



專利均等侵害判斷原則適用 之探討

——兼論多功能保眼眼罩事件



劉國讚*

壹、前言

專利侵害有文義侵害（literal infringement）及均等侵害（infringement under the doctrine of equivalents），文義侵害是指被訴產品或方法落入專利權之申請專利範圍請求項文字意義內，均等侵害則是被訴對象落在文字意義範圍外，但構成均等。訴訟實務上，文義侵害的爭議集中在申請專利範圍請求項用語的解釋，均等侵害的爭議則是集中在被訴產品或方法是否與請求項要件構成均等。其中，均等侵害之判斷雖然有明確的規則可資遵循，但因專利案件涵蓋所有產業技術領域，即使同一技術領域的通常知識者，對於同一侵害事件是否構成均等，見解也未必一致。因此，如何使均等判斷與適用原則更趨一致與明確，為重要之課題，亦是本文所欲探討之主題。

所謂均等，是指被控侵權對象與專利權之請求項的差異是否為非實質的（insubstantial），若不具實質差異，則可能成立均等，這是從美國長年司法實務所建立的案例法而來。而我國有關專利侵害判斷原則包含均等論在內，大致上是從美

DOI：10.3966/221845622016100027003

收稿日：2016年8月25日

* 台灣科技大學專利研究所教授兼所長。

國案例法引進，在經濟部智慧財產局2016年2月擬定的專利侵權判斷要點中，許多內容均與美國案例法一致。例如系爭專利之請求項與被控侵權對象是否為均等之判斷，係採「技術特徵逐一（element by element）比對」之方式，不得採用「整體（as a whole）比對」之方式，亦即不得以系爭專利之請求項的整體技術手段與被控侵權對象之整體技術內容直接進行比對。還有，判斷是否均等時常採用三部測試（triple identity test or tripartite test），若被控侵權對象對應之技術內容與系爭專利之請求項的技術特徵係以實質相同的方式（way），執行實質相同的功能（function），而得到實質相同的結果（result）時（方式——功能——結果原則），應判斷被控侵權對象之對應技術內容與系爭專利之請求項的技術特徵為無實質差異，二者為均等。

我國近年來有一件與均等論有關之爭訟案例，系爭專利是一種「多功能保眼眼罩」，本件訴訟智慧財產法院兩度審理皆認為不成立均等，被最高法院兩度發回審理後，才於第二次更審時判斷為均等侵害。本案引發均等論應採「技術特徵逐一比對」方式或「整體比對」方式之爭議，並曾辦理多次研討會探討之。

本文將引用美國聯邦巡迴上訴法院（United States Court of appeals, Federal Circuit, CAFC）近年有關均等侵害之案例，探討均等論之適用，並兼論「多功能保眼眼罩」事件。本文重點不在探討「逐一比對」與「整體比對」何者較為適當之問題，因美國採逐一比對已是很明確的原則，而是探討均等判斷原則在實務案例的正確適用問題。

貳、案例事實

為瞭解「多功能保眼眼罩」事件之爭議，以下先回顧訴訟歷程。本件訴訟兩度由最高法院發回更審，兩造雙方爭執事項不只一端，本文僅摘錄有關專利侵害之均等論爭點。

一、系爭專利與被訴產品

系爭專利為新型第195314號「多功能保眼眼罩之改良構造」，申請專利範圍第1項如下：

一種多功能保眼眼罩之改良構造，係包含有彈性束緊帶、主機本體、氣壓熱敷裝置及一控制器等，其中彈性束緊帶用來緊縛於人體眼部，帶體前方結合有主機本體及氣壓熱敷裝置，該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，氣壓熱敷裝置係由前後擋片構成一罩狀，內置有氣囊、發熱元件等，氣囊、發熱元件之進氣口及導線分別與主機本體結合，控制器內部設有電路裝置及表面設數控制開關及調節鈕，俾於使用時，能以電路裝置之驅動，使氣囊及發熱元件產生脹縮、發熱功效，且得以控制器之操控預設作動之流程，整體以旋予眼部具有間歇式脹縮按摩、熱敷、震動按摩等交互多重作用，為其特徵者。

被訴產品為「icare200按眼舒」產品（下稱「系爭產品」），其具有請求項1所有的元件，唯一不同處在於：系爭請求項設於主機本體內的充氣幫浦、洩氣閥、蜂鳴器，系爭產品的主機本體並無該元件，而是將其設在主機本體外的控制器中。

二、訴訟經過

（一）最高法院第一次發回更審

第一審台灣台北地方法院審理結果，判決駁回原告之訴¹，有關均等不成立的主要理由是：

「經查，系爭產品將充氣幫浦、洩氣閥、蜂鳴器自主機本體移設於控制器內部，並將導氣管獨立設置於主機本體與控制器之間，經核此種技術手段確實具有降低主機本體重量、減輕使用者鼻部負荷而達到使用上更舒適之效果，其技術手段及結果自難謂與系爭專利實質相同。原告雖稱系爭專利雖將充氣幫浦、洩氣閥放置於主機本體中，但可採不影響整體功能之小型充氣幫浦，不致造成鼻部負荷等語，惟本院關於『均等論』之適用，審酌重點在系爭產品所採行之技術手段是否與系爭專利實質相同、是否能達成實質相同的功能而產生實質相同的結果，至於是否有其他方法亦可使系爭專利實施後可達到系爭產品所以採行不同技術手段所欲獲致之結果，並非所問，更不得以原告依系爭專利所製成之產品（而非系爭專利本身）判斷

