

國立交通大學

管理學院科技法律學程

碩士論文

專利侵權鑑定的新解藥？
請求項破壞原則之研究



A New Antidote to the Patent Infringement Analysis?

A study of the Claim Vitiating Doctrine.

研究生：陳蒼穎

指導教授：劉尚志 教授

中 華 民 國 1 0 3 年 7 月

專利侵權鑑定的新解藥?請求項破壞原則之研究
A New Antidote to the Patent Infringement Analysis?
A study of the Claim Vitiating Doctrine.

研究生：陳薈穎

Student : Hui-Ying Chen

指導教授：劉尚志

Advisor : Shang-Jyh Liu

國立交通大學
管理學院科技法律學程
碩士論文



A Thesis
Submitted to Institute of Technology Law
College of Management
National Chiao Tung University
in partial Fulfillment of the Requirements
for the Degree of
Master
in
Laws

July 2013

Hsinchu, Taiwan, Republic of China

中華民國一零二年七月

專利侵權鑑定的新解藥?請求項破壞原則之研究

學生：陳蒼穎

指導教授：劉尚志

國立交通大學管理學院科技法律學程（研究所）碩士班

摘 要

在專利侵權訴訟當中，均等侵權的判定無疑是影響判決結果的重要關鍵因素之一。美國最高法院在 1997 年的 Warner-Jenkinson 案件當中，首度提出了請求項破壞的概念，惟迄目前為止，國內目前對於請求項破壞的相關研究甚為缺乏。

本研究擬透過不同時期的個案觀察，發現美國實務對於請求項破壞原則之適用態度，大致可以劃分為初始的狂潮期，歷經實務自我檢視的評估期，目前美國最新實務對於請求項破壞原則所採取的態度，是採取保守適用的態度。

反觀我國，自 2010 年才初次有法院在判決當中引用本原則，比對中外初次引用請求項破壞原則的時間點，兩者之間足足差距了有十三年之多。此外，本研究觀察發現，國內判決對於請求項破壞原則與三步測試法，在面對專利均等侵權判斷的問題上，具有適用時點上之差異。

本研究認為，雖然美國實務對於請求項破壞原則適用態度有趨緩的情形，但對比我國實務對於專利侵權判斷的概念上，仍然存有許多進步空間，美國實務所發展出來的請求項破壞原則概念，實值我國做為參考。

A New Antidote to the Patent Infringement Analysis? A study of the
Claim Vitiating Doctrine.

Student : Hui-Ying Chen

Advisors : Dr.Shang-Jyh Liu

Institute of Technology Law
National Chiao Tung University

ABSTRACT

Infringement under Doctrine of Equivalents is a key factor in the patent infringement cases. The Supreme Court discloses a claim vitiating concept in the Warner-Jenkinson in 1997. Since then, more and more judges took the claim vitiating doctrine as a best solution to fast grant a summary judgment. Not until recently do the federal courts take it as a serious issue. In 2012, the federal circuit reminded district courts not to employ “vitiating” to nullify the doctrine of equivalents.

In contrast to the U. S. Supreme Court’s first creation of the claim vitiating doctrine through the referred case, the R.O.C Intellectual Property Court first used the concept until 2010. The timing gap between the U.S.A and Taiwan is about thirteen years.

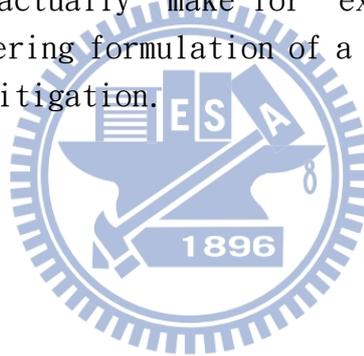
Although the US courts change their attitude toward the issue of the claim vitiating doctrine as time goes by. The vary cases created by the Federal Courts actually make for excellent sources of reference while considering formulation of a claim vitiating doctrine in the R.O.C. patent litigation.

Infringement under Doctrine of Equivalents is a key factor in the

patent infringement cases. The Supreme Court discloses a claim vitiation concept in the Warner-Jenkinson in 1997. Since then, more and more judges took the claim vitiation doctrine as a best solution to fast grant a summary judgment. Not until recently do the federal courts take it as a serious issue. In 2012, the federal circuit reminded district courts not to employ “vitiation” to nullify the doctrine of equivalents.

In contrast to the U. S. Supreme Court’ s first creation of the claim vitiation doctrine through the referred case, the R.O.C Intellectual Property Court first used the concept until 2010. The timing gap between the U.S.A and Taiwan is about thirteen years.

Although the US courts change their attitude toward the issue of the claim vitiation doctrine as time goes by. The vary cases created by the Federal Courts actually make for excellent sources of reference while considering formulation of a claim vitiation doctrine in the R.O.C. patent litigation.



誌 謝

本論文的完成，首先要感謝我的論文指導老師劉尚志教授，劉老師在百忙之中仍不忘撥冗對於論文內容以及方向上，提出具體的建議方向。此外，劉老師嚴謹的教學態度，以及對於學生的諄諄善誘，都是我所以敬佩師長的原因。同時感謝陳在方教授以及宋皇志博士願意擔任我的口試委員，並對論文內容提供相當寶貴之意見及指正。

在人生的道路上，我一直覺得我是一個非常幸運的人，從小到大，有許許多多數也數不盡的貴人以及好朋友，總是在我寂寞無助的時候，適時地伸出溫暖的援手，不吝給我支持與鼓勵，讓我的人生在能夠法律的世界之外，能夠多繪出一點點不一樣的色彩；謝謝高醫同學劭玟、育倫、林佩、靖如，情比姊妹深更深；謝謝財法同學慈儀、幸璉，讓我們持續挑戰點餐的極限；謝謝生科同學順壹、老猴、阿毛，兄弟就是要這樣；謝謝立峰、藍安，請繼續督促我跨入時尚領域；人生路上能夠與你們相知相惜，實已無憾。也謝謝工作同仁以及交大科法一路上咬牙相挺的夥伴們，大家說好要一起加油的！另外，家慶兄，你是讓我在繁忙的工作之餘，仍然能夠順利修完碩士學位的背後推手，沒有你我真的無法這麼精準達標，謝謝。

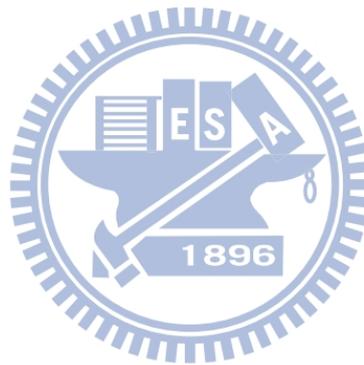
最後，真摯地感謝我最親愛的家人，感謝我的爸爸媽媽，謝謝您們能夠讓我無後顧之憂地專心學業，也謝謝您們總是在背後默默的支持我，不僅做我堅強的後盾，也容任我可以繼續任性地過我所追求的生活。感謝我的姐姐，為我樹立一個很好的楷模。感謝我的哥哥，跟你一起長大很有趣。也謝謝我毛茸茸的寵物家人們，你們的存在是我每天開心生活的泉源。

也衷心感謝所有幫助過我的人！

蒼穎
於新竹光復路
(2013.7.3)

表目錄

表一：我國法院請求項破壞原則相關案件之統計分析結果·····	32 頁
表二：請求項破壞原則與三步測試法及均等論之關連·····	42 頁
表三：請求項破壞原則對於均等論所造成之影響·····	42 頁
表四：請求項破壞原則在專利侵害鑑定流程中之判斷時點·····	43 頁



目錄

摘要	i
ABSTRACT	ii
誌謝	iv
表目錄	v
第一章 緒論	1
1.1 研究動機	1
1.2 研究目的與研究方法	2
1.3 研究架構	3
第二章 請求項破壞原則在美國專利訴訟中之發展	4
2.1 萌芽期 請求項破壞原則在最高法院的初登場：the Warner-Jenkinson 案	5
2.1.1 事實背景摘要	5
2.1.2 最高法院的初登場	6
2.1.3 本案對於請求項破壞原則之影響	7
2.2 狂潮期 請求項破壞原則之濫用兼論 the Lourie Rule & the Michel Rule	8
2.2.1 the Lourie Rule	9
2.2.1.1 the Ethcon 案	9
2.2.1.1.1 事實背景摘要	9
2.2.1.1.2 對本案之批判	11
2.2.1.2 the Durel Corporation v. Osram Sylvania Inc. 案(2001年)	11
2.2.1.2.1 事實背景摘要	11
2.2.1.2.2 對本案之批判	13
2.2.1.3 the Cooper Cameron 案	13
2.2.1.3.1 事實背景摘要	13
2.2.1.3.2 對本案之批判	14
2.2.1.4 其他相關案例-the DeMarini 案	15
2.2.1.4.1 事實背景摘要	15
2.2.1.4.2 對本案之批判	16
2.2.2 the Michel Rule	16
2.2.2.1 the Athletic 案	17

2.2.2.1.1 事實背景摘要.....	17
2.2.2.1.2 對本案之批判.....	18
2.2.2.2 the Moore 案.....	18
2.2.2.2.1 事實背景摘要.....	18
2.2.2.2.2 對本案之批判.....	20
2.2.2.3 其他相關案例—Scimed 案.....	20
2.2.2.3.1 事實背景摘要.....	20
2.2.2.3.2 對本案之批判.....	22
2.2.3 小結--關於 the Lourie Rule & the Michel Rule.....	22
2.3 評估期 美國實務坦然面對請求項破壞原則缺乏清楚明確之定義-Freedman 案.....	23
2.3.1 事實背景摘要.....	23
2.3.2 本案對請求項破壞原則之影響.....	26
2.4 保守期 美國法院近期對於請求項限制原則適用之否定-Deere 案.....	27
2.4.1 事實背景摘要.....	28
2.4.2 本案對請求項破壞原則之影響.....	29
2.5 小結--關於請求項破壞原則.....	30
第三章 請求項破壞原則在國內專利訴訟中之發展.....	32
3.1 實證結果分析一：請求項破壞原則有不同的子原則.....	39
3.2 實證結果分析二：依照子原則不同，影響請求項破壞原則是否適用均等論在專利侵害鑑定流程中的探究時點.....	41
3.3 實證結果分析三：依照子原則不同，影響請求項破壞原則在專利侵害鑑定流程中的探究時點.....	43
3.4 實證結果綜整分析--中美發展差異化.....	44
3.5 小結.....	45
第四章 結論.....	47
4.1 請求項破壞原則之國內外案例歸納與比較.....	47
4.2 請求項破壞原則之執法建言.....	48
參考文獻.....	51
附錄一：我國法院請求項破壞原則相關案件之統計分析結果.....	53

第一章 緒論

1.1 研究動機

自 1950 年美國聯邦最高法院於 *Graver Tank & Mfg. Co. v. Linde Air Prods. Co.*¹ 判決中闡述，如果一被控侵權產品與專利權利範圍比對時，是以實質相同的技術手段 (apply substantially the same way)，執行實質相同的功能 (perform substantially the same function)，得到實質相同的結果 (reach substantially the same result)，則專利權人可對該產品的製造者主張均等侵權²。在此判決經過約五十年之後，美國聯邦最高法院再度於 1997 年 *Warner-Jenkinson Co., Inc. v. Hilton Davis Chemical Co.*³，一案中，肯認均等論在解決專利侵權比對時，有其應用上之必要。然而也對均等論的適用，以及專利公示 (public notice) 原則所產生的衝突，必須進行相當程度地調和。迄至 2002 年 *Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., Ltd.*⁴ 一案，美國最高法院在判決中，則進一步釐清均等論與專利申請歷史禁反言原則適用時之界線；在 *Festo Corp* 案之後，不僅在美國當地興起一股討論均等論存廢議題之爭議，即便在我國，亦是因而引發一股相同的風潮⁵。

均等論除了首先要面臨存廢之窘境之外，即便認同均等論有其存在必要之論點，均等論仍需要面臨一個長久以來難解的挑戰，例如均等論與專利公示原則之間的衝突⁶、均等論本身充滿不確定性⁷，以及均等論被認為是專利法

¹ *Graver Tank & Mfg. Co. v. Linde Air Prods. Co.* 339 U.S. 605, 70 S.Ct. 854, 94 L.Ed.1097, 85 U.S.P.Q. 328 (1950).

² *Id.* at 608.

³ *Warner-Jenkinson Co., Inc. v. Hilton Davis Chemical Co.*, 520 U.S. 17 ; 117 S. Ct. 1040; 137 L. Ed. 2d 146 (1997).

⁴ *Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., Ltd.*, 535 U.S. 722; 122 S. Ct. 1831; 152 L. Ed. 2d 944 (2002).

⁵ 沈宗倫，〈專利侵害均等論之過去、現在及未來-我國應何去何從?〉，東吳法律學報第 20 卷第 2 期東吳法律學報第 20 卷第 2 期，頁 173-220，2008 年 10 月出版、馮震宇，〈評美國最高法院 *Festo* 案--均等論雖繼續有效，但影響力逐漸受限〉，智慧財產月刊第 42 期，第 44-46 頁，2002 年 7 月出版

⁶ John Mills, *THREE "NON-OBVIOUS" MODIFICATIONS TO SIMPLIFY AND REIN IN THE DOCTRINE OF EQUIVALENTS*, 14 FED. CIRCUIT B.J. 649, at 664 (2005)

⁷ S. Jay Plager, *Challenges for Intellectual Property Law in the Twenty-First Century: Indeterminacy and Other Problems*, 2001 U. ILL. L. REV. 69, at 72 (2001)

原則中，最困難且最不可預測的⁸原則。

然而，這些爭議問題之所以暫時無法被解決，其實一部份是因為忽略了美國聯邦最高法院在 Warner-Jenkinson 案件中，為了解決均等論以及專利公示功能之間，所發展出的調和原則，關於這個新的調和原則，目前在國內之相關研究甚少，有論者稱之為專利權失效理論⁹，惟因法院判決中皆稱為請求項破壞原則(the claim vitiation doctrine, 簡稱 CVD)，故本研究從之。則究竟請求項破壞原則之內涵為何？是否能解決均等論久被詬病之缺失？是否能找出在專利權利均等擴張與專利公示作用之間的衡平點？希冀透過本研究對於請求項破壞原則內容之發現，不僅可協助國內司法實務解決專利侵權爭議迴盪不止的爭論，更能協助專利權利人以及技術競爭者，能透過更具體的規則，以清楚劃定專利權之權利範圍界線，避免無謂的專利爭議或訟爭發生。故而，對於請求項破壞原則之內涵，實有加以分析探討的必要。

1.2 研究目的與研究方法

請求項破壞原則既在解決均等論與公示原則間之衝突而設，故本研究之目的有二，其一是希望藉由抽絲剝繭的方式，透過不同的案例以多面向地觀察請求項破壞原則之實質內涵，瞭解美國司法實務及學說對本原則之看法及接受度何如？是否有其適用上之限制，以及，是否會隨著請求項破壞「原則」之建立，而有效解決均等侵權適用之難題？其二則是轉而探究請求項破壞原則在我國實務上適用之可行性。

在研究方法上，為了探究請求項破壞原則之全貌，在國外文獻資料的收集方面，由美國相關實際案例為出發點，蒐集分析美國各法院對於請求項原則所發表過之見解，以及在美國國內所對應發展出的學說論述對於本原則之接受程度、看法，以及批判內容。又，因 1997 年 Warner-Jenkinson 一案為請求項破壞原則第一次被美國聯邦最高法院所探討，故以本案為研究對象之分水嶺；本研究主要係針對 1997 年後在美國之相關案例進行學說及實務的研析。至於國內的情形，雖然本原則在國內是呈現溫水煮青蛙的現象，學說上對於本原則著墨甚少，但目前我國智慧財產局已經在數個法院判決當中，明

⁸ Paul R. Michel, *The Role and Responsibility of Patent Attorneys in Improving the Doctrine of Equivalents*, 40 IDEA 123 (2000)

⁹ 王碩汶，〈淺談美國專利侵權訴訟中之專利權失效理論〉，智慧財產權月刊 133 期，2010 年 1 月出版，第 89-117 頁

確地以本原則作為裁判的立基點，故此亦為本次研究對象目標。最後則針對所研究之內容，盱衡美國與我國國情及法律環境背景不同，提出本原則在兩國適用上之歸納與比較分析。

1.3 研究架構

因本原則尚未普及於國內實務學說，即便在美國，亦僅為初萌階段之新興原則，尚未發現有固定的見解或主流的看法，故本研究僅能透過案例蒐集的方式，進行整合性分析。本研究主要係採取案例研究與文獻分析的方式，透過美國對於本原則之發展做探討，試圖發見本原則之真實面貌以及發覺可能的潛在問題。在全文的架構鋪陳上，先以本章的緒論做開展，第二章則先介紹本原則之發展緣由，透過案例背景之整理與分析，了解請求項破壞原則在美國專利實務中運作的情形，以及美國實務對於請求項破壞原則態度之轉變。第三章則以國內情形做為研究重點，並選擇較具爭議性案例作重點分析，最終則以美國及我國為比對對象進行研究分析，以第四章建議總結全文。



