



# 淺談以先前技術抗辯專利侵權

——從智慧財產法院98年度民專上字第53號談起



王瓊忠\*

## 壹、前言

於專利侵權訴訟實務中，被告選擇提出先前技術為自己的侵權行為進行抗辯時，當是堅信其產品（或方法）與某一先前技術所揭露內容是相同或極為近似的。惟，受到現行「專利侵害鑑定要點」（下稱「鑑定要點」）所規範鑑定流程的影響，法官欲審理先前技術阻卻侵權的時機通常是在均等侵害成立之後，爾後於判斷有阻卻成立時，復將廢棄前功（即已完成均等侵害的判斷），前述情形將增加法官審理的困難與負擔，並且不符合訴訟經濟原則。爰此，本文擬以智慧財產法院98年度民專上字第53號判決（下稱「題述判決」）為楔子，再對先前技術的適格性、適用時機及比對判斷標準說明於後，復介紹先前技術阻卻與其他專利制度的關係，最後再以判決簡評替代結論。合先敘明，以下關於先前技術阻卻的相關敘述，或以「抗辯」代替「阻卻」，抑或二者交替使用。

## 貳、案例介紹

### 一、事實概要

上訴人A（即原告）擁有新型公告第453151號「具有換氣系統之鞋子的氣閥結構」專利（下稱系爭專利），係有關一種換氣系統鞋子的氣閥結構（請參圖1），該氣閥主要包含有進氣閥（請參圖1A）及出氣閥（請參圖1B）。其中進氣閥(2)由鞋底空氣室(S1)側壁

\* 達穎專利師事務所經理、智慧財產培訓學院種籽師資、國立雲林科技大學科技法律研究所碩士。本文文責作者自負。

之組合孔(21)中插設一具有活動膜片(224)的組合部(22)而形成；出氣閥(1)則由鞋底空氣室(S1)與空氣道(S2)間之隔離部(A1)中設有一傾斜角的貫通孔(11)，且貫通孔(11)之上段部位形成有擴大部(12)，並於擴大部(12)中放置有一膜片(13)而形成。

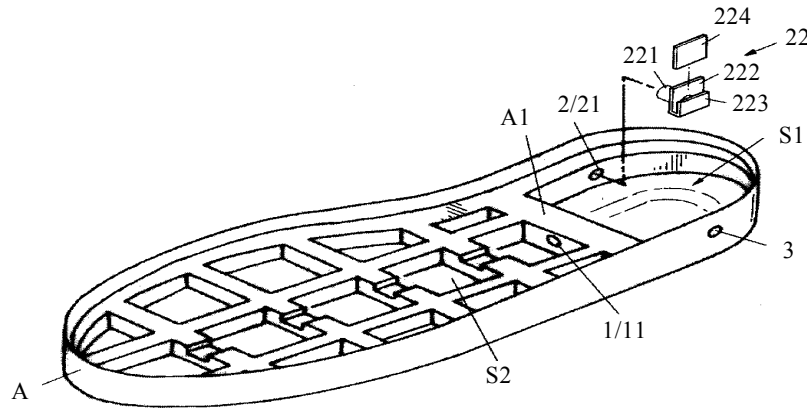


圖1 系爭專利之氣閥結構

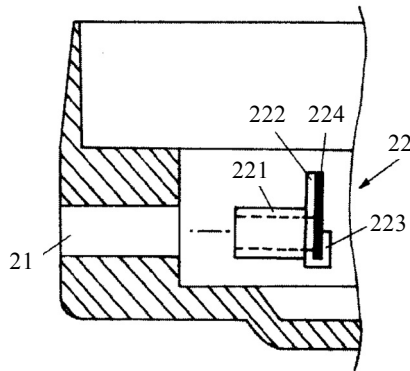


圖1A 系爭專利之進氣閥

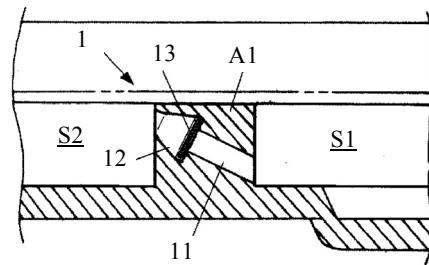


圖1B 系爭專利之出氣閥

上訴人A起訴主張被上訴人B（即被告）所生產之「DK呼吸空氣鞋」產品（下稱系爭產品）落入系爭專利申請專利範圍第1項<sup>1</sup>之均等範圍。被上訴人B於訴訟審理中抗辯系爭

<sup>1</sup> 系爭專利申請專利範圍第1項記載：「一種具有換氣系統之鞋子的氣閥結構，其主要包含有於鞋底空氣室之側壁及隔離部區域設有單向形態之進氣閥及出氣閥，其結構特徵具備有：上述出氣閥結構是於隔離部之內厚處設有一貫通孔，該貫通孔是由空氣室之底部向空氣道之上部方向形成傾斜狀態；及於該貫通孔中形成有錐狀擴大部；及於該擴大部中放置有一遮著貫通孔之膜片；上述進氣閥

