

越界建築與專利均等論

王敏銓*

摘 要

本文從一個美國財產法的法理論——「邊界原則」，來探討我國物權法中的相鄰關係，以及專利法中的均等論，指出此二種法律原則雖然權利歸屬的方向看似相反，但蘊含相同的原理，亦即基於衡平考量而作外部成本或外部效益的分配，亦即二者都是將零碎化的財產重新整併的規則。本文以 Michael A. Heller 的財產零碎化理論，以及 Frank I. Michelman 的私有財產效率論證，作為理論的基礎。Heller 認為財產法中早已存在的邊界原則，目的在防止財產因過度切割而造成不能有效率利用。Michelman 的私有財產組成規則中，內部化規則與不干預規則分別作為財產權的合併與分割的規則，是 Heller 的反零碎化理論的源起。本文主張，物權法中的越界建築，以及專利法中的均等論，均為 Heller 所描述的邊界原則及 Michelman 所描述的內部化規則的例子。

越界建築中的土地購買請求權，為典型的內部化規則；基於內部化而整併權利，於法律論理上常顯示為衡平法的運作，而不干預原則常顯示為法律的形式推理。但物權法亦有不保存越界建築之效益，以及容許零碎化之情

DOI：10.3966/181130952015121202001

* 國立交通大學科技法律學院副教授；美國史丹福大學法學博士。

投稿日：2014 年 8 月 30 日；採用日：2015 年 5 月 15 日

況，顯示經濟分析之推理，與法律的權利配置，二者並非完全一致。

越界行爲，即行爲人的行爲對他人產生外部性，此外部性可能爲成本，亦可能爲效益。在專利均等論，則是關於申請專利範圍之外的效益的分配。美國法院以案例法方式形成均等論，亦即將發明的外部效益全部分配給專利權人，此種內部化規則造成權利過份整併，在歷史上爲美國聯邦最高法院與聯邦巡迴上訴法院的少數意見所反對。直到法院也發展出均等論限制原則，才用迂迴的方式將部分的效益重新歸類爲外部效益，避免權利的完全整併。我國法院對均等論的存立基礎罕見發表意見，似爲有缺憾之處。

關鍵詞：邊界原則、越界建築、相鄰關係、專利均等論、外部性、內部化、不干預、衡平法

Cite as: 12 TECH. L. REV., Dec. 2015, at 1.

Building Encroachment and the Doctrine of Equivalents in Patent Law

Min-Chiuan Wang^{*}

Abstract

This article uses an American property theory—the boundary principle—to discuss the neighboring relations in Taiwan’s property law and the doctrine of equivalents in patent law. The aim is to point out that although these two branches of legal doctrines seemingly head toward the opposite directions concerning the distribution of rights, they both base on a similarly principle: to distribute positive or negative externalities in accordance with equitable considerations; both doctrines are anti-fragmentation principles aiming at recomposing fragmented property rights.

The theory of this article is founded on Michael A. Heller’s theory of anti-fragmentation and Frank I. Michelman’s arguments related to the efficiency of private property. Heller argues that the boundary principle long existing in property law is to prevent waste of resources caused by fragmentation. Michelman’s internalization and nonintervention rules, two composing principles for an efficient private property regime, are the origin of Heller’s anti-fragmentation theory. This article asserts that the rules regarding building encroachment and the doctrine of

^{*} Associate Professor, National Chiao Tung University School of Law; J.S.D., Stanford University.

equivalents in patent law are the examples of Heller's boundary principle and Michelman's internalization principle.

In the relation of building encroachment, the right to request land purchase by the trespasser is a typical internalization rule. To consolidate rights based on the reason of internalization often realizes in law as the operation of equity, and non-intervention rules appear as the formalistic reasoning of the law. Yet the fact that the law leaves ample possibility of unconsolidated fragments shows the disparity between the economic and the legal rationale.

An act of encroachment is one that causes positive or negative externalities on another. The doctrine of equivalents in patent law is a set of rules that distributes the benefits beyond the literal scope of a patent claim. Formed by case law, the doctrine of equivalents used to distribute the whole external benefits to the patentee; this kind of internalization rule caused too much consolidation of the rights and was opposed by the dissenters at the U.S. Supreme Court and the Court of Appeals for the Federal Circuit. The development of the limiting rules of the doctrine of equivalents allows the courts to distribute some of the benefits beyond the literal scope of a claim to competitors by re-categorizing them as externalities; the limitation rules thus avoid complete consolidation of rights. By contrast, it seems a pity that Taiwan's courts rarely comment on the legitimation basis of the doctrine of equivalents.

Keywords: The Boundary Principle, Building Encroachment, Neighboring Relations, The Doctrine of Equivalents in Patent Law, Externalities, Internalization, Non-intervention, Equity, Michael A. Heller, Frank I. Michelman, Henry E. Smith

1. 問題的提出

對於這個題目，讀者的第一個反應是：民法物權中的「越界建築」與專利法中的「均等論」，是完全無關的兩回事。乍看之下，專利的均等論像是一種越界——逾越專利的文義範圍。但進一步思考，其實二者似乎有重大不同，而且效果完全相反：在均等論，專利權人雖然逾越文義界限行使權利，但文義界限以外的均等部分仍屬於專利權人的權利；在越界建築，土地所有人逾越地界設立地上物，但越界部分的基地屬於鄰地所有人，並非屬於越界建築的土地所有人。在越界建築，是鄰地所有人向越界的土地所有人求償；在均等論，是「越界」的專利權人向被控侵權人求償。所以，越界建築真的與均等論是完全無關的兩回事？

本文以兩件判決來作為論文的引言，第一件判決是智慧財產法院 99 年度民專訴字第 196 號民事判決，涉及專利侵害的均等論與禁反言爭議。

本件關於「改良型號誌燈」的新型專利權，原告取得此專利。被告對系爭專利提出舉發，原告於是向智慧財產局申請更正其申請專利範圍。其更正前與更正後的主要差異，在於更正前的控制電路「設有一第一電壓開關及第二電壓開關」；更正後的控制電路「設有一電晶體及一另一電晶體」。

首先，是關於申請專利範圍的解釋，於更正後是否「及於非採用電晶體技術手段之電壓開關」？關於此爭點，法院認為：「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。」

關於禁反言原則之依據，該判決論述如下：「我國專利法與民法上並無專利『禁反言』原則之明文規定，專利『禁反言』原則係擷取美國司法實務發展之見解作為我國裁判之依據，理論上應涵蓋於我國民法第 148 條第二項所規定誠實信用原則之概念下，而有無誠實信用原則之適用係屬法律適用問

題，如當事人已提出應適用誠實信用原則之事實與所憑證據，法院即應依職權適用。」

關於禁反言之適用，該判決結論如下：「系爭專利係將電壓開關之技術特徵限縮至電晶體……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……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」，因此，「系爭專利更正後申請專利範圍……自不得擴張及於電晶體手段以外之電壓開關」。

作為本文引言的第二件判決，則為臺灣高等法院 101 年度上易字第 697 號民事判決，涉及越界建築的拆屋還地請求。

被上訴人（下稱「鄰地所有人」）主張系爭土地為其所有，遭上訴人（下稱「土地所有人」）無權占有並於其上設置地上物，於是依民法第 767 條第一項前段之規定，請求土地所有人拆屋還地，或由土地所有人以市價購買其占用土地。

土地所有人則援引民法第 148 條第二項為抗辯：曰鄰地所有人之土地被占用之部分僅 2 坪大小，且長年閒置，若取回亦仍為閒置而不利用；然土地所有人拆屋還地則須拆除廚房、浴室以及開挖化糞池，不僅對其生活造成重大不便，亦使周圍鄰居遭受損害；故鄰地所有人行使權利之所得甚少，但土地所有人及鄰居所受損害甚大，故其行使權利為違反誠信原則。

臺灣高等法院之判決則認為：「越界建築之土地所有權人如係故意逾越地界者，鄰地所有人即得依上開規定請求移去或變更，而該相鄰土地間之權利義務狀態，隨其後移轉於第三人時，亦有效力。」本件之土地所有人前手於建築之時為明知為越界，自「不得依民法第 796 條之 1 第一項本文規定為所有權擴張之主張」，其效果亦及現今之土地所有人，不得依民法第 796 條之 1 之規定拒絕拆屋還地之請求。

至於土地所有人是否可在民法第 796 條之 1 以外，另依據民法第 148 條為抗辯？該判決認為，在民法第 796 條之 1 增訂之前，得依據民法第 148 條為抗辯：「在民法第 796 條之 1 第一項增訂前，如有鄰地所有人就其拆屋還地請求權之行使結果，顯無增進原有土地之利用之效能者，無論越界建築之

土地所有權人是否出於故意，均得認為該鄰地所有人拆屋還地請求權之行使係權利濫用。」但在民法第 796 條之 1 增訂後，「民法第 148 條規定及判例於當事人越界建築事件中原得適用之範圍，已因前揭法文之增訂有所限縮」；尤其是在土地所有人的越界為故意的情況，「立法者係有意排除保護範圍」，故土地所有人「自無再引用民法第 148 條及最高法院 71 年台上字第 737 號判例，指摘被上訴人權利濫用之餘地」。

本文的用意不在指摘上述二判決有何不妥之處。本文只是要用上述二判決的重疊之處——民法第 148 條——來作為一個更大的理論問題的引言。觀察此二判決對民法第 148 條的適用，其特徵如下：

1.101 年度上易字第 697 號判決：於民法第 796 條之 1 立法之前，當事人得援引民法第 148 條為抗辯；但於第 796 條之 1 立法之後，即對第 148 條之適用範圍造成限縮。推測該判決之意旨為，若為可適用第 796 條之 1 之情況，即不再直接適用第 148 條。

2.99 年度民專訴字第 196 號判決：專利的申請歷史禁反言，就我國的規範依據可認為是民法第 148 條第二項。其論述過程直接從專利權人於申請或維護過程中，是否限縮其申請專利範圍，以及其限縮之理由是否與可專利性有關著手。

對此，本文所問的初步問題如下：

1. 如果民法第 796 條之 1 是第 148 條的一個特別規定，亦即第 148 條的原理在某個特殊情況（越界建築）時的具體化；則是否這個「具體化」條文的訂定，會使得在落入這個具體化條文的範圍的事實不再適用第 148 條？試問一個極端的問題來顯明本文作者的用意，例如，如果土地所有人故意越界建築，拆屋還地的確對鄰地所有人無顯著但造成土地所有人及社區之重大損害，甚至「國家社會受損害甚大」¹，是否法院仍不得適用第 148 條認定為權利濫用²？

¹ 最高法院 71 年台上字第 737 號判例。

² 王澤鑑，「舉重明輕、衡平原則與類推適用」，民法學說與判例研究（八），頁 9

2.如果專利禁反言的法律依據是民法第 148 條第二項，則判決論理為何不必論述是否構成民法第 148 條第二項，而是直接從申請專利範圍的更正、其理由是與系爭專利之可專利性著手？或者，其實法院不須引用民法第 148 條第二項？

然而，本文的重點並不在於釐清民法第 148 條的適用問題。此問題只是作者想要問的一個更大問題其中的一個分支問題。這個更大問題是：越界建築與專利均等論到底有什麼關係？從越界建築與均等論的關連，我們可以得到對財產法或專利法什麼樣的理解？以下，本文即試圖討論及釐清越界建築與專利均等論的關係。

對均等論研究範圍的限制：專利均等論是一個十分龐大的題目，涉及均等論的存立基礎、認定均等的時點、認定均等的標準、均等論的各種限制規則、後起技術（*after-arising technologies*）是否應包含於均等範圍等眾多問題。本文之研究課題為民法越界建築與專利均等論之法理比較，故對均等論的探究範圍限於均等論的存立基礎部分。上述均等論細部議題與本文之主軸無直接關係，故暫不予以探討。

2. 方法論——從 Heller 與 Michelman 談起

2.1 Heller 的邊界原則理論

Heller 提出「邊界原則」（*the boundary principle*）。所謂的「邊界原則」為財產法中已經存在的原則，目的在防止財產的過度零碎化。「邊界原則隱藏於法律之中，此原限制將私有財產權分割為無利用價值的區塊」³。財產的過度零碎化的危險，使財產無法有效地利用⁴：「由於高額交易成本、策

（2009）；林誠二，「再論誠實信用原則與權利濫用禁止原則之機能」，台灣本土法學雜誌，第 22 期，頁 59（2001）。

³ Michael A. Heller, *The Boundaries of Private Property*, 108 YALE L.J. 1163, 1165 (1999).

⁴ *Id.* at 1166.

略行爲、認知偏見，使財產易於分割，但難以整併」；「財產若分割爲太多人所有，資源傾向於被浪費，不論是共用財產的過度使用，或共決財產的不足使用」⁵。財產權的分裂（零碎化）使財產無法被有效地利用，不論是共用的悲劇或共決的悲劇，都使資源產生浪費的情況。「因爲太多人有權使用或有權排除，資源會在共用悲劇及共決悲劇中被浪費」⁶。Heller 的「邊界原則」，是將共用、共決、私有等財產領域加以分隔的原則；Heller 主張此種原則在財產法中已存在多時，「是內在於良好運作的私有財產體制，且爲其構成部分」⁷。Heller 的主張，是在過去的法律中，早已多有分隔私有財產、共用財產、共決財產的邊界原則。「在普通法的財產法中，早已關注在私有財產，以及共用與共決財產之間的邊界」⁸。「在私法中的邊界，防止在共用財產出現過多的使用權，也防止在共決財產出現太多的排除權」⁹。邊界原則的作用在維護財產被適當地使用——在一方面，防止財產被過度使用，這是私有財產與共用財產之間分界；另一方面，在防止財產被不足使用，這是在私有財產與共決財產之間的分界。「共用的悲劇」（the tragedy of the com-

⁵ *Id.* at 1166-67; see also *id.* at 1169（「資源較易分解，但較難整併」）。Heller 對「共用」及「共決」之初步界定為：共用體制為「任何人對其想要的客體均有權使用，但無人有權排除」；而共決體制則為「無人有權使用此客體，但任何人都有權排除」。Michael A. Heller, *The Tragedy of the Anticommons: Property in the Transition from Marx to Markets*, 111 HARV. L. REV. 621, 667 (1998) [hereinafter Heller, *Tragedy*]. 此初步界定是依據 Michelman 的見解而來，但注意 Heller 將「任何人」（每個人）修正為「複數人」。Heller, *Tragedy*, *id.* at 667, 673.

Commons 與 anticommons 二字，目前並無令人滿意的中文譯法，筆者目前暫時採用張永健教授的譯法，將 commons 譯為「共用」，anticommons 譯為「共決」。張永健，「物權法之經濟分析導論（三）——共用、共決、半共用」，月旦法學雜誌，第 232 期，頁 223-233（2014）。

⁶ Heller, *supra* note 3, at 1170.

⁷ *Id.* at 1166, 1168. Heller 承認 Michelman 描述在私有財產制度中的「限制分解」（constraint on decomposition）原理，為 Heller 的邊界原則理論的起源。*Id.* at 1168 n.17.

⁸ *Id.* at 1187.

⁹ *Id.* at 1194.

mons)，是大家比較耳熟能詳的¹⁰。Heller 提出的「共決的悲劇」(the tragedy of the anticommons) 的意涵為：當一物之上具有複數所有人具有排除權，相互否決彼此的使用；當太多人對一資源有排除權，「理性個人分別的行動，集合起來會使資源因不足使用而浪費，亦即使用低於社會的最適程度」¹¹。這些重疊的排除權，會使得此物難以使用，亦即無人能有效率地行使權利¹²。「政府可能創造了太多的財產權，以及太多可作阻止他人使用的決定的人」。「當社會欠缺有效防止空間零碎化的規則，……通常會引發更激烈的措施，使土地重新整併為有使用效益的區塊」¹³。Heller 的理論比較注重在私有與共決財產的交界：在私有財產與共用財產交界相反方向的，是私有財產與共決財產的交界¹⁴。共決財產亦可產生過度的零碎化，使太多人有權排除他人使用，這可能因私人的交易產生過度的零碎化，也可能是因法律規定而產生過度的零碎化（如經由繼承而產生）。雖然共用與共決在概念上是相反的，但效果都是財產使用的零碎化。財產的過度零碎化將損害其可轉讓性 (marketability)，私有財產制度必須含有防止財產權「極度分解」的

¹⁰ Garrett Hardin, *The Tragedy of the Commons*, in ECONOMIC FOUNDATIONS OF PROPERTY 2 (Bruce A. Ackerman ed., 1975); Michelman 對共用的悲劇的描述為「自利人的理性行為，導致相互自我毀滅」，以環境為例，「理性人發現，他分攤廢水倒入公地的成本，小於在排放廢水前先進行淨化的成本。既然這對每個人都為真，我們就陷入一個『污染自己的巢』的系統」。Frank I. Michelman, *Ethics, Economics, and the Law of Property*, 39 TULSA L. REV. 663, 686-87 (2004) (此文為 Michelman 於 1982 年發表於 NOMOS 經典舊作的重刊)。

¹¹ Heller, *supra* note 5, at 677. 但注意 Heller 開宗明義即說「共決不必然為悲劇」，其理由在於非正式規範的存在。*Id.* at 673, 677 (引用 Elinor Ostrom 對非正式規範可避免共用的悲劇的見解；但此種非正式規範在親近的團體間較容易產生)。ELINOR OSTROM, *GOVERNING THE COMMONS: THE EVOLUTION OF INSTITUTIONS FOR COLLECTIVE ACTION* (1990).

¹² See Heller, *supra* note 5, at 666.

¹³ Heller, *supra* note 3, at 1171.

¹⁴ See *id.* at 1167 之附圖，圖示共用財產——私有財產——共決財產間之關係。

限制規則¹⁵。此種限制規則為：私有財產的所有人，不能過久地把財產權的「核心之束」（core bundle）分解——即讓與太多使用權或太多排除權，使此種零碎狀態持續太長的時間¹⁶。

Heller 的「畫界規則」則可以這樣理解，當以上的「重疊使用者」的情況出現，致使物無法被有效率地利用時，則會促使某種畫界的法律規則出現，畫分財產的「共用」與「私有」部分，使財產權朝向「私有」（減少所有人）的方向前進。權利的整併，亦即 Michelman 所稱的「內部化」，若以法律規定——而非以交易——的方式進行，則採取使某個人失權的方式，而遭受失權處置的人可能有受到補償（如越界建築）或不受補償（如均等論，反成為侵權行為人）；但無論如何，其最終效果即將權利加以整併，使權利的行使能達成經濟上的規模，雖然於此過程中，遭受失權處置的人會承受整併的社會成本。

「邊界原則」是法律中的反零碎規則，其目的是反切割、反零碎化，使財產權從零碎的狀態得以整併，成為較有效率的利用方式。邊界原則的運作有直接、間接或非正式的——「經由各種直接與間接的機制，邊界原則限制不動產在空間上的零碎化」¹⁷。有些邊界原則直接禁止或廢棄財產的零碎化；有些間接地對財產的零碎化課以成本；有些則是以非正式的機制或規範踐行邊界原則的作用¹⁸。舉例而言，特留分（elective share）、分區使用管制（zoning）中對於土地面積、樓板面積的管制，甚至物權法定主義（numerus clausus），都可理解為正式、直接的邊界原則¹⁹。有些邊界原則是防止在時間軸上過份切割財產權，例如，對未來利益（future interests）的管制、反永久不確定規則（rule against perpetuities, RAP）。其原理都是在防止因財產的過份切割，對鄰居及未來的所有人（時間上的「鄰居」）產生外部成本，使

¹⁵ Heller, *supra* note 5, at 664.

¹⁶ *Id.* at 667, 671（私有財產制度的演進，包括防止財產權過度分解的規則）。

¹⁷ Heller, *supra* note 3, at 1173.

¹⁸ *Id.* at 1169.

