

專利話廊

“多餘指定原則”對中國大陸侵權判定觀念影響的始末

杜燕文 中國專利代理人



一、緣由

中國大陸北京高級法院於1996年3月作出(1995)北高知終字第22號的終審判決，駁回二被告的上訴，維持原判決二被告須停止製造、使用、銷售被訴侵權產品，及賠償原告經濟損失共人民幣200萬元，並須於一家全國性報刊公開向原告賠禮道歉；此判決中雙方針對系爭專利申請專利範圍的解讀，存在很大的歧見，因系爭專利之第二獨立項中包含了七個技術特徵，被訴侵權產品中明顯無第7個技術特徵“立體聲放系統和音發發電流穴位刺激器及其控制電路”，也無等同的技術特徵，然而在一審及終審的判決中，均認為被訴侵權產品侵害系爭專利權。

二、“多餘指定原則”對中國大陸侵權判定觀念影響的開始

於前述終審判決中，法院認為系爭專利為組合發明，就專利整體技術方案的實質性，第7個技術特徵為原告於申請時理解上的錯誤及撰寫申請文件缺少經驗所致，並非為不可少的技術特徵，應視為附加技術特徵，而於進行侵害判定時，與被訴侵權產品之比較係可省略。

法院之所以有此認定，其認為獨立項的記載規定固要求應記載全部必要技術特徵，惟若系爭專利權的獨立項中包含了必要技術特徵外，也包含了附加技術特徵，那麼被訴侵權產品之比較對象，應僅限於獨立項中的必要技術特徵，而依獨立項的必要技術特徵與被訴侵權產品比較，依等同的判定原則，被訴侵權產品係落入系爭專利權的保護範圍中。

此判決後，引發了相當大的爭論話題，贊成與反對者均有，而當時的最高人民法院偏向贊成的一方，因此，於2001年6月19日審判委員會第1180次會議通過的“最高人民法院關於審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規定”中的第17條特別規範，中國大陸專利法第56條第1款中專利權的保護範圍應當以請求項中明確記載的必要技術特徵所確定的範圍為準，雖於該規範的但書中另述及，也包括與該必要技術特徵相等同的特徵所確定的範圍；然而，若非必要技術特徵，也非屬相等同的範圍，縱使記載於獨立項中，也不屬於專利權的保護範圍。

之後，於北京高級人民法院於2001年發布了“專利侵權判定若干問題的意見（試行）”中，即出現了“多餘指定原則”的語詞，針對多餘指定原則的適合，於該意見中第47條中明述，於進行侵權判定解釋獨立項及確定專利權保護範圍時，將記載在獨立項的明顯附加技術特徵略去，僅以獨立項的必要技術特徵來確定專利權保護範圍；然而，因“多餘指定原則”衍生了諸多疑慮，於該意見中第49條中進一步說明，若適用多餘指定原則認定附加技術特徵，則須考慮以下因素：

1. 須考慮該附加技術特徵是否屬區別申請前已知技術方案所必須的，且須考慮省略該技術特徵，是否還具備新穎性及進步性。

2. 須考慮該附加技術特徵是否實現發明目的、解決發明技術問題、獲得發明技術效果所必需的，若省略附加技術特徵，是否仍能實現發明目的及達到發明效果。

3. 該附加技術特徵不得存在專利權人反悔的情形，即有禁反言的適用。

三、“多餘指定原則”對中國大陸侵權判定觀念影響的結束

因最高人民法院於 2001 年所發布的規定，對於司法體系有指導的作用，而北京高級人民法院所訂定的意見僅是試行，且前述第 49 條第 2 款的考慮因素明顯是矛盾的，因若該附加技術特徵可實現發明目的、解決發明技術問題及獲得發明技術效果，那麼就應視為必要技術特徵；因此，“多餘指定原則”持續引起相當大的爭議，直至 2009 年 12 月 21 日最高人民法院審判委員會第 1480 次會議通過“最高人民法院關於審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋”，才調整前述爭議性頗高的原則。於該解釋第 7 條第 1 款明述，被訴侵權技術方案是否落入專利權的保護範圍，應當審查請求項所記載的全部技術特徵。

