

## 由國際專利侵害規範與實務論我國專利 侵害鑑定要點之修訂與實務問題(上)

張仁平\*

### 摘要

本文係針對專利侵害鑑定實務中之各階段與要件，包括解釋申請專利範圍、解析申請專利範圍之技術特徵、解析待鑑定對象之技術內容、全要件原則、文義讀取、逆均等論、均等論、禁反言、先前技術阻卻等，參照國際相關規範與實務，比較說明我國原「專利侵害鑑定基準」與修正後「專利侵害鑑定要點」之差異及修正重點，並探討相關實務操作問題。

### 1.前言

我國自 1996 年 1 月訂定「專利侵害鑑定基準」以來，專利法已數次增修，由於產業技術不斷創新，原鑑定基準部分內容有所不足，難以應付實際需求，迭遭業界及專家學者之關切。智慧財產局乃依據新公布之專利法，參考國內外相關專利侵權審判實務之見解，凝聚各界共識，進行修訂「專利侵害鑑定基準」，完成「專利侵害鑑定要點」，使其規範能夠合乎國際趨勢，藉以強化我國之專利保護，使專利權人能夠擁有適當合理之權利保護範圍，並與社會公眾利益達到平衡。

本文依據專利侵害鑑定之主要步驟流程說明我國「專利侵害鑑定要點」之修正重點，並與國際專利侵害之相關實務進行比較，包括美國、英國、德國、日本、大陸等國之規範與案例，以及歐洲專利公約(EPC)、

---

收稿日：94.9.15

\* 作者為智慧財產局專利三組五科科长。本文僅代表個人觀點。

實質專利法條約(SPLT)草案<sup>1</sup>等國際規範，其中大陸最高人民法院於2003年10月發布之「關於審理專利侵權糾紛案件若干問題的規定」<sup>2</sup>(下文簡稱「規定」)乃國際上唯一由司法機關以正式規範性文件的形式公告之相關司法解釋，更值得我國參考。

為簡化說明，下文中對於修訂前之「專利侵害鑑定基準」簡稱「舊『基準』」，修訂後之「專利侵害鑑定要點」簡稱「新『要點』」。

## 2. 「專利侵害鑑定要點」之修訂

中央標準局(智慧財產局前身)於1996年1月訂定「專利侵害鑑定基準」，歷經七年之後，由於法規變動與內容有不合時宜之處，智慧財產局乃決定進行修訂。

### 2.1 研擬過程

智慧財產局於2003年相關委辦計畫中委由工業技術研究院進行修訂「專利侵害鑑定基準」，期間舉辦多次座談會<sup>3</sup>討論大綱及架構問題，於2003年底完成修正草案，智慧財產局接續於2004年進行局內多次討論，進一步修訂後完成「專利侵害鑑定要點」草案，於8月27日舉辦

<sup>1</sup> STANDING COMMITTEE ON THE LAW OF PATENTS, Tenth Session, Geneva, May 10 to 14, 2004, "DRAFT SUBSTANTIVE PATENT LAW TREATY", prepared by the International Bureau, September 30, 2003.

<sup>2</sup> 大陸最高人民法院為正確審理專利侵權糾紛案件，根據「中華人民共和國專利法」、「中華人民共和國民事訴訟法」及「中華人民共和國行政訴訟法」等法律的規定，結合審判實踐經驗，於1992年12月31日公告(同日起施行)「最高人民法院關於審理專利糾紛案件若干問題的解答」(共8條)。2001年6月22日公告(7月1日起施行)「關於審理專利侵權糾紛案件若干問題的規定」(共26條)，2003年修正發布「關於審理專利侵權糾紛案件若干問題的規定(會議討論稿2003.10.27-29)」(共71條)，目前尚未定案實施。此外，北京市高級人民法院為了更有效地保護發明創造專利權，統一司法標準，依據專利法、專利法實施細則及最高人民法院相關司法解釋的規定，總結多年審判經驗，於1999年6月起草專利侵權判定專題討論提綱，廣泛徵求專家意見，歷經多年討論修正，於2001年9月29日公告「專利侵權判定若干問題的意見(試行)」(共119條)，該意見於同年下發至北京第一與第二中級法院，於北京生效，係大陸第一部較為詳盡有關專利糾紛之司法規範的地方性法律文件。

<sup>3</sup> 於2003年4月30日、6月12日及11月19日舉辦三次專家座談討論會，5月6日舉辦一次侵害專利鑑定機構及相關單位座談討論會。



公聽會，參酌各界專家、學者、法官、專利代理人等意見後完成修正草案，10月4日於智慧財產局網站公告其內容<sup>4</sup>，10月5日另公告原「專利侵害鑑定基準」自該日起停止適用，依該基準修正完成之「專利侵害鑑定要點」(草案)，已於該日移請司法院辦理後續相關事宜<sup>5</sup>，同日將該草案函請司法院參考。司法院秘書長於2004年11月2日將「專利侵害鑑定要點」檢送各法院<sup>6</sup>參考，並說明「有鑑於『專利侵害鑑定要點』有助於侵害專利鑑定機構提昇作業之正確性，經濟部智慧財產局乃依85年1月公告施行之『專利侵害鑑定基準』修正旨揭要點，送本院提供法官於送鑑定時參考。」。台灣高等法院奉司法院秘書長函辦理，於2004年11月8日函所屬各法院，提供「專利侵害鑑定要點」於送鑑定時參考，並說明「經濟部智慧財產局認『專利侵害鑑定要點』有助於侵害專利鑑定機構提昇作業之正確性，乃依85年1月公告施行之『專利侵害鑑定基準』修正旨揭要點，提供法官於送鑑定時參考。」。

## 2.2 名稱問題

智慧財產局原訂定之「專利侵害鑑定基準」，由於僅係參考性質，使用對象非僅限於專利侵害鑑定機構，亦包括司法機關人員、專利權人、代理人及一般社會大眾，其實際性質並非基準，因此於歷次修訂討論會議中，多數意見認為宜改採「注意事項」、「指南」、「要點」或「手冊」等名稱，最後定案之名稱為「要點」。

依據2004年7月1日施行之專利法，智慧財產局已與專利侵害鑑定業務無涉，因此將修正後之「要點」移請司法院參考，以助於提升侵害專利鑑定作業之正確性，惟其名稱之後暫時加註「草案」，俟主管機關司法院採納後成為正式之「要點」。

<sup>4</sup> <http://www.tipo.gov.tw/service/news/board/board.asp> (張貼日期 2004/10/4)。

<sup>5</sup> [http://www.tipo.gov.tw/patent/patent\\_law/criterion/patent\\_law\\_4.asp](http://www.tipo.gov.tw/patent/patent_law/criterion/patent_law_4.asp)。

<sup>6</sup> 最高法院、最高行政法院、臺灣高等法院、臺北高等行政法院、臺中高等行政法院、高雄高等行政法院、福建高等法院金門分院、福建金門地方法院、福建連江地方法院。

## 2.3 架構問題

舊「基準」共分上、下兩篇，其中上篇為「專利權及侵害之認識」，係專利權相關法律概念之基本介紹，與專利侵害鑑定實務之關聯性較低，原擬考慮刪除，惟對於較為欠缺專利概念之對象而言，仍有參考之必要，因此於新「要點」中仍保留上篇部分，僅配合現行法規加以修正，主要刪除舊「基準」之「第三章、特許實施」及「第七章、專利權無效對侵權判決之影響」，於新「要點」中增加「第一章、前言」及「第四章、處理專利侵害案件應注意事項」，第一章乃配合專利法制變動介紹專利權之定義與性質、專利之種類、專利權發生與期限、發明專利早期公開與補償金請求權、新型專利權人行使權利應注意事項等；第四章乃說明專利侵害案件之處理原則、舉證責任及重複專利之侵害處理原則等。

至於下篇部分，主要刪除舊「基準」之「第八章、專利侵害之技術鑑定」、「第九章、發明、新型申請專利範圍」及「第十章、新式樣申請專利範圍」等有關專利權範圍之理論介紹，於新「要點」中區分為「發明(或新型)專利侵害之鑑定原則」及「新式樣專利侵害之鑑定原則」兩部分，每部分分別增加「第一章、適用範圍」、「第二章、鑑定流程」及「第三章、鑑定方法」等。

整體架構而言，新「要點」中大幅增加實務面之操作說明，整個鑑定流程分為「解釋申請專利範圍」及「比對解釋後之申請專利範圍與待鑑定對象」兩大階段，而第二階段則細分為「解析申請專利範圍之技術特徵」、「解析待鑑定對象之技術內容」、「基於全要件原則，判斷待鑑定對象是否符合『文義讀取』」、「基於全要件原則，判斷待鑑定對象是否適用『均等論』」等四個步驟。全文中對於「解釋申請專利範圍」、「解析申請專利範圍之技術特徵」、「解析待鑑定對象之技術內容」、「文義讀取」、「逆均等論」、「均等論」、「禁反言」及「先前技術阻卻」等重要概念與操作，均有明確完整之說明，可提供相關單位及個人對於專利侵害鑑定實務有一充分之瞭解，尤其是專利侵害鑑定機構能夠據以完成公

平、客觀、專業的鑑定報告，法院於審理相關案件時亦有明確且一致的參考依據。

## 2.4 舊「基準」與新「要點」之適用時間問題

由於智慧財產局已公告原「專利侵害鑑定基準」自 2004 年 10 月 5 日起停止適用，而新修訂之「專利侵害鑑定要點」何時生效？於智慧財產局函請司法院續辦後，未見其另行公告或說明，造成外界之困擾，尤其是於該過渡期間，侵害專利鑑定機構對於鑑定報告之製作及法院對於侵權案件之審理等，何時開始依據或適用新的要點？將無所適從。曾有鑑定機構函詢司法院，是否應改採新「要點」進行鑑定，司法院答覆該「要點」未經司法院或經濟部循法定程序制定公告，尚非現行有效之行政規則，因此司法院僅於 2004 年 11 月 2 日將修正之「要點」函送各級法院供法官於送鑑定時參考之用。智慧財產局於 2005 年 7 月 20 日再與司法院進行溝通，惟司法院秘書長僅於 2005 年 8 月 2 日發函通知各鑑定機構，謂已將該「要點」於 2004 年 11 月 2 日函送各法官供鑑定時參考，並副知智慧財產局，因此該「要點」僅為法院與鑑定機構之參考資料，迄今未經正式公告。

## 3. 侵害專利鑑定機構之指定

1994 年 1 月 21 日修正公布之專利法第 131 條第 4 項規定「司法院與行政院應協調指定侵害鑑定專業機構。」，兩院依該規定於 1995 年 7 月 15 日協調完成指定 65 所鑑定機構，歷經解除、撤銷及增列指定等更迭，期間最多時達 69 所，至 2004 年時共有 68 所。

由於 2004 年 7 月 1 日施行之專利法第 92 條第 2 項已修正為「司法院得指定侵害專利鑑定專業機構」，亦即行政院不再參與鑑定機構之指定，故智慧財產局於 2004 年 7 月 5 日公告，原指定公告於網站上之台灣大學等 68 家侵害鑑定專業機構資料，自即日起予以刪除。

在此之前，經司法院重新調查後，原鑑定機構僅有 51 所願意繼續擔任該業務，另新增 4 所而成為 55 所，司法院除將參考名冊公告於其



網站外<sup>7</sup>，另於 2004 年 6 月 29 日函各高等法院與行政法院，提供鑑定機構參考名冊。嗣後另有新增單位<sup>8</sup>，至 2006 年初，公告名冊中共有 56 所專業機構。

專利侵害鑑定實務上，並不限於指定之專業機構始能擔任鑑定工作，侵害鑑定報告亦非以該等機構出具者為限，因此司法院網站公告之名冊上加註「本件資料係供便利民眾閱覽參考之用」。

參考國外之實務，為協助法院針對專利技術內容進行侵權案件之審理，美國係採專家證人制度，依據上述大陸法院公告之「規定」，大陸亦採類似我國的鑑定專業機構制度，惟其僅限於技術問題的鑑定，不得涉及有無落入專利權保護範圍之法律問題的判斷<sup>9</sup>，我國則無此限制。

#### 4. 解釋申請專利範圍(claim interpretation)

專利之排他權乃基於「專利之發明」(patented invention)，亦即申請專利範圍所載之發明<sup>10</sup>。專利的保護範圍分為文義範圍與均等範圍，前者由解釋申請專利範圍予以界定，而後者則由均等論予以界定。

「解釋申請專利範圍」或稱「建構申請專利範圍(claim construction)」，乃進行專利侵害鑑定之首要工作，係屬法律問題(question

<sup>7</sup> <http://www.judicial.gov.tw> (「首頁」>「業務宣導」>「民事訴訟」>「參、侵害專利鑑定機構」)。

<sup>8</sup> 國防部軍備局中山科學研究院於 2005 年 7 月 7 日向司法院申請列為侵害專利鑑定機構。

<sup>9</sup> 第六十五條【技術鑑定】「人民法院可以委託專門的鑑定機構對爭議技術方案的技術特徵的相同點、不同點以及技術特徵和技術方案的功能、效果等技術性問題進行鑑定，並對有關技術差別在技術上的意義進行評價，但不應當就被控侵權物是否落入專利權保護範圍等適用法律問題委託進行技術鑑定。」。

<sup>10</sup> 35 U.S.C. § 271(a) (July 2005) 「Except as otherwise provided in this title, whoever without authority makes, uses, offers to sell, or sells any patented invention, within the United States, or imports into the United States any patented invention during the term of the patent therefor, infringes the patent.」。美國法院一致認定其中「patented invention」一詞係指申請專利範圍所載之發明。

of law)<sup>11</sup>，當事人或鑑定機構對申請專利範圍之解釋有爭執時，法院應依職權予以認定。

對於申請專利範圍的解釋或界定，國際上以往或採中心界定主義(如德、日、荷等國)，或採周邊界定主義(如英、美、法等國)，惟各有缺點，近年來多已改採折衷解釋原則<sup>12</sup>，我國專利法第 56 條第 3 項亦規定「發明專利權範圍，以說明書所載之申請專利範圍為準，於解釋申請專利範圍時，並得審酌發明說明及圖式。」。

我國舊「基準」對於申請專利範圍之界定，包括「以申請專利範圍為基準之原則」、「參酌說明書、圖式之原則」、「參酌申請過程之原則」及「參酌專利權人意識的限定或排除事項原則」等<sup>13</sup>。新「要點」對於解釋申請專利範圍之原則，包括「以申請專利範圍為準之原則」及「審酌發明(或新型)說明及圖式之原則」等。參酌上述大陸法院公告之「規

<sup>11</sup> Markman v. Westview Instruments, Inc. 517 U.S. 370 (1996)。美國最高法院於該案中討論申請專利範圍之解釋係屬法官決定之法律問題或陪審團決定之事實問題？該案對美國專利訴訟程序產生重大影響。目前許多司法裁決於實際審判前先進行 Markman 聽證程序(hearings)，以解讀申請專利範圍。於該訴訟程序階段後，專利侵權訴訟案件常可獲得解決。