¹ 台灣台北地方法院96年度智字第87號判決，裁判日期：98年2月13日。

『均等論』中『實質相同』之要件。從而，系爭產品採取前述變更部分元件位置之技術手段，既難調與系爭專利實質相同並產生實質相同之結果，自無適用均等論以擴大系爭專利之申請專利範圍之必要。」

專利權人上訴，第二審智慧財產法院判決駁回上訴²，認為技術手段及效果並不相同：

「……二者技術手段之差異在於：系爭專利申請專利範圍第1項之主機本體內，除具有導氣管、震動馬達及接線板外，並界定充氣幫浦、洩氣閥、蜂鳴器等3構件；而系爭產品之主機本體內僅含導氣管、震動馬達及接線板之構件，將充氣幫浦、洩氣閥、蜂鳴器等3構件置於控制器中。是以系爭產品之主機本體中減少充氣幫浦、洩氣閥、蜂鳴器之元件，與系爭專利申請專利範圍第1項將此3構件與其他構件集中於主機本體上之技術手段並不相同。」「系爭專利之主機本體所能達到之效果為震動、充放氣、聲音警示多重交互之功能；而系爭產品之主機本體除可達到震動、充放氣、聲音警示等功能外，並因系爭產品將主機本體之配置元件減少，可進一步達到減輕主機本體重量之效果。故二者主機本體所欲達成效果並不相同。」

最高法院首度審理時，則將原判決廢棄，發回智慧財產法院³。主要理由是：

「惟關於是否所謂減輕主體重量效果乙節，上訴人既已提出其所生產之『舒眼立康第二代』產品並聲請測量，與系爭產品比較，自屬重要之攻擊方法。而此上訴人提出供測量之上開產品，其是否屬系爭專利產品，自非不得與系爭專利比對，乃原審竟以被上訴人對該提出供測量之上開產品是否屬系爭專利產品質疑，而以單一產品之內部構件移出，必會減輕其重量；重量之多寡與各元件之材質、產製技術之能力與程度等因素息息相關為由，並未進行實際鑑測，徒以上訴人無法證明上開產品與系爭專利申請專利範圍第一項實質相同，而未予調查，已嫌疏斷。」

(二)智慧財產法院更一審判決

智慧財產法院更一審時，再度駁回上訴⁴。智慧法院雖然依最高法院發回意旨，就上訴人產品與系爭產品重量進行量測，但指出：「惟因上訴人申請專利時，並非

² 智慧財產法院98年度民專上字第10號判決，裁判日期：98年6月25日。

³ 最高法院99年度台上字第1225號判決，裁判日期：99年7月8日。

⁴ 智慧財產法院99年度民專上更(一)字第12號判決，裁判日期：100年1月13日。

執其產品向智慧財產局申請專利，而係以文字描述之方式向智慧財產局提出申請，是以，上訴人申請專利範圍以及其專利權範圍之認定，自仍應以其專利說明書中所申請之範圍為比對標準，而非以上訴人所生產之產品為比對依據，此經本院一再說明如上，茲不再贅述。」

更一審有關均等論之判斷，提出幾項理由為據，仍是判斷為不均等。首先，強調均等比對是採逐一比對原則（element by element），而不得以申請專利範圍之整體（as a whole）與系爭產品比對：「……本件單就要件c而言，從被上訴人系爭產品僅能讀取到『主機本體內設有震動馬達……』之元件，並無幫浦、洩氣閥、導氣管、蜂鳴器等，兩者之實質構件顯然不同。上訴人主張上開元件位置之改變，為所屬技術領域中具有通常知識者可輕易完成者，此舉無異係將要件C及E合而為一，並以該合而為一之要件與系爭產品之要件c及e之合體比對，始能對應到原屬要件C主機本體內部之充氣幫浦、洩氣閥、蜂鳴器及導氣管，及原屬主機本體外部之要件E，始能進一步稱兩者技術手段實質相同。」

其次，則以「請求項破壞原則」認為本案已破壞均等：「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., 520 U.S. 17, 39 (1997)）。本件倘依上訴人前揭主張，需將要件C及E合而為一，並以該合而為一之要件與系爭產品之要件c及e之合體比對，始能對應到原屬要件C主機本體內部之充氣幫浦、洩氣閥、蜂鳴器及導氣管，及原屬主機本體外部之要件E，勢將破壞上訴人系爭專利申請專利範圍第1項所界定之『主機本體內設有充氣幫浦、洩氣閥、導氣管、……、蜂鳴器』，而要件C及E結合為一要件，則會破壞系爭專利申請專利範圍所界定之『主機本體……外表延伸一導線與控制器銜接』，因而打破了主機本體之內、外連結關係。」

