

專利話廊

先前技術應僅能適用於均等侵害之阻卻

江郁仁 律師

依現行「專利侵害鑑定要點」所定之侵害鑑定流程中，適用先前技術阻卻之分析係在檢驗文義讀取與均等論是否符合之後。惟在先前技術阻卻之適用上，究應適用於文義侵害或僅適用於均等侵害，容有不同見解。主張先前技術應適用於阻卻文義侵害者，所持觀點在於先前技術阻卻文義侵害並不涉及專利要件之判斷，亦非用以否定專利權的存在，其僅是用來否定因審查過程中不可掌控的因素或疏失導致被誤予專利之瑕疵專利的權利行使，該瑕疵專利本質上已侵犯他人或公眾合法的自由使用權。而持相反見解者則認為先前技術的抗辯實質上已涉及新穎性專利要件的判斷，詳言之，被控侵權物在文義侵害成立下，同時又與先前技術相同或極為類似時，若允許先前技術之抗辯將直接否定專利權的存在，且無需再以先前技術來對抗侵權，如此會與適用先前技術阻卻之目的在於限制專利範圍擴大解釋之精神相違背，故先前技術阻卻應僅能適用於均等侵害之阻卻（王瓊忠、蔡岳勳所著「先前技術阻卻侵權之探討」，詳參智慧財產評論第八卷第二期第6頁）。

前述兩種見解皆非無據，惟按專利權係附予權利人一定時間之獨占權，而在權利期間屆滿後將該創作之成果提供社會公眾使用並促進產業發展，對於專利權之保護範圍除申請專利範圍之文義外，尚包括實質相同之範疇，即所謂均等論。然在該當均等侵害時，倘被控侵權物又同時與先前技術相同，此時允許先前技術阻卻則可兼顧先前技術之本質係公共財，應屬社會公眾所共享。從而，本文以為後說較為可採，且對於先前技術阻卻僅適用於均等侵害之見解，亦為實務見解所採納，此可參智慧財產法院 98 年度民專上易字第 16 號判決與 99 年度民專上第 2 號判決即可獲得印證。尤以 99 年度民專上第 2 號判決之見解明確指出：「... 先前技術阻卻係基於衡平原則而限縮專利權之均等範圍，尚不得據此限縮專利權之文義範圍，倘被控侵權對象既與先前技術相同或依先前技術所能輕易完成，又落入專利權之文義範圍，應係該專利違反專利要件，被控侵權人自不得主張先前技術阻卻而不構成侵害，查被上訴人遠傳公司所販售具備 NFC 功能而可讀取 RFID 感應服務圖示之手機既係落入系爭專利申請專利範圍第 28 項而構成文義侵害，業如前述，倘該手機之結構與先前技術相同或依先前技術所能輕易完成，則被上訴人僅得對系爭專利之有效性提出抗辯，尚不得主張先前技術阻卻而不構成侵害。」依此，因先前技術阻卻僅適用於均等侵害，當被控侵權物構成文義侵害又與先前技術相同或依先前技術得輕易完成時，只可對系爭專利主張有效性抗辯，不得主張先前技術阻卻而不構成侵害。

中國大陸專利案無效宣告事由之變動

張景惠

一、前言

中國大陸的專利申請案件量逐年升高，為了商業利益及其他因素，無效宣告請求人對商業競爭對手的專利權提出無效宣告的程序，以撤銷競爭對手的專利權，為達到商業利益訴求的手段之一。最近一次中國大陸專利法修正後，新增多項無效宣告之事由。茲說明如下。

二、現行中國大陸無效宣告與修正前之理由異同

現行中國大陸專利法與修正前之中國大陸專利法，關於無效宣告之規定均列於第 45 條至第 47 條，且內容無明顯差異。但現行中國大陸實施細則與修正前之中國大陸實施細則，關於無效宣告的理由則有所差異。

如下表，為現行中國大陸實施細則與修正前中國大陸實施細則關於無效宣告理由之比較：

修正前中國大陸實施細則第 64 條第 2 款規定	現行中國大陸實施細則第 65 條第 2 款規定
前款所稱無效宣告請求的理由，是指被授予專利的發明創造不符合專利法第 22 條、 第 23 條 、第 26 條第 3 款、第 4 款、第 33 條或者本細則第 2 條、 第 13 條第 1 款 、 第 20 條第 1 款 、第 21 條第 2 款的規定，或者屬於專利法第 5 條、 第 25 條 的規定，或者依照專利法第 9 條規定不能取得專利權。	前款所稱無效宣告請求的理由，是指被授予專利的發明創造不符合專利法第 2 條、 <u>第 20 條第 1 款</u> 、第 22 條、 第 23 條 、第 26 條第 3 款、 <u>第 4 款</u> 、 <u>第 27 條第 2 款</u> 、第 33 條或者本細則第 20 條第 2 款、 <u>第 43 條第 1 款</u> 的規定，或者屬於專利法第 5 條、 第 25 條 的規定，或者依照專利法第 9 條規定不能取得專利權。

其中，針對無效宣告之理由相同的規定，為上述表中未作任何標記之條款，如定義、專利要件、先申請原則、違反公序良俗、說明書規定等部分。

上表中以斜字體表示僅為條次調整之條款，如修正前可主張之實施細則第 2 條內容已移至現行專利法第 2 條，修正前可主張之實施細則第 13 條第 1 款內容已移至現行專利法第 9 條，修正前可主張之實施細則第 20 條第 1 款內容已移至現行專利法第 26 條第 4 款，修正前可主張之實施細則第 21 條第 2 款內容已移至現行專利法實施細則第 20 條第 2 款。

上表中以粗字體表示原條次未變動但實質內容已有差異之條款，如專利法第 23 條、專利法第 25 條，其中修正前專利法第 23 條僅有 1 款之規定，現行專利法則有 4 款之規定，除了針對可授予專利權之外觀設計應當不屬於現有設計有明確的規範外，也明定可授予專利權之外觀設計不得與其他申請日前申請，或申請日以後公告之專利文件相同，更不與他人在申請日以前已經取得的合法權利相衝突，並明定「本法所稱現有設計，是指申請日以前在國內外為公眾所知的設計。」；另現行專利法第 25 條規定相較於修正前專利法第 25 條，對於不授予專利權的規定增加了「對平面印刷品的圖案、色彩或者二者的結合作出的主要起標識作用的設計。」。

上表中以底線表示現行可主張無效宣告增列之條款，如現行專利法第 20 條第 1 款、專利法第 27 條第 2 款與現行實施細則第 43 條第 1 款的規定；其中，

專利法第 20 條第 1 款係關於保密審查的規定：任何單位或者個人將在中國完成的發明或者實用新型向外國申請專利的，應當事先報經國務院專利行政部門進行保密審查；專利法第 27 條第 2 款規定提交之圖片或照片應當清楚顯示要求保護之外觀設計；實施細則第 43 條第 1 款為分案內容的規定：依實施細則第 42 條規定提出的分案申請，可保留原申請日/優先權日，但不得超出原申請記載的範圍。

三、結論

因此，因現行中國大陸實施細則主張無效宣告之理由已因增列法條及可主張之法條修改的緣故，已與修正前之理由有所差異，故藉由上述對於無效宣告的整理，進一步釐清可提出無效宣告的理由等相關規定。

參考文獻

- 1.2000 年公佈的中國大陸專利法。
- 2.2002 年公佈的中國大陸實施細則。
- 3.現行中國大陸專利法、實施細則與審查指南。