦不要涵蓋對第三者有意想不到之不利益，係導入均等概念之第二理由。

專利發明之技術思想係依據

撰寫於申請專利範圍解釋，明示其主要之型態。該主要之型態係屬於顯在的部分。但該非顯在存在之技術思想，與顯在之型態有均等者亦屬於發明之思想。因此，技術思想之解釋係顯在的型態與非顯在均等之型態所形成。均等論之目的就是將隱藏未敘述或敘述不清的技術思想使之成為顯在的法律上概念。

均等之概念對發明之公開係保障其正當賠償的最利制度。均等之概念為訟所爭論者，係

因侵害型態是否為明之技術範圍，因此均等就須解釋原發明之技術範圍所及之範圍。

2. 均等論分廣義、狹義，廣義係為了使發明之技術範起見之法理。狹義為實質相同，單一設計變更，設計變更之範圍，設計上之微差，迂迴方法等之概念。

(二) 均等（狹義）之內容

1. 置換可能性

有關置換可能性其主要之專利發明(A + B + C)之構件C以D置換成為(A + B + D)，亦屬於專利發明之技術思想範圍。D與C實質上相同之功

實質上達成相同之效果，但C變換成D若技術思想不相同，就非屬均等。

決定是否屬於技術思想之範圍之基準，係考慮其發明之本質特徵是否為相同。因此探求發明本質特徵的形成是很重要，例如 pioneer 係被認為係廣義均等範圍，係主要考慮其形成發明之本質之特徵。至於解決手段之主

要部分的一變更或解決之原理不相同等，係不屬於均等之意義。探求發明本質之特徵雖然須要參酌說明書之敘述，申請時之技術水準，申請經過等，但發

決定是否屬於技術思想之範圍之基準，係考慮其發明之本質特徵是否為相同

明構成要件中之何者為本質之特徵有關之要件，何者非本質之特徵有關之要件之重要的。亦就是，抽出本質之特徵有關之要件，在作業佔極為重要之工作。因此，予以變更本質之特徵有關之要件，就是要脫離發明之技術思想。

2. 置換容易性

均等之第二要件是置換容易性，置換容易性是屬於之問題。認為與發明的顯在部分均等之非顯在的部分，而為發明技術思想之一部分範圍，由者熟習該項技藝人仕去推考區別其難易亦就是主觀範圍的限定。該範圍係該當業者由發明之構成可容易想到的

範圍。亦就是，申請專利範圍，即使在文字上沒有明示的非顯在的思想，該當業者參酌說明書之敘述，申請當時之技術水準及申請經過，合理的解釋，為容易思及的圍圍。

3. 均等成立要件之判斷基準時

均等之成立要件判斷所參考之基準時間，係考慮置換可能性與置換容易性，有提出專利申請時（有優先權主張時，以該優先權日）之說法，理由為專利法係採先申請主義，以申請日等之技術水準審查發明之內容者，就以申請時作為基準係為正當……

有關上述上說法，一九八二年美國聯邦法院（CAFC）對於技術之置換，認為係屬均等物作多次判決，又WIPO 為了保護發明所召開之定之協商會議，參與會議者大多數主張侵害時此一論點值得注意。

4. 不適用均等之情況

用原理或原則解釋技術範圍，即使有置換可能置換容易性之技術，亦不適用均等概念。眾人可自由實施之自由技術，不能授予專利，也就是說，定人不能利用均等概念獲得該自由技術之獨占權。申請專利範圍所撰寫之

內容全部為習知技術時，不能用均等概念主張該自由技術。說明書之內容有除外的事項，不能適用均等論。典型例，係案件審查中申請人為了克服既有技術，提出補正取得專利權，就不能再提出均等主張。專利權案經過舉發審定或訂正審定過程中有除外之事項，亦不適用均等論。

5. 有關均等方面之歐美動向

有關均等概念，日本與歐美之觀念是一致的。因此，均等成立之要件，係為置換可能性，置換容因此，可用

實質上同一功能，實質上同一方法，同一效果之觀念。

有關上述之觀念，WIPO 在協商議中之調和條約，對申請專利範圍之解釋及 美國 CAFC 之判決，亦傾向該觀念。」

參、均等論是否可適用於刑事案件？

由於現行專利法第一二五、一二六、一二八及一二九條，對於專利侵權人仍課以刑罰之制裁，因此，常見利用刑事訴訟程序保護專利權之情形。而法院亦常將均等論適用於刑事案件，例如臺灣高等法院臺南分院八

