

均等論適用之限制

裁判字號：智慧財產法院 102 年度民專上字第 75 號

裁判日期：103 年 10 月 9 日

系爭專利：新型第 M369078 號「組合式鞋置放櫃結構」

相關法條：99 年 8 月 25 日公布施行之專利法第 108 條準用第 84 條
第 1 項、第 85 條第 1 項第 2 款、公司法第 23 條第 2 項
規定

判決要旨：

專利權之保護範圍包含文義範圍及均等範圍，均等範圍是為保障專利權人的利益，將專利權文義範圍延伸到手段、功能及結果實質相同的均等範圍，防止他人非實質性的改變或置換申請專利範圍中所載之技術特徵的侵權行為而迴避專利權。然應在不妨害社會大眾自由、合理利用習知技術的前提下，適當劃分專利權人專利權利與社會大眾可自由利用之公有領域，藉由公、私益衡平，進而實現法律的公平正義精神。本件專利權人申請專利範圍文義已明顯放棄單一連接件而成為公知技術，該專利權經核准以公告方式宣示專利權人的專利權利範圍，並使公眾知悉未經專利權人同意不得實施之專利權範圍，如再藉由均等論予以擴張、延伸其權利範圍包括單一連接件，無異妨害了社會大眾自由及合理利用其已放棄之單一連接件公知技術，故不適用均等論。

【判決摘錄】

一、本案事實；

上訴人擁有新型第 M369078 號「組合式鞋置放櫃結構」專利，被上訴人公司在未獲上訴人授權同意下，製造與系爭專利所保護範圍相同之產品，並於市場、網路上銷售。經上訴人購買系爭產品，並將系爭產品送交鑑定，認定系爭產品確實落入系爭專利之申請專利範圍內，構成實質相同，亦即系爭產品侵害上訴人之專利權。爰依 99 年 8 月 25 日公布施行之專利法第 108 條準用第 84 條第 1 項、第 85 條第 1 項第 2 款、公司法第 23 條第 2 項

規定，為請求被上訴人等 2 人不得再為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口侵害專利權物品及其他侵害系爭專利權之行為，並連帶賠償上訴人新臺幣(下同)7,870,137 元及利息。

二、雙方主張：

(一) 上訴人主張

1、系爭產品於原審經上訴人訴訟代理人當庭組裝之結果，確實可以組裝成與系爭專利相同之實施例。被上訴人對系爭產品上開實施例，亦表示系爭產品所述定位件或稱連接件是可以隨意組裝等語，足證系爭產品確實可以實施系爭專利申請範圍之技術內容。

2. 系爭產品確實落入系爭專利申請專利範圍內：

被上訴人於原審雖以系爭產品並不具有如系爭專利申請專利範圍所載之「複數連接件」之構件，不符合文義讀取，而未落入系爭專利申請專利範圍之內容，惟觀諸被上訴人所提系爭產品之照片，可知無論被上訴人將系爭產品所附之「定位件」另稱為「連接件」或「卡固件」，事實上均係指相同之物，亦即依原審上開對系爭專利「連接件」所為之定義，就系爭產品上活動間隔板兩側之元件，無論稱之為「連接件」或「定位件」，二者係屬相同之物無疑，仍是可為與系爭專利相同之組裝方式，系爭產品仍係落入系爭專利申請專利範圍之文義讀取範圍內。縱認不符文義讀取，仍應進一步比對系爭產品是否適用「均等論」。即使系爭產品使用較寬大之單一連接件，實際上仍與系爭專利申請專利範圍之連接件無實際上之差別，且從被上訴人亦自承系爭產品可之定位件或稱連接件是可以隨意組裝等語，足證連接活動間隔板與邊版之元件，仍可為與系爭專利相同之複數元件，則系爭產品與系爭專利確實已構成實質相同，適用「均等論」，仍係構成侵權。