¹⁹ *Id.* at 1171（特留分），1173（分區使用管制），1176（物權法定主義）。

其無法有效率利用，或必須支出額外成本以整併財產權²⁰。間接的機制，例如，以定期登記財產權的費用，對財產權的分割及擁有施予成本，迫使財產權人放棄低價值的區塊²¹。非正式的機制，例如，智慧財產權中的專利集管（patent pools）²²。

Heller 的理論限於因權利（不論是使用權或排除權）的重疊所造成的零碎化。本文則試圖描述一種事實上的零碎化狀態²³。與 Heller 所處理的情況略有不同：共用或共決是法律所承認的權利的重疊，以致於任何一權利都難以行使，造成財產利用的無效率。此時邊界原則的使用，使重疊的權利得以整併，造成權利狀態的單純化。事實上的零碎化，則並非法律明確承認的權利的重疊，而是法律可能允許的權利模糊狀態，造成多人對物具有可使用的情況，同樣會使物的權利狀態成爲零碎化，而不利於物的有效率利用。此時，「邊界原則」的作用，同樣使重疊狀態——在這裡爲事實上的重疊狀態——得以除去，回復物的利用狀態的單純化。亦即，事實上的零碎化，是邊界原則尚未介入管制前的財產狀態，因可能具有權利難以行使而致使財產利用無效率，故有邊界原則介入以整併權利的必要²⁴。

Heller 已觀察到，智慧財產權與不動產的情況相同，同樣有邊界原則，

²⁰ *Id.* at 1179（未來利益），1180（反永久不確定規則）。反永久不確定規則（RAP）亦為對未來利益進行管制的一種規則。JOSEPH WILLIAM SINGER, PROPERTY LAW: RULES, POLICIES, AND PRACTICES 527, 529 (2006)（將反永久不確定規則，列為數種管制未來利益的規則之一）；JOHN G. SPRANKLING, UNDERSTANDING PROPERTY LAW 198 (2d ed. 2008)（對反永久不確定規則的敘述）。

²¹ Heller, *id.* at 1173-74 [以「聯邦土地政策管理法」（Federal Land Policy and Management Act, FLPMA）為例，說明間接管制的方式，是對權利的分割區塊（fragments，施加成本——包括其創造成本與維護成本，以誘使低價值分割區塊的所有人放棄其分割區塊，而達到整併的目的）]。

²² *Id.* at 1175.

²³ See Heller, *supra* note 5, at 669（共決財產的發生，不以有法律正式賦予的排除權為必要；非正式的排除亦可造成共決狀態）。

²⁴ See Heller, *supra* note 3, at 1184-85（以區分所有為例，雖然區分所有增加財產的轉讓價值，但若無邊界原則，財產權的極度切割可能導致共決悲劇）。

也同樣是因為財產權的過度零碎化，使得權利的行使欠缺經濟規模²⁵。「與不動產的情況相同，無體財產亦須具有相當的空間與時間規模，才能成為有效運作的私有財產。」Heller 對智慧財產權的觀察：「人們分割與主張財產權，而立法者與法官則試圖彌補（play catch up），將區塊重新整併。當智慧財產權的重要性日增，過度零碎化的智慧財產權明顯為無效率，與熟悉的不動產的例子相同」²⁶。

雖然 Heller 自己認為，在專利法中的「反零碎化」機制不多，必須依賴非正式的機制——例如專利集管——來實現反零碎化的功能，但本文認為這樣的觀察有待商榷。專利法中可能存在其他更多的邊界原則，只是仍需要被發掘與辨認；其中一個關鍵是必須放寬對共用財產與共決財產的界定，不將此種分析限於多個正式權利間的關係，而是多數使用（包括有正式權利的使用、與法律容許的使用，甚至侵權使用）之間的關係²⁷。

2.2 Michelman 的內部化規則與不干預規則

Michelman 曾探討有效率的私有財產制度的構成原理。其理論視私有財產（PP）與非私有財產（non-PP）為定義上明顯相對的秩序（PP 即 private property，在 Michelman 的文中以縮寫表達）。任何財產制度的構成，應含有原始取得（initial acquisition）與轉讓（reassignment）的規則。私有財產制度的構成包括四個主要原則（torso principles）：單獨所有權（sole ownership）、自我所有權（self-ownership）、產物所有權（ownership of product）、移轉自由（freedom of transfer）²⁸。「單獨所有權」意指「至少

²⁵ Michael A. Heller & Rebecca S. Eisenberg, *Can Patents Deter Innovation? The Anticommons in Biomedical Research*, 280 SCI. 698, 698-99 (1998).

²⁶ Heller, *supra* note 3, at 1175.

²⁷ *Id.* at 1175.

²⁸ 參見 Radin 對 Michelman 的註釋：「私有財產制度必須包含協調的原則與規則，必須有可當作財產的客體的組成、分解與重組的規則，而且這些規則必須有限制。」Margaret Jane Radin, *Property and Precision*, 39 TULSA L. REV. 639, 641 (2004).

某些效益或欲望的標的，可被一人完全所有」，「完全所有人（full owner），對物有完全且排他的使用權與排除權」；「自我所有權」，指「個人對其自然的身體、天賦與勞力，為完全所有人」；「產物所有權」，指「擁有一產物的部分輸入因素的人，即擁有該產物」；「移轉自由」，指「所有人免於不自願的剝奪或變更其所有權，並且可任意地將其權利全部或部分移轉給他人」。前三者為原始取得的規則，最後一者為轉讓的規則²⁹。

私有財產制度與以下三種非私有財產制度相對：自然狀態（state of nature, SON）、管制體制（regulatory regime, REG）、需求的強制分享（forced sharing for needs, FSN）³⁰。自然狀態，指「無任何排除權；全部都是使用權」³¹；管制體制，指「每個人對體制中之標的永遠都有排除權，因此，除了他人的特別允許，無人有權使用任何標的」；強制分享，與私有財產不同之處僅在「任何人需要一物，但沒有它的人，可以向有它但不需要它的人索取或要求，國家於必要時會介入，以協助有需求的一方」³²。值得注意的是，Michelman 所提到的「自然狀態」，即後來財產法理論中所謂的「共用」（commons）；而「管制體制」，即相當於後來的財產法理論的所謂「共決」（anticommons）³³。

²⁹ Michelman, *supra* note 10, at 664.

³⁰ *Id.* at 664-66.

³¹ rights 一詞，在此意譯為排除權；privilege 一詞，依意譯為使用權。從 Michelman 對「完全所有人」（full owner）的定義，即知 rights 與 privileges 分別指排除與使用的權能——「完整所有人具有完整與排他的使用權與排除權」（“To be ‘full owner’ of something is to have complete and exclusive *rights* and *privileges* over it.”）。*Id.* at 665. 此種排除權與使用權對比的用法，出自於 Wesley Newcomb Hohfeld, *Some Fundamental Legal Conceptions as Applied in Judicial Reasoning*, 23 YALE L.J. 16, 30 (1913)；從 Heller 對於此二種權能，分別稱為「包入的特權」（privileges of inclusion）及「排除的權利」（rights of exclusion），即知此二者分指不同的權能。Heller, *supra* note 5, at 665.

³² Michelman, *supra* note 10, at 666.

³³ 關於 Michelman 的管理體制與「共決」的關係，見 Heller, *supra* note 5, at 667-68. 但亦注意，Heller 指出，若依照 Michelman 的定義，在現實世界其實找不到「共決」實

但具有這四個主要原則，仍非形成私有財產制度的充分條件；私有財產制度仍須有所有權的構成原則（composition principle）。Michelman 討論四種可能的構成原則，亦即「將可銷售的財貨，包裝成法律上承認的所有權客體」的規則³⁴：個案效率（ad hoc efficiency）、強制單獨所有權（mandatory sole ownership）、內部化（internalization）、不干預（nonintervention）。個案效率是指私有財產制度的「組成規則因時而異，以對個人需求與傾向的現有知識來界定效率」。強制單獨所有權指「使用權若無相應的排除權，或排除權無相應的使用權，都不能被原始取得或轉讓」。內部化指「財產權的構成，使協調不必經過多人之間的交易」。不干預指「在原始取得或後續轉讓，都沒有國有或國家的指令」³⁵。Michelman 簡短地認為前二者不會是所有權的構成規則：對於個案效率，「經常地基於效率考量而修改體制的構成規則，只是一個幻想」；至於強制單獨所有權，則「未能描述一個看起來有效率的體制、或像是已知的『私有財產』的修正普通法體制（modified common-law regime）」，亦即強制單獨所有權構成「太強的限制」，「我們需要較有效率，但又比個案效率更全面性」的規則³⁶。

在以簡短的討論否認前二規則之後，Michelman 認為內部化與不干預是有效率的私有財產體制的構成要素，而二者具有相反的意涵³⁷。以內部化作為財產體制的構成規則，是指傾向減少所有人的數目——「這個原則是指，

例，因此 Heller 對 Michelman 的定義予以修正。見 Heller, *supra* note 5, at 668-69.

³⁴ Michelman, *supra* note 10, at 667; see also Radin, *supra* note 28, at 641（私有財產制度必須有財產標的之組成、分解、與再組成之規則）。

³⁵ Michelman, *id.* at 669.

³⁶ *Id.* at 670-71.

³⁷ *Id.* at 670-76. 參見 Radin 對「內部化」與「不干預」的解釋：內部化將財產的「成本與效益內部化給財產權人」；不干預則是財產的「完全可移轉性」（full alienability）。以 Radin 與 Richard Epstein 的理論爭議為例，Epstein 主張，財產的所有人可創造任何種類的複雜讓與條件；Radin 則主張，對讓與條件的複雜性若無任何限制，將會摧毀未來權利人的讓與自由。Epstein 的見解屬於「不干預規則」，Radin 的見解則屬於「內部化規則」。Radin, *supra* note 28, at 641-42.

組成法律上可擁有的客體的分類……產生財產權的組成，能使需要很大數目的所有人間同時合意才能協調的情況，降低到可行的最小限度」。易言之，內部化作爲財產制度的構成規則，是使「典型的所有人、或多數的所有人，能夠有盡可能少的鄰居」；相反地，完全的外部化（perfect externality），是指「每個人都是每個人的鄰居」³⁸。完全的內部化（perfect internality）出現於全世界都屬於一人之時，但這並非可欲的政策。當所有人有鄰居時，即可能相互施加外部成本，利用一系列的雙方合意、或經由政治程序的一致合意，可適度解決外部成本的問題。在現行的私有財產制度中，即存有實現內部化政策的規則³⁹。

內部化規則雖然是市場的構成原則，但也是市場交易的障礙：內部化爲權利的整併，防止財產權被過度的分解。但市場自由亦爲有效率的私有財產制度的要素，權利的過份整併將造成未來協調的困難。「不干預」（nonintervention）爲市場自由的促進規則，指「對財產權的組成，國家既不強制也不限制」；「除了占有與時效取得，唯一能成爲所有人的方式，是經由其他所有人行使讓與的權力」⁴⁰。因此，內部化與不干預是相反方向的規則，但二者都是有效率的私有財產制度的要素，分別在財產制度中有不同的應用。但財產制度並非僅以內部化規則作原始取得的規則，以不干預作後續轉讓的規則；相反地，亦有可能先允許財產權的分解，後續再限制因轉讓而造成過度零碎化⁴¹。從而，在關於原始取得的規則中，兼有「內部化傾向」（internalization bias）與「不干預傾向」（nonintervention bias）；相同地，

³⁸ Michelman, *supra* note 10, at 672.

³⁹ *Id.* at 674 [以限制獨立地役權的規則（restrictive doctrines respecting easements in gross）、反永久不確定規則（perpetuities）、不動產約款（covenants running with the land）、禁止限制轉讓（restraints on alienation）、共有期間（duration of co-tenancies）、禁止新種類的所有權及地役權（novel easements and estates）為例]。

⁴⁰ *Id.* at 675.

⁴¹ *Id.* at 676.

在關於後續轉讓的規則中，也有內部化傾向與不干預傾向⁴²。

Heller 所稱的邊界規則，在 Michelman 的財產理論中相當於「內部化」的規則，不論是在私有與共用之間，或在私有與共決之間，都是反零碎化規則，目的在使使用者的人數降低；與內部化規則或邊界規則相反的，則是「不干預」規則，這是使財產零碎化的規則，亦即使使用者的人數增加。須注意的是，Heller 較注重於財產權的整併，亦即財產法中的反零碎化機制；但 Michelman 的理論則對財產權的整併與切割平衡對待，分別稱其為「內部化傾向」及「不干預傾向⁴³」，此二相反規則構成有效率的私有財產體制。

「內部化」規則之所以是財產權的整併規則，是因為內部化規則的作用在減少所有人的「鄰居」的數目；到極端的情況，若資源的所有權屬於單獨所有人（sole owner）時，理論上資源的使用即無協調的問題；但在實際上，權利的過度整併亦造成在所有人之間後續的協調困難⁴⁴。「不干預」規則之所以是零碎化規則，是因為不干預規則的目的在促進權利的市場交易。在欠缺管制的交易情況之下，個人會以使用的零碎化來最大化自己的利益（例如，在一草地上，個人盡可能多增加放牧的牛羊），而無顧慮到財產利用的整體規模，以及對鄰居所產生的外部成本。

2.3 合併 Heller 與 Michelman

Heller 與 Michelman 的理論相互呼應，其實正因為 Michelman 的內部化與不干預規則的見解，是 Heller 反零碎理論及共決理論的起源⁴⁵。將 Michelman 與（放寬的）Heller 的見解加以合併，我們可以得到以下見解：

1. 就財產的使用狀態而言，在私有使用與共用、或在私有使用與共決使用之間，會出現「邊界原則」，來區別各種使用的類型。

⁴² *Id.* at 678.

⁴³ *Id.* at 678-79.

⁴⁴ *Id.* at 672（所以，「內部化的策略，是事物作安排，使得典型的所有人——或多數的所有人——有為數僅可能少的鄰居」）。參見該文第 673 頁的圖示。

⁴⁵ *See* Heller, *supra* note 3, at 1198-1292; Heller, *supra* note 5, at 660-77.

2. 這些邊界原則形成一種財產權的體制，因此邊界原則也就會內含有二類規則：不干預規則及內部化規則。至於不干預規則與內部化規則，究竟是何者作財產的原始取得，何者作財產的後續轉讓規則，則是隨各種財產法則而異。

3. 由於私人有移轉財產權以獲取其市場價值的傾向，使得財產權易於分割但不易整併。因此，國家只要不干預，即可以促進市場自由及權利分割，但往往需要法律的介入才能整併權利。

例如，在均等論中，均等論本身作為內部化規則，而均等論的限制規則——包括全要件原則、先前技術阻卻、申請歷史禁反言等——則作為不干預規則。前者負責整併權利；後者負責促進市場交易與競爭。當適用全要件原則、先前技術阻卻、申請歷史禁反言等限制規則時，政府處於一種「不干預」的狀態，亦即政府不作權利的整併，權利可能會傾向於零碎化。

均等論也是一種反零碎規則：「非文義侵害」（於不構成文義侵害時，若無法律介入，則此文義外的利益即歸屬他人所有，呈現權利的零碎化現象⁴⁶），就像越界建築，構成技術上的「鄰居」——兩人或多人對於某個技術造成共享的狀態；「非侵害」，亦即兩人或多人有使用的權利，如此可能降低技術的價值，亦即技術接近「共用」的狀態，或用 Heller 的術語說，即權利的零碎化——因文義的不完全符合，使兩人對一個技術同時具有使用權。均等論是一種整併規則。亦即再回到私有，就像越界建築的任一個方向（拆屋還地，或要求土地所有人購買越界部分土地）。

3. 越界建築

越界建築的規定，在民法第 796 條到第 796 條之 2，「此即為土地所有人越界建築之鄰地使用權規定，反之，鄰地所有人則負有容忍其使用之義

⁴⁶ 由於專利權本質上是排除權，若申請專利範圍的文義界線外的利益不整併，亦可能形成排除權的重疊現象，亦即造成共決。

務」⁴⁷。就表面上的比較，均等論看似專利權人的「越界建築」，專利權人「越界」主張其權利。但求償的關係則相反：在越界建築，是鄰地所有人向土地所有人求償；在均等論，是專利權人向被控侵權人求償。為何會產生這種不同的求償結果？為超越這種表面上的比較，必須就「邊界」外主張權利這件事的性質加以思考。

我們可以從這個角度來理解：越界建築是土地所有人逾越地界，若規範衡量的結果，准許將越界部分的使用權能分配給土地所有人，結果即造成土地所有權的擴張。如論者曰：「越界建築之結果，致一方之土地所有權擴張，而他方之土地所有權受限制」⁴⁸。涉及專利均等論的情況，是專利權人逾越專利的文義範圍主張權利，若規範衡量的結果，將逾越文義範圍的部分分配給專利權人，即造成專利權的擴張。二者在問一個相同的問題：「越界」部分的利益與損害要分配給誰？而且，以什麼理由作分配？

首先，就「邊界」外的利益的分配理由觀察，可發現此二者在目前都已經有明顯的規範意旨陳述：越界建築的立法意旨「在維護房屋及與房屋有相當價值之建築物之社會經濟」⁴⁹、「顧全個人利益與國民經濟」⁵⁰，與均等論的「對專利權人予以公平及充分保護，強化發明動機」，有異曲同工之妙。亦即二者都基於某個社會政策及某種公平的考量，而對所有人的權利加

⁴⁷ 關於越界建築的立法意旨的討論，請參見王澤鑑，「基於契約關係之越界建築與土地受讓人之拆屋還地請求權」，民法學說與判例研究（五），頁 310-311（2009）；蔡明誠，「民法物權篇不動產所有權修正草案之探討」，台灣法學雜誌，第 89 期，頁 147-148（2006）；朱柏松，「論越界、違章建築之法律效力」，月旦法學雜誌，第 104 期，頁 198-199（2004）；朱柏松，「新修正相鄰關係法規範評議」，月旦法學雜誌，第 169 期，頁 104-105（2009）（「越界建築犧牲鄰地所有人之土地所有權，成全土地所有人興建房屋所帶來的社會經濟利益」）。

⁴⁸ 鄭冠宇，民法物權，頁 254（2011）。

⁴⁹ 謝在全，民法物權論（上），頁 319（2010）。

⁵⁰ 王澤鑑，民法物權，頁 196（2011）（「越界建築侵入鄰地時，鄰地所有人固得除去之，但對社會資源造成浪費，為顧全個人利益與國民經濟……」）；王澤鑑，前揭註 47，頁 310。另參見朱柏松，「論越界、違章建築之法律效力」，前揭註 47，頁 198。

以擴張。

「所謂越界建築，係指土地所有人建築房屋逾越地界之情形，此已有侵權行為之可能，但為避免浪費物之經濟，法律遂求其折衷之方法，以為當事人間權利與義務關係之衡平」⁵¹。從越界建築的規範目的的敘述，可見此規定在調整「越界」後的當事人權利義務關係，其規範目的可作兩點解讀：1. 調整的目標一方面在達成社會公共利益（即物之利用效益），另一方面在達成當事人之間利益的衡平；2. 越界建築是一種衡平規則，法院須斟酌衡平的考量因素——包括物之利用的經濟性、當事人的主觀意思、當事人的可責性——達成衡平的判斷。這些衡平考量分別顯現在民法第 796 條以及增訂的第 796 條之 1，分別為：

1. 社會效益與當事人利益衡平的考量：如「法院得斟酌公共利益的當事人利益，免為一部或全部之移去或變更」。此點涉及當事人的效益、外部成本以及社會效益的綜合比較。此種成本效益的比較，在越界的建築為非「房屋」的建物時，最為明顯⁵²。

2. 當事人的主觀意思及其責任：例如，土地所有人之「故意或重大過失」、鄰地所有人「知其越界」。

3. 當事人的怠於行使權利：即「鄰地所有人如知其越界而不即提出異議」。

在越界建築的規定中出現衡平的考量因素，若與美國法中的衡平法原則

⁵¹ 鄭冠宇，前揭註 48，頁 253。

⁵² 從圍牆、儲藏室、豬欄、狗舍等建物不得適用民法第 796 條之例子（最高法院 62 年台上字第 1112 號判例、最高法院 59 年台上字第 1799 號判例），以及第 976 條之 2 關於「與房屋價值相當之其他建築物」之規定，均可看出越界建築的規定在比較須予以保存的行為效益，以及對於鄰地所有人所施加之成本。參見王澤鑑，前揭註 50，頁 197；蔡明誠，「越界建築與鄰地占用權」，台灣本土法學雜誌，第 6 期，頁 175（2000）（圍牆越界不適用民法第 796 條）；謝在全，前揭註 49，頁 320。越界加建房屋，判例及通說認為不適用第 796 條之規定，可能亦係出於成本效益之比較。參見蔡明誠，同前註，頁 175；朱柏松，「論越界、違章建築之法律效力」，前揭註 47，頁 199；最高法院 67 年台上字第 800 號判例。

加以比較，越界建築考量因素的衡平性質即更為清楚。在美國的衡平法中，法院在進行衡平判斷時可能會對以下的考量因素加以著墨⁵³：首先，是當事人的主觀意思——法院對於出於不良動機者的權利不予以執行。例如，以損害別人為動機而實行其權利，即為惡意⁵⁴。其次，是當事人的不正行為（亦即所謂「不淨之手」）以及禁反言。第三，是對當事人間的困境（損害）的平衡。例如，在美國法的禁制令核發，法院必須考量對當事人的損害的權衡。

越界建築的法則有三個特徵：1.它是對越界行為的外部性的處理；2.它在法律推論上的起源是一種衡平的操作；3.它是一種「內部化」規則。綜合言之，越界建築是以「內部化」的方式——亦即權利的整併——來解決越界行為的外部性；權利的初始分配，在法律的推演上，於起始時需要以衡平法作為推演的媒介。但在日後，規則的衡平性質可能被淡忘，而成為純粹的形式性規則。

首先，越界建築法則是一種邊界原則，處理越界行為的外部性。就法則的作用而言，在越界的情況發生時，原本的私有型態變成類似共用的使用重疊狀態，亦即在越界部分產生土地所有人與鄰地所有人使用的重疊。越界建築造成鄰地所有人的外部成本，我們可以想像數種將此成本內部化由越界建築者負擔的方法：例如，拆屋還地、或由雙方協議、或由法律介入整併（即土地購買請求權）。拆屋還地固可除去外部成本，但亦使建築行為的效益減少或喪失，就社會整體效益而言不必然最佳的解決。雙方協議固可保存越界建築之效益，且將成本內部化，但可能留下權利長期零碎化的問題，對社

⁵³ 本文是指衡平法的考量可能有這些判斷；並非謂這些考量因素已包括全部的衡平法考量。See RUSSELL WEAVER ET AL., PRINCIPLES OF REMEDIES LAW 12-16 (2007) [舉出不淨之手、違反良心 (unconscionability)、遲延行使權利、禁反言等為「衡平抗辯」(equitable defenses)；並敘述法院會考量當事人的損害之平衡 (balancing of hardships) 及公共利益]。

⁵⁴ Henry E. Smith, *The Equitable Dimension of Contract*, 45 SUFFOLK U. L. REV. 897, 907 (2012).