產品係使用先前技術所製作，即實施公告第176259號專利（下稱259號專利）而得阻卻侵權，以及有禁反言原則的適用。

## 二、法院判決簡述

案經智慧財產法院以98年度民專上字第53號判決，認為被上訴人B製造、販賣之系爭產品並未落入系爭專利申請專利範圍第1項之權利範圍，故判決上訴駁回。茲摘錄判決主要理由如下：

(一)兩造均不爭執如附表<sup>2</sup>所示，系爭產品的技術內容編號1至3部分均可自系爭專利申請專利範圍第1項中讀取，而編號4部分……不符文義侵害，應進一步為均等論之探討……關於附表編號4部分……系爭產品之技術手段及效果，與系爭專利申請專利範圍第1項並非實質相同……不適用均等論。

(二)縱認系爭產品……落入系爭專利申請專利範圍之均等範圍。而被上訴人抗辯系爭產品係使用公告第176259號專利之先前技術所製作……是系爭產品有「先前技術阻卻」之適用，可阻卻均等侵害，故系爭產品並未落入系爭專利之權利範圍。

(三)原審<sup>3</sup>以……系爭專利……適用禁反言原則，認定被上訴人未侵害系爭專利。經本院進行技術比對後，系爭產品之技術手段及功能，與系爭專利申請專利範圍第1項並非均等，縱有均等論之適用，被上訴人亦得為先前技術之抗辯，而此非禁反言之適用範疇，故原判決就此部分論述容有未恰。

## 三、小 結

我國關於先前技術阻卻侵權（阻卻均等侵害）的規定，係在2004年修訂的「鑑定要點」中始納入鑑定流程，該「鑑定要點」雖定位為參考性質，但不可諱言的是，其規範的鑑定流程在鑑定實務或司法判決上仍占有舉足輕重的地位及影響，本文題述判決之理由即是以該「鑑定要點」所規範逕為操作。

---

包含有：於鞋底空氣室之側壁設有一橫向組合孔，及設有一為分離元件之組部；上述組部包含有一可嵌合於上述組合孔中之嵌合管，及於該嵌合管之端部設有一平板狀之本體，及於該本體之前側設有與上述本體共同形成U形狀之支持部，及該支持部與本體間插設有一膜片。」

<sup>2</sup> 請參智慧財產法院98年度民專上字第53號判決之附圖、附表。

<sup>3</sup> 即智慧財產法院98年度民專訴字第41號判決。

然而，在該「鑑定要點」對於先前技術阻卻侵權的判斷著墨不多的情況下，造成在實務操作上不僅立論基礎薄弱，比對方式亦顯得流於表面。以題述判決為例，法官在判斷系爭產品與先前技術（即259號專利）是否相同時，顯然是以「個別技術特徵」作為判斷基礎，即，先將系爭產品文義侵害系爭專利的部分（指判決附表編號1至3內容）排除，再以系爭產品具有爭議的部分（指判決附表編號4內容）直接與先前技術（即259號專利）的對應技術特徵逕為比對，並推得「系爭產品有先前技術阻卻之適用，可阻卻均等侵害」的結論。惟此捨「整體觀之」而就「個別技術特徵」比對的方式是否恰當，攸關侵權成立與否，故值得探究。

其次，原審及上訴審認定系爭產品不侵害系爭專利的理由不同，前者認定有禁反言原則之適用，後者則認為有先前技術阻卻之適用，由此可見，法官在面對被告提出侵權抗辯時的審理操作仍顯生疏。

## 參、先前技術之於專利侵害

先前技術於專利侵害訴訟中所扮演防禦角色主要有二：其一為用於主張系爭專利無效；其二即為本文所欲探討之用於抗辯專利侵權。該二者雖同以先前技術作為抵禦侵權用，但在本質的比對基礎上卻存有相異點，即，前者是以先前技術與系爭專利的申請專利範圍所記載技術內容進行比對，其判斷方式依循現行專利審查基準（以下或簡稱「審查基準」）的教示；後者則是以先前技術與系爭對象（即待鑑定對象）進行比對<sup>4</sup>，其判斷方式在「鑑定要點」中並未有深入的介紹與論述。本文鑑於有關前者的論述已有許多，特以後者——先前技術阻卻（抗辯）專利侵權為研究對象。

### 一、先前技術之適格性

一般而言，只要是早於系爭專利申請日之前的技術，皆應視為可抗辯侵權的「先前技術」，惟，在適用過程中，先前技術仍須受到一定程度的規範與限制，在規範與限制範圍內的先前技術始能成為一個有效的先前技術（effective prior art），反之則為一個無效的先前技術（ineffective prior art）。

---

<sup>4</sup> 經濟部智慧財產局，專利侵害鑑定要點，2005年，44頁。

### (一)在時間限制方面

我國「鑑定要點」對於「先前技術」的解釋，與現行「審查基準」所規範新穎性要件中關於「先前技術」的解釋一致<sup>5</sup>，即，「先前技術」應涵蓋申請日（主張優先權者，則為優先權日）之前（不包括申請當日）所有能為公眾得知（available to the public）之資訊。又，在我國專利法採先申請主義（First-to-File）的基礎下，有效的先前技術是以「申請日」（或優先權日）作為劃分，即（系爭專利）申請日之前已公開的技術方能成為抗辯用的先前技術。至於先前技術為申請在先而公開（或公告）在後的專利案時，能否成為阻卻侵權的先前技術，依現行「鑑定要點」的規範是未涵括此一態樣的。惟本文認為此部分尚有再議空間，並將探討於後。

