

第四版：（律師專欄）

由幾個判決實例－談專利侵權訴訟攻防上之觀念(下)

蔣文正 律師

四、取得新型專利技術報告為代碼6者，專利一定沒問題？

我國新型專利採形式審查，新型專利申請案並不進行可專利性之實體審查，僅就形式審查後就核准專利，新型專利權其實體要件是否具備，係由當事人自行判斷，且依專利法第103條第1項之規定，任何人得向智慧財產局申請新型專利技術報告，智慧財產局之審查人員完成之新型專利技術報告，會針對新型專利每一請求項賦予代碼，如代碼1：表示無新穎性。如代碼2：表示無進步性。如代碼6：係表示無法發現足以否定其新穎性等要件之先前技術文獻等。（包括說明書記載不明瞭等，認為難以有效的調查與比對之情況）。有關新型技報告之性質，台灣高等法院97年度智上字第15號民事判決有謂：「技術報告在功能上具有公眾審查之性質，以釐清該新型專利是否合於專利要件之疑義，惟該新型專利技術報告之性質，係屬機關無拘束力之報告，並非行政處分，僅作為權利行使或技術利用之參酌。若任何人認該新型專利有不應核准專利之事由，應依專利法107條規定提起舉發撤銷該新型專利權。」專利侵權訴訟中，被告可提出技術報告中所比對之引證文獻者，自有可能否定原告之可專利性，如智慧財法院98年度民專訴字第35號民事判決：「原告稱系爭專利向智慧局申請取得新型專利技術報告載明比對結果為6，應具有進步性云云。惟查，該新型專利技術報告所比對之引證文獻中並無本件被告抗辯引用之上揭被證1、2證據案，而上揭被證1、2證據案足以證明系爭專利不具進步性，業見上述，故該新型專利技術報告自不足遽為系爭專利具有進步性之有利論據。」

五、有提示新型專利技術報告可否提專利侵權訴訟？

新型專利權人行使新型專利權時，應提示新型專利技術報告進行警告，為專利法第一百零四條所明定，若沒有提示技術報告可提專利侵權訴訟？最高法院曾有不同見解97年度台上字第365號民事判決謂：「本件原審既認00公司聲請台北地院於九十三年十一月十一日在00公司保全證據時，

已有提示新型專利技術報告進行警告之情形，然該項警告如為OO公司行使新型專利權請求損害賠償之前提，則OO公司請求OO公司賠償該警告前之損害賠償，是否符合上開法條規定先行警告之本旨？非無推求之餘地。」96年度台上字第2787號民事判決則謂：「按專利法第一百零四條規定，新型專利權人行使專利權時，應提示新型專利技術報告進行警告；同法第一百零五條規定，新型專利權人之專利權遭撤銷時，就其於撤銷前，對他人因行使新型專利權所致損害，應負賠償之責。前項情形，如係基於新型專利技術報告之內容或已盡相當注意而行使權利者，推定為無過失。且新型專利權僅就形式審查，並未經實體審查，為防範新型專利權人濫用其權利，影響第三人對技術之利用及開發，故新型專利權人行使其權利時，應有客觀之判斷資料，亦即應提示新型專利技術報告，核其意旨，僅係防止新型專利權人濫用之權利，並非謂未提示新型專利技術報告，即不得請求損害賠償。」智慧財產法院採前揭96年度台上字第2787號而認為縱使新型專利權人未提示新型專利技術報告，非不得提起民事訴訟（97年度民專訴字第2號民事判決、97年度民專上字第7號民事判決參照）。