第二章 請求項破壞原則在美國專利訴訟中之發展

美國法之均等論(Doctrine of Equivalents, 簡稱 DOE)源自於衡平原則¹⁰, 目的是為了防止他人對專利很細微而且不重要的部份進行修改, 以規避專利法對於權利人的保護, 產生對專利權人不公平的情形。若專利制度允許他人藉由輕易地規避專利字義細節, 或是任意地對發明進行仿製, 達到迴避專利權範圍之結果則將會使得專利權利空洞化, 不僅無法保障專利權人應有之權利, 亦無異在鼓勵抄襲者對於專利發明做不重要或非實質性的改變或取代。因此, 均等論發展之目的之一, 即在允許專利權人超越申請專利範圍字義之僵化限制, 以排除他人輕易地迴避實施專利標的, 使專利的保護效果更為周全。是以, 均等論在專利侵害判斷架構中, 確實扮演了十足輕重的角色, 為專利權保護的最後一道防線。

也因此, 專利法一方面要求專利申請人明確定義專利權範圍, 以公示的方式周知社會大眾(public notice), 進而使公眾得以避開專利權利範圍, 而從事競爭、創新與投資。但另一方面, 藉由均等論的應用, 某種程度上是藉由擴張申請專利範圍的方式, 以保全專利權人之權益, 則公眾便無法單由文字表面意義(literal meaning)得知專利真正的保護範圍, 使得專利侵權的判斷上充滿了不確定性, 同時也提高了訴訟與社會成本。因此, 在專利侵權的判斷上, 均等論的應用是一個相當困難且無法預測的適用原則。

1950 年美國聯邦最高法院於 Graver Tank & Mfg. Co. v. Linde Air Prods. Co.¹¹ 判決中, 說明如果一產品利用與專利實質相同的方式, 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侵權。此判決不僅確立了美國近代均等論(DOE)的基礎, 同時也揭開均等論在美國專利侵權訴訟發展中的序幕。

在此案判決近五十年之後, 美國聯邦最高法院針對專利均等論的存廢與均等論判斷方式等問題, 並因歷經了美國修法, 故美國最高法院後於 1997 年 Warner-Jenkinson Co., Inc. v. Hilton Davis Chemical Co.¹², 一案中, 再度

¹⁰ Hughes Aircraft Co. v. United States, 717 F.2d 1351, 1361, 219 USPQ 473, 480 (Fed. Cir. 1983).

¹¹ Graver Tank, *supra*.

¹² Warner-Jenkinson, *supra*.

肯認均等論之適用。

美國最高法院在本案中，除了確立了均等論應繼續適用之外，並首度在判決當中，引介了「破壞專利請求項要件(vitiate a claim element)」的觀念種子，此新觀念並陸續地被美國各地方法院以及巡迴上訴法院所引用。

本研究依據美國近代實務對於請求項破壞的態度，就時序先後略區分為萌芽期、狂潮期、評估期以及保守期等四個時期，說明不同時期當中，美國實務對於請求項破壞原則所抱持的見解。並從不同時期當中，摘選具有指標性案例，或是個案法官當中對於請求項破壞原則有特殊具體見解的案例，予以說明闡釋。

2.1 萌芽期 請求項破壞原則在最高法院的初登場：the Warner-Jenkinson 案

雖然美國聯邦法院在 Warner-Jenkinson 案之前，對於專利權利請求項範圍的破壞或限制，已經提供了一些指引¹³，但是自從美國最高法院 Warner-Jenkinson 案後，始逐漸引發美國國內實務及學說探究之興趣；不僅美國聯邦巡迴上訴法院多次引用本案相關內文¹⁴，學說文獻上亦對此多加探討，從而逐漸形成請求項破壞原則¹⁵，由此可見本案對於請求項原則之重要性。

2.1.1 事實背景摘要

Warner-Jenkinson 公司與 Hilton Davis 化學公司兩者皆為化學染劑的製造商，彼此間具有商業上的競爭關係；在製造化學染劑的過程中，會經過一道純化的過濾程序，以去除製造過程中產生的雜質。一審原告 Hilton Davis 化學公司遂發明了一種染料的超濾膜 (ultrafiltration) 純化程序，適用在酸鹼值介在 PH6.0-9.0 的環境當中。

在申請專利的核駁答辯過當中，因專利承案的審查官曾經以一個亦屬於

¹³ Donald S. Chisum, Chisum On Patents §18.04[1][b][ii][C] (1998)

¹⁴ Daniel H. Shulman & Donald W. Rupert, "VITIATING" THE DOCTRINE OF EQUIVALENTS: A NEW PATENT LAW DOCTRINE, 12 FED. CIRCUIT B.J 463, 457-88 (2012)

¹⁵ *Id.* Robert Pribish, FREEDMAN SEATING CO., AND THE CLAIM VITIATION DOCTRINE, 43 SAN DIEGO L.REV. 385, 379-99 (2006)

超濾膜程序的” Booth” 專利作為前案核駁，又因這件” Booth” 專利，是將操作環境的酸鹼值限制在 PH=9.0 以上，故 Hilton Davis 化學公司遂將適用酸鹼值的環境侷限在 PH6.0-9.0 的環境當中，並於 1985 年核准了這項”（下稱第’ 746 號專利）”。迄 1986 年，Hilton Davis 化學公司又成功地將超濾膜純化程序的酸鹼值環境，擴展至 PH5.0 以上。

之後 Hilton Davis 化學公司便主張 Warner-Jenkinson 公司所使用的超濾膜純化程序雖然在文字表面意義上，並不會侵害” 746 號專利”，但在 Warner-Jenkinson 公司所使用的純化程序與” 746 號專利” 主張的請求項範圍之間，存有均等的情況，構成專利均等侵權之事實，故而對其提起侵權訴訟。

本案一審的聯邦地方法院，以及二審的聯邦巡迴上訴法院，皆認為 Warner-Jenkinson 公司有均等侵權之事實，構成專利侵權，判決專利權人 Hilton Davis 化學公司勝訴，Warner-Jenkinson 公司不服而上訴至最高法院。

最高法院在判決中指出，無可諱言地，當過於廣泛地適用均等論時，勢必對於專利權利範圍定義上的劃分以及公示作用發生衝突，但每個專利請求項中所包含之專利要件（element），都是決定整個專利範圍的重要條件，因此必須就請求項中所含括之個別要件來判斷是否均等，而非就整體發明來決定¹⁶，故均等論並不會破壞專利權利範圍本身的核心功能¹⁷。在肯認均等論存在的前提之下，是否均等的判斷應該藉由客觀地調查，並於元件與元件之間進行比對¹⁸。最高法院認為本案的二審法院（即聯邦巡迴上訴法院）對於本案是否有禁反言原則（prosecution history estoppel）之適用未有回應，但此又涉及 PH5 與 PH6 是否均等之判斷，盱衡二審法院並未做案情事實通盤性考量，最終判決撤銷二審判決並發回重審。

2.1.2 最高法院的初登場

本案中，最高法院其實是要解決當面對均等與否的判斷時，陪審團所應

¹⁶ See *supra* note 3, at 1049

¹⁷ *Id.*

¹⁸ *Id.* at 1054

該扮演的角色位置，即便問題對於解決本案訴訟爭點而言並非必要，但就結論而言，最高法院同意二審法院看法，認為應該由陪審團（jury）認定是否有均等侵權事實¹⁹。接著最高法院便於註腳八中進行更深入的闡釋，表示為了解決陪審團裁決無法受到審查的黑箱性²⁰，當陪審團無法依據證據來裁定兩個元件是否均等時，地方法院有義務為全部或一部的即決判決（summary judgment）²¹，後續並可由聯邦巡迴上訴法院來續行補強地方法院因對於議題不熟悉所產生的問題²²。最高法院針對前揭的意見亦表明院方僅是提供指引，並不是一種特殊的授權行為（not a specific mandate）²³。

最高法院同時表示，不論是部分即決判決的審前聲請，或是在證據出示後以及陪審團裁決後，對於法律事實為判決之聲請，還是應該由法院來決定適用均等論之後，所衍生出的相關法律限制²⁴。因此，基於個案中的特定事實，如果專利申請歷史的禁反言的適用或是均等論將會導致全面性地破壞特定的請求項要件的情況時，則因已經沒有待陪審團裁決的事實問題，此時應該由法院對此下全部或部分的判決 “if prosecution history estoppel would apply or if a theory of equivalence would entirely vitiate a particular claim element, partial or complete judgment should be rendered by the court, as there would be no further material issue for the jury to resolve”²⁵。

2.1.3 本案對於請求項破壞原則之影響

對於最高法院的這段描述，並沒有明白地表示應以法律原則的高度來處理均等論與請求項破壞間之議題，美國知名的 Donald S. Chisum 學者認為，最高法院雖然選擇利用註腳的方式，提供了這個「指引」，但因為最高法院在本註腳出現之前的內文中表示「只要均等論不違反剛才所描述的限制，或後面將會討論的相關限制²⁶…我們認為均等論並不會破壞專利權利範圍本身的

¹⁹ *Id.* at 1053

²⁰ *Id.*

²¹ *Id.*

²² *Id.*

²³ *Id.*

²⁴ *Id.*

²⁵ *Id.*

²⁶ *Id.* at 1047-48.

核心功能²⁷”等語，可見最高法院係刻意地讓地方法院及聯邦巡迴上訴法院認真地看待本「指引」²⁸。

這個來自於最高法院註腳中的「指引」，在面對專利處理爭議時，不僅可用來侷限均等論的適用，更重要的是，可以交由法官自己決定而非陪審團，所以這個指引在本判決之後，陸續地被聯邦巡迴上訴法院所援用²⁹。逐漸地，在聯邦法院的各判決當中，可見有以「請求項破壞原則（claim vitiation doctrine）」為理由並加以引用³⁰。文獻上亦多以請求項破壞原則為題進行探究，可認為本案係揭開請求項破壞原則研究序幕之萌芽案件。

此外，最高法院雖然在 Warner-Jenkinson 案中種下請求項破壞的議題種子，但其實法院並沒有針對請求項破壞原則適用的定義做進一步的解釋，亦因請求項破壞原則本身缺乏清楚的定義，故可預見地在接續的時期當中，肇因於對於請求項破壞原則之觀念混雜，故美國個案法官便依照各自有利的方向解讀，亦因此在實務上衍生出不少的問題。

2.2 狂潮期 請求項破壞原則之濫用兼論 the Lourie Rule & the Michel Rule

隨著聯邦巡迴上訴法院持續地引用請求項破壞原則³¹，個案中對於請求項破壞原則之內涵，可類型化特定法官對於個案判決中，請求項破壞原則適用之解釋，其中以 Lourie, Hon. Alan D. 法官（下稱 Lourie 法官）和 Hon. Paul R. Michel 法官（下稱 Michel 法官）的見解最受到注目³²。這兩位聯邦巡迴上訴法院的法官，因為在處理專利侵權爭議案件時，對於專利請求項權利範圍的認定方式，長久下來逐漸形成法官個人對於請求項破壞原則解讀的定見，這兩個規則雖然非屬法律理論，僅為法官個人見解，但對於請求項破壞原則的具體適用而言，也或多或少提供了一些執行上的見解，故美國文獻³³上遂以

²⁷ *Id.* at 1049.

²⁸ Donald S. Chisum, *Chisum On Patents* §18.02[5]citation 58 (1998)。有趣的是，學者不知是有意或者無心，亦同樣採取註腳的方式，表示其對於最高法院所做的觀察。

²⁹ Shulman & Rupert, *supra*.

³⁰ 例如 Bell Atl. Network Servs. V. Covad Commc'ns Group, Inc., 262 F.3d 1258,1279-80(Fed. Cir. 2001)；Tronzo v. Biomet, Inc. 156 F.3d 1154,1160(Fed. Cir. 1998)

³¹ Shulman & Rupert, *supra* at 457-88.

³² *Id.* at 464

³³ 例如 Daniel H. Shulman & Donald W. Rupert, "VITIATING"THE DOCTRINE OF EQUIVALENTS: A NEW PATENT LAW DOCTRINE, 12 FED. CIRCUIT B.J 457、Robert Pribish, *FREEDMAN SEATING CO.*,

各法官之名，將兩者各自的見解依序命為 the Lourie Rule 以及 the Michel Rule，本研究從之。本研究後將以 Lourie 法官以及 Michel 法官執筆的案件為主，作為美國實務在萌芽期中氾濫使用請求項破壞原則之觀察點，並進一步釐清 the Lourie Rule 以及 the Michel Rule 適用上的盲點，以全面解構請求項破壞原則之內涵。

2.2.1 the Lourie Rule

The Lourie Rule 的概念形成與 Lourie 法官參與的判決有關，本研究試圖從 1998 年的 Ethcon Endo-Surgery, Inc & Ethicon, Inc., v. United States Surgical Corporation 案³⁴、2001 年的 Durel Corporation v. Osram Sylvania Inc. 案³⁵ 以及 2002 年的 Cooper Cameron Corporation v. Kvaerner Oilfield Products, Inc.,³⁶ 案來觀察執筆的 Lourie 法官對於請求項破壞原則解讀的核心概念，用以推測 Lourie 法官在面對請求項破壞原則的爭議時所抱持之態度。解析 the Lourie Rule 之涵義為：請求項中的每一個字都是一個限制條件，且必須符合相同的技術手段（Every word in a claim is a limitation that must be met in an identical way）³⁷。是故當產品結構或元件空間上的重新安排，適用 the Lourie Rule 的結果，便會導致沒有均等侵權的認定結果³⁸。the Lourie Rule 雖然提供了一個較為具體的解釋內容，但是也因為幾乎沒有適用均等論的保留空間³⁹，恐須面對內容過於缺乏彈性，導致無法實現個案正義之缺失。

2.2.1.1 the Ethcon 案

2.2.1.1.1 事實背景摘要

在 1998 年聯邦第三巡迴上訴法院的 Ethcon Endo-Surgery, Inc &

AND THE CLAIM VITIATION DOCTRINE, 43 SAN DIEGO L.REV. 385

³⁴ Ethcon Endo-Surgery, Inc & Ethicon, Inc., v. United States Surgical Corporation, 149 F.3d 1309 (1998), 47 U.S.P.Q.2d 1272.

³⁵ Durel Corporation v. Osram Sylvania Inc.256 F.3d 1298, 59 U.S.P.Q.2d 1238(2001)

³⁶ Cooper Cameron Corporation v. Kvaerner Oilfield Products, Inc.,291 F.3d 1317, 62 U.S.P.Q.2d 1846(2002).

³⁷ Shulman & Rupert, *supra* at 464-65.

³⁸ *Id.*

³⁹ *Id.* at 465.

Ethicon, Inc., v. United States Surgical Corporation 案件中⁴⁰，Lourie 法官在本判決中闡釋了對於請求項破壞原則的看法。本案中，Ethcon Endo-Surgery, Inc & Ethicon, Inc.（下簡稱 Ethcon 公司）為擁有第 34519 號（為第 4,892,244 號的再發證專利）專利的專利權人，宣稱競爭對手 United States Surgical Corporation（下稱 USSC）的產品侵害系爭專利而提起侵權訴訟。本案一審法院⁴¹駁回原告主張，原告不服並上訴至聯邦巡迴上訴法院，聯邦巡迴上訴法院則認為本案有均等論適用之前提，判決發回地方法院重審⁴²，地方法院在更審時以即決判決的方式，重為不利於專利權人之判決，故專利權人又再度上訴至聯邦巡迴上訴法院，最後聯邦巡迴上訴法院以一部維持一部廢棄，再度判決發回更審⁴³。

本案中關於均等適用以及請求項破壞原則之爭議在於，系爭第 519 號專利是一個手術用的縫合器，提供外科醫生使用於組織切口處，以避免失血⁴⁴。該專利請求項第 6 項略為：該縫合器的殼體上具有一鎖定機制（lockout mechanism），且該鎖定機制與該殼體之縱向溝槽相連接⁴⁵。至於 USSC 的縫合器產品亦具有一鎖定機制，但 USSC 的鎖定機制與該縱向溝槽，是分別設置於殼體外之兩端部⁴⁶。聯邦巡迴上訴法院認同地方更審法院一審判決「申請專利請求項中對於縱向溝槽連接方式的用語，限定了鎖定機制的位置」⁴⁷，又因為「USSC 的鎖定機制與該縱向溝槽，是分別設於殼體的兩端部，兩者亦不相鄰」⁴⁸，故認為沒有均等侵權的情形，判決駁回 Ethcon 公司的主張⁴⁹。

由 Lourie 法官撰寫的判決內文並指出「地方法院僅以 USSC 縫合器的鎖定裝置並未與縱向溝槽連接，以及該鎖定裝置並未與縱向溝槽相鄰的事實，即驟下無均等侵權的判決，對於 Ethcon 公司來說，當然有理由認為這樣是不夠充分地。然而，USSC 縫合器的鎖定裝置其實是設置於縫合器的一端部，與

⁴⁰ Ethicon, *supra*.