甚且，還提出「特別排除原則」及「二元選項用語」：「次按申請專利範圍中

某一技術特徵經申請人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，將限制申請人於取得專利後，透過均等之解釋擴張其意義或所描述之內容，此稱之為特別排除原則（specific exclusion principle; *Bicon, Inc. v. The Straumann Co.*, Fed. Cir. 2006, 05-1168），又稱意識限定原則，換言之，在此等情形下，則可限制或阻卻均等論之適用。例如請求項記載之技術特徵為『大部分』、『高溫』時，則『大部分』與『小部分』即不均等、『高溫』與『低溫』亦不均等。本件上訴人系爭專利申請專利範圍第1項記載：『該主機本體內設……，外表……』等語，明確界定主機本體之內、外結構，且上訴人於被上證2（參更審前本院卷第74頁）異議答辯理由：『將控制電路裝設於控制器中……可有效免除鼻部之負荷』云云，明確主張主機本體之內、外結構之差異會影響所生之功效，顯然係有意識地特別限定主機本體之內、外結構，以排除不同之結構。若上訴人認為元件位置之置換係可輕易完成時，即應避免使用相對之二元選項用語（binary，例如系爭專利所使用之『內、外』，或『陰、陽』、『正、負』等字詞），或應將可預期之實施方式記載於說明書，亦即描述若干可能之置換方式，據以支持申請專利範圍中上位概念用語之界定，或至少在維護申請專利之過程中不宜有扞格之主張，否則即應有特別排除原則之適用。」

（三）最高法院第二次發回更審

最高法院第二度審理時，再度將原判決廢棄，發回智慧財產法院⁵。發回的主要理由是：「且均等論構成與否，似不限於待鑑定對象在解析全要件原則時之技術特徵之數量，是否有逐一對應至請求項之數量來判斷。……。系爭產品就充氣幫浦、洩氣閥、蜂鳴器等之位置予以改變，此項置換對其所屬技術領域中具有通常知識之人而言，是否可簡易思及而加以做到，要言之，是否以實質相同之技術手段，達成實質相同之功能，根本為實質上之相同物，為本件最重要之爭點，原審對上訴人之上開攻擊方法未依本院九十九年度台上字第一二二五號判決發回意旨查明，遽以前揭情詞為上訴人不利之認定，自嫌速斷。」

⁵ 最高法院101年度台上字第230號判決，裁判日期：101年2月16日。

(四)智慧財產法院更二審判決

智慧財產法院更二審時，將第一審之原判決廢棄，並自為判決原告勝訴⁶。更二審有關均等論部分，是以中國大陸專利案，認為其可證明系爭產品可輕易思及或置換：且認為系爭產品之構件位置改變未產生實質差異：「系爭產品與系爭專利之構件相同，差異僅在於系爭產品之充氣幫浦、洩氣閥及蜂鳴器設於控制器內，暨主機本體內與控制器內之管線連接等技術特徵，參諸上訴人所提出之更二上證17至19之大陸專利案所揭露，足認該等構件位置之改變，其為系爭專利所屬技術領域中具有通常知識者之技術水準，可知悉位置改變為容易置換與完成者，既如前述。本院認被上訴人將充氣幫浦、洩氣閥、蜂鳴器放於控制器內部之技術特徵，其與系爭專利請求項1之技術特徵相較，係將系爭產品之元件結合關係為改變或替換，並未產生實質差異，僅有些微之差異，為該技術領域中具有通常知識者能輕易完成者。縱使系爭產品之構件位置自主機本體移至控制器，設置處有所改變，然兩者之技術手段、功能及結果均各為『主機本體內裝設有震動馬達、接線板、充氣幫浦、洩氣閥、蜂鳴器，充氣幫浦與導氣管、洩氣閥形成三通狀，導氣管延伸自主機本體穿出與氣囊熱敷裝置銜接』、『接線板之接線配置，震動馬達提供震動、充氣幫浦、洩氣閥使氣囊熱敷裝置之充放氣功能與蜂鳴器發出聲音警示功能』及『達到震動、氣壓按摩及聲音警示之功效』。準此，系爭產品產生與系爭專利請求項1實質相同之功能、結果及方法，是系爭產品與系爭專利請求項1為均等物。」

被告對更二審判決不服，上訴最高法院，最高法院將上訴駁回⁷，本案歷經5年半之纏訟，終告確定。

三、小 結

本件訴訟在事實部分並無太多爭議，系爭產品將系爭請求項設於主機本體內的充氣幫浦、洩氣閥、蜂鳴器改設在主機本體外的控制器中。此種變化是否構成均等？智慧財產法院更一審判決（下稱「更一審判決」）引經據典，堅持逐一比對原則，並提出「逐一比對原則」、「均等破壞原則」、「特別排除原則」，仍維持原

⁶ 智慧財產法院101年度民專上更(二)字第2號判決，裁判日期：102年5月23日。

⁷ 最高法院103年度台上字第1843號判決，裁判日期：103年9月5日。

本認為不成立均等的判決。最高法院二度發回時，雖然沒有直接否定這些原則，但似乎認為系爭產品就充氣幫浦、洩氣閥、蜂鳴器等之位置予以改變，是否就不均等，仍有審酌之餘地。智慧財產法院更二審時終於判決均等侵害成立。

本案更二審判決是否等於將均等論的「逐一比對原則」打破，「均等破壞原則」與「特別排除原則」在本案是否正確適用，頗值探討。

參、美國判決案例

在此提出3件美國CAFC之判決案例，包含2013年GuideTech「時間間隔分析器」事件、2015年Southco「緊固螺件」事件、以及2016年AKZO「擠製程序」事件。

一、2013年GuideTech「時間間隔分析器」事件⁸

系爭專利有3件，美國專利第6,226,231號（‘231專利）、6,091,671號（‘671專利）、以及6,181,649號（‘649專利）。競爭公司Brilliant儀器公司向美國加州北部地區法院（The United States District Court for the Northern District of California）提起確認訴訟，請求確認其不侵害被告GuideTech公司所擁有的3件專利權。地區法院作成不侵害的總結判決（summary judgement），權利人不服，向CAFC上訴。

