

國立交通大學

科技法律所

碩士論文

中國專利法上現有技術抗辯之研究
—兼論專利之相關修法

Studies on the Prior Art Plea of China Patent Law
—and a Discussion on Patent Related Revision

研究生：許凱婷

指導教授：王文杰 博士

中華民國九十八年五月

中國專利法上現有技術抗辯之研究—兼論專利之相關修法

Studies on the Prior Art Plea of China Patent Law

—and a Discussion on Patent Related Revision

研究生：許凱婷

Student : Kai-Ting Hsu

指導教授：王文杰 博士

Advisor : Dr. Wen-Chieh Wang

國立交通大學



A thesis

Submitted to Institute of Technology Law
College of Management
National Chiao Tung University
in partial Fulfillment of the Requirements
for the Degree of
Master
in
Technology Law

May 2009

Hsinchu, Taiwan, Republic of China

中華民國九十八年五月

中國專利法上現有技術抗辯之研究—兼論專利之相關修法

學生：許凱婷

指導教授：王文杰

國立交通大學科技法律研究所碩士班

摘要

隨著政府對國內企業至中國投資限制之逐漸鬆綁，越來越的台灣企業赴中國投資，勢必將在中國面臨專利之相關問題，如：專利之申請、專利權之維護、以及遭他人指控侵害其專利權等，均為赴中國投資之台灣企業將面臨之問題，惟目前國內對中國專利法之研究卻付之闕如，故對中國專利法即有深入了解之必要。

現有技術抗辯是中國專利侵權訴訟中，被控侵權人最常提出之抗辯之一。在中國專利法第三次修正前，現有技術之抗辯並無專利法之法律依據，但實務上仍肯認被控侵權人得主張現有技術之抗辯。而在 2008 年 12 月 27 日經歷第三次修正之中國專利法，已明文肯認被控侵權人於專利侵權訴訟中得主張現有技術之抗辯，此均顯示出現有技術抗辯於中國專利訴訟中之重要性。再者，本文撰寫過程中適逢中國專利法之第三次修法，故本文將針對專利法第三次修正中與現有技術相關之規定作一說明。

為深入了解目前中國專利侵權訴訟中，被控侵權人對現有技術抗辯之運用及法院之判斷過程，故本文將透過實證之方式，對中國專利侵權訴訟案件作分析，希望給予欲主張現有技術抗辯之被控侵權人一些準則，提升其抗辯成立之機率。

而對於中國專利法之第三次修正，本文提出以下建議：第一、應明確專利復審委員會之地位；第二、外觀設計之專利要件亦應包括創造性；第三、修正後之專利法第 22 條第 5 項「為公眾所知悉」之認定，應參酌外

國立法例，解釋為公眾得知悉即可。

關鍵字：現有技術、現有技術抗辯、專利侵權、中國專利法第三次修正



Studies on the Prior Art Plea of China Patent Law—and a Discussion on Patent Related Revision

Student : Kai-Ting Hsu

Advisor : Wen-Chieh Wang

Institute of Technology Law
National Chiao Tung University

ABSTRACT

As Taiwan's government release the restriction on investing in China gradually, more and more Taiwan's industries go investing in China. Those who invest in China cannot avoid some problems on patent, including patent application, patent protection, and being accused of patent infringement. Nevertheless, research on China Patent Law in Taiwan is few and far between. In this way, it's necessary to study China Patent Law thoroughly.

Many accused in China would like to demur on the prior art in patent infringement cases. Before the third revision on China Patent Law, 27 December, 2008, there is no rule on prior art plea in China Patent Law; however, the prior art plea is still recognized practically. After the third revision on China Patent Law, the prior art plea has been recognized as a defense raised by the accused in patent infringement cases. They all show the importance of the prior art plea in patent litigation of China. Furthermore, it happens to meet the third revision on China Patent Law when writing this article, so this article also discusses the parts related to the prior art plea in the third revision.

In order to figure out how the prior art plea used by the accused and judged by the court in China now, this article analyzes some patent infringement cases by empirical study. This article hopes to give those who

wants to raise the prior art plea some advise to ensure his/her prior art plea would be accepted by the court.