會效益而言不見得為最適。法律介入整併，則使法院從物上請求權的「排除模式」，進入相鄰關係的「管理模式」，以多種法律工具協調當事人及社會的利益，論者將法院在民法第 796 條之 1 的權力稱為「裁量權」，即顯示法院進行管理模式的特徵⁵⁵。但不論是以拆屋還地、或以越界建築的法則處理，均可看出法律的「反零碎化」傾向，亦即使用的重疊狀態不應長期存在，法律偏好回復單獨所有的狀態，在此亦可看出邊界原則的作用。

比較民法第 767 條第一項與第 796 條第一項及第二項，物上請求權，固然是除去越界建築所造成的權利零碎化的方式之一，但若其行使將使越界建築之效益因此而消失，第 796 條第一項則保留越界建築行為的效益，但使土地權利處於零碎化狀態。就本項規定單獨而言，僅有關於容忍使用之義務，並不能將越界建築之成本內部化，反而將其成本分配由他人負擔。且因忍受使用義務使得所有權中的排除權不能行使，造成類似共用的權利零碎化現象。權利零碎化狀態不宜長久存在，長期而言，仍須與第 796 條第二項的反零碎規則一併行使。第 796 條第二項，則為內部化規則，既保存越界行為的效益，又將其成本內部化使行為人負擔，是典型的以整併權利進行內部化的邊界規則。

雙方自行協議，例如，越界建築之所有人與鄰地協議購地、或成立租賃或地上權⁵⁶，均不失為將外部成本內部化的方法。若越界建築之個案僅涉及少數當事人，則可能以私人協商的方式解決⁵⁷。但僅有協議購地，可於將成

⁵⁵ 王澤鑑，前揭註 50，頁 199；謝在全，前揭註 49，頁 324。越界建築有相鄰關係的一般原理：相鄰土地所有權權能之擴張及縮減。在適用物上請求權時為排除模式，但於容忍使用義務成立時進入管理模式，此時附隨於容忍義務的權利，例如土地購買請求權、償金請求權，或甚至適時運用民法第 148 條第二項的權利濫用，都可理解為法院對當事人間之關係進行管理與協調的工具。關於「排除模式」與「管理模式」的介紹，以及運用此二模式解釋相鄰關係，參見 Henry E. Smith, *Exclusion and Property Rules in the Law of Nuisance*, 90 VA. L. REV. 965 (2004).

⁵⁶ 謝在全，前揭註 49，頁 323（「又當事人不依購買方式處理，而協議依其他方式解決，例如出租、設定地上權等自無不可」）。

⁵⁷ STEVEN SHAVELL, FOUNDATIONS OF ECONOMIC ANALYSIS OF LAW 83（假設談判無成本且

本內部化之時同時整併權利；租賃及地上權僅能將成本內部化，因排除權在租賃期間或地上權存在期間仍無法行使，土地之權利仍處於零碎化的情況，對社會不必然為最適。就長期而言，仍須配合除去權利零碎化的法則（例如，第 767 條第一項或第 796 條第二項）一併運作。越界建築規則的作用是使這種重疊使用狀態，回復到單獨的使用狀態；亦即從類似共用的使用類型回復到私有使用類型。

就內部化的觀點，零碎權利需要被整併，因土地權利被零碎化，造成後續轉讓的困難，因為忍受義務一旦成立，則「對嗣後受讓各該不動產而取得所有權者，繼續存在⁵⁸」，此正為邊界原則必須介入的情況。此種整併的需要，不因當事人之身分而異，所以不論是土地所有人或其他有使用權能之人的越界建築，或者土地承租人⁵⁹，甚至無權占有人的越界建築⁶⁰，需要對越界建築的效益予以保存，並且內部化對鄰地所有人施加之成本，以及防止權利的長期零碎化，這些考量均不因越界建築者的身分而有所不同。其次，效益考量本不因當事人之主觀意思而有所不同；現行法對越界建築人之主觀要件採德瑞立法例之惡意不受保護原則⁶¹，應係出於衡平之考量⁶²。再者，亦

可以成功，則外部效果可經由當事人之談判解決），84-86（互利之協議可提高當事人之效益總和，雖然不必然會使社會的總效益提高，但會增進涉及談判者的效益），85-86（至少在當事人數目不多時，當事人通常可經由互利之協議來解決外部性問題）（2004）。

⁵⁸ 王澤鑑，前揭註 50，頁 199。

⁵⁹ 蔡明誠，前揭註 52，頁 173（對舊法下肯定說與否定說的整理）。第 800 條之 1 已規定利用人可準用相鄰關係之規定。

⁶⁰ 朱柏松，「論越界、違章建築之法律效力」，前揭註 47，頁 200（無權占有之越界建築應可準用第 796 條）。但通說認為無權占有之越界建築不適用民法第 796 條。王澤鑑，前揭註 50，頁 197；謝在全，前揭註 49，頁 320；鄭玉波、黃宗樂，民法物權，頁 121（2012）；最高法院 89 年度台上字第 937 號民事判決；但有學者認為無權占有之越界建築亦可適用，此說似與越界建築法則是在比較行為效益與外部成本的原理較為相符。蔡明誠，前揭註 52，頁 173（引述學者李肇偉見解）。

⁶¹ 蔡明誠，前揭註 52，頁 174（德、瑞立法例採惡意不受保護原則）。

不因越界房屋是全部或部分建於他人之土地而有所不同⁶³。亦即經濟上的效益論證，與法律的權利分配之間，仍有一定的差距。

其次，越界建築的規定，整體而言即是一個衡平的操作。此種針對社會效益，而作的衡平法操作的觀點，亦見於最高法院之見解——「最高法院近年之見解，傾向認為不動產相鄰關係，係以調和利用不動產所產生之衝突，俾發揮其經濟功能為目的，自應重在不動產利用權人間之關係，而不應重在不動產所有權之誰屬（最高法院 84 年度台上字第 1509 號判決參照）」⁶⁴。如前段所述，效益之分析與法律對權利的分配固然無法完全一致，形成效益考量與衡平考量之間的拉鋸⁶⁵。但衡平法中兼含有主觀意思、怠於行使權利、雙方損害之平衡，以及社會公益之考量，以這些因素進行綜合判斷，可試圖容納越界建築行為之效益與其外部成本間之平衡。

再者，就法則的性質而言，越界建築法則首先用內部化規則來作權利的分配，亦即分配越界部分的外部性。而越界建築法則含有許多輔助規則，這些輔助規則主要是由衡平考量所形成，其實這是可以預期的：如果一個規則是因衡平的考量而產生，它的細部的輔助規則就可能會是衡平的考量，例如，當事人的主觀意思、可責任、行使權利是否懈怠等。由於這些輔助規則在阻止權利的整併，可認為是不干預規則。

但既然越界建築的購買請求權是「內部化規則」，亦必然會伴隨有「不干預規則」。在越界建築，土地購買請求權或償金請求權，都屬於「內部化規則」，亦即是使土地所有人的權利擴張及整併，以及相應的補償的機制；其「不干預規則」，則在拆屋還地的部分，包括土地所有人故意逾越地界、

⁶² 蔡明誠，前揭註 47，頁 147-148（修正前不問有無故意或重大過失，均得適用第 796 條，為「有欠公允」，「為期公平」，改採惡意不受保護原則）。

⁶³ 通說認為若房屋全部建於他人土地，則無民法第 769 條之適用。王澤鑑，前揭註 50，頁 197；蔡明誠，前揭註 52，頁 174；謝在全，前揭註 49，頁 321；鄭玉波、黃宗樂，前揭註 60，頁 122；最高法院 28 年上字第 634 號判例。

⁶⁴ 鄭冠宇，前揭註 48，頁 254。

⁶⁵ 類似考量，朱柏松，「新修正相鄰關係法規範評議」，前揭註 47，頁 105 及註 67。

鄰地所有人於知悉時立即提出異議等部分，或者其他不符合民法第 796 條要件的情況，此種規則固然可以解讀為其效果是使土地所有人必須拆屋還地；但也可以解讀為法律只是「不干預」（不以法律規定進行整併），而留由當事人自行協商解決。另外，當事人自行協商以購買之外的方式處理（例如，租賃或地上權），或有土地購買請求權之人卻「不請求購買土地，而單獨請求償金⁶⁶」，均為不干預原則的展現，但可能造成土地權利的零碎化。相同地，在均等論，內部化規則亦伴隨不干預規則，而不干預規則是以均等論的限制規則的形式出現。

若將越界建築置於相鄰關係的整體脈絡來看，越界建築仍為排除模式（*exclusion regime*）多於管理模式（*governance regime*），此與相鄰關係的一般型態相符。例如，越界建築有許多不適用土地購買請求權或償金請求權，而必須以拆屋還地處理的情況，又例如，越界建築人非土地所有人或其他利用權人、或非「房屋」逾越地界、或越界建築出於故意或重大過失、或逾越地界者為房屋之全部、或鄰地所有人及時提出異議⁶⁷。上述諸多情況均表明，相鄰關係仍以侵入（*trespass*）法則為主；而妨害（*nuisance*）法則雖受到較多注意⁶⁸，仍然只居於輔助法則的地位。此與 Henry E. Smith 的觀察相同：「排除體制……依賴高度穩定及明顯的位址變數（*location variables*）。若權利是以土地的邊界，而非使用權的清單來界定，對法院及義務人而言，決定誰對誰具有義務會更為容易」⁶⁹。另外，以整併權利進行內部化的情況，在法律上以衡平法的運作出現，此可見於越界建築法則在形成時，往往以誠信原則或禁止權利濫用的衡平法型態出現，雖然在訂定為法條之後，個案中的衡平法推論即不再明顯。而不干預規則，則通常以法則的形式化推論

⁶⁶ 謝在全，前揭註 49，頁 323。

⁶⁷ 謝在全，前揭註 49，頁 320-322。

⁶⁸ 理論論述常著重在妨害（*nuisance*）法則部分，例如，越界建築關係，論述上多著重在鄰地所有人之容忍義務、土地購買請求權、償金請求權；對於更為常態的拆屋還地，反而並非論述之重點。

⁶⁹ *See Smith, supra note 55, at 1007.*

方式出現。

4. 均等論——沒有衡平考量因素的衡平法則？

越界建築與均等論，二者都構成 Michelman 所稱的以「內部化」作財產的初始分配。均等論的專利權人與被控侵權人，構成技術上的「鄰居」，他們有可能共享某種技術的使用⁷⁰。從另一個角度來說，發明在均等部分形成外溢的效益⁷¹，均等論其實就是一種處理正面外部性的方法。

有論者謂，均等論是一種「擬制占有」，亦即專利權人就其申請專利範圍本不占有的部分，因被法律擬制為占有而擴大及之。「在均等論原則之下，專利法使專利權人對某些創作物予以『擬制占有』」⁷²。作為擬制的占有，均等論的理由通常是「確保公平與充分的保護」與「強化發明動機」⁷³。均等論使專利權人的權利擴展到他原本以申請專利範圍的文義未占有的部分，「她能排除他人實施非她所創作的技術；專利權人可控制客觀上並非她所占有的技術改良及演進」⁷⁴。

⁷⁰ 將專利權人及其競爭者形容為技術上「相鄰」，可見於 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, 1954 (2005) (因均等論減損專利的通知功能，潛在競爭者難以積極使用鄰近於專利權範圍的技術)。

⁷¹ Katz 與 Riddle 對於專利文義部分是「直接在雨傘下」，而均等部分是「雨傘邊緣的模糊區域」(at the edge of the umbrella in the fuzzy zone) 的比喻，適切地說明均等部分的性質是一種外溢效果。Paul N. Katz & Robert R. Riddle, *Designing Around a United States Patent*, 45 S. TEX. L. REV. 647, 666 (2004) (引用 Kathleen M. Williams 的看法)。

⁷² Timothy R. Holbrook, *Equivalency and Patent Law's Possession Paradox*, 23 HARV. J.L. & TECH. 1, 5 (2009) [專利法以均等論，授予專利權人對創造物的「擬制占有」(constructive possession)]。

⁷³ *Id.* at 5.

⁷⁴ *Id.* at 6.

均等論將專利權人的權利擴張到申請專利範圍的文義範圍以外⁷⁵。均等的範圍已超出文義的範圍，但至於超出的部分是否屬於專利權人本來所有的（或稱占有的），則是在概念上可能有兩種解釋：一種可能性是理解為均等的部分本已屬於專利權人所有（或占有），例如以下陳述：「專利權的範圍包含請求項的文義部分，以及請求項的均等部分的範圍」⁷⁶，此類敘述增強了專利權的權利範圍本來就包括均等部分的信念；另一種可能性是均等的部分並非專利權人本來所有或占有，而是基於公平或社會利益等考量，而調整為歸屬專利權人⁷⁷。

4.1 內部化規則的發展

有某些早期的觀點，似乎傾向第二種看法：將均等當作一種異常的狀態，亦即非專利權人本來的權利內容。早期觀點將均等論當作再發證（reissue）的一種替代，亦即本來是以再發證制度處理較宜，利用再發證擴大專利的範圍⁷⁸。此種觀點亦常提及公平或衡平的考量，例如「避免侵權人

⁷⁵ F. SCOTT KIEFF ET AL., PRINCIPLES OF PATENT LAW 865 (5th ed., 2011).

⁷⁶ “A patent’s scope comprises both the literally claimed invention and a range of equivalents to the claimed invention.” Christopher A. Cotropia, “After-Arising” Technologies and Tailoring Patent Scope, 61 N.Y.U. ANN. SURV. AM. L. 151, 157 (2005).

⁷⁷ 例如，美國最高法院的 *Winans v. Denmead* 案判決，似乎可解讀為此二種看法的其中任何一種——均等論是基於公平，因此將請求項作非字面性的解釋，以使專利權及於「整個發明」：「專利權人可以限制其請求項，使其涵蓋範圍少於他所發明的，或可將之限於機器的一個特定形式……然而，若可公平地作另一種解釋，則不應如此解釋其請求項，理由有二：一、因為合理的推定是，專利權人有公平的權利以涵蓋及保護其整個發明，且他有意如此做；二、發明書應被自由地詮釋……」。Winans v. Denmead, 56 U.S. 330, 341 (1853).

⁷⁸ See *Graver Tank & Mfg. Co. v. Linde Air Products Co.*, 339 U.S. 605, 614-15 (1950). 美國專利法中的「再發證」（reissue）程序，為專利經核准之後，專利局得以重新審查申請專利範圍的方法之一。此程序規定於美國專利法第 251 條及第 252 條。再發證僅能由專利權人申請，第三人不得申請，專利商標局亦不得依職權發動再發證程序。依第 251 條之規定，因「無欺騙意圖之錯誤」（error without any deceptive intention），例如，說明書或圖式之瑕疵、或申請專利範圍太廣或太窄，致使專利權

竊取發明的利益」，可理解為：雖非專利權人本來的權利，但為了衡平的考量，將它調整為權利的範圍之內。

例如，在 *Royal Typewriter* 案，Learned Hand 法官有如下敘述：「在全部的協助解釋的方法都已經窮盡，請求項的範圍已擴大到文義所能延展的最大範圍，在適當的情況，法院可以使請求項的用語涵蓋其文義所能及的範圍之外。如果法院嚴格適用法律，是不可能會這樣做的，而會使專利權人訴諸再發證的救濟……」；「法院訴諸『均等論』以緩和嚴格的邏輯推演，以防止侵權人竊取發明的利益。嚴格而言，這無疑是一種異常」⁷⁹。以上敘述，對均等論的「越界」性質已闡述甚明；均等範圍是在請求項的文義範圍已經擴張到極大，但仍然不能及的範圍，就法律的形式推論而言，此部分本不屬於專利權人，故只能「使專利權人訴諸再發證的救濟」。均等論的「異常」，亦即其超越「嚴格地適用法律」、「緩和嚴格的邏輯推論」，顯示均等論適用的衡平性質⁸⁰。

Winans v. Denmead 是均等論在美國的早期案例，該判決說到：「如果公眾可自由地對專利物品作實質的複製，改變它的形式或成分，則對專利物品

人認為專利之全部或部分為無法實施或無效，於專利權人放棄原專利及繳交規費之後，專利權人可對同一發明再核發專利，但再發證專利之存續期間，僅為原專利之尚未屆滿之期間。本條中的「錯誤」，可以包括從打字錯誤到申請專利範圍的錯誤。KIEFF ET AL., *supra* note 75, at 130. 再發證可能導致申請專利範圍的縮小或擴大。若為縮小專利範圍，則在專利有效期間內均可申請；若為擴大專利範圍，則可能違反公眾對原專利之申請專利範圍之信賴，故第 251 條規定僅能在原專利核准後兩年內申請。對於競爭者在此兩年內已經從事投資，第 252 條另訂有「介入權原則」(the doctrine of intervening rights) 以保護之。*Id.* at 131.

⁷⁹ *Royal Typewriter Co. v. Remington Rand*, 168 F.2d 691, 692 (2d Cir. 1948); *see also* KIEFF ET AL., *id.* at 865.