⁴¹ Ethicon Endo-Surgery v. United States Surgical Corp., 900 F.Supp. 172 (1995), 38 U.S.P.Q.2d 1385

⁴² Ethicon Endo-Surgery, Inc & Ethicon, Inc., v. United States Surgical Corporation, 93 F.3d 1572(1996), 40 U.S.P.Q.2d 1019.

⁴³ Ethicon, *supra* at 83.

⁴⁴ *Id.* at 1311.

⁴⁵ *Id.* at 1312.

⁴⁶ *Id.* at 1318.

⁴⁷ *Id.*

⁴⁸ *Id.*

⁴⁹ *Id.*

位在該縫合器另一端部的縱向溝槽是呈現相對位置的，陪審團沒有理由認為 USSC 的鎖定裝置實質上與於該縱向溝槽『相連接』⁵⁰。

2.2.1.1.2 對本案之批判

在本案中，不論是地方法院的判決或是聯邦法院的判決，都看不出有法院有遵循美國實務上一貫沿用美國聯邦最高法院於 1950 年 Graver Tank 一案中⁵¹所闡述的三步測試法 (Tripartite Test，亦有稱為 Function-Way-Result Test、F/T/R Test 或 Graver Tank Test)。Lourie 法官僅以鎖定裝置與縱向溝槽是否有相「連接」之事實，作為判斷系爭專利與訟爭產品間有無侵權之基礎；本文中，因為 USSC 的縫合器與系爭專利的請求項限制並沒有完全相同，就法律問題而言，自然不會導論出有適用均等論的機會⁵²。可見 Lourie 法官非常著重於專利請求項中對於元件彼此間設置位置、空間上的安排⁵³，但這種過度重視請求項中，對於元件位置安排的限制，很容易產生全有或全無的分析結果 (an all-or-nothing analysis)⁵⁴。

2.2.1.2 the Durel Corporation v. Osram Sylvania Inc. 案⁵⁵ (2001 年)

2.2.1.2.1 事實背景摘要

一審原告 Durel Corporation (下稱 Durel 公司) 是美國第 5,418,062 號、第 5,439,705 號、第 5,156,885 號專利的專屬被授權人，這三件專利都是封裝的電激發光 (electroluminescent，簡稱 EL) 螢光粒子，這種螢光例子可用來使用於照明手表的表面或是汽車儀表板上⁵⁶，這三件專利請求項的獨立項都揭示了一種被特定「氧化物塗層 (oxide coating)」所封裝的螢光粒子，可藉由這種特殊的塗層來增加螢光粒子產品的穩定性⁵⁷。Durel 公司認為 Sylvania 公司 (上訴時更為 Osram Sylvania 公司，下稱 Sylvania 公司) 所製造的螢光粒

⁵⁰ *Id.* at 1318-19

⁵¹ Graver Tank, *supra*.

⁵² Shulman & Rupert, *supra*.

⁵³ *Id.*

⁵⁴ *Id.*

⁵⁵ Durel, *supra*.

⁵⁶ *Id.* at 1300-01.

⁵⁷ *Id.*

子產品侵害系爭三件專利⁵⁸，向地方法院提起專利侵權訴訟。

在這三件專利的專利請求項中，雖然有將氧化物「塗層」定義為，主要是由金屬陽離子和氧所組成，但根據地方法院的解釋為，在氧化物「塗層」的認定上，仍然須考量氧化物塗層原本的前驅物或螢光粒子中發現其他的元素或化合物⁵⁹成分。地方法院並認為以化學專家的角度而言，會以塗層中所包含例如基本的金屬陽離子、氧，以及在前驅物中所含的其他元素或化合物的分子量，來解釋系爭專利請求項，關於氧化物塗層的定義範圍。故地方法院計算被控侵權的 Sylvania 公司所生產的 $\text{AlO}(\text{OH})$ 、 $\text{Al}(\text{OH})_3$ 產品中各成份的分子量比重相比，來作為判定 Sylvania 公司的螢光粒子上的塗層，是否有侵害系爭專利請求項中所定義的「氧化物塗層」的方法。

地方法院計算結果，由 Sylvania 公司生產的 $\text{AlO}(\text{OH})$ 、 $\text{Al}(\text{OH})_3$ 中，其元素組成中，鋁：氧：氫的百分比重分別是 43.3:53.3:3.4、49.1:45.3:5.6，換而言之， $\text{AlO}(\text{OH})$ 產品係由 96.6% 的金屬陽離子及氧所構成，並包含 3.4% 的其他物質； $\text{Al}(\text{OH})_3$ 產品則係由 94.4% 的金屬陽離子及氧所構成，並包含 5.6% 的其他物質，地方法院據此認為 Sylvania 公司的產品，最起碼都包括 94.4% 的金屬陽離子及氧，符合系爭專利中所謂「主要」的定義。既然計算下來之結果，產品主要都是由金屬陽離子和氧所構成，故地方法院認為 Sylvania 公司的產品，侵害了系爭專利請求項所界定的氧化物塗層範圍，下了一個有利於 Durel 公司的即決判決⁶⁰。Sylvania 公司對此表示不服並上訴至聯邦巡迴上訴法院。

Sylvania 公司於上訴時，主張地方法院誤解了系爭專利中對於「氧化物塗層」的定義，且認為依據系爭專利說明書之內容，所謂的「塗層」主要係由金屬氧化物所構成的二元化合物(binary compound，為包含兩種不同元素的化合物)，其餘的元素或化合物僅為該塗層的雜質⁶¹，聯邦巡迴上訴法院遂依據系爭專利說明書內容中，將「氧化物塗層」定義為「主要由金屬陽離子和氧所構成，惟其前驅物或螢光粒子中包含其他微量的元素或化合物」，同意 Sylvania 公司的主張，認為地方法院誤解了「氧化物塗層」的定義⁶²。

⁵⁸ *Id.* at 1301-02.

⁵⁹ *Id.*

⁶⁰ *Id.* at 1302

⁶¹ *Id.* at 1303.

⁶² *Id.* at 1303-04.

聯邦巡迴上訴法院既認同 Sylvania 公司將「氧化物塗層」定性為二元化合物之限縮解釋，則 Sylvania 公司被控侵權產品，除包含金屬陽離子、氧之外，更包含一氫離子，故並不符合系爭專利對於「氧化物塗層」所做的定義。聯邦巡迴上訴法院同時指出，即便地方法院的判決並沒有解決 Sylvania 公司產品塗層在均等論的適用下，是否有侵害系爭專利對於「氧化物塗層」的限制⁶³，但就此爭議，上訴法院認為既然所謂的「氧化物塗層」定性上屬於二元化合物，則本案應係屬於肯認有均等論適用，但為了避免破壞(vitiate the limitation)系爭專利對於「氧化物塗層」所做的限制⁶⁴，判決 Sylvania 公司的產品並沒有侵害 Durel 公司所擁有的專利權。

2.2.1.2.2 對本案之批判

聯邦巡迴上訴法院並未將本案發回地院重審、重新蒐集證據⁶⁵，以釐清在氧化物塗層與氫氧化物塗層兩者之間，是否存在著所謂的非實質差異性，反而逕自適用 the Lourie Rule 「拒絕以本案仍存有均等侵權之爭議為由，發回地院重審，進一步言，我們已認定無其他合理事實可認定侵權」⁶⁶。其實，即便沒有證據可以證明在氧化物塗層與氫氧化物塗層之間，存有非實質差異性，適用 the Lourie Rule 的結果，會因 Sylvania 公司並非採取與專利請求項對於「氧化物塗層」相同的技術手段，最終亦一樣會導出沒有均等侵權之結果⁶⁷。

2.2.1.3 the Cooper Cameron 案

2.2.1.3.1 事實背景摘要

原告 Cooper Cameron 公司是美國專利第 5,544,707 (下稱' 707) 號專利的專利權人⁶⁸，系爭專利是一個海底井口設備，可確保在鑽探採油的工程進行時，設備內部牆面穩定性。系爭專利請求項第 10 項略為 「一個海底井口設備，包括一

⁶³ *Id.* at 1305.

⁶⁴ *Id.*

⁶⁵ Shulman & Rupert, *supra*.

⁶⁶ Durel, *supra* at 1305.

⁶⁷ Shulman & Rupert, *supra*.

⁶⁸ Cooper Cameron, *supra*.

個維修部，該維修部係從兩個栓柱之間，橫向延伸地貫通採油井的軸牆」⁶⁹。

被告 Kvaerner Oilfield Product 公司(下稱 Kvaerner 公司)則製造、販賣海底井口設備，但此設備的維修部係從兩個栓柱的上端，橫向延伸地貫通採油井的軸牆⁷⁰。故而 Cooper Cameron 公司向地方法院控告 Kvaerner 公司的產品，有侵權的事實，侵害系爭專利請求項第 10 項的專利範圍。

訴訟中 Cooper Cameron 公司以及 Kvaerner 公司各自向法院聲請即決判決，以確認 Kvaerner 公司的產品是否有均等侵權之事實⁷¹，對此地方法院認為 Kvaerner 公司的產品，其維修部係從兩個栓柱的「上端」與採油井的軸牆相連接，並不均等於系爭專利將維修部限定為自兩個栓柱的「中間」採油井的軸牆相連接，故此部分不成立均等侵權，駁回原告之訴⁷²。Cooper Cameron 公司對此不服並上訴至聯邦巡迴上訴法院。

上訴法院除維持地方法院認為不均等的見解之外⁷³，並進一步指出，若忽視 Cooper Cameron 公司自己在系爭專利中，將維修部設定為自兩個栓柱的「中間」與其他部分連接的限制，則將會破壞這個限制 (vitiate that limitation)，並將與全限制原則 (all-limitations rule) 發生衝突⁷⁴。

2.2.1.3.2 對本案之批判

執筆的 Lourie 法官並未在上訴法院的判決中，解決維修部從自兩個栓柱的「中間」或「上端」與其他部分連接，是否是以實質相同的技術手段、執行實質相同的功能，而獲得實質相同的結果；或是對於維修部而言，這兩種不同的設置位置是否具有非實質差異性。相反地，觀察判決中對於「中間」或「上端」的判斷，似乎從來就不存在是否具有差異性的爭議⁷⁵。

此種特別著重於空間關係的限制，而漏未斟酌是否有其他證據可證明此種位

⁶⁹ *Id.* at 1318-19.

⁷⁰ *Id.* at 1319.

⁷¹ *Id.* at 1320.

⁷² *Id.* at 1319.

⁷³ *Id.* at 1322.

⁷⁴ *Id.*

⁷⁵ Shulman & Rupert, *supra* at 470.

移實際上所造成的效果，勢必將降低均等論的適用可能性。並且，亦會造成難以劃分文義侵權與均等侵權的界線，the Lourie Rule 此種過於注重專利請求項文義限制的規則，會導致只要將產品對應請求項文義稍做變更，即會導致實質差異的結果⁷⁶。

2.2.1.4 其他相關案例-the DeMarini 案

除了由 Lourie 法官主導之案件之外，目前亦有其他巡迴上訴法院的案例採取與 the Lourie Rule 相同的看法。例如在 2001 年的 DeMarini Sports, INC., v. Worth, INC.,⁷⁷ 案中，Linn, Hon. Richard 法官(下稱 Linn 法官)亦在判決中採用了 the Lourie Rule。

2.2.1.4.1 事實背景摘要

本案原告 DeMarini Sports 公司(下稱 DeMarini 公司)擁有美國第 5,415,398 號專利(下稱第'398 號專利)的專利權，第'398 號專利是一個嵌填式的鋁質壘球棒(softball bats)專利，具有一中空管狀的球棒結構，以及一個嵌合件(an insert)；該嵌合件可嵌入於該球棒的中空結構當中，此種嵌入式的設計使得球棒的打擊區形成一種雙層(double-walled)結構，形成彈簧床效應(trampoline effect)，導致使用者有更佳的打擊表現⁷⁸。被告 Worth 公司被指控侵權的"ETS"系列球棒，並不是針對球棒的中空部位進行設計改良，而係以一外部的套件結構(external shell)套設於球棒之打擊端⁷⁹。Worth 公司也自認曾經參考過第'398 號的專利⁸⁰，並曾試圖請求 DeMarini 公司授權系爭專利，但最終並沒有針對這個專利成立授權契約⁸¹。

DeMarini 公司主張 Worth 公司的"ETS"系列球棒，與第'398 號的專利相同，係以實質相同的技術手段，執行實質相同的功能，達到實質相同的結

⁷⁶ *Id.*

⁷⁷ DeMarini Sports, Inc., v. Worth Inc., 239 F.3d 1314, 57 U.S.P.Q.2d 1889(2001)

⁷⁸ *Id.* at 1318-20.

⁷⁹ *Id.*

⁸⁰ *Id.*

⁸¹ *Id.*

果，ETS 球棒上的套件結構僅為系爭專利嵌合件的替代設計，有均等侵權之適用，侵害其所擁有之第’ 398 號專利⁸²。

訴訟中雙方針對是否有均等侵權之爭議，各自向法院聲請即決判決；地方法院認為不僅無文義侵權，在均等侵權的判斷上，與第’ 398 號專利的嵌合件與 ETS 球棒上的套件結構具有實質差異性，無均等侵權之情形，故為原告敗訴之即決判決⁸³，原告不服並上訴至聯邦巡迴上訴法院。

聯邦巡迴上訴法院除了認同地方法院對於無均等侵權部分的看法之外，並比對第’ 398 號專利的嵌合件與 ETS 球棒上的套件結構；認為若將兩者劃上等號，則 ETS 球棒的打擊端將會因嵌合件的介入而無法觸及到球⁸⁴，故維持了地方法院認為無均等侵權之判決⁸⁵。

2.2.1.4.2 對本案之批判

上訴法院判決中，負責執筆的 Linn 法官著重比對專利請求項與被控侵權物品元件在空間上的重新安排，其實就是在體現 the Lourie Rule 所表徵的概念意涵⁸⁶；所以當物品結構上有進行重新安排時，例如本案中球棒內的嵌合件屬於第’ 398 號專利具有功能性的部分，當他人藉由空間位置的安排，例如本案 Worth 公司利用球棒外的套件結構取代第’ 398 號球棒內的嵌合件時，根據 the Lourie Rule 判斷的結果，就會認定為兩者間具有實質差異性，不會產生侵權之判斷結果。

2.2.2 the Michel Rule

請求項破壞原則的另一個子原則—the Michel Rule，主要是參照由 Michel 法官在其主導的判決中，對於請求項破壞原則所做的解釋，本研究擬從 1996 年的 the Athletic Alternatives, INC. v. Prince Manufacturing, INC⁸⁷ 案以及

⁸² *Id.* at 1321-22.

⁸³ *Id.* at 1321.

⁸⁴ *Id.* at 1333

⁸⁵ *Id.* at 1334

⁸⁶ Shulman & Rupert, *supra* at 473.

⁸⁷ Athletic Alternatives, Inc. v. Prince Manufacturing, Inc 73 F.3d 1573, 37 U.S.P.Q.2d 1365(1996)

在 2000 年的 the Moore U.S.A., INC., v. Standard Register Company⁸⁸ 案作為重點研究。並歸納出 the Michel Rule 對於請求項破壞原則的認知為，若均等適用的結果將脫逸出請求項文字語言所描繪的權利範圍，則此均等屬於破壞請求項限制的均等（An equivalent vitiates a claim limitation if the equivalent is excluded from the literal scope of the claim language⁸⁹）。

根據 the Michel Rule，均等論無法避免地會與請求項的文義範圍糾結在一起⁹⁰；當主張的均等擴張範圍不符合請求項的字面範圍時，適用 the Michel Rule 的結果，會導出沒有均等侵權的結果⁹¹；此外，即便僅是請求項中材料的變更，適用 the Michel Rule 的結果，也是會被認定為沒有均等侵權。

相較於 the Lourie Rule 僅是缺乏均等論適用的彈性空間，the Michel Rule 更大的問題點在於，可能會與美國最高法院在 Graver Tank 中所闡釋之見解產生扞格⁹²。

2.2.2.1 the Athletic 案

2.2.2.1.1 事實背景摘要

原告 Athletic Alternatives 公司（下稱 Athletic 公司）為美國第 5,037,097 號（下稱第’097 號）專利的專利權人，控告 Prince Manufacturing 公司（下稱 Prince 公司）網球拍的穿線系統侵害了第’097 號專利的專利權，該第’097 號專利權為一種運動球拍，請求項內容為球拍的特殊穿線順序。

Prince 公司主張，根據第’097 號專利請求項所建構之請求項範圍，至少可以由不同的距離長度，包括最大值(a maximum)、最小值(a minimum)，以及位在最大值與最小值中間所產生的中間值(an intermediate value)等三

⁸⁸ Moore U.S.A., INC., v. Standard Register Company, 229 F.3d 1091, 56 U.S.P.Q.2d 1225(2000)

⁸⁹ Shulman & Rupert, *supra* at 473.