### (二)在內容限制方面

在以先前技術抗辯侵權的實務上，主要仍是以刊物所公開的先前技術與系爭對象進行比對。因此，對於刊物上公開的先前技術之內容要求，現行「審查基準」關於審查新穎性所引用之引證文件的規範<sup>6</sup>雖可資參考，惟其對於引證文件中所公開之內容要求包括有「形式上明確記載的內容」及「形式上雖然未記載但實質上隱含的內容」<sup>7</sup>。其中「形式上明確記載的內容」屬有效的先前技術；但「形式上雖然未記載但實質上隱含的內容」因具有模糊解釋空間，本文認為，為免去比對的不易及減少爭議，應將之排除於先前技術範圍之外。

### (三)在公開方式限制方面

主要公開方式有刊物的公開及使用公開。前者依現行「審查基準」對於刊物的定義、刊物的形式及刊物的公開方式已有明確的介紹<sup>8</sup>，惟值得注意的是，對於印有「內部刊物」、「內部發行」等類似文字之刊物，因屬在特定範圍內發行，除非有明確證據顯示其已對外公開散布，否則在侵害比對上應認定為無效的先前技術。後者依現行專利法第22條第1項第1款所稱之「使用」，並不單指施於物或方法上而應用其技術功能之使用行為，尚

<sup>5</sup> 經濟部智慧財產局，專利審查基準，2009年，第2篇發明專利審查第3章第2節2.2.1，2-3-4頁。

<sup>6</sup> 同前註，2-3-5頁。

<sup>7</sup> 「實質上隱含的內容」：指該發明所屬技術領域中具有通常知識者參酌引證文件公開時的通常知識，能直接且無歧異得知的內容……引證文件中包括圖式者，圖式僅屬示意圖，若無文字說明，僅圖式明確揭露之技術特徵始屬於引證文件有揭露之內容。

<sup>8</sup> 經濟部智慧財產局，註5文，2-3-8至2-3-9頁。

包括製造、為販賣之要約、販賣及進口等行爲。「公開使用」(public use)，指透過前述使用行爲而揭露技術內容，使該技術能為公眾得知之狀態，並不以公眾實際上已使用或已真正得知該先前技術之內容為必要<sup>9</sup>。

當然，訊息的傳達方式多樣，其中能清楚且具體呈現技術成果的方式，以上述之刊物公開與使用公開方式最為常見，除此之外，透過口語或展示等行爲使先前技術能為公眾得知之情形亦當屬公開方式的一種。

#### (四)在技術領域限制方面

由於技術有各種不同領域之分，如機械、電子電機、光學、化學等領域，因此，於引用先前技術以阻卻侵權時，被考慮的先前技術是否應有相關技術(pertinent art)領域的限制，例如，必須是與系爭專利同屬相同或類似的技術領域始得作為先前技術，抑或是雖屬不同技術領域但揭露有解決類似問題的技術亦得被引用作為先前技術，前述技術領域關聯性之問題，攸關可作為阻卻侵權之先前技術來源的多寡。基此，本文以為可專利要件之新穎性判斷，因要求申請專利範圍所載發明必須是未構成先前技術的一部分，亦即必須是在已公開技術領域中未見的新技術始可，因此，於判斷新穎性時所得引證的先前技術並不限於必須是相關技術，此與判斷進步性限於發明所屬技術領域之相關技術不同<sup>10</sup>。且由於我國「審查基準」中有關新穎性判斷的規範，於「先前技術」解釋方面與「鑑定要點」是一致的，因此，於引用先前技術以阻卻侵權時，該先前技術不應受到相關技術領域的限制，亦即一切技術領域內的先前技術均可引用之。

## 二、先前技術抗辯侵權之適用時機

關於先前技術阻卻的適用時機，我國「鑑定要點」雖是將之規範於均等侵害成立之後，惟國際間對於先前技術阻卻之適用是否涉及專利要件的判斷，因見解不同而有支持該先前技術阻卻應適用文義侵害之後，亦有支持該先前技術阻卻應適用均等侵害之後，更有支持先前技術阻卻可適用文義侵害或均等侵害之後<sup>11</sup>。其中，支持先前技術阻卻適用於文義侵害之後者所持理由包括有：符合訴訟經濟原則、簡化侵權判斷流程、減輕法官審理負

<sup>9</sup> 同前註，2-3-12頁。

<sup>10</sup> 董安丹，美國專利法上之非顯著行性：歷史發展及GRAHAM原則(中)，智慧財產權月刊，1999年8月，8期，38頁。

<sup>11</sup> 陳佳麟，習知技術元件組合專利之均等論主張與習知技術抗辯適用之研究，收錄於2003全國科技法律研討會論文集，2003年，257頁。

擔以及被告有權採用各種抗辯方式<sup>12</sup>；支持先前技術阻卻適用於均等侵害之後者所持理由則包括有：確保行政權與司法權分立、避免被告逃避專利無效訴訟需負較重的舉發責任，以及先前技術阻卻之目的在於限制均等擴張解釋<sup>13</sup>。

