



先前技術於專利侵權訴訟之運用策略



顏吉承*

壹、前言

現階段，法院在專利侵權訴訟程序中所採用的「專利侵害鑑定要點」（草案）係經濟部智慧財產局於2004年10月4日在網站上所發布之文件，司法院秘書長嗣於2004年11月2日以秘台廳民一字第0930024793號函將該要點草案檢送各法院參考。專利侵害鑑定要點（下稱「要點」）中涉及先前技術的內容有二，包括流程圖中之「先前技術阻卻」¹相關內容及「解釋申請專利範圍之原則」中所記載之一段文字：「發明說明有揭露但並未記載於申請專利範圍之技術內容，不得被認定為專利權範圍；但說明書所載之先前技術應排除於申請專利範圍之外。」²除前述二種情況外，依法，當事人尚得於訴訟程序中以先前技術主張「專利權無效抗辯」³及「專利權效

DOI：10.3966/221845622016040025004

收稿日：2016年1月28日

* 經濟部智慧財產局專利三組三科專利高級審查官兼科長。

¹ 經濟部智慧財產局，專利侵害鑑定要點（草案），2004年10月4日發布，29頁。

² 同前註，35頁。

³ 智慧財產案件審理法第16條第1項：「當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止之原因者，法院應就其主張或抗辯有無理由自為判斷，不適用民事訴訟法、行政訴訟法、商標法、專利法、植物品種及種苗法或其他法律有關停止訴訟程序之規定。」

力不及之抗辯」⁴。參酌外國法制，基於「先前技術阻卻」之同一法理，當事人尚得以先前技術主張「先前技術抗辯」（為區別前述阻卻均等侵權所適用之「先前技術阻卻」，本文所稱「先前技術抗辯」係指阻斷文義侵權之抗辯）。

於專利侵權訴訟程序中，先前技術可以適用於前述五種情況，除二造當事人均得援引先前技術解釋申請專利範圍（下稱「解釋請求項」）外，其餘四種情況屬被控侵權人之抗辯，分別為專利權無效、不侵權及視為不侵權等三種不同性質之抗辯。然而，我國的專利侵權訴訟實務中，被控侵權人大多只是單純的生意人，常常不知道專利權是什麼？遑論文義侵權、均等侵權及先使用權之異同？當然也無遐顧及專利權是否有效？因此，實務上常常可以看到被控侵權人堅持公平正義的基本道理，主張自己的產品在系爭專利申請前早已存在，斷無仿冒之可能，無端被告侵權，顯不公平。由於前述五種情況之性質、法理及目的等並不全然相同，甚至判斷時所運用之比對對象、方法及判斷標準亦不全然相同。即使當事人委任律師，擬運用先前技術以為攻防，稍不留意，就可能文不對題，而無法為法院所採認。本文試圖釐清前述五種情況相關內容，供各界參考，以免因訴訟當事人之主張與法規不合，而陷入文不對題之窘境。

尤其，前述五種情況中之先前技術抗辯未見於我國專利法，亦未見於要點，但訴訟實務上卻常常為被控侵權人所主張，況且，類似之抗辯已見於德國⁵，中國甚至將此種抗辯類型導入專利法⁶，各界咸認有必要導入先前技術抗辯制度。本文爰從先前技術抗辯與先前技術阻卻之法理出發，分析前者之必要性及二者之異同，並基於先占之法理⁷，以省略發明⁸及選擇發明⁹為例，分析要點中所載先前技術阻卻之判斷

⁴ 專利法第59條第1項第3款：「發明專利權之效力，不及於下列各款情事：……三、申請前已在國內實施，或已完成必須之準備者。但於專利申請人處得知其發明後未滿六個月，並經專利申請人聲明保留其專利權者，不在此限。」第2項：「前項第3款、第5款及第7款之實施人，限於在其原有事業目的範圍內繼續利用。」

⁵ 尹新天，專利權的保護（第2版），2005年，486頁。德國將此種抗辯所適用之先前技術稱為「自由公知技術」（*frier Stand der Technik*）。

⁶ 中國專利法第62條：「在專利侵權糾紛中，被控侵權人有證據證明其實施的技術或者設計屬於現有技術或者現有設計的，不構成侵犯專利權。」本條規定適用於文義侵權及均等侵權。

⁷ 王玉成，中華百科全書，「先占，依我國現行民法第八百零二條之規定，指以所有之意思，占有無主之動產，而取得其所有權之事實行為也。可知我國民法上之先占，第一、必以所有

標準的不足，進而提供淺見，嘗試統合二者之判斷標準。至於解釋請求項及專利權無效抗辯，業屬熱門之議題，已為各界所熟悉，本文僅稍予說明，不再多加探討。

貳、解釋請求項

現行專利法第58條第4項：「發明專利權範圍，以申請專利範圍為準，於解釋申請專利範圍時，並得審酌說明書及圖式。」明定解釋請求項的基本原則。

於專利侵權之民事訴訟程序中，經常會遇到某些難以處理的情況，例如：說明書記載解決問題X、達成功效Y的技術手段Z為元件A+B+C，雖然C為對照說明書（或申請歷史檔案）中所載之先前技術A+B的新穎特徵，但請求項卻僅記載A+B。又如：依說明書（或申請歷史檔案）之記載，先前技術為A+B，請求項為A+B'，其中B'涵蓋B。面對前述二例，解釋請求項時，應有要點中所載「但說明書所載之先前技術應排除於申請專利範圍之外」之適用。然而，另有一說，係援引「禁止讀入原則」¹⁰，主張解釋請求項後，不能改變前述請求項A+B及請求項A+B'，

之意思；第二、必其所占有者為無主之動產，此與德、日、義、瑞諸國民法之規定略同。關於先占之性質，有認屬於法律行為者，有認屬於事實行為者，應以後說為是。蓋此所有之意思乃全然管領其物之意思，與取得所有權之意思不同。故民法關於法律行為之規定，如行為能力、意思表示、法定代理與夫行為瑕疵等規定，於先占無其適用。先占之標的物，民法明定以無主之動產為限，不動產在古代，雖得因先占之事實而取得其所有權，然今日多採不動產登記制度，無主土地則概歸國家之所有。所謂無主，非必自始無所有人，苟原所有人或占有人以拋棄占有之意思中止占有，而以所有之意思於他人占有前予以占有之者，即不失為先占，而得排他取得該標的物之所有權。惟權利之拋棄，不容推定，主張前占有人有拋棄占有之事實者，應就其主張負舉證之責任。」http://ap6.pccu.edu.tw/Encyclopedia_media/main.asp?id=1746，最後瀏覽日：2014年4月21日。

⁸ 省略發明，即省略技術特徵之發明，指刪減先前技術中之技術特徵，但仍然可以解決先前技術中所記載之問題，並達成先前技術中所記載之功效者。

⁹ 選擇發明，係由已知較大的群組或範圍中，有目的地選擇其中未特定揭露之個別成分、次群組或次範圍之發明。

¹⁰ 智慧財產法院97年度民專訴字第6號判決：「發明說明及圖式雖可且應作為解釋申請專利範圍之參考，但申請專利範圍方為定義專利權之根本依據，因此發明說明及圖式僅能用來輔助解釋申請專利範圍中既有之限定條件（文字、用語），而不可將發明說明及圖式中的限定條件讀入申請專利範圍，亦即不可透過發明說明及圖式之內容而增加或減少申請專利範圍所載

即使先前技術也是A+B；也有一說，主張解釋請求項僅能限縮請求項中所載之用語的範圍，不能增加額外之技術特徵，否則就違反「禁止讀入原則」，而有「可詳述」但「不可附加」之別，即不能將前述請求項A+B改變為A+B+C，但可將前述請求項A+B'改變為A+B''，其中B''為B'排除B之範圍。

解釋請求項的目的，在於正確解釋請求項中所載之文字的意義，合理界定專利權範圍。解釋請求項，係依解釋之原則、優先順序等，經整體考量後，確定申請專利範圍之文字、用語的意義，而非僅就記載之形式，機械式地確定專利權範圍。原則上，不得將說明書及圖式有揭露但未記載於申請專利範圍之技術特徵讀入申請專利範圍¹¹，而限縮專利權範圍，除非說明書內容顯示請求項中所載之用語本身應包含實施方式之技術特徵¹²。

