

專利侵害判斷均等論之再審視及建構

研究生：張添榜

指導教授：劉尚志教授

王立達教授

國立交通大學科技管理研究所博士班

摘要

在專利法制中，均等論與申請專利範圍，共同界定專利權範圍，是決定專利侵權的重要步驟。專利制度一方面要求發明人描述其發明，但要避免以僵化的字義限制專利權，以合理保護發明，進而鼓勵創新。但在另一方面，專利制度又要求明確定義專利權範圍，避免衝擊以技術為基礎的合法產品與服務投資，並鼓勵追求超越專利權的創新。在專利政策矛盾下，以均等論保護發明，具有高度不確定性，所以被認為是專利法中相當困難的原則之一。

我國智慧財產局訂定之專利侵害鑑定要點，被司法院作為判斷均等論之參考，但是其並非法律，對法院不具有拘束力。為瞭解我國法院實際適用均等論的標準，本研究以實證研究方式，分析我國最高法院及智慧財產法院判決，以了解法院實際認定均等論的實質內涵與運用方式。此外，由於專利侵害鑑定要點的內容，主要參考美國法，本研究亦以美國法為基礎，進行比較法研究，探究我國均等論的實際運用方式，是否與美國法規範有所差異，進而討論可能差異的正當性。

本研究發現，在我國均等論判決中，並未完全依循專利侵害鑑定要點，而且判決中均等論的實質內涵與運用方式，也無一致的標準。本文以為，司法對於均等論的判斷，在通案中應有一致的標準，在個案中應有更合理的標準。並且，均等判斷程序中，當事人進行主義可以再強化，而法院運用均等論侵權判斷則可更具彈性，以簡約司法資源，促進司法經濟，提昇司法效率與判決品質，追求更理想的公平性。此外，本文提出，以客觀保護發明合理內容，作為我國均等論之立論基礎，同時，也提出對我國均等論內涵與判斷方式的建議，以使均等論界定的專利保護範圍，更能符合專利法保護發明本質之精神。

Revisit and Reconstruction of the Doctrine of Equivalents in Patent Infringement

Tien-Pang Chang

Abstract

The doctrine of equivalents is one of the most difficult and unpredictable doctrines in patent law to apply. By allowing patentees to gain exclusive right beyond the literal claims in their patents, this doctrine creates tension between the adequate protection of patent right and the public notice function in the patent system. The Taiwan Intellectual Property Office issued the Guidelines for Patent Infringement Verification (hereinafter “GPIV”) in 2004, which was regarded as the guiding principle for patent infringement verification in Taiwan. The GPIV introduced some principles in the doctrine of equivalents from the U.S. patent law. In applying the doctrine of equivalents based on the GPIV, if the difference between the accused subject and the patent claim is not substantial, then the two are equivalent. If there is any claimed technical feature or its equivalent that could not be found in the accused subject, there is no infringement by equivalence. To determine equivalency, the triple identity test or the insubstantial test should be applied. However, the courts treat the GPIV as a guideline for the designated organizations to provide patent infringement report, not as a law or a regulation with the binding force of law. Therefore, it will be desirable for the public to know how the courts apply the tests for the doctrine of equivalents in Taiwan. This thesis surveys the patent infringement decisions in the Taiwan Intellectual Property Court and the Taiwan Supreme Court, and analyzes the tests for the doctrine implanted in the courts decisions by empirical study. This thesis also studies the related US patent law and reviews the practice of the courts accordingly. Finally, this thesis provides some comments and suggestions on the test for the doctrine of equivalents in Taiwan.

Keywords: doctrine of equivalents, triple-identity test, tri-partite test, function-way-result test, insubstantial test, empirical study

謝 誌

專利均等論，雖是向外探求專利權的保護極限，其實也是向內探求專利的保護本質。對個人而言，這本論文的撰寫過程，看似是向外探求學識修行的極限，其實，向內探求自我認知的成份可能更多。這段期間，除了對論文主題與內容的思索與研究，個人的親情、真愛、友誼、信仰與職場生涯的挑戰也相繼而來。所以，論文過程，對個人而言，不只是一段探求均等論百年發展的跨時空之旅，也是一段面對生命各種衝擊的成長之旅。心中，真曾有過放棄的念頭。無論如何，狂風暴雨終過，論文完成，滿心感激。若沒有多人相助，論文一定不成。論文若有任何價值，應歸功於這些協助。但若有任何謬誤，則應歸究於個人學識與能力不足。

感謝恩師劉尚志老師，從進入交大科技法律研究所研讀碩士班開始，一直至博士班研究，持續不斷予我的教誨與提攜，不只提供學術研究方面的協助，指導撰寫碩士與博士論文，甚至於還包括職場生涯發展方面的協助，予我一段難得的新加坡經歷，擴大國際視野，是我從未設想過的。

感謝指導教授王立達老師予我的悉心指導，他教會我治學的嚴謹，無論是論述的內涵或是格式的要求，並多次激發我的想法，使論文內容更為清楚而周延。

還要感謝學校老師：感謝倪貴榮老師，他啟發並強化我對案例法的了解，論文中大部分的美國法比較，都是根基於他為我立下的良好基礎。此外，他不時表達關切與並給予建議，也促使我持續努力。感謝王敏銓老師時時表達他深切的關心、建議與協助，這些是如此適切而即時，是我完成論文的重要助力。還要感謝口試老師們，蔡明誠老師，蔡惠如老師、熊誦梅老師與陳在方老師的指導與教誨，都讓論文更臻完善。

也要感謝學校同學們的協助，例如上晃的專業指點，有助我國法相關資訊的收集，Frank 的修業經驗分享，讓我在論文選題與發展啟發良多，還有其他同學及科法所行政人員的支持、協助、體諒與鼓勵，都讓我感激。

感謝好友青賢與承永的熱誠，他們不只在過程中給予鼓勵，更詳閱論文，協助口試預演，指出不足，不只是工作上的好伙伴，更是值得信賴一生的好友。此外，論文撰寫期間，還有好多師長、朋友與伙伴的支持、關心與體諒，也許未必直接與論文撰寫有關，但有助我克服生活上困難，減少不便，可以擁有更多心力面對論文，都讓我心懷感激，恕我不再一一言明。

感謝家人對我的最大支持與諒解，他們知道我這段期間的困難，常在背後默默地予我協助，雖未言明，但我都放心中。

謹將此論文獻予父親與母親，父母恩情，文難盡述，恩難盡報，終身銘心。



目 錄

中文摘要.....	i
英文摘要.....	ii
第一章、緒論.....	1
第一節：問題意識.....	1
第二節：研究方法.....	4
第一項：實證研究說明.....	4
第二項：比較法說明.....	4
第三節：各章架構.....	4
第二章、美國均等論之規範與相關研究.....	6
第一節：侵權比對標準與均等論發展.....	6
第一項：早期專利法的專利權範圍.....	6
第二項：1836年專利法的專利權範圍.....	7
一、Winans：第一個均等判決.....	7
二、專利保護發明之本質.....	9
第三項：1870年專利法的專利權範圍.....	10
一、Union Paper-Bag：專利法上的相同.....	10
二、Boyden Power-Brake：逆均等論.....	11
第二節：現代均等論.....	12
第一項：現代均等論的建立.....	12
第二項：從衡平說到同一性.....	15
一、均等論的衡平說.....	15
二、專利法的同一性.....	15
第三項：保護與公示的調和.....	16
第四項：公示作用與專利申請歷史禁反言.....	17
第二節：均等判斷流程與全要件原則.....	19
第一項：均等侵權的判斷流程.....	19
第二項：以全要件作判斷基礎.....	19
第三項：要件定義與比對單位.....	20
第四項：均等判斷為事實問題.....	21
第三節：均等判斷方式.....	22
第一項：兩種主要判斷方式.....	22
第二項：判斷者與判斷時間.....	22
一、以習於該項技術人士衡量.....	22
二、專利侵權時作為判斷時點.....	23
第三項：三部測試法.....	23
一、一般原則.....	23
二、比對適用順序.....	24
三、陪審團決定均等.....	24
四、功能的判斷.....	24
五、手段的判斷.....	25
六、結果的判斷.....	27

七、三部測試法與其他因素.....	28
第四項：非實質差異法.....	29
一、非實質差異法的確認.....	29
二、判決的相關參考指標.....	30
1. 幾個判斷實質差異因素(Tanabe,1997).....	30
1.1 刻意使用的限制用語：.....	30
1.2 申請中陳述使習於該項技術人士認知.....	30
1.3 專利權人的失敗實驗證明實質差異.....	31
1.4 對應案在其他國申請的說明限制.....	31
1.5 訴訟中的實驗失敗.....	31
2. 欠缺關鍵功能 (Vehicular, 1998).....	31
3. 為區別先前技術增加限制(ACCO, 2003).....	32
4. 擴大均等以致專利範圍要件失效(Freedman, 2006).....	33
第五項：其他考量因素.....	33
一、一般因素說明.....	33
二、已知置換性.....	34
1. 已知置換性之提出.....	34
2. 作為一個判斷均等重要因素.....	34
3. 彌補三部測試法之不足.....	35
4. 置換性並非相容性而是設計選擇.....	36
5. 置換性並非判斷均等之決定性因素.....	36
6. 以難度判斷置換性.....	37
7. 小結.....	38
三、逆均等論的考量.....	38
第四節：均等論之限制事由.....	38
第一項：特定排除原則.....	39
第二項：專利範圍要件失效原則.....	39
第三項：技術貢獻公眾原則.....	40
第四項：先前技術阻卻原則.....	41
第五項：申請歷史禁反言原則.....	42
第五節：美國相關研究與見解.....	43
第一項：均等相關研究與因應.....	43
第二項：侵權判斷流程.....	45
第三項：對全要件的評論.....	45
一、受到技術內容與撰寫方式限制.....	45
二、易因細節差異造成不公平.....	46
第四項：均等論判斷方式.....	47
一、侵權判斷的時點.....	47
二、三部測試法的評價.....	48
1. 功能/手段/結果定義困難.....	48
2. 無法合理判斷均等.....	50
三、非實質差異法的評價.....	51
1. 實質差異應只作為判斷均等的一個因素.....	51
2. 二部份的非實質差異的判斷.....	51
四、均等判斷綜合評價.....	52
第五項：其它因素.....	52

一、已知置換性.....	52
1. 置換性作為獨立完整判斷均等的方式.....	52
2. 置換性作為支持均等的一個因素.....	53
3. 置換性作為否定均等適用的因素.....	53
4. 作為必要測試或充足測試.....	54
二、非顯而易知.....	54
三、可預見性.....	55
第六節 本章小結.....	57
第一項：均等論之發展.....	57
第二項：全要件與比對方式.....	57
第三項：其它因素與均等限制.....	58
第四項：美國相關研究.....	58
第三章、我國鑑定要點規範與國內研究.....	60
第一節：專利侵害鑑定要點.....	60
第一項：鑑定要點之制定.....	60
第二項：侵權鑑定流程.....	61
第三項：均等論之目的.....	62
第四項：全要件原則.....	63
一、全要件原則適用.....	63
二、均等比對單位與方式.....	63
第五項：判斷均等的方式.....	64
一、非實質差異法.....	64
二、三部測試法.....	64
第六項：其他判斷均等因素.....	65
一、輕易完成.....	65
二、置換性.....	65
第七項：均等論之限制事由.....	66
一、技術貢獻公眾原則.....	66
二、先前技術阻卻原則.....	66
三、申請歷史禁反言原則.....	67
第八項：逆均等論.....	67
一、逆均等論目的.....	67
二、逆均等論的比對.....	67
第二節：我國相關研究與見解.....	68
第一項：均等論目的.....	68
第二項：全要件原則.....	69
第三項：判斷均等的方式.....	69
一、以三部測試法判斷均等.....	70
二、以非實質差異法判斷均等.....	71
三、置換性.....	72
第三節：本章小結.....	73
第四章、我國均等論司法判決實證研析.....	75
第一節：均等論對我國產業之影響.....	75
第二節：最高法院判決.....	75
第一項：實證分析說明.....	75

第二項：最高法院肯定均等論規範.....	76
第三項：均等論之意義與內涵.....	76
第四項：肯定鑑定要點之鑑定流程.....	77
第五項：全要件比對均等論.....	78
一、認可均等論以全要件原則比對.....	78
二、以限制集合比對均等.....	78
三、被控對象不必一一對應.....	80
第六項：判斷均等的方式與因素.....	81
一、認可非實質差異法與三部測試法.....	81
二、置換性判斷均等之內涵與方式.....	81
1. 95年度台上字第1857號判決：置換可能性與容易性.....	82
2. 96年度台上字第363號判決：作為判斷技術手段的因素.....	83
3. 99年度台上字第767號判決：無置換可能性即無均等適用.....	83
4. 最高法院判決小結.....	83
三、屬技術領域中具有通常知識者可輕易完成.....	84
第七項：均等論之限制.....	85
第八項：逆均等論.....	86
第九項：廢棄判決理由分析.....	86
第三節：智慧財產法院的實踐.....	87
第一項：實證分析說明.....	87
第二項：侵權鑑定流程.....	88
第三項：全要件原則比對.....	89
一、欠缺對應要件不判斷均等.....	89
二、全要件判斷均等.....	91
三、均等的比對單位.....	92
第四項：判斷均等的方式.....	95
一、均等比對方式.....	95
二、三部測試法.....	97
1. 三部測試法的完整判斷.....	97
2. 三部測試法各個因素的比對順序.....	98
三、非實質差異法.....	101
四、判斷與專利範圍要件實質相同之比對方式.....	101
五、置換性與輕易完成.....	102
1. 輕易完成判斷均等.....	102
2. 置換性判斷均等.....	102
2.1 包含三部測試法為內涵，作為完整判斷方式.....	103
2.2 內涵不明，作為完整均等判斷方式.....	103
2.3 取代難易程度為內涵，判斷手段實質相同.....	104
第五項：限制均等事由.....	105
第六項：判定均等與勝訴率.....	106
第七項：逆均等論.....	106
第四節：實證研究結果分析.....	107
第一項：欠缺要件不判斷均等的問題.....	107
第二項：未必嚴守鑑定要點判斷流程.....	107
第三項：全要件原則仍需要正當化.....	108
第四項：均等比對單位差異待釐清.....	108

第五項：運用不同的均等判斷方式.....	109
第六項：不同標準的均等判斷因素.....	110
第七項：限制均等原則的認知差異.....	111
第八項：不高的均等勝訴率.....	111
第九項：鑑定要點規範與司法實務差距.....	112
第五節：本章小結.....	112
第一項：均等論法理.....	112
第二項：侵權判斷流程.....	112
第三項：全要件原則.....	113
第四項：均等判斷方式.....	113
第五項：相關均等判斷因素.....	114
第六項：均等限制事由.....	115
第七項：肯認逆均等論的適用.....	115
第五章、均等論定位與判斷方式再釐清.....	116
第一節：均等論之立論基礎.....	116
第一項：美國專利以保護發明本質為核心.....	116
第二項：美國專利同一性的保護分析.....	117
第三項：我國專利保護特定技術思想.....	118
第四項：以客觀保護相對合理內容立論.....	119
一、客觀保護發明相對合理內容.....	119
二、均等保護實質相同的合理性.....	120
三、提供合理標準檢視均等測試方式.....	120
第二節：侵權比對流程建議.....	121
第三節：均等比對之基礎.....	122
第一項：全要件原則之妥適性.....	122
第二項：單一限制為比對單位.....	124
第三項：習於該項技術人士標準.....	125
第四項：均等判斷時點.....	126
第四節：均等比對方式.....	127
第一項：三部測試法.....	127
一、能否合理判斷均等.....	127
二、考量申請專利範圍脈絡.....	128
1.以專利範圍要件為比對基準.....	128
2.法院判決例：挖土機捲揚機構案.....	129
3.專利申請歷史與先前技術的考量.....	129
三、以功能為導向進行判斷.....	130
1.不宜以模糊功能作門檻.....	130
2.三部測試法之判斷順序.....	131
3.先判斷手段的可能問題.....	131
3.1 錯選或遺漏比對之對應構件.....	132
3.2 後續認定功能矛盾或與手段無關.....	133
3.3 無法合理判斷技術手段.....	133
4.先判斷結果的可能問題.....	134
5.以功能為導向對應構件.....	135
四、功能/手段/結果之判斷.....	136

1. 功能的判斷.....	136
2. 手段的判斷.....	137
3. 結果的判斷.....	139
五、三部測試判斷執行流程.....	140
第二項：非實質差異法.....	141
一、國內論述內容不明.....	141
二、美國參考因素之分析.....	142
三、作為終極判斷均等方式.....	143
四、考慮從發明本質再出發.....	143
第三項：五要件理論.....	144
一、實質技術比對部分之分析.....	144
二、司法權逾越行政權之疑慮.....	145
第四項：置換性.....	146
一、我國判斷均等之置換性內涵與方式.....	146
二、以取代難易度為內涵判斷手段實質相同的問題.....	146
1. 可能逾越專利保護發明本質之界限.....	146
2. 判斷的結果不確定性高.....	147
3. 專利公示作用較為不足.....	148
4. 不宜以取代難易度為內涵判斷手段實質相同.....	148
三、具有置換可能性不代表技術手段實質相同.....	149
四、判斷置換性之取代難易程度應有客觀證據.....	150
五、重新調適置換性內涵與判斷均等的用法.....	150
1. 技術取代難易程度作為內涵.....	150
2. 作為判斷均等因素的必要性.....	151
3. 置換性在判斷均等時的用法.....	152
第五節：其他考量因素.....	154
第一項：輕易完成(顯而易知).....	154
一、美國論者建議多有適用前提規範.....	154
二、輕易完成與非實質相同內涵有別.....	156
三、輕易完成標準可能破壞公示作用.....	156
四、輕易完成者應屬可預見.....	157
五、輕易完成與全要件原則比對衝突.....	158
第二項：限制上位均等範圍比對.....	158
第三項：申請時的可預見性.....	160
第六節：均等判斷通則考量與決定比對方式.....	161
第一項：專利發明本質作為均等限制.....	161
第二項：從逆均等論反推均等限制.....	161
第三項：考量技術難度與判斷時點.....	162
第四項：依雙方提出主張與證據作綜合判斷.....	163
第五項：功能手段與結果定義作為法律問題.....	163
第七節：其他建議.....	164
第一項：建議均等侵權判斷應有一致標準.....	164
第二項：強化當事人進行主義節約司法資源.....	165
第六章、結論.....	167
第一節：公平合理的均等判斷標準.....	167

第一項：保護本質與公示作用調和.....	167
第二項：全要件原則作為比對基礎.....	167
第三項：通案一致的均等判斷標準.....	168
第四項：個案合理的均等判斷標準.....	168
第二節：專利訴訟司法經濟與效率.....	170
第一項：當事人進行主義之再強化.....	170
第二項：均等論侵權判斷之彈性化.....	171
參考文獻.....	172
中文書籍.....	172
中文學位論文.....	172
中文期刊.....	172
其他中文參考文獻.....	173
英文書籍.....	173
英文期刊.....	174



專利侵害判斷均等論之再審視及建構

第一章、緒論

第一節：問題意識

智慧財產權的權利範圍界定，被認為是智慧財產權法的最重要議題¹。專利界定保護範圍的方式，在智慧財產權中，有其獨特的一面。長久以來，專利法要求發明人以申請專利範圍(Claim)，明確界定其發明²。但是當一個產品或方法，未落入申請專利範圍界定的字義範圍時，依據均等論(doctrine of equivalents)，被控對象之各構件與各專利範圍要件³，若為相同或實質相同時，則被控侵權對象仍可能構成侵權⁴。所以，均等論雖非擴大申請專利範圍的工具⁵，仍提供專利權人另一層次的保護，是專利權的最後防線。有論者認為均等論提供專利全方位的保護⁶，是專利法中最重要的原則⁷。但由於均等論一直未有理想判斷標準，標準也可能因個案而異，導致專利權保護範圍不明確，與專利政策的公示作用產生衝突⁸。所以，均等論的不確定性⁹，被認為是專利法中最顯而易見，也最為人知的¹⁰，甚至，被認為是專利法各原則中，最困難而且最不可預測的¹¹。均等論的不確定性，降低競爭者迴避設計的意願，減少競爭，也減少

¹ Donald S. Chisum, *The Scope of Protection for Patents After the Supreme Court's Warner-Jenkinson Decision: The Fair Protection - Certainty Conundrum*, 14 SCCHITLJ 1, 5 (1998).

² *Id.* at 5.

³ 本文將申請專利範圍中的 element，稱為「專利範圍要件」。被控對象的 element，則稱為「構件」，以作區別。

⁴ Warner-Jenkinson Co., Inc. v. Hilton Davis Chemical Co., 520 U.S. 17, 21 (1997).

⁵ ROBERT C. KAHRL, PATENT CLAIM CNSTRUCTION, 9-56 (2001-2003).

⁶ Sun Y. Pae, *Balancing the Public Interest Against That of a Patent Owner: The Doctrine of Equivalents*, 19 DCBA BRIEF 21, 26 (2006).

⁷ Nicholas Pumfrey, et al., *The Doctrine of Equivalents in Various Patent Regimes—Does Anybody Have It Right?* 11 YALE J.L. & TECH. 261, 262 (2008-2009).

⁸ John Mills, *Three “Non-Obvious” Modifications to Simplify and Rein in the Doctrine of Equivalents*, 14 FED. CIRCUIT B.J. 649, 664 (2005).

⁹ 此一不確定性，包括法律上的不確定性與事實上的不確定性。See Matthew C. Phillips, *Taking A Step Beyond Maxwell to Tame the Doctrine of Equivalents*, 11 FORDHAM INTELL. PROP. MEDIA & ENT. L.J. 155, 162-63 (2000).

¹⁰ S. Jay Plager, *Challenges for Intellectual Property Law in the Twenty-First Century: Indeterminacy and Other Problems*, 2001 U. Ill. L. Rev. 69, 72 (2001).

¹¹ Paul R. Michel, *The Role and Responsibility of Patent Attorneys in Improving the Doctrine of Equivalents*, 40 IDEA 123 (2000).

了迴避設計所帶來的創新。但是，創新正是專利法所要鼓勵的¹²。因此，均等論的研究，一直都被認為是相當重要的。

我國司法判斷均等論的標準，一般認為主要是參考智慧財產局訂定「專利侵權鑑定要點」(以下簡稱「鑑定要點」)¹³，其中說明我國判斷均等侵權的一些重要原則。而這些均等論原則，主要係承襲美國專利法¹⁴。但是最高法院也數次在判決中表示，鑑定要點均僅供專利侵害專業鑑定機構為鑑定時之參考，非屬具有法律效力之法規命令，判決認定事實違反鑑定要點，與適用法規無關，也就沒有違背法令¹⁵。亦即，鑑定要點對於法院並無法律拘束力。因此，法院在判斷均等侵權時，是否依據鑑定要點執行，應值得研究。

在已知各種均等比對方式中，我國鑑定要點規範主要使用三部測試法¹⁶(我國也稱為「三步測試法」或「三階段同一性測試法」)作判斷均等侵權標準。過去實證研究也顯示，智慧財產法院在以均等論判斷侵權時，幾乎每一案件中都使用三部測試法作決定¹⁷。雖然，三部測試法是否可適用於所有類型之技術，可能仍有所爭議¹⁸，例如有論者認為此方式對於生物科技領域產業，有些窒礙難行¹⁹。然而，其目前仍可說是我國判斷均等侵權的最重要準則。但因「專利侵害鑑定要點」只是要點性質，對於均等論的內涵與適用方式，並未有足夠的詳盡說明，例如，對於三部測試法如何決定專利的手段、功能、與結果，鑑定要點中並未定義或說明，也未對手段、功能與結果之適用順序作出規範。其中，手段是否應以實施例與被控對象比對決定？還是可以說明書揭示為基礎，上位化技術概念之後進行比對呢？在我國過去對於專利均等論的實證研究中，僅對判決個案運用均等比對方式，及均等論判決中專利權人訴訟結果作統計，進而討論廢止均等論的影響，並未對法院在運用三部測試法的程序與手法，進一步作研

¹² Phillips, *supra* note 9 at 164-65.

¹³ 沈宗倫，「專利侵害均等論之過去、現在及未來--我國法應何去何從？」，東吳法律學報，第20卷第2期，頁175-176(2008)。

¹⁴ 參前揭註，頁176。

¹⁵ 例如，最高法院97年度台上字第1938號判決即載明：「司法院及經濟部智慧財產局印行之『專利侵害鑑定要點』及『專利侵害鑑定基準』，均僅供專利侵害專業鑑定機構為鑑定時之參考，非屬具有法律效力之法規命令。原判決認定事實有無違背該要點或基準，核與適用法規無涉，即無違背法令可言。」

¹⁶ 三部測試法原文為 *tripile identity test* 或 *tripartite test*，並無步驟與順序的意思，因此，本文以為譯作「三部測試法」，應較「三步測試法」為妥適。

¹⁷ 陳定富，均等論應用於我國專利訴訟案例之實證研究--以最高法院與智慧財產法院之判決為基礎，東吳大學法律研究所碩士論文，頁8(論文摘要)(2009)。

¹⁸ 沈宗倫，前揭註13，頁186-187。

¹⁹ 倪萬鑾，均等論的優、缺點研析，智慧財產權，第47期，頁42-44(2002)。

究與討論²⁰。智慧財產法院在實際運作中，是如何判斷專利之功能、手段與結果。是否依個案而異，還是有一致的標準？這些議題，關係到專利法公平性的落實，也關連到專利對公眾的公示作用是否足夠，影響專利權人實質權益與社會公益甚大。

雖然在學說上，有部分研究討論均等論的存在必要性，例如，討論以申請專利範圍解釋的方式，取代均等論保護發明²¹，或是在有替代方案前維持均等論²²。但本文仍基於適用均等論的前提下，對我國發明與新型專利之均等判斷進行研究，並不包括設計專利之均等論。尤其，本文以實質技術內容是否構成均等的判斷為中心，對於均等論的各種限制，例如，專利申請歷史禁反言原則、先前技術阻卻原則、技術貢獻公眾原則……等等，因為都不參予實質技術內容均等的判斷，並非本文研究重點，只是在論述必要時附帶提及，在此先予說明。雖有論者以為，當專利侵權與先前技術阻卻均等論有關時，在專利侵權判斷流程中，應先判斷先前技術後，再判斷實質技術內容是否構成均等，劃定權利均等範圍²³。但考量專利權公示作用的明確性，權利範圍似乎不應隨著訴訟個案揭示的先前技術改變權利範圍，故本文將先前技術阻卻作為抗辯事由，應依個案判斷，而非作為定義均等範圍的一部分，未列入研究範圍。

此外，雖然申請專利範圍文義與均等論共同界定專利權範圍，有研究發現透過申請專利範圍的解釋，可能減少均等論的適用機會²⁴。但是，因為語文仍有其限制，當申請專利範圍解釋受到限制或運用有所不妥，使得被控對象不符合文義比對時，均等論仍可能在個案中被使用，作為界定權利範圍的適當工具，保護專利發明。因此，均等論以不構成申請專利範圍文義讀取作為適用前提。文義讀取與均等論的適用，二者向來被視為分開的二個階段，因此，只對均等論進行研究，應該是合理而且可行的。

本文以實證研究與比較法方式，研究我國法院判決判斷均等論的內涵與方式，並以美國法作為比較法研究對象，探討三部測試法及其他主要測試法在我國專利侵權判斷的適用與檢討，以期能使均等論在我國專利侵權案件，有較明確且一致的作法，減

²⁰ 陳定富，前揭註17，此為全文閱後結論，未指特定段落。

²¹ Natalie Sturicz, *Phillips V. Awh, Corp., A Doctrine of Equivalents Case?* 12 Marq. Intell. Prop. L. Rev. 385, 403-406 (2008).

²² 陳定富，前揭註17，頁78。

²³ Daretia M. U. Schuler, *The Doctrine Of Equivalents And The Fatal Flaw: Graver Tank & Mfg. Co. V. Linde Air Products Co. Fails And Hilton Davis Chemical Co. V. Warner-Jenkinson Co. Flounders Because Of The Prior Art Limitation*, 41 ST. LOUIS U. L.J. 453, 485-86 (1996).

²⁴ David L. Schwart, *Explaining The Demise of the Doctrine of Equivalents*, 26 BERKELEY TECH. L.J. 1157, 1160-62 (2011)

少法律不安定性，讓產業得以在更明確標準下，作出更有效的決策，減少不必要專利爭議，提升國家產業的整體競爭力。

第二節：研究方法

第一項：實證研究說明

雖然我國智慧財產局訂定之專利侵害鑑定要點，被司法院作為判斷均等論之參考，但是鑑定要點並非法律，對法院並不具有拘束力。為瞭解我國法院實際適用均等論的情況，本研究以實證方式，收集我國最高法院及智慧財產法院歷來均等論判決，研究期間從司法院網站資料庫收錄最早時間起，至2012年底為止，以人工閱讀方式，逐案分析並整理判決中均等的立論與適用方式，以了解我國法院在判決中認定均等論的內涵與均等論實際運用的方式。

第二項：比較法說明

由於我國專利侵害鑑定要點的均等論內容，主要是參考美國法規範，本文研究美國均等論之建立、規範目的，以及判斷均等論的三部測試法、非實質差異法與相關均等判斷因素，還有這些判斷均等論方法的內涵、適用時機與適用方式，以期能將美國法規範與我國司法判決實際適用均等論的方式進行比較，瞭解我國適用均等論之方式，是否與原來美國法規範有所差異，進而討論這些可能差異的正當性與價值。

第三節：各章架構

本文第一章為緒論，第二章說明美國現行均等論之規範與相關研究。因為美國均等論，並未規範於專利法之中，而是由經由司法判決所建立。因此，研究主要焦點放在美國法院之判決實踐為主。此外，本章也說明美國對於均等論之相關研究，尤其是與現行美國法規範不同意見之處，作為後續討論的可能考量。

第三章說明我國鑑定要點中均等論的規範，以及我國相關的研究見解。雖然鑑定要點並非法律，但我國最高法院與智慧財產法院在適用均等論時，實質上大多數都肯認鑑定要點的規範，並加以援用，因此本文先行說明鑑定要點均等論之規範。同時，本章亦討論我國有關均等論之相關研究，尤其是鑑定要點規範不足或意見不同之處。

第四章為我國均等論判決實證分析的部分。其中包括最高法院判決與智慧財產法院判決。由於最高法院主要是法律審，少有法律適用與事實認定的完整推論過程，因

此，本文對於最高法院判決的研究，主要是以個案判決的法律見解為主。而智慧財產法院為我國專利訴訟之專業法院，也可說是我國決定專利侵權最主要且案件量最多之法院。因此本文對於我國均等論的相關內涵與使用方式的研究，是以智慧財產法院判決為主。本研究所收集之判決資料，係自智慧財產法院民國97年成立以來，至2012年12月31日為止，這段期間內所有使用專利均等論的判決。而資料來源，係取自司法院網站查詢所得，以人工閱讀分析與分類，作為實證研究的基礎²⁵。藉由分析智慧財產法院均等論判決，了解我國專利均等論的實際運用情形。

第五章為我國均等論內涵與運用方式的討論，探究我國均等論實證分析結果，以及美國法與我國執行的差異。同時，對我國均等論的內涵、判斷流程、判斷方式與相關規範提出建議。

第六章為本文結論，總結我國均等論實施現況，說明本文對我國未來均等論實施的期許與展望。



²⁵ 法學資料檢索系統，司法院網站：http://jirs.judicial.gov.tw/FJUD/FJUDQRY01_1.aspx，(最後點閱時間：2012年5月)。

第二章、美國均等論之規範與相關研究

第一節：侵權比對標準與均等論發展

第一項：早期專利法的專利權範圍

美國均等論之規範，並非經由國會立法，而是源自於美國聯邦最高法院1853年 *Winans v. Denmead*²⁶判決。雖然，美國1787年憲法中包括專利條款，但是早期 1790 年的第一部專利法，以及後續1793年修正的專利法，並無均等論或是申請專利範圍的規範²⁷。在這時期，專利法對於專利說明書的規範，主要是要求發明與先前技術作區別²⁸。

在1790年專利法中規定，專利說明書之內容應要明確，且其中的實施模式(models)應詳盡，不只是與先前已知或已使用技術作區別，而且要使習於該項技術人士可以據以實施²⁹。在1793年的專利法中，則進一步規範，發明人應以完整、清楚與精確的用語描述發明，以與先前已知技術作區別³⁰。

所以，早期專利申請文件並未包括申請專利範圍，專利發明只是以專利說明書形式記載，並經常在專利說明書結尾部份，包括一個類似申請專利範圍的摘要³¹。專利權的保護範圍，則是依據專利說明書中的描述，判斷專利發明與先前技術不同的原理，以界定專利權範圍³²。專利侵權的比對方式，是以專利說明書的描述與被控對象進行比對³³。而判斷專利是否侵權的標準，是以被控對象是否與專利發明本質相同，亦即，被控對象是否使用與專利發明相同原理及相同運作模式，以決定是否構成侵權³⁴。

例如在 1814 年的 *Odiorne v. Winkley*³⁵判決中，法院指出，如果被控侵權人使用的機械，與專利的原理及運作模式相似，除非有其它的抗辯理由，否則即構成專利侵權³⁶。但是，這樣的判斷方式，並不明確。例如在1820年的 *Moody v. Fiske*³⁷的判決中，

²⁶ *Winans v. Denmead*, 56 U.S. 330 (1853).

²⁷ Schuler, *supra* note 23, at 457-58.

²⁸ ANTHONY W. DELLER, *PATENT CLAIMS*, Volume 1, 6 (2ND ED., 1971).

²⁹ *Id.*

³⁰ *Id.*

³¹ DONALD S. CHISUM ET AL., *PRINCIPLES OF PATENT LAW*, 90 (3RD ED., 2004).

³² See Joshua D. Sarnoff, *The Historic and Modern Doctrines of Equivalents and Claiming the Future: Part I*(1790-1870), 87 J. PAT. & TRADEMARK OFF. SOC'Y 371 (2005) (examining Protection of patented principles and claiming under the 1790 and 1793 patent acts).

³³ Schuler, *supra* note 23 at 457.

³⁴ *Id.* at 458.

³⁵ *Odiorne v. Winkley*, 18 F. Cas. 581 (C.C.D. Mass. 1814).

³⁶ *Id.* at 582.

法院即指出，要從專利說明書模糊的用語中，確定專利權人請求的發明的本質與範圍，通常是很困難的³⁸。

第二項：1836年專利法的專利權範圍

1836年專利法中，第一次要求專利申請人應提出申請專利範圍³⁹。在當時專利法第6條中，要求發明人明確說明並指出其主張(claims)作為發明或發現的部份、改良或兩者之結合⁴⁰。而且申請專利範圍與專利說明書是分開的⁴¹。聯邦最高法院在1848年的Hogg v. Emerson⁴²判決中指出，1836年的專利法，對1793年專利法的措詞進行修改，只是要求精簡說明發明的本質與設計，專利說明書才是完整表達專利保護範圍的依據⁴³。

一般認為此時期的申請專利範圍，並非作為用以界定發明的保護範圍⁴⁴，而是作為強調發明人的貢獻，以加速審查⁴⁵。專利發明的保護範圍，是以整個專利文獻(包括專利說明書及申請專利範圍)為導引，進而判斷專利的本質與範圍，再決定被控對象之技術，是否實施該發明⁴⁶，並不受限於申請專利範圍的字義限制⁴⁷。

一、Winans：第一個均等判決

1853年的Winans v. Denmead⁴⁸判決，被認為是美國均等論的起源⁴⁹。美國聯邦最高法院在此判決中指出，為了決定專利的保護範圍，應判斷：(1)發明人實施其發明所描述的結構或裝置。(2)該結構或裝置所使用的運作模式為何？(3)該運作模式所達到的結果為何？(4)是否請求的專利說明書涵蓋達到該結果的描述運作模式⁵⁰？

³⁷ Moody V. Fiske Et Al. 17 F.Cas. 655, (Circuit Court, D. Massachusetts. 1820).

³⁸ *Id.* at 657.

³⁹ CHISUM, *supra* note 31 at 90.

⁴⁰ Section 6 of the 1836 Act required the application to "particularly specify and point out the part, improvement, or combination, which he claims as his own invention or discovery".

⁴¹ DELLER, *supra* note 28, at 8.

⁴² Hogg v. Emerson, 47 U.S. 437 (1848).

⁴³ *Id.* at 482.

⁴⁴ See Sarnoff, *supra* note 32 (examining Legislative Recognition Of Evans And Claiming Under The 1836 Patent Act)

⁴⁵ Harold C. Wegner, *Equitable Equivalents: Weighing the Equities to Determine Patent Infringement in Biotechnology and Other Emerging Technologies*, 18 RUTGERS COMPUTER & TECH. L.J. 1, 17 (1992).

⁴⁶ See J Sarnoff, *supra* note 32 (examining Legislative Recognition Of Evans And Claiming Under The 1836 Patent Act)

⁴⁷ WILLIAM H. FRANCIS ET AL., CASE AND MATERIALS ON PATENT LAW, 662 (6TH ED., 2007).

⁴⁸ Winans, 56 US 330.

⁴⁹ Graver Tank & Mfg. Co. v. Linde Air Prods. Co. 339 U.S. 605, 608 (1950).

⁵⁰ Winans, 56 US at 338-39.

在本案中，專利發明是有關一個負載軌道車的車體。先前技術的車體是矩形的，而專利發明的車體，上半部為圓柱形的，下半部為平截頭圓錐形⁵¹。因為車體為圓形，因此負載向外的壓力在各方向都是相同的。圓錐形的車體下半部，可以降低重心。而該下半部的底邊，有一個凸緣固定該圓錐形體，並設有一個可移動的底板，用以卸載貨物⁵²。

聯邦最高法院指出，依據專利說明書的記載，專利的運作模式，是藉由圓錐形的車體，使負載向外的壓力，平均分擔至各個方向，使得車體可以負載更多。車體圓錐形的下半部與可移動的底板，使得裝載可以延伸到車軸之間，降低負載的重心。同時圓形的車體較方形的車體，有較佳的強度。並由於圓錐形的下半部與底板的設置，可以加速完全卸載⁵³。因此，專利申請人引進過去前所未有的運作模式，是使負載壓力平均施於各方向，並使用移動底板，降低負載重心，並可快速卸載⁵⁴。

被控對象的車體，除了將圓錐形改為八角錐形以外，其餘都相同，因此由既有證據看來，考量車子的實際使用，八角錐形的車子與圓錐形的車子，實質上是相同的⁵⁵。而且證人也指出，圓錐形或是八角錐形，都具備減少車子底部，以及兩者都有錐形強化底部的功效，因此，證人認為兩者並無區別。

聯邦最高法院指出，依據專利法，專利不能只是形式的改變。對於專利標的而言，若是改變既有機械的形式，其必須有其它的機械原理或是自然力，或是新的運作模式，以獲得新且有用的結果⁵⁶。專利本質是新的運作模式，並經由該運作模式取得新的結果。專利權人應如此架構其請求的專利說明書，以涵蓋該運作模式⁵⁷。本案證據揭示有其他的形式，可以實施專利的運作模式，並得到一樣的新而且有用的結果。但本案的問題，在於專利權人是否在數種形式中，限制其請求在一種以實施其發明⁵⁸。

合理的假設是，專利權人有權且意圖涵蓋整個發明。而且，依據憲法與專利法的設計，為了促進工藝發展，專利說明書可自由地解讀。但是，有時在公平地解讀專利

⁵¹ *Id.* at 339.

⁵² *Id.*

⁵³ *Id.*

⁵⁴ *Id.*

⁵⁵ *Id.* at 340.

⁵⁶ *Id.* at 341.

⁵⁷ *Id.*

⁵⁸ *Id.*

說明書的情況下，專利權人可以限制其請求，少於發明所涵蓋者，或是限制於特定一種形式，排除其他可實施其發明的形式⁵⁹。

一般而言，當專利權人描述一個機械，並請求其所描述者，專利保護真正所涵蓋者，不是指其所描述的精確形式，也包括實施其發明的其他形式。當抄襲原理或是所描述的運作模式，雖然這樣的抄襲與專利在形狀或大小完全不相似，仍然構成侵權⁶⁰。儘管有時專利保護會限制在所描述與所請求的形式上，但其並非因為專利權人只描述並只請求該形式而已，而是因為該種形式，是唯一可實施其發明的方式。如果發明的本質與形式，是不可分的，則只審究形式即已足夠⁶¹。如果公眾可以作實質的抄襲，只是改變發明的形狀或大小，則專利排他權無法獲得確保。因此，當專利權人已描述其發明，說明發明原理，並且以申請專利範圍中記載最完美實施的形式，已符合法律的規範，應該視同專利申請人已經請求每一種形狀，除非其有意放棄其中的一些形狀⁶²。

聯邦最高法院進一步指出，在本案中，無論是專利權人或是其他製造者，都無法製造一個圓形。在現實中，要構成一個真正的圓形，誤差永遠都會存在。一輛車要接近圓形到什麼程度，才算是侵權⁶³？而唯一的解答，在於被控對象的車，必須很接近真實的圓，以致於其實質上實施發明的運作模式（substantially to embody the patentee's mode of operation），並達到類似專利發明的效果（attain the same kind of result as was reached by his invention）⁶⁴。被控對象並不需要達到與專利發明一樣好的效果或是得到相同程度的結果，但是必須以其運作模式實質達到類似的效果⁶⁵。

二、專利保護發明之本質

本案判決中，聯邦最高法院判斷專利侵權時，不以申請專利範圍為限制。認定侵權的標準，還是在於被控對象是否運用與專利發明相同的原理與運作模式。只要被控對象實質上實施發明的運作模式，並達到類似專利發明的效果，即構成侵權。

⁵⁹ *Id.*

⁶⁰ *Id.* at 342.

⁶¹ *Id.* at 343.

⁶² *Id.*

⁶³ *Id.*

⁶⁴ *Id.* at 344.

⁶⁵ *Id.*

另外有二點值得注意的是：(1) 聯邦最高法院認為專利本質是新的運作模式。(2) 發明人應如此架構其請求的專利說明書，並被假設意圖涵蓋整個發明，除非發明人限制其請求。

所以，聯邦最高法院認定專利本質是新的運作模式，發明人也應該如此架構其請求的專利說明書，以保護專利發明的本質，除非發明人有意限制其請求。

另外，在此時期，申請專利範圍並未被當作界定專利權範圍的主要依據。專利權的範圍，是由專利說明書與申請專利範圍兩者描述的發明原理及運作模式所界定。本案法院判斷專利侵權的標準，與1790年與1793年專利法時期，並未有顯著的差異⁶⁶。這樣的判斷標準，也就是以專利發明本質與被控對象進行比對，一般被認為是所謂的「中心界定主義」⁶⁷。

第三項：1870年專利法的專利權範圍

一般認為申請專利範圍作為判斷專利權依據的重要性，是在1870年的專利法中才被更突顯。1870年專利法要求發明人指出、並且明確地請求其主張作為發明或發現的部份、改良或兩者之結合⁶⁸。即便國會立法條文內容不是這麼明確⁶⁹，但1870年專利法，被認為要求發明人明確界定其發明⁷⁰，也被認為是周邊界定主義⁷¹。

一、 Union Paper-Bag：專利法上的相同

1877年，聯邦最高法院在Union Paper-Bag Mach. Co. v. Murphy⁷²案中，討論均等判斷方式的問題。本案的重點，在於被告的紙袋製造機，是否侵害專利權人的專利紙袋製造機。其中，專利發明與被控對象的構件排列位置有所差異，被控對象的紙袋裁刀的位置與作用方位，與專利發明的切刀有所不同⁷³。聯邦最高法院指出，在專利法的概念中，一個物品的實質均等，與該物品本身是相同的。所以，如果兩個裝置以實質相同的方式，執行相同工作，完成實質相同的結果，即使這些裝置的名稱、形式或

⁶⁶ Darcy August Paul, *The Judicial Doctrine Of Equivalents*, 17 HARV. J.L. & TECH. 247, 258-59 (2003).

⁶⁷ Schuler, *supra* note 23, at 462.

⁶⁸ Section 6 of the 1836 Act required the application to “particularly point out and distinctly claim the part, improvement, or combination, which he claims as his won invention or discovery”.

⁶⁹ KAHRL, *supra* note 5, at 9-7.

⁷⁰ CHISUM, *supra* note 31, at 22.

⁷¹ Wegner, *supra* note 45, at 19.

⁷² Union Paper-Bag Mach. Co. v. Murphy, 97 U.S. 120 (1877).

⁷³ *Id.* at 123.

形狀不同，它們仍是相同⁷⁴。在本案中，被控對象的裁刀是固定的，經由不規則凸輪驅動撞槌，進而由撞槌週期地繃緊紙卷，並經過裁刀而被裁切，這與專利發明切刃在運作時，藉由不規則凸輪驅動該切刃周期地升上或降下，以達到裁切的功能，兩者是實質相同的⁷⁵。

所以在本文中，聯邦最高法院認定，在專利法中的均等，就是相同的意思。而以實質相同的方式，執行相同工作，完成實質相同的結果，就是相同。而此段說明，被1929年的Sanitary Refrigerator Co. v. Winters,⁷⁶判決所引用，並進一步說明，一個裝置如果與專利發明以實質相同的方式，執行實質相同的功能，並且得到相同的結果，即構成侵權⁷⁷，而此即是所謂的三部測試法。

二、 Boyden Power-Brake：逆均等論

由於申請專利範圍的重要性被一再強調，專利申請人為了取得較廣的專利權保護，申請專利範圍會儘可能的抽象而廣泛，以至於申請專利範圍與說明書中的實施例，可能差距過大。所以，1870年專利法產生的一個問題是，專利權人在有限的發明揭示中，是否值得取得申請專利範圍文義涵蓋的全部權利⁷⁸？

聯邦最高法院在1898年的 Boyden Power-Brake Co. v. Westinghouse,⁷⁹判決中，討論此一議題。在本文中，專利與被控對象都是流體煞車。在專利發明中，執行活塞主要行程時，遮開閥(graduating valve)會從輔助槽先移動，開啟開口，然後由主要閥帶動遮開閥，開啟到煞車筒的通道。在被控對象的活塞主要行程中，只有遮開閥會被活塞的主行程所開啟，並且遮開閥會穿過提升閥(poppet valve，相對於「主要閥」)，但是不會帶起提升閥使其移位⁸⁰。在緊急情況時，在專利煞車中，遮開閥與主要閥仍會如前述主要行程一樣移動，但是活塞的極端行程，會撞開輔助閥，為來自火車汽管(train pipe)的氣體，開啟一個分開的通路⁸¹。但在被控對象中，活塞的極端行程會提起提升

⁷⁴ *Id.* at 125.

⁷⁵ *Id.* at 125.

⁷⁶ Sanitary Refrigerator Co. v. Winters, 280 U.S. 30 (1929).

⁷⁷ *Id.* at 42.

⁷⁸ Wegner, *supra* note 45, at 19.

⁷⁹ Boyden Power-Brake Co. v. Westinghouse, 170 U.S. 537 (1898).

⁸⁰ *Id.* at 566.

⁸¹ *Id.* at 566-67.

閥使其移位，並開啟一個到煞車筒的寬敞通路，不只是讓來自輔助槽的氣體通過，也使火車汽管的氣體，可經由一特別的隔間通過⁸²。

法官解讀本案的申請專利範圍後比對被控產品，認為被控產品符合系爭專利申請專利範圍第一項的要求，也被系爭專利之申請專利範圍第四項所涵蓋⁸³。但是聯邦最高法院認為，即使承認被控對象與系爭專利之申請專利範圍相符，並不必然確定侵權的問題。聯邦最高法院從過去至今，一再重覆判定，即使避開申請專利範圍，有時仍然構成侵權，反之亦然⁸⁴。

如果被控侵權人裝置的原理，與申請專利範圍的原理，有很大的不同，以至申請專利範圍的字義解讀，無法代表被控對象，被控侵權人並不會造成侵權⁸⁵。因為侵權，是有關於實質相同。而相同，是指相同的原理或相同的運作方法⁸⁶。雖然被控對象與專利發明，具有實際相同的功能，但是兩者完成此功能的方式，是如此不同，以致法院不可能認定它們是均等的⁸⁷。因此，法院判定被控對象並未構成專利侵權⁸⁸。

所以，聯邦最高法院在此案中，雖未指出逆均等論的用語，但確認逆均等論的法理，其指出若被控對象與申請專利範圍的原理，有很大的不同，使得申請專利範圍的字義解讀，無法代表被控對象，則不會構成侵權，以避免過廣的申請專利範圍文義，涵蓋實質不均等的被控對象，超越專利保護發明原理與運作模式的精神。

第二節：現代均等論

第一項：現代均等論的建立

1950年美國聯邦最高法院的 *Graver Tank & Mfg. Co. v. Linde Air Prods.*⁸⁹ 判決，確立了現代均等論之基礎⁹⁰。該判決指出，依據專利法，專利的保護範圍限於申請專利範圍⁹¹。專利權人必須為其請求保護標的未能涵蓋可預見的變更，付出代價。但均等

⁸² *Id.* at 567.

⁸³ *Id.* at 566-68.

⁸⁴ *Id.* at 568.

⁸⁵ *Id.*

⁸⁶ *Id.*

⁸⁷ *Id.* at 571.

⁸⁸ *Id.* at 572.

⁸⁹ *Graver Tank*, 339 U.S. 605.

⁹⁰ *Pumfrey*, *supra* note 7, at 264.

⁹¹ *Sage Prods., Inc. v. Devon Indus., Inc.*, 126 F.3d 1420, 1425 (Fed. Cir. 1997).

論允許專利權人超越申請專利範圍⁹²，排除他人實施專利標的⁹³。申請專利範圍無法真正界定專利權的困境，是專利政策矛盾的結果，專利系統一方面要求固定的發明描述，但要避免過度僵化；另一方面，卻又要求明確定義專利權範圍，避免衝擊以技術為基礎的合法產品、服務與投資⁹⁴。

在Graver Tank 判決中，聯邦最高法院指出均等論的本質，在於避免他人詐取專利價值⁹⁵。被控對象是否侵權害專利權，必須先看申請專利範圍，若被控侵權物明顯落入申請專利範圍內，則構成侵權⁹⁶。但為了緩和過於嚴格的規範，並避免他人竊取專利的利益，在一些情況下，專利權人可以主張均等論⁹⁷。法院認知，如果他人仿製專利發明，只是因為並未複製專利的字義細節，即不構成侵權，將使得專利保護，變得空洞而無用⁹⁸。這會鼓勵無忌憚的抄襲者，對專利發明作不重要及非實質性的改變及取代，即使得被控侵權物逃離申請專利範圍外，避免法律規範⁹⁹。而多數剽竊者會作小改變，以遮掩其剽竊，徹底而直接複製專利侵權，是愚笨且少見的。若無其他防範，發明人只能在語言的寬容下保護，將會剝奪發明人的發明利益，並促使發明人隱藏發明，而非達到專利制度公開發明之主要目的¹⁰⁰。

聯邦最高法院進一步指出，如果一產品以與專利實質相同的方式(手段)，執行專利實質相同的功能，得到專利實質相同的結果，則專利權人可對該產品製造者主張均等論¹⁰¹。此功能/手段/結果判斷均等的方式，即所謂的三部測試法。聯邦最高法院在本案還指出，均等論並不是公式的囚犯，不應該憑空決斷，應考慮專利的脈絡、先前技術以及個案特別的情況¹⁰²。

此外，聯邦最高法院在本案中還說明逆均等論的法理。由於聯邦最高法院並未區分均等論與逆均等論之用語，所以仍以「均等論」，指稱「逆均等論」。其指出，「均等論」並不是只對專利權人有利，其亦可用於限制申請專利範圍，而構成不侵權。只要被控對象以與專利相當不同之運作原理(principle)，達到相同或類似的功能，即便是

⁹² CHISUM, ET AL., *supra* note 92, at 905.

⁹³ Petherbridge, *On the Decline of the Doctrine of Equivalents*, 31 CARDOZO L. REV. 1371, 1374 (2010).

⁹⁴ CHISUM, ET AL., *supra* note 92, at 906.

⁹⁵ *Graver Tank*, 339 U.S. at 608.

⁹⁶ *Id.* at 607.

⁹⁷ *Id.* at 608.

⁹⁸ *Id.* at 607.

⁹⁹ *Id.*

¹⁰⁰ *Id.* at 607-08.

¹⁰¹ *Id.* at 608.

¹⁰² *Id.* at 609.

被控對象已落入申請專利範圍內，仍然不構成侵權¹⁰³，而此即所謂的逆均等論(reverse doctrine of equivalents)¹⁰⁴。

本案申請專利範圍中，請求一種包括鹼土族金屬矽酸鹽成份的焊劑，專利說明書揭示的鹼土族金屬，則是使用鎂，而被控對象使用錳，並不屬於鹼土族金屬，不符合申請專利範圍文義。本案的主要爭點之一，在於使用錳取代專利發明中的鎂，是否構成均等侵權¹⁰⁵。法院認定被控侵權產品與專利發明的組成，在操作上以及得到的結果，都是實質相同的。而且被控侵權產品在達到焊接目的上，各方面都與專利構成均等。亦即，在達到焊接各方面的實際目的，被控產品中的成份矽化錳，可以迅速而有效地取代專利中主要焊接成份的矽化鎂¹⁰⁶。此外，先前技術文獻亦揭示矽化錳，在焊劑中是可用的成份，而且熟悉焊劑問題的該領域專家們，了解錳與鎂具有等效作用，可以使用錳在專利焊劑中取代鎂。再者，這樣的認知也為相關的化學文獻所確認¹⁰⁷。因此，聯邦最高法院判定本案適用均等論¹⁰⁸。

所以，雖然聯邦最高法院在本案中，指出以三部測試法判斷均等論下的專利侵權，但也強調均等論不是公式的囚犯。在判斷均等時，應考慮專利的脈絡、先前技術以及個案特別的情況。所以，聯邦最高法院在本案對均等論判斷，可說是採取較為彈性的立場。因此，聯邦最高法院在本案中說明均等論三部測試法的內涵，並在本案以此測試法判斷均等之後，卻未以三部測試法判斷結論，立即認定構成均等侵權。聯邦最高法院還進一步探討置換性，討論先前技術，確認被控產品之成份與專利成份之間，具有置換性，才下結論認定本案有均等論之適用。

在 *Graver Tank* 判決之後二年，國會在1952 對專利法作了更進一步的修正，要求說明書應該至少包括一項以上的申請專利範圍，特定指出並明確請求專利申請人視為其發明的部份¹⁰⁹。因此，讓以申請專利範圍界定專利發明之規範更為明確¹¹⁰。也可見專利法對發明人界定其發明的要求越來越高，越來越細，此一情況也成為趨勢¹¹¹。

¹⁰³ *Id.* at 608-09

¹⁰⁴ See JOHN GLADSTONE MILLS III ET AL., PATENT LAW FUNDAMENTALS, §20:51 (2011).

¹⁰⁵ *Id.* at 610.

¹⁰⁶ *Id.* at 611-12.

¹⁰⁷ *Id.* at 612.

¹⁰⁸ *Id.*

¹⁰⁹ 35 U.S.C.S. § 112 (2002). “the specification shall conclude with one or more claims particularly pointing out and distinctly claiming the subject matter which the applicant regards as his invention.”

¹¹⁰ *Kulaniakea Fisher, Festo Corp. V. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., Ratcheting Down The Doctrine Of Equivalents*, 17 BYU J. PUB. L. 345, 355 (2003).

¹¹¹ *Id.*

第二項：從衡平說到同一性

一、均等論的衡平說

衡平說常被用來解釋均等論¹¹²。雖然美國聯邦最高法院在 *Graver Tank* 判決中，並沒有提及均等論與衡平有關。但是聯邦巡迴上訴法院多次在判決中，提到均等論的衡平目的，例如在 *Hughes Aircraft Co. v. United States*¹¹³ 判決中引用 *Graver Tank* 判決指出，無論如何考量公平或衡平，法院並不能改寫申請專利範圍¹¹⁴，而均等論係用以達到衡平目的¹¹⁵。又如在 *Loctite Corp. v. Ultraseal Ltd.*¹¹⁶ 判決中提到，當字義侵權不存在，但為避免剽竊專利發明，對被控侵權人課以責任屬於適當時，均等論係司法設置用以達到衡平的載具¹¹⁷。聯邦巡迴上訴法院在 *Pennwalt Corp. v. Durand-Wayland, Inc.*¹¹⁸ 全院聯審的判決也指出，均等論係設計來達到衡平目的¹¹⁹。

過去美國專利實務界，也多認為均等論是法院衡平的權力¹²⁰，法界許多論者也認為均等論目的在於衡平¹²¹。均等論的衡平說，似乎是過去均等論法理的主流。

二、專利法的同一性

在 *Graver Tank* 案過了將近50年後，美國聯邦最高法院在 *Warner-Jenkinson Co., Inc. v. Hilton Davis Chemical Co.*, (1997)¹²² 判決中，再一次處理專利均等論的問題。

在本案中，被控侵權人即引用 *Graver Tank* 判決，主張均等論目的既然在於防止詐取專利價值，因此，適用均等論時，應該考慮被控侵權人的意圖。但聯邦最高法院在該判決中指出，雖然均等論可防止剽竊，但是均等論的應用，並不限制要達到此一效益¹²³。*Graver Tank* 雖然予被控侵權人主張均等論應包括意圖的討論空間，但是聯邦

¹¹² Robert I. Harmon, *Patents and the Federal Circuit*, 272 (4TH ED., 1998).

¹¹³ *Hughes Aircraft Co. v. United States*, 717 F.2d 1351 (Fed. Cir. 1983).

¹¹⁴ *Id.* at 1357.

¹¹⁵ *Id.* at 1361.

¹¹⁶ *Loctite Corp. v. Ultraseal Ltd.*, 781 F.2d 861 (Fed. Cir. 1985).

¹¹⁷ *Id.* at 870.

¹¹⁸ *Pennwalt Corp. v. Durand-Wayland, Inc.*, 833 F.2d 931 (Fed. Cir. 1987) (in banc).

¹¹⁹ *Id.* at 935.

¹²⁰ HARMON, *supra* note 112, at 118.

¹²¹ See John N. Kandara, *Application Of The Doctrine Of Equivalents To Means Plus Function Claims : Wms Gaming Inc. v. International Game Technology*, 50 DUKE L.J. 887,913 (2000).

