

專利話廊

中國大陸行政機關發布之專利侵權判定標準草案介紹

游登銘

專利權為一種技術性高的無體財產權且其權利範圍為由文字所堆砌，而被控的系爭產品是否有落入專利權範圍，為了提高審判操作的客觀、公平及正確，兩岸分別發布有類似的準則文件以統一裁判標準並提供專利侵權判斷時的參考。

兩岸對於專利侵權判斷準則在歷年分別發布有以下的參考文獻：其中臺灣智慧局在 1996 年公告施行有「專利侵害鑑定基準」，以及為因應當時施行的專利法及專利案技術內容的高科技化及複雜程度，將內容重新修正為「專利侵害鑑定要點」（以下簡稱：鑑定要點）並在 2004 年 10 月 5 日函送司法院以提供各法院在鑑定時參考。中國大陸方面，在 2009 年最高人民法院公布有「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」、在 2013 年北京市高級人民法院發布有「專利侵權判定指南」以及中國大陸專利局專利管理司起草有「專利侵權判定標準和假冒專利行為認定標準指引」（徵求意見稿）（以下簡稱：指引）並在 2013 年 9 月 26 日公開徵求各界的意見。

中國大陸所發布的指引內容共計有三篇，其中有二篇記載關於發明、實用新型及外觀設計專利侵權判定，另外一篇記載假冒專利行為認定，在專利侵權判定的二篇內容中，將如何確定專利權保護範圍的原則及如何進行是否侵權判定的原則，以深入淺出的方式一一記載。有別於由法院所制定發布的相關文件之外，著重在原則性的解釋及規定，此部指引則針對實務操作的需求制定，其內容約有十萬餘字的篇幅，以提供侵權判斷的原則及參考用。中國大陸的指引仍為草案，內容尚未確定公布，但剖析整部指引內容對於判斷專利侵權有以下的特色：

- 一、在重要判斷觀點配合案例並提出有分析與評述：指引內容的各章節中所記載的判斷原則或其實際意義除了說明外，另以對應的「案例」及輔以「圖式」並進一步予以「分析及評述」說明，藉以可更正確的進行判斷認定。反觀在臺灣的鑑定要點內容，僅以原則性的說明及定義，在解讀及內容了解相對於中國大陸的指引為不容易。
- 二、確定專利保護範圍的文本：原則上應以中國大陸專利局所授權公告的專利權文本為基礎，若專利權經歷過無效宣告的程序，在經審查決定後，該無效決定維持有效的文本即為確定的專利文本，並以此專利文本為基礎，因此若被審查決定為無效的權利要求不得用以主張專利權。反觀在臺灣的鑑定要點記載以專利權申請專利範圍的文本與待鑑定對象進行比較，沒有具體載明以那一個文本為比較對象，惟由於現行專利法的舉發已有逐項審查制度並可將部份請求項審定為舉發成立或不成立之規定，在專利侵權發生時仍應注意那一個請求項仍為有效的權利。
- 三、技術方案、技術特徵及技術手段三者之間的關係：在指引中使用了「技術方案」、「技術特徵」及「技術手段」等字詞，其間的關係及含意特別予以分析解釋，其中技術特徵是指可相對獨立執行一定功能及產生相對獨立技術效果的最小技術單元，技術手段由技術特徵來體現，另技術方案為集合各技術手段，由於清楚明定各字詞內容，可提供法院或相關人員在侵權判斷運用上的參考。再者上述的字詞亦呈現在中國大陸的各專利文件中，將有助於對此等專利文件內容的閱讀。
- 四、明定專利侵權判斷的比較客體：權利人所主張涉案專利的權利要求及被控侵權的技術方案，明定為專利侵權判斷之客體，在侵權判斷時將兩者的技術方

案一一比較，當存在有涉案專利產品或被控侵權技術方案也有專利權時，明白揭示不得將兩項產品進行比較，亦不得將兩者的專利權利要求進行比較。反觀在臺灣的鑑定要點僅揭示比較客體為專利案申請專利範圍及待鑑定對象，對於專利案製成的產品及待鑑定對象具有專利案時是否排除做為比較客體並沒有具體規定。