上述支持理由各有立論基礎，本文不予贅述。然從先前技術抗辯侵權的基本內涵——已存在於公眾領域且為公共財的知識（技術），是不得加以掠取的，此為賦予專利權的重要基礎。因此，當一專利權被執行以排除他人侵權時，在訴訟過程中，被告若能證明其所實施技術為系爭專利申請日之前已公開的技術，當可免除侵權之責。在此一基礎下，有關先前技術抗辯侵權的判斷流程似乎應朝向更具效率的方向來制定才是。

### 三、先前技術抗辯侵權之判斷

有關以先前技術作為侵權抗辯的判斷方式，曾見於文獻者有相對接近比較法（或稱混合比對法<sup>14</sup>）與假設性申請專利範圍分析法（hypothetical patent claim）<sup>15</sup>。前者是藉由比較系爭專利、系爭對象與先前技術三者之間的近似程度而作為判定侵權與否的方法，但「近似程度」本為不確定的概念，故該方法於實務中甚為少見；後者係自美國專利訴訟實務中<sup>16</sup>所發展出來的方法，該方法是將系爭對象與先前技術的比對，轉化成符合專利法已有明確規範的新穎性、進步性專利要件的判斷，惟其操作複雜且易生混淆而遭到批評<sup>17</sup>。

上述比對判斷方法於我國訴訟實務中雖未見採用，然我國「鑑定要點」對於先前技術阻卻的比對判斷方式亦未有更多的著墨，導致法官於個案審理時多為自行判斷。爰此，本文擬就判斷的比對順序及比對標準進行探討並提出建議，祈有助於判決之公平。

<sup>12</sup> 許凱婷，中國專利法上現有技術抗辯之研究——兼論專利之相關修法，交通大學科技法律研究所碩士論文，2008年，63-64頁；張仁平，由國際專利侵害規範與實務論我國專利侵害鑑定要點之修訂與實務問題（下），智慧財產權月刊，2006年7月，91期，122頁。

<sup>13</sup> 顏吉承，專利說明書撰寫實務，2009年，469-471頁；洪瑞章，專利侵害鑑定理論（智慧財產培訓學院教材），2006年，52頁。

<sup>14</sup> 劉繼祥，專利侵權判定實務，2002年，87-88頁；張鵬、崔國振，探析技術抗辯的對比方式和對比標準，[http://www.lunwenms.com/News\\_View.asp?NewsID=193](http://www.lunwenms.com/News_View.asp?NewsID=193)，最後瀏覽日：2011年3月10日。

<sup>15</sup> 又稱威爾森測試法（Wilson test）。

<sup>16</sup> Wilson Sporting Goods Co. v. David Geoffrey & Associates, 904 F.2d 677 (Fed. Cir. 1990).

<sup>17</sup> 許凱婷，註12文，68頁。

## (一)比對順序

現行「鑑定要點」雖指出被告主張適用「先前技術阻卻」時，應進行系爭對象（即待鑑定對象）與先前技術的比對<sup>18</sup>，然在鑑定流程中卻規範可提出「先前技術阻卻」的時機是在均等侵害成立之後。換言之，法官在審理個案的前階段過程中，必須先對系爭專利與系爭對象進行確認侵權之判斷，再於後階段的均等成立之後，且被告有主張適用先前技術阻卻侵權時，始對系爭對象與先前技術進行比對，以確定被告所實施技術是否落入已公開的先前技術範圍內。

上述比對順序，對於欠缺技術背景的法官而言，要在審理的前階段中即對系爭對象與系爭專利是否構成均等侵害作出結論，本已不易，更何況在後階段中尚須加入先前技術與系爭對象的比對而增添審理之負擔。又，上述比對順序在後階段有認定先前技術阻卻適用的情形時，將出現廢棄前階段的努力結果（即均等侵害判斷），該情況不啻浪費司法資源，更增加了當事人的訴訟成本。究其原因，為遵循現行鑑定流程所致，雖說「鑑定要點」並非法律文件，不具拘束力，但在未有更明確的比對判斷規範或教示的當下，該「鑑定要點」仍是具有相當的影響力，題述判決即是一例。

本文認為，基於賦予訴訟雙方當事人平等的法律地位，被告應享有提出先前技術以對抗原告侵權主張的抗辯權，換言之，在被告主張適用先前技術阻卻時，即應進行系爭對象與先前技術的比對，而非拘泥於現行鑑定流程，如此將可簡化訴訟程序，並減低法官之審理負擔與做白工的情形發生。

## (二)比對標準

即先前技術阻卻成立之要件。依照現行「鑑定要點」的規範可知，系爭對象必須與先前技術「完全相同」<sup>19</sup>；或系爭對象為先前技術與通常知識的「簡單組合」始有阻卻成立的判斷。對此，本文認為前述規定有過與不及的情形，理由為：

要求先前技術與系爭對象「完全相同」，是可遇而不可求的，更多的情形是先前技術與系爭對象「極為近似」，是以，阻卻成立的要件訂為「完全相同」時，將顯得過於嚴苛且不利於被告的舉證抗辯，亦不符合實際情況。其次，「簡單組合」更是造成判斷不易的

