

## 專利話廊

### 被控侵權人得否主動提起確認之訴？

江郁仁 律師



一般而言，專利權人欲以其專利權為權利行使時，幾乎都會先就被控侵權物與專利權間進行侵權比對分析，如比對結果確認被控侵權產品有落入專利權之權利範圍時，將會進一步向被控侵權人發送警告函同時檢附比對分析結果，倘雙方就侵害專利權紛爭之解決仍無共識，專利權人則會提起專利侵權訴訟來維護其權利。然而，就目前專利侵權訴訟之統計數據以觀，專利權人想透過訴訟來主張權利實際上並非易事，因專利權人在訴訟中必須證明被控侵權產品有落入專利權之權利範圍，並且大多必須面臨專利有效性之挑戰，即便能克服被控侵權產品是否落入與專利權是否有效等爭執，專利權人尚須就損害賠償之數額加以主張，在重重關卡的考驗下，導致獲得勝訴判決之比例偏低，專利權人提起專利侵權民訴訟之結果往往不如預期。

或許是因為提起專利侵權訴訟對專利權人來說效益不大，對於想要有效運用其專利權之專利權人來說，有一部分會採取不提起專利侵權訴訟，轉而在發送警告函時除被控侵權人外同時發送警告函予被控侵權人之交易相對人，促使被控侵權人之交易相對人基於避免侵權之考量下將被控侵權產品下架並停止與被控侵權人進行交易，藉由此一方式在商業往來上獲得實際效果。按智慧財產案件審理細則第 29 條之規定，智慧財產民事訴訟當事人，就智慧財產權之效力或有無應撤銷、廢止之爭點，提起獨立之訴訟，或於民事訴訟中併求對於他造確認該法律關係之判決，或提起反訴者，與智慧財產案件審理法第 16 條規定之意旨不符，法院應駁回之。準此，被控侵權人不得提起確認專利權無效之獨立訴訟，則面對專利權人採取迴避提起專利侵權訴訟之權利主張方式時，被控侵權人似乎只能透過提起舉發來制衡專利權人。不過，智慧財產法院 102 年度民專訴字第 102 號判決提供了另一種對抗專利權人之方式讓被控侵權人可以選擇。

該判決之背景事實即為專利權人發函主張被控侵權人進口、銷售之被控侵權產品侵害其專利，被控侵權人雖已回函告知未侵害專利權，然專利權人仍發函警告被控侵權人之交易相對人，致交易相對人將被控侵權產品下架及不再與被控侵權人交易。被控侵權人進而主張專利權人不提起專利侵權訴訟卻以發函之方式，使被控侵權產品是否侵害專利權陷於不明確狀態，致被控侵權人私法上之法律地位有受侵害之危險，而此危險得以確認判決除去，故依民事訴訟法第 247 條第 1、2 項規定提起確認之訴。

前揭判決對於被控侵權人是否得提起確認之訴一事，表示就民事訴訟法第 247 條第 1、2 項規定中所謂即受確認判決之法律上利益，係指法律狀態存否不明確，亦即兩造就該法律狀態是否存在有所爭執，致原告私法上之法律地位有受侵害之危險，而該危險得以確認判決除去者，亦即原告主觀上認其在法律上之地位有不安之狀態存在，且此種不安之狀態，能以確認判決將之除去，若縱經法院判決確認，亦不能除去其不安之狀態者，即難認有即受確認判決之法律上利益。本件被控侵權人之交易相對人因專利權人之發函而將被控侵權產品下架並不再與被控侵權人交易，惟專利權人主張被控侵權人侵害專利權卻並未對被控侵權人起訴，致被控侵權產品是否侵害專利權陷於不明確狀態，被控侵權人私法上之法律地位有受侵害之危險，而此危險得以確認判決除去，依上揭規定，被控侵權人