¹²² *Warner-Jenkinson*, 520 U.S. 17.

¹²³ *Id.* at 34.

最高法院認為對於 Graver Tank與過去判例較妥適的解讀是，在適用均等論時，意圖並不扮演任何角色¹²⁴。

聯邦最高法院指出過去判決對於均等論的用語是中性的¹²⁵，與字義侵權判斷是類似的。早期 Winnas 判決中，聯邦最高法院描述均等論，如同是由申請專利範圍的合法隱含用語所產生，並且指出專利保護範圍涵蓋該專利發明，但可以改變其形狀與大小¹²⁶。所以，均等論的適用，包括要決定被控對象是否侵害申請專利範圍，而其中的申請專利範圍，是指某物與其均等的半明示與半暗示形式。如同過去聯邦最高法院在判決中所指出，在專利法的概念中，一個物品的實質均等，與該物品本身是相同的。所以，如果兩個裝置以實質相同的方式，執行相同工作，完成實質相同的結果，即使這些裝置的名稱、形式或形狀不同，它們仍是相同¹²⁷。所以，適用均等論只是在證明是否同一¹²⁸，不需去證明意圖¹²⁹。

第三項：保護與公示的調和

美國聯邦最高法院在 Warner-Jenkinson 中，指出均等論若廣泛適用時，會與申請專利範圍法定要求的定義與公示作用相衝突¹³⁰，因此作了相當程度的調和。在此判決中，聯邦最高法院要求申請專利範圍(Claim)的每個專利範圍要件，都要被視為決定專利權範圍重要的限制。因此均等論必須就專利範圍個別要件(element)判斷均等，而不是就整體發明來判斷均等¹³¹，使得申請專利範圍具備更明確的公示性。

有論者認為，聯邦最高法院在本案認定的均等論價值，不再是 Graver Tank 一案中認為的道義公平理論，其不再強調對發明人的保護，認為強調發明人的保護會與專利法的功利主義不相符¹³²，所以反而較強調專利的公示作用¹³³。

2002年，在 Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., Ltd. ¹³⁴ 案件中，聯邦最高法院再次強調公示作用的重要性，其指出專利法要求發明人以完整、清楚、

¹²⁴ *Id.* at 36.

¹²⁵ *Id.* at 34.

¹²⁶ *Id.* at 34-35.

¹²⁷ *Id.* at 35.

¹²⁸ *Id.*

¹²⁹ *Id.* at 36.

¹³⁰ *Id.* at 29.

¹³¹ *Id.* at 29-30.

¹³² Michael J. Meurer & Craig Allen Nard, *Invention, Refinement and Patent Claim Scope: A New Perspective on the Doctrine of Equivalents*, 93 GEO. L.J. 1947, 1948-49 (2005).

¹³³ 由於全要件原則中，要件的定義不清楚，容易產生誤解。聯邦巡迴上訴法院偏好使用全限制原則。See CHISUM ET AL., *supra* note 92, at 926-27.

簡潔且精確的用語描述其發明，公眾應該可以得知專利的保護範圍，並被鼓勵去追求超越專利發明人專屬權利的創新¹³⁵。同時，聯邦最高法院也指出語文性質的限制，無法捕獲專利申請案的本質，使得發明人必須承受他人探究語言限制的風險。因為當發明還是新穎時，能描述該發明的語文，卻常常尚未存在。畢竟，發明不是因為語文而產生，但語文卻是因為事物所產生。所以，若專利只能依據語文解釋時，價值將會大幅降低。不重要與非實質的取代專利範圍要件，將會擊敗專利，藉由簡單的剽竊，即可催毀發明人專利的價值。所以，專利的保護範圍不應限於其字義，而應包括申請專利範圍的所有均等¹³⁶。

但是聯邦最高法院也提到，均等論使得專利保護範圍不確定，決定專利均等範圍的困難，會使得競爭者陷入訴訟或是因此錯誤投入競爭產品，並造成以字義判斷侵權可避免的司法資源浪費。法院考慮均等論，認知均等論的不確定性，是作為適當鼓勵創新的代價¹³⁷，並認為在申請時不可預見的技術，仍應在均等範圍內¹³⁸。

第四項：公示作用與專利申請歷史禁反言

聯邦最高法院在1997年Warner-Jenkinson判決中，否定被告主張均等論因為專利修法不再適用¹³⁹，但也指出均等論若廣泛適用時，會與申請專利範圍法定要件的定義與公示作用相衝突¹⁴⁰。而法院並沒有權利擴大美國專利局核准之專利範圍¹⁴¹。因為，申請專利範圍同時具有定義專利權保護範圍及公示作用¹⁴²。

2002年，聯邦最高法院在Festo案件中，則再次強調專利公示作用的重要性。在本案中專利權人Festo，擁有二件改良磁性無桿式汽缸專利。專利為活塞驅動裝置，其在傳動系統中利用磁力移動構件，具有多種產業應用性，而且已廣泛應用於一些機械裝置中，例如，縫紉機或是迪士尼的遊樂設施中¹⁴³。第一件爭訟專利，在申請過程中，因為不符合美國專利法第112條專利說明書撰寫的規定，因為被核駁而修改。第二件爭訟專利，則在再審查(Reexamination)程序中修正申請專利範圍，而且在再審過程中，

¹³⁴ Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., Ltd., 535 U.S. 722 (2002).

¹³⁵ *Id.* at 731.

¹³⁶ *Id.* at 731-32.

¹³⁷ *Id.* at 732-33.

¹³⁸ *Id.* at 740-41.

¹³⁹ Warner-Jenkinson, 520 U.S. at 21.

¹⁴⁰ *Id.* at 29.

¹⁴¹ *Id.*

¹⁴² *Id.* at 33.

¹⁴³ Festo, 535 U.S. at 728.

陳報一些先前技術資料。兩件專利都增加了相同的新限制：專利發明包括一對單向封圈，且每個封圈的一端都有一個突出，以避免雜質到達活塞組件。第一件專利，還增加額外的限制，包括該裝置的外殼套筒，係由磁性材料所製成¹⁴⁴。而被控侵權對象，並非使用兩個單向封圈，而是使用一個具有雙向突出的封圈，而其套筒是由非磁性材料所製成¹⁴⁵。

聯邦最高法院指出，專利的保護範圍不限於字義，應包括申請專利範圍的所有均等¹⁴⁶，但是當專利權人在原來申請專利範圍就已包括的技術，後來為了克服專利核駁，經由修正縮小申請專利範圍，可能就無法再主張已放棄的字義部分及該字義的均等範圍¹⁴⁷。但在一些案件中，修正不必然就是放棄特定的均等。該均等可能在申請時不可預見¹⁴⁸，修正的理由可能與均等無實質的關係，或是專利權人無法被合理期待描述該非實質的替代¹⁴⁹。在這些案件中，專利權人可以主張原來可能被禁反言所排除的均等論¹⁵⁰。但是專利權人必須舉證，以推翻此一禁反言排除均等論的推定¹⁵¹。

在本案中，專利權人並未能舉證克服專利申請歷史禁反言適用以及均等已被放棄的推定。專利權人也承認封圈與套筒的修正，如果不是因為先前技術，則是為了因應專利法第112條專利說明書撰寫的規定核駁而修正¹⁵²。當這些修正是因為可專利性而修正時，問題不是禁反言是否應適用，而是放棄的範圍為何。禁反言並非絕對阻卻均等論的適用，專利權人舉證縮減申請專利範圍，但並未放棄均等的問題仍然存在。因此，聯邦最高法院廢棄了聯邦巡迴上訴法院的判決，要求依此判決意旨重審¹⁵³。

所以，有論者以為最高法院在本案中，重申修正申請專利範圍造成放棄均等的推定，也不強調均等論對發明人的公平性，而將焦點放在促進創新的效率上，並說明均等論目的之一，是用以解決申請專利範圍文字無法適切描述發明本質之問題¹⁵⁴。

¹⁴⁴ *Id.* at 728.

¹⁴⁵ *Id.* at 729.

¹⁴⁶ *Id.* at 731-32.

¹⁴⁷ *Id.* at 733-34.

¹⁴⁸ See Matthew J. Conigliaro et al., *Foreseeability in Patent Law*, 16 BERKELEY TECH.L.J. 1045, 1064-73 (2001).

¹⁴⁹ *Festo*, 535 U.S. at 740-41.

¹⁵⁰ *Id.*

¹⁵¹ *Id.*

¹⁵² *Id.* at 741.

¹⁵³ *Id.*

¹⁵⁴ Christopher A. Cotropia, "After-Arising" Technologies and Tailoring Patent Scope, 61 N.Y.U. ANN. SURV. AM. L. 151, 160-161 (2005).

第二節：均等判斷流程與全要件原則

第一項：均等侵權的判斷流程

美國聯邦最高法院在Graver Tank 判決指出，在判斷被控對象是否構成侵權時，應先比對被控對象是否落入申請專利範圍文義內¹⁵⁵。如果，被控對象未落入申請專利範圍文義之內，但若其以實質相同的方式，執行實質相同的功能，達到實質相同的結果，專利權人可以主張均等論¹⁵⁶。

所以，均等侵權的判斷，是在被控對象未落入申請專利範圍文義內之後。而一般認為美國包括均等論的侵權判斷流程，是先判斷字義侵權，若無字義侵權，則繼續判斷均等論。若專利權人成功主張適用均等論後，再判斷有無禁反言之適用¹⁵⁷。

均等侵權的舉證責任，仍然在於專利權人。例如在Lemelson v. United States¹⁵⁸判決中，聯邦巡迴上訴法院即指出，專利權人負有以優勢證據證明侵權的責任，而此一舉證責任，如同文義侵權一般，擴展至均等侵權¹⁵⁹。

第二項：以全要件作判斷基礎

聯邦最高法院在 Graver Tank 案中指出使用三部測試法判斷均等，並未指出均等論比對標的，究竟是以整個發明(as a whole)判斷，或是以專利範圍要件逐一作判斷(element by element)，後續的聯邦巡迴上訴法院判決中，兩種標準都有法院採用¹⁶⁰，例如，Hughes Aircraft Co. v. United States¹⁶¹判決中，聯邦巡迴上訴法院採用以發明整體判斷標準，但在 Pennwalt Corp. v. Durand-Wayland, Inc.¹⁶²判決中，聯邦巡迴上訴法院則認為均等判斷，應以專利範圍要件逐一作判斷方式。雖然 Pennwalt 為一全院聯席審理判決，但是此一議題真正被確定，是在聯邦最高法院 Warner-Jenkinson 的判決。

1997年，美國聯邦最高法院在Warner-Jenkinson Co., Inc. v. Hilton Davis Chemical Co.,¹⁶³判決，確認了均等論應基於全要件原則作判斷。美國聯邦最高法院在

¹⁵⁵ Graver Tank, 339 U.S. at 607.

¹⁵⁶ Id. at 608.

¹⁵⁷ Ronald b. Hildreth, a Practitioner's Guide, 9-2 – 9-4 (3RD ED., 2005).

¹⁵⁸ Lemelson v. United States, 752 F.2d 1538, 1547, 224 USPQ 526, 531(1985).

¹⁵⁹ Id. at 1547.

¹⁶⁰ William W. Cochran II, Review Of Selected Cases From The Cafc Relating To Infringement Under The Doctrine Of Equivalents And Literal Infringement Under Paragraph 6, 35 USC 112, 29 IDEA 253,274 (1989).

¹⁶¹ Hughes, 717 F.2d 1351.

¹⁶² Pennwalt, 833 F.2d 931.

¹⁶³ Warner-Jenkinson, 520 U.S. 17.

Warner-Jenkinson判決中指出，每一個專利範圍要件(element)，都被視為決定專利範圍重要的限制，因此均等論必須就申請專利範圍個別要件判斷均等，而不是就整體發明來判斷均等¹⁶⁴。也就是必須就申請專利範圍的個別要件，逐一與被控對象比對均等¹⁶⁵。聯邦最高法院認為，若不就專利範圍要件逐一比對，將會與以申請專利範圍界定專利保護範圍之公示作用衝突，而且法院並沒有權利擴大美國專利局核准之專利範圍。如果沒有超過申請專利範圍要件的取代，即沒有擴大申請專利範圍¹⁶⁶。

基於全要件原則，聯邦巡迴上訴法院藉由許多判決，對全要件原則，作了更進一步說明。

第三項：要件定義與比對單位

在1989年的Corning Glass Works v. Sumitomo Elec. U.S.A., Inc.¹⁶⁷判決中，聯邦巡迴上訴法院指出申請專利範圍要件(element)，可以是單一的限制(limitation)，也可能是多個限制集合所構成發明的元件(component)。而全要件原則的要件，則是指申請專利範圍的一個限制¹⁶⁸。在被控對象之中，必須發現申請專利範圍每一個限制的均等¹⁶⁹。在Dolly, Inc., V. Spalding & Evenflo Companies, Inc., (1994)¹⁷⁰判決中，聯邦巡迴上訴法院延續Corning Glass判決進一步指出，對於申請專利範圍的每一個限制，均等都要在被控對象被發現¹⁷¹。在Perkin-Elmer Corp. v. Westinghouse Elec. Corp.¹⁷²判決中，聯邦巡迴上訴院則指出專利限制，可以是不限於元件、步驟、成份或是連結關係，甚至於可以是一個形容詞¹⁷³。在後續Crown Packaging Technology, Inc. v. Rexam Beverage Can Co.¹⁷⁴判決中，聯邦巡迴上訴法院指出，均等侵權比對是以專利範圍的限制，逐一比對為基礎(On a limitation by limitation basis)，比對被控對象，揭示被控對象可以實質相同的方式，執行實質相同的功能，得到實質相同的結果，如同專利產品的每一申請專利範圍限制一樣¹⁷⁵

¹⁶⁴ *Id.* at 29-30.

¹⁶⁵ *Id.* at 40.

¹⁶⁶ *Id.* at 29.

¹⁶⁷ *Corning Glass Works v. Sumitomo Electric U.S.A.*, 868 F.2d 1251, 9 USPQ2d 1962 (Fed. Cir. 1989).

¹⁶⁸ *Id.* at 1259.

¹⁶⁹ *Id.*

¹⁷⁰ *DOLLY, INC., v. SPALDING & EVENFLO COMPANIES, INC.*, 16 F.3d 394 (1994).

¹⁷¹ *Id.* at 399.

¹⁷² *Perkin-Elmer Corp. v. Westinghouse Elec. Corp.*, 822 F.2d 1528 (Fed. Cir. 1987).

¹⁷³ *Id.* at 1533.

¹⁷⁴ *Crown Packaging Technology, Inc. v. Rexam Beverage Can Co.*, 559 F.3d 1308, 90 USPQ2d 1186 (Fed. Cir. 2009).

¹⁷⁵ *Id.* at 1312 n.9.

但在適用均等論時，專利範圍要件與被控對象構件是否須一一對應，聯邦最高法院並未作出決定。所謂申請專利範圍之限制與被控對象構件是否必須一一對應，係指在申請專利範圍之任何個別限制，是否可以被控對象的二個以上構件，結合達到專利範圍單一限制的均等。或是被控對象中的單一構件，可以滿足二個以上專利範圍限制的均等。最高法院雖然在Warner-Jenkinson判決中，確認了均等論應使用全要件原則判斷，但是專利範圍要件是否要與被控對象的構件一一對應，並未說明，目前法官們有不同的見解¹⁷⁶。有論者認為最高法院應在Festo案中加以澄清，但卻錯失了此一機會¹⁷⁷。但聯邦巡迴上訴法院判決，較傾向支持一一對應是不必要的。例如在Ethicon Endo-Surgery, Inc. v. United States Surgical Corp.¹⁷⁸判決中指出，專利範圍要件與被控對象構件的一一對應並非必要，被控對象的構件與步驟可以結合，仍然構成專利範圍要件的均等。亦即，只要沒有申請專利範圍的限制完全失效，被控對象上的二個構件，可以結合達到申請專利範圍發明一限制的均等¹⁷⁹。又如在 Eagle Comtronics, Inc. v. Arrow Communication Laboratories, Inc.¹⁸⁰判決中指出，當一個專利限制是否被視為失效，應考慮被控對象的二構件，執行專利發明的單一功能，或當數個分開的專利限制，被結合於被控對象的單一構件之中。這時，一個專利限制並不必然失效，而且如果被控對象與申請專利範圍要件兩者不具有實質差異時，均等論仍可適用¹⁸¹。

第四項：均等判斷為事實問題

對於均等侵權應由法院或是陪審團判斷，美國聯邦最高法院尚未作出決定。在1995年 Hilton Davis Chemical Co. v. Warner-Jenkinson Co.¹⁸²判決中，聯邦巡迴上訴法院指出，均等侵權是事實問題¹⁸³。但在 Warner-Jenkinson 判決中，美國聯邦最高法院指出，雖然聯邦巡迴上訴法院在本案中，引用過去聯邦最高法院過去的判決，說明被控

¹⁷⁶ Donald s. Chisum, Chisum on Patents, § 18.04[1][b][iii][F].

¹⁷⁷ *Id.* at § 18.04[1][b][iii][G].

¹⁷⁸ Ethicon Endo-Surgery, Inc. v. United States Surgical Corp., 149 F.3d 1309, 47 USPQ2d 1272, 1276 ((Fed. Cir. 1998).
¹⁷⁹ *Id.* at 1320.

¹⁸⁰ Eagle Comtronics, Inc. v. Arrow Communication Laboratories, Inc., 305 F.3d 1303, 64 U.S.P.Q.2d 1481 (Fed. Cir. 2002).

¹⁸¹ *Id.* at 1317.

¹⁸² Hilton Davis Chemical Co. v. Warner-Jenkinson Co., Inc., 62 F.3d 1512, 35 USPQ2d 1641 (Fed. Cir. 1995).

¹⁸³ *Id.* at 1522.

製程是否與專利製程構成均等，是由陪審團所決定¹⁸⁴，但是，該問題並非本案重點，因此聯邦最高法院婉拒在 Warner-Jenkinson 判決中決定¹⁸⁵。

因此，目前美國實務在判斷均等時，主要還是遵循聯邦巡迴上訴法院的意見，將均等當作一個事實問題，一般由陪審團決定¹⁸⁶。例如，聯邦巡迴上訴法院在後續2001年的 Interactive Pictures Corp. v. Infinite Pictures, Inc.¹⁸⁷ 判決中指出，決定均等侵權是一個事實問題¹⁸⁸，並在2010年的Funai Elec. Co., Ltd. v. Daewoo Electronics Corp.¹⁸⁹案中指出，聯邦地方法院交由陪審團決定均等的決定，是妥適的¹⁹⁰。

第三節：均等判斷方式

第一項：兩種主要判斷方式

最高法院在Warner-Jenkinson案中確認了全要件原則，在此原則下，個別專利範圍要件，與被控對象對應構件比對均等的兩種最主要的方式，為三部測試法(function/way/result test, or triple identity test)與非實質差異法(insubstantial difference test)¹⁹¹。最高法院在Warner-Jenkinson案中進一步判決表示，三部測試法或非實質差異法，各有其優劣。三部測試法似乎適合用於分析機械裝置，但是在分析其他產品或方法時，這樣的架構卻經常有其不足之處¹⁹²。另一方面，非實質差異測試法，對於如何判斷差異為非實質，則未提供太多的指引¹⁹³。三部測試法與非實質差異法都可用以判斷均等。依據案件個別的特殊事實，不同的判斷架構，可以適用於不同的案件。

第二項：判斷者與判斷時間

一、以習於該項技術人士衡量

¹⁸⁴ Warner-Jenkinson, 520 U.S. at 38.

¹⁸⁵ Id. at 39.

¹⁸⁶ Hilton Davis, 62 F.3d at 1522.

¹⁸⁷ Interactive Pictures Corp. v. Infinite Pictures, Inc., 274 F.3d 1371 (Fed. Cir. 2001).

¹⁸⁸ Id. at 1376.

¹⁸⁹ Funai Elec. Co., Ltd. v. Daewoo Electronics Corp., 616 F.3d 1357 (Fed. Cir. 2010).

¹⁹⁰ Id. at 1369-70.

¹⁹¹ Petherbridge, *supra* note 93, at 1374-1375; R. CARL MOY, MOY'S WALKER ON PATENTS, §13:65(2011).

¹⁹² 美國聯邦最高法院認為三部測試法較合適用於機械類發明，學界也認為三部測試法並不適合用於生物科技。D. Alan White, *The Doctrine of Equivalents: Fairness and Uncertainty in an Era Of Biologic Pharmaceuticals*, 60 EMORY L.J. 751, 763-67 (2011).

¹⁹³ 有學者以為，非實質差異法只是將是否均等的問題，以不同用語重組問題，改問是否有實質差異而已。Samson Vermont, *Taming The Doctrine of Equivalents in Light of Patent Failure*, 16 J. INTELL. PROP. L. 83, 107 (2008).

美國聯邦巡迴上訴法院，在 *Hilton Davis* 全院聯審的判決中指出，決定均等時，判斷專利發明與被控對象之間有無實質差異，是由習於該項技術人士的觀點評估，以客觀證據來證明，是一個客觀的判斷，而不是由專家證人或其他人所提供的主觀結論來證明¹⁹⁴。所以，均等是以習於該項技術人士的標準判斷。在2003年的 *Boehringer Ingelheim Vetmedia, Inc. v. Chering-Plough Co.*¹⁹⁵ 判決中，聯邦巡迴上訴法院也指出，在均等論之下，雖然被控對象的一構件，不構成申請專利範圍的字義侵權，但若對習於該項技術人士而言，其與申請專利範圍要件的差異為非實質的，仍然符合均等論¹⁹⁶。

二、專利侵權時作為判斷時點

在 *Warner-Jenkinson* 案中，被控侵權人主張判斷均等時點，應在專利公告時，以避免均等範圍涵蓋後來發展技術。被控侵權人希望藉此主張，而可避免侵權。但是聯邦最高法院指出，判斷均等及置換性技術層次的時點，為專利侵權時，並非專利公告時¹⁹⁷。

第三項：三部測試法

一、一般原則

美國聯邦最高法院在 *Graver Tank* 判決中，指出判斷均等的三部測試法內涵。後續在 *Warner-Jenkinson* 判決中，聯邦最高法院除了確認均等論須符合全要件原則以外，還進一步指出三部測試法的焦點，在於專利範圍要件的功能、該要件達到該功能的手段，以及該要件所得到的結果¹⁹⁸。雖然，三部測試法與非實質差異法都可用以決定均等侵權，但是更重要的問題是被控對象，是否包括每一個專利範圍要件相同或均等的構件¹⁹⁹？只要分析個別專利範圍要件在申請專利範圍脈絡中所扮演的角色，可得知被控對象的取代構件，與該專利範圍要件的功能/手段/結果是否相同，或是此一取代的構件，與該專利範圍要件是否扮演實質不相同的角色²⁰⁰。只要以此原則為背景，聯邦最高法院並無意再向下探究，也無意對聯邦巡迴上訴法院作均等判斷的文字選擇，作進

¹⁹⁴ *Id.* at 1519.

¹⁹⁵ *Boehringer Ingelheim Vetmedia, Inc. v. Chering-Plough Co.* 320 F.3d 1339 (Fed. Cir. 2003).

¹⁹⁶ *Id.* at 1351.

¹⁹⁷ *Warner-Jenkinson*, 520 U.S. at 37.

¹⁹⁸ *Id.* at 39.

¹⁹⁹ *Id.* at 39-40.

²⁰⁰ *Id.*

一步的細節管理(micro-managing)，期待下級法院能由個案逐一的決定，有序地對均等判斷的程式再加琢磨²⁰¹。

二、比對適用順序

聯邦最高法院在Warner-Jenkinson判決中，指出三部測試法似乎適合用於分析機械裝置，但是在分析其他產品或方法時，這樣的架構，卻常是不足的。由這些說明可知，最高法院在說明三部測試法時，已對三部測試法的內容，作了相當程度的瞭解。其中值得注意的是，最高法院特別指出三部測試法，焦點在於一特定申請專利範圍要件的功能，該專利範圍要件達到該功能的手段，以及該專利範圍要件所得到的結果²⁰²。這段描述未援用Graver Tank用語，而是採取不同的用語。在Graver Tank判決出爐近五十年後，本判決指出「該專利範圍要件達到該功能的手段」，不是指該手段本身原本所達到的功能，而明確是以專利範圍要件之功能為導向，已暗示須先決定專利範圍要件功能之後，再找出被控對象達到該功能對應之手段，再判斷結果。在此，聯邦最高法院對三部測試法之內涵，似乎已有不同解讀了。

三、陪審團決定均等

過去在三部測試法中，如何決定個別專利範圍要件的功能/手段/結果，似乎並無明確規則。聯邦巡迴上訴法院 Plager 法官與另三位法官在1995年Hilton Davis判決中的不同意見書中指出，依據該判決的多數意見，均等的判斷，仍然是由多位陪審團成員在法院少許指引下作成，就像是在黑暗中完成。當結論產出時，法官仍然不知理由。當陪審團被要求依據功能/手段/結果判斷均等，但是三部測試法，只能提供少許導引，在一些案件中，甚至是無法讓人信服的²⁰³。

因此，美國專利制度中，陪審團運用三部測試法決定均等，法官對於陪審團實際如何決定三部測試法的個別因素，是不知情的。後來聯邦最高法院在1997年Warner-Jenkinson 判決中，說明分析個別專利範圍要件，在申請專利範圍脈絡中所扮演的角色，成為後續判決在決定三部測試法個別因素的主要依據。

四、功能的判斷

²⁰¹ *Id.*

²⁰² *Id.* at 39.

²⁰³ *Id.* at 1537 (Plager, dissenting).

在聯邦最高法院 Warner-Jenkinson 判決前，聯邦巡迴上訴法院對功能/手段/結果的判斷，主要參考 Graver Tank 判決內容。例如在1994年的 Genentech, Inc. v. Wellcome Foundation Ltd²⁰⁴判決中，聯邦巡迴上訴法院指出，要建立均等論侵權，必須證明三部測試法的功能/手段/結果實質相同。若是任何其中一個因素不成立，均等即不成立²⁰⁵。法院引用 Graver Tank 指出，三部測試法中的功能因素定義，是依據專利的脈絡、專利申請歷史以及先前技術決定²⁰⁶。

之後，聯邦巡迴上訴法院對功能/手段/結果的判斷，轉向引用 Warner-Jenkinson 判決。例如在 2003 年的 Boehringer 案中，聯邦巡迴上訴法院指出三部測試法的分析，是依據聯邦最高法院 Warner-Jenkinson 判決所指出，個別專利範圍要件在申請專利範圍的脈絡中，所扮演的角色。而不是看被控對象的構件是否在其他方面，可以扮演對應專利範圍要件以外的其他角色²⁰⁷。所以，被控對象可以在其他方面，以不同的方式，執行不同的功能，達到不同的結果，是無關的²⁰⁸。

由此可知，均等比對基準在於專利範圍要件，而不是被控對象的構件²⁰⁹。所以，被控對象具有專利範圍要件以外的功能，並非所問。

但在 Warner-Jenkinson 判決中，並未指出專利申請歷史及先前技術可用以決定功能/手段/結果。對此，似乎值得進一步探索。

此外，在美國法下，功能因素的定義不應該包括手段。例如在 Overhead Door Corp. v. Chamberlain Group, Inc.²¹⁰ 一案中，聯邦巡迴上訴法院指出，地方法院在使用三部測試法時，將專利範圍要記憶體選擇開關」(memory selection switch)，定義其功能為「藉由使用一連接到微處理器的開關，允許在接收器上選擇特定的記憶體位置」，其中包含了使用申請專利範圍要件「微處理器」的手段，是不恰當的²¹¹。

五、手段的判斷

²⁰⁴ Genentech, Inc. v. Wellcome Foundation Ltd 29 F.3d 1555 (Fed. Cir. 1994).

²⁰⁵ *Id.* at 1567.

²⁰⁶ *Id.*

²⁰⁷ *Boehringer*, 320 F.3d at 1351.

²⁰⁸ *Id.*

²⁰⁹ Steven w. Lundberg, *Electronic And Software Patents*, 14-87 – 14-88 (2ND ED., 2005).

²¹⁰ *Overhead Door Corp. v. Chamberlain Group, Inc.*, 194 F.3d 1261 (Fed. Cir. 1999)

²¹¹ *Id.* at 1270-71.

手段的判斷，一般被認為是三部測試法中的關鍵²¹²。三部測試法中的手段定義，向來就容易有爭議²¹³。

三部測試法中的手段(Way)，通常指運作的機制。聯邦巡迴上訴法院一位法官依韋氏字典指出，Way指一件事的完成或發生的模式²¹⁴。因此，三部測試法中的手段，是達到功能的機制，必未包括專利發明的技術內容²¹⁵。但在實際的判決中，法院在定義手段時，通常專利範圍要件仍會以某種形式，被納入定義之中，或在比對時被納入考慮。例如，在該法官審判的Con-Vey/Keystone, Inc. v. Am Industries, Inc.²¹⁶案中，系爭申請專利範圍包括一手段功能用語撰寫的元件「用以移動滑行元件(skid means)以及叉耙元件(fork means)...並釋放負載(load, 指木材)至該滑行元件上」²¹⁷。法院認定專利發明係利用可移動的滑橇(滑行元件)以及固定的叉耙元件，連續釋放木材。但是被控對象只使用可移動的叉耙元件，連續釋放木材，並未使用任何滑行元件。因此，兩者手段並不構成均等²¹⁸。

所以，在此判決中，法院認定專利發明達到連續釋放木材功能的手段，是使用可移動的滑行元件及固定的叉耙元件，其中包括了專利範圍要件滑行元件與叉耙元件。

另外如2007年 Motionless Keyboard Co. v. Microsoft Corp.²¹⁹判決。在本案中，系爭專利為一手持裝置，可經由鍵盤輸入資訊。在申請專利範圍中，限制專利發明設有一個凹面，以容納一些按鍵組成的鍵盤，並使得拇指可以在該凹面中觸動按鍵²²⁰。被告Nokia的被控侵權電話，並沒有凹面，按鍵是設在一個平面上，並不構成字義侵權²²¹。在均等侵權比對方面，法院認為專利裝置使拇指可以在該凹面中觸動按鍵，但是被控侵權電話，並不允許拇指在凹面中觸動按鍵，只是單純按下按鍵來觸動輸入。所以，法院認定被控侵權電話，是以不同的技術手段觸動電話，並不構成均等侵權²²²。

²¹² See ROGER E. SCHECHTER & JOHN R. THOMAS, INTELLECTUAL PROPERTY THE LAW OF COPYRIGHTS, PATNETS AND TRADEMARKS, 483 (2003).

²¹³ Raj S. Davé, *A Mathematical Approach To Claim Elements And The Doctrine Of Equivalents*, 16 HARV. J.L. & TECH. 507, 540 (2003).

²¹⁴ *Hilton Davis*, 62 F.3d at 1546 (Lourie, dissenting).

²¹⁵ Lourie 法官以止痛劑阿斯匹靈(aspirin)與布洛芬(ibuprofen) 為例，說明兩者的手段，都是藉由抑制前列腺素合成的方式，達到功能，此一手段並未提及阿斯匹靈與布洛芬的成份或結構，何以抑制前列腺素合成。See *id.*

²¹⁶ *Con-Vey/Keystone, Inc. V. Am Industries, Inc.* 976 F.2d 747, 1992 WL 192383 (Fed. Cir. 1992)

²¹⁷ *Id.* at *1.

²¹⁸ *Id.* at *3.

²¹⁹ *Motionless Keyboard Co. v. Microsoft Corp.*, 486 F.3d 1376 (Fed. Cir. 2007).

²²⁰ *Id.* at 1380.

²²¹ *Id.* at 1382.

²²² *Id.* at 1383.

在此判決中，可知聯邦巡迴上訴法院在本案中定義的手段，為拇指可以在該凹面中觸動按鍵，其中包含專利範圍要件的凹面與按鍵。所以，本判決中的手段定義，也包括專利範圍要件。

因此，聯邦巡迴上訴法院在實際判決中定義手段時，並非不考慮專利發明技術內容的機制，專利範圍要件仍可能被納入定義，或在比對時被納入考慮。

六、結果的判斷

結果的判斷，常要參考專利說明書與專利申請歷史，因為專利說明書中，可能會指出專利範圍要件具有不可預期效果，所以並非顯而易知的理由²²³。在 1998 年的 *Laitram Corp. v. Cambridge Wire Cloth Co.*²²⁴ 判決中，聯邦巡迴上訴法院，對於結果的判斷，作了相關決定。

在 *Laitram* 案中，系爭專利是為一個輸送履帶模組，在申請專利範圍中，包括限制「各連結端分開的距離，要比連結端的寬度略大(*slightly greater*)一些」。除了該限制以外，雙方對於被控對象具備申請專利範圍的其他限制，並沒有爭議²²⁵。地方法院認為，即便依據過去專利申請歷史及先前的訴訟內容，該片語還是很鬆散、很不明確，無法賦予解釋²²⁶。後來經由測量得知專利權人的商業產品比率為106%，而被控對象的比率為135%，地方法院進而認定被控對象的比率，遠大於「略大」，因而不構成字義侵權²²⁷。

然後，地方法院以被控對象該距離的改變，是否仍然達到減少彎曲與增加剪力的目的，作為均等判斷依據，並且進行一系列的測試。但聯邦巡迴上訴法院指出，地方法院的一些測試並無法證明均等侵權。例如，其中一個測試以超過三倍於1500磅的力度，施於被控對象，因為1500磅是一般使用及被保固的情況²²⁸。但聯邦巡迴上訴法院認為這是不合法的，因為履帶被測試在超過其一般的使用範圍。而且，材料的強度與是否「略大」無關、被控對象較少的阻力與判斷均等也無關²²⁹。

²²³ LUNDBERG, *supra* note 209, at 14-87.

²²⁴ *Laitram Corp. v. Cambridge Wire Cloth Co.*, 863 F.2d 855(Fed. Cir. 1988).

²²⁵ *Id.* at 857.

²²⁶ *Id.*

²²⁷ *Id.* at 858.

²²⁸ *Id.* at 859.

²²⁹ *Id.*

被控侵權人還主張被控對象的產品效率較低。其指出，被控對象在減少彎曲及增加剪力方面，較專利發明更差。但聯邦巡迴上訴法院指出，均等並不要求完全一樣的結果，即便是無效率的侵權，仍然是侵權²³⁰。

由本案可知，在美國法下，三部測試法的結果比對，不可在極端的情況下進行，而應是在一般運作的情況下比對。此外，比對結果的重點，在於專利範圍要件達到的結果，被控對象是否有其他結果，都是無關的。而且，均等並不要求達到完全相同的結果，即便效果較差，仍可能構成均等。

七、三部測試法與其他因素

在1995年 *Hilton Davis* 判決中，聯邦巡迴上訴法院以全院聯席審理(en banc decision)的方式，對聯邦最高法院 *Graver Tank* 判決，作了更清楚的闡釋。本案的主要爭點之一，在於決定均等論，除了需要證明 *Graver Tank* 判決中三部測試法的功能/手段/結果為相同或實質相同之事實以外，是否還需要考慮其他事實？如果需要的話，應考慮什麼事實²³¹？

聯邦巡迴上訴法院強調，聯邦最高法院是以專利發明與被控對象的實質差異性定義均等論²³²，而三部測試法是用來判斷兩者間是否有實質差異性²³³。雖然三部測試法常被用來判斷技術的實質差異性，也足以判斷²³⁴。但是隨著技術發展越來越複雜，三部測試法不再一定可以滿足實質差異性的判斷²³⁵。聯邦最高法院在 *Graver Tank* 判決中，除了考慮三部測試法的功能、手段與結果，也考慮其他因素，並在該案引進了置換性因素，支持均等的判斷²³⁶。然而，*Graver Tank* 判決中也指出專利法中的均等判斷，並不是公式的囚犯，因此，除了使用功能、手段與結果等因素判斷均等以外，也要考慮其他實質差異的所有因素，而這些因素，應視個案而異²³⁷。例如，被控侵權人的抄襲或是迴避設計，都可能是可考慮的因素²³⁸。同時，聯邦巡迴上訴法院也指出，

²³⁰ *Id.*

²³¹ *Hilton Davis*, 62 F.3d. at 1516.

²³² *Id.* at 1517.

²³³ *Id.* at 1517-18.

²³⁴ *Id.* at 1518.

²³⁵ *Id.*

²³⁶ *Id.*

²³⁷ *Id.*

²³⁸ *Id.* at 1522.

均等判斷是以習於該項技術人士為標準，但是測試方法是客觀的，依賴於客觀的證據，而不是專家證人或是其他的主觀結論²³⁹。

聯邦巡迴上訴法院並說明，根據聯邦最高法院 *Graver Tank* 判決，在功能、手段與結果以外，習於該項技術人士的已知置換性，是一個重要的因素，而且是具有非實質差異的適格證據²⁴⁰。若無此一證據，專利權人需要提出其他客觀的證據，以展示被控對象的取代，對於習於該項技術人士而言，在侵權當時，會被認為是具有非實質差異性²⁴¹。

第四項：非實質差異法

一、非實質差異法的確認

在 *Graver Tank* 案中，美國聯邦最高法院在判決中指出本案的關鍵在於：「以並非鹼土族的錳取代鎂，考慮本案的種種條件以及先前技術，此一改變是否使得均等論不適用，或者，此種改變不具實質差異，因此法院援用均等論是妥適的²⁴²」因此，被控對象與專利發明之間，是否具有實質差異，成為後來法院判斷均等論侵權的標準之一。

聯邦巡迴上訴法院在 *Hilton Davis* 判決中指出，聯邦最高法院決定均等論的適用，只有在專利發明與被控對象的差異為非實質的情況下²⁴³。三部測試法是用來判斷兩是否有實質性差異²⁴⁴。

聯邦最高法院在 *Warner-Jenkinson* 之中，並未否認以專利發明與被控對象的實質差異決定均等論的適用。聯邦最高法院指出比對均等的兩種方式，為三部測試法 (function/way/result test, or Triple Identity Test) 與非實質差異法 (insubstantial difference test)²⁴⁵，只是非實質差異測試法，對於如何判斷差異為非實質，並未提供太多的指引²⁴⁶。

在 *Festo* 一案中，美國聯邦最高法院也指出，均等論允許專利權人對原來不在申請專利範圍內，但是可經由微小變更的非實質改變，主張專利權²⁴⁷。

²³⁹ *Id.*

²⁴⁰ *Id.* at 1519.

²⁴¹ *Id.* at 1519-20.

²⁴² *Graver Tank*, 339 U.S. at 610.

²⁴³ *Id.* at 1517.

²⁴⁴ *Id.* at 1517-18.

²⁴⁵ Petherbridge, *supra* note 93, at 1374-1375; R. Carl Moy, *Moy'S Walker on Patents*, §13:65(2011).

²⁴⁶ 有學者以為，非實質差異法只是將是否均等的問題，以不同用語重組問題，改問是否有實質差異而已。Samson Vermont, *Taming The Doctrine of Equivalents in Light of Patent Failure*, 16 J. Intell. Prop. L. 83, 107 (2008).

²⁴⁷ *Festo*, 535 U.S. at 733.

所以，非實質差異法，實際是均等比對的終極測試法，要比三部測試法更能決定均等論的適用。不過非實質差異法提供的指引太少，內容並不明確。

二、判決的相關參考指標

因非實質差異法提供指引有限，有論者評論，非實質差異法似乎只是將均等的問題，換種說法而已²⁴⁸。美國聯邦巡迴上訴法院的一些判決中，只是指出被控對象構件與專利範圍限制的差別，若是不具實質差異，則構成均等²⁴⁹。美國聯邦巡迴上訴法院在有限的判決中，大致指出幾個參考指標：

1. 幾個判斷實質差異因素(Tanabe,1997)

在 *Tanabe Seiyaku Co., Ltd. v. U.S. Intern. Trade Com'n*,²⁵⁰ 一案中，聯邦巡迴上訴法院指出幾種非實質差異的理由。在該案中，Tanabe 專利的申請專利範圍第一項中，限制使用專利發明的溶液，係選自丙酮、下級烷基醋酸鹽、丙酮與水混合物，及下級烷基醋酸鹽與水的混合物。在本案中的主要爭點，在於被控方法中使用丁酮，取代申請專利範圍中的丙酮，是否構成實質差異²⁵¹。若兩者之間具有實質差異性，則不構成均等侵權²⁵²。

美國聯邦巡迴上訴法院指出兩者之間不構成非實質差異的理由如下：

1.1 刻意使用的限制用語：

對於習於該項技術人士而言，Tanabe 可以使用類似下級烷基醋酸鹽的方式，使用「下級酮類」以包括丙酮與丁酮，但是Tanabe 在專利說明書與申請專利範圍中，卻只定義單一特定的酮類，丙酮。這樣特定的申請專利範圍語法，使得習於該項技術人士將只會使用丙酮，而不會使用其他酮類²⁵³。所以法院判定，依據專利說明書與申請專利範圍的說明，使用丁酮取代丙酮，具有實質差異性²⁵⁴。

1.2 申請中陳述使習於該項技術人士認知

²⁴⁸ ALAN L. DURHAM, *PATENT LAW ESSENTIALS*, 150 (2004).

²⁴⁹ For example, See *Aquatex Industries, Inc. v. Techniche Solutions*, 419 F.3d 1374, 1382 (Fed. Cir. 2005), *Honeywell International Inc. v. Hamilton Sundstrand Corp.*, 370 F.3d 1131, 1139 (Fed. Cir. 2004) (en banc), cert. denied, 545 U.S. 1127 (2005).

²⁵⁰ *Tanabe Seiyaku Co., Ltd. v. U.S. Intern. Trade Com'n*, 109 F.3d 726, 733, 41 U.S.P.Q.2d 1976 (Fed. Cir. 1997).

²⁵¹ *Id.* at 729

²⁵² *Id.*

²⁵³ *Id.* at 732.

²⁵⁴ *Id.*

在專利申請歷史檔案中，Tanabe 明確定義其發明如申請專利範圍第一項所述，使用的溶液選自丙酮、下級烷基醋酸鹽、丙酮與水混合物，及下級烷基醋酸鹽與水的混合物，並且說明其製程良率不低於 87%。法院認為，當競爭者檢視專利申請歷史檔案此一說明時，會更確定使用丁酮取代丙酮，是具有實質差異性的²⁵⁵。而且專利申請歷史檔案中建議，使用其他酮類，其良率將會低於申請專利範圍指定的溶液²⁵⁶。

1.3 專利權人的失敗實驗證明實質差異

在 Tanabe 先前使用丁酮的實驗中，無法得到所欲產品，或是得到不純的產品²⁵⁷。因此，Tanabe 使用丁酮失敗的實驗，證明兩者之間不具置換性，因此被控方法與專利發明之間，具有實質差異性²⁵⁸。

1.4 對應案在其他國申請的說明限制

Tanabe 在向歐洲、芬蘭及以色列專利局的對應專利申請案中，在相當於顯而易知的核駁答辯中，說明申請專利範圍中的特定溶液，與其他基的溶液或組合比較，具有不可預期的較佳結果，並且提出比較測試報告，展示其溶液組合的效益，據以說明使用此等溶液的發明，並非顯而易知²⁵⁹。因為 Tanabe 指出特定的溶液組合與先前技術區別，其向外國專利局的說明對習於該項技術人士而言，建議丁酮與申請專利範圍中的溶液是不可置換的²⁶⁰。

1.5 訴訟中的實驗失敗

在專利訴訟中，專利權人與被控侵權人的雙方專家，都進行使用丁酮進行測試。雙方在實驗中，都發現使用丁酮會導致較低的良率或是實質較差的結果²⁶¹。而且，被被侵權人實際必須進行大量實驗，以調整製程條件，才能得到較符合要求的良率。因此，法院認為被控侵權人的實驗，應該稱為迴避設計，而非剽竊²⁶²。這些實驗，也證明使用丁酮取代丙酮，並非容易置換的，所以兩者間具有實質差異²⁶³。

2. 欠缺關鍵功能 (Vehicular, 1998)

²⁵⁵ *Id.*

²⁵⁶ *Id.*

²⁵⁷ *Id.*

²⁵⁸ *Id.* at 733.

²⁵⁹ *Id.*

²⁶⁰ *Id.*

²⁶¹ *Id.*

²⁶² *Id.* at 733-34.

²⁶³ *Id.* at 734.

在1998年 *Vehicular Technologies Corp. v. Titan Wheel Intern.*²⁶⁴判決中，聯邦巡迴上訴法院認為，若被控對象欠缺專利發明的關鍵功能，則具有實質差異性。在本案中，爭議專利是有關一個汽車的差動齒輪機構發明。在該專利的申請專利範圍限制，包括了一彈簧組，該彈簧組有二個同心圓的彈簧，並頂住一個梢的一端²⁶⁵。而被控對象只有一個彈簧與一個插栓，專利權人主張被控對象中的插栓，與申請專利範圍的一個彈簧構成均等²⁶⁶。

本案的主要問題是，被控對象的插栓，是否與專利發明中的裡面彈簧具有非實質差異性，以致於有均等論的適用。聯邦巡迴上訴法院先引述聯邦最高法院 *Warner-Jenkinson*判決中說明，只要分析個別專利範圍要件在申請專利範圍脈絡中所扮演的角色，可得知被控對象的取代構件，與該專利範圍要件的功能/手段/結果是否相同，或是此一取代構件，與該申請專利範圍要件是否扮演實質不相同的角色²⁶⁷。也就是說，如果一個申請專利範圍要件，必須在申請專利範圍脈絡中扮演一個角色，而被控對象不能扮演該角色，或者實質扮演不同的角色，則被控對象不構成均等侵權²⁶⁸。

聯邦巡迴上訴法院接著說明，本案專利說明書中清楚指出，當外面的彈簧故障時，裡面的彈簧可以作為外面彈簧的備份或是替換，因而較先前技術更優異²⁶⁹。而且發明背景也指出，因為傳統單一壓縮彈簧有時故障，不易取代或修理，所以傳統使用單一彈簧與梢的連結，不易製造、安裝與維修²⁷⁰。發明概述則提到，雙彈簧系統可以增加強度與可靠度²⁷¹。既然，依據專利說明書的描述，申請專利範圍應是達到特定功能的結構，而被控對象欠缺該關鍵功能，因此被控對象與專利發明具有實質差異性，並不構成均等²⁷²。

3. 為區別先前技術增加限制(ACCO, 2003)

在 *ACCO Brands, Inc. v. Micro Security Devices, Inc.*²⁷³一案中，聯邦巡迴上訴法院認為，若專利申請人在專利申請過程中，為區別先前技術在申請專利範圍中增加了限

²⁶⁴ *Vehicular Technologies Corp. v. Titan Wheel Intern.* 141 F.3d 1084 ((Fed. Cir. 1998).

²⁶⁵ *Id.* at 1088.

²⁶⁶ *Id.*

²⁶⁷ *Id.* at 1089.

²⁶⁸ *Id.* at 1090.

²⁶⁹ *Id.*

²⁷⁰ *Id.* at 1090-91

²⁷¹ *Id.* at 1091

²⁷² *Id.* at 1093

²⁷³ *ACCO Brands, Inc. v. Micro Security Devices, Inc.*, 346 F.3d 1075(Fed. Cir. 2003).

制，當被控對象不具有該專利限制，則被控對象與專利發明之間具有實質差異性。在本案中，專利申請人在專利再審時，為了區別前案，修改部份申請專利範圍，限制要求插銷在固槽構件移動時或是移動後，延伸至該溝槽中，並指出引證之先前技術，並未揭示此一特徵。雖然，專利權人主張侵害的申請專利範圍項次，並未對此修改，並未有修正範圍中移動後延伸的限制。但是，聯邦巡迴上訴法院認定主張侵權的申請專利範圍項次，應與已修正的項次，作同樣的解釋²⁷⁴。被控對象的插銷，在固槽構件移動之前，才延伸至該溝槽中²⁷⁵。而申請專利範圍的修正，是為了於再審中與先前技術作區別，被控對象與修正後的申請專利範圍限制不同，不能視為具有非實質差異性。因此被控對象與專利發明並非均等，不構成均等侵權²⁷⁶。

4. 擴大均等以致專利範圍要件失效(Freedman, 2006)

在 *Freedman Seating Co. v. American Seating Co.*²⁷⁷ 案中，聯邦巡迴上訴法院認為，若專利範圍要件擴大均等範圍涵蓋被控對象，會導致該專利範圍要件失效，則被控對象與專利發明之間具有實質差異性。在本案中，申請專利範圍中有一專利範圍要件，要求支撐元件為「可滑動地設置」在座椅基部上。被控對象中的支撐元件，是轉動式地設置在座椅基部上，實際是固定在座椅基部上的一個位置上，但無法沿著座椅基部滑動。

聯邦巡迴上訴法院認為，若擴大專利範圍要件「可滑動地設置」的均等範圍，使其可涵蓋「固定在椅基部上一個位置」，也就是被控對象無論是可滑動或是固定，都會被該專利範圍要件的均等所涵蓋，使得專利範圍要件「可滑動地設置」就像是自申請專利範圍中移出，產生該專利範圍要件實質失效的結果，並不合理。所以，被控對象與專利發明兩者間的不同，應該具有實質差異性，才不會產生專利範圍要件失效的結果²⁷⁸。

第五項：其他考量因素

一、一般因素說明

²⁷⁴ *Id.* at 1078.

²⁷⁵ *Id.*

²⁷⁶ *Id.* at 1081.

²⁷⁷ *Freedman Seating Co. v. American Seating Co.*, 420 F.3d 1350, 1361, 76 U.S.P.Q.2d 1001 (Fed. Cir. 2005).

²⁷⁸ *Id.*

聯邦巡迴上訴法院在 *Hilton Davis* 全院聯席審理案件中，指出決定均等論是否適用的關鍵，在於專利發明與被控對象是否具備實質差異²⁷⁹。除了使用功能、手段與結果等因素以外，其他因素，應視個案而異²⁸⁰。聯邦最高法院在 *Warner-Jenkinson* 案中，知悉聯邦巡迴上訴法院前述論點，除了要求聯邦巡迴上訴法院對均等判斷方式更精緻化以外，還進一步指出，故意抄襲或是迴避設計，都與被控侵權人的意圖有關，相較於這些因素，習於該項技術人士的已知置換性，與被控侵權人意圖無關，是一客觀判斷實質差異性的因素，用以判斷均等較為合理。

二、已知置換性

1. 已知置換性之提出

美國聯邦最高法院在 *Graver Tank* 判決中指出，判斷均等侵權，必須考慮專利的脈絡、先前技術以及個案的特殊情況，不是在空洞中考量的絕對。考慮均等與否的一個重要的因素，是習於該項技術人士是否知道對一非專利成份與專利成份的置換性²⁸¹。在該案中，由於專利申請說明的先前技術，已揭示被控對象成分「錳」，並揭示錳在焊接組合物是有用的成份，而且該領域的專家熟悉焊接組合物的問題，並了解錳與鎂為均等物，可以取代專利焊劑中的鎂，而這些專家證詞也被化學文獻所確認。此外，證據中沒有任何說明或解釋顯示此成分，是由被告獨立研發得出的。所以，法院可適當推論被控焊劑是模仿的結果，而非實驗或發明得出²⁸²。是以，最高法院在本案之中，確實考量專利的脈絡、先前技術以及個案的特殊情況，進而認定被控對象構成均等。

2. 作為一個判斷均等重要因素

聯邦巡迴上訴法院在後續判決中，對於 *Graver Tank* 中對已知置換性的解讀，一般認為只是一個考量均等的因素，仍要配合其他因素判斷，不可只依賴已知置換性，即單獨認定均等。例如，在 *Perkin-Elmer Corp. v. Westinghouse Electric Corp.*²⁸³ 判決中，系爭專利技術為一個無電極放電燈的共振器聯結裝置，申請專利範圍要求一種特定的聯結方式，稱為閘門式聯結，用以聯結螺旋狀線圈與電源。而被控裝置使用不同型式

²⁷⁹ *Hilton Davis*, 62 F.3d at 1517.

²⁸⁰ *Id.*

²⁸¹ *Graver Tank*, 339 U.S. at 609.

²⁸² *Id.* at 612.

²⁸³ *Perkin-Elmer*, 822 F.2d 1528.

的聯結，稱為迴路式聯結²⁸⁴。專利閥門式聯結使用電頻調整，在燈泡中取得高電壓，並以阻抗匹配的方式，使電力由電源流至燈泡最大化。在被控裝置的迴路式聯結中，聯結螺旋狀線圈與電源的聯結點，並未固定用於電頻調整或是阻抗匹配之目的²⁸⁵。為了使均等論得以涵蓋被控裝置，專利權人主張，對於習於該項技術人士而言，閥門式聯結與迴路式聯結，兩者具有置換性²⁸⁶，因此迴路式聯結應該在均等範圍之內。但是，聯邦巡迴上訴法院駁回該主張，認為置換性雖然是考量均等論是否適用的一個因素，但是被控裝置仍然必須以實質相同的方式，執行實質相同的功能，並得到實質相同的結果，才構成均等論的適用²⁸⁷。

所以，在本案中，聯邦巡迴上訴法院認為置換性只僅是一個判斷均等的因素，並不像三部測試法屬於判斷均等的完整方法。法院並不能只因為被控對象與專利之間具有置換性，即認定構成均等，三部測試法仍然要被滿足。

3. 彌補三部測試法之不足

聯邦巡迴上訴法院在 *Hilton Davis* 判決中強調，均等判斷，除了使用功能、手段與結果等因素判斷均等以外，也要考慮其他任何有關實質差異的因素。而習於該項技術人士是否知道兩者之間置換性，為一個重要的考量因素。均等判斷是以習於該項技術人士為標準，但是測試方法是客觀的，依賴於客觀的證據，而不是專家證人或是其他的主觀結論²⁸⁸。若無置換性之證據，則專利權人需尋求其他客觀技術證據，證明被控對象與專利發明之差異，對於習於該項技術人士而言，不具有實質差異性²⁸⁹。

後來1997年聯邦最高法院在 *Warner-Jenkinson* 案中，被控侵權人主張獨立研發在均等侵權中，可作為衡平的抗辯²⁹⁰，而且聯邦巡迴上訴法院在 *Hilton Davis* 判決中，也指出抄襲、迴避設計與獨立研發，與兩者之間有無實質差異性有關。但聯邦最高法院並不認同意圖抄襲及迴避設計，與實質差異性有關²⁹¹。但是聯邦最高法院指出在 *Graver Tank* 判決所提及的已知置換性，會是判斷兩者有無實質差異的客觀因素之一²⁹²。而依

²⁸⁴ *Id.* at 1529-31.

²⁸⁵ *Id.* at 1531.

²⁸⁶ *Id.* at 1532.

²⁸⁷ *Id.* at 1535.

²⁸⁸ *Id.*

²⁸⁹ *Id.* at 1519.

²⁹⁰ *Id.*

²⁹¹ *Warner-Jenkinson*, 520 U.S. at 36.

²⁹² *Id.* at 37.

據均等論的客觀本質，習於該項技術人士本身對已知置換性的認知，並不相關，因為這是主觀的認定。客觀的判斷方式是，以事實認定者依據習於該項技術人士對已知置換性認知的標準，來判斷專利範圍要件與被控對象構件之間的相似或差異²⁹³。

所以，聯邦最高法院在Warner-Jenkinson判決中，對於聯邦巡迴上訴法院在判決中表示三部測試法不足時，以其他可判斷實質差異的因素，輔助判斷，聯邦最高法院並未表示反對。對於其他可判斷實質差異性的因素，聯邦最高法院雖然否定了抄襲與迴避設計作為判斷因素，但是指出已知置換性可作為判斷實質差異的客觀因素。聯邦最高法院在某種程度上，似乎隱含同意在三部測試法不足的情況下(例如，在機械以外的其他技術領域)，可考慮已知置換性作為進一步的判斷均等因素。但是聯邦最高法院並未將已知置換性，與三部測試法及非實質差異法並列，當作一種完整判斷均等的測試方式，仍是依循Graver Tank 判決意旨，指出其只是客觀因素之一²⁹⁴。

4. 置換性並非相容性而是設計選擇

聯邦巡迴上訴法院在2001年 *Interactive Pictures Corp. v. Infinite Pictures, Inc.*²⁹⁵ 案中，指出判斷均等論中置換性因素與技術相容性的關係。在本案中，聯邦巡迴上訴法院指出在電腦中資料檔案的不相容，不代表不具備置換性，也並不必然具備實質的差異，而不構成均等侵權。因為電腦是精確的機器，在檔案格式的些許差異，就會產生不相容。然而專利法的侵權判斷，並不會這麼侷限。只要被控裝置與專利的申請專利範圍實質相同時，即構成專利侵權。置換性是就習該項技術人士的知識，看該人士是否可將該置換，當作一個設計選項，並不是聚焦在物理的或電子的相容性²⁹⁶。因此，專家證詞中指出，申請專利範圍中的數位魚眼影像，與被控裝置的方形全景檔案，是可置換的選擇方案，是實質支持構成均等的證據²⁹⁷。因此，聯邦巡迴上訴法院認為專利判斷均等論的置換性，指的是習該項技術人士的設計選項，而非與專利發明的相容性。

5. 置換性並非判斷均等之決定性因素

²⁹³ *Id.*

²⁹⁴ Qing Lin, *A Proposed Test for Applying the Doctrine of Equivalents to Biotechnology Inventions: The Nonobviousness Test*, 74 WASH. L. REV. 885, 898 (1999).

²⁹⁵ *Interactive Pictures Corp. v. Infinite Pictures, Inc.*, 274 F.3d 1371, 61 U.S.P.Q.2d 1152 (2001).

²⁹⁶ *Id.* at 1382.