⁸⁰ *Royal Typewriter*, 168 F.2d at 692. 從 *Royal Typewriter* 案觀察，均等論其實可能被解釋為並非每一個案件都要適用，而只有在必須啟動衡平法的情形才適用。但後來的法院逐漸使均等論向形式主義的方向發展。另外，*Royal Typewriter* 案判決亦可注意的是，Hand 法官明確指出在請求項範圍必須明確——亦即對公眾的通知功能，以及將專利擴展到「足夠範圍」之間，具有緊張關係。*Id.* at 693-94.

的專有權利並沒有被確保」⁸¹。在此時，美國專利法仍採取中心限定的方法，均等物被認為是較佳實施例的實質重製物⁸²。本判決以實施例以及實施例之手段〔稱為「操作模式」(mode of operation)〕及結果，來界定專利的範圍；而在這三者中，則以操作模式為中心——「是這個新的操作模式，使發明具有特質；從專利法的觀點，這個新的操作模式，才是值得保護的」⁸³。*Winans* 案把「均等」當作並非「完全相同的複製」(identical copies)，卻是專利發明的「實質的複製」(substantial copies)⁸⁴。從其保護「整個發明」(protect his whole invention)、禁止「實質複製」等陳述，可觀察到並沒有明顯的邊界概念。但從其推論用語及案件背景，可看出將被控侵權人描述為抄襲者或模仿者，類似於著作權的非字義侵害的抄襲者。

Winans 案判決的不同意見書，與該判決的多數意見一樣精彩，同樣值得被認真對待。不同意見書中提到：「依法，專利權人應以完整、清楚、精確的用語，描述其發明」；專利權人必須「特定、指明」他主張「為他的發明」(‘specify and point’ out what he claims as his invention)⁸⁵。這裡的「主張為他的」(claim as his)一詞，在之後的判決也一再出現，顯示發明所產生的效益的分配，不論在中心限定方法(*Winans* 案為中心限定方法)或周邊限定方法下，都是以先占的方式來劃定發明效益分配的界線。接下去，該不

⁸¹ *Winans*, 56 U.S. 330 at 343 (“The exclusive right to the thing patented is not secured, if the public are at liberty to make substantial copies of it, varying its form or proportions.”).

⁸² 關於美國法從中心限定到周邊限定的演變，參閱 Charles W. Adams, *The Doctrine of Equivalents: Becoming a Derelict on the Waters of Patent Law*, 84 NEB. L. REV. 1113, 1116-19 (2006); see also *id.* at 1123 (「雖然 *Winans* 案專利含請求項，但在 1870 年之前，請求項對專利侵害議題並無決定性」)。R. CARL MOY, *MOY’S WALKER ON PATENTS* § 13:5 (2003) (對美國早期的中心限定方式的描述)。

⁸³ *Winans*, 56 U.S. at 341.

⁸⁴ 關於 *Winans* 案的介紹，可參見 Adams, *supra* note 82, at 1122-23; D. Alan White, *The Doctrine of Equivalents: Fairness and Uncertainty in an Era of Biologic Pharmaceuticals*, 60 EMORY L.J. 751, 758 (2011).

⁸⁵ *Winans*, 56 U.S. at 347 (“The patentee is obliged, by law, to describe his invention, in such full, clear, and exact terms ...”).

同意見書以激烈用語反對以均等論放寬此特定指明的要求：「在專利法的執行上，不會有比放寬國會立法所訂的這些明智、有益的要求，更會造成傷害、產生壓迫與昂貴的訴訟、不正的要求、騷擾性的需索，以及對辛勞努力的傷害」⁸⁶。

上述意見即表明，雖然均等論是判決的創造物，但法官並不認為將發明人的全部效益分配給專利權人為必然。亦有法官認為，發明效益若有未被發明人「主張為他的」的部分，立法者的判斷本為應分配給他人——亦即專利權人在技術上的「鄰居」，故此種推論，往往以對公眾的通知為立論基礎，並且以「國會」、「法律規定」或「判決先例」為名，亦即以前的立法或判例已經決定將某些發明的效益分配給他人，使其成為外部效益；以均等論為名將此外部效益改分配給專利權人（亦即內部化），是違反立法意旨及判決先例。本案多數見解的「保護整個發明」的論述，指明其認為發明的全部效益均應歸屬專利權人；但不同意見書則認為，對於發明的效益，立法者是以先占的模式作利益的畫分，發明人於申請時「主張為他的」的範圍固然屬於發明人，但未「主張為他的」的部分則成為外部效益，立法者已判斷應分配給社會大眾，法院不得以均等論為名，改變立法者已決定的效益分配⁸⁷。相同主題的辯證，將在 *Graver Tank* 案再度出現⁸⁸。

美國專利法在 1870 年改成周邊限定原則。隨之發展的，在 1950 年的均等論判決 *Graver Tank & Mfg. Co. v. Linde Air Products Co.*⁸⁹，就出現比較明顯的邊界概念⁹⁰。該判決說到：「均等論是法院對以下現實的反應」：「如

⁸⁶ *Id.*

⁸⁷ *Id.*（將發明人的「特定指明」描述為「國會的命令」、「國家的需求」、「公益的要求」）。

⁸⁸ *See also* KIEFF ET AL., *supra* note 75, at 874（指出 *Graver Tank* 案的多數及少數見解，在後來的聯邦巡迴上訴法院的法官中亦各有支持者，形成「公平保護」與「明確通知」兩派見解的歧異）。但其實這兩種不同看法在 *Winans* 案已經出現，詳如本文前面所述。

⁸⁹ 339 U.S. 605, 70 S. Ct. 854, 94 L.Ed. 1097, 85 U.S.P.Q. (BNA) 328 (1950).

⁹⁰ *See* AMY L. LANDERS, UNDERSTANDING PATENT LAW 375 (2012)（描述美國專利法在 20

果可以抄襲請求項所述的發明，僅作微小、不實質的變更，便可將被複製的事物置於請求項的文義邊界之外，則專利所賦予的排他權便不太有價值」⁹¹。此陳述是將專利的均等侵害類比於著作權的非字面侵害，亦即將專利均等的「實質相同」（substantially the same），類比於著作權侵害中的「實質相似性」（substantial similarity）。論者對此種類比有所批評，理由便是專利具有「邊界」——即申請專利範圍——此為著作權之客體所無者。又如美國專利法學者 Chisum 對 *Graver Tank* 案的觀察：「聯邦最高法院對著作權的類比，亦即僅有意譯（paraphrasing）不能避免侵害，忽視著作權並無要求須有特定的請求項」⁹²。另一學者亦認為，此種類比在周邊限定體系之下較難成立，因為「專利律師可以在撰寫請求項時，即放寬請求項範圍以包含非實質的改變，藉以防止抄襲」⁹³。*Graver Tank* 判決的名言「（均等論）原則的要旨，是專利的詐欺是不可允許的」（The essence of the doctrine is that one may not practice a fraud on a patent.）⁹⁴，也是它令人費解的部分。這句話是否是指示均等論有衡平（equity）的性質？如果有，那為何在本案所闡述的判斷標準中又看不見典型的衡平考量因素，例如當事人的故意或過失、行為的可責性、是否有行使權利的懈怠等？換句話說，均等論的建立基礎是基於「公平」（fairness）的考量，但為何在其考量因素中不見公平性的考量

世紀的發展，使「專利實務更為明確界定發明的外部邊界」）。

⁹¹ *Graver Tank*, 339 U.S. at 607; 關於 *Graver Tank* 案的介紹，另可參見 Adams, *supra* note 82, at 1123-27.

⁹² 5A DONALD S. CHISUM, CHISUM ON PATENTS, § 18.02[2](2013)（對 *Graver Tank* 案類比著作權侵害的評論）。

⁹³ Adams, *supra* note 82, at 1125（對 *Graver Tank* 案「將專利之抄襲類比於受著作權保護之書或劇本之抄襲」的評論，認為因為專利請求項之存在，二者「具有基本的不同」）。

⁹⁴ *Graver Tank*, 339 U.S. at 608 [引用先例 *Winans* 案判決；並描述均等侵害為「詐欺」（fraud）、「偷竊」（stealing）]。

因素⁹⁵？

在 *Graver Tank* 案多數意見的論述過程中，仍出現某些看似衡平考量的用語——特別是在鋪陳專利權人「值得」均等範圍的利益，以及指摘被告行為的可責任：例如，在原則的正當化基礎的鋪陳上，將被告描述為模仿者、抄襲者，奸巧地利用微小的改變，來竊取專利權人的研究發明的果實；相反地，若不予以專利權人擴張到文義範圍之外的保護，則專利權人本來具有的權利就會被架空⁹⁶。因此，均等範圍的利益（或權利）應屬於專利權人——「決定……專利的侵害，首先應訴諸請求項的文字。……但法院亦認知到，允許對專利發明作不抄襲字面細節的模仿，會將專利權的保護轉為空洞無用的東西。此種模仿——甚至鼓勵——不道德的抄襲者作不重要與不實質的改變及替代，……這會剝奪專利權人對於其發明的利益，並且鼓勵隱藏，而非鼓勵揭示」⁹⁷。

如果要認為 *Graver Tank* 案在均等論的演進中有其重要性，那麼，它會是對上述第二種看法的支持：均等範圍的利益屬於誰，原本是不確定的；作為一個內部化原則，均等論將均等部分的利益分配給專利權人，這個財產權

⁹⁵ 美國法院的見解，在 *Graver Tank* 案與 *Warner-Jenkinson* 案之間，出現了形式主義的轉折；在 *Graver Tank* 案測重於均等論的衡平法論述，此種衡平法的思路在 *Warner-Jenkinson* 案的二審判決 *Hilton Davis Chemical Co. v. Warner-Jenkinson Co., Inc.*, 62 F.3d 1512 (Fed. Cir. 1995) 有集其大成的論述；但聯邦最高法院在 1997 年的 *Warner-Jenkinson* 案判決則出現形式主義的轉向，以致目前均等論的操作均傾向形式主義的判斷方式。關於此點，本文作者將在其他論文中予以論述。

⁹⁶ 描述專利權人的「值得」，以及被告為抄襲者、剽竊者，均為衡平用語，參見 *Meurer* 與 *Nard* 的說明，*Meurer & Nard*, *supra* note 70, at 1956（兩種公平的概念：發明人「值得」財產權；競爭者不應不當得利），1959（*Winans* 案多數見解基於公平的考量），1961〔專利權人的「固有專利權」（*inchoate patent right*）、「非真正的差異」（*colorable differences*）、「抄襲者」（*copyist*）、「剽竊」（*pirated*）、「實質相同」（*substantial identity* 或 *substantially the same*），均為衡平用語〕，1964（*Winans* 案多數見解基於衡平考量），1966〔*Graver Tank* 案多數見解，承襲 *Winans* 案多數見解的看法，包括「不道德的抄襲者」（*unscrupulous copyist*）〕。

⁹⁷ *Graver Tank*, 339 U.S. at 607.

初始分配的依據固然有其經濟上的解釋，但在法律論述上必須經由衡平的操作⁹⁸。易言之，*Graver Tank* 案判決做出一個分配的陳述——承認發明人的發明行為的外部效益，在此，即專利文義範圍外的利益——應該歸屬於專利權人。僅將文義範圍內的利益分配給專利權人，仍不足以達到專利的促進發明動機的效果，必須將外部效益加以內部化分配給專利權人，方足以達成此效果⁹⁹。但此種經濟上的考量，在法律論述上是經由衡平的論述呈現——文義範圍外的利益為專利權人所生產的，若給予別人，是對專利權人的「剝奪」（deprive）¹⁰⁰；而拿取此外部利益的人，則為「不道德的抄襲者」（unscrupulous copyist）、「詐欺」（fraud）、「偷竊」（stealing）¹⁰¹。該判決甚至說，「均等論的產生，是衍生自對這個經驗的反應」¹⁰²。

⁹⁸ See Meurer & Nard, *supra* note 70, at 1963 (均等論起源於「專利的非字面侵害的衡平標準」，早期的均等論案件注意衡平的考量因素)，1966 (*Graver Tank* 案判決承襲先前判決的衡平考量脈絡)。另外，以闡明全要件原則著稱的 *Pennwalt Corp. v. Durand-Wayland, Inc.* 案判決，亦認為均等論是基於衡平（“... the doctrine of equivalents is designed to do equity, and to relieve an inventor from a semantic trait jacket when equity requires ...”），833 F.2d 931, 935 (Fed. Cir. 1987)。

⁹⁹ See Brett M. Frischmann & Mark A. Lemley, *Spillovers*, 107 COLUM. L. REV. 257, 265-66 (2007) (就傳統的經濟理論而言，一般認為創新所產生的效益必須全部歸屬於創新者，方能使其有進行創新及有效率管理其創造物的動機；「如果創新具有外溢效果，則外溢效果必然會干擾創新的動機，我們必須找出外溢效果並且加以撲滅。而且……，只有完全的內部化，發明人才會有效率地管理其創造物」)。此種以財產權達成內部化效果的論點，一般歸諸於 Harold Demsetz, *Toward a Theory of Property Rights*, 57 AM. ECON. REV. (Paper & Proc.) 347 (1967); see also Thomas W. Merrill, *Introduction: The Demsetz Thesis and the Evolution of Property Rights*, 31 J. LEGAL STUD. S331 (2002); Brett M. Frischmann, *Evaluating the Demsetzian Trend in Copyright Law*, 3 REV. L. & ECON. 649 (2007)。

¹⁰⁰ *Graver Tank*, 339 U.S. at 607 (“It would deprive him of the benefit of his invention and would foster concealment rather than disclosure of inventions ...”)

¹⁰¹ *Id.* at 608.

¹⁰² *Id.* at 608 (“The doctrine of equivalents evolved in response to this experience.”)。這個經驗，用現代的用語來講，即若不將創新的效益全部內部化，有任何外溢效果的存在，則發明人的創新與管理其創造物的動機會受到減損，see Frischmann & Lemley,

Graver Tank 案判決的不同意見書，則清楚指明將發明的效益全部分配給專利權人並非必然。該不同意見書首先認知到，該判決之多數意見是利用衡平用語進行效益分配。但「竊取」的前提是分配：分配給專利權人的，他人拿走是竊取；若分配給公眾，則專利權人以「均等論」之名取走才是竊取。而效益的分配，已經在國會的立法，以及先前的判決中作成¹⁰³。以判決承認均等論原則，擴大專利權的權利範圍，是將原本立法者已經分配給他人（公眾）的效益，以判決改為分配給專利權人¹⁰⁴。立法已經給專利權人先占——即以請求項「主張……為自己的」（claim ... as his）的機會，並且要求此占有的溝通必須為清楚明確¹⁰⁵。立法設立請求項（申請專利範圍）的決定，是一種利益分配的決定——請求項之內，分配給專利權人；請求項之外，分配給社會公眾。換句話說，雖然發明有外部效益，但立法者並非決定將發明的效益全部內部化給專利權人，而是允許發明人未以請求項占有的部分被歸類為外部效益，歸屬於社會大眾。此種利益的分配方式，在之前亦已有聯邦最高法院的判決予以肯認¹⁰⁶。

Graver Tank 案判決的不同意見書並且提到，其實專利局是比法院更適合決定專利權利範圍的機關，此固然是因專利局有較強的技術能力，但也是因專利局的決定為事前——而非事後——的決定。「請求項是法定要求」¹⁰⁷，

¹⁰³ *supra* note 99, at 265-66.

¹⁰³ *Graver Tank*, 339 U.S. at 612-13 (“I heartily agree with the Court that ‘fraud’ is bad, ‘piracy’ is evil, and ‘stealing’ is reprehensible. But in this case, ... these lofty principles do not justify the Court’s sterilization of Acts of Congress and prior decisions ...”)(Black, J., dissenting).

¹⁰⁴ *Id.* at 613 (批評此種司法的分配，違反國會的直接命令)。

¹⁰⁵ *Id.* at 614 [立法者設立請求項的功能，是「沒有特定請求的，則奉獻給公眾」 (“What is not specifically claimed is dedicated to the public.”)]。

¹⁰⁶ 這些先前的判決是指 *Miller v. Brass Co.*, 104 U.S. 350 (1881); *Marconi Wireless Co. v. U.S.*, 320 U.S. 1 (1943); *see Graver Tank*, 339 U.S. at 614.

¹⁰⁷ *Id.* at 614 (“The claim is a statutory requirement, prescribed for the very purpose of making the patentee define precisely what his invention is ...”).

亦即以請求項作效益分配的「圍牆」，以分隔分配給專利權人的，以及分配給社會公眾的效益。此分配的機制，即由發明人先占其發明的效益，並由專利局審核是否同意給予此先占的範圍。在法院判決的階段，以均等論之名，將請求項之外的效益改為分配給專利權人，是改變立法者已決定的分配方式¹⁰⁸。如果是爲了要救濟語言之不足——亦即以請求項用語來描述發明範圍的不足之處¹⁰⁹，則可以用再發證的方法。再發證給予專利權人重新描述其先占範圍邊界的機會，亦即「圍牆」可以重新描述建造。但因爲再發證其實已經改變了原有的分配邊界，因此再發證「應爲例外，而不應爲原則」¹¹⁰。

而且，再發證由專利局審核決定，亦符合「圍牆」由專利局事先決定的原理。再者，專利權人不能基於再發證的擴張範圍回溯主張侵權，亦表示因再發證而擴張占有的部分，原本係分配給社會公眾，僅因再發證而改分配給

¹⁰⁸ *Id.* (“Giving this patentee the benefit of a grant that it did not precisely claim is no less ‘unjust to the public’ and no less an evasion of R.S. s 4888 merely because done in the name of the ‘doctrine of equivalents.’”).

¹⁰⁹ 美國聯邦最高法院，後來在 *Festo* 案判決以語言之有限性來解釋均等論的原理。用語言捕捉「物的本質」（the essence of a thing）的困難，此為語言先天上的不足。用語言描述發明，只是一種事後的想（afterthought），必有意想不到的漏洞；新穎的發明可能尚無適當的字可描述之，且語言無法捕捉發明的每一個細微之處或完全精確地描述發明的新穎之處。對專利僅作字義的解釋，可能大幅減少專利的價值，所以需要均等論以防止「對某些元件的不重要且非實質的替換」，以簡單的抄襲行為來摧毀專利的價值。*Festo Corporation v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., Ltd.*, 535 U.S. 722, 731 (2002). 「均等論是基於語言無能捕捉創新的本質」，*id.* at 734. 雖本文認爲上述見解出現時均等論原則已經確立，比較像是對均等論的事後的解釋，並非創立此原則時所用的推論。但 *Festo* 案判決所持見解，亦顯示有多種角度可以觀察一個法律原則，並非必須定於一尊。See *Meurer & Nard, supra* note 70, at 1948 [以「公平理論」或衡平原則為傳統證立基礎，但觀察到法院亦有提出新的證立基礎，例如「摩擦理論」（friction theory）]；Paul C. Craane, *At the Boundaries of Law and Equity: The Court of Appeals for the Federal Circuit and the Doctrine of Equivalents*, 13 N. ILL. U. L. REV. 105, 106 (1992)（均等論在創造時為衡平原則，但目前的發展已朝向追求確定性）。

¹¹⁰ *Festo*, 535 U.S. at 615.

