

均等論的優、缺點研析

倪萬變

國防大學國防管理學院法律碩士

壹、均等論的優點：

- 一、追求實體真實的專利權範圍
- 二、客觀判斷專利侵權訴訟之基準
- 三、防止事後技術侵害與文件撰寫之落差
- 四、具體而有效的保護專利權人之利益

貳、均等論的缺點：

- 一、導致不確定性徒增訴訟成本
- 二、不適用電腦軟體專利侵權訴訟
- 三、不適用生物科技專利侵權訴訟

持平而論，均等論基本上是極抽象的概念，想要對其公式化或具體化的確不容易，但除均等論外卻又找不到好的理論來替代均等論。目前國內外有關均等論的文獻，對於均等論可以說是褒貶不一，形成一種極端兩極化的有趣現象。持正面主張的學者認為：「做為合理地決定專利權範圍之基準而言，均等論可以說是一個非常優秀的理論」¹。「均等論在專利侵權訴訟中對於專利實質意義的保護扮演一個重要的角色，同時可確保專利權受保護的範圍預先告知公眾與可能的競爭對手」²。「適用均等論之結果較符合專利權人與社會大眾間利益之均衡」³。

持反面主張的學者則主張：「幾乎所有的案例均不適用均等論，所以應該將均等論從聯邦巡迴上訴法院的例外中，將其埋葬（burial）而不再適用」⁴。雖然亦有採折衷說的學者，期望藉由是否將主要內容（subject matter）充分揭露以判斷是否適用均等論，以緩解適用均等論所可能帶來混亂、不確定性與不公平⁵。但僅能算是提出一種解決問題的可行性分析而已，尚無法做為解決問題的依據，因為要將申請專利範圍內的要件區分為主要、非主要，最後通常會變成標準不一、見仁見智。

以下就均等論的特性，分別檢討其優、缺點，試著為擺

均等論基本上是極抽象的概念，想要對其公式化或具體化的確不容易，但除均等論外卻又找不到更好的理論來替代均等論

¹ 黃文儀著，申請專利範圍的解釋與專利侵害判斷，第 129 頁。

² Lai Christina Y., “A Dysfunctional Formalism: How Modern Courts are Undermining The Doctrine of Equivalents”, UCLA Law Journal, vol 44.(6), 2060.

³ 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，第 123 頁。

⁴ Adelman & Francione, The Doctrine of Equivalents in Patent law: Questions that Pennwalt Did Not Answer, University of Pennsylvania Law Review, vol 137.(3), 729.

⁵ Boalick, The Dedication Rule and the Doctrine of Equivalents: A Proposal for Reconciliation, Georgetown Law Journal, vol 87.(7), 2397.

盪在左、右兩極的見解，尋得一個解套的途徑。

壹、均等論的優點：

一 追求實體真實的專利權範圍

專利訴訟程序乃藉由民、刑事訴訟解決紛爭之過程，然而民事訴訟目的是解決私權利的紛爭，故需兼顧「發現實體真實」與「促進訴訟程序」之間的平衡⁶，但對於刑事訴訟而言，「發現實體真實」則是唯一的目的與必要的前提⁷。均等論是基於衡平法理所產生的理論，其目的亦為發現專利權人真實的權利範圍，而且是在專利侵權訴訟發生後，交由法院來判斷該權利範圍的大小，符合民、刑事訴訟「發現實體真實」的制度目的。專利侵權的判定方式除了文義侵權外，另一個就是均等論下的侵權，這兩種判斷方式乃是互補關係而非擇一的互斥關係，其目的便是在追求專利權人實體真實的專利權範圍，設法找出所有可能的漏網之魚，藉以保障專利權人的權益。當被指控侵權物與專利權人的申請專利範圍比對後，如果沒有構成文義侵權，就必須進一步做是否構成均等論下的侵權判斷，如此大費周章的一再比對、鑑定，都是為了追求實體真實。

均等論是基於衡平法理所產生的理論，其目的實為發現專利權人真實的權利範圍

二 客觀判斷專利侵權訴訟之基準

「實質上相同」是一種侵權行為，應是無庸置疑的。有疑問的是認定的標準是否客觀。均等論發展迄今已將近兩百年了，經過無數判例與學說的批判，基本上已經建立起一套客觀的檢驗基準（FWR），這套檢驗標準提供了一套可以被大多數人所接受的測試方法，客觀判斷專利侵權訴訟之基準。