⁹⁰ *Id.* at 465.

⁹¹ *Id.*

⁹² *Id.*

個距離長度(offset distance)⁹³來計算球拍拍面的大小，但 Prince 公司的球拍只能以兩個距離長度來計算拍面大小，故兩者無均等侵權，請求地方法院下無均等侵權的即決判決⁹⁴。

地方法院採納 Prince 公司的主張，下了一個有利被告的即決判決，但 Athletic 公司不服而提起上訴。聯邦巡迴上訴法院則維持了地方法院的見解，並認為，依據合理解析系爭第' 097 號專利請求項範圍之結果，系爭專利擁有包括最大值、最小值以及中間值等三個距離長度，故而無法均等於僅具有兩個距離長度的被控侵權產品⁹⁵。換句話說，聯邦巡迴上訴法院認為，僅具有兩個距離長度的穿線系統「絕對不在系爭專利的請求項範圍當中」⁹⁶。

2.2.2.1.2 對本案之批判

與 the Lourie Rule 一樣，執筆的 Michel 法官(或是所謂的 the Michel Rule)僅僅著重在請求項中對於元件的文字限制，故而排除其他任何均等的證據⁹⁷，本文中，不論是地方法院或是聯邦巡迴上訴法院的判決，都沒有證據顯示法院曾經考量過系爭專利與被控侵權產品之間，是否係以實質相同的技術手段，執行實質相同的功能，得到實質相同的結果⁹⁸，也就是說，並沒有依據美國最高法院在 the Graver Tank 案中所揭示的三步測試法，以針對個案事實是否具有非實質差異性之證據，進行技術內容的均等比對，則是否有違反美國判例法之制度，恐有疑義。此外，採取 the Michel Rule 的判斷者，從本判決中可以看出，在面對應如何決定請求項文字範圍所含蓋之射程範圍程度之爭議問題點上，並沒有表示其對應的判斷標準⁹⁹。

2.2.2.2 the Moore 案

2.2.2.2.1 事實背景摘要

⁹³ Athletic, *supra* at 1577.

⁹⁴ *Id.*

⁹⁵ *Id.* at 1582.

⁹⁶ *Id.*

⁹⁷ Shulman & Rupert, *supra* at 474.

⁹⁸ *Id.*

⁹⁹ *Id.*

一審原告的 Moore U. S. A 公司(下稱 Moore 公司)為美國第 5,201,464 號(下稱第‘464 號)專利的專利權人,該專利乃針對特定折疊方式(c-fold)的回郵信封,具有特殊的折疊和黏貼程序,收信者將信封兩邊端撕開即可閱讀信件內¹⁰⁰。在第‘464 號專利請求項中指出,在該郵件當中,包括一第一縱向膠條以及一第二縱向膠條,分別以平行方式設置於該信封兩平行長邊的邊端,該第一及第二縱向膠條的長度大約為長邊的長度(the majority of the lengths)¹⁰¹。被告的 Standard Register 公司(下稱 Standard 公司)亦生產同一類型的商品,差別在於 Standard 公司所生產商品膠條的長度,為信封長邊長度的 47.8%¹⁰²。地方法院判決認為,因為被控侵權產品的膠條長度略短於信封長邊的長度,所以並不符合”膠條的長度大約為信封長邊的長度”的請求項範圍,故下了一個本案無均等侵權之即決判決¹⁰³。

Moore 公司對此不服而提起上訴,並主張專利求項為「膠條的長度大約為信封長邊的長度」,其專利權利範圍應包括「膠條的長度略短於信封長邊的長度」¹⁰⁴,且主張這種專利請求項範圍的解析結果並不會破壞請求項的限制;因為本案最大的爭議在於「膠條的長度為信封長邊長度的 48%”與”膠條的長度為信封長邊長度的 50.001%”兩者之間,是否存在實質差異性的問題,也就是真正的問題其實在於「48%是否可以被認為均等於 50.001%」¹⁰⁵。

聯邦巡迴上訴法院並未採納 Moore 公司的這項主張,上訴法院指出,若認同「膠條的長度大約為信封長邊的長度」也可以均等於「信封長邊長度的 47.8%”的話,則除了會破壞請求項的條件限制(vitiate the requirement)之外¹⁰⁶;倘若真的認同此種情況也屬於均等侵權,則只要將膠條設置於該信封長邊,就會為系爭專利的請求項權利範圍所及¹⁰⁷。再者,此種思維其實會違反邏輯上的推衍,畢竟「短(a minority)」以及「長(a majority)」屬於兩個對立的概念,所以沒有合理的陪審員會否認兩者之間存在有實質差異性¹⁰⁸”,故最終上訴法院仍然維持地方法院判決所為無均等侵權之見解。

¹⁰⁰ Moore, *supra* at 1094.

¹⁰¹ *Id.* at 1095.

¹⁰² *Id.* at 1097.

¹⁰³ *Id.* at 1098.

¹⁰⁴ *Id.* at 1105.

¹⁰⁵ *Id.* at 1106.

¹⁰⁶ *Id.*

¹⁰⁷ *Id.*

¹⁰⁸ *Id.*

2.2.2.2 對本案之批判

本案主導的 Michel 法官顯然並未在判決中說明，認定被控侵權物與系爭專利之間具有實質差異性的證據¹⁰⁹，此外，根據 the Michel Rule 的結果，會判斷出任何對於請求項中數字條件的修改，就等於是破壞請求項條件的限制，這種論理其實是沒有根據的¹¹⁰。即便確實，有時候對於數字條件的修改有可能會破壞請求項條件的限制，但並不可因此一概而論¹¹¹。以本案來說，被控侵權產品上膠條長度的縮短，可能無法有較佳的黏合力，故可能無法滿足三步測試法驗證結果，而被認定為兩者為非實質差異性，一樣可以推導出兩者無均等侵權¹¹²的判決結果，但本案的 Michel 法官卻以直接適用 the Michel Rule 的方式，故在判決內容中對於證據提供書說理以及說服力的部分，顯有不足之處。the Michel Rule 對於請求項破壞原則的過度適用，結果可能反而倒會破壞均等論本身的架構¹¹³。

2.2.2.3 其他相關案例—Scimed 案

除了由 Michel 法官主導之案件之外，目前亦有其他巡迴上訴法院的案例採取與 the Michel Rule 相同的看法。例如在 2001 年的 The Scimed Life Systems, INC., v. Advanced Cardiovascular Systems, INC.¹¹⁴ 案中，執筆的法官亦在本判決中採用 the Michel Rule。

2.2.2.3.1 事實背景摘要

原告 Scimed Life Systems 公司(下稱 Scimed)有美國第 5,156,594 號、第 5,217,482 號、第 5395,334 號專利，這三件專利的內容都是與心臟血管氣球擴張導管結構(balloon dilatation catheters)有關¹¹⁵。Scimed 公司指控 Advanced Cardiovascular Systems 公司(下稱 Advanced 公司)的心臟血管氣球導管結構

¹⁰⁹ Shulman & Rupert, *supra* at 475.

¹¹⁰ *Id.*

¹¹¹ *Id.*

¹¹² *Id.*

¹¹³ *Id.* at 477.

¹¹⁴ Scimed Life Systems, Inc., v. Advanced Cardiovascular Systems, Inc, 242 F.3d 1337, 58 U.S.P.Q.2d 1059(2001).

¹¹⁵ *Id.* at 1338.

落入了系爭三件專利的專利權利範圍。一審地方法院認為，雖然不論是同軸型(coaxial)或是平行型(dual)的導管結構都是所屬技術領域中的習知結構¹¹⁶，但平行型的導管結構，其支撐架(lumens)係以相鄰接方式設置於導管內部¹¹⁷，但同軸型的支撐架結構，係利用同軸心的方式，將主要的支撐架設置於另一支撐架的內部，故若是以橫切面剖的方式觀察，則只有同軸型的導管結構會呈現出環狀結構¹¹⁸。此外，根據系爭專利請求項的內容並參考系爭三件專利的說明書內容，系爭專利所揭露的技術內容，全部都是針對同軸型的導管結構進行技術內容揭露，故地方法院認為系爭專利的權利範圍僅限於同軸型的導管結構，而不能擴及於平行型的導管結構，故地方法院認為系爭專利與Advanced公司的平行型導管結構產品並不相同¹¹⁹，判決兩者間並無均等侵權，原告敗訴¹²⁰。

原告不服上訴至巡迴上訴法院，聯邦巡迴上訴法院除了維持地方法院的見解之外，並在判決中引註 Moore 案¹²¹中對於專利權利範圍的解釋，並認為專利權人既然已經特別地將請求項權利範圍限制在對於同軸型的導管結構，就不應該再藉均等論的適用，將專利的權利範圍擴張至已經被請求項排除的其他類型的導管結構¹²²；所以如果專利權人已經在請求項當中，針對特定結構進行改良，則不論在專利的請求項中是否有明文限定，則不應該基於均等論的適用而將改良的技術擴張至其他不同類型的結構當中¹²³。並指出本案所闡釋的原理原則，類似於 Athletic 案¹²⁴以及 Warner-Jenkinson¹²⁵案件已揭示的原理原則；適用均等論的同時，並不能破壞請求項的限制¹²⁶。因此，假設專利權人已經在請求項中聲明專利的結構係由「非金屬」所構成，除了不得破壞請求項中對於「非金屬」結構的限制理由之外，基於專利的公式作用，既然專利請求項內容已經清楚地對外表示金屬結構被排除在系爭專利請求項範圍當中，之後就不得允許專利權人再主張有均等適用，而據以爭辯金屬結構為系爭專

¹¹⁶ *Id.* at 1339.

¹¹⁷ *Id.*

¹¹⁸ *Id.*

¹¹⁹ *Id.* at 1339-40.

¹²⁰ *Id.* at 1339.

¹²¹ *Id.* at 1345.

¹²² *Id.*

¹²³ *Id.*

¹²⁴ *Id.* at 1346-47.

¹²⁵ *Id.*

¹²⁶ *Id.* at 1347.

利權利的射程範圍所涵括¹²⁷。

2.2.2.3.2 對本案之批判

不論是 the Michel Rule 或是 Scimed 案中聯邦巡迴上訴法院的見解，似乎都會與最高法院在 Graver Tank 案中所闡示之意旨相扞格¹²⁸。試想，倘若最高法院當初在 Graver Tank 一案中，對於專利請求項的範圍的定義，亦採取與 the Michel Rule 一樣，採取如此嚴格限制的態度，應該就就不會在 Graver Tank 案中，產生焊接合成物的「鈣、鎂(鹼土族)的矽酸鹽」是否均等於「錳的矽酸鹽(過渡元素，非鹼土族)」之爭議了¹²⁹。

2.2.3 小結--關於 the Lourie Rule & the Michel Rule

不論是 the Lourie Rule 或是 the Michel Rule，雖然都僅是個案法官於判決中所一貫所保持之見解，然而，其對於請求項破壞原則內容之勾勒，對於美國實務而言，會產生一定程度的影響。然而，適用 the Lourie Rule 的結果，對於專利權利人而言，會築起請求項均等擴張時的龐大障壁¹³⁰。權利人對此的因應之道，則可選擇在專利申請的文件當中¹³¹，迫不得已而必須採用令人難以解讀的文字，才得以捍衛其專利元件的空間排列¹³²。可想而知，最後專利文件將容易落入文字遊戲，反而會與專利法要求專利文件必須清楚而明確之要求有所捍隔¹³³。

至於 the Michel Rule，從 Moore 案中可看出，the Michel Rule 非常強調請求項所表示的數字，採取 the Michel Rule 的法院認為請求項中所出現數字都是一種特定的限制¹³⁴。但似乎會與最高法院在 Warner-Jenkinson 案中所揭示之見解不同；若對於請求項的文字採取嚴格的限定態度，則也不會在這個案子當中，產生 PH=6 是否均等於 PH=5 的爭議了。甚者，觀察最高法院在 2002

¹²⁷ *Id.*

¹²⁸ Shulman & Rupert, *supra* at 478.

¹²⁹ *Id.*

¹³⁰ *Id.* at 482.

¹³¹ *Id.*

¹³² *Id.*

¹³³ *Id.* at 482-83.

¹³⁴ *Id.* at 474.

年 Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., Ltd.¹³⁵ 一案之訴訟過程，若最高法院肯認 the Michel Rule，則最高法院似乎可以被告的產品係由非磁性材質構成，不在原告專利為磁性材質之函攝範圍當中，逕行將該案駁回聯邦巡迴上訴法院重審即可，大可不必大費周章的以全院聯席(en banc)的方式實質審理本案¹³⁶。

在美國實務對於請求項破壞原則之子原則，尚未產生壓倒性的見解之前，本研究認為不論是 the Lourier Rule 或是 the Michel Rule，因為都會認為在專利請求項中所呈現出來的每個字，都係對於請求項範圍的一種個別限制¹³⁷，此種認定過於僵化，無法達到彈性運用的目的¹³⁸。而提供專利請求項範圍一個彈性的均等擴大空間，其實又正是均等論為了衡平專利權人公開技術的公平性所存在，為均等論適用的核心價值之一，故在這兩個子原則無法協助均等論解決均等擴張範疇難題之前，似不宜貿然地直接適用 the Lourier Rule 或是 the Michel Rule。

2.3 評估期 美國實務坦然面對請求項破壞原則缺乏清楚明確之定義—Freedman 案

美國聯邦巡迴上訴法院於 2005 年 Freedman Seating Company v. American Seating Company and Hi-Tech Seating Products, Inc.¹³⁹ 案中，選擇坦然地面對請求項破壞原則真實內涵不夠清楚明確的弊病

2.3.1 事實背景摘要

原告 Freedman Seating Company (下稱 Freedman 公司)為一家椅具的製造商，所生產的椅具可用來作為大眾交通運輸工具使用¹⁴⁰。Freedman 公司所生產的椅具產品，包括了一種可用以收納摺疊，達到更大利用空間的收納椅，這種收納椅，並可裝設於需要更多內部空間的輪椅中使用。

¹³⁵ Festo, *supra*.

¹³⁶ Shulman & Rupert, *supra* at 478.

¹³⁷ *Id.* at 487.

¹³⁸ Pribish, *supra* at 397.

¹³⁹ Freedman Seating Company v. American Seating Company and Hi-Tech Seating Products, Inc., 420 F.3d 1350, 76 U.S.P.Q.2d 1001(2005)

¹⁴⁰ *Id.*

Freedman 公司所擁有美國的第 5,492,389 號(下稱第' 389 號)專利¹⁴¹,即屬於此種收納椅有關的發明,第' 389 號專利是採取一種四連桿機制(four bar mechanism)的滑軌作動系統¹⁴²,利用一懸臂設計的支撐件作為椅座的支撐結構,當使用者在轉換使用狀況時,藉由該支撐件的線性位移的滑動,以連動改變椅座呈現為平行(使用中)或垂直(收納)狀態¹⁴³。

被控侵權的 EZ Fold 產品則係由 Hi-Tech Seating Products 所製造,並由 American Seating Company 對外販售¹⁴⁴,Freedman 公司認為 EZ Fold 這個產品侵害其所擁有的第' 389 號專利,故 Freedman 公司同時對 Hi-Tech Seating Products 以及 American Seating Company(下合稱" American Seating 公司")提起專利侵權訴訟¹⁴⁵。

EZ Fold 也是一種折疊椅,在產品的結構方面,雖然與第' 389 號專利的請求項所揭示內容並非完全相同,但在很多方面其實都很類似¹⁴⁶;EZ Fold 亦是以支撐件作為椅座的支撐結構,EZ Fold 與第' 389 號專利的差別在於,EZ Fold 的收納方式,是在座椅支撐件一端設有樞紐處,並藉由樞紐處旋轉的作法,來改變椅座呈現為平行(使用中)或垂直(收納)狀態¹⁴⁷。

雙方在爭訟過程中,各自向地方法院聲請即決判決¹⁴⁸,根據地院的即決判決指出,雙方對於系爭 EZ Fold 產品結構以及專利請求項範圍等並沒有爭執,又基於系爭 EZ Fold 產品結構之支撐件係樞紐處「轉動」的方式來調整椅座組態,此與第' 389 號專利請求項中支撐件係以"滑動"的方式來調整椅座的組態¹⁴⁹有差異,因此系爭 EZ Fold 產品並沒有完全滿足第' 389 號專利請求項

¹⁴¹ *Id.* at 1351.