涉訟的‘231專利是一種具有多量測電路的時間間隔分析器，‘671專利及‘649專利請求項是一測量電路的內部電路，‘671專利的請求項1具代表性。

1.一種時間間隔分析器用於量測在一輸入訊號之事件間的時間間隔，該分析器包含：

——觸發電路接收該輸入訊號且輸出一觸發訊號於一該第一事件發生時的觸發電平（triggering level）；

——第一電流電路具有一常數電流源或一常數電流槽；

——第二電流電路具有一電流槽而該第一電流電路有一常數電流源；或一電流源而該第一電流電路有一常數電流槽；

⁸ Brilliant Instruments, Inc. v. Guidetech, LLC., 707 F.3d 1342 (2013).

- 電容器；
- 分流（shunt），

其中該分流與該電容是可操作地相對於該第一電流電路平行配置（wherein said shunt and said capacitor are operatively disposed in parallel with respect to said first current circuit），其中該分流設置在該第一電流電路和該第二電流電路之間，以及其中該分流接收該觸發訊號且依該觸發訊號，在導電及非導電狀態間、該第一電流電路及第二電流電路間是可選擇的，因此該分流依接收該觸發訊號於該觸發電平之下，從該非導電狀態帶入該導電狀態。

系爭產品是Brilliant所製造的編號B1200以及B1220時間間隔分析器，本件是否成立侵害的關鍵點在於，Brilliant的兩型產品之量測電路是否含有一電容器相對於第一電流電路「可操作地平行配置」。地區法院解讀「可操作地平行配置」意指「以一種可形成電流交互路徑的方式配置因而電流可通過一個或另一個路徑」，雙方對此解讀並無爭議。地區法院認為在取證時，GuideTech所請的專家曾說Brilliant產品的電容器是「第一電流電路的一部分」，意思是該電容器並不是在交互路徑上而該電流從第一電流電路流出。由於被訴產品的電容是第一電流電路的一部分且未以平行於第一電流電路的方式配置，因此被訴產品既無字義侵害也無均等侵害，而作成不侵害之總結判決。

GuideTech上訴時指出地區法院認為無重要事實的真正爭點（no genuine issue of material fact）是個錯誤。GuideTech指出，系爭請求項並未排除電容器是第一電流電路的一部分，專家證言是在解釋被訴產品的操作與請求項所載均等。Brilliant則辯稱被訴產品之電容是第一電路的一部分，而非與第一電路平行配置，對方主張構成均等會違反請求項中第一電流電路和電容器為分開元件的要求，亦即，本案均等已被破壞。

CAFC審理後推翻地區法院之總結判決。CAFC先引用判決先例指出：「破壞（vitiation）並不是均等論的例外，而是當『證據顯示無合理的陪審團可決定兩元件是均等』時的一種法律決定。法院在適用均等論時的適當問題是，要問是否被訴均等物與請求項元件是否『無實質差異』，或『是否該取代元件與請求項元件的功能、方式、及結果吻合。』若無合理陪審團可發現均等，則法院必須准予無均等侵

害的總結判決⁹。」

CAFC進一步指出：「法院必須小心不要藉由『二元選項用語（binary）』於一元件是否存在或『不存在』而就此一問題走捷徑。易言之，該破壞的測試不能只是簡單地注意到一元件從請求項結構或方法中消失，因為均等論的定義是一元件的消失必須由均等替代來補充¹⁰。」

本案應該要問的問題是：「GuideTech是否建立重要事實的真實爭點，Brilliant的電容器位在第一電流電路之內，與請求項可操作地配置在平行於分流的電容器是否以實質地相同方式完成實質地相同功能而達到實質地相同結果？大家都同意被訴裝置的電容器與請求項電容器並非在完全相同位置，但這個位置改變是否非實質差異？我們的結論是，審視所有對GuideTech有利的事實參考資料，其已建立重要事實的真實爭點¹¹。」最後，將原判決逆轉，發回地區法院進一步審理。

本案是二元選項用語是否破壞均等之典型案例，被訴對象將電容器從第一電流電路「外」移到電路「內」，CAFC認為仍有均等的可能性。此種二元選項用語未必會破壞均等之原則，已有多件判決案例，已是較為穩固之原則。

二、2015年Southco「緊固螺栓」事件¹²

專利權人Southco公司向美國賓州東區地區法院（The United States District Court for the Eastern District of Pennsylvania）訴稱被告Fivetech科技公司侵害其專利，地區法院審理後准予被告不侵害之總結判決聲請，專利權人向CAFC上訴。本案涉及三件專利，包含美國專利第5,851,095號（‘095專利）、6,280,131號、6,468,012號。‘095專利名稱為「緊固螺栓」（captive screw），其請求項1具代表性：

1.一種緊固螺栓連接於一面板，用於連接該面板於一表面，該表面有一螺紋孔，該緊固螺栓包含：

a)一螺栓有一頭部和一螺紋軸，該頭部有一上表面，一平面，環狀底部表面，以及複數個突部在其間至少部分地延伸；

⁹ Deere & Co. v. Bush Hog, LLC, 703 F.3d 1349 (2012).

¹⁰ 707 F.3d at 1342, 1347.

