

專利話廊

是否符合文義讀取或是否適用均等論係屬不同層次之概念，依辯論主義必須經當事人主張後法院始可據以認定

江郁仁 律師

在判斷被控侵權物是否落入專利案之申請專利範圍時，依據專利侵害鑑定要點有其應遵守之步驟，必須先確定專利權範圍，再確定待鑑定對象之技術內容，進而比對、判斷待鑑定對象是否落入專利權範圍。又依據專利侵害鑑定流程圖，須先判斷是否符合文義讀取，倘不符合文義讀取時則進一步判斷是否適用均等論，若判斷適用均等論時尚須判斷有無禁反言原則或先前技術阻卻之適用，方可認定被控侵權物是否有落入系爭專利之申請專利範圍。

一般而言，在進行專利侵害鑑定時，會依照前揭流程逐一判斷，最後得出是否落入之結論，然而關於法院審理時，則會因訴訟當事人之主張而產生不同之差異。按所謂文義讀取，係指從被控侵權物中能找到與系爭專利申請專利範圍請求項中之每一技術特徵相同之對應特徵，能從被控侵權物中讀取系爭專利請求項中之每一技術之文義；而所謂均等論，則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。兩者之判斷依侵害鑑定流程係有先後順序，必須逐一判斷，不過當法院在判斷系爭產品是否落入系爭專利權範圍時，由於此一問題屬於事實認定之問題，是以關於判斷系爭產品是否符合「文義讀取」，與判斷系爭產品是否適用「均等論」，係屬兩種不同層次之概念，且均等論本屬申請專利範圍字義之擴張，專利權人如欲在專利權之文義範圍外，進一步主張系爭產品實質上符合系爭專利之均等範圍，本於辯論主義，即應為具體適用均等論的主張，並分別就系爭產品與系爭專利之技術手段、功能及效果為陳述，且經行為人就此為攻防後，法院始得據以認定系爭產品與系爭專利是否實質相同而應否適用均等論，此一見解可從智慧財產法院 100 年 12 月 22 日 99 年度民專上字第 81 號判決中明確得知。

換言之，裁判上關於事實之主張及證據之聲明，應由當事人為之，法院不得依職權斟酌當事人所未主張或提出之事實，以避免發生突襲性裁判，而危害當事人之程序利益，保障當事人憲法上之訴訟權及財產權，此即民事訴訟之辯論主義。專利侵權案件之性質係民事訴訟案件，法院審理時自然必須符合辯論主義之要求，雖然依照專利侵害鑑定流程，若不符合文義讀取時，必須進一步判斷有無均等論之適用，然而本於辯論主義之原則，若專利權人僅主張文義侵害時，法院縱使判斷不符合文義讀取，仍不得就專利權人未主張之均等論逕為認定並採為判決之基礎。從而，法院審理侵權案件時只會對於訴訟當事人所主張之範圍內，經由兩造為辯論後加以判斷，因此專利權人在主張被控侵權物是否落入申請專利範圍時，必須對此多加留意。

【新專利法系列】

新專利法中新型、設計準用發明條文之相關規定

杜燕文

我國是以一部專利法建構三種專利制度，並藉由不同的章節分別規範發明專利、新型專利及新式樣專利相關的內容；惟因三種專利制度中仍有共通的規範，為使法條精簡，乃於新型專利及新式樣專利章節之末，保有準用發明專利條文之相關規定。

現行專利法，於第 108 條及第 129 條分別明述新型專利及新式樣專利可準用發明專利之相關條文；因此，若擬深入了解新型專利及新式樣專利之完整制度，除應了解第一章總則的內容外，新型專利制度中所包含的條文內容並非僅限於第三章所載的 16 條條文，更應包含第 108 條準用發明專利章節共 59 條內容；而新式樣專利制度則也非僅是第四章所述的 21 條條文內容，應再加上第 129 條準用發明專利章節共 56 條的內容。

100 年 12 月 21 日總統公布的新專利法中，不僅內容變動幅度相當大，於第 120 條新型專利準用發明專利之條文及第 142 條設計專利準用發明專利之條文，與現行專利法之規範差異也很大，說明如下：

1. 因發明專利條文之變動而導致新型專利及設計專利準用發明專利條文改變之內容，大致上可區分為(1)因發明專利刪除部份條文而使新型專利及設計專利不再準用、(2)發明專利新增條文且為新型專利及設計專利均準用、(3)發明專利新增條文但僅新型專利單獨準用、(4)發明專利條文部份內容修訂且為新型專利及設計專利均準用、(5)發明專利條文部份內容修訂但僅新型專利單獨準用、(6)發明專利條文部份內容修訂但僅設計專利單獨準用，如下表所示：