²⁹⁷ *Id.*

在一些判決中，聯邦巡迴上訴法院並不單純依賴置換性決定均等。法院認定置換性雖是決定均等論的一個因素，但是並非一個完整的均等測試方式。在最終決定均等時，仍要以三部測試法或是非實質差異法判斷。例如在 *Unidynamics Corp. v. Automatic Products International, Ltd.* (1998)²⁹⁸ 案中，雖然專利權人提供證據及並提出專家證詞，證明在保持門關閉的技術領域中，使用彈簧鉸鍊與磁性吸扣之間是可以互換的²⁹⁹，但是法院認為置換性在決定均等論時，並非絕對的。判斷均等，應視被控裝置是否與申請專利範圍的發明是否具有實質差異性。而均等的分析，通常是看被控裝置是否以實質相同的方式，執行實質相同的功能，並達到實質相同的結果³⁰⁰。既然被控裝置，並未有任何結構可達成申請專利範圍中的「傾向保持門關閉」功能，因此不構成均等³⁰¹。

所以，聯邦巡迴上訴法院在本案中，延續其在 *Hilton Davis* 判決的精神，認為實質差異性，為判斷均等的根本問題。只依賴置換性的判斷，並無法得出兩者間有無實質差異的結果，所以置換性並非一個完整判斷均等的測試方式。

6. 以難度判斷置換性

在 *Tanabe Seiyaku Co., Ltd. v. U.S. Intern. Trade Com'n.*³⁰² 一案中，聯邦巡迴上訴法院指出幾種非實質差異的理由。在該案中，專利權人先前使用被控對象對應構件的實驗，無法得到所欲產品，或是得到不純的產品³⁰³。因此，聯邦巡迴上訴法院以專利權人失敗的實驗，證明兩者之間不具置換性，因此構成實質差異性³⁰⁴。此外，在訴訟之中，雙方專家的測試中，都發現使用被控對象之對應構件，會導致較低的良率或是實質較差的結果³⁰⁵。而且，被控侵權人必須大量實驗調整製程條件，才能得到較符合要求的良率。這些實驗，也證明兩者之間，不具置換性，所以構成實質差異³⁰⁶。

所以，在本文中，聯邦巡迴上訴法院認定專利權人先前的實驗失敗，以及訴訟中的實驗失敗，都說明被控對象與專利發明不具置換性。可說是以技術的難度，作為置換性的內涵。此外，本案也認定因為不具置換性，所以構成實質差異，不適用均等論。

²⁹⁸ *Unidynamics Corp. v. Automatic Products International, Ltd.*, 157 F.3d 1311, 48 USPQ2d 1099, 1106 (Fed. Cir. 1998).

²⁹⁹ *Id.* at 1322.

³⁰⁰ *Id.*

³⁰¹ *Id.* at 1322-23.

³⁰² *Tanabe Seiyaku Co., Ltd. v. U.S. Intern. Trade Com'n.*, 109 F.3d 726, 733, 41 U.S.P.Q.2d 1976 (Fed. Cir. 1997).

³⁰³ *Id.* at 732.

³⁰⁴ *Id.* at 733.

³⁰⁵ *Id.*

³⁰⁶ *Id.* at 734.

7. 小結

綜上可知，在美國法下，過去三部測試法也許已足以判斷均等，但是隨著技術的發展越來越複雜，其未必可滿足各類技術領域的實質差異判斷。在 *Graver Tank* 判決中，即便被控對象已經滿足三部測試法，仍繼續考量置換性因素，以支持構成均等侵權之結論。所以，置換性原來是作為強化三部測試法判定均等的一個因素，而非另一個獨立完整判斷均等測試法。即便具備置換性，並不一定構成均等，仍要滿足三部測試法。但在適用三部測試法後仍有不足時，置換性仍可能成為判斷均等的關鍵因素，以致於產生不具備置換性，即不構成均等的結論。但是，單只是置換性，並不能完整判斷均等侵權。

三、逆均等論的考量

美國聯邦最高法院在 *Graver Tank* 判決中說明逆均等論法理，指出只要被控對象以與專利相當不同之運作原理(principle)，達到相同或類似的功能，即便是被控對象已落入申請專利範圍內，仍然不構成侵權³⁰⁷。

後續聯邦巡迴上訴法院在 *SRI International v. Matsushita Electric Corp. of America*,³⁰⁸ 判決中即指出，*Graver Tank* 判決中，建立經典均等論下的侵權以及逆均等論下的不侵權³⁰⁹，並且指出專利法中的侵權，不只是與申請專利範圍文字描述完全相同的產品，也包括不完全如申請專利範圍所描述，但是實質相同的產品。而專利法也認知，被控對象可能一如申請專利範圍所描述，看起來盜用專利的貢獻，但是事實上原理非常不同，使用實質不同的手段，因此並未盜用(逆均等論)³¹⁰。

在 *SRI* 判決中，聯邦巡迴上訴法院對於 *Graver Tank* 判決指出逆均等論中之「原理」，在實際操作上，被對應到三部測試法中的手段比對，以判斷均等。

第四節：均等論之限制事由

目前美國常見的均等論限制事由，包括以下數種。雖然有論者將全要件原則當作均等論的限制原則之一³¹¹，但全要件原則，是均等比對的基礎，要求被控對象與專利

³⁰⁷ See *MILLS III ET AL.*, *supra* note 104, at §20:51.

³⁰⁸ *SRI International v. Matsushita Electric Corp. of America*, 775 F.2d 1107 (Fed. Cir. 1985).

³⁰⁹ *Id.* at 1123, FN18.

³¹⁰ *Id.* at 1123.

³¹¹ 參沈宗倫，前揭註13，頁189。

範圍要件，進行逐一的比對，而非與專利發明作整體比對，故在全要件原則之前，尚未進行均等比對，故本文以為全要件原則不作為均等論限制，較為妥適。所以，另有論者謂全要件原則，為均等論如何適用的規則³¹²。此外，雖有論者主張另有一「細部結構原則」(detailed structure rule)³¹³，亦可作為均等論之限制事由，但目前仍屬單一個案，本文亦未納入。

第一項：特定排除原則

所謂的特定排除原則(Specific Exclusion/Disclaimer/Disavowal)，指在一些情況下，因為專利文義的限制，基於專利說明書本身明確的排除(放棄)，或是申請專利範圍文義明確而清楚地排除，以致於均等論的適用必須被限制³¹⁴，以避免專利權人藉由均等論，取回已被排除的部分³¹⁵。此一原則之基礎，在於專利公示作用，當專利申請人撰寫專利時，有意或無意地將特定範圍排除於專利保護範圍外，既已公示於眾，即不可再主張³¹⁶。

例如，聯邦巡迴上訴法院在Gaus v. Conair Corp.³¹⁷判決中，認為專利說明書描述專利範圍要件之一的保護電路，限制無論裝置之狀態為何，都在運作中。因此，若被控對象的保護電路，係依賴其他條件成就才運作，即屬於該發明被放棄(disavowed)的部分。在本案中，被控對象的保護電路，在水到達電子操作系統以前，並不會運作，亦即，該保護電路運作的先決條件，須依賴裝置狀態(水是否達到電子系統)而決定運作與否，則該被控對象之保護電路，屬於該發明被放棄者。專利權人不可以藉由均等論，再主張這些被放棄的範圍。

第二項：專利範圍要件失效原則

專利範圍要件失效原則 (Vitiation of Claim Elements，國內又稱為「請求項破壞原則」³¹⁸)，是全要件原則的延伸解釋。在全要件原則下，當被控對象的構件與專利範圍

³¹² M. Scott Boone, *Defining And Refining the Doctrine of Equivalents: Notice and Prior Art, Language and Fraud*, 43 IDEA 645,650-52 (2003).

³¹³ Blake B. Greene, *Bicon, Inc. v. Straumann Co.: The Federal Circuit Specifically Excluded Claim Vitiation to Illustrate a New Limiting Principle on the Doctrine of Equivalents*, 22 BERKELEY TECH. L.J. 155,183-188(2007).

³¹⁴ CHISUM, *supra* note 176, at §18.04[1][b][iii][C].

³¹⁵ Petherbridge, *supra* note 93, at 1385-86.

³¹⁶ Greene, *supra* note 313, at 170-71.

³¹⁷ *Gaus v. Conair Corp.*, 363 F.3d 1284 (2004).

³¹⁸ 由於此原則適用時，重點在於判斷個別專利範圍要件的均等擴張是否過廣，以致於失效，而非整個申請專利範圍(請求項)失效，因此本文以為，譯作專利範圍要件失效原則較為妥適。See *Warner-Jenkinson*, 520 U.S. at 39 n.8.

要件的差異，具有實質性差異，甚至是差異過大，以致於若認定為均等，將會使得專利範圍要件失效或被自申請專利範圍刪除，則應認定不均等³¹⁹。

美國聯邦最高法院在 Warner-Jenkinson 判決中指出均等論應符合全要件原則，申請專利範圍中的每個專利範圍要件(Claim element)，應逐一與被控對象比對均等³²⁰。但均等的擴張，不可以過廣，以致使專利範圍要件有如被移除於專利申請範圍之外³²¹，不再構成限制，即違反全要件原則要求每個專利範圍要件都應被視為決定專利範圍重要的限制。

後續判決 Moore U.S.A., Inc. v. Standard Register Co., (2000)³²² 一案中，法院認定一專利範圍要件限制一黏膠標籤，沿著信封邊緣延伸至邊緣的「大部分(majority)」。而被控對象只有延伸至47.8%的長度(少部分)，還不到「大部分」的程度，因此不符合全要件原則。但若使「大部分」限制的均等範圍包括了47.8%，將使得該限制失效，如同該專利範圍要件限制從申請專利範圍中被刪除，也就不再是限制了³²³。而且，「少部分」是「大部分」的反義詞，若法院認定「少部分」與「大部分」並無實質差異的話，將違反邏輯，沒有合理的陪審團會認同的³²⁴。

第三項：技術貢獻公眾原則

技術貢獻公眾原則(Dedicated to the Public)的主要目的，在於避免專利申請人規避專利審查。當專利說明書揭示一技術，但是卻未被納入申請專利範圍之中，則此一未被請求的技術，即被認定貢獻予社會公眾，不得主張專利權³²⁵。此一原則，建立於 Johnson & Johnston Associates Inc. v. R.E. Service Co., Inc. (2002)³²⁶ 判決中，其為一聯邦巡迴上訴法院的全院聯席審查判決。在判決中的爭議專利技術，為一印刷電路版的製造。習知技術將導電銅箔，以人工放在介電板上，再熱壓而成。而人為操作容易損毀該印刷電路薄板。專利發明在處理時加入一強化基板，再於壓製時移去該強化基板。專利說明書提到該強化基板的較佳材料為鋁，但是在一些場合中，可以使用其他材料，

³¹⁹ CHISUM, *supra* note 176, at §18.04[1][b][iii][A].

³²⁰ Warner-Jenkinson, 520 U.S. at 39.

³²¹ *Id.* at 29.

³²² Moore U.S.A., Inc. v. Standard Register Co., 229 F.3d 1091, 1106, 56 U.S.P.Q.2d 1225 (FED. CIR. 2000).

³²³ *Id.* at 1235–36.

³²⁴ *Id.* at 1236.

³²⁵ CHISUM, *supra* note 176, § 18.04[1][d].

³²⁶ Johnson & Johnston Associates Inc. v. R.E. Service Co., Inc. 285 F.3d 1046 ((FED. CIR. 2002).

例如鋼或是鎳合金。而申請專利範圍則明確限制以鋁作為該強化基板材料。在訴訟中，被告使用的基板材料為鋼。

聯邦巡迴上訴法院認為，鋼基板已被揭露，卻未納入申請專利範圍，所以，專利權人不能再以均等論，擴大專利範圍要件鋁的範圍，去包括鋼。因為，界定專利保護範圍的是申請專利範圍，而不是專利說明書。申請專利範圍在專利申請時，告知美國專利局審查委員發明的範圍，也在專利核准後，告知社會大眾(包括潛在競爭者)發明的範圍。專利申請人以申請專利範圍，定義其發明，而非以專利說明書定義，這也與申請專利範圍界定範圍與公示作用相符合。

所以，技術貢獻公眾原則防止專利權人在申請專利時，窄化申請專利範圍，避開專利局的審查，卻在專利核准公告後，以說明書已揭露為由，使用均等論建立專利侵權，所以，技術貢獻公眾原則也避免專利權人擴張其專利權範圍，超過專利局的審查範圍。為了符合技術貢獻公眾原則，說明書揭露的程度，必須滿足美國專利法第112條第1段說明書之揭示要求，但是並非所有在說明書揭示，卻未於專利申請範圍內者，即貢獻予社會大眾，不得主張均等論³²⁷。

第四項：先前技術阻卻原則

先前技術阻卻原則(Limiting Effect of Prior Art)，避免專利權延伸進入已成為公共領域內的技術。美國聯邦巡迴上訴法院在Wilson Sporting Goods Co. v. David Geoffrey & Associates (1990)³²⁸一案中指出，在均等論之下，專利權人取得的保護範圍，不可涵蓋其無法自專利局合法取得的申請專利範圍。均等論是避免他人詐取專利利益，而不是給予專利權人其無法自專利局合法取得權利的保護。因此先前技術，限制了申請專利範圍可允許均等的範圍³²⁹。而均等論擴張範圍的限制，不只包括先前技術，且此一先前技術阻卻原則，還擴及至先前技術顯而易知的範圍³³⁰。

³²⁷ Timothy R. Holbrook, *Possession in Patent Law*, 59 SMU L. REV. 123, 165-166 (2006).

³²⁸ Wilson Sporting Goods Co. v. David Geoffrey & Associates, 904 F.2d 677 ((Fed. Cir. 1990).

³²⁹ *Id.* at 684.

³³⁰ CHISUM, *supra* note 176, §18.04[2][d][i][A].

第五項：申請歷史禁反言原則

所謂禁反言(Estoppel)，係指一個人被法律決定或禁止違背他的行動或作為³³¹。而所謂專利申請歷史禁反言(Prosecution History Estoppel)，係指專利權人不可在專利侵權訴訟中，取回過去在專利申請答辯過程中，曾經放棄的專利權範圍³³²。

專利申請歷史禁反言原則，一般適用的情況，是因為專利申請人在專利申請過程中，被專利局以先前技術核駁，因此對申請專利範圍進行修正或取消。在一些判決中，專利申請歷史禁反言原則，還延伸至其他原因的修正，甚至擴展應用到專利申請人並未修改申請專利範圍，而只是提出核駁答辯理由的情況³³³。

美國聯邦最高法院在 *Festo* 案中指出，均等論允許專利權人對一個原來撰寫申請專利範圍未包括，但只是對該專利作非實質改變的技術主張專利權。然而，當專利權人在原來的申請專利範圍就已包括的技術，後來為了專利核駁答辯，限縮了申請專利範圍，專利權人可能就不可再主張已放棄的字義部分及該字義的均等範圍³³⁴。在 *Warner-Jenkinson* 判決中，聯邦最高法院認為申請專利範圍具有定義發明與對大眾公示的功能，因此要求專利權人在申請專利過程中，建立專利修正的理由。如果沒有解釋，則法院應推定，專利申請人藉由修正專利所增加的專利範圍要件，是因為專利局對該申請案，有實質關於可專利性的核駁理由。在此情況下，專利申請歷史禁反言原則，將會排除均等論的適用³³⁵。在 *Festo* 判決中，聯邦最高法院還提到，在一些案件中，修正不必然就是放棄特定的均等。該均等可能在申請時不可預見³³⁶，修正的理由可能與均等無實質的關連，或是專利權人無法被合理期待描述該非實質的替代。在這些案件中，專利權人可以克服禁反言排除的均等論。但專利權人須舉反證推翻前述推定³³⁷。

³³¹ “[a]n estoppel arises when one is concluded and forbidden by law to speak against his own act or deed.”, BLACK’S LAW DICTIONARY, 494 (5TH ED. 1979).

³³² Chisum, *supra* note 176, §18.05.

³³³ *Id.*

³³⁴ *Festo*, 535 U.S. at 733–34.

³³⁵ *Warner-Jenkinson*, 520 U.S. at 33.

³³⁶ *See Conigliaro et al.*, *supra* note 148, at 1064-73.

³³⁷ *Festo*, 535 U.S. at 740-41.

第五節：美國相關研究與見解

第一項：均等相關研究與因應

在美國聯邦最高法院 Festo 判決之後，好一段期間內的均等論研究，大多在探討 Festo 在專利申請歷史禁反言的影響³³⁸。但美國近年對均等論的研究，則大多放在所謂「均等論已死」的討論³³⁹。

實證研究顯示，過去15年以來，在法院判斷均等論案件中，專利權人獲勝的機率大幅降低³⁴⁰。因此，一些論者認為均等論「已死」，並對此進行研究，探討案件使用均等論判斷的情況，以及等論效力減弱的原因³⁴¹。有論者認為，均等論效力不如往昔的原因，來自訴訟的重心，已移至法院對申請專利範圍解讀程序。因為，法院在解讀申請專利範圍時，已將均等的考量納入³⁴²。甚至，有論者主張不以內部證據解讀申請專利範圍，只以習於該項技術人士的標準解讀，免除均等論的適用，以排除均等的不確定性，並達到較佳的公示作用³⁴³。也有論者主張廢除現代均等論，使用申請專利範圍解釋方式保護發明，並只在有不公平產生時，以非字義方式擴大申請專利範圍解釋，以減少社會成本³⁴⁴。

但是，仍有論者認為，均等論具備一些重要鼓勵創新的優點，是不可取代的³⁴⁵。例如，均等論可以減少申請專利範圍撰寫之成本、均等論與禁反言共同避免專利權範圍過度擴張³⁴⁶、均等論確保專利適度的廣度，保證專利在此面向的壽命³⁴⁷等。而以專利再頒證(Reissue)及接續申請案(continuation application)擴大專利保護範圍，並不能達到均等論的效果³⁴⁸，因此目前並無取代均等論的解決方法³⁴⁹。

³³⁸ Brian J. Teague, *Festo and the Future of the Doctrine of Equivalents*, 3 CHI.-KENT J. INTELL. PROP. 1, 16-17 (2003).

³³⁹ See Schwart, *supra* note 24; John R. Allison & Mark A. Lemley, *The (Unnoticed) Demise of the Doctrine of Equivalents*, 59 STAN. L. REV. 955 (2007); Petherbridge, *supra* note 93.

³⁴⁰ Petherbridge, *supra* note 93, at 1374-75.

³⁴¹ *Id.* at 1378-79.

³⁴² Schwart, *supra* note 24, at 1160-62.

³⁴³ Sturicz, *supra* note 21, at 403-05.

³⁴⁴ Joshua D. Sarnoff, *Abolishing the Doctrine of Equivalents and Claiming the Future After Festo*, 19 BERKELEY TECH. L.J. 1157 (2004).

³⁴⁵ Cotropia, *supra* note 154, at 171-76.

³⁴⁶ Vermont, *supra* note 246, at 90-93.

³⁴⁷ Cotropia, *supra* note 154, at 171-76.

³⁴⁸ Doug Lichtman, *Substitutes for the Doctrine of Equivalents: A Response to Meurer and Nard*, 93 GEO. L.J. 2013, 2018-19 (2005).

³⁴⁹ Vermont, *supra* note 246, at 93-96.

為了調節均等論目前的限制，有論者主張，以司法手段及改變專利再頒發制度 (Reissue)，進一步擴大專利權保護³⁵⁰。或者，對特定技術領域，例如生物科技，採取不同的均等論適用方式，而不是廢棄均等論³⁵¹。

雖然實證研究中指出，均等論的適用情況逐漸減少。但是均等論作為界定專利權範圍的第二階段保護分析，而且只要當事人主張，法院就必須審理，屬於必要判斷方式，所以，均等論仍有不可忽略的重要性。儘管近年來司法判決強調均等論的公示性，但對於專利權人而言，也有相當多的論述探討如何避免均等論的適用受到限制。例如專利撰寫方式的因應建議³⁵²、專利申請策略的因應³⁵³、專利核駁答辯修正的因應³⁵⁴以及專利訴訟中的因應³⁵⁵。

所以，雖然過去專利案可能因為已取得專利權，無法改變過去申請過程中的陳述內容，以致在現行專利申請歷史禁反言推定的標準下，使得專利權人無法主張均等論。

³⁵⁰ John R. Thomas, *Claim Reconstruction: The Doctrine of Equivalents in the Post-Markman Era*, 9 LEWIS & CLARK L.REV. 153 (2005).

³⁵¹ White, *supra* note 192, at 777-93.

³⁵² 有論者建議，為了因應聯邦巡迴上訴法院 *Honeywell International Inc. v. Hamilton Sundstrand Corp.*, 370 F.3d 1131 (Fed. Cir. 2004) 判決中，對附屬項改寫為獨立項的限制，建議少用附屬項方式撰寫。See Sam Niece, & Adrienne Yeung, *Another Nail In The Doctrine Of Equivalents' Coffin*, 12-SEP NEV. LAW. 23, 24 (2004)。另有論者建議撰寫多樣類型的申請專利範圍。See Glen P. Belvis, *An Analysis of the En Banc Decision in Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co. And The Doctrine of Equivalents*, 11 FED. CIRCUIT B.J. 59,108-09 (2002)，以避免獨立項刪除後，產生適用均等禁反言的推定效果。See Kirk M. Hartung, *The Doctrine Of Equivalents: A Matter Of Chance And Confusion*, 86 J. PAT. & TRADEMARK OFF. SOC'Y 645 (2004)，或是以功能性用語，使專利權人更有機會去主張均等。See Belvis, *id.* at 103-05。為了因應 Warner-Jenkinson 判定的全要件原則，在申請專利範圍中，減少專利範圍要件，並且避免不必要限制，並且包含可置換的元件。See Laura C. Wideman, *Warner-Jenkinson v. Hilton Davis: Doctrine of Equivalents Clarified?* 45 WAYNE L. REV. 271,287-88 (1999)。

³⁵³ 有論者建議可採二案同時平行申請的方式，一案使用較廣的申請專利範圍，一案使用較窄的專利申請範圍，使可能的答辯或修正集中在一案中，避免實質專利發明受到均等的限制，以取得發明的專利最妥適保護。See Steven H Versteeg, *Parallel Applications To Preserve The Doctrine Of Equivalents In A Post Festo World*, 84 J. PAT. & TRADEMARK OFF. SOC'Y 341 (2002), examining “Parallel Applications”。甚至於提出三個以上的申請案，避免均等被禁反言所限制。See Belvis, *id.* at 107-08。

³⁵⁴ 依據美國聯邦最高法院 *Festo* 意旨，在答辯時解釋修正申請專利範圍的理由，以為未來可反證因修改而產生放棄均等的推定，See W. Samuel Niece & Adrienne Yeung, *There May Be Some Life Left In The Doctrine Of Equivalents After All*, 13-MAY NEV. LAW. 22, 23 (2005)，或在研擬申請專利範圍時，撰寫合理的範圍，減少未來不必要的修改限制。See Edward v. Filardi, Mark D. Baker, *Practitioner Perspectives On The Law Of Inequitable Conduct, Claim Construction, And The Doctrine Of Equivalents*, 54 CASE W. RES. L. REV. 823, 840 (2004)。有論者建議在申請過程中，應以較為中肯的保範圍提出申請，以減少與專利局協商申請專利範圍的過程，避免成為禁反言，See Jonathan M. Harris, *Festo Has Decimated The Doctrine Of Equivalents*, 65 TEX. B.J. 58, 59 (2002)。此外，若有必要修正申請專利範圍時，要說明修正理由，用以避免未來禁反言的推定，See Charles Robert Lewis, *Close Only Counts In Horseshoes, Hand Grenades, And . . . Patents?: The Supreme Court Upholds The Each-Element Test Of The Doctrine Of Equivalents And “Clarifies” The Role Of Prosecution History Estoppel In Warner-Jenkinson Co. v. Hilton Davis Chemical Co.*, 76 N.C. L. REV. 1936, 1971 (1998)。另外，在遇到不合理的核駁時，See Mark R. Anderson, *Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co.: Restoring The Doctrine Of Equivalents For Claims Modified During Prosecution*, 2002 U. ILL. J.L. TECH. & POL'Y 257,266 (2002)，或是審查委員對先前技術所誤解，See Lewis, *id.* 建議以上訴方式爭取申請專利範圍，而不是修正申請專利範圍，以避免修正可能引起的禁反言。

³⁵⁵ 論者建議在專利訴訟時，主張申請專利範圍雖然修改，但實際並未縮減範圍，以避免專利申請歷史禁反言的推定，See Kevin P.B. Johnson & Barak D. Jolish, *Keeping The Bar High: The Doctrine Of Equivalents In The Aftermath Of The Supreme Court's Festo Decision*, 2003 STAN. TECH. L. REV. P1, 28 (2003)，或主張禁反言只限於特定申請專利範圍要件，並非適用於修改用語的整段文字，以縮小申請歷史禁反言可能適用的範圍，See Jolish, *id.* at 27。

但是對於未來的申請案，在專業的專利代理人協助下，仍可能及時因應這些司法的改變，進而在專利申請、答辯與訴訟中，減少適用均等論的限制。因此，未來均等論在判決中的適用機率，還是有可能被提高。

第二項：侵權判斷流程

一般認為美國包括均等論的侵權判斷流程，是先判斷字義侵權，若無字義侵權，則繼續判斷均等論。若專利權人成功適用均等論時，再判斷有無禁反言之適用³⁵⁶。

有論者認為當專利侵權，與先前技術阻卻有關時，專利侵權判斷的流程中，應先判斷先前技術的限制後，再判斷實質技術內容是否構成均等³⁵⁷。由於 *Graver Tank* 指出，被控對象否侵權害專利權，必須先看被控對象是否落入申請專利範圍內。而均等論是在防止他人躲避申請專利範圍的文義細節，對專利發明作不重要及非實質性的改變及取代。所以，後續法院判決，都先判斷先看被控對象是否落入申請專利範圍內。若不在申請專利範圍內，才考慮均等論³⁵⁸。該論者以為，這樣二步驟的侵權比對，並未將排除均等的先前技術阻卻納入考量，因此建議以三步驟比對：(1)判斷字義侵權；(2)判斷先前技術阻卻；(3)判斷均等論侵權³⁵⁹。並指出若構成字義侵權，或是有先前技術阻卻之適用，則不須判斷均等論侵權³⁶⁰。

第三項：對全要件之評論

一、受到技術內容與撰寫方式限制

均等論下的全要件原則，一如均等論，也是司法造法，而非國會立法³⁶¹。在全要件原則下適用均等論，使得專利的保護範圍，只比申請專利範圍的字義範圍稍大一些³⁶²。

有論者以為，若嚴格適用全要件原則，並不會達到聯邦最高法院所認為的公平而有效的限制均等論，以及增加明確性³⁶³。因為一個申請專利範圍的實質技術，如何界

³⁵⁶ HILDRETH, *supra* note 157, at 9-2 ~ 9-4.

³⁵⁷ Schuler, *supra* note 23, at 485-86.

³⁵⁸ 例如在 *ACTV, INC. v. Walt Disney Co.*, 346 F.3d 1082, 1094 (Fed. Cir. 2003) 判決中，聯邦巡迴上訴法院即指出，法院必須在字義侵權分析後，才進行另外的均等論侵權分析。

³⁵⁹ Schuler, *supra* note 23, at 485-86.

³⁶⁰ *Id.* at, 486.

³⁶¹ Paul, *supra* note 66, at 262.

³⁶² Laura C. Wideman, *Warner-Jenkinson v. Hilton Davis: Doctrine Of Equivalents Clarified?* 45 WAYNE L. REV. 271, 285-86 (1999).

³⁶³ Chisum, *supra* note 1, at 31.

定要件或限制，依賴於構成專利範圍要件的內容，以及申請專利範圍撰寫者的使用格式³⁶⁴。實際上，無論是聯邦最高法院，或是聯邦巡迴上訴法院，都未說明所謂的申請專利範圍要件，是如何界定的³⁶⁵。

雖然全要件原則是單一限制為單位進行比對，可以避免以限制集合解讀為申請專利範圍要件，在比對上產生的模糊與不確定。但是，有論者認為全要件原則仍然會有盲點，並指出全要件原則比對限制的決定，除了技術本質的原因以外，實際上還有申請專利範圍撰寫上的因素³⁶⁶。其以一個六面煙盒為例，撰寫者可以在申請專利範圍中寫為(1)一個煙盒，包括第一面、第二面、第三面、第四面、第五面與第六面；或是(2)一個具有六個面的煙盒。兩種撰寫方式的文義相同。對於一個五面煙盒而言，因其並非六面煙盒，也不具備第六面，不構成文義侵權，但是其是否會構成均等侵權？如果嚴格適用全要件原則判斷均等，對於第一組申請專利範圍而言，該五面煙盒可能不會構成均等侵權，因為其欠缺「第六面」或其均等的限制。但對於第二組申請專利範圍而言，比對的標的是專利範圍要件「六個面」與被控對象構件「五個面」作比對，如果五個面與六個面被認定是實質相同的話，則該五面煙盒會構成均等侵權³⁶⁷。

因此，對於一個技術內容而言，即便申請專利範圍的撰寫內容，表達了相同的文義，但以不同的撰寫方式，使用全要件原則認定均等侵權，申請專利範圍的撰寫，具有決定性的影響。所以，全要件原則不論究真正文義，過於依賴撰寫形式，會構成均等論的盲點。

二、易因細節差異造成不公平

有論者認為若均等論將專利發明與被控對象以整體比對，可以達到避免嚴格解讀申請專利範圍，造成他人發明圍繞著被保護的專利，並避免專利發明只是被小修改而避開侵權³⁶⁸。同時，以全要件原則比對均等，只是字義侵權的重覆³⁶⁹。因此，認為以全要件原則比對均等論，並不可取。

³⁶⁴ *Id.*

³⁶⁵ *Id.* at 31-32.

³⁶⁶ CHISUM, *supra* note 176, at §18.04 [1][b][i].

³⁶⁷ *Id.* at §18.04 [1][b][i].

³⁶⁸ Gary S. Levenson, *An Element-By-Element Analysis of the Doctrine of Equivalents in the Court of Appeals for the Federal Circuit*, 38 *Drake L. Rev.* 389, 403-04 (1988/1989)

³⁶⁹ *Id.* at 404.

也有論者認為無論全要件原則或發明整體判斷均等，兩者都有不足。雖然使用嚴格的全要件原則判斷均等，會使平衡屈從於申請專利範圍的字義，損及專利權人的利益³⁷⁰。但以發明整體判斷均等，也會剝奪競爭者被公平告知發明重點的機會³⁷¹。兩者都會因小異常導致不公平結果³⁷²。所以，該論者認為全要件原則與發明整體判斷，兩者並非完全不相容的³⁷³。其以為可使用發明整體判斷，判斷專利發明與被控對象的結果是否實質相同；使用全要件原則，判斷專利發明與被控對象的功能與手段是否實質相同³⁷⁴。該論者以為，使用這樣的方式，可以達到法律要求的一致性與公平性³⁷⁵。

第四項：均等論判斷方式

美國聯邦最高法院在 Warner-Jenkinson 判決中指出二種判斷均等的方式，包括三部測試法與非實質差異法。而一份實證研究指出，在 1996 年聯邦巡迴上訴法院判斷均等論的案件中，的確也都是使用三部測試法或非實質差異法³⁷⁶。顯然聯邦巡迴上訴法院的實踐，與聯邦最高法院的認定相符合。即便如此，對於這二種判斷均等方式的妥適性，法界仍有相當多的討論。

一、侵權判斷的時點

雖然聯邦最高法院在 Warner-Jenkinson 判決中指出，判斷均等的時點是在專利侵權時，而非專利公告時，一般論者也如此解讀³⁷⁷。但是 Chisum 教授指出聯邦最高法院在 Warner-Jenkinson 判決中，確認聯邦巡迴上訴法院的觀點，並不是要以專利侵權時點，作為決定該技術領域知識的基準³⁷⁸。Chisum 教授以為聯邦最高法院的意思，在於指出均等就如同判斷字義侵權一樣，應被當作客觀事實。所以，問題的重點，並不在於均等在「任何時點」為已知或是顯而易知的³⁷⁹。聯邦最高法院在 Graver Tank 指出已知置換性，是被控對象是否構成與專利發明實質相同的一個因素而已，並非判斷

³⁷⁰ Emily Lau, *The Test for Patent Infringement Under the Doctrine of Equivalents after Pennwalt V. Durand-Wayland*, 22 IND. L. REV. 849, 873 (1989).

³⁷¹ *Id.* at 874.

³⁷² *Id.* at 879.

³⁷³ *Id.* at 876-78.

³⁷⁴ *Id.* at 879.

³⁷⁵ *Id.*

³⁷⁶ Armando Irizarry, *Harmonizing Prosecution History Estoppel And The Doctrine Of Equivalents In Patent Infringement Actions*, 5 TUL. J. TECH. & INTELL. PROP. 31, 45-49 (2003).

³⁷⁷ Note, *Doctrine Of Equivalents*, 111 HARV. L. REV. 400, 405 (1997).

³⁷⁸ Chisum, *supra* note 1, at 34-35.

³⁷⁹ *Id.*

的終極測試。所以，指出聯邦最高法院才會再次在 Warner-Jenkinson 案中強調，習於該項技術人士對於置換性的知識，是無關的。其告知事實發現者，兩者間的相似或差異，才是有關的³⁸⁰。

二、三部測試法的評價

1. 功能/手段/結果定義困難

有論者以為三部測試法的功能與結果無法量化，而手段容易有爭議³⁸¹。所以提出數學化的公式，建議在對 After-arising 技術比對時，只看功能與結果，不比對技術³⁸²。但是，亦有論者以為，通常被控對象被控侵權的原因，大多是因為功能與結果實質相似。如果功能與結果不同，通常都不會被控侵權³⁸³。同時，在適用三部測試法時，即便功能與結果相同，也不會產生手段實質相同的推定，專利權人必須證明功能/手段/結果都實質相同，缺一不可³⁸⁴。

還有論者以為，功能/手段/結果的定義寬廣不明確，所以容易有爭議。專利權人會試圖使用較廣泛的定義，以涵蓋被控對象。但是被控侵權人，則會使用較窄的定義，以使被控對象逃離定義範圍，以避免侵權³⁸⁵。另有論者持類似看法，指出三部測試法的功能/手段/結果的定義，的確予訴訟當事人很大的操弄空間，訴訟雙方會有很不同的定義。而且，三部測試最後可能都只是在判斷手段而已³⁸⁶。因為如果被控對象的功能與結果不同，通常都不會被控侵權³⁸⁷。

另有論者則認為三部測試法，實際上幾乎就是均等問題的另一種表達法³⁸⁸，但是其雖然從三個角度判斷發明，但是仍然模糊，未能提供實際的指引，構成顯著的差異判斷均等³⁸⁹。對於生物科技而言，目前科學家對於發明如何運作所知有限，以至於無法定義三部測試法中的手段，也就無法以三部測試法判斷均等³⁹⁰。

³⁸⁰ *Id.* at 35.

³⁸¹ Davé, *supra* note 213 at 540.

³⁸² *Id.*

³⁸³ JOHN R. THOMAS, PHARMACEUTICAL PATENT LAW, 467 (2005).

³⁸⁴ HARMON, *supra* note 112, at 284.

³⁸⁵ Matthew C. Phillips, *supra* note 9 at 163.

³⁸⁶ THOMAS, *supra* note 383 at 467.

³⁸⁷ *Id.*

³⁸⁸ Lin, *supra* note 294 at 897-98.

³⁸⁹ *Id.*

³⁹⁰ *Id.* at 900.

美國聯邦巡迴上訴法院Lourie法官，在Genentech, Inc. v. Wellcome Foundation Ltd 29 F.3d 1555 (Fed. Cir. 1994)³⁹¹案中的協同意見書中，也表達三部測試法中的功能、手段與結果，定義困難。在本案中，系爭專利係有關一組合蛋白，組織型纖維蛋白溶酶原激活物 (tissue activator,t-PA)，其可激活纖溶酶原形式(plasminogen)，並將之轉換為纖維蛋白分解酵素(plasmin)³⁹²。法院解釋一申請專利範圍中的限制「人類蛋白溶酶原激活物」(human tissue plasminogen activator)，係為天然的組織型纖維蛋白溶酶原激活物³⁹³。但是被控對象的蛋白FE1X，並非天然的，因此不構成字義侵權³⁹⁴。因此，本案重要爭點之一，在於被控對象的FE1X，是否與專利限制「人類蛋白溶酶原激活物」是否構成均等。判決指出三部測試法的功能/手段/結果是否符合，決定在於人類蛋白溶酶原激活物的功能定義廣度³⁹⁵。聯邦巡迴上訴法院引用聯邦最高法院 Graver Tank 判決，指出三部測試法因素的定義，是依據專利的脈絡、專利申請歷史以及先前技術³⁹⁶。在本案中，依據說明書的內容及相關先前技術，認定「人類蛋白溶酶原激活物」的功能，包括了纖維蛋白結合(fibrin binding)³⁹⁷。在本案中，對於被控對象FE1X 達到此功能的手段與結果，是否構成實質相同的證據不足³⁹⁸。而且，被控對象FE1X的表現，與人類蛋白溶酶原激活物在人體的表現，有顯著的不同。FE1X的半衰期，是天然蛋白溶酶原激活物的十倍。對此，雙方並未爭議³⁹⁹，因此聯邦巡迴上訴法院廢止原判決⁴⁰⁰。

但是Lourie法官在協同意見書中指出，本案顯示事實認定者(fact-finder)過度注重於功能/手段/結果分析的問題。當專利材料是化學品時，使用三部測試法這些有限的因素分析，並不能完全闡明議題⁴⁰¹。例如，在本案的半衰期，究竟是手段還是結果？纖維蛋白的結合，是否如同判決中多數意見屬於功能，還是組織型纖維蛋白溶酶原激活物溶解凝塊的部份手段？而這些問題說明了功能/手段/結果的缺點，在於這些因素只是指出申請專利範圍要件作了什麼，而非專利範圍要件的均等是什麼⁴⁰²。

³⁹¹ Genentech, 29 F.3d 1555.

³⁹² Id. at 1557.

³⁹³ Id. at 1565.

³⁹⁴ Id. at 1567.

³⁹⁵ Id.

³⁹⁶ Id.

³⁹⁷ Id. at 1567-68.

³⁹⁸ Id. at 1568.

³⁹⁹ Id. at 1569.

⁴⁰⁰ Id.

⁴⁰¹ Id. at 1570 (Lourie, dissenting).

⁴⁰² Id.

因此，有論者以同樣理由，認同三部測試法的功能/手段/結果定義不易，同時也導致功能/手段/結果的適用困難⁴⁰³，進而主張不能單以三部測試法判斷均等，而要引進其他額外的因素判斷⁴⁰⁴。

2. 無法合理判斷均等

有論者解讀 *Graver Tank*，認為三部測試法，不能作為完整判斷均等的方式，還必須要考量其他因素，如個案的特定背景。過去聯邦巡迴上訴法院有很多判決，都錯誤解讀了 *Graver Tank* 意旨⁴⁰⁵。

Lourie 法官在1995年 *Hilton Davis* 判決的不同意見書中，更進一步說明以三部測試法判斷均等，並不合理⁴⁰⁶。

他指出，對於定義一個發明作了什麼，功能/手段/結果是最有用的判斷指標，但是這些指標並不必然告訴我們發明是什麼。三部測試法中的手段定義模糊，通常指其運作的機制。真正判斷的重點兩者的實質差異性，常被疏忽或是被納入手段因素中判斷。不幸的是，常常滿足於手段要求者，但是卻未滿足實質差異性的要求。所以，一個滿足功能/手段/結果判斷的裝置，常與專利發明非常不同。若只考慮功能/手段/結果等指標的話，一些實質不同的裝置，也就會不恰當地被認定構成均等，而這類事情常發生在化學領域⁴⁰⁷。

Lourie 法官並以止痛劑阿斯匹靈(*aspirin*)與布洛芬(*ibuprofen*) 為例，說明即使功能/手段/結果相同，也不見得會構成均等。阿斯匹靈與布洛芬同樣具有止痛、消炎與退燒的功能；它們都是藉由抑制前列腺素合成的方式，達到功能；也都能達到止痛、消炎與退燒的結果。但是這些化合物的結構不同，而沒有習於項技術人士，會認為銷售布洛芬，構成侵害專利發明阿斯匹靈⁴⁰⁸。

Lourie 法官再指出，化學物在全要件原則下判斷個別申請專利範圍要件，有實際上的困難。因為對習於該項技術人士而言，其可知全部化學物組成的功能/手段/結果，但是卻不知道特定取代成份的手段為何⁴⁰⁹。這與電子或機械構件不同，因為對於習於

⁴⁰³ Roger Barrett, *Discretionary Use of the Doctrine of Equivalents in Patent Law: Going Beyond the Triple Identity Test of Graver Tank*, 17 U. HAW. L. REV. 513, 526-27 (1995).

⁴⁰⁴ *Id.* at 535-36.

⁴⁰⁵ Schuler, *supra* note 23 at 479-82.

⁴⁰⁶ *Hilton Davis*, 62 F.3d at 1546 (Lourie, dissenting).

⁴⁰⁷ *Id.*

⁴⁰⁸ *Id.* at 1546.

⁴⁰⁹ *Id.* at 1547.

該項技術人士而言，通常都知道電子或機械構件為何存在，而且其作用為何⁴¹⁰。因此，判斷均等論，應不只比對功能/手段/結果而已，否則會導致錯誤的判斷⁴¹¹。

三、非實質差異法的評價

1. 實質差異應只作為判斷均等的一個因素

Lourie 法官在 Hilton Davis 判決中的不同意見書表達，實質差異雖是最重要的因素，並且認同多數意見認為手段/功能/結果與其它的差異，是判斷實質差異的要件。但是Lourie 法官認為實質差異仍只是一個判斷因素，而且未必是法院決定適用均等論的最重要因素⁴¹²。

Lourie 法官的出發點，在於避免均等論減損申請專利範圍應界定發明的意義，以使申請專利範圍可以達到其預期界定保護範圍之目的⁴¹³。所以，其認為均等論應該是例外，而非通則⁴¹⁴，並將均等論作為一個衡平的補償，由法官決定是否應使用均等論，而非所有案件都可主張均等論⁴¹⁵。在此一價值體系下，他主張實質差異只是一個判斷均等的考慮因素，而且被控侵權人的意圖，應該被考慮。所以，除了實質差異以外，三部測試法的手段/功能/結果、被控侵權人的抄襲或是獨立研發、習於該項技術人士是否可置換，還有發明的前瞻性等因素⁴¹⁶，還應該考量說明書中是否未納入申請專利範圍的實施例，以及在法定期限內是否提出再頒發審查(Reissue)等因素⁴¹⁷。Lourie 法官認為雖然實質差異法是關鍵，但是其他因素都是法定的因素，並且具有一定的意義。所以，均等應是綜合的判斷，而非單一因素的判斷⁴¹⁸。

2. 二部份的非實質差異的判斷

有論者以為，非實質差異的判斷，應是二部份的。第一部份是差異判斷，第二部份判斷差異是否為非實質的⁴¹⁹。在第一部份差異判斷中，應以功能/手段/結果等因素判斷。過去使用三部測試法的功能/手段/結果判斷均等侵權，但是在 Hilton Davis 判決

⁴¹⁰ *Id.*

⁴¹¹ *Id.*

⁴¹² *Id.*

⁴¹³ *Id.* at 1549.

⁴¹⁴ *Id.*

⁴¹⁵ *Id.* at 1550.

⁴¹⁶ *Id.* at 1547.

⁴¹⁷ *Id.* at 1547-48.

⁴¹⁸ *Id.* at 1549.

⁴¹⁹ Keith A. Robb, 1996 *Hilton Davis and the Doctrine of Equivalents--An Insubstantial Difference*, 4 TEX. INTELL. PROP. L.J. 275, 284-86 (1996).

後，功能/手段/結果雖不再是完整判斷均等侵權的方式，還要考慮其他因素，但是其仍可作為判斷實質差異的因素，決定被控對象與專利發明之間的差異⁴²⁰。第二部份判斷是否為非實質之中，可考慮抄襲、迴避設計、獨立研發、先前技術與發明前瞻性。既然均等不是公式的囚犯，所以必須預留空間予個案的特定背景因素⁴²¹。所以，個案中有抄襲或是專利屬於前瞻性發明時，專利發明的非實質性，應有較廣的涵蓋範圍。若個案中，有迴避設計、獨立研發、與先前技術存在時，則專利發明的非實質性涵蓋範圍較窄。而這些非實質性涵蓋範圍，也就影響了均等範圍的界定⁴²²。

四、均等判斷綜合評價

聯邦巡迴上訴法院在Hilton Davis 案中，認為非實質差異法是均等論的終極判斷方法，而三部測試法在特定案件中，是可接受的方式。但是聯邦最高法院在Warner-Jenkinson 案中指出，非實質差異法所能提供的導引很有限，期待下級法院對均等判斷的程式再精緻化，依個案特別的事實作決定。所以均等的判斷方式，並不會停止，應該還會再繼續發展。

Chisum 教授認為，均等論已發展了150年歷史，仍未能得到一個可接受而且精確的判斷方式，讓人懷疑是否真的存在一個能讓人滿意的標準或判斷方式，就像是專利非顯而易知性的判斷一樣困難。還是說，探求與精緻化一個均等分析方法，實際有可能只是浪費精力而已⁴²³。

第五項：其它因素

一、已知置換性

聯邦最高法院在 Graver Tank 與 Warner-Jenkinson 判決中，都認定已知置換性為判斷均等的一個重要因素，並非一判斷均等的測試方法。而美國相關研究對於法院此一看法，很少看到有不同的看法。在已知均等論之相關研究中，對於置換性的著墨甚少，通常多是在解讀法院運用置換性的效果。

1. 置換性作為獨立完整判斷均等的方式

⁴²⁰ *Id.* at 284.

⁴²¹ *Id.* at 284-86.

⁴²² *Id.*

⁴²³ Chisum, *supra* note 1, at 30.

在相關研究中，主張置換性最積極的，是將置換性當作一個完整而獨立的均等判斷方式。此一主張，是論者對 *Graver Tank* 的判決解讀結果。其認為聯邦最高法院在此判決中，提供了兩種判斷均等論的方式：三部測試法與已知置換性，所以置換性相當於三部測試法(triple-identity test)，為一獨立的測試⁴²⁴，因此可直接使用置換性，判斷被控對象與專利是否構成均等侵權。

但是這樣的解讀方式，與聯邦巡迴上訴法院在 *Hilton Davis* 判決解讀 *Graver Tank* 有所不同，聯邦巡迴上訴法院在判決中認為，已知置換性是三部測試法以外的一個判斷因素而已。而聯邦最高法院在 *Warner-Jenkinson* 判決中，也確認已知置換性是一個判斷實質差異的因素而已，並未將之與三部測試法或非實質差異法等均等判斷方式並列。因此，聯邦最高法院也算是否定以置換性作完整均等判斷方式來解讀 *Graver Tank* 判決了。

2. 置換性作為支持均等的一個因素

有論者認為，置換性是用以支持均等侵權⁴²⁵，亦即，僅僅具備置換性，並不構成均等侵權，仍要以其他方式，例如三部測試法判斷均等，此一看法即是聯邦巡迴上訴法院 *Unidynamics* 判決所認定的意見⁴²⁶。有論者則進一步解釋，在最廣的概念下，被控對象與專利發明可以得到一樣的結果，但是卻以非常不同的方式達到，並舉例指出，為了達到準備購物清單目的，電腦文字處理程式 *Word Processor* 與原子筆兩者之間可能具有置換性，但是在專利侵權中，兩者技術手段的差異，不太可能被認定是均等⁴²⁷。所以，不能只以具備置換性，即構成均等，仍要參考其他因素。

3. 置換性作為否定均等適用的因素

還有論者則認為，置換性應該用以否定均等論的適用⁴²⁸，也就是說，當被控對象符合三部測試法，但因為不具備置換性，則應認定不構成均等侵權。

⁴²⁴ John Cordani, *Reviving the Federal Circuit's Dead Letter Teaching, Suggestion, or Motivation Test for the Doctrine of Equivalents*, 39 AIPLA Q.J. 163, 164 (2011).

⁴²⁵ Charles W. Adams, *The Doctrine of Equivalents: Becoming a Derelict on the Waters Of Patent Law*, 84 NEB. L. REV. 1113, 1150-51 (2006).

⁴²⁶ *Unidynamics*, 157 F.3d at 1322.

⁴²⁷ DURHAM, *supra* note 248, at 149-50.

⁴²⁸ Martin J. Adelman & Gary L. Francione, *The Doctrine of Equivalents in Patent Law: Questions that Pennwalt did not Answer*, 137 U. PA. L. REV. 673, 696-97 (1989).

該論者贊同聯邦巡迴上訴法院在 *Perkin-Elmer* 一案中的判決意旨⁴²⁹，並指出在該案中，專利權人主張對於習於該項技術人士而言，專利發明之閥門式聯結與被控對象使用迴路式聯結，兩者具有置換性。但是閥門式聯結與迴路式聯結，兩者具有置換性，是用在完全不同與無關的環境中，並不能作為擴大申請專利範圍中所描述標的之基礎⁴³⁰。

4. 作為必要測試或充足測試

還有論者認為已知置換性，可以發展為一個判斷均等的測試法⁴³¹。這樣的測試法，可以是必要測試或是充足測試。作為必要測試，專利權人具有舉證責任，必須證明被控對象構件與專利範圍要件具有置換性，才能構成均等侵權。作為充足測試，則是舉證被控對象構件與專利範圍要件具有置換性，可以證明均等，但不是證明均等的唯一方式⁴³²。

但是，前述討論置換性的研究之中，對於支持其論點背後的理由，說明仍有不足，同時，並未將置換性與判斷均等的時點一起考量。

二、非顯而易知

(一)非因增加專利範圍要件取得專利

有論者指出美國法院從未使用或認可以顯而易知作為判斷均等的標準⁴³³。主張以顯而易知判斷均等的模式，僅被聯邦巡迴法院 Nies法官在 *Roton Barrier, Inc. v. Stanley Works* 判決中的協同意見書中提到⁴³⁴。Nies法官指出，雖然被控對象取得專利，並不能排除侵害他人一個較早的專利。但是，被控對象取得專利的內容，可能與系爭專利間是否具有非實質差異有關⁴³⁵。如果，被控對象的內容，除了包括系爭專利申請專利範圍內的所有限制，還增加額外專利限制而取得專利，這很明顯構成侵權。但是，若被控對象，是因為與系爭專利申請專利範圍要件的差異，具有非顯而易知性而取得專利，則這與是否具有非實質差異有關。

⁴²⁹ *Id.*

⁴³⁰ *Id.*

⁴³¹ Boone, *supra* note 312, at 654.

⁴³² *Id.* at 654.

⁴³³ *Id.* at 652-53.

⁴³⁴ *Roton Barrier, Inc. v. Stanley Works*, 79 F.3d 1112, 1128 (1996) (Nies, J., concurring).

⁴³⁵ *Id.*

由以上說明可知，Nies法官主張以顯而易知判斷均等的見解，是限定被控對象在一些特定情況下取得專利，才可以排除均等論，而此論點，受到一些論者所贊同⁴³⁶。

(二)用非顯而易知判斷均等的方式與優點

有論者以為如果被控對象與系爭專利的差異，具有非顯而易知性與否，與兩者之間是否構成均等侵權有關⁴³⁷。以非顯而易知性判斷均等的優點是，其是公眾已知，且已發展很好的標準，法官或律師都容易接受。而且，其較三部測試法或是非實質差異法具有更佳的預測性，因為其具有先前技術可比較。而且，整體判斷顯而易知的結論，是法律問題，而非事實問題，因此會有更佳的精確性與可預測性⁴³⁸。

但是，該論者也指出，非顯而易知判斷均等的基礎，在於以被控對象構件取代專利範圍要件，對於該專利而言，如果屬於非顯而易知，則被控對象的取代，就具備實質差異。因此，這樣的規則，傾向於排除均等論適用，而非作為完整判斷均等論的測試方法⁴³⁹。

(三)運用在漸次程度的技術區別判斷均等

有論者雖提出以顯而易知判斷均等的建議，但是設有一些前提，包括只能適用在被控對象與專利發明的差異，是在漸次程度上的區別，並不能適用於不能量化的技術差異⁴⁴⁰。例如，當被控對象與專利發明的區別，在於酸鹼值的差別時，可以適用。但是若被控對象是在專利發明的組合物中，以一化學物取代另一化學物，或是在機械類技術中，以膠接取代螺接，此類非量化的技術差異，則不能使用顯而易知判斷均等⁴⁴¹。而且在比對顯而易知時，不可考慮先前技術，只能將被控對象的比對標的，限制在系爭專利的揭示範圍之內⁴⁴²。

三、可預見性

在 Festo 案件中，美國聯邦最高法院指出，若申請專利範圍修改時，在申請時不可預見、修正的理由與均等無關，或無法合理期待專利權人描述等情況時，專利權人

⁴³⁶ Louis S. Sorell, *The Application of the Doctrine of Equivalents to Chemical Inventions: a Primer*, 11 ALB. L.J. SCI. & TECH. 225, 246 (2001).

⁴³⁷ Boone, *supra* note 312, at 653.

⁴³⁸ *Id.*

⁴³⁹ *Id.* at 658.

⁴⁴⁰ Werner Steiner, *The Doctrine of Equivalents after Hilton Davis and Markman, and a Proposal for Further Clarification*, 22 NOVA L. REV. 783, 818 (1998).

⁴⁴¹ *Id.* at 818.

⁴⁴² *Id.* at 818-29.

可克服禁反言排除均等適用的推定⁴⁴³。但是，該判決對於撰寫申請專利範圍時可預見者，是否應予排除均等，並未言明。此外，對於認定以發明人或習於該項技術人士為標準決定不可預見，並不清楚。

有論者主張於申請時可預見者，應予排除均等。其以為，若允許專利權人對可預見、但不在申請專利範圍中的技術主張均等，將發生聯邦最高法院指出的「會允許修正背後的理由，不再與均等有重要的關係」。而且專利權人被期待在撰寫申請專利範圍時，會包括已知之均等⁴⁴⁴。因此，撰寫申請專利範圍時可預見者，應予排除均等。對於其中不可預見，應是以專利權人或是習於該項技術人士為標準，不可預見的對象，應是主張的技術均等及申請專利範圍修正用語的限制效果⁴⁴⁵。

有論者以為，專利申請人在撰寫申請專利範圍時，就應將已知的均等，納入申請專利範圍，否則不得主張均等⁴⁴⁶。更有論者與法官主張，不只是已知均等者要納入，聯邦最高法院認定的可預見性，應不限於申請專利範圍修改部分，也應該包括可預見的部份。只要專利申請人在申請專利範圍未包括可預見部分，應視為放棄該部分，就不得主張均等⁴⁴⁷。

有論者認為機械與電子技術，屬於可預見之技術領域，可以撰寫較廣的申請專利範圍，主張字義侵權而取得保護，較不需要均等論的保護⁴⁴⁸。並舉了Hughes Aircraft 判決為例，指出在該案中，被控對象雖是使用後來技術，但仍為申請專利範圍的字義所涵蓋。但是生物科技與醫藥技術，屬於不可預見之技術領域，必須要依賴均等論來保護⁴⁴⁹。

⁴⁴³ *Festo*, 535 U.S. at 740-41.

⁴⁴⁴ See Jeremy T. Marr, *Foreseeability As A Bar To The Doctrine Of Equivalents*, 2003 B.C. INTELL. PROP. & TECH. F. 103101(2003), examining "Unforeseeability versus Foreseeability".

⁴⁴⁵ *Id.* Examining "What Must be Foreseeable? And to Whom?".

⁴⁴⁶ Phillips, *supra* note 12, at 168-69.

⁴⁴⁷ Mills, *supra* note 8, at 672-73.

⁴⁴⁸ Anthony H. Azure, *Festo's Effect on After-Arising Technology and the Doctrine of Equivalents*, 76 WASH. L. REV. 1153, 1179-81 (2001).