五、專利侵權判定流程：將專利權利要求與被控侵權技術方案所分別包含的技術特徵予以一一解析對應，進行侵權判斷時在全面覆蓋的基本原則下，將相對應的技術特徵進行判斷是否構成相同侵權，若兩相應技術特徵存在有區別，必要時再進行是否有構成等同侵權；在指引中進一步記載有等同原則的限制包含有禁止反悔原則、捐獻原則及適用等同原則的其它限制等內容，藉由該限制以平衡專利權人及社會公眾之間的利益。在臺灣的鑑定要點所記載的鑑定流程（以發明及新型為例），首先解釋申請專利範圍的技術特徵與待鑑定對象的技術內容，在基於「全要件原則」下，判斷待鑑定對象是否符合「文義讀取」，若符合則判斷是否有「逆均等論」的適用，若不符合則判斷是否有「均等論」的適用，若有「均等論」適用則被告可進一步主張是否「適用禁反言或先前技術阻卻」，其中是否適用「逆均等論」的判斷旨在防止任意擴大申請專利範圍之文義範圍，此一判斷準則在大陸的指引內容中並沒有相似的判定流程原則。另外在臺灣的鑑定要點中將前述的各判斷流程以鑑定流程圖呈現，將可便於在侵權判斷運用。

由於專利侵權爭訟的日益頻繁，以及產品的技術層次不斷提高，專利案件的高技術性及複雜性為可預期，藉由兩岸均制定有相關的侵權判斷準則以供參考，在中國大陸不論是法院或行政機關制定指引內容，以使實務操作更為務實以及可統一裁判標準的目的，臺灣智慧局函送法院參考的鑑定要點自 2004 年起已提供法院及各界使用參考至今，在專利民事爭訟的審判文書上可看到採用或參考鑑定要點的判斷原則，因此為臺灣相當重要的專利侵權判斷準則，惟鑑定要點發布，迄現在已有十年，內容與現行實務是否已脫節，實有再重新檢討修正的必要。

本文介紹之中國大陸之指引為行政機關所制定，惟專利侵權訴訟的審判屬法院的職權，當年由行政機關制定鑑定要點以來，實務界多認為不合體例，相關侵權判斷準則應回歸由司法機關制定較為合宜。

參考資料：

1. “關於徵求《專利侵權判定標準和假冒專利行為認定標準指引（徵求意見稿）意見的通知》”SIPO. 2014 年 9 月 26 日。
<http://www.sipo.gov.cn/tz/gz/201309/t20130925_819909.htm>
2. “「專利侵權判定標準和假冒專利行為認定標準指引」（徵求意見稿）。” SIPO.
3. “「專利侵害鑑定要點」。” TIPO.
<<http://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=155554&CtNode=6725&mp=1>>

兩岸有關「專利邊境保護措施」之規定（下）

中國大陸專利代理人 杜燕文



在我國制定邊境保護規定相關措施之前，對岸於加入世界貿易組織後即訂定有相關的規定，於中國大陸所制定邊境保護措施之相關法令中，不僅已明定主管機關在權利人已備案之情況下，主管機關可自行採取行動，且整個邊境保護措施有相當完備的規範。

中國大陸針對智慧財產權之邊境保護措施，並非如我國之法律是規定於各智慧財產法規中，而是國務院於2003年同時針對商標專用權、著作權及專利權制訂了「中華人民共和國知識產權海關保護條例」（以下簡稱條例），且於2010年3月24日國務院公布第572號令對該條例部份條文進行修正。為有效實施該條例，2004年海關總署公布了「中華人民共和國海關關於〈中華人民共和國知識產權海關保護條例〉的實施辦法」（以下簡稱實施辦法），此實施辦法並於2009年3月3日以海關總署第183號令公布修正條文，並自同年7月1日起施行。整個邊境保護措施包含了以下的規定：