¹⁴² *Id.* at 1354.

¹⁴³ *Id.* at 1352-53.

¹⁴⁴ *Id.* at 1353.

¹⁴⁵ *Id.* at 1354.

¹⁴⁶ *Id.* at 1353.

¹⁴⁷ *Id.* at 1354.

¹⁴⁸ *Id.*

¹⁴⁹ *Id.* at 1355.

中文義範圍¹⁵⁰，並沒有文義侵權的情形。

但在均等侵權的判定方面，即便 American Seating 公司曾經在訴訟過程中提出抗辯，主張不論是用來提供支持功能的支撐件、或是該支撐件與椅座間的作動方式，都與第' 389 號專利有差別，因為 EZ Fold 產品的作動系統，是利用支撐件端點的樞紐處作為連動系統，與第' 389 號專利所揭露的滑軌結構不同；兩者不僅屬於不同的支撐結構，兩種作動裝置所產生的平均受力 (distribution force) 更不相同¹⁵¹。但地方法院認為，在第' 389 號專利請求項中並未針對受力分布 (force distributions) 加以限制，故認為 American Seating 公司的這項抗辯與專利請求項之內涵並無關連¹⁵²。地方法院最終判決，根據第' 389 號專利請求項中，不論是將支撐件作為支撐結構的設計，或是支撐件「滑動」的連動設計，皆均等於系爭 EZ Fold 產品的支撐件結構設計以及「轉動」的連動設計；本案屬於均等侵權，判決 American Seating 公司敗訴¹⁵³。

American Seating 公司不服並上訴至聯邦巡迴上訴法院，其主張第' 389 號專利請求項中已經明白地表明支撐件結構須透過「滑動」的方式來連動椅座，故倘若依地方法院的即決判決認定結果，認為支撐件結構的「轉動」的設計屬於均等侵權的話，則會破壞請求項的自我限制¹⁵⁴。此外，於第' 389 號專利申請時，其所屬技術領域者其實是可以預見有其他更上位的機制，可以替代系爭專利所主張的滑軌作動方式，例如可涵蓋滑軌作動方式概念的四連桿機制 (four bar mechanism)，但是，專利權人 Freedman 公司卻是在可以選擇主張更廣專利請求項範圍的情況下，卻選擇以較為狹隘的滑動方式進行請求項範圍的申請，則專利權人以外之人，例如專利權人的競爭對手，應該有權利可以信賴這種明確的結構限制，而無須有受到均等侵權的風險¹⁵⁵，更遑論 EZ Fold 產品的轉動設計與第' 389 號專利的滑動設計兩者之間，具有本質上的差異¹⁵⁶。Freedman 公司對此則回應，地方法院的判決並沒有脫逸出第' 389 號請求項對於「滑動」的要件限制，地方法院其實只是依照三步測

¹⁵⁰ *Id.*

¹⁵¹ *Id.*

¹⁵² *Id.*

¹⁵³ *Id.*

¹⁵⁴ *Id.* at 1357.

¹⁵⁵ *Id.*

¹⁵⁶ *Id.*

試法測試後的結果，做出兩者有均等侵權的判決結果而已¹⁵⁷。

對此爭議，聯邦巡迴上訴法院在判決中指出，在均等與否的判斷上，其實並沒有一個標準公式來評估怎樣的均等決定才不會破壞請求項的限制，或是甚至破壞到全要件限制原則¹⁵⁸。因此，應該是由法院就個案進行整體考量，並比對專利與被控侵權物之間是否存在著非實質的差異，再來認定是否有均等侵權之情事¹⁵⁹。

本案例中，Freedman 公司既已肯認第' 389 號專利的請求項中支撐件須要以「滑動」的方式改變椅座的呈現狀態，亦沒有爭執 EZ Fold 產品的支撐件係以一端的樞紐處「轉動」的方式來連動椅座，因此，當 EZ Fold 產品支撐件的樞紐處屬於無法移動的固定點時，不僅無法呈現滑動的情形，當然更無法藉由滑動方式來連動椅座。聯邦巡迴上訴法院故而指出地方法院的均等侵權認定，會破壞第' 389 號專利中對於「滑動」的要件限制¹⁶⁰，因為第' 389 號專利與 EZ Fold 產品這種結構上的差異程度，並非僅僅屬於輕微差異，兩者明顯地具有實質差異性¹⁶¹。最後判決本案發回 (reverse) 地方法院，並應重(remand with instructions)為無侵權之判決¹⁶²。

2.3.2 本案對請求項破壞原則之影響

本案例中，聯邦巡迴上訴法院對於本案最終是否有均等侵權的情形，雖然看似提供了一個合理的論述，然而，這其實只是個案法官以及當事人，以請求項破壞原則當作理由，來表達一個對自己最有利的說法而已¹⁶³。請求項破壞原則的實質內容過於空泛無限制，反而可能會導致破壞了均等論本身¹⁶⁴。

¹⁵⁷ *Id.*

¹⁵⁸ *Id.* at 1358.

¹⁵⁹ *Id.*

¹⁶⁰ *Id.* at 1361.

¹⁶¹ *Id.* at 1361、1362.

¹⁶² *Id.* at 1362.

¹⁶³ Robert Pribish, "FREEDMAN SEATING CO. AND THE CLAIM VIOLATION DOCTRINE", *SAN DIEGO LAW REVIEW*, May-June 2006, 379-399, 395-96.

¹⁶⁴ *Id.* at 396.

本案其實恰好突顯出請求項破壞原則，在實際運用時的不可預測性¹⁶⁵，不僅無法補全均等論不足之處，反而造成更多的爭議以及更難以預測專利侵權的判決結果¹⁶⁶；在相同的證據資料以及相同的背景事實之下，地方法院認為沒有合理的陪審團會認為本案不屬於均等侵權，但，上訴法院卻認為，沒有合理的陪審團會認為本案有均等侵權之情形¹⁶⁷。這種完全兩極化的判斷結果其實正好點出請求項破壞原則不夠明確之處¹⁶⁸。

不論是專利權人，訴訟代理人或法院，都沒有接收到關於請求項破壞原則足夠的訊息，亦無法預測判決結果是否有利於己¹⁶⁹，對於當事人而言，更是提高了對於判決結果預測可能性的難度¹⁷⁰。此外，程序上而言，本案例中不論是地方法院或是巡迴上訴法院，皆採取即決判決的方式來解決侵權爭議的問題，然而，美國實務上向來認為侵權爭議屬於事實問題，應該由陪審團作為裁決者，本案的法院藉由請求項破壞原則的運用，將事實問題無形中轉化為法律問題後，逕由法院做判決¹⁷¹，如此是否增加權力界線劃分的難度，以及是否容易造成美國法院專擅之後果，值得於後續個案中繼續進行更深入地研究。

The Freedman 的案子正好可以作為請求項破壞原則引發了更多疑問，以及請求項破壞原則的適用結果，反而會導致雙方當事人更難以預測判決的結果¹⁷²。在最高法院是否有意藉由 Warner-Jenkinson 一案來創設請求項破壞原則仍有疑義的情況下，是否有建立請求項破壞原則之必要，以及請求項破壞原則的創設是否真有助益解決均等論所引發的爭議，自本案的判決經過看來，此問題仍然是個問號¹⁷³，但是就本案適用請求項破壞原則的結果，似乎是弊多於利¹⁷⁴。

2.4 保守期 美國法院近期對於請求項限制原則適用之否定-Deere 案

¹⁶⁵ *Id.*

¹⁶⁶ *Id.* at 396-97.

¹⁶⁷ *Id.* at 396.

¹⁶⁸ *Id.*

¹⁶⁹ *Id.*

¹⁷⁰ *Id.*

¹⁷¹ *Id.*

¹⁷² *Id.* at 396-97.

¹⁷³ *Id.* at 397.

¹⁷⁴ *Id.*

在美國最高法院對於請求項破壞原則尚未表示具體的看法之前，從近期 2010 年的 Deere & Company v. Bush Hog, LLC¹⁷⁵ 案件中，對於適用請求項破壞原則，採取轉趨保守的態度，或許可以就此一窺美國實務近期對於適用請求項破壞原則之態度，從結論上來看，對於適用請求項破壞原則與否，目前似乎是有轉而採取較為保守的態度。

2.4.1 事實背景摘要

本案中，Deere & Company 公司(下簡稱 Deere 公司)為美國第 6,052,980 號(下稱第'980 號)專利的專利權人¹⁷⁶，第'980 號為具有上下板結構的一種切割機(a rotary cutter)，藉由這種雙板結構的設計，則上板可以提供平滑的接觸表面，再藉由上板前後兩端之傾斜設計，則上板與下板得以接觸¹⁷⁷。在第'980 號專利的請求項中描述「上板係藉由接合(into engagement with)的方式固定(being secured to)下板」¹⁷⁸。

一審地方法院認為，因為被告 Bush Hog 公司的被控侵權產品，其上板與下板並未接觸，所以並沒有文義侵權的問題，此外，第'980 號專利請求項中既然對於上板與下板須有「接合」條件之限制，所以均等的擴張適用時，就應該排除上板與下板沒有接合之情形¹⁷⁹。為了避免破壞第'980 號專利請求項中對於「接合」的條件限制，限縮 Deere 公司在本案中為均等論適用之主張¹⁸⁰；故最終地方法院下了一個沒有侵權的即決判決¹⁸¹。

Deere 公司不服而上訴至聯邦巡迴上訴法院，上訴法院在判決中指出，從第'980 號專利的說明書的內容當中，說明了上板與下板的間接接觸亦符合“接合”的情形¹⁸²，所以地方法院其實是錯誤的解讀了請求項中對於「接合」之限制¹⁸³，

¹⁷⁵ Deere & Company v. Bush Hog, LLC, 2012 WL 6013405 (C.A. Fed. (Iowa)), Dec. 4, 2012, 1-9

¹⁷⁶ *Id.* at 1.

¹⁷⁷ *Id.*

¹⁷⁸ *Id.*

¹⁷⁹ *Id.* at 2.

¹⁸⁰ *Id.*

¹⁸¹ *Id.* at 1.

¹⁸² *Id.* at 3.

¹⁸³ *Id.* at 2.

進而錯誤地認為只有直接接觸才符合請求項中「接合」的要求，所以對於本案被控侵權產品，其上板並沒有直接與下板接觸的情形，就會認為沒有均等侵權的判決結果¹⁸⁴。上訴法院在不認同地方法院對於第'980號專利請求項之解析結果，就此部分判決發回地方法院重新審判¹⁸⁵。

2.4.2 本案對請求項破壞原則之影響

值得一提的是，在本判決中，上訴法院明白地闡述了對於請求項破壞原則適用時的看法，指出所謂的「請求項破壞原則(vitiation)」並不是均等論的例外情形，反而應該是就當前證據而言，無合理陪審團會認為符合均等的條件時，所做的一種法律上決定¹⁸⁶。

也就是說，只有當與系爭專利元件在被控侵權產品上存在非實質差異性的均等，或是當被控侵權產品中所使用的替代元件，還是與系爭專利元件有相同的手段功能結果的情形時，法院才可較為妥適的適用請求項破壞原則，確認是否有是均等論之必要¹⁸⁷。如果還是沒有合理的陪審團認為均等，此時法院應該下一個，有均等論適用但是沒有侵權的即決判決。

從判決中的說明可以看出是在呼應 the Warner-Jenkinson 案的看法，最高法院在 the Warner-Jenkinson 案中，是為了避免陪審團的黑箱作業，所以才在註腳八中闡釋，當陪審團無法判斷是否均等的事實問題時¹⁸⁸，應轉為法律問題而交由法院作最後判斷，所以其實是有意區分事實問題與法律問題，且最高法院認為只有在事實問題無法清楚判斷時，才可以由法院介入以解決紛爭。

包括前面所提的 the Freedman 案，各案法院容易藉由請求項破壞原則的運用，將原本屬於均等爭議的事實問題轉為法律問題，則可由法院逕行判決，過於氾濫適用的結果，將可能導致司法權力的傾斜，本案中恰呼應最高法院的見解認為請求項破壞原則的適用應屬於一種不得已的解決問題之途徑，故而拒絕同意地方法院適用請求項破壞原則的結果。

¹⁸⁴ *Id.* at 5.

¹⁸⁵ *Id.* at 9.

¹⁸⁶ *Id.* at 5.

¹⁸⁷ *Id.*

¹⁸⁸ Warner-Jenkinson, *supra*.

2.5 小結--關於請求項破壞原則

請求項破壞原則的出現，其實是源自於對於全要件原則（All Element Rule）的不當適用¹⁸⁹；這個源於 Warner-Jenkinson 案註腳的「指引」，無疑地屬於最高法院附帶意見中的一個遺憾（an unfortunate bit）¹⁹⁰。因為在 Warner-Jenkinson 案中，最高法院的目的，其實旨在指出，判斷侵權時，並不能以發明整體作為判斷是否有均等論適用的基礎地，法院必須以單一和每個元件（each and every element）來作為判斷均等與否的基礎¹⁹¹；均等論並不是用來解釋全要件原則，這個理論原本應該是要用來解釋，當專利侵權判斷時，雖然單一和每個元件（each and every element）雖然沒有文義侵權的情形，但卻又產生「破壞特定請求項要件」的情形時，由即決判決的方式來解決均等與否之爭議（Accordingly, a theory of equivalence that did not account for the All Element Rule, i. e., a theory which failed to establish an equivalent for each and every claim violation not literally infringed, "would entirely vitiate a particular claim element" and ought not to survive summary judgment）¹⁹²。不論是在文字意義或均等意義的判斷上，除非單一和每個元件（each and every element）都有對應出現在被控的產品或方法上，否則都不應該判定為侵權¹⁹³。這才是請求項破壞原則在 Warner-Jenkinson 案中所真正表示的真正意涵，這也是最高法院所以選擇以註腳的方式，來加強說明這個指引的原因¹⁹⁴。這個單純的指引，其實只是美國最高法院用來解決實務上常對於均等論的適用爭議所提供之建議，將判定均等與否的事實問題（matter of fact）劃分為屬於陪審團的權限，轉而為法律問題（matter of law），並闡釋應該由法院以即決判決（summary judgment）的方式解決，並不應該將此註腳的內容提升為一個新的法律理論¹⁹⁵。

目前請求項破壞原則雖然已經在美國的判決當中，逐漸受到美國實務的

¹⁸⁹ Shulman & Rupert, *supra* at 462-63.

¹⁹⁰ *Id.* at 464.

¹⁹¹ *Id.*

¹⁹² *Id.*

¹⁹³ *Id.*

¹⁹⁴ *Id.*

¹⁹⁵ *Id.*

重視進而引用¹⁹⁶，然而，請求項破壞原則仍然有其尚待解決之難題；請求項破壞原則的適用與否，雖然是屬於法律問題，但卻可藉由請求項破壞原則的適用，來免除透過三步測試法、或有無存在非實質差異之證據，判斷有無均等侵權之事實爭議¹⁹⁷。

的確，請求項破壞原則的適用會與美國最高法院判決先例產生衝突¹⁹⁸，故有文獻認為，為了保留均等論的固有功能性，應免除請求項破壞原則的適用¹⁹⁹，或限縮請求項破壞原則的適用²⁰⁰。

此外，請求項破壞原則在不同的個案事實中，可藉由人為的操縱而影響判斷的，亦如同聯邦巡迴上訴法院在 Freedman 案中所自認，缺乏明確而一致性的解釋，亦將會是請求項破壞原則棘手的難題²⁰¹，因此，美國最高法院應該藉由全院聯席的方式（en banc），來解決均等原則以及請求項破壞原則所引發之後續爭議²⁰²。除了應該先解決請求項破壞原則的存廢問題之外，亦應該闡釋請求項破壞原則的真正內涵，以釐清爭議。



¹⁹⁶ *Id.* at 489.

¹⁹⁷ *Id.* at 483.

¹⁹⁸ *Id.* at 489.

¹⁹⁹ *Id.*

²⁰⁰ *Id.*

²⁰¹ James E. Hanft and Dominic A. Chiarelli, *The Doctrine of Claim Vitiating Have the Constraints on Patent Right Gone Too Far?* May/June 2009, LANDSLIDE N05,16,14-17

²⁰² Shulman & Rupert, *supra* at 486 ; Pribish, *supra* at 397.