This article has some suggestions to the third revision of China Patent Law. First of all, identify the status of the Patent Reexamination Board. Secondly, the patentability of appearance design patent should include non-obviousness. Thirdly, “known to the public” in China Patent Law §22(5) shall interpret as “available to the public,” like Europe and US.

Key Words : prior art, prior art plea, patent infringement, the third revision of China Patent Law



誌謝

以前每次翻閱別人的論文時，總是喜歡先看作者誌謝的部分，沒想到就在不知不覺中，也到了我要寫誌謝的時刻，但一時之間卻又不知該如何下筆，回想在交大科法所三年的旅程，又豈是三言兩語所能帶過。

首先要感謝指導教授王文杰老師，王老師活潑生動的上課方式，讓我在碩一的時候就對中國法制產生濃厚的興趣。在開始論文寫作之後，王老師雖然平日所上公務繁忙，但總是能抽出時間與學生討論論文，若不是王老師的悉心指導與鼓勵，我的論文也不知道什麼時候才能完成。

接著要感謝兩位口試委員—王偉霖老師與劉國讚老師，兩位老師在百忙中抽空來擔任口試委員，王偉霖老師有著深厚的法學素養，在口試時給我許多寶貴的建議；而劉國讚老師實務經驗豐富，也在口試的時候提出許多精闢的見解，讓我獲益良多。

謝謝劉尚志老師、王敏銓老師、倪貴榮老師、王立達老師、林志潔老師，謝謝您們這些日子以來在課堂上的指導。謝謝林三元老師—從國小就認識的老師，很開心能在研究所再次相遇，謝謝您一直以來的指導與關心。

謝謝欣璇—研究所生涯中最要好的姐妹，很懷念以前碩一的時候在宿舍聊天嬉鬧、在公道五莫名其妙的迷路，以及一起吃喝玩樂的時光，碩三時雖然妳在美國，也還是一直給我最大的支持與鼓勵，謝謝妳一路走來的扶持。同時也要謝謝其達，在我論文寫作的過程中也給了我很大的鼓勵。謝謝又寧，在碩一的時候總是辛苦的開著車載我們到處亂跑。也謝謝所有在交大認識的同學、學長姐、學弟妹，因為有你們，讓我在交大的生活更加難忘。另外，謝謝我的小學同學維庭，在論文寫作的過程中分享我的喜怒哀樂，在口試前給我支持與鼓勵。

最後要謝謝我的爸媽，總是給我最好的環境，讓我可以無後顧之憂的完成學業、追求自己的夢想，謝謝您們的支持。

目錄

中文摘要.....	I
英文摘要.....	III
誌謝.....	V
目錄.....	VI
表目錄.....	X
圖目錄.....	XI
第一章 緒論.....	1
第一節 研究背景與動機.....	1
第二節 研究目的.....	5
第三節 研究方法.....	6
第四節 研究範圍與限制.....	7
第五節 研究章節與架構.....	8
第二章 現有技術之討論.....	11
第一節 專利法上之現有技術.....	11
第一項 定義與表述.....	11
第二項 法律依據.....	12
第三項 現有技術之特徵.....	16
第四項 現有技術之判定.....	17
第二節 現有技術公開之時間.....	17
第一項 先發明制與先申請制.....	17
第二項 各國之態度.....	21
第一款 美國.....	21
第二款 中國.....	23
第三款 台灣.....	23
第三節 新穎性.....	24
第一項 新穎性之意義與依據.....	24
第一款 美國.....	24
第二款 中國.....	26
第三款 台灣.....	26
第二項 新穎性之判斷基準.....	27
第一款 新穎性之時間標準.....	27
第二款 新穎性之空間標準.....	27
第三項 新穎性之判斷方法.....	28

