

專利話廊

民事訴訟中，重要之攻擊方法，法院應於判決理由項下記載意見

江郁仁 律師

按判決書理由項下，應記載關於攻擊或防禦方法之意見，此於民事訴訟法第226條第3項定有明文。法院為敗訴之判決時，不論係對專利權人攻擊方法之意見或對被控侵權人防禦方法之意見，若有未記載於判決理由項下者，即為民事訴訟法第469條第6款之判決不備理由。在99年度台上字第1225號判決中，最高法院指出，專利權人既已提出其所生產之專利產品並聲請測量並與系爭產品比較，藉以證明系爭產品所欲達成之效果與系爭專利實質相同，自屬重要之攻擊方法。若法院並未進行實際鑑測，徒以專利權人無法證明所生產之產品與系爭專利申請專利範圍實質相同，而未予調查，即顯疏率。蓋專利權人提出供測量之自有產品，其是否屬系爭專利產品，並非不得與系爭專利比對，且原審未說明技術手段不同是否影響其所欲達成之效果，對專利權人所為之攻擊方法恣置不論，有欠允洽。

本案在發回更審後，智慧財產法院仍維持專利權人敗訴之判決，其理由主要係因將系爭專利申請專利範圍解析為A、B、C、D、E、F六個要件後，系爭產品可讀取到系爭專利要件A、B、D、E及F之文義，其中差異僅在於C要件，而就要件C而言，系爭專利與系爭產品之技術手段及結果實質不同，自不構成均等。專利權人雖主張系爭產品就元件位置之改變，為所屬技術領域中具有通常知識者可輕易完成者，但智慧財產法院認為專利權人之主張無異將要件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及要件E之元件，進一步稱兩者技術手段實質相同。惟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，則屬不當擴張系爭專利之均等範圍，不適用均等論。然而，最高法院對於智慧財產法院之判決並不認同，在101年度台上字第230號判決中，最高法院表示系爭產品是否適用均等論，可考量元件位置之改變對於技術手段及其所生之結果是否構成實質相同，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。而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，原審對專利權人之攻擊方法未依99年度台上字第1225號判決發回意旨查明，遽以前揭情詞為專利權人不利之認定，自嫌速斷，因此再次發回更審。

按專利權必須以文字來描述申請專利範圍，而要用文字來精確完整描述申請專利範圍本即具有一定之難度，因此在判斷被控侵權物是否落入系爭專利申請專利範圍時，除了文義讀取外，尚須檢驗是否有均等論之適用。所謂的均等論，係指被控侵權物之技術內容相對於系爭專利請求項中之技術特徵僅為非實質性之差異。若第三人藉由將技術特徵稍作非實質之改變或替換，來逃避侵害專利權之責任時，透過均等論之判斷，可有助於專利制度保護專利權之目的達成，避免第三人投機取巧。惟專利權之均等範圍具有相當之不確定性，過度擴張均等範圍將有害公眾之權益，因此對於均等論之適用應有所限制，其中之一重要原則即為在全要件原則之下，採逐一 (element by element) 比對方式，逐一比對各技術特徵之技術手段、功能及結果是否實質相同，而非就申請專利範圍整體為比對。在適用均等論時，即使對單一技術特徵，亦不得將保護範圍擴張到實質上忽略請求項中所載之技術特徵的程度。依此，本文以為，最高法院表示在判斷有無均等論

適用時，可藉由測量專利產品與被控侵權物來證明實質相同而有均等論之適用，其欲保障專利權人之立意固然良善，惟此時仍須顧及均等論適用上之限制，若按最高法院前揭見解，忽略逐一比對原則恐有不當擴張專利權均等範圍之虞，容有再為斟酌之餘地。



