



以專利侵權均等論研究日本最高法院平成

10年2月24日第三小法庭判決

呂茂昌^{*}

壹、緣起

在專利侵權之民事訴訟中，因涉及複雜的專業技術，在過去之實務上，法院多會參考原告、被告雙方所提專利侵害鑑定報告，雖雙方所持鑑定結論相左，仍從中審認擇一合理適用者，或協議雙方合意指定一專利侵害鑑定機構作專利鑑定報告，由於法院倚賴鑑定報告頗深，加上專利鑑定機構水準參差不齊，甚者有兩造提送之專利鑑定報告全不可採之情事發生，或縱使合意之專利侵害鑑定機構所為專利鑑定報告其鑑定判斷觀念有誤，故結論不足採，是以提升專利侵害鑑定機構之專業水準成了重要課題。

然而，現智慧財產法院於97年7月1日成立，專業法院的設立及技術審查官的配置，有利於智慧財產案件訴訟經驗的累積和一致性，過去倚賴侵害鑑定機構為鑑定之情況將全面改觀。

本文將探討專利侵害之問題，有鑑於美國、日本、德國…等工業先進國家在專利侵權鑑定起步甚早，且實際案例豐富，建構出一些特定理論和操作原則，如：全要件原則、均等論、逆均等論、先前技術阻卻、禁反言…等等，均值得本國深入研究和學習，為瞭解

收稿日：98年1月5日

*作者現為智慧財產法院技術審查官。



專利侵權於實務界運作折衝，本文將就與我國地緣性最接近之工業和專利強國日本為對象，對於侵權實際案例作個案探討。

在專利侵害鑑定中均等論之判斷是非常重要的環，因惡意直接仿冒實屬少見，專利權人當有適度享有超越申請專利範圍文義解釋的權利擴張範圍，以防止抄襲者不道德之仿冒，惡意剽竊專利權人智慧發明的結晶。現均等論已成為專利侵害判斷之一重要原則，雖可追溯至美國 1853 年之 Winans 事件最高法院判決即確立，但其內容與適用範圍卻在學界與實務界間爭論不休，而本文之判決為日本首次宣示承認均等論的案例，並舉諸均等論判斷五大要件，甚具指標性意義，其中論理有助於進一步釐清均等論在實作面之判斷，可作為日後國內運用上的參考。

貳、日本有關均等論之學說

日本在 1998 年之前，對於均等論之學說，有肯定說及否定說對立，以肯定說占多數。認可均等論的理由是¹：

- (1) 被訴侵權對象²和申請專利範圍所記載之發明為實質同一，但和形式上申請專利範圍的表現有所不同，如此即不構成侵害的話，會造成專利侵害之橫行，造成專利發明之保護的有名無實化之結果，違反正義和衡平之觀念。
- (2) 即使形式上申請專利範圍未記載，但屬該發明所屬技術領域中具有通常知識者³當然容易想到的範圍內，視同在說明書記

¹ 吉藤幸朔，特許法概說，第 11 版，頁 434；中山信弘，工業所有權法（上），頁 348。

² 被訴侵權對象指原告專利權人訴稱被告侵害其專利權所實施的物或方法。

³ 本國稱該發明所屬技術領域中具有通常知識者在日本稱為當業者。



載所公示之範圍內，這並不會給予第三者無法預測之損害，也不會有害法律的安定性。

- (3) 專利申請時，防止將來可能的模仿，必須是申請專利範圍之記載完全無缺點，這即使是專家也未必容易，可說幾乎是不可能的。另外，乘他人說明書表現上之不備，就其構成要件的局部，在該發明所屬技術領域中具有通常知識者容易想到的程度予以改變，可以說是極為容易的。

均等否定說為少數，以牧野利秋判事的主張為有力見解：「這個均等論基準得不到保護權利者的實質根據。然而，如此置換是申請當時容易推導的話，自己身為專家（該發明所屬技術領域中具有通常知識者）之申請人，當然可在專利申請當時將該技術記載於申請專利範圍中，申請後到公告決定送達前也可以補充、修正，因而，依上述基準認可侵害的話，形同因權利者之怠慢為理由而認可其權利保護之擴張，這必須說在一般私法理論下是不認可的。」⁴此外，大橋寬明判事也指出，不細究自己權利之確保而提出不完備的說明書，可解讀為甘受此不完備性所帶來的不利益，再者，意識排除事項是均等論不及的話，當然申請人對該置換技術為其本然具備知識，因此推定其意旨為：請求項不備載便是不予請求⁵。

至於在實務判例上，雖有運用均等論的判決，但成立均等侵權的判決甚少。此外，也有不用「均等論」一詞，而以被訴侵權對象與申請專利範圍只有極細微的差異而成立侵權的案例。故日本過去

⁴ 牧野利秋，特許發明の技術的範圍の確定についての基本的な考え方，裁判実務大系 9，工業所有權訴訟法，頁 105。

⁵ 大橋寬明，侵害訴訟における均等論，裁判実務大系 9，工業所有權訴訟法，頁 179。



完整的均等論只存在於學說。

到了 1997 年，學說產生變化，原主張均等否定說的牧野判事改變見解，指出：「細微的專利申請，距離公知技術不遠之發明是過去的狀況，如果法院擴張解釋請求項之文義，含有同一申請人或第三人之相鄰的權利之不合理解釋之情況很多，此種否定均等論的背景是存在的，但是，昭和 62 年（1987 年）特許法修正時導入多項制（所謂改善多項制，與一個發明得記載複數個請求項之歐美相同之制度）。可以抑制過去細微差異的申請案件，再者，平成 6 年（1994 年）特許法修正，修改了說明書的記載要件，可期待適合發明之實體的申請專利範圍之記載，因而，有了適用均等論的前提環境。」⁶這等於是採均等肯定說。據上，在最高法院作出 1998 年判例當時的背景，在學說上，可以說均等肯定說已成了完全支配的通說。

參、1998 年「無限滑動用滾珠栓槽軸承」⁷事件

系爭專利為日本特許昭 53-22208 專利案，其申請專利範圍僅 1 項，說明書內容如下所載：

一、系爭專利概述

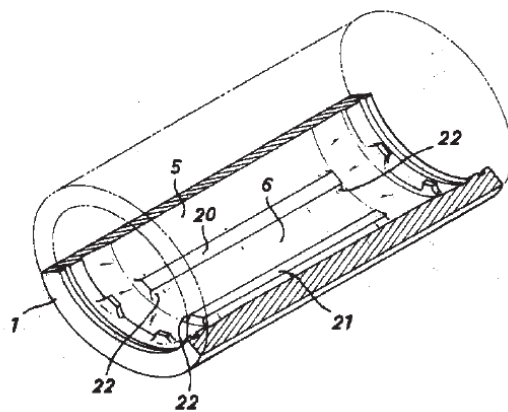
（一）申請專利範圍

一種無限滑動用滾珠栓槽軸承，其包含有：一外筒（1），該外筒（1）圓筒內壁呈 U 形斷面之傳遞扭矩容置溝（5、6）以供滾珠

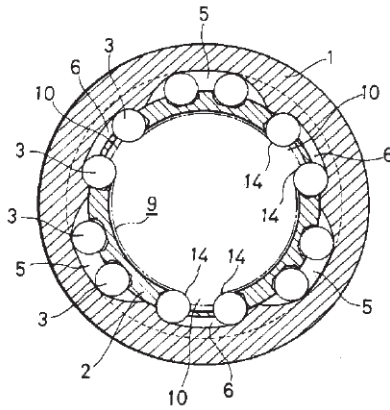
⁶ 牧野利秋，特許發明の技術的範圍確定の問題点，裁判実務大系 27，知的財産關係訴訟法，頁 444，平成九年。