第四項 不喪失新穎性之公開.....	29
第一款 不喪失新穎性之公開類型.....	29
第二款 新穎性寬限期之國際協調.....	30
第四節 創造性.....	31
第一項 意義與依據.....	31
第二項 各國專利法對創造性之判斷.....	32
第一款 美國.....	32
第二款 台灣.....	33
第三款 中國.....	33
第三項 審查基準.....	34
第一款 一般審查基準.....	34
第二款 輔助性審查基準.....	36
第五節 優先權.....	37
第一項 優先權之意義.....	37
第二項 國際優先權與本國優先權.....	38
第一款 國際優先權.....	38
第二款 本國優先權.....	40
第三項 各國專利法中對優先權之規定.....	41
第一款 美國.....	42
第二款 中國.....	43
第三款 台灣.....	44
第三章 專利侵權訴訟中現有技術之抗辯.....	47
第一節 現有技術抗辯產生之原因.....	47
第二節 各國對現有技術抗辯之態度.....	48
第一項 美國.....	48
第二項 台灣.....	49
第三項 德國.....	50
第四項 日本.....	51
第三節 現有技術抗辯之適用.....	51
第一項 中國對現有技術抗辯之規則與操作.....	51
第一款 現有技術抗辯之法律依據.....	51
第二款 現有技術抗辯之具體規則.....	53
第三款 現有技術抗辯之適用範圍.....	57
第二項 現有技術抗辯在相同侵權中之適用.....	58
第一款 相同侵權之判斷.....	59
第二款 現有技術抗辯於相同侵權中之適用.....	59
第三項 現有技術抗辯在等同侵權中之適用.....	64
第一款 等同侵權之判斷.....	64

第二款	現有技術抗辯於等同侵權中之適用.....	65
第四項	現有技術抗辯對中國企業之啟示.....	75
第四節	現有技術抗辯與其他相關原則之比較.....	77
第一項	現有技術抗辯與禁止反悔原則.....	77
第一款	禁止反悔原則.....	77
第二款	現有技術抗辯與禁止反悔原則之區別.....	78
第二項	現有技術抗辯與先用權抗辯.....	79
第一款	先用權.....	79
第二款	現有技術抗辯與先用權之關係.....	80
第三款	現有技術抗辯與先用權抗辯之區別.....	81
第四章	中國專利法之現況.....	83
第一節	中國專利法之制定過程.....	83
第二節	中國專利法修法與TRIPs協議之關係.....	86
第一項	中國專利法第一次修改中與TRIPs協定的相關內容.....	86
第二項	中國專利法第二次修改中與TRIPs協定的相關內容.....	87
第三項	中國專利法第三次修改中與TRIPs協定的相關內容.....	89
第三節	中國專利現行法之不足—以現有技術而言.....	90
第一項	新穎性之規定已不合時宜.....	90
第二項	專利復審委員會之存否.....	90
第三項	欠缺現有技術之明文規定.....	92
第四節	中國專利法修正草案之形成.....	92
第五節	修正草案中與現有技術相關之規定.....	93
第六節	對專利法第三次修正之評析.....	96
第五章	實證研究.....	101
第一節	實證研究之目的.....	101
第二節	實證研究之方法.....	101
第三節	實證結果之分析.....	106
第一項	提出現有技術抗辯之比例.....	106
第二項	提出現有技術抗辯之被控侵權人不侵權之比例.....	108
第三項	被控侵權人之現有技術抗辯成立之比例.....	110
第四項	被控侵權人所提出對比文件之來源.....	111
第五項	法院判斷是否侵權之過程.....	115
第一款	江蘇省.....	116
第二款	北京市.....	117
第三款	廣東省.....	118
第六項	上訴二審之結果與效用.....	121
第七項	如何於專利侵權訴訟中善用現有技術抗辯.....	123

第八項 案例說明.....	124
第一款 江蘇省—斯達戈診斷公司與陳雲凱侵犯專利權糾紛一案.....	125
第二款 北京市—北京東方京寧建材科技有限公司、徐炎訴北京睿達華通 化工材料技術有限責任公司侵犯專利權糾紛一案.....	128
第三款 廣東省—郭豐玉與伍曼華、翁瑩彪侵犯實用新型專利權糾紛一案	131
第九項 小結.....	135
第一款 被控侵權人提出現有技術抗辯時應注意之事項.....	135
第二款 法院對於侵權與否之判斷流程.....	137
第六章 結論.....	141
參考文獻.....	145