<sup>12</sup> 例如 EPC 第 69(1)條「The extent of the protection conferred by a European patent or a European patent application shall be determined by the terms of the claims. Nevertheless, the description and drawings shall be used to interpret the claims.」。德國專利法第 14 條與 EPC 相同，僅減少其中兩處之「European」。日本特許法第 70 條「發明專利之技術範圍應以申請書所附具之說明書中申請專利範圍之記載為基礎判定技術範圍。前項情形中，亦考慮附於申請書之說明書中除申請專利範圍以外之記載及圖式，以解釋申請專利範圍中所記載用語之意義。」。大陸專利法第 56 條第 1 款「發明或者實用新型專利權的保護範圍以其權利要求的內容為準，說明書及附圖可以用於解釋權利要求。」。SPLT Article 11(4)(a), Tenth Session (2004)「The scope of the claims shall be determined by their wording. The description and the drawings, as amended or corrected under the applicable law, and the general knowledge of a person skilled in the art on the filing date shall[, in accordance with the Regulations,] be taken into account for the interpretation of the claims.」。

<sup>13</sup> 經濟部中央標準局，「專利侵害鑑定基準」，p.56-57 (1996.1)。

定」，對於申請專利範圍之解釋，開宗明義即採「折衷解釋原則」<sup>14</sup>。

至於解釋申請專利範圍而決定文義範圍之時點，我國新「要點」中明確規定應限制在「申請時」所能瞭解之意義<sup>15</sup>，與國際之規範相同<sup>16</sup>。

解釋申請專利範圍之文義時，其中之文字應依相關領域中之通常意義與範圍予以解釋，除非發明說明中賦予特殊意義<sup>17</sup>；另不得侷限於嚴格之文義，亦不得限於申請案中之實施方式或實施例，除非請求項明示限於該等實施方式或實施例<sup>18</sup>。

以下說明特殊態樣之申請專利範圍的解釋：

#### 4.1 二段式撰寫之請求項的解釋

解釋申請專利範圍應以其中之請求項所載整體內容為準，因此，依據我國 2004 年 7 月 1 日施行之專利法施行細則第 19 條新增之規定，二段式請求項之解釋，應結合前言部分與特徵部分之技術特徵，認定其專利權範圍。不論其技術特徵係記載於前言部分或特徵部分，並不影響申請專利範圍之解釋結果，於我國新「要點」中亦做相同規定<sup>19</sup>。因此，二段式撰寫之請求項與一段式撰寫之請求項，於解釋上亦無差異。

參考美國專利侵權案例，前言部分之技術特徵是否限制申請專利範

<sup>14</sup> 第一條【折衷解釋原則】「人民法院依據專利法第五十六條第一款的規定對專利權利要求進行解釋時，既不能將專利權保護範圍解釋為僅由權利要求的嚴格字面含義所限定，而說明書及附圖僅用於解釋權利要求中的含糊不清之處；也不能解釋為權利要求只是確定了一個總的發明核心，僅具有指導作用，保護範圍擴展到所屬領域的技術人員通過閱讀說明書及附圖而理解的專利權人所期望的保護範圍。人民法院應當從上述兩種極端解釋的中間立場出發，使對權利要求的解釋既能夠為專利權人提供公平的保護，又能確保給予公眾以合理的法律穩定性。」。

<sup>15</sup> 智慧財產局，「專利侵害鑑定要點」，p.30 (2004.10)。

<sup>16</sup> 如註 12 SPLT Article 11(4)(a)之規定。

<sup>17</sup> 智慧財產局，「專利侵害鑑定要點」，p.35 (2004.10)。

<sup>18</sup> 參見 SPLT Rule 13(1)、(2), Tenth Session (2004)。

<sup>19</sup> 智慧財產局，「專利侵害鑑定要點」，p.31 (2004.10)。

圍<sup>20</sup>，並無絕對標準，必須依個案之事實判斷<sup>21</sup>。若由申請專利範圍整體判斷其具有意義時，則應予納入<sup>22</sup>，亦即，若其對於申請專利範圍賦予生命、意義及活力為必要者，則應予解讀<sup>23</sup>。

構成結構限制的前言實際上為申請專利之發明的一部份<sup>24</sup>，於前言中限制申請專利之發明的結構之任何用語應被視為申請專利範圍的限制，而決定前言是否為結構之限制可由檢視申請案而瞭解發明人實際所發明者及申請專利範圍所欲涵蓋者予以解決<sup>25</sup>。若請求項的主體(body)已於結構上完整界定其發明，而前言僅係敘述發明之目的或所欲達到之

<sup>20</sup> 關於前言在專利請求項中的角色，美國聯邦巡迴上訴法院(CAFC)認為，前言是否構成請求項的一種限制，或僅是表達意欲之用途，美國專利法並未建立明確的標準。案例法建議，較長的前言，必須參照主體(body)部分之技術特徵(element)者，應構成請求項的限制。

<sup>21</sup> 「The determination of whether a preamble limits a claim is made on a case-by-case basis in light of the facts in each case; there is no litmus test defining when a preamble limits the scope of a claim」 Catalina Mktg. Int'l v. Coolsavings. com, Inc., 289 F.3d 801, 808, 62 USPQ 2d 1781, 1785 (Fed. Cir. 2002)。

<sup>22</sup> 「A claim preamble has the import that the claim as a whole suggests for it.」 Bell Communications Research, Inc. v. Vitalink Communications Corp., 55 F.3d 615, 620, 34 USPQ 2d 1816, 1820 (Fed. Cir. 1995)。

<sup>23</sup> 「If the claim preamble, when read in the context of the entire claim, recites limitations of the claim, or, if the claim preamble is “necessary to give life, meaning, and vitality” to the claim, then the claim preamble should be construed as if in the balance of the claim.」 Pitney Bowes, Inc. v. Hewlett-Packard Co., 182 F.3d 1298, 1305, 51 USPQ 2d 1161, 1165-66 (Fed. Cir. 1999)。<sup>See also</sup> Jansen v. Rexall Sundown, Inc., 342 F.3d 1329, 1333, 68 USPQ 2d 1154, 1158 (Fed. Cir. 2003)。

<sup>24</sup> 「determining that preamble language that constitutes a structural limitation is actually part of the claimed invention.」 Pac-Tec Inc. v. Amerace Corp., 903 F.2d 796, 801, 14 USPQ 2d 1871, 1876 (Fed. Cir. 1990)。

<sup>25</sup> 「The determination of whether preamble recitations are structural limitations can be resolved only on review of the entirety of the application "to gain an understanding of what the inventors actually invented and intended to encompass by the claim."」 Corning Glass Works v. Sumitomo Elec. U.S.A., Inc., 868 F.2d 1251, 1257, 9 USPQ 2d 1962, 1966 (Fed. Cir. 1989)。



用途，則該前言不視為申請專利範圍的限制<sup>26</sup>。此外，針對產物之請求項，若前言僅係敘述請求項之其他部分所界定之習知產物的固有性質，則該前言亦不構成限制<sup>27</sup>。

與上述美國之案例情況不同者，我國依據專利法施行細則第 19 條第 2 項之規定「解釋獨立項時，特徵部分應與前言部分所述之技術特徵結合」，另基於侵權判定之全要件原則，無論技術特徵係記載於申請專利範圍之前言部分或特徵部分，均應納入解釋。

#### 4.2 包含連接詞之請求項的解釋

我國 2004 年新修訂之專利審查基準規定「請求項中所載之發明為元件、成分或步驟之組合者，請求項需要一個連接詞介於前言部分與特徵部分之間。連接詞有開放式、封閉式、半開放式及其他表達方式」<sup>28</sup>。於我國新「要點」中，配合該基準之規定，明確規範開放式連接詞如「包含」、「包括」(comprising、containing、including)等，係表示元件、成分或步驟之組合中不排除請求項未記載的元件、成分或步驟；封閉式連接詞如「由…組成」(consisting of)等，係表示組合中僅包含請求項所記載之元件、成分或步驟；至於半開放式連接詞如「主要(或基本上、實質上)由…組成」(consisting essentially of、consisting substantially of)等，則介於開放式與封閉式之間，係表示組合中不排除實質上不會影響申請專利範圍所記載的元件、成分或步驟。若請求項以其他連接詞撰寫，如「構成」(composed of)、「具有」(having)、「係」(being)等，則應參照說明書

<sup>26</sup> 「where a patentee defines a structurally complete invention in the claim body and uses the preamble only to state a purpose or intended use for the invention, the preamble is not a claim limitation.」Rowe v. Dror, 112 F.3d 473, 478, 42 USPQ 2d 1550, 1553 (Fed. Cir. 1997)。See also Pitney Bowes, Inc. v. Hewlett-Packard Co., 182 F.3d 1298, 1305, 51 USPQ 2d 1161, 1165 (Fed. Cir. 1999)。

<sup>27</sup> 「preamble is not a limitation where claim is directed to a product and the preamble merely recites a property inherent in an old product defined by the remainder of the claim」Kropa v. Robie, 187 F.2d at 152, 88 USPQ 2d at 480-81。

<sup>28</sup> 智慧財產局，「專利審查基準」第二篇「發明專利實體審查」第一章「說明書及圖式」，p.2-1-23 (2004.7.1)。

上、下文意，依個案認定其究竟屬於開放式、封閉式或半開放式連接詞<sup>29</sup>。

我國上述規定主要參照美國之侵權案例及審查程序手冊(MPEP)<sup>30</sup>之規範，以往之專利審查及侵權鑑定實務，對於連接詞之使用，並未特別注意不同用詞於解釋上之差異性，惟依據新修訂之專利審查基準及侵害鑑定要點，連接詞之使用態樣將攸關專利權範圍的大小。

實務上較有爭議的是關於封閉式連接詞的解釋，雖然其解釋上應僅包含請求項所記載之元件、成分或步驟，惟若待鑑定對象另增加之元件、成分或步驟係與申請專利之發明無關時，參考美國侵權案例，仍有可能落入專利權之範圍<sup>31</sup>。

另須注意者，若封閉式用語係出現於特徵部分或主體之子句中，而非緊接於前言之後時，將僅限制該子句中之元件、成分或步驟，而整體請求項中並不排除未記載的其他元件、成分或步驟<sup>32</sup>。

參考上述大陸法院公告之「規定」，對於使用開放式或半開放式連接詞之組合物發明，訂有較嚴格之解釋，若說明書中未描述請求項中指出的組分以外的組分，法院將視為封閉式表述的請求項<sup>33</sup>。

此外，由上述之法院「規定」，大陸對於不同連接詞的差別解釋僅

<sup>29</sup> 智慧財產局，「專利侵害鑑定要點」，p.32 (2004.10)。

<sup>30</sup> Manual of Patents Examining Procedure, §2111.03 Transitional Phrases, 8 th ed. (Rev.4,October 2005)。

<sup>31</sup> *Norian Corp. v. Stryker Corp.*, 363 F.3d 1321,1331-32,70 USPQ 2d 1508,1516 ( Fed. Cir. 2004)。專利乃由化學品組成(consisting of)之修復骨頭的套組，侵權被告於該套組中另外增加一刮棒，CAFC 認為該刮棒與申請專利之發明無關，因此維持原侵權之判決。

<sup>32</sup> *Mannesmann Demag Corp. v. Engineered Metal Products Co.*, 793 F.2d 1279, 230 USPQ 45 (Fed. Cir.1986)。

<sup>33</sup> 第七條【組合物發明開放式權利要求的解釋】「根據專利法實施細則第二十二條第二款的規定，組合物發明專利的權利要求採用開放式或者半開放式表述方式，但在說明書中並未描述權利要求中指出的組分以外的組分的，人民法院應當按照封閉式表述的權利要求對待，將要求保護的組合物解釋為僅由已在權利要求中指出的組分組成，沒有別的組分，但可以帶有以通常含量存在的雜質。」。



適用於化學上之組合物，不適用於其他物品，亦不適用於方法。大陸「審查指南」亦將不同連接詞之用法僅規範於化學領域發明中<sup>34</sup>。因此，對於其他標的，如機械或電子產品，使用不同連接詞的解釋並無不同，即使請求項中係封閉式或半開放式連接詞，亦與開放式連接詞之解釋無異<sup>35</sup>。

參考美國侵權案例，除了物的請求項之外，即使是方法請求項，若包含數個步驟，其使用之連接詞的類型不同時，亦適用上述不同解釋之原則<sup>36</sup>，並非僅適用於化學上之組合物專利。

#### 4.3 手段功能用語(means plus function)或步驟功能用語(step plus function)之請求項的解釋

依據我國 2004 年 7 月 1 日施行之專利法施行細則第 18 條第 8 項之規定「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。」，亦即，以功能界定物或方法之申請專利範圍，請求項中未記載對應的結構、材料或動作，而係以手段功能用語或步驟功能用語表示之技術特徵，於解釋申請專利範圍時，其僅能包含發明說明所載對應於該功能之結構、材料或動作，及該發明所屬技術領域中具有通常知識者不會產生疑義之均等物或均等方法，以認定其專利權範圍<sup>37</sup>。

上述施行細則乃參照美國專利法第 112 條第 6 項所增訂，對於請求項中經常採用手段或步驟功能用語敘述之電機類專利案，於撰寫及解釋其申請專利範圍時，提供了一明確依據。

該項特殊規定，雖然提供較為簡化的敘述方式，不必於請求項中詳

<sup>34</sup> 大陸「審查指南」第二部分第十章，p.2-156 (2001)。

<sup>35</sup> 尹新天，「專利權的保護」，p.304，知識產權出版社 (2005.4)。

<sup>36</sup> *Invitrogen Corp. v. Biocrest Mfg.*, L.P.No.02-1207, -1260 (Fed. Cir. May 7,2003)。

<sup>37</sup> 智慧財產局，「專利侵害鑑定要點」，p.33 (2004.10)。

述複雜之結構、材料或動作，而以實現某一特定功能之手段或步驟的方式表示，然而，相對的，其專利權範圍亦受限於發明說明中對應於該功能之結構、材料或動作及其均等範圍，反而無法擴及能夠實現請求項中對應於該功能之所有手段或步驟，因此申請人必須於發明說明中儘量列述可能的實施方式或實施例，否則即使請求項載有廣泛的功能，其權利範圍亦僅能涵蓋發明說明中少數的結構、材料或動作及其均等範圍。

實務上容易混淆者，上述的均等範圍與一般的均等論範圍有何區別？前者可適用於專利之申請、審查、有效性(validity)及侵權時，而後者則僅能適用於專利之侵權時。前者認定之均等範圍係以專利申請時為準，亦即解釋申請專利範圍之時點；後者認定之均等範圍則以侵權時為準。此外，前者認定之均等物或方法必須達到與請求項所述完全相同之功能；後者則僅須達到與請求項所述實質相同的功能即可。