¹¹ 707 F.3d at 1342, 1348.

¹² Southco, Inc. v. Fivetech Technology Inc., 611 Fed. Appx. 681 (2015).

b)手段用於促進該螺紋軸之旋轉；

c)一薄壁、圓筒、中空旋鈕（knob）包含一第一端具有一圓環端表面，一第二端，及一內表面；

d)手段用於剛性緊固螺紋之該頭部於旋鈕之內表面，該手段包含該複數突部提供一壓入配合於該旋鈕內表面時螺紋頭部穿過中空旋鈕第二端；以及

e)一中空套圈（ferrule）具有一第一端及一第二端通過螺紋軸滑動，及一螺紋軸緊固手段，該螺紋軸緊固手段鄰近第二端，其中該套圈之第二端可滑動地及可旋轉地連接於旋鈕因此當螺紋軸在縮回位置時該螺紋軸緊固手段避免套圈和旋鈕分離（the second end of the ferrule is slidably and rotatably attached to the knob such that When the threaded shaft is in a retracted position, the threaded shaft captivation means prevents the ferrule and the knob from separating），且當螺紋軸在延伸位置時，螺紋之頭部之該平面、圓環底部表面與套圈之第二端接觸。

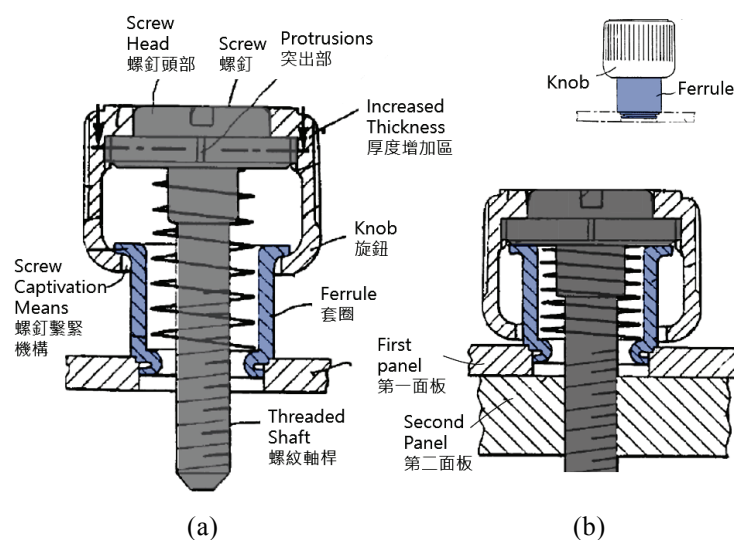


圖1 第5,851,095號專利(a)旋鈕在延伸位置，(b)旋鈕在下壓位置而螺釘延伸



圖2 被訴產品

如圖1(a)所示，系爭專利旋鈕在延伸位置時，旋鈕和套圈是直接連接或直接接觸的，旋鈕下壓時如圖1(b)所示。而圖2所示之被訴產品，相當於系爭專利的套圈部分，則是與旋鈕分開的，並沒有直接接觸。

請求項有數個用語有解釋上的爭議，在此僅引用爭議用語「連接」(attached)。地區法院解讀可滑動地及可旋轉地「連接」需要「旋鈕直接地連接套圈」，因為被訴產品之旋鈕和套圈並沒有直接地連接套圈，因此作成不侵害之總結判決。

專利權人Southco上訴時主張「連接」的普通意義包含直接連接及間接連接，不應該限制為直接連接。CAFC雖同意其所主張的普通意義，但指出請求項還有其他的限制條件，當旋鈕和套圈連接時「因此當螺紋軸在縮回位置時，該螺紋軸緊固手段避免套圈和旋鈕分離」，間接連接無法滿足「該螺紋軸緊固手段避免套圈和旋鈕分離」的限制條件，因為間接連接代表套圈和旋鈕已經是分開的，分離的狀態當然無法避免分離。而且，參考說明書及圖式相關說明後，CAFC認為說明書使用的「連接」一詞就是「直接連接」的意思。

在此解釋下，因被訴產品並非直接連接，因此並未落入請求項之文義內。在均等侵害的部分，因被訴產品欠缺請求項要求套圈和旋鈕直接連接的限制條件，在全要件原則下已欠缺一個要件。而且，Southco有關均等論的爭論和請求項用語解釋的爭論相同，都是要求直接連接包含間接連接，沒有合理的陪審團會認為其均等，因為如此作等於是非直接連接與直接連接均等，而非直接連接在請求項用語解釋時已將其排除。

本案請求項爭議用語「連接」被解釋成不含非直接連接，被訴對象的非直接連接不落入解釋後的字義內，也不構成均等。實質上隱含「特別排除原則」的觀念：「藉由定義請求項以清楚地排除特定申請標的之方式，該專利隱含不請求該被排除之申請標的，因此禁止專利權人主張均等論¹³。」系爭請求項雖然只記載「連接」，但CAFC在閱讀整份說明書、圖式後，認為就是直接連接，如果不解釋為直接連接，將會與申請專利範圍另一限制條件衝突。既然間接連接不包含在內，也不能再用均等論取回。

三、2016年AKZO「擠製程序」事件¹⁴

專利權人Akzo塗料公司（Akzo Nobel Coatings, Inc.）擁有美國專利第6,767,956號，向德拉瓦地區法院（the United States District Court for the District of Delaware）訴稱被告Dow化學公司所使用的藍波（BLUEWAVETM）製程侵害其專利，地區法院作成既無字義侵害，亦無均等侵害之總結判決，權利人向CAFC上訴。