3. 系爭專利申請專利範圍第 5 項雖記載「複數個連接件」，但無被上訴人所指上訴人有意排除單一連接件之意思：

系爭專利之連接件是用來使活動間隔板的端部與背板相連接，上訴人並未在系爭案中以任何明顯或隱含的表示來限制連接件之數量，更不因系爭專利申請專利範圍中「複數連接件」如何解釋，即可將系爭專利之「連接件」等同於系爭產品之元件，而僅就其數量之不同進行比較，忽略系爭產品元件在技術手段、功能與結果上，均係達到與系爭專利「連接件」相同之技術特徵。是被上訴人顯然是對系爭專利權利範圍過度限縮解釋，其理由仍係不可採，無從據此將系爭產品排除於系爭專利之均等範圍外。

4. 上訴人得據此請求被上訴人賠償所受喪失訂單之預期利益損害 7,864,598 元：

以上訴人前述每件銷售所可得之淨利約銷售額之 30% 計算，被上訴人因此侵害上訴人所有系爭專利所得之利益應為 5,539 元，上訴人得依 92 年 2 月 6 日修訂之專利法第 85 條第 1 項第 2 款規定，以此作為請求被上訴人賠償上開產品數量之損害金額。次者，從上訴人所提出之報價單與往來電子郵件可知，上訴人原預計依系爭專利生產製造 51,028 件「空間加倍收納鞋櫃」，上訴人據此可獲得之預期利益為 7,864,598 元，卻因被上訴人以侵害上訴人所有系爭專利並據此製造等方式搶單，致上訴人無法取得該筆訂單而受有損害，自得依 92 年 2 月 6 日修訂之專利法第 85 條第 1 項第 1 款及民法第 216 條規定，以此所失利益作為請求被上訴人賠償之損害金額。

5. 由被上訴人所製造、銷售之鞋櫃產品等可知，上訴人顯然明知其所提供給消費者之零件均可組合成與系爭專利相同之實施方式，顯然係直接故意侵害上訴人之專利權，縱是間接侵權，亦顯有教唆與幫助故意，仍應依民法第 185 條規定，對上訴人負起侵害專利權之損害賠償責任。

(二) 被上訴人主張：

- 1、本件系爭被控侵權之二件產品均未落入上訴人系爭專利申請專利範圍之文義範圍及均等範圍：

- (1)有關上訴人系爭專利申請專利範圍之要件解析，「複數連接件」，當解釋為二個以上（含二個）之連接件，又依據系爭專利申請專利範圍之文義觀之，其就請求專利保護之技術內容乃界定為：「一種組合式鞋置放櫃結構，係包含：一組合架、至少一活動間隔板及至少一定位件及複數連接件……」，已明確地排除單數「連接件」亦為其請求專利保護之範圍。
- (2)由被上訴人所製造、銷售之系爭產品，其每一格之組合櫃實施例，均僅於活動間隔板靠近容置槽開口之一端配置有一「定位件」，而於活動間隔板靠近容置槽內部之另一端，則並未使用任何之「連接件」或「定位件」，是此系爭產品，顯然並未落入系爭專利申請專利範圍之文義範圍。並因系爭產品於活動間隔板靠近容置槽內部之另一端，則並未使用任何之「連接件」或「定位件」，亦不符合「全要件原則」，自亦不可能落入系爭專利申請專利範圍之均等範圍。
- (3)上訴人就此雖又主張，該「連接件」或「定位件」固然只有 1 個，但其寬度卻遠大於系爭專利之「連接件」，與系爭專利連接件之效果相同，故應落入系爭專利申請專利範圍之「均等範圍」云云。然遍觀系爭專利說明書之全文，其並未就「連接件」之形狀或寬度設有進一步之限定條件，反而僅明確界定系爭專利之「連接件」當為「複數」，是上開上訴人以連接件之「寬度」來做為論斷系爭被控侵權產品是否落入系爭專利申請專利範圍之依據，已顯有所違誤。再者，系爭專利申請專利範圍之內容，已明確將「單一」連接件排除在請求專利保護之範圍外，已如上所述，故依據「禁反言」之原則，則自不能再主張系爭被控侵權產品所採用「單一」連接件之技術，亦落入系爭專利所稱「複數」連接件之均等範圍。從而，上開被控侵權產品亦未落入系爭專利申請專利範圍之均等範圍無誤。

2、被上訴人亦無侵權行為之故意或過失：

- (1)本件被上訴人所製造、銷售之系爭產品，乃係依據被上訴人向智慧財產局申請並獲准專利之中華民國第 M377902 號新型專利技術內容實施而來，而被上訴人上開專利之申請日乃為 98 年 8