提起本確認之訴，乃在排除被控侵權產品是否侵害專利權陷於不明確之狀態，並無不合。

承上，此一判決見解或許某程度可能會使智慧財產案件審理細則第 29 條之規定失去意義，因為在以確認之訴排除被控侵權產品是否侵害專利權陷於不明確之狀態時，若有審酌專利有效性，就結果而言其實與提起確認之訴確認專利權無效並無太大差異。不過至少在面對專利權人採取前述迴避提起專利侵權訴訟之權利主張方式下，讓被控侵權人多了一種可供選擇之對抗途徑。



## 中國大陸實用新型之明顯不具備新穎性規定與現況

朱遂強

### 一、前言

根據中國大陸專利法（以下簡稱專利法）第四十條記載，實用新型專利申請經初步審查沒有發現駁回理由者授予實用新型專利權，因此初步審查是授予實用新型專利權之前的必要程序。中國大陸專利法第三次修正，也就是現行專利法對於實用新型之初步審查的內容增加了對明顯實質性的缺陷及新穎性進行審查，並於審查指南中載明審查員應當盡可能的提高審查效率、縮短審查過程。根據現行專利法施行之初的審查指南記載，審查員在實用新型專利申請的初步審查中，可不通過檢索來判斷實用新型是否明顯不具新穎性，藉此有效落實簡化審查程序、縮短審查週期、減少申請費用之目的。

### 二、獎勵政策造成專利申請浮濫現象！？

中國專利局為提升專利的申請質量，提供申請人各種激勵政策獎勵（如指標考核、獎勵資助、晉級升學、高新企業認定等），根據台灣工業總會在 2014 年 6 月 10 日舉辦的「大陸專利業態最新趨勢與名案實務分享研討會」，其中來自一份「大陸實用新型專利審查新動態與申請實務」的資料中指出在 2013 年中國實用新型申請量達到約 89 萬件、佔全球 90%，且於 2013 年以前其授權率約為 97%，然而中國專利局近來發現，有申請人利用實用新型專利易於獲得授權的初步審查制度而浮濫提出申請問題。上述研討會的資料也舉例提到，在生活領域常見的物品，常見以大量並近似的撰寫方式重複提出申請，例如：「一種筆，由粉筆和碳筆通過連桿連接。一種筆，由眉筆和碳筆通過連桿連接。一種筆，由圓珠筆和粉筆通過連桿連接。一種筆，由圓珠筆和毛筆通過連桿連接。一種筆，由碳筆和毛筆通過連桿連接。」，此乃為眾多浮濫申請之冰山一角。

### 三、遏止浮濫申請的緊縮政策

為解決浮濫申請問題，中國專利局於 2013 年 9 月 16 日公布第 67 號令針對專利審查指南中之初步審查內容提出修正，並自 2013 年 10 月 15 日起施行；其中，關於如何判斷實用新型是否明顯不具新穎性的修改內容如下：『

一、將第一部分第二章第 11 節修改為：

11. 根據專利法第二十二條第二款的審查

初步審查中，**審查員對於實用新型專利申請是否明顯不具備新穎性進行審查**（修改前是**不通過檢索**來判斷實用新型是否明顯不具備新穎性）。審查員可以根據其獲得的有關現有技術（修改前是根據**未經其檢索**獲得的有關現有技術）或者抵觸申請的資訊，審查實用新型專利申請是否明顯不具備新穎性。

**實用新型可能涉及非正常申請的**，例如明顯抄襲現有技術或者重複提交內容明顯實質相同的專利申請，**審查員應當根據檢索獲得的對比文件或者其他途徑獲得的資訊**，**審查實用新型專利申請是否明顯不具備新穎性。**』

### 四、修改初步審查方式以後產生的影響

中國專利局為提升申請質量，並遏止現況中的浮濫申請問題，遂施行第 67 號令以修改實用新型的初步審查方式，使審查員在判斷實用新型是否明顯不具備新穎性時，得以根據檢索獲得的對比文件審查是否明顯不具備新穎性，以杜絕申請人提申大量重複、低品質的實用新型專利，然而在實行上述緊縮政策後也相對