【新專利法系列】

發明專利公開後至審定前任何人可提陳述意見之規定

杜燕文

我國發明專利於民國 90 年修法時改採早期公開制度，此制度並於民國 91 年 10 月 6 日開始施行。然而發明專利請求實體審查的期限從申請日起長達三年，再加上專利專責機關進行實體審查之時間，發明專利案從申請到確認是否可被授予專利權之期間是相當冗長；復因發明專利於申請日或優先權日起 18 個月即會公開，一旦公開，任何人即可自公開公報得知該專利之技術內容，倘若該專利有不應准予專利之事由，在專利專責機關未作出審定前，任何人若能將這些事由提供予專利專責機關，可提高審查之正確性及時效。

目前擬訂之新專利法施行細則草案中，特別規範了第 41 條「發明專利申請案公開後至審定前，任何人認該發明應不予專利時，得向專利專責機關陳述意見，並得附具理由及相關證明文件。」之規定，其目的是藉由任何人所提出之陳述意見，使審查之正確性及效率均能提升。故依目前草案之內容，往後若於公開之申請案中確有不應准予專利之事由時，在審定前任何人均得附具理由及相關證明文件提出陳述意見，另於說明欄中載明此項資料僅屬參考性質，專利專責機關並無回覆之義務。此制度雖也行之多時，但卻是首次予以明文化，而鄰近的中國大陸及日本早有相關的規定。以中國大陸為例，在中國大陸專利法實施細則第 48 條即規範：自發明專利申請公布之日起至公告授予專利權之日止，任何人均可以對不符合專利法規定的專利申請向國務院專利行政部門提出意見，並說明理由；且於審查指南中載明若公眾的意見是在審查員發出授予專利權的通知之後收到的，就不必考慮，且專利局對於公眾意見的處理情況，不必通知提出意見的公眾。

上述中國大陸的規定，係自發明專利申請公布之日起至公告授予專利權之日止，可提出陳述意見，但於日本特許專利之制度中，則有更嚴謹的規範，日本特許法施行規則第 13 條之 2 中為「情報提供」的規定，其載明任何人均可針對特許申請案，向特許廳提出各種書類資訊的提供，而這些書類包括了刊行物、特許或實用新案於申請時之說明書、特許申請專利範圍、實用新案申請專利範圍、圖面或其他書類文件，但是若有以下四種狀況，則無法再提出情報提供的程序：

1. 特許申請案的說明書、申請專利範圍或圖面的修正不符合特許法第 17 條之 2 第 3 項之規定。
2. 特許申請案經審查，已以違反特許法第 29 條、第 29 條之 2 或第 39 條第 1 項至第 4 項的規定而不准專利。
3. 特許申請案經審查，已以違反特許法第 36 條第 4 項或第 6 項（第 4 款除外）的規定而不准專利。
4. 特許申請案係基於特許法第 36 條之 2 第 2 項所規定以外文本提出申請時，該申請書所附載的說明書、申請專利範圍及圖面中所記載之事項，超出同條第 1 項外本文中記載之範圍。

因此，在日本特許法施行規則中明述在上述幾種狀態下，即無法再提出情報的提供，相較中國大陸可提出之期間，顯然日本情報提供之制度是要對審查程序之協助有直接的意義，倘若為已完成審查程序或遭核駁的案件，即無須再收受情報的提供，因此明述在以上的狀況時，無法再提出情報的提供；且於日本特許法施行規則中並有明確規範提出此程序之書面記載方式；故由上述差異之說明，可看出日本之相關規定相較於中國大陸為更嚴謹的規範。我國新專利法施行細則草

案中，僅述及「專利申請案公開後至審定前」，惟並未明述係指初審審定前或再審查審定前。

我國新專利法於 100 年 12 月 21 日經總統公布後，從全文之風貌可看出對於審查制度更加重視，不僅在審查中之程序規範更加完備外，在公眾審查之舉發程序中，也有極大的變革，再加上本文所論及於發明申請案公開後至審定前，任何人可提陳述意見之規定，當使公眾參與審查之始點推進到尚未授予專利權之前，而使專利權之授予更加嚴謹，而雖目前仍有規範尚未明確之處，但相較於我國現行專利法，已使公眾參與審查之範圍擴大，此改變仍值得稱讚。