⁶ 邱聯恭著，程序制度機能論，第 30 頁。

⁷ 林鈺雄著，刑事訴訟法上冊，第 8 頁。

因為均等論可以有效維護專利權的客觀與公正，目前世界各國的專利法治，大多承認均等論⁸，國內有學者主張將均等論明文立法，以增加法官適用均等論的可能性，應是正確的做法⁹。

均等論縱使飽受批評，但批評者卻也提不出一套比均等論更有效的標準來處理「實質上相同」的問題。通常均等論受批評的是她的不確定性與違反申請專利範圍公共注意的義務。但就處理專利侵權訴訟而言，均等論算是非常客觀的檢驗標準，除了均等論，似乎沒有更好的理論足以取而代之。試想，如果沒有均等論，單靠全要件原則是無法完全防止侵權人以實質相同的物質或方法迴避文義侵權，單純的文義侵權就是仿冒行為，被告對於侵權的事實通常不爭執。有疑問的都是「實質上相同」的情形，如果法院不能保護「實質上相同」下的專利侵害，將會嚴重減縮專利權人公開其發明之誘因，這樣的結果絕非專利制度與專利權人所樂見。因此，均等論仍是客觀判斷專利侵權訴訟最有效的利器。

通常均等論受批評的
是其不確定性與違反
申請專利範圍公共注
意的義務

三 防止事後技術侵害與口件撰寫之落差

藉事後技術（after-arising technology）侵害，指的是利用後來發展的技術所製造之產品與原發明間，屬於非實質的替換（insubstantial substitution），例如原以人工運算改成電腦運算，但實質上仍然利用原發明之方法與功能製造相同之產品。美國最高法院與聯邦巡迴上訴法院分別在 1997 年 Warner-Jenkinson 案與 1998 年 Litton System, Inc 案中，認定以事後技術所進行的複製仍屬一種侵權行為，甚至認為均等

⁸ Stenvik, Protection for Equivalents Under Patent Law-Theories and Practice, IIC International Review of Industrial and Copyright Law, vol 32.(1), 2. 李育昇，論專利權之侵害與救濟，台北大學法律學研究所碩士論文，第 8 頁。

⁹ 蔡明誠，發明專利法研究，第 203 頁。

論最初的目的就是為了防止藉事後技術所造成的侵權¹⁰。

開創性發明（pioneer invention）比較容易被事後技術超越，而這種技術上的超越，卻只是一種構成要件的「等同置換」，而沒有任何的改良或創新，如果不能藉由均等論保護，將會對專利權人造成顯然的不公平。對人類的智慧財產而言，開創性發明最有價值也最值得保護，研發時通常須投入大量的時間與金錢，所受到保護的尺度應與例如改良發明或新型、新式樣的發明有別。否則將會造成價值失衡的現象。

無論何種專利類型都必須撰寫申請專利範圍，依照 2000 年 Festo 案完全阻卻均等論適用的見解，申請時必須將發明所有要件全部寫入申請專利範圍，否則將來便無法再主張權利。如此對於開創性發明實在有欠公允，因為開創性發明之所以被歸類為「開創性」，所涉及的技術必定較為先進，在審查官是否具有審查的能力都頗受質疑的情況下，要求申請人將所有發明的要件全部寫入申請專利範圍，實在強人所難。尤其，申請人無法預判爾後在這個領域會出現何種新技術，除非透過均等論，實在找不出其他合理的方式可以有效保護專利權人。

此外，專利權是一種人為創設而非自然產生的權利¹¹，專利權人需透過撰寫專利說明書等文件，以固定格式將發明的各項要點、特徵明確記載於申請專利範圍內，經審查官審核通過後，依規定發給發明。但撰寫申請專利範圍，必須將具體的技術或發明要轉換成抽象的書面資料，轉換的過程一定會有疏漏與不足之處，唯有靠均等論發揮如同立法技術中的「概括規定」之功能，彌補上述之疏漏。

四 具體而有效的保護專利權人之利益

¹⁰ Azure, “Festo’s effect on after-arising technology and the doctrine of equivalents”, Washington Law Review, vol 76.(4), 1153,1163.