表目錄

表 1	1895~2006 中國地區專利申請數量前三位	102
表 2	1895~2006 中國地區專利授權數量前三位	102
表 3	2005~2006 外商對中國投資企業情形	103
表 4	2005~2006 外商對中國投資總額	104
表 5	2005~2007 台灣對中國投資情形	105
表 6	專利侵權訴訟中，提出現有技術抗辯之比例.....	106
表 7	專利侵權訴訟中，提出現有技術抗辯之被控侵權人不侵權之比例.....	108
表 8	專利侵權訴訟中，被控侵權人所提出之現有技術抗辯成立之比例.....	110
表 9	被控侵權人提出現有技術對比文件之比例.....	113
表 10	被控侵權人所提出之現有技術來源.....	114
表 11	江蘇省法院對被控侵權人所提出現有技術抗辯之判斷.....	116
表 12	北京市法院對被控侵權人所提出現有技術抗辯之判斷.....	117
表 13	廣東省法院對被控侵權人所提出現有技術抗辯之判斷.....	118
表 14	二審法院對上訴人所為上訴之判決結果.....	121

圖目錄

圖 1 台灣對外投資最主要之地區(1985~2009/1).....	2
圖 2 中國專利申請案件國內外之比較(1985~2009/3).....	3
圖 3~圖 5 示意圖	66
圖 6~圖 8 示意圖	67
圖 9 法院對現有技術抗辯是否成立之判斷流程圖.....	138



第一章 緒論

第一節 研究背景與動機

隨著科技的日新月異，智慧財產權的重要性日益彰顯，專利制度也受到前所未有的關注。美國總統林肯曾在一場「發現、發明與改良」之演講(Lecture on “Discoveries, Investments and Improvements”)中提到，專利制度確保發明人，在一定的期間內可獨占的使用他的發明(The patent system secured to the inventor for a limited time exclusive use of his inventions)。且更進一步提到，專利制度為天才之火添加利益之油，以鼓勵創新且有用之事物之發現與生產(The patent system added the fuel of interests to the fire of genius in discovery and production of new and useful things)¹。而在我國，憲法第 13 章之基本國策中，第 166 條即規定，國家應獎勵科學之發明與創造，並保護有關歷史、文化、藝術之古蹟、古物。由此可知，獎勵科學之發明與創造為我國整體發展之基本方向與方針。此皆說明了專利制度之功能以及其重要性。

惟國內對專利制度之研究，大多針對台灣與美國，當然其中亦不乏對歐洲、日本專利制度之研究，相較之下，國內對於中國專利制度之研究著墨甚少。台灣與中國，長久以來因為政治因素，造成兩岸相互對立。1993 年，中國憲法作出修正，將原本的計劃經濟體制²改為市場經濟體制³，一些具有前瞻性的世界知名公司，紛紛進入中國；到了 2001 年，中國加入世界貿易組織 (World Trade Organization, 簡稱WTO) 市場開放，更多來自世界各地的公司企業，也

¹ Abraham Lincoln, Second Lecture on Discoveries and Inventions (Feb. 11, 1859)

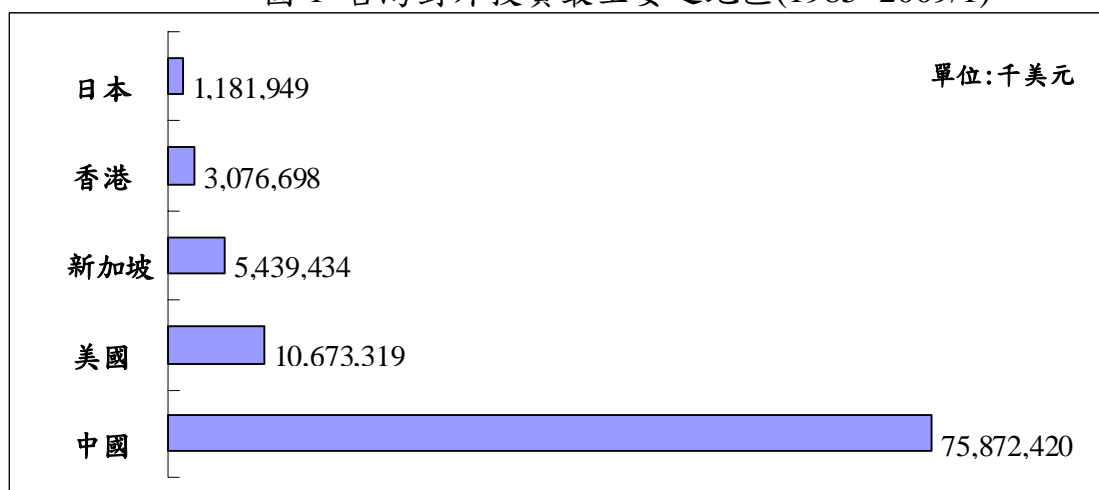
² 計劃經濟，或計劃經濟體制，又稱指令型經濟，是一種經濟體制，在這種體系下，國家在生產、資源分配與產品銷費各方面，都是由政府或財團事先進行計劃。由於幾乎所有計劃經濟體制都依賴政府的指令性計劃，因此計劃經濟也被稱為「指令性經濟」，參見：盛洪主編，「現代制度經濟學」，頁 17，北京大學出版社，2003 年 6 月。