專利權人。此亦論證，於侵害案件發生之時，再由法院以均等論之名，將他人信賴法律經由請求項之作用分配給公眾之部分，於個案中挪歸分配給專利權人，違反公眾對法律的信賴。總而言之，該不同意見書的立場，是認為申請專利範圍加上再發證，對專利權人的保護已經足夠；若於申請專利範圍及再發證之外，還有剩下的效益，則立法者的判斷，這些剩下的效益應歸類為外部效益，使其歸屬社會大眾¹¹¹。本文認為，因為利益的分配是需要證立的，前述第一種看法沒有處理這個證立的過程，「本來就屬於專利權人」不是一種令人信服的說法。在一個新產生的財產權分配規則，為何將利益分配給鄰居中的某甲或某乙，需要以論述來建立分配的依據。在這裡，我們可以回溯到 Carol Rose 對於占有的看法：占有的產生，不只是對物施加物理力這麼單純，而是必須以論述來建立共識，使大眾承認某種的占有狀態具有法律承認的效力¹¹²。專利的文義範圍對均等範圍並沒有占有，均等論認為均等範圍是一種擬制占有，將此部分的利益分配給專利權人，而不是其技術上的「鄰居」。對於擬制占有的部分，為何是將專利權擴張到文義範圍之外，而不是將文義範圍之外分配給其他人，此種利益分配並無必然性——從 *Graver Tank* 案的不同意見書，以及從其所衍生的「確定性」（certainty）或「明確通知」（clear notice）說¹¹³，即可證明利益分配並無必然性，而是須以論述

¹¹¹ *Id.* at 615 (Black, J., dissenting) [「就像多數意見所說，國會的計畫已充分保護專利權人，使其免於「詐欺、剽竊與偷竊」。但與多數意見不同的是，國會的計畫亦保護（其他的）商人，使其免於受到回溯的侵害訴訟，以及以司法擴張壟斷的範圍，到專利明示授權的範圍之外」]。

¹¹² CAROL M. ROSE, PROPERTY AND PERSUASION: ESSAYS ON THE HISTORY, THEORY, AND RHETORIC OF OWNERSHIP 13-14 (1994); Carol M. Rose, *Possession as the Origin of Property*, 52 U. CHI. L. REV. 73, 79-81 (1985) (占有是一種溝通，是對社群的通知)。

¹¹³ 此以 *Graver Tank* 案中，Black 大法官的不同意見書最具代表性；而 Douglas 大法官的不同意見書亦為相同旨趣，強調請求項具有先占的作用，但請求項以外的部分已歸屬於公共財產；並且指明專利說明書並沒有先占的作用，*Graver Tank*, 339 U.S. at 618 (Douglas, J., dissenting) (「揭示於專利申請中，但排除於請求項之外，則成為公共財產」；「說明書可用以限制請求項，但不能用以擴張請求項」)；see also White, *supra* note 84, at 759-60; Lee Petherbridge, *On the Decline of the Doctrine of Equivalents*,

來建立共識的。*Graver Tank* 案多數說的論述即建立在「公平性」，亦即將二者的行為加以比較，專利權人善良無辜，故意利用請求項文義有限性的第三人則為邪惡，從衡平的觀點認為利益應分配給專利權人¹¹⁴。但 *Graver Tank* 案的不同意見書，則呼籲權利的整併不可以完全¹¹⁵。

4.2 均等論的形式化以及不干預規則的形成

從上節可知，均等論是法院判決的創造物，美國聯邦最高法院在論述應該創造均等論原則時，是經由衡平的論理，尤其在強調被告行為的可非難性。如果均等論原則的正當化基礎架構在被告行為的可責性，則似乎也可以推論，若被告行為不具可責性時（例如，被告是獨立研發，且研發的結果不落入原告專利的文義範圍），則就無適用均等論的正當化基礎，在 *Graver Tank* 案判決即可看到將獨立研發當作均等侵害的考量因素的看法¹¹⁶。但美國案例法的後續發展，卻是趨向消弭均等論的衡平考量，而變成純粹形式性的技術性操作¹¹⁷。例如，均等論的判斷原則，包括實質差異性、三部測試法

31 CARDOZO L. REV. 1371, 1374-75 (2010)（均等論含有兩種不同價值的衝突）。

¹¹⁴ 關於均等論起源於衡平原則或公平性的考量，可參見 Meurer & Nard, *supra* note 70, at 1949 [公平性為均等論的傳統證立基礎 (traditional justification)]，1950（均等論始於衡平原則）。

¹¹⁵ 另外，在美國聯邦最高法院的 *Festo* 案判決，亦有邊界外的利益分配給社會公眾的類似敘述，*Festo*, 535 U.S. at 731 [「應鼓勵公眾追求在發明人的排他權範圍之外 (beyond the inventor's exclusive rights) 的革新、創造與新的想法」]。

¹¹⁶ *Graver Tank*, 339 U.S. at 611-12（指被告並未提出獨立研發之證據，故可推知為模仿原告之發明）；主張將獨立研發納入均等論的衡平考量，可見於美國聯邦巡迴上訴法院 Lourie 法官在 *International Visual* 案的協同意見，*International Visual v. Crown Metal Mfg.*, 991 F.2d 768, 774 (Fed. Cir. 1993) (Lourie, J., concurring)。

¹¹⁷ Katz & Riddle, *supra* note 71, at 666-67 [引用聯邦最高法院的 *Warner-Jenkinson* 案判決的見解，指均等侵害的決定是一種「客觀調查」(an objective inquiry)，亦即只客觀比較申請專利範圍與被控侵權物品或方法]；Meurer 與 Nard 則認為，*Warner-Jenkinson* 案判決，是摒棄先前的衡平或公平性的「傳統證立基礎」，而轉向現代的效益論基礎 (utilitarian foundation)；但美國聯邦最高法院直到 *Festo* 案判決，才試

等¹¹⁸；或均等論的限制原則，例如，全要件原則¹¹⁹、申請歷史禁反言、先前技術阻卻、專利範圍失效原則¹²⁰，在這些原則的判斷要件中，都不見有典型的衡平考量因素，例如，雙方當事人的故意、雙方損害的比較等。美國最高法院在判決中——尤其是 *Warner-Jenkinson* 案判決——特別否認衡平作為適用均等論的前提要件，並且否認均等論的適用與當事人的故意有關¹²¹。

在這裡，「實質差異」或「三部測試法」成為衡平的替身 (proxy)¹²²。

圖提出「語言的有限性」來作為均等論的新的證立基礎。Meurer & Nard, *supra* note 70, at 1967-69.

¹¹⁸ 關於此二種判斷方法的說明，可參見 Cotropia, *supra* note 76, at 157-58; Petherbridge, *supra* note 113, at 1374-75. 另參見 *Warner-Jenkinson Company, Inc. v. Hilton Davis Chemical Co.*, 520 U.S. 17, 39-40 (1997) [對判斷均等的「語言架構」(linguistic framework) 不予以特定；對於判斷標準應採三部測試法或實質差異法的爭議，不如法院堅持全要件原則來得重要——「不論使用哪一個語言(判斷標準)，若對個別元件予以注意，以及小心不讓均等的概念完全消除任一個元件，應該會大幅減少不確定性」]。Katz & Riddle, *supra* note 71, at 667 [並列兩種判斷均等的方法，但指三部測試法為「傳統分析方法」(traditional analysis)，實質差異法為聯邦巡迴上訴法院提出的「替代分析方法」(alternative analysis)]；Holbrook, *supra* note 72, at 16-17 (並列三部測試法與實質差異法)。

¹¹⁹ *See Warner-Jenkinson*, *id.* at 29-30 (Nies 法官在 *Hilton Davis* 不同意見，提出將均等論適用於個別元件，而非擴大整個申請專利範圍；此原則的目的在「避免削弱專利請求項的中心功能」)。

¹²⁰ *See id.* at 29 (「均等論的適用，即使僅對個別元件，亦須注意不能太過擴大運用，以致於在效果上完全刪除一個元件」)。

¹²¹ *Id.* at 35 [「*Graver Tank* 案判決所援引的 *Union Paper-Bag* 案，亦提出與故意無關 (intent-neutral) 的均等論觀點」。Petherbridge 認為 *Warner-Jenkinson* 案判決，是反映了法院「在適用均等論時，對確定性 (certainty) 的關心」，Petherbridge, *supra* note 113, at 1402. 因此可理解，*Warner-Jenkinson* 案判決之所以進行均等論的「去衡平化」，原因應該是衡平法運作的資訊成本過高——亦即不確定性過高——將不利於競爭者獲取發明的外部效益；亦即，若希望發明人經由迴避設計得到專利發明的外溢效果，必須專利的邊界足夠明確，此亦即 *Warner-Jenkinson* 案判決所肯認的限制原則，都是基於「對公眾的通知」(public notice) 的原因。Petherbridge, *id.* at 1403.

¹²² 「Proxy」一詞，可見於 Henry E. Smith, *Property and Property Rules*, 79 N.Y.U. L. REV.

Graver Tank 案判決在作均等範圍的分配時是基於衡平的操作，但 *Warner-Jenkinson* 案判決卻對均等論的適用消弭衡平考量因素，明確地確認於適用均等論時，僅看被控產品之技術特徵與請求項之技術特徵是否有實質差異，不看衡平考量因素——例如，被告之故意、是否為抄襲、是否為獨立研發。這一個轉向可能有兩種解釋：1.均等論真的與衡平無關，只是對專利權權利範圍的機械性認定；2.均等論是一種法院所作的權利配置，將均等部分配置給專利權人（而非第三人——亦即其「鄰居」），是基於衡平的考量；但在配置完成之後，「實質差異」標準或三部測試法作為衡平的替身。雖然目前的實務態度已經演變為朝向前者，但本文則認為後者才是正確的解釋¹²³。「此原則產生此種利益，並非意謂它的適用僅限於此種利益可獲致的案件」¹²⁴——這句話，即使是 Thomas 大法官無意寫的，也表明了均等論的真實性質：「此原則產生此種利益」，亦即將無實質差異的均等部分分配給專利權人是符合衡平的；「並不意謂它的適用限於此種利益可獲致的案件」——亦即，只要將無實質差異的均等部分分配給專利權人即符合公平正義，不必再作是否符合衡平的考量與討論。在之後，實質差異標準或三部測試法即成為衡平的替身¹²⁵。這種看法也從另一個角度解釋均等論為何不考量被控侵權人

1719, 1728 (2004). 此詞出自經濟學的「代理變項」(proxy variables 或 proxies)。

¹²³ Lemley 的以下文句，可以解讀為均等論從衡平原則演變到形式性規則的觀察：“The doctrine of equivalents was originally intended to provide equitable relief to patent owners against imitators who would avoid literal infringement of a narrowly written claim by changing one insubstantial feature of the invention. It has since been expanded by courts into an integral part of the infringement analysis of every patent ...” Mark A. Lemley, *The Economics of Improvement in Intellectual Property*, 75 TEX. L. REV. 989, 1004-05 (1997). 在 *Cotropia*, *supra* note 76, at 160 亦有類似的觀察。

¹²⁴ “That the doctrine produces such benefits, however, does not mean that its application is limited only to cases where those particular benefits are obtained.” *Warner-Jenkinson*, 520 U.S. at 34.

¹²⁵ See Cary W. Brooks, *Equitable Triggers for Invoking the Doctrine of Equivalents*, 76 J. PAT. & TRADEMARK OFF. SOC’Y 220, 220, 228 (1994). 該文對三部測試法與衡平間之關係，

的故意。換句話說，衡平法的推論，是在改變法律既有的分配方式時才會出現；若維持已作成的分配方式（如 *Warner-Jenkinson* 案判決維持 *Winans* 案及 *Graver Tank* 案多數見解的分配方式），則無須再援引衡平法的運作，而是以現有法律規則的形式化推論方式為之。如果採前說的看法，則無法解釋均等論的起源是由法院來作權利的配置，而法院要依據什麼作權利的配置，這是前說欠缺解釋的地方。前說可以基於，申請專利範圍「本來就包括」均等部分，例如，*Warner-Jenkinson* 案判決繼續說到：「請求項及於專利物品，但其形式或比例可以不同」；「請求項的形式為一半明示、一半默示——即『X 及其均等物』」¹²⁶。但這種說法還是無法解決權利配置的正當性問題¹²⁷：專利權人經由申請專利範圍真正占有的部分是它的文義部分，而均等部分是由司法創設原則擴大的擬制占有¹²⁸，而不論是真正占有或擬制占有都有權利配置的問題¹²⁹。「本來就如此」不是一個令人滿意的答案，因為它沒有解釋為何權利如此分配。至於為何法院要使用「替身」來作判斷的標準，而不回歸到規則產生的衡平考量？這個答案，在法律形式主義（formalism）是一種節省資訊成本的方法。如前所述，相同原理出現在民法第 765 條之 1。而在均等論的適用，不論當事人的故意或意圖，而只問被控侵權物與專利請求項是否為實質相同。在表面上看起來，這不像衡平法的原則，只是在比較兩個物是

與本文之看法完全相同〔三部測試法是「援引均等論的唯一必要的『衡平的觸發』（equitable trigger）。三部測試法本身即構成衡平的完全適用」；「法院一致地認為，三部測試法本身是援引均等論的衡平基礎的證明方式」〕。該文主張不必再有其他的衡平考量因素。

¹²⁶ “[T]he claim extends to the thing patented, however its form or proportions may be varied. ... where the claim takes the form—half express, half implied—of ‘X and its equivalents.’” *Warner-Jenkinson*, 520 U.S. at 35.

¹²⁷ See *Meurer & Nard*, *supra* note 70, at 1968（美國聯邦最高法院的判決，雖然拒斥了先前法院所採的「公平」論理，但未能創立均等論的新的證立基礎）。

¹²⁸ *Holbrook*, *supra* note 72, at 7（專利的文義範圍為真正占有），16（均等部分為擬制占有）。

¹²⁹ *Id.* at 21（法院未解釋為何專利權人「值得」得到均等部分）。

否同一¹³⁰，不涉及其他複雜的判斷因素，例如雙方當事人的損害的比較。但是其實這是一個後端的判斷；在之前已先有法院作財產權的配置，依據衡平判斷將均等部分分配給專利權人，亦即均等部分分配給專利權人是公平正義的；在之後的判斷，只要是均等部分，分配給專利權人即為公平正義¹³¹，也就是以實質相同的判斷（包括「實質差異」判斷標準或「三部測試法」）來作為衡平判斷的替身；由於衡平因素的判斷具有高額的資訊成本，這種以形式判斷操作替代衡平推論的目的，即在節省法院的資訊成本。亦即，*Warner-Jenkinson* 案判決，明確消除了 *Graver Tank* 案所留下的均等論為衡平判斷的想法，將均等論操作界定為專利發明與被控侵權物品或方法的比較，在這裡出現明顯的形式主義的轉向。理由在於，關於效益分配的決定，已經在 *Graver Tank* 案中完成，*Warner-Jenkinson* 案判決是維持先前的分配方式，因此無須再引用衡平法的典範變更力量。

但問題是，將發明的效益全部以「均等論」之名分配給專利權人，則內部化所造成的權利整併太過完全，將妨礙市場機制的運作；如同前述 *Michelman* 理論的啓示：伴隨內部化原則，必定有不干預原則的出現，以進行市場促進作用。這也就是 *Warner-Jenkinson* 案判決一方面進行均等論的形式主義轉向；另一方面以大篇幅確認均等論的限制原則的用意。在 *Warner-Jenkinson* 案判決著名的「註八」之中，美國聯邦最高法院特別指出幾個原則，以作為均等論在適用上的限制：申請歷史禁反言、專利範圍失效原則、

¹³⁰ LANDERS, *supra* note 90, at 378 (*Warner-Jenkinson* 案判決認為，均等侵害的決定，是客觀比較被控物品與請求項的用語)。

¹³¹ *Warner-Jenkinson* 案判決提到：「國會可以在 1952 年法，輕易地對 *Graver Tank* 案做出回應……但它並沒有這樣做」；「國會可以在任何時候立法廢棄均等論」，但它也沒這樣做。該判決以此理由來反駁被告提出應廢除均等論的政策論證——「雙方所提出的政策論證，應該對國會提出，而非對法院提出」。 *Warner-Jenkinson*, 520 U.S. at 28. 這段話固然可解讀為 *Warner-Jenkinson* 案判決仍然維持 *Graver Tank* 案判決的財產分配方式，但其實由於該判決接著肯認均等論的限制原則，已經實質改變 *Graver Tank* 案的分配方式了。

全要件原則¹³²。均等論的限制原則，是與均等論作為「內部化規則」產生對立作用的「不干預規則」，其作用是將均等論可能完全內部化給專利權人的效益，再度從專利權人的手中拿走，使其成為歸屬社會公眾的外部效益¹³³。亦即，雖然 *Warner-Jenkinson* 案判決再次否定 *Winans* 案及 *Graver Tank* 案的不同意見書的論證理由，但是卻以另外一種方式——亦即肯認均等論的限制規則，達成與該不同意見書的主張幾乎相同的效益分配結果。

可以從兩個方向來理解均等論的限制規則：

1. 作為邊界原則中的「不干預」規則，均等論的限制規則具有減少交易成本及無謂損失的作用。首先，這些原則大致都有使專利範圍明確、維護專利公示作用的機能，所以應該在某個程度上都有減少交易成本的作用。其次，減少因權利過度集中所產生的協調困難，亦即因專利權人專有全部的均等部分的效益，因競爭不足的結果使社會產生無謂損失；因此，這些限制原

¹³² *Warner-Jenkinson*, 520 U.S. at 39 n.8; White, *supra* note 84, at 760 (美國聯邦最高法院在 *Warner-Jenkinson* 案，認可以全要件原則限制均等論的適用)；see also Petherbridge, *supra* note 113, at 1375 (列出均等論的限制原則)。該判決的「註八」所宣示的，都是基於「公共通知」的對均等論的限制，並且鼓勵下級法院利用即決判決 (summary judgment) 或審判中的「依法逕為判決」 (judgment as a matter of law, JMOL)，不經陪審團 (均等侵害由陪審團決定) 即確定權利範圍，亦即在利用均等論的限制，回復競爭者利用專利技術的可能性。Petherbridge, *id.* at 1402 & n.92.

See also *Festo*, 535 U.S. at 722; *Honeywell Int'l Inc. v. Hamilton Sundstrand Corp.*, 370 F.3d 1131 (Fed. Cir. 2004) (禁反言)；*Pennwalt Corp. v. Durland-Wayland, Inc.* 833 F.3d 931 (Fed. Cir. 1987) (全要件原則，採逐一「element-by-element」比對)；*Wilson Sporting Goods Co. v. David Geoffrey & Assocs.*, 904 F.2d 677 (Fed. Cir. 1990) (先前技術阻卻)；*Johnson & Johnson Assocs. v. R.E. Serv. Co.*, 285 F.3d 1046 (2002) (奉獻原則)。

¹³³ See *Katz & Riddle*, *supra* note 71, at 671 (均等論的限制原則，是競爭者進行迴避設計的途徑之一)；Katz 與 Riddle 的以下觀察，明確指出迴避設計使公眾能獲得發明的外溢效益：「公眾成功地作迴避設計的能力——即使用專利的揭示技術，以設立不構成侵害的物品或方法……——是用以證立給予專利權人對其發明的排他權利的重要公共利益之一。迴避設計是『競爭的途徑，且為消費者的利益所支持』」，而均等論的限制原則正是允許迴避設計的重要管道，*id.* at 671-72.