⁷ 日本最高裁第三小法庭判決平成 10 年 2 月 24 日平 6（才）1083 號。

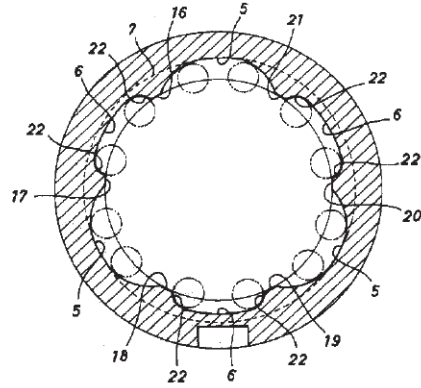
該外筒 (1)、保持器 (2) 和栓槽軸 (9) 嵌插組立。



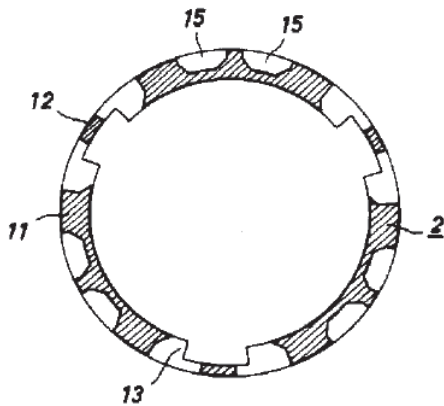
第 6 圖 外筒透視圖



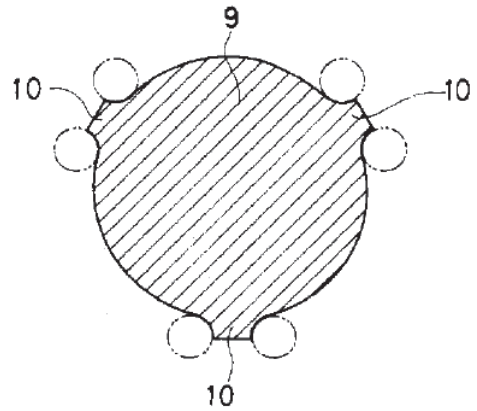
第2圖 本發明側向剖面圖



第3圖 外筒剖面圖



第4圖 保持器剖面圖



第5圖 軸剖面圖

圖1「無限滑動用滾珠栓槽軸承」第1圖至第6圖



（二）相關技術背景

專利發明（指取得專利之發明，參閱特許法第 2 條第 2 項）是一種「無限滑動用滾珠栓槽軸承」。所謂「軸承」，是支持作用在回轉及往復運動之軸上荷重的機械元件之總稱。所謂「栓槽」，是在軸突出之外形呈栓狀鍵齒與外筒上切割數條鍵槽稱之，兩者之鍵槽溝彼此相互嵌合的機械元件。外筒是可能在軸的軸向移動，也可能傳遞回轉方向之扭矩，這些元件常用於工作機械與車輛中。所謂「滾珠栓槽」，是在栓槽中，軸和外筒間置入滾珠的構造，滾珠各別相對於軸及外筒旋轉，讓外筒和軸之間可以用極低的摩擦抵抗而移動，得到輕且平穩的動作。

「滾珠栓槽」依滾珠是否移動位置分成兩類，一為滾珠位置固定在一定的場所而回轉的「非循環型」，一為滾珠在循環路上回轉的「循環型」。循環型的「滾珠栓槽」中，軸和外筒間的許多滾珠在回轉，滾珠成為邊循環邊回轉的持續運動之構造。滾珠中有夾在軸和外筒間，受兩者接觸壓力而轉動的「負荷滾珠」，另有不夾在軸和外筒間，不接受壓力的「無負荷滾珠」。負荷滾珠轉動後，無負荷滾珠循環，再作為負荷滾珠而轉動的反復作動。本發明名稱為「無限滑動用滾珠栓槽軸承」其中「無限滑動」就是「循環型」之意。

滾珠栓槽依滾珠與軸及外筒間的接觸型態之不同分成「徑向型」和「角型」。「徑向型」如圖 2 所示，

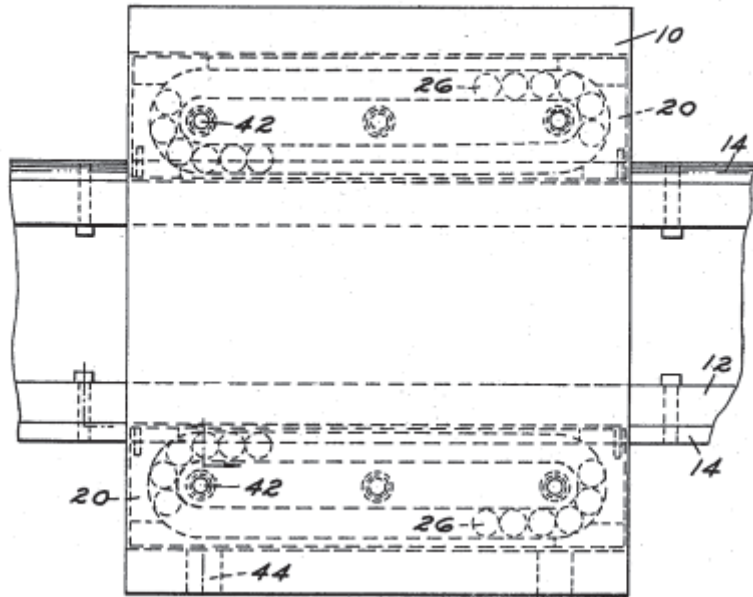


圖 2 徑向型滾珠栓槽軸承示意圖

其滾珠是在軸和外筒上所設的溝中接觸，滾珠的循環軌道中，無負荷滾珠之軌道設在負荷滾珠之軌道的徑向外側，亦即，從軸心形成放射狀之循環軌道，無負荷滾珠向外側逃離的循環構造。相對於此，「角型」之滾珠設在軸上有凸部的形狀，軸和外筒間接觸的「角接觸型態」，亦即，滾珠和軸、外筒之接觸點連結直線向半徑方向成一角度的構造。

本件發明在滾珠的接觸構造是角接觸型態，滾珠之循環軌道中，無負荷滾珠的軌道和負荷滾珠之軌道設在同一圓周方向，亦即，無負荷滾珠不只從外側逃出，也從橫向逃出的循環構造。



（三）專利發明所欲解決之課題

本發明為複合排列型式滾珠，使其在軸方向來回運動將扭矩傳遞之無限滑動用滾珠栓槽軸承結構。

過去之無限滑動用滾珠栓槽軸承，為了讓傳達扭矩無負荷滾珠一邊向外側逃離一邊循環，傳遞動力之軸徑必需比軸承外徑尺度大很多，此種方式對軸承而言並不經濟，成為高成本之重要原因。滾珠作正逆往復循環運動，傳統外筒斷面呈 V 字形之溝槽設置，相搭配大外徑是必然的結果，且在整組軸承機械的組裝亦造成困難。

因此外筒之外徑有必要將其小型化，外筒和栓槽軸間的保持器無任何餘裕，軸承產品在使用時，除去方栓後極可能滾珠會脫落。

再者，以往在軸方向高速來回運動之滾珠時，無負荷與負荷滾珠空間上大距離排列，使滾珠整個循環運動過程中運動受阻，欠缺平滑圓順運動的特點。

本發明之目的係改良上述所有的缺點，無限滑動栓槽滾珠軸承其平順大大減少扭矩傳遞之耗損，就軸承尺度比較而言，軸承外徑之尺度可以大幅縮小，而且完全防止滾珠脫落之情形。

（四）專利發明之實施例

本發明為達成前述之目的，圖式中顯示可滿足上述需要之一具體實施例，該實施例之外筒（1）由一銅管利用旋轉切削法，削去內部壁面的鋼材，接著運用研磨工序作出寬幅之 U 字形斷面，其中設有較深槽溝之傳遞扭矩無負荷滾珠容置溝（5），較淺槽溝為傳遞扭矩有負荷滾珠容置溝（6），且呈軸方向之交錯式的空間排列於外