(1)發明專利刪除部份條文而使新型專利及設計專利不再準用之法條	1.現行專利法第 60 條 2.現行專利法第 86 條 3.現行專利法第 89 條
(2)發明專利新增條文且為新型及設計專利均準用	1.新專利法第 44 條第 3 項 2.新專利法第 63 條 3.新專利法第 75 條 4.新專利法第 77 條 5.新專利法第 78 條 6.新專利法第 80 條 7.新專利法第 86 條
(3)發明專利新增條文但僅新型專利單獨準用	1.新專利法第 90 條 2.新專利法第 91 條
(4)發明專利條文部份內容修訂且為新型專利及設計專利均準用	1.新專利法第 52 條第 1、2 及 4 項
(5)發明專利條文部份內容修訂但僅為新型專利單獨準用	1.新專利法第 22 條 2.新專利法第 43 條第 2 及 3 項 3.新專利法第 46 條第 2 項 4.新專利法第 58 條第 1、2、4 及 5 項 5.新專利法第 73 條第 1、2 及 3 項 6.新專利法第 87 條 7.新專利法第 88 條

	8.新專利法第 89 條
(6)發明專利法條部份內容修訂但僅設計專利單獨準用	1.新專利法第 43 條第 1、2 及 3 項 2.新專利法第 58 條第 2 項 3.新專利法第 59 條 4.新專利法第 62 條 5.新專利法第 68 條 6.新專利法第 73 條第 1 及 3 項

2.新型專利準用發明專利條文改變之內容，大致上可區分為(1)新型專利刪除準用發明專利之條文、(2)新型專利單獨新增準用發明專利之條文及(3)新型專利仍準用發明專利之法文，如下表所示：

(1)新型專利刪除準用發明專利之法條	1.不再準用新專利法第 25 條，增列新專利法第 106 條 2.不再準用新專利法第 34 條第 1 及 2 項，增列新專利法第 107 條
(2)新型專利單獨新增準用發明專利之法條	1.新專利法第 23 條
(3)新型專利仍準用發明專利之法條	1.新專利法第 26 條 2.新專利法第 28 條 3.新專利法第 29 條 4.新專利法第 30 條 5.新專利法第 31 條 6.新專利法第 33 條 7.新專利法第 34 條第 3 及 4 項 8.新專利法第 35 條 9.新專利法第 47 條第 2 項 10.新專利法第 51 條 11.新專利法第 59 條 12.新專利法第 62 條 13.新專利法第 64 條 14.新專利法第 65 條 15.新專利法第 67 條 16.新專利法第 68 條 17.新專利法第 69 條 18.新專利法第 70 條 19.新專利法第 72 條 20.新專利法第 73 條第 4 項 21.新專利法第 74 條 22.新專利法第 76 條 23.新專利法第 79 條 24.新專利法第 81 條 25.新專利法第 82 條 26.新專利法第 84 條

	27.新專利法第 85 條 28.新專利法第 92 條 29.新專利法第 93 條 30.新專利法第 94 條 31.新專利法第 95 條 32.新專利法第 96 條 33.新專利法第 97 條 34.新專利法第 98 條 35.新專利法第 100 條 36.新專利法第 101 條 37.新專利法第 102 條 38.新專利法第 103 條
--	--

3.設計專利準用發明專利條文改變之內容，大致上可區分為(1)設計專利刪除準用發明專利之條文、(2)設計專利單獨新增準用發明專利之條文及(3)設計專利仍準用發明專利之條文，如下表所示：

(1)設計專利刪除準用發明專利之條文	1.不再準用新專利法第 34 條第 1 及 2 項，增列新專利法第 130 條 2.不再準用新專利法第 69 條，增列新專利法第 140 條
(2)設計專利單獨新增準用發明專利之條文	1.新專利法第 42 條 2.新專利法第 47 條第 1 項
(3)設計專利仍準用發明專利之條文	1.新專利法第 28 條 2.新專利法第 29 條 3.新專利法第 34 條第 3 及 4 項 4.新專利法第 35 條 5.新專利法第 36 條 6.新專利法第 45 條 7.新專利法第 46 條第 2 項 8.新專利法第 47 條第 2 項 9.新專利法第 48 條 10.新專利法第 50 條 11.新專利法第 64 條 12.新專利法第 65 條 13.新專利法第 70 條 14.新專利法第 72 條 15.新專利法第 73 條第 4 項 16.新專利法第 74 條 17.新專利法第 76 條 18.新專利法第 79 條 19.新專利法第 81 條 20.新專利法第 82 條 21.新專利法第 84 條

