

專利話廊

專利侵害訴訟追加主張受侵害請求項時機之評論

江郁仁 律師



在專利民事訴訟中，專利權人於起訴時，大多會以申請專利範圍中之獨立項作為主張依據，因為在申請專利範圍各請求項中，獨立項相較於附屬項係擁有較大之權利範圍，進而被控侵權物落入之可能性也會比較高。然而，權利範圍較大同時代表著獨立項相較於附屬項，遭到無效之風險較高，因此當專利權人遭遇被控侵權人挑戰其專利之有效性時，最常見之作法不外乎就獨立項提出更正之申請，或是追加主張同一專利中之附屬項遭到侵害。其實兩者的目的大同小異，詳言之，獨立項更正後會減縮其權利範圍，而附屬項相較於獨立項之權利範圍較小，所以不論採取何種方法，只要於較小權利範圍下進行侵權比對後，仍然會得出落入之結論時，則一方面可維持侵權之主張，另一方亦可有機會藉由較小的權利範圍來克服有效性之挑戰。不過，以追加主張附屬項為例，目前智慧財產法院在進行審理時皆會落實爭點整理之程序，是以專利權人倘若在爭點整理後欲追加主張附屬項有受到侵害，往往會因民事訴訟法第 270 條之 1 第 3 項、第 276 條第 1 項以及第 196 條第 2 項之規定而遭到限制。但若進一步深究，假設專利權人一審雖然受到限制，惟二審時再行提出追加附屬項之主張，是否可行？此一問題依智慧財產法院 101 年度民專上字第 46 號判決之見解，似乎肯認專利權人得於二審追加主張受侵害之專利請求項，且無須對造同意。

在前揭案例中，其實專利權人於原審即已提出追加其他請求項之主張，但遭原審法院駁回。原審法院指出依民事訴訟法第 196 條之規定，攻擊或防禦方法，除別有規定外，應依訴訟進行之程度，於言詞辯論終結前適當時期提出之。當事人意圖延滯訴訟，或因重大過失，逾時始行提出之攻擊或防禦方法，有礙訴訟之終結者，法院得駁回之。而原審法院表示系爭產品究係落入系爭專利何請求項範圍，涉及請求權利基礎範圍，本屬專利權人應自行比對而明確主張之攻擊方法，而專利權人起訴後均主張被控侵權人侵害系爭專利請求項 1，且經兩造於 99 年 7 月 14 日之原審言詞辯論期日當庭爭點整理確認同意，原審亦以該爭點函請指派技術審查官協助，足見本件訴訟程序進行達相當程度。詎專利權人於本件訴訟進行相當程度後，驟然擴充主張被控侵權人亦侵害系爭專利請求項 2 至 6、9 至 17 及 20，將原本主張受侵害系爭專利請求項 1 大幅擴張計 15 項請求項，顯然有礙被控侵權人防禦與訴訟終結，不無延滯訴訟之虞，且屬可歸責於專利權人本身重大過失而逾時提出該等新攻擊方法，依民事訴訟法第 196 條第 2 項規定，應予駁回。

不過原審法院之見解，並未得到二審法院支持，二審法院於前揭判決中表示，按不變更訴訟標的，而補充或更正事實上或法律上之陳述者，非為訴之變更或追加。當事人雖不得於第二審法院提出新攻擊或防禦方法，然當事人釋明對於在第一審已提出之攻擊或防禦方法為補充；或者倘不許其提出顯失公平者，不在此限。民事訴訟法第 256 條及第 447 條第 1 項第 3 款、第 6 款分別定有明文。專利權人於原審與二審增加主張被控侵權人侵害系爭專利請求項 2 至 6、9 至 17 及 20，被控侵權人固不同意，然專利權人增加主張受侵害之系爭專利請求項，洵屬正當。