筒（1）內壁，並形成複數個分離式之頂壁（16～21）構造，該分離式頂壁（16～21）在扭矩傳遞負荷側有配合滾珠曲率之滾珠移走面。

首先，前述扭矩傳遞負荷滾珠容置溝（6）兩端部係由同一尺度之圓周方向溝（7）和讓部（8）所組成。

其次，在中空筒狀之保持器（2）用以扭矩傳遞用無負荷滾珠和扭矩用負荷滾珠，並與前述外筒（1）內壁之扭矩傳遞無負荷滾珠容置溝（5）和負荷滾珠容置溝（6），相對處應形成保持器（2）之厚肉部（11）和薄肉部（12），左上兩端複數厚肉部（11）再配合無負荷滾珠容置溝（5）組合而成兩無負荷滾珠軌道溝（15），在厚肉部（11）和薄肉部（12）兩端交接段各形成一扭矩傳遞負荷滾珠容置溝（6），藉此防止負荷滾珠脫落，保持器（2）上設置一同尺度之狹長貫穿孔（13），該貫穿孔（13）在厚肉部（11）和薄肉部（12）之間，並與外筒（1）之扭矩傳遞負荷滾珠容置溝（6）相對，滾珠在環狀溝頂壁（16）移動，據此保持器（2）形成複數個無限滑動軌道溝。

再者，前述外筒（1）之以供滾珠容置扭矩傳遞無負荷滾珠容置溝（5）和負荷滾珠容置溝（6），在保持器（2）嵌插時，分別置入無負荷滾珠和負荷滾珠於溝中，且相間的排列，在兩列負荷滾珠（3）之間有台形狀之凹部，供栓槽軸（9）之凸出部（10）嵌插，擋塊（17）設於外筒（1）前後端，以防止保持器（2）從外筒（1）中脫落。



（五）專利發明作用及功效

本發明無限滑動用滾珠栓槽軸係由上述構件所組合而成，栓槽軸（9）之凸出部（10）沿外筒（1）之軸向作動而移動，在外筒（1）和保持器（2）內滾珠中之扭矩傳遞用負荷滾珠（3），從保持器（2）長孔（13）露出，扭矩傳遞用負荷滾珠（3）一端從露出處與栓槽軸（9）凸出部（10）之斜面部（14）相抵，扭矩傳遞用負荷滾珠（3）另端與外筒（1）U 字形斷面之頂壁（16）完全貼合之抵觸，藉此扭矩傳遞用負荷滾珠（3）在完全接觸於斜面部（14）和頂壁（16）而滑移，此種方式為滾珠接觸角度是傳遞扭矩最佳方式，整個軸承荷重在各方向能均勻承受，而栓槽軸（9）之凸出部（10）作左右來回運動，此一結構使整體軸承壽命大幅提高，且於空間動作的往復的效果佳，在滾珠之負荷能力達到最大的效果的產出，前揭為本發明的技術特徵所在。

再者，無負荷滾珠容置溝（6）較扭矩傳遞用負荷滾珠容置溝（5）之 U 字形斷面深度大，此為本發明必要的技術特徵，對軸徑而言，軸承外徑可壓縮至最小程度。且本發明無限滑動用滾珠栓槽軸製作時，加工容易，可得到高精度的結果。

本發明所舉之一實施例係以外向內壁設置為三組扭矩傳遞用負荷滾珠容置溝（5），而栓槽軸（9）為三凸出部（10）之實施態樣，惟該等實施並非絕對數值的限定，在實施態樣的改變而言，數量從 2~4 的改變都是可能的，均為本發明請求範疇。且說明書中扭矩傳遞用負荷滾珠與無負荷滾珠是兩完全不同之滾珠，分別於保持器（2）與外筒（1）形成的容置溝（5、6）移動，作循環性無限運動為本發明技術目的。

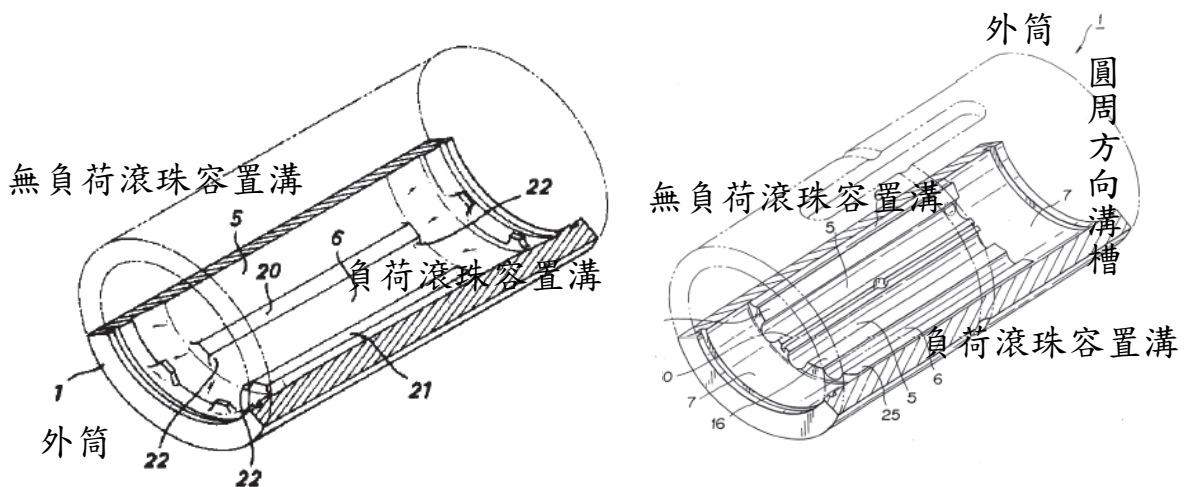


二、被訴侵權對象

被訴侵權對象採用角接觸之構造，依圓周方向之滾珠循環軌道的設置，而明顯可達到同樣效果的滾珠栓槽，但滾珠軌道之溝的形狀、保持器的構造中，與專利發明之申請專利範圍所記載之文字有一些不同點。

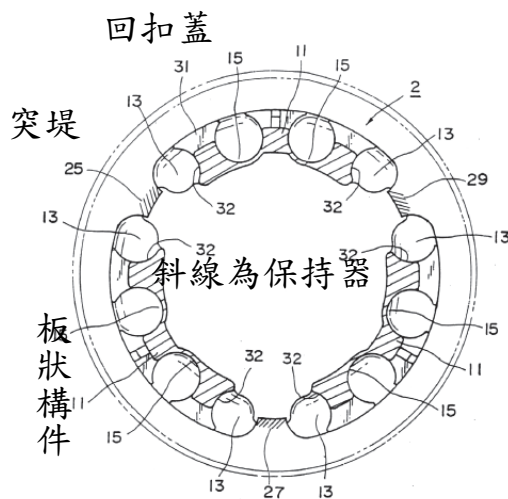
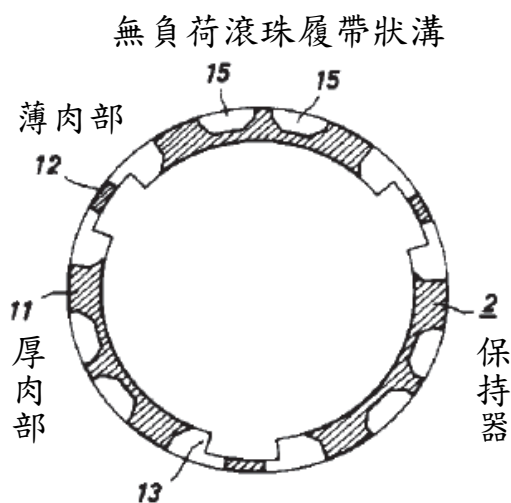
將被訴侵權對象對應專利發明之構成要件 A～E 分別比對如次，畫底線處是與請求項文字不同的部分，並以對應該構成要件之圖式並列比對，左圖為本件專利權，右圖為被訴侵權對象。