如何正確解釋、合理界定專利權範圍？筆者以為應回歸專利法制之根源，從先占之法理出發。基於先占之法理，專利法制係「大發明大保護，小發明小保護，沒發明沒保護」，因發明而先占範圍的大小決定保護範圍的大小，對於未曾先占（未曾發明）的技術範圍，不得給予專利權保護，以免竊占原本屬於社會大眾可以自由利用的技術範圍，從而損及公益¹³。具體而言，解釋請求項時，必須先瞭解發明人真正發明了什麼及其以請求項界定了什麼，而解釋的結果必須是請求項中被說明書所涵蓋的內容，亦即發明人所擁有的專利權範圍必須是其已記載於說明書的發明。當請求項所界定的內容未超出說明書所載的發明（即專利權範圍為發明人的發明），則不得以說明書中有記載但未記載於請求項的技術特徵限縮申請專利範圍

的限定條件，否則將混淆申請專利範圍與發明說明及圖式各自之功用及目的，亦將造成已公告之申請專利範圍對外所表彰之客觀權利範圍變動，進而違反信賴保護原則。」即為業界所稱的「禁止讀入原則」。

¹¹ Intervet America, Inc. v. Kee-Vet Laboratories, Inc., 887 F.2d 1050, 1053 (Fed. Cir. 1989). (courts cannot alter what the patentee has chosen to claim as his invention, ... limitations appearing in the specification will not be read into claims, ... interpreting what is meant by a word in a claim is not to be confused with adding an extraneous limitation appearing in the specification, which is improper.)

¹² Modine Mfg. Co. v. Int'l Trade Comm'n 75 F.3d 1545, 37 U.S.P.Q.2d 1609 (Fed. Cir. 1996). (Where the patentee describes an embodiment as being the invention itself and not only one way of utilizing it, this description guides understanding the scope of the claims.)

¹³ 顏吉承，專利侵權分析理論及實務，2014年，9-10頁。

（禁止讀入原則之適用）；惟當請求項所界定的內容超出說明書所載的發明（即專利權範圍並非發明人的發明），則應審酌說明書及圖式，限縮申請專利範圍至說明書所載的發明，使專利權範圍限於發明人的發明，始符合先占之法理。因此，基於先占之法理，對於前述所例示請求項涵蓋先前技術的二種情況，解釋請求項時，均應將先前技術排除於專利權範圍之外，而非僵化地高舉「禁止讀入原則」之大旗，不顧私益與公益之衡平。例如美國聯邦巡迴上訴法院於CCS Fitness v. Brunswick案之判決：「特定實施方式將請求項中所載之用語與先前技術予以區別……，請求項之用語就不會是通常意義。」

事實上，解釋請求項時，並非僅限於現行專利侵害鑑定要點中所述「說明書所載之先前技術應排除於申請專利範圍之外」，尚可擴及申請歷史檔案中所提及之所有先前技術。在Teleflex v. Ficosa North America案，美國聯邦巡迴上訴法院即明確指出：「我們認為請求項中所載之用語應採用其通常習慣意義，除非專利權人在內部證據中重新定義該用語，或以文字表示其排除或限制申請專利範圍之意義，表明其意圖不按照通常習慣意義，而明確放棄該申請專利範圍¹⁴。」另於O.I. Corp. v. Tekmar Co.案之判決：「說明書中記載之『passage』結構全部是非平壁或圓錐形。說明書明確記載平壁圓管之先前技術，據以區分。……我們認為該發明所屬技術領域中具有通常知識者閱讀申請專利範圍、說明書及申請歷史檔案後會認定請求項中所載之『passage』未涵蓋平壁圓管結構¹⁵。」因此，申請專利範圍的解釋不得涵蓋

¹⁴ Teleflex, Inc. v. Ficosa North America Corp. 299 F.3d 1313 (Fed. Cir. 2002). (... , we conclude that claim terms take on their ordinary and accustomed meanings unless the patentee demonstrated an intent to deviate from the ordinary and accustomed meaning of a claim term by redefining the term or by characterizing the invention in the intrinsic record using words or expressions of manifest exclusion or restriction, representing a clear disavowal of claim scope.)

¹⁵ O.I. Corp. v. Tekmar Co., Inc. 115 F.3d 1576 (Fed. Cir. 1997). (All of the “passage” structures contemplated by the written description are thus either non-smooth or conical. In addition, the description expressly distinguishes over prior art passages by stating that those passages are generally smooth-walled. OI has not identified anything in the prosecution history contrary to those statements. Therefore, we conclude that one skilled in the art reading the claims, description, and prosecution history would conclude that the term “passage” in claim 17 does not encompass a smooth-walled, completely cylindrical structure. Because the description adequately explains the meaning of “passage” as used in this patent, we need not consider extrinsic evidence.)

說明書中所載之先前技術或專利權人於申請、維護專利過程中曾主張與請求項不同之先前技術¹⁶。

專利申請案違反新穎性、進步性等專利要件者，無法取得專利權，請求項涵蓋專利申請日或優先權日之前的先前技術，理當不准專利。因此，專利侵權訴訟程序中解釋請求項，應將屬「內部證據」之先前技術排除於專利權範圍之外，尤其是說明書中所載之先前技術，據以限縮專利權範圍¹⁷；若為屬「外部證據」之先前技術，則應作為專利無效之理由，而非將該先前技術排除於專利權範圍之外。

參、專利權無效抗辯

2008年7月1日施行之智慧財產案件審理法第16條（本條迄今未修正）：「（第1項）當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止之原因者，法院應就其主張或抗辯有無理由自為判斷，不適用民事訴訟法、行政訴訟法、商標法、專利法、植物品種及種苗法或其他法律有關停止訴訟程序之規定。（第2項）前項情形，法院認有撤銷、廢止之原因時，智慧財產權人於該民事訴訟中不得對於他造主張權利。」及智慧財產案件審理細則第28條第1項（本項迄今未修正）：「智慧財產民事及刑事訴訟中，當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止之原因，且影響民事及刑事裁判之結果者，法院應於判決理由中，就其主張或抗辯認定之，不得逕以智慧財產權尚未經撤銷或廢止，作為不採其主張或抗辯之理由；亦不得以關於該爭點，已提起行政爭訟程序，尚未終結為理由，裁定停止訴訟程序。」於民事侵權訴訟中，就智慧財產權有無應予撤銷或廢止之原因，法院擁有判斷之權限，且不得以民事訴訟之裁判須俟行政處分或行政爭訟程序之結果為據，而裁定停止訴訟程序。經審理

¹⁶ Boyden Power-Brake Co. et al. v. Westinghouse et al., 170 U.S. 537, 560 (1898). (We agree with the defendant that this correspondence, and the specification as so amended, should be construed as reading the auxiliary valve into the claim, and as repelling the idea that this claim should be construed as one for a method or process. Language more explicit upon this subject could hardly have been employed.)

¹⁷ 行政機關於申請案之審查階段與司法機關於專利侵權民事訴訟階段中所採用的解釋原則或方法並不完全相同，前者係以「最寬廣合理解釋」為原則；後者係以「客觀合理解釋」為原則。

後，法院認定智慧財產權確有應予撤銷、廢止之原因，得據以為不利智慧財產權人之裁判。但不得逕行宣告智慧財產權無效，亦即撤銷、廢止之判斷僅於該訴訟發生相對之效力，並不阻斷智慧財產權人於其他訴訟主張其權利。

於專利侵權訴訟，被控侵權人認為專利權有應撤銷之原因，例如專利法第71條第1項所列舉之各款情事，得抗辯該專利權無效。前述各款情事中涉及相對要件者，例如新穎性、進步性，被控侵權人得以系爭專利申請日之前已公開之先前技術抗辯該專利權無效。法院應自為判斷被控侵權人之抗辯是否有理由，法院認有撤銷專利權之原因者，依智慧財產案件審理法第16條第2項，其法律效果應為該案之專利權人不得向被控侵權人主張其專利權利，而非撤銷其專利權。雖然專利權無效抗辯與舉發成立之法律效果尚有差異，但實務上二者之實質效果並無不同，因為其他訴訟案件的被控侵權人亦會仿效先前案件之被控侵權人，援引相同證據抗辯專利權無效，致判決結果極有可能仍為專利權無效。