六、未標示專利可否提起專利訴訟請求損害賠償？

專利法第79條規定：「發明專利權人應在專利物品或其包裝上標示專利證書號數，並得要求被授權人或特許實施權人為之；其未附加標示者，不得請求損害賠償。但侵權人明知或有事實足證其可得而知為專利物品者，不在此限。」最高法院97年度台上字第365號民事判決：「專利法第一百零八條準用第七十九條前段規定，新型專利權人應在專利物品或其包裝上標示專利證書號數，並得要求被授權人或特許實施權人為之；其未附加標示者，不得請求損害賠償。可見附加專利證書號數之標示，為新型專利權人請求損害賠償之前提。」智慧財產法院97年度民專訴字第47號民事判決：「原告雖主張產品本身有打上『PAT』字樣，並舉訴外人OO工業社於98年1月6日出具之證明書為證。惟該證明書係私文書，被告否認其為真正，依民事訴訟法第357條規定應由舉證人即原告證明其為真正，原告並未舉證證明其為真正，已非適格之證據。況且，該證明書稱從91年5月1

日起承製沖床模具及PAT字模云云，惟查原告系爭專利係於91年9月3日始提出專利申請，訴外人OO工業社如何得早於專利申請前8個月即製造PAT字模，並打在產品上？是該證明書所稱內容亦非實在。再者，PAT字模亦非上揭法條規定之『標示專利證書號數』，亦非所有人均能知悉「PAT」代表何意義，難認打上PAT字樣即為標示專利證書號數。」因而「原告並未能證明在專利物品或其包裝上標示系爭專利證書號數，亦未能證明被告明知或有事實足證其可得而知為專利物品，自不得請求被告賠償損害。」

七、抄襲「賣點」與「創意」會構成專利侵害？

智慧財產法院97年度民專上字第4號判決指出：「獨立項應敘明專利申請之標的及其實施之必要技術特徵（專利法施行細則第18條第2項參照）。所謂『專利申請之標的』，指專利申請之名稱。準此，獨立項應指定專利申請之標的名稱，並敘明實施必要之技術特徵，以呈現基本技術內容或實施態樣之申請專利範圍；所謂『必要技術特徵』，指專利申請之發明或創作為解決問題所不可或缺之技術特徵。而附屬項應敘明所依附之項號及申請標的，並敘明所依附請求項外之技術特徵。於解釋附屬項時，應包含所依附請求項之所有技術特徵（專利法施行細則第18條第3項參照）。故附屬項係於獨立項之技術內容外，增加額外技術特徵之實施態樣，或者對於獨立項所記載之要件，加以特定或具體化，為避免重複記載，乃以附屬形式加以記載。」智慧財產法院有件專利侵權之案件（97年度民專上字第4號），係以「蛋糕毛巾包裝型式」新型專利來主張侵權，該專利之申請專利範圍第1項指明係：「一種『蛋糕毛巾』，主要包括一小方毛巾為主產品之立體包裝結構，其特徵在於：將小方毛巾包覆八角結構立體紙板，再以環形邊腰帶圍住，最後置於油力士紙杯之上。」其主張被告仿製與其專利品幾乎相同之產品（下稱涉案物品），售予OO公司隨同其咖啡產品一併在全家便利商店販售，經原告通知後，現今仍繼續大肆產銷中，而向智慧財產法院提出專利侵權訴訟，又主張被告之產品亦是「將毛巾包覆於多角形立體紙板，外周束合腰帶，再置於底板」之結構，該「底板」等同於「油力士