³ 市場經濟，又稱自由市場經濟或自由企業經濟，是一種經濟體系，在這種體系下，產品或服務的生產及銷售，完全由自由市場的自由價格機制所引導，而不像計劃經濟，一般由國家引導，市場經濟也被用作資本主義的同義詞。在市場經濟裡，並沒有一個中央協調的體制來指引其運作，但在理論上，市場將會透過產品和服務的供給和需求，產生複雜的相互作用，進而達成自我組織的效果。市場經濟的支持者通常主張，人們所追求的私利，其實是一個社會最好的利益，參見：盛洪主編，同前註。

不落人後的進軍中國，因為中國不但是世界工廠，同樣也是世界市場。而台灣過去基於政治上的諸多考量，在政策上對於公司企業進入中國有一些限制，且以法律層面視之，台商投資中國亦應受到公司法第 13 條有關轉投資之限制⁴，惟此仍無法抑制台商登陸之腳步。而在 2008 年之後，經歷政黨輪替，新政府對投資中國之政策開始鬆綁，如於 2008 年 8 月 29 日修訂在大陸地區從事投資或技術合作審查原則，由修訂過之內容觀之⁵，台灣與中國的關係將日趨密切，因此，對中國的研究更是不可忽略。

根據經濟部投資審議委員會之統計數據指出，自 1985 年至 2009 年 1 月底為止，台灣對中國之投資金額已超過 758 億美元，是台灣對全球投資最多之地區，詳細數據如圖 1⁶所示：

圖 1 台灣對外投資最主要之地區(1985~2009/1)



由圖 1 之統計數據可看出，台灣對中國之投資金額，不但位居台灣對外投資金額最多之地區，且該數據也遠超過位居第二名之美國、第三名之新加坡、

⁴公司法第 13 條第 1 項：公司不得為他公司無限責任股東或合夥事業之合夥人；如為他公司有限責任股東時，其所有投資總額，除以投資為專業或公司章程另有規定或經依下列各款規定，取得股東同意或股東會決議者外，不得超過本公司實收股本百分之四十：一.無限公司、兩合公司經全體無限責任股東同意。二.有限公司經全體股東同意。三.股份有限公司經代表已發行股份總數三分之二以上股東出席，以出席股東表決權過半數同意之股東會決議。