¹¹ 陳哲宏等四人，專利法解讀，第 15 頁。

開創性發明之所以被歸類為「開創性」，所涉及的技術必定較為先進，在審查官是否具有審查的能力都頗受質疑的情況下，要求申請人將所有發明的要件全部寫入申請專利範圍，實在強人所難

除了惡意的仿冒者會一字不漏完全照抄外，一般專利侵權大都會透過一些可替換性的改變以迴避原專利範圍。然而，在專利界最具威脅的莫過於來自同行的競爭，然而來自競爭對手的文義侵權幾乎不太可能會發生。因為，如果只要做一些可替換性的改變，便可以迴避專利權人的專利範圍而無償取得他人辛苦發明的成果，將是一件非常不公平的事情。因此，透過均等論來保護專利權人專利權的範圍，就變成非常重要。

均等論對於專利權人的保護可說是最為週延，因為基本上均等論自始便是站在保護專利權人的角度上出發的，這可以從幾乎所有專利侵權訴訟中原告必然主張均等論，便可以感受到專利權人倚重均等論的程度。FWR 檢驗標準雖然讓許多人「雖不滿意但可以接受」，但如此等於已經警告所有競爭者在內的社會大眾，生產太過近似的產品便有可能發生專利侵權訴訟，生產前便應積極做好專利檢索的工作，考量是否應以交互授權、或取得原專利之授權等方式較採取迴避設計更為有利。因此，均等論還有促進產業界重視專利制度功效。

均等論自始便是站在保護專利權人的角度上出發的，這可以從幾乎所有專利侵權訴訟中原告必然主張均等論，便可以感受到專利權人倚重均等論的程度

貳、均等論的缺點：

一 專利不確定性徒增訴訟成本

均等論努力追求實體真實，其動機與目的固然值得稱許，但過於強調實體真實的結果，便是忽略了程序上的不利益，因為司法資源有限，不該將所有的人力、物力集中在追求當事人個人的私權利範圍上；權利範圍到底何在應由當事人自己確定，申請專利範圍便是基於上述目的而產生的技術文件，捨專利權人自己要求的權利範圍而就均等論所建立的不確定基礎上，應非明智之舉；主張權利之人應自負舉證責任，而不應將證明自己權利範圍的義務交給法院，徒增法官的工作負擔。而且，爭訟的過程中所需耗費的裁判費、鑑定

費、判決確定前所進行的保全程序費用等當事人所耗費的勞力、心力等程序上不利益都應該一併考量。然而，很不幸的，均等論有可能就是上述這些程序上不利益的肇因。

「水能載舟，也能覆舟」，彈性既是均等論可以發揮微調功能的一大特色，但也是均等論飽受批評的致命傷。由於不確定性太高違反申請專利範圍應具體明確之要求，在未來科技分工越來越細密的環境之下，均等論是該到應該修正的時候了。

電腦軟體專利具有

「汰換率高」與「無紙化」之特性

二 不適用電腦軟體專利侵權訴訟

與傳統有形的專利相較，電腦軟體專利具有「汰換率高」與「無紙化」(undocument)之特性。電腦軟體在創作時，作者需依照軟體設計的目的，利用各種不同的人類可讀之高階程式語言，例如 BASIC、FORTRAN、C、C++ . . . 等程式語言，逐行撰寫程式敘述，這些敘述稱為原始碼 (source code)，原始碼必須經過解譯器 (compiler) 與編譯器 (interpreter) 翻譯成完全由 0 與 1 所組成電腦可讀的目的碼 (object code)，電腦才能夠執行¹²。要執行程式必須用目的碼，但修改該程式一定要用到原始碼，因為人類只看得懂原始碼而無法看懂由 0 與 1 所組成的目的碼。程式設計師通常不會輕易將原始碼示人，因為他人取得原始碼後便可輕易修改程式使其變成更為進步的程式¹³。

因此，電腦軟體產業上有一個比較特殊的情形，那就是「還原工程」(reverse engineering)，由於使用者或被授權者通常只拿得到目的碼，將目的碼以反編譯 (decompile) 的方式可以轉成原始碼，才能研發更進步的程式或解決相容性的

¹² 毛慶禎譯，計算機概論/Marilyn Meyer, Roberta Baber 原著，第 3-33 頁。

¹³ 蔡美智，電腦軟體開發契約之研究—兼論電腦程式著作權之法律保護，東吳大學法律研究所碩士論文，第 100 頁。

問題。進行還原工程的過程中一定會重製原來程式的目的碼與原始碼，這樣已經構成侵害著作權中的重製權，但重製者可以主張著作權法中的合理使用權免責¹⁴。反觀專利法，卻無所謂的合理使用權，只要獲得專利權，所受保護的範圍便是以申請專利範圍的文義為界，實務上更可以透過均等論來微調¹⁵。然而，還原工程對於軟體工業的發展非常重要，因為程式有相容性的問題要克服，寫出來的軟體必須與主流產品相容才會有市場，但原始碼不大可能取得，因此還原工程的確有其必要性，而且，透過還原工程才能迴避設計，避免踩到專利地雷。