第三章 請求項破壞原則在國內專利訴訟中之發展

請求項破壞原則在美國尚屬新興發展的原則，對照國內之相關研究則更見稀少，故在國內資料的研究方法上，僅能以國內目前的實務判決為主進行實證研究的做法。本研究搜尋我國至 2011 年 12.31 日為止，各地方法院、高等法院以及最高法院的判決當中，以「請求項破壞」、「請求項失效」、「權力範圍失效」，以及「權力範圍破壞」等作為關鍵字進行檢索，僅得出有 6 件判決之內容中出現「請求項破壞」之爭議，而且全部都集中在智慧財產法院的判決當中，依照判決內容予以編號，並針對各判決內容之詳細資料，如判決審級、判決日期、系爭專利名稱、個案之均等爭議、判決理由及判決結果等，予以摘釋如下表一，各判決之更進一步之資訊則請參考附錄一。〈最後資料蒐集日期為:102 年 1 月 31 日〉

表一：我國法院請求項破壞原則相關案件之統計分析結果

編號	判決字號	審級	判決日期	專利名稱	均等爭議		判決是否均等	判決理由(與請求項破壞原則有關者)
					專利請求項	被控侵權產品		
1	101 年度民專訴字第 9 號	一審	101 年 11 月 20 日	可更換插頭之電源轉換器	系爭專利請求項中界定”座體上形成有一解除彈片”。	被控侵權產品座體上不具有解除彈片	X	…系爭專利申請專利範圍第 1 項明確界定「另座體上形成有一解除彈片，於解除彈片自由端底面突設有一壓塊，該壓塊係位於止擋彈片自由端的上方」，即系爭專利要件編號 1-E 之技術特徵經原告特別限定其意義或經特別描述時，其所賦予之特別意義或所描述之範圍，將限制原告透過均等之解釋擴張其意義或所描述之內容，倘若原告所稱

								系爭產品座體上不具有解除彈片下，亦為系爭專利申請專利範圍第1項之均等範圍，顯已破壞系爭專利申請專利範圍第1項所明確界定之技術特徵，而有違請求項破壞原則，換言之，在此等情形下，可限制或阻卻均等論之適用。
2	101 年度 民專 上字 第3 號	二審	101 年 8 月 22 日	手提 動力 工具 之懸 浮減 震機 構	系爭專 利範圍 請求項 中界 定”懸 浮式滑 套須有 套管之 技術特 徵”而 可供套 設動作 模組。	被控侵 權產品 之後端 盤件，係 僅組裝 於動作 模組之 氣缸後 端，且後 端盤件 並無套 管可供 套設動 作模 組，該後 端盤件 僅提供 接氣底 座及管 孔之接 氣功 能，不具 有套管	X	按均等論係為防止不道德之仿冒者以無實質變化之方式迴避他人專利之文義範圍而創設，然如均等論之適用會破壞申請專利範圍中對於至少一特定限制條件，使該限制條件構成之技術內容於申請專利範圍中完全喪失功能，勢將造成請求項破壞之結果；又專利權人既可預見該限定條件在申請專利過程具有特定之意義，惟仍將該限制條件列為申請專利範圍之構成要件，自應認為係有意識就申請專利範圍所附加之限制條件，如仍准許專利權人將申請專利範圍擴大解釋為不含該限制條件，則有違社會大眾對於申請專利範圍之

						之技術 特徵		信賴保護原則，顯非法之所許，難認有均等論之適用，是謂禁止請求項破壞原則。
3	100 年度 民專 訴字 第 103 號	一審	101 年 3 月 16 日	電鍋 收納 櫃之 集水 結 構、 電鍋 收納 櫃之 排氣 結構	系爭專 利請求 項界 定”頂 板像上 述前方 開口傾 斜，其 下傾的 邊緣設 有若干 排水 孔…底 面板設 一盛水 板延伸 至上述 頂板邊 緣的下 方，且 該底面 板的邊 緣與該 頂板的 邊緣之 間預留 一間 隙”。	被控侵 權產品 系爭產 品頂板 無傾 斜，頂板 下傾的 邊緣無 排水 孔、底板 並未設 置盛水 板及間 隙	X	即系爭專利一申請專利範圍第1項中要件編號1B之技術特徵經原告特別限定其意義或經特別描述時，其所賦予之特別意義或所描述之範圍，將限制原告透過均等之解釋擴張其意義或所描述之內容，況如依原告所稱系爭產品頂板無傾斜，其下傾的邊緣無排水孔亦為系爭專利一申請專利範圍第1項要件編號1B之均等範圍，顯然已破壞前揭系爭專利一申請專利範圍第1項所明確界定之技術特徵，而有違請求項破壞原則，換言之，在此等情形下，則可限制或阻卻均等論之適用，即系爭產品之技術手段與系爭專利一申請專利範圍第1項無實質相同之可能。…系爭專利一申請專利範圍第1項中編號1E要件之技術特徵經原告特別限定其意義或經特別描述時，其所

								<p>賦予之特別意義或所描述之範圍，將限制原告透過均等之解釋擴張其意義或所描述之內容，況如依原告所稱系爭產品並未設置盛水板及間隙亦為系爭專利一申請專利範圍第 1 項編號 1E 要件之均等範圍，顯然已破壞前述系爭專利一申請專利範圍第 1 項所明確界定之技術特徵，而有違請求項破壞原則，換言之，在此等情形下，則可限制或阻卻均等論之適用，即系爭產品之技術手段與系爭專利一申請專利範圍第 1 項無實質相同之可能。</p>
4	100 年度民專訴字第 23 號	一審	100 年 11 月 30 日	手提動力工具之懸浮減震機構	系爭專利請求項界定”一套管與動作模組組裝成一獨立單元”。	被控侵權產品係使用兩支六角螺絲將後端盤件與動作模組組裝成一獨立單元	X	<p>按均等論係為防止不道德之仿冒者以無實質變化之方式迴避他人專利之文義範圍而創設，然如均等論之適用會破壞申請專利範圍中對於至少一特定限制條件，使該限制條件構成之技術內容於申請專利範圍中完全喪失功能，勢將造成請求項破壞之結果；又專利權人既可預見該限定條件在申請專利過</p>

								<p>程具有特定之意義，惟仍將該限制條件列為申請專利範圍之構成要件，自應認為係有意識就申請專利範圍所附加之限制條件，如仍准許專利權人將申請專利範圍擴大解釋為不含該限制條件，則有違社會大眾對於申請專利範圍之信賴保護原則，顯非法之所許，難認有均等論之適用，是謂禁止請求項破壞原則。</p> <p>…系爭專利更正後申請專利範圍第 2 項又附加以滑套或套管之技術特徵組合動作模組，則該項限制條件即為該請求項之重要結構，如予以省略不論，則請求項之結構即會遭破壞。是依據禁止請求項破壞原則，自不容原告將滑套之技術特徵擴張及於被控侵權物品以二支內六角螺絲組裝之技術內容。</p>
5	99 年度 民專	二審 (更)	100 年 1	多功 能保 眼眼	系爭專 利請求 項界	被控侵 權產品 將充氣	X	按專利侵害鑑定比對時，若必須破壞請求項之界定（例如使某一技

<p>上更 (一) 字第 12 號</p>		<p>月 13 日</p>	<p>單之 改良 構造</p>	<p>定” 主機本 體內設 有充氣 幫浦、 洩氣 閥、導 氣管、 震動馬 達、蜂 鳴器、 接線板 等，外 表延伸 一導線 與控制 器銜 接”。</p>	<p>幫浦、洩 氣閥、蜂 鳴器及 導氣 管，移置 控制器 內，並將 導氣管 移置於 主機本 體與控 制器之 間。</p>	<p>術特徵消失)，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， 而此種破壞某一請求項 或申請專利範圍之界定 行為，學理上稱之為請 求項破壞原則 (the claim vitiation doctrine, CVD)。所 以將「破壞請求項之界 定範圍」排除於均等論 之適用，其目的在於防 止權利人利用此種方式 解釋其申請專利範圍， 將顯然存有差異之他人 物品，納入所謂均等範 圍，進而主張構成均 等，侵害專利權，此種 原則之適用，於美國法 院實務上頗為習見 (Warner -Jenkinson Co. v. Hilton Davis Chem. Co . , 520U.S. 17, 39 1997)。 …基於前述說明，將要 件 C(主機本體) 及 E(控 制器) 結合為一要件， 不僅破壞原有對於申請 專利範圍請求項之界 定，且將不當擴張系爭 專利之均等範圍，極端 而言，倘將請求項之界</p>
---------------------------------------	--	-----------------------	-------------------------	---	--	--

								定完全破壞，其結果就是將請求項作為一整體予以比對，有違逐一（請求項）比對原則，故不宜破壞請求項之界定始符合我國專利侵害鑑定要點中所載均等論之逐一比對原則。
6	99 年度 民專 訴字 第 94 號	一審	99 年 12 月 22 日	鑰匙 導引 結構	系爭專 利請求 項界 定” 本體 上…設 有導位 件，鑰 匙由門 把座之 鑰匙孔 向鎖具 伸入 時，可 輕易透 過本體 上之導 位件之 導引， 而順利 插入鎖 具 中”。	被控侵 權產品 之本體 上設有 導位 件，門把 座可過 螺絲鎖 固定門 把座及 本體上 之螺絲 孔與本 體結合 成一 體。	X	系爭專利申請專利範圍之導位件乃係習知之構件，系爭專利所異於先前技術之處，在於其導引件與門把座之組接方式，而被告系爭產品之導引件其組接位置實際上並不同於系爭專利，其門把座之組接乃另一套接件，依請求項破壞原則，原告自不得將其申請專利範圍已界定之連接方式，在解釋上任作構件上之改變。

在這 6 個與請求項破壞原則有關的判決當中，裁判年度的分布上，最早一件判決出現在 99 年底²⁰³，99 年度總共有 1 件相關判決；在 100 年度以及 101 年度則各自有 2 件以及 3 件相關判決。在審級的分布上，有 4 個判決為一審判決²⁰⁴，有 2 個判決屬於二審判決²⁰⁵，在二審判決中有一件為更審判決，此判決後為三審的最高法院所廢棄。此外，全數的判決結果，都認為個案屬於無均等侵權。

3.1 實證結果分析一：請求項破壞原則有不同的子原則

於對各案進行細部分析之後，就各法院判決對於請求項破壞原則的內容說理，約莫可認為係不認同專利權人對於專利請求項範圍的任意解解釋，但可隱約發見其基本發展的論理核心可分為二，其一係為了避免權利人對於權利範圍的任意擴張，著重在專利權利人的自我拘束，其二則系著重在請求項要件屬於專利權利範圍的限制條件，不僅是專利權人應自我拘束，對於社會公眾的信賴亦應該予以保護，以下分別列出：

1. 「…系爭專利要件編號 1-E 之技術特徵經原告特別限定其意義或經特別描述時，其所賦予之特別意義或所描述之範圍，將限制原告透過均等之解釋擴張其意義或所描述之內容，倘若原告所稱系爭產品座體上不具有解除彈片下，亦為系爭專利申請專利範圍第 1 項之均等範圍，顯已破壞系爭專利申請專利範圍第 1 項所明確界定之技術特徵，而有違請求項破壞原則…」。²⁰³包括編號 1（智慧財產法院 101 年度民專訴字第 9 號判決）以及編號 3（智慧財產法院 100 年度民專訴字第 103 號判決）即為採取此種見解之適例。

2. 「專利權人既可預見該限定條件在申請專利過程具有特定之意義，惟仍

²⁰³ 智慧財產法院 99 年度民專訴字第 94 號判決

²⁰⁴ 智慧財產法院 101 年度民專訴字第 9 號判決、智慧財產法院 100 年度民專訴字第 103 號判決、智慧財產法院 100 年度民專訴字第 23 號判決、智慧財產法院 99 年度民專訴字第 94 號判決

²⁰⁵ 智慧財產法院 101 年度民專上字第 3 號判決、智慧財產法院 99 年度民專上更（一）字第 12 號判決

將該限制條件列為申請專利範圍之構成要件，自應認為係有意識就申請專利範圍所附加之限制條件，如仍准許專利權人將申請專利範圍擴大解釋為不含該限制條件，則有違社會大眾對於申請專利範圍之信賴保護原則，顯非法之所許，難認有均等論之適用，是謂禁止請求項破壞原則。」明確採取本見解者，包括編號 2(智慧財產法院 101 年度民專上字第 3 號判決)、以及編號 4(智慧財產法院 100 年度民專訴字第 23 號判決)。

從前述兩種不同的見解可發現²⁰⁶，採取第一種見解之法院認為，既然專利請求項範圍是由專利權人於申請時，自己對於專利權利所做的自我界定，則基於尊重專利權利人的自我的拘束，當專利權人於請求項當中已特別限定其意義或經特別描述者，於均等判定要劃分專利請求項之均等界線時，會認為專利權人已經附與其特別意義或範圍，應該要限制權利人的均等擴張範圍，以免專利權人日後透過均等之解釋，來作為擴張其意義或描述內容之理由。

採取第二種見解之法院亦係以權利人的自我拘束為出發點，但同時亦為避免專利權人將申請專利範圍擴大解釋為不含該限制條件，而擴張其專利權利範圍，則有違社會大眾對於申請專利範圍之信賴保護原則；故採取本見解者，除了著重在權利人的自我拘束之外，亦認為應該保護大眾對於專利文件公示產生的信賴保護。

為後續分析便利，本研究將前述兩種概念意涵，依序區分為，以自我拘束原則為中心的「第一子原則」，以及同時著重自我拘束原則跟信賴保護原則的「第二子原則」，並進行後續分析。

²⁰⁶ 編號 6:智慧財產法院 99 年度民專訴字第 94 號判決以及編號 5:智慧財產法院 99 年度民專上更(一)字第 12 號判決無法明確看出所採取的含意。其中編號 6 的法院判決對於請求項破壞原則缺無相關解釋文字，編號 5 的判決則謂「按專利侵害鑑定比對時，若必須破壞請求項之界定(例如使某一技術特徵消失)，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，而此種破壞某一請求項或申請專利範圍之界定行為，學理上稱之為請求項破壞原則(the claim vitiation doctrine, CVD)。」

3.2 實證結果分析二：依照子原則不同，影響請求項破壞原則是否適用均等論在

專利侵害鑑定流程中的探究時點

為了進一步瞭解，在個案當中，是否會因法院採取不同的含意，進而影響個案在專利侵權訴訟中之法律上權益，故重新檢視個案使用請求項破壞原則在我國專利侵權鑑定流程中，所居處之位置。

按，我國現行「專利侵權鑑定要點」，係 2003 年經濟部智慧財產局依據當時之「專利侵害鑑定基準」²⁰⁷進行修訂而成，在性質上並不會被定性為法律，但因司法院秘書長曾經於 2004 年以秘台廳民一字第 0930024793 號函將「專利侵害鑑定要點」檢送各法院參考、臺灣高等法院亦以院信文速字第 0930107665 號函送該院所屬各法院。且各該兩份函中有：「『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，可作為法官於送鑑定時之參考。」之文字說明，再加上於長久時日經過，「專利侵害鑑定要點」已經於相關法院的專利侵權訴訟中，多被引為判決基礎，已然產生實質的拘束力，故本研究是選擇以「專利侵害鑑定要點」作為基本的鑑定程序。

從專利侵害鑑定流程中可知，侵害鑑定首先要進行解釋申請專利範圍，再比對解釋後之申請專利範圍與待鑑定對象之技術內容，並基於全要件原則的要求下，進行兩者間文義讀取的侵權判斷²⁰⁸；若待鑑定對象不符合文義侵權，則要再進一步比對待鑑定對象是否有均等侵權之可能。並於比對均等結束之後，檢視是否有適用禁反言或先前技術阻卻，使得以判斷出有無落入系爭專利權力範圍。

在我國專利侵害鑑定要點中關於均等論的比對方式，與美國類似，都採取三部測試法與非實質差異法。但是，囿於我國非實質差異法所提供之資訊有限，故而實務上很少使用，多數係以三步測試法為判斷標準，故本研究即以判決是否採

²⁰⁷ 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，90 期，2006 年 6 月，頁 64-65。

²⁰⁸ 參經濟部智慧財產局，專利侵害鑑定要點，下篇第二章鑑定流程之第一節鑑定流程概述，2004 年 10 月，http://www.tipo.gov.tw/ch/MultiMedia_FileDownload.ashx?guid=40cfded3-3f8b-4029-a937-7abf762b18ab，下篇第三章第二節「均等論」之比對方式，最後瀏覽日期：2012 年 12 月 15 日。