⁴⁴⁹ *Id.*

第六節 本章小結

第一項：均等論之發展

早期美國專利法並未有申請專利範圍的要求，專利權範圍是以專利說明書內容為基礎，判斷被控對象是否與專利發明有相同的原理及運作模式。1853年Winans 判決，雖建立了均等論，但並不以申請專利範圍為限制。認定侵權的標準，還是在於被控對象是否運用相同的原理與運作模式。一直到1870年專利法修法後，申請專利範圍才被認定是界定專利權範圍重要依據。但為避免申請專利範圍嚴格的字義，減損專利價值，法院使用均等論，突破字義限制，以予專利權較廣的保護。

美國聯邦最高法院在Graver Tank判決中，建立現代均等論，以較彈性方式詮釋均等論，也指出當被控對象原理與專利發明很不同時，可以逆均等論突破申請專利範圍文義的束縛，排除侵權。過了近五十年後，美國聯邦最高法院才在Warner-Jenkinson判決中再次探討均等論，該判決指出均等即是專利法中的同一性比對，無關衡平，為強調專利公示作用與避免逾越行政權，確立全要件原則，並認可三部測試法與非實質差異法，作為判斷均等方式。此外，該判決還建立專利申請歷史的禁反言推定原則。後來 Festo 判決，除了再強調公示作用亦可促進創新外，也表達均等調和語文性質限制之作用，並重申專利申請歷史的禁反言推定原則。

第二項：全要件與比對方式

Warner-Jenkinson 判決要求以全要件原則，作為判斷均等之基礎，每一個專利範圍要件都是重要的。而聯邦巡迴上訴法院則指出，全要件原則比對專利範圍要件的單位，並非一系列的集合，而是單一限制作為單位，進行逐一比對。對於被控對象是否應與申請專利範圍限制一一對應，目前法院判決傾向並不以一一對應作為限制。

聯邦最高法院在Warner-Jenkinson 判決中，認可以三部測試法與非實質差異法判斷均等，並指出無論使用那種方式，都要分析個別專利範圍要件在申請專利範圍脈絡中所扮演的角色，以判斷被控對象之對應構件，在功能/手段/結果是否相同，或是具有實質差異與否。而進行比對時，美國法係以習於該項技術人士為標準，以專利侵權時作為比對時點，判斷有無均等。其中三部測試法的比對順序，依序為功能、手段、結果。而且比對都是以專利範圍要件為比對基礎，而非以被控對象構件為比對基礎。所以，被控對象具有額外的功能、手段與結果，都是無關的。

非實質差異法內容不明確，在聯邦巡迴上訴法院的判決中，曾使用以下因素判斷非實質差異，包括：專利申請人刻意使用的限制用語排除均等、申請中陳述使習於該項技術人士認知具有實質差異、專利權人的失敗實驗、對應案在其他國申請的禁反言、訴訟中的實驗失敗、被控對象欠缺關鍵功能、專利案為區別先前技術增加限制，以及擴大均等將導致專利範圍要件失效等。

第三項：其它因素與均等限制

聯邦巡迴上訴法院在 Hilton Davis 判決中，指出非實質差異法是判斷均等的終極方式，三部測試法則是用以判斷有無實質差異。隨著技術發展越來越複雜，三部測試法不一定可滿足實質差異的判斷。因此，除了功能、手段與結果判斷外，有時要考慮其因他因素，例如置換性。這些額外的因素，應視個案而定。置換性在美國法中，內涵應是技術難易的判斷，應用方式則只是作為一個判斷均等之因素，並非一獨立完整判斷均等之測試方式。

目前美國常見的均等論限制事由，包括特定排除原則、專利範圍要件失效原則、技術貢獻公眾原則、先前技術阻卻原則以及專利申請歷史禁反言原則等。

第四項：美國相關研究

美國均等相關實證研究顯示，法院適用均等論的比率逐年下降，分析之理由，可能是因為 Festo 對於適用專利申請歷史禁反言的推定，或是申請專利範圍解讀。雖有論者以為均等論的諸多缺失，建議考慮廢止均等論，但另有論者以為均等論可緩和取得適當權利範圍的阻力，使專利發明回復其應有的保護範圍，另外均等論鼓勵創新、減少專利申請成本、與禁反言共同避免專利權範圍過度擴張，確保專利適度的廣度，有其存在必要。對於均等論的未來，有論者認為應認可促進創新價值，其雖可能隨歷史發展降低重要性，但建議依不同科技調節，並引入國會立法解決爭議。

對於均等適用全要件原則，有論者認為其受到技術內容與撰寫方式限制，易因細節造成不公平。而在侵權判斷時點方面，有論者以為聯邦最高法院在 Warner-Jenkinson 案中，並不是要以專利侵權時點，作為決定該技術領域知識的基準，而是指出均等就如同判斷字義侵權一樣，應被當作客觀事實。所以，問題的重點，並不在於均等在「任何時點」為已知或是顯而易知的。

在均等判斷方式方面，論者以為三部測試法之能/手段/結果定義困難，而且因為手段定義問題，常無法合理判斷均等。對於非實質差異法，論者則質疑其定位，應只

作為判斷均等一個因素，而非完整判斷方式，或是與三部測試法併用，加入三部測試法以外因素，組成完整判斷方式。另有論者則指出，均等論已發展150年，仍未能得出一個精確，讓人可接受的方式，讓人懷疑理想方式，也許並不存在。

雖然Warner-Jenkinson案中，否定意圖在判斷均等中扮演任何角色，但有論者以為迴避設計可促使更好、更有效率的創新，最終嘉惠消費者，是專利系統的基礎，且此類意圖可以藉由專利律師意見與獨立研發等資訊，解決證明問題，應予鼓勵。

對於置換性，有論者認為，僅具備置換性，並不構成均等侵權，仍要以其他方式，如三部測試法判斷均等。但另有論者，則認為置換性應該用以否定均等論的適用。還有論者認為置換性，可發展為一個判斷均等的測試法，作為必要測試或是充足測試。此外，還有一些論者建議在一些情況下，例如不考慮先前技術，以及特定類別的技術差異，可以顯而易知判斷均等。

有些論者主張於申請時可預見者，應予排除均等。要求專利申請人在撰寫申請專利範圍時，就應將已知的均等，納入申請專利範圍，否則不得主張均等。



第三章、我國鑑定要點規範與國內研究

第一節：專利侵害鑑定要點

第一項：鑑定要點之制定

我國中央標準局（智慧財產局前身）曾於1996年訂定「專利侵害鑑定基準」（以下簡稱「鑑定基準」），作為當時專利侵害鑑定機構判斷專利侵權的標準。但由於專利法經過數次修改，鑑定基準內容已有多處不合時宜，經濟部智慧財產局於2003年決定對「專利侵害鑑定基準」進行修訂，以符合實際需求⁴⁵⁰。在參酌各方意見修改後，智慧財產局於2004年10月4日公告該「專利侵害鑑定要點」（草案）⁴⁵¹。

智慧財產局並於2004年將該草案函請司法院參考。司法院秘書長於2004年11月2日，以秘台廳民一字第0930024793號函⁴⁵²，將「專利侵害鑑定要點」檢送各法院參考。臺灣高等法院93年11月8日，以院信文速字第0930107665號函⁴⁵³，送該院所屬各法院。兩份函中均說明「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，供法官於送鑑定時參考。

因為專利侵害鑑定要點並非法律，對於司法機關並無拘束力。因此，國內有學者建議應在專利法中，增訂專利侵害均等論之規定⁴⁵⁴，可增加法院與智慧局見解之一致性與法律安定性，並解決我國實務上相關疑義⁴⁵⁵。

雖然鑑定要點並非法律，但是最高法院與智慧財產法院在適用均等論時，實質上大多數都肯認鑑定要點的規範內容，並加以援用。誠如最高法院在101年度台上字第1473號判決中指出：「經濟部智慧財產局曾頒訂『專利侵害鑑定基準』（鑑定要點前身），對於專利侵權認定之步驟、方法及標準，提供基本而重要之參考原則。」可是因為專利侵害鑑定要點係為「要點」性質，主要是對重點加以說明，在涵蓋範圍的廣度方面

⁴⁵⁰ 張仁平，「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)」，智慧財產權，第90期，頁64-65（2006）。

⁴⁵¹ 同前揭註，頁65。

⁴⁵² 專利侵害鑑定參考資料資訊，經濟部智慧財產局網站：
http://www.tipo.gov.tw/ch/AllInOne_Show.aspx?path=819&guid=af253442-f923-4ee3-9606-a2f8e691806d&lang=zh-tw（最後點閱時間：2011年11月）。

⁴⁵³ 同前揭註。

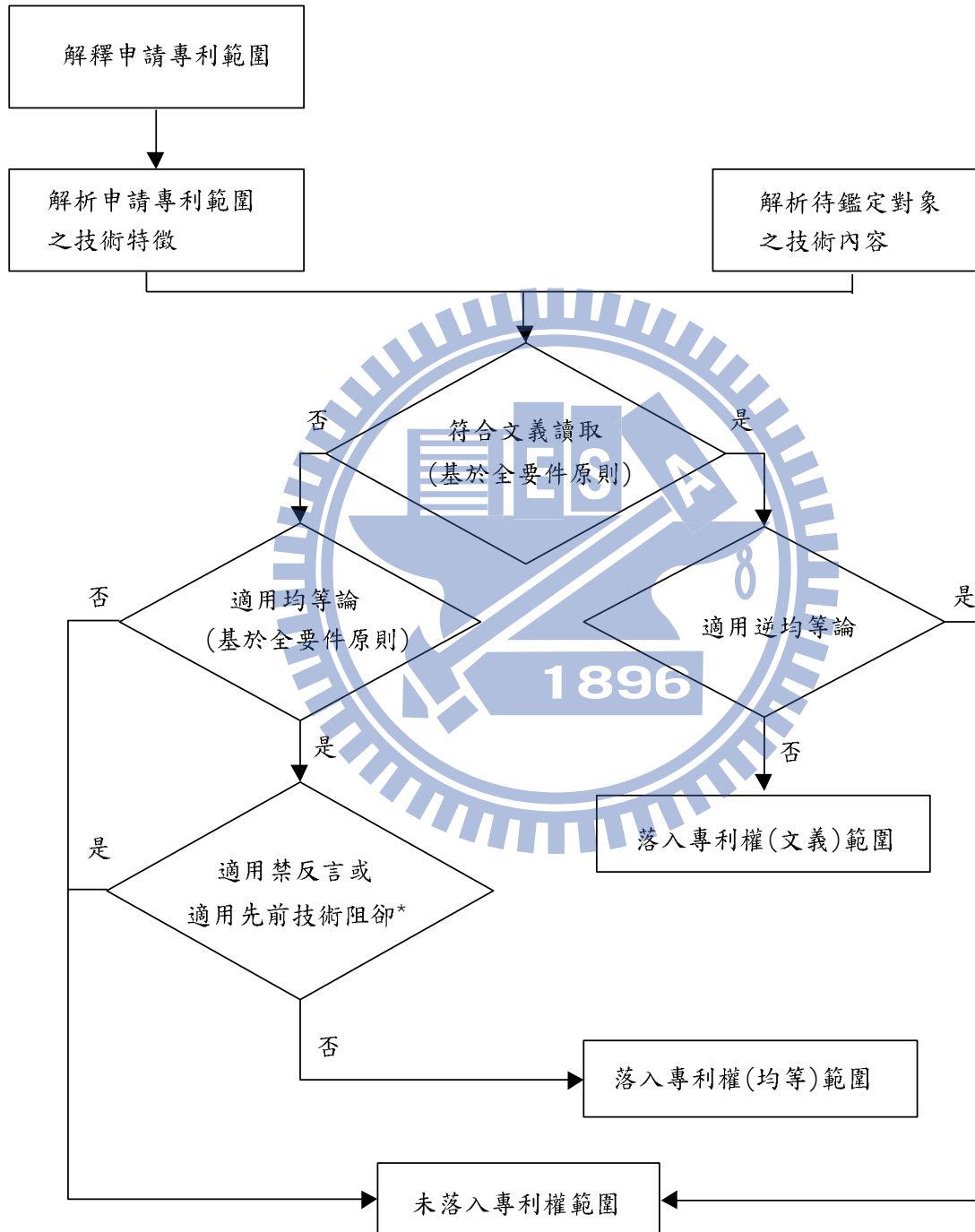
⁴⁵⁴ 沈宗倫，前揭註18，頁215-217。

⁴⁵⁵ 劉孔中；倪萬鑾，均等論在我國實務應用上所生問題之檢討，智慧財產權，第40期，第66頁（2002）。

及操作細節的深度方面，有所不足，難免使得智慧財產法院在實際判決時，即便是依據鑑定要點作均等論之判斷，仍會造成實際標準不一的情況。

第二項：侵權鑑定流程

鑑定要點規範之專利侵害判斷流程，如下圖所示：



* 被告可擇一或一併主張適用禁反言或適用先前技術阻卻，判斷時，兩者無先後順序關係

其中指出判斷專利侵害的兩個階段，包括申請專利範圍解釋及專利範圍與被控對象比對。其中，比對專利範圍與被控對象的步驟如下：(一)解析申請專利範圍技術特徵 (二)解析被控對象技術內容 (三)依據全要件原則 (all-elements rule / all-limitations rule) 比對被控對象是否符合「文義讀取」⁴⁵⁶。

若被控對象符合文義讀取，應判斷被控對象是否適用「逆均等論」。若被控對象適用逆均等論，則被控對象不構成專利侵權⁴⁵⁷。

若被控對象不符合文義讀取，應判斷被控對象是否適用「均等論」⁴⁵⁸。若被控對象不適用均等論，則被控對象不構成專利侵權。若被控對象適用均等論，則再判斷被控對象是否適用「禁反言」或「先前技術阻卻」，若適用禁反言或先前技術阻卻，則不構成專利侵權。否則，被控對象適用均等論，卻無禁反言或先前技術阻卻之適用，則構成專利侵權⁴⁵⁹。

由以上鑑定要點規範之侵權判斷流程規範，可知：

(1)在適用禁反言或先前技術阻卻之前，被控對象已被認定有均等論之適用。否則，不能逕行禁反言或先前技術阻卻之判斷步驟。

(2)限制均等論的事由，限於禁反言及先前技術阻卻

(3)當構成文義侵權時，被控侵權人唯一的救濟就是逆均等論，若無逆均等論之適用，即構成專利侵權。

第三項：均等論之目的

鑑定要點指出，專利權之保護範圍，係由申請專利範圍之文字意義所界定⁴⁶⁰。但由於以文字精確、完整描述申請專利範圍，有其先天上無法克服的困難，為保障專利

⁴⁵⁶ 專利侵害鑑定要點，經濟部智慧財產局網站：
http://www.tipo.gov.tw/ch/MultiMedia_FileDownload.aspx?guid=40cfded3-3f8b-4029-a937-7abf762b18ab，下篇第二章第一節，鑑定流程概述 (最後點閱時間：2011年10月)。

⁴⁵⁷ 同前揭註，下篇第二章第一節，鑑定流程概述。

⁴⁵⁸ 同前揭註。

⁴⁵⁹ 同前揭註。

⁴⁶⁰ 同前揭註，下篇第三章第一節，解釋申請專利範圍之目的。

權人利益，避免他人技術特徵稍作非實質之改變或替換，規避侵權責任，所以擴大專利權範圍至申請專利範圍技術特徵的均等範圍，不限於申請專利範圍之文義⁴⁶¹。

第四項：全要件原則

一、全要件原則適用

鑑定要點對專利侵害的判斷流程中，指出比對解釋後之申請專利範圍與被控對象，係基於全要件原則（all-elements rule / all-limitations rule），判斷被控對象是否符合「文義讀取」⁴⁶²。其中，鑑定要點指出全要件原則就是全限制原則(all-limitations rule)。

鑑定要點又指出以「全要件原則」作為均等論判斷基準⁴⁶³。所謂「全要件原則」，係指申請專利範圍中每一技術特徵完全對應表現（express）在被控對象中，包括文義的表現及均等的表現⁴⁶⁴。解析後的技術特徵，與鑑定對象之技術內容作逐一比對（element by element），而非以申請專利範圍之整體與被控對象比對（as a whole）⁴⁶⁵。若申請專利範圍無法文義讀取被控對象之部分，與申請專利範圍之技術特徵間並未產生實質差異（substantial difference）時，則被控對象適用「均等論」⁴⁶⁶。若申請專利範圍有任何一個技術特徵，在被控對象中未有均等表現，即不適用「均等論」，則被控對象未落入專利權保護範圍內⁴⁶⁷。

二、均等比對單位與方式

依前述說明可知，鑑定要點規範對申請專利範圍與被控對象比對的技術特徵，應是指申請專利範圍要件(element)。所以，鑑定要點規範申請專利範圍中每一技術特徵，無論其文義表現及均等表現，都要完全對應表現在被控對象(待鑑定對象)中⁴⁶⁸。不過，在「解析待鑑定對象之技術內容」說明中，鑑定要點又指出「必須對應申請專利範圍之技術特徵：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，待鑑定對象中與申請專利範圍之技術特徵無關的元件、成分、

⁴⁶¹ 同前揭註，下篇第三章第二節，「均等論」之意義。

⁴⁶² 同前揭註，下篇第二章鑑定流程之第一節鑑定流程概述。

⁴⁶³ 同前揭註，下篇第三章第二節，「均等論」之成立要件。

⁴⁶⁴ 同前揭註，下篇第二章第一節，鑑定流程概述。

⁴⁶⁵ 同前揭註，下篇第三章第二節，判斷「均等論」之注意事項3。

⁴⁶⁶ 同前揭註，下篇第三章第二節，「均等論」之成立要件。

⁴⁶⁷ 同前揭註，下篇第三章第二節，判斷「均等論」之注意事項1。

⁴⁶⁸ 同前揭註，下篇第二章第一節，鑑定流程概述。

步驟或其結合關係不得納入比對內容。解析技術特徵時，通常得依申請專利範圍的文字記載，將申請專利範圍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」。由此可知，鑑定要點中的技術特徵，以元件、成分、步驟或其結合關係為主，再以功效作為辨別，構成比對單位。也就是說，如果有任何申請專利範圍中的限制(limitation)，並非元件、成分、步驟或其結合關係，且未有任何功效，可能並不構成技術特徵，例如，純粹的材料色彩或是一個形容詞，並非元件、成分、步驟或其結合關係，可能並未賦予任何功能，也就可能不構成所謂的「技術特徵」。

此外，申請專利範圍的技術特徵與解析被控對象構件的比對，鑑定要點採取不須一一對應(one-to-one correspondence)的方式。亦即為了達成申請專利範圍的技術特徵之功能，可以被控對象中的多個元件、成分或步驟，與該申請專利範圍的技術特徵比對。或是，被控對象中單一元件、成分或步驟，如果具有多功能，亦可與達到該等功能的數個申請專利範圍技術特徵相比對⁴⁶⁹。最後，實際進行比對之際，「均等論」係以侵權行為發生時，該發明所屬技術領域中具有通常知識者之技術水準做為考量基準⁴⁷⁰。

第五項：判斷均等的方式

一、非實質差異法

鑑定要點指出，比對請求項的技術特徵與被控對象構件，判斷兩者之改變或置換，是否產生實質差異。若未產生實質差異(substantial difference)時，則適用「均等論」⁴⁷¹，據此說明，此應該即是美國法中「非實質差異法」之內涵。但鑑定要點對於非實質差異法的說明，亦僅止於此，未有進一步說明。因此，如何適用非實質差異法判斷均等，鑑定要點中的說明，並不清楚。

二、三部測試法

若被控對象之構件，與對應申請專利範圍之要件，係以實質相同的技術手段(way)，達成實質相同的功能(function)，而產生實質相同的結果(result)時，則屬於該申請專利範圍要件之均等，兩者無實質差異。若比對之「技術手段」、「功能」、

⁴⁶⁹ 同前揭註，下篇第三章第二節，比對解釋後之申請專利範圍與待鑑定對象。

⁴⁷⁰ 同前揭註，下篇第三章第二節，判斷「均等論」之注意事項2。

⁴⁷¹ 同前揭註，下篇第三章第二節，「均等論」之成立要件。

「結果」其中之一實質不同，則不適用「均等論」⁴⁷²。鑑定要點此一規範內容，應即為「三部測試法」內容。

依據鑑定要點對三部測試法適用的描述：「以實質相同的技術手段，達成實質相同的功能，產生實質相同的結果」應源自美國聯邦最高法院在Graver Tank一案判決內容：「如果一產品以與專利實質相同的手段(Way)，執行專利實質相同的功能，得到專利實質相同的結果，則專利權人可對該產品製造者主張均等論」。此一說明，似乎隱含比對均等時，應優先判斷手段的差異，繼而再進行功能與結果的比對。

所以，對於均等論之比對標準，鑑定要點應係同時採用「非實質差異法」與「三部測試法」，但兩種方式的適用時機之差異，及進一步的運用細節，在鑑定要點中，並未說明。

第六項：其他判斷均等因素

一、輕易完成

鑑定要點規範「輕易完成」標準，用以輔助三部測試法，判斷其中的技術手段、功能與結果均等。其指出，判斷是否「實質相同」的方式，可比對兩者之差異，若該差異為該發明所屬技術領域中具有通常知識者所能輕易完成者(以下簡稱「輕易完成」標準)，則為實質相同。⁴⁷³

二、置換性

我國現行之鑑定要點中，並未規範置換性作為判斷均等的標準或因素。但在我國民國86年制訂的「專利侵害鑑定基準」⁴⁷⁴，規範置換性作為判斷均等的標準之一。其中，置換性包括「置換可能性」及「置換容易性」兩個衡量因素，作為均等侵權成立的要件⁴⁷⁵。而「置換可能性」標準，是「行為型態係發明之構成要件之一部分以其他相異之技術置換，其實質上之功能，效果均相同，且該行為型態係屬發明之技術思想範圍」者⁴⁷⁶。其判斷功能與效果是以實質相同為標準，應無異於三部測試法之功能與

⁴⁷² 同前揭註，下篇第三章第二節，判斷「均等論」之注意事項4。

⁴⁷³ 同前揭註，下篇第三章第二節，「均等論」之比對方式。

⁴⁷⁴ 專利侵害鑑定基準，經濟部智慧財產局網站：

http://www.tipo.gov.tw/ch/AllInOne_Show.aspx?guid=fceae3e-c989-445c-8f37-ab942c83233d&lang=zh-tw&path=828 (最後點閱時間：2011年12月)。

⁴⁷⁵ 同前揭註，第八章第二節，專利侵害理論介紹。

⁴⁷⁶ 同前揭註。

效果，但還要求被控對象落入專利發明之技術思想範圍之內，是否等同於三部測試法要求實質相同的手段，則不是很明確。而「置換容易性」標準，是「其置換為對該業者是容易推知的」⁴⁷⁷，判斷技術差異的取代難易程度。

專利侵害鑑定基準對於「置換可能性」之標準，為「其行為型態係發明之構成要件之一部分以其他相異之技術置換，其實質上之功能，效果均相同，且該行為型態係屬發明之技術思想範圍。」⁴⁷⁸此所謂實質相同之功能與效果，應無異於三部測試法之功能與效果，但還要求被控對象落入專利發明之技術思想範圍之內，是否等同於三部測試法要求實質相同的手段，則不是很明確。而置換容易性之標準為「其置換為對該業者是容易推知的」⁴⁷⁹。

「專利侵害鑑定基準」已於2004年10月5日公告停止適用⁴⁸⁰。由於現行鑑定要點未再有置換性的規範，所以，置換性應屬停止適用之標準。

第七項：均等論之限制事由

鑑定要點規範了三種均等論的排除事由如下：

一、技術貢獻公眾原則

若在專利說明書中揭露一技術，但該技術並未記載於申請專利範圍之中，則該技術將被視為貢獻給社會大眾，不得主張均等論取回該技術的保護⁴⁸¹。

二、先前技術阻卻原則

鑑定要點指出，先前技術為爭議專利申請前公眾可得知資訊，屬於社會大眾之公共財，若專利權人以「均等論」擴張而涵括先前技術，將有違反公平正義。因此，均等論不可擴及至先前技術，此謂先前技術阻卻⁴⁸²。而判斷「先前技術阻卻」時，被控對象只要與先前技術相同，或與該先前技術的差異，為所屬技術領域中之通常知識的簡單組合，則可適用「先前技術阻卻」⁴⁸³。

⁴⁷⁷ 同前揭註。

⁴⁷⁸ 經濟部智慧財產局，前揭註474，第八章第二節，專利侵害理論介紹。

⁴⁷⁹ 同前揭註。

⁴⁸⁰ 張仁平，前揭註450，頁 65。

⁴⁸¹ 經濟部智慧財產局，前揭註456，下篇第三章第二節，判斷「均等論」之注意事項5。

⁴⁸² 同前揭註，下篇第三章第二節，「先前技術排除」之意義。

⁴⁸³ 同前揭註，下篇第三章第二節，「先前技術排除」之成立要件。

三、申請歷史禁反言原則

鑑定要點將「禁反言」限於「申請歷史禁反言」⁴⁸⁴，並指出禁反言原則目的，在於避免專利權人將專利申請至專利權維護過程任何階段已排除之事項，以均等論為理由取回。其認為申請專利範圍所界定的專利權範圍，在公告後，任何人皆可取得專利申請歷史中的文件，並信賴專利權人在該過程中所為之補充、修正、更正、申復及答辯內容中，已放棄或已排除之事項。若專利權人以均等論取得原先已限定或排除之事項，將破壞此一信賴。因此，禁止專利權人作出與申請歷史中相反的言論主張，稱之為「禁反言」，並將禁反言作為均等論之阻卻事由⁴⁸⁵。

但是鑑定要點也指出，並非所有申請專利範圍的補充、修正或更正等變更，都可用以主張禁反言，應視這些變更是否與可專利性有關而定。專利權人在作變更時之理由若不明確，推定其與可專利性有關，可適用禁反言原則。若專利權人能證明該等變更與可專利性無關，則不適用禁反言原則⁴⁸⁶。

第八項：逆均等論

一、逆均等論目的

鑑定要點規範之逆均等論目的，在於防止專利權人任意擴大申請專利範圍之文義範圍，故予以限縮。如果被控對象落入申請專利範圍之文義範圍內，但卻是以實質不同之手段，達成實質相同之功能或結果時，則逆均等論可以限制文義讀取，排除專利侵權⁴⁸⁷。

二、逆均等論的比對

鑑定要點規範被控對象與專利的比對，應先判斷被控對象是否符合申請專利範圍的「文義讀取」，若被控對象符合「文義讀取」，且被控侵權人主張逆均等論時，應再比被控對象是否適用逆均等論⁴⁸⁸。

⁴⁸⁴ 同前揭註，下篇第三章第二節，「禁反言」之成立要件。

⁴⁸⁵ 同前揭註，下篇第三章第二節，「禁反言」之意義。

⁴⁸⁶ 同前揭註，下篇第三章第二節，判斷「禁反言」之注意事項。

⁴⁸⁷ 同前揭註，下篇第三章第二節，「逆均等論」之意義。

⁴⁸⁸ 同前揭註，下篇第三章第二節，文義讀取。

比對逆均等論時，係依據專利說明書之內容（包括書面揭露、可據以實施程度等）判斷，並就申請專利範圍所載之技術特徵逐一比對檢視⁴⁸⁹。如果被控對象符合申請專利範圍的「文義讀取」，但實質上並未利用專利發明所揭示之技術手段時，應適用逆均等論⁴⁹⁰，判定被控對象並未落入專利權範圍，不構成專利侵權⁴⁹¹。

鑑定要點指出一個電池電極的範例，指出一專利若在申請專利範圍中限定為一個由多數微孔金屬板組成的電極。但在專利說明書中指出，電極微孔的作用在於控制氣泡的壓力，且微孔的直徑為1~50微米，但是惟申請專利範圍中，並未限定微孔直徑或作用方式。如果被控對象的電極亦為微孔金屬板，雖然其符合申請專利範圍之文義讀取，但被控對象微孔金屬板上的微孔直徑遠大於50微米，幾乎無法控制氣泡壓力。因為被控對象與申請專利範圍要件之技術手段實質不相同，而可適用「逆均等論」，不構成侵權。

由此可知，依據鑑定要點規範，逆均等論的比對重點，在於被控對象與專利的技術手段是否實質相同，若技術手段實質不相同，未利用專利發明所揭示之技術手段時，即便被控對象符合申請專利範圍的文義讀取，仍然不構成專利侵權。

第二節：我國相關研究與見解

第一項：均等論目的

我國專利侵害鑑定要點，從文字限制與保護發明人觀點立論均等論，我國論者也多從保護專利權人利益之觀點出發，作為我國均等論法理。

有論者以為，均等論目的為發現專利權人真實的權利範圍，其係基於衡平法理所產生的理論，運用在專利侵權訴訟發生後，由法院依據均等論來判斷專利權利範圍，避免文義侵權可能的漏網之魚，藉以保障專利權人的權益⁴⁹²。

另有論者以為，均等論之目的在於保護專利權人之利益，避免他人對專利發明作些微的變更，即超越申請專利範圍的文字所能涵蓋的意義，產生對專利權人之利益保護不足的情形⁴⁹³。另有論者，持類似之見解⁴⁹⁴。

⁴⁸⁹ 同前揭註，下篇第三章第二節，判斷「逆均等論」之注意事項。

⁴⁹⁰ 同前揭註，下篇第三章第二節，「逆均等論」之成立要件。

⁴⁹¹ 同前揭註，下篇第三章第二節，判斷「逆均等論」之注意事項。

⁴⁹² 倪萬鑾，前揭註19，頁36。

⁴⁹³ 陳智超，專利法理論與實務，五南圖書出版股份有限公司，初版，頁306(2002)。

還有論者主張專利保護的公平性與適切性，應是作為均等論最適法理。其指出，若第三人保留專利主要技術，置換不重要元件，卻不構成文義侵權，會產生保護不公平情況，會牴觸專利立法宗旨：鼓勵社會持續發明及創作促進產業發展。因此，均等論可遏止第三人對專利不重要元件進行置換的剽竊⁴⁹⁵。

以上論述指出均等論追求的公平，多是從均等論可避免他人對專利作微小、不重要、非實質的變更，即可逃脫專利權範圍。進而主張以均等論尋求對發明人利益的更周延保障。

第二項：全要件原則

有論者認為，我國鑑定要點要求以專利範圍要件逐一比對的方式，對發明人保護不周，建議改以整體觀察的方式，判斷是否構成實質上相同的侵害，才能實質保護發明人⁴⁹⁶。

另有論者建議以主要/次要技術判斷均等法，進而主張在該架構下，不應適用全要件原則⁴⁹⁷。其建議依發明中心目的關聯度，將發明區別為主要技術與次要技術。與發明中心目的直接相關者，稱為主要技術，其他稱為次要技術。當被控對象與專利發明之差異，並非主要技術時，除非次要技術的改變，產生很大效率，應儘可能啟動均等論機制，並適用均等論⁴⁹⁸。對於主要技術的變更，原則上不啟動均等論之適用⁴⁹⁹。

還有論者以為，是否適用全要件原則，應依技術領域區別。若是可替代技術多者，適用全要件原則逐一比對，例如機械類。但是性質或是構造有些微改變，結果會發生實質改變者，適合以整體判斷，例如醫藥品或電腦軟體⁵⁰⁰。

第三項：判斷均等的方式

國內論者多認為我國判斷均等之方式，主要是三部測試法⁵⁰¹，但另有論者則以為，應以置換性判斷均等，但其主張之置換性，包括三部測試法之內涵⁵⁰²。

⁴⁹⁴ 雷雅雯，侵害專利權之民事責任與救濟，司法院，初版，頁 43 (2002)。

⁴⁹⁵ 沈宗倫，前揭註 13，頁 184-185。

⁴⁹⁶ 倪萬鑾，前揭註 19，頁 42。

⁴⁹⁷ 沈宗倫，前揭註 13，頁 208。

⁴⁹⁸ 同前揭註，頁 202-204。

⁴⁹⁹ 同前揭註，頁 206-207。

⁵⁰⁰ 陳建欽，均等論之適用與發展—以日本與我國之理論與實務為主，國立成功大學碩士論文，頁 95-96 (2011)。

⁵⁰¹ 例如，蔡明誠，專利法，經濟部智慧財產局，第二版，頁 143 (2009)，以及洪瑞章，專利侵害鑑定理論，國立臺灣大學科技整合法律學研究所，二版，頁 38-39 (2007)。其中洪瑞章所指置換可能性，即為三部測試法三部測試法。

一、以三部測試法判斷均等

(一)判斷順序

國內研究對於三部測試法中的功能、手段與結果比對順序與細節說明，著墨不多⁵⁰³。大多數的研究都依據美國三部測試法功能、手段與結果(function, way & result)之順序介紹這些判斷因素⁵⁰⁴。另外，亦有以手段/功能/結果之判斷順序說明⁵⁰⁵，或以專利侵害鑑定報告形式，運用這樣的順序介紹這些判斷因素⁵⁰⁶。但是在這些研究中，大多未說明判斷順序之合理性。在一份對我國第一審法院專利侵權判決的實證研究中，亦僅指出法院對是否構「均等論侵權」，判斷重點在於是否以實質相同「手段」，執行實質相同「功能」，產生實質相同「結果」而已，亦未對判斷順序作分析或研究⁵⁰⁷。

對於三部測試法中各因素的判斷順序，有以優先判斷結果，主張以結果/功能/手段順序討論者⁵⁰⁸，或持此見解，但未說明理由者⁵⁰⁹。其他提及三部測試法，多僅以實質相同之方式，達到實質相同之功能，並獲致實質相同之結果作說明⁵¹⁰。

(二)功能之判斷

有論者討論就專利發明之專利範圍要件性質，作不同的功能定義，其指出，物品結構類的專利範圍要件，其功能指是專利範圍要件本身所產生的機械功能或電氣性功能；就物質組成類的專利範圍要件，指的是所能發揮之化學性反應；而對於製造方法、步驟的專利發明，則不易判斷，並引美國專利法第112條第6項說明功能不易判斷⁵¹¹。

另有論者則以為，功能為一抽象的概念，不易正確描述，並說明此檢驗標準，對具有固定之形狀或成分的專利發明，較能適用，但對方法、組成專利則有困難⁵¹²。

(三)手段的判斷

⁵⁰² 陳智超，前揭註493，頁306-307。

⁵⁰³ 羅炳榮，專利侵害鑑定(上)，智慧財產權月刊，第59期，頁22-64(2003)；羅炳榮，專利侵害鑑定(下)，智慧財產權月刊，第60期，頁18-53(2003)。

⁵⁰⁴ 倪萬鑾，均等論之比較研究，國防管理學院法律研究所碩士論文，頁118-119(2002)；及林國塘，均等論在專利審查時適用之研究，世新大學，法學院碩士論文，頁110-112(2003)。

⁵⁰⁵ 王瓊忠，專利侵害判斷之研究—以均等論下之先前技術排除研究為中心，雲林科技大學科技法律研究所碩士論文，頁41-42(2008)；洪瑞章，專利侵害鑑定理論，國立臺灣大學科技整合法律學研究所，二版，頁38-39(2007)。

⁵⁰⁶ 洪瑞章、陳森豐，發明、新型侵害鑑定報告及案例分析，頁103-104及頁154-156(2010)。

⁵⁰⁷ 吳俊龍，我國法院審理專利侵權訴訟實務之研究—以第一審為中心，國立政治大學碩士論文，頁103(2011)。

⁵⁰⁸ 林洲富，專利法一案例式，五南圖書出版股份有限公司，三版，頁249-250(2011)。

⁵⁰⁹ 雷雅雯，前揭註494，頁43。

⁵¹⁰ 蔡明誠，發明專利法研究，頁189(1998)；吳俊龍，前揭註507，頁102；羅炳榮，前揭註503，專利侵害鑑定(上)，頁51。

⁵¹¹ 王瓊忠，前揭註505，頁41-42。

⁵¹² 倪萬鑾，前揭註504，頁118-119。

對於手段的判斷，國內有論者認為手段判斷較為容易，但其並未定義被控對象之構件或是專利範圍要件如何判斷手段，而是從兩者差異，若有置換容易性，即認定實質相同⁵¹³。另有論者亦持相同觀點，認為從單純的理論或純粹的科學立場，比較該二者是否屬於該行業技術常識內的轉換，若具置換性，即認定手段實質相同⁵¹⁴。

(四)結果的判斷

有論者指出專利並非非保護「結果」，而是保護產生該結果的具體技術手段，重點仍在於手段比對，「結果」只是再確認⁵¹⁵。另有學者則以為結果必須完全相同，而非實質相同，才構成均等⁵¹⁶。

(五)整體評價

而對於三部測試法，國內有論者認為，此一檢驗標準讓許多人「雖不滿意但可以接受」⁵¹⁷，並指出如果認定過於寬鬆，幾乎所有相容的電腦程式均會構成專利侵權。因此在判斷是否構成實質相同的均等論侵害時，應該採較為嚴格的標準。

二、以非實質差異法判斷均等

我國有論者，引用美國聯邦上訴法院 *WMS Gaming Inc. v. International Game Technology*⁵¹⁸ 判決，說明在該案中，法院認定「指定並選擇單一數字的組合」，與「指定並選擇單一數字」，兩者之間沒有實質差異。所以論者認定，即使功能與專利說明所揭示之功能不相同，但是可能構成均等侵權⁵¹⁹。該論者並引另一論者主張：「以極簡易之不同方式，來取代原來之技術手段，而發揮不同之功能，惟仍能產生實質同一之最終結果。針對這樣的迴避行為，應認為屬於無實質差異之等效替換。」因而認定美國非實質差異法，與我國過去置換性標準，在均等判斷主體與試用時機都相同。所以論者認為，美國非實質差異法與我國過去置換性的標準，兩者為實質相同之測試方法⁵²⁰。

⁵¹³ 同前揭註。

⁵¹⁴ 王瓊忠，前揭註505，頁41-42。

⁵¹⁵ 同前揭註。

⁵¹⁶ 倪萬鑾，前揭註504，頁118-119。

⁵¹⁷ 倪萬鑾，前揭註19，頁39。

⁵¹⁸ *WMS Gaming Inc. v. International Game Technology*, 184 F.3d 1339, at 1353 (Fed. Cir. 1999)

⁵¹⁹ 陳定富，前揭註17，頁34說明，原文為：「The court agreed that there were only insubstantial differences between assigning and selecting *combinations* of single numbers and assigning and selecting single numbers and held that accused decive may infringe under doctrine of equivalents, even when its function is not identical to that disclosed in the patent」經查，此段說明並非原判決文字。

⁵²⁰ 同前揭註，頁34-35。

三、置換性

過去制訂之「專利侵害鑑定基準」⁵²¹，以置換可能性及置換容易性作為均等論之成立要件標準⁵²²。而鑑定基準規範之均等論，過去被批評闡述不夠詳盡，以致人言言殊，亂象叢生⁵²³。雖然鑑定基準已於93年10月5日停止適用⁵²⁴，但是置換性標準仍然被持續討論。

有論者認為置換容易性，實即為三部測試法⁵²⁵。但是，認為均等之適用，並不需要置換可能性與置換容易性同時被滿足。只要滿足置換容易性，原則上即有均等論之適用⁵²⁶。

另有論者以為置換性包括「置換可能性」與「置換容易性」，而置換可能性判斷，係指判斷被控對象，是否可能由申請專利範圍或專利說明書之記載，加以修改或改變而獲得。置換容易性判斷，則判斷為了獲得被控對象，依據申請專利範圍或是專利說明書之記載所進行之改變或置換，是否容易。且置換性之判斷，是以習於該項技術人士之標準作為判斷⁵²⁷。但是，認定構成均等，需要同時滿足置換可能性與置換容易性⁵²⁸。在此論述中，判斷置換可能性，並未提到應考慮功能與結果。

另有論者主張置換為我國均等論成立要件，說明置換性之置換可能性，為以同一方式，發揮實質同一功能，產生實質一樣的結果。對於置換容易性，為對習於該項技術人士，置換為顯而易知者⁵²⁹。並主張原則以置換可能性判斷結果為準，若該判斷結果讓習於該項技術人士無法接受時，才進行置換容易性判斷⁵³⁰。在此論述中，對於置換可能性的內容，雖然類似三部測試法，但是似乎採取較窄的規範，要求置換可能性，必須是採取同一方式，而不僅是實質相同的方式。

⁵²¹ 經濟部智慧財產局，前揭註474。

⁵²² 同前揭註，第八章第二節，專利侵害理論介紹。

⁵²³ 羅柄榮，工業財產權叢論—世紀篇，永騰印刷有限公司，初版，頁147(2002)。

⁵²⁴ 專利侵害鑑定基準公告，經濟部智慧財產局網站：

http://www.tipo.gov.tw/ch/AllInOne_Show.aspx?path=820&guid=8e90de93-deb1-4050-96c3-8d116f5c6115&lang=zh-tw (最後點閱時間：2011年12月)

⁵²⁵ 洪瑞章，前揭註505，頁38-39。

⁵²⁶ 同前揭註，頁49-51。

⁵²⁷ 陳智超，前揭註493，頁306-307。

⁵²⁸ 同前揭註。

⁵²⁹ 林洲富，前揭註508，頁243-244。

⁵³⁰ 同前揭註，頁244。

還有論者從認定均等與否之主體、適用時機、認定均等與否方式等觀點，主張美國之「非實質差異測試法」與我國置換容易性，應為實質相同之測試法⁵³¹，或持類似的之見解⁵³²。另有論者根據美國聯邦最高法院 Graver Tank 判決，主張所謂「置換可能性」係指該發明所屬技術領域中具有通常知識者參酌侵害時之通常知識，即知悉得將請求項中之技術特徵置換為系爭對象中之元件、成分或步驟，而不會影響其結果⁵³³。還有論者認為置換可能性與置換容易性，實質上是為達到三部測試法結果之次階判斷方式，以避免他人對專利細微不重要的變更，規避侵權⁵³⁴。

因此，在我國研究中，對於置換性的內涵，就有很不同的定義。而此差異，主要在於置換可能性，有些要考慮實質技術內容的比對，判斷其是否相同或實質相同，有些則不考慮，而是判斷是否可能由申請專利範圍或專利說明書記載，修改或改變而獲得。但對於置換容易性的認定，都應屬於難度的判斷。

另外，對於置換性的判斷均等方式，有論者認為只要滿足置換可能性或置換容易性其中一者，即構成均等，有論者則以為應兩者都應同時被滿足，才構成均等。

第三節：本章小結

我國鑑定要點規範之均等論目的，在於避免其他人對專利技術特徵作非實質之改變或替換，規避專利侵權責任。而均等論的比對，要以「全要件原則」為判斷基準，而所謂的「全要件原則」，指申請專利範圍中每一個技術特徵，要完全對應在被控對象之中。而所謂的技術特徵，以元件、成分、步驟或其結合關係為主，再以功效作為辨別，構成比對單位，如果有任何申請專利範圍中的限制(limitation)，並非元件、成分、步驟或其結合關係，而且未有任何功效，可能並不構成技術特徵，例如，純粹材質之色彩。

鑑定要點規範的判斷均等論之方式，包括非實質差異法及三部測試法。在非實質差異法之中，要判斷專利技術特徵與被控對象兩者之差異，是否構成實質差異。在三部測試法之中，則判斷被控對象與對應專利技術特徵，是否以實質相同的技術手段，達成實質相同的功能，並產生實質相同的結果。但是，其中卻未對手段、功能與結果

⁵³¹ 陳定富，前揭註17，頁34-35。

⁵³² 倪萬鑾，前揭註504，頁78。

⁵³³ 王瓊忠，前揭註505，頁44-45。

⁵³⁴ 吳俊龍，前揭註507，頁11。

之比對順序作說明。對於何謂實質相同，鑑定要點則規範「輕易完成」標準，用以輔助三部測試法，判斷其中的技術手段、功能與結果均等。但是對於如何決定手段、功能與結果，鑑定要點並未有所說明。鑑定要點並未規範以置換性判斷均等，但已廢止的專利侵害鑑定基準，則規範置換性作為判斷均等方式，其內容包括「置換可能性」及「置換容易性」。「置換可能性」判斷被控對象與專利技術的功能與效果是否相同，以及該行為型態是否屬發明之技術思想範圍。「置換容易性」則是判斷取代的難易程度。

在限制均等之方面，鑑定要點則規範先前技術阻卻原則、技術貢獻公眾原則以及申請歷史禁反言原則等三種。此外，鑑定要點還規範了逆均等論，說明被控對象之技術手段與專利發明實質不相同時，即便符合申請專利範圍的文義讀取，仍然不構成專利侵權。

國內研究建議專利保護的公平性與適切性，作為均等論的法理基礎。對於均等判斷方式，有建議使用主要/次要技術區別法，以避免適用全要件原則時，容易在細節上迴避專利權。

對於均等判斷方式方面，在三部測試法，有論者建議先行判斷結果，避免手段比對難度高，促進均等比對效率。而在功能、手段與結果等因素之判斷，國內論者未有顯著的建議。對於非實質差異法部份，國內亦未見有顯著的說明或建議，只有一論者以為我國過去置換性的判斷，與美國非實質差異法之內涵是相同的。

第四章、我國均等論司法判決實證研析

第一節：均等論對我國產業之影響

對我國而言，美國是很重要的貿易國家。美國的專利制度，對我國科技產品輸往美國，也有相當大的影響。因此，美國相關的重要專利制度改變，也被認為對我國科技產業有一定程度的衝擊。例如，美國聯邦最高法院 Festo 有關均等論與專利申請歷史禁反言的判決，即被認為對我高科技產業產生重大影響⁵³⁵。事實上，美國也有論者以為「均等論之死」，將導致美國三分之一的專利無用，影響美國經濟甚大⁵³⁶。因此，均等論的背後，可能也關係到美國龐大的經濟利益。

雖然，美國均等論制度對於我國有與美國貿易的產業，有較直接的影響，但是我國專利均等論的實施，則直接影響到國內的交易環境。當專利權與企業營運產生關連時，無論均等論之存續或是均等論的規範與實踐，都可能影響交易環境的公平性，並且改變我國相關科技產業的發展。因此，對我國均等論在現實中的實踐，進行實證研究與分析，應有一定的參考價值。

第二節：最高法院判決

第一項：實證分析說明

本研究之司法判決實證研析，以最高法院與智慧財產法院判決為主，兼採實證之質與量的分析。

依據我國民事訴訟法第467條，最高法院主要審理二審法院判決(例如，智慧財產權法院二審案件)違背法令為理由之案件⁵³⁷，通常並不會對案件適用法律有完整的推論與判斷，一般也不對被控對象之內容是否構成均等侵權作判斷。誠如最高法院在101年度台上字第2099號判決中所指出：「系爭產品與系爭專利範圍F 構件不符合文義讀取，續為均等分析，二者手段、功能及效果亦均非相同，乃原審本於採證、認事之職

⁵³⁵ 張冀明、林雋，專利權修正 科技業有危機有轉機—評美國聯邦最高法院 Festo 案判決，經濟日報第6版，2002/06/01。

⁵³⁶ Rick Martin, Democrat Justice: Is This the Change America Needs? 286-87 (2008).

⁵³⁷ 民事訴訟法第 467 條：「上訴第三審法院，非以原判決違背法令為理由，不得為之。」。

權行使所合法確定之事實，原審因以前述理由而為上訴人不利之論斷，經核於法並無違誤。」

因此，本研究對於最高法院判決，採用質性分析為主。對於案件適用均等論之量化分析，則以智慧財產權法院判決為主。

對於最高法院判決，本研究分析標的係選自司法院網站中最高法院有關均等論之判決，以下述檢索條件得出⁵³⁸：(1)法院名稱：最高法院；(2)裁判類別：民事；(3)判決日期：至102年12月31日為止；(4)全文檢索語詞：「均等論」或「均等原則」。依此檢索條件，自司法院網站之判決資料得到40筆資料。經以人工閱讀篩選，其中實際討論均等論者，共得15筆判決。

經人工閱讀結果，最高法院在這些個案判決中，確實以表達肯定有關均等論見解或是指出原審有欠考量之部份為主，並未對均等論的適用，有完整內涵與適用方式的推論，並不合適作為我國司法適用均等論原則的量化分析。

第二項：最高法院肯定均等論規範

依據司法院網站資料庫，我國最高法院最早肯認均等論，應是在92年度台上字第559號判決。在該判決中，最高法院指出：「送請財團法人電子檢驗中心鑑定，明確認定系爭產品於利用方式、機能與結果三部分測試分析(即「三部測試法」)之後，雖與上訴人所有前述專利產生之結果大致相同，但兩者實質上係採用不同之技術手段及具有不同機能，非均等同一……則上訴人所指控之侵害已證明並非事實。」

由判決內容可見，最高法院在該判決中，並未說明均等論的理論基礎或是定義，只是很單純肯定鑑定機構使用均等論判斷專利侵權，並且肯定三部測試法可以用於判斷均等論而已。

第三項：均等論之意義與內涵

最高法院在92年度台上字第559號判決肯定均等論後，仍有多次觸及均等論的機會，但在後續判決之中，仍未試圖建立我國均等論的理論與體系，主要仍是沿用鑑定基準或是鑑定要點的規範。例如，最高法院在99年度台上字第406號判決中指出：「『相對於申請專利範圍之技術特徵，待鑑定對象之元件、成分、步驟或其結合關係的改變

⁵³⁸ 資料分二次檢索，檢索時間分別為2012/5/15及2013/2/10。

或替換未產生實質差異時，則適用均等論』、『若待鑑定對象之對應元件、成分、步驟或其結合關係與申請專利範圍之技術特徵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時，應判斷待鑑定對象之對應元件、成分、步驟或其結合關係與申請專利範圍之技術特徵無實質差異，適用均等論』，分別涉及均等論之成立要件、均等論之比對方式，為專利侵害鑑定要點所明訂。」其中，最高法院肯認鑑定要點規範的均等論成立要件，在於被控對象與申請專利範圍之技術特徵之間，有無實質差異。對於均等論目的，仍未曾在其判決中陳述。

因此，探究我國均等論的理論架構，目前似乎仍以我國專利侵害鑑定要點所述內容為主，較為妥適。

第四項：肯定鑑定要點之鑑定流程

依據本研究，最高法院對於鑑定要點中有關均等論的侵權鑑定流程，可說是採取完全接受的態度。在15個有關均等論的判決中，最高法院對於鑑定流程，沒有任何的質疑。例如最高法院101年台上字第38號判決指出「根據『專利侵害鑑定要點』第二章第二節之鑑定流程圖所示，鑑定待鑑定物是否侵害專利，應先解析申請專利範圍之技術特徵，若待鑑定物不符合文義讀取，應再比對是否適用均等論（基於全要件原則）；若適用均等論，則應繼續檢視是否有『禁反言原則』或『先前技術阻卻原則』之適用，如符合『禁反言原則』或『先前技術阻卻原則』之要件，即得為專利權之阻卻事由。……本件第一審判決採鑑定報告，認系爭浪管接頭未落入系爭專利申請專利範圍，嗣經原審於審理中認本件似有均等論之適用，乃依智慧財產案件審理法第八條規定為心證之開示，被上訴人遂提出禁反言及先前技術阻卻之適用之新攻擊防禦方法，原審予以准許，並予判決理由說明其依據，核無違背法令可言。」

在此判決中，最高法院肯定原審法院在判斷可能適用均等論後，接著檢視專利申請禁反言原則及先前技術阻卻原則。此一判斷均等的流程，完全依據鑑定要點所規範的鑑定流程。

最高法院在101年度台上字第230號判決中，似乎更進一步對鑑定要點的流程，採取嚴格的標準。在該判決中，最高法院已指出原審法院在判決時，使用申請專利範圍要件失效原則(請求項破壞原則)及特別排除原則，其指出原審判決謂「專利侵害鑑定比對時，若必須破壞請求項之界定，始能使系爭產品對應系爭專利請求項所載之技術特徵，則不適用均等論，因其不僅破壞原有對於申請專利範圍請求項之界定，有違逐

一比對原則，亦不當擴張系爭專利之均等範圍。且倘上訴人認為元件位置之置換係可輕易完成時，即應避免使用相對之二元選項用語(binary，例如系爭專利所使用之「內、外」，或「陰、陽」、「正、負」等字詞)，或應將可預期之實施方式記載於說明書，亦即描述若干可能之置換方式，據以支持申請專利範圍中上位概念用語之界定，或至少在維護申請專利之過程中不宜有扞格之主張，否則即應有特別排除原則之適用。」

但是，對於智慧財產法院在本案中指出申請專利範圍要件失效原則及特別排除原則，最高法院似乎視而不見，並未對這些限制均等之原則作任何評論，仍然在判決中要求：「系爭產品就三構件之位置予以改變，此項置換對其所屬技術領域中具有通常知識者而言，是否可簡易思及而加以做到？簡言之，是否以實質相同之技術手段，達成實質相同之功能，根本為實質上之相同物，為本件最重要之爭點。原審對上開攻擊方法未依本院99年度台上字第1225號判決意旨查明，據為上訴人不利之認定，自嫌速斷。上訴論旨，指摘原判決不當，求與廢棄，非無理由。」

據此，最高法院在此判決中，要求下級法院應先行認定是否構成均等，似乎認為即便有排除均等原則的適用，但依據鑑定要點的侵害鑑定流程，仍應先判斷均等後，才可考慮這些排除均等的原則。因此，最高法院在本案對鑑定要點規範之鑑定流程，似乎採取嚴格的認定。

第五項：全要件比對均等論

一、認可均等論以全要件原則比對

最高法院除了肯定鑑定要點的侵害鑑定流程，亦肯定均等論應在全要件原則下判斷。例如，最高法院在101年度台上字第38號判決引述鑑定要點內容指出，若被控對象不符合文義讀取，應再比對是否適用均等論，並基於全要件原則判斷是否適用均等論。此一要求，亦符合鑑定要點對於均等論適用的規範。

二、以限制集合比對均等

在最高法院99年度台上字第406號判決中，被控對象使用之極性非質子溶劑，經比對專利申請專利範圍之「包含有一至三〇重量%之丙酮之極性非質子溶劑」部份，欠缺其中「一至三〇重量%之丙酮」的限制，不構成文義侵權。本案主要爭點，在於在進行均等侵權比對時，申請專利範圍技術特徵之「包含有一至三〇重量%之丙酮之

極性非質子溶劑」，與被控對象欠缺「一至三〇重量%之丙酮」的構件，是否構成均等侵權。

在本案中，上訴人主張，其送請財團法人台灣經濟科技發展研究院鑑定結果，認定系爭產品與系爭專利之申請專利範圍實質相同。並主張決定均等與否，應判斷被控對象是否包含有對應於申請專利範圍之技術特徵。本案專利說明書中有關丙酮之使用，是以極性非質子溶劑來溶解反應物，而極性非質子溶劑係一上位概念，包含酮類或是可與酮類成分為等效置換之化合物，例如NMP等。NMP與丙酮均屬於極性非質子溶劑，二者具有均等的表現。故應構成均等侵權。

二審法院維持第一審所為上訴人敗訴之判決，理由為審酌發明說明有關於丙酮類含量之記載，解析專利範圍為「(1)苯二胺(2)包含有一至三〇重量%之丙酮之極性非質子溶劑」，亦即認「包含有一至三〇重量%之丙酮」為一獨立之技術特徵，工研院鑑定報告同此認定。工研院依該專利範圍與被控對象H、X之差異，以H、X之極性非質子溶劑均欠缺系爭專利之丙酮成分，X並欠缺無機填充材料，H、X之技術內容因未符合全要件原則，故未落入申請專利範圍第一項(獨立項)之專利權(文義)範圍與專利權(均等)範圍之結論。

最高法院則認為，均等論構成與否，並不要求被控對象與申請專利範圍技術特徵一一對應，而須以被控對象中的功能，可對應該請求項之技術特徵，判斷是否適用均等論。並舉西元1989年美國聯邦巡迴上訴法院有關光纖傳遞訊號之波導管專利侵害訴訟案判決為例，說明「依全要件原則，必須在系爭對象中找到申請專利範圍每一個技術特徵或均等之技術內容，但無須一一對應」，經以整體比對方式，觀察二者是否實質相同。由於(1)系爭產品與系爭專利都有使用所謂極性非質子溶劑，以溶解反應物，系爭產品顯然包含有對應於系爭專利之構件，系爭產品仍可能構成均等侵害等情事；(2)工研院鑑定報告未載明系爭產品是否與系爭專利申請專利範圍第一項之功能、方法、結果實質上相同；(3)台灣科技大學教授出具之專家意見書記載：「就合成黏度及溶解度言，以單獨NMP或含二%丙酮之NMP對製備聚醯胺酸有相同功效。……使用單獨NMP或添加一%丙酮之NMP作為溶劑，……會有相似之尺寸安定性、熱膨脹係數及剝離強度，即兩者溶劑對成品影響實質上達到相同效果」、「未添加丙酮之產品與系爭專利之功能、手段以及所欲達成的結果之間實質相同」(4)上訴人又具狀聲請原審通知訊問證人，應證明待證事實：「製程中未含丙酮之被上訴人之

產品是否均等於申請專利範圍第一項」故最高法院以上訴人所陳是否全無足採，非無再研求之餘地。是以，上訴論旨，指摘原判決不當，求予廢棄，非無理由。

由本判決中，對於申請專利範圍技術特徵「包含有一至三〇重量％之丙酮之極性非質子溶劑」部份，被控對象欠缺其中「一至三〇重量％之丙酮」部份。亦即，此一部份包括以下三個限制：(1)包含助溶劑(丙酮)(2)助溶劑為丙酮。(3)加入丙酮的重量比為1~30%。若先不考慮被控對象之內容為何，依據全限制原則以個別的限制逐一比對，在這三個限制，應作均等比對的內容，分別是：(1)包含助溶劑(丙酮)：應比對有添加與無添加助溶劑是否構成均等(2)助溶劑為丙酮：應比對加入丙酮與非丙酮是否構成均等(3)加入丙酮的重量比為1~30%：應比對加入之份量是否構成均等。因為只要有一個限制不構成均等，即不構成專利均等侵權。

但是，最高法院舉美國1989年聯邦巡迴上訴法院有關光纖傳遞訊號之波導管專利侵害訴訟案判決為例，說明全要件原則以整體比對方式觀察二者是否實質相同，進而以台灣科技大學教授之專家意見書：「就合成黏度及溶解度言，以單獨NMP或含二％丙酮之NMP對製備聚醯胺酸有相同功效。……使用單獨NMP或添加一％丙酮之NMP作為溶劑，……會有相似之尺寸安定性、熱膨脹係數及剝離強度，即兩者溶劑對成品影響實質上達到相同效果」、「未添加丙酮之產品與系爭專利之功能、手段以及所欲達成的結果之間實質相同」為由廢棄原審判決，認為上訴人所陳是否全無足採，非無再研求之餘地。由這些說明可見，最高法院係基於限制集合「包含有一至三〇重量％之丙酮之極性非質子溶劑」，可與被控對象之「未添加丙酮溶劑」直接作比對，將發明中一部份，作整體的比對，並非以單一限制作為基礎比對。

三、被控對象不必一一對應

至於在全要件下的均等論比對，最高法院在前述99年度台上字第406號判決中指出：「均等論構成與否，本即不限於待鑑定對象在解析全要件原則時之技術特徵之數量，是否有逐一對應至請求項之數量來判斷，而須以待鑑定對象中其功能可對應該請求項之技術特徵，判斷是否適用均等論。」由此可知，最高法院對於全要件的適用，並不限定被控對象之構件需與申請專利範圍中的技術特徵一一對應。被控對象之構件，可組合或是拆解，以與申請專利範圍中的技術特徵進行比對。

第六項：判斷均等的方式與因素

一、認可非實質差異法與三部測試法

如同前述，最高法院在99年度台上字第406號判決中，引用鑑定要點指出，被控對象之元件、成分、步驟或其結合關係的改變或替換，對申請專利範圍之技術特徵而言，若未產生實質差異時，則適用均等論。此外，若被控對象對應的元件、成分、步驟或其結合關係，與申請專利範圍之技術特徵，是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時，應判斷兩者無實質差異，適用均等論。而這些是均等論的成立要件與判斷方式。

所以，最高法院在本案中，認為均等論是否成立，是以兩者之間是否有實質差異性判斷，這也就是非實質差異法之內涵。而最高法院認為均等論的判斷方式，是三部測試法。所以，非實質差異法與三部測試法，應該都屬於最高法院所認可的方式。

對於三部測試法之內容，最高法院仍然肯定鑑定要點之規範，誠如前述在98年台上字第406號判決中，最高法院指出：「『若待鑑定對象之對應元件、成分、步驟或其結合關係與申請專利範圍之技術特徵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時，應判斷待鑑定對象之對應元件、成分、步驟或其結合關係與申請專利範圍之技術特徵無實質差異，適用均等論』..涉及..均等論之比對方式」此外，又在101年度台上字第230號判決中指出「系爭產品就充氣幫浦、洩氣閥、蜂鳴器等之位置予以改變，此項置換對其所屬技術領域中具有通常知識之人而言，是否可簡易思及而加以做到，要言之，是否以實質相同之技術手段，達成實質相同之功能，根本為實質上之相同物，為本件最重要之爭點。」並且在101年度台上字第2009號判決中指出「系爭產品與系爭專利範圍F 構件不符合文義讀取，續為均等分析，二者手段、功能及效果亦均非相同，乃原審本於採證、認事之職權行使所合法確定之事實」。也就是說，最高法院肯認三部測試法，係比較技術手段、功能與結果是否實質相同，若這三個因素都構成實質相同，則兩者之間無實質差異，適用均等論。

