

## 專利話廊

### 均等論之判斷標準

江郁仁 律師



專利權人於專利民事訴訟中，對於被控侵權物是否落入專利之申請專利範圍一事負有舉證責任，而大多數的情況，專利權人除了主張被控侵權物符合文義讀取構成侵權外，通常會再以被控侵權物縱使不符合文義侵害，仍構成均等侵害作為備位之主張，在是否落入的比對上，當判斷被控侵權物不符合文義讀取時，流程上必須進一步判斷是否有均等論之適用。又一般而言，判斷被控侵權物與申請專利範圍是否實質相同，而構成均等侵害時，最常用的標準便是三部檢測法，亦即以被控侵權物之對應元件與專利請求項之技術特徵相較，是否為實質相同的技術手段 (way)，達成實質相同的功能 (function)，而產生實質相同的結果 (result)，若任一項目實質不相同，即無均等論之適用。

然而，前述以三部檢測法進行是否適用均等論之判斷方式，近來於實務上之操作似乎有些與過去不同的見解。以 102 年度民專訴字第 14 號判決為例，該判決認為系爭專利有 2 技術特徵之要件無法從被控侵權物上讀取，因此未落入系爭專利之文義範圍，又於有無均等論適用之判斷時，以三部檢測法進行比對，最終認定系爭專利 2 技術特徵之要件與被控侵權物間，因「技術手段」及「結果」實質不相同，而無均等論之適用，進而作出被控侵權物並未落入系爭專利之申請專利範圍之判決。惟此一案例經上訴後，二審於 2014 年 11 月 13 日作出 102 年度民專上易字第 8 號判決，二審判決之結論對於被控侵權物是否落入系爭專利之申請專利範圍，於判斷均等論之方式卻與一審有所不同。

該二審判決中，就一審有所爭執之系爭專利 2 技術特徵要件與被控侵權物間是否有適用均等論進行比對時，依三部檢測法判斷後，就其中一技術特徵要件認定「功能」實質相同但「技術手段」及「結果」均非實質相同，依一審之判斷標準，此時本足以得出不適用均等論之結論，不過該二審判決又進一步判斷被控侵權物與系爭專利間之差異是否為所屬技術領域中具有通常知識者依其專業知識能輕易置換，最終因兩者間之差異非所屬技術領域具有通常知識者可易於思及者，因此二者所採之技術手段不具置換容易性，認定被控侵權物就此一技術特徵之要件未落入系爭專利之均等範圍內。而就另一有所爭執之技術特徵要件與被控侵權物間是否有適用均等論進行比對時，同樣地先以三部檢測法進行判斷，認定「功能」與「結果」實質相同但「技術手段」非實質相同，依一審之判斷標準，此時應為不適用均等論，然而二審判決又再次進一步判斷被控侵權物與系爭專利間之差異是否為所屬技術領域中具有通常知識者依其專業知識能輕易置換，且於判決中表示被控侵權物之技術手段與系爭專利申請專利範圍之技術特徵要件雖非實質相同，然被控侵權物之技術手段僅為系爭專利之簡易變更，為所屬領域具有通常知識者所能輕易置換之技術，故該等差異具有置換容易性。因此，認定被控侵權物於此一技術特徵要件落入系爭專利申請專利範圍之均等範圍內。

承上，於前揭二審判決之見解下，對於是否適用均等論之判斷，不再拘泥於過去的三部檢測法，而係除了三部檢測外同時亦針對置換容易性加以判斷，並且縱使依三部檢測法比對後「技術手段」、「功能」及「結果」中有任一項實質不相同，仍然不會如同過去認定不適用均等論，而會再就置換容易性加以判斷，倘認定具有置換容易性，即便「技術手段」、「功能」及「結果」中有任一項實質不相

同，此時仍會認定有均等論之適用，此一比對方式大大提高了被控侵權物落入申請專利範圍之可能性，姑且不論是否造成三部檢測法形同虛設，至少對專利權人而言應屬正面之幫助，或可改善目前專利權人於專利訴訟中較為不利之現況。