北京高級法院於 2013 年 10 月 9 日正式發布的“專利侵權判定指南”，不再出現多餘指定原則的適用說明，且於第 8 條中明述，應採用整體，即全部技術特徵原則，將請求項記載的全部技術特徵所表達的技術內容作一個整體技術方案對待。

另專利局於 2013 年發布的專利侵權判斷標準和假冒專利行為認定標準指引（徵求意見）中，也特別於“全面覆蓋原則”中提及，“多餘指定原則”已被摒棄，在專利侵權判定中，凡是寫入申請專利範圍中的技術特徵，都不應當被忽略。

四、說明

一個判決，著實影響了中國大陸專利侵害判定觀念好長的時間，而於該判決中將申請人撰寫申請文件時，因缺少經驗所加入的技術特徵列為附加技術特徵，於侵害判定中不予考慮，雖是體恤當時專利觀念尚未普及而為的考量，然而，卻破壞了專利申請文件撰寫的基本觀念；倘若，該附加技術特徵與其發明目的、解決發明技術之問題及獲得發明技術效果所必須的無關，那麼列入申請專利範圍中，即違反中國大陸專利法第 26 條之規定；倘若，是有關的，那麼即非屬附加技術特徵，應為必要技術特徵。

因此，“多餘指定原則”在侵害判定的原則中被淘汰，應視中國大陸司法體系對於專利基本觀念的體認逐漸清晰，對於專利的推展是有正面的影響。

淺談美國發明法案的先前技術的幾種態樣

賴健桓 中國專利代理人



一、前言

美國發明法案 (America Invents Act, AIA) 的專利法第 102 條(a)指出，若有下列情事，則一發明不授予專利：(1)、在所請求發明的有效申請日之前，該所請求發明已核准專利、已見於公開刊物、已公開使用、販售或是已為公眾可得；或(2)、所請求發明已見於根據第 151 條的公告專利，或是已見於根據第 122(b) 的公開申請案，其中該專利或是申請案，視情況，為其他人所發明，且該他人之專利或是申請案的有效申請日早於該所請求發明的有效申請日。

上述 AIA 專利法第 102 條(a)(1)所指的核准專利、見於公開刊物、公開使用、販售、公眾可得等名詞，相較 Pre-AIA 專利法第 102 條(a)及(b)所界定之相同名詞，兩者在定義上仍有幾項重要的差異，以下筆者基於美國專利審查基準之內容就上述各項名詞進行解釋。

二、核准專利

AIA 專利法第 102 條(a)(1)所稱的“核准專利 (patented)” ，係指在所請發明的有效申請日以前，在美國國內外已核准專利了相同發明。一般而言，若核准專利並非不公告的秘密專利，則該核准專利的先前技術日期應為公告日。事實上，對於 AIA 專利法與 Pre-AIA 專利法對於“核准專利”之定義是相同的。

此外，應注意的是，在發明的有效申請日之後核准公告的專利，雖不得作為 AIA 專利法第 102 條(a)(1)的先前技術，卻有可能作為 AIA 專利法第 102 條(a)(2)之先前技術。

三、公開使用

就 AIA 專利法第 102 條(a)(1)所稱的“公開使用 (in public use)” 而言，其發生的地點並無任何地理限制。換言之，美國國內或國外的公開使用，只要早於所請求發明的有效申請日，均都應構成 102 條(a)(1)之先前技術。反之，Pre-AIA 專利法第 102 條(b)之公開使用則侷限在美國境內。

除上述公開使用情事發生之地理條件的範圍不同之外，AIA 專利法第 102 條(a)(1)對“公開使用”之定義，同於 Pre-AIA 專利法第 102 條(b)對於公開使用之定義。