二、置換性判斷均等之內涵與方式

對於置換性，我國最高法院在專利侵權案中，對其作出評價的判決並不多，依據司法院網站的檢索資料⁵³⁹，總共以下有三個判決，分佈於民國95年至101年11月的期間內。但判決中對於採用置換性的背景理由與運用方式，並未有充足或詳盡的說明。以下謹依有限的判決內容作說明：

1. 95年度台上字第1857號判決：置換可能性與容易性

在本案中，第一審法院徵得兩造同意，將被控機器囑託台北市機械技師公會為鑑定。最高法院在95年度台上字第1857號判決中指出「上訴人一再主張台北市機械技師公會於鑑定報告及再鑑定報告中，關於均等論之判斷，均未考量系爭機器與系爭專利之技術間有無置換可能性或置換容易性，徒以技術手段不同即認實質不同，而為系爭機器並未侵害系爭專利之鑑定，不符均等論原則云云，並提出國立中興大學對台北市技師公會再鑑定報告之鑑定意見書……自屬上訴人重要之攻擊方法。國立中興大學之鑑定意見書雖不符民事訴訟法關於鑑定之規定，仍屬書證之一種，原審未徵詢原鑑定機構或其他鑑定機構對該鑑定意見書之意見，詳為調查審認並敘明取捨之理由，亦未說明何以無庸送請國立中興大學鑑定之理由，遽為不利上訴人之判斷，自欠允洽」。

由本判決可知，最高法院對於以「置換可能性」與「置換容易性」作為判斷均等論的標準，傾向持肯定的態度。但是，對於本案是因為下級法院取證不完整廢棄原判決，還是對於下級法院判定均等方式不妥而廢棄，並不是很明確。若是因為後者以判斷均等不妥而廢棄，則最高法院似乎認為置換性即可完整判斷均等侵權。只要具備置換性，即可能構成均等侵權，因此，即使被控對象與專利技術手段不同，可能不影響此一結果。否則，若認為置換性只是作為判斷均等的一個因素而已，在三部測試法下，只要技術手段不同，即已足夠判斷不構成均等，並不需要再考量置換性。

此外，最高法院在判決中，若不認同下級法院以技術手段不同即為實質不同，但又似乎肯定「置換可能性」與「置換容易性」標準。依據過去鑑定基準，若技術手段屬於「置換可能性」的一個判斷因素，技術手段不同，即已足夠認定不具備置換容易性，也就不符合置換性標準，亦應認定不構成均等。由此推論，最高法院在此判決中認定的「置換可能性」與「置換容易性」，可能應與鑑定基準認定之置換性內容不同。

⁵³⁹ 同前揭註，檢索條件：(1) 法院名稱：最高法院；(2) 裁判類別：民事；(3) 全文檢索語詞：均等論及置換。

但是，最高法院也可能只是認可「置換可能性」與「置換容易性」的判斷標準，對於置換性的內容，並未進一步細究，未必有否定鑑定基準置換性標準的意思。

總之，最高法院在本判決中，似乎較傾向肯定「置換可能性」與「置換容易性」作為判斷均等論的標準，對是對於置換性的內涵，以及判斷均等運用的方式，則不是很明確。

2. 96年度台上字第363號判決：作為判斷技術手段的因素

最高法院在96年度台上字第363號判決中指出，被控產品「型號九五〇五鍵盤之柱樵可視為系爭專利樵軸之連接體，其均屬簡易之置換手法。型號九五〇五鍵盤與系爭專利所利用之功能及達到之結果，兩者均相同，為實質之均等物。」

在本判決中，最高法院的用語「簡易之置換手法」，應是指被控對象與專利發明兩者技術差異的取代難易程度。此外，最高法院在此運用置換性的方式，應是在三部測試法中判斷手段的因素之中，然後再輔以被控對象與系爭專利兩者功能與結果的均相同，進而認定構成均等。

此一判斷，並未論究被控對象之行為型態，是否屬於屬發明之技術思想範圍，與鑑定基準規範之「置換可能性」有所差異，應該仍是以三部測試法判斷均等。

3. 99年度台上字第767號判決：無置換可能性即無均等適用

最高法院在99年度台上字第767號判決中指出：「系爭專利係在上、下二層浪板留空氣對流孔，達成排氣效果，但系爭施工方法之留設通風溝槽與系爭專利之上、下層均留空氣對流孔即無置換可能性，亦無均等論之適用。」

最高法院在本判決中，係於比對被控對象與專利發明兩者技術差異時，認定無置換可能性，即不構成均等。但是否具備置換性，即構成均等，並不明確。置換性可能只是用以否定構成均等的因素，但未必可用於認定構成均等。但也能將置換性作為完整判斷均等的方式，是以認定無置換性，即不構成均等侵權。但在本判決之中，並不明確。

4. 最高法院判決小結

在以上的判決中，最高法院肯定置換性可用於判斷均等論。但因為對於置換性的論述不多，因此對於置換性的內涵，並不是很明確，而且置換性的運用方式，也不一樣。

在置換性的內涵方面，95年度台上字第1857號判決肯定置換性包括置換可能性與置換容易性，但是此置換可能性與置換容易性，與鑑定基準的內涵是否相同，並不明確。在96年度台上字第363號判決中，最高法院認定的置換性內涵，應是指技術取代的難易程度。

在置換性的運用方式方面，95年度台上字第1857號判決可能被解讀為置換性是完整判斷均等的方式。但是在96年度台上字第363號判決中，置換性卻是功能與結果以外，用以判斷技術手段是否實質相同的方式。

所以，在最高法院的判決之中，置換性的內涵與運用方式，並未有一致的標準可遵循。

如前所述，現行述鑑定要點，已無置換性之規範，且鑑定要點公告日為2004年10月4日，而且司法院秘書長於2004年11月2日，已將「專利侵害鑑定要點」檢送各法院參考。但本判決日期為2006年8月24日，是在鑑定要點公告之後。由此可知，對於判斷均等的方式，最高法院的認定與鑑定要點內容，並不一致。

三、屬技術領域中具有通常知識者可輕易完成

最高法院在99年度台上字第1225號判決中指出「上訴人一再主張系爭產品將充氣幫浦、洩氣閥、蜂鳴器等物件自配戴於眼睛上之主機本體移出，然類此之技術手段實為所屬技術領域中具有通常知識者所能輕易完成者云云，並提出八十九年二月十一日公告之本國專利申請號第00000000號『促進眼部血液循環之按摩裝置』、智慧財產局第0000000000號撤銷審定書為其證據方法。原審對此上訴人所為之攻擊方法恣置不論，更屬可議。」由此判決，最高法院似乎認同被控對象之技術手段，若為所屬技術領域中具有通常知識者所能輕易完成者，可能構成均等，是以論究原審判決未就此討論，有所不妥。

在前述101年度台上字第230號判決中，最高法院更指出：「系爭產品就充氣幫浦、洩氣閥、蜂鳴器等之位置予以改變，此項置換對其所屬技術領域中具有通常知識之人而言，是否可簡易思及而加以做到，要言之，是否以實質相同之技術手段，達成實質相同之功能，根本為實質上之相同物，為本件最重要之爭點。」

其中，判決不只說明三部測試法比對內容包括技術手段與功能，還說明對於所屬技術領域中具有通常知識之人而言，是否可簡易思及而加以做到，即是判斷均等侵權的重點。最高法院似乎在此判決中認為這種判斷，具有與三部測試法一樣的效力，也

可能認為對所屬技術領域中具有通常知識之人可簡易思及加以做到者，會影響三部測試法的結果，所以要以三部測試法，再加以評估。

若是最高法院意指前者，將與鑑定要點規範有所差異，後者則無。因鑑定要點規範「輕易完成」標準，係用以輔助三部測試法，判斷其中的技術手段、功能與結果是否實質相同。鑑定要點規範「輕易完成」標準，是在判斷三部測試法的個別因素：手段、功能或結果時，以所屬技術領域中具有通常知識者所能輕易完成者，判定手段、功能或結果，構成實質相同。但是，最高法院若將「輕易完成」標準，當作可獨立判斷均等之方式，則在本案中不必另外論究三部測試法的個別因素，只要被控對象的構件與專利技術特徵之差異，對所屬技術領域中具有通常知識之人而言可輕易完成時，即構成實質相同，免除個別因素的判斷。但在有限的判決說明中，這點並不是很清楚。但是，最高法院至少肯定「輕易完成」標準，可用以判斷均等，只是角色不是很明確。

第七項：均等論之限制

在最高法院討論均等論的判決中，最高法院主要仍是依循鑑定要點內容，指出禁反言原則與先前技術阻卻原則，可用於限制均等論。但在這類判決中，最高法院並未探討禁反言原則與先前技術阻卻原則的內涵，仍只是停留在肯定鑑定流程的階段。例如，在101年度台上字第38號判決中，最高法院指出：「根據『專利侵害鑑定要點』第二章第二節之鑑定流程圖所示，鑑定待鑑定物是否侵害專利，應先解析申請專利範圍之技術特徵，若待鑑定物不符合文義讀取，應再比對是否適用均等論（基於全要件原則）；若適用均等論，則應繼續檢視是否有『禁反言原則』或『先前技術阻卻原則』之適用，如符合『禁反言原則』或『先前技術阻卻原則』之要件，即得為專利權之阻卻事由。．．．本件第一審判決採鑑定報告，認系爭浪管接頭未落入系爭專利申請專利範圍，嗣經原審於審理中認本件似有均等論之適用，乃依智慧財產案件審理法第八條規定為心證之開示，被上訴人遂提出禁反言及先前技術阻卻之適用之新攻擊防禦方法，原審予以准許，並予判決理由說明其依據，核無違背法令可言。」

同時，最高法院在這些判決中，亦僅認同禁反言原則與先前技術阻卻原則。在前述101年度台上字第230號判決中，智慧財產法院所指出的申請專利範圍要件失效原則及特別排除原則，最高法院都未予置評。至於技術貢獻公眾原則，則尚未見於最高法院判決中。

第八項：逆均等論

在98年度台上第1857判決中⁵⁴⁰，最高法院指出：「又上訴人並未針對被上訴人主張系爭被控侵權產品與系爭專利申請專利範圍符合文義讀取，而提出是否適用逆均等論之抗辯，故上訴人辯稱系爭產品未構成系爭專利權侵害云云，自無可採。..系爭專利與系爭被控侵權產品的最終結果，雖都是提供一種卡固結合器，且兩者所運用的技術手段及其功能均相同。因此，系爭專利與系爭被控侵權產品不僅符合『文義讀取』，且未適用『逆均等論』，而應判斷系爭被控侵權產品落入系爭專利專利權範圍。」

由此判決可知，最高法院在判決中，肯認逆均等論可以作為排除字義讀取的不侵權主張。其中，逆均等論的判斷因素，包括手段及功能是否相同。但是最高法院在判決中，並未進一步說明我國逆均等論的理論基礎及實質內涵。

第九項：廢棄判決理由分析

在這15個討論均等論的判決中，最高法院廢棄原判決者有5案。但在這些廢棄案件中，未見最高法院明顯以法律見解不同，廢棄原審有關均等論之判決。這5個判決，其中2案指出原審對於被控對象構件作位置之改變是否構成均等，並未作出判斷⁵⁴¹；1案是因為未回應上訴人專家有關均等之意見⁵⁴²；另1案則因為未回應上訴人另行提出鑑定報告之意見⁵⁴³；最後1案，則是未澄清鑑定報告中內容的矛盾⁵⁴⁴。

所以，經由分析前述最高法院判決可知，最高法院對於我國均等論的價值體系、判斷流程、判斷方式，並未提出與鑑定要點顯著不同的意見。惟一與鑑定要點不同處，在於最高法院傾向認可使用置換性判斷均等論，而置換性是鑑定要點所未規範之處。

⁵⁴⁰ 在司法院網站上，以逆均等論為檢索條件，檢索最高法院民事判決得到四件判決，包括98年度台上字第2484號，98年度台上字第1857號，98年度台上字第1079號及97年度台上字第365號判決。其中98年度台上第1857判決，為唯一有關者(檢索日期：2013年2月2日)。

⁵⁴¹ 101年度台上字第230號及99年度台上字第1225號判決。

⁵⁴² 99年度台上字第406號判決。

⁵⁴³ 95年度台上字第185號判決。

⁵⁴⁴ 92年度台上字第1479號判決。

第三節：智慧財產法院的實踐

第一項：實證分析說明

對於智慧財產法院均等論之判決，本研究選自與最高法院判決相同網站資料庫及類似的檢索條件，除了法院名稱改為智慧財產法院之外，判決日期則限定民國2008年7月1日至2012年12月31日之間⁵⁴⁵。亦即，此段期間為智慧財產法院自成立起算，到2012年底為止。依此檢索條件，自司法院網站之判決資料得到333筆資料，其中扣除裁定與行政法院判決以及一筆重覆判決，計排除4筆⁵⁴⁶，共得329筆判決。

對這329件判決，以人工閱讀判決方式整理與分析，記錄判決之相關書目資訊，分析判決是否判斷均等、是否依據鑑定要點流程。此外，若判決未判斷均等，理由為何？是因專利權無效、專利權人未能主張、未能舉證、已落入申請專利範圍文義內、被控對象欠缺比對構件，還是基於其他原因。若該判決已進行均等判斷，則進一步分析該判決認定均等與否、判斷均等之方式、手段功能結果三者間之判斷順序，並將判決依可能隱含的問題進行分類。若判決使用三部測試法，則分析手段、功能與結果的個別判斷結果，以及是否使用相關原則排除均等。

前述分析篩選結果，請見表一。在檢索所得的329筆民事判決之中，法院認定落入專利文義範圍者共有44案，未落入專利文義範圍，但以欠缺專利範圍要件不判斷均等論者有42案，再扣除其他類未作均等侵權判斷，例如專利有得撤銷之理由或專利權人舉證不足等共77案，得出實際判斷均等論之判決共有166案。

表一：檢索資料分類

類別	欠缺對應構件	落入文義範圍	判斷均等	其他	總計
筆數	42	44	166	77	329

(資料來源：本文統計)

⁵⁴⁵ 資料分二次檢索，檢索時間分別為2012/5/15及2013/2/10。

⁵⁴⁶ 二筆裁定為智慧財產法院97年度民專訴字第33號 & 智慧財產法院97年度民專訴字第24號，行政判決為智慧財產法院97年度行專訴字24號，重覆資料為100年度民專訴第74號判決。

第二項：侵權鑑定流程

請參表二，依據實證研究結果可知，我國智慧財產法院在均等論案件中，大多依據鑑定要點的流程進行判斷均等。亦即，法院在執行判斷無字義侵權後，判斷均等之後。若主張限制均等，則先判斷有無均等後，才進行限制均等論的判斷，而這類案件，共有158案，高達95%。

例外的少數案件，則是先執行限制均等論的判斷，排除均等論的適用，未再進行實質技術是否構成均等的判斷。例如在99年度民專訴字第196號判決中，智慧財產法院指出：「按被控侵權物品構成要件之技術內容適用『均等論』，而該適用部份係專利權人於申請至維護過程中放棄或排除之事項者，則應優先適用『禁反言』原則，禁止專利權人將其專利中業經於申請至維護過程中放棄之技術特徵依『均等論』為擴張解釋，擴張及於被控侵權物品構成要件之技術內容，而排除『均等論』之適用。...經查系爭專利申請專利範圍第1項之電晶體為電壓開關之下位概念，而原告更正系爭專利說明書及申請專利範圍第1項經智慧財產局於100年1月11日公告，與更正前申請專利範圍第1項相較，系爭專利係將電壓開關之技術特徵限縮至電晶體。次查原告將系爭專利電壓開關之技術特徵限縮至電晶體，舉發人即不能以電晶體以外之電壓開關技術手段，作為舉發系爭專利更正後之申請專利範圍不具有新穎性或進步性之證據，原告所為申請專利範圍更正之申請顯然與系爭專利是否具有可專利性有關。則專利權人（即原告）於更正過程中放棄或排除電晶體以外之電壓開關技術特徵，自應優先適用禁反言，斷無再容許專利權人藉「均等論」重為主張其原先已放棄或排除事項之理。因此，系爭專利更正後申請專利範圍第1項之電路控制自不得擴張及於電晶體手段以外之電壓開關。...系爭專利更正後申請專利範圍第1項之電晶體技術特徵，依「禁反言」原則不能擴張及於未使用電晶體之電壓開關，則系爭專利如附表一編號1H所示之技術特徵，自無「均等論」之適用。因此，不能認前開1500支物品落入系爭專利申請專利範圍第1項之均等範圍」。在此案中，智慧財產法院，並未判斷被控對象對應於專利範圍要件電晶體電壓開關的構件，是否與該電晶體電壓開關構成實質技術均等，而是先行判斷禁反言原則，並認定適用禁反言原則，排除了均等論的適用，即不再進行實質技術是否構成均等的判斷。

表二：鑑定流程分析表

年份	判斷均等	依據流程	%
2008	5	5	100%
2009	29	29	100%
2010	37	37	100%
2011	48	44	92%
2012	47	43	91%
合計	166	158	95%

(資料來源：本文統計)

第三項：全要件原則比對

一、欠缺對應要件不判斷均等

經實證研究可知，智慧財產法院在判決中，都依據專利侵害鑑定要點規範之方式，比對申請專利範圍與被控對象。而比對方式包括以下二個步驟：(一)解析申請專利範圍之技術特徵 (二)解析被控對象之技術內容。而在解析申請專利範圍之技術特徵時，依據原申請專利範圍內容予以分段，並未修改或增刪任何文字⁵⁴⁷，或是取得雙方同意，分解申請專利範圍為所謂的「要件」。此外，將被控對象對應於專利申請範圍，

⁵⁴⁷ 參智慧財產法院99年民專上字第51號判決，判決先列出待比對之申請專利範圍，謂「系爭專利之申請專利範圍第1項內容如為：1、一種寵物飲水器出水管構造改良，其主要係由一飲水器本體底部朝一側斜伸連通一導水管，其底端螺接一止水管，該止水管內壁並容設一滾珠，其特徵包含：一導動環面，係形成於止水管內壁中段呈往下漸形錐縮狀；以及一導動段，係設於導動環面底端，其孔徑大於滾珠，該導動段係由導動環面之底端持續往下立向延伸一段長度距離；一凹環槽，係設於該導動段之底端，該凹環槽係往外側向凹入呈環狀之空間型態；以及一〇形環，係組定於該凹環槽中，該〇形環之內側緣得往內突出於該凹環槽，且其突出的程度得足以抵擋住滾珠者。」而後，法院解析系爭專利第1項請求項範圍，為五個要件，包括：編號1要件「一種寵物飲水器出水管構造改良，其主要係由一飲水器本體底部朝一側斜伸連通一導水管，其底端螺接一止水管，該止水管內壁並容設一滾珠」，編號2要件「一導動環面，係形成於止水管內壁中段呈往下漸形錐縮狀」編號3要件「一導動段，係設於導動環面底端，其孔徑大於滾珠，該導動段係由導動環面之底端持續往下立向延伸一段長度距離」編號4要件「一凹環槽，係設於該導動段之底端，該凹環槽係往外側向凹入呈環狀之空間型態」，以及編號5要件「一〇形環，係組定於該凹環槽中，該〇形環之內側緣得往內突出於該凹環槽，且其突出的程度得足以抵擋住滾珠者。」。

解析為多個構件。在判決之中，都是將被控對象之技術，以文字描述呈現⁵⁴⁸。然後，再比對解析後的專利範圍要件與被控對象對應之構件。

因此，在進行均等比對之前，實際上法院已就被控對象與系爭專利的申請專利範圍作比對，判斷被控對象有無與專利範圍要件可對應之構件，以進行比對⁵⁴⁹。

經研究，以欠缺專利範圍要件不判斷均等論的判決共有42案，對於這類案件，智慧財產法院主要以被控對象欠缺對應於專利範圍要件之構件，不符合全要件原則，進而判定不均等。請參表三，這類以欠缺專利範圍要件不判斷均等論之案件，歷年皆有。

這些案件中，一些判決以被控對象欠缺對應專利範圍要件，不符合全要件原則，自無需繼續探討有無均等論適用之必要，逕行決定不侵權。例如，智慧財產法院99年民專訴字第199號判決指出：「經查系爭專利申請專利範圍第1項之構成要件，必須加入『經緯度之資料』轉換為地區時間，而被告汎安公司之交通號誌系統係以UTC協調世界時加8轉換為地區時間，並未加入『經緯度資料』，欠缺系爭專利申請專利範圍第1項如附表編號4所示之要件，自不符合全要件原則，自不侵害原告專利權。...被控侵權物品欠缺申請專利範圍所界定構成要件之一，即不會侵害專利權，蓋因欠缺申請專利範圍所界定之構成要件，即無從為均等之判斷。」

其他案件，則對被控對象與申請專利範圍，進行部分面向之比較後，認定欠缺對應專利範圍要件，才不適用均等論。例如，99年民專上字第51號判決，以欠缺該對應技術特徵之功能為由，認定不符合要件原則：「系爭產品之螺紋段與導動段剖面形成之斜角狀連接結構並不具有系爭專利第1項導動環面之功能，因此系爭產品欠缺編號2要件，不符合全要件原則，故既無文義侵害，亦無均等論之適用。」

所以，法院判決以被控對象欠缺對應專利範圍要件，不符合全要件原則，進而判定未落入均等範圍時，有兩種方式。這兩種方式，都將申請專利範圍與被控對象作比對，但是第一種方式是在搜尋比對的對應構件後，以被控對象中不存在申請專利範圍

⁵⁴⁸ 同前揭註，在該判決中解析待鑑定物為以下數要件：「編號1要件為「寵物飲水器產品，其具有一體式瓶身飲水器本體及一出水管，其中出水管構造係包括一飲水器本體底部朝一側斜伸連通一導水管，其底端螺接一止水管，該止水管內壁並容設一滾珠」，編號3要件為「一導動段，係設於螺紋段底端，其孔徑大於滾珠，該導動段係由螺紋段之底端持續往下立向延伸一段較長長度距離」，編號4要件為「一凹環槽，係設於該導動段之底端，該凹環槽係往外側向凹入呈環狀之空間型態」，以及編號5要件「一〇形環，係組定於該凹環槽中，該〇形環之內側緣得往內突出於該凹環槽，且其突出的程度得足以抵擋住滾珠者。」。

⁵⁴⁹ 同前揭註，判決原文：「系爭產品編號1、3、4、5要件與系爭專利申請專利範圍第1項編號1、3、4、5之要件相當，而就系爭專利申請專利範圍第1項編號2要件而言，主要判斷在於系爭產品該螺紋段與導動段剖面形成之斜角狀連接結構是否於功能上等同於系爭專利第1項編號2要件的導動環面。」。

要件之對應構件，直接判斷未落入均等範圍，並不進行均等比對。第二種方式則是比對可能存在的對應構件，再進一步說明被控對象中，並不存在對應專利範圍要件之均等功能，因此在全要件原則下，未落入文義範圍，也未落入均等範圍。

由表三可見，從2008年至2012年，判決以欠缺專利範圍要件不判斷均等之比率越來越少。從早期12.%~23%，2011年不到10%，到2012年只有8.89%左右，智慧財產法院已漸漸不再採取這樣的方式判定不構成均等論。

表三：欠缺要件判決年份表

年份	筆數	欠缺要件	%
2008	8	1	12.50%
2009	56	13	23.21%
2010	73	10	13.70%
2011	102	10	9.80%
2012	90	8	8.89%
合計	329	42	12.77%

(資料來源：本文統計)

二、全要件判斷均等

依據全要件原則，申請專利範圍的專利範圍要件(element)，應與被控對象之對應構件逐一比對。因此，本研究判斷專利的專利範圍要件，是否都與被控對象之對應構件作逐一的比對，但不問專利範圍要件與與對應構件之比對內如為何。例如，即便專利範圍要件與與對應構件之比對，只判斷功能或效果，未判斷技術手段，在本研究的界定下，仍屬於符合使用全要件原則比對。此外，在此的比對單位「專利範圍要件(element)」，並不嚴格限於單一限制，也可以是由一系列限制所組成的元件。

請參表四，依據實證研究，智慧財產法院在判斷均等的166個案件中，都使用全要件原則，對係爭專利及被控對象進行比對，無一例外。顯然，智慧財產法院確實依循鑑定要點以全要件為基礎，進行均等論比對的規範。

表四：全要件比對均等分析表

年份	判斷均等	全要件	比率
2008	5	5	100%
2009	29	29	100%
2010	37	37	100%
2011	48	48	100%
2012	47	47	100%
總計	166	166	100%

(資料來源：本文統計)

三、均等的比對單位

我國鑑定要點要求以技術特徵為單位，逐一比對(Element by element)與被控對象構件比對均等⁵⁵⁰，而非以整個專利發明與被控對象作比對。所謂的技术特徵，主要以有無獨立功能作為辨別，這與美國專利範圍要件的關係，並不是很明確。而美國所謂的專利範圍要件，如同前述Corning Glass判決所述具有兩種解釋，一種是單一限制(limitation)，另一種是包括多個限制集合所構成的發明元件(component)⁵⁵¹，但鑑定要點並未對此作定義，不是很明確。但鑑定要點將全要件原則，亦作為全限制原則(all-limitations rule)，用以判斷被控對象是否符合「文義讀取」⁵⁵²。據此，所謂之專利範圍要件似乎應是指單一限制。但是，在此所謂全限制原則，重點在於確認有無文義侵權。是否有在進入均等比對時，所謂全要件原則之要件，卻可能成為了數個限制的集合，未必是單一限制了？不同的比對方式，是否影響判斷結果，亦是本文研究重點之一。

⁵⁵⁰ 經濟部智慧財產局，前揭註460，下篇第三章第二節，判斷「均等論」之注意事項3。

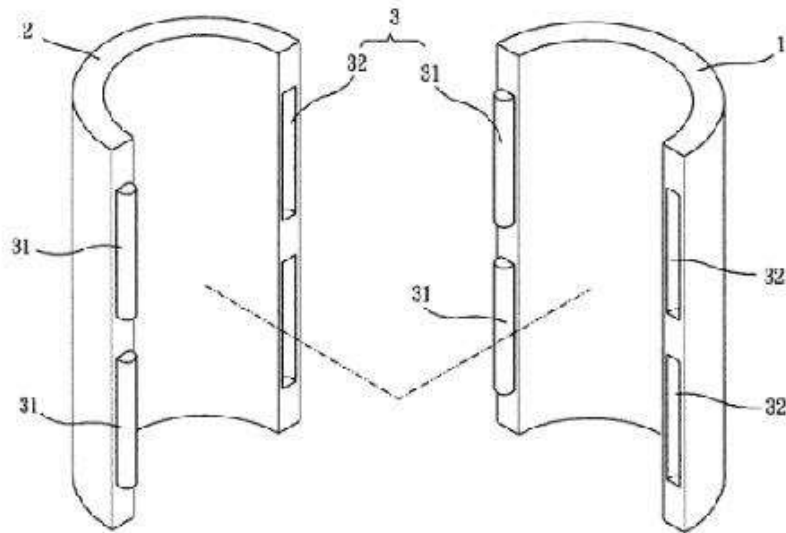
⁵⁵¹ Corning Glass, 868 F.2d at 1259.

⁵⁵² 經濟部智慧財產局，前揭註460，下篇第二章，鑑定流程之第一節鑑定流程概述。

本研究判斷使用限制集合或是單一限制為比對單位，是以比對標的之專利範圍要件的功能、手段與結果，是否超出該專利範圍要件可以達到者來決定。若判決定義的功能、手段或結果，有任何一項超過該專利範圍要件可以達到者，則歸類為以限制集合比對。若判決定義的功能、手段或結果，屬於該專利範圍要件可以達到者，則歸類為單一限制比對。

以智慧財產法院101年民專上更(二)字第2號判決為例，該案專利標的為一眼罩構造，系爭專利的眼罩主機本體上，集中設有充氣幫浦、洩氣閥及蜂鳴器等元件。而系爭產品的充氣幫浦、洩氣閥及蜂鳴器，則設在主機本體外部的控制器上。該判決將主機本體、充氣幫浦、洩氣閥及蜂鳴器等元件(限制)集合在一起作為比對單位，是以認定「主機本體」具有提供充放氣及聲音警示功能。但事實上，單一的「主機本體」限制，並不具備充放氣及聲音警示功能。這些充放氣及聲音警示等功能，應是充氣幫浦、洩氣閥及蜂鳴器等個別元件(限制)的功能。所以，判決對「主機本體」定義的功能，已超過其可達到的功能，屬於以限制集合為單位進行比對。若是以單一限制比對，「主機本體」定義的功能，可能是提供一個元件容置空間的架構。

又如在97年度民專訴第41號判決中，該專利的申請專利範圍第一項內容為：「一種遊樂設施防撞包覆結構，其主要係由第一防撞主體及第二防撞主體所組成，其中，該第一防撞主體與第二防撞主體係由一軟性緩衝材質所製成，且利用一扣合結構予以組合固定，將所要包覆的物件包覆於其內固定者。」法院以被控對象具有三個防撞主體，認為不符合「第一防撞主體與第二防撞主體係由一軟性緩衝材質所製成」文義，不構成字義侵權。



兩者防撞主體數量上的差異，判決定義該專利限制的功能時，認為「將硬質材料以防撞主體複數片組合後包覆」，在判斷達成效果時，認為「系爭專利申請專利範圍之第一防撞主體與第二防撞主體係由一軟性緩衝材質所製成，其組合包覆之功能可達到防撞的效果。」由判決定義的功能與效果來看，比對標的「第一防撞主體與第二防撞主體係由一軟性緩衝材質所製成」，還只是零件階段，未有結合關係，應無法達到該等功能與結果。實際上，除了該等專利限制以外，還應該包括申請專利範圍中的「組合固定」與「包覆」等專利限制，才能達到判決所述之功能與效果。因此，判決比對時，已忽略原來進行比對「第一防撞主體與第二防撞主體」專利限制本身的功能及所欲達到的結果，而是實際涵蓋額外的專利限制「組合固定」與「包覆」，以限制集合比對，才能判決定義的功能與效果。

請參表五，依據本研究，以限制集合判斷均等者，歷年共有124個判決，占所有案件74.7%。可見大部分的判決，都以限制集合為比對單位，與被控對象之構件進行比對。以單一限制與被控對象進行比對之判決，不到三成。這可能與判決在解析申請專利範圍時，即以數個限制集合作為專利範圍要件，以簡化全要件之比對有關，使得後續均等論解析，為求簡便，也就一併使用該已定義妥之專利範圍要件(包含數個限制之集合)，進行比對。

表五：比對單位分析年份表

年份	判斷均等	比對限制集合
2008	5	4
2009	29	23
2010	37	29
2011	48	35
2012	47	33
合計	166	124
比率	100%	74.7%

(資料來源：本文統計)

第四項：判斷均等的方式

一、均等比對方式

請參表六，智慧財產法院在進行均等論判斷的166個判決中，有157案係以三部測試法判斷均等(其中包括一併使用其它均等排除原則者，例如使用先前技術阻卻或禁反言原則，或使用三部測試法併用置換性)，占95%；有9案(5%)則使用其它判斷方式，例如使用所謂的「五要件」理論判斷均等，或直接以禁反言原則、先前技術阻卻排除均等論適用。

雖然並非所有的智慧財產法院判決，都使用三部測試法判斷均等侵權，但是，95%智慧財產法院判決都使用三部測試法，可見三部測試法確實是我國智慧財產法院在司法實務上判斷均等侵權最主要的方式。而且使用三部測試法之案件，涵括各個技術領域，包括電子、電機、機械、化學、材料等等，並沒有受到技術領域的限制。

使用其它均等判斷方式9個判決中，其中有4案直接使用禁反言原則排除均等；有2案以特定排除原則與請求項破壞原則；有2案，則提出「五要件」理論判斷均等，還有1案則以「原理、方法與產物不同，無對應要件」為由判斷均等。所以，排除直接適用排除均等之原則，共有6案。

判決所謂「五要件」理論，係指被控對象落入專利均等範圍，必須符合：(1)被控對象與申請專利範圍之差異部分，非專利發明之本質部分，(2)被控對象對之差異部分，仍可達成專利發明之目的，並可產生同一之作用效果，(3)被控對象差異部分，於其製造時點能容易思及，(4)被控對象之差異部分，不可與專利發明申請時之先前技術相同，或由先前技術所能輕易推想，(5)被控對象於專利發明申請程序中，並無遭有意識地自申請專利範圍中排除之特別情事存在。如果被控對象無法符合前述五個判斷要件其中之一，被控對象即未落入該專利之均等範圍」⁵⁵³。

亦即，在申請專利範圍文義比對後，若被控對象有不同於專利範圍要件的對應構件時，在判斷兩者是否實質相同之前，多了判斷專利範圍要件是否為專利本質部分的步驟。

所謂「專利發明本質部分」的判斷方式，在判決中指出係以專利發明與先前技術作比對，確定專利發明就所欲解決課題所採用技術手段之特徵與原理，再確認被控侵權物品就所欲解決課題所採用之技術手段，與專利發明所採用技術手段之原理在實質上是否係屬同一原理，作為判斷基準⁵⁵⁴。若被控對象構件對應的專利範圍要件，為專利本質部分，應認定該被控對象之構件不構成均等。反之，若非專利本質部分，則進一步判斷差異部分，是否仍可達成專利發明之目的，並可產生同一之作用效果，而且該差異部分，為製造時容易思及者。此外，再判斷被控對象是否適用先前技術阻卻原則或專利申請歷史禁反言原則，以決定是否適用均等論。

⁵⁵³ 參智慧財產法院99年度民專訴150號判決原文「被控侵權物品落入申請專利之均等範圍，必須符合：(1)被控侵權物品與申請專利範圍之差異部分，非專利發明之本質部分，(2)被控侵權物品經換置之差異部分，仍可達成專利發明之目的，並可產生同一之作用效果，(3)被控侵權物品之差異部分於製造之時點所能容易思及，(4)被控侵權物品之差異部分不可與專利發明申請時之公知技術同一，或為公知技術所能輕易推想，(5)被控侵權物品於專利發明申請程序中並無遭有意識地自申請專利範圍中排除之特別情事存在。如被控侵權物品無法符合上開5個要件其中之一，即不能認為被控侵權物品落入申請專利之均等範圍」，據查，應係參考日本最高法院於平成10年2月24日（1998年2月24日）藉由Tsubakimoto Seiko Co. Ltd. v. THK K.K.案之標準。請參王瓊忠，前揭註505，頁19。

⁵⁵⁴ 參智慧財產法院99年度民專訴字第150號判決與100年度民專訴字第23號判決。

表六：判斷均等判決之年份與比率表

年份	判斷均等	三部測試	%	非實質差異	%	其他方式	%
2008	5	5	100%	0	0%	0	0%
2009	30	29	100%	0	0%	0	0%
2010	37	37	100%	0	0%	0	0%
2011	48	44	92%	0	0%	4	8%
2012	49	42	89%	0	0%	5	11%
合計	169	157	95%	0	0%	9	5%

(資料來源：本文統計)

二、三部測試法

1. 三部測試法的完整判斷

依據我國專利侵害鑑定要點之三部測試法，被控對象與專利對之「技術手段」、「功能」、「結果」其中之一有實質不同，則不構成均等侵權⁵⁵⁵。依此標準，只要判斷手段實質不同，即已足以決定被控對象與專利不構成均等。

請參表七，在157案使用三部測試法的判決中，有121案(77%)完整判斷手段、功能與結果。剩餘36案則未完整界定手段、功能或結果，占23%。使用三部測試法之判決中，完整界定手段、功能與結果，仍是最主要的方式。但是對於使用不完整之三部測試法的36個判決，因為未完整判斷「技術手段」、「功能」、「結果」，是否會有欠缺任何一個因素判斷，卻認定構成均等之情事呢？經人工實際檢閱結果，這些判決結果都是認定不均等，與專利侵害鑑定要點之內容，並未有不一致的情況。

⁵⁵⁵ 經濟部智慧財產局，前揭註460，下篇第三章第二節，判斷「均等論」之注意事項4。

表七：判斷均等判決之年份與比率表

年份	三部	完整	%	不完整	%
2008	5	4	80%	1	20%
2009	29	22	76%	8	28%
2010	37	26	70%	11	30%
2011	44	34	77%	13	30%
2012	42	35	83%	9	21%
合計	157	121	77%	36	23%

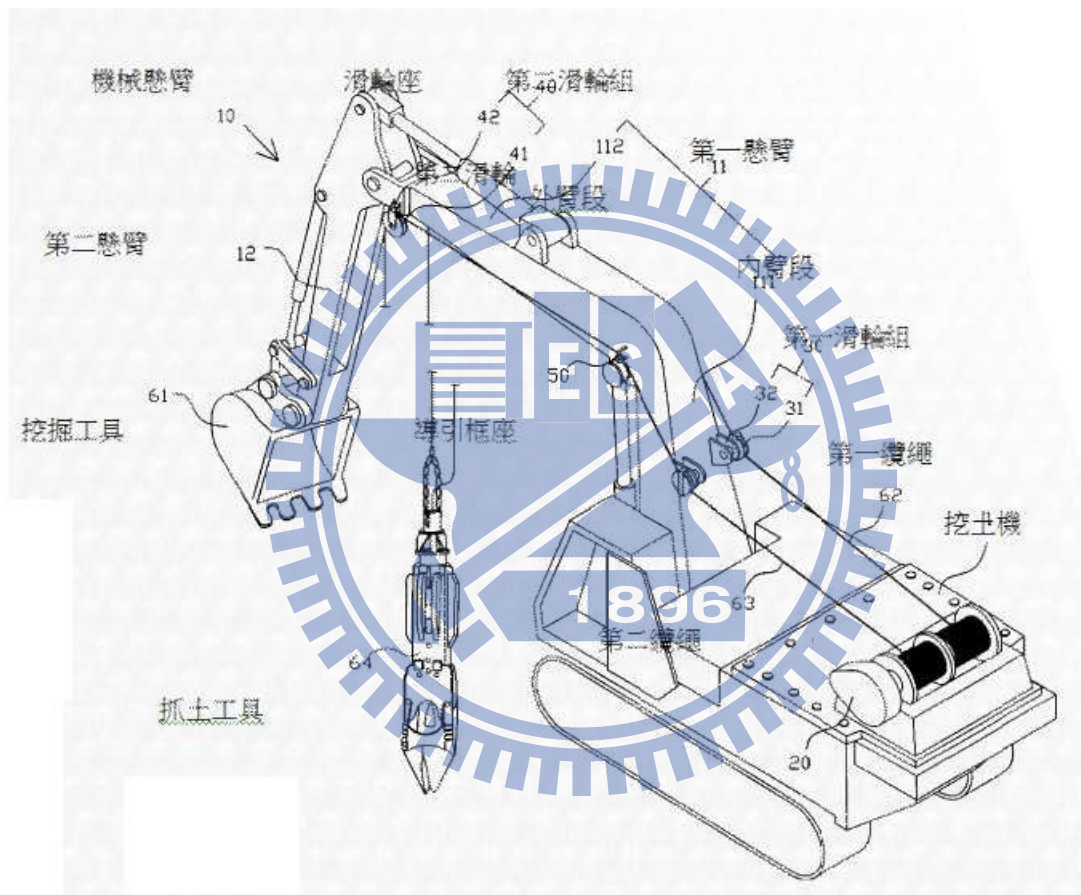
(資料來源：本文統計)

2. 三部測試法各個因素的比對順序

請參表八，本研究對這121案完整使用三部測試法之判決，分析法院解析申請專利範圍要件，以及使用三部測試法手段、功能與結果之分析順序。在使用三部測試法時，法院在判決中，都是先論述技術手段的比對，再說明功能比對，最後討論結果比對，並未有例外。

本研究依據判決對三部測試法各個因素的比對論述順序，作為各個因素的判斷順序。雖然判決中論述三部測試法各個因素的順序，未必是法官實際判斷各個因素的順序。但依據判決中的說明，可合理推論在一些判決中，應該是以手段、功能、結果的順序進行比對，例如98年度民專利訴字第38號判決挖土機捲揚器一案。

在該案中，系爭專利的申請專利範圍第一項重點內容為：「一種挖土機之捲揚機構改良，其構成包含一挖土機，...該第一懸臂概呈<字型，具有與該挖土機組設之內臂段，以及樞組該第二懸臂之外臂段，而該第二懸臂與該第一懸臂樞接之另一端係組設有挖掘工具...該第二滑輪組則固設於該(註：第一懸臂)外臂段近端緣處...二纜繩一端分別穿引過該第一滑輪組、導引框座，以及第二滑輪組後，其繩端得懸垂於該第二滑輪組下方直接與用於夾除廢土之抓土夾具扣接，而不需拆卸該機械懸臂前方組設之挖掘工具，不僅能提昇作業效率，更能精簡捲揚機構之組成要件者。」



法院在判決中指出，被控對象與專利發明兩者於懸垂挖掘工具之滑輪組部位並不相同。被告挖土機之纜繩係懸垂於固定在第二懸臂之第三滑輪組下方，與抓土夾具扣接，且須拆卸挖掘工具，不符合系爭專利範圍中「懸垂於該第二滑輪組下方直接與用於夾除廢土之抓土夾具扣接，而不需拆卸該機械懸臂前方組設之挖掘工具」所稱之功效，故此部分無法完全讀取，不符文義侵害。

在進行均等論比對時，判決對於專利範圍要件「纜繩.. 繩端得懸垂於該第二滑輪組下方，直接與用於夾除廢土之抓土夾具扣接，而不需拆卸該機械懸臂前方組設之挖掘工具」的手段、功能與結果認定如下：

(1)技術手段：「系爭專利之挖土機的纜繩是透過第一、二滑輪組運作，將連接於纜繩之挖掘工具於第二滑輪組懸垂而下。而被告挖土機之纜繩是透過第一、二、三滑輪組運作，將連接於纜繩之挖掘工具於第三滑輪組懸垂而下。故二者之技術手段實質相同。」

(2)功能：「系爭專利因挖掘工具於第二滑輪組懸垂而下，因此不需拆卸該挖土機第二懸臂（外臂段）前方之挖掘工具。被告挖土機因挖掘工具於第三滑輪組懸垂而下，因此須拆卸該挖土機第三懸臂前方之挖掘工具，而懸掛於第三滑輪組下之挖掘工具時施工時亦較不易打到駕駛座。故二者之功能並不相同。」

(3)結果：「系爭專利能令捲揚機構與用以夾除廢土之抓土夾具之結合更為簡便、省時、省力。而被告挖土機得於施工進行中視工地現場所需，將挖土機畚斗卸除而變換裝設抓土夾具。故二者所欲達成效果並不相同。」

其中，判決定義的技術手段，指透過滑輪組運作，將連接於纜繩之挖掘工具於滑輪組懸垂而下。但此定義無法解釋何以兩者技術手段實質相同，但是系爭專利可達到「不需拆卸該挖土機第二懸臂（外臂段）前方之挖掘工具」的功能，但是被控對象無法達到該功能。

如果，先定義進行比對專利範圍要件的功能，再定義達到該功能的技術手段，就不會產生技術手段無法達到該功能的問題。所以，法院在本案中，應是先比對技術手段，再論述功能，才會認定兩者技術手段實質相同，但專利可達到功能，但被控對象無法達到該功能。因此，在實證研究範圍的判決之中，確有先判斷手段的情況產生。

表八：三部測試判斷順序

年份	完整判斷	先判斷手段	先判斷功能	先判斷結果
2008	4	4	0	0
2009	22	22	0	0
2010	26	26	0	0
2011	34	34	0	0
2012	35	35	0	0
合計	121	121	0	0

(資料來源：本文統計)

三、非實質差異法

經查，在調查範圍中的智慧財產法院的判決中，並未有明確使用非實質差異法的判決⁵⁵⁶。判決中提到被控對象與專利發明有無實質差異的判決中，大多是以其他均等判斷方式判斷均等後，才以結論方式，說明兩者有無實質差異，進而作出均等判斷結論。

例如在99年度民專上字第32號判決中，指出：「製造被控侵權物之成型方法所採用為「扭去澆道」，系爭專利所請為「剪去澆道」，然兩種方式皆是以外力去除澆道，其均可達到移除澆道且於底杯形成一收口之目的，就熟悉該項技術者而言，將剪去澆道改變成扭去澆道，係具有置換容易性及可能性，故系爭專利之剪去澆道與製造被控侵權物之成型方法之扭去澆道實質上並無差異，適用於均等論，兩者係屬均等之方法。」由其中可知，在該判決中判斷均等的方式，主要是以置換性為理由，判定無實質差異，進而認定均等。

四、判斷與專利範圍要件實質相同之比對方式

經人工閱讀判決發現，智慧財產法院在論述被控對象構件與申請專利範圍要件是否構成實質相同時，有二種方式：第一種是界定專利範圍要件技術之上位的均等範圍，例如，說明該專利範圍要件運作之原理，若被控對象使用相同的運作原理，亦即落入該均等範圍，則認定實質相同；第二種是說明比對兩者的技術差異，再視情況參考輕易完成、置換性等理由作為輔助判斷標準，認定是否構成均等。

請參表九，本研究發現，在166個判決中，使用第一種均等上位範圍的判決，共有43案，占25.9%，使用第二種技術差異的判決，則有123案，占74.1%。由此可知，目前多數案件都以比對技術差異方式判斷，再輔以其他標準，例如，是否為所屬技術領域中具有通常知識者所能輕易完成、或置換性等等標準，決定判斷技術是否均等。

此外，判決是否會因為使用均等上位範圍判斷，即傾向判定均等否？依本研究之實證結果可知。認定均等者有20案，認定不均等者有23案，兩者比例大致相當。

⁵⁵⁶ 智慧財產法院在一些判決中，只以技術手段判斷均等，並判斷後結論不構成均等。因為前提並未指出非實質差異性，而且使用三部測試法，只要其中任一因素被認為實質不同，即不構成均等，因此雖未指出使用三部測試法，本研究仍將之規類於使用三部測試法。

表九：判斷均等技術比對方式

年份	判斷均等	上位範圍	技術差異	年份	上位範圍	判定均等	判定不均等
2008	5	1	4	2008	1	0	1
2009	29	10	19	2009	10	6	4
2010	37	7	30	2010	7	3	4
2011	48	16	32	2011	16	9	7
2012	47	9	38	2012	9	2	7
合計	166	43	123	合計	43	20	23

(資料來源：本文統計)

五、置換性與輕易完成

本研究的實證分析中，並且對置換性以及輕易完成判斷基準進行分析，以人工閱讀166個判斷均等之判決，記錄結果，得出表十。

1. 輕易完成判斷均等

依據鑑定要點，當被控對象構件與專利範圍要件兩者之差異，若為所屬技術領域中具有通常知識者，所能輕易完成者，則為實質相同⁵⁵⁷。這樣的規範，應是源自專利法有關進步性之規定⁵⁵⁸，係作為可專利性之判斷。但將此標準規範於鑑定要點，用於判斷均等侵權之實質相同，是否妥適，而且在判決中的實踐會是如何，值得觀察。

經實證分析可知，智慧財產法院的部分判決中，的確使用輕易完成作為判斷手段實質相同之標準。自2008~2012年，總共有14個判決，以被控對象構件與專利範圍要件兩者之差異，為所屬技術領域中具有通常知識者所能輕易完成者，因而認定實質相同。而這類案件的比率，占了8.4%。

2. 置換性判斷均等

⁵⁵⁷ 經濟部智慧財產局，前揭註460，下篇第三章第二節，「均等論」之比對方式。

⁵⁵⁸ 專利法第22條第4項規定如下：發明雖無第一項所列情事，但為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成時，仍不得依本法申請取得發明專利。

如前所述，置換性並非目前專利侵害鑑定要點之規範，但是智慧財產法院部分判決仍以此為標準，判斷技術均等。依據實證分析發現，歷年使用置換性判斷技術均等的判決，共有12個判決，共7.2%，在所有案件中，有一定的比重。

但是進一步細究這些使用置換性之判決內容，這些判決對於置換性的內涵與適用方式，卻有所不同。

2.1 包含三部測試法為內涵，作為完整判斷方式

部分判決⁵⁵⁹，將置換性當作完整判決均等的方式。在這些判決中的置換性，包括置換可能性與置換容易性，類似過去鑑定基準之規範內容。其中置換可能性考慮手段、功能與結果等因素，內涵可說等同於三部測試法。此外，置換容易性，則考慮取代的難易程度。在這些判決中，都以置換可能性與置換容易性同時存在，才認定構成均等侵權。

例如，在智慧財產法院100年度民專訴字第128號判決指出：「系爭產品與系爭專利皆能造成板座可於支撐桿組（支撐架）上旋動，兩者之結果亦實質相同。是兩者技術手段實質相同，達成實質相同之功能，產生實質相同之結果，兩者自具有等效置換性，且兩者之置換為該所屬技術領域中具有通常知識者所能輕易完成。準此，系爭產品要件編號1-b 落入系爭專利申請專利範圍第1項要件編號1-B 之均等範圍。」

2.2 內涵不明，作為完整均等判斷方式

在一個判決中⁵⁶⁰，雖然在判斷大多數專利範圍要件時，使用三部測試法，但在判斷其中一個專利範圍要件，未再使用三部測試法，只說明兩者目的相同，而且兩者差異具有置換容易與置換可能，即決定均等，並未將置換可能性，以功能、手段與結果判斷。所以，此判決中的置換性內涵，並不明確。但是，其運用置換性判斷均等的方式，卻是作為完整判斷均等之方式。

還有一個判決中⁵⁶¹，在使用三部測試法認定不均等後，另外再補充被控對象構件與申請專利範圍要件之間，兩者功能不同，不具置換性，並不構成均等。所以此判決中的置換性內涵，看似只有以功能判斷。但是運用置換性判斷均等的方式，由內容看

⁵⁵⁹ 例如智慧財產法院100年度民專訴字第135號、智慧財產法院100年度民專訴字第128號以及智慧財產法院101年度民專訴字第14號。

⁵⁶⁰ 智慧財產法院99年度民專上字第32號。

⁵⁶¹ 智慧財產法院98年度民專訴第97號。

來，是試圖以三部測試法外的另一觀點，再次確認不構成均等，所以，可能也是作為完整判斷均等的方式。

2.3 取代難易程度為內涵，判斷手段實質相同

另外部分判決中⁵⁶²，將置換性用於判斷三部測試法中手段是否實質相同。亦即，判決以被控對象構件與專利範圍要件之間，具有置換性為由，所以認定兩者手段實質相同，另外再認定三部測試法中功能與結果實質相同，進而符合三部測試法，所以認定均等。而置換性的判斷，只是說明兩者技術差異，並未說明手段或原理如何相同或不同，所以置換性的內涵，應是指取代難易程度。這類判決中置換性內涵與運用方式，與最高法院96年度台上字第363號判決相同。

例如，在99年度民專上更(二)字第6號判決中，申請專利範圍中包括了專利範圍要件：「...於散熱座的兩側面底部分別形成有一孔，於底座上並位於散熱座的兩孔間可供一扣件橫向穿設，並可藉由扣件將散熱器穩固的扣合固定於電腦內部的中央處理器固定座上者」的專利限制。而被控產品「係由數個I字型夾及螺釘、螺帽將散熱座之底座先夾制後再鎖設於固定座上」。判決指出「本件侵害時，將扣合方式置換為習知之螺絲鎖固方式，顯係散熱器所屬技術領域中具有通常知識者參酌侵害時之通常知識，即得知悉置換之技術手段，且就系爭專利之功效並無實質上差異，故系爭產品編號g要件落入系爭專利申請專利範圍第1項編號G要件之均等範圍。」在判決指出專利範圍要件「扣件...將散熱器穩固的扣合固定於...固定座上者」的技術手段為「扣合方式」，而被控對象對應構件「數個I字型夾及螺釘、螺帽將散熱座之底座先夾制後再鎖設於固定座」的技術手段為「螺絲鎖固方式」，但卻不論兩者技術手段實質相同，卻謂兩者技術手段可置換。所以本案，故應是以取代難易程度，作為置換性的內涵，判斷技術手段實質相同。此外，判決又謂「功效並無實質上差異」，亦即，功能與效果(結果)被認定實質相同，所以功效的比對，是置換性以外的因素。整體以置換性、功能與效果，完成三部測試法三個因素的判斷，認定均等。

所以，智慧財產法院使用置換性判斷均等的判決中，內涵並不一致。有些判決置換性包括三部測試法之手段、功能與結果等因素，但有些判決則直接以置換難易度為內容。此外，這些使用置換性的判決中，大多是作為判斷技術手段的方式，而非在技

⁵⁶² 例如智慧財產法院97年度民專訴字第2號、智慧財產法院98年度民專訴字第165號、智慧財產法院99年度民專上更(二)字第6號，及智慧財產法院99年度民專上易字第15號。

術手段以外。考慮難易度。也就是說，其以置換難易度，作為了技術手段是否實質相同的判斷，而不是論究兩者的技術手段內涵，是否使用相同運作原理。

所以，我國智慧財產法院判決使用置換性的內涵與方式，與美國法有所不同。在美國法下置換性是三部測試法之功能、手段與結果之外一個判斷因素。例如，Graver Tank 判決即為代表例。但在我國智慧財產法院判決中，部分判決以取代難易度作為置換性內涵，於三部測試法中的判斷技術手段是否實質相同。另外部分判決，則將置換性內涵，涵蓋置換可能性與置換容易性，而置換可能性則包含了三部測試法。

表十：判斷均等相關指標分析

年份	判斷均等	輕易完成	使用置換性
2008	5	1	0
2009	29	3	2
2010	37	2	3
2011	48	2	2
2012	47	6	5
合計	166	14	12
比率	100%	8.4%	7.2%

(資料來源：本文統計)

第五項：限制均等事由

請參考表十一，為本研究實證分析判斷均等的166案件使用限制均等原則的比率。由表可見，166案中，有23案使用限制均等原則，占14%。而這23案中，有10案(43%)使用先前技術阻卻原則，有8案(35%)使用禁反言原則，有2案(9%)使用專利範圍要件失效原則，還有3(13%)案使用特定排除原則⁵⁶³。所以，先前技術阻卻原則，是目前最常被使用的限制均等原則。

⁵⁶³ 這二個判決雖未說出特定排除原則，但卻依該法理判決。

表十一：限制均等原則分析

年份	判斷均等	排除均等	先前技術	禁反言	要件失效	特定排除
2008	5	1	1	0	0	0
2009	29	5	3	2	0	1
2010	37	3	2	0	0	1
2011	48	7	3	3	1	0
2012	47	7	1	3	1	1
合計	166	23	10	8	2	3

(資料來源：本文統計)

第六項：判定均等與勝訴率

請參考表十二，在法院判斷均等的166案中，有21%案件(35案)，被判定均等。但在這35案中，因受到專利有效性、限制均等原則等影響，專利權人實際取得勝訴的判決，大約只有19案(11%)。

所以，目前在我國探討專利均等侵權的判決中，大概只有11%專利權人取得勝訴。

表十二：判定均等與訴訟勝率

年份	判斷均等	判定均等	%	勝訴	%
2008	5	0	0%	0	0%
2009	29	8	28%	5	17%
2010	37	6	16%	4	11%
2011	48	14	29%	8	17%
2012	47	7	15%	2	4%
合計	166	35	21%	19	11%

(資料來源：本文統計)

第七項：逆均等論

請再參表一，在本研究範圍中，在44案被認定構成字義侵權的判決中，以人工閱讀得知，法院在其中4案中，進行逆均等論的判斷。例如，在99年度民專上字第66號判

決中指出：「因系爭服務符合『文義讀取』，上訴人主張...系爭服務..乃以實質上與系爭專利不同之技術手段而達成實質相同之功能或結果，則應適用『逆均等論』云云。是本件應再比對系爭服務是否適用『逆均等論』...而系爭服務亦係以...與系爭專利申請專利範圍第1項相同的技術手段，達成經由網際網路進行資訊蒐集的相同結果，難謂系爭服務係以與系爭專利實質不同之技術手段達成實質相同之功能或結果，故系爭服務並無『逆均等論』之適用。」

由判決可知，智慧財產法院認定逆均等論適用的前提，在於被控對象符合申請專利範圍的文義讀取。而且，若被控對象未以與系爭專利實質不同之技術手段達成實質相同之功能或結果，則無逆均等論的適用。其中，比對的重點，在於技術手段是否實質相同。

第四節：實證研究結果分析

第一項：欠缺要件不判斷均等的問題

由實證研究可知，在部分判決中，被控對象並未落入申請專利範圍文義範圍，法院以被控對象欠缺專利範圍要件之對應構件，未進一步執行均等判斷。法院對此的判斷方式有兩種：第一種在搜尋對應構件後，以不存對應構件，直接判斷未落入均等範圍，不進行均等比對。第二種方式比對可能的對應構件，進一步說明該對應構件，並不存在對應專利範圍要件之均等功能，在全要件原則下，未落入文義範圍，也未落入均等範圍。在第一種方式中，判決似乎建立判斷對應構件均等的門檻，不進行實質技術比對。在第二種方式中，則進行實質技術比對，認定兩者無對應關係後，才予排除。

無論採用那一種方式，由判決趨勢看來，法院已逐年減少以欠缺專利範圍要件為由，排除均等之判斷。為何有此發展，背後原因不詳。一種可能的理由，是我國專利侵害鑑定要點的判斷流程規範，在不符文義讀取時，還需進一步判斷不適用均等論，才能決定未落入專利權範圍。因此，法院可能有被上級法院要求依據該流程判斷的壓力。無論如何，以欠缺專利範圍要件之對應構件，不進行均等判斷的作法是否妥適，背後可能存在法院對法律與事實認知程度的差異，似乎值得進一步討論。