系爭專利請求項1如下：

1.一種在水性介質中製備聚合物分散體的方法，在一擠壓機保持100°C以上，該聚合物會分散在該水性介質中，在一擠壓機具有一出口其中擠壓機的壓力維持高於大氣壓，使得水性介質不沸騰，其特徵在於擠壓機的出口和加壓收集容器（pressurized collection vessel）保持在高於大氣壓的壓力下，其中從擠壓機出來的水性分散體具有至少25%重的水性介質且該水性介質中有低於40%重的有機溶劑，其中所述的水性分散體進入出口和加壓收集容器保持高於大氣壓的壓力下，以使水性介質不沸騰並經由一個冷卻區，將水性分散體的溫度降低到100°C以下，用以產生低於10帕粘度的水性分散體。

地區法院審理時，將爭議的請求項用語「加壓收集容器」解釋為「筒、管道或其他容器其需要物質累積且保持在高於大氣壓下」，地區法院認為「收集」這個詞表示「一定量的材料必須允許在容器內累積（accumulate），而不是材料以恆定的

¹³ SciMed Life Sys., Inc. v. Advanced Cardiovascular Sys., Inc., 242 F.3d 1337, 1346 (2001); Asyst Techs., Inc. v. Emtrak, Inc., 402 F.3d 1188, 1195 (2005).

¹⁴ Akzo Nobel Coatings, Inc. v. Dow Chemical Co., 811 F.3d 1334 (2016).

速率在容器中流過」。在Dow的被控製程中，地區法院發現Dow的過程使用閥門，並允許聚合物分散體持續流動，它並沒有收集，且認為一個合理的陪審團只能找到Dow的過程中允許聚合物分散體持續流動。地區法院認為被訴製程並欠缺累積的限制條件，因此並無字義侵害。在均等侵害的部分，地區法院認為一位合理的陪審員會發現被訴製程允許聚合物分散體連續流動，因此沒有合理的陪審團會發現Dow的被訴製程使用「加壓收集容器」，允許Akzo主張的均等會破壞「加壓收集容器」的請求項限制條件。最後，地區法院作成不侵害之總結判決。

Akzo上訴時爭論「加壓收集容器」的解釋，主張「收集」（collection）這個詞的普通意義是「收集或接收」（gather or receive），並不需要累積。CAFC雖同意「收集」這個詞的普通意義是「收集或接收」，但參考請求項周邊的文字敘述，將「收集」解釋為「接收」會讓「收集」這個詞變成是多餘的。

至於均等侵害，Akzo主張地區法院以「二元選擇」，亦即元件存在與不存在的差異造成均等破壞的決定是錯誤的，被訴設備以實質地相同方式完成相同功能而達到相同結果，已成立重要事實的真實爭點。

CAFC關於此點仍維持地區法院的判決。CAFC指出，當請求項限制條件不重要（inconsequential）或無作用（ineffective）時，均等侵害會因而失敗。「均等的決定不是依賴『破壞』或『對立』的表象，而是請求項限制條件之語言的評價，以及該差異是否實質上存在於被訴結構¹⁵。」

依此原則，結論是Akzo在均等侵害上無法建立重要事實的真實爭點，系爭請求項製程使用壓力收集容器，其中分散體累積在擠壓機維持背壓；另一方面，Dow的被訴製程是使用閥且不允許在下游管路中累積，Akzo必須證明被訴分散體連續流經的閥與系列管路與熱交換器，於擠壓機中產生背壓以實質地相同方式提高攜帶流體的沸點，但Akzo未如此做。

本案CAFC是以實質技術面的差異判斷，認為被訴製程與系爭請求項差異太遠，專利權人證明均等的可能性欠缺說服力，因此維持地區法院的總結判決。

¹⁵ Cadence Pharm., Inc. v. Exela PharmSci Inc., 780 F.3d 1364, 1372 (2015).

肆、問題與討論

一、均等破壞原則在美國的適用

以上美國案例都和均等破壞原則有關，在進一步探討之前，要先說明該原則在美國法院的適用。

美國聯邦法院系統中，負責第一審的地區法院要審理事實爭議與法律爭議，事實問題是由陪審團判斷，法律問題則由法官決定，請求陪審團審理事實問題是當事人的權利，組成陪審團審理時，法官會告訴陪審團法律解釋及指引，請陪審團依該指引，於聽證後作成決定。

專利侵害訴訟中，申請專利範圍請求項用語之解釋屬法律問題，被訴侵害對象是否構成侵害則為事實問題。法官就爭議之請求項用語作成解釋後，若原告主張均等侵害，是由陪審團來判斷是否成立，法官會指引陪審團解釋後的請求項，以及均等判斷原則。但是，請求組成陪審團之前，負舉證責任的權利人，必須先證明存在有事實問題的爭點，若法官認為專利權人均等侵害的舉證程度尚無法建立事實問題爭點時，可以准予被告方無侵害之總結判決聲請，不用組成陪審團來審理。常見的情況是當法官認為任何合理的陪審員都會判斷成不均等時，就會給予被告方不侵害之總結判決。前述三個案件在第一審時，法官在解釋請求項後，都認為沒有合理的陪審團會認為侵害，因此都作成不侵害之總結判決。