均等成立之要件，係為置換可能性，即是否為實質上同一功能，實質上同一方法，同一效果之觀念。

十六年度上易字第一五二四號刑事判決：

「被告雖提出中國生產力中心專利鑑定報告，辯稱：兩項產品並無相似等語，惟按新式樣專利權人就其指定新式樣所施予之物品，除本法另有規定者外，專有排除他人未經其同意實施該新式樣專利物品之權，專利法第一百十七條第一項定有明文，但現實生活中仿冒者往往迴避專利權，甚少完全依原樣仿造，因此，專利範圍及於近似之新式樣，方能維護專利權人合法權益，近似之工業設計

對於法律未明文規定之事項，是不得課以刑責。均等論縱使採周邊限定主義，仍有不確定性

物品亦應加以禁止，物品近似判斷應模擬消費者選購商品之情境，以肉眼觀察為準，不可藉助儀器微觀比較差異，以免絕大多數足以使一般消費者誤認混淆之物品皆呈不近似，且應以物品使用狀態下的外觀造形為判斷客體，即使收藏狀態之造形不同，只要判斷客體之造形近似，即可予以認定，而判斷應整體觀察、綜合判斷，不拘泥於各造形要素（不過於注重細微的局部差異，而從整體外觀造形或主要構成予以觀察），以視覺焦點所在之主要部位及創作特徵為判斷重點；又適用均等論之原則下，實質上

為同一技術手段或方法，或同一作用，且產生同一結果時，及兩者中有等效置換性，而為熟習該項技術者所能輕易完成時，均認為係近似物（參閱經濟部中央標準局八十五年一月出版之專利侵害鑑定基準一書）。中國生產力中心之專利鑑定報告失之於利用儀器微觀比較差異，依上開說明，已不可採，且依鑑定證人即中央標準

局之鑑定委員葉雪美於原審結證：其就物品造型特徵及外形上給人之視覺感受，依一般消費者之眼光來比較，並不就零件部分比較，應認兩者近似，至於兩項物

品外形上最大不同處在，有專利權之照明燈上之倒V及被告之照明燈之正V部分，係工業技術上之問題，即得以開模這項簡單之技術作等效置換等語甚明，是兩項產品確屬相近似。」

但是依據刑法第一條規定之罪刑法定主義(行為之處罰，以行為時之法律有明文規定者，為限。)，對於法律未明文規定之事項，是不得課以刑責。均等論縱使採周邊限定主義，仍有不確定性，因此並不符合此項法則之要求。此外，欲作為刑事訴訟上有罪判決的證據，必須達到通常一般之人均不致有所懷疑之程度，始得據以

論罪處刑，⁶否則基於「罪證有疑，利於被告」之證據法則，不得據為對被告不利之認定。判斷專利侵害的均等論，是否明確到如同刑法上構成要件該當之程度，實在令人懷疑。因此，在將侵害專利之行爲完全除罪化之前，不宜繼續在刑事案件使用均等論。

肆、均等論是否僅適用於專利侵害案件？

在最高行政法院八十八年度判字第二二〇〇號判決中，智慧局答辯意旨略以：

「再審之訴理由認為被異議案之審查，若排除專利侵害鑑定之『全要件原則』及『均等論』就異議人引證之前案加以比對，將如何據以判斷被異議案有無具備『新穎性』及『進步性』之要件？惟『全要件原則』及『均等論』係侵害鑑定之判斷原則，而再審被告『專利審查基準』中並無『全要件原則』、『均等論』之判斷，故起訴理由稱異議案審查時要先判斷『全要件原則』、『均等論』，再判斷新穎性、進步性，顯為誤解，不足採信。」

最高行政法院進一步表明，專利侵權與專利權撤銷之判斷基準，並不相同

法院實務見解亦採智慧局的二分法，將專利侵害鑑定與專利申請之審查視為二種截然不同的類型。例如最高行政法院八十七年度判字第一〇七七號判決：

「專利侵害鑑定基準與專利申請之審查作業程序並不相同，被告專利侵害鑑定基準中，對於專利侵害之鑑定原則皆有詳盡說明，而受理專利申請案之審查基準係以專利要件即新穎

性、進步性及產業利用性為審查，二者要有區別，是一項專利是否合於專利要件亦應整體觀之，殊難以未列入專利特徵部分即全盤否定其功效增進及結構創新之

事實。」

最高行政法院 90 年度判字第 1015 號判決並且進一步表明，專利侵權與專利權撤銷（異議、舉發）之判斷基準，並不相同：

「況專利之侵權鑑定係以專利案申請專利範圍為準，判斷待鑑定物之構造是否落於該專利權範圍內，所依據之判斷法則為全要件原則、均等論、禁反言等，而專利權之撤銷（異議、舉發）係依所提證據揭露之技術，判斷專利案是否符合新穎性、進步性及產業上利用性等專利要件，其判斷