關於前揭判決之見解，確實有其依據，但似乎存有一些令人不解之處。前揭判決一方面指出，就專利侵害之民事訴訟而言，專利權人之申請專利範圍有數請求項存在時，均得為獨立保護之權利標的，基於處分權主義及辯論主義，申請專利範圍有多項請求項之記載，專利權人認為被控侵權人侵害其專利權提起專利侵害訴訟，應於起訴或訴訟進行中具體指明被控侵權人所侵害之特定請求項。但另一方面卻又認為因侵害申請專利範圍之任何請求項，專利權人基於侵害專利之法律關係，均可對被控侵權人主張侵害專利之權利，倘專利權人於訴訟繫屬中追加或變更受侵害之請求項，雖與原主張受侵害之請求項不同，然其法律效果均屬侵害專利權，是以專利權人於起訴後追加或變更受侵害之請求項，論其性質為補充或更正法律之陳述，參諸民事訴訟法第 256 條之規定，專利權人增加主張被控侵權人侵害系爭專利其他請求項，非屬訴之變更或追加，不需對造同意。本文以為如此一來，被控侵權人將處於一個爭點極度不確定之狀態下，蓋如同前揭判決所述，申請專利範圍有數請求項存在時，均得為獨立保護之權利標的，而專利權人主張不同之請求項時，被控侵權人不論是進行侵害比對分析或是欲挑戰系爭專利之有效性，所需之準備亦會有所不同，顯然有礙被控侵權人之防禦。

又前揭判決另有指出，專利權人在原審起訴主張之侵害系爭專利請求項 1，除應允許專利權人於原審補充、更正或增加外，在二審審理中，亦可補充、更正或增加受侵害系爭專利請求項，以補強攻擊方法，推翻原審法院就該事實、法律及證據等評價。因審判所追求者，為公平正義之實現，倘依各個事件之具體情事，不准許當事人提出新攻擊或防禦方法，顯失公平者，揆諸民事訴訟法第 447 條第 1 項第 3 款、第 6 款等規定意旨，應准許專利權人於二審增加主張系爭專利其他請求項，作為本件訴訟之攻擊方法，自無庸對造同意。且原主張侵害系爭專利請求項 1 與追加受侵害請求項均屬同一系爭專利權受侵害，兩者有同一基礎事實關係，尤其請求項 2 至 6、9 至 11 為依附於請求項 1 之附屬項，關於被控侵權人抗辯系爭專利請求項 1 之有效性資料，應得予繼續援用，倘責令專利權人應另行起訴請求，被控侵權人勢必於他訴再行重覆提出與本件相同之系爭專利有效性證據資料為抗辯，徒增重複審理及裁判矛盾之風險，不符訴訟經濟原則，是追加受侵害之系爭專利請求項 2 至 6、9 至 17 及 20，得利用本件同一訴訟程序審理，藉以一次解決紛爭。本文以為前述見解固非無據，惟不免有些過於偏重訴訟經濟之追求，若僅著眼在重複審理之避免，而忽略適時提出之要求或審級利益等其他當事人應享有之程序上保障，則似乎容有再行斟酌之空間。

兩岸專利制度之應用

---關於我國擬制喪失新穎性及中國大陸抵觸申請

杜燕文 中國大陸專利代理人



狀況：

X 公司為幼兒學步車的製造廠商，有鑑於現有學步車於收合後仍有體積過大的缺失，該公司的研發單位即開發出與現有技術不同的折收機構，且為使學步車於折收後能易於收納，並進一步再開發一鎖定機構。

為取得專利之保護，X 公司乃於 2014 年 3 月 4 日向我國智慧財產局提出 A 發明專利之申請，並於 2014 年 3 月 6 日向中國大陸知識產權局提出 B 發明專利之申請，兩岸所提出 A、B 發明專利之申請專利範圍獨立項，均是以學步車設有此折收機構為主要技術特徵，於附屬項再進一步界定於學步車上附加鎖定機構。

但於兩岸提出專利申請後，X 公司的研發單位發現可將鎖定機構應用於其他款式之學步車，所產生之功效同樣優異，因此於 2014 年 4 月間決定需另針對鎖定機構提出兩岸的發明專利申請，以獲得更周全的保護。

難題：

因 X 公司於中國大陸已先提出 B 發明專利之申請，B 發明專利之說明書中已明確載明鎖定機構之技術特徵，若 X 公司於中國大陸再提出以鎖定機構為主之 B1 發明專利，雖然 B 發明專利與 B1 發明專利之申請人均相同，但當 B1 發明專利於中國大陸公布時，B 發明專利仍會使 B1 發明專利不具新穎性。依現行中國大陸專利法第 22 條第 2 款之新穎性規定，前述情形構成抵觸申請，將導致 B1 發明專利因 B 發明專利申請在先之內容而遭核駁。