參考上述大陸法院公告之「規定」，對於以功能或效果表述的技術特徵，應解釋為僅涵蓋說明書中所述能夠實現該功能或效果之具體實施方式及其均等方式，惟若說明書描述多種具體實施方式時，卻可解釋為涵蓋所有能夠實現該功能或者效果的具體實施方式<sup>38</sup>，其與上述我國及美國之規範略有出入。

較特殊者，SPLT 草案規定，以功能或特性表示之手段或步驟請求項，若未界定其結構、材料或動作予以支持時，將被解讀為能夠執行相

<sup>38</sup> 第八條【功能、效果特徵的解釋】「對權利要求中以功能或者效果表述的技術特徵，人民法院應當根據說明書中對該技術特徵實施方式的具體描述，以所述領域的技術人員通過閱讀權利要求書和說明書及附圖可以明瞭和不經過創造性勞動即可聯想到的具體實施方式為限，作出解釋，合理確定專利權的保護範圍。說明書僅描述了實現該功能或者效果的一種具體實施方式的，應當將該技術特徵解釋為僅覆蓋了這一具體實施方式及其等同方式。說明書描述了實現該功能或者效果的多種具體實施方式，而且權利要求記載的功能或者效果技術特徵是對這些具體實施方式所共有的功能或者效果的適當概括的，應當將該技術特徵解釋為覆蓋了所有能夠實現該功能或者效果的具體實施方式。」。

同功能或具有相同特性之任何結構、材料或動作<sup>39</sup>。

#### 4.4 方法界定產物(product by process)之請求項的解釋

我國舊「基準」中對於此類請求項的解釋未做規範，於新「要點」中則增加相關說明。

方法界定產物之請求項係指「請求之產物至少部分係以其製造方法予以界定之請求項」<sup>40</sup>，亦即專利標的之產物本身無法以其結構、組成或物化性質等產物特徵予以充分或明確界定，而必須以製法特徵予以界定者。

理論上，方法界定產物之請求項的專利權範圍應限於請求項中所載製造方法賦予特性的終產物本身<sup>41</sup>，因為專利之標的為產物，並非製造方法，故僅須比對專利之標的「終產物」本身與待鑑定物是否相同即可，無須比對兩者之製造方法是否相同。亦即，專利權不受其製造方法的限制，而享有絕對的保護，只要被控侵權產物與專利產物相同，即使製造方法不同，亦構成侵權，新修訂之「要點」中亦作此規範<sup>42</sup>。然而，上述理論於實務運作時卻有其困難，因為只有在無法以產物特徵明確界定的情況下，不得已才採用方法界定產物之請求方式，於侵權認定時，通

<sup>39</sup> SPLT Rule 13(4)(a), Tenth Session (2004)「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。」。

<sup>40</sup> 在 *In re Johnson*, 394 F.2d 591, 157 USPQ 620 (CCPA, 1968) 案中，法院認為當請求的物品缺乏明顯的結構細節，而以方法限制取代時，則請求之物品將被認為是方法界定產物之請求項。CAFC 於 *Atlantic Thermoplastics Co. Inc. v. Faytex Corp.*, 974 F.2d 1299, 24 USPQ 2d 1138 (Fed. Cir. 1992) 案中亦有類似之觀點，即「方法界定產物之請求項……僅僅或主要以方法界定其發明」或「“方法界定產物之請求項”係其中之產物“至少部分”以其製法予以界定者」。

<sup>41</sup> 智慧財產局，「專利審查基準」第二篇「發明專利實體審查」第一章「說明書及圖式」，p.2-1-45 (2004.7.1)。SPLT Rule 13(4)(b), Tenth Session (2004)「Where a claim defines a product by its manufacturing process, that claim shall be construed as defining the product per se having the characteristics imparted by the manufacturing process。」。

<sup>42</sup> 智慧財產局，「專利侵害鑑定要點」，p.33,37 (2004.10)。



常並無製法以外的任何資料(即使有,亦非完整)可供比對被控產物與專利產物之異同,將不得不將兩者之製法納入比對,以認定有無侵權之事實<sup>43</sup>。

由於方法界定產物請求項之標的具有之「結構組成不明確」的特殊性與先天之障礙,將被控產物與專利產物進行比對時甚為困難,此時專利權人應負擔較多的舉證責任,即使兩者的製法不同,法院可要求專利權人提供證據證明兩者之產物相同,若無法證明,則侵權將不成立。

一般而言,授予專利權時,可能僅知悉專利產物的製法,尚無法知悉其具體的結構組成,此時之舉證較為困難,因為無法比對兩者產物之結構組成是否相同,不得不改採其製法予以比較,若兩者之製法不同,即使其產物可能相同,亦無法認定侵權成立,此乃權宜措施,亦屬不得不然之處理方式。然而,隨著分析科技日新月異,於專利有效期間內不排除能夠證明兩者之產物係屬相同,則相同之被控對象將構成侵權。

對於方法界定產物之請求項的可專利性之認定,雖然美國與國際上之審查規範相同,亦即審查產物本身是否符合專利要件<sup>44</sup>,惟於專利有效性的認定或侵權訴訟時,法院判決之觀點卻未盡一致。1990年之前,一般均認為在侵權認定時,方法界定產物請求項之權利範圍限於該方法界定之產物,未涵蓋以不同方法製得之相同產物。然而,該原則於1991年產生重大轉變,CAFC於幾無先例(尤其是最高法院之判例)支持的情況下,在Scripps案之判決中指出,只要是與請求項所述方法製得之產

<sup>43</sup> 詳見張仁平,「論方法界定產物之請求項」,智慧財產權月刊,51、52期(2003年3月、4月)。

<sup>44</sup> 「PRODUCT-BY-PROCESS CLAIMS ARE NOT LIMITED TO THE MANIPULATIONS OF THE RECITED STEPS, ONLY THE STRUCTURE IMPLIED BY THE STEPS」MPEP 2113 Product-by-Process Claims [R-1] (Rev. 3, August 2005)。「[E]ven though product-by-process claims are limited by and defined by the process, determination of patentability is based on the product itself. The patentability of a product does not depend on its method of production. If the product in the product-by-process claim is the same as or obvious from a product of the prior art, the claim is unpatentable even though the prior product was made by a different process.」In re Thorpe, 777 F.2d 695, 698, 227 USPQ 964, 966 (Fed. Cir. 1985)。



物相同，則以任何方法製得之產物皆侵害方法界定產物之請求項<sup>45</sup>。然而，CAFC 於次年隨即做出相反(較為傳統)的決定，在 Atlantic 案<sup>46</sup>之判決中指出，在侵權程序中，方法界定產物之請求項中的方法應為一種限制條件。至於最近的相關案例，2002 年 9 月 20 日 CAFC 於 Union Carbide 案<sup>47</sup>之判決中指出，地方法院認定專利產物受到製法用語的限制而使侵權不成立之判決有誤。

於我國侵權鑑定實務中，方法界定產物請求項之專利權範圍的認定，是否受到請求項中所述製法之限制，司法機關之見解為何？由於並無相關案例，尚難逆料。由於國內多數中草藥專利採用該種界定方式，未來遇有侵權糾紛時，專利產物是否受到製法之限制，法院對於專利權範圍的解釋為何，值得吾人關注。

#### 4.5 用途界定產物(product by use)之請求項的解釋

我國舊「基準」與新「要點」中對於此類請求項的解釋皆未做規範，惟於專利申請實務上，部分申請案之標的係以其特定用途予以限制，尤其是化學申請案之組合物標的，例如「一種殺蟲劑」或「一種用於治療心臟病之醫藥組成物」，經審查核准後，於主張專利權時，該標的是否受到所述用途之限制？基於全要件原則之精神，凡記載於請求項中之任何用語皆有其意義，應被視為申請專利範圍的限制，其原則如同上述「二段式撰寫之請求項的解釋」。此外，於審查時，該用途已被視為一必要技術特徵而准予專利，基於專利之審查與侵權應採同一基礎予以判斷之

<sup>45</sup> 「方法界定產物請求項之正確解讀係其不限於該方法製得之產物」且「判斷專利性時，不認為請求項之產物受方法特徵之界定，判斷侵權之原則與判斷專利性者一致，故方法界定之產物不受方法特徵之界定」Scripps Clinic & Research Foundation. v. Genentec Inc., 927 F.2d 1565, 18 USPQ 2d 1001 (Fed.Cir.1991)。

<sup>46</sup> 「侵權訴訟中必須考慮方法特徵界定之產物請求項中包含的方法特徵，否則違背專利法之一基本原則，即僅當被告實施包含請求項中之全部技術特徵或其均等物時，始構成侵權行為」Atlantic Thermoplastics Co. Inc. v. Faytex Corp., 974 F.2d 1299, 24 USPQ 2d 1138 (Fed.Cir.1992)。

<sup>47</sup> Union Carbide Chems. & Plastic Tech. Corp. v. Shell Oil Co., 308 F.3d 1167 (Fed. Cir. 2002)。



原則，於侵權鑑定或判斷時，自不得忽略該用途之限制條件或技術特徵。

SPLT 草案之規範如同上述，該類請求項之範圍乃限於所述用途之產物<sup>48</sup>。必須注意者，該用途是否新穎乃專利要件的問題，並非解釋的問題，而且，該等請求項並非用途請求項，而是限於特定用途之產物請求項<sup>49</sup>。

#### 4.6 實施例、圖式元件符號與摘要的解釋

解釋申請專利範圍時，不應使專利權的保護範圍僅限於發明說明中所揭示實現發明的具體實施方式或實施例<sup>50</sup>，但該等實施方式或實施例可用於解釋申請專利範圍。

圖式乃判斷發明說明是否充分揭露而可據以實施的基礎之一，與發明說明均得為解釋申請專利範圍之依據，申請專利範圍中的技術特徵引用了元件符號者，圖式中所揭示的具體結構不能用於限定對應技術特徵的含義<sup>51</sup>。

<sup>48</sup> SPLT Rule 13(4)(c) ,Tenth Session (2004) 「Where a claim defines a product for a particular use that claim shall be construed as defining the product being limited to such use only.」。

<sup>49</sup> SPLT Rule 13(4)(c) [COMMENT: For the purpose of the interpretation of product-by-use claims, such claims should be construed as the product being limited to the particular use. Therefore, if a claim defines a product for a particular use, the scope of the claim shall be limited to the product for such use. Whether the product is new or not and whether the particular use of such product is new or not having regard to the prior art is not a question of interpretation, but a question of patentability of the claimed invention. It should be noted that this provision concerns a product claim limited to a particular use (ex. a chemical compound Z for insecticidal use), and not a use claim (ex. use of compound X as a herbicide).]。

<sup>50</sup> SPLT Rule 13(2)(a) ,Tenth Session (2004) 「The claims shall not be limited to the embodiments expressly disclosed in the application, unless the claims are expressly limited to such embodiments.」。

<sup>51</sup> SPLT Rule 13(3) ,Tenth Session (2004) 「Any reference signs to the applicable part of the drawing referred to in Rule 5(3)(c) shall not be construed as limiting the claims.」。Rule 5(3)(c) 「Where the application contains a drawing, the mention of any ~~technical~~ feature in a claim may, if the intelligibility of that claim can thereby be enhanced, include a reference sign to the applicable part of that drawing;.....」。

一般而言，由於摘要非屬說明書的一部分<sup>52</sup>，因此不能用於解釋申請專利範圍，亦不能做為確定專利權保護範圍的依據，此可參照 SPLT 草案<sup>53</sup>、EPC<sup>54</sup>與上述大陸法院的「規定」<sup>55</sup>。然而，我國的情況較為特殊，依據專利法第 26 條第 1 項<sup>56</sup>與施行細則第 15 條第 1 項之規定<sup>57</sup>，雖然摘要屬於說明書的一部分，但依據專利法第 56 條第 3 項之規定，於解釋申請專利範圍時，僅得審酌發明說明及圖式，並未包含摘要，因此摘要亦不能用於解釋申請專利範圍。

雖然如此，由於摘要可分為專利機關於申請之後製作者或申請人於申請時自行撰寫者，若屬前者，則不得做為補充修正之依據<sup>58</sup>。若屬後

<sup>52</sup> 如日本特許法第 36 條第 2 項「申請書必須附帶說明書、必要圖式及摘要」。大陸專利法第 26 條「申請發明或者實用新型專利的，應當提交請求書、說明書及其摘要和權利要求書等文件」。EPC 第 78 條「Requirements of the European patent application(1) A European patent application shall contain:(a) a request for the grant of a European patent;(b) a description of the invention; (c) one or more claims;(d) any drawings referred to in the description or the claims;(e) an abstract.」。PCT Article 3(2)「An international application shall contain, as specified in this Treaty and the Regulations, a request, a description, one or more claims, one or more drawings (where required), and an abstract.」。美國專利法施行細則§ 1.72(b)「A brief abstract of the technical disclosure in the specification must commence on a separate sheet, preferably following the claims, under the heading “Abstract” or “Abstract of the Disclosure.”」。

<sup>53</sup> Article 5(2)「The abstract shall merely serve the purpose of information and shall not be taken into account for the purpose of interpreting the scope of the protection sought or of determining the sufficiency of the disclosure and the patentability of the claimed invention.」。

<sup>54</sup> Article 85「The abstract shall merely serve for use as technical information; it may not be taken into account for any other purpose, in particular not for the purpose of interpreting the scope of the protection sought nor for the purpose of applying Article 54, paragraph 3.」。

<sup>55</sup> 第五條【實施例、附圖標記和摘要的作用】「……專利說明書摘要不能用於解釋權利要求，不能作為確定專利權保護範圍的依據。」。

<sup>56</sup> 「前條之說明書，應載明發明名稱、發明說明、摘要及申請專利範圍。」。

<sup>57</sup> 「發明、新型專利說明書，應載明下列事項：一、發明或新型名稱。……九、發明或新型摘要。十、發明或新型說明。十一、申請專利範圍。」。

<sup>58</sup> SPLT Rule 7(3)(b), Tenth Session (2004)「(b)A Contracting Party may provide that the right of the applicant to make amendments and corrections in the abstract referred to in Article 7(2) shall not apply where the applicant is not responsible for the preparation of the final contents of the abstract to be published.」。

者，SPLT 草案認為係屬揭露內容之一部分，因此，可做為日後補充修正之依據<sup>59</sup>，申請人得有機會經由修正或更正之方式，將其內容補入說明書而用於解釋申請專利範圍。

#### 4.7 新型專利請求項的解釋

新型專利之要件乃物品之形狀、構造及裝置，至於其他技術特徵如材料等是否亦為要件之一？此乃專利審查實務上長期困擾的問題之一，於侵權判斷時，更為爭議之重點所在。

依據我國新型專利審查基準之規定「只改變物品之材料成分，如板材、線材、型鋼等，而未改變其形狀者，並非新型專利之標的。」<sup>60</sup>，又「申請專利之新型如相對於先前技術只是材料的分子結構或成分不同，例如以塑膠材料替換玻璃做成相同形狀之茶杯、僅改變焊藥成分之電焊條，均不屬新型專利之標的。」<sup>61</sup>。因此，單純材料之改變，並非新型專利之標的。然而，於侵權鑑定中，基於全要件原則，申請專利範圍中的每一技術特徵皆為必要技術特徵，當然包括寫入請求項之有關材料等的技術特徵，而不應故意將其忽略，我國法院於相關案例中認為新型專利並不包含材料的技術特徵，該見解似有待商榷<sup>62</sup>。