則都試圖使均等論不要產生完整的權利整併¹³⁴，亦即不要出現所謂的「完全所有人」。從法院發展均等論的限制原則，可以體認到法官承認發明的外溢效果對社會有益，並非像 *Graver Tank* 案判決多數意見所說的是「偷竊」或減損發明人的動機。

舉例而言，全要件原則達成「不完全整併」的方法如下：競爭者可以以消除申請專利範圍的一個元件的方法，例如以先前技術加以替代，或自行發明一個元件，來達成迴避設計，而得以利用專利中所揭示的技術。又例如，申請歷史禁反言亦得用作迴避設計的途徑¹³⁵。這些限制原則都是零星的限制性原則，亦即它們都只從不同的角度各自部分抵銷均等論的內部化作用，這種零星的作用，只能說是「類似」*Winans* 案與 *Graver Tank* 案不同意見書的分配想法，效果並非完全相同¹³⁶。但目前在美國實務，專利權人成功主張均等論已成為一種例外，而不是原則¹³⁷。

¹³⁴ See *Meurer & Nard, supra note 70*, at 1978-79 (形容均等論限制原則為均等擴張的「煞車」，用以減少均等論的權利擴張對公眾造成的成本)；*Petherbridge, supra note 113*, at 1379 (因程序面及均等論限制原則的發展，均等論的重要性已減少，而成為一種例外情況)。此種發展可解釋為法院試圖將均等部分的效益再度歸屬於社會公眾；*Craane, supra note 109*, at 141 (美國聯邦巡迴法院發展均等論的限制原則，目的在抑制專利權人過度以訴訟主張權利，並且為了促進科技的進展)。

¹³⁵ *Katz & Riddle, supra note 71*, at 675 (「申請歷史可限制發明的請求，而促進迴避設計的進行」)。

¹³⁶ See *id.* at 1953, 1978 [指均等論的限制原則為「個案性質」(ad hoc)的]；*Craane, supra note 109*, at 114 [稱均等論的限制原則為「零星的」(piecemeal)，但認為即使零星的限制，亦有限制專利權人過度以訴訟主張權利，而有促進創新研發的作用]。

¹³⁷ *Petherbridge, supra note 113*, at 1377-79 [以案件之實證研究證明，成功主張均等論已成為例外情況；此種均等論的「式微」(decline)並非偶然的結果，而是法院有意地從程序與均等論的限制原則的發展來限縮均等論]；此種發展可解釋為，美國法院有意地發展均等論的限制原則，把原本經由均等論而內部化的外部效益，經由個別的均等論限制原則，將此外部效益再零星地返還給社會大眾。See *id.* at 1402 (以上發展，可界定為「在聯邦最高法院鼓勵下，對均等論進行結合程序與實體之攻擊」)。

外部效益無須全部內部化¹³⁸。以 Demsetz 為主的經濟理論，主張私有財產權的設計，應將外部性完全內部化；若能將外溢效果最小化或完全消滅，則財產權人會有創造及有效率管理資源的動機，且其利益會與社會福利一致。但 Frishmann 與 Lemley 則指出，另有文獻認為外溢效果對社會有利，創新者通常不會拿到其創新的全部效益，但此種事實反而使創新研發更加興盛，完全的內部化既非現實、也非良好的政策。就均等論的發展，*Graver Tank* 案判決的多數意見可解讀為代表 Demsetz 的完全內部化的立場；但後續法院承認均等論的限制原則，以及在 *Warner-Jenkinson* 案判決明確承認均等論必須被限制，則是代表法院認知到完全內部化的缺失，發明的效益必須有某部分被歸類為外部效益，歸屬於社會大眾¹³⁹。另外，*Festo* 案判決亦同樣呈現保留競爭者利用外部效益空間的立場¹⁴⁰。

2. 均等論已變成沒有顯性的衡平考量的衡平規則。均等論的限制規則亦同，這些形式性的限制原則，在原則形成時可能帶有衡平的判斷，只是其判斷標準中不含衡平考量因素，亦即它們是作為衡平法替身的形式性規則。舉例而言，申請歷史禁反言原則的形成，可能可以解為具有衡平考量。申請歷

¹³⁸ See also Frischmann & Lemley, *supra* note 99, at 276-84.

¹³⁹ *Warner-Jenkinson*, 520 U.S. at 28-29 (「我們分享下級法院的關切：自從 *Graver Tank* 案對均等論的適用以後，均等論已經像有了它自己的生命，不被專利請求項所拘束。無可否認的是，當均等論被廣泛地適用，會與法定請求項要求的界定與通知功能有所衝突」)。

另外，發明的效益不必完全歸屬於專利權人的論證，亦可見於 Petherbridge, *supra* note 113, at 1404-05 (「對於均等論是保護專利體系的動機結構這個命題，法院已經挑戰其正當性……許多證據顯示，當法院正在扼殺均等論之時，專利權人為其新發明申請專利的比例卻在增加。這意謂創新者不需要均等論的鼓勵，以進行其創新與揭示」)。所謂專利體系的「動機結構」，是指若競爭者可經由非實質的改變，即得實行專利之技術，則發明人將無動機進行及揭示其創新，*id.* at 1373-74；換句話說，「動機結構」即指，若不將發明的效益完全內部化，則創新者將欠缺進行及維護其創新的動機，亦即上述的 Demsetz 主題。

¹⁴⁰ *Festo*, 535 U.S. at 731-32.

史禁反言常被認為是「判決創造的衡平原則¹⁴¹」——基於專利權人對申請答辯過程中對專利局的表述，造成他人信賴，致使日後不能於訴訟上為相反之主張¹⁴²。但目前的申請歷史禁反言原則本身，則不帶有傳統衡平法通常具有的考量要素，例如，故意、雙方損害之平衡¹⁴³。是否適用此原則，只看專利權人於專利申請之答辯過程中，是否曾因修改、更正或答辯，而限縮其申請專利範圍；以及其修改、更正或答辯之理由是否與可專利性、或其他可被認為放棄專利權利範圍之理由有關¹⁴⁴。即令吾人認為申請歷史禁反言之起源為衡平，但目前法則也已經形式化，與一般衡平考量因素無關¹⁴⁵。

¹⁴¹ T. Whitley Chandler, Note, *Prosecution History Estoppel, the Doctrine of Equivalents, and the Scope of Patents*, 13 HARV. J.L. & TECH. 465, 508 (2000) (承認申請歷史禁反言常被認為是衡平原則，但認為衡平法之禁反言無法完全解釋申請歷史禁反言)；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 212 (2008)；楊千旻，「申請歷史禁反言原則於專利有效性之適用與國外申請程序文件之證據能力：從九十九年度民專訴字第六六號判決談起」，月旦法學雜誌，第 215 期，頁 210 (「禁反言原則禁止該權利人……出爾反爾」)、215 (2013) (申請歷史禁反言產生自美國的衡平法，主要基礎為確保信賴)。

¹⁴² Chandler, *id.* at 501.

¹⁴³ See 5A CHISUM, *supra* note 92, § 18.05[1][a]. 認為申請歷史禁反言與一般的禁反言概念有不符之處；Chandler, *id.* at 467 [申請歷史禁反言為一種硬性 (brittle) 法則，欠缺衡平法的彈性]；LANDERS, *supra* note 90, at 393-94 (說明適用申請歷史禁反言的五步驟，亦即修正是否限縮專利範圍、申請歷史檔案是否顯示修正的理由、理由是否與可專利性有關、反駁與可專利性有關的推定、確定放棄的範圍)。

¹⁴⁴ 參見經濟部智慧財產局，專利侵害鑑定要點，頁 42-43 (2004)，經濟部智慧財產局網站：<https://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=285950&ctNode=6727&mp=1> (最後點閱時間：2015 年 12 月 15 日)；張添榜，「專利侵害判斷均等論之再審視及建構」，國立交通大學科技管理研究所科技法律組博士論文，頁 42、67 (2013)。美國聯邦最高法院的 *Festo* 案判決，闡明申請專利範圍之限縮，推定與可專利性有關的法則；此原則亦為我國之專利侵害鑑定要點所採，*Festo*, 535 U.S. at 739; 專利侵害鑑定要點，下篇第三章第二節、六、(三)、3。

¹⁴⁵ 楊千旻，前揭註 141，頁 205 (「申請歷史禁反言……，其概念已獨樹一格，發展成與一般的禁反言原則不一樣的法則」)、215 (「申請歷史禁反言適用的基礎已經轉

4.3 我國最高法院及智財法院對均等論存立基礎的看法

我國最高法院關於均等論之判決，大致上僅限於對均等論及其限制原則的承認，對於均等論的存立基礎為何，並不見有判決發表意見，傾向將均等論作技術性的操作。我國法院對於均等論法理的認知，於歷史上係受到「專利侵害鑑定基準」影響¹⁴⁶（雖然最高法院本身並未直接引用該基準），目前實務仍受到「專利侵害鑑定要點」之影響¹⁴⁷。於最高法院之判決中，對於全要件原則¹⁴⁸、逐一比對原則¹⁴⁹、功能手段結果三部測試法¹⁵⁰、禁反言¹⁵¹、先前技術阻卻¹⁵²等原則均予以承認¹⁵³。惟我國最高法院尚未就均等論的法理基礎發表意見。美國法院進行已久的「公平保護」與「明確通知」二說之爭議¹⁵⁴，我國最高法院亦未著墨，似屬可惜。

為探求修改的目的，以及修改的目的與系爭專利均等元件的解釋有何關連性」）；5A CHISUM, *supra* note 92, § 18.05[1][a]（比較申請歷史禁反言與傳統的禁反言，發現概念與效果均不相同）。

¹⁴⁶ 對專利侵害鑑定基準的評述，參見劉孔中、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）。

¹⁴⁷ 最高法院 101 年度台上字第 230 號判決、最高法院 101 年度台上字第 38 號判決、最高法院 99 年度台上字第 406 號判決、最高法院 97 年度台上字第 981 號判決；另參見張添榜，前揭註 144，頁 75-86。

¹⁴⁸ 最高法院 99 年度台上字第 1225 號判決。

¹⁴⁹ 同前註。

¹⁵⁰ 最高法院 101 年度台上字第 230 號判決、最高法院 99 年度台上字第 1225 號判決、最高法院 99 年度台上字第 406 號判決。

¹⁵¹ 最高法院 101 年度台上字第 38 號判決。

¹⁵² 同前註、最高法院 99 年台上字第 767 號判決。

¹⁵³ 我國最高法院歷年關於均等論判決的整理，可參見張添榜，前揭註 144，頁 75-86。

¹⁵⁴ 「公平保護說」即 Demsetz 主題，亦即主張效益必須完全內部化；「明確通知」說，則是指權利不可完全整併，保留部分外溢效果對社會有利，因完全壟斷將造成社會的無謂損失。若配合 Michelman 的理論，前者即內部化規則，後者即不干預規則。此種內部化——不干預的緊張狀態，是智慧財產權法——包括均等論——的常態。See Petherbridge, *supra* note 113, at 1374（專利體系的「兩種相互競爭價值」；均

智慧財產法院關於均等論之判決，通常均僅作法則的適用，依循全要件原則、三部測試法、實質差異性等主流原則的推論方式¹⁵⁵，罕見跳脫法則的適用，對均等論的存立基礎發表見解。極少數的判決引用專利侵害鑑定要點的看法，略謂「按『均等論』係基於保障專利權人利益的立場，避免他人僅就其申請專利範圍之技術特徵稍作非實質之改變或替換，而規避專利侵權的責任。由於以文字精確、完整描述申請專利範圍，實有其先天上無法克服的困難，故專利權範圍得擴大至申請專利範圍之技術特徵的均等範圍，不應僅侷限於申請專利範圍之文義範圍¹⁵⁶」。

惟此看法似僅在闡述均等論之作用，對均等論為何作此種權利分配，並未予以深入探討。「係基於保障專利權人利益的立場，避免……作非實質之改變或替換，而規避專利侵權的責任」，類似於美國聯邦最高法院 *Graver Tank* 案判決的「詐欺」、「竊取」的推論；「以文字精確、完整描述申請專利範圍，實有其先天無法克服的困難」，固可追溯到美國聯邦最高法院的 *Festo* 案判決¹⁵⁷，但本文認為，此命題本身無法推演到「故」專利權範圍「得擴大」至均等範圍，除非預設字義之外的均等部分已經分配給專利權人，屬專利權人所有。而且亦未回答「明確通知」說的質疑：公眾信賴申請專利範圍之文義，專利權人自己未能以文字精確、完整描述，自不能將不利

等論保護專利的「動機結構」，但使公眾付出「成本」，亦即造成「競爭的不確定性」)。此成本即指競爭者利用專利技術的困難。

¹⁵⁵ 例如，智慧財產法院 102 年度民專上字第 38 號判決、智慧財產法院 101 年度民專上字第 53 號判決、智慧財產法院 101 年度民專上更(二)字第 5 號判決、智慧財產法院 98 年度民專上字第 3 號民事判決。

¹⁵⁶ 智慧財產法院 99 年度民專上更(一)字第 8 號判決。另參見智慧財產法院 97 年度民專上字第 19 號判決、智慧財產法院 98 年度民專上字第 5 號判決、智慧財產法院 97 年度民專上字第 19 號判決、智慧財產法院 98 年度民專上字第 28 號判決。

¹⁵⁷ 參見前註 109 之說明；另參閱 Adams, *supra* note 82, at 1138 (不認為「語言的有限性」能證立均等論)。

的後果歸於社會大眾¹⁵⁸。

相對於我國法院多數僅對均等論作技術性的推演，我國學者較願意對均等論的存立基礎發表看法。有學者認為：「投機取巧者總是想盡辦法，尋求在專利的申請範圍作一些無關緊要的改變，……以掩飾其抄襲行爲。如果這種情形能夠輕易得逞，專利將失去保護的功能」¹⁵⁹，此看法類似於 *Graver Tank* 案多數意見的「詐欺」、「竊取」說。另有學者認為「在專利請求項中無論再爲如何詳細之記載，均不可能將全部可能之實施方法或將來可能之實施方法全部涵蓋進來。爲使專利權人能受到周延之保護，以避免其他競爭者仿冒其發明，乃有均等論之產生」¹⁶⁰，此說則類似 *Festo* 案判決之「語言有限性」觀點。亦有學者從均等論的三種可能的法理基礎立論：專利權保護之公平及適切、給專利請求內容起草者文字救濟之機會、情事變更之權利範圍調節；並認爲第一種見解較能正確呈現均等論之基礎，後二種見解有較顯著之缺點¹⁶¹。上述學者見解均值得參考。本文之見解較接近專利保護之公平說，此爲衡平法理之展現，但認爲公平說僅及於兩種對立傾向的「內部化」部分，仍留有「防止權利完全整併」的部分待處理。如 *Michelman* 所闡述，內部化傾向與不干預傾向同時爲有效率的私有財產制度的構成規則。

¹⁵⁸ *Festo*, 535 U.S. at 731. 美國聯邦最高法院的 *Festo* 案判決亦自承，“The inventor who chooses to patent an invention and disclose it to the public, rather than exploit it in secret, bears the risk that others will devote their efforts toward exploiting the limits of the patent’s language.” 顯示應由專利權人承擔語言表達不明的風險。

¹⁵⁹ 劉孔中、倪萬鑾，前揭註 146，頁 55。

¹⁶⁰ 謝銘洋、李素華，「專利權訴訟中之進步性與均等論——德國觀點」，台灣法學雜誌，第 218 期，頁 106（2013）。

¹⁶¹ 沈宗倫，「均等論與禁反言之『權利糾葛』——評最高法院九十六年台上字第一一三四號民事判決及其下級法院判決」，月旦法學雜誌，第 162 期，頁 142-145（2008）；沈宗倫，前揭註 141，頁 176-185。

5. 財產權就是內部化——敬覆審稿委員

5.1 從 Demsetz 與 Michelman，到 Heller 與 Gordon

如 Epstein 所觀察，「財產權經濟學的現代文獻，應該可以說是起源於 Demsetz 的短文『朝向一個財產權的理論』（*Toward a Theory of Property Rights*）」¹⁶²。Merrill 亦有類似的觀察¹⁶³。在這篇文章中，Demsetz 提出數個相連的命題，其中最主要的命題是「財產權的一個主要功能，是產生使外部性更大程度內部化的誘因」¹⁶⁴。

Epstein 在另一篇文章中，認為所謂「鄧塞茲論題」（Demsetzian thesis），包括三個命題：1.財產權的創造，是為了促進行為人——即所有人——決定的有害與有益效果的內部化；2.財產權的演進，可以用技術與需求的改變來解釋，而演進通常是朝向更大程度的私有化；3.以上這個趨勢是好的，因為私有財產的表現通常比共用財產（common property）要好，因為當個人內部化其決定的成本與效益，就更可能在追求個人利益的同時增進社會利益¹⁶⁵。

首先，就第一個命題，Demsetz 首先肯定「財產權與外部性密切相關」¹⁶⁶。因為我們的世界不是一人世界，所以行為會產生與他人有關的有害或有益效果。但有害或有益效果，不見得值得予以內部化，因內部化本身也

¹⁶² Richard Epstein, *Introduction to ECONOMICS OF PROPERTY LAW* ix (2007). 請注意 Epstein 對這個文集的編排方法，將 Demsetz 的「朝向一個財產權理論」、與 Michelman 的「倫理、經濟學、與財產法」一文，以及 J. W. Harris 的「誰擁有我的身體」，並列為財產法經濟分析的「哲學上的開端」（philosophical preliminaries）。

¹⁶³ Merrill, *supra* note 99, at S331（「幾乎全部的解釋財產權起源的努力，起點是 Demsetz 的開創性文章『朝向一個財產權的理論』」）。

¹⁶⁴ Demsetz, *supra* note 99, at 348（“A primary function of property rights is that of guiding incentives to achieve a greater internalization of externalities.”）。

¹⁶⁵ Richard Epstein, *The Allocation of the Commons: Parking on Public Roads*, 31 J. LEGAL STUD. S515, S515-16 (2002).

¹⁶⁶ Demsetz, *supra* note 99, at 347.

有成本。而 Demsetz 認為，內部化的方法，「通常是財產權的改變」，「使這些效果更大程度地影響全部的互動的人」¹⁶⁷。這也就是「財產權的一個主要功能，是產生使外部性更大程度內部化的誘因」，這個著名的陳述。

Demsetz 提出的是一種財產權發生或改變（演進）的理論，這個理論的適用，必須站在財產權發生或改變之前的事前（*ex ante*）觀點來看財產權的規則，這一點從他以「潛在外部性」（*potential externality*）為分析對象可推知。「與社會互賴的每個成本與效益，是潛在外部性」；「要使成本與效益成為外部性，有一個必要條件」¹⁶⁸，即內部化的邊際效益必須大於內部化的邊際成本。潛在外部性（與他人有關的成本或效益）如果被內部化了，就不會成為真正的外部性。

結合 Demsetz 的第二個命題，即關於財產權演進的命題，可以得到一個推論：若某個財產權規則已經存在已久而且已經穩定存在，則與這個財產規則產生有關的外部性，應該是已經被內部化了¹⁶⁹。須待現有財產權規則難以處理的「新的」（意指新型態的）外部性產生，社會才會衍生新的財產權規則，來處理這個「新的」外部性。

因此，對現有的財產權規則——尤其是存在已久的財產權規則——的解釋，必須在時間上倒回到這個財產權規則尚未形成之前，才能看出與這個規則相關的外部性為何，以及為何這個財產權規則是對相關的外部性作內部化的處理。如果站在財產權規則已經運作已久的現在來看，則我們只會看到財產權與交易的運作；除非有害或有益效果不值得內部化，否則我們不會看到外部性¹⁷⁰，因為「已經被內部化了」。

鄧塞茲論題中的第二個命題，則試圖為財產權新創或修改，提供一個原因的解釋：財產權的主要目的是外部性的內部化，當新的外部性出現，是舊

¹⁶⁷ *Id.* at 348.

¹⁶⁸ *Id.*

¹⁶⁹ *See id.* at 350 [關於規則的長期永續性（*viability in the long run*）的看法]。

¹⁷⁰ 因為當「舊型態」的外部性出現，除非不值得內部化，否則就會被財產權規則與交易處理掉。

的財產權規則未能妥善處理的，就可能造成財產權的新創或調整。至於何時會出現新的外部性？Demsetz 的觀察認為，新技術（new techniques）的出現，會產生新的有害或有益效果。面對新的有害或有益的效果，彼此互動的相關之人希望調整其關係，新的財產權（或財產權的調整）可能因而出現。Demsetz 對此主題的另一種陳述方式，是若新技術導致資源價值增加，或執行財產權的成本降低，導致內部化的程度增加（increased internalization），使新的財產權因而出現。然而，上述改變不見得（但也不排除）是有意識的行為，例如，有可能以立法來處理外部性，但也可能是法院判決逐漸演進的結果，而造成財產權的新發生或調整¹⁷¹。

就第三個命題，Demsetz 論證共用（commons）的財產形式〔Demsetz 稱為「社群所有權」（communal ownership）〕，因為複數人對同一資源具有使用權產生外部性（前提是無人擁有權可排除其他使用人），為進行此外部性的內部化，而會演變成單一所有人的「私有所有權」（private ownership）形式¹⁷²。從而，第三命題是延續第一命題：財產權的創設或調整，是對（潛在的）外部效益與外部成本，進行內部化的方法。

在 Demsetz 的討論裡，社群所有權具有兩個主要的問題：首先，個別使用者的使用利益與成本具有不對稱性：使用的利益由自己取得，但使用的成本由他人共同承擔，這可能造成對資源的過早（premature）或過度使用。再者，在多數共同使用人之間，若想達成關於使用的協議，則可能具有高額的協商成本與執行成本。而且，未來世代對於資源的主張，亦不可能在現今使用人的協議中被考量¹⁷³。若採私有所有權，則上述問題可經由對單一所有人授予排除權的方式來解決。許多外部性都可藉由對單一所有人授予排除權的方法內部化。即使還有剩餘外部性（remaining externalities），在少數具有排

¹⁷¹ Demsetz, *supra* note 99, at 350.