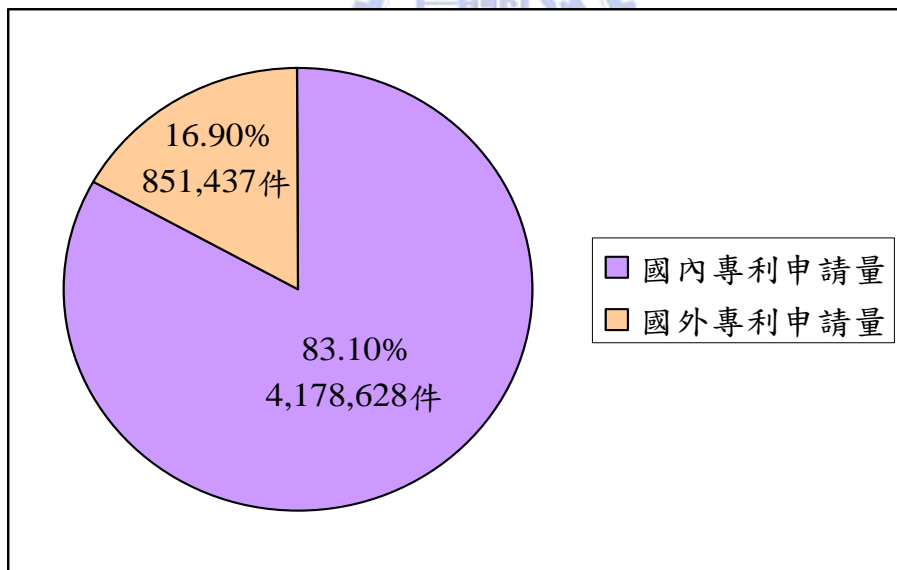
⁵ 參見：在大陸地區從事投資或技術合作審查原則第 3 點第 1 項：投資人對大陸投資累計金額不得超過下列投資金額或比例上限。但經經濟部工業局核發符合營運總部營運範圍證明文件之企業或跨國企業在臺子公司，不在此限：一.個人：每年五百萬美元。二.中小企業：新臺幣八千萬元，或淨值或合併淨值之百分之六十，其較高者。三.其他企業：淨值或合併淨利之百分之六十，其較高者。

⁶ 資料來源：經濟部投資審議委員會。

第四名之香港、以及第五名之日本。

且自中國之專利申請量視之，自中國專利法於 1985 年開始實施之後，至 2009 年 3 月底為止，中國之專利申請案件量累計已超過 500 萬件，達到 5,030,065 件。詳言之，自中國專利法於 1985 年開始實施後，至 2001 年之專利申請案件量始達 100 萬件，經歷了超過 10 年的時間。但在 2004 年時，專利申請案件即累積至 200 萬件，接著在 2007 年，專利申請案件量已迅速累積至 400 萬件。而到 2009 年 3 月底為止，專利申請案件量已超過 500 萬件。由此觀之，中國專利申請案件量是以相當驚人的速度在向上攀升。在這 5,030,065 件專利申請案件中，有超過 400 萬件之申請案是屬於中國國內之申請案，而外國之專利申請案也超過 85 萬件，詳細數據如下圖 2⁷所示：

圖 2 中國專利申請案件國內外之比較(1985~2009/3)



除了專利申請案件量驚人以外，由圖 2 之數據可看出，外國至中國申請專利之案件量亦達 851,437 件，顯示出有不少外國公司企業或發明人也開始了解在中國申請專利之重要性。而有鑒於高科技產業進軍中國，台灣的公司企業勢必將面臨於中國申請專利或進行專利訴訟之情形，惟中國的專利制度與台灣略

⁷ 資料來源：中華人民共和國國家知識產權局

有差異，而在訴訟實務上更有明顯落差，故探究中國專利制度，其重要性已是不言而喻。

在中國之專利侵權訴訟中，「現有技術」之抗辯，為被控侵權人得主張之抗辯事由之一，也是被控侵權人最常提出之抗辯事由之一。現有技術抗辯是指，在專利侵權訴訟中，被控侵權人所使用之產品或方法，雖落入原專利權人之專利保護範圍，但被控侵權人可主張該技術為一現有技術作為抗辯，從而免除其侵權責任。現有技術抗辯之所以會在中國之專利侵權訴訟中具有相當之重要性，原因即在於中國專利訴訟是採行所謂職權分離之模式，也就是關於專利有效性之判斷以及專利有無侵權，是分別由不同之機關來進行判斷與審理。故原本於訴訟實務中，當法院在審理一專利侵權案件時，若當事人間對專利權人該專利之有效性有爭執，此時因法院並不對專利之有效性作判斷，故將要求被控侵權人應先向專利復審委員會提起一宣告原專利權無效之訴訟，而在專利復審委員會審查之期間，原先之訴訟即應以裁定停止之。惟此制度將造成訴訟上之不經濟，因此中國專利法於 2008 年 12 月 27 日所作之第三次修正中，即對此部分作出修正，根據修正後之第 62 條規定，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現有設計的，不構成侵犯專利權。也就是法院即可認定被控侵權人不侵權。由此更可顯示出現有技術抗辯於中國專利侵權訴訟實務上之重要性，故筆者即欲對現有技術之意義、該抗辯之法理、適用界限及其他相關重要問題作一討論，以期能引起應有之重視。