肆、專利權效力不及之抗辯

專利法制，是藉由鼓勵、保護與利用發明、新型及設計之方式，達成促進國家產業發展之目的。為保護創作人，國家賦予其合法排他之專利權利，但基於國家政策，仍有適當限制專利權效力之必要，以維持正常之交易秩序及研發秩序，進而平衡技術使用者及社會公眾的利益。與貿易有關的智慧財產權協定（Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, TRIPs）第30條也定有專利權之限制¹⁸。

專利權效力不及之情事，又稱專利權之限制，指實施他人專利權之行為，即使未經專利權人同意，行為人仍然沒有專利侵權責任。專利權之限制，係屬專利侵權之「免責規定」，得為專利侵權之抗辯事由。現行專利法所定專利權之限制種類有三：一般限制、藥物專利權之特別限制及混合醫藥品專利權之特別限制，分別規定

¹⁸ TRIPs第30條：「會員得規定專利所授予專屬權之少數例外規定，但以於考量第三人之合法權益下其並未不合理牴觸專利權之一般使用，且並未不合理侵害專利權人之合法權益者為限。」

於專利法第59條、第60條及第61條。其中，涉及先前技術之限制定於第59條第1項第3款：「申請前已在國內實施，或已完成必須之準備者。但於專利申請人處得知其發明後未滿六個月，並經專利申請人聲明保留其專利權者，不在此限。」咸稱該款之規定為「先使用權」（prior use right）。雖然名之為「權」，其實是一種抗辯、前提條件，而非權利。

先使用權，係在採先申請原則之專利制度下，為平衡先創作人之利益而設者。由於取得專利權之人不一定是首先創作或首先實施其專利技術之人，若某人在專利之申請日前已投入人力、物力實施或準備實施技術A而為先使用人，申請人嗣獲得與A為相同技術之專利權，就禁止先使用人繼續實施，對於先使用人顯然並不公平，而且浪費社會資源，故適當限制專利權之效力，賦予先使用人在原有事業目的範圍內之使用權，讓先使用人得以繼續實施A。

專利侵權訴訟實務中，當事人常常將「先前技術阻卻」（或「先前技術抗辯」）與「先使用權」混淆，誤解先使用權之規定。詳細說明專利法第59條第1項第3款之內容¹⁹：

一、所稱「發明」，包括物之發明及方法發明，故適用之專利權涵蓋物及方法二範疇，實施專利物及專利方法之行為皆為專利權效力所不及。

二、所稱「申請前」，指申請日之前；主張優先權者，依專利法施行細則第62條，指優先權日之前。申請日或優先權日之後始實施之技術，並無先使用權。

三、所稱「實施」，指專利法第58條第2項、第3項所定之五種實施行為，包括製造、為販賣之要約、販賣、使用及進口。對於先使用權所適用之實施態樣，各國的規定並不完全相同。另有學說認為先使用權之實施應排除進口行為，因進口並未付諸工業上的實施，無助於產業發展。對於何種實施態樣適用於先使用權，仍宜由法院審酌先使用權賦予先使用人之合理性，及先使用人與專利權人權益之平衡，依具體個案決定。應予強調者，先使用人於申請前已實施或準備實施之行為，不以該專利技術內容達到能為公眾得知之程度，足使該專利權喪失新穎性為必要。因此，雖然申請前已存在國內之物或方法得為撤銷該專利權之事由，惟舉發程序之發動悉依當事人意願，不論是否以該物或方法為證據提起舉發，亦不論舉發審查之結果，

¹⁹ 顏吉承，新專利法與審查實務，2013年，478-481頁。

均得於專利侵權訴訟程序中抗辯被控侵權對象（包括被控侵權物及方法，以下同）為專利權效力所不及。

四、先使用人必須是「善意」之人。善意，即不知，指先使用人不知道其所實施之技術侵害他人專利。具體而言，必須符合下列條件之一始屬善意，而得主張先使用權：

（一）先使用人所實施之技術與專利技術之來源不同

1. 先使用人獨立研發之創作與該專利技術剛好相同。
2. 經合法途徑所取得第三人獨立研發之創作與該專利技術剛好相同。

（二）先使用人從該專利申請人處得知該技術，而屬來源相同之技術

1. 專利申請人未聲明保留其（申請或取得）專利權。
2. 雖然聲明保留其（申請或取得）專利權但未在聲明之日起6個月內申請專利。

五、所稱「專利申請人」，依專利法施行細則第15條，包括專利申請人本人及其前權利人，即提出專利申請之人及其專利申請權之讓與人或被繼承人。

六、所稱「六個月」，係配合專利法第22條第3項或第122條第3項優惠期之規定。若專利申請人已聲明保留其專利權，不願意被洩露或不願意放棄專利申請權者，自應優先保障專利申請人之權益。簡言之，在優惠期間內所為之實施行為不得主張先使用權。

七、所稱「已完成必須之準備」，指打算在國內實施與專利權相同之物或方法，且準備工作已達完成之程度。必須之準備，應為客觀上可被認定的事實，例如已進行相當投資、已完成相同物之設計圖或已製造或購買實施相同物或方法所需之設備或模具等。若僅是主觀上有實施相同物或方法之準備，例如為購買機器而向銀行借款等行為，並非客觀上可被認定係實施與專利權相同之物或方法之準備者，則不得謂已完成必須之準備。無論是實施或準備行為，必須在專利申請日（或優先權日）之前已進行，且必須是持續進行到申請日之後，始有先使用權之適用。雖然曾有實施行為或準備，但未持續進行，於他人申請專利後，始恢復實施或準備，仍不得主張先使用權，除非是基於不可抗力之因素而未持續實施或準備，始得主張先使用權。申請日之前即以製造、販賣專利物為業者，實務上認定為持續實施之行為。

依專利法第59條第2項規定，先使用人得繼續實施之範圍限於申請前已實施或準備之原有事業目的範圍內，並未限於申請時之規模內。事業目的範圍，學說及實

務上均認為應以事業章程所定之目的或客戶是否相同認定之，只要事業目的相同，先使用人可以任意擴大規模，例如，先使用權限於以製造燒鹼為目的之事業者，不得擴及煉鐵事業，但可以擴大製造燒鹼之規模，不限於修法前專利法施行細則第38條所定之「申請前之事業規模」而限制在既有的生產規模、既有的生產設備或以既有的生產準備可以達到的生產量。

除前述規定外，以先前技術或未公開之在先技術主張先使用權者，應注意之事項如下：

(一)第59條第1項第3款：「申請前已在國內實施，或已完成必須之準備者。」並未限定該實施或準備必須「公開」。若有公開之事實，當然可據以主張專利權無效抗辯及先使用權；惟若無公開之事實，則只能主張先使用權。

(二)專利權之限制，其範圍限於該當請求項，亦即專利權效力所不及者僅適用於申請專利範圍中該當之請求項，實施該請求項中所載之創作為專利權效力所不及，不得擴及其他不具先使用權之請求項。然而，依專利法第58條第2項第2款規定，方法專利權及於依該方法直接製成之物，故方法專利權效力所不及者，應包括該方法專利及依該專利方法直接製成之物。若前述方法、物分屬不同請求項所界定者，二者皆屬該當請求項。

(三)具有先使用權之人，包括先使用人、其受託人及合法後手，其實施所涉之物或方法，皆屬先使用權涵蓋的範圍，其他人之實施所涉之物或方法，即使與先使用權人之實施所涉之物或方法相同，仍不得主張先使用權。換句話說，主張先使用權之物或方法必須是專利法所定之物或方法，不可以是與其相同之物或方法。進一步說明如下：1.除先使用人之實施外，亦涵蓋第三人從先使用人處合法取得專利權效力所不及之物（包括專利方法所直接製成之物）的後續實施行為，例如使用、再販賣及為販賣之要約；2.先使用人之實施，例如物之「製造」或方法之「使用」，不以先使用人自己製造或使用為限，委託他人製造或使用亦屬之，即受託人的製造或使用亦有先使用權。