第二審上訴法院只審理法律問題，請求項用語之解釋屬法律問題，因此作為第二審的CAFC可以重新解釋請求項。是否構成均等屬事實問題，非CAFC審理範疇，但當事人對於第一審法院認為無重要事實爭點之判決可以上訴，若CAFC審理後認為權利人已充分舉證證明有事實爭議，可將原判決撤銷，發回地區法院組成陪審團審理事實問題。前述三個案件上訴時的其中一個爭點，就是權利人是否已建立事實問題爭點。其中，第一案GuideTech「時間間隔分析器」CAFC認為事實問題爭點已建立，因此推翻地區法院判決，另外兩案則仍維持原判。

原告方在第一審必須先舉證建立事實問題爭點，法官認同後才有獲勝訴的可能。而對於被告方而言，避免案件交給陪審團審理是上策，關於均等侵害的爭點，若能破壞均等的可能性，就可獲得不侵害的總結判決。例如，只要能證明被訴產品欠缺請求項之某一限制條件，就可破壞均等可能性，因為均等論是在全要件原則之

下，欠缺某一要件當然就不會構成均等。

因而，均等破壞原則在美國相當重要，被告若能將其破壞，幾乎就可獲勝訴，原告當然要盡力避免被破壞，才有成立均等的可能。

二、二元選項用語是否必然破壞均等

我國並無美國由陪審團審理事實問題的制度，若均等被破壞，結論是均等侵害不成立。

均等破壞原則是多功能保眼罩事件更一審判決均等侵害不成立的理由之一。判決理由舉例稱「大部分」與「小部分」即不均等、「高溫」與「低溫」亦不均等，並稱若上訴人認為元件位置之置換係可輕易完成時，即應避免使用相對之二元選項用語（binary，例如系爭專利所使用之「內、外」，或「陰、陽」、「正、負」等字詞）。然而，二元選項用語是否就必然破壞均等？

在2013年GuideTech「時間間隔分析器」事件中，請求項限制條件要求有一電容器「可操作地相對於該第一電流電路平行配置」，地區法院認為被訴產品的電容器是在第一電流電路之內，當然無法與第一電流電路平行配置。CAFC則認為，被訴產品的電容器從第一電流電路「外」移到電路「內」，「內、外」正是二元選項用語，此種位置的改變是否無實質差異而構成均等？CAFC特別引用判決先例指出「破壞（vitiation）並不是均等論的例外，而是當『證據顯示無合理的陪審團會決定兩元件是均等』時的一種法律決定。」而且，「法院必須小心不要藉由『二元選項用語』於一元件是否存在或『不存在』而就此一問題走捷徑。」亦即，並非看到二元選項用語就必然破壞均等。

AKZO「擠製程序」事件，Akzo上訴時也是挑戰地區法院的二元選項用語以及均等破壞原則，CAFC則以均等破壞原則不是從表面來看，而是從實質技術面來看予以回應。

因此，二元選項用語並非必然破壞均等，仍應依個案事實情況判斷。CAFC也指出出現此種完全相反的二元選項差異時，專利權人要以方式——功能——結果原則建立均等會比較困難，若專利權人已提出證明，則要達到「證據顯示無合理的陪審團會決定兩元件是均等」時才會破壞均等。

我國訴訟程序並無陪審團之設置，法院並不需要就「證據顯示無合理的陪審團

會決定兩元件是均等」時作成法律決定。美國之均等破壞原則與經過陪審團判斷為不均等，兩者在我國都是均等不成立，或許不成立的理由有差異，但仍應進入技術差異的部分判斷是否為非實質的。

三、「逐一比對原則」的適用問題

多功能保眼眼罩事件更一審判決強調均等論的「逐一比對原則」，本案在此原則下無法成立均等，經最高法院再度發回後，更二審判決均等成立，引發「逐一比對原則」是否被打破，最高法院是否支持「整體比對原則」之爭議。

誠然，被訴產品對應請求項之主機本體，並無幫浦、洩氣閥、蜂鳴器，如果將主機本體當作一元件，該元件內有三個子元件幫浦、洩氣閥、蜂鳴器的差異，當然不會構成均等。然而，被訴產品並非沒有這三個子元件，而是將其移到控制器內。很明顯地，被訴產品與系爭請求項的差異，只是將幫浦、洩氣閥、蜂鳴器從主機本體「內」移到主機本體「外」，用這個差異來判斷是否均等，是否就違反逐一比對原則？

GuideTech「時間間隔分析器」事件正好是類似的情況，被訴產品的電容器從第一電流電路「外」移到電路「內」，CAFC的多數意見認為還是有均等的可能性。該案提出不同意見的法官認為如此做已經是一種整體比對，而美國最高法院已經確定均等論必須使用在請求項的單一限制條件，但多數意見並不認為此種差異比對有違反逐一比對原則。

CAFC「時間間隔分析器」事件是採避免過於僵化的逐一比對原則占上風，以此觀之，多功能保眼眼罩事件的更二審判決尚未違反逐一比對原則。

四、「特別排除原則」的適用問題

專利侵害事件之判斷，需先將系爭請求項與被訴對象比對，比對後爭議通常只剩下少數幾個請求項用語之解釋。Southco「緊固螺件」事件中，被訴對象的套圈與旋鈕並沒有直接連接，而請求項限制條件是「該套圈之第二端可滑動地即可旋轉地接觸於旋鈕」，原告主張「連接」一詞沒有進一步限制，依其普通的字義應該包含直接連接與非直接連接，但CAFC以請求項其他限制條件及說明書之記載，認為請求項的「連接」就是直接連接的意思。在此解釋下，專利權人只好退而主張均等，