<sup>18</sup> 經濟部智慧財產局，註4文，44頁。

<sup>19</sup> 現行「鑑定要點」對於「先前技術阻卻之成立要件」規定有二，其一即是待鑑定對象與某一先前技術相同，或雖不完全相同……由後段可推知，前段之「待鑑定對象與某一先前技術『相同』」意指「完全相同」。



元凶，由於其概念猶如專利要件——進步性的判斷方式<sup>20</sup>，且隱含可組合二份以上的先前技術，使得該方式不僅增加比對判斷的困難，更容易在判斷過程中加入判斷者的主觀意識而影響公平判決，是以，「簡單組合」的判斷標準認定過寬將不利於專利權人的權益。前述兩種極端情形，對於訴訟雙方而言，皆不是一個最佳的選擇。

爰此，本文認為，「鑑定要點」對於「先前技術」的解釋既與「審查基準」所規範新穎性要件中關於「先前技術」的解釋既是一致，則可援引判斷新穎性的概念作為比對標準。更具體地說，當系爭對象與先前技術之間的關係為「完全相同」時，即應判斷為阻卻成立；當系爭對象與先前技術之間的關係為不完全相同，但其等是「差異僅在於文字的記載形式或能直接且無歧異得知之技術特徵」、「差異僅在於相對應之技術特徵的上、下位概念」或「差異僅在於參酌引證文件即能直接置換的技術特徵」等「顯而易見」的情形時，亦有阻卻成立的適用。另建議廢棄會徒增審理難度的「簡單組合」，改以上述「顯而易見」的類型取代之，以利操作並便於標準統一化。

## 肆、先前技術之於專利制度

以下介紹先前技術阻卻與其他專利制度的關係，其中，在制度比對方面，包括與禁反言原則及先使用權之關係探討；在證據援用方面，則對作為阻卻用的先前技術與先申請案、被重複授權專利及再發明專利的關係說明於後。

### 一、與禁反言原則的關係

於專利侵權訴訟中，為求最有利且有效的抗辯，被告宜清楚認知先前技術阻卻與禁反言原則在各方面的差異點，以便提出最適當的主張<sup>21</sup>：

#### (一)抗辯手段

先前技術阻卻的主張，須待被告提出，法官始予審理，被告未主張時，法官沒有責任主動檢索先前技術並援引之，就被告而言，先前技術阻卻是一種消極性的抗辯手段；相對禁反言原則的適用雖也是一種抗辯手段，但本文認為不應是消極性的，因系爭專利內容的

<sup>20</sup> 林博智，專利說明書之可實施性要件，收錄於2009年全國科技法律研討會論文集，2009年，192頁。

<sup>21</sup> 林洲富，專利法——案例式，2008年，273-274頁。

變更將導致權利發生變化是一事實，且涉及公眾利益<sup>22</sup>，基於公平性之維護，法官應依職權調查事實，並主動進行禁反言原則的判斷<sup>23</sup>。

## (二)舉證責任

因先前技術阻卻與禁反言原則的適用皆為有利被告，因此其等舉證責任應由被告負責<sup>24</sup>。不同的是，被告主張先前技術阻卻並提出證據後，專利權人應負說服責任；而被告主張適用禁反言原則時，專利權人必須說明的是其修正申請專利範圍的理由，若無法確知修正理由，則推定係為克服先前技術之核駁，惟專利權人得提出反證予以推翻。

## (三)證據來源

先前技術阻卻是以屬於外部證據的先前技術以進行抗辯；禁反言原則是以屬於內部證據的申請歷史檔案作為抗辯用。二者之舉證來源不同<sup>25</sup>。

## 二、與先使用權的關係

先使用權（prior use right）的主張與先前技術阻卻的主張，是最容易被混淆誤用的，該二者雖同屬防禦方法的一種，但其等仍有以下的差異：

### (一)抗辯目的不同

先使用權制度的設計係為彌補專利授予採先申請主義而生之不足面，在一定程度上具有保護先發明人的利益及促進發明技術實用化的作用；而先前技術阻卻的適用目的則在於保護社會公眾的利益，維持專利權人與社會公眾之間的利益平衡。

### (二)技術公開程度不同

被告依專利法規定主張先使用權<sup>26</sup>時，只要證明自己是在系爭專利申請日之前已開始

<sup>22</sup> 顏吉承，淺談發明及新型專利權範圍侵害判斷（下）——以外國專利侵權訴訟判決為他山之石，智慧財產權月刊，2006年5月，89期，51-52頁。

<sup>23</sup> 簡正芳，均等論在醫藥品發明侵權訴訟上的否定例與啟思——論日本緩釋性雙氯芬酸鈉（Diclofenac sodium）製劑事件，智慧財產權月刊，2007年8月，104期，20頁。

<sup>24</sup> 經濟部智慧財產局，註4文，43-44頁。

<sup>25</sup> 林洲富，註21書，274頁。

<sup>26</sup> 請參我國現行專利法第57條。

使用相同技術，或已完成必要之準備時，即可免去侵權之責。前述「已完成必要之準備」意味可作為主張先使用權抗辯依據的技術可能是未公開的先前技術；至於適用先前技術阻卻的技術，則必須是在系爭專利申請日之前已公開的先前技術。