伍、先前技術阻卻

基於先占之法理，申請專利之前已公開而能為公眾得知或已揭露於他人之另一

先申請案之相同創作，無授予專利權之必要²⁰。若前述創作取得專利權，專利權人固然專有排除他人未經其同意而實施其創作之權，然而，於專利侵權訴訟階段，被控侵權對象被認定侵害該專利權之均等範圍時，為維護公眾之利益，得容許被控侵權人主張被控侵權對象為該專利權申請前之先前技術，以阻卻該均等範圍之不當擴張。

一、先前技術阻卻之意義

先前技術阻卻，指被控侵權對象與系爭專利申請日之前的單一先前技術相同，或為該發明所屬技術領域中具有通常知識者依申請日之前的單一先前技術與通常知識的簡單組合而能輕易完成者，得阻卻均等論之適用，從而認定不構成均等侵權。系爭專利申請日之前，有與被控侵權對象相同之先前技術，無論該先前技術是否取得專利權，均不容許專利權人藉均等論不當擴張其保護範圍，進而超出專利權之技術思想，甚至超出進步性之創作高度，而涵蓋該先前技術，故被控侵權人得主張先前技術阻卻均等論之適用，以限制專利權人藉均等論不當擴張其保護範圍²¹，否則會侵害公益及被控侵權人之私益，而生不公平的結果。

無專利權之先前技術（自由公知技術）係屬公共財產，任何人均得自由利用，故自由公知技術得阻卻均等範圍之不當擴張²²，蓋無疑義。然而，有專利權之先前技術是否適用於先前技術阻卻，學界、業界迭有爭議。就有專利權之先前技術而言，基於私法關係的請求原則，法院無權判決另一個法律關係，故被控侵權對象是否侵害該先前技術之專利權與其是否侵害系爭專利權無關²³。因此，無論先前技術是否有專利權，無論該先前技術為第三人或被控侵權人自己所創作，且無論該先前技術是否能使系爭專利權無效，均得據以主張先前技術阻卻。

再者，依民事訴訟法第40條第1項：民事訴訟，有權利能力者，始有當事人能力。A專利的侵權，必須由A之專利權人提起訴訟，他人不得以A專利權主張權利。換句話說，涉及B專利之侵權訴訟案件，被控侵權人所主張之先前技術A屬第三人

²⁰ 經濟部智慧財產局，第二篇發明專利實體審查基準，2014年，2-3-2頁。

²¹ 經濟部智慧財產局，註1書，44頁。

²² 尹新天，註5書，488頁。中國將此種抗辯稱為「自由公知技術抗辯」。

²³ 尹新天，註5書，488頁。

專利權，雖然A並非自由公知技術，但被控侵權人仍得據以主張先前技術A阻卻B專利權均等範圍之不當擴張，無論被控侵權人是否合法取得授權實施A。具體而言，專利權人藉均等論過度擴張B專利權範圍，而使其均等範圍涵蓋B專利權申請前已公開之先前技術，不符合公平原則，被控侵權人得主張先前技術阻卻，限制其均等範圍的不當擴張。

按均等論為不具體的法律概念，界限模糊不明確，透過被控侵權人所主張的先前技術，可以阻卻均等範圍的不當擴張，並明確其界限，故以先前技術阻卻均等範圍，可以平衡專利權人及社會大眾之利益，符合先占之法理。

基於公益與私益之平衡及先占之法理，除前述以先前技術阻卻均等範圍的情形外，另衍生所主張之先前技術是否可以是先申請後公開的技術、先前技術阻卻的判斷標準、先前技術是否可以阻卻系爭專利權之文義範圍等問題，分別逐一說明如後。

二、先前技術的範圍

先前技術，係指涵蓋申請前所有能為公眾得知（available to the public）之資訊，不限於世界上任何地方、任何語言或任何形式，例如文書、網際網路、口頭、展示或使用等²⁴。申請前，指發明申請案申請日之前，不包含申請日；主張優先權者，則指優先權日之前，不包含優先權日，並應注意請求項各別之優先權日²⁵。

依專利法施行細則第17條第1項，說明書應載明：發明名稱、技術領域、先前技術、發明內容、圖式簡單說明、實施方式及符號說明等。除申請專利範圍中所載之技術外，說明書中所載之內容尚得包括申請人放棄的技術及其自認的先前技術。被控侵權人主張先前技術阻卻，除系爭專利申請前第三人或被控侵權人自己所取得之專利權申請專利範圍中所載之技術內容外，尚得主張該第三人或自己之專利說明書中所載的其他技術或自認的先前技術，因為對照系爭專利前述技術皆屬先前技術。

對於申請在先而在系爭專利申請後始公開或公告之發明或新型專利先申請案，

²⁴ 經濟部智慧財產局，註1書，43-44頁。

²⁵ 經濟部智慧財產局，註20書，2-3-3頁。

其原本非屬先前技術，惟依專利法之規定，該先申請案所附說明書、申請專利範圍或圖式揭露之內容，仍屬於擬制喪失新穎性之引證文件。若系爭專利的均等範圍涵蓋先申請後公開之技術，由於該技術已為第三人或被控侵權人所先占，並非系爭專利權人得主張之權利範圍，況且該技術業經申請專利並公開，故筆者以為被控侵權人亦得據以主張先前技術阻卻²⁶。惟應注意者，該技術必須是國內申請案，不得為國外申請案，此為專利屬地主義之考量。至於與系爭專利為同日申請之技術，因其未取得先占之地位，自當無先前技術阻卻之適用，其理自明。

對於系爭專利申請日前已創作完成但未經申請之發明，專利法第59條第1項第3款規定：「申請前已在國內實施，或已完成必須之準備者。……」為發明專利權之效力所不及，咸稱「先使用權」，見前述「肆、專利權效力不及之抗辯」。若具有先使用權之技術未經公開，因非屬先前技術，故不得據以主張先前技術阻卻。

三、先前技術阻卻之判斷標準

專利權之均等範圍係由專利權之文義範圍向外延伸，涵蓋無實質差異之技術，包括能以實質相同之方式、產生實質相同之功能、達成實質相同之結果的技術範圍。先前技術阻卻的目的係限制專利權之均等範圍，若被控侵權對象與系爭專利申請前之先前技術相同或能輕易完成²⁷者，則不構成均等侵權。若被控侵權人主張先前技術阻卻，且經判斷被控侵權對象與某一先前技術相同，或雖不完全相同但為該先前技術與所屬技術領域中之通常知識的簡單組合，則適用先前技術阻卻。例如，請求項中所載之技術特徵為A+B+C，被控侵權對象之對應元件、成分、步驟或其結合關係為A+B+D'，先前技術之對應元件、成分、步驟或其結合關係為A+B+D。以該發明所屬技術領域中具有通常知識者之技術水準而言，於侵權時，若D'與

²⁶ 對於先申請後公開之先前技術是否得為先前技術阻卻之依據，各界見解並不一致。中國北京高級法院的「專利侵權判定指南」第127條將先前技術的範圍擴及先申請後公開的專利權：「（第1項）抵觸申請不屬於現有技術，不能作為現有技術抗辯的理由。但是，被訴侵權人主張其實施的是屬於抵觸申請的專利的，可以參照本指南第125條關於現有技術抗辯的規定予以處理。（第2項）抵觸申請，是指由任何單位或者個人就與專利權人的發明創造同樣的發明創造在申請日以前向國務院專利行政部門提出申請並且記載在申請日以後公佈的專利申請文件或者公告的專利文件中的專利申請。」

²⁷ 尹新天，註5書，489頁。

C之間無實質差異，則適用均等論；但若D'與D相同，或為D與所屬技術領域中之通常知識的簡單組合²⁸時，則適用先前技術阻卻，而不構成均等侵權²⁹。詳言之，前述先前技術阻卻之判斷，係以「單一先前技術」或「單一先前技術與通常知識之組合」作為比對對象；係以被控侵權對象與單一先前技術「相同」或被控侵權對象為單一先前技術與通常知識之「簡單組合」作為判斷標準。除前述判斷標準外，有稱「相同」或「實質相同」³⁰，如中國；亦有稱「假設性申請專利範圍分析法」，如美國；各國標準不一。若從專利審查的角度，前述判斷標準可類比新穎性、擬制喪失新穎性及進步性三種類型。