取三步測試法，作為區分各法院判決均等侵權之時點。並將前述 6 個法院判決依序編號，結果整理如下表：

表二：請求項破壞原則與三步測試法及均等論之關連

判決編號	個案採擇請求項破壞原則之子原則	是否採取三步測試法	請求項破壞原則與均等論之關連
1	第一子原則	○	…請求項破壞原則可限制或阻卻均等論之適用…
2	第二子原則	X	…難認有均等論之適用…
3	第一子原則	○	…請求項破壞原則可限制或阻卻均等論之適用…
4	第二子原則	X	…難認有均等論之適用…
5	不明確	X	…排除於均等論之適用…
6	第一子原則	○	未具體指出

資料來源：司法院法學資料檢索系統

資料整理：本研究自行整理

從上述的表格可以清楚的看出來，採擇第一子原則的編號 1、編號 3 以及編號 6 的法院判決，各該判決內容的鋪陳順序，依照個案判決的判決理由，都是採取先經過三步測試法的測試，並於測試後再敘明請求項破壞原則的方式。至於採取第二子原則的法院判決，則係採取先探討個案是否有請求項破壞原則的適用，後得出難認有均等論適用之結論。至於編號 5 的法院判決，則與採取第二子原則的法院有相同的作法。將結果進一步分析如下表：

表三：請求項破壞原則對於均等論所造成之影響

採取見解	請求項破壞原則與三步測試法之判別順序	請求項破壞原則與均等論之關連	請求項破壞原則對於均等論所造成之影響
第一子原則	三步測試法先，請求項破壞原則後	限制或阻卻均等論之適用	請求項破壞原則為強化均等論適用之說理依據
第二子原則	請求項破壞原則為	無均等論的適用	請求項破壞原則為均等論

	先		適用之前提要件
--	---	--	---------

資料來源:司法院法學資料檢索系統

資料整理:本研究自行整理

從表三中可以看出，請求項破壞原則會因個案所採取子原則之不同，進而影響到個案是否有均等論之適用。採取第一子原則者，在判決的內容當中，都係採取先以三步測試法進行均等的比對，再進一步以請求項破壞原則進行論理的更進一步驗證。與此不同的，採取第二子原則者，在判決的內容當中，則係先進行請求項破壞原則之探討，再得出有無適用均等論之必要。故而在請求項破壞原則對於均等論所造成的影響層面上，採取第一子原則者，係將請求項破壞原則作為強化均等論適用之說理依據；採取第二子原則者，則係將請求項破壞原則作為是否適用均等論的前提要件，若該案有請求項破壞原則之適用，則基於禁止請求項破壞原則，並毋須在以均等論進行侵權與否之判斷。



3.3 實證結果分析三：依照子原則不同，影響請求項破壞原則在專利侵害鑑定流

程中的探究時點

為了徹底探究出請求項破壞在整個專利侵害鑑定流程中所佔的位置，再依照表三中請求項破壞原則對於均等論所造成之影響，對照專利侵害鑑定要點中，三步測試法屬於均等論判斷的一環，來回推出請求項破壞原則在整個專利流程中所佔的位子，得出結果如下表四。

表四：請求項破壞原則在專利侵害鑑定流程中之判斷時點

採取見解	請求項破壞原則對於均等論所造成之影響	請求項破壞原則在專利侵害鑑定流程中之判斷時點
第一子原則	請求項破壞原則為強化均等論適用之說理依據	適用均等論之後
第二子原則	請求項破壞原則為均等論適用之前提要件	適用均等論之前

資料來源:司法院法學資料檢索系統

在面對請求項破壞原則與均等論適用之先後順序時，從表三及表四中的研究即可看出，採取第一子原則的法院，在面對專利侵害的鑑定順序時，仍然遵守專利侵害鑑定流程中所規定之鑑定順序，在均等侵權的判定上，會依照三步測試法所揭示的手段/功能/結果作為測試標準，在已然獲得有無均等侵權之心證之後，並再行闡釋請求項破壞原則及相關內涵，以作為判決心證之進一步確信。故在專利侵害鑑定流程當中，採取第一子原則者，會將請求項破壞原則的判斷時點，安排在適用均等論之後；若個案無均等侵權之時，則無須再以請求項破壞原則進行判決內文之說理。

採取第二子原則者，在均等侵權的判定上，認為請求項破壞原則屬於適用均等論判定標準之前提要件，在流程判定的先後順序上，則會先以請求項破壞原則作為先決條件；倘個案有請求項破壞原則適用之時，依照禁止請求項破壞原則，此時無須再適用均等論。故在專利侵害鑑定流程當中，採取第二子原則者，會將請求項破壞原則的判斷時點，先於均等論之適用；若個案有請求項破壞原則適用之情形，此時可逕認無均等論之適用，此時個案應判定無均等侵權。

3.4 實證結果綜整分析--中美發展差異化

觀察美國實務對於請求項破壞原則，自初始萌芽期開始，一路進階到對於請求項破壞原則氾濫使用的狂潮期，經過巡迴上訴法院的自我檢視轉圜，回到了對於請求項破壞原則轉而抱持保守的態度之評估期，迨至最近期法院的見解，則是回答了評估期對於請求項破壞原則所畫下之問號，認為在保守期當中，法院對於請求項破壞原則的態度，應該轉趨保守，在最高法院未針對此一原則有更進一步地闡述之外，現階段對於請求項破壞原則之適用，不宜過廣，適用上亦應採取嚴格保守之態度。在這四個不同時期當中，係經過數個案例以及學說、實務根據在不同時期所抱持的態度，持續不斷地予以調整與修正，最終採納保守之態度。

反觀我國實務對於請求項破壞原則之態度，實務上對於請求項破壞原則的適用態度，不若美國實務發展來得多元，在結果上，僅觀察出可分為將請求項破壞

原則適用時點安排在適用均等論之前以及之後兩種不同模式。若對應回美國實務不同的發展，則本研究以為，將請求項破壞原則適用時點安排在均等論之前的情形，類似於美國實務在狂潮期之見解，著眼在於縮減訴訟時間，俾訴訟紛爭的快速解決。至於將請求項破壞原則之適用時點，安排在適用均等論之後的情形，則對應至美國實務見解，本研究以為較為類似美國實務在近期，也就是保守期所抱持的觀念。主要著眼在於實體正義應該被彰顯，即便訴訟程序可能相對冗長，但對於當事人而言，確實解決實體爭議才能確實滿足當事人之訟爭需求，冗長的訴訟程序僅為必要之惡。

3.5 小結

根據上開 6 個智慧財產法院的判決，雖然原始的資料母數略少，但還是可以看出目前智慧財產法院對於請求項破壞原則此一新興議題的發現，最早是始於 2000 年，對比本原則在美國實務在最高法院之始點(1997 年)，其實是相當晚的，中間歷經了約莫十年的空白，相關的概念才在法院判決中出現，中間的差距不言可喻。亦遑論我國法院第一次採用請求項破壞原則概念當時，美國實務其實正歷經態度轉變的評估期。

此外，根據本次實證研究的結果顯示，各判決對於請求項破壞原則內涵之認知雖稍有差異，但造成此認知差異的真正主因在於對於請求項破壞原則之論理核心的不同，進而間接造成在不同的判決當中，對於請求項破壞原則有不同的適用時點；採取第一子原則見解者，會將請求項破壞原則適用的時點，放置在三步測試法之後，採取第二子原則見解者，則會認為請求項破壞原則的適用時點，是在三步測試法之後。但不論是採取第一子原則或第二子原則者，都是將請求項破壞原則視為均等侵權判定之檢測方式，以達到避免均等擴張範圍過大之弊。

本研究以為，採取哪一個原則的結果，並沒有是非對錯的問題，只是在我國目前的專利侵害鑑定實務上，仍舊以專利侵害鑑定要點為主要的參考指標時，應該以專利侵害鑑定要點之內容為主，再進行內容上的調和。併參考現行的專利侵害鑑定要點下篇第三章第二節五²⁰⁹，為該要點對於均等論之相關規範，其中(三)

²⁰⁹ 參經濟部智慧財產局，專利侵害鑑定要點，P40-42，最後瀏覽日期：2012 年 12 月 15 日。

均等論之比對方式「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（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』。…此三步測試係考慮申請專利範圍之技術特徵與待鑑定對象之對應元件、成分、步驟或其結合關係的相似性。…」顯見依照專利侵害鑑定要點之規範，在專利侵權的判定上，係以三步測試(即是否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)作為是否適用均等論之前提。故本研究以為，在專利侵害鑑定要點並未明文揚棄三步測試法之前提下，應該將適用請求項破壞原則的時點置於三部測試法之後，將請求項破壞原則於個案中所進行的檢測，視為是對均等侵權判斷的第二次測試，則可以在不違反現行專利侵害鑑定要點的前提之下，又可以達到避免均等擴張範圍過大的目的；也就是本研究以為，應該採取第一子原則較為妥適。

此亦可看出對於請求項破壞原則的真正內涵，在智慧財產法院內部，尚未見統一的見解，影響所及，在各案判斷請求項破壞原則適用的時點上，會與均等論適用上產生適用時程上之落差，此不僅僅是影響請求項破壞原則與均等論在專利侵害鑑定流程中之適用時點，對於專利侵權訴訟之雙方當事人來說，亦會深深影響雙方攻防之重心，以及整體訴訟策略之布局。

除此之外，目前國內對於請求項破壞原則仍有許多未解的難題，例如請求項破壞原則與三步測試法之間，就專利侵權鑑定的判斷上而言，兩者是屬於擇一關係？補充關係？還是其他種法律關係？是否會因為國內實務導入此一請求項破壞原則，而導致國內專利訴訟實務的訴訟策略迥異，而影響國內整體專利訴訟的結構？這些都是單從司法實務判決中所無法解決的問題。

又，另一個本研究所發現的問題在於，國內司法實務持續地吸收外國法的新知固然值得嘉許，屏除兩者初次引用之時間差距不論，一來請求項破壞原則目前在美國屬於新興的議題，是否全面為美國實務所接受尚有疑義，再者，目前美國實務似有逐漸摒棄適用請求項破壞原則之趨勢，文獻上對於請求項破壞原則有所批評者，亦所在多有。在專利侵害鑑定要點未明文導入本原則之前，國內實務是否適宜驟然導入此一尚未成熟之國外原則，亦頗待商榷。

第四章 結論

4.1 請求項破壞原則之國內外案例歸納與比較

美國實務在判斷專利侵權時，會將判斷的標的區分成包括法律問題與事實問題來解決；首先法院會針對系爭專利進行申請專利範圍的解釋²¹⁰，此屬於法律問題。接著，法院會再比對被控侵權物與系爭專利請求項之間，是否存有文義侵權或均等侵權之情形，此屬於事實問題²¹¹。當面臨到均等論的判斷比對時，通常會被認為屬於事實問題，而依照美國法院實務的進行方式，屬於事實問題的部分，應該交由陪審團判斷，也就是說，就權責區分的劃分上，應該是交由陪審團來進行均等侵權比對的判斷。

從請求項破壞原則發展的歷史來看，最高法院在 Warner-Jenkinson 案中所闡釋的背景，認為美國最高法院對於請求項破壞原則的初衷，其實是當案件歷經所有可能的調查證據方法，仍然無法判斷是否有均等侵權時，萬不得已才用請求項破壞原則來做為實務上定紛止爭解決方式，如此以避免案件久懸未決，浪費訴訟資源並導致司法不經濟的結果。

但是，從前述所引介的與請求項判斷原則有關的美國案例當中，可以看出美國實務在判斷專利的均等判斷時，法官似乎並未遵照長久以來的作法，相反地，可將案件扣上請求項破壞原則的大帽子，此時判斷均等與否的權責則可轉由法院逕行判斷，將請求項破壞原則的運用，視為解決程序非常繁複冗長的美國專利訴訟最快速的方法。越來越多的美國實務，悖離了前揭美國最高法院的初衷，貿然運用請求項破壞原則，將此原則視為一種便宜之計，在未進行證據調查以及均等論測試標準之前即貿然引用，最終不僅容易導致率斷的判決，同時也容易有過於偏好法官個人主觀之嫌，此外，這種對於請求項破壞原則的濫用，也讓近來美國實務與學說也發現請求項破壞原則本質上為兩面刃，而傾向認為在最高法院尚未針對請求項破壞原則有更具體的闡釋之前，實務上暫時不應該過於重視請求項破壞原則的重要性，也就是在最高法院尚未針對請求項破壞原則的內涵做出解釋之前，不應再貿然適用，限縮請求項破壞原則的適用彈性。

²¹⁰ Freedman, *supra*.

²¹¹ *Id.*

反觀我國的專利侵害鑑定要點，雖然採納了美國許多判斷均等論的理論與實務，例如全要件原則、非實質差異判斷法、三步測試法、先前技術阻卻原則、專利申請歷史禁反言等。但是並沒有如美國一般區分成事實問題與法律問題，另外一個與美國不同的地方，在於我國在判斷侵權鑑定流程時，依據鑑定要點的規範，進行專利侵權比對時，應該先進行全要件比對，若不構成字義侵權，則進行均等侵權比對，再判斷有無禁反言原則之適用。也就是說，我國的專利侵害鑑定要點，對於專利侵害鑑定流程是具有強制的先後順序，不像美國法上並無流程的順序限制。

實體方面，因請求項破壞原則在美國尚且屬於初始的發展階段，國內亦然，但從目前的 6 個判決內容當中，可以看出來，各判決對於請求項破壞原則適用的時間點有不同，大致上可以三部測試法作為區分界線，若在三部測試法之前適用請求項破壞原則，此時係將請求項破壞原則視為適用均等論的前提要件；若無法通過請求項破壞原則的要求，則無須再進行三部測試標準，此時也無均等論適用之餘地；反之，若在三部測試法之後才適用請求項破壞原則，此時將導致請求項破壞原則僅用以作為強化均等論適用之說理依據，此時請求項原則可作為限制或阻卻均等論適用之說理依據。

參照美國實務對於請求項破壞原則的初始功能之界定，在於解決事實不明時，將請求項破壞原則視為一個不得不做判定的依據，故認為請求項破壞原則並非不能用，相反地，在我國專利侵害鑑定要點對於程序具有強制規定之情況下，更應該有請求項破壞原則之適用。

4.2 請求項破壞原則之執法建言

我國的專利侵害鑑定要點，採納了美國許多判斷均等論的理論與實務，例如全要件原則、非實質差異判斷法、三步測試法、先前技術阻卻原則、專利申請歷史禁反言等，對於各原理原則間之順序，並具有先後流程的強制規定；然而在美國法上，雖然有相同的判斷原則，但是對於鑑定的流程順序並沒有進行先後順序的限制規定，所以美國法院在判斷的順序上面，可以先適用禁反言原則直接判定不侵權，不須先行判斷有均等論適用為前提，依照個案情況調整先後順序，在這種情況之下，雖然賦予法院較大的判斷權限，但不似我國，即便已經知道個案有

先前技術阻卻的適用，但卻一定要經過既定的程序才能符合程序正當性，容易有延宕訴訟以及浪費訴訟資源的批判，在程序上面，採取美國的作法其實可以更有效率地解決爭議，以更快速便捷之方式滿足當事人之需求，縮減整體專利訴訟時程。

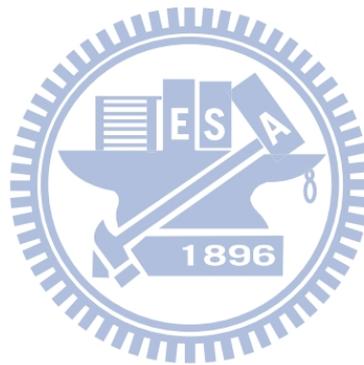
至於現在已經為國內智慧財產法院所引用的請求項破壞原則，其實並沒有明文規定於專利侵害鑑定要點，在相關的法律條文或命令當中，亦查無相關規範，處於法未明文的情形，但卻已經被引作為法律判決的論述依據理由。對此，除了期待我國最高法院對此進行更進一步的評價之外，亦期盼司法實務工作者本身對請求項破壞原則之觀念，或適用情況等，有更深一層之了解與認識。相關的權責單位亦應盡速修改相關的法規條文，以因應實際需求為宜。