¹⁷² *Id.* at 354. 就第三個命題，Demsetz 先假定三種所有權的形式——社群所有權（communal ownership）、私有所有權（private ownership）、國家所有權（state ownership）。

¹⁷³ *Id.* at 354-55.

除權者之間的協商，也會比多數使用者之間的協商容易¹⁷⁴。

從 Demsetz 的論證方式，可以作兩點觀察：

第一，以「事前」觀點，解釋財產權的創設或調整：必須回到財產權尚未創設或調整之前，以討論為何外部性會致使財產權被創造或調整；如果站在現今的觀點，也就是財產權已經被創造或調整之後，則因為外部性已經被新的財產權內部化，我們只會看到財產權，原則上不會看到值得處理的外部性。

事前觀點的例子，是 Demsetz 自己所援引的主要例證——Montagnes 印地安人的土地所有權制度，因毛皮交易（fur trade）的興起，造成過度打獵而產生外部成本，致使私有狩獵區域（private hunting territory）的出現。要觀察外部性對財產權調整的作用，必須回到財產權還沒有調整之前。若站在現在的觀點——即私有狩獵區域已經形成的時點——則我們只看到財產權的運作，並沒有看到值得被內部化的外部性。

第二，Demsetz 對於共用財產的分析，是為了證成「單一所有人是內部化的最佳財產形式」這個命題。相同地，在 Buchanan 與 Yoon 對共用與共決（anticommons）的分析，也是為了證成相同的命題。以上經濟學家的論證方式，都顯示「共用」或「共決」，與「單一所有人」命題之間具有邏輯上的關連——因為共用或共決的財產形式具有外部性與協調成本的問題，所以財產權會朝向「單一所有人」的方向進行調整。這也就是 Michelman 的「內部化作為私有財產的第四個構成原則」一語所要表示的意涵；雖然 Michelman 將共用稱為「自然狀態」，將「共決」稱為「管制體制」，但整體主旨與 Demsetz 的文章無異。

Michelman 對財產權組成原理的討論，延續 Demsetz 對於私有財產是外部性的內部化方法的看法，尤其是對 Demsetz 的第三命題作更進一步的發揮。另外，Michelman 在本文的另一個重大貢獻，是明確提出與私有財產相對的兩種「非私有財產秩序」（non-PP orders），這是後來被習稱為「共

¹⁷⁴ *Id.* at 356.

用」(commons)與「共決」(anticommons)的兩種秩序。「私有財產」是一個光譜(spectrum)，正如同文中所論的兩種非私有財產形式，也是光譜¹⁷⁵。一般認為「共用」是Heller的創見，其實這是誤解。Michelman已經對共用與共決兩種秩序做出界定，分別稱為「自然狀態」(state of nature, SON)與「管制體制」(regulatory regime, REG)。Heller自己也將共決的提出，歸功於Michelman。

Michelman的「內部化」與「不干預」，是在討論財產權構成方式的效率問題。與Demsetz的討論相似，Michelman同樣從「社會具有許多人開始」¹⁷⁶。就如同Demsetz所說，在魯賓遜的世界裡，不會有資源利用的協調問題。Michelman把財產權的組成原理，看成社會——也就是人與人之間——對於資源的協調(coordination)原理，試圖問什麼秩序會是最適的協調原理，也就是，什麼是最適的資源配置體制(resource allocative scheme)¹⁷⁷。在此，Michelman的論證方法，與Demsetz的第三命題論證方法類似：假設資源配置是始於共用，接著再認為共用體制會演變成私有財產體制，而演進的原因就是內部化。

以財產權進行外部性的內部化的基本方法，是設立單一所有人，使其單獨對一資源具有排除權與使用權。Michelman已將「單一所有人」列為私有財產的四個構成原則之一。這篇文章的主旨之一，是將「內部化」與「不干預」再納入私有財產體制的構成原則之中。

審稿委員所提出的問題，是Michelman所指的「內部化」，是否與經濟學中所稱的「內部化」一致？按經濟學家對於「外部性」一詞的用法並不一致，各經濟學家在論述中偏重的內部化方法亦不一致。例如，Coase偏重以交易作內部化方法，Demsetz則主要以財產權作內部化方法。雖然方法各有

¹⁷⁵ Michelman, *supra* note 10, at 664.

¹⁷⁶ *Id.* at 671.

¹⁷⁷ Michelman認為，因為交易成本的存在，社會想要趨近最適的配置體制，但卻永遠無法達到，社會只能退而求次佳(the second best)的配置體制，並且試圖最小化在最適配置體制與次佳配置體制之間的經濟損失(包含無謂損失與協調的交易成本)。Id.

不同，但經濟學文獻普遍承認「賦予財產權」與「交易」這兩種內部化的方法¹⁷⁸。Michelman 的「內部化」原則，是以內部化作為財產權的原始取得及轉讓的原則¹⁷⁹，以「少數人」之間的交易（指每個交易只在少數人之間，相對於大規模的集體決策），將財產權整併為最適規模，以解決相鄰所有人之間的相互衝突使用。這種內部化的意義，與 Demsetz 的用法並無二致，而且亦與 Posner 對財產權的分析相符。

Heller 對「共用」與「共決」財產的研究，延續與精細化 Demsetz 與 Michelman 的主張，其「共決的悲劇」一文，多處引用 Demsetz 與 Michelman 的見解作為其論述主軸。例如，Heller 對於「私有」、「共用」、「共決」三種財產體制的定義，是延續自 Michelman 的定義（在共決的定義上有所修正）。Heller 承認，共用或共決通常是比較無效率的資源利用方式（雖然並不排除在少數情況，某些資源以共用或共決狀態存在為最適的狀態）。對於此二者的無效率狀態的解決，Heller 仍然是採取 Demsetz 的看法，以朝向私有的方向進行。理由在於，在共用狀態下產生的外部性，在私有體制之下可以予以內部化；即使仍有「剩餘外部性」，私有體制也可以減少協商的交易成本。在此，Heller 採取 Demsetz 的主張，以及 Demsetz 對「外部性」與「內部化」的看法¹⁸⁰。

Heller 的另一個貢獻，是對 Michelman 提出的財產權的「整併」與「分解」兩個方向繼續闡述。但「分解」、「整併」這組概念，與「共用」、「共決」這組概念並不相同（雖然在效果上有關連），切不可將這兩組概念混為一談。所有人可以將其權利加以分解（decompose），例如，將其使用權

¹⁷⁸ 即使基本的經濟學課本，亦提到這兩種內部化的方法。張清溪等，經濟學，頁 94（2011）（賦予財產權）；陳寶瑞，公共經濟學，頁 44-46（2011）（以「合併」及交易作為內生化的方法；注意這裡的「合併」與 Michelman 所提議的方法相近）。

¹⁷⁹ Michelman, *supra* note 10, at 678.

¹⁸⁰ Heller, *supra* note 5, at 687. 在註腳中，Heller 並引述 Robert Ellickson，指 Ellickson 亦採相同的看法（即 Demsetz 對外部性與內部化的看法），包括「剩餘外部性」（remaining externalities）的說法。Id. at 678 n.254.

部分讓與給他人，而造成在同一資源上存在多數使用權的情況。與分解相反的方向，則為整併，將被分解（讓與）的權能重新整合，朝向使單一所有人擁有完整的一束權能的方向前進。因為將權能加以分解，容易造成資源使用無效率，所以財產法中具有防止權能過度分解的規則，甚至有將已被移轉的權能重新整併為單一的權能之束的規則¹⁸¹。

Heller 所提出的「邊界原則」，仍然承襲 Demsetz 與 Michelman 的前述理論脈絡，而進一步探索實現「單一所有人」原理的具體法則。Heller 的「邊界原則」一文的主旨，是說相對於財產所有人有切割財產權而進行轉讓的傾向，在財產法中多處存在相反方向（即整併財產權，或至少限制財產權切割）的管制規則。這種整併財產權（或至少限制切割）的原理，Heller 稱為「邊界原則」。也就是，邊界原則其實相當於 Michelman 的「內部化」原則（請回想 Michelman 與 Demsetz 的關連）。其具體化為使財產權朝向「單一所有人」方向行進的具體法律規則。雖然 Heller 的「邊界原則」一文主要是在談財產法中有哪些具體規則是「邊界原則」的具體化，但仍提供簡短的證成。證成「邊界原則」的理由，與 Demsetz 對於共用體制會造成經濟損失，以致資源會被過度使用的說明相同。只是 Heller 再加上共決體制會有類似問題（即不足使用）的說明¹⁸²。

一位審稿委員認為，Heller 所稱的「邊界」，是指私有、共用、共決三種體制之間的抽象的分隔，與具體財產的實際邊界無關。作者則認為，雖然 Heller 的用法不是非常一致，但可以觀察到，他將分隔上述三種財產體制的抽象原理，稱為「邊界原則」（boundary principle），而將邊界原則在實定法中的具體化規則，稱為「邊界規則」（boundary rule）¹⁸³。Heller 將具體的邊界規則分類為三種：物理邊界（physical boundaries）、法律邊界（legal

¹⁸¹ *Id.* at 666-67.

¹⁸² Heller, *supra* note 3, at 1166.

¹⁸³ 例如，反永久不確定規則（RAP）被稱為邊界「規則」，*id.* at 1181. 但 Heller 沒有界定 boundary principle 與 boundary rule 的區別，在全篇的用法亦非完全一致。

boundaries)、關係邊界 (relational boundaries)¹⁸⁴，分別指畫分權利範圍的三個面向——空間、時間與權能之束 (a bundle of rights)，也就是具體的邊界存在與作用的三個面向。在這三種邊界的畫分中，都有進行整併的具體規則存在。

要瞭解邊界的作用，可以從資源「屬性」(attributes)的觀點來瞭解。新制度經濟學將物當作「屬性」的集合¹⁸⁵。參照 Heller 所提出的邊界種類，資源的屬性可能被集合為不適當的規模，例如，土地被分割過細（物理邊界不適當）、或有太多未來利益 (future interests) 存在（法律邊界不適當）、或一資源有太多使用權或排除權（關係邊界不適當）。實定法中的各種邊界「規則」使資源屬性被重新聚合為適當的規模，而成為一個新的「物」(thing)，以致於物的實際邊界——包括物理邊界、或法律邊界、或關係邊界——被調整。

以 Heller 自己使用的例子說明：英國歷史上的圈地 (enclosure)，使農地細分被廢除，而整併為大塊土地，這是物理邊界的調整¹⁸⁶。又例如，Heller 認為專利集管 (patent pool)，是用以反制專利的權利範圍過度細分的「非正式機制」，在此，Heller 將智慧財產權的權利範圍類比為物理邊界。透過權利的集體管理，形成一個由多個權利集合而成的集體，共同進行授權，這是調整智慧財產權的「物理邊界」的非正式機制¹⁸⁷。

又例如，當一個財產權有太多未來利益 (future interests)，形成在時間上過度切割，普通法上的反永久不確定規則 (rules against perpetuities) 可以使某部分（雖非全部的）未來利益無效，使財產權在時間軸上得以進行整併。因此，反永久不確定規則是調整「法律邊界」的邊界規則¹⁸⁸。

¹⁸⁴ *Id.* at 1169-87.

¹⁸⁵ Henry E. Smith, *Institutions and Indirectness in Intellectual Property*, 157 U. PA. L. REV. 2083, 2085 (2009).

¹⁸⁶ Heller, *supra* note 3, at 1172.

¹⁸⁷ *Id.* at 1175.

¹⁸⁸ *Id.* at 1179-81.

將以上觀點應用到智慧財產權的研究，Gordon 認為，外部性是貫穿智慧財產權法的概念（unifying concept）之一。特別是「牽涉到抄襲（copying）」的智慧財產權法，可以用外部性的概念加以分析；而「牽涉到抄襲」的智慧財產權，又是整體智慧財產權的最大部分¹⁸⁹。著作權、專利權、商標權，都處理抄襲問題；雖在專利法與商標法，不必然以「抄襲」一詞來稱呼抄襲行為。

Gordon 關於智慧財產權與外部性的主張，主要有：1.「多數的智慧財產權法，是關於外部效益的內部化」¹⁹⁰；2.與侵權行為法相對：侵權行為法將外部損害內部化；智慧財產權法則是將外部效益內部化。所以 Gordon 說：「智慧財產權可以被看成是倒過來的侵權行為法」¹⁹¹。3.並非創造智慧產物行為的全部（all）效益都要由行為人獲得，只是「某些」（some）效益或成本要歸於行為人。在智慧財產權法中，允許創造智慧產物行為的效益被他人取得的規定，所在皆是。權利期間、權利限制、關於不受保護客體的規定、著作權法的觀念表達二分法，都是明顯的例子。

關於 Gordon 的上述第三個主張，Lemley 與 Frischmann 有接續的探討。Lemley 與 Frischmann 延續 Demsetz 以降用外部性討論財產權的觀點，試圖探討智慧財產權與外部效益的關係，雖然 Lemley 與 Frischmann 的結論，是主張並非全部的外部效益都應予以內部化¹⁹²。另外，Frischmann 對著作權的討論，又再度回到 Demsetz 論題的脈絡，主張著作權既是對外部性予以內部化，但同時也有意允許——甚至促進——外部性的存在¹⁹³。

智慧財產權是用財產權進行外部效益的內部化，這一種論述觀點在國內尚罕見有人研究，但並不表示這個研究取向不存在。

¹⁸⁹ Wendy J. Gordon, *Intellectual Property*, in THE OXFORD HANDBOOK OF LEGAL STUDIES 617, 622 (Peter Cane & Mark Tushnet eds., 2003).

¹⁹⁰ *Id.*

¹⁹¹ *Id.*

¹⁹² Frischmann & Lemley, *supra* note 99.

¹⁹³ *Id.*

5.2 關於越界建築與專利均等論的說明

越界建築的兩個主要規則，分別處理兩種有害效果。首先，拆屋還地的規則，是鄰地所有人的排除權的行使，這是用財產權內部化有害效果的典型例子¹⁹⁴。越界建築法則特殊的部分在價購鄰地的部分：這個規則處理 Coase 所論述到的損害相對性——如果法律允許拆屋還地的結果，也將造成越界建築人的損害。美國法闡明價購鄰地法則的經典案例 *Summerville v. Jacobs*¹⁹⁵，即表明法院藉由衡平權力的行使，試圖平衡拆屋還地對越界建築人的損害，以及不拆屋還地對土地所有人的損害。

均等論同樣也是存在已久的財產權規則，不是現今才出現的規則。將分析的角度假設為若均等論不存在，則任何人都能以略為修改請求項要件的方法，躲避專利的侵害，但仍然能夠使用專利的技術。若無均等論，則文義範圍之外是沒有排除權的區域，專利權人只在文義範圍內具有排除權。其結果是，競爭者都可以站在現今所謂的均等範圍，自由地使用專利權人的發明，以致於發明人所創造的效益被他人輕易攫取。

這種在均等範圍外利用發明技術的行為，並不會使專利權的文義範圍消失或縮小，理由在於資訊具有非互斥性。但無疑地，會因為他人的免費利用，甚至推出均等替代物在市場上取代專利產品，使得專利權的價值減少，甚至成為沒有價值¹⁹⁶。也就是說，對於發明技術（一種資源）的專利權仍然存在，但因為專利權人無權防止他人利用此資源，使該資源的價值減少或甚至幾近喪失。此種發明人進行研究發明，卻被他人利用微不足道的修改而取得其效益的情況，會導致發明人的研發動機受到影響。從而，在均等論出現

¹⁹⁴ See THOMAS W. MERRILL & HENRY E. SMITH, THE OXFORD INTRODUCTIONS TO U.S. LAW: PROPERTY 44-45 (2010) (排除權對於外部性的效果)。

¹⁹⁵ 153 W.Va. 613, 170 S.E.2d 805 (1969).

¹⁹⁶ 不是比較「面積」，而是看價值是否受到減少。若不從價值的變動觀察，而從智慧財產權涵蓋的「面積」觀點，則因為智慧財產的本質是一種資訊，具有非互斥性，面積永遠不會減少（除非他人取得範圍重疊的財產權），則按此推論，智慧財產權被侵害而發生損害，幾乎是無法想像的。

之前，這是一個外部效益無法內部化，以致於對發明人的誘因產生影響，而造成發明可能會供給不足的情況。

從 Gordon 對於抄襲著作或發明是攫取他人創造的效益的討論，就可以看出為什麼均等論是處理外部效益。Gordon 說：「當某個人複製（copies）或改作（adapts）一本書或一個發明，而沒有給付給創作者，則利益在創作者而言仍然在外部，而不可能影響創作者的動機」¹⁹⁷。以 Gordon 討論的脈絡來看，「複製」發明會指文義侵害，而「改作」發明會是均等侵害。均等侵害的行為是對專利發明進行非實質的「改作」，以致於雖然在文義上與原專利範圍不同，但在實質上是相同的技術。

因此，均等侵害與著作權法的「非逐字抄襲」的情況類似，都是以沒有實質差異的方法利用原著作或發明。使得發明人的發明行為所創造的效益被他人取得，而未給付報酬給發明人；甚至他人以相同原理產生的產品還得以與發明人競爭。這種情況，使發明行為創造的成果，可能成爲一種共用（commons）。與在非私有的湖裡護育魚苗，結果大家都可以來捕魚，是相同的情況¹⁹⁸。所以，站在假設均等論原則不存在的觀點來看，這也是一個資源的使用零碎化的情況。因此均等論既是內部化規則，也是反零碎規則。

當然，上述的討論是立於「為什麼要有」均等論的事前觀點。就像把時間倒回美國最高法院在 *Winans v. Denmead* 案時的思考角度。如果是站在均等論原則已經長久存在的今天，則均等範圍已經是專利權的財產權範圍，外部效益「已經被內部化」，我們只會看到財產權，而不會看到外部性。結果，均等論的出現，使系爭發明技術的使用歸屬於同一個人（專利權人），由專利權人的排除權集中控制系爭發明技術的各個使用，不管是在文義範圍內，或是在文義範圍外的均等範圍內。因此，對於均等範圍的排除權的創設——或 Demsetz 的用語，財產權的興起（或調整）——解決了發明的外部效益的內部化問題。

¹⁹⁷ Gordon, *supra* note 189, at 622.

¹⁹⁸ MERRILL & SMITH, *supra* note 194, at 46-47.