構成要件 A：外筒（1）內壁之半圓狀斷面扭矩傳達用負荷滾珠容置溝（6），該容置溝以負荷、負荷、無負荷、無負荷、負荷、負荷、…之配列向軸方向形成，其兩端部比前述無負荷滾珠容置溝（5）約 $50\mu\text{m}$ 深之圓周方向溝槽（7）所形成的外筒（1）。



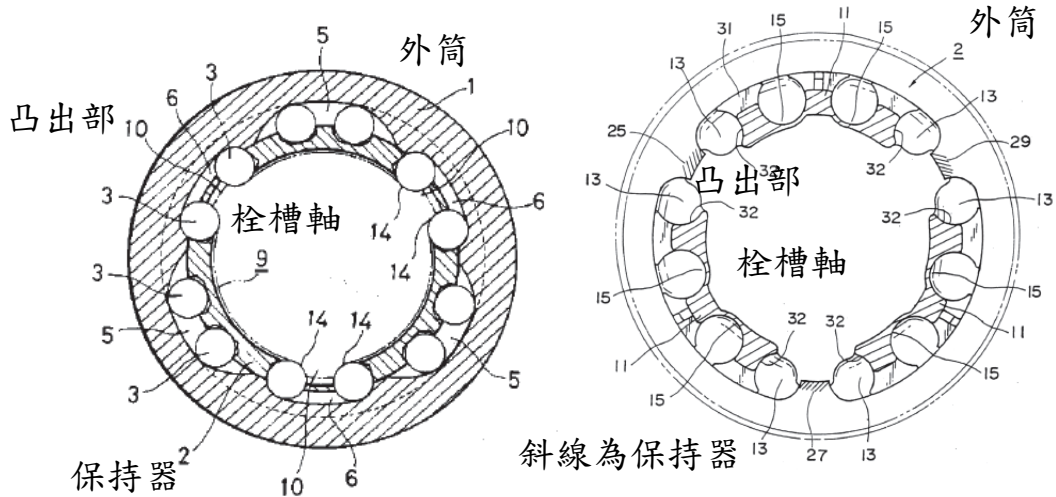


構成要件 B：外筒（1）內壁之軸方向形成扭矩傳達用無負荷滾珠容置溝（5）一致的三片板狀構件（11），和扭矩傳達用負荷滾珠容置溝（6）一致之突堤（25、27、29），該板狀構件（11）之兩端緣嵌入回扣蓋（31），該板狀構件（11）和突堤（25、27、29）之間形成長孔（13）和板狀構件（11）形成無負荷溝（15），形成滾珠（3）平滑移動可能之無限軌道之保持器（2）（板狀構件、回扣蓋及突堤所構成的保持器）。

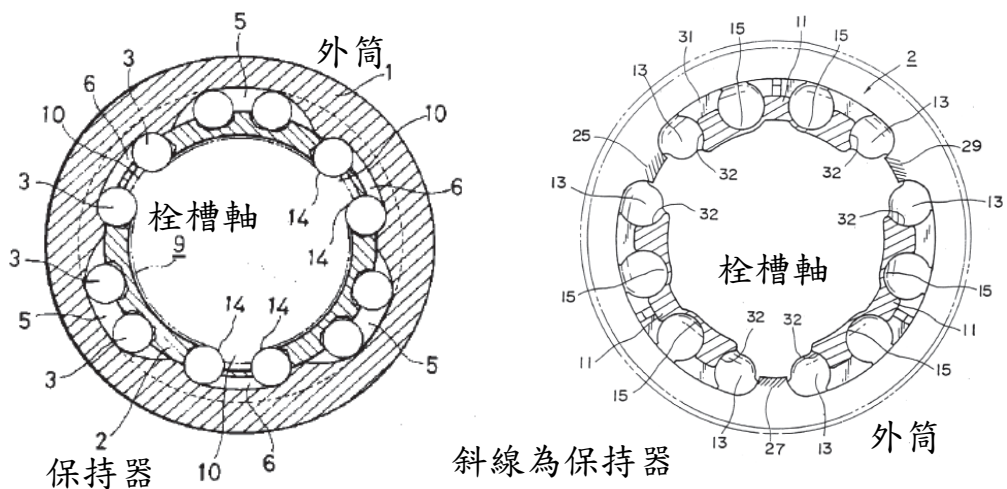




構成要件 C：依組裝在保持器（2）和外筒（1）的滾珠（3）所形成三個凹部間一致的三個凸出部（10），在軸方向形成栓槽軸（9）；

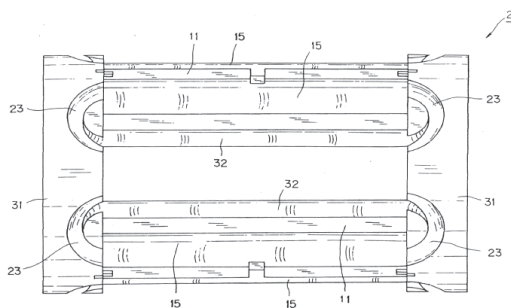
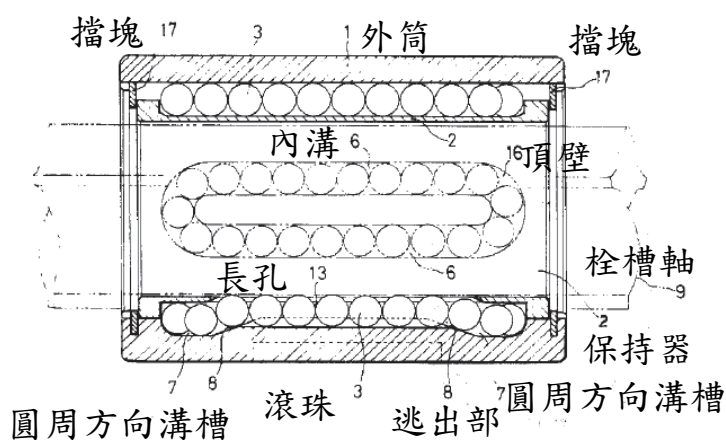


構成要件 D：上述外筒（1）、保持器（2）和栓槽軸（9）嵌插組立





構成要件 E：無限滑動用滾珠栓槽軸承



三、民事第一審判決

一審東京地院認為，被訴侵權對象與專利發明說明書之申請專利範圍所記載之構成有一部分差異，上述置換不能說是本件發明申請時該發明所屬技術領域中具有通常知識者所容易想到的（亦即，不能說有置換容易性），因而，即使在專利侵權訴訟中採用均等論，也欠缺適用均等論的前提要件，並未明示是否適用一般法理上的均等論，以被訴侵權對象不屬本件發明的技術範圍，而否定專利權之侵害，駁回原告之訴。原告不服上訴至東京高等法院。

四、民事第二審判決

二審東京高等法院判決明確肯定屬一般法理的均等論，認為被訴侵權對象雖然與本件發明說明書之申請專利範圍所記載之構成有一部分差異，其解決的技術課題、其基礎的技術思想，及基於此



之各構成所達到的效果，與本件發明並無變化，而認定與本件發明相異部分有置換可能性及專利申請當時的置換容易性，還有，相異的部分沒有特別的技術意義，被訴侵權對象屬本件發明之技術範圍，而認定本件專利侵害成立。

被訴侵權對象滿足本件發明之構成要件 C、D、E，構成要件 A 及 B 則有差異。關於構成要件 A，相對於專利發明的「U 字形斷面」、「圓周方向溝槽」，被訴侵權對象為「半圓狀斷面」、「圓筒狀部分 (7)」；關於構成要件 B，本件發明之保持器為一體構造，用保持器本身作滾珠的無限循環案內，栓槽軸拔出時的滾珠保持功能及軸凸部有凹部形成功能，相對於此，被訴侵權對象有外筒之負荷滾珠案容置溝間突堤 (25、27 和 29) 上端部、板狀構件 (11) 及回扣蓋 (31) 等三個部材之相互配合，以實現本件發明之保持器的前述各功能，兩者構成有異。