再者，於筆者撰寫本文之過程中，適逢中國專利法於 2008 年 12 月 27 日之第三次修正，回顧中國專利法之修法歷程，中國專利法於 1984 年 3 月 12 日，由第六屆全國人民代表大會常務委員會第四次會議通過後，於 1985 年正式施行。其中，為因應中美知識產權會談，於 1992 年 9 月 4 日第七屆全國人民代表大會常務委員會第二十七次會議《關於修改〈中華人民共和國專利法〉的決定》作出第一次修正；之後又為了因應加入 WTO，因而在 2000 年 8 月 25

日第九屆全國人民代表大會常務委員會第十七次會議《關於修改〈中華人民共和國專利法〉的決定》作出第二次修正；接著又於 2008 年 8 月 26 日正式啟動第三次專利修法，本次修法原因在於，隨著其國內、國際情勢之發展，需要進一步完善中國之專利法律制度，具體之原因包括：第一、黨的十七大報告中，提出了提高自主創新能力、建設創新國家之目標，國務院制定了《國家知識產權戰略綱要》，因此需要通過修改、完善專利法，進一步加強對專利權的保護，激勵自主創新，促進專利技術之實施；第二、WTO 多哈部長會議通過了《關於與貿易有關的智慧財產權協定與公共健康的宣言》(The Doha Agreement on the TRIPs and Public Health,)，WTO 總理事會也通過了《修改與貿易有關的智慧財產權協定議定書》(The Protocol Amending the TRIPs Agreement)，該宣言以及議定書中，允許 WTO 會員突破《與貿易有關的智慧財產權協定》(Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights)的限制，在規定條件下給予實施藥品專利的強制許可，因此需對現行專利法作修正；再者，《生物多樣性公約》(Convention on Biological Diversity)對利用專利制度保護遺傳資源做了規定，中國作為遺傳資源大國，故應透過修改現行專利法，行使該公約所賦予之權利⁸。且第三次修法亦於 2008 年 12 月 27 日順利通過完成，對此，筆者將針對與現有技術相關之修正草案以及最終之修正條文，作一評析。

第二節 研究目的

基於以上之論述，本文之研究目的包含下列事項：

第一、研究中國現行專利法對現有技術之認定，包括：是否符合新穎性之要求、有無優先權之適用、以及在何種情況下可主張先用權...等。以期對現有技術有完整、深入的了解。

第二、就中國現行專利法中與現有技術有關之規定作一評析，並針對第三

⁸ 田力普，關於中華人民共和國專利法修正案(草案)的說明，中華人民共和國全國人民代表大會常務委員會公報 2009 年第 1 號，頁 36，2009 年 1 月 15 日。

次修正時可能修正之條文及其修正方向作一探討，如：針對新穎性之部分，目前現行法採絕對新穎性與相對新穎性結合原則，惟於第三次修正之草案中擬採絕對新穎性標準，且於第三次修正之條文中，亦明文採取絕對新穎性之標準。

第三、透過對中國專利侵權案件之檢索，以期了解被控侵權人主張現有技術抗辯之比例、法院對現有技術認定之方式，以及被控侵權人之抗辯成立之比例等，作一實證研究。以證明現有技術抗辯在中國專利侵權訴訟中之可行性，並且希望對投資中國之台灣企業，提出在專利侵權訴訟中，成功主張現有技術抗辯之訴訟策略。

第四、對 2009 年第三次修正之專利法作一檢討，觀察相關議題之最新發展，並對中國目前新修正之專利法作一評析。

第三節 研究方法

本文所採行之研究方法包括：

第一、文獻分析法

在文獻研究方面，擬透過對國內外相關主題之文獻，進行蒐集、整理、研究與分析，其中包括：學者著作、法律評論、期刊論文、法院之判決或判例... 等等，試著將現有技術之相關問題作一釐清，並探討與現有技術有關之概念。