6. 結論

越界行爲，即行爲人的行爲對他人產生外部性，此外部性可能爲效益，亦可能爲損害。求償方向不同，即是因爲外部性是外部效益或外部成本，而使得內部化的方向不同。我們之所以直覺上會認爲越界建築與均等論不同，關鍵在於我們已經習於認爲均等部分是屬於專利權人的權利範圍，已經忘了均等範圍在起源時，本來是一塊需要被分配的外部效益，其權利歸屬是不明的，而均等論是在專利權人以及其「鄰居」之間的一種權利調整。對此，本文的結論暫時綜述如下：

越界建築，在越界部分要處理的是外部成本；均等論，在均等部分要處理的是外部效益。二者都有外部性問題如何解決，亦即外部性如何分配的問題。在越界建築與均等論，二者都發生經濟學認爲罕見的解決外部性方法，即將所有權整併歸屬於同一人，此即 Heller 的「邊界原則」或 Michelman 的「內部化原則」的作用。就法律原則的推理，在此二情況要分配外部性的時候，都是以衡平作爲分配的機制；衡平亦可能是此二者的部分的「不干預原則」的產生機制。但由於資訊成本的緣故，法院無法時常行使衡平的權力；在通常情況，行使衡平權力是一個偶然性的事件，行使的結果必須轉化爲形式性的法律原則，此形式性原則作爲衡平的替身，使法院在後來案件可以減少考量因素，以節省資訊成本。這也就是爲何目前在越界建築只須考量土地所有人的故意，而在均等論只須考量實質差異、或利用三部測試法予以判斷，而全然忘記這些原則的衡平起源及性質。但正如誠信原則的「帝王條款」作用所示，衡平原則只是暫時退位，暫時由形式性法律規則替代其作用，但到了適當時機，衡平原則仍然會重新出現，再創造新的形式性規則。

越界建築與均等論，二者都是反零碎化的財產重新整併規則，亦即將已零碎化的財產權，重新整併使其能發揮財產的使用效益。專利均等部分若無法律加以整併，可能形成共用的現象；但若整併太過完全，則又將扼殺外部

效益促進更多研發的利益¹⁹⁹。均等論在實質上就是一種配置財產權的規則。均等論的限制原則，扮演「不干預原則」的角色，旨在避免權利的過度整併與集中，有降低交易成本與無謂損失的作用。

另外，從均等論的形成，我們可以看到一個軌跡：在原則的形成之時，基於衡平的考量，來作權利的最初配置；但在原則形成之後，衡平的考量即退位，取而代之的是形式性的操作原則。這在越界建築較不明顯，因為民法第 765 條之 1 仍留有衡平的考量因素，只是是否可以回歸到民法第 148 條第二項有疑問；但在專利均等論，則均等的判斷原則及限制原則都成為純粹的形式性原則，幾乎無法看到衡平判斷的蹤跡。

有趣的是，與本文開頭提到的兩個案件最有關的，其實是這個法諺：「衡平法在法律之後」（Equity follows the law），這個法諺在表明衡平法的補充規範性質²⁰⁰；在此，「法律」指的是普通法（common law），放在我國的脈絡，不妨暫時把「法律」這個詞當作實定法，以進行以下討論。這個法諺不是說衡平法的效力輸給法律；相反地，正因為衡平法在效力上永遠勝過法律，所以在適用順序上必須自我設限，永遠在順序上居於次位，以免架空實定法的適用²⁰¹。

在這裡，Smith 的資訊成本理論就可以解釋衡平法與法律之間的順序關

¹⁹⁹ See Frischmann & Lemley, *supra* note 99, at 276.

²⁰⁰ 參見王澤鑑，前揭註 2，頁 25（「衡平法不是獨立自足的法律體系，而是普通法的補充與詮釋，以普通法的存在為前提，補充普通法的不備」；「在英國法上有 Common Law 及 Equity，顯示法律與衡平的對位或併存，而衡平均具有補充法律，緩和法律嚴格性的功能」）。參見邱聰智，民法總則（下），頁 469（2011）（誠實信用原則具補充備位性，「誠實信用原則為最後順位之法律規範，必須確實窮盡法律規範，認定其確無其他法律規範可以適用者，始可破繭而出」）。關於 equity follows the law 的解釋，另參見 Roger Young & Stephen Spitz, *SUEM—Splitz's Ultimate Equitable Maxim: In Equity, Good Guys Should Win and Bad Buys Should Lose*, 55 S.C. L. REV. 175, 179 (2003).

²⁰¹ Henry E. Smith, *An Economic Analysis of Law Versus Equity* 19 (2010), available at http://www.law.yale.edu/documents/pdf/LEO/HSmith_LawVersusEquity7.pdf (last visited Oct. 26, 2015).

係：Smith 引介「模組化」(modularization) 這個概念——法律(普通法或實定法)是一種模組化的操作。衡平的決定會涉及大範圍事實的考量——例如，當事人間的全部關係、社會環境、公眾利益，其資訊成本相當高²⁰²。相對地，法律原則只考慮某幾個為數有限的要件，相當大程度地減少資訊成本。法律原則的設計會減少評價某個法律關係所需要考慮的因素，其目的即為減少操作此原則的資訊成本，此即以「模組化」的方法來減少須考慮的因素。在這個模組化的操作中，法律原則的設計成為衡平的替身。

但另一個重點是：法律原則作為衡平的替代物，它能暫緩衡平的適用，但不能永遠廢棄衡平的適用。也就是說，為了減少資訊成本，衡平的適用會使某個作為替身的法律原則出現，以後法院即適用這個作為替身的法律原則，而不再直接適用衡平。但替身的作用是暫緩衡平的適用，而不能永遠排除衡平的適用。直到有一天，當法律原則的適用已出現極端不公平的情況，此時法院會再次行使衡平的權利，這也就是誠信原則是永遠的帝王條款的意義²⁰³。當法院再次行使衡平權力時，可能又會創造一個新的法律原則，成為另一個替身。於是，在法律與衡平之間，也就是在形式與實質之間，具有一個無盡的循環關係。

就本文引言的兩個案件：民法第 796 條之 1 是一個衡平的替身，此條文的增訂過程即顯示它的性質，但替身只能暫緩衡平的適用，不能永遠排除衡平的適用，故判決中認為民法第 796 條之 1「限縮」或「有意排除」第 148 條的適用是有疑問的，這只是實定法的形式化或模組化的作用；比較適當的

²⁰² 在王澤鑑教授對「威尼斯商人」故事的論述，其實可以看出衡平的操作需要高資訊成本，而形式性法律原則的操作減少考量因素，因而其資訊成本較低，此亦即 Smith 所稱的「模組化」。但在形式性法律原則的操作違反衡平時，實質性的衡平考量會再度介入，此即「形式與實質」(form and substance) 的對立之理。王澤鑑，前揭註 2，頁 27-33。Duncan Kennedy, *Form and Substance in Private Law Adjudication*, 89 HARV. L. REV. 1685, 1687-1713 (1976) (描述在「規則」與「標準」，以及「形式」與「實質」之間的兩種衝突)。

²⁰³ 邱聰智，前揭註 200，頁 469 (2011) (誠實信用原則為帝王條款)；施啟揚，民法總則，頁 371 (2005) (學者常稱誠實信用原則為帝王條款)。

說法，是本案事實還不到法院必須行使第 148 條權力的程度。

至於申請歷史禁反言，就起源而論，可能是始自衡平，而後成為形式性法律原則，但目前專利法的禁反言並不含傳統的衡平考量因素；其原理正如均等論本身也是衡平的一個替身。在法律原則產生後，其適用即依據法律原則本身的要件，這也就是模組化的原理，若法院不是要引用衡平權力改寫法律原則或調整法律關係，並無需要再引用法律原則起始的衡平原則，亦即無須探討「適用誠實信用原則之事實與所憑證據」。

參考文獻

中文書籍

- 王澤鑑，《民法物權》，2 版，自版，臺北（2011）。（Wang, Tez-Chien, Civil Law: Property, 2d ed., Tez-Chien Wang, Taipei (2011).）
- 邱聰智，《民法總則（下）》，三民書局，臺北（2011）。（Chiu, Chung-Chi, The General Principle of Civil Code, vol. 2, San Min Book, Taipei (2011).）
- 施啓揚，《民法總則》，6 版，三民書局，臺北（2005）。（Shi, Chi-Yang, The General Principle of Civil Code, 6th ed., San Min Book, Taipei (2005).）
- 陳寶瑞，《公共經濟學》，2 版，五南出版，臺北（2011）。（Chen, Pau-Re, Public Economics, 2d ed., Wu-Nan Book, Taipei (2011).）
- 張清溪、許嘉棟、劉鶯釧、吳聰敏，《經濟學》，4 版，雙葉出版，臺北（2011）。（Chang, Ching-Hsi, Ja-Dong Hsu, Yi-Tsuan Liu & Tsong-Ming Wu, Economics, 4th ed., Yeh-Yeh Publishing, Taipei (2011).）
- 鄭玉波、黃宗樂，《民法物權》，18 版，三民書局，臺北（2012）。（Chien, Yu-Po & Tson-Ler Huang, Civil Law: Property, 18th ed., San Min Book, Taipei (2012).）
- 鄭冠宇，《民法物權》，2 版，新學林出版，臺北（2011）。（Chien, Kwan-Yu, Civil Law: Property, 2d ed., Sharing Culture Enterprise, Taipei (2011).）
- 謝在全，《民法物權（上）》，5 版，自版，臺北（2010）。（Hsieh, Tsai-Chiuan, Civil Law: Property, vol. 1, 5th ed., Tsai-Chiuan Hsieh, Taipei (2010).）

中文期刊

- 朱柏松，〈論越界、違章建築之法律效力〉，《月旦法學雜誌》，第 104 期，頁 190-203，2004 年 1 月。（Chu, Po-Sung, The Legal Effects of Building Encroachment and Illegal Buildings, The Taiwan Law Review, vol. 104, at 190-203, Jan. 2004.）
- 朱柏松，〈新修正相鄰關係法規範評議〉，《月旦法學雜誌》，第 169 期，頁 84-108，2009 年 5 月。（Chu, Po-Sung, Comments on the Revisions to the Provisions on Neighboring Relations, The Taiwan Law Review, vol. 169, at 84-108, May 2009.）

- 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。（Shen, Chung-Lun, Retrospection, Inspection and Prospection of Doctrine of Equivalents—Where Taiwanese Patent Law Will Be Going?, *Soochow Law Review*, vol. 20, no. 2, at 173-222, Oct. 2008.）
- 沈宗倫，〈均等論與禁反言之「權利糾葛」：評最高法院九十六年台上字第一一三四號民事判決及其下級法院判決〉，《月旦法學雜誌》，第 162 期，頁 138-166，2008 年 11 月。（Shen, Chung-Lun, The Tangling of Rights Between the Doctrine of Equivalents and Prosecution History Estoppel, *The Taiwan Law Review*, vol. 162, at 138-166, Nov. 2008.）
- 林誠二，〈再論誠實信用原則與權利濫用禁止原則之機能〉，《台灣本土法學雜誌》，第 22 期，頁 36-61，2001 年 5 月。（Lin, Chen-Erh, On the Function of the Good Faith Principle and the Prohibition Against Abuse of Right, *Taiwan Law Journal*, vol. 22, at 36-61, May 2001.）
- 張永健，〈物權法之經濟分析導論（三）——共用、共決、半共用〉，《月旦法學雜誌》，第 232 期，頁 223-233，2014 年 9 月。（Chang, Yung-Chien, The Economic Analysis of Property Law (III): Commons, Anticommons, and Semicommons, *The Taiwan Law Review*, vol. 232, at 223-233, Sept. 2014.）
- 楊千旻，〈申請歷史禁反言原則於專利有效性之適用與國外申請程序文件之證據能力：從九十九年度民專訴字第六六號判決談起〉，《月旦法學雜誌》，第 215 期，頁 205-224，2013 年 4 月。（Yang, Tsien-Ming, Application of Prosecution History Estoppel on Patent Validity Issues and the Competency of Foreign Application Documents: Starting from 2010 Min-Zhuan-Zu 66 Judgment, *The Taiwan Law Review*, vol. 215, at 205-224, Apr. 2013.）
- 蔡明誠，〈越界建築與鄰地占用權〉，《台灣本土法學雜誌》，第 6 期，頁 173-177，2000 年 1 月。（Tsai, Ming-Chen, Building Encroachment and the Right to Use the Neighboring Land, *Taiwan Law Journal*, vol. 6, at 173-177, Jan. 2000.）
- 蔡明誠，〈民法物權篇不動產所有權修正草案之探討〉，《台灣法學雜誌》，第 89 期，頁 147-168，2006 年 12 月。（Tsai, Ming-Chen, Discussion on the Revisions to the Property Chapter of the Civil Code, *Taiwan Law Journal*, vol. 89, at 146-168, Dec. 2006.）

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。（Liu, Kong-Chung & Wan-Luan Ni, Discussion on the Issues Caused by the Doctrine of Equivalents to the Practice in Our Country, Intellectual Property Journal, vol. 40, at 55-66, Apr. 2002.）

謝銘洋、李素華，〈專利權訴訟中之進步性與均等論——德國觀點〉，《台灣法學雜誌》，第 218 期，頁 87-126，2013 年 2 月。（Hsieh, Ming-Yang & Su-Hua Li, The Inventive Step and the Doctrine of Equivalents in Patent Litigation—The German Perspective, Taiwan Law Journal, vol. 218, at 87-126, Feb. 2013.）

中文學位論文

張添榜，《專利侵害判斷均等論之再審視及建構》，國立交通大學科技管理研究所科技法律組博士論文，2013 年 7 月。（Chang, Tien-Pang, Revisit and Reconstruction of the Doctrine of Equivalents in Patent Infringement, Ph.D. dissertation, National Chiao Tung University, July 2013.）

中文論文集

王澤鑑，〈基於契約關係之越界建築與土地受讓人之拆屋還地請求權〉，《民法學說與判例研究（五）》，頁 301-316，自版，臺北（2009）。（Wang, Tez-Chien, Building Encroachment Based on a Contract and the Land Owner's Right to Reclaim the Land, Civil Law Theories and Case Study, vol. 5, at 301-306, Tez-Chien Wang, Taipei (2009).）

王澤鑑，〈舉重明輕、衡平原則與類推適用〉，《民法學說與判例研究（八）》，頁 1-98，自版，臺北（2009）。（Wang, Tez-Chien, A Fortiori, Equity, and Reasoning by Analogy, Civil Law Theories and Case Study, vol. 8, at 1-98, Tez-Chien Wang, Taipei (2009).）

其他中文參考文獻

經濟部智慧財產局，專利侵害鑑定要點，經濟部智慧財產局網站：
<https://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=285950&ctNode=6727&mp=1>（最後點閱時間：2015年12月15日）。（The Taiwan Intellectual Property Office, The Principles of Patent Infringement Appraisal, Taiwan Intellectual Property Office Website, <https://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=285950&ctNode=6727&mp=1> (last visited Dec. 15, 2015).)

英文書籍

- CHISUM, DONALD S., CHISUM ON PATENTS (2013).
- EPSTEIN, RICHARD, *Introduction to ECONOMICS OF PROPERTY LAW* (2007).
- KEIFF, F. SCOTT, PAULINE NEWMAN, HERBERT F. SCHWARTZ & HENRY SMITH, PRINCIPLES OF PATENT LAW (5th ed. 2011).
- LANDERS, AMY L., UNDERSTANDING PATENT LAW (2012).
- MERRILL, THOMAS W. & HENRY E. SMITH, THE OXFORD INTRODUCTIONS TO U.S. LAW: PROPERTY (2010).
- MOY, R. CARL, MOY'S WALKER ON PATENTS (2003).
- OSTROM, ELINOR, GOVERNING THE COMMONS: THE EVOLUTION OF INSTITUTIONS FOR COLLECTIVE ACTION (1990).
- ROSE, CAROL M., PROPERTY AND PERSUASION: ESSAYS ON THE HISTORY, THEORY, AND RHETORIC OF OWNERSHIP (1994).
- SHAVELL, STEVEN, FOUNDATIONS OF ECONOMIC ANALYSIS OF LAW (2004).
- SINGER, JOSEPH WILLIAM, PROPERTY LAW: RULES, POLICIES, AND PRACTICES (2006).
- SPRANKLING, JOHN G., UNDERSTANDING PROPERTY LAW (2d ed. 2008).
- WEAVER, RUSSELL, ELAINE W. SHOBEN & MICHAEL B. KELLY, PRINCIPLES OF REMEDIES LAW (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).

- Brooks, Cary W., *Equitable Triggers for Invoking the Doctrine of Equivalents*, 76 J. PAT. & TRADEMARK OFF. SOC'Y 220 (1994).
- Chandler, T. Whitley, Note, *Prosecution History Estoppel, the Doctrine of Equivalents, and the Scope of Patents*, 13 HARV. J.L. & TECH. 465 (2000).
- Cotropia, Christopher A., "After-Arising" Technologies and Tailoring Patent Scope, 61 N.Y.U. ANN. SURV. AM. L. 151 (2005).
- Craane, Paul C., *At the Boundaries of Law and Equity: The Court of Appeals for the Federal Circuit and the Doctrine of Equivalents*, 13 N. ILL. U. L. REV. 105 (1992).
- Demsetz, Harold, *Toward a Theory of Property Rights*, 57 AM. ECON. REV. 347 (1967).
- Epstein, Richard, *The Allocation of the Commons: Parking on Public Roads*, 31 J. LEGAL STUD. S515 (2002).
- Frischmann, Brett M. & Mark A. Lemley, *Spillovers*, 107 COLUM. L. REV. 257 (2007).
- Frischmann, Brett M., *Evaluating the Demsetzian Trend in Copyright Law*, 3 REV. L. & ECON. 649 (2007).
- Heller, Michael A. & Eisenberg, Rebecca S., *Can Patents Deter Innovation? The Anticommons in Biomedical Research*, 280 SCI. 698 (1998).
- Heller, Michael A., *The Tragedy of the Anticommons: Property in the Transition from Marx to Markets*, 111 HARV. L. REV. 621 (1998).
- Heller, Michael A., *The Boundaries of Private Property*, 108 YALE L.J. 1163 (1999).
- Hohfeld, Wesley Newcomb, *Some Fundamental Legal Conceptions as Applied in Judicial Reasoning*, 23 YALE L.J. 16 (1913).
- Holbrook, Timothy R., *Equivalency and Patent Law's Possession Paradox*, 23 HARV. J.L. & TECH. 1 (2009).
- Katz, Paul N. & Robert R. Riddle, *Designing Around a United States Patent*, 45 S. TEX. L. REV. 647 (2004).
- Kennedy, Duncan, *Form and Substance in Private Law Adjudication*, 89 HARV. L. REV. 1685 (1976).
- Lemley, Mark A., *The Economics of Improvement in Intellectual Property*, 75 TEX. L. REV. 989 (1997).
- 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).

- Merrill, Thomas W., *Introduction: The Demsetz Thesis and the Evolution of Property Rights*, 31 J. LEGAL STUD. S331 (2002).
- Michelman, Frank I., *Ethics, Economics, and the Law of Property*, 39 TULSA L. REV. 663 (2004).
- Petherbridge, Lee, *On the Decline of the Doctrine of Equivalents*, 31 CARDOZO L. REV. 1371 (2010).
- Radin, Margaret Jane, *Property and Precision*, 39 TULSA L. REV. 639 (2004).
- Rose, Carol M., *Possession as the Origin of Property*, 52 U. CHI. L. REV. 73 (1985).
- Smith, Henry E., *Exclusion and Property Rules in the Law of Nuisance*, 90 VA. L. REV. 965 (2004).
- Smith, Henry E., *Property and Property Rules*, 79 N.Y.U. L. REV. 1719 (2004).
- Smith, Henry E., *Institutions and Indirectness in Intellectual Property*, 157 U. PA. L. REV. 2083 (2009).
- Smith, Henry E., *The Equitable Dimension of Contract*, 45 SUFFOLK U. L. REV. 897 (2012).
- White, D. Alan, *The Doctrine of Equivalents: Fairness and Uncertainty in an Era of Biologic Pharmaceuticals*, 60 EMORY L.J. 751 (2011).
- Young, Roger & Stephen Spitz, *SUEM—Splitz's Ultimate Equitable Maxim: In Equity, Good Guys Should Win and Bad Guys Should Lose*, 55 S.C. L. REV. 175 (2003).

英文論文集

- Gordon, Wendy J., *Intellectual Property*, in THE OXFORD HANDBOOK OF LEGAL STUDIES 617 (Peter Cane & Mark Tushnet eds., 2003).
- Hardin, Garrett, *The Tragedy of the Commons*, in ECONOMIC FOUNDATIONS OF PROPERTY 2 (Bruce A. Ackerman ed., 1975).

其他英文參考文獻

- Smith, Henry E., *An Economic Analysis of Law Versus Equity* (2010), available at http://www.law.yale.edu/documents/pdf/LEO/HSmith_LawVersusEquity7.pdf (last visited Oct. 26, 2015).