惟被訴侵權對象解決之技術課題、其基礎的技術思想及基於此的各構成所達到的效果，與本件發明並無變化，關於構成要件 B 之保持器的構成，本件發明和被訴侵權對象間的置換可能性及專利申請時的置換容易性可茲認定，還有，構成要件 A 之「U 字狀斷面」、「圓周方向溝槽」和被訴侵權對象的「半圓狀斷面」、「圓筒狀部分 (7)」有差異，被訴侵權對象不能被認為有特殊的技術意義，被訴侵權對象屬本件發明之技術範圍。

對於二審判決，被告不服上訴至最高法院，主張二審判決認定本件專利權之侵害適用均等論有特許法解釋上之違法。



五、最高法院判決說明

一、明確指出均等論的適用

(一) 最高法院首先明示均等成立要件，肯定原屬一般法理的均等論可以適用在本案。專利權侵害訴訟中，判斷對造所製造之產品或所使用之方法是否屬專利發明之技術範圍時，應依申請書中說明書所載之申請專利範圍，確定專利發明之技術範圍（參照日本特許法第 70 條第 1 項），若於申請專利範圍所載之構成中，存在與被訴侵權對象相異之部分，則上述被訴侵權對象即不屬於專利發明之技術範圍，然而，即便是申請專利範圍所載之構成中，存在與被訴侵權對象相異之部分，當

1. 差異部分並非專利發明之本質部分；
2. 差異部分以被訴侵權對象之相當部分予以置換，亦可達成專利發明之目的，達到同一功能結果者；
3. 上述情形之置換，係為該發明所屬技術領域中具有通常知識者，於被訴侵權對象製造等⁸之時點，係容易想到者；
4. 被訴侵權對象與專利發明在申請公知之技術並非同一，或該被訴侵權對象非該發明所屬技術領域中具有通常知識者藉由公知技術，於上述申請提出時，即可容易推想得知者；

⁸ 「製造『等』」包含物之製造、販賣、為販賣之要約、使用、進口等，方法之使用等。



5.被訴侵權對象在專利發明的專利申請程序中，並無從申請專利範圍中有意識地被排除之特別情事者；

如符合上列所示之情形者，則被訴侵權對象為申請專利範圍構成均等範圍內，被訴侵權對象應認屬專利發明之技術範圍：

- 1.專利申請時，即預想到未來所有的侵害樣態，並記載於說明書中之申請專利範圍，是相當困難，對造將申請專利範圍中所載之構成之一部分置換成專利申請後公開之物質、技術，容易使其自專利權人行使防止侵害請求權等之權利中迴避，此將降低社會大眾發明之意願，如此一來，不僅違反專利法上希望透過對發明的保護、獎勵以促進產業發達之目的，亦有違社會正義與衡平的理念；
- 2.基於此觀點，專利發明之實質價值，應可解釋為及於第三人從申請專利範圍中所記載之構成中，容易推想到與該專利發明實質上同一者之技術，或第三者可當然預期者；
- 3.另一方面，對於專利發明申請時之公知技術，及該發明所屬技術領域中具有通常知識者容易自該公知技術推想到之技術，因原本任何人均無法取得專利（參照特許法第 29 條），故不屬專利發明之技術範圍；

再者，專利申請程序中，申請人有意識地自申請專利範圍所排除者，專利權人一旦承認不屬於專利發明的技術範圍，或有從外在可解釋為有如此的行動，之後專利權人有違反上述情形之主張時，依禁反言之法理，是不被允許的。



(二)關於本案而言，於民事第二審判斷：系爭說明書之申請專利範圍內容中，認其構成要件 A 和 B 中與被訴侵權對象不相符，其中專利發明構成要件 B 之保持器 (2) 構成和被訴侵權對象間認為具有「置換可能性」及「置換容易性」，被訴侵權對象屬於專利發明之技術範圍。然而，民事第二審：

1. 外筒 (1)、栓槽軸 (9) 及保持器 (2) 構成之無限滑動用滾珠栓槽軸承為專利發明於專利申請前已經是公知技術，在專利發明請求之「保持器 (2) 和外筒 (1) 組裝，形成複數個凹部，該凹部並與一軸方向具複數個的凸出部 (10) 之栓槽軸 (9) 穿置」(構成要件 C) 作滾珠栓槽軸承之軸亦為通常習慣之構成；

2. 並且

(1) 專利發明之保持器 (2) 是一體成形，在保持器 (2) 容置溝滾珠 (3) 可無限循環，在栓槽軸 (9) 抽出後，軸向凸凹部相互配合在仍能保持滾珠之位置 (構成要件 B)；

(2) 被訴侵權對象之保持器係由三板狀構件 (11)、兩回扣蓋 (31) 以及在外筒之負荷滾珠容置溝突堤 (25、27、29) 配合組合而成。系爭專利之保持器 (2) 相對應於前述所達成之功能相同，在被訴侵權對象的三板狀構件 (11) 及兩回扣蓋 (31) 分離式組成保持器，此為專利發明專利申請前之美國專利第 3360308 號專利案的無限滑動用滾珠栓槽軸承所揭



示。

二、本件事實之判斷

最高法院指出均等侵權成立的五項要件後，依這五項要件對於被訴侵權對象品是否構成均等侵權進行審理。在前三項要件中，原審判決已認定被訴侵權對象與本件專利發明的差異處有置換可能性及置換容易性，而為成立均等侵權之判決。最高法院並不否認此點，但繼續進行第四要件「非公知技術」之審理。

最高法院指出，在構成要件 B 的保持器，專利發明的保持器是一體的構造，被訴侵權對象則非一體，而是呈三枚板狀構件（11）組合而成，原審「關於構成要件 B 之保持器的構成，認為本件發明和被訴侵權對象間有置換可能性及置換容易性，據此，判斷上訴人製品屬於本件發明的技術範圍。」其理由是「本件發明中保持器為一體構造，依保持器本身滾珠可無限循環的安排，栓槽軸拔出時的滾珠保持功能及為此安排的軸凸部的安排的凹部形成功能（構成要件 B），相對於此，上訴人製品之保持器為三片板狀構件（11），二個回扣蓋（31）和外筒之負荷滾珠容置溝間之突堤（25、27、29）形成分離式構造，依此部材之相互配合，本件發明之保持器可實現前述各功能。」關於此點，最高法院認為，「上訴人製品中三枚板狀構件（11）及二個回扣蓋（31）成為分離式構造之保持器，是本件發明專利申請前所公告的刊物美國專利第 3360308 號專利說明書無限滑動用滾珠栓槽軸承所示」，亦即，被訴侵權對象在此構造的差異處是運用專利發明申請前之公知技術。

還有，「依如此般分離式構造之保持器保持滾珠在外筒之負荷



滾珠容置溝間設置突堤是技術上的必然，如此般構成和前同樣刊物的美國專利第 3398999 號說明書所示之滾珠栓槽軸承。」亦即，被訴侵權對象在此構造的差異處也是運用專利發明申請前之公知技術。