第二項：未必嚴守鑑定要點判斷流程

智慧財產法院在均等論案件中，大多數依據鑑定要點的流程進行判斷均等。亦即，若當事人主張有限制均等事由時，法院會先判斷實質技術有無均等後，才進行限

制均等的判斷。可能的理由，除了依循鑑定要點的規範，還可能是最高法院曾在判決中，對於判斷流程可能採取嚴格的觀點，廢棄智慧財產法院的判決。

但是智慧財產法院仍然有8個判決，在先行認定有限制均等事由後，未進行實質技術有無均等的判斷，即認定未落入專利權範圍，這與鑑定要點規範的流程不同。進一步探究所有主張有限制均等事由之判決，共有23案。所以，先認定有限制均等事由，未進行實質技術有無均等的案件，仍屬少數。但是這樣的作法是否值得，似乎值得評估。

第三項：全要件原則仍需要正當化

在我國專利侵害鑑定要點中，並未說明採用全要件原則之理由。最高法院雖然肯認全要件原則，但是似乎對其內涵認知有所不足，亦未將之正當化，只是依循鑑定要點的規範。而智慧財產法院的判決，都遵循全要件原則，未有例外⁵⁶⁴，但亦未見判決將全要件原則正當化。事實上，最高法院在前述101年度台上第230號判決中，知悉智慧財產法院運用專利範圍要件失效原則，卻對該原則不置可否。最高法院既已肯認全要件原則，若其對全要件原則內涵認知再深入些，應可了解專利範圍要件失效原則，實即全要件原則內涵的一部分，應該亦予以認可才是。

相對的，國內有一些反對全要件原則的理由，多認為對發明人的保護不足，或者主張限制在特定技術領域運用，少見對全要件原則的肯定。因此，對於是否適用全要件原則，似乎有進一步討論的必要。

第四項：均等比對單位差異待釐清

對於均等的比對單位，鑑定要點的規範不明確，最高法院與智慧財產法院在判決中，則未曾說明，也未見國內論者對此討論。但是在智慧財產法院的實際判決中，似乎大多以限制集合為單位進行比對，少部分則以單一限制為單位進行比對。

本研究以判決定義的功能、手段與結果，判斷有無超過比對專利範圍要件與對應構件的之功能、手段與結果，決定判決是以限制集合還是單一限制進行比對。在實證研究中，似乎看不出判決區別兩者的理由，雖然一個可能，只是功能、手段與結果的定義不妥。但是，分析中常見判決將申請專利範圍，以文句區分落段的方式，與被控

⁵⁶⁴ 雖然有二個判決使用所謂的「五要件」理論，但是仍屬於專利範圍要件逐一比對均等，只是專利範圍要件的比對方式，對於非本質部分，未進行技術手段的實質比對。

對象進行比對，而實際上，專利限制卻可能以跨越文句段落的方式存在，可能因此造成歸類於「限制集合」判斷均等者較多的原因。例如前述97年度民專訴第41號判決中，比對標的為：「其主要係由第一防撞主體及第二防撞主體所組成，其中，該第一防撞與第二防撞主體係由一軟性緩衝材質所製成」，判決定義結果「其組合包覆之功能可達到防撞的效果」，使得比對標的，因為還只是分散的零件，尚未有連結關係，未能達到該定義結果。但若將比對標的包括下一段落「將所要包覆的物件包覆於其內」，重新跨段落選取比對標的為「該第一防撞與第二防撞主體.. 將所要包覆的物件包覆於其內」，即可達到所定義的結果，不會構成有以限制集合比對的疑慮。

但是「限制集合」與「單一限制」兩種比對方式，是否會造成不同的結果？究竟那一種比對較為合理，值得進一步討論。

第五項：運用不同的均等判斷方式

智慧財產法院在絕大多數均等論的案件中，使用三部測試法判斷均等，而且將三部測試法應用於各種技術領域，並未有所限制。所以，三部測試法可說是我國司法實務判斷均等的最重要方式。

但是我國鑑定要點對於三部測試法內涵的說明，相當簡略。除了指出要以技術手段、功能與結果判斷均等外，並指出其中之一若有實質不同，即不適用均等論。此外，對於三部測試法中各個因素的內涵及判斷順序，鑑定要點都未有所著墨。而在最高法院判決中，對三部測試法，也只是引用鑑定要點的規範，未有額外的說明。也許，鑑定要點與最高法院，都認為三部測試法中各個因素的內涵，應是不言自明，而判斷順序，並不會影響結果，因此未能細究。

在智慧財產法院在判決中，論述三部測試法中各個因素時，都是先論究技術手段，其次比對功能，最後決定結果，無一例外。此一結果，可能源自鑑定要點規範：「若被控對象之對應元件、成分、步驟或其結合關係與申請專利範圍之技術特徵係以實質相同的技術手段（way），達成實質相同的功能（function），而產生實質相同的結果（result）時，應判斷被控對象之對應元件、成分、步驟或其結合關係與申請專利範圍之技術特徵無實質差異，適用均等論」⁵⁶⁵。此一規範，似乎隱含先比對順序，應先判斷技術手段，再看該手段達到之功能，最後再判斷產生之結果。雖然判決中論述

⁵⁶⁵ 經濟部智慧財產局，前揭註456，下篇第三章第二節，「均等論」之比對方式。

先後，未必代表法院實際比對的順序，但在一些判決說明中，可合理推論法院有以手段、功能與結果的順序判斷均等者。這樣的判斷順序與美國規範有所不同。但是，未見國內有論述討論與美國規範差異的價值，此一主題似乎值得進一步討論。

對於如何判斷三部測試法中的手段、功能與結果等因素，在智慧財產法院在判決中，都只見個案的判斷，對於如何判斷這些因素，則未見有原則性的討論。雖然國內可見一些論述，但卻未見與美國規範進行比較與正當化。而這些因素的判斷，卻常是決定是否構成均等的核心問題，似乎也有進一步討論之必要。

非實質差異法，雖然屬於鑑定要點規範判斷均等方式之一，但是卻未見有明確的判決適用此方式。這可能是因為非實質差異法過於籠統，幾乎沒有任何進一步內容與適用說明，以致我國法院未見明確適用的判決。非實質差異法在我國是否有進一步發展，值得未來繼續觀察。

此外，值得注意的是，部分判決中使用所謂「五要件」理論判斷均等，其與三部測試法的內涵有所差異。若使用三部測試法，在全要件原則下，不符合文義讀取的專利範圍要件，要與被控對象的對並構件，進行手段、功能與結果的比對。但是在五要件理論下，若被控對象之對應構件，屬於專利發明非本質部分，即便技術手段不同，只要可達成專利發明之目的，並可產生同一之作用效果，仍可能構成均等。亦即，同樣的被控對象，使用三部測試法與使用「五要件」理論判斷均等，可能得出不同的結論，產生司法不公平的情形。

第六項：不同標準的均等判斷因素

在三部測試法下，判斷技術手段是否實質相同時，鑑定要點還規範以輕易完成標準作判斷，但在智慧財產法院的判決中，使用輕易完成標準判斷者，卻不到一成。在其他判決中，有使用上位的技術範圍比對，也有使用置換性進行比對，或者直接比對技術差異。所以，光是技術手段是否實質相同，就有許多不同的判斷方式。

其中，置換性曾是過去「專利侵害鑑定基準」，對於均等之成立要件的標準，雖然該基準已於93年10月5日停止適用，新的鑑定要點並未規範任何置換性之內容，應屬已停用之標準。但是我國最高法院與智慧財產法院的判決中，都仍然使用置換性判斷均等。在最高法院判決中的置換性，其內涵是否與鑑定基準是否相同，並不明確。在判決中，置換性內涵可以包括置換可能性與置換容易性，但也可以只是取代難易程度。已知最高法院運用置換性的方式有兩種：當置換性內涵為置換可能性與置換容易性

時，其可能作為完整判斷均等的測試方式。但當其內涵是取代難易程度時，可能只用於在三部測試法中，判斷技術手段是否實質相同。

我國智慧財產法院判決中，也仍然使用置換性判斷均等。智慧財產法院的判決中，置換性的內涵，與最高法院相同，一樣可以包括置換可能性與置換容易性，也可以只是取代難易程度。當其內涵為置換可能性與置換容易性時，置換可能性可能等同於三部測試法，此時，再加上置換容易性的判斷，即作為完整判斷均等的測試方式。但當置換性的內涵只是取代難易程度時，可能用於在三部測試法中，判斷技術手段是否實質相同。此時，還要輔以功能與結果的判斷，共同構成完整的三部測試法，以決定均等。

這些不同標準的比對因素，未見有特定的運用前提，似乎取決於法院的裁量。也就是說，即便是運用三部測試法判斷均等，但是法院進一步的細部判斷標準，仍有不同，可能造成相同的被控對象，不同的均等判斷結論，產生不公平。這些判斷均等的因素，是否妥適，應有進一步研究的價值。

第七項：限制均等原則的認知差異

在智慧財產法院判決中，限制均等事由除了鑑定要點規範的先前技術阻卻原則與禁反言原則以外，還運用了鑑定要點未規範的專利範圍要件失效原則及特定排除原則。所以，申請專利範圍要件失效原則及特定排除原則，屬於智慧財產法院自行在我國建立之原則。但是，在前述最高法院101年度台上第230號判決中，最高法院知悉智慧財產法院運用這二個限制均等的原則，排除均等論適用，卻不置可否，而以判決未對實質技術均等作判斷，廢棄智慧財產法院原判決。

在該判決中，最高法院可能是對專利範圍要件失效原則及特定排除原則之內涵不甚清楚，或是對其效力仍有疑慮。畢竟這二個限制均等原則，並未規範於鑑定要點中。所以，在均等限制原則上，最高法院可能對鑑定要點的規範，採取保守的立場。相較之下，智慧財產法院則是較為開放而彈性的，並不以鑑定要點規範為限。

第八項：不高的均等勝訴率

智慧財產法院在均等論的案件中，認定均等的案件，約有二成左右。但在我國智慧財產法院判決中，真正因為認定均等獲得勝訴的案件，只有一成左右。其中的差異，在於專利有效性、限制均等原則等影響。所以，在我國均等論案件中，因為認定均等獲得勝訴的比率並不高。背後的原因，可能在於我國均等論主要參考美國法有關。

均等論在美國，隨著 Warner-Jenkinson 與 Festo 判決的逐步限制，以及申請專利範圍的解讀，取代部分均等論功能，使得均等論的效力，不如往昔。連帶地，我國均等論的適用，也受到類似規範的限制，使得案件以均等獲得勝訴的比率不高。

第九項：鑑定要點規範與司法實務差距

由實證研究可知，雖然鑑定要點我國司法判斷均等的重要參考。但是法院未必全然依循鑑定要點的規範。例如，在運用判斷均等方式之中，雖然大多判決使用三部測試法，但是仍然有判決使用鑑定要點未規範的「五要件」理論判斷均等。

此外，置換性並未規範於現行專利侵害鑑定要點之中，只存於已廢棄的專利侵害鑑定基準內，但是在最高法院與智慧財產法院判決中，仍可見使用置換性判斷均等。但是，這些判決認定的置換性與內涵，並不相同。鑑定要點還規範以「輕易完成」標準，判斷技術手段實質相同。但是只有一成左右的判決使用此標準。

對於限制均等原則部分，智慧財產法院在一些判決中，使用專利範圍要件失效原則以及特定排除原則，限制均等的範圍。但是這些原則，並未規範於鑑定要點之中。

因此，鑑定要點之規範，雖然具有相當參考性，但未必能反應我國司法實務判斷均等的實際規範，兩者之間，仍有一些的差異。

第五節：本章小結

第一項：均等論法理

我國最高法院肯定以均等論作為判斷專利侵權原則之一，但是最高法院並未建立我國均等論的理論體系，對於均等論的解釋與適用，主要仍引用鑑定基準或鑑定要點的規範，即對均等論的成立要件，也引用鑑定要點規範的技術是否具備實質差異的標準。因此，鑑定基準或鑑定要點雖然並不具法律效力，但在實際判決中，卻常被引用，具有一定程度的實質影響力。

第二項：侵權判斷流程

目前最高法院對於專利侵害判斷流程，完全認同鑑定要點的規範內容。在均等相關的相關判決中，最高法院指出在不符合字義比對後，才進行均等論比對，並在判斷適用均等論後，再檢視禁反言及先前技術阻卻原則。在一個專利侵權案中，最高法院似乎要求採取嚴格的標準，雖然下級法院說明該案適用限制均等論之原則，但最高法

院對該等限制原則並未有任何評論，仍然發回下級法院，指出技術實質比對均等的結論，才是該案重點。似乎認為即便有限制均等原則的適用，仍應先判斷均等後，才可考慮這些限制均等的原則。因此，最高法院對於專利侵害判斷流程，似乎採取較嚴格的態度。

在智慧財產法院實際的判決中，高達95%的判決，與鑑定要點的侵權判斷流程一致。但仍有5%的判決，先執行限制均等論的判斷，確定有限制均等的事由，進而排除均等論的適用，並未先執行技術是否實質相同的均等判斷，與鑑定要點的侵權判斷流程不一致。

第三項：全要件原則

在均等比對方面，最高法院認可以全要件原則作為均等比對的適用基礎。對於均等的比對單位，最高法院在一判決中，似乎認同上訴人以限制集合比對均等，不限於以單一限制比對。但是最高法院並不限定被控對象之構件，需要與申請專利範圍中的技術特徵一一對應。

在研究範圍中的智慧財產法院實際的判決，都使用全要件原則作為均等比對的基礎。但國內有些論者反對全要件原則，認為對發明人的保護不足，或者主張限制在特定技術領域運用，少見對全要件原則的肯定。因此，對於是否適用全要件原則，似乎有進一步討論的必要。

當智慧財產法院判決以欠缺專利範圍要件判定不侵權時，有兩種方式，第一是以被控對象，並無申請專利範圍要件之對應構件，直接判斷不侵權。第二種則是實質比對兩者功能或技術差異，再說明被控對象並不存在對應之功能或構件，進而判定不構成侵權。

對於均等的比對單位，智慧財產法院大部分的判決，是以限制集合進行比對。這與美國全要件原則以單一限制為單位進行比對，有所不同。兩種不同的比對方式，是否會造成不同的結果？究竟那一種比對較為合理，值得進一步討論。

第四項：均等判斷方式

對於均等比對方式，最高法院除了認可非實質差異法與三部測試法，也肯定「輕易完成」標準，甚至肯定鑑定要點未規範之置換性，可以作為判斷均等的獨立完整判斷方式。

智慧財產法院在實際進行均等論判斷的判決中，絕大部分都使用三部測試法判斷均等(其中包括兼用其它均等排除原則者)；其餘判決中，大部分直接適用限制均等之原則，2案以「五要件」理論判斷均等，還有1案則以「原理、方法與產物」判斷均等。

智慧財產法院使用三部測試法時，大多完整判斷手段、功能與結果，但仍約有四分之一，未作完整判斷。而在三部測試判斷順序上，智慧財產法院在判決中，都是採取手段、功能、結果的順序論述，無一例外。這樣的判斷順序與美國規範有所不同。但是，未見國內有論述討論與美國規範差異的價值，此一主題似乎值得進一步討論。至於非實質差異法，則未見有明確的法院判決使用。

在進行個別專利範圍要件比對時，智慧財產法院採用二種方式：第一種是界定專利範圍要件的技術上位均等範圍，再論究被控對象對應構件是否落入該均等範圍；第二種則說明比對兩者的技術差異程度，認定均等，有時，則以是否可輕易完成、可否置換等理由作為標準，認定均等。實際判決中，前者只占四分之一，判決多數仍是比對說明兩者差異，認定有無構成均等，或者以輕易完成或置換性，輔助判斷均等。

此外，部分判決中使用所謂「五要件」理論判斷均等，其與三部測試法的內涵有所差異。在五要件理論下，若被控對象之對應構件，屬於專利發明非本質部分，即便技術手段不同，只要可達成專利發明之目的，並可產生同一之作用效果，仍可能構成均等。亦即，同樣的被控對象，使用三部測試法與使用「五要件」理論判斷均等，可能得出不同的結論，產生司法不公平的情形。

第五項：相關均等判斷因素

在三部測試法下，判斷技術手段是否實質相同時，我國部分判決使輕易完成標準判斷，也有部分判決使用取代難易程度判斷。

而置換性在最高法院與智慧財產法院判決中，有不同的內涵與判斷方式。當置換性內涵包括置換可能性與置換容易性，即作為完整判斷均等的測試方式。但當置換性的內涵只是取代難易程度時，可能用於在三部測試法中，判斷技術手段是否實質相同。

這些不同標準的比對因素，似乎取決於法院的裁量，可能造成相同的被控對象，不同的均等判斷結論，產生不公平，是否妥適，應有進一步研究的價值。

第六項：均等限制事由

最高法院依循鑑定要點內容指出，禁反言原則與先前技術阻卻原則，可用於限制均等論。但並未探討禁反言原則與先前技術阻卻原則的內涵，只是停留在肯定鑑定流程的階段。

智慧財產法院在一判決中指出專利範圍要件失效原則及特別排除原則，該案上訴到最高法院，但最高法院並未予以置評。至於技術貢獻公眾原則，則尚未見於最高法院判決中。

智慧財產法院判斷均等判決中，有23案件使用排除原則，其中使用先前技術阻卻原則最多，專利申請歷史禁反言原則次之，但有2案使用專利範圍要件失效原則，3案使用特定排除原則。而專利範圍要件失效原則與特定排除原則，屬於鑑定要點未規範之原則，為智慧財產法院所自行建立者。

第七項：肯認逆均等論的適用

最高法院也在判決中肯認逆均等論，可以作為排除字義讀取的不侵權主張。並指出逆均等論的判斷因素，包括手段及功能是否相同，但是並未進一步說明我國逆均等論的理論基礎及實質內涵。而智慧財產法院肯認逆均等論，並認為符合申請專利範圍文義讀取，是逆均等論適用的前提。此外，是否適用逆均等論的判斷，在於被控對象相較於系爭專利，是否以實質不同之技術手段，達成實質相同之功能或結果。

第五章、均等論定位與判斷方式再釐清

第一節：均等論之立論基礎

第一項：美國專利以保護發明本質為核心

早期美國專利法，並未要求專利申請案提出申請專利範圍，後來才發展到立法要求申請案提出申請專利範圍。在早期專利法下，判斷專利侵權的比對方式，是以專利說明書描述的內容與被控對象進行比對，判斷被控對象是否使用與專利發明相同原理及運作模式，以決定是否構成侵權⁵⁶⁶。

1836年的美國專利法，第一次納入申請專利範圍的要求，但是申請專利範圍，並非作為界定專利權的基準。專利權範圍，是由專利說明書與申請專利範圍共同判斷⁵⁶⁷。專利侵權比對的方式，與早期專利法並無不同。在這時期，聯邦最高法院雖然在 *Winans* 判決中，首次建立均等論，但是仍以專利發明的運作模式，判斷專利權保護範圍。專利發明的運作模式，被認為是專利發明的本質，發明人也被認定應如此架構其請求的專利說明書⁵⁶⁸。該判決也指出，被控對象若實質上實施專利發明的運作模式，並達到類似的效果，即構成侵權⁵⁶⁹。可見，早期專利權以原理及運作模式作為保護範圍，傳統均等論的保護範圍，也是在保護專利本質，也就是所謂的發明運作模式。

自1870年專利法起，申請專利範圍才被認定是界定專利權的主要依據⁵⁷⁰。但是，法院認知嚴格適用申請專利範圍的字義細節與侷限，會讓專利保護空洞，減損專利價值⁵⁷¹。因此，法院以均等論突破申請專利範圍的字義限制，讓專利權可以保護使用實質相同手段與結果的發明⁵⁷²，以防止他人避開字義獲取專利利益。但在另一方面，專利申請人為尋求寬廣專利權保護，為使用的涵概廣泛的用語，可能偏離專利發明的本質，也讓聯邦最高法院考慮申請專利範圍文義與專利保護的極限關係，並在 *Boyd Power-Brake*⁵⁷³ 判決中指出，侵權是有關於實質相同。而相同，是指相同的原理或相同

⁵⁶⁶ Schuler, *supra* note 23 at 457.

⁵⁶⁷ See J Sarnoff, *supra* note 32 (examining Legislative Recognition Of Evans And Claiming Under The 1836 Patent Act)

⁵⁶⁸ *Winans*, 56 US at 341.

⁵⁶⁹ *Id.* at 344.

⁵⁷⁰ CHISUM, *supra* note 31, at 22.

⁵⁷¹ *Graver Tank*, 339 U.S. at 607.

⁵⁷² *Union Paper-Bag Mach. Co. v. Murphy*, 97 U.S. at 125.

⁵⁷³ *Boyd Power-Brake Co. v. Westinghouse*, 170 U.S. 537 (1898).

的運作方法⁵⁷⁴。進而在本案中建立逆均等論法理，讓與專利發明達到功能的不同手段，可以掙脫申請專利範圍文義的束縛，避免構成侵權。

美國聯邦最高法院在Graver Tank判決中建立現代均等論，指出均等的判斷，不是公式的囚犯，應考慮專利的脈絡、先前技術以及個案特別的情況⁵⁷⁵。在該案中，雖然已用三部測試法認定實質相同，但仍用已知置換性進一步確定均等⁵⁷⁶。其中，三部測試法中的手段實質相同的限制，實即也就是專利運作模式的限制。判決也指出逆均等論法理，指出被控對象原理不同，即使落入申請專利範圍文義範圍，仍不構成侵權⁵⁷⁷。所以，均等論與逆均等論，兩者共同調節申請專利範圍的字義限制，讓專利權範圍限制在專利發明原理的範疇中，再次揭示專利保護發明本質的精神。

到了 Festo 判決中，聯邦最高法院表達因為語文性質的限制，使得申請專利範圍常無法捕捉發明的本質，使專利保護不夠周延，也隱含均等論保護發明本質的意思⁵⁷⁸。

由前述說明可見，在美國法中認定理想的專利權，在於保護發明本質，也就是專利發明的運作模式。發明人也被認定應如此架構其專利說明書與申請專利範圍。但是由於現實的種種因素，例如，發明人對發明的認知落差、發明人與專利撰寫人的溝通落差、專利撰寫人專業能力的落差、以及語文性質限制的落差，都可能使得申請專利範圍文義範圍過廣或過窄，無法與發明本質一致。所以，法院以均等論與逆均等論對申請專利範圍文義作一定程度的調和，使專利權儘可能保護發明本質。

因此，理想上，當被控對象若使用到發明本質，亦即發明的運作模式，也就被認為利用了專利發明的利益。而三部測試法與非實質差異法，探討技術的差異，應可說都是在判斷被控對象是否利用到專利發明本質。

第二項：美國專利同一性的保護分析

聯邦最高法院在Warner-Jenkinson判決中，認為均等侵權的比對，與字義侵權的比對，都是客觀的判斷，與當事人的意圖無關⁵⁷⁹。均等論的適用，不需要考量意圖，也就間接否定均等論作為衡平的工具。

⁵⁷⁴ *Id.* at 568.

⁵⁷⁵ *Graver Tank*, 339 U.S. at 609.

⁵⁷⁶ *Id.* at 611-12.

⁵⁷⁷ *Id.* at 608-09.

⁵⁷⁸ *Festo*, 535 U.S. at 731-32.

⁵⁷⁹ *Warner-Jenkinson*, 520 U.S. at 36.

判決還引早期判例指出，在專利法中，只要被控對象與專利發明以實質相同的方式，執行相同工作，完成實質相同的結果，即使名稱、形式或形狀不同，它們仍是相同⁵⁸⁰。而且此一判斷，與字義侵權判斷是類似的。

所以，由此Warner-Jenkinson判決可知，美國專利法中的均等論，也就是專利法中的同一性判斷，而此同一性的判斷，包括字義範圍與均等範圍二個層次。專利權的保護範圍，也就是由這二層次共同界定。早先的 Graver Tank 判決，指出在判斷被控侵權對象未落入申請專利範圍文義之內，可進一步主張使用均等論侵權；另一方面，即便判斷被控侵權對象落入申請專利範圍文義之內，也可使用均等論(逆均等論)，判斷兩者原理是否差異大，以排除侵權。所以，從Graver Tank 亦可見聯邦最高法院肯定專利權的範圍，是由申請專利範圍文義與均等論(含逆均等論)所共同界定。

從美國專利發展歷史來看，早期專利保護範圍，即以專利說明書所述發明內容為依據，探求專利中的原理與運作模式作為保護標的。到1836年專利法開始要求申請專利範圍的記載後，也尚未要求以申請專利範圍為限，在1870年專利法修法之前，聯邦最高法院第一個均等論判決 Winans 在1853年即已產生，侵權判斷依據，仍是在發明運作模式。所以，均等論的肇始，並非因為申請專利範圍限制要求而產生，而是美國專利法中侵權比對專利同一性要求的結果。再加上逆均等論亦將專利保護範圍限於專利發明原理(或技術手段)。因此，由均等論所衍生的保護範圍，並不是為了擴大申請專利範圍的保護範疇，可說是過去歷史以來，專利權為了保護發明本即應有的權利涵蓋範圍。

第三項：我國專利保護特定技術思想

我國專利法第58條第3項規定：「發明專利權範圍，以申請專利範圍為準，於解釋申請專利範圍時，並得審酌說明書及圖式。」同法第26條第2項前段又規定：「申請專利範圍應界定申請專利之發明」所以，我國專利權保護範圍，是以申請專利範圍所界定的專利發明為準。再參照同法第21條規定：「發明，指利用自然法則之技術思想之創作。」因此，專利權是以申請專利範圍所界定的利用自然法則之技術思想創作，作為判斷基準的保護範圍。當被控對象使用了專利發明的技術思想，也就利用了專利利益。

⁵⁸⁰ *Id.* at 35.

專利法第21條中所謂之技術，指達到一定目的之具體手段⁵⁸¹，所以技術思想，即達到特定目的之手段思想⁵⁸²，也應就是技術手段原理，這與美國專利法中的發明原理或運作模式，實質應是相同的。因此，我國專利法保護特定專利發明技術思想，與美國專利法保護專利發明本質(原理與運作模式)為核心，兩者內涵應是實質相同。

第四項：以客觀保護相對合理內容立論

一、客觀保護發明相對合理內容

專利發明的本質為其操作模式(技術手段)，理想的專利保護，也應保護此操作模式。但由美國專利發展可知，早期判斷發明操作模式，法院必須個案了解專利相關先前技術的發展以及個案內容，並在區別專利發明與先前技術後，為專利發明作好技術歷史定位，進而再界定專利發明的原理與操作模式，以與被控對象進行比對，這繁瑣的步驟對法院而言，一直是很困擾的事。

申請專利範圍的引入，讓發明人自行區別與先前技術的差異，並說明其技術貢獻內容，加速了專利審查，並漸漸發展用以界定發明人請求之專利保護範圍。但由於實際發明人對技術本質的認定、發明人與專利撰寫人溝通、專利撰寫人撰寫專業能力，以及語文性質限制等等落差，甚至專利申請人個案申請策略的考量，導致在專利的申請專利範圍文義，往往無法真正保護發明本質，也讓專利保護發明本質的理想，無法真正落實。

為達到保護發明本質，均等論作為調節申請專利範圍文義限制的工具，掙脫字義限制，期能理想地保護發明本質。但是，均等論作為專利體系下的一個原則，仍要服從專利法的宗旨與目的，例如，調和專利法制中的公示作用，以達到專利法鼓勵發明創新，促進產業發展之目的。因此，均等論在專利法制中，只能與申請專利範圍文義，共同界定一個經過妥協、相對合理的專利權範圍，這未必是理想的範圍，但由於專利申請人完全掌握撰寫申請專利範圍的主導性，也只能說這是相對合理的方式。

所以，均等論似乎可建立在客觀保護發明相對合理內容上。而此發明保護內容，由於前述主觀與客觀之種種限制，以及與其他專利政策的調和，以致實際專利保護可能與發明本質有所落差，應屬常態。

⁵⁸¹ 蔡明誠，前揭註501，頁27。

⁵⁸² 黃文儀，專利法逐條解說，三民書局總經銷，頁40(2000)。

以均等論作為趨向保護發明本質的價值體系，是一種客觀的評價，所以並不需要論究被控侵權人是否知悉專利內容，也不問被控侵權人的意圖，不需討論當事人之間的公平性，只是作為專利權保護範圍的客觀評價。而此客觀的專利權保護範圍評價，在某種程度上，也可說是專利體制的核心。因為其避免專利由於申請專利範圍文義的嚴苛，造成專利保護空洞化，維繫專利鼓勵發明創新之目的。

二、均等保護實質相同的合理性

在均等論趨向保護發明本質的價值下，使專利權保護範圍，可及於與發明只有非實質差異的對象。因為，當一被控對象使用了專利發明的本質，亦即，其與專利發明使用相同的技術手段，實質上也就利用了專利利益，在專利法的評價上，也就應屬於專利權應保護的範圍內。所以，均等論保護與專利發明無實質差異的對象，應屬合理。

從反向角度來看，發明的本質，也應該限制著均等論，避免均等過度的擴張，使專利權人取得超越發明本質的利益。所以，當一被控對象未使用了專利發明的本質，亦即，其與專利發明使用不同的運作模式，亦即使用不同技術手段，並未利用了專利利益，在專利法的評價上，也就不應屬於專利權應保護的範圍。

美國聯邦最高法院在 *Graver Tank* 判決中指出以兩者有無實質差異，決定是否適用均等論⁵⁸³，又在 *Warner-Jenkinson* 判決中，認可非實質差異法判斷均等⁵⁸⁴，都強調均等就是在判斷有無實質相同。而美國聯邦最高法院在早先的 *Boyden Power-Brake* 判決中指出，所謂相同，指的是相同原理與運作模式⁵⁸⁵，並在該案實際判斷中，以技術手段為主要判斷因素，認定技術手段不同時，不構成侵權⁵⁸⁶。

所以，均等論的核心判斷，在於被控對象與專利發明是否為實質相同，也就是被控對象是否使用與專利發明實質相同的技術手段。專利發明本質，相同原理與運作模式，也可說就是均等論的保護上限。

三、提供合理標準檢視均等測試方式

當均等論以客觀保護發明相對合理內容作為基礎時，可以檢視各種判斷技術均等方式的合理性。例如，均等論所欲保護的專利發明內容，常受到一些條件限制，保護

⁵⁸³ *Graver Tank*, 339 U.S. at 610.

⁵⁸⁴ *Warner-Jenkinson*, 520 U.S. at 39-40.

⁵⁸⁵ *Boyden Power-Brake Co. v. Westinghouse*, 170 U.S. at 568.

⁵⁸⁶ *Id.*

範圍常不及於發明本質應有的範圍，所以專利權範圍也只能在發明本質內。因此，合理均等判斷方式所認定的均等範圍，不能擴張超過專利發明本質範圍，也就不能超過專利發明的運作模式。當一種均等測試方式，擴大的均等保護範圍，超過專利發明的運作模式時，此種均等判斷方式，也就不合理。

第二節：侵權比對流程建議

最高法院對於鑑定要點中有關均等論的侵權鑑定流程，可說是採取完全接受的態度，在判斷適用均等論後，再接著檢視禁反言及先前技術阻卻之順序。在最高法院在101年度台上字第230號判決中，更進一步對鑑定要點的流程，採取嚴格的標準。亦即，當技術實質均等判斷未有結論時，不應進行下一階段的判斷。而智慧財產法院的判決，也都大多依循鑑定要點所規範的流程，只有少數的例外。但是這樣的流程，可能不符司法經濟原則。

本文以為，雖然在舉證流程上，被控對象不構成字義侵權時，應先由專利權人負責舉證構成均等後，被控侵權人再舉證有限制均等之事由。若專利權人未舉證構成均等，被控侵權人即無須舉證均等限制事由，法院也可直接認定被控對象，未落入專利權範圍內。但是在實際執行均等判斷流程上，當專利權人主張均等侵權，而被控侵權人主張任何限制均等事由時，無論是先前技術阻卻、專利申請歷史禁反言、專利範圍要件失效原則、特定排除原則或是技術貢獻公眾原則等，有時可以先行論究這些均等限制原則是否適用，不需要以判斷實質技術有無均等作為前提。因為當限制均等的原則可以適用時，無論實質技術均等判斷的結果為何，被控對象都未落入均等範圍內，也就沒有必要在該議題上消耗司法資源。

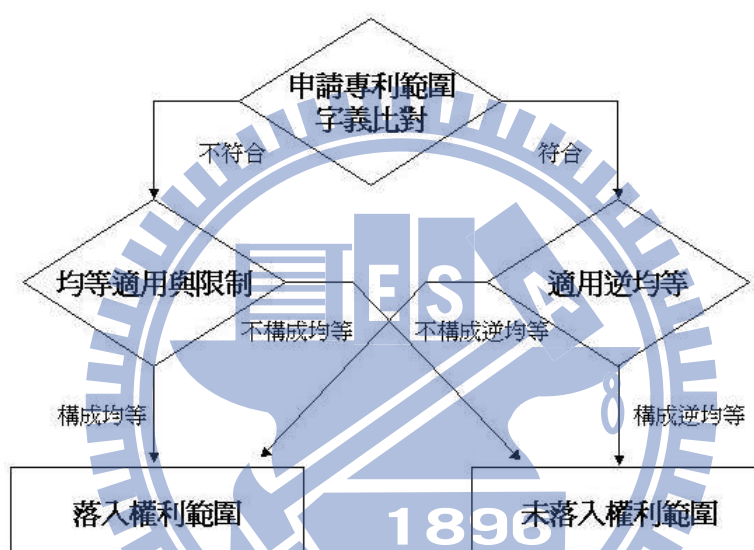
以實質技術均等判斷以三部測試法為例，要個別專利範圍要件去判斷其功能/手段/結果，有時，甚至需要進行額外的實驗證明，此一步驟，通常很消耗資源，也不易判斷。所以，若可優先判斷限制均等原則，認定不構成均等侵權時，有時可促進司法效率，有效運用司法資源，減少實質技術內涵均等判斷的不確定性風險以及高成本。

但是，畢竟個案背景情況不同，在一些難度與複雜度不高的技術領域，有時，實質技術內涵不構成均等的判斷，可能會比判斷限制均等原則的適用更有效率，因為不構成技術實質均等，也使得判斷限制均等原則成為不必要了。此時，先判斷實質技術比對不均等，反而會更有效率。因此，對於均等的判斷，不應拘泥於先判斷實質技術

均等或是先判斷限制均等原則，法院可從經濟與效率角度，選擇最佳判斷流程，而不影響均等判斷之最終結果。

因此，本文以為，在被控對象不符合申請專利範圍文義讀取後，因為專利權人主張而進入均等的判斷程序時，法院應可自行先判斷實質技術均等或是先判斷限制均等原則，一如圖一所示之流程，不應受到現行實質技術均等判斷結果，才進入限制均等原則的判斷，法院應可自行裁量，以達到司法經濟與司法效率之目的。

本文建議判斷流程



第三節：均等比對之基礎

第一項：全要件原則之妥適性

美國聯邦最高法院在Warner-Jenkinson判決中指出，使用全要件判斷均等的二個主要理由，為專利公示作用以及避免司法逾越行政權。

本文以為以全要件原則判斷均等應是妥適的。雖然，以全要件原則比對均等，被批評專利發明可能被小修改避開侵權，並且，全要件原則可能成為依賴撰寫技巧，而非依賴真正字義。但是，如同美國聯邦最高法院在此判決指出避免司法逾越行政權的考量，法院不可擴大專利局核准專利的保護範圍，以致授予的專利保護，可移除一些申請專利範圍的限制。

實際進行專利審查時，專利局依據申請專利範圍審查新穎性，也是在先前技術必須揭示申請專利範圍所有限制的情況下，方得以新穎性核駁該專利。對於進步性(非顯而易知性)審查，專利申請人可在提出專利申請時，即加入申請專利限制，主張該等申請專利限制，對於習於該項技術人士而言，並非可依先前技術所能輕易完成為由，避免或克服核駁取得專利。因此，任何申請專利範圍中的限制，都會成為取得專利的重要因素。專利權的授予，應可說是專利行政機關在考量申請專利範圍每一個專利限制後，行使憲法賦予的行政權。

所以，美國聯邦最高法院在 Warner Jenkinson 判決中指出，每一個專利範圍要件都是重要的，應使用全要件原則判斷均等，對專利範圍要件逐一比對。若以發明整體作比對，可忽略個別的專利範圍要件，會有不當擴大專利權，產生司法逾越行政權的疑慮。但以全要件原則逐一比對，只對個別專利範圍要件作均等擴張，比較可以避免逾越行政權，進而避免違反憲法權力分立原則的問題。

此外，如果申請人認知均等論是以發明整體比對，當可藉由加入不必要的申請專利範圍限制，避開核駁取得專利，進而在專利訴訟中，主張相同的保護範圍，也會造成實質相同的重覆專利權存在。

至於論者指出均等在全要件下判斷，專利發明可能被小修改避開侵權，這是均等論價值衡量的結果。當均等論被以發明整體作比對時，可能產生實質相同的重覆專利權存在，違反一發明一專利的政策，而且，專利權的公示作用，將會大幅削弱，因為公眾幾乎無法以清楚而合法的方式，避開專利保護，造成阻斷創新的可能障礙。但是，以全要件原則作為均等判斷基礎，以個別的申請專利範圍限制為單位進行逐一比對，申請專利範圍的公示作用會大幅提高，公眾才能依賴申請專利範圍的內容，合法迴避設計，追求超越專利更好的發明。

對於一些論者認為，全要件原則中的申請專利範圍要件判斷，可能過於依賴撰寫技巧而非依賴字義的問題，例如，前述六面煙盒專利與被控對象使用五面煙盒的例子。這類專利撰寫的問題，應可在專業專利代理人的運作下，將影響降到最小。誠如申請專利範圍中，使用連接詞有開放式、封閉式、半開放式⁵⁸⁷，已為一般專利撰寫從業人

⁵⁸⁷ 經濟部智慧財產局，前揭註474，第三章第一節。

員所熟悉。為了因應以全要件原則判斷均等，精減申請專利範圍限制的撰寫方式，並無實際困難，相信也會成為一般專利撰寫從業人員的常識。

第二項：單一限制為比對單位

鑑定要點雖要求以技術特徵為單位，與被控對象構件比對均等，但所謂的技術特徵，是包括數個限制之集合，還是只能單一限制，鑑定要點並不明確。如同前述美國 Crown Packaging Technology 判決中，指出均等侵權比對是以逐一限制為比對基礎(On a limitation by limitation basis)，揭示被控對象可以實質相同的方式，執行實質相同的功能，得到實質相同的結果，如同專利產品的每一申請專利範圍限制一樣。所以，美國的規範應是相當明確的。

我國法院以限制集合當作均等比對單位的判決，占了大部分。這樣的比對，在判斷專利範圍要件與被控對象之手段、功能與結果是否實質相同時，可能會有不同的結果。

再以前述智慧財產法院98年度民專上字第10號判決為例，該判決將主機本體、充氣幫浦、洩氣閥及蜂鳴器等元件(限制)集合在一起作為比對單位，是以認定「主機本體」具有提供充放氣及聲音警示功能。被控對象則將此等構件，則設在主機本體外部。但判決以系爭專利主機本體提供充放氣及聲音警示功能，而系爭產品之主機本體(包括充氣幫浦、洩氣閥及蜂鳴器的構件集合)，亦具備這些功能，所以認定兩者功能相同⁵⁸⁸。

但若以單一限制比對之標準，系爭專利主機本體只提供該等元件配置之功能，充放氣及聲音警示等功能，則是充氣幫浦、洩氣閥及蜂鳴器等個別元件(限制)的功能，本機主體不具備這些功能。而被控對象本機主體並未提供該等元件配置之功能，所以若就本機主體單一限制比對，兩者功能即已不同，應不構成均等。

此外，鑑定要點規範，專利範圍要件與被控對象構件的一一對應並非必要。亦即，被控對象必須具備可與本機主體限制比對之構件，但是卻不限於只能以一個構件與該限制比對均等，若由數個被控對象構件，可組合達到此一功能，仍可能構成均等。例

⁵⁸⁸ 該判決中謂：「…二者技術手段之差異在於：系爭產品之主機本體中減少充氣幫浦、洩氣閥、蜂鳴器之元件，與系爭專利申請專利範圍第1項將此3構件與其他構件集中於主機本體上之技術手段並不相同。…系爭專利之主機本體提供接線板的接線配置、震動馬達之震動功能、藉由充氣幫浦、導氣管、洩氣閥提供給氣囊熱敷裝置之充放氣功能及蜂鳴器的聲音警示功能等功能。主機本體功能相同。…系爭產品之主機本體除可達到震動、充放氣、聲音警示等功能外，並因系爭產品將主機本體之配置元件減少，可進一步達到減輕主機本體重量之效果。故二者主機本體所欲達成效果並不相同。」。

如，機體甲之上方設充氣幫浦，機體乙之上方設洩氣閥，機體丙之上方設蜂鳴器等，則可組合機體甲、機體乙及機體丙，與申請專利範圍單一限制之本機主體，進行均等比對。或是假設被控對象有一構件丁，同時具備本機主體與蜂鳴器之功能，則該構件丁，可與本機主體進行單一限制的均等比對，也可以與蜂鳴器進行單一限制的均等比對，滿足申請專利範圍限制逐一比對的要求。

依據鑑定要點，被控對象可以拆解或組合構件，以與系爭專利之專利範圍要件比對。如此規範，可使實質利用專利發明本質之對象，不因只是拆解或組合構件，避開侵權，同時，也滿足全要件原則，應屬合理。但是本文以為，均等的比對，仍然應以單一限制為單位，而非以限制集合為單位。主要理由有二：第一、避免個別限制的功能、手段與結果被忽略。第二、維繫全要件原則公示作用與避免司法逾越行政權之目的。

在此案中，若以主機本體、充氣幫浦、洩氣閥及蜂鳴器等元件構成的限制集合，作為均等比對單位，可能會掩蓋或忽略個別限制的功能、手段與結果，例如主機本體的本身的功能，即被忽略。而且，以數個限制之集合當作專利範圍要件比對，幾乎就相當於將大發明中的一個小發明，與被控對象的對應構件群，作一整體比對。這將摧毀全要件比對均等的重要目的，均等與公示作用的平衡。因為公眾將無法判斷那些專利限制，會被組成專利範圍要件，與被控對象進行均等比對。結果，只是回到了較小規模的整體比對而已，個別專利限制的重要性可能被忽略，專利被不當擴大，產生司法逾越行政權的疑慮，破壞以全要件原則進行均等比對之價值。

因此，為了避免個別要件的功能、技術手段與結果被忽略，掩飾了專利發明的本質，以致專利權人不當取得逾越發明本質的利益，同時，為了達到均等與公示作用的平衡，避免司法逾越行政權，均等比對應以單一限制為單位較為妥適。

第三項：習於該項技術人士標準

專利法要求說明書之撰寫，必須使習於該項技術人士得以據以實施⁵⁸⁹，申請專利範圍也以習於該項技術人士為標準解讀。所以，即使專利是對一般大眾公開，但以習

⁵⁸⁹ 專利法第 26 條第 1 項：「說明書應明確且充分揭露，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者，能瞭解其內容，並可據以實現。」。

於該項技術人士為標準，判斷被控對象是否被申請專利範圍或其均等所涵蓋，應是合理的。

此外，以習於該項技術人士為標準，也可以避免均等判斷成為純粹的法律規則，與產業的認知及期待有太大的落差。

第四項：均等判斷時點

我國鑑定要點對於均等判斷時點之規範，與美國法相同，都定在侵權發生時。對此，無論是法院或是鑑定要點，都對此規範理由未有任何說明。這樣的規範，可以使均等合理涵蓋後來技術，避免他人自專利獲利，卻可逃避侵權。

如前所述，在美國 Warner-Jenkinson 案中，將習於該項技術人士的已知置換性與侵權時點一併說明與考量。均等判斷時點即便只是作為一個均等判斷因素，當成為關鍵性因素時，即會影響均等判斷結果。在該案中，被控侵權人主張判斷均等時點，應在專利公告時，以避免均等範圍涵蓋後來發展技術，而可避免侵權。聯邦最高法院則判定，判斷均等及已知置換性的時點，應在專利侵權時，並非專利公告時。

雖然 Chisum 教授認為，聯邦最高法院在 Warner-Jenkinson 中，對於習於該項技術人士的既有知識層次，與均等判斷有無實質差異的客觀判斷，應是無關的。而且，已知置換性只是其中一個判斷因素，並非均等的測試方式。所以，在任何時點判斷均等，都應不會改變結果。

但是，若侵權判斷時點與習於該項技術人士標準兩者共同考量，在美國法的架構下，的確可能改變均等判斷結果。以 Graver Tank 案件為例，如果以錳取代鎂，雖然符合三部測試法，但是，若對當時的習於該項技術人士而言，卻是不可置換的，依據 Hilton Davis 的標準，應不構成均等侵權。但是過了一段時間，隨著技術進步，習於該項技術人士的知識，也應隨著時間增加，可能在往後侵權時點對習於該項技術人士而言，錳與鎂的置換性，卻已不是問題。依據 Hilton Davis 的標準，此時會構成均等侵權。

所以，因為侵權判斷時點與習於該項技術人士標準的結合，配合原來未變的因素，可能會使專利均等侵權的判斷結果，隨著時間改變。不再是任何時點，都會得到相同結果了。

考慮回到專利保護發明本質的原點，以發明本質判斷均等，應儘可能排除時間因素的干擾，讓均等侵權判斷結果，不會因任何時點有所差異。

第四節：均等比對方式

第一項：三部測試法

我國智慧財產法院絕大多數均等論的判決，都使用三部測試法判斷均等。三部測試法可說是我國司法實務上判斷均等侵權主要方式。而且，目前我國各種專利技術領域，都使用三部測試法判斷均等，未見判決因為技術領域限制，排除三部測試法的適用。因此，三部測試法在我國非常重要，確有更深入研究之必要。

一、能否合理判斷均等

美國聯邦最高法院在 Warner-Jenkinson 案中認可三部測試法可判斷均等，只是適用範圍有限，較適合用於機械類發明。但有論者認為滿足於功能/手段/結果要求者，但是卻未必滿足實質差異性的要求⁵⁹⁰，主要理由有二：(1) 三部測試法中的手段定義，只是告知發明作什麼，未指出發明是什麼⁵⁹¹。(2) 在比對化學物時，對習於該項技術人士而言，其可知全部化學物組成的功能/手段/結果，但是卻不知道特定取代成份的手段為何，因此無法判斷⁵⁹²。

對於第一個問題，以前述阿斯匹靈與布洛芬例說明，本文以為，若將三部測試法中的手段定義，包括技術內容，例如，以阿斯匹靈與布洛芬的成份與結構，界定專利範圍要件技術手段的一部分，說明其成份與結構，何以能抑制前列腺素合成達到功能。而不是以中間過程引發最後功能作為手段，如此定義技術手段，應可避免三部測試法不能告知發明是什麼的問題。而手段中包括技術內容的方式，也被美國聯邦巡迴上訴法院在實際判決中應用，例如前述 Motionless 案中，法院定義的手段，是指拇指可以在該凹面中觸動按鍵，包含了專利技術內容。所以，定義手段包括技術內容，並無適用困難，可解決三部測試法未指出發明是什麼的問題。

第二個問題，應是三部測試法適用技術領域的限制。如同該論者也認為電子或機械構件，與化學物與不同，並指出對於電子或機械領域習於該項技術人士而言，通常知道電子或機械構件為何存在，而且其作用為何。所以，除了手段定義的問題以外，該論者對電子或機械領域適用三部測試法，並未有其它質疑。所以，若能解決手段定

⁵⁹⁰ *Hilton Davis*, 62 F.3d at 1546 (Lourie, dissenting).

⁵⁹¹ *Id.*

⁵⁹² *Id.*

義的問題，電子或機械領域應可適用三部測試法。而上述提出包括技術內容的手段定義，應該即可解決此一電子或機械領域的問題。

而本文也以為，並非所有化學類物品都無法適用三部測試法，例如該論者也贊同聯邦最高法院在 *Graver Tank* 案中，單一化學物品比對，仍有適用三部測試法的可能。所以，問題的重點，並不是比對標的是否為化學物品或是特定技術領域，而該是專利發明，可否判斷功能/手段/結果，如果無法判斷，當然無法適用三部測試法。

但可能的問題是，由於發明技術產生與發展複雜，對於某些技術領域而言，雖然可以判斷功能/手段/結果，而且這三個因素也被認定實質相同，但是對於習於該項技術人士而言，卻因技術難度存在，可能不認為會構成均等，此即 *Hilton Davis* 判決所解決之問題。在特殊的情況下，是否應該考慮功能/手段/結果以外的因素⁵⁹³？如果在訴訟中，雙方只論究功能/手段/結果等因素，法院也只會依據這些因素決定均等。如果任何一方提出其他可證明兩者之間是否具備非實質差異的證據，則法院也就會進一步審究此一證據。所以，三部測試法雖然不見得包括所有判斷均等之因素，其他因素仍可能納入考量，而這必須依個案情況判斷。重點在於雙方在實際訴訟中的舉證內容，讓法院決定判斷均等所應審究的因素。

二、考量申請專利範圍脈絡

1. 以專利範圍要件為比對基準

依美國聯邦最高法院在 *Warner-Jenkinson* 判決中，要求分析個別專利範圍要件在申請專利範圍脈絡中所扮演的角色，以決定功能/手段/結果。由此可知，均等比對是以專利範圍要件為比對基準，而非以被控對象構件為基準。而且，既然是以專利範圍要件為比對基準，則比對的重點，在於被控對象是否具備專利範圍要件相同或實質相同的功能、手段與結果，至於被控對象之構件具有額外的功能、手段與結果，則是無關的。

經人工閱讀我國智慧財產法院判決發現，在一些判決中，比對專利範圍要件與被控對象構件時，都先論述被控對象構件的手段、功能與結果，而非先論述專利範圍要件功能、手段與結果。判決如此論述順序，易讓人認為判決係以被控對象之構件為基

⁵⁹³ *Id.* at 1518.

準，而非以專利範圍要件為基準。而且部分判決還指出被控對象，具有專利發明不具備的功能與結果，更強化判決以被控對象構件為基準判斷均等的印象。

本文以為，專利侵權比對的核心目的，在於判斷被控對象是否利用專利之利益。因此，比對基準應在於專利發明，而申請專利範圍是界定專利權範圍的主要依據，故應作為比對基準，而不是以被控對象為基準。在使用三部測試法時，分析專利範圍要件在申請專利範圍脈絡中所扮演的角色，判斷其功能/手段/結果，並以其為基礎進行比對，確能達到此一目的。

當被控對象利用了專利發明之利益時，即應構成侵權，至於是否有其他功能與結果，當非所問。否則，若因對被控對象構件已具有專利範圍要件實質相同的功能、手段與結果，或是以被控對象構件為基礎判斷，實際上已利用了專利利益，只因具有額外的功能、手段與結果，即被排除均等之適用，恐非妥適。

2. 法院判決例：挖土機捲揚機構案

再以前述98年度民專訴字第38號判決挖土機之捲揚機構案為例。對專利範圍要件「纜繩.. 繩端得懸垂於該第二滑輪組下方，直接與用於夾除廢土之抓土夾具扣接，而不需拆卸該機械懸臂前方組設之挖掘工具」的比對中，法院認定專利範圍要件之功能為「不需拆卸該挖土機第二懸臂（外臂段）前方之挖掘工具」。以申請專利範圍為比對基準時，應判斷被控對象對應構件之功能，是否需要卸該挖土機第二懸臂前方之挖掘工具，但是判決指出被控對象在施工時較不易打到駕駛座，此一功能即與專利範圍要件的功能無關，屬於被控對象額外具有的功能，並不適合納入侵權比對。

3. 專利申請歷史與先前技術的考量

在聯邦最高法院 Warner-Jenkinson 判決中，要求分析個別專利範圍要件在申請專利範圍脈絡中所扮演的角色。而 Graver Tank 判決則指出判斷均等，應考慮專利的脈絡、先前技術以及個案特別的情況。雖然，Graver Tank 的說明，是用於判斷均等的一般情況，並非特定用於解釋專利範圍要件。但是這些因素，也被聯邦巡迴上訴法院用於解釋專利範圍要件的功能/手段/結果。而這些因素與 Warner-Jenkinson 指出的申請專利範圍脈絡有些不同，是否意指專利申請歷史與先前技術，不可用以考慮用以判斷功能/手段/結果？

本文以為，定義專利範圍要件的功能/手段/結果，除了申請專利範圍本身以外，專利說明書與申請專利歷史，都應該被考量。

就專利申請歷史而言，專利申請人常可能在申請答辯過程中，提出證據或是說明專利發明與先前技術的差異，這可能是專利範圍要件具有特別的功能、不同的手段，或具有不可預測之效果，以克服先前技術取得專利。而這些證據與說明，常會是專利申請人對專利範圍要件自認的關鍵功能或結果，在判斷均等侵權上具有重要地位。因此，在定義專利範圍要件的功能/手段/結果時，專利申請歷史，應納入考量較為妥適。

此外，在一些情況下，專利說明書內容以外的先前技術的說明與揭示，可能揭示一般習於該項技術人士對申請專利範圍要件的認知，所以也有可能作為決定專利範圍要件的功能/手段/結果的參考。因此，有時先前技術亦可考慮納入考量，但是只是作為外部證據的一部分，其重要性應低於專利說明書與專利申請歷史文件等內部證據。

三、以功能為導向進行判斷

智慧財產法院在判決中使用三部測試法比對時，都是依據手段、功能、結果的順序論述。在一些判決說明中，也可合理推論法院有以手段、功能與結果的順序判斷均等。如此判斷順序，似乎有再斟酌的必要。

1. 不宜以模糊功能作門檻

參考我國智慧財產法院99年度民專訴字第204號判決所述：「蓋於判斷被控侵權物品是否符合全要件原則之場合，司法實務與學理均係以功能論判斷被控侵權物品是否具有相對應於申請專利範圍之構成要件，則被控侵權物品具有與申請專利範圍構成要件相同功能之技術內容，應讀入作為比對均等之對象，自為判斷是否符合全要件原則基準之當然推演歸結。至被控侵權物品不具有與申請專利範圍構成要件相同功能之技術特徵，依據判斷是否符合全要件原則基準之反面解釋，自不得作為讀入比對均等之對象，況縱使讀入比對，依據判斷是否均等之技術手段、功能、結果是否實質相同之三步驟測試法，亦無法通過具有實質功能相同之要求」

可見，在進行全要件原則比對時，法院可能已經先對專利範圍要件與被控對象構件的功能進行比對。在執行均等論時，再進行手段、功能及結果之比對。

但是這樣的作法，似乎將不明確的功能比對，作為均等論之全要件判斷門檻。首先，判決謂要求被控對象與專利範圍要件相同功能，但此功能要求相同程度並不明確，是要求功能完全相同，或是實質相同，亦或潛在有關即可？若排除實質均等功能者，其正是均等論所應論究之均等，恐非妥適。

經實證研究中人工閱讀可知，判決在進行均等比對前，並未對被控對象之構件與專利範圍要件作功能比對之推理或說明。若此真為均等比對門檻，但實際最後卻有經均等判定功能不均等者，當初又為何將其之列入均等比對？顯然這並非一必然的執行標準，法院可在個案中自由裁量與決定。既然後續均等判斷要比對功能，此一不明確步驟之必要性，似乎不高。

此外，全要件原則只是提供均等比對基礎，要求被控對象應與專利範圍要件逐一比對，而非用以決定可否排除要件之比對。若專利權人未主張均等侵權。法院當然無須處理專利範圍要件均等比對。一旦專利權人舉證被控對象之構件可能均等於一專利範圍要件，法院就應該審究兩者是否均等，而非先論究該被控對象構件之功能，是否與該對應專利範圍要件功能相同，以先決定是否排除論究均等。畢竟均等與否，是事實判斷多於法律判斷。一如同前述美國 DePuy 判決指出，當被控對象未被申請專利範圍文義包括的部分，無法適用均等論，是指沒有合理的陪審團，會認定被控對象構件均等於專利範圍要件，或是支持侵權結論的均等理由欠缺法律的足夠性。而不該是建立門檻，先排除均等的判斷。

2. 三部測試法之判斷順序

我國鑑定要點規範「以實質相同的技術手段（way），達成實質相同的功能（function），而產生實質相同的結果（result）」可能源自美國聯邦最高法院在 *Graver Tank* 一案：「如果一產品以與專利實質相同的手段(Way)，執行專利實質相同的功能，得到專利實質相同的結果，則專利權人可對該產品製造者主張均等論⁵⁹⁴」。此一說明，似乎隱含比對均等時，應優先判斷手段的差異。但是美國聯邦最高法院在 *Warner-Jenkinson* 判決中指出：「三部測試法的焦點，在於申請專利範圍要件的功能，該要件達到該功能的手段，以及該要件所得到的結果」，其中要求達到該功能的手段，間接說明三部測試法使用的順序，功能應先於手段，這在我國的研究均等論的討論中，似乎都被忽視了。此外，*Warner-Jenkinson* 判決也要求分析個別專利範圍要件在申請專利範圍脈絡中所扮演的角色，以決定功能/手段/結果。而此角色，應即是以專利範圍要件的功能為主，所以，美國法應是依功能/手段/結果順序判斷。

3. 先判斷手段的可能問題

⁵⁹⁴ *Graver Tank*, 339 U.S. at 608.