紙板」，皆是「供承置毛巾」，係屬等效結構，符合「均等論」。法院審理後為原告敗訴之判決，認為：原告之專利於新型摘要及新型說明中，均強調小方毛巾「形成蛋糕主體，放置於油力士紙杯上，成為蛋糕造型之小方毛巾」、「創造討喜之包裝外型」等，故將毛巾（蛋糕主體）置於油力士紙杯上，以形成蛋糕造型之構造創作，乃系爭專利之重要特徵。而被告涉案物品固均使「蛋糕毛巾」之整體結構外觀近似真正蛋糕之包裝，其功能雖屬相同，惟原告專利係將蛋糕狀毛巾本體置於油力士紙杯，而涉案物品則置於塑膠方形底座之上，所採用之技術手段即屬有別，且蛋糕狀毛巾分別置於油力士紙杯及塑膠方形底座上所形成之外觀，觀其整體形狀明顯有所差異，故其結果亦實質不同。就手段及結果與原告專利實質並不相同。該案經上訴二審，上訴主要理由略為縱然經比對有不同之處，惟其差異乃具有「替換可能性」或「容易想到性」，在設計上乃同業者易於推演而得，自應可視為均等。以方形塑膠底座取代專利所使用之油力士紙杯，所取代者乃重要性較低之構成要件，此種取代雖無法達成與專利發明相同之功效，惟仍應認為屬於專利發明之技術領域，自有侵害上訴人系爭專利，而且該上訴人訴訟代理人復以侵害上訴人專利之「賣點」與「創意」等理由為補充。智慧財產法院 98 年度民專上字第 2 號民事判決則認為：「有關專利侵權之判定，實務上業已建立其判斷程序及標準經年，本件原審依全要件原則、均等論等判斷程序，詳實比對被上訴人所售商品與系爭專利間之差異，認上訴人系爭專利之重要特徵在於將毛巾（蛋糕主體）置於油力士紙杯上，以形成蛋糕造型之構造創作，是以使用油力士紙杯乃重要事項，而被上訴人所使用之底座乃方形塑膠元件，與上訴人系爭專利之重要特徵明顯不符，因而認為被上訴人所出售之系爭商品並未落入上訴人系爭專利範圍，上訴人上開所謂「替換可能性」或「容易想到性」之說，甚或「重要性較低之構成要件」說法，顯然將其系爭專利之重要特徵為反面之評價，其目的在於排除此一相異之重要特徵，僅比對（毛巾蛋糕主體）部分，進而主張被上訴人所販售之商品落入系爭專利範圍，上訴人此一主張顯然捨全要件原則及均等論之判斷原則，所為論述自有未洽。至上訴人另指被上訴人侵害其系爭專利之「賣點」及「創

意」云云，此部分因素既非判斷侵權行為有無之要件，復非上訴人系爭專利之申請專利範圍，自不能作為認定被上訴人所販售之商品是否侵害上訴人系爭專利之判斷因素，上訴人所為指摘，自無理由。」從而專利之「賣點」及「創意」，並非申請專利範圍，自非專利侵權與否之判斷因素。

八、可否就台灣人在中國製造之產品向台灣法院提專利訴訟？

海峽兩岸交流密切，台灣許多廠商有在中國設廠，因而侵權證物之取得係在中國，智慧財產法院98年度民專訴字第68號之案件，即是有關「發光二極體」產品之侵權爭訟，原告在該案訴訟提出原證十一之四款產品及原證十三、十四、十五之三款產品侵害其專利，惟法院審理後認為：原證十一之四款產品均打印有樣品字樣，顯然亦非供銷售之用。因此，縱認原告所指原證十一之四款產品與被告00公司產品之型號相符，亦無從證明上開產品係被告00公司於國內所製造、銷售。而原證十三、十四、十五之產品既均係原告取自或購自大陸地區之廠商，且原告未能舉證證明該等廠商與原告於其取得或購得該等產品時有何直接產銷關係，據以認定該等產品係被告於國內所製造或銷售，縱然原告所指原證十三、十四、十五之三款產品與被告產品之型號相符，亦不能以其等型號相符遽認上開於大陸地區取得或購得之產品係被告於國內所製造、銷售。再依專利權之保護採屬地原則，原告既不能證明產品係被告於國內所製造、銷售，即難認被告有侵害原告之專利權。」

九、結語

智慧財產法院設立後，運作良好，雖然在制度面尚有進步之空間，國人之期待智慧財產法院建立更專業、更權威之判決，目前已經逐步在實現中。由於智慧財產法院之專利民事訴訟採集中審理制，因而審理步驟較緊湊，而且智慧財產法院既是標榜專業法庭，則專利侵權訴訟之當事人，在攻防上均應謹慎且專業以對，前揭數個案例容有助於專利侵權觀念之釐清。