

由一美國上訴法院判決看專利侵權問題——在已獲專利保護的發明上，加入多出的元件，是否構成侵權？

林敏浩

假想某人欲製造及販賣一個已獲專利保護之產品，但又不願與專利權人接洽，以獲得其合法授權，在這樣的情況下，一般人直覺的反應常是，可否在原專利產品上加入一些元件，藉以免去專利侵權的責任？這是一個實務上常被問到的問題，而這個問題的答案通常是否定的，也就是基本上來說，**並不能單純的以加入一些多出的元件，來免去專利侵權的責任。**

SunTiger Inc. vs. Scientific Research Funding Group 案

近來美國聯邦巡迴上訴法院(註一)在 *SunTiger Inc. vs. Scientific Research Funding Group* 案所做的判決，有助於我們釐清以上的觀念，在這個案子中，原告 *SunTiger* 所擁有的太陽眼鏡專利權(註二)，依其申請專利範圍所保護的是一塑膠鏡片，鏡片中含有一橙色染料，該染料可以阻隔 99% 的可見藍光，而容許至少 90% 的非可見藍光通過。

在被告 *Scientific Research Funding Group* 之侵權產品中，除了前述之橙色染料外，被告在其太陽眼鏡片上，另加上了一層灰色塗料，其合成所得的效果，於阻隔 99% 的可見藍光的部分，一如 *SunTiger* 之申請專利範圍所述，但其中容許至少 90% 的非可見藍光通過的部分，則受所加入灰色塗料之影響而有不同，該灰色塗料於鏡片上係成一漸層之變化，亦即於鏡片之上至下，灰色塗料相對的由深至淺，如此，鏡片之上部(深灰部)雖未能夠容許 90% 的非可見藍光通過，但其下部(淺灰部)確實能夠容許至少 90% 的非可見藍光通過——如同 *SunTiger* 之申請專利範圍所述。

聯邦巡迴上訴法院之判決

對此，聯邦巡迴上訴法院判決中指出，對於專利侵權案件，申請專利範圍並不需要完全涵蓋該產品，才稱得上構成專利侵權，也就是說當申請專利範圍僅涵蓋某產品的一部份時仍可能構成侵權。如同本案中，雖然被告之太陽眼鏡片有多加了一層灰色塗料，使得鏡片上部因未能夠容許 90% 的非可見藍光通過，未符合文意侵權

(Literal infringement) 的要求，但其下部因既可以阻隔 99% 的可見藍光，又能夠容許至少 90% 的非可見藍光通過而侵害原告之申請專利範圍，因此，法院判決被告之太陽眼鏡片構成專利侵權。

文意侵權與均等原則 (Doctrine of Equivalent)

但以上所述僅是一基本觀念，再進一步的探討仍有例外的情況，舉例來說，若申請專利範圍中使用封閉性的敘述，如明白揭示其「只」具有特定的元件，或如前述案件中，若其特別指出需「整個」鏡片皆能夠容許至少 90% 的非可見藍光通過，那麼加入該灰色塗料將可能不構成文意侵權。

即使如此，加入該灰色塗料雖不構成文意上的侵權，但仍有可能依據均等原則而被認定侵權，在均等原則下，替換一元件予一等效之元件，仍可能構成專利侵權。

判定產品是否侵害某專利是一個專業的問題，實務上難以用簡單的法則來涵蓋所有可能的狀況，但以下所列可視為基本原則，當我們遇到相關問題時，做一個原則性的判斷。

專利侵權主要可分以下兩部分：

1. 文意侵權：

是指在專利侵害訴訟過程中，分析專利案之申請專利範圍其所有構成要件及可能侵權之物品之所有構成要件，將兩者逐一比對，如產品具有專利案申請專利範圍的每一構件要件，才能認其兩者相同，也就是說，這樣的侵權指的是可能侵權物品涵蓋於其所專利之申請專利範圍之文字描述中。

2. 均等原則下的侵權：

這樣的侵權指的是某一可能侵權物品未滿足上述文意侵權，但其不同處僅為等效之改變。決定是否符合等效原則並不容易，對同樣案件亦可能有不同之見解，但常用的判斷原則是，疑似等效的元件是否具有一樣得功能；是否以近似的方式動作；是否實質上得到同樣的功效。

註一：U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit，該院管轄美國所有關於專利之上訴案。

註二：詳細內容請參照美國專利第 4,878,748、5,177,509、5,400,175 號。