但於我國，X 公司並無相同的困擾，因依我國專利法第 23 條之規定，擬制喪失新穎性有一排除條件，即後申請案之申請人與先申請案之申請人相同者，即無擬制喪失新穎性之適用，因此 X 公司只要在 A 發明專利公開或公告前於我國提出以鎖定機構為主之 A1 發明專利申請，就不會因 A 發明專利認定 A1 發明專利有違反新穎性之問題。

解題：

在我國擬制喪失新穎性及中國大陸抵觸申請之制度差異下，X 公司在兩岸即遇到不同的狀況，於我國只要在 A 發明專利公開或公告前，另提出之 A1 發明專利，即無違反新穎性之顧慮，但 X 公司於中國大陸卻不能貿然提出 B1 發明專利之申請，須深思解套的方案。

在此狀況下，給予 X 公司有二個建議，其一是僅解決中國大陸因抵觸申請所衍生之問題，其二是同時思考兩岸是否有更周全的作法：

a. 若僅解決中國大陸因抵觸申請所衍生之問題，可應用中國大陸國內優先權的觀念，因在中國大陸在先申請之 B 發明專利中即同時包含了折收機構及鎖定機構之技術特徵，因國內優先權的制度，明確規定後申請案所限定之技術方案，只要已記載在先申請案中即可享有國內優先權。故可於中國大陸再提出 B2、B3 二發明專利，其中 B2 發明專利之內容與 B 發明專利均相

同，獨立項界定折收機構之技術特徵，附屬項界定鎖定機構之技術特徵，另 B3 發明專利之獨立項則界定鎖定機構之技術特徵，因 B2、B3 二發明專利均主張 B 發明專利之國內優先權，即獲得 2014 年 3 月 6 日之優先權日，縱使 B 發明專利因被主張國內優先權而視為撤回，X 公司以 B2、B3 二發明專利仍有機會於中國大陸取得專利權。

b. 若同時考量兩岸整個專利佈局之問題，除了中國大陸仍以上述方式處理外，則須另考慮我國再提出之 A1 發明專利是否存在潛在的風險。雖我國擬制喪失新穎性之規定有排除同一申請人，因此 A1 發明專利不會遭 A 發明專利認定違反新穎性，但因 A1 發明專利提出申請之時間必然在 2014 年 4 月以後，倘若於 A 發明專利申請日至 A1 發明專利申請日之間，恰有他人提出實質相同的鎖定機構專利申請，或有實質相同的鎖定機構於坊間被公開，則 A1 發明專利仍有違反新穎性之問題。故若擬避免此風險，於我國也可同樣啟動國內優先權，於我國再提出 A2、A3 二發明專利，並均主張 A 發明專利之國內優先權，其中 A2 發明專利之內容與 A 發明專利均相同，獨立項界定折收機構之技術特徵，附屬項界定鎖定機構之技術特徵，另 A3 發明專利之獨立項則界定鎖定機構之技術特徵，在二發明專利均可獲得 2014 年 3 月 4 日優先權日之情況下，縱使有他人於 2014 年 3 月 4 日後提出實質相同之鎖定機構專利申請，或將此技術公開，仍不會影響 A2、A3 發明專利之新穎性。

上述二方案均是啟動國內優先權來解決兩岸的問題，且藉此制度更能使往後取得之專利權期限往後延伸。以我國原提出之 A 發明專利來論，若往後取得發明專利權，則其專利權期限係自 2014 年 3 月 4 日起算 20 年屆滿，終止日為 2034 年 3 月 3 日。但若之後主張 A 發明專利優先權且實質相同之 A2 發明專利係於 2014 年 5 月 1 日提出發明申請，而 A2 發明專利若取得專利權，則其專利權期限係從 2014 年 5 月 1 日起算 20 年屆滿，終止日為 2034 年 4 月 30 日，即獲得了專利權期限往後延伸的好處。