據上所述，被訴侵權對象之分離式構造的保持器及外筒之負荷滾珠容置溝間設突堤，是本件發明之專利申請前公知的滾珠栓槽軸承。

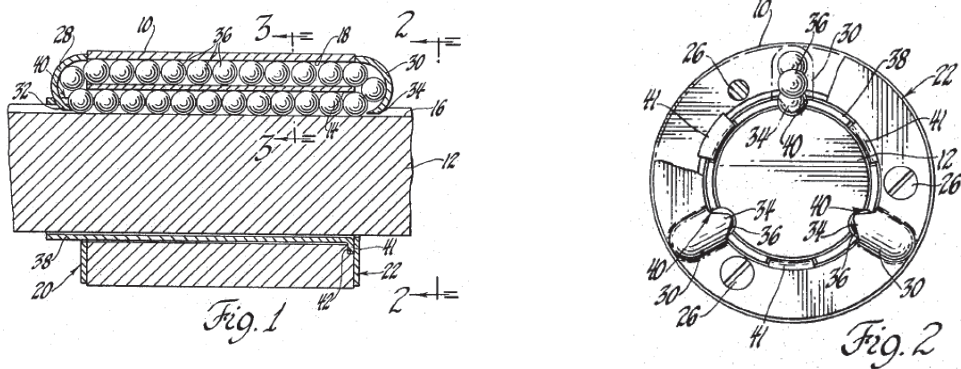


圖 3 公知技術：美國第 3360308 號專利案第一及第二圖

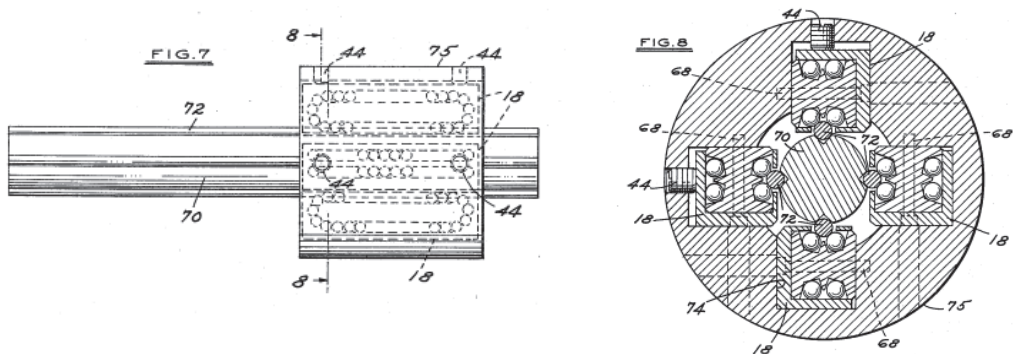


圖 4 公知技術：美國第 3398999 號專利案第 7 圖與第 8 圖



再者，依原審認定的話，上訴人之製品，無負荷滾珠在圓周方向循環之點及滾珠栓槽軸之凸部，扭矩傳達用負荷滾珠容置溝之負荷滾珠從左上夾成複列型式之角接觸式構造這點來看，和本件發明之構成（構成要件 A、C 參照）是共通的，原審從本件發明於專利申請前公告之日本特公昭 44-2361 號公報、德國專利第 1450060 號公報及美國專利第 3494148 號說明書中無負荷滾珠之圓周方向循環及複列形式的角接觸型之構造的有關記載來認定的話，這個滾珠栓槽軸承的技術在本件發明之專利申請前已是公知。

「因此，具備無負荷滾珠之圓周方向循環及複列型之角接觸構造的滾珠栓槽軸承之技術是本件發明專利申請前公知的話，依原審認定，保持器的構成依滾珠之接觸構造根本上無差異，因而，被訴侵權對象具備無負荷滾珠之圓周方向循環及複列型之角接觸構造的滾珠栓槽軸承，不脫公知分離式構造之保持器組合。所以，這個組合是不待本件發明之開示而為該發明所屬技術領域中具有通常知識者可以容易想到的話，被訴侵權對象，從本件發明之專利申請前的公知技術在申請時容易推導而得，因此，不能認為和本件說明書申請專利範圍記載構成均等，不能說屬於本件發明之技術範圍。」

「本件，如上所述，關於本件說明書中特許請求範圍所記載之構造中，存在與上訴人商品相異之部分，原審僅專就該上部分與上訴人商品之構造間是否承認置換可能性或置換容易性進行討論，然就上訴人商品與本件發明特許申請時之公知技術間之關係，並無任何討論，逕判斷上訴人商品與本件說明書中特許申請範圍所記載之構造構成均等，屬本件發明之技術範圍。原審之上該判斷，完全不



論置換可能性、置換容易性等均等其他要件之判斷是否得當，應是特許法之解釋適用有所錯誤。」

結論是，最高法院廢棄原高等法院判決發回更審。由於最高法院已明確指出，被訴侵權對象與本件專利發明的相異部分，是公知技術之運用，亦即不滿足均等侵權的第四要件，專利權人認為勝訴希望不大而進行和解。

肆、最高法院判決之解釋

最高法院在本案中明確列出成立均等侵權的五項要件，成為日後下級法院的準則，三村量一法官在判例解說中曾就這五項要件有進一步之闡釋⁹，以下是相關內容之摘錄。

一、第一要件：申請專利範圍所載之構成中和被訴侵權對象有異的部分不是專利發明的本質部分。

本判決所列均等成立之要件中，有關第一項本質部分之要件，相當於過去在學理上所稱之「技術思想的同一性」或「解決原理的同一性」，亦即被訴侵權對象和專利發明要有共通的技術思想。易言之，相當解決課題之被訴侵權對象使用和專利發明同一之解決手段之意。

所謂專利發明的本質部分，是指申請專利範圍記載之專利發明的構成中，當該專利發明特有的解決課題之手段為基礎的特徵部分，易言之，上述部分置換為另一構成的話，當該專利發明全體的技術思想不會被評價成另一個發明，該部分即被解為非本質部分。亦

⁹ 三村量一，最高裁判所判例解說，平成10年版民事編，法曹會發行，平成13年10月1日，頁112-185。



即，專利法是保護發明的實質價值，為實現過去之技術所未能達成的技術課題之解決，因而，基於過去所未見的特有的技術思想之解決手段，以具體構成向社會開示，說明書之申請專利範圍所記載之構成中，當該專利發明特有之解決手段為基礎思想之核心特徵部分，被理解為專利發明的本質部分，被訴侵權對象在本質部分與專利發明的構成有異的話，當然是專利發明的實質價值所不及，不能說和專利發明的構形成均等。

所以，發明參照各構成要件之有機結合以達成特定的作用效果的話，和被訴侵權對象相異的專利發明之本質部分應如何判斷，不是單純以申請專利範圍之記載之構成以形式上採用其中一部，而是將專利發明與專利申請時先前技術對比，以解決課題的手段確定特徵原理，具備被訴侵權對象之解決手段，和其解決手段之原理是否屬同一原理，或者是相異之原理而加以判斷¹⁰。

然而，最首先開示解決特定技術課題之解決手段的所謂先端式（pioneer）的發明時，依當該專利發明最初開示的解決手段為基本的構成，以發明為基礎的技術思想是廣泛的範圍，因此，其構成之一部置換而在專利發明之技術思想的範圍外是困難的。相對於此，當該技術課題已有多個解決手段是公知的，係成熟的技術領域，各個發明特有的技術思想之範圍狹小，專利發明之構成的一部以他構造置換，容易成為當該發明之技術範圍外¹¹。

¹⁰ 東京地判平成 11.1.28「徐放性製劑事件」。

¹¹ 牧野利秋，「均等論適用要件」，平成 10 年 9 月，頁 38。



二、第二要件：申請專利範圍所記載之構成中和被訴侵權對象有異的部分即使以被訴侵權對象置換，可以達到專利發明的目的，達成同一作用效果。

本要件在學理上稱為「置換可能性」。如前述般，過去均等論之議論，有關「置換可能性」之用語，有見解認為是包含（1）技術思想同一性、（2）作用效果同一性之兩要素的上位概念，本判決將技術思想同一性要件列在第（1）項，本判決之第二要件只含「作用效果同一性」。

被訴侵權對象，是否「達到專利發明的目的，達成同一作用效果」，以專利發明申請前之公知技術與專利發明比對，過去技術未能解決的課題，依據被當該專利發明所解決者，被訴侵權對象是否也解決而來決定。