在請求項破壞原則應適用時點方面，雖有論者以為，倘若最終判斷的結果，並不會因為經過冗長的專利訴訟程序之後而有所改變或動搖，則基於訴訟經濟以及減輕訴訟負擔之觀點，認為應該肯認將請求項破壞原則適用之時點，前移至實際進行專利均等侵權判斷之前。然而，本研究認為，論者所言雖然有據，然而因國內司法實務尚未全面性地建立起對於專利侵權判斷之基本觀念，不同的原理原則可用以作為司法實務的輔助判斷工具，藉由不同工具的輔助與使用，可提供國內司法實務一個初步的判定標準，且撰寫司法文件亦僅受司法工作內容之一，並不宜將此做為考量依據。此外，本研究認為請求項破壞原則應置於三步測試法後的二次檢驗準則，最重要的理由在於，三步測試法的判斷對於解決個案有無均等適用時，具有其基本的判別功能，當個案事實三步測試法的測試通過後，再以請求項破壞原則當作第二次的檢驗準則，可避免實務對於均等論意涵之誤解，導致請求項限制條件崩解之窘境發生。進一步言之，這種採取雙重檢驗準則對於個案事實的判決結果，應該較為訴訟當事人所能接受；因為法院係在解析後申請專利範圍技術特徵，並進行三步測試法之後所進行的二次判斷，嚴格來說並無增加法院及當事人額外的工作負擔，但對於整體案情的釐清以及彼此間觀念之表達，透過訴訟程序的實際進行以及不同意見之往返溝通，當事人對於權利義務狀況獲得更明確的認知，實體真實至此被發現，當事人間權利義務關係不再處於渾沌不明的狀況，日後可望減低當事人不服判決結果而再行訴訟之情形。故本研究認為，適用請求項破壞原則對於我國專利訴訟發展，應屬利多於弊。

故而，本研究以為，國內對於請求項破壞原則所應該採取的態度，不僅應該

明文適用請求項破壞原則，並且應進一步修訂「專利侵害鑑定要點」相關規定，將請求項破壞原則適用之時點，設於三步測試法之後，也就是應該將請求項破壞原則視為強化個案有無均等論適用之說理依據。

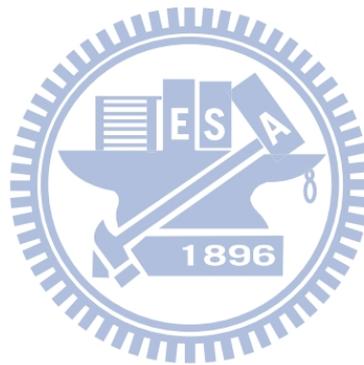
為促進司法效率，有效運用司法資源，除了應該打破現行專利侵害鑑定要點所規範之比對流程，允許對排除均等之事由先行判斷，以減少均等判斷的不確定性風險以及高成本。同時，為了降低均等判斷的不確定性，實有更進一步在專利侵害鑑定要點當中明白規定請求項破壞原則適用之必要。如此方得以調和專利保護以及專利公示作用，平衡發明人利益與促進產業發展，使得均等論在保護發明人利益同時，公眾也可得知更明確的專利保護範圍，進而鼓勵進行超越專利範圍的創新，促進產業進步，最大化技術創新的效益。



參考文獻

1. 沈宗倫，專利侵害均等論之過去、現在及未來-我國應何去何從?東吳法律學報第 20 卷第 2 期。
2. 馮震宇，評美國最高法院 Festo 案--均等論雖繼續有效，但影響力逐漸受限，2002 年 7 月出版。
3. 王碩汶，淺談美國專利侵權訴訟中之專利權失效理論，智慧財產權月刊 133 期，2010 年 1 月出版，第 89-117 頁。
4. 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，90 期，2006 年 6 月，頁 64-65。
5. 智慧財產法院 101 年度民專訴字第 9 號判決。
6. 智慧財產法院 100 年度民專訴字第 103 號判決。
7. 智慧財產法院 100 年度民專訴字第 23 號判決。
8. 智慧財產法院 99 年度民專訴字第 94 號判決。
9. 智慧財產法院 101 年度民專上字第 3 號判決。
10. 智慧財產法院 99 年度民專上更(一)字第 12 號判決。
11. John Mills, THREE "NON-OBVIOUS" MODIFICATIONS TO SIMPLIFY AND REIN IN THE DOCTRINE OF EQUIVALENTS, 14 Fed. Circuit B. J. 649, at 664 (2005).
12. S. Jay Plager, Challenges for Intellectual Property Law in the Twenty-First Century: Indeterminacy and Other Problems, 2001 U. ILL. L. REV. 69, at 72 (2001).
13. Paul R. Michel, The Role and Responsibility of Patent Attorneys in Improving the Doctrine of Equivalents, 40 IDEA 123 (2000).
14. Donald S. Chisum, Chisum On Patents §18.04[1][b][ii][C] (1998).
15. Daniel H. Shulman & Donald W. Rupert, "VITIATING" THE DOCTRINE OF EQUIVALENTS: A NEW PATENT LAW DOCTRINE, 12 Fed. Circuit B. J 463, 457-88 (2012).
16. Robert Pribish, FREEDMAN SEATING CO., AND THE CLAIM VITIATION DOCTRINE, 43 San Diego L. Rev. 385, 379-99 (2006).
17. James E. Hanft and Dominic A. Chiarelli, The Doctrine of Claim Vitiating Have the Constraints on Patent Right Gone Too Far? May/June 2009, Landslide N05, 16, 14-17.
18. Graver Tank & Mfg. Co. v. Linde Air Prods. Co. 339 U.S. 605, 70 S.Ct. 854, 94 L.Ed.1097, 85 U.S.P.Q. 328 (1950).
19. Warner-Jenkinson Co., Inc. v. Hilton Davis Chemical Co., 520 U.S. 17 ; 117 S. Ct. 1040; 137 L. Ed. 2d 146 (1997).
20. Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., Ltd., 535 U.S. 722; 122 S. Ct. 1831; 152 L. Ed. 2d 944 (2002).
21. Hughes Aircraft Co. v. United States, 717 F.2d 1351, 1361, 219 USPQ 473, 480 (Fed. Cir. 1983).
22. ETHICON ENDO-SURGERY, INC & Ethicon, Inc., v. UNITED STATES SURGICAL CORPORATION, 149 F.3d 1309 (1998), 47 U.S.P.Q.2d 1272.

23. Durel Corporation v. Osram Sylvania Inc. 256 F.3d 1298, 59 U.S.P.Q.2d 1238(2001).
24. Cooper Cameron Corporation v. Kvaerner Oilfield Products, Inc., 291 F.3d 1317, 62 U.S.P.Q.2d 1846(2002).
25. DeMARINI SPORTS, INC., v. WORTH, INC., 239 F.3d 1314, 57 U.S.P.Q.2d 1889
26. ATHLETIC ALTERNATIVES, INC. v. PRINCE MANUFACTURING, INC 73 F.3d 1573, 37 U.S.P.Q.2d 1365(1996).
27. MOORE U.S.A., INC., v. STANDARD REGISTER COMPANY , 229 F.3d 1091, 56 U.S.P.Q.2d 1225(2000).
28. SCIMED LIFE SYSTEMS, INC., v. ADVANCED CARDIOVASCULAR SYSTEMS, INC, 242 F.3d 1337, 58 U.S.P.Q.2d 1059(2001).
29. FREEDMAN SEATING COMPANY v. AMERICAN SEATING COMPANY and Hi-Tech Seating Products, Inc, 420 F.3d 1350, 76 U.S.P.Q.2d 1001(2005).
30. Deere & COMPANY v. BUSH HOG, LLC, 2012 WL 6013405(C. A. Fed. (Iowa)), Dec. 4, 2012, 1-9.



附錄一：我國法院請求項破壞原則相關案件之統計分析結果

序號	判決字號	審級	判決日期	<專利名稱>均等爭議	是否均等	是否採取三步測試法	三步測試法與請求項破壞原則間之適用順序	附註
判決理由中與請求項破壞原則有關者								
1	101年度民專訴字第9號	一審	101年11月20日	<可更換插頭之電源轉換器>系爭專利請求項中界定”座體上形成有一解除彈片”；被控侵權產品座體上不具有解除彈片	X	○	先經三步測試法之測試後，再以請求項破壞原則做更深的論證理由	查無二審判決
<p>…系爭專利申請專利範圍第1項明確界定「另座體上形成有一解除彈片，於解除彈片自由端底面突設有一壓塊，該壓塊係位於止擋彈片自由端的上方」，即系爭專利要件編號1-E之技術特徵經原告特別限定其意義或經特別描述時，其所賦予之特別意義或所描述之範圍，將限制原告透過均等之解釋擴張其意義或所描述之內容，倘若原告所稱系爭產品座體上不具有解除彈片下，亦為系爭專利申請專利範圍第1項之均等範圍，顯已破壞系爭專利申請專利範圍第1項所明確界定之技術特徵，而有違請求項破壞原則，換言之，在此等情形下，可限制或阻卻均等論之適用。</p>								
2	101年度	二審	101年8月22日	<手提動力工	X	X	將請求項破壞原則作為是否適用	查無三審

<p>民專 上字 第 3 號</p>		<p>日</p>	<p>具之懸 浮減震 機構>系 爭專利 範圍請 求項中 界定” 懸浮式 滑套須 有套管 之技術 特徵” 而可供 套設動 作模 組；被 控侵權 產品之 後端盤 件，係僅 組裝於 動作模 組之氣 缸後 端，且後 端盤件 並無套 管可供 套設動 作模 組，該後 端盤件 僅提供</p>			<p>均等論的先決要件</p>	<p>判 決；本 判決 為 100 年度 民專 訴字 第 23 號判 決（上 訴）的 二審 判決</p>
--------------------------------	--	----------	--	--	--	-----------------	--

				接氣底座及管孔之接氣功能，不具有套管之技術特徵				
<p>按均等論係為防止不道德之仿冒者以無實質變化之方式迴避他人專利之文義範圍而創設，然如均等論之適用會破壞申請專利範圍中對於至少一特定限制條件，使該限制條件構成之技術內容於申請專利範圍中完全喪失功能，勢將造成請求項破壞之結果；又專利權人既可預見該限定條件在申請專利過程具有特定之意義，惟仍將該限制條件列為申請專利範圍之構成要件，自應認為係有意識就申請專利範圍所附加之限制條件，如仍准許專利權人將申請專利範圍擴大解釋為不含該限制條件，則有違社會大眾對於申請專利範圍之信賴保護原則，顯非法之所許，難認有均等論之適用，是謂禁止請求項破壞原則。</p>								
3	100年度民專訴字第103號	一審	101年3月16日	<p><電鍋收納櫃之集水結構、電鍋收納櫃之排氣結構>系爭專利請求項界定”頂板像上述前方開口傾斜，其下傾的邊緣設有</p>	X	○	先經三步測試法之測試後，再以請求項破壞原則做更深的論證理由	查無二審判決

			<p>若干排水孔… 底面板設一盛水板延伸至上述頂板邊緣的下方，且該底面板的邊緣與該頂板的邊緣之間預留一間隙”； 被控侵權產品系爭產品頂板無傾斜，頂板下傾的邊緣無排水孔、底板並未設置盛水板及間隙</p>			
<p>即系爭專利一申請專利範圍第1項中要件編號1B之技術特徵經原告特別限定其意義或經特別描述時，其所賦予之特別意義或所描述之範圍，將限制原告</p>						

<p>透過均等之解釋擴張其意義或所描述之內容，況如依原告所稱系爭產品頂板無傾斜，其下傾的邊緣無排水孔亦為系爭專利一申請專利範圍第 1 項要件編號 1B 之均等範圍，顯然已破壞前揭系爭專利一申請專利範圍第 1 項所明確界定之技術特徵，而有違請求項破壞原則，換言之，在此等情形下，則可限制或阻卻均等論之適用，即系爭產品之技術手段與系爭專利一申請專利範圍第 1 項無實質相同之可能。…系爭專利一申請專利範圍第 1 項中編號 1E 要件之技術特徵經原告特別限定其意義或經特別描述時，其所賦予之特別意義或所描述之範圍，將限制原告透過均等之解釋擴張其意義或所描述之內容，況如依原告所稱系爭產品並未設置盛水板及間隙亦為系爭專利一申請專利範圍第 1 項編號 1E 要件之均等範圍，顯然已破壞前述系爭專利一申請專利範圍第 1 項所明確界定之技術特徵，而有違請求項破壞原則，換言之，在此等情形下，則可限制或阻卻均等論之適用，即系爭產品之技術手段與系爭專利一申請專利範圍第 1 項無實質相同之可能。</p>								
4	100 年度民專訴字第 23 號	一審	100 年 11 月 30 日	<p>< 手提動力工具之懸浮減震機構 > 系爭專利請求項界定”一套管與動作模組組裝成一獨立單元”；被控侵權產品係使用兩支六角螺絲將後端盤</p>	X	X	<p>將請求項破壞原則作為是否適用均等論的先決要件</p>	<p>上訴（二審判決為：101 年度民專上字第 3 號）</p>

			件與動作模組組裝成一獨立單元				
<p>按均等論係為防止不道德之仿冒者以無實質變化之方式迴避他人專利之文義範圍而創設，然如均等論之適用會破壞申請專利範圍中對於至少一特定限制條件，使該限制條件構成之技術內容於申請專利範圍中完全喪失功能，勢將造成請求項破壞之結果；又專利權人既可預見該限定條件在申請專利過程具有特定之意義，惟仍將該限制條件列為申請專利範圍之構成要件，自應認為係有意識就申請專利範圍所附加之限制條件，如仍准許專利權人將申請專利範圍擴大解釋為不含該限制條件，則有違社會大眾對於申請專利範圍之信賴保護原則，顯非法之所許，難認有均等論之適用，是謂禁止請求項破壞原則。…系爭專利更正後申請專利範圍第2項又附加以滑套或套管之技術特徵組合動作模組，則該項限制條件即為該請求項之重要結構，如予以省略不論，則請求項之結構即會遭破壞。是依據禁止請求項破壞原則，自不容原告將滑套之技術特徵擴張及於被控侵權物品以二支內六角螺絲組裝之技術內容。</p>							
5	99年度民專上更(一)字第12號	100年1月13日	<多功能保眼眼罩之改良構造>系爭專利請求項界定”主機本體內設有充氣幫浦、洩氣閥、導氣管、震動	X	X	將請求項破壞原則作為是否適用均等論的先決要件	被上級審法院(最高法院)廢棄，發回更審。

			馬達、蜂 鳴器、接 線板 等，外表 延伸一 導線與 控制器 銜 接”；被 控侵權 產品將 充氣幫 浦、洩氣 閥、蜂鳴 器及導 氣管，移 置控制 器內，並 將導氣 管移置 於主機 本體與 控制器 之間。				
按專利侵害鑑定比對時，若必須破壞請求項之界定（例如使某一技術特徵消失），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，而此種破壞某一請求項或申請專利範圍之界定行為，學理上稱之為請求項破壞原則（the claim vitiation doctrine, CVD）。所以將「破壞請求項之界定範圍」排除於均等論之適用，其目的在於防止權利人利用此種方式解釋其申請專利範圍，將顯然存有差異之他人物品，納入所謂均等範圍，進而主張構成均等，侵害專利權，此種原則之適用，於美國法院實務上頗為習見（Warner -Jenkinson Co. v. Hilton Davis Chem. Co. , 520U.S. 17, 39							

	<p>1997)。</p> <p>…基於前述說明，將要件 C(主機本體) 及 E(控制器) 結合為一要件，不僅破壞原有對於申請專利範圍請求項之界定，且將不當擴張系爭專利之均等範圍，極端而言，倘將請求項之界定完全破壞，其結果就是將請求項作為一整體予以比對，有違逐一（請求項）比對原則，故不宜破壞請求項之界定始符合我國專利侵害鑑定要點中所載均等論之逐一比對原則。</p>						
6	99 年度民專訴字第 94 號	99 年 12 月 22 日	<p>< 鑰匙導引結構>系爭專利請求項界定” 本體上…設有導位件，鑰匙由門把座之鑰匙孔向鎖具伸入時，可輕易透過本體上之導位件之導引，而順利插入鎖具中”；被控侵權產品之本體上設有導</p>	X	○	先經三步測試法之測試後，再以請求項破壞原則做更深的論證理由	查無二審判決

			位件，門把座可過螺絲鎖固定門把座及本體上之螺絲孔與本體結合成一體。			
<p>系爭專利申請專利範圍之導位件乃係習知之構件，系爭專利所異於先前技術之處，在於其導引件與門把座之組接方式，而被告系爭產品之導引件其組接位置實際上並不同於系爭專利，其門把座之組接乃另一套接件，依請求項破壞原則，原告自不得將其申請專利範圍已界定之連接方式，在解釋上任作構件上之改變。</p>						



資料來源: 司法院法學資料檢索系統
 資料整理: 本研究自行整理

101

碩士論文

專利侵權鑑定的新解藥？請求項破壞原則之研究

交通大學

科技管理學院
科技法律學程

陳蒼穎

2.5 cm

畢業
學
年度
(民國)

1 cm

2.5 cm

論文
題目



校院
所名

3 cm

1 cm

著者
姓名

2 cm

3 cm