電腦程式專利若要構成均等論下的侵權，首先必須探討被指控侵權物與原專利間的各项要件是否具有實質的不同 (substantial differences) 與可替代性 (interchangeability)。但要辨認二個程式間是否實質近似並不容易，因為只要改變其中的變數或採用不同的迴圈寫法，就可以看起來截然不同¹⁶。但這種修改，對於熟悉程式撰寫的人而言可說是輕而易舉，但對於外行人則根本看不出來。可替代性的問題也一樣，因為原始碼的可替代性很高，很容易便會落入均等論的範圍中，並不利於軟體工業的發展¹⁷。

電腦軟體基本上乃一種演繹法 (algorithm)，帶有自然法則、科學原理、數學方法、或為遊戲及運動之規則或方法，或甚至與數學無關之推理步驟、或係物理現象之推演。因此，必須以整體觀之，不得因申請專利範圍中含有數學公式或計

專利法，無所謂的合理使用權，只要獲得專利權，所受保護的範圍便是以申請專利範圍的文義為界

¹⁴ 蔡美智，前揭論文，第 33~35 頁。

¹⁵ Cohen & Lemley, “Patent Scope and Innovation in the Software Industry”, California Law Review, vol 89.(1), 37.

¹⁶ 蔡美智，電腦軟體開發契約之研究—兼論電腦程式著作權之法律保護，第 79 頁。

¹⁷ 蔡美智，前揭論文，第 6 頁。

對專利侵害鑑定而言，全要件分析是以逐項比對為原則，均等論是在逐項比對所有要件確定沒有文義侵權後所運用的法則

算方法，立即全盤否定其可專利性¹⁸。對專利侵害鑑定而言，全要件分析是以逐項比對為原則，均等論是在逐項比對所有要件確定沒有文義侵權後所運用的法則，但電腦程式是各種不同的碼（code）所組成，很難將申請專利範圍區分為各種要件。因為，電腦程式是一種邏輯演繹法，過程中只要有小小的錯誤就可能造成程式失效，使電腦無法執行。所以，程式設計師必須進行除錯（debug）以找出「語法失誤」與「邏輯失誤」¹⁹。對整個電腦程式的特性而言，每個符號或程式碼都很重要，電腦軟體的「功能」是驅動電腦硬體執行動作，因此都是以「實質上相同的功能」與「實質上相同的方式」得到「相同的結果」。如果 FWR 檢測法認定過於寬鬆，幾乎所有相容的電腦程式均會構成專利侵權²⁰。因此在判斷是否構成實質相同的均等論下的侵害時，應該採較為嚴格的標準，傳統 FWR 檢測法應該檢討修正或禁用，改以整體觀察的方式判斷是否構成實質上相同的侵害，不須將由化學領域發展出的 FWR 檢測法，強加在電腦軟體工業上，否則只會扼殺生命週期原本就不長的電腦軟體工業。

三 不適用生物科技專利侵權訴訟

就專利侵害理論而言，FWR 檢驗標準看似非常明確，但對於生物科技領域的產業，則有些窒礙難行。目前專利侵害理論主要是由均等論與全要件原則、禁反言、先前技術等原則所架構而成。專利侵權訴訟的第一步便是要將被指控侵權物分解成獨立的構成要件，但對於生化技術的構成要件是「蛋白質」、「氨基酸」或「DNA」並沒有明確的定義，然而這些

¹⁸ 專利審查基準，1-8-18~19。

¹⁹ 毛慶禎譯，計算機概論/Marilyn Meyer, Roberta Baber 原著，第 3-30 頁。

²⁰ Cohen & Lemley, “Patent Scope and Innovation in the Software Industry”, California Law Review, vol 89.(1), 53-57.