亦即，在此專利發明的「目的」、「作用效果」，專利發明申請時之先前技術和專利發明比對後而確定，基本上，以發明說明所載之「發明所欲解決之課題」、「發明之效果」所記載者來確定¹²。

此時，發明說明所載專利發明的作用效果中，在當該課題之解決之外，即使有更附加之作用效果、或實施例特有的作用效果，在本要件之專利發明的「目的」、「作用效果」中的第二要件是否存在之判斷，並不予考慮。因為如此般超過專利發明解決課題的附加作用效果或實施例特有的作用效果，若要求被訴侵權對象也要同樣的實現，幾乎沒有均等論成立的餘地。

¹² 設樂隆一，「ボールスプライン事件最高裁判決の均等論と今後の諸問題」，知的財産法と現代社会，頁304。



在第一要件與第二要件的關係上，關於第二要件的充足性，即使某種程度概括的認定，依第一要件的均等成立範圍被限定。反言之，第一要件「技術思想同一」滿足的話，附加的作用效果或實施例特有作用效果即使不需要嚴密的同一，也是被認定為和專利發明構成實質同一。

在第一、二要件之判斷順序上，然而，第二要件的「置換可能性」是以專利發明解決的課題是否同樣被被訴侵權對象解決，這是與先前技術的關係來判斷，與第一要件都是要參考先前技術。因而，當在實務上具體個案判斷是否成立均等時，三村法官認為宜先判斷第二要件是否存在，再判斷前述第一要件較為適當¹³。

三、第三要件：申請專利範圍所記載之構成中和被訴侵權對象有異的部分以被訴侵權對象置換，是該發明所屬技術領域中具有通常知識者在被訴侵權對象之製造時點所容易想到的。

本要件在學理上稱為「置換容易性」。「置換容易性」和「置換可能性」在過去共同成為均等成立的要件，關於置換容易性的判斷時期，過去的通說見解是專利發明申請時，相對於此，近年來以侵害行為時的見解是有力的，這是國際的動向。

本判決在本要件中舉出「容易想到性」，也是過去學說上的通說見解，而其判斷基準時明確指出是「侵害行為時」頗為重要。

容易想到性的判斷基準時設定為侵害行為時，則專利發明申請後，隨著時間的經過認可均等的範圍會擴大。亦即，專利申請後，

¹³ 後續由三村量一法官所作之判決，均先判斷第二要件，再進行第一要件之判斷。例如 2000 年「海苔異物分離除去裝置」事件。



新技術出現時，當該技術與專利發明之組合為可以容易想到的範圍，新加入專利發明的容易想到性的範圍，會伴隨均等成立範圍擴大。

如此般，專利申請後，時間之經過，伴隨新的公知技術出現，均等之成立範圍可以擴大，但是，屬專利發明之權利範圍，在現實上成為專利權人之權利行使對象的行為可以增加，依時間變化專利權人的權利範圍卻沒有變化。亦即，專利發明的技術範圍是申請專利範圍所記載的技術內容及與其技術思想同一之範圍，含申請時均等成立之範圍畫出一定之客觀範圍，其範圍包含將來新出現的技術要素之一部置換，而預先確定。但實際上，新技術出現前，當該技術與專利發明之技術思想組合製品等之製造在現實上是沒有的，具體的事件無法認可為均等。易言之，比較如此般新技術之出現的前後，不會產生限制第三者過去可以自由製造的情況，專利權人在過去法律上不能行使的權利，也不會有新權利行使之可能。

容易想到性之判斷基準時為侵害行為時，複數者在不同時期製造同一被訴侵權對象時，依製造時期之先後，得有不同均等的成立情況。

亦即，首先，甲製造專利發明之構成要件之一部以新技術要素置換的製品，上述製品成為公知後，乙製造同一製品時，甲製造製品的時點該專利發明之一部以新技術置換不是容易想到的話，甲的製造行為不成立均等，依甲之製品的販賣等而置換新技術成為公知後，乙製造和甲同樣之製品是容易的，因而，乙的製造行為成立均等¹⁴。

¹⁴ 設樂隆一，「ボールスプライン事件最高裁判決の均等論と今後の諸問題」，知的財産法と現代社会，頁316。



四、第四要件，被訴侵權對象不是與專利發明之專利申請時的公知技術同一或該發明所屬技術領域中具有通常知識者在該申請時容易想到者。

本要件是學理上的「自由技術之抗辯」(公知技術之抗辯)，是否該當從公知技術之容易推導性的判斷，不是只就從被訴侵權對象置換的部分來判斷從公知技術的容易推導性，而是以被訴侵權對象作為全體，以專利申請時從公知技術是否容易推導來加以判斷。

所謂「自由技術之抗辯」(公知技術之抗辯)和本判決的第四要件中「申請時無新穎性、進步性之範圍，本來就不是專利權的範圍，專利權人的權利所不及」之考慮方式為基礎這一點是共通的。但是，自由技術的抗辯是與申請專利範圍所載構成文義上一致之範圍，亦即否定經過特許廳審查領域本來所及的專利權效力；而相對於此，第四要件是和申請專利範圍所載之構成文義上不一致之範圍，亦即未經過依特許廳審查領域者，擴張了超過本來範圍的專利權，這和檢視專利申請當時與公知技術的關係這一點，可以說是不同的。

在此相異點上，主要是主張舉證責任的關係，兩者有不同的考慮方式。亦即，自由技術之抗辯，侵害訴訟中被告抗辯必須舉證；相對於此，本判決第四要件，超過申請專利範圍之文義，未經過特許廳審查之領域擴張專利權的效力作為要件，則必須由專利權人負責舉證。

專利權人就被訴侵權對象和專利申請時存在的公知技術間的關係不是同一或可以容易推導，必須負責舉證，舉證的對象相當廣



泛，訴訟實務上甚為困難。關於第四要件，只要對造不爭執和特定公知技術的關係，專利權人不必就滿足此要件為積極的舉證，但對造主張舉證專利申請時特定之公知技術存在時，專利權人就被訴侵權對象和該公知技術不是同一或容易推導的範圍就必須舉證。亦即，關於第四要件，和特定公知技術之關係而指摘第四要件不滿足的舉證責任由對造負擔，和該公知技術關係滿足第四要件之舉證責任由專利權人負擔。

五、第五要件：被訴侵權對象不是相當專利發明申請專利時從申請專利範圍意識的排除者之特殊情事。

一般專利權侵害訴訟中，有申請檔案歷史禁反言之法理，專利申請過程中申請人從專利發明之範圍排除的技術，取得專利權後不予以排除而主張其有專利權的效力是不允許的。所以，即使適用均等論，專利申請過程中申請人從申請專利範圍排除之範圍，不成立均等。進而言之，產生申請檔案歷史禁反言者，就那些補充、修正的內容有禁反言的效果可分為狹義說和廣義說，至於在何種形式的補充、修正有禁反言之適用而否定均等論之成立，並無定論。也有主張為避免以先前技術的存在為理由核駁乃至無效所進行的補充、修正為限，才能否定均等論的成立之見解。

本判決不只從專利權人側承認不屬於專利發明之技術範圍時，即使在外觀上可解為有此行動的情況，專利權人後來作相反的主張都是不允許的。據此判示，不問補充、修正是以先前技術存在的理由而為了迴避核駁、異議、撤銷專利權、專利無效審決所進行者，還有，不問是回應特許廳審查官所作（核駁理由通知、撤銷專利權理由通知乃至專利無效理由通知或事實上之勸告），或申請人自



發所進行，而在專利申請過程中限縮申請專利範圍之補充、修正時，專利權人就其限縮的部分不容許主張為均等。還有，申請人為迴避核駁、撤銷專利權乃至專利無效而限縮申請專利範圍之意圖下進行補充、修正，申請人主觀上有意透過補充、修正而特定申請專利範圍所記載之明確發明的構成，此種補充、修正而刪去的部分均否定均等論之成立。