⁶ 刑事訴訟法第一百五十四條、三百零一條第一項參照。

基準並不相同。．．．」

準此，目前法院及智慧局均遵循以下二個簡單原則：

1. 專利審查基準僅可用在專利申請、異議、舉發，以及由此所生的行政爭訟案件。
2. 專利侵害鑑定基準僅可用在專利侵害之民、刑事訴訟案件。

學說亦有認為在非專利侵害之訴訟，行政法院如引用均等論，即是對均等論的誤用。⁷由此衍生的是，智慧局認為「專利權之給予與撤銷」為專利法賦與該機關之權責，而專利侵害鑑定機構僅是專利侵害案件中供司法機關認定是否侵害之諮詢機構，不可混為一談。例如在最高行政法院八十八年度判字第二二〇〇號判決中，智慧局答辯意旨表明：

「一、再審之訴理由認為中國生產力中心及中國機械工程學會專利侵害報告，既係再審原告依專利法第一三一條第四項規定，由司法院與行政院協議指定之專利侵害鑑定報告，該等鑑定報告即顯有供法院參考之重要

價值云云。惟專利權之給予與撤銷為專利法賦與行政機關之權責，而依第一三一條第四項規定所指定之侵害鑑定專業機構，係供司法機關處理專利權侵害案件之諮詢機構，兩者顯有差異，不應混為一談」。(幸好最高行政法院未採智慧局之答辯意旨)

然而核准專利必須滿足「產業上利用性」、「新穎性」及「進步性」等基本三要件，始有取得專利之可能性；⁸而是否具有新穎性之判斷依據，

乃在於是否有專利法第二十條之一及第九十八條之一之情事，亦即與申請在先而在其申請後始公開或公告之發明或新型專利申請案內容相同，或專利法第一〇

七條之一之情事，亦即與申請在先而在其申請後始公告之新式樣專利申請案所附圖說之內容相同或近似。如有，則不具新穎性，反之，則具有新穎性。然而專利審查基準中並未說明如何判斷系爭發明或新型專利是否「內容相同」，以及是否一定要完全相同，或者實質相同也算。如果要完全相同，豈不就是符合全要件原則？如果表面上不同，但實質相同亦算是相

學說亦有認為在非專利侵害之訴訟，行政法院如引用均等論，即是對均等論的誤用

⁷ 見吳永川，中美「專利侵害分析」之比較研究，東吳大學法律研究所碩士論文，民國85年7月，226頁。

⁸ 專利審查基準第1-2-1頁。

同，則與均等論的判斷方式又有何不同？而新式樣不得與申請在先者相同或近似，不就亦等於承認了均等論之適用？均等論是美國法院從專利侵害案件中經過長期嚐試錯誤後所產生的原則，其最大的功能在於能夠合理的判斷專利權之範圍；而在異議、舉發案件中所討論的也是專利權範圍的問題，只不過其所比對的是「引證案」而非被控侵權之標的。基此，若限制不得在異議、舉發案件中使用均等論，並無充分理由令人信服。

其次，專利審查基準與專利侵害鑑定基準均為智慧局所制頒，其重心雖有不同，但在判斷是否具有「新穎性」、「進步性」，或是否「侵害他人專利權」時，豈會有不同的標準？其實，智慧局限定均等論僅適用於專利侵害案件的理由，無非是該局所頒的專利侵害鑑定基準將均等論當成判定專利侵害的重要原則，而該基準專門處理專利侵害案，至於專司專利權准、駁的專利審查基準則未提及均等論。然而這樣的論斷是純粹形式概念的，並無法解釋專利審查之異議、舉發案中，係採何種標準來判斷與引證案間是否技術內容相同。

最後值得辨正的是，專利侵害鑑定基準有無存在之必要？

伍、專利侵害鑑定基準無存在之必要

較諸先進國家之專利法制，吾人未聞在其專利審查基準之外，再有制定專利侵害鑑定基準者，蓋二者實為一體之兩面，無待再贅。然而我國專利侵害鑑定基準之所以會產生有二個原因，第一，智慧局之前身標準局曾接受司法機關委託鑑定，而該局的鑑定意見又常被司法機關作為裁判之唯一依據，關乎當事人權益甚大，故業界要求該局公開其鑑定基準。

第二，專利法於民國八十三年修正時在第一三一條第二、三項引進強制鑑定或鑑定前置主義，故為使所有專業鑑定機構適用同一鑑定基準，以完成具有公平性、客觀性及專業性之鑑定報告，因此才制定此專利侵害鑑定基準。然而，智慧局為避免「球員兼裁判」之嫌，自民國八十六年十月後已不再受理鑑定。⁹至於強制鑑定的規定，因為構成「對人民訴訟權所為不必要之限制，違反…比例原則」，而