### (三)抗辯成立之證據作用不同

被告主張先使用權抗辯成立時，系爭專利不受抗辯成立之證據影響而失其有效性；以先前技術阻卻侵權成立時，其證據雖同樣不影響系爭專利的有效性，但不可否認的是，任何人再以該先前技術作為主張專利無效的證據時，相信其對專利的有效性威脅程度大於用在主張先使用權的證據。

### (四)依據不同

主張先使用權以抗辯侵權，乃依據我國專利法第57條第1項第2款之規定；而主張適用先前技術阻卻侵權者，則是依據現行「鑑定要點」的規範。

## 三、與在前專利的關係

援引他人申請在先的專利（下稱「在前專利」）作為先前技術，對申請在後的系爭專利進行侵權抗辯時，若在前專利與系爭專利相同或近似時，可否作為先前技術以抗辯侵權。關於此點，本文擬從被告實施技術是否取得在前專利權人同意，及在前專利的獲准公告時點，以探討該在前專利與先前技術阻卻的關係。

### (一)被告實施技術是否取得在前專利權人同意

此議題有正反意見之爭，所爭者在於應否以在前專利權人同意被告實施與否，據以認定其可否作為阻卻侵權使用的先前技術，其中：

認為被告未經在前專利權人同意而實施其技術時，該在前專利即不得作為先前技術阻卻侵權的證據。其所持理由為：先前技術阻卻的適用，是謀求實現公平而允許採用的一種抗辯手段，如果同意被告可據作抗辯證據，無疑是認可被告可在未經同意許可的情形下實施他人的在前專利技術，如此將對在前專利權人不公平，亦不符合公正要求<sup>27</sup>。

---

<sup>27</sup> 周根才、高毅龍，自由公知技術抗辯原則若干問題探討，中國法律信息網，<http://law.law-star.com/txtcac/lwk/024/lwk024s839.txt.htm>，最後瀏覽日：2011年3月11日；劉繼祥，註14書，79-89頁。

認為被告縱使未經在前專利權人同意而實施其技術時，該在前專利仍得作為先前技術阻卻侵權的證據。其所持理由有：

1. 不論在前專利權人是否知悉被告援引其（在前）專利作為侵權抗辯用，基於民事訴訟採不告不理原則，只要在前專利權人未採取侵權救濟，法院不應審理另一侵權事件，且法院是基於在前專利存在的事實，而同意被告以之作為抗辯證據，並不代表法院同意被告可以侵害在前專利<sup>28</sup>。
2. 被告援引在前專利作為侵權抗辯的先前技術時，無異等於間接承認自己亦侵害在前專利，此情形得作為在前專利權人日後對之提出控告的證明證據<sup>29</sup>。
3. 被告未來有可能獲得該在前專利權人的授權或雙方共同合作。

基於上述說明，本文贊成在前專利可作為先前技術阻卻的證據，理由是：經公告的在前專利技術在未被授權的情形下，雖不得被「自由實施使用」，但仍為他人得「自由參考使用」，於侵權訴訟中，被告所援引的在前專利是作為證據參考使用，至於其實施行為與在前專利權人之間的問題，應屬另一訴訟戰場。

## (二)在前專利的獲准公告時點

所述在前專利，依其獲准公告日相對系爭專利的申請日將有先獲准與後獲准之分，茲分述如下：

### 1. 在前專利的獲准公告日在系爭專利申請日之前

此情形下的在前專利業經公諸於世，本就構成可用以對抗侵權主張的先前技術，且其可用資訊不以申請專利範圍所載內容為限，包括專利說明書及圖式所揭露者皆可。惟值得注意的是，若在前專利是系爭專利申請審查過程中的參考文獻<sup>30</sup>，且經專利專責機關審查認定不影響系爭專利的可專利要件，卻於司法審判中，經被告提出作為阻卻侵權的證據，並為判決阻卻成立時，勢將產生行政審定與司法審判的衝突。對此，本文認為法院於審理時，應尊重職司該項業務的專利專責機關的專業審查結果才是，如仍有疑義，當可命專利專責機關參加訴訟並表達意見<sup>31</sup>。

<sup>28</sup> 陳佳麟，註11文，261-262頁。

<sup>29</sup> 尹新天，專利權的保護，2008年，487-488頁。

<sup>30</sup> 我國經濟部智慧財產局為提升服務品質，自2008年1月1日發行之專利公報第35卷第1期起，增列參考文獻欄位，俾利檢索效能。

<sup>31</sup> 智慧財產案件審理法第17條第1項規定：「法院為判斷當事人依前條第一項所為之主張或抗辯，於

## 2. 在前專利的獲准公告日在系爭專利申請日之後<sup>32</sup>

該情形所衍生問題在於：該在前專利未經公開在先的程序，是否可作為阻卻侵權用的先前技術。依目前的司法判決認為<sup>33</sup>，系爭專利申請日之前未為公開或公告，屬於申請階段而未為公眾所能得知狀態的在前專利，為不適格的先前技術。

對此，本文認為，我國專利法既明訂申請在先而公開或公告在後的專利申請案能使後申請案喪失新穎性<sup>34</sup>（即擬制新穎性），為何在先前技術抗辯侵權的過程中卻被排除，令人不解。有鑑於此，本文支持在此情形下的在前專利是可以作為先前技術並阻卻侵權的證據，理由是：在前專利有確切的專利申請日以茲證明其技術產出日早於系爭專利的申請日，前述情形是不可抹滅的事實，為免徒增爭議，實宜將擬制新穎性的概念納入「鑑定要點」，以彌補現行「鑑定要點」制定之不足。