一般當確定專利發明之技術範圍時，依申請專利範圍所記載之內容，參酌申請經過，文理解釋上當該文義內容以申請人意識之限定而作以上限制的解釋；乃至申請檔案歷史禁反言之理論的適用，該當均等之成否判斷而超過申請專利範圍之文義範圍而阻止權利範圍擴張的情況，同樣是參酌相同的申請經過；但是兩者的任務有異，後者（均等成否之判斷）是依申請過程之補正乃至更正，不必認定申請人就限縮部分放棄權利，只要限定的外觀存在為已足。如此般的考慮方式，沒有理由區別補充、修正是由審查官之教示，或申請人自發進行，不必考慮補充、修正是否為申請人的主觀意圖。實際上具體事案中，專利申請過程中的補充、修正，迴避先前技術存在為理由之核駁所進行者，而進行特定發明之構成的情況最多，第三者要判斷補充、修正的原因有很高的困難度。本判決重視申請經過的外觀形式，是保護第三者的預測可能性。

伍、判決啟示與探討

一、就日本統計數據而言，五要件中以第一要件門檻最高，因在本判決之後而不符均等侵害案件數，以第一要件不滿足比率占最多數。本質部分究竟為何？藉由本判決原貌及後續判決案例（參見本期月刊「海苔異物分離除去裝置」事件及「卡發行系統



」事件）能進一步對本質部分有所瞭解。

二、在本判決提及之非本質部分，從日本學說和法院討論將「本質部分」之意涵分為「技術特徵說」和「技術思想說」兩種解釋，「技術特徵說」認為：一請求項內可加以區分為本質和非本質兩技術特徵群組，其中屬於本質部分者為專利發明中能解決問題之技術特徵，且對先前技術有貢獻具有新穎性和進步性之技術特徵，如 1976 年大阪地院「活動鉛筆」專利侵害訴訟；相對地，技術思想說認：本質部分判斷方式並非只針對請求項中之技術特徵而言，而是專利發明中解決特定技術課題之技術思想，如牧野利秋指出：本質部分係專利發明採用之特定技術手段有意義展現出解決技術課題之思想，此為專利發明的實際價值，舉例說明，若本判決之被訴侵權對象為徑向型滾珠軸承則不適用第一要件，因系爭專利就技術思想屬於角接觸型滾珠軸承之類別，系爭專利與被訴侵權對象之技術思想並不相同，故兩者差異部分已涉及本質部分，並不是非本質部分，前揭三村量一係採「技術思想說」。

三、本判決第二要件之置換可能性提及：被訴侵權對象與系爭專利存在差異部分予以置換，能達到相同之作用效果，實現相同發明目的，其中之作用效果相同是：定性還是定量上之判斷？被訴侵權對象與專利發明在置換後作用效果定性與定量上完全相同是不可能的，故法院僅可能在定性或定量選擇而加以審酌，惟在最終作用效果是否為同一時，究竟是選擇定性分析，抑或是定量分析為日本學說與法院審判意見，並未建立一致性之見解。



四、日本學者小松陽一郎認為第三要件是所有均等五要件中最難以客觀判斷之要件，對於置換是否容易性衡量尺度有三種不同標準：進步性同一說及發明同一說。進步性同一說認為：均等之置換容易性判斷尺度與進步性之容易性水準相同；另發明同一說認為：容易想到之範圍係該發明所屬技術領域具有通常知識者認為與發明具同一性之範圍，其產生之保護範圍最小；第三種觀點為中間說，其認定之尺度介於前揭兩觀點之間¹⁵。

五、均等第四要件之非公知技術，將均等所擴大範圍應排除「公知技術」與「該發明技術領域具有通常知識者在專利申請時能從公知技術輕易推導之技術」。對於輕易推導之部分判斷基準，日本普遍認為與特許法第 29 條第 2 項規定之進步性標準相同¹⁶；另能從公知技術中輕易推導者，究竟是指置換部分或是被訴侵權對象之整體，亦是判斷適用公知技術抗辯與否重要課題，綜合日本法院用於本要件之相關判決而言，輕易推導之判斷係採被訴侵權對象之整體，而非置換部分，如東京地院 2003 年 8 月 28 日「暗渠形成裝置」事件判決，法院認為：被告之「裝置」是該發明所屬技術領域具有通常知識者在本發明申請時之公知技術基礎上可輕易推導出者。

六、日本最高法院均等第五要件係針對禁反言而提出，其內涵包括兩面向，其一為：在專利申請過程中，申請人從專利權申請專

¹⁵ 小松陽一郎：關於均等原則適用要件（3）「置換容易性」，載村林隆一、小谷悅司：專利審判中之均等原則—日美歐之比較，經濟產業調查會 2003 年版，頁 35。

¹⁶ 小谷悅司：均等原則之動向—無限滑動用滾珠栓槽軸承最高法院之判斷及今後之課題，載村林隆一、小谷悅司：專利審判中之均等原則—日美歐之比較，經濟產業調查會 2003 年版，頁 599。



利範圍中有意識地排除之內容，一旦專利權人承認它不屬於專利發明之技術範圍；另者為：從「表面上」看專利權人之行為可以被認為具有上述意思，專利權人其後再提出與此不同主張，按照禁反言原則是不能被允許的。其中值得一提的是關於專利申請時之意識限定，實務上於申請時之說明書（亦可能為先前技藝）已存在之物質和技術，若將與系爭專利之技術特徵予以置換，相信是非常容易者，從日本法院判決多數認：對該發明所屬技術領域具有通常知識者而言，在專利申請時將某變換技術特徵之技術納入申請專利範圍是容易的，而專利申請人卻未如此，則屬於專利申請人之意識限定，故非屬可均等範圍者。

六、結論

日本專利制度之實施已有百年歷史，惟對於均等論採用卻極其保守，相對於專利權人的權利保護範圍較為不利，此與明治維新後日本之作法極為不同，在明治維新的洗禮，日本行事風格講究迅速學習和融會內化，而美國自最高法院於 1853 年 *Winans v. Denmead* 案創設均等論概念，乃至於 1950 年 *Graver Tank & Manufacturing Co. v. Linde Air Products Co.* 案中重申均等論之保護至今均有一段時日，甚至日本法律體制師法對象之德國早在 1978 年修改其專利法，將原先之「三段論」轉採「均等論」，日本為何對均等論之採行一直持嚴格謹慎態度？合理推測，必定有其特別的考量。就日本大企業單一公司之每年平均申請案量遠超美國公司，如 Panasonic...，然是否依此斷定日本科技創新能力高過美國？反倒由各國科技發展現況而言，較合理的解釋為：日本每一專利隱含創新程度未及於美



國，換言之，日本申請專利結構分析概屬於改良之發明，美國創新之發明比例高於日本，因此在改良之專利背景下，日本專利間技術形成較為密集分布，若採行均等論對於特許廳授予專利時，將均等隱而未見於文義之擴大權利範圍考慮在內，實際會衍生許多專利重疊，亦會形成權利範圍更多不明確的解釋糊模地帶，且得厚於專利權人權利擴充之均等論，對於創新發明之國家較為有利，此亦是改良發明占多數之日本所不樂見者，日本基於保護本國產業立場，故對均等論之明確採肯定時間遠慢於其它同等工業大國不無其道理。

專利是否侵害之認定，本屬法院之職權，參考美國、德國、日本等先進國家，莫不由法院建構專利侵害認定之原則。我國過去對於專利侵害認定原則，以經濟部智慧財產局所擬「專利侵害鑑定要點」，由司法院發交各級法院參考，可說只是一種權宜措施。本文分析日本最高法院有關均等侵權之判決，期能對日後智慧財產法院建構專利侵害鑑定原則有所助益。