衍生其他問題：

(一) 有違初步審查得以快速授權的制度設計初衷

中國大陸對實用新型實行的初步審查制度其主要精神在於可簡化審查程序，並且縮短審查週期，因此初步審查應當盡可能的提高審查效率、縮短審查過程，由於過去在初步審查中是不通過檢索並可根據未經其檢索獲得的有關現有技術來審查是否明顯不具備新穎性，除非涉及非正常申請才例外處理，但是修改指南後，審查人員在初步審查中已被要求根據檢索獲得對比文件審查申請是否明顯不具備新穎性，若必須耗費時間進行檢索，則有可能造成審查時間延長而違背了初步審查應提高審查效率的制度設計精神。

(二) 在實務上已有矯枉過正之情形

在緊縮政策下，關於實用新型明顯不具備新穎性的審查標準明顯提高，當審查員對任何實用新型申請都進行檢索，並提高明顯不具新穎性的審查標準（逼近創造性的判斷標準），實務上即發生了矯枉過正的情形，以下謹以一實務上遇到的案例加以說明。

在筆者經手的一件實用新型申請「可儲值扣款的容器」（以下簡稱本案）中，於初步審查期間收到中國專利局發出之第一次審查意見通知書，其指出：「對比文件 1 公開了本權利要求的全部技術特徵，本權利要求所要保護的技術方案與對比文件 1 所公開的技術方案相同，並屬於相同的技術領域、能解決相同的技術問題、產生相同的技術效果。因此對比文件 1 構成本申請的抵觸申請，權利要求 1 明顯不具新穎性」，由於本案與對比文件 1 都有一儲值芯片，惟本案相對於對比文件 1 的區別技術特徵在於其儲值芯片設置在本體上並能夠與其他裝置連接，但是對比文件 1 的儲值芯片是模內成型技術而無法再與其他裝置連接，因此本案與對比文件 1 存在明顯差異，遂申請人無奈之下提出陳述意見並對權利要求 1 進行修改以進一步限定其技術內容，以便與對比文件 1 有更顯著的區隔。隨後又接獲中國專利局再度發出的第二次審查意見通知書，依然指出該案與對比文件 1 相較明顯不具備新穎性，而申請人只好選擇進一步將其他從屬權利要求併入權利要求 1，始獲得授權。由上述案例可知中國大陸實用新型的初步審查標準有相當顯著的改變，客觀而言上述實用新型專利申請並非前述浮濫申請的專利類型，但是卻在初步審查時被以接近判斷是否具有創造性的標準進行審查，以致於二度發出審查意見通知書，申請人只得配合二度提出陳述意見，雖該實用新型最後終於獲得授權，但二度陳述意見，不僅耗費大量的時間、金錢又明顯的降低了實用新型審查效率，由此可知，目前的初步審查制度確實有矯枉過正之嫌。

## 五、結論

過去申請人在中國大陸提出專利申請，基於快速取得專利權、節省申請費用等因素會先考慮申請實用新型專利，以期待能達到縮短審查週期、減少申請費用的目的，但基於目前中國專利局對於審查指南的修正，雖有其目的性，但卻有矯枉過正的情況，以筆者提出的案例係耗費大量的時間、金錢，若申請人要在中國大陸提申請實用新型專利需注意的是：目前初步審查是對任何實用新型申請都進行檢索，並以接近創造性的標準進行審查，審查時間可能會不如以往快速。再者，由於政策上傾向緊縮，實用新型接獲審查意見通知書而須提出陳述意見的機會也相對增加，尤其是大量浮濫申請多數為中國大陸的申請人，我國申請人申請中國大陸實用新型的歷年數量未增加，且多屬正常之申請，反而在這波緊縮政策下，我國申請人必須面對檢索及審查明顯新穎性，並在審查過程中又可能必須面對突

增的數次審查意見，因此向中國大陸提出專利申請，不論提申的技術內容、說明書的撰寫方式、權利要求的技術內容或專利申請的類型都應慎重考慮，以避免在授權時間及付出經費上雙雙受挫。