1.海關保護是指對與進出口貨物有關並受中華人民共和國法律、行政法規保護的商標專用權、著作權和與著作權有關的權利、專利權實施的保護，以禁止侵犯智慧財產權的貨物進出口；而在實施保護時，應當保守有關當事人的商業秘密。（請參酌條例第1條、第2條及第6條）

2.權利人可依規定，將其智慧財產權向海關總署申請備案，海關總署應當自收到全部申請文件之日起30個工作天內作出是否准予備案的決定，若不予備案應說明理由，而於准予備案後，若海關發現備案未如實呈報，海關總署可撤銷其備案；備案之有效期為海關總署准予備案之日起10年，若在備案有效期屆滿前6個月內，智慧財產權仍有效，可向海關總署申請續展備案，每次續展備案的有效期為10年；另若備案有效期屆滿未續展或智慧財產權不再受法律、行政法規保護，備案隨即失效；且若備案情況發生改變時，應自發生改變之日起30個工作天內，申請變更或註銷手續，倘若未於規定時間內辦理變更或註銷手續，給他人合法進出口或海關依法履行監管職責而造成嚴重影響時，可以根據利害關係人之申請撤銷備案，或海關總署主動撤銷備案，一旦遭撤銷備案，自被撤銷之日起1年內若再次申請備案，海關總署可以不予受理。（請參酌條例第7條至第11條及實施辦法第13條）

3.權利人若發現侵權嫌疑貨物即將進出口時，可以向貨物進出境地海關提出扣留的申請；申請時，除提交申請書、相關證明文件外，更須提供足以證明侵權事實明顯存在之證據，此外，更應當向海關提供不超過貨物等值的擔保；若符合上述規定，海關應當扣留侵權嫌疑貨物，並以書面通知權利人，而將海關扣留憑單送達收貨人或發貨人，但若不符合上述規定，海關應駁回申請，並書面通知權利人。（請參酌條例第12條至第15條）

4.海關若發現進出口貨物有侵犯備案之智慧財產權嫌疑，應立即書面通知權利人；權利人自通知送達之日起3個工作天內須向貨物進出境地海關提出扣留的申請，並須提供不超過貨物等值的擔保，若權利人逾期未提出申請或未提供擔保，海關不得扣留貨物。（請參酌條例第16條）

5.權利人所提供之擔保係以扣留侵權嫌疑貨物之價值來估算，若貨物價值

不足人民幣 2 萬元，提供相當於貨物價值的擔保；若貨物價值為人民幣 2 萬元至 20 萬元間，提供相當於貨物價值 50% 的擔保，但擔保不得少於人民幣 2 萬元；貨物價值超過人民幣 20 萬元時，提供人民幣 10 萬元的擔保。（請參酌實施辦法第 23 條）

6. 扣留的貨物，經海關同意，權利人、收貨人或發貨人可以查看貨物，且收貨人或發貨人認為其貨物未侵犯權利人之智慧財產權，可向海關提出說明並附送相關證據；若涉嫌侵犯專利權貨物之收貨人或發貨人若認為其貨物未侵犯專利權時，可向海關提供貨物等值的擔保金後，請求海關放行其貨物，且若權利人未在合理的期限內向人民法院起訴，海關應當退還請求放行之擔保金。（請參酌條例第 17 條至第 19 條）

7. 若為權利人自行發現進出口貨物即將進出口而申請之扣留程序，海關自扣留之日起 20 個工作天內收到人民法院請求協助扣押之書面通知，則應予以協助繼續扣押，但若於期限內未收到人民法院請求協助扣押之書面通知，或權利人要求海關放行有關貨物，海關應當放行貨物。（請參酌實施辦法第 18 條）

8. 若為海關發現進出口貨物有侵犯備案之智慧財產權嫌疑並通知該智慧財產權之權利人後，該權利人請求海關扣留侵權嫌疑貨物者，海關應自扣留之日起 30 個工作天內對被扣留的貨物進行是否侵權之調查，若不能認定，應立即書面通知權利人，權利人可向人民法院申請採取責令停止侵權行為或財產保全之措施；海關若於扣留之日起 50 個工作天內收到人民法院請求協助扣押之書面通知，則應予以協助繼續扣押，但若於期限內未收到人民法院請求協助扣押之書面通知，或權利人要求海關放行有關貨物，海關應當放行貨物。（請參酌條例第 20 條及實施辦法第 29 條）