## 四、與被重複授權專利的關係

所謂「被重複授權專利」，係指申請在後且申請專利範圍所載技術相同，因重複提出申請且被授予專利權者。於侵權訴訟中，若以申請日為劃分，則先申請者（即前述定義之在前專利）相對後申請者（即被重複授權的專利）而言將構成先前技術。若原告專利是被重複授權專利，則被告提出在前專利作為先前技術抗辯時將不構成侵權；反之，若原告專利是在前專利，而被告係依重複授權專利的技術而實施時，法院將判定被告侵權，且不允許被告以自己亦擁有專利權來進行抗辯。

較特別的是，若在前專利是被告自己的專利，且係申請在先而於原告專利申請後始公開時，此情形不僅與原告之專利權範圍形成牴觸，更衍生可否以自己的（在前）專利進行抗辯之問題<sup>35</sup>。本文認為，侵權的判斷，不該因專利權人有別而有不同的處理方式，且若

---

必要時，得以裁定命智慧財產專責機關參加訴訟。」

<sup>32</sup> 符合申請在先而公告在後的在前專利之情形有二：其一是在前專利之獲准公告日早於系爭專利之獲准公告日；其二是在前專利之獲准公告日晚於系爭專利之獲准公告日，前述其二情形之發生，蓋因系爭專利為經形式審查而快速獲證的新型專利，而在前專利卻為審查時間長的發明專利。

<sup>33</sup> 請參智慧財產法院98年度民專訴字第136號判決。

<sup>34</sup> 我國現行專利法第23條規定：「申請專利之發明，與申請在先而在其申請後始公開或公告之發明或新型專利申請案所附說明書或圖式載明之內容相同者，不得取得發明專利。」

<sup>35</sup> 中國大陸2003年修正之《關於審理專利侵權糾紛案件若干問題的規定》第44條第1款有關自己專利抗辯的規定：「專利侵權訴訟中，被控侵權人以實施自己的專利進行不侵權抗辯，被控侵權人自己專利的申請日在原告專利申請日之前的，人民法院應當對被控侵權物是否係實施被控侵權人自己專

依我國目前的處理方式必須透過舉發程序以釐清雙方專利權的有效性或申請專利範圍時，將有違訴訟經濟原則，因此，被告是可以逕為主張其實施技術為自己的在前專利以抗辯不侵權，無須待舉發程序以解決問題。

## 五、與再發明專利的關係

原告所擁有的專利係基於他人已取得專利之技術再予改進，且包括他人專利的主要技術內容時，即構成我國現行專利法第78條所規定之「再發明專利」<sup>36</sup>，他人專利稱為「原專利」（或稱基礎專利）。在此情形下，當被告以所實施技術是原專利而作為抗辯時，若經審查屬實，應認定被告主張之先前技術阻卻成立<sup>37</sup>。惟，前述阻卻成立的前提是：實施再發明專利技術時將侵害原專利<sup>38</sup>，然而，依我國專利法第78條第1項所定義的「再發明」，只須達到利用他人發明或新型的「主要」技術即可，非「全部」技術內容，而在「鑑定要點」規範侵權之前提必須符合全要件原則的情形下，擬於判定實施再發明專利技術者侵權，似將產生矛盾，對此，有學者建議專利法第78條第1項有關再發明的定義宜修正為利用他人發明或新型之「全部」技術內容者<sup>39</sup>，藉以符合全要件原則之要求。

## 伍、判決簡評——代結論

上述對於先前技術與專利侵害，及先前技術與專利制度之間的關係說明與介紹，相信對於先前技術阻卻侵權的適用已提供有明確的輪廓可資參考，以下復對題述判決提出本文意見。

法官在題述判決得心證的理由中，是先行排除系爭產品文義侵害系爭專利的部分，再逕以系爭產品未文義侵害系爭專利的部分直接與先前技術的對應技術特徵進行比對。簡言之，系爭專利的構成是包括A+B+C+D（即對應判決附表編號1至4的內容），系爭產品的

---

利的事實進行審查。被控侵權人確係實施自己專利的，人民法院應當認定被控侵權人不構成專利侵權；被控侵權人並非實施自己專利的，應當繼續就被控侵權物與原告專利進行對比判定。」

<sup>36</sup> 我國現行專利法第78條第1項規定：「再發明，指利用他人發明或新型之主要技術內容所完成之發明。」

<sup>37</sup> 周根才、高毅龍，註27文。

<sup>38</sup> 我國現行專利法第78條第2項規定：「再發明專利權人未經原專利權人同意，不得實施其發明。」

<sup>39</sup> 張仁平，由國際專利侵害規範與實務論我國專利侵害鑑定要點之修訂與實務問題（上），智慧財產權月刊，2006年6月，90期，89頁。

構成包括有A+B+C+D'，而先前技術（即該259號專利）所揭露構成要件是A+B+C'+D'。法官先是刪去系爭產品與系爭專利重疊的A+B+C部分，再經比對系爭產品的D'與先前技術的D'是相同的，據以認定有先前技術阻卻的適用。