在我國目前適用三部測試法的架構下，在進行全要件比對時，並未對專利範圍要件真正進行功能定義，可能只是依據專利權人之主張，或是自被控對象中，選出與專利範圍要件有可能功能相近的構件，進行比對。這可能造成以下問題：

3.1 錯選或遺漏比對之對應構件

在功能不明確情況下選取被控對象對應構件，此時選定比對的對應構件，即有可能不適當或者遺漏。而均等比對的關鍵點，即在於選取被控對象之對應構件是否妥適，決定其有無利用了專利利益，當以錯選或遺漏的對應構件比對，幾乎就決定了後續的比對結果，會導致後續比對認定手段、功能及結果不構成實質相同，判決認定不均等的比率，也就會較高。

以一電池盒為例，假設專利發明為一電池盒，具有三項申請專利範圍，包括如下內容：

1.一電池盒…其中該金屬彈簧一端抵住該盒子本體內部一邊，且該金屬彈簧該端連至一導線；該金屬彈簧另一端抵住該電池負級一端，以避免該電池鬆脫…

2.一電池盒…其中該金屬彈簧一端抵住該盒子本體內部一邊，該金屬彈簧另一端抵住該電池一端，以避免該電池鬆脫…

3.一電池盒..其中該金屬彈簧一端連至一導線，且該金屬彈簧另一端抵住該電池負級一端…

而被控產品電池盒，使用一塑膠彈片兩端分別抵住盒子內部一邊與電池負級一端，另外使用一金屬導電片直接連至電池負級。

當專利權人主張被控產品侵害不同的申請專利範圍項次時，若不分析金屬彈簧在該項次申請專利範圍脈絡中所扮演的角色，以功能為導向，則選取對應金屬彈簧的產品對應構件，可能會錯選或是遺漏。

例如，當專利權人主張被控產品侵害申請專利範圍第1項時，金屬彈簧在該申請專利範圍中，同時扮演固定電池元件與傳輸導電元件的角色，要同時執行固定與導電的功能。因此，應同時選取執行該等功能的塑膠彈片與金屬導電片，作為對應構件進行比對。但若不考慮功能導向，只選取被控產品的塑膠彈片，或只選取金屬導電片，就會遺漏另一個對應構件。

若專利權人主張被控產品侵害申請專利範圍第2項時，金屬彈簧在該申請專利範圍中，只扮演固定電池元件角色，執行固定功能。若以被控產品之金屬導電片作為對應構件，進行比對，就錯選了對應構件，因為被控產品之金屬導電片，無法執行固定

功能，手段與結果也不會與專利限制金屬彈簧實質相同，不會構成均等。但若選取被控產品之塑膠彈片，其與專利限制金屬彈簧同是以彈力作為手段，執行固定功能，達到專利要求之固定結果，所以，兩者之功能、手段與結果應屬相同，即構成均等。

同理，專利權人主張被控產品侵害申請專利範圍第3項時，金屬彈簧在該申請專利範圍中，只扮演導電元件角色，要執行導電功能。若以被控產品之塑膠彈片作為對應構件，其功能、手段與結果，都不會與專利限制金屬彈簧實質相同，不構成均等。但若選取被控產品之金屬導電片，其與專利限制金屬彈簧同是以金屬作為手段，執行導電功能，達到傳導電流結果，所以，兩者之功能、手段與結果應屬相同，即構成均等。

因此，若不分析專利限制在申請專利範圍脈絡中所扮演的角色，並以其功能為導向，則選取的對應構件，可能會錯選或是遺漏，造成均等判斷結果錯誤。

3.2 後續認定功能矛盾或與手段無關

由於並未明確定義專利範圍要件之功能，在實際判決中，在後續的三部測試法界定被控對象對應構件的功能時，仍會認定功能不同。這與前述判決所謂以功能相同者對應進行比對，造成矛盾。此外，定義的手段，可能並無法達到專利範圍要件的功能。

如前述電池盒範例，若專利權人主張被控產品侵害申請專利範圍第2項時，金屬彈簧在申請專利範圍中的功能是固定，若未以功能為導向選取對應構件，選取被控產品之金屬導電片作為對應構件，進行比對，後續認定金屬導電片之功能，可能與技術手段矛盾或無關，例如，可能會定義該金屬導片的功能為強化盒體、耐高溫等等。

再例如在前述智慧財產法院98年度民專利訴字第38號判決挖土機捲揚器案中，定義專利範圍要件之技術手段，是，此一技術手段的定義，卻無法解釋何以兩者技術手段實質相同，但是專利可達到「不需拆卸該挖土機第二懸臂（外臂段）前方之挖掘工具」的功能，但是而被控對象無法達到。事實上，定義的專利範圍要件手段「纜繩是透過第一、二滑輪組運作，將連接於纜繩之挖掘工具於第二滑輪組懸垂而下」，也無法達到該功能。

所以，在該此判決中，因為先判斷技術手段再判斷功能，即產生技術手段與功能關連度不足的情況。

3.3 無法合理判斷技術手段

當專利範圍要件包括數個專利限制時，欠缺功能作為方向，這些專利限制會像是分散的零件，無法合理判斷技術手段。

再如前述電池盒範例，若專利權人主張被控產品侵害申請專利範圍第2項時，金屬彈簧在申請專利範圍中的功能是固定，但未以功能導向選取，可能選取金屬導電片作為對應構件，進行比對，後續認定金屬導電片之手段，也許會有各種可能，例如以金屬材質手段達到強化功能、以金屬材料手段達到耐高溫功能，並不妥適。

再以前述智慧財產法院97年度民專訴第41號判決為例，系爭專利標的是一個遊樂設施防撞包覆結構，如圖所示。判決以被控對象具有三個防撞主體，認為不符合「第一防撞主體與第二防撞主體係由一軟性緩衝材質所製成」文義，不構成字義侵權。在均等判斷中，判決認定該專利範圍要件的手段、功能與結果如下：

技術手段(WAY)：「系爭專利申請專利範圍編號B之包覆結構由第一防撞主體及第二防撞主體所組成。被控侵權物由第一防撞主體及第二防撞主體及第三防撞主體所組成。兩者之差異僅在數量上的不同，其技術手段均是將防撞主體做複數片的組合。數量上的不同為申請專利範圍所載之專利技術均等的範疇，屬實質相同。」

功能(FUNCTION)：「系爭專利申請專利範圍第1項與被控侵權物利用複數片防撞主體的組合，其功能均是將硬質材料以防撞主體複數片組合後包覆。兩者利用複數片包覆硬質材料之功能，屬實質相同。」

達成效果(RESULT)：「系爭專利申請專利範圍之第一防撞主體與第二防撞主體係由一軟性緩衝材質所製成，其組合包覆之功能可達到防撞的效果。被控侵權物之第一防撞主體、第二防撞主體與第三防撞主體由軟性緩衝材質所製成其組合包覆之功能亦達到防撞之效果。兩者所能達到的防撞效果，屬實質相同。」

其中可見，判決在論述專利範圍要件「第一防撞主體與第二防撞主體係由一軟性緩衝材質所製成」時，在欠缺功能的導引下，其所定義的技術手段，為「將防撞主體做複數片的組合」，並未論究「軟性材質」。對此，判決並未說明原因。而定義的功能為「將硬質材料以防撞主體複數片組合後包覆」，但此功能，必須是加入申請專利範圍中的其他限制「包覆」才能達到，也就逾越設定比對的專利範圍要件所能達到的功能。所以，定義技術手段並無法達到定義的功能。所以，定義的手段，似乎有不合理之處。

4.先判斷結果的可能問題

國內有論者主張先判斷結果。但是對於一個專利範圍要件而言，其在申請專利範圍不同段落中，可能有不同角色，具有多種功能，這時應比較的結果為那一種功能產生的結果，可能會有適用上的問題。

再如前述電池盒範例，若專利權人主張被控產品侵害申請專利範圍第2項時，金屬彈簧在申請專利範圍中的功能是固定，結果應是金屬彈簧固定的效果。例如，專利說明書中可能要求在多少外力下，電池仍不會鬆脫，也說明使用該金屬彈簧，其導電度可在一特定範圍內。當未以功能為導向，先判斷結果時，若同時要求比對固定效果與導電度，或是只比對導電度，應非正確。因為，金屬彈簧在該申請專利範圍項次中，作為固定功能，應只比對其固定效果，導電度應非所問。錯選要比對的「結果」，也就會造成均等判斷錯誤。

因此，先判斷結果，可能會有選錯結果進行比對，造成錯判均等結果的問題。

5.以功能為導向對應構件

實際上，專利權人在意的，主要是他人以相同功能之技術與其競爭，為避免他人利用專利實質技術之核心，所以過去多在申請專利範圍中，使用手段功能用語 (means-plus-function) 描述專利範圍要件，以避免他人以相同功能之構件，迴避專利技術，達到保護範圍最大化。因此，專利範圍要件的功能，其實是專利權人與競爭者最重視的焦點，也才應是均等比對的起點。

因此，一如前述電池盒例所揭示，三部測試法應先定義專利範圍要件之功能，再看被控對象有無達到該功能的技術手段，而且去發掘達到功能的技術手段所須使用的構件有那些，不限於被控對象之單一構件(無須一一對應)，也才不會忽略或遺漏比對被控對象之構件。

同時，以功能為導向，也才可確定要比對的結果重點為何。也才能妥適地運用三部測試法，進行均等的判斷。

再以前述智慧財產法院97年度民專訴第41號判決遊樂設施防撞包覆結構為例，判決中對於專利範圍要件「第一防撞主體與第二防撞主體係由一軟性緩衝材質所製成」，只能以此申請專利範圍要件內容，作為其技術手段內容。但是若以功能為導向時，因為此專利範圍要件尚未包括扣合構件，亦未描述形狀、包覆限制等，所以專利範圍要件的功能，定義為「減緩衝擊」較為妥適。據此功能，所謂的手段，可定義為：「使

用軟性緩衝材質」以達到「減緩衝擊」之功能。如此，即串連了功能與手段的關係，也就不會發生前述手段及等同於專利範圍要件的情況。

四、功能/手段/結果之判斷

1. 功能的判斷

在美國法下，功能的定義，除了依據聯邦最高法院 Warner-Jenkinson 案中所指出，個別專利範圍要件在申請專利範圍的脈絡中，所扮演的角色作定義以外，聯邦巡迴上訴法院在 Genentech 案中，也指出功能的定義，是依據專利的脈絡、專利申請歷史以及先前技術來決定。此外，在 Overhead Door 一案中，聯邦巡迴上訴法院也指出功能的定義，不應包括技術手段。

國內有論者認為功能為抽象的概念，不易正確描述，但建議依專利發明之性質，作不同的功能定義，如物品結構類的專利範圍要件，指所產生的機械功能或電氣性功能，物質組成類所能發揮之化學性反應。至於製造方法或步驟類，則不易判斷，所以引美國專利法第112條第6段之手段功能用語規定，說明撰寫方式的困難，所以功能定義不易⁵⁹⁵。

本文以為，美國聯邦最高法院在 Warner-Jenkinson 判決指出，分析個別專利範圍要件在申請專利範圍脈絡中所扮演的角色，可作為決定該專利範圍要件功能的參考。所謂扮演的角色，應該就是該專利範圍要件的功能。專利範圍要件功能的決定，對於習於該項技術人士而言，並非如國內該論者所述那麼困難。另一個很值得參考的方式是，可以試用手段功能用語方式，重新撰寫該專利範圍要件，即可得知該專利範圍要件的功能。這與國內論者引用美國專利法第112條第6段說明功能決定不易的說法，正好相反。事實上，該規定指申請人可以使用手段功能性用語，撰寫專利範圍要件。如此，正可以解決界定技術內容的困難，而非解決界定功能的困難。否則，若有困難，又怎會以「功能」用語界定專利範圍要件呢。

實際上，早期美國聯邦最高法院曾因為手段功能用語過於廣泛與模糊，判定專利在申請專利範圍中使用手段功能用語違反專利法⁵⁹⁶。國會在1952年修改專利法，並提供對此用語的標準，才使得手段功能用語合法化⁵⁹⁷。

⁵⁹⁵ 倪萬鑾，前揭註504，頁118-119。

⁵⁹⁶ Halliburton Oil Well Cementing Co. v. Walker, 329 U.S. 1, at 9-12 (1946).

因此，申請專利範圍要件之功能，不宜包括任何技術描述。因為加入技術描述的功能，已經隱含了手段。可能混淆功能與手段的界限，也不適當地限制了申請專利範圍要件功能。

另外值得注意的是，同一專利範圍構件，在申請專利範圍中的不同段落，可能扮演不同的角色。因此，在進行比對時，應注意比對的專利範圍要件，屬於申請專利範圍中那一部分。

再以前述電池盒例，金屬彈簧在該申請專利範圍第2項中，扮演固定電池元件角色，執行固定功能。但是，金屬彈簧在該申請專利範圍第3項中，扮演導電元件角色，則是執行導電功能。

2. 手段的判斷

如同美國有論者指出，手段的判斷常是三部測試法中的關鍵，三部測試最後可能都只是在判斷手段而已，因為如果被控對象的功能與結果不同，通常不會被控侵權⁵⁹⁸。

美國聯邦最高法院在Warner-Jenkinson 判決指出，分析個別專利範圍要件在申請專利範圍脈絡中所扮演的角色，可得知專利範圍要件的手段。雖然，美國聯邦巡迴上訴法院對手段，有不同的認定。例如在Motionless案中，定義手段包含專技術內容。而Lourie 法官在 Hilton Davis判決的不同意見書中，舉韋氏字典內容指出三部測試法中的手段(Way)，指的是達到功能的運作機制，並未包括專利的技術內容，所以三部測試法只能說明發明作了什麼，不能指出發明是什麼。但是檢視美國聯邦巡迴上訴法院判決，大多是以較彈性方式，將技術內容納入手段定義。

國內論者認為手段判斷容易，但卻未說明如何判斷手段，反而將焦點指到比對方式，指出若有置換容易性，即認定實質相同。

如前所述，本文以為，三部測試法的手段定義，應以包括技術內容較為妥適。雖然在適用三部測試法時，應以專利範圍要件的功能為導向，在被控對象中找出對應的構件。但是，均等的核心判斷，在於被控對象是否使用專利發明的本質，也就是使用了實質相同的技術手段，利用專利利益。所以，三部測試法中，技術手段是否實質相同的判斷，實際上也是均等判斷的核心判斷。

⁵⁹⁷ CHISUM, *supra* note 176, at §18.03 [5][a].

⁵⁹⁸ THOMAS, *supra* note 383, at 467.

當被控對象的對應構件以功能為導向找出，但功能應只是作為技術手段判斷的前提，以確定專利範圍要件與對應的被控對象構件，是否扮演實質相同的角色，為後續以判斷技術手段是否實質相同，決定是否利用了專利發明本質作鋪陳。

手段的定義，應是指達到前述專利範圍要件功能的手段，以建立功能與手段之緊密關連。否則，就會發生前述智慧財產法院97年度民專訴第41號判決遊樂設施防撞包覆結構案中，專利範圍要件「第一防撞主體與第二防撞主體係由一軟性緩衝材質所製成」，在欠缺功能的導引下，其所定義的技術手段，實際即等同於專利範圍要件本身的情況。

此外，將技術內容納入，定義手段為專利範圍要件達到功能的特定運作模式。畢竟，含技術內容的運作模式是發明的本質，就是專利保護的重心。以此定義的技術手段判斷，才能得知被控對象，是否利用了專利發明的利益。

再且，手段定義似乎宜以專利範圍要件合理的上位範圍規範，說明技術手段，以涵蓋被控對象，讓均等的判斷更為明確。若無法定義合理的上位範圍涵蓋被控對象，即表示被控對象未在專利發明之均等範圍內，有可能是兩者原理與運作模式不同，以致於被控對象，無法被專利範圍要件的上位範圍涵蓋。而單以專利說明書中的實施例說明手段，將違反說明書實施例並非用以限制申請專利範圍之規範。但即便如此，技術手段的定義，類似申請專利範圍的解釋，並且受到相關均等限制原則的規範，例如，專利申請歷史的限制。

在定義技術手段之上位範圍時，應考慮申請專利範圍的解釋。其中，申請專利範圍依現行專利法第26條第2項規定⁵⁹⁹，要有專利說明書的支持，所以解釋技術手段時，似乎可考慮專利說明書的支持。而以說明書內容支持技術手段的定義，也可以合理判斷被控對象有無利用到專利利益，並且未逾越相關限制。

而均等的限制，例如專利申請歷史，可用以解釋或是限制申請專利範圍。若專利申請人在專利申請中，曾經說明專利發明與先前技術的技術差異，則此說明應屬於合理限縮手段定義的工具，以避免專利權人藉由均等論，取回在專利申請過程中已放棄的部分。

⁵⁹⁹ 專利法第26條第2項規定：「申請專利範圍應界定申請專利之發明；其得包括一項以上之請求項，各請求項應以明確、簡潔之方式記載，且必須為說明書所支持。」。

雖然，專利權人與被控侵權人，仍可能對手段的定義，有不同的廣度，但是手段定義不逾越專利說明書支持，並受到相關均等限制原則的規範，應會使手段的定義，較為合理。

3. 結果的判斷

除了Warner-Jenkinson 判決指出，分析個別專利範圍要件在申請專利範圍脈絡中所扮演的角色，結果的判斷，常也要參考專利說明書與專利申請歷史。如前述美國聯邦巡迴上訴法院在 Laitram⁶⁰⁰判決中指出，在比對均等效果時，不可在極端的情況下比對，而應該是在一般運作的情況下比對⁶⁰¹。此外，比對基礎，在於專利範圍要件所要達到該功能的效果，被控對象其他功能與效果，都是無關的⁶⁰²。而且，均等並不要求達到完全相同的結果，即便效果較差，仍可能符合構成均等的結果⁶⁰³。

前述國內雖然有論者認為，結果應要求完成相同，不能只是實質相同，卻未說明理由或有任何法律依據。

本文以為，所謂的結果，應有二層含意，第一是指達到專利範圍要件本身功能的程度，第二是指達到前述功能程度後，所衍生的進一步效果，而此效果，可以是專利說明書中所指稱的發明目的。

再以智慧財產法院97年度民專訴第41號判決遊樂設施防撞包覆結構為例，判決中對於專利範圍要件「第一防撞主體與第二防撞主體係由一軟性緩衝材質所製成」，定義其結果為「可達到防撞的效果」。

若結果是指達到專利範圍要件本身功能的程度，防撞主體的功能是減緩衝擊，結果應是可減緩衝擊的程度如何。在一般情況下，並不需要考慮其達到的程度，只要達到該功能要求之最低程度即可。但如果專利說明書或是專利申請歷史中，特別指出發明可減少受力60%以上，作為其發明目的，或是作為「不可預期效果」的答辯理由。此時，專利範圍要件「結果」的定義，可能就會是「可減少衝擊受力60%以上」。

所以，在一些情況下，只要達到申請專利範圍要件之功能要求的最低程度，就算是達到實質相同之結果。除非專利說明書與專利申請歷史中，有特別的說明限制，例

⁶⁰⁰ Laitram, 863 F.2d 855.

⁶⁰¹ Id. at 859.

⁶⁰² Id.

⁶⁰³ Id.

如「可減少衝擊受力60%以上」，結果，就可能成為限制申請專利範圍的合理理由之一。

結果也可能是達到專利範圍要件功能之最低程度後，所衍生的進一步效果。再以同一例說明。僅僅只是防撞主體一個專利範圍要件，因與其他專利範圍要件連結關係不明，並不足以構成防撞。若再加上「組合固定，將所要包覆的物件包覆於其內固定者」等限制，此時論究「結果」，就應討論是否衍生進一步效果。例如，在本案中，即應討論防撞主體元件是否達到發明目的「防止撞擊(被包覆物)」的結果。否則，未有「包覆」的專利限制，防撞主體與被包覆物還只是分開的零件，並無法達到防止撞擊被包覆物的結果。

所以，專利說明書中發明目的描述，會是參考判斷結果的重點。因為發明目的之說明，也是發明人自認的一部分，當被控對象未能達到該目的，常也是因為未利用到專利利益所致。而專利申請歷史中，也常可見到專利申請人以不可預期的效果，主張專利發明具有進步性(非顯而易知性)，也構成專利範圍要件達到結果的一種限制。所以，美國參考申請專利範圍脈絡中所扮演的角色，也參考專利說明書與專利申請歷史，是妥適而且值得參考的。

至於，國內有論者主張結果應達相同的程度，而非實質相同即可。從防撞主體說明例可見，若要求被控對象與專利發明達到相同的防止衝擊結果，可能無法有效保護發明本質。考量被控對象是否利用專利發明之利益，專利範圍要件所達到的結果，似乎應有一定程度的彈性，只要實質結果相同，不必要求完全相同。否則，實際利用專利發明之利益，只是調整效果程度上的差別，即可排除均等，似乎不甚妥適。

因此，三部測試法的結果判斷，在一般情況下，雖然不像技術手段判斷，作為均等比對的重心。但是，卻仍然可能因為專利申請人在專利說明書中的陳述，以及在專利申請歷史中的主張，成為均等判斷的合理限制。

五、三部測試判斷執行流程

依前述說明，實際執行侵權判斷時，應先決定那些申請專利範圍限制，無法在被控對象中讀取，以致於不構成字義侵權。然後，進入三部測試法，以功能為導向，先決定申請專利範圍限制的功能，再依據該功能，在被控對象中，找尋可達到該功能之相對應的構件，而這可能是單一構件，也可能是由數個構件組成，也可能是已被比對過的構件。

若被控對象中，找不到執行相同或實質相同功能之構件，應可結論被控對象欠缺該專利範圍要件之相同或均等，不構成均等侵權。

若找到可比對之對應構件，再分析專利範圍要件以何種手段，達到該功能，同時，也分析被控對象之對應構件，又是以何種手段達到該功能。再判斷兩者之手段是否相同或實質相同。然後，再比對兩者以該手段達到功能後產生的結果，是否相同或實質相同。

實際運作上，也可先對專利範圍要件的功能、手段與結果作定義後，再另外對被控對象，搜尋達到該功能的對應構件，確定該等構件之功能、分析達到該功能的手段，再看該手段實際達到的結果，而後比對兩者是否相同或實質相同。

但由於均等侵權之舉證責任在於專利權人，因此法院實際面對的情況，較可能是專利權人已指出對應專利範圍要件之被控對象構件。即便在當事人進行主義下，法院仍應先定義專利範圍要件之功能，但不必決定被控對象對應之構件。後續執行步驟，如判斷兩者達到該功能之技術手斷等等，則與鑑定流程相同。

第二項：非實質差異法

一、國內論述內容不明

在Warner-Jenkinson判決中，美國聯邦最高法院指出非實質差異法，對於如何判斷差異為非實質，並未提供太多的指引。而我國鑑定要點，只有對非實質差異法作定義上說明，也未有其它任何進一步的說明。

至於國內論者引美國聯邦上訴法院 WMS Gaming Inc. v. International Game Technology⁶⁰⁴ 判決，以為判決內容重點，在於即便被控對象與專利發明兩者功能不同，只要兩者之間的差異為非實質的，仍構成均等侵權。這可能是對該判決之誤解。

該案爭點之一，在於一個專利範圍要件是以手段功能用語撰寫，在該判決中，聯邦巡迴上訴法院確實認同兩者之間具有非實質差異⁶⁰⁵。但法院也指出，在美國第112條第6段之手段功能用語下，被控侵權對象之對應構件，因為功能不同不構成字義侵權，但仍可能構成均等侵權，因為均等論只要求實質相同的功能，而非相同之功能⁶⁰⁶。

⁶⁰⁴ WMS Gaming Inc. v. International Game Technology, 184 F.3d 1339 (Fed. Cir. 1999)。

⁶⁰⁵ *Id.* at 1352.

⁶⁰⁶ *Id.* at 1353.

所以，雖然均等論未要求功能完全相同，但是仍然要求功能至少要實質相同，才可適用。

此外，在該判決中，聯邦巡迴上訴法院只是以兩者之間有無實質差異，來判斷均等，法院並未意圖在該判決中建立非實質差異法的通例。因此，只以此判決為依據，認為美國非實質差異法與我國置換可能性為實質相同之方法，可能並非妥適。

二、美國參考因素之分析

美國聯邦巡迴上訴法院在一些專利侵權案中，建立了一些判斷是否為非實質差異的判斷指標，例如，在Tanabe案中，指出了幾的評量非實質差異的指標，包括：(1) 刻意使用的限制用語 (2) 申請中使人認知的陳述 (3) 專利權人的實驗失敗 (4) 申請他國對應案的說明限制 (5) 訴訟中的實驗失敗。另外在Vehicular 判決中，則指出欠缺關鍵功能，具有實質差異；在 ACCO Brands一案中，指出欠缺專利為了區別先前技術增加的限制，具有實質差異；在 Freedman Seating 判決中，則指出擴大均等將使申請專利範圍要件失效，也屬於具有實質差異。

由前述美國聯邦巡迴上訴法院所認定的非實質性差異因素可知，一些判斷標準，已有限制均等之原則可適用，例如，刻意使用的限制用語，可能適用特定排除原則。申請中使人認知的陳述及為區別先前技術增加專利限制，都可適用專利申請歷史禁反言原則，以排除均等。擴大均等使申請專利範圍要件失效，則可適用專利範圍要件失效原則。欠缺關鍵功能，可適用三部測試法判斷。

所以，前述判斷因素中，真正未能納入現行規範的因素，一類屬於目前限制均等論原則可能無法規範的部分，例如，國外專利申請歷史禁反言。另一類，則是實際技術難度的關係，如專利權人實驗失敗與訴訟中的實驗失敗。但是在這些情況下，聯邦巡迴上訴法院真正運用的標準是置換性，認定不具置換性，則具有實質差異。不過，法院在判決中使用置換性的判斷方式，較傾向作為否定均等的一個判斷因素，而不是作為獨立判斷均等的測試方式。

非實質差異法既然作為判斷技術均等的終極方式，從邏輯上而言，其應該不是運用在限制均等的原則上，如國外申請專利歷史禁反言原則等。非實質差異法應該是正面進行實際技術內容比對，比較符合美國聯邦最高法院 Warner-Jenkinson 判決之本意。所以，判決才會指出，只要分析個別專利範圍要件在申請專利範圍脈絡中所扮演的角色，可得知被控對象的取代構件，與該申請專利範圍要件是否扮演實質不相同的

角色。因此，非實質差異法也才可以作為與三部測試法相比較的判斷架構。但是，前述聯邦巡迴上訴法院的判決，似乎將這兩類混淆了。

若非實質差異法作為限制均等論原則使用時，並不能反映出被控對象是否與專利範圍要件扮演相同角色。因為，有時不構成均等，不是被控對象與專利發明兩者之間未必有實質差異，只是因為其他政策而限制均等之範圍，如專利申請歷史禁反言原則。舉例而言，聯邦最高法院 Warner-Jenkinson 案發回下級法院審理後，聯邦巡迴上訴法院認為被控對象之pH值大約為0.5，使用三部測試法時，在功能、手段與結果，都與專利發明實質相同，但因為專利權人無法克服專利申請歷史禁反言的推定，是以認定不構成均等侵權。所以，本案不構成均等的原因，不在於是否實質相同，而在於均等被限制。所以，非實質差異法，應該不是作為限制均等論的原則。

在以上判斷非實質差異的因素中，失敗的實驗，應是屬於技術難度的判斷，聯邦巡迴上訴法院使用的真正理由是置換性，這也可見聯邦巡迴上訴法院在這些判決中，較傾向將置換性的內涵界定為技術難度。

的確，傳統的三部測試法並未考量難度。以傳統發明本質判斷，原理與運作模式，實際上也都不考量難度。而難度會隨著時間與技術發展而降低，所以將難度作為判斷均等的標準，就會面臨判斷均等時點不同，得出判斷均等結果的不同。這將在以下置換性中作進一步的說明。

三、作為終極判斷均等方式

美國聯邦巡迴上訴法院在Hilton Davis案中，將非實質差異法，作為判斷均等的最根本方式，並認為三部測試法，是判斷實質差異的其中一種方式。而這樣的規範，美國聯邦最高法院在 Warner-Jenkinson 案中，並未予以否定，只是說明非實質差異法所提供的指引太少。

在我國，以非實質差異作為判斷均等範圍最廣的方式，也應是允當的。無論是我國專利侵害鑑定要點與法院相關判決，或是相關學術研究，都認為當被控對象與專利發明間沒有實質差異時，即有均等論適用。因此，非實質差異法，可以說是判斷均等的終極判斷方式，而三部測試法，則作為判斷是否有實質差異的一種方式，也不排除還有其他可以判斷實質差異的方式或因素，可予以考量。

四、考慮從發明本質再出發

雖然置換性的內容並不明確。但是在專利保護發明本質的核心思想下，直接以發明原理與運作模式判斷均等，似乎並非不可能的。因為依據我國專利法，專利在於保護特定技術思想，亦即保護特定技術手段。此外，依據逆均等論也指出，即便符合申請專利範圍文義，只要原理與技術手段不同，仍然不構成侵權。所以，發明之原理與技術手段，實際上就是均等論擴張專利權範圍的極限。

所以，非實質差異法，在以單一專利限制為比對基礎下，可能直接以原理或技術手段，作為實質差異法的內涵判斷均等。但是，無論是三部測試法或是非實質差異法，各種限制均等的原則，仍然可能用於限制這些測試方法得出的均等判斷結果。

第三項：五要件理論

一、實質技術比對部分之分析

部分判決使用所謂「五要件」理論，雖然決定均等的要件有五項，但是其中實質技術內容比對部分，主要在於前三項：(1)差異部分非屬專利發明之本質部分(2)差異部分仍可達成專利發明之目的與產生同一效果(3)差異部分於製造時點容易思及⁶⁰⁷。後二項為先前技術阻卻原則與專利申請歷史禁反言原則，屬於限制均等的原則。

其中，專利發明本質部分的判斷⁶⁰⁸，是在與先前技術作比對後，判斷專利發明與被控對象對解決問題所採用技術手段，實質上是否係屬同一原理。若屬於同一原理，則屬於專利發明本質部分⁶⁰⁹。若被控對象構件對應的專利範圍要件，為專利本質部分，應認定該被控對象之構件不構成均等。若非專利本質部分，則進一步判斷差異部分，是否仍可達成專利發明之目的，並可產生同一之作用效果，且該差異部分，為製造時容易思及者。

⁶⁰⁷ 參智慧財產法院99年度民專訴150號判決原文「被控侵權物品落入申請專利之均等範圍，必須符合：(1)被控侵權物品與申請專利範圍之差異部分，非專利發明之本質部分，(2)被控侵權物品經換置之差異部分，仍可達成專利發明之目的，並可產生同一之作用效果，(3)被控侵權物品之差異部分於製造之時點所能容易思及，(4)被控侵權物品之差異部分不可與專利發明申請時之公知技術同一，或為公知技術所能輕易推想，(5)被控侵權物品於專利發明申請程序中並無遭有意識地自申請專利範圍中排除之特別情事存在。如被控侵權物品無法符合上開5個要件其中之一，即不能認為被控侵權物品落入申請專利之均等範圍」，據查，應係參考日本最高法院於平成10年2月24日（1998年2月24日）藉由Tsubakimoto Seiko Co. Ltd. v. THK K.K.案之標準。請參王瓊忠，前揭註505，頁19。

⁶⁰⁸ 在判決中所謂的「專利發明本質部分」與本文前述之「專利發明本質」，有所差異。判決中所謂的「專利發明本質部分」，指的是申請專利範圍中，用以解決發明課題所採取的特定專利範圍要件，未必包括所有專利範圍要件。而本文前述之「專利發明本質」，則是包括所有專利限制的運作模式，在基於全要件原則下判斷時，缺一不可。

⁶⁰⁹ 參智慧財產法院99年度民專訴字第150號判決與100年度民專訴字第23號判決。

五要件理論相較於美國法的實質技術均等比對，兩者不同在於五要件理論，限定專利發明與被控對象的差異，若屬於專利本質部分，則不構成均等。亦即，若差異部分不屬於發明欲解決課題所採用技術手段，不屬於專利本質部分，即便這部分兩者技術手段不同，仍然可能構成均等。

二、司法權逾越行政權之疑慮

進一步細究，美國法以全要件原則及實質差異組合判斷實質技術均等，這與五要件理論判斷實質技術均等部分，二者差異在於五要件理論中，申請專利範圍中的非專利本質部分，未討論專利範圍要件與被控對象對應構件，是否使用實質相同的技術手段。

在五要件理論中，只判斷申請專利範圍該部分，是否屬於專利發明欲解決課題所採用技術手段，並因其不屬於專利發明欲解決課題所採用技術手段，未與對應構件的技術手段作比對。嚴格而論，這與全要件原則內涵有些差異。

在全要件原則下，每一個專利限制都是重要的，並沒有本質與非本質的區別，因此判斷均等，應就單一限制逐一比對，判斷專利限制與對應構件兩者是否實質相同。而實質相同，即是運作模式是否實質相同，實際則是判斷兩者技術手段的實質相同。

但在五要件理論下，乍看之下似乎是逐一比對，但是實際上，非本質部分並不與對應構件比對技術手段是否實質相同，這樣的作法，並不符合全要件原則要求每一個專利限制都是重要，而且應比對實質差異。也就是說，非本質部分的專利範圍要件，並未與對應構件判斷技術手段均等與否，使得法院認定的專利權範圍，可能超過專利主管機關授予專利權的範圍，產生司法逾越行政權之疑慮。

如前所述，因為專利主管機關，係依據申請專利範圍的所有專利限制，審查新穎性與進步性。其必須在先前技術揭示所有申請專利範圍限制下，方可以新穎性核駁。只要有任何專利限制，未揭示於先前技術中，申請人即可推翻新穎性核駁。對於進步性，申請人只要指出其中任何專利限制，對於習於該項技術人士而言，並非可依先前技術所能輕易完成，即可克服核駁取得專利。專利限制，並專利本質部分與非本質部分的區別。專利權的授予，可說是考量每個專利限制後的結果。因此，任何專利限制，都是重要的，應該逐一比對均等，忽略任何專利限制，即有逾越行政權的疑慮。因此，以五要件理論判斷均等，可能忽略非本質部分之專利限制均等比對，產生司法逾越行政權的問題。

第四項：置換性

一、我國判斷均等之置換性內涵與方式

經由實證可知，在我國法院判決中，置換性有不同的內涵與運用方式。無論在最高法院或是智慧財產法院判決中，置換性可能包括置換可能性與置換容易性，但也可能只是技術取代難易程度(置換容易性)。當置換性內涵為置換可能性與置換容易性時，置換可能性有時等同於三部測試法，此時，再加上置換容易性的判斷，即作為完整判斷均等的測試方式。但當置換性的內涵只是技術取代難易程度時，多用於在三部測試法中，判斷技術手段是否實質相同。此時，還要輔以功能與結果的判斷，共同構成完整的三部測試法，以決定均等。但是，這些置換性的內涵與運用方式，都與美國法不同，值得進一步討論。

二、以取代難易度為內涵判斷手段實質相同的問題

在最高法院一個判決及智慧財產法院部分判決中，將技術取代難易程度作為置換性內涵，又將置換性用在三部測試法中判斷技術手段是否實質相同，可能會產生以下問題：

1. 可能逾越專利保護發明本質之界限

美國與我國之專利權，主要都在於保護專利發明之本質，亦即專利發明之技術原理(或技術手段)。所以，被控對象無論是否落入申請專利範圍文義之中，都要以均等論與逆均等論之技術手段(原理與運作模式)是否實質相同，判斷有無利用發明之本質，進而決定是否構成侵權。

但是當置換性以技術取代難易度作為內涵，並用以取代判斷技術手段實質相同時，只是功能、結果與難易度的考量，未必與技術實質內容有直接之關連，也未能符合均等論傾向保護發明本質的目標。雖然在一些技術差異很小的情況下，因為是非實質變更，取代很容易，會被認為具備置換性。但是，反之未必。過去認為置換困難的技術差異，因為技術的快速發展與散播，並被公開使用，現在可能置換很容易。但是技術內容的差異，例如技術運作的原理或手段，是否構成實質相同，並不會因為技術發展而改變。所以，判斷技術置換的難易度，與判斷技術實質差異，是不同的標準。置換性，並不能判斷技術是否實質相同。判斷的結果，也可能逾越專利權保護發明本質之界限，不甚妥適。

誠如前述一美國論者指出，為了達到準備購物清單目的，電腦文字處理程式 Word Processor 與原子筆兩者之間可能具有置換性，但是在專利侵權中，兩者技術手段的差異，不太可能被認定是均等⁶¹⁰。

2. 判斷的結果不確定性高

以取代難易度作為置換性內涵，並用以判斷手段實質相同時，二個被控對象即便使用相同的技術，因為時間不同，很有可能得出不同的均等判斷結果。目前我國鑑定要點判斷均等的時點，在於專利侵權行為發生時，而非專利申請、公開或是核准公告時，而且此一時點的規定，與美國 Warner-Jenkinson 判決提出的標準相同。依據此一時點判斷均等，如果一被控對象被法院認定以置換不易，不具備置換性，進而判定不構成均等侵權，在被控對象公開之後，第三人使用同樣技術被告侵權，均等判斷的結果，卻非常可能會被認定已具備置換性，得出不一樣的均等判斷結果。

因為，在第一個被控對象技術公開後，就會成為既有技術的一部份，對於習於該項技術人士而言，該技術具有相同功能與結果，既然是公開的技術，使用該技術，並不需要額外的研究或實驗，取代上並不會有任何困難。因此，當同樣技術在第二次被控告侵權時，對法院作判斷而言，以侵權時點進行比對，使用相同的技術，再與專利技術比對，已經沒有置換困難的問題，很容易就被認定具備置換性。亦即，即使相同被控對象，以置換性判斷均等，隨著時間的改變，會得到不同的均等認定結果，而發生的時間，有可能就在第一被控對象公開後很短時間之內。所以，置換性是一個會隨著時間而改變均等判斷結果的標準，充滿了不確定性。

對於潛在競爭者而言，恐怕無法依賴置換性判斷均等。因為被控對象雖然在某一時點，會被認定不具備置換性，不構成均等侵權，但是可能很短時間之後，即變成具備置換性，而構成均等侵權。這樣的判斷標準，會使得投資與研發的風險提高，降低了潛在競爭者投資與研發的意願。

相較之下，若使用三部測試法或是非實質差異法，都是在判斷技術內容的實質差異程度，而非技術差異的取代難易程度，對於相同技術先後被控侵權的均等判斷結果，並不會因為時間改變而改變。所以，對於潛在競爭者而言，可以依賴這些方式，判斷均等侵權，作為投資或研發的參考。

⁶¹⁰ DURHAM, *supra* note 248, at 149-50.

是以，以取代難易度作為置換性內涵，均等判斷結果會因時間而改變，相較於三部測試法或非實質差異法，具備高度的不確定性，會降低潛在競爭者投資或研發的意願，進而影響了專利促進產業發展的公益性。

3. 專利公示作用較為不足

美國聯邦最高法院在 Warner-Jenkinson 判決中指出，若廣泛適用均等論，將會與申請專利範圍的法定公示作用衝突，為調和此一功能，法院沒有權力去擴大專利權利範圍，超過專利局核准的範圍。因此認定申請專利範圍中的每一個專利範圍要件，在定義專利權範圍時，都是重要的，不能將發明當作一個整體，與被控對象進行比對，所以均等論應在「全要件原則」下適用。美國聯邦最高法院在 Festo 判決中，也指出專利法要求發明人以完整、清楚而且明確的用語，描述其發明，使得公眾得以了解專利的保護範圍，並被鼓勵去追求超越專利發明人專屬權利的創新。

相對的，我國也有類似的規範，在鑑定要點中規範均等論的判斷，是以「全要件原則」為基準。專利法第 26 條第 2 項規定：「申請專利範圍應界定申請專利之發明；其得包括一項以上之請求項，各請求項應以明確、簡潔之方式記載，且必須為說明書所支持。」同法第 58 條第 4 項也規定：「發明專利權範圍，以申請專利範圍為準，於解釋申請專利範圍時，並得審酌說明書及圖式。」這些規範，都在強調專利權範圍之公示作用。

但是，如果以取代難易度作為置換性內涵，並用以判斷手段實質相同，如上所述，均等判斷結果會隨著時間變化，導致不同均等判斷的結果。這樣的標準，欠缺了專利法要求的公示作用，使得社會大眾無法有效評估置換性，無從得知均等侵權的結論，會使得潛在競爭者處於高度的侵權風險之下，大幅降低投資或研發之意願。

一如前述，使用三部測試法，均等侵權的比對結果，並不會隨時間而改變，社會大眾才得以了解專利的保護範圍，並達到被鼓勵去追求超越專利發明人專屬權利的創新。所以，相較於三部測試法的公示作用，以置換性判斷均等之公示作用，較為不足。

4. 不宜以取代難易度為內涵判斷手段實質相同

美國因為技術發展漸趨複雜，以三部測試法判斷技術實質差異性漸漸有所不足，所以引入置換性，作為功能、手段與結果以外的一個判斷因素。但在我國最高法院判決與智慧財產法院部分判決中，置換性卻成為三部測試法中手段的判斷方式，與美國規範有所不同。

當將置換性以取代難易度為內涵，並當作技術手段的判斷方式時，由以上的說明可知，其實際上並不能達到我國鑑定要點規範之均等論目的及均等論成立要件，判斷兩者有無實質差異，是以，欠缺我國均等論價值體系之支持。同時，使用置換性判斷均等的結果，會隨著時間的改變，而有不同的判斷結果，即便是完全相同的被控對象內容，仍可能有不同的判斷結果，不確定性高。

相較之下，使用三部測試法或是非實質差異法，都是在判斷技術內容的實質差異程度，而非技術差異的難易程度，判斷結果並不會因為時間改變而改變。另外，依置換性作均等判斷的結果，隨著時間變化，使得社會大眾無法有效評估置換性，無從得知均等侵權的結論，欠缺了專利法要求的公示性，會使得潛在競爭者處於高度的侵權風險之下，大幅降低投資或研發之意願。並且，置換性會與專利保護發明本質之目的，造成牴觸，不甚妥適。

因此，以取代難易度為置換性內涵，並當作技術手段判斷方式之標準，就像是一個不定時炸彈，對於使用相同技術被告的競爭者而言，雖然，第一個使用者有較高的可能避開均等侵權，但是對後續使用者而言，並無法預期何時認定均等侵權的結果會引爆。社會大眾並無法期待一致的標準與結果，將使得產業對專利有關的技術投資與研發創新有所猶豫。為了達到鼓勵發明創作，保護發明技術實質內容，並在其與促進產業發展之間取得平衡，置換性並不宜以取代難易度作為內涵，用於判斷手段實質相同。

三、具有置換可能性不代表技術手段實質相同

雖然我國部分判決與一些國內論者，以置換可能性與置換容易性作為置換性內涵，並認定所謂的置換可能性，實即為三部測試法中功能、手段與結果實質相同的判斷。但是以置換可能性，容納手段實質相同的判斷，可能會使「置換可能性」，脫離其一般的字面意義，成為純粹的法律用語。

以鋼筆與一般鉛筆為例，就日常書寫作記錄的功能而言，一般人都會認為鋼筆與鉛筆之間，是可置換的，應該具有置換可能性。即使將筆作為一個機械設備中的一個元件，用以記錄或繪製文件，也會認為兩者之間可以置換，具有置換可能性。但若細究兩者達到書寫功能的技術手段，鋼筆是以液體毛細現象為技術手段，而鉛筆是以固體消耗性磨擦為技術手段。兩者手段差異應為實質不相同。

若以判決中置換可能性的標準，因鋼筆與鉛筆的手段實質不相同，會被認定不具備置換可能性。而「置換」的原來字義，只告訴我們它可以做什麼，而不是它是什麼。但是，在一般人的認知中，鋼筆與鉛筆之間應該具有置換可能性。因此，具有置換可能性，並不代表兩者技術手段實質相同。置換可能性似乎並不宜涵蓋技術手段實質相同之判斷。

四、判斷置換性之取代難易程度應有客觀證據

美國聯邦最高法院在 Warner-Jenkinson 判決中指出，置換性為一客觀判斷因素，所以習於該項技術人士本身對已知置換性的認知，並不相關。客觀的判斷方式是，以事實認定者依據習於該項技術人士對已知置換性認知的標準，來判斷專利範圍要件與被控對象構件之間的相似或差異。聯邦巡迴上訴法院在 Hilton Davis 判決中指出，除了使用功能、手段與結果等因素判斷均等以外，也要考量有關實質差異的所有因素，雖然判斷是以習於該項技術人士為標準，但是測試方法是客觀的，依賴於客觀的證據，而不是專家證人或是其他的主觀結論。

所以，在 Graver Tank 判決中，可見聯邦最高法院不只是引用專家證人的證詞，也說明這些證詞，被先前文獻所確認。聯邦巡迴上訴法院在 Tanabe 判決中，並不是依賴技術差異微小判斷置換性，而是以專利權人先前的實驗失敗，以及與雙方專家在訴訟中的實驗失敗，作為不具置換性的理由。否則，專利範圍要件中的丙醇，與被控對象構件中的丁醇，一般可能會被認為差異不大。

而均等的判斷，例如三部測試法，的確應作為客觀判斷較為合理，以避免相同被控對象，有不同的判斷結果，產生不公平。所以，無論使用那一種均等判斷方式，都應儘可能引用證據。例如，三部測試法中功能、手段與結果的定義，可能參考申請專利範圍、專利說明書、專利申請歷史與先前技術的資訊。同理，決定置換性，亦應有客觀證據支持較為妥適。但是，在我國前述最高法院96年度台上字第363號判決，與例示的智慧財產法院99年度民專上更(二)字第6號判決中，都只見法院在判決說明兩者技術差異，在未任何客觀證據下，隨即結論兩者具有置換性。如此決定，恐怕會使得置換性的判斷，成為主觀的認定，而非客觀的決定。

五、重新調適置換性內涵與判斷均等的用法

1. 技術取代難易程度作為內涵

三部測試法在我國向來被認為是一個完整判斷均等的方式，現今鑑定要點如此規範，絕大部分法院判決亦如此運用。三部測試法中的判斷因素，也已為一般專利領域之人士所周知。而具有置換可能性，並不必然代表被控對象與專利發明的技術手段實質相同。因此，應該沒有必要、也不適合將三部測試法，作為置換可能性的內涵。而功能與結果的判斷，都已在三部測試法之中，置換性也不宜用於三部測試法中判斷技術手段是否實質相同。所以，置換性似乎應作為三部測試法以外的判斷因素。既然如此，在已知的置換性可能內涵中，較妥適者，似乎是將置換性之內涵，當作為技術的取代難易程度。而接下來的問題是，如此定義的置換性，是否有必要存在用以判斷均等？若有必要，該如何運用？

2. 作為判斷均等因素的必要性

美國聯邦巡迴上訴法院在 *Hilton Davis* 判決中指出，當技術發展越來越複雜，三部測試法未必可滿足實質差異的判斷，所以還要考慮其他有關實質差異的證據，而置換性即為其中一個重要因素。事實是否真是如此？

本文以為，技術的複雜程度，可能並不是重點。重點似乎在於當習於該項技術人士，如果被控對象不能自專利獲得利益，即便使用相同的原理與技術手段，是否仍應該被認定構成均等？可能，多數的人會傾向採否定的態度。

在一些傳統技術發展領域中，可能多是先了解運作原理，才產生發明。例如機械鐘錶，大致都利用發條體系、齒輪體系及擒縱體系等等元件達到計時功能。雖然個別鐘錶有不同的計時功能，但大抵都是運作這些已知原理，作不同的設計，衍生新技術。所以，這類技術發展是建立的已知的原理上，也較能理解何以使用功能、技術手段與結果判斷均等，是合理的。

但在一些技術領域中，被控對象與專利發明，一般看起來應該屬於同一類的材料，原理與技術手段並無差異，可以置換使用，但是實際應用才發現可行性甚低。這類技術的發展，必須個別嘗試，得出可運用的範圍。例如在前述美國 *Tanabe* 案中即是如此。丙酮與丁酮一般屬於同一類材料，原理與技術手段，應屬相同。但是實際上在該專利案中，對於習於該項技術人士而言，需要後續大量研究，才能到達可應用的程度。由於現實的困難，對於習於該項技術人士而言，不會認為已利用到該專利利益，不會認為兩者間可置換，不太可能認為兩者是均等的。在此情況下，以三部測試法判斷均等，恐怕不易得到習於該項技術人士之認同。

另外還有一些發明，可能是意外的發現，或是在技術應用當時，運作原理還不清楚。可能在一段時間後，才理解其運作機制。例如，糖精(saccharin)的發明，即屬於意外的發現。1878年，化學家康斯坦汀·法爾伯格(Constantin Fahlberg)在他位於美國巴的摩爾的約翰·霍普金斯大學實驗室中，試圖自煤焦油提煉出新的衍生物。當天他未洗手後，就返家享用晚餐，卻意外發現晚餐的甜度很不尋常。他立即返回實驗室，試嘗各個實驗器皿與烤箱的內容物，找到了糖精(幸運的是，其他的液體，沒有一種是有毒的)⁶¹¹。

這類意外的發明，在技術開發與後來運用時，對發明人或習於該項技術人士而言，可能對其運作原理還不清楚。即便後來理解其運作機制與可能與一已知之專利相同，但在運用當時，對習於該項技術人士而言，因為原理未知，未利用到已知專利利益，可能不會認為兩者之間具有置換性，也不會認同兩者構成均等。因此，即使日後得知其技術手段與已知專利相同，但是對於習於該項技術人士而言，可能使用三部測試法判斷均等的結果，不易取得其認同。

所以，與其說是技術的複雜程度，使三部測試法不足以判斷均等。重點似乎更應該對習於該項技術人士而言，如果被控對象不能自專利獲得利益，兩者不具有置換性，即使運用相同的原理與技術手段，得到相同的功效，可能仍無法取得他們對均等的認同。因為可能原理已知，但有技術難度存在，或是在運用技術當時，對其運作機制並不清楚，兩者都未能自專利取得任何利益，也就無法認同三部測試法的判斷結果。

因此，以三部測試法當作唯一的均等判斷標準，似乎並不妥適。在一些情況下，考慮技術的發展與難度，置換性以技術取代難易程度為內涵，作為三部測試法之外的判斷均等因素，其存在似乎有一定的價值。

3. 置換性在判斷均等時的用法

當均等論以被控對象與專利發明有無實質差異，作為核心判斷，則法院決定是否構成均等，應有賴於被控對象與專利發明之有關實質差異的各種證據，再由事實認定者(在我國為法院)依據這些證據判斷均等。

⁶¹¹ Focus magazine, *Top 10 Accidental Discoveries*, <http://sciencefocus.com/feature/tech/top-10-accidental-discoveries> (last visit 2013/7/2).

但是法院無法預期雙方會在訴訟中，會提出何種證據，並且主張以那些因素判斷均等。所以最後實際判斷均等的方式，可能取決於訴訟雙方提出的證據與主張，由事實認定者依據這些證據判斷均等。由於目前非實質差異法內容尚不明確，三部測試法足以判斷均等時，無須參考置換性。所以，較可能的情形，似乎是將置換性用於三部測試法不足的情況下，作為輔助判斷均等的因素。

在訴訟中，當專利權人舉證被控對象符合三部測試法時，應該已構成相當的優勢證據，實無必要再主動舉證兩者間具有置換性。因此可見，在已知的美國判決中，專利權人主張置換性，都是在未能證明符合三部測試法的情況下。所以，專利權人已舉證符合三部測試法時，置換性不太可能成為專利權人支持均等的因素。此時，置換性較可能成為被控侵權人主張否定構成均等的因素。

因此，置換性可能仍有其存在之價值。但是法院不宜以置換性作為判斷技術手段實質相同的替代物，也不宜使用置換可能性與置換容易性，作為完整的均等測試方式，置換性宜以技術取代難易度作為內涵，當作判斷均等的一個因素。

在三部測試法不足判斷均等的情況下，若滿足三部測試法，已證明技術手段實質相同，同時滿足置換性，才認定構成均等。亦即，在三部測試法不足判斷均等的情況下，只要不具置換性，即不構成均等，但只具備置換性，未能證明技術手段實質相同，未必構成均等。置換性在此時，可作為單一否定均等的判斷因素。

雖然，在此情況下，將置換性與均等判斷時點合併判斷時，仍可能會有相同技術，在先後時間不同，得出不同的均等判斷結論。一種可能的解決方式，是將置換性判斷時點，從侵權時，改為專利核准公告時。

因為，在傳統使用三部測試法判斷均等時，由於功能、技術手段與結果的決定，都不會隨著時間先後而改變，因此三部測試法雖可涵蓋後來技術，但是均等判斷結論，並不會因為時間先後有所改變。若以專利發明的本質「運作模式」判斷均等，也不會因為時間先後，而改變判斷結果。所以，雖然我國與美國判斷均等時點，目前都規範在專利侵權時，但是，在現有的三部測試法判斷下，無論是專利公告時或是專利侵權時，並不會有不同的結果。但因為加入置換性因素判斷均等，才使得判斷結果，會因時間先後而改變。

若將置換性的判斷時點，從侵權時改為專利核准公告時，對於該時點後才產生的被控對象技術，一旦被認定不具置換性，不構成均等，往後即不會改變此一判斷結果，也就不會有均等判斷結果因為時間先後，產生不確定性的問題，而可有一致的結論。

第五節：其他考量因素

第一項：輕易完成(顯而易知)

鑑定要點規範，若被控對象構件與專利範圍要件兩者差異，為所屬技術領域中具有通常知識者所能輕易完成者，屬於實質相同。由實證研究可知，部分智慧財產法院判決也以能輕易完成，認定實質相同者判斷均等。

以所屬技術領域中具有通常知識者，所能輕易完成者為實質相同作標準，可能源自專利法中專利要件有關進步性之規定⁶¹²。依美國法，雖然均等論不及於先前技術以及其顯而易知者⁶¹³，但並未反向解釋，認定與專利顯而易知者(我國專利要件進步性)，屬於該專利之均等範圍，而鑑定要點如此規範，與現行美國法有所不同。

雖然美國有論者主張以顯而易知，判斷均等，但這些論者的主張，有相當程度的限制性，仍與我國鑑定要點的規範有些出入。

一、美國論者建議多有適用前提規範

美國有論者指出，美國司法判決中，尚未有以顯而易知為標準判斷均等者。一些建議以顯而易知判斷均等的論點，大致有以下幾種主張：(1)若被控對象取得專利，與系爭專利發明差異，並非因增加新構件取得專利，則被控對象之非顯而易知性，與判斷均等標準非實質差異有關。(2)被控對象與專利發明之間具有非顯而易知性，可作為排除均等的適用，反之未必。(3)當被控對象與專利發明的差異，若屬於量化的差異，可在排除先前技術下適用。

在第一種論述中，論者主張，如果被控對象也取得專利，而且被控對象與專利發明的差異，並非因為增加專利範圍要件而取得專利，則被控對象的非顯而易知性，與判斷均等標準的非實質差異性有關。此一主張，肯定兩者差異為非顯而易知時，可能具有非實質差異性。而且其適用前提，在於被控對象並非因增加專利範圍要件而取得專利。但此一主張，並未以兩者差異為顯而易知，即認定構成均等，細究之下，此一主張似乎傾向以非顯而易知性，排除均等的適用，而非以顯而易知性肯定均等的適用。

⁶¹² 專利法第 22 條第 4 項：「發明雖無第一項所列情事，但為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成時，仍不得依本法申請取得發明專利。」。

⁶¹³ Michel, *supra* note 11, at 125.

在第二種論述中，主要是考量公眾對於顯而易知性的標準，較為熟悉，具有較佳的可預測性。同時，顯而易知的判斷作為法律問題，而非事實問題，由法官作決定，會有更佳的精確性與可預測性⁶¹⁴。但論者主張，顯而易知判斷均等的基礎，在於對於該專利而言，如果以被控對象構件取代專利範圍要件，屬於非顯而易知，則被控對象具有實質差異性，應不構成均等。所以，此主張如同第一種論述，將非顯而易知性，當作排除均等適用之因素，並未反向將顯而易知作為肯定均等的因素⁶¹⁵。

在第三種論述中，以顯而易知認定均等，是在被控對象與專利發明的差異，屬於量化差異的前提下，並且已先排除了先前技術的考量。此一主張，似乎有些合理性。

當審查專利申請案之可專利性時，依現行非顯而易知(進步性)標準下，審查委員常需要引用其它先前技術，說明先前技術與主要核駁參考文獻結合的理由，進而說明何以專利申請案是顯而易知的。若以顯而易知為標準判斷均等時，專利權人並不適合以這些先前技術結合爭議專利，證明被控對象為顯而易知，進而認定均等。因為，這些作為補充專利欠缺專利範圍要件的先前技術，在比對均等時，並非專利權人之發明內容，而且其技術範疇，除了時間以外，幾乎沒有限制。如果可以使用這些非專利的大量先前技術，擴大專利保護的均等範圍，恐會過度擴大均等範圍。

此外，此主張限定在量化的技術差異上，例如酸鹼值的差異。對於非量化的技術差異，則排除於適用範圍以外。當被控對象與專利發明的技術差異可量化時，即在判斷技術量化差異是否實質相同，以三部測試法而言，亦即在判斷技術量化差異的功能、手段與結果是否實質相同。這時，差異只在量化，技術手段已屬於同一類型，功能與結果應只是程度上的差異，若無意外，幾乎可說是功能/手段/結果為實質相同。而均等的真正判斷核心，在於技術手段，若此量化差異為顯而易知，而且功能與結果的差異，一般應不致於因此無法達到專利目的。所以在此情況下，以顯而易知判斷均等，似乎有相當的可行性。可能要注意的是，功能與結果的差異是否過於顯著，以致無法達到發明目的，應判斷不構成均等。

以美國 Warner-Jenkinson 案件為例，被控對象與專利發明的差異，在於專利範圍要件要求酸鹼值在6.0~ 9.0範圍中，而被控對象的酸鹼值大約為5.0。在聯邦最高法院發回審理後，聯邦巡迴上訴法院在審理時即認定，被控對象亦可達到與專利發明實質相

⁶¹⁴ Boone, *supra* note 312, at 653.

⁶¹⁵ *Id.* at 658.