月 5 日，明顯早於上訴人系爭專利之公告日即 98 年 11 月 21 日，當無侵害上訴人系爭專利權之故意或過失可言。

- (2) 再者，被上訴人所製造、銷售之產品，向來均為被上訴人所自行研發、設計，此由被上訴人於上訴人系爭專利公開之前，即已向智慧財產局申請並獲准多達 158 件專利之事實即可得證。而由此亦可推知，被上訴人並無故意攀附上訴人系爭專利技術之行為，更不具有任何侵害上訴人專利權之故意或過失。

三、本件爭點如下：

- (一) 就申請專利範圍解釋部分，關於「複數連接件」解釋。
(二) 系爭產品是否落入系爭專利申請專利範圍之文義及均等範圍？

四、判決理由：

- (一) 就申請專利範圍解釋部分，關於「複數連接件」解釋。
1. 按新型專利權範圍，以說明書所載之申請專利範圍為準，於解釋申請專利範圍時，並得審酌創作說明及圖式，修正前專利法第 106 條第 2 項定有明文。判斷系爭產品是否侵害專利權，首先應依專利說明書所載之申請專利範圍為準，並得參酌說明書內容解釋申請專利範圍中之用語，惟不得將說明書中所載之限制條件讀入申請專利範圍，倘說明書並無明確之定義，則須依通常習慣總括之意義予以解釋。又解釋申請專利範圍所使用之證據包括內部證據與外部證據，其內部證據係包括請求項之文字、發明（或新型）說明、圖式及申請歷史之檔案資料等；所謂申請歷史檔案，係指自申請專利至維護專利過程中，申請時原說明書以外之文件檔案。次按說明書之實施例或圖式僅係新型之實施態樣之一，解釋申請專利範圍時不應將其視為限制條件而讀入申請專利範圍，若申請專利範圍中之記載內容明確時，應以其所載之文字意義為準，並以發明所屬技術領域中具有通常知識者，所認知或瞭解該文字在相關技術中通常所總括的範圍予以解釋。而一般所稱之連接件，係指將兩個以上之元件結合之連結構件，而呈現連結關係之型態，而所謂複數係指單數以外之數量總稱，亦可謂二個以上（含二個）。故系爭專利請求項記載之「複數連接件」就文字意義而言，其中「連接件」

解釋應為「係指可將二個以上(含二個)元件予以結合之元件」；而「複數」解釋應為「二個以上(含二個)連接件，即不包含一個」。

2. 系爭專利申請專利範圍記載「連接件一端與活動間隔板一邊結合，該連接件另一端與該容置槽內部一邊角結合」等語，即指該些連接件之兩端係分別結合兩元件；對照申請專利範圍前後文義，前段先用「至少一定位件」的用語，緊接著使用「複數連接件」的用語，顯然在「複數」一詞上有意與「至少一」一詞作區隔，該「複數連接件」已明確排除一個連接件之意思，即「至少二連接件」，再參酌系爭專利說明書記載，可知上述複數連接件是以具有一個開口之組合架為單位，並非如上訴人所指稱「複數連接件」是用在不同的組合架上。又系爭專利說明書內就「複數連接件」之定義並無說明，亦為兩造所不爭執，因此系爭專利申請專利範圍記載之「複數連接件」，以該領域中具有通常知識者依通常習慣總括之意義及客觀認識，應解釋為「二個以上(含二個)連接件，即不包括單一連接件；該些連接件係指可將二個以上(含二個)元件予以結合之元件」。
3. 次按專利制度旨在鼓勵、保護、利用發明(新型)之創作，以促進產業發展。發明經由申請、審查程序、授予專利人專有排他之專利權，以鼓勵、保護其發明。另一方面在授予專利權時，亦確認該發明專利之保護範圍，使公眾能經由說明書之揭露得知該發明內容，進而利用該發明而開創新發明，促進產業之發展。為達成上開立法目的，除了說明書應明確且充分揭露申請專利之發明外，申請專利範圍亦應明確界定申請專利之發明的技術範圍，而為說明書所支持，以作為保護專利權之法律文件。解釋申請專利範圍時，必須徹底瞭解發明人真正發明了什麼及其以申請專利範圍界定了什麼，始能予以確定，並符合公平原則，並達成解釋申請專利範圍之目的。簡言之，解釋申請專利範圍之目的在於正確解釋申請專利範圍之文字意義，合理界定專利權範圍。解釋申請專利範圍時不僅要充分考慮專利權對照先前技術之貢獻，保護專利權人之利益，亦要充分考慮社會大