物質以不同的排列組合或順序，就會產生各種不同的功能。任何自然形成的蛋白質，有些地方改變一至二個氨基酸，對其功能並不會產生任何影響。有些地方只要調整氨基酸正確的排序，便會影響或摧毀整個蛋白質的功能²¹，對於「置換容易性」「置換可能性」之判斷將有困難。

此外，傳統 FWR 檢驗標準對於「功能」、「手段」、「結果」的定義，對於生物科技專利也不易區別，1994 年 *Genentech, Inc. v. Wellcome Foundation Ltd* 案²²是有關生物科技專利的一個重要的判決，案情摘要如下：

原告的專利是一種合成蛋白質 t-PA (tissue plasminogen activator)，被告的產品 FE1X 改良了 t-PA 的構造，但也是運用相同的蛋白質合成技術。地方法院一審判決被告產品 FE1X 對 t-PA 構成均等論下的侵權。原告不服，上訴至聯邦巡迴上訴法院，聯邦巡迴上訴法院認為人工合成的 t-PA 蛋白質與天然的人類 t-PA 蛋白質並非以相同的方式作用，FE1X 比天然的人類 t-PA 的序列減少 40%，二者性質與構造均不同。因此，無法認定被告是以實質上相同的方式，實質上相同的功能，得到相同的結果而認定不構成均等論下的侵權²³。但聯邦巡迴上訴法院也承認，這樣的檢驗方式並不是很精確，因為 FE1X 在性質、構造、連結間是否為利用 t-PA 的衍生產品頗有爭議。如果對原來 t-PA 的專利範圍認定過寬，則任何對 t-PA 的改良均會被視為構成侵權。

誠如 Laurie 法官對本案批評 FWR 檢驗標準對於化學或生物科技產品，在均等論方面應該如何適用，並沒有完整說明，

目前專利侵害理論主要是由均等論與全要件原則、禁反言、先前技術等原則所架構而成

²¹ Grubb, *Patents for Chemicals, Pharmaceuticals and Biotechnology — Fundamentals of Global Law, Practice and Strategy*, 235.

²² 31USPQ2d1161 (Fed.Cir.1994)

²³ 許瑞青，*生物技術專利與侵害分析*，東吳大學法律研究所碩士論文，第 191-193 頁。

FEIX 在性質、構造、
連結間是否為利用
t-PA 的衍生產品頗有
爭議。如果對原來
t-PA 的專利範圍認定
過寬，則任何對 t-PA
的改良均會被視為構
成侵權

均等論以傳統 FWR 檢驗標準面對生物科技的確有其「力不從心」之處²⁴。因此，有學者提出以非顯著性原則（the nonobviousness test）代替 FWR 檢驗法，並且以整體觀察取代逐項審酌的建議²⁵，這種方法保留了「禁反言」與「先前技術」的限制，並且以非顯著性檢驗「被指控侵權物是否屬於該技術領域內，熟悉該技藝人士根據原來的發明可以輕易發現」（Whether a person skilled in the relevant technical area would find an accused device obvious in light of a patented invention.）其說頗有見地，值得參考借鏡。

總之，長久以來均等論因其不確定性一直備受爭議，但其較能兼顧保護專利權人的特性，卻亦有其不可磨滅的存在價值。文字與技術間一定存在著些許落差，這種落差除均等論外，目前似無更有效的方法可以彌補。誠如翻譯二種不同的文字，雖然我們都知道要盡量做到「信、達、雅」，但有些文義，除非我們深諳這二種不同的語言，否則無法了解其真正所要表達的意涵。因此，我們萬萬不可因噎廢食，因害怕均等論的彈性解釋空間會造成訟爭不斷，而完全排除均等論的適用；反而更應善用其特性，完備其法制與判斷方法，建立專利法庭、適當引入仲裁、專家參審等制度，使當事人充分了解其實體與程序利益，自行做出最有利的選擇。2002 年 5 月 28 日美國最高法院對 Festo 案所做的判決，無異是對均等論下了一劑「強心針」，也再度提醒主張廢除均等論的一派，重新思索這個嚴肅的問題，讓均等論發揮應有的功能。

²⁴ 國外有學者批評這是以五十年前的檢驗標準，來檢驗這些可能改變人類未來命運的新科技，頗為貼切，Kandara, Application of the Doctrine of Equivalents to Means Plus Function Claims: WMS Gaming Inc. v. International Game Technology, Duke Law Journal, vol 50.(3), 900.

²⁵ Ling, A Proposed Test for Applying the Doctrine of Equivalents to Biotechnology Inventions: The Nonobviousness Test, Washington Law Review, vol 74.(3), 902-912.