9. 若有下列情事之一者，海關應放行被扣留的侵權嫌疑貨物：

a. 若為權利人自行發現而申請之扣留程序，海關自扣留之日起 20 個工作天未收到人民法院請求協助扣押之書面通知。

b. 若為海關發現而通知權利人，權利人申請之扣留程序，海關自扣留之日起 50 個工作天內未收到人民法院請求協助扣押之書面通知，且海關不能認定被扣留的貨物侵犯智慧財產權。

c. 涉嫌侵犯專利權貨物之收貨人或發貨人向海關提供等值的擔保金。

d. 海關認為收貨人或發貨人有充分證據證明貨物未侵犯智慧財產權。

e. 在海關認定被扣留之侵權嫌疑貨物為侵權貨物之前，權利人撤回扣留之申請。（請參酌條例第 24 條）

10. 被扣留的侵權嫌疑貨物，經海關調查後認定侵犯智慧財產權，由海關予以沒收，且海關應將有關情況以書面通知權利人；被沒收的貨物可以用於社會公益事業，應轉交有關公益機構用於社會公益事業；權利人有收購意願的，海關可以有償轉讓予權利人；若無法用於社會公益事業且權利人無意收購時，海關可以在消除侵權特徵後依法拍賣，但侵權特徵無法消除的，海關應當予以銷毀。（請參酌條例第 27 條）

11. 海關若扣留侵權嫌疑貨物，權利人應當支付有關倉儲、保管和處置等費用，權利人若未支付有關費用，海關得從權利人提供之擔保金予以扣除，或要求擔保人履行有關擔保責任；但若侵權嫌疑貨物被認定有侵犯智慧財產權時，權利人可以將其支付的有關倉儲、保管和處置等費用計入權利人為制止侵權行為所支付的合理開支。（請參酌條例第 25 條）

12. 若海關依前述第 9 點之 a、b 及 d 放行貨物時，收貨人或發貨人可就

權利人提供之擔保向人民法院申請財產保全，海關自協助人民法院扣押侵權嫌疑貨物或放行貨物之日起 20 個工作天，未收到人民法院就權利人提供的擔保採取財產保全措施的協助執行通知時，海關應退還權利人擔保金或解除擔保人之擔保責任；若海關因收貨人或發貨人支付擔保金而放行貨物後，權利人提交人民法院受理案件通知書影本，海關應根據人民法院的判決結果處理收貨人或發貨人之擔保金，若權利人未提交通知書影本，則海關應退還收貨人或發貨人提交之擔保金。（請參酌實施辦法第 35 條及第 36 條）

13. 海關實施智慧財產權保護發現涉嫌犯罪案件，應將案件依法移送公安機關處理，若進口或出口侵犯智慧財產權貨物，構成犯罪，依法追究刑事責任。（請參酌條例第 26 條及第 29 條）

14. 個人攜帶或郵寄進出境的物品，超出自用、合理數量，並侵犯智慧財產權時，按照侵權貨物處理。（請參酌條例第 31 條）

上述中國大陸有關邊境保護之規定，對權利人而言，除了進出口之貨物均能監控外，更能在權利人先行備案之情況下，理論上可由海關協助監控，故較之我國的規定，在邊境保護制度的設計上更加完備。

參考資料：

1. 我國 2014 年 1 月 22 日公布之專利法。
2. 1994 年制訂之「與貿易有關之智慧財產權協定」。
3. 中國大陸於 2003 年制訂，於 2010 年修改之「中華人民共和國知識產權海關保護條例」。
4. 中國大陸於 2004 年制訂，於 2009 年修改之「中華人民共和國海關關於〈中華人民共和國智慧財產權海關保護條例〉的實施辦法」。