參考上述大陸法院公告之「規定」，對於不屬於產品的形狀、構造

<sup>59</sup> SPLT Article 7(4), Tenth Session (2004)[Abstracts Submitted by the Applicant] 「In determining whether an amendment or correction referred to in paragraph (3) is permissible, a Contracting Party [may][shall] provide that the disclosure in the abstract submitted by the applicant on the filing date shall form part of the disclosure referred to in paragraph (3)(i).」。

<sup>60</sup> 智慧財產局，「專利審查基準」第四篇「新型形式審查」，p.4-1-3 (2004.7.1)。

<sup>61</sup> 智慧財產局，「專利審查基準」第四篇「新型形式審查」，p.4-1-4 (2004.7.1)。

<sup>62</sup> 參見台灣高等法院 93 年 1 月 13 日 92 再易 126 號民事判決。新型專利第 89626 號之標的係一種筷子，申請專利範圍記載之材質為聚丙烯(PP)，侵權案被告之筷子為美耐皿材質，兩者主要差異之材質顯然不同，專利說明書之創作說明亦記載其係改良傳統美耐皿材質製品之缺點而完成的創作，然而法院認為材質並非新型專利之範圍，因此認定被告之筷子與專利筷子實質相同。

或者其結合的其他技術特徵，於侵權判斷上，明確規定其均應論究<sup>63</sup>，以符合全要件原則之基本精神。

## 5. 解析申請專利範圍之技術特徵

進行侵權比對之前，必須正確解析申請專利範圍之技術特徵及待鑑定對象之技術內容，此一解析工作乃侵權鑑定的基礎工作，直接影響最終鑑定結果之正確性。

依據我國新「要點」之規定<sup>64</sup>，解析申請專利範圍必須遵守兩個原則，其一是「不得省略技術特徵」，申請專利範圍所記載之內容係一整體的技術手段，不論元件、成分或步驟如何拆解或組合，申請專利範圍所記載之技術特徵皆屬必要技術特徵，並無舊「基準」中所稱之「非必要技術特徵」，因此皆不得省略。其二是「得組合或拆解技術特徵」，全要件原則係指請求項中每一技術特徵均對應表現於待鑑定對象中，因此，以待鑑定對象中多個元件、成分或步驟達成申請專利範圍中單一技術特徵之功能，或以待鑑定對象中單一元件、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，均得稱該技術特徵係對應表現於待鑑定對象中。

基於上述全要件原則對於侵權判斷之重要性，如何正確解析申請專利範圍之技術特徵，以做為比對之基礎，將成為關鍵所在，參考美國相關侵權判例，對於申請專利範圍之技術特徵的解析，有些僅作「大部解析」或「上位概念解析」，以產生較少的技術特徵，導致被控侵權對象

<sup>63</sup> 第十四條【非實用新型技術特徵不得忽略】「實用新型專利權利要求記載的產品用途、製造工藝、使用方法、材料組分和含量等不屬於產品的形狀、構造或者其結合的技術特徵，對專利權的保護範圍具有限定作用，人民法院不應當忽略。」。

<sup>64</sup> 智慧財產局，「專利侵害鑑定要點」，p.36 (2004.10)。

較易落入專利權範圍<sup>65</sup>，反之，有些則作「細部解析」或「下位概念解析」，以產生較多的技術特徵，導致被控侵權對象不易落入專利權範圍<sup>66</sup>，由於解析的標準不一，實務上經常引起爭議。

一般而言，對於開創性發明或高科技發明，美國法院通常採取較寬的解釋原則，反之，對於傳統成熟技術之發明，則採較窄的解釋原則。

實務操作上，申請專利範圍之技術特徵究應拆解至何種程度？何種語言或敘述始構成全要件原則中的一項要件？國際上並無一致公認之基準，諸多案例顯示，法院的判決通常流於主觀之認定，即使美國 CAFC 亦無明確的答案。對此關鍵問題，我國新「要點」中規定「解析技術特徵時，通常得依申請專利範圍的文字記載，將請求項中能相對獨立實現特定功能、產生功效的元件、成分、步驟及其結合關係設定為技術特徵」，因此原則上係以能夠「實現特定功能、產生功效」之程度為解析申請專利範圍之技術特徵的依據，惟實務上之操作仍具相當困難度。

## 6. 解析待鑑定對象之技術內容

我國舊「基準」中對此部分僅於流程圖中揭示，並無任何說明，於新「要點」中則增加相關說明。

解析待鑑定對象之技術內容必須遵守兩個原則，其一是必須對應申

<sup>65</sup> 例如 *Corning Glass Works v. Sumitomo Elec. U.S.A. Inc.*, 868 F.2d 1251, 1257, 9 USPQ 2d 1962, 1966 (Fed. Cir. 1989)。USP 3,659,915 係有關光纖內部核心層與外部披覆層之特殊設計，為了增加光纖中之光折射率，專利產品採正向摻雜法(positive dopant)，於光纖內層摻雜金屬元素，被控物則採負向摻雜(negative dopant)，於光纖外部披覆層摻雜氟元素，內部核心層並未摻雜，使外層之光折射率低於內層，亦可達到專利之相同效果。法院認為，添加氟元素至光纖外層造成光折射率下降，與添加金屬元素至光纖內層造成光折射率增加，二者實質上均等。被告主張其採用之方法並未添加元素至光纖內層，將被控物與專利產品以逐要件比對時，不符合全要件原則。法院認為依據該原則，固然必須於被控物中找到每一技術特徵，但未必是一對一之對應方式始能證明為均等。

<sup>66</sup> 例如 *Cooper Cameron Corp. v. Kvaerner Oilfield Prods., Inc.* Nos. 01-1383, -1408 (Fed. Cir. 2002)。USP 5,544,707 係有關海底之油井頭。專利之油井頭包含維修時保護油井之「維修孔(workover port)」，其係位於「兩個栓塞之間」被控物則位於「栓塞上方」。CAFC 維持地方法院未構成均等侵權之判決，認為不能忽略該維修孔係「位於兩個栓塞之間」的限制條件，不同意專利權人主張其限制條件僅為「維修孔」，忽略重要的限制條件「維修孔之位置」，而迴避全要件原則。

請專利範圍之技術特徵，亦即解析待鑑定對象所得之元件、成分、步驟或其結合關係與申請專利範圍之技術特徵必須對應，而與申請專利範圍之技術特徵無關者不得納入。其二是比對待鑑定對象與申請專利範圍時，並非以其命名為比對之基礎。對於待鑑定對象之元件、成分、步驟或其結合關係的命名，若與技術特徵之文義相同時，原則上應以該技術特徵之文字予以命名；若與技術特徵之文義並非完全相同，而其已有名稱時，則以該名稱予以命名。

若專利標的為物，應就待鑑定物與申請專利範圍之申請標的對應之物予以比對。若專利標的為方法，應就待鑑定對象中與申請專利範圍之申請標的對應之方法予以比對。

較特殊者，我國於 2004 年 7 月 1 日起接受用途之申請標的，包括「用途」、「使用」或「應用」等，對於此等專利，應就申請專利範圍之用途申請標的與待鑑定對象之用途、使用方式或處理方式予以比對。

## 7. 全要件原則(all-elements rule 或 all-limitations rule)

進行專利侵權之技術比對時，應當以專利之申請專利範圍記載的全部技術特徵與被控侵權物或方法的對應技術特徵進行比對，並非以專利權人製造的專利產品或使用的專利方法與被控侵權物或方法進行比對。

「全要件原則」係指如果被控產物或方法侵權成立，無論是文義侵權或均等侵權，則應具備專利之申請專利範圍中的每一技術特徵(element，或稱要件、要素)或限制條件(limitation)，缺一不可。參考國際侵權判斷實務，各國未必皆採該原則。

### 7.1 國際相關規範

#### 7.1.1 美國

美國最高法院於 1997 年著名之 Warner-Jenkinson 案<sup>67</sup>中確立全要件

<sup>67</sup> Warner-Jenkinson Co. v. Hilton Davis Chemical Co., 117 S. Ct. 1040, 41 USPQ 2d 1865, 1875 (1997)。



原則，亦即，於界定專利之發明時，請求項中的每一技術特徵皆視為重要者，因此判斷有無侵權必須比對請求項中的每一技術特徵，而非發明之整體<sup>68</sup>。

實際操作時，只有在請求項中每一技術特徵完全對應表現在被控侵權對象中，包括文義的表現或均等的表現，始構成侵權。

### 7.1.2 歐洲

英國與德國未採全要件原則，若被控侵權對象省略或置換之技術特徵對於發明目的而言係必要技術特徵時，則不落入專利權範圍；若係非必要技術特徵，始落入專利權範圍。至於發明的技術特徵是否為必要者，乃由法院決定，其認定相當嚴謹，乃「參酌申請專利範圍與發明說明之字義，發明人本身視為其發明之必要與非必要技術特徵者」<sup>69</sup>。此乃以目的導向解讀申請專利範圍，其中的實際技術特徵重於表面的字義。

對於被控侵權對象省略專利技術特徵的情況，德國最高法院參考英國法院著名之 *Catnic* 案的判決<sup>70</sup>，採用「必要」與否之概念，若省略者為非必要技術特徵，則認定侵權，專利權人得到所謂「次組合(sub-combination)」的保護或部分保護。雖然「必要」與否之概念非常模糊，但可利用「必要性測試(test of essentiality)」予以界定，類似於 EPC 第 123(2)條有關補充修正之規定的判斷，即請求項中刪除或置換某技術特徵之後是否會超出原申請內容。熟悉該項技術者能夠直接且無歧異認知該技術特徵於揭露內容中乃「非必要者」，係指基於所欲解決的問題而言，其對於發明之功能並非不可或缺者，致使該省略或置換無須明顯調整其他的技術特徵。

<sup>68</sup> 「[e]ach 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 the invention as a whole.」。

<sup>69</sup> *R.C.A. Photophone Ltd. v. Gaumont-British Picture Corp. Ltd.* (1936) R.P.C. 167-207。

<sup>70</sup> *Catnic Components Ltd. v. Hill and Smith Ltd.* House of Lords, (1982) RPC 183。

### 7.1.3 日本

日本最高法院於 1998 年著名之 Tsubakimoto Seiko v. T.H.K 案首度規範均等論，將申請專利範圍的技術特徵區分為必要部分與非必要部分，亦即不採全要件原則<sup>71</sup>。

### 7.1.4 大陸

大陸以往非採全要件原則，而採所謂「多餘指定原則」<sup>72</sup>，惟引起各界諸多反對，因此於上述大陸最高人民法院 2003 年發布之「規定」中將相關規定排除於正式條文之外，即已放棄該原則<sup>73</sup>，而改採全要件原則，即所謂之「全面覆蓋原則」或「全部技術特徵原則」<sup>74</sup>。若包含所有特徵之外更多的技術特徵，亦符合該原則<sup>75</sup>。若欠缺任一技術特徵，

<sup>71</sup> Tsubakimoto Seiko v. T.H.K., 1630 HANREI JIHO 32 (Supreme Court of Japan, 1998)。日本最高法院於 1998 年 2 月 24 日有關「無限滾筒式軸承裝置(a ball spline bearing for infinite sliding)」案之判決中，具體揭示適用均等論的五大原則：(1)非必要部分-申請專利範圍的技術特徵若未被包含於被控侵權對象中，其必須非屬發明的必要部分，(2)置換可能性-被控侵權對象將申請專利範圍的技術特徵置換後，必須能夠以同一方式達到專利發明之目的，獲得相同效果，(3)置換容易性-該發明所屬技術領域中具有通常知識者於製造被控侵權對象時，應已知其能夠置換該技術特徵，(4)推想容易性-被控侵權對象應與申請時的先前技術不同，且非屬該發明所屬技術領域中具有通常知識者基於申請時的先前技術所容易推知者，(5)意識除外-被控侵權對象乃專利之申請過程中未被有意識的自申請專利範圍中排除者。

<sup>72</sup> 參見大陸北京市高級人民法院 2001 年 9 月 29 日公告之「專利侵權判定若干問題的意見(試行)」(五)多餘指定原則的適用。

<sup>73</sup> 第七十一條【多餘指定原則】(本條文僅供討論參考)「人民法院在依據權利要求確定專利權的保護範圍時，原則上不應忽略權利要求記載的任何技術特徵。但發明專利的權利人在一審舉證期限屆滿前提出明確的請求，並且具備下列條件的，人民法院可以略去權利要求記載的個別技術特徵：……」。

<sup>74</sup> 第十五條【全部技術特徵原則】第一款「被控侵權物包含了權利要求記載的全部技術特徵的，或者被控侵權物的個別或者某些技術特徵雖然與權利要求記載的相應技術特徵不相同，但依據等同原則屬於與權利要求記載的技術特徵相等同的技術特徵的，人民法院應當認定被控侵權物落入專利權保護範圍，被控侵權人構成專利侵權。」。

<sup>75</sup> 第十五條【全部技術特徵原則】第二款「被控侵權物在包含了與權利要求記載的全部技術特徵相同或者等同的技術特徵之外，又增加了其他技術特徵的，不論增加的技術特徵本身或者與其他技術特徵相結合產生的功能和/或效果如何，人民法院應當得出與前款相同的結論。」。

則不符合該原則<sup>76</sup>。

## 7.2 我國新「要點」之規範

我國新修訂之「專利侵害鑑定要點」與原「專利侵害鑑定基準」之最主要差異在於確立「全要件原則」之基本精神，亦即整個鑑定流程中，無論是文義侵權或均等侵權之判斷，任一階段皆須符合該原則。

於我國舊「基準」中規定「在專利侵害訴訟中，須先分析專利權之申請專利範圍所有構成要件及被告對象之所有構成要件，兩者再逐一加以比對，若被告對象具有申請專利範圍的每一構成要件，且其技術內容相同，侵害才成立，否則即是缺少了一構成要件，基本上應認為沒有侵害。故『全要件原則』可說在侵權鑑定時，判定被告對象是否落入『字面侵權』的一種狹義原則。」<sup>77</sup>，由該說明及相關鑑定流程所示，舊「基準」規範的「全要件原則」僅適用於「文義侵權」之判斷，至於「均等侵權」之判斷，則無該原則之適用。因此，若待鑑定對象雖然缺少專利案之申請專利範圍中的部分技術特徵，惟對於熟習該項技術者而言，缺少者係無實質意義之技術特徵，或所謂「非必要技術特徵」者，則仍有可能被認定落入專利權範圍。