前述所稱「相同」或「實質相同」之意義為何？上位概念的先前技術與下位概念的被控侵權對象是否屬於前述判斷標準中所稱的「相同」或「實質相同」？按擬制喪失新穎性的判斷基準包括「完全相同」、「差異僅在於文字之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」及「差異僅在於依通常知識即能直接置換的技術特徵」³¹，筆者以為下位概念的被控侵權對象與其上位概念的先前技術似有適用先前技術阻卻的空間。至於前述所稱之「簡單組合」，因排除「二先前技術之組合」的態樣，而非進步性拼花式審查之概念，故可類比前述專利審查的「直接置換」。此外，由於先前技術阻卻之判斷僅適用於單一先前技術，充其量僅能組合通常知識，故並無先前技術與被控侵權對象是否必須為相同或相關技術領域的問題，這點與新穎性判斷相同。除前述者外，各國有關先前技術阻卻的判斷標準尚包括進步性的拼花式審查概念，例如美國專利侵權訴訟實務上所稱之「假設性申請專利範圍分析法」³²，見1990年Wilson Sporting

²⁸ 就本例而言，筆者以為應為「置換」，而非「組合」。

²⁹ 經濟部智慧財產局，註1書，44頁。

³⁰ 實質相同，指侵權分析中的「均等」或「等同」，而非新穎性判斷中的「直接且無歧異得知」。中國北京高級法院的「專利侵權判定指南」第125條亦有先前技術阻卻的規定：「現有技術抗辯，是指被訴落入專利權保護範圍的全部技術特徵，與一項現有技術方案中的相應技術特徵相同或者等同，或者所屬技術領域的普通技術人員認為被訴侵權技術方案是一項現有技術與所屬領域公知常識的簡單組合的，應當認定被訴侵權人實施的技術屬於現有技術，被訴侵權人的行為不構成侵犯專利權。」

³¹ 經濟部智慧財產局，註20書，2-3-13頁。

³² 「假設性申請專利範圍分析法」並非本文重點，不予詳細說明。

Goods Co. v. David Geoffrey³³案。

然而，若先前技術阻卻的判斷標準僅限於相同及簡單組合之態樣，亦不足以涵蓋可能的態樣，筆者以為應更為寬廣，盡可能納入全部態樣，試舉一例說明之。系爭專利權請求項中某一成分範圍為「3~6wt%」，先前技術請求項界定在「10~20wt%」，被控侵權對象實施「9wt%」。有見解認為：被控侵權人主張先前技術阻卻，若2%以內的些微改變對於系爭專利之性質不致於產生影響，而為該技術領域之通常知識，則被控侵權對象為該先前技術與通常知識的「簡單組合」，應不構成均等侵權。筆者的疑問在於：什麼程度始得稱「簡單」？似無明確標準；再者，若先前技術請求項界定在「8~20wt%」，被控侵權對象之9wt%落入該範圍，但與先前技術二端值之8wt%、20wt%均非相同，亦非簡單組合，是否就不適用先前技術阻卻？面對前述問題，尚須進一步考量先前技術抗辯的情況，爰一併分析如後。

陸、先前技術抗辯

一如前述，無專利權之先前技術係屬公共財產，任何人均得自由利用。若無授予專利權之必要的創作取得專利權，於專利侵權訴訟階段，被控侵權對象被認定文義侵權時，為維護公眾利益，是否容許被控侵權人抗辯被控侵權對象為系爭專利申請前之先前技術，以阻斷該專利權之行使？對於被控侵權人是否可以主張「先前技術抗辯」，各國見解莫衷一是，見後述。

先前技術抗辯與先前技術阻卻之法理相同，但專利侵害鑑定要點並未納入先前技術抗辯，因此，本節主要係探討先前技術抗辯之必要性，釐清其與先前技術阻卻之判斷標準、比對方式等內容之異同，並試圖統合之。

一、外國之見解及實務

依中國專利法第62條規定：「在專利侵權糾紛中，被控侵權人有證據證明其實施的技術或者設計屬於現有技術或者現有設計的，不構成侵犯專利權。」於中國的專利侵權訴訟程序中，得以先前技術抗辯文義侵權及均等侵權。

³³ Wilson Sporting Goods Co. v. David Geoffrey & Associates, 904 F.2d 677 (Fed. Cir. 1990).

依1998年日本最高法院於Tsubakimoto Seiko Co. Ltd. v. THK K.K.案「具有滾珠槽之軸承」之判決，適用均等論之五要件之一即為先前技術阻卻，此外，依日本司法實務，容許以先前技術抗辯文義侵權及均等侵權³⁴。

就美國而言，僅有適用於均等侵權的先前技術阻卻³⁵，關鍵在於美國聯邦巡迴上訴法院認為專利權範圍應以申請專利範圍為準，申請專利範圍的作用之一為界定專利權範圍，而先前技術阻卻係基於衡平衍生而來，僅能阻卻專利權之均等範圍，不得據以重新改寫申請專利範圍進而限縮專利權之文義範圍。若專利權有無效事由，被控侵權人應主張專利權無效抗辯。再者，依美國專利法第282條第2項，被控侵權人抗辯專利無效必須提出清楚明確之證據（clear and convincing evidence），而主張先前技術阻卻僅須提出優勢證據（preponderance of the evidence）。若被控侵權對象構成系爭專利之文義侵權，但又容許被控侵權人主張先前技術阻卻，無異變相鼓勵被控侵權人逃避專利無效訴訟較重的舉證責任³⁶。

然而，反向思考，就因為專利無效抗辯與先前技術抗辯的舉證強度不同，基於衡平及先占之法理，應有容許先前技術抗辯之空間，例如，從被控侵權對象可以讀取到系爭專利請求項中所載之全部文字而構成文義侵權，且被控侵權對象與先前技術完全相同，即使明顯可以推得系爭專利不應授予專利權之結論，卻一定要被控侵權人繞一大圈主張專利權無效抗辯，對於被控侵權人並非公允，亦不經濟。

³⁴ 尹新天，註5書，426頁。

³⁵ Tate Access Floors, Inc. v. Interface Architectural Res., Inc. 279 F.3d 1357, 1366-67 (Fed. Cir. 2002). (Interface cites several doctrine of equivalents cases in an attempt to bolster its “practicing the prior art” defense to literal infringement. They hold that the scope of equivalents may not extend so far as to ensnare prior art. ... With respect to literal infringement, these cases are inapposite. The doctrine of equivalents expands the reach of claims beyond their literal language. That this expansion is guided and constrained by the prior art is no surprise, for the doctrine of equivalents is an equitable doctrine and it would not be equitable to allow a patentee to claim a scope of equivalents encompassing material that had been previously disclosed by someone else, or that would have been obvious in light of others’ earlier disclosures. But this limit on the equitable extension of literal language provides no warrant for constricting literal language when it is clearly claimed.)

³⁶ 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，2003年全國科技法律研討會，256頁。

二、先前技術抗辯之法理及必要性

法理上，先前技術抗辯與先前技術阻卻並無不同：任何人均得利用與系爭專利權相同之先前技術。二者之差異在於目的不同：先前技術阻卻，係阻卻專利權之均等範圍的不當擴張；先前技術抗辯，係阻斷不當專利權之行使。至於得主張之先前技術，二者並無不同。

雖然專利權人專有排除他人未經其同意而實施其創作之權，然而，基於先占之法理，申請專利之前已為第三人或被控侵權人所先占之技術範圍（即技術思想），專利權人不得竊占、據為己有，而將其納入權利範圍。無論是先前技術阻卻或先前技術抗辯（以下稱「先前技術阻卻或抗辯」），其宗旨均係平衡專利權人與社會大眾之利益。若僅能以先前技術阻卻均等範圍，而對於已為第三人或被控侵權人所先占，但為專利權人竊占的文義範圍，被控侵權人僅能向行政機關提起舉發或在民事訴訟程序中抗辯專利權無效，似乎緩不濟急亦不經濟。現階段，產業競爭日益激烈，當被控侵權對象落入系爭專利之文義範圍或均等範圍時，筆者以為被控侵權人均得以先前技術抗辯之。理由如下³⁷：