若限制不得在異議、舉發案件中使用均等論，並無充分理由令人信服

⁹ 李文賢，前揭文，第 173 頁。

被司法院大法官會議於民國八十九年五月十九日以釋字第五〇七號解釋宣告違憲，並自同日起不再適用。立法院於民國九十年修正專利法時，遂遵照大法官會議之意旨，刪除前述規定，並增列第一三一條之一：「司法院與行政院應協調指定侵害鑑定專業機構(第一項)。法院或檢察官受理專利訴訟案件得囑託前項機構為鑑定(第二項)。」準此，專利訴訟之鑑定既由法院或檢察官裁量是否囑託，則應由其決定是否制定鑑定基準為宜，智慧局之專利侵害鑑定基準，已是「越俎代庖」。

最後，對於近來積極主張專利審查與專利侵害鑑定判斷原則有歧異之處的學說，¹⁰本文提出以下看法：

1. 在申請專利範圍的解釋上，專利審查及專利侵害鑑定適用之原則並無不同，亦即均應作客觀之解釋，不能使先前或系爭之專利權因而擴大或縮小。

¹⁰ 李文賢，論專利審查與專利侵害鑑定之相同與歧異，科技法律透析，2001年7月，第1-21頁。

不容許任何彈性的原則均將流於「教條」、「教義」，而過於簡化的法律安定性將犧牲實質正義

2. 在比對方式上，專利侵害鑑定只是專利審查之子集合，亦即前者是「具體(後專利)對(前專利)」，後者則包括「具體(後專利)對具體(前專利)及「具體(後專利)對抽象(一般之先前技藝)」。此外，就方法論而言，二者均需經由「單獨比對」再「綜合比對」之程序(類似商標法上「主要部分」比對及「整體觀察」)，方稱妥適。
3. 至於附屬項之從屬關係與專利審查與專利侵害鑑定判斷原則並無關聯。
4. 「全要件審查」不可能採所謂「絕對全要件審查原則」(「全要件原則之判定無任何彈性，縱然對象所省略者為非必要之元件亦不構成侵害。」)，因為不容許任何彈性的原則均將流於「教條」、「教義」，只會為了過於簡化的法律安定性而犧牲實質正義，所以在方法論上有瑕疵。如果專利世界能夠如此「簡單而美好」，自始即不會有均等論的產生。
5. 「無害公開」與「逆均等論」原來就不能相提併論，因此不可以兩種原本不同、因此無法比較之物，證明專利審查與專利侵害鑑定標準

有歧異。

6. 將「進步性」與「均等論」配對比
較亦犯了前述 5. 之謬誤。

陸、結論—應明文規定均等論

對於我國專利法是否應直接規定均等論以求明確，學者間有不同之看法。有的學者主張法律明文規定可以增加均等論的適用，避免法院認事用法過於保守，¹¹畢竟適用均等論雖較符合專利權人與社會大眾間之利益均衡，但會導致專利權的不確定性。¹²亦有學者認為基於我國產業之現況，不應將均等論全盤移植至國內，以保護我國之產業，若要採用，亦僅以判例所產生的拘束力來規範即可，以法條明文規範恐無法跟上技術快速變遷。¹³

本文以為，相較於美國專利侵害理論的成熟發展，我國目前仍處於不穩定的狀態，其主要原因即是在此領域中一直無法建立普遍受到肯認的理

將均等論明文規定至我國專利法中，可增加法院與智慧局見解之一致性與法律安定性

論體系。提起訴訟的當事人無法預判法官會採信何種證據、專利審查官會採何種標準作為准駁的依據。因此，想要徹底解決上述問題，必須要建立大多數人信賴的理論體系，並將之落實在專利法，而與專利權有著密切關係的均等論，正是此理論的核心。此外，我國專利實務上已大量引用均等論之觀念，因此將均等論明文規定至我國專利法中，可增加法院與智慧局見解之一致性與法律安定性，並解決我國實務上對於適用均等論時機的疑義。再者，均

等論除了在專利侵害案中作為判斷基礎外，在專利異議、舉發案應可一併使用。至於均等論之具體內容應該如何規定，是否如同歐洲專利公約 2000 年慕尼黑外交會議所修改的議定書第二條簡約(：「於認定歐洲專利之保護範圍時，應適當考量與專利請求項均等之要件。」)，¹⁴或應詳盡規定其適用時機以儘可能確保法律安定性與可預見性，¹⁵則可留待另一篇文章討論。¹⁶

¹¹ 蔡明誠，發明專利法研究，台大法學叢書(103)，2000年3月版，第203頁。

¹² 翁金緞，發明專利保護範圍之研究，台灣大學法律學研究所碩士論文，民國80年，第123頁。

¹³ 吳永川，前揭書，第230頁以下。

¹⁴ 詳細請見 Brinkhof, Existiert eine Europäische Äquivalenzlehre? GRUR 2001, Heft 10-11, 885-891 (890).

¹⁵ Brinkhof, aaO., 891.

¹⁶ 本文初步看法是贊成 Brinkhof 之見解。