## 由 Alice Corp. v. CLS Bank 案淺談美國電腦軟體專利適格性之現況 (下)

朱遂強

### 一、前言

承上期所載，美國最高法院於 Alice Corp. v. CLS Bank 案(以下簡稱 Alice.案)乙案的判決，認定 Alice.案係涉及金融商業、資訊交換方法的電腦軟體專利，僅是將抽象概念 (abstract ideas) 於電腦執行，無法讓該抽象概念成為具有可專利標的之發明，並依 Mayo Collaborative Services v. Prometheus Laboratories 案(以下簡稱 Mayo.案)已建立用於測試專利適格性的二段式分析架構，除應用於 Alice.案，上期也指出已有 5 案也因此被認定系爭案為不具專利標的適格性之抽象概念，本期就另一案例及美國專利局的配合措施續作說明。

### 二、Alice.案之後，聯邦巡迴上訴法院 (CAFC) 出現之軟體發明可專利判決

近來 CAFC 在 **DDR Holdings v. Hotels.com (Fed. Cir. Dec. 5, 2014)** 案(以下簡稱 **DDR 案**)的判決，係特別值得注意的判例之一，因為**此案雖被判定是抽象概念，但被認為具有發明概念而具有專利適格性**。DDR 案的技術背景是，一般部落客在自己的網頁上提供數個連結，讓瀏覽者透過點擊連結而開啟相對應的其他網頁(如 hotel 訂房網頁)，其他網頁會付給部落客些許的廣告、合作費，但是對於部落客而言，此技術的缺點是瀏覽者一旦點擊其他網頁後便離開了部落客的網頁，所以部落客就形同損失、流失了客戶能帶來的利益，而主導權也就由部落客的網頁轉移給被點擊的其他網頁，而其他網頁的擁有者一樣會想盡辦法由該位客戶身上謀取利益(如訂房、租車、機票)，對部落客而言就不再有其他的好處，尤其在電子交易、銷售領域中，業者最想要解決的問題就是，如何增加自己網頁的黏著性，以便將客戶留在自己的網頁裡，使得瀏覽者停留在網頁的時間越久，而隨之產生的利益越多。

由此可知，DDR 案的主要技術就是讓客戶在點擊其他網頁後，讓客戶的頁面能留在部落客的網頁，客戶仍可在部落客的網頁中進行諸如訂旅館、租車、機票等交易，使得主導權仍然能維持在部落客的網頁上。CAFC 指出本案請求項沒有數學演算法、沒有已存在的商業模式(例如：消費者在 A 店家購買 B 廠商的產品，消費者仍會留在 A 店家，而不會跑到 B 廠商處)，DDR 案**解決的是新的問題、又具有挑戰性的問題**，而且 CAFC 認為即便此案是抽象概念，但是這個商業模式在有互聯網以前都未曾存在過，因此**這個技術是新的**，而且**重點是，此案請求項中並沒有概括所有交易模式之應用而產生獨佔整個網際網路應用市場的可能性或意圖**，其僅界定特定應用之技術特徵，此技術特徵就是與現有技術的明顯區別技術，所以 CAFC 認為此案具有發明概念，符合美國專利法第 101 條之規定。

### 三、美國專利局 (USPTO) 於 Alice.案後所發表的後續說明

USPTO 於 2014 年 6 月 19 日美國最高法院對 Alice.案做出判決之後，旋即跟進於同年 6 月 25 日、12 月 16 日及 2015 年 1 月 27 日分別發出 Preliminary Examination Instructions Memo (Memo)、2014 Interim Guidance on Patent Subject Matter Eligibility + Nature-based products Examples (2014 Interim

Guidance on) 及 Abstract Ideas Examples。主要內容的依據都源自於美國最高法院判決，除在 Memo 中指明所有的領域都應以前述二段式分析架構進行測試，又提出四個會被認定是抽象概念的條件，其概略為一般商業行為、人類行為之方法、概念本身、數學公式，而且若只將抽象概念以電腦執行、現有的公知常識、一般商業模式、數學演算法本身，都不算足以讓請求項在實際上是顯著多於 (significantly more) 不可專利標的本身，如果要讓請求項符合“顯著多於”則至少需是改進一種技術、改善電腦功能、使用或通過特定的機器、進行轉換或還原為不同的狀態或事物、具體界定與現有技術區別的技術特徵或其他有意義的限制等。