眾的利益。本件系爭專利申請專利範圍記載之「複數連接件」即「至少二連接件」，已明確排除單一連接件之意思，自不得將專利權人申請階段表明放棄之單一連接件，於解釋申請專利範圍時又將單一連接件納入保護範圍，始符合公平原則。

4. 再者，專利權人本可使用「至少一連接件」之用語，於申請中亦可修正為「至少一連接件」之用語，以期將單一連接件納入保護範圍，惟卻沒有作為，於該專利經核准公告後，其專利申請專利範圍不包含單一連接件即告確定，並使公眾知悉未經專利權人同意不得實施之專利權範圍，進而迴避或利用。考量公示原則與衡平原則，專利權人自不得在專利侵權訴訟階段主張申請專利範圍包含單一連接件，試圖以較寬廣的申請專利範圍涵蓋被控侵權對象。

(二) 系爭產品未落入系爭專利申請專利範圍：

1. 因系爭產品無法讀取系爭專利申請專利範圍要件，基於全要件原則，未落入系爭專利申請專利範圍之文義範圍。

2. 均等論之分析：

- (1) 系爭專利採用類似掛勾設計，藉由間隔設置複數連接件之技術手段呈現二維的穩定固定狀態，而上證係採用單一連接件，運用相當於背板寬度 $\frac{3}{1}$ 之較大寬度之技術手段，使連接件與活動間隔板呈現二維穩定固定狀態，兩者技術手段並不相同，其差異非僅是單純數量變化。綜上所述，系爭專利未落入專利權均等範圍。
- (2) 按專利權之保護範圍包含文義範圍及均等範圍，均等範圍是為保障專利權人的利益，將專利權文義範圍延伸到手段、功能及結果實質相同的均等範圍，防止他人非實質性的改變或置換申請專利範圍中所載之技術特徵的侵權行為而迴避專利權。然應在不妨害社會大眾自由、合理利用習知技術的前提下，適當劃分專利權人專利權利與社會大眾可自由利用之公有領域，藉由公、私益衡平，進而實現法律的公平正義精神。本件專利權人申請專利範圍文義已明顯放棄單一連接件而成為公知技術，該專利權經核准以公告方式宣示專利權人的專利權利範圍，並使

公眾知悉未經專利權人同意不得實施之專利權範圍，如再藉由均等論予以擴張、延伸其權利範圍包括單一連接件，無異妨害了社會大眾自由及合理利用其已放棄之單一連接件公知技術，基於專利權保護應適當劃分專利權人專有權利與社會大眾可自由利用之公有領域，藉由利益衡平，進而實現法律的公平正義精神下，故不適用均等論。

五、判決結果

上訴駁回。

第二審訴訟費用由上訴人負擔。

【研析】

- 一、 專利權侵害與否之認定，乃被控侵權物或方法是否落入他人申請專利範圍。就該侵權認定，發明及新型專利係採全要件原則，即被控侵權物之技術特徵須覆蓋系爭專利申請專利範圍的全部必要技術特徵。由於亦可能存在其他具有相同作用之替代性實施方法，為使專利權保護範圍及於具有相同作用之替代手段，此時有均等論之適用空間。
- 二、 本件被上訴人主張系爭專利申請專利範圍之內容，已明確將「單一」連接件排除在請求專利保護之範圍外，故依「禁反言」之原則，不能再主張均等範圍，該論點涉及禁反言（禁止反悔原則）之適用原理。運用禁反言所依據的是專利申請人在核准審定前及公告後對專利申請文件的修正、更正、放棄、刪除以及所陳述的意見，如果申請專利範圍文義已明顯放棄單一連接件，並非審查過程或舉發過程中為修正、更正、放棄、刪除，則似與禁反言無關，本案法院見解認定不適用均等論，對於被上訴人禁反言主張之推論，未加闡述，謹提淺見，予以補充。