問題是，由誰認定申請專利範圍中的某一技術特徵係屬必要技術特徵？鑑定機構或法官？其是否有權利作此認定？若差異之技術特徵被認定為非必要技術特徵，則待鑑定對象仍落入專利權範圍；除非被認定為必要技術特徵，始不落入專利權範圍，此一認定直接影響最後有無侵權之結果，長期以來，於我國侵權判斷實務上，由於不同鑑定機構或法院之間的見解或認定不一致，經常造成爭議。

爲了根本解決上述問題，參考國際上之相關侵權案例及實務規範，

<sup>76</sup> 第十五條【全部技術特徵原則】第四款「被控侵權物缺少權利要求記載的一項或者多項技術特徵的，或者被控侵權物的技術特徵與權利要求記載的對應技術特徵相比，有一項或者多項技術特徵既不相同也不等同的，人民法院應當認定被控侵權物沒有落入專利權保護範圍，被控侵權人不構成專利侵權。」

<sup>77</sup> 經濟部中央標準局，「專利侵害鑑定基準」，p.45 (1996.1)。



於新修正之「要點」中廢棄「非必要技術特徵」之概念，無論是文義侵權或均等侵權的判斷，一律必須遵循全要件原則。

### 7.3 實務操作問題

#### 7.3.1 再發明的侵權問題

我國專利法第 78 條第 1 項規定「再發明，指利用他人發明或新型之主要技術內容所完成之發明。」，所謂利用他人發明或新型之主要技術內容，係指利用該發明或新型申請專利範圍中任一請求項的主要技術內容。同條第 2 項規定：「再發明專利權人未經原專利權人同意，不得實施其發明。」，因此，實施再發明對於原專利權將構成侵權<sup>78</sup>，惟由第 1 項之規定，再發明可能僅包含原專利權申請專利範圍之主要技術特徵，未必包含所有的技術特徵，換言之，即使於不符合全要件原則的情況下，亦可能構成侵權，此於舊「基準」未採全要件原則之情況下尚可適用，於新「要點」則產生矛盾，因為侵權之前提必須符合全要件原則。

本文認為，配合新「要點」之適用，專利法第 78 條第 1 項有關再發明之定義宜修正為利用他人發明或新型之「全部」技術內容者。對此問題，上述大陸法院公告之「規定」訂有完整之規範<sup>79</sup>，值得我國參考。

長期以來，我國對於「再發明」的定義，究竟是指利用「主要技術內容」或「全部技術內容」所完成之發明，實務上有所爭議，直接影響

<sup>78</sup> 「Owner of improvement patent can be liable for infringing upon the claims of a basic patent」Atlas Powder Co. v. E.I. du Pont de Nemours & Co., 750 F.2d 1569, 1580 (Fed. Cir. 1984)。

<sup>79</sup> 第三十二條【實施從屬專利侵權】「未經基本專利的專利權人許可，也未獲得實施基本專利的強制許可，從屬專利的專利權人實施其專利的，人民法院應當認定其構成對基本專利的侵犯。  
未經從屬專利的專利權人許可，也未獲得實施從屬專利的強制許可，基本專利的專利權人實施從屬專利的，人民法院應當認定其構成對從屬專利的侵犯。  
本條所稱從屬專利，也稱改進專利，是指一項在後申請的發明或者實用新型是對另一項在先申請專利的改進，它在採用在先專利技術方案的同時，又增加了新的技術內容，包括在在先申請的專利的基礎上增加了新的技術特徵或者發現了新的用途，從而符合專利法規定的授權條件而獲得專利權。該在先專利稱為基本專利。」。



侵權之判斷結果，若是利用「主要技術內容」即屬「再發明」，則於專利審查時如何認定申請專利範圍之請求項中某一技術特徵為「主要技術內容」？侵權判斷時如何認定申請專利範圍之請求項中某一技術特徵為「主要技術內容」？某一技術特徵非屬「主要技術內容」？由誰認定？誰有權利認定？當事人、鑑定機構或法官？

此外，依據我國專利法施行細則第 18 條第 2 項之規定「獨立項應載明申請專利之標的及其實施之必要技術特徵。」，亦即於審查階段時，應認定申請專利範圍之請求項中所載每一技術特徵皆屬「必要技術特徵」予以審查，該等技術特徵組合而成之申請標的符合專利要件後始予核准，因此，申請專利範圍之請求項經審查核准後，其中所載每一技術特徵皆屬「必要技術特徵」，無從再區分為「必要技術特徵」或「非必要技術特徵」，專利權人亦不得出爾反爾，於審定後再主張請求項中所載某些技術特徵係「非必要技術特徵」而要求不納入侵權比對範圍，藉此減少請求項包含之技術特徵的數目，變相擴大專利權之範圍，使被控侵權對象更容易落入，導致專利權範圍不明確、不安定，社會大眾將難以迴避。

### 7.3.2 專利侵害鑑定報告之撰寫方式

於實務操作中，若經比對待鑑定對象與專利案兩者的技術特徵，已認定前者至少欠缺某一技術特徵而不符合全要件原則時，即無侵權之可能，此時侵害專利鑑定機構於製作鑑定報告時，是否仍須依照侵害鑑定流程進行完整之全程判斷？於我國實務上，為求鑑定過程之完整性，鑑定機構仍宜依據流程中之各步驟依序逐一進行判斷，並分別說明其依據及理由，以作成完整的鑑定報告與結論<sup>80</sup>。

## 8. 文義讀取

若被控侵權對象包含申請專利範圍的每一技術特徵或限制條件，則

<sup>80</sup> 智慧財產局，「專利侵害鑑定要點」，p.46 (2004.10)。

謂申請專利範圍讀取(read on)該對象，被控侵權對象落入文義範圍。

我國舊「基準」之流程圖中於此部分稱為「全要件原則」，即以「全要件原則」取代「文義讀取」，因此於實務上僅有文義讀取之判斷必須遵守全要件原則，至於均等論之判斷則無須遵守。然而，「全要件原則」乃判斷有無文義讀取與是否適用均等論時必須考量的原則，並非侵權態樣之一，因此以該原則取代「文義讀取」，似有不妥。

我國新「要點」之流程圖中已將第一種侵權態樣明示為文義讀取，並加註「基於全要件原則」，強調文義讀取須先符合全要件原則，始有成立之可能，若待鑑定對象欠缺解析後申請專利範圍之任一技術特徵，即不符合文義讀取。

若待鑑定對象包括解析後申請專利範圍之所有技術特徵，另外增加其他技術特徵者，通常符合文義讀取。惟若申請專利範圍中所記載之連接詞為封閉式時，例如申請專利範圍之標的係「由A、B、C組成」，而待鑑定對象對應者為A、B、C、D，則不符合文義讀取。若為半開放式連接詞時，例如申請專利範圍之技術特徵係「主要由A、B、C組成」，而待鑑定對象對應者為A、B、C、D，惟D為實質上不會影響發明特徵的元件、成分或步驟或其結合關係，亦符合文義讀取。

此外，申請專利範圍所載之技術特徵係上位概念總括用語(例如金屬)，而待鑑定對象對應者係其中的下位概念時(例如銅)，應認定待鑑定對象符合全要件原則與文義讀取，即使該上位概念並未明示為該下位概念。參考上述大陸法院公告之「規定」，亦有類似規範<sup>81</sup>。

## 9. 逆均等論

「逆均等論」於我國舊「基準」稱為「消極均等論」，乃文義讀取之一限制，係為防止專利權人任意擴大申請專利範圍之文義範圍，而對

<sup>81</sup> 第十五條【全部技術特徵原則】第三款「被控侵權物的技術特徵落入權利要求中以上位概念表述的技術特徵的範圍之內的，人民法院應當認定被控侵權物的該技術特徵與權利要求中以上位概念方式表達的技術特徵相同。」。

該文義範圍予以限縮。若待鑑定對象已為申請專利範圍之文義範圍所涵蓋，但待鑑定對象相當程度地改變原理原則，而以實質不同的技術手段達成實質相同的功能或結果時，則阻卻文義讀取，應判斷未落入專利權(文義)範圍<sup>82</sup>。換言之，若待鑑定對象已符合文義讀取，但實質上未利用發明說明所揭示之技術手段時，則適用逆均等論。

均等論乃專利權人擴張專利權範圍之手段，逆均等論則為被告用於阻卻文義侵權之手段，因此，逆均等論之主張，必須由被告提出，且其前提是已符合文義讀取，惟於我國侵權鑑定實務中，常見被告為了抗辯均等論，即使於未有文義侵權之情況下，亦逕行主張逆均等論，實乃對於逆均等論之誤解而導致誤用，遇此情況，鑑定機構或法院於進行侵害鑑定或審判時，宜先行確認其主張之正確性，以免作出錯誤的結論。

於美國侵權審判實務中，理論上，雖然逆均等論可提供一平衡手段，然而實際上，學者對於該理論卻較法院更有興趣，被告甚少嘗試主張逆均等論進行阻卻，反倒有錯誤主張逆均等論之情況<sup>83</sup>。雖然各級法院的判決書中曾提及逆均等論<sup>84</sup>，但 CAFC 卻從未正式引用<sup>85</sup>。

雖然如此，逆均等論仍可適用於特殊案件，對於快速進展的高科技

<sup>82</sup> 參見美國最高法院於 *Graver Tank & Mfg. Co. v. Linde Air Prod. Co.*, 339 U.S. 605 (1950) 案之判決「The wholesome realism of this doctrine is not always applied in favor of a patentee but is sometimes used against him. Thus, where The wholesome realism of this doctrine is not always applied in favor of a patentee but is sometimes used against him. Thus, where that it performs the same or a similar function in a substantially different way, but nevertheless falls within the literal words of the claim, the doctrine of equivalency may be used to restrict the claim and defeat the patentee's action for infringement [...]」。

<sup>83</sup> 例如有關新用途之發明，某製藥公司擁有一化學組成物及利用該組成物治療高血壓之方法的專利，另一研發者發現該組成物可用於防止禿頭之新用途，若後者製備該組成物，則必然侵害前者之專利權，即使後者僅將該組成物販賣給血壓正常之禿頭者，甚或後者能獲准另一方法的專利，皆無法以逆均等論主張不侵權。

<sup>84</sup> *Boyden Power-Brake Co. v. Westinghouse*, 170 U.S.537, 569 (1898); *Graver Tank & Mfg. Co. v. Linde Air Prods. Co.*, 339 U.S. 605,608, reh'g denied, 340 U.S.845 (1950); *Leesona Corp. v. United States*, 530 F.2d 896,192 USPQ 672 (Ct. Cl.1976); *SRI Int'l v. Matsushita Elec. Corp. of Am.*, 775 F.2d 1107,1122-25,227 USPQ 577,586-88 (Fed. Cir. 1985)。

<sup>85</sup> CAFC 於 2002 年 *Tate Access Floors, Inc. v. Interface Architectural Resources, Inc.* 案中明確指出逆均等論之可利用性極端受限，CAFC 從未有基於逆均等論而作成不侵權之判決。



領域，若專利權人任意擴張申請專利範圍而造成文義侵權，亦即基於後續技術之演進，使得先前之專利擴及其技術貢獻範圍以外的標的時，逆均等論提供被告及法院一條解脫之道。然而，此一情況甚不普遍，CAFC 成立 20 餘年來，尚未曾遇過。

## 10. 均等論

專利之排他權範圍除了申請專利範圍之文義的範圍外，尚可利用均等論擴及其文義之外的均等範圍，若被控侵權對象落入均等範圍，即構成依據均等論的侵權(infringement under the doctrine of equivalents)，簡稱均等侵權。

由於申請專利範圍的描述有其限制，即使嚴謹撰寫，仍經常無法明確界定其申請標的，且文義範圍常被嚴格解釋，為防止第三人針對申請專利之發明經由非實質或非顯著的改變或修飾而迴避文義侵權，因此，於某些情況下，專利權之範圍可涵蓋申請專利範圍所述文義之均等範圍。另一方面，第三人必須能夠依賴申請專利範圍之界定與公示(public notice)的兩項功能，以認知專利範圍的明確界限。基於此點，均等論應平衡考量專利權人對於侵權時之公平保護的需求以及公眾對於專利涵蓋範圍之明確性的需求。

目前國際上雖然大多已接受均等論，惟實務上如何運用，相關的規範或操作仍未盡一致。

### 10.1 國際上對於均等論之調和

由於各國有關均等論之規範及法院之審判實務相當紛歧，國際專利組織多年來試圖進行調和。

#### 10.1.1 EPO-EPC

1973 年於慕尼黑簽署的 EPC，其目標係提供核准歐洲專利的有效機制，基於該目的，有必要確保各締約國之實質專利法的調和。EPC 第 69(1)條乃有關專利保護範圍最重要的法條，專利的保護程度由申請專利



範圍之用語決定，然而，發明說明與圖式可用於解釋申請專利範圍<sup>86</sup>。

為了調和各國實務，避免各會員國法院對於該條文的不同解讀，尤其是以英國為代表之英美法系國家所採傳統較窄的文義解讀與以德國為代表之其他多數大陸法系國家所採傳統之較寬的目的論解讀，因此於草擬EPC時增訂解釋EPC第69條之議定書(Protocol on the Interpretation of Article 69 EPC)，並依EPC第164條第1項之規定視為公約的一部分。該議定書指出，歐洲專利之保護範圍既非「界定於嚴格的申請專利範圍之文義，發明說明與圖式僅能用於解決申請專利範圍不明確之目的」(英國實務)，亦非「申請專利範圍僅是做為發明的指引，經由熟悉該項技術者考量發明說明與圖式，其實際之保護可擴及專利權人所意圖涵蓋者」(德國實務)，相反者，第69條「應被解釋為結合專利權人之公平保護與第三者之合理確定性的兩個極端之間的定位」。

雖然大多會員國之後將上述規定納入其本國的專利法之中<sup>87</sup>，但現階段各會員國的法院僅能改變判決文字的內容，未必能真正改變其侵權審判的實務，以英國與德國為例，由於兩國的案例法相當分歧，因此對於EPC第69(1)條留有解釋的空間。

EPC 2000年修正版<sup>88</sup>於原先僅有一條的議定書之後增訂第2條，其

<sup>86</sup> EPC Article 69 Extent of protection (1) 「The extent of the protection conferred by a European patent or a European patent application shall be determined by the terms of claims. Nevertheless, the description and drawings shall be used to interpret the claims.」。EPC 2000年修正版刪除其中之「terms of」，惟對於實務並無特別影響。

<sup>87</sup> 例如英國將EPC第69(1)條納入1977年版專利法第125(3)條，德國將1981年版專利法第14條修正與EPC第69(1)條文字一致。