（一）防止專利權濫用

基於先占之法理，自由公知技術或已為第三人或被控侵權人取得之專利權皆非專利權人所得主張。

（二）訴訟經濟

在技術全球化、產業競爭激烈的情況下，技術之生命週期越來越短，時間就是金錢，應容許以先前技術抗辯文義侵權，以爭取時效，避免專利舉發案複雜、冗長的程序。雖然依智慧財產案件審理法第16條，可以紛爭一次解決，於專利侵權訴訟程序中主張專利權無效，惟專利權是否有效之判斷相對複雜，若先前技術抗辯之判斷相對容易，可以減輕訴訟資源的浪費。

³⁷ 顏吉承，註13書，453頁。

(三)避免見解歧異

針對同一件專利權，行政機關及司法機關分別進行舉發審查、侵權訴訟，有可能產生見解歧異的結果，益添紛爭及程序的冗長、繁複。

(四)新型專利僅經形式審查

依專利法第112條，新型專利僅經形式審查，取得專利權之前，未經審查新穎性、進步性等相對要件，可能為先前技術所涵蓋。雖然專利法第116條規定：「新型專利權人行使新型專利權時，如未提示新型專利技術報告，不得進行警告。」然而，提示新型專利技術報告進行警告，僅係防止權利之濫用，並未限制人民訴訟權利。新型專利的侵權訴訟，專利權人仍有可能未提示新型專利技術報告作為訴訟證據。即使提示新型專利技術報告，該報告仍可能未敘及被控侵權人所主張之先前技術。

前述理由係從專利法制之角度分析先前技術抗辯之必要性，再以省略發明為例，從專利權之實體面分析其必要性。先前技術請求項中所載之技術特徵為A+B+C，系爭專利為其省略發明，技術特徵為A+B，被控侵權對象為A+B+C，因從被控侵權對象可以讀取到系爭專利之A+B，故為文義侵權。即使被控侵權人以先前技術A+B+C主張系爭專利權無效抗辯，但系爭專利具進步性³⁸，當然亦具新穎性，而應認定專利權無效抗辯不成立。若前述先前技術A+B+C之專利權人實施該先前技術而被認定文義侵權，卻不容許其主張先前技術抗辯，更顯其不公平。至於「專利權之實施，將不可避免侵害在前之發明或新型專利權³⁹」，例如選擇發明、用途發明、製法界定物之發明或再發明⁴⁰，是否也會導致類似前述不公平的結果，尚待進一步分析，本文不再多所探討，但至少會有前述先前技術阻卻之判斷標準是否妥適的問題，詳見後述說明。

³⁸ 經濟部智慧財產局，註20書，2-3-20頁。

³⁹ 專利法第87條第2項第2款。

⁴⁰ 再發明，指後申請之專利係利用先申請之專利請求項中所載之全部技術特徵。

三、先前技術抗辯之判斷標準

如前述，各國有關先前技術阻卻之現行判斷標準有「相同」、「實質相同」及「簡單組合」等。從前二者，可以聯想到「上、下位概念」⁴¹、「直接置換」；從後者，可以聯想到「置換」、「修飾」及「轉用」；甚至還有「接近」⁴²之態樣。因此，前述先前技術阻卻之判斷標準是否足以涵蓋實務上會遭遇到的可能態樣，似有討論之空間。再者，由於無法窮盡列舉所有具體態樣，筆者以為應嘗試建立一個可以涵蓋更多態樣的判斷原則，不僅適用於先前技術阻卻也適用於先前技術抗辯。

以選擇發明為例，說明先前技術抗辯不宜限於「相同」、「實質相同」或「簡單組合」等少數態樣。例如，系爭專利為選擇發明，請求項中某一成分為「12~15wt%」範圍，先前技術請求項界定在「10~20wt%」範圍，被控侵權對象實施「13wt%」。若前述選擇發明對照先前技術不具有無法預期之功效，而為不具進步性之技術，當被控侵權人以該先前技術抗辯不侵權，但因被控侵權對象所實施之「13wt%」與先前技術之二端值10wt%、20wt%並非「相同」或「實質相同」，亦難稱其為先前技術與通常知識之「簡單組合」，以致於先前技術抗辯不成立，不足以認定不侵權，值此情況，被控侵權人別無選擇，只能被迫主張專利權無效抗辯。再如，系爭專利請求項中某一成分為「3~7wt%」範圍，先前技術請求項界定在「10~20wt%」範圍，被控侵權對象實施「8wt%」。若被控侵權對象被認定均等侵權，因被控侵權對象所實施之「8wt%」與該先前技術之二端值10wt%、20wt%並非「相同」或「實質相同」，且8wt%較接近系爭專利之7wt%，而較遠離先前技術之10wt%，恐難稱其為該先前技術與通常知識之「簡單組合」，以致於先前技術阻卻不成立，不足以認定不侵權，值此情況，即使被控侵權人主張專利權無效抗辯，可能也不會成立。基於前述二例，顯示有必要擴大先前技術抗辯之適用態樣，例如「上下位概念之簡單選擇」或「接近」等態樣，進一步分析如下。

美國的「假設性申請專利範圍分析法」擴及進步性判斷，當被控侵權對象被認

⁴¹ 眾所周知，申請人得以上位概念之用語撰寫其技術特徵，以擴大其範圍，故請求項大多為上位概念用語。相對地，被控侵權對象係具體物或方法，而為下位概念之技術。若先前技術抗辯之判斷標準不包括「上、下位概念」，將導致很多案件無法適用，顯不公平。

⁴² 閻文軍，專利權的保護範圍，2007年，403、406-407頁。

定均等侵權時，依美國法院之判決，得以該分析法判斷先前技術之組合是否足以阻卻系爭專利權之均等範圍。前述分析法之思考邏輯可以簡化而理解為：若被控侵權對象較接近先前技術，而較遠離系爭專利，則認定適用先前技術阻卻；被控侵權對象較遠離先前技術，而較接近系爭專利，則認定不適用先前技術阻卻。然而，若依任何人均得自由利用屬公共財產之先前技術的法理，無論是先前技術阻卻或抗辯，均不容許組合二個先前技術，因為先前技術的組合具新穎性亦可能具進步性，進而逸脫先前技術之技術思想，故前述美國的分析方法與前述法理不合，不宜胡亂拼湊。總之，先前技術阻卻及先前技術抗辯（下稱「先前技術阻卻及抗辯」）之判斷標準，係探究專利權的文義範圍或均等範圍是否涵蓋了單一先前技術之技術思想，而非探究被控侵權對象或系爭專利權與先前技術是否「接近」，亦非「誰與誰較接近」的問題，因為「接近」是模糊且不正確的概念⁴³，且事實上甚為接近的先前技術彼此仍可能都具新穎性及進步性，尤其是技術結果不易預測的化學、生醫技術領域。

對於「專利權之實施，將不可避免侵害在前之發明或新型專利權」，例如選擇發明、用途發明、製法界定物之發明或再發明，若容許被控侵權人以其「在前之發明」作為先前技術抗辯被控侵權對象未落入其文義範圍，則這種類型的發明根本沒有存在的價值，專利法第87條第2項第2款也不必針對這種類型的發明特別規定強制授權條款。例如，系爭專利為選擇發明，請求項中某一成分為「12~15wt%」範圍，先前技術請求項界定在「10~20wt%」範圍，被控侵權對象實施「13wt%」，值此情況，被控侵權人仍不得主張其係實施先前技術之「10~20wt%」，據以抗辯被控侵權對象未落入系爭專利權「12~15wt%」範圍⁴⁴。從前述專利法制，不得以「在前之發明」主張先前技術抗辯，可以推得侵權之結論；從先前技術抗辯的角度，因「相同」、「實質相同」或「簡單組合」等態樣都不適用，亦難以推得不侵權之結論。惟若先前技術抗辯之適用態樣包括「上下位概念之簡單選擇」，似乎可

⁴³ 尹新天，註5書，494頁。

⁴⁴ 另有不同見解認為系爭專利權為再發明時可以先前技術抗辯成立，見王瓊忠，淺談以先前技術抗辯專利侵權，專利師，2011年4月，5期，35頁，引述周根才、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。