但是，CAFC認為既然在字義解釋時已排除非直接連接，則不能再用均等將其取回，本案隱含有「特別排除原則」。

「特別排除原則」是多功能保眼眼罩更二審判決認定均等不成立的理由之一，判決指出若上訴人認為元件位置之置換係可輕易完成時，應將可預期之實施方式記載於說明書，亦即描述若干可能之置換方式，據以支持申請專利範圍中上位概念用語之界定。

然而，若被訴對象是申請人可預期之實施方式，而且已記載於說明書，並已用申請專利範圍用語涵蓋，則被訴對象是構成文義侵害，不會有均等問題。若申請人可預期之實施方式記載於說明書，卻未用申請專利範圍用語涵蓋，則會因揭露——貢獻原則（disclosure-dedication doctrine）¹⁶無法用均等論取回，當然也不會構成均等。均等論本來就是用來主張無法預期的模仿方式，被訴對象已脫離申請專利範圍的文義範圍外才会有均等問題。

「特別排除原則」是指已從請求項排除的申請標的無法再用均等取回，正如禁反言原則，申請人在申請檔案歷史中已經明示排除的事項無法再用均等取回，此一原則恐難與可預期的實施方式混為一談。Southco「緊固螺栓」事件中，CAFC認為非直接連接已被排除，是因申請專利範圍還有另一限制條件也顯示是直接連接。如果被訴產品的間接連接與系爭請求項的直接連接有均等可能性，則還要處理被訴產品欠缺另一限制條件「該螺紋軸緊固手段避免套圈和旋鈕分離」的問題，本案實質上已無均等可能性。

五、「請求項破壞原則」的適用問題

「請求項破壞原則」是多功能保眼眼罩事件更一審判決不成立均等的理由之一，因均等論是在全要件原則下，實務上常常爭論被訴對象是否欠缺請求項要件，而是否欠缺請求項要件，常常與請求項技術特徵之拆解有關。被訴對象無欠缺請求項要件時，才會就差異的部分以方式——功能——結果原則判斷是否均等。

¹⁶ 揭露——貢獻原則是CAFC以全院聯席聽證所建立的通用原則，參見Johnson & Johnston Assocs. v. R.E. Serv., 285 F.3d 1046, 1054 (2002) (en banc)，近年案例可參見CSP Technologies, Inc. v. Sud-Chemie AG, 2016 WL 1118549 (2016)。我國2016年專利侵害判斷要點亦將其列為均等論之限制事項。

在美國，專利權人訴求均等論時，必須先證明被訴對象有對應請求項的要件，而該差異是以實質地相同方式，執行實質地相同功能，而得到實質地相同結果。法官認為均等可能性已被建立後，才會交給陪審團判斷是否均等。AKZO「擠製程序」事件中，地區法院認為被訴製程欠缺請求項某一技術特徵，均等已被破壞，專利權人上訴時主張要件沒有欠缺，被訴對象還是有對應的部分，但CAFC認為Akzo未能提供足夠證據，讓合理陪審團發現，在被訴製程中有在「加壓收集容器」中累積，也未能證明被訴分散體連續流經的閥與系列管路與熱交換器，以實質地相同方式於擠壓機中產生背壓。亦即，CAFC認為這個對應的部分並非以實質地相同方式，而維持原判。

可見，CAFC並不採過於僵化的要件比對，即使以專利權人被訴對象未欠缺請求項要件的主張，進行方式——功能——結果原則的判斷，還是得到均等破壞的結果。

伍、結 論

均等論在美國從1853年即已存在¹⁷，反對者認為此種超出申請專利範圍字義外的侵害，會讓公眾無所適從。長年以來，均等論仍然存在，主要原因就是要讓專利權人可以主張無法預知的模仿，若不給專利權人此種權利，會讓專利失去應有的價值。

為避免損及公眾利益，均等論需要被約束，申請檔案歷史禁反言、先前技術阻卻、貢獻原則等，都是用來限制均等論。由於專利技術類型差異大，申請專利範圍撰寫五花八門，造成均等判斷上的困難度，多年來美國藉由實務案例建立了一些原則，可供大眾遵循。均等論判斷原則之適用，仍須考量個案技術差異，誠如美國最高法院所言：「甚麼會構成均等，必須由文章的脈絡、先前技術、及個案的特殊情況而定。均等，在專利法中，不是一種公式的桎梏，也不是絕對憑空考慮¹⁸。」

美國雖然一直有均等論的存在，但從許多案例來看，均等射程其實很有限。均

¹⁷ Ross Winans v. Adam, Edward, and Talbot Denmead, 56 U.S. 330 (1853).

¹⁸ Graver Tank v. Linde Air Products Co., 339 U.S. 605 (1950).

等論最主要的精神，還是要看被訴對象是否已經模仿了專利權人的發明，套用相關原則時似不宜過度僵化。重要的是，仍應仔細閱讀說明書及相關先前技術，充分瞭解發明人到底發明了甚麼，才能瞭解被訴對象的差異，究竟是模仿該發明的非實質變化，或已經屬於另一種技術手段。