<sup>88</sup> 1973年版EPC於2000年11月20至29日於慕尼黑被大幅修正，歐洲專利組織行政理事會於2001年2月28日通過修正文字，修正之公約稱為「EPC 2000」，行政理事會另於2002年12月通過施行細則。依據修正條文第8(1)條的規定，將以下列二者在先者為生效日：(1)15個締約國遞交正式承認或批准文件之後2年，或(2)所有締約國之中最後一個遞交正式承認或批准文件之後第3個月的首日。至2006年1月24日止，31個締約國中已有11國遞交正式承認文件，4國遞交正式批准文件。由於希臘於2005年12月13日成為第15個遞交2000年11月29日EPC(修正法案)批准文件的國家，因此EPC 2000最晚將於2007年12月13日開始生效，屆時尚未承認或批准的國家，自生效日起將不屬於歐洲專利組織之會員國。



中規範，決定歐洲專利之保護範圍時，應考量與申請專利範圍之特定技術特徵均等的任何技術特徵<sup>89</sup>，該增訂條文雖然明確引入均等論，以供各會員國之法院參考，惟修正之 EPC 第 69(1)條與議定書皆未進一步規範何謂「均等」，因此，有關均等之定義<sup>90</sup>與判斷均等之時間點<sup>91</sup>等問題，仍必須參考各國的案例法，未來有待進一步修訂該議定書。

值得一提者，上述議定書的草案中，原列有關於檔案禁反言(file wrapper estoppel)之第 3 條<sup>92</sup>，但由於英國反對<sup>93</sup>，認為應記取美國採用禁反言的負面經驗，且大多數 EPC 會員國對此亦存有歧異，故未列入最後定案的條文中，將留待後續討論。

<sup>89</sup> Article 2 Equivalents「For the purpose of determining the extent of protection conferred by a European patent, due account shall be taken [ at the time of the alleged infringement ] of any element which is an equivalent to an element specified in the claims」。

<sup>90</sup> 議定書草案第 2 條原列有第 2 項，界定均等之定義「(2)A means shall generally be considered as being equivalent if it is obvious to a person skilled in the art that using such means achieves substantially the same result as that achieved through the means specified in the claim.」，惟英國認為即使對於「均等」賦與法律定義，仍不足以防止各國對該定義各自解讀，AIPPI(International Association for the Protection of Intellectual Property)亦不同意該定義，認為只要保留第 2 條第 1 項，規範均等之原則即可，且無須指明均等之時間點，比利時則認為對於「均等」賦與法律定義，將有助益，因為「發明」沒有法律定義，AIPPI 提出反駁，認為美國對於「均等」亦無定義，因此最後未列入定案之條文，將留待下階段討論。

<sup>91</sup> 議定書草案第 2 條中原規範判斷均等保護範圍之時間點為侵權時，惟英國反對，認為歐洲各國對此並無共識，因此未列入定案之條文，將留待下階段討論。

<sup>92</sup> Article 3 Prior Statements「For the purpose of determining the extent of protection ,due account shall be taken of any statement unambiguously limiting the extent of protection, made by the applicant or the proprietor of the patent in the European patent application or patent, or during proceedings concerning the grant or the validity of the European patent, in particular where the limitation was made in response to a citation of the prior art」。

<sup>93</sup> 由於各會員國意見不一，英國強烈反對第 2、3 條，因為其無法達到調和歐洲專利法的目標，瑞士贊成，因為該議題已討論甚久，繼續討論未必得出較好的結果，德國亦支持，因為其有助於歐洲各國專利法之調和，雖然德國專利法與該等提議之條文早已一致。最後，英、法、德國提出經協議之第 2 條文字，其中並無有關「均等」之定義。德國指出，該協議可讓各國法院以彈性而公平的方式運用均等論。瑞士對於草案文字由「裝置(means)」改為「技術特徵(elements)」提出質疑，英國答覆該文字乃出自專利法條約(Patent Law Treaty)，較適合化學發明，惟 CNIPA(Committee of National Institutes of Patent Agents)認為「技術特徵(elements)」不如「裝置(means)」容易讓人瞭解，最後，第 2 條獲多數(16 票)通過。丹麥提議刪除第 3 條，留待後續討論，獲無異議通過。



### 10.1.2 WIPO-SPLT

WIPO 進行實質專利法之調和已超過 20 年<sup>94</sup>，1991 年有關補充巴黎公約之條約的基本提案(Basic Proposal)第 21(2)條指出申請專利範圍不僅涵蓋其中的所有技術特徵，尚包括其均等範圍。此外，以侵權時認定一技術特徵與申請專利範圍之技術特徵是否均等，若其(i)係以實質相同的技術手段，達成實質相同的功能，而產生實質相同的結果，或是(ii)均等技術特徵所達到的結果與申請專利範圍之技術特徵所達到的結果相同，乃熟悉該項技術人士顯而易知者<sup>95</sup>。

對於均等之判斷，WIPO 近年來討論中之 SPLT 草案原採兩方案，其中之一即為上述(i)之三部測試(triple identity test 或 tripartite test)，惟

<sup>94</sup> WIPO 對於該議題之討論始於 1983 年，當時 WIPO 之 Director General 提議研究專利法之國際優惠期(grace period)的法律效果，經由專家委員會(Committee of Experts)的努力，相關研究逐漸發展成為實質調和條約的條文草案，而該條文成為 1991 年功敗垂成之關於專利之補充巴黎公約之條約的外交會議(Diplomatic Conference)的焦點。該會議之後，實質的調和工作被擱置，僅成為討論的議題。直到 2000 年 11 月，實質專利法的調和工作於 WIPO 之專利法常設委員會(Standing Committee on the Law of Patents, SCP)另起爐灶，其目標為締結實質專利法條約(Substantive Patent Law Treaty, SPLT)，而該條約的目標乃調和與專利之核准有關的議題，以利於強化全球專利制度之下的專利品質。自 1998 年 6 月 15 至 19 日之首回合至 2005 年 6 月 1 至 2 日，於日內瓦共舉行 11 回合會議，其中 SCP 於 2000 年 11 月之後共召開 7 回合會議，討論 SPLT 之範圍及內容。

<sup>95</sup> 「(a) (...) a claim shall be considered to cover not only all the elements as expressed in the claim but also equivalents. (b) An element (“the equivalent element”) shall generally be considered as being equivalent to an element as expressed in a claim if, at the time of any alleged infringement, either of the following conditions is fulfilled in regard to the invention as claimed:  
(i) the equivalent element performs substantially the same function in substantially the same way and produces substantially the same result as the element as expressed in the claim, or  
(ii) it is obvious to a person skilled in the art that the same result as that achieved by means of the element as expressed in the claim can be achieved by means of the equivalent element.」。

於 2004 年最新修正的草案<sup>96</sup>中已刪除該方案，僅保留另一方案，即均等之技術特徵(equivalent element)與申請專利範圍之技術特徵(claimed element)視為均等，若於侵權時(1)均等之技術特徵與申請專利範圍之技術特徵無實質差異，並產生實質相同的結果，且(2)熟悉該項技術者無理由認為該均等之技術特徵被排除於申請專利之發明外<sup>97</sup>。至於如何操作該兩項測試？SPLT 草案之審查指南中進一步規範，判斷上述條件(1)之有無實質差異，其決定因素包括(a)兩者技術特徵之功能(function)，(b)兩者技術特徵之技術手段(way)，(c)對於熟悉該項技術者而言，該置換是否為可預期者；此外，針對個案情況，可能必須考量其他因素。至於上述條件(2)之判斷，其因素包括(a)相對於申請專利範圍之技術特徵，該技術特徵是否落入先前技術的範圍，(b)考量申請專利之發明為取得或維持專利所為之動作或陳述，以決定熟悉該項技術者是否能夠合理假設該技術特徵已被排除於申請專利之發明的範圍外；此外，可能尚有其他因素<sup>98</sup>。

<sup>96</sup> 由於 SPLT 草案的內容繁多(2004 年版計有母法 16 條，細則 16 條，指南 180 節)、議題複雜(母法中有 7 條極具爭議性與高度政治敏感性)，導致討論進度遲緩，相關國家與組織要求集中焦點於短期可達成結論而獲得正面結果的條文，美、日、EPO 於 2005 年 4 月 22 日向 SCP 提議，於 5 月 10 至 14 日舉行的第 10 回合會議中先行討論與「先前技術」相關的議題，包括先前技術之定義(涵蓋傳統知識的保護)、優惠期、新穎性、進步性(非顯而易知性)等，待達成國際協議後，下一階段再討論揭露要件、申請專利範圍之撰寫、發明單一性等議題，該提議雖然於會議中獲得多國的支持，但對於採納該提議並無共識，許多國家認為現行討論模式欠缺效率且不可行，由於針對委員會如何進行工作的意見分歧，主席總結 SCP 的未來工作計畫未達共識。美、日另於 2004 年 8 月 27 日向 9 月 27 日至 10 月 5 日召開的 WIPO 第 31 回合大會提議建立 SCP 新的工作計畫，建議先集中討論與「先前技術」相關的議題，以獲致有意義的進展，然而 WIPO 大會討論後仍未達共識，乃委由 WIPO 之 Director General 於 2005 年 2 月 16 日在摩洛哥之 Casablanca 召集非正式協商會議，討論 SCP 未來回合之工作，決議優先且同時討論 6 個議題，即先前技術、優惠期、新穎性、進步性、充分揭露與遺傳資源，前 4 項於 SCP 討論，後 2 項於政府間委員會 (Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore, IGC) 討論，二委員會必須定時相互通報議題討論之進展。SCP 於 2005 年 6 月 1 至 2 日舉行第 11 回合會議，IGC 亦於 2005 年 6 月 5 至 10 日舉行第 8 回合會議，二委員會追認上述協商會議所訂定之目標與工作計畫，並於 2005 年 9 月向 WIPO 大會提出討論結果，包括預訂完成該等議題的時間表。

<sup>97</sup> SPLT Rule 13(5), Tenth Session (2004)。

<sup>98</sup> SPLT GUIDELINES, 149, Tenth Session (2004)。



## 10.2 國際相關規範

國際上對於均等論的規範未盡一致，美國採用均等論之歷史悠久，歐洲 具代表性之德國與英國，於 EPC 調和之後，對於專利保護的實務由極端分歧而漸趨一致，大陸與日本於近年來亦導入均等論之概念，其演變過程可為我國之參考。

### 10.2.1 美國

美國於 1790 年頒布專利法，原採中心界定主義，專利之排他權由說明書之整體揭露內容決定。1870 年修正之專利法改採週邊界定主義或申請專利範圍界定主義<sup>99</sup>，由申請專利範圍決定專利權範圍。美國最高法院解釋，這種過渡反映出愈密集的技术領域，發明的範圍愈狹窄，均等之範圍更為受限<sup>100</sup>。

早於國會修法之前，美國法院已採均等論，最早蘊涵均等論思想的判例是 1814 年的 *Odiorne v. Winkley* 案，當時兼任巡迴法院的美國最高法院法官 *Joseph Story* 指出「僅是似是而非的差異或些微的改進，不能動搖原發明人的權利」<sup>101</sup>，1817 年由 *Bushrod Washington* 法官在 *Gray v. James* 案最早建立「功能—手段—結果測試(function-way-result test)」或三部測試，其後並經其他類似判例引用<sup>102</sup>。於 1853 年的均等論里程

<sup>99</sup> 「[The inventor] shall particularly point out and distinctly claim the part, improvement, or combination which he claims as his invention or discovery ...」Patent Act of 1870, ch. 230, § 26, 16 Stat. 198-217 (1870)。

<sup>100</sup> 參見最高法院於 *Warner Jenkinson v. Hilton Davis* 案判決書之 Notes 4。

<sup>101</sup> 「Mere colorable differences, or slight improvements, cannot shake the right of the original inventor」*Odiorne v. Winkley*, 18F.Cas.581, 582 (C.C.D.Mass.1814) (No. 10,432)。

<sup>102</sup> 包括 *Evans v. Eaton* 20 U.S. (7 Wheat.) 356 (1822), *Machine Co. v. Murpyhy*, 97 U.S. 120, 125, 24 L. Ed. 935 (1877) 及 *Sanitary Refrigerator Co. Winters*, 280 U.S. 30,42, 50 S. Ct. 9, 13 (1929)等，後者指出「generally speaking, one device is an infringement of another 'if it performs substantially the same function in substantially the same way to obtain the same result.....; so 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, or shape.'」。

碑案例 Winans v. Denmead 案<sup>103</sup>，最高法院指出「說明書可自由解讀」<sup>104</sup>，專利的排他權及於實質相同之專利標的，不論其形式或比例如何地不同<sup>105</sup>，首度確立均等論，將專利的保護範圍擴大至申請專利範圍的文義之外。1878 年的 Machine Co. v. Murphy 案中，最高法院指出「從專利法的意義上說，某一事物的實質均等物，是指與該物本身相同者。因此，若兩裝置以實質相同的方式執行相同的工作，達到實質相同的結果，即為相同的，儘管其名稱、形式或形狀不同」<sup>106</sup>。

近代均等論的代表案例為 1950 年之 Graver Tank 案<sup>107</sup>，最高法院雖

<sup>103</sup> Winans v. Denmead, 56 U.S. (15 How) 330(1853)。該案係美國最早使用均等論判定專利侵權的案件。原告 Winans 設計了一種呈圓錐形而能平均分配壓力的車廂，並獲准專利。被告 Denmead 設計了一種車廂，其上部呈八角形，下部為倒金字塔形。Winans 控告 Denmead 侵權。一審法院認為，原告的申請專利範圍限定車廂為圓錐形，被告設計的車廂並非圓錐形，因此侵權不成立。最高院則認為，專利權人不可能造出一個絕對的圓錐體，若被告的車廂形狀已經與圓錐體足夠接近，其功能、效果與專利者實質相同，侵權應成立。鑑於該案的特殊情況，法院應採取特別措施保護專利權人的利益，這種特別措施後來被稱為均等論。

<sup>104</sup> 「specifications are to be construed liberally」。最高法院於該案中將「圓柱與圓錐」解釋為涵蓋「八角柱與角錐」。

<sup>105</sup> 「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。」

<sup>106</sup> 「"[T]he substantial equivalent of a thing, in the sense of the patent law, is the same as the thing itself; so 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, or shape."」 Machine Co. v. Murphy, 97 U. S. 120 (1878)。

<sup>107</sup> Graver Tank & Mfg. Co. v. Linde Air Prods. Co., 339 U.S. 605 (1950)。原告專利的申請專利範圍係以鹼土性矽酸鹽為主要成分的焊劑，其主要為鎂矽酸鹽。被告的產品為錳矽酸鹽，非屬鹼土性矽酸鹽。原告的專家證人指出，鎂和錳成分做為焊劑之功能相同。法院根據均等論判定侵權成立，判決指出「法院應該認識到，完全相同地照抄在實務中非常少見。若允許他人稍加改變就照抄專利，則專利保護將成為空洞無用。均等論的核心即在於防止他人剽竊專利發明的成果」。