以推得不侵權之結論，故有必要進一步確立先前技術阻卻及抗辯之判斷原則，以契合實務之態樣。

基於前述說明，無論是先前技術阻卻或抗辯，其判斷標準均必須加以修正，不宜侷限於「相同」、「實質相同」或「簡單組合」等態樣，但即使擴及其他態樣，例如「上下位概念之簡單選擇」，仍無法適用於所有狀況，進而推得符合法理之結果。因此，筆者以為應導入先占之法理，以專利權人不得竊占他人已先占之先前技術（包括自由公知技術⁴⁵）的技術範圍為判斷原則，則前述問題就可迎刃而解。若被控侵權對象落入系爭專利權之文義範圍或均等範圍，但其與系爭專利權之技術思想不同，則有先前技術阻卻或抗辯的適用，而不僅限於具體的「相同」、「實質相同」或「簡單組合」等態樣。事實上，證諸前述所舉之選擇發明或省略發明，若該發明具有無法預期之功效，則可以取得專利權，亦是因其對照先前技術而為不同的技術思想。因此，以「技術思想是否相同」作為先前技術阻卻及抗辯之判斷基礎，恰可與選擇發明或省略發明專利權之授予相互呼應，益證以先占之法理作為思考先前技術阻卻及抗辯之基礎的正確性。

為統合先前技術阻卻及抗辯之判斷標準，並盡可能納入全部態樣，筆者以為應基於二者之法理及實務操作之可能性、便利性建立更寬廣的判斷標準，擴大至被控侵權對象與先前技術「無實質差異」⁴⁶之程度：依單一先前技術，或依單一先前技術及（其公開時之）通常知識，若該發明所屬技術領域中具有通常知識者就能輕易思及被控侵權對象，而不會影響其結果者，則有先前技術阻卻或抗辯的適用。輕易思及之態樣，包括相同、直接且無歧異得知、上下位概念之簡單選擇、簡單組合、簡單置換、簡單修飾及簡單轉用等。

前述所稱之「通常知識」，係指哪個時點的通常知識？尚有爭執。有一說，指

⁴⁵ 自由公知技術，亦為人類所創作，只是未申請或專利權已當然消滅，故仍為他人已先占之技術。

⁴⁶ 中國最高人民法院，關於審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋，於2009年12月21日最高人民法院審判委員會第1480次會議通過，自2010年1月1日起施行，第14條：「被訴落入專利權保護範圍的全部技術特徵，與一項現有技術方案中的相應技術特徵相同或者無實質性差異的，人民法院應當認定被訴侵權人實施的技術屬於專利法第62條規定的現有技術。」中國最高人民法院之見解與筆者相同。

系爭專利申請時⁴⁷；另有一說，指侵權行為發生時⁴⁸；中國法院的見解，認為不必區分先前技術阻卻或抗辯：「這個時間點既不應是現有技術的公開時間，也不應是原告專利的申請日或授權日或提起訴訟日，而應當是以被控侵權物製造日為判斷的時間點，……」⁴⁹」筆者以為：無論是先前技術阻卻或抗辯，所適用之通常知識應以先前技術之公開日為基準時點。理由如下：

(一)先前技術抗辯，係阻斷不當專利權之行使。被控侵權人主張先前技術抗辯之情況，通常係因系爭專利權之核准不當，其文義範圍涵蓋先前技術已先占之技術範圍（先前技術之發明人已完成之技術思想為範圍），而該技術範圍之確定就是以其公開日為準。按系爭專利之文義範圍涵蓋先前技術而相互牴觸，其判斷標準類似新穎性，故應比照新穎性（擬制喪失新穎性亦屬新穎性⁵⁰）之審查基準，新穎性判斷所適用之通常知識就是先前技術公開日之通常知識⁵¹。

(二)先前技術阻卻，係阻卻專利權之均等範圍的不當擴張，以致於其均等範圍涵蓋先前技術已先占之技術範圍，同前述之理，所使用之通常知識亦應為先前技術公開時的通常知識。

⁴⁷ 中國最高人民法院，關於審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋(二)（公開徵求意見稿），第26條：「被訴侵權人一般只能依據一項現有技術方案或者現有設計主張不侵權抗辯。但是，被訴侵權人舉證證明被訴侵權技術方案屬於一項現有技術方案與公知常識在專利申請日前是顯而易見的組合的，……，人民法院可以認定被訴侵權人的不侵權抗辯成立。」

⁴⁸ 經濟部智慧財產局，註1書，44頁。

⁴⁹ 北京市第一中級人民法院知識產權庭，侵犯專利權抗辯事由，2011年，54頁。然而，中國最高人民法院係以系爭專利申請日時施行的專利法為準（並非明確以系爭專利申請日為基準日），見2016年4月1日起施行的「最高人民法院關於審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋(二)」第22條：「對於被訴侵權人主張的現有技術抗辯或者現有設計抗辯，人民法院應當依照專利申請日時施行的專利法界定現有技術或者現有設計。」似不支持北京市第一中級人民法院知識產權庭的見解。

⁵⁰ 經濟部智慧財產局，註20書，2-3-2頁。

⁵¹ 經濟部智慧財產局，註20書，2-3-6-2-3-7頁，「審查新穎性時，應以引證文件中所揭露之技術內容為準，包含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。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之通常知識，能直接且無歧異得知的內容（審查進步性時則須參酌申請時之通常知識，參照本章3.2.4「引證文件」）。」

四、先前技術抗辯之比對

基於先前技術阻卻及抗辯之法理，二者之比對方式如前述，是被控侵權對象與單一先前技術之比對，或是被控侵權對象與單一先前技術、通常知識之組合之比對，而比對對象是技術特徵所構成之技術手段的「整體比對」，而非技術特徵的「逐一比對」⁵²。然而，如何認定技術手段？延續前述省略發明之例，當先前技術請求項中所載之技術特徵為A+B+C，系爭專利為其省略發明，技術特徵為A+B，被控侵權對象為A+B，因從被控侵權對象可以讀取到系爭專利之A+B，故為文義侵權。若被控侵權人以被控侵權對象係實施先前技術A+B+C中之A+B為由，主張先前技術抗辯，抗辯是否成立？

申請專利之發明（claimed invention），係以記載於請求項中之技術特徵所構成的申請標的（subject matter）作為「技術手段」，結合說明書中所載該發明所欲解決的「問題」及該技術手段對照先前技術所達成的「功效」，三者共同構成之技術內容。專利法施行細則規定說明書中之「發明內容」必須記載「發明所欲解決之問題、解決問題之技術手段及對照先前技術之功效」⁵³，亦即申請人必須透過說明書之記載，揭露其於申請時所完成之「技術思想」（即前述問題、手段及功效之整體內容），並透過申請專利範圍之記載，界定其請求授予專利權之範圍。經核准專利公告，說明書內容揭露專利權人所先占之技術範圍（即其所完成之技術思想），申請專利範圍定義並公示其專利權範圍，而有公示（Public Notice）之功能及效果，以供社會大眾利用該發明之技術思想或迴避該專利權範圍。

就前述省略發明之例而言，系爭專利省略技術特徵C，但仍然可以解決「在前之技術」中所記載之問題，並達成「在前之技術」中所記載之功效，顯然系爭專利與「在前之技術」的技術思想不同，而具有新穎性、進步性。因此，先前技術抗辯之比對、判斷，應就先前技術（即「在前之技術」）中對應於系爭專利之問題、功效所採用之技術手段A+B+C與被控侵權對象A+B予以比對，因被控侵權對象與先前技術並非「無實質差異」，故應認定不適用先前技術抗辯。換句話說，雖然文

⁵² 依美國法，均等侵權係技術特徵逐一比對（element by element），而非整體比對，但先前技術阻卻中之「假設性申請專利範圍分析法」擴及進步性判斷，而為整體比對。

⁵³ 專利法施行細則第17條第1項第4款。

義侵權之判斷係分析從被控侵權對象是否可以讀取到系爭專利請求項中所載之技術特徵，類似新穎性審查；然而，先前技術抗辯之分析，並非僅機械式比對被控侵權對象與先前技術之技術特徵，只要先前技術揭露被控侵權對象之技術特徵，就僵化地認定適用先前技術抗辯。法理上，先前技術阻卻或抗辯之比對，係從系爭專利之技術思想出發，以被控侵權對象及先前技術二者中對應於該技術思想的技術手段為對象，進一步考量先前技術中具有（與該技術思想）相同功能而可達成相同效果之技術特徵，類似進步性之審查方式；但僅能比對單一先前技術，充其量再參酌通常知識，而非先前技術之組合的併花式比對。