Pre-AIA 專利法第 102 條(b)亦規定在所請發明的在美申請日一年以前的公開使用構成先前技術，該公開使用分為二類：(1)向公眾開放 (accessible to public)；以及(2)商業利用 (commercially exploited)。使用是否屬於 Pre-AIA 專利法第 102 條(b)之公開使用，亦取決於構成使用情事之人為何者。當構成使用情事之人並非申請人本身時，該使用情事必須是可得於公眾 (available to the public)。換言之，若第三人的使用情事並非源自申請人本身，且屬於上述第一類，則成為 Pre-AIA 專利法第 102 條(b)之先前技術。由另一方面來看，發明人自身在先的商業利用，即便已保密，仍得構成 Pre-AIA 專利法第 102 條(b)之公開使用或銷售，並使其無法獲准專利。

四、販售

就 AIA 專利法第 102 條(a)(1)所稱的“販售 (on sale)” 而言，其發生的地

點並無任何地理限制。反之，Pre-AIA 專利法第 102 條(b)之販售必須侷限在美國境內。

除上述公開使用情事發生之地理條件的範圍不同之外，AIA 專利法第 102 條(a)(1)對販售 (on sale) 之定義，大致上同於 Pre-AIA 專利法第 102 條(b)對於販售之定義。

Pre-AIA 專利法第 102 條(b)已指出銷售行為將會將因下列兩項要件的成立而令所請求發明不得准予專利：(1)該所請發明為商業販售或要約販售之標的；以及(2)該標的已足以進行專利申請。

然而，AIA 專利法第 102 條(a)(1)所稱的“販售 (on sale)”必須使得所請求發明可得於公眾。而 Pre-AIA 專利法第 102 條(b)之販售，亦包含了秘密販售與秘密要約販售等商業行為，此乃新舊兩套專利法對於販售定義之另一項區別。

五、公眾可得

就 AIA 專利法第 102 條(a)(1)所稱的“公眾可得 (available to the public)”而言，乃屬於一種包羅萬象的防漏條款，補強了 Pre-AIA 專利法的不足，只要在所請發明的有效申請日以前的任何資訊已為公眾可得，則不論該資訊屬於何種形式，均得成為先前技術，舉例而言，圖書館中之學生論文、科學會議中可散播的展示海報、公開或公告專利案或申請案之標的、網路上刊載的文件、不屬美國統一商法之銷售的商業交易、均得屬於這類公眾可得的先前技術。

六、見於公開刊物

就 AIA 專利法第 102 條(a)(1)所稱的“見於公開刊物 (described in a printed publication)”及第 102 條(a)(2)所稱的“見於公告專利 (described in a patent)”而言，先前技術必須符合兩個基本要件。第一，所請求發明的各項元件必須清楚地或本質上被揭露於該先前技術，且該些元件的配置或結合之方式必須同於請求項所載方式。第二，所屬技術領域具有通常知識者 (person of ordinary skill in the art) 必須能夠在無需過度實驗的前提下據以實施該發明。因此，若欲以一先前技術對所請求發明構成第 102 條(a)(1)或(a)(2)的預料，則該先前技術必須揭露所請求發明的所有元件，該些元件必須如請求項所載方式般配置，且足以讓所屬技術領域具有通常知識者實施所請求發明。此外，先前技術無須清楚地揭露具有通常知識者本身關於如何實施該發明的知識。

此外，上述 AIA 專利法第 102 條(a)(1)或(a)(2)先前技術的揭露程度與專利法第 112 條(a)所規定的書面揭露要求之間有著一項重要性的差異。AIA 專利法第 102 條(a)(1)或(a)(2)之先前技術僅需要揭露所請求發明的其中一特定實施例以使所屬技術領域具有通常知識者能夠實施該特定實施例即可。而專利法第 112 條(a)之書面揭露要求則規定發明案的說明書必須全面地揭露所請求發明的所有範疇。

七、小結

AIA 專利法對於幾種先前技術的公開態樣的定義與範疇雖大致同於 Pre-AIA 專利法，但在適用之地理範疇及涵蓋秘密使用或販售與否仍有差異。雖然 AIA 專利法已經施行數年，但目前仍可能適用 Pre-AIA 的美國申請案在審查之中，故不可不知美國審查基準中對兩套新舊法案對於先前技術之定義細節，以利採取最有利的方式應對審查委員所發出的審查意見通知書。