#### 四、結論

筆者認為申請人在美國就電腦軟體相關發明專利提出申請，若請求項內容所概括的範圍越廣，越有獨佔全部市場的意圖，則越有可能被認為請求項是現有技術。當請求項相較於現有技術所具有的區別技術特徵（其他元素）越多時，被認為是抽象概念的可能性就越低；反之，則容易使二段式分析架構的第二步判斷條件成立。故抽象概念必須是顯著多於現有技術的，最好能與現有技術有所區別（新的或未曾存在的技術），或有技術改良或改進、功能或效果的提升。因此向美國提出電腦軟體相關的發明專利，不論提申的技術內容、說明書的撰寫方式、權利要求的界定或答辯的方式都應慎重考慮。

## 中國大陸允許對自己之專利提出無效宣告請求

張景惠

兩岸的公眾審查制度對於可提起之請求人的規定有所不同，於臺灣專利法第71條規定「任何人」對已核准公告的專利權可以提起舉發，但於專利審查基準第五篇第一章第2.1.1節明確表示舉發程序之進行均係以兩造當事人共同參與為前提，所以專利法第71條所指的「任何人」並不包含專利權人。

在中國大陸專利法第45條規定「任何單位或個人」可對核准公告的專利權請求無效宣告，且在專利審查指南第四部分第三章第3.2節進一步說明「專利權人針對其專利權提出無效宣告請求且請求宣告專利權全部無效、所提交的證據不是公開出版物或者請求人不是共有專利權的所有專利權人的」的情形，則不受理無效宣告請求，所以在中國大陸的專利實務中，專利權人可請求專利權部分無效，但提交的證據則必須為公開出版物，若為共有情形，則需要所有專利權人提出專利權部分無效之無效宣告請求。

中國大陸提供專利權人可請求無效宣告的機制，主要是讓專利權人可自我重新檢視專利權並提供修改專利權的機會，專利權人於得知影響專利權有效性的公開出版物證據，如：公開、公告的專利案或型錄等公開出版物證據，專利權人可自行請求部分專利權無效之無效宣告，再於答辯時，將權利要求之範圍適當地修改。

因此，專利權人請求專利權部分無效時，必須具體說明無效宣告理由及提交相關的公開出版物證據，專利權人於答辯時針對權利要求書之修改，修改須遵守以下原則：(1)不得改變原專利要求的主題名稱；(2)與核准的權利要求相比，不得擴大原申請專利的保護範圍；(3)不得超出原說明書和權利要求書記載的範圍；(4)一般不得增加未包含在核准的權利要求書中的技術特徵。

所以專利權人依據上述的原則可進行權利要求刪除、權利要求合併和技術方案刪除的修改，故專利權人可針對提交之專利權或型錄等公開出版物的證據，將喪失專利有效性的權利要求刪除，或者合併兩項或兩項以上無從屬關係但從屬於同一獨立權利要求的權利要求，或者刪除同一權利要求中並列的兩種以上技術方案中的一種或者一種以上技術方案，其中，獨立權利要求未作修改的情況下不允許對其從屬權利要求進行合併修改。

審理過程中，專利復審委員會認為提交的證據充分且請求宣告專利權部分無效的理由成立的，可以直接作出宣告專利權部分無效的決定，因此，大陸的請求無效宣告不排除專利權人自己提出的情形下，讓專利權人可以在得知專利權受到公開出版物證據的威脅時，請求部分無效宣告並修改權利要求書，重新調整專利權之範圍。

且從另一角度思考，針對相同公開出版物證據，非專利權人與專利權人所請求的無效宣告的理由強度會有所差異，以非專利權人的角色而言，會採用強力的理由請求專利權人的專利權全部無效；另以專利權人的角色而言，專利權人可以採用較為和緩且對自己有利的理由請求專利權部分無效，讓專利復審委員會可以接受，並作出對專利權人較為有利的決定。因此專利權人可在自我檢視專利權後，利用請求部分無效宣告的方式修改專利權至最有利的保護範圍，將主控權掌握在自己的手裡。