柒、先前技術之運用的異同分析及策略

先前技術於專利侵權訴訟之運用，包括解釋請求項、專利權無效抗辯、先使用權、先前技術阻卻及先前技術抗辯等五種情況，彼此之間的目的、性質、法理、主張之人、適用對象、比對方式、判斷標準、舉證責任及證據種類等並不完全相同，列表分析如下：

先前技術於專利侵權訴訟之異同分析					
	解釋請求項	專利無效抗辯	先使用權	先前技術阻卻	先前技術抗辯
目 的	確定專利權範圍	確定專利權之效力	專利權效力不及	阻卻均等範圍不當擴張	阻斷不當專利權之行使
性 質		專利權效力之抗辯	視為不侵權之抗辯	不侵權之抗辯	不侵權之抗辯
法 理	公平、合理之原則	權利是否合法	先發明與先申請之衡平	任何人得使用自由公知技術	任何人得使用自由公知技術
主張之人	任何人	任何人	先使用人	任何人	任何人
適用對象	技術特徵	技術手段	技術本身	技術手段	技術手段
比對方式		先前技術之組合	技術本身	單一先前技術及通常知識	單一先前技術及通常知識
判斷標準		新穎性進步性	技術本身	無實質差異	無實質差異
舉證責任	原告或被告	被告	被告	被告	被告
證據種類	內部證據	外部證據	外部證據	外部證據	外部證據

專利侵權訴訟程序中，被控侵權人得運用先前技術解釋請求項及主張其他四種抗辯；但專利權人只能將先前技術運用在解釋請求項，以確定專利權範圍。就被控侵權人之立場，為避免承擔侵權責任，應以專利權無效抗辯為首選，以先前技術主張系爭專利不符合授予專利權之要件而為無效之專利權，徹底剷除專利權。若抗辯專利權無效不可得，被控侵權人之次選擇，得以屬內部證據之先前技術解釋請求項，主張專利權範圍不得涵蓋該先前技術，以限縮其範圍，惟應注意者，該先前技術不得為外部證據，且基於專利權有效原則，尚難以屬內部證據之先前技術抗辯專利權無效。換句話說，解釋請求項後，被控侵權人仍然必須面對被判決侵權之風險。

依專利侵權訴訟之法理，當被控侵權對象落入專利權之文義範圍或均等範圍，被控侵權人始須主張不侵權抗辯或視為不侵權之抗辯。不侵權抗辯，包括先前技術抗辯及先前技術阻卻二種，分別對應於文義侵權及均等侵權；視為不侵權之抗辯，係以先前技術主張被控侵權人有先使用權，而為專利權效力所不及。

主張先使用權，即主張被控侵權對象為系爭專利權效力所不及，被控侵權人必須是所主張之先前技術或未公開之在先技術的先使用人、其受託人及合法後手，且被控侵權對象「本身」即為系爭專利申請前已在國內實施或已完成必須之準備的技術。實務上，常見被控侵權人主張被控侵權對象與先前技術或未公開之在先技術「相同」，據以主張其有先使用權。事實上，這種主張根本不合專利法之規定，因為被控侵權人並非先使用人，且被控侵權對象並非先前技術或未公開之在先技術「本身」，此外，尚有其他必須符合之要件，見前述「肆、專利權效力不及之抗辯」。簡言之，適用先使用權之條件相當嚴苛，為維護自己的權益，除非真正符合專利法之規定，否則不宜輕易主張專利權效力不及之抗辯。

先前技術阻卻及抗辯，係基於任何人均得利用自由公知技術之法理，據以抗辯不侵權，雖然二者之判斷標準均得為被控侵權對象與先前技術無實質差異，然而，先前技術阻卻係阻卻均等範圍之不當擴張，先前技術抗辯係阻斷不當專利權之行使，故二者之法理相同、性質相同、判斷標準相同，但目的不同，且先前技術阻卻適用於均等侵權，先前技術抗辯適用於文義侵權。尤須強調者，雖然筆者認為被控侵權人得主張先前技術抗辯其不侵權，惟現行專利侵害鑑定要點僅列有先前技術阻卻，而無先前技術抗辯，且先前技術阻卻的判斷標準僅限於「相同」及「簡易組

合」2種態樣。值此現況，若被控侵權對象落入文義範圍，被控侵權人僅得以先前技術抗辯專利權無效，若疏漏未主張或僅主張先前技術抗辯，可能有被判決侵權之風險。

捌、結 論

文義侵權，概念上，係被控侵權對象與系爭專利權之文義相同，類似新穎性判斷；均等侵權，概念上，係被控侵權對象與系爭專利權之功能、方式及效果三者均實質相同（function-way-result tripartite test），或被控侵權對象與系爭專利權二者無實質差異，因必須考量功能及效果，故有謂類似進步性判斷。先前技術抗辯，係阻斷不當專利權（文義範圍）之行使；先前技術阻卻，係阻卻專利權之均等範圍的不當擴張。雖然先前技術阻卻及抗辯二者之目的不同，但法理相同，二者比對、判斷之方法論是否應一致，值得思考。若二者之方法論不一致，或先前技術抗辯之方法論類似或包括進步性審查方式，例如美國的「假設性申請專利範圍分析法」，則有矛盾；相對地，先前技術阻卻之方法論類似或包括新穎性審查方式，例如中國的「相同」及「實質相同」，則有不足。即使先前技術阻卻與先前技術抗辯的方法論一致，若無合理之推論邏輯，技術分析之實務上，亦可能牛頭不對馬嘴，格格不入。

按自由公知技術屬公共財產，任何人均得自由利用，但不得竊占。先前技術阻卻及抗辯，均源自於該法理。除自由公知技術外，對於第三人之專利權，因非屬公共財產但仍屬先前技術，其是否可以被援引據以主張先前技術阻卻或抗辯，曾有爭執。然而，基於先占之法理，已為某人先占之技術，他人均不得竊占據以主張權利，無論該技術有無專利權之保護。就先前技術阻卻或抗辯而言，若以專利權人不得竊占他人已先占之先前技術的技術範圍為判斷原則，就能進一步確定下列事項：

一、判斷標準，宜以「無實質差異」為標準，其適用範圍及於現行適用於新穎性、進步性審查之態樣，但僅得以單一先前技術（尚得參酌通常知識）作為比對對象，不得以複數個先前技術之組合作為比對對象，始符合任何人均得利用屬公共財產之自由公知技術的法理。

二、判斷之基準日，宜為所主張之先前技術公開之時點，而非如文義侵權以系

爭專利申請時為基準日，亦非如均等侵權以侵權時為基準日，更非先前技術之申請日，因先前技術之公開日為宣告其已先占某技術範圍之時點。

三、比對方式，宜為被控侵權對象與所主張之先前技術中對應之技術手段的整體比對。因此，應就系爭專利之問題及功效，據以認定所主張之先前技術中對應之技術手段，再就被控侵權對象與該技術手段予以比對，而非僅機械式比對二者之技術特徵，僵化地認為只要先前技術揭露被控侵權對象之全部技術特徵，就適用先前技術阻卻或抗辯。

基於先前技術阻卻及抗辯二者相同之法理，考量二者不同之目的，筆者認為以先占之法理統合二者之方法論相當合理，主張判斷標準應為「無實質差異」，當被控侵權對象與先前技術「無實質差異」時，不侵權之抗辯始成立。詳言之，依單一先前技術，或依單一先前技術及（其公開時之）通常知識，若該發明所屬技術領域中具有通常知識者就能輕易思及被控侵權對象，而不會影響其結果者，則有先前技術阻卻或抗辯的適用。輕易思及之態樣，可以包括相同、直接且無歧異得知、上下位概念之簡單選擇、簡單組合、簡單置換、簡單修飾及簡單轉用等。

本文從先占理論出發，闡述先前技術阻卻及抗辯之法理，不僅可以推演先前技術抗辯之必要性，也可以統合其與先前技術阻卻二者之判斷標準，並進一步釐清二者之異同，可謂係專利法制之目的的實踐。司法實務上，為維護自己的權益，而必須主張現行「專利侵害鑑定要點」所未規定之先前技術抗辯，或必須以現行「專利侵害鑑定要點」所規定「相同」、「簡單組合」以外之態樣主張先前技術阻卻時，或許可以本文作為論理之起點。