然確認上述先前案例使用的三部測試<sup>108</sup>，惟其不易應用於複雜的、非機械類的技術，由於科技的進步造成物或方法的複雜性增加，僅就手段、功能、結果三要件比較其相似性，有時並不足以判斷是否有實質差異，因此參考先前案例<sup>109</sup>，另採「非實質改變測試(insubstantial change test)」<sup>110</sup>，若被控對象相較於專利之改變為非實質性時，則構成均等侵權，其判斷因素之一係兩者的技術之間是否有「置換可能性」或「可置換性」(interchangeability)<sup>111</sup>。

1952 年美國修正專利法，國會首次將功能性請求項列入專利法第 112 條第 6 項，允許申請人撰寫「手段功能用語」請求項，其被解釋為包含發明說明中所述對應於該功能之結構、材料或動作及其均等範圍。

<sup>108</sup> 「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, or shape." Machine Co. v. Murphy, 97 U.S. 120, 125.」其中所謂「相同的結果(the same result)」於其他相關判決或規範中多為「實質相同的結果(substantially the same result)」。參考大陸 2001 年首件採用均等論之侵權判例，最高人民法院於寧波市東方機芯總廠控告江陰金鈴五金製品有限公司有關「機芯奏鳴裝置音板的成鍵方法及其設備」發明專利侵權案之判決書中指出「關於被控侵權產品和方法與專利的效果問題，人民法院在認定等同物替換的侵犯專利權行為時，對被控侵權產品和方法的效果與專利的效果進行比較是必要的。但在比較二者的效果時，不應強調它們之間完全相等，只要基本相同即可。」。

<sup>109</sup> 1904 年的 Singer Mfg. Co. v. Cramer 案中，最高法院認為被控裝置與專利之間有實質差異，因此不構成侵權。「The differences between the Diehl device and the Cramer construction are substantial, and not merely colorable.」Singer Mfg. Co. v. Cramer, 192 U.S. 265, 275, 24 S. Ct. 291 (1904)。

<sup>110</sup> 「whether under the circumstances the change was so insubstantial that the trial court's invocation of the doctrine of equivalents was justified.」，「...where the two compositions were substantially identical in operation and result, was so insubstantial, in view of the technology and the prior art, that the patent was infringed under the doctrine of equivalents.」，「Such a limitation would leave room for - indeed encourage - the unscrupulous copyist to make unimportant and insubstantial changes and substitutions in the patent which, though adding nothing, would be enough to take the copied matter outside the claim, and hence outside the reach of law.」。

<sup>111</sup> 「In determining equivalents, .....An important factor is whether persons reasonably skilled in the art would have known of the interchangeability of an ingredient not contained in the patent with one that was.」。



然而，美國卻未將 Graver Tank 案確立的均等論列入專利法，其原因是均等論與申請專利範圍必須具有明確性的法定要件、可於核准後再擴大範圍的再發證(reissue)程序、由 PTO 決定專利範圍的職權等問題會產生不一致的情況，雖然如此，並不表示其他類型的請求項即無法主張均等範圍<sup>112</sup>。

Graver Tank 案界定的均等論，歷經近半世紀，最高法院未再審理任何有關均等論的案件，該期間各下級法院對於均等論的意見逐漸分歧<sup>113</sup>，法官、專利代理人與學者之間產生激辯。由於該案的見解於後續案

<sup>112</sup> Graver Tank 案之後的 Warner-Jenkinson 案中，均等論遭受廣泛挑戰，侵權被告指出，闡述現代均等論的 Graver Tank 案係於 1950 年判決者，而現行專利法係於 1952 年制定的，兩者有多處不一致，因而前者已經失效，亦即當初國會通過功能性請求項的均等條文即表示拒絕其他類型的請求項可適用均等論，因為其已違反第 112 條第 6 項之規定，亦與由 PTO 決定專利範圍的職權不符；惟法官駁斥該等見解，指出國會特別通過專利法第 112 條第 6 項，並非為了取代均等論，乃是為了推翻最高法院 1946 年於 Halliburton Oil Well Cementing Co. v. Walker 案的意見，因為該意見否決了功能性請求項之撰寫方式。此外，第 112 條第 6 項之均等範圍係限縮功能性請求項，而非擴大其範圍。因此，國會之有限作為不足以被視為對於行之有年的均等論產生抹煞的後果，該條文中的均等文字應與均等論無關。

<sup>113</sup> CAFC 於 1982 年 10 月 1 日成立後採取有利於專利權人的立場，對於均等論之比對採整體比對方式，擴大專利權之均等範圍，例如首度對於均等論表態之 Hughes Aircraft Co. v. United States, 717 F.2d 1351(Fed. Cir. 1983)案，休斯航空公司控告美國政府侵害其專利「控制衛星運行姿勢之方法」，申請專利範圍包含兩項技術特徵，一是衛星將其運行姿勢的相關資料傳送至外界控制系統的裝置，另一是衛星接收外界調整其運行姿勢之信號的裝置。一審地方法院之判決認為，被控侵權物不具備申請專利範圍界定的兩種裝置及其均等物，因此不構成侵權。二審 CAFC 之判決認為，被控侵權物具有噴氣式發動機、日光感應器及無線電器械，其差異在於被控侵權物以現代化的電腦技術來取代申請專利範圍所界定的兩種裝置，一審法院認為只有被控侵權物具備了申請專利範圍的每一技術特徵或均等物才構成侵權的觀點有誤，法院應將專利之發明當做一個整體與整個被控物進行比較，若被控物以實質相同的手段，達成實質相同的功能與實質相同的結果，法院即應根據均等論判定侵權成立。於次年之 Atlas Powder Co. v. E.I. Du Pont De Nemours & Co., 750 F.2d 1569,1576 (Fed. Cir. 1984)案，CAFC 更裁定，地方法院於判定均等論時考慮「發明之核心(the heart of the invention)」乃正確者；惟此後 CAFC 之態度轉趨保守，於 Lemelson v. United States, 752 F.2d 1538 (Fed. Cir. 1985)案，對於均等論改採逐要件比對方式(「each element of a claim is material and essential」and 「the plaintiff must show the presence of every element or its substantial equivalent in the accused device」)。於 Pennwalt Corp. v. Durand-Wayland, Inc., 833 F.2d 931, 938 (Fed. Cir. 1987) (en banc)案，CAFC 全院審確認全要件原則，多數意見認為地方法院正確地進行逐要件比對，得出均等侵權不成立之結論。於 Corning Glass Works v. Sumitomo Elec. U.S.A. Inc., 868 F.2d 1251 (Fed. Cir. 1989)案，CAFC 認為依據全要件原則，固然必須於被控物中找到每一技術特徵，但不必是一對一之對應方式始能證實均等。

件中被過度解讀而擴大專利權範圍，大眾擔憂其對於研發行為可能產生冷卻效果，至 1997 年，最高法院於 Warner-Jenkinson 案的決定中雖然維護均等論<sup>114</sup>，但卻以較窄的形式重新解讀，對其運用上加諸四項重要限制，其一為申請歷史禁反言(prosecution history estoppel)，防止專利權人重新主張(recapture)其於申請過程中為求獲准專利而放棄(surrender)的保護範圍。其二為專利權範圍不及於先前技術本身。其三是專利權範圍不得涵蓋與先前技術相同或顯而易見之技術。最後且最重要者，均等論之應用須採逐要件(element-by-element)分析或測試，於全要件原則下，申請專利範圍的每一技術特徵於界定發明時皆屬重要，因此，為維持專利之原貌，均等論之運用並非針對發明之整體，而是申請專利範圍的每一技術特徵。決定被控侵權對象與專利是否有實質差異時，應判斷被控侵權對象是否包含與申請專利範圍之所有技術特徵相同或均等的技術特徵<sup>115</sup>。

在 Hilton Davis v. Warner-Jenkinson 案中，CAFC 採 Graver Tank 案之「無實質差異測試(insubstantial difference test)」認定是否均等。至於「無實質差異」的判斷標準為何？首先，可考慮 Graver Tank 案提及的「置換可能性」或「可置換性」要件，若被控侵權者經由實驗而能夠置

<sup>114</sup> 由於侵權被告 Warner-Jenkinson 係獨立研發其本身之技術而被控侵權，因此辯稱均等論僅能適用於被控侵權者有蓄意抄襲(copying)的案件，但該提議被法院駁回，因為雖然 Graver Tank 案的意見指出均等論可阻止抄襲，但未表示均等論僅能適用於有從中獲利的案件。眾多案例亦以中性語言描述均等論，並未將其適用限於特定條件者。況且，無從分辨被控侵權對象究竟係微小差異的蓄意抄襲或是顯著創新的迴避設計(designing around the patent claims)、獨立研發(independent development)者。

<sup>115</sup> 「Today we adhere to the doctrine of equivalents. The determination of equivalence should be applied as an objective inquiry on an element by element basis. The Court is concerned that the doctrine, as it has come to be broadly applied since Graver Tank, conflicts with the Court's numerous holdings that a patent may not be enlarged beyond the scope of its claims. The way to reconcile the two lines of authority is to apply the doctrine to each of the individual elements of a claim, rather than to the accused product or process as a whole. Doing so will preserve some meaning for each of a claim's elements, all of which are deemed material to defining the invention's scope.」and「Does the accused product or process contain elements identical or equivalent to each claimed element of the patented invention?」Warner- Jenkinson Co. v. Hilton Davis Chemical Co., 117 S. Ct. 1040, 41 USPQ 2d 1865, 1875 (1997)。

換專利之技術特徵，則可證明兩者之間無實質差異。此外，亦可採用非顯著性分析(nonobvious analysis)，亦即對於熟悉該項技術者而言，若可預期專利之技術特徵可被置換為被控侵權對象之技術特徵，亦可為一證明。

之後最高法院於該案中重新確立均等論的適當標準，不採 CAFC 之前的「無實質差異」原則，改採 1987 年 CAFC 於 Pennwalt 案確認基於逐要件比對之全要件原則<sup>116</sup>，判斷被控侵權對象是否包含與申請專利範圍之所有技術特徵相同或均等的技術特徵<sup>117</sup>。至於如何具體運用均等論，先前 CAFC 於該案之審理中曾經爭辯「無實質差異測試」與「三部測試」兩種語言對於均等之判斷孰優孰劣，最高法院則認為，該等語言架構的重要性遠不如全要件原則，運用均等論時，不同的語言架構可適用於不同的案情，視其特定事實而定，因此無意進一步干預，而由 CAFC 憑藉其專業知識自行判斷。該案之後，「無實質差異測試」與「三部測試」乃成為「逐要件測試」之下判斷各技術特徵是否均等之並行的運作方式或手段<sup>118</sup>。

Warner-Jenkinson 案顯示政策上的改變，經由逐要件分析與禁反言原則，使均等論能以更可被預期的方式運作，而達到較大的法律安定性。第三人或競爭者更容易決定申請專利範圍之文義範圍以外的行為是否仍會被認定落入均等範圍。

Warner-Jenkinson 案之後，CAFC 對於均等論明顯轉趨保守，1997

<sup>116</sup> 參見註 113。

<sup>117</sup> 最高法院確認 CAFC 之 Nies 法官於該案判決之不同意見書中主張的「逐要件測試」。

<sup>118</sup> 「[a]n analysis of the role played by each element in the context of the specific patent claim will thus inform the inquiry as to whether a substitute element matches the function, way, and result of the claimed element, or whether the substitute plays a role substantially different from the claimed element.」 Warner-Jenkinson Co. v. Hilton Davis Chemical Co., 117 S. Ct. 1040, 41 USPQ 2d 1875 (1997)。

年 Sage Products 案之判決<sup>119</sup>中，於原先基於先前技術限制(prior art limitations)的禁反言之外，更增加「專利撰寫者禁反言(patent drafter estoppel)」<sup>120</sup>，不僅影響 CAFC 後續對於均等論的意見，亦影響最高法院對於 Festo 案之判決。CAFC 改變態度的原因，首先，法院認為，若被控侵權對象乃熟悉該項技術者於撰寫申請專利範圍時所能預見者，其有責任將該範圍寫入申請專利範圍而取得文義範圍之保護，並非事後再要求均等範圍之保護，法院不願意以均等論做為校正錯誤的機制。問題是，何者係可預見者？正如同何者係顯而易知者？判斷上並非容易，或許可採用專利專家與技術專家的證詞。再者，法院必須強化申請專利範圍之公示的功能，使大眾得知其可被允許的活動，專利權人任意使用均等論而改變申請專利範圍的界線，並不公平。問題是，若嚴格限定申請專利範圍的界線，將使專利權人僅能擁有文字上的形式範圍，並鼓勵競爭者於界線外進行活動，將明顯降低專利的價值。

於近年來引起矚目的 Festo 案中，CAFC 對於均等論採取最大的限制<sup>121</sup>，雖然最高法院之後做出適度的調整，然而均等論的適用已遭大幅

<sup>119</sup> Sage Products, Inc. v. Devon Industries Inc. 26126 F.3d 1420 (Fed. Cir. 1997)。原告專利係醫療廢棄物的處理容器裝置，其特徵在於開口(slot)上下方各有一對稱之半圓形突出物，可避免人手直接接觸用過之醫療廢棄物，例如針頭或注射器材等。被告亦取得醫療廢棄物之處理容器裝置的專利，惟其餘於開口下方有兩個突出物。原告乃控告被告侵害其專利，被告亦反控原告侵權。地方法院判決雙方互未侵權。經上訴後，CAFC 認為兩造之突出設計不同，並無文義侵權。至於均等侵權，經三部測試分析後，雖有均等論之適用，惟原告於撰寫申請專利範圍時加諸明確之限制，亦即第一個突出設計係在「開口之上」(over a slot)，因此不得利用均等論將專利權範圍擴大涵蓋諸如被告「開口之下」(beneath the slot)的突出設計，因此均等侵權亦不成立。法院認為，專利說明書的撰寫者若能預見該明確結構限制的可能限制效果，即應承擔未能就所有可預見變化尋求保護的後果。

<sup>120</sup> 若申請專利範圍的撰寫者於申請過程中增加對申請專利範圍的限制，尤其是結構方面的限制，且該等限制為其於申請過程中所能「合理預見(reasonably foreseen)」者，法院將禁止申請人於獲准專利後利用均等論將其專利權範圍擴大至原有的申請專利範圍之外。

<sup>121</sup> 包括(1)限縮申請專利範圍之修正，只要是與專利之法定要件相關者，針對其中修正的技術特徵，將引發禁反言之適用。(2)限縮申請專利範圍之「自願」修正，與專利之法定要件相關者，針對其中修正的技術特徵，將引發禁反言之適用。(3)當申請專利範圍之修正產生禁反言之適用時，針對其中修正的技術特徵，將無均等範圍，對均等論形成完全阻卻(complete bar)。(4)無法說明修正理由者，該修正的技術特徵亦適用禁反言。

壓縮。

## 10.2.2 歐洲

歐洲方面，EPO 於 1978 年開始運作之後，各國的專利審查實務漸趨一致，惟因侵權案件仍由各國法院處理<sup>122</sup>，雖然 EPC 第 69(1)條規範專利權的保護方式，但各國於實務認定上(例如申請專利範圍的解釋)仍有出入，對於均等論，英國與德國的演變過程可為歐洲實務之代表。