22.新專利法第 85 條
23.新專利法第 92 條
24.新專利法第 93 條
25.新專利法第 94 條
26.新專利法第 95 條
27.新專利法第 96 條
28.新專利法第 97 條
29.新專利法第 98 條
30.新專利法第 100 條
31.新專利法第 101 條
32.新專利法第 102 條
33.新專利法第 103 條

故藉由上述整理可知，在新專利法中新型專利、設計專利準用發明之條文已變動甚大，新型專利除第三章共 17 條之條文外，再加上準用條文，整套新型專利制度應有 73 條條文之規範，而設計專利制度則包含第四章共 22 條之條文及準用條文後，合計為 69 條條文，藉由這些條文方可清楚呈現新型專利制度及設計專利制度之全貌。

善門半開的一案二請

林文雄

我國現行專利法第 31 條第 1 項規定：「同一發明有二以上之專利申請案時，僅得就其最先申請者准予發明專利。但後申請者所主張之優先權日早於先申請者之申請日者，不在此限」，同條第 4 項：「同一發明分別申請發明專利及新型專利者，準用前三項規定。」由上述可知，現行專利法不允許同一發明分別申請發明專利及新型專利（以下簡稱為一案二請），就專利法第 31 條第 1 項規定的精神在於禁止對同一發明重複授權，但實務上主管機關對於一案二請的把關是採取更嚴格的標準，在申請階段若發現同一發明分別申請發明專利（同時請求實體審查）及新型專利，即會要求申請人擇一，亦即主管機關目前對於一案二請的態度，是連同時提出申請都不允許。儘管如此，開放上述的一案二請，卻是專利法主要修正的內容之一。

新專利法已於 100 年 12 月 21 日經總統公布，最快將在今年 11 月底施行。根據新專利法第 32 條第 1 項規定：「同一人就相同創作，於同日分別申請發明專利及新型專利，其發明專利核准審定前，已取得新型專利權，專利專責機關應通知申請人限期擇一；屆期未擇一者，不予發明專利。」因此新專利法施行後，將允許同一發明分別申請發明專利及新型專利，且在發明專利核准審定前將通知申請人擇一，意即根據上述法條規定，發明專利經審查後確認可准予專利後，才會要求申請人擇一，在目前發明專利審定遙遙無期的狀況下，一案二請的開放，或可使申請人的專利佈局及申請策略更具彈性。然而主管機關雖在一案二請上開了善門，但也只開了一半，原因在於根據新專利法第 32 條第 2 項規定：「申請人依前項規定選擇發明專利者，其新型專利權，視為自始不存在。」，也就是同一發明分別申請專利及新型專利，一旦發明可以核予專利，即必須在二者中選擇其一，若選擇了發明專利，則新型專利權視為自始不存在。

多數申請人選擇一案二請的理由應是分別看上新型專利可以在較短時間內取得專利權，發明專利則擁有較長的專利權期間。新型專利經過形式審查合格後即可取得專利權，實質內容是否符合專利要件，尚不得而知；發明專利經過實體審查，其狀態相對穩定，且具備較長的專利權期間，若必須擇一時，基於上述理由，多數人可能選擇發明專利而捨棄新型專利。由於發明專利審查曠日費時，可能因而錯失主張權利的時機，而新型專利短期內可以取得專利權，在時效上較具優勢，可用於及時主張權利；因此新型或發明各有優劣之處，如何取捨，端視申請人的實際需求與操作策略。

儘管縮短發明審查時間，是經濟部智慧財產局未來的重點工作之一，但各項配合措施才剛剛起動，暫時難收立竿見影之效，換言之，未來數年內，發明審查時間漫長的情況依然存在，想及時行使權利，枯等發明專利審定，顯然緩不濟急。因此以新型專利權行使權利的需求與可能性即當然存在，但必須注意的是：新專利法第 117 條將落實提示專利技術報告為行使新型專利權必要條件的規定。專利技術報告提出申請後約一年可以取得（專利權人主張有非專利權人為商業上之實施，則可於六個月內完成新型專利技術報告），因此若預期有以新型專利權主張權利的可能性時，應該及早申請新型專利技術報告，以備不時之需。

資料來源：

我國經濟部智慧財產局官方網站

總統 100 年 12 月 21 日公布之新專利法