同的功能與結果，而且兩者的技術手段實質相同，已經滿足均等的實質判斷。只是，專利權人無法舉證推翻修改申請專利範圍要件 6.0~9.0 的專利申請歷史禁反言推定，因此判定無均等論的適用。

若試以顯而易知為標準判斷均等，兩者的技術差異為量化差異，而且被控對象之酸鹼值，亦可達到與專利範圍要件實質相同的功能與結果，且兩者技術手段已屬於同一類，被控對象此一酸鹼值的改變，對於專利發明而言，應屬於顯而易知。所以，應可認定為均等，得出與聯邦巡迴上訴法院判決相同的技術均等實質判斷結果。

反觀我國鑑定要點的規範及部分智慧財產法院的判決，認定被控對象與專利發明兩者之差異，若對習於該項技術人士而言，可輕易完成，即屬於實質相同，並未有任何適用前提。而且，判斷方式並非將輕易完成，反向運用在不可輕易完成時，排除均等運用。此外，系爭專利還可能加入先前技術，不當擴大均等範圍，也可能因為被控對象因為新增構件取得專利，被認定非可輕易完成，而可排除均等適用，避免侵權，違背專利排他權原則。所以，現行在鑑定要點與部分判決中，適用輕易完成標準判斷均等的方式，恐非妥適。

二、輕易完成與非實質相同內涵有別

進一步細究可知，技術雖可輕易完成，但是手段、功能與結果可能實質不同。因輕易完成，只是技術難度的考量，與是否技術是否相同或相似無關。所以技術可以完全不同，甚至於從原理到操作模式都不同，但是只因為技術難度不高，所屬技術領域中具有通常知識者，可輕易完成。

依逆均等論法理，只要被控對象與專利之運作原理差異很大，以實質不同的手段，執行實質相同功能，並達到實質相同的結果，即便是被控對象已落入專利申請範圍內，仍不構成侵權。舉重明輕，只要技術手段實質不同，即便被控對象已落入專利申請範圍內，都不構成侵權，更何況是被控對象並未落入申請專利範圍內，技術手段不同，具有實質差異，也就不能因為對習於該項技術人士可輕易完成，即認定構成均等侵權了。

三、輕易完成標準可能破壞公示作用

此外，輕易完成標準，亦如同置換性，一樣可能會造成專利範圍成為不可預期的黑洞，使人動輒得咎，破壞 Festo 案所強調的專利公示作用，阻礙公眾追求超越專利的創新。如前所述，判斷均等技術水準之時點，是在侵權當時。若以「輕易完成」為

標準，在專利權有效期限內，也會是一個浮動的標準，不易界定權利範圍，某一時點，可能非輕易完成，但在數年後，卻成為可輕易完成。雖然，即使用三部測試法，均等範圍也會隨時間擴大包括未來技術，但是功能、手段與結果之標準，不會因時間而改變，具有客觀性。

再以美國 Toro 案的技術內容為例，專利範圍要件為機械控制凸輪系統，被控對象對應構件為電子控制電磁線圈系統。在被告實施當時，可能是對習於該項技術人士，並非可輕易完成者。但是五年或十年之後，既然先前已有人使用電子控制電磁線圈系統，隨著技術進步及發展成熟，對於習於該項技術人士而言，使用電子控制電磁線圈系統將成為可輕易完成者。若依輕易完成標準，就會被認定為均等。所以，輕易完成的標準，一樣提高了均等的不確定性。而公眾因無法預知未來技術發展程度，也無從判斷未來可輕易完成之程度，進而無從客觀判斷可能的專利保護範圍，可能進一步阻礙技術創新發展與投資。

反觀以三部測試法判斷，雖然均等可涵蓋後來發展的技術。但因為功能/手段/結果的不同，並不會因時間而改變，例如，五年或十年後，機械控制凸輪系統與電子控制電磁線圈系統的技術手段，仍然未改變，也就不會改變兩者技術手段具有實質差異的結果，仍然會認定不均等。所以，三部測試法的客觀性也才能達到 Festo 案所強調的專利公示作用，使得公眾得以追求超越專利權的創新。

四、輕易完成者應屬可預見

技術若為可輕易完成，一般應是專利申請人可預見者。美國聯邦最高法院 Festo 判決中，對於修改申請專利範圍時若未包括可預見者，可主張專利申請禁反言，限制均等範圍。美國有法官與論者主張，此一可預見性，應不限於申請專利範圍修改部分，只要專利申請人在申請專利範圍未包括可預見部分，應視為放棄該部分，也就不得主張均等⁶¹⁶。所以，輕易完成應屬於可預見者，既然未納入專利申請範圍內，則應該排除於均等之外。

但若以鑑定要點與部分智慧財產法院判決之輕易完成標準判斷，卻將此可預見之輕易完成技術，認定屬於專利權均等範圍，與美國前述主張，正好構成矛盾。

⁶¹⁶ Mills, *supra* note 8, at 672-73.

五、輕易完成與全要件原則比對衝突

美國專利局在判斷非顯而易知性時，所有的申請專利範圍要件，都要被考慮⁶¹⁷。但是判斷的方式，並不是單一申請專利範圍要件與對應先前技術的構件兩者之間的區別是顯而易知，而是申請專利範圍整體與先前技術比對是顯而易知⁶¹⁸。而我國進步性的判斷，在審查基準中，也指出要以整體判斷⁶¹⁹。

但是，美國與我國均等判斷採取全要件原則，卻是要求專利範圍要件逐一比對。這與輕易完成以發明整體作判斷，正好是對立的比對方式。

美國非顯而易知要求整體比對要求，實即來自美國專利法第103條，其規定如果申請專利之發明與先前技術的差異，對於習該項技術人士而言，在發明完成時，以整體判斷屬於顯而易知者，不得取得專利。因為發明通常是既有原理或是特徵的新組合，整體判斷，避免將發明以元件逐一拆解比對評價。若無此整體比對的要求，則非顯而易知評估，可成功將發明拆解為元件，並在先前技術中找到每一個元件。這將使得後見之明，被納入了非顯而易知的比對中，並不合理⁶²⁰。

以輕易完成標準判斷均等，以對單一專利範圍要件進行比對時，可能也會有此情況。技術隨著時間發展而進步，過去困難非顯而易知的技術，在一段時間後也會因後見之明，變得顯而易知。同時，未考量與其他專利範圍要件的關連性，單一專利範圍要件與被控侵對象構件的比對，也就會容易被認定可輕易完成了。

所以，現行輕易完成之標準與均等全要件判斷，比對方式並非一致，可能有內在價值的衝突，逕自引用，應非妥適。

第二項：限制上位均等範圍比對

如前所述，智慧財產法院在判斷技術均等與否時，有二種方式。第一種是定義專利範圍要件技術之均等範圍，若被控對象落入該均等範圍，則認定實質相同。第二種是說明比對兩者的技術差異，有時再輔以輕易完成或置換性，判斷技術手段是否實質

⁶¹⁷ <http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s2143.html#d0e210501>, (last visit: 2013/04/03), noting “All words in a claim must be considered in judging the patentability of that claim against the prior art.”.

⁶¹⁸ <http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s2141.html>, (last visit: 2013/4/3), noting “In determining the differences between the prior art and the claims, the question under 35 U.S.C. 103 is not whether the differences themselves would have been obvious, but whether the claimed invention as a whole would have been obvious.”.

⁶¹⁹ 現行專利審查基準彙編，經濟部智慧財產局網站：

http://www.tipo.gov.tw/ch/MultiMedia_FileDownload.ashx?guid=a15d08b8-7671-42fc-9b7b-b25c04f254f8.pdf (last visit: 2013/04/04)，第二篇專利實體審查，參 3.2 進步性之概念。

⁶²⁰ *Princeton Biochemicals, Inc. v. Beckman Coulter, Inc.*, 411 F.3d 1332, 1337–38. (Fed. Cir. 2005).

相同。實證研究發現，大部分的判決中，都是使用說明技術差異的方式，判斷手段實質相同，只有約四分之一的判決，使用上位均等範圍方式，判斷手段實質相同。

因此，多數判決都以說明技術差異方式，有時再輔以其他標準，例如，是否為所屬技術領域中具有通常知識者所能輕易完成、或兩者差異是否具備置換性等標準，以判斷技術手段是否實質相同。但依前述討論，置換性與輕易完成，都不適合作為判斷手段實質相同的標準。而單只是描述兩者技術差異，法院似乎很難說明何以兩者的差異，屬於實質相同與否。

反觀以上位技術均等範圍判斷，即無此問題。因為一旦定義了專利範圍要件技術手段的均等範圍後，接下來討論的只是被控對象之手段，是否落於該範圍中，這樣似乎是較明確的作法。

可能的問題是如何定義合理的手段均等範圍。美國判決使用的虛擬申請專利範圍(Hypothetic claim)⁶²¹，也許是一個不錯的參考起點。但本文建議，可參考此一概念，倒不必真擬出實際的申請專利範圍，而此一手段均等範圍，也不需要由法院主動解釋或定義，可回到當事人進行主義的舉證責任上。由專利權人引說明書與專利申請歷史等相關內容，提出其所主張的均等範圍，應可涵蓋被控對象之對應構件。而被控侵權人，則反證說明被控對象何以未落入該手段均等範圍，或是引說明書與專利申請歷史等相關內容，提出較窄的均等範圍，甚至主張該手段均等範圍所構成的整個專利保護範圍，不具專利性，例如未受專利說明書支持或可為先前技術阻卻等等。法院則依優勢證據原則，判斷雙方爭點即可。只要專利權人無法提出合法且合理的技術均等範圍，並涵蓋被控對象構件，兩者即非實質相同，不構成均等。因此，這樣的技術手段界定，比較傾向專利範圍要件法律的解釋，不再只是技術差異模糊的比對，法院較能介入。同時，因為回到雙方當事人的舉證責任，法院負擔也會更少。

此外，以手段均等範圍界定專利範圍要件之技術手段，因有較明確的均等技術範圍認定，不再只是個別技術差異的比對，可為專利提供最佳的公示作用，提供其他競爭對手之參考，更能減少潛在爭議的發生。

⁶²¹ Wilson Sporting Goods Co. v. David Geoffrey & Associates, 904 F.2d 677, 14 USPQ2d 1942 (Fed. Cir. 1990)，該判決係將之用在先前技術阻卻均等論的判斷上，在此只是建議參考此種方式定義合理的手段均等範圍，以進行均等判斷。

因此，定義手段均等範圍作為判斷手段是否實質相同，可較為明確而合理的解決問題，也能提供較佳的專利公示作用，減少專利爭議產生，應是值得考慮的。

第三項：申請時的可預見性

當專利申請人在申請專利時，未將發明可預見的均等，納入申請專利範圍之中，而該申請專利範圍也未經修正，應無禁反言之適用。此時，均等論是否應限制該專利發明，不得對可預見的部份主張均等？

在Festo 判決中，美國聯邦最高法院並未處理這個問題。但是聯邦巡迴上訴法院Rader 法官與一些論者，都認為申請時可預見的均等，若未納入申請專利範圍中，應不可主張均等。其理由是專利權人為求更周延的保護，會揭示更多發明內容，同時，因為可預見的均等，都已被納入申請專利範圍之中，可強化專利公示作用。

但從實務運作角度視之，若要將可預見的均等，完整納入專利說明書，是很困難的任務。首先面臨的問題是，可預見與否，應以誰為標準。Festo 判決中，只指出專利申請人可主張不可預見，以克服禁反言，並未指出是以發明人或是習於該項技術人士為標準，判斷可預見性。一般認為，應以習於該項技術人士為標準較為客觀，以避免發明人個人的主觀因素，傷害專利公示作用，似乎較為合理。但是，若以習於該項技術人士為標準，個案發明人卻未必是習於該項技術人士，可能會因為發明人實際技術的落差，使得專利權的保護不夠周延。所以，無論以發明人或是習於該項技術人士為標準，都會面臨困難。

現行我國或美國的司法實務，都是以全要件原則，作為均等判斷的基礎。當申請專利範圍包括多個專利範圍要件時，要求發明人揭示可預見的均等時，等於要求對申請專利範圍中的每一個專利範圍要件，都揭示其均等的內容。

我國專利法第26條第2項規定：「申請專利範圍應界定申請專利之發明；其得包括一項以上之請求項，各請求項應以明確、簡潔之方式記載，且必須為說明書所支持。」所以，對於可預見均等的揭示，都要達到支持申請專利範圍的程度，會是不小的負擔。否則，只揭示於專利說明書中，卻未納入申請專利範圍之中，可能會有技術貢獻公眾原則適用，反而排除了均等論的適用。

以將二個元件的結合為例，依此可預見的標準，發明人必須以習於該項技術人士的標準，窮盡已知可預見的各種原理方式，可能要舉出包括電磁方式的磁力吸引，物理方式的黏接，材料化學方式的熔合、焊接，機械方式的螺接、釘接、扣合、插銷、

縫合、勾掛、捆綁、樞接……等等。越是一般常見簡易的方式，需要揭示的內容也就可能越多。但這些內容揭示，常不會是發明重點，卻會消耗發明人與專利代理人最多的資源，更可能掛萬漏一。而全要件原則，卻要求每一個專利範圍要件，都是重要的，未有緩和的方式。

因此，要求專利申請人將可預見的均等，揭示於專利說明書，進而納入申請專利範圍，從實務面來看，是困難而且成本很高的工作，可行性並不高。

第六節：均等判斷通則考量與決定比對方式

第一項：專利發明本質作為均等限制

由專利保護歷史及專利法規範看來，專利權保護範圍，應以發明本質為限，也就是以專利發明的運作模式作為限制。當被控對象使用專利發明的運作模式，也就是利用了專利利益。在法律評價上，應被認為構成侵權。但是當被控對象未使用專利發明的運作模式，並未利用了專利的利益。在法律評價上，即應該不被認為是侵權。所以，當被控對象未使用專利發明的運作模式時，若均等比對方式，卻被判斷為侵權時，應不是合理的方式。

因此，均等的測試方式，至少應包括發明本質的考量，亦即運作模式的考量，否則將違背專利法保護發明本質的內涵。而在實際判斷時，所謂專利發明的運作模式，則是以被控對象之對應構件，是否與專利限制之技術手段實質相同作判斷。當技術手段實質相同時，即是使用相同的運作模式。當前述置換性以技術取難易程度作為內涵，與輕易完成因素，取代三部測試法中技術手段的判斷，使得均等測試方法，欠缺運作模式的相關考量時，均等的擴張，讓專利權延伸至發明本質以外，即非妥適。

第二項：從逆均等論反推均等限制

此外，從逆均等論角度檢視專利權界限，也可得到類似的結論。美國聯邦最高法院在 *Graver Tank* 判決中指出逆均等論的適用，說明只要被控對象以與專利相當不同之原理，達到相同或類似的功能，即便是被控對象已落入申請專利範圍內，仍然不構成侵權。後續聯邦巡迴上訴法院在 *SRI* 判決中則將逆均等論中之「原理」比對，對應至三部測試法中的技術手段判斷。*Graver Tank* 並未提及若只是功能或結果實質不同，是否仍然適用逆均等論。所以，逆均等論判斷的重點，應該在於技術手段是否實質相同。

在我國鑑定要點規範的逆均等論也說明，如果被控對象落入申請專利範圍之文義範圍內，但卻是以實質不同之手段，達成實質相同之功能或結果時，則逆均等論可以排除專利侵權。其中可見，鑑定要點對於逆均等論的適用，重點也是在判斷是否使用實質相同的手段。

所以，依據逆均等論，若技術手段實質不同，即便落入申請專利範圍文義內，因為適用逆均等論，不構成侵權。舉輕以明重，即便落入申請專利範圍文義內，都不構成侵權，更何況是未落入申請專利範圍文義內，更不會構成侵權。當技術手段實質不同時，依三部測試法，本來就不會構成均等侵權。所以，手段若是實質不相同，不只是字義侵權的限制，也應是均等擴張的限制。

當然，在我國現行三部測試法的實踐中，已包含技術手段的判斷。因此，逆均等論並無再作限制的必要。但是當使用置換性、輕易完成或其他均等判斷因素，作為均等測試方法的判斷因素之一時，逆均等論限制技術手段實質相同的法理，仍應作為必要的限制，以避免各種均等測試方法，以這些因素，取代技術手段實質相同的判斷，在技術手段實質不同時，仍認定構成均等侵權。

第三項：考量技術難度與判斷時點

由前述說明，以及前述不適合使用三部測試法的技術舉例中，可預見的一個均等判斷問題是：雖然均等是以虛擬的習於該項技術人士認知為標準，但現實中真正的習於該項技術人士，在可能不認同三部測試法的情況下，那麼，可能被接受的判斷考量會是什麼？

由前述美國聯邦巡迴上訴法院使用非實質差異法的判決中可見，發明人的失敗與訴訟中的實驗失敗，應會讓習於該項技術人士認可在這些情況下，專利權人都無法完成的技術，應該不屬於該專利發明的貢獻，因此也未使用該發明的利益，應不構成均等。其中的關鍵點，可能在於專利發明與被控對象間的技术難易度，讓習於該項技術人士認可作為判斷均等的因素。是以，置換性與輕易完整等因素，在此概念下被提出，也許並不讓人意外。

但是，一如前述，技術難易度會隨著時間點而改變。除非將判斷均等的時點固定在專利權取得以前，例如專利申請或是公告時，否則，後續的相同技術，將會隨著時間，改變均等的評價，減損了專利公示作用，也可能導致不同訴訟結果，造成不公平。但是，在一些特定情況下，三部測試法確有不足以判斷均等的情形。在此情況下，技

術難度似乎又是目前較為可行的進一步限制，因此，以置換性判斷均等，又有相當程度的價值，只是運用置換性判斷均等時，應對使用前提有謹慎的考量。

第四項：依雙方提出主張與證據作綜合判斷

雖然三部測試法有其限制，但仍是目前較明確與合理的方式。即便如此，由於個案專利發明技術發展與複雜度的不同，未必要限制以三部測試法判斷均等。訴訟雙方當事人，仍可就個案的技術內容與相關背景，主張對己最有利的判斷均等方式。例如，專利權人先以三部測試法舉證被控對象的功能、手段與結果，都與專利發明實質相同時，被控侵權人可能主張被控對象使用的運作模式(技術思想)，與專利發明的運作模式有很大的差異，兩者具有實質差異性，不構成均等侵權。或者，專利權人先以三部測試法舉證兩者實質相同時，被控侵權人再舉證兩者之間不具有置換性，以阻卻均等之適用。

法院則依雙方提出之主張與證據，依優勢證據作綜合判斷，決定個案最適的均等判斷方法。當專利權人以三部測試法舉證兩者實質相同後，被控侵權人主張證兩者間不具置換性，則法院即同時考量三部測試法與置換性。若專利權人以三部測試法舉證兩者實質相同，被控侵權人則主張以三部測試法判斷後，兩者應不構成實質相同，則法院只需審理三部測試法，並不需要考量置換性。所以，法院可以被動地審理雙方提出的均等判斷方式，並不需主導均等判斷方式的進行。

第五項：功能手段與結果定義作為法律問題

依據現行美國法，均等的判斷是一個事實問題，通常應由陪審團決定。因此，在一般情況下，專利權人會使用較廣的定義，以涵蓋被控對象，而被控侵權人則用較窄的定義，以避免侵權。最後兩方的主張，會由陪審團作決定。

但由以上說明可知，定義專利範圍要件的功能/手段/結果，除了要參考申請專利範圍本身以外，也應考慮專利說明書、申請專利歷史以及先前技術。若使用這些內部證據，仍有不足時，可能應進一步考慮外部證據。所以，專利範圍要件的功能/手段/結果的定義，與解讀申請專利範圍非常類似，應可作為法律問題判斷。因此，均等論的判斷，似乎還可以更細緻一些，將均等的判斷，區分為法律與事實兩部分。

第一部分為法律判斷，先依據系爭專利申請專利範圍、專利說明書與專利申請歷史等內部證據，以習於該項技術人士之標準，定義專利範圍要件的功能/手段/結果，若是內在證據不足，再參考外部證據。

第二部分的事實判斷，則將被控對象之構件，與解讀後的專利範圍要件功能、手段與結果定義相比對，判斷被控對象之構件是否與該等定義實質相同。若是功能、手段及結果都與該等定義實質相同，則構成均等侵權，否則，即不構成均等侵權。

如前所述，我國最高法院主要是法律審，其對於專利範圍要件的功能/手段/結果的定義等議題，亦即對專利權的均等範圍，作為法律問題審究，考量申請專利範圍、專利說明書與專利申請歷史等內部證據，並在內部證據不足時，參考外部證據，判斷專利權範圍，並不判斷被控對象技術是否落入該範圍，應屬妥適。

第七節：其他建議

第一項：建議均等侵權判斷應有一致標準

依本研究可知，最高法院與智慧財產法院在專利均等論的判決中，並不全然依據鑑定要點的規範執行。例如，最高法院仍然認可鑑定要點未規範之置換性，作為均等論的判斷因素或方式。在智慧財產法院判決中，多數判決在進行均等比對時，比對單位是採用限制集合，而非單一限制進行均等比對。而且，在部分判決中，使用「發明本質部分」理論進行均等論認定，這與全要件原則要求專利範圍要件，應該逐一比對均等有所不同。此外，鑑定要點未規範的特定排除原則，以及專利範圍要件失效原則，則為智慧財產法院援用。但是最高法院對此不置可否，略過這些議題，要求先行判斷技術實質均等。另外，智慧財產法院部分判決中，也使用鑑定要點未規範的置換性判斷均等，但是在這些判決中，置換性的內涵與運用方式，也有所不同。

這些未依鑑定要點規範的案件中，有些對專利法制可能是正面的，例如使用特定排除原則，本即屬於專利公示作用的政策實踐，而使用專利範圍要件失效原則，屬於全要件原則另一個角度的實踐。但有些判決未依鑑定要點，引入其他均等判斷方式，則未必是正面的。但是，一致的法律標準，給予人民對公平判決的期待，應是最低的要求。目前判決標準不一的情況，已占有相當比重，使得訴訟有時無法合理預期結果，恐非妥適。

專利均等論的判斷，應該有一致標準，以符合人民對司法公平審判的期待。現今由行政機關所主導的專利侵害鑑定要點，對法院並無拘束力。我國又無類似美國之案例法制度，以致先前的判決，並不對後續判決產生拘束力，導致在各個判決對均等論

各自解釋，而且各行其是。或許，司法單位應考慮對均等論統一見解或建立內部規範，解決目前判斷標準不一問題，以達到司法公平之目的。

第二項：強化當事人進行主義簡約司法資源

由研究可知，在現行判決中，法院說明訴訟爭點時，常見的爭點是被控對象是否構成專利文義侵權，或者是否構成專利均等侵權。因此，法院進行專利侵權比對時，幾乎是執行完整的專利侵權分析，從專利範圍要件的解析、申請專利範圍的解釋、被控對象對應構件的解析，所有專利範圍要件的比對，以及均等論比對等等，法院在判決中，同時扮演問題的發現者與解決者。在進行全要件原則比對時，將申請專利範圍要件一一列出，並主動對可能爭議用語一一解釋，再主動將對應專利範圍要件之被控構技術構件，一一命名，並且羅列出來。有時，在不構成專利文義侵權時，仍主動進行均等侵權分析，似乎對是否構成專利侵權，以專利鑑定者的角色追究到底，而不只是針對雙方的爭議解決。這樣的作法，想必耗費相當多的司法資源。尤其全要件原則的比對，必須滿足每一個專利範圍要件(限制)，才構成文義侵權。因此，若真就專利限制一一解釋、一一比對論述，實際上可能會是長篇大論。所以大部分判決，都是以數個限制為集合進行比對，而非單一限制在進行比對，似乎情有可原。但是這樣試圖作完整的比對，而僅就非爭議部分討論，有時會使得關鍵部分著墨不足，或是比對限制時有所遺漏，造成吃力卻未必討好。

較為妥適的方式，可能是依據當事人進行主義，並且縮小爭點之範圍。除非有專利法第99條第1項製造方法專利的情況下，一般專利權人負有侵權舉證責任⁶²²，而此一責任不只限於文義侵權，亦應包括均等侵權。所以，專利權人應舉證被控對象構成文義侵權(全要件侵權)，不能期待法院為專利權人完成全要件原則之分析與比對。亦即，專利權人應提供一份申請專利範圍與被控對象之侵權比對圖表，舉證被控對象構成文義侵權。被控侵權人則可主張舉證不足，或是舉證部分專利範圍要件不構成文義侵權。法院只需對雙方爭議之專利範圍要件作出解釋，或當作爭點處理。有時，法院甚至可要求雙方召開審前會議，討論雙方對文義解釋有爭執的部分，再就該爭執部分的文義侵權及均等侵權討論，限制請求解釋與爭點之數量，以節約司法資源。

⁶²² 經濟部智慧財產局，前揭註460，下篇第四章第二節，舉證責任。

事實上，依據全要件原則，只要被控對象與申請專利範圍中任何一個專利限制不符合，即不構成文義侵權。因此，被控侵權人並無必要進行焦土作戰，要求將所有限制一一羅列比對要求判決。據此，法院只要審理雙方合意特定數量之爭點即可，減少專利限制的解釋與比對，可快速釐清爭點，判決也就可集中資源聚焦爭點，作精緻的討論，提昇判決品質，也減少不必要的司法資源消耗。



第六章、結論

第一節：公平合理的均等判斷標準

第一項：保護本質與公示作用調和

專利權的核心在於保護發明本質，也就是專利發明的運作模式。發明人也被期待應如此架構其專利說明書與申請專利範圍。但是由於發明人與專利撰寫人的能力與表達限制、雙方溝通的落差、語文性質的限制...等種種原因，使得申請專利範圍文義，常無法達到保護發明本質之目的。為避免申請專利範圍文義的嚴苛，對專利保護不周，減損專利制度鼓勵創新的動力，司法以均等論與逆均等論作調節，使專利權儘可能保護發明本質。但是因為均等論作為專利法下的一個原則，仍應與專利法其他政策，例如專利的公示作用作調和，甚至要考量憲法中的權力分立原則，避免司法逾越行政權，使得均等論仍在一定程度內，受限於申請專利範圍的公示作用，以使他人可以了解權利範圍，尋求超越專利權的創新，使得均等未必能達到保護發明本質之理想。因此，專利均等可說是客觀保護發明之相對合理內容，以達到專利鼓勵發明人與競爭者兩方面的創新，應與衡平或是公平無關。但是，專利保護發明本質，本即是專利權的界限，均等的擴張，也就不可逾越發明之本質，專利發明的運作模式。

專利發明的運作模式，在實際判斷時，是以專利發明的技術手段與被控對象進行比對。因此，專利權不可涵蓋技術手段不同之技術標的，均等論也不可擴大及於技術手段不同之被控對象。

第二項：全要件原則作為比對基礎

基於憲法權力分立的原則以及專利公示作用政策，均等論應以全要件原則作為均等論的比對基礎，一方面，避免司法權逾越行政權授予的專利權範圍，另一方面，使得公眾可以追求超越專利權的創新，達到專利制度在鼓勵個別發明以外，從公眾角度更廣泛地鼓勵創新。

全要件原則的均等比對，應是以單一限制為單位的逐一比對。以避免個別專利限制在申請專利範圍中扮演的角色，包括可能的功能、手段與結果，被扭曲或是被忽略，使得全要件原則所欲達到的公示作用，被因此減損。因此，本文建議應以單一限制為單位，才能真正落實並且實踐全要件原則的精神，並達到其規範目的。

第三項：通案一致的均等判斷標準

雖然我國於2008年成立智慧財產專業法院，而且以經濟部智慧財產局提出專利侵害鑑定要點，作為司法院審理專利訴訟之參考。但在實際執行上，無論是最高法院或智慧財產法院的判決，對均等論的判斷，並未完全與專利侵害鑑定要點的規範相同，法院在判決中的判斷標準，也不一致。

導致判斷均等侵權標準不一的理由，部分原因可能是鑑定要點不具拘束力，法院並無絕對必要遵循；部分原因可能是因為鑑定要點規範不足，無從遵循；甚且，部份原因也可能是鑑定要點的規範不盡合理。

均等論的核心判斷，在於比對專利發明與被控對象是否實質相同，就是判斷有無利用到專利發明本質，使用相同運作模式，也就判斷技術手段是否實質相同。而三部測試法與非實質差異法的重點，都在於判斷兩者是否實質相同，並且在全要件原則下，進行均等比對。但是，在一些判決中，使用五要件理論判斷均等，可能違反全要件原則逐一比對技術實質相同的要求，也有司法逾越行政權的疑慮。

無論如何，不一致的均等判斷標準，可能造成相同事由，得出不同判決結果，產生司法不公平的問題。因此，一致的均等論判斷標準，應是被人民期待的，司法也應盡力解決此一問題。雖然均等判斷方式，可能因為個案仍有不同，但是只要核心判斷標準一致，仍都是判斷兩者間有無實質差異，仍能達到司法公平之目的。

第四項：個案合理的均等判斷標準

均等判斷的方式，除了應考慮專利權保護發明本質的限制，在個案判斷時，還應有合理的判斷標準。

在使用三部測試法時，既然重點在於判斷有無使用與專利發明本質相同之運作模式，也就是有無利用到專利發明之利益，也就應以專利發明為準，亦即，以專利範圍要件為比對基準，不應考慮被控對象對應構件的額外功能、手段或結果。

此外，三部測試法的判斷應以功能為導向，以功能/手段/結果之順序判斷，建立關連。若先決定手段再決定功能時，可能使後續定義之功能產生矛盾或使功能與技術手段無關，也可能無法合理判斷技術手段，或錯選即遺漏對應構件，也較不易跳脫技術差異論述。若先決定結果，再決定手段與功能，也可能錯選對應構件或比對結果，定義錯誤技術手段與功能。只有當以功能為導向，先判斷專利限制的功能，繼而決定達

到該功能的技術手段，再判斷結果，才可建立三個因素的合理關係，避免遺漏或錯選被控對象構件，妥適達到均等比對目的。

運用三部測試法判斷均等時，宜以技術上位概念涵概專利限制與對應構件，作為兩者技術手段實質相同之判斷。如此，也較易判斷被控對象是否利用專利發明之本質，避免逾越均等擴張逾越專利發明本質之範疇。

此外，在判斷技術手段是否實質相同時，並不宜使用輕易完成之標準，因技術雖可輕易完成，但是手段、功能與結果可能實質不同。因為輕易完成，只是技術難度的考量，與是否技術手段是否實質相同無關。以輕易完成判斷技術手段實質相同，可能使均等範圍逾越專利保護發明本質之範疇。此外，在比對輕易完成時，雖可能須在不同的先前技術中，找到申請專利範圍中的各個對應構件，但是判斷輕易完成時，卻是以整體比對，這與全要件原則比對衝突。更且，輕易完成標準，屬於難度判斷，會隨時間而改變，可能會造成專利範圍成為不可預期的黑洞，使人動輒得咎，破壞專利公示作用，阻礙公眾追求超越專利的創新。

另外，當置換性以技術取代難易程度作為內涵時，並不宜在三部測試法中用以判斷技術手段實質相同。如此運用，將使可能使均等保護範圍，逾越專利保護發明本質之界限。同時，配合以專利侵權行為發生時，作均等之判斷，會使均等判斷的結果，因時間改變而改變，產生不確定性，並且減損專利之公示作用。此外，若以置換可能性與置換容易性作為置換性之內涵，其中置換可能性，並不宜包括技術手段實質相同的判斷，因為具有置換可能性，並不代表技術手段實質相同。因此，以置換性判斷均等，似應重新予以評估。

由於科技發展多元而複雜，有時，三部測試法未必可合理判斷均等。因為，技術發展未必是先了解原理，才產生發明技術。在一些技術領域中，原理與技術手段看來相同，可以置換使用，但實際應用才知可行性低，有現實的困難，需要大量的研究與實驗克服。對於習於該項技術人士而言，因為兩者間不可置換，不會認為已利用到該專利利益，因此以三部測試法判斷的結論，恐怕不易得到認同。另外在一些技術領域中，發明可能是意外的發現，或是在技術應用當時，未知原理，而是在一段時間後才理解。因為原理未知，未利用到已知專利利益，也不會認為兩者之間具有置換性，即使日後得知其技術手段與已知專利相同，但是對於習於該項技術人士而言，也未必認同三部測試法判斷均等的結論。

因此，三部測試法有時未必能合理判斷各式各樣之技術。但是現今司法實務中，絕大多數的判決中仍然採取三部測試法，此作法可能有斟酌的餘地。期望未來能不以三部測試法為限，能隨著技術發展，視個案技術與情況，在不逾越專利保護發明本質的範疇下，在必要時考量其他方式或加入其他考量因素，讓均等的判斷更為合理。

在此情況下，以技術取代難易程度作為置換性內涵，將置換性用於三部測試法無法合理判斷均等的情況下，作為輔助判斷均等的因素。若被控對象滿足三部測試法，已證明技術手段實質相同，同時滿足置換性，才認定構成均等。但若只是具備置換性，未能證明技術手段實質相同，未必構成均等。置換性在一些特定情況下，作為單一否定均等的判斷因素，也許有其可行性，能使均等的判斷，更為合理。

第二節：專利訴訟司法經濟與效率

第一項：當事人進行主義之再強化

當事人進行主義，應是專利訴訟中，重要訴訟程序原則。雖然我國已經設立智慧財產專業法院，由於專利技術領域寬廣複雜，法院不可能因應各種技術領域設置專人，探索並瞭解個別訴訟中的不同專業技術。所以訴訟當事人的參與與投入，並負起舉證責任，相當重要。但由智慧財產法院判決中可見，法院似乎不只針對雙方的爭議解決問題，幾乎是扛下整個專利侵權分析的責任，耗費許多司法資源在一些不必要的細節上，例如，判決對雙方並無爭議的專利範圍要件，仍要進行比對與討論，以確定是否構成文義侵權或均等侵權。但是，法院在這方面的努力，卻未必有助提升判決品質，或是有助於我國專利法制之發展。

若能強化當事人進行主義，由專利權人依法負起文義侵權與均等侵權的舉證責任，被控侵權人則提出反證，說明不構成侵權之理由，法院應只需對雙方爭議部分作出決定即可。相信如此作法，應能相當程度地精簡司法資源。尤其，在專利侵權訴訟案件中，全要件原則的適用，只要申請專利範圍任一限制不構成文義侵權與均等侵權，即可免除侵權責任。因此，被控侵權人大可鎖定幾個勝算最高的專利範圍限制作為爭點，並無必要請求對所有專利範圍限制作判決。

此外，隨著國內專利專業的提升，專利訴訟專業化，訴訟程序或許亦可更有彈性，可考慮安排當事人審前會議，訂定相關法院規則，限制爭點數量，由當事人自行協議爭點內容。雙方未能完成協調者，再由法院出面解決。

據此，只要審理雙方合意特定數量之爭點，法院也就可集中資源聚焦爭點，作精緻地討論，快速審理，大幅減少司法資源，並提升司法效率。

第二項：均等論侵權判斷之彈性化

現行最高法院對於等論的侵權判斷流程，要求作完均等論判斷後，再進行先前技術或是禁反言原則之判斷。個案中，甚至曾經嚴格要求均等判斷未有結論前，拒絕進行限制均等事由的判斷。

但是當訴訟涉及任何限制均等事由時，無論是先前技術阻卻、專利申請歷史禁反言、專利範圍要件失效原則、特定排除原則或是技術貢獻公眾原則等，一旦有任何限制均等事由成立，無論專利技術實質均等判斷為何，都不會改變不構成均等侵權的決定。何況，由於專利技術漸趨複雜，專利技術實質均等的判斷，常常是最耗資源，也最難判斷的。因此，嚴格要求實質技術均等判斷未有結論前，排除進行任何限制均等原則的適用，可能過於僵化。

本文以為，當專利訴訟判斷均等時，若涉及任何限制均等事由，法官可自行裁量決定，先行審理專利技術實質均等的判斷，或是先行審理任何限制均等之事由。藉由侵權判斷流程的彈性化，可以避免不影響結果的不必要判斷，促進司法效率，有效運用司法資源，更可減少均等判斷的不確定性風險以及高成本。

參考文獻

中文書籍

- 李文賢，專利法要論，翰蘆圖書出版有限公司，初版(2005)
- 林洲富，專利法—案例式，五南圖書出版股份有限公司，三版(2011)
- 洪瑞章、陳森豐，發明、新型侵害鑑定報告及案例分析，國立臺灣大學科技整合法律學研究所，三版(2010)
- 洪瑞章，專利侵害鑑定理論，國立臺灣大學科技整合法律學研究所，二版(2007)
- 黃文儀，專利法逐條解說，三民書局總經銷(2000)
- 黃文儀，專利實務，三民書局總經銷，第二版(2000)
- 陳智超，專利法理論與實務，五南圖書出版股份有限公司，初版(2002)
- 曾陳明汝，兩案暨歐美專利法，翰蘆圖書有限公司經銷(2002)
- 雷雅雯，侵害專利權之民事責任與救濟，司法院，初版(2002)
- 蔡明誠，專利法，國立臺灣大學科技整合法律學研究所，第二版(2009)
- 蔡明誠，發明專利法研究，臺大法學院經銷，第二版(1998)
- 羅柄榮，工業財產權叢論—世紀篇，永騰印刷有限公司，初版(2002)

中文學位論文

- 王瓊忠，專利侵害判斷之研究—以均等論下之先前技術阻卻研究為中心，雲林科技大學科技法律研究所碩士論文，2008年
- 吳俊龍，我國法院審理專利侵權訴訟實務之研究—以第一審為中心，國立政治大學碩士論文，2011年
- 林國塘，均等論在專利審查時適用之研究，世新大學法學院碩士論文，2003年
- 倪萬鑾，均等論之比較研究，國防管理學院法律研究所碩士論文，法律研究所碩士論文，2002年
- 陳定富，均等論應用於我國專利訴訟案例之實證研究—以最高法院與智慧財產法院之判決為基礎，東吳大學法律研究所碩士論文，2009年
- 陳志杰，美國專利案例侵害判斷之均等論研究—兼論我國實務之改進，國立交通大學科技法律研究所碩士論文，2002年
- 陳建欽，均等論之適用與發展—以日本與我國之理論與實務為主，國立成功大學碩士論文，2011年

中文期刊

- 王瓊忠、蔡岳勳，先前技術阻卻侵權之探討，智慧財產評論，第8卷第2期，頁1-37，2010年12月

- 沈宗倫，手段功能專利侵害與均等論之適用—評智慧財產法院九十八年度民專上易字第三號判決，月旦法學，第190期，頁125-146，2011年3月
- 沈宗倫，均等論與禁反言之「權利糾葛」--評最高法院九十六年臺上字第一一三四號民事判決及其下級法院判決，月旦法學，第162期，頁138-166，2008年11月
- 沈宗倫，專利侵害均等論之過去、現在及未來—我國法應何去何從？，東吳法律學報，第20卷第2期，頁173-222，2008年10月
- 林發立，「均等論」行不行？美國最高法院對於均等論與禁反言適用之近期見解，智慧財產權，第44期，頁19-30，2002年8月
- 邵宇奇，由美國最高法院的HILTON DAVIS判例談均等論最新動態，資訊法務透析，頁47-55，1997年5月
- 倪萬鑾，均等論的優、缺點研析，智慧財產權，第47期，頁34-44，2002年11月
- 洪瑞章，由美國FESTO CORP. V. SHOKETSU KINZOKU KOGYO KABUSHIKI CO. LTD. 案來觀察「均等論」之最新演變，智慧財產，第36期，頁67-70，2001年1月
- 耿筠；劉江彬；孫遠釗，美國專利法訴訟關於均等論之重要判例研究，智慧財產權，第13期，頁28-45，2000年1月
- 張仁平，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)，智慧財產權月刊，第90期，頁64-110，2006年6月
- 張仁平，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(下)，智慧財產權月刊，第91期，頁99-131，2006年7月
- 曾勝珍，美國專利法中「均等論」之探討，嶺東學報，第16期，頁167-190，2004年12月
- 劉孔中、倪萬鑾，均等論在我國實務應用上所生問題之檢討，智慧財產權，第40期，頁55-66，2002年4月
- 錢逸霖，論美國專利法下之均等論與禁反言—深入剖析美國FESTO案，智慧財產權月刊，第70期，頁55-72，2004年10月
- 羅炳榮，專利侵害鑑定(下)，智慧財產權，第60期，頁16-55，2003年12月
- 羅炳榮，專利侵害鑑定(上)，智慧財產權，第59期，頁18-54，2003年11月

其他中文參考文獻

- 經濟部智慧財產局，專利侵害鑑定要點，2004年10月，
[HTTP://WWW.TIPO.GOV.TW/CH/MULTIMEDIA_FILEDOWNLOAD.ASHX?GUID=40CFDED3-3F8B-4029-A937-7ABF762B18AB](http://www.tipo.gov.tw/ch/multiMedia_FileDownload.Ashx?GUID=40CFDED3-3F8B-4029-A937-7ABF762B18AB) (最後點閱時間：2011年10月)
- 經濟部智慧財產局，專利侵害鑑定基準，
[HTTP://WWW.TIPO.GOV.TW/CH/ALLINONE_SHOW.ASPX?GUID=FCEAE3E-C989-445C-8F37-AB942C83233D&LANG=ZH-TW&PATH=828](http://www.tipo.gov.tw/ch/allInOne_Show.aspx?GUID=FCEAE3E-C989-445C-8F37-AB942C83233D&LANG=ZH-TW&PATH=828) (最後點閱時間：2011年12月)

英文書籍

- ADELMAN, MARTIN J. ET AL., PATENT LAW (2ND ED., 2003)
- CANELIAS, PETER S., PATENT PRACTICE HANDBOOK (2002)

CHISUM, DONALD S., CHISUM ON PATENTS (2011)

CHISUM, DONALD S. ET AL., PRINCIPLES OF PATENT LAW (3RD ED., 2004)

CLERMONT, KEVIN M., PRINCIPLES OF CIVIL PROCEDURE (2ND ED., 2009)

DURHAM, ALAN L., PATENT LAW ESSENTIALS (2004)

DELLER, ANTHONY W., PATENT LAIMS (2ND ED., 1971)

HARMON, ROBERT L., PATENTS AND THE FEDERAL CIRCUIT (4TH ED., 1998)

HILDRETH, RONALD B., A PRACTITIONER'S GUIDE (3RD ED., 2005)

HOLZMANN, RICHARD T., INFRINGEMENT OF THE UNITED STATES PATENT RIGHT (1995)

KAHRL, ROBERT C., PATENT CLAIM CONSTRUCTION (2001)

LUNDBERG, STEVEN W., ELECTRONIC AND SOFTWARE PATENTS (2ND ED., 2005)

MARTIN, RICK, DEMOCRAT JUSTICE: IS THIS THE CHANGE AMERICA NEEDS? (2008)

MILLS, JOHN GLADSTONE ET AL., PATENT LAW FUNDAMENTALS (2011)

MOY, R. CARL, MOY'S WALKER ON PATENTS (2011)

SCHECHTER, ROGER E. & JOHN R. THOMAS, INTELLECTUAL PROPERTY THE LAW OF COPYRIGHTS, PATENTS AND TRADEMARKS (2003)

THOMAS, JOHN R., PHARMACEUTICAL PATENT LAW (2005)

FRANCIS, WILLIAM H. ET AL., CASE AND MATERIALS ON PATENT LAW (6TH ED., 2007)

英文期刊

ADAMS, CHARLES W., THE DOCTRINE OF EQUIVALENTS: BECOMING A DERELICT ON THE WATERS OF PATENT LAW, 84 NEB. L. REV. 1113 (2006)

ADELMAN, MARTIN J. & GARY L. FRANCIONE, THE DOCTRINE OF EQUIVALENTS IN PATENT LAW: QUESTIONS THAT PENN WALT DID NOT ANSWER, PA. L. REV. 673(1989)

ALLISON, JOHN R. & MARK A. LEMLEY, THE (UNNOTICED) DEMISE OF THE DOCTRINE OF EQUIVALENTS, 59 STAN. L. REV. 955 (2007)

ANDERSON, MARK R., FESTO CORP. V. SHOKETSU KINZOKU KOGYO KABUSHIKI Co.: RESTORING THE DOCTRINE OF EQUIVALENTS FOR CLAIMS MODIFIED DURING PROSECUTION, 2002 U. ILL. J.L. TECH. & POL'Y 257 (2002)

AZURE, ANTHONY H., FESTO'S EFFECT ON AFTER-ARISING TECHNOLOGY AND THE DOCTRINE OF EQUIVALENTS, 76 WASH. L. REV. 1153 (2001)

BARRETT, ROGER, DISCRETIONARY USE OF THE DOCTRINE OF EQUIVALENTS IN PATENT LAW: GOING BEYOND THE TRIPLE IDENTITY TEST OF GRAVER TANK, 17 U. HAW. L. REV. 513 (1995)

BELVIS, GLEN P., AN ANALYSIS OF THE EN BANC DECISION IN FESTO CORP. V. SHOKETSU KINZOKU KOGYO KABUSHIKI Co. AND THE DOCTRINE OF EQUIVALENTS, 11 FED. CIRCUIT B.J. 59 (2002)

BOONE, M. SCOTT, DEFINING AND REFINING THE DOCTRINE OF EQUIVALENTS: NOTICE AND PRIOR ART, LANGUAGE AND FRAUD, 43 IDEA 645 (2003)

BROUSSARD, M. AMINTE, AMBIVALENCE IN EQUIVALENTS: PROBLEMS AND SOLUTIONS FOR PATENT LAW'S DOCTRINE OF EQUIVALENTS, 64 LA. L. REV. 119 (2003)

CHISUM, DONALD S., THE SCOPE OF PROTECTION FOR PATENTS AFTER THE SUPREME COURT'S WARNER-JENKINSON DECISION: THE FAIR PROTECTION - CERTAINTY CONUNDRUM, 14 SCCHITLJ 1 (1998)

COCHRAN II, WILLIAM W., REVIEW OF SELECTED CASES FROM THE CAFC RELATING TO INFRINGEMENT UNDER THE DOCTRINE OF EQUIVALENTS AND LITERAL INFRINGEMENT UNDER PARAGRAPH 6, 35 USC 112, 29 IDEA 253 (1989)

CONIGLIARO, MATTHEW J. ET AL., FORESEEABILITY IN PATENT LAW, 16 BERKELEY TECH.L.J. 1045 (2001)

CORDANI, JOHN, REVIVING THE FEDERAL CIRCUIT'S DEAD LETTER TEACHING, SUGGESTION, OR MOTIVATION TEST FOR THE DOCTRINE OF EQUIVALENTS, 39 AIPLA Q.J. 163 (2011)

COTROPIA, CHRISTOPHER A., "AFTER-ARISING" TECHNOLOGIES AND TAILORING PATENT SCOPE, 61 N.Y.U. ANN. SURV. AM. L. 151 (2005)

DAVÉ, RAJ S., A MATHEMATICAL APPROACH TO CLAIM ELEMENTS AND THE DOCTRINE OF EQUIVALENTS, 16 HARV. J.L. & TECH. 507 (2003)

DEWITTE JR., CONRAD J., FESTO CHANGE-O? NO WAY! WHY THE SUPREME COURT SHOULD REVERSE THE FEDERAL CIRCUIT'S ATTACK ON THE DOCTRINE OF EQUIVALENTS, 51 CATH. U. L. REV. 1323 (2002)

FARAGI, ERIC J., A PROPOSAL TO RESTRICT THE PATENT LAW DOCTRINE OF EQUIVALENTS WHILE A STATUTORY REMEDY IS AVAILABLE, 34 SETON HALL L. REV. 1299 (2004)

FILARDI, EDWARD V. & MARK D. BAKER, PRACTITIONER PERSPECTIVES ON THE LAW OF INEQUITABLE CONDUCT, CLAIM CONSTRUCTION, AND THE DOCTRINE OF EQUIVALENTS, 54 CASE W. RES. L. REV. 823 (2004)

FISHER, KULANIAKEA, FESTO CORP. V. SHOKETSU KINZOKU KOGYO KABUSHIKI CO., RATCHETING DOWN THE DOCTRINE OF EQUIVALENTS, 17 BYU J. PUB. L. 345 (2003)

GREENE, BLAKE B., BICON, INC. V. STRAUMANN CO.: THE FEDERAL CIRCUIT SPECIFICALLY EXCLUDED CLAIM VITIATION TO ILLUSTRATE A NEW LIMITING PRINCIPLE ON THE DOCTRINE OF EQUIVALENTS, 22 BERKELEY TECH. L.J. 155 (2007)

GUPTA, ANAND, PATENT LAW: THE SUPREME COURT REINFORCES THE VALIDITY OF THE DOCTRINE OF EQUIVALENTS IN WARNER-JENKINSON CO. V. HILTON DAVIS CHEMICAL CO., 23 S. ILL. U. L.J. 123 (1998)

HARRIS, JONATHAN M., FESTO HAS DECIMATED THE DOCTRINE OF EQUIVALENTS, 65 TEX. B.J. 58 (2002)

HARTUNG, KIRK M., THE DOCTRINE OF EQUIVALENTS: A MATTER OF CHANCE AND CONFUSION, 86 J. PAT. & TRADEMARK OFF. SOC'Y 645 (2004)

HOLBROOK, TIMOTHY R., POSSESSION IN PATENT LAW, 59 SMU L. REV. 123 (2006)

IRIZARRY, ARMANDO, HARMONIZING PROSECUTION HISTORY ESTOPPEL AND THE DOCTRINE OF EQUIVALENTS IN PATENT INFRINGEMENT ACTIONS, 5 TUL. J. TECH. & INTELL. PROP. 31 (2003)

JOHNSON, KEVIN P.B. & BARAK D. JOLISH, KEEPING THE BAR HIGH: THE DOCTRINE OF EQUIVALENTS IN THE AFTERMATH OF THE SUPREME COURT'S FESTO DECISION, 2003 STAN. TECH. L. REV. P1 (2003)

KANDARA, JOHN N., APPLICATION OF THE DOCTRINE OF EQUIVALENTS TO MEANS PLUS FUNCTION CLAIMS : WMS GAMING INC. V. INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY, 50 DUKE L.J. 887(2000)

KLEIN, ALAN P., THE DOCTRINE OF EQUIVALENTS: WHERE IT IS NOW, WHAT IT IS, 83 J. PAT. & TRADEMARK OFF. SOC'Y 514 (2001)

KRYGER, WILLIAM T., THE DOCTRINE OF EQUIVALENTS INTO THE YEAR 2000: THE LINE IS BECOMING BRIGHTER FOR SOME BUT REMAINS DIM FOR OTHERS, 3 MARQ. INTELL. PROP. L. REV. 203 (1999)

LAU, EMILY, THE TEST FOR PATENT INFRINGEMENT UNDER THE DOCTRINE OF EQUIVALENTS AFTER PENNWALT V. DURAND-WAYLAND, 22 IND. L. REV. 849 (1989)

LEVENSON, GARY S., AN ELEMENT-BY-ELEMENT ANALYSIS OF THE DOCTRINE OF EQUIVALENTS IN THE COURT OF APPEALS FOR THE FEDERAL CIRCUIT, 38 DRAKE L. REV. 389 (1989)

LEWIS, CHARLES ROBERT, CLOSE ONLY COUNTS IN HORSESHOES, HAND GRENADES, AND . . . PATENTS?: THE SUPREME COURT UPHOLDS THE EACH-ELEMENT TEST OF THE DOCTRINE OF EQUIVALENTS AND "CLARIFIES" THE ROLE OF PROSECUTION HISTORY ESTOPPEL IN WARNER-JENKINSON CO. V. HILTON DAVIS CHEMICAL CO., 76 N.C. L. REV. 1936 (1998)

LICHTMAN, DOUG, SUBSTITUTES FOR THE DOCTRINE OF EQUIVALENTS: A RESPONSE TO MEURER AND NARD, 93 GEO. L.J. 2013 (2005)

LIN, QING, A PROPOSED TEST FOR APPLYING THE DOCTRINE OF EQUIVALENTS TO BIOTECHNOLOGY INVENTIONS: THE NONOBVIOUSNESS TEST, 74 WASH. L. REV. 885 (1999)

MARR, JEREMY T., FORESEEABILITY AS A BAR TO THE DOCTRINE OF EQUIVALENTS, 2003 B.C. INTELL. PROP. & TECH. F. 103101(2003)

MEURER, MICHAEL J. & CRAIG ALLEN NARD, INVENTION, REFINEMENT AND PATENT CLAIM SCOPE: A NEW PERSPECTIVE ON THE DOCTRINE OF EQUIVALENTS, 93 GEO. L.J. 1947 (2005)

MICHEL, PAUL R., THE ROLE AND RESPONSIBILITY OF PATENT ATTORNEYS IN IMPROVING THE DOCTRINE OF EQUIVALENTS, 40 IDEA 123 (2000)

MILLS, JOHN, THREE "NON-OBVIOUS" MODIFICATIONS TO SIMPLIFY AND REIN IN THE DOCTRINE OF EQUIVALENTS, 14 FED. CIRCUIT B.J. 649 (2005)

NIECE, SAM & ADRIENNE YEUNG, ANOTHER NAIL IN THE DOCTRINE OF EQUIVALENTS' COFFIN, 12 NEV. LAW. 23 (2004)

NIECE, W. SAMUEL & ADRIENNE YEUNG, THERE MAY BE SOME LIFE LEFT IN THE DOCTRINE OF EQUIVALENTS AFTER ALL, 13 NEV. LAW. 22 (2005)

NOTE, DOCTRINE OF EQUIVALENTS, 111 HARV. L. REV. 400 (1997)

PAE, SUN Y., BALANCING THE PUBLIC INTEREST AGAINST THAT OF A PATENT OWNER: THE DOCTRINE OF EQUIVALENTS, 19 DCBA BRIEF 21 (2006).

PAUL, DARCY AUGUST, THE JUDICIAL DOCTRINE OF EQUIVALENTS, 17 HARV. J.L. & TECH. 247 (2003)

PETHERBRIDGE, LEE, ON THE DECLINE OF THE DOCTRINE OF EQUIVALENTS, 31 CARDOZO L. REV. 1371 (2010)

PHILLIPS, MATTHEW C., TAKING A STEP BEYOND MAXWELL TO TAME THE DOCTRINE OF EQUIVALENTS, 11 FORDHAM INTELL. PROP. MEDIA & ENT. L.J. 155 (2000)

PLAGER, S. JAY, CHALLENGES FOR INTELLECTUAL PROPERTY LAW IN THE TWENTY-FIRST CENTURY: INDETERMINACY AND OTHER PROBLEMS, 2001 U. ILL. L. REV. 69 (2001)

PUMFREY, NICHOLAS ET AL., THE DOCTRINE OF EQUIVALENTS IN VARIOUS PATENT REGIMES—DOES ANYBODY HAVE IT RIGHT?, 11 YALE J.L. & TECH. 261 (2008-2009)

ROBB, KEITH A., HILTON DAVIS AND THE DOCTRINE OF EQUIVALENTS -- AN INSUBSTANTIAL DIFFERENCE, 4 TEX. INTELL. PROP. L.J. 275 (1996)

ROBBINS, NICOLE S., THE CURTAILMENT OF THE DOCTRINE OF EQUIVALENTS: COURTS EMPHASIZE THE PUBLIC NOTICE FUNCTION OF PATENT CLAIMS, 35 SUFFOLK U. L. REV. 323 (2001)

SARNOFF, JOSHUA D., ABOLISHING THE DOCTRINE OF EQUIVALENTS AND CLAIMING THE FUTURE AFTER FESTO, 19 BERKELEY TECH. L.J. 1157 (2004)

SARNOFF, JOSHUA D., THE HISTORIC AND MODERN DOCTRINES OF EQUIVALENTS AND CLAIMING THE FUTURE, PART I (1790-1870) 87 J. PAT. & TRADEMARK OFF. SOC'Y 371(2005)

SARNOFF, JOSHUA D., THE HISTORIC AND MODERN DOCTRINES OF EQUIVALENTS AND CLAIMING THE FUTURE: PART II, (1870-1952), 87 J. PAT. & TRADEMARK OFF. SOC'Y 441 (2005)

SCHULER, DARETIA M. U., LITIGATION, THE DOCTRINE OF EQUIVALENTS AND THE FATAL FLAW: GRAVER TANK & MFG. CO. V. LINDE AIR PRODUCTS CO. FAILS AND HILTON DAVIS CHEMICAL CO. V. WARNER-JENKINSON CO. FLOUNDERS BECAUSE OF THE PRIOR ART LIMITATION, 41 ST. LOUIS U. L.J. 453 (1996)

SCHWART, DAVID L., EXPLAINING THE DEMISE OF THE DOCTRINE OF EQUIVALENTS, 26 BERKELEY TECH. L.J. 1157 (2011)

SORELL, LOUIS S., THE APPLICATION OF THE DOCTRINE OF EQUIVALENTS TO CHEMICAL INVENTIONS: A PRIMER, 11 ALB. L.J. SCI. & TECH. 225 (2001)

STEMER, WERNER, THE DOCTRINE OF EQUIVALENTS AFTER HILTON DAVIS AND MARKMAN, AND A PROPOSAL FOR FURTHER CLARIFICATION, 22 NOVA L. REV. 783 (1998)

STEMER, WERNER H., HONEYWELL INT'L V. HAMILTON SUNDSTRAND CORP.: THE FEDERAL CIRCUIT GOES TO THE EXTREME IN ITS LATEST ATTACK ON THE DOCTRINE OF EQUIVALENTS, 87 J. PAT. & TRADEMARK OFF. SOC'Y 71 (2005)

STURICZ, NATALIE, PHILLIPS V. AWH, CORP., A DOCTRINE OF EQUIVALENTS CASE? 12 MARQ. INTELL. PROP. L. REV. 385 (2008)

TEAGUE, BRIAN J., FESTO AND THE FUTURE OF THE DOCTRINE OF EQUIVALENTS, 3 CHI.-KENT J. INTELL. PROP. 1 (2003)

THOMAS, JOHN R., CLAIM RECONSTRUCTION: THE DOCTRINE OF EQUIVALENTS IN THE POST-MARKMAN ERA, 9 LEWIS & CLARK L.REV. 153 (2005)

VERMONT, SAMSON, TAMING THE DOCTRINE OF EQUIVALENTS IN LIGHT OF PATENT FAILURE, 16 J. INTELL. PROP. L. 83(2008)

VERSTEEG, STEVEN H., PARALLEL APPLICATIONS TO PRESERVE THE DOCTRINE OF EQUIVALENTS IN A POST FESTO WORLD, 84 J. PAT. & TRADEMARK OFF. SOC'Y 341 (2002)

WAGNER, R. POLK, RECONSIDERING ESTOPPEL: PATENT ADMINISTRATION AND THE FAILURE OF FESTO, 151 U. PA. L. REV. 159 (2002)

WEGNER, HAROLD C., EQUITABLE EQUIVALENTS: WEIGHING THE EQUITIES TO DETERMINE PATENT INFRINGEMENT IN BIOTECHNOLOGY AND OTHER EMERGING TECHNOLOGIES, 18 RUTGERS COMPUTER & TECH. L.J. 1 (1992).

WHITE, D. ALAN, THE DOCTRINE OF EQUIVALENTS: FAIRNESS AND UNCERTAINTY IN AN ERA OF BIOLOGIC PHARMACEUTICALS, 60 EMORY L.J. 751 (2011)

WIDEMAN, LAURA C., WARNER-JENKINSON V. HILTON DAVIS: DOCTRINE OF EQUIVALENTS CLARIFIED? 45 WAYNE L. REV. 271 (1999)