### 10.2.2.1 英國

英國 1949 年專利法並無有關如何決定保護範圍之相關規範，因此實務上必須參考案例法。EPC 第 69 條之規定納入英國 1977 年專利法之後，英國法院摒除舊實務，發展新實務，以新法條處理的首宗案件為著名之 *Catnic* 案<sup>123</sup>，雖然該案係依據較早的 1949 年專利法而核准，但最後的判決顯然受到 EPC 第 69 條議定書之影響，法院力圖符合 EPC 之規範，將保護範圍擴展至文義範圍以外之目的建構(purposive construction)或目的解讀(purposive construction)。該案乃對於申請專利範圍由英國傳統較窄的文義解讀<sup>124</sup>走向較寬的目的解讀<sup>125</sup>之轉捩點。

*Catnic* 案建構專利範圍的方式被應用於後續相關案件中，於著名的 *Epilady* 案<sup>126</sup>，法院進一步釐清其分析架構，若被控侵權對象之技術特

<sup>122</sup> EPC Article 64(3) 「Any infringement of a European patent shall be dealt with by national law」。

<sup>123</sup> *Catnic Components Ltd. v. Hill and Smith Ltd.* House of Lords, (1982) RPC 183。專利之申請專利範圍第 1 項界定門楣之後緣為「垂直延伸(extend vertically)」，被告產品對應者為 82-84°，法院判定侵權。

<sup>124</sup> 例如 *Rodi and Wienenberger A.G. v. Henry Showell Ltd.* House of Lords, (1969) RPC 367, (1968) FSR 100 案。

<sup>125</sup> 法院認為，專利說明書應賦予目的建構或解讀而非單純文義者。解釋專利時，應以熟悉該技術者的眼光閱讀申請專利範圍，並考量發明之功能或目的。給予多大的保護範圍視發明之目的與申請專利範圍之撰寫方式而定。然而，目的建構或解讀未必較文義所提供者得到較大的保護，例如為了迴避先前技術之目的者。

<sup>126</sup> *Improver Corporation v. Remington Consumer Products Ltd.* Patents Court (1990) FSR 181。該案係名為“*Epilady*”之電子除毛裝置的歐洲專利，專利裝置與被控侵權裝置的主要差異在於前者使用螺旋彈簧，而後者使用具有縫隙之橡膠棒。

徵未落入申請專利範圍的文義範圍時，其有無落入適當解釋之專利範圍內，法院歸納出 3 個問題，稱為 Catnic 問題(Catnic questions)或 Catnic 測試(Catnic test)，亦即(1)被控侵權對象修飾之技術特徵對於發明之作動方式是否產生實質效果？若是，則該變化(variant)未落入申請專利範圍，若否，則(2)有無產生重大效果是否為熟悉該項技術人士於專利公告日顯而易知者？若否，則該變化未落入申請專利範圍，若是，則(3)熟悉該項技術人士是否瞭解，專利權人意圖將申請專利範圍中系爭之技術特徵限於嚴格之文義？若是，則該變化未落入申請專利範圍。

於該案中，法院確認上述建構方式與 EPC 第 69 條及其議定書之規範完全一致。該案之後，法院將 Catnic 問題應用於後續侵權案件，因此，建構專利範圍之方法包括兩步驟，即(1)文義建構與(2)利用 Catnic 問題之目的建構。

雖然 Catnic 案奠定解讀申請專利範圍的基礎，然而其判斷方式僅是協助法院進行解讀，並非一成不變，且未必適用於所有類型的案件，例如對於生物技術或化學發明，即無法正確適用，必須另外尋求折衷方式。因此，歐洲的規範與實務有待進一步調和，包括文字更明確的 EPC 第 69 條、各國專利局審查寬嚴實務的調和，以及歐洲專利法庭(European Patent Court)能做出一致的解釋。

英國最近的代表性案例為 2004 年之 Kirin-Amgen 案<sup>127</sup>，專利法院(Patent Court)與上訴法院(Court of Appeal)皆採用上述之兩步驟法，卻獲得不同結論。審理 Eplilady 案的法官認為，目的建構係由熟悉該項技術人士憑藉該技術之通常知識予以判斷，該建構並非是超出申請專利範圍尋求保護範圍之外，而是必須瞭解申請專利範圍的用語。

#### 10.2.2.2 德國

傳統上，德國採中心界定主義，法院擴大使用均等論，專利權範圍

<sup>127</sup> Kirin-Amgen Inc. and others (Amgen) v. Hoechst Marion Roussel Limited and others (TKT) (2004)。該案之爭點在於被告 TKT 之方法是否被用於製造促紅細胞生成素(erythropoietin, EPO)蛋白質而落入原告 Amgen 之專利範圍。

的決定乃基於廣義發明概念(*general inventive idea*)而非申請專利範圍之技術特徵，專利的保護範圍有三個層次，即(1)申請專利範圍之文義(發明之直接標的)，(2)技術教示(發明之標的)，(3)廣義發明概念。依據舊的建構方法，可能基於上述「廣義發明概念」即構成侵權。所謂「申請專利範圍之文義」，乃熟悉該項技術者參酌發明說明與圖式之文義後所形成者。所謂「技術教示」，乃熟悉該項技術者參酌發明說明、圖式、熟悉該項技術者之通常知識、先前技術，由申請專利範圍之文義而無須創造性勞動(*inventive effort*)所得出之發明概念。所謂「廣義發明概念」，包含「明顯均等」與「非明顯均等」，均等對象必須具有與專利相同之技術功能，「明顯均等」乃熟悉該項技術者能立即認為係均等者，「非明顯均等」乃熟悉該項技術者經過仔細考慮後認為係均等者，惟若其包含進步特性(*inventive activity*)時，則非屬「廣義發明概念」。

EPC 第 69 條之規定納入德國 1981 年專利法之後，首件具有指標性之案件為 1986 年之 *Formstein* 案<sup>128</sup>，聯邦最高法院於該案判決之後闡述於新專利法之下的建構方法「相對於 1978 年之前的法律狀態，申請專利範圍不僅是決定專利權範圍之起點，更是重要的基礎」。此外，「專利權範圍包含申請專利範圍之文義範圍外，更包含其修飾範圍」。至於均等，乃是「熟悉該項技術者基於申請專利範圍保護之發明，是否能夠確認以同等有效之手段解決發明的問題，亦即，以其他手段亦能達到相同結果」，此乃明確宣示揮別以往寬廣解釋發明的時代。

於 1991 年的 *Epilady* 案<sup>129</sup>，法院明確指出，若熟悉該項技術者憑藉其於專利優先權日的技術知識，基於申請專利範圍之標的，參酌說明書及圖式，能夠確認被控對象使用的修飾手段對於發明所欲解決問題產生均等之功能、效果，係顯而易知者，則構成侵權。

<sup>128</sup> BGH No. X ZR 28/85 “Moulded Curbstone”, reported in GRUR 803 (1986)。該案係有關鑄模之鋪路邊石，可確保道路表面之積水能夠安全可靠地排放，被控侵權對象未使用專利之鑄模邊石，而使用傳統的方形、磚形、圓形邊石，原告指控的侵權理由係被告產品之用途與專利者相同。上訴法院與聯邦最高法院皆判定未侵權。

<sup>129</sup> Oberlandesgericht Düsseldorf (1991) reported in GRUR Int. 242 (1993)。

Epilady 案於數個歐洲國家進行侵權訴訟，雖然各國以非常接近的法律解讀被控侵權標的與相同之專利標的，然而在英國與德國卻得到相反的結果<sup>130</sup>，顯示德國的保護範圍仍大於英國者。由於議定書企圖「於兩個極端之間尋求定位」的文意模糊，造成會員國各自解讀，產生不同的結果。究其原因，於英美法系的英國(週邊限定主義之代表)，傳統上核准較廣的(上位)專利範圍，因此法院將申請專利範圍視為發明的嚴格定義，侵權比對時嚴格解釋專利範圍，將其限於文義範圍，若被控侵權對象落於申請專利範圍嚴格文義之外，其判決通常有利於被告。反之，於大陸法系的德國(中心限定主義之代表)，傳統上核准較窄的(下位)專利範圍，因此法院僅將申請專利範圍視為發明的指引，未必是界定其發明，因此對於侵權的判決通常有利於原告，即使被控侵權對象落於申請專利範圍的文義之外，仍有可能於均等論下構成侵權。

德國最近的代表性案例為 2002 年之五案組<sup>131</sup>，其中進一步界定專利的保護範圍，聯邦最高法院指出，建構原則乃依據專利法第 14 條與對應之 EPC 第 69 條，專利之保護程度由申請專利範圍的用語決定，發明說明與圖式用於解釋申請專利範圍。熟悉該項技術者基於申請專利範圍，決定超出文義範圍的保護程度，判斷被控對象對於解決發明的問題是否與發明具有相同效果。

一般而言，EPC 第 69 條與解釋該條之議定書生效後，英國與德國逐漸揚棄其極端之建構方式，雖然 Epilady 案產生相反的結果，惟歷經十餘年之後，英國法院較以往更放寬解釋申請專利範圍，而德國法院更

<sup>130</sup> 英國上訴法院認為「螺旋彈簧」一詞無法涵蓋「具有縫隙之橡膠棒」，因為未顯示發明人考慮使用橡膠棒，且說明書中亦未顯示橡膠棒係螺旋彈簧之均等物(說明書之較佳實施方式顯示橡膠棒必須是環狀構形)。英國採用 Catnic 問題之結果認定不侵權，香港、奧地利亦判定不侵權。德國則認定侵權，因為法院偏重於以功能性解釋申請專利範圍，認為具有縫隙之橡膠棒與螺旋彈簧以實質相同的方式操作，熟悉該技術者閱讀發明說明後，發現該取代已揭示於申請專利範圍中。於瑞士係改以不公平競爭法控告成立。

<sup>131</sup> X ZR 168/00 “Schneidmesser I” (Cutting Blade I), GRUR 2002, 515; X ZR 135/01 “Schneidmesser II” (Cutting Blade II) GRUR 2002, 519; X ZB 12/00 “Custodiol I”, GRUR 2002, 523; X ZR 73/01 “Custodiol II”, GRUR 2002, 527; X ZR 43/01 “Kunststoffrohrteil” (Plastic Tube), GRUR 2002, 511。

限縮解釋申請專利範圍<sup>132</sup>。在英國，上述 2004 年之 Kirin-Amgen 案乃一重要指標案件，成為後續審判之指引。在德國，五案組案亦具相同效果。兩種方式皆強調，熟悉該項技術者於參酌發明說明與圖式而解釋申請專利範圍時，目的建構乃關鍵因素。雖然其與美國之三部測試與無實質差異測試的方式不同，但實務上已無重大差異。

### 10.2.3 日本

日本以往爲了促進經濟快速發展，大量吸收及改良歐美的技術，在國內技術水準尚低的階段，較窄的專利保護範圍對其有利，因此部分學者反對採用均等論，在司法實務中，法院嚴格認定專利權範圍，雖然承認均等論，但判斷均等的標準不一，且對其適用持消極態度，甚少採用，若專利權人主張均等侵權，法院即認定專利權人承認無文義侵權，並常以避免造成法律不確定性為由而拒絕考慮是否構成均等侵權，因此主張均等侵權反而不利於專利權人，即使法院同意考慮均等侵權的問題，亦少有成立者。

隨著國內技術水準之提升與國際趨勢的變化，日本學術界逐漸肯定均等論，專利侵權判定的司法實務逐漸改變，1998 年，最高法院首度明確規範均等論的五大原則，判斷均等侵權時必須考量(1)非必要部分(2)置換可能性(3)置換容易性(4)推想容易性(5)意識除外<sup>133</sup>。

由於該規範剛確立不久，實際案例不多，對於日本侵權審判實務之後續影響與衝擊，尚有待觀察與評估。

### 10.2.4 大陸

大陸最高人民法院 2001 年公告的「關於審理專利侵權糾紛案件若

<sup>132</sup> 於 1995 年之案例中，德國地方法院解讀「複數個投影」涵蓋「二或更多個投影」，已明確排除「一個投影」，因此不適用均等論，判決被告之一個投影不侵權。英國法院依據專利權人意圖之「複數」的主要意義，亦認定不侵權。

<sup>133</sup> 同註 71。

干問題的規定」<sup>134</sup>首次以規範性文件的形式將均等論(大陸稱「等同原則」)明定為專利侵權判定中確定專利保護範圍的一項司法原則，其中指出法院於判定專利侵權時適用等同原則的法律依據與逐要件比對原則<sup>135</sup>，另明確規範等同原則的適用條件，亦即「等同特徵是指與所記載的技術特徵以基本相同的手段，實現基本相同的功能，達到基本相同的效果，並且本領域的普通技術人員無需經過創造性勞動就能夠聯想到的特徵。」<sup>136</sup>。上述大陸最高人民法院於 2003 年修正發布之「規定」亦做類似規範，惟增訂等同之判斷時間點為侵權時<sup>137</sup>。

上述各國規範之間有若干相似處，例如日本測試(1)、(2)對應英國測試(1)。日本測試(3)類似英國測試(2)，惟判斷時間點各採侵權日與公告日。日本測試(1)、(2)、(3)對應英國測試(1)、(2)及德國 Formstein 測試之兩步驟。日本測試(4)對應德國 Formstein 以先前技術限制均等之抗辯，至於英國的實務，若被控侵權對象為先前技術的一部分，或基於先前技術為顯而易知者，當專利權人主張其專利權範圍涵蓋待鑑定對象時，即承認專利無效。日本測試(5)對應英國測試(3)與美國的禁反言，此乃德國 Formstein 測試所欠缺者。雖然日本測試(5)之意識除外類似美國的申請過程禁反言，但實際運用上受到嚴格的限制。英國與德國的申請歷史則主要用於解釋申請專利範圍。

<sup>134</sup> 參見註 2。

<sup>135</sup> 第十七條第一款「專利法第五十六條第一款所稱的“發明或者實用新型專利權的保護範圍以其權利要求的內容為準，說明書及附圖可以用於解釋權利要求”，是指專利權的保護範圍應當以權利要求書中明確記載的必要技術特徵所確定的範圍為準，也包括與該必要技術特徵相等同的特徵所確定的範圍。」。

<sup>136</sup> 第十七條第二款。

<sup>137</sup> 第十一條【等同原則】「專利法第五十六條第一款所稱“發明或者實用新型專利權的保護範圍以其權利要求的內容為準”，是指專利權保護範圍應當以權利要求明確記載的必要技術特徵所確定的範圍為準，也包括與該必要技術特徵相等同的特徵所確定的範圍。

與權利要求記載的技術特徵相等同的特徵，是指以基本相同的手段，實現基本相同的功能，達到基本相同的效果，並且所屬領域的技術人員在侵權行為發生時通過閱讀說明書、附圖和權利要求書，無需經過創造性勞動就能夠聯想到的特徵。」。