針對上述判決理由，本文認為法官未就系爭產品與先前技術進行「整體比對」，有違先前技術阻卻侵權的基本內涵<sup>40</sup>及「鑑定要點」的教示<sup>41</sup>，且法官只對抽離後剩餘技術（即D'）進行「個別比對」的操作方式，顯然過於簡化而不利於專利權人。縱使法官是以「簡單組合」的方式推得系爭產品有先前技術阻卻的適用，但，在判決文中未見法官說明捨棄系爭專利的D及先前技術的C'之心證，亦未見說明如何將系爭專利的C與先前技術的D'予以組合而推得系爭產品的C+D'。是以，「簡單組合」的操作不易，且其判斷方式容易因潛藏個人主觀意識在內，使得認定標準不一而有損及專利權人權益之虞。

爰此，本文提出以類似新穎性判斷的標準取代既有過與不及的規範，即，限定「單一」先前技術與系爭對象進行比對，且判斷標準容許有「差異僅在於文字的記載形式或能直接且無歧異得知之技術特徵」、「差異僅在於相對應之技術特徵的上、下位概念」或「差異僅在於參酌引證文件即能直接置換的技術特徵」，藉此以使訴訟雙方能平衡地站在天秤的兩端，即在判斷要求上不偏頗任何一方。依此建議，則題述判決中的系爭產品再與先前技術重新比對後，或將獲得不同的比對結果<sup>42</sup>，甚至有改變判決的可能。故，如何賦予先前技術阻卻一個更具公平性的比對判斷方式，實屬重要的課題，尤其是在被告可用以對抗侵權主張的先前技術已越來越多的當下。

其次，題述判決對於先前技術阻卻的適用時機，仍在均等侵害成立之後。惟此比對順序在有阻卻成立的情況下，將出現廢棄有關均等侵害的一切論述，而此一前功盡棄的情形即是造成法官審理負擔加重的原因之一。爰此，本文認為可主張先前技術阻卻的時機不應

<sup>40</sup> 即：被告只要能證明其實施技術為系爭專利申請日之前已公開且屬公共財的技術，即可免除侵權之責。

<sup>41</sup> 經濟部智慧財產局，註4文，44頁。

<sup>42</sup> 系爭產品與先前技術（259號專利）的差異僅在於C是否「相同」或「顯而易見」於C'。其中，系爭產品的C是出氣閥結構，是於隔離部的肉厚處設有一貫通孔，該貫通孔是由空氣室之底部向空氣道之上部方向形成傾斜狀態，及於該貫通孔中形成有錐狀擴大部，以及於該擴大部中放置有一遮著貫通孔之膜片；然而，先前技術的C'雖也是出氣閥結構，但其出氣孔（對應系爭產品的貫通孔）是等徑的水平向穿孔，且出氣孔內並未設置有膜片，先前技術的膜片是被插放在一個間隙中，該間隙是由一體成型於出氣孔外側的擋片與肋條之間的間距所形成。於進一步分析比對系爭產品與先前技術後將發現，其等對於膜片的限位手段並不相同，基此，本文認為系爭產品的C與先前技術的C'並不相同，且非屬於顯而易見的關係，此比對結果與題述判決之心證不同。

被限制於均等侵害成立之後。或有論者將謂：棄守現行鑑定流程，將與適用先前技術阻卻之目的在於限制專利權均等範圍擴張的精神相違背。對此，本文的意見是何必先設前提再自我設限，本文所持理由為：先前技術阻卻的目的在於透過比對系爭對象與先前技術之間的關係，進而抵禦系爭專利權的行使而已，其比對結果不應受到系爭對象與系爭專利的關係究為文義侵害或是均等侵害所影響；又，原告基於專利權的存在而享有請求排除、防止侵害及賠償損害等權利<sup>43</sup>，於同一訴訟程序中，若排除被告可依專利法基本法理<sup>44</sup>所提出抗辯的權利，將使得訴訟雙方在訴訟地位上產生不平等，故基於訴訟公平性，被告應享有不受任何前提限制的抗辯權。

再者，就禁反言原則與先前技術阻卻適用的問題而言，原審將系爭專利說明書中本有記載申請案號第79204185號專利（即題述判決中的先前技術——公告第176259號專利）認定為原告已排除事項，並以系爭產品適用禁反言原則而宣判不侵權的情形，顯然有誤解禁反言原則的立意，因該第79204185號專利技術並非系爭專利在申請過程中因補充、修正或更正等情形所排除的事項<sup>45</sup>，亦非專利權人欲復奪的權利，其僅是一個有關先前技術的說明而已，故，原審前述判決理由誠如上訴審所指出有不當。

---

<sup>43</sup> 請參酌我國專利法第84條。

<sup>44</sup> 包括專利制度的本質與公共財產（利益）論。前者指不應准予取得專利的規定包括已見於刊物、已公開使用或已為公眾知悉的先前技術（即專利法第22條有關新穎性要件的規定）；後者對應「鑑定要點」所教示「先前技術屬於公共財，任何人均可使用」，且此一規範與民法第148條：「權利之行使，不得違反公共利益，或以損害他人為主要目的」相呼應。

<sup>45</sup> 經濟部智慧財產局，註4文，42頁。