第二、規範分析法

雖然現有技術之抗辯為被控侵權人於中國專利侵權訴訟中最常提出之抗辯事由之一，但現有技術之抗辯卻一直欠缺專利法本身之依據，一直到中國專利法第三次修正之後，專利法才明文肯認現有技術抗辯。故筆者擬針對專利法第三次修正前與修正後與現有技術抗辯相關之規定以及司法實務上之見解作一探討。

第三、案例研究法

筆者將透過閱讀相關實務見解之方式，篩選出於中國專利侵權訴訟中，就

現有技術抗辯而言，最具有代表性之案例，並對該案例作深入之探討，以了解問題發生之原因、爭點以及實務上之處理方式，希望對現有技術抗辯於中國專利侵權訴訟中之運用有更透徹的了解。

第四、比較法研究

由於現有技術抗辯之相關規定，在各國專利法中均有規定，但其功能、重要性以及於專利訴訟實務運作上卻有不同，因此筆者亦會以比較法之方式，將各國之相關規定作一比較，探討其優劣，而比較對象多以美國、中國及台灣為主。

第五、實證研究法

在探討與現有技術抗辯相關之法律規定之後，更不能忽略的部分就是現有技術抗辯於目前中國專利侵權訴訟實務上之運作情形，筆者擬透過實證研究之方式，對此部分作一檢視。具體而言，筆者將以江蘇省、廣東省以及北京市法院，於 2007 年 7 月至 2008 年 12 月所作出之專利侵權訴訟判決，作為研究對象，以了解被控侵權人於專利侵權訴訟中，對現有技術抗辯之運用情形，以及法院對現有技術抗辯是否成立之判斷過程。

第四節 研究範圍與限制

本文之研究範圍包括：專利法上現有技術之探討、新穎性與優先權之制度、專利侵權訴訟中之現有技術抗辯，以及中國專利法修正草案之方向，以及第三次修正後專利法對於現有技術相關規定之探討，惟本文之研究有時間上之限制，因目前中國法院於 2009 年之判決尚無法查詢，因此筆者之實證研究範圍僅限於 2007 年 7 月至 2008 年 12 月。且專利法第三次修正之條文，於 2009 年 10 月 1 日起始開始實施，因此，若能再繼續蒐集 2009 年之後判決，特別是 2009 年 10 月 1 日後，即專利法第三次修正之條文實施後始出現之判決，將適用舊法與適用新法之判決加以比較，觀察在專利法第三次修正後，現有技術抗

辯是否因有了法律之明文依據，而在訴訟上之運用有更加頻繁或靈活之情形，若能如此加以對比，相信能更加突顯本議題之重要性。惟受限於時間之因素，故此部分只能留待後續研究加以完成。

第五節 研究章節與架構

本文共分為六章，針對各章之主要內容，分述如下：

第一章為緒論之部分，本章將介紹本文之研究背景與動機，研究目的，研究方法，研究範圍與限制，以及研究章節與架構，先將本文作一初步之介紹。

第二章為現有技術之探討，首先在第二節中，將對專利法上之現有技術作一說明，內容包括：現有技術之定義與不同之表述方式，現有技術之依據，現有技術之特徵，以及現有技術之判斷等。在本章之第三節中將談論現有技術之公開時間，即採先發明制或先申請制之問題，在此將論及各國專利法對先發明制與先申請制之相關規定。再者，本章之第四節將討論與新穎性有關之問題，內容包括：新穎性之意義與其在各國專利法中之法律依據，各國對新穎性之審查基準，以及在何種情況下之公開屬於不喪失新穎性之公開。最後，本章之第五節將論及優先權之問題，內容包括：優先權之意義，要求優先權應注意之事項，以及本國優先權與國際優先權之規定等。

第三章為專利侵權訴訟中現有技術之抗辯，首先在第二節中，將討論現有技術抗辯產生之原因。第三節將論及各國對現有技術抗辯之態度。而在第四節中將詳細論述現有技術之適用問題，其內容包括：現有技術抗辯之法律依據，現有技術抗辯之具體規則，以及現有技術抗辯在相同侵權與等同侵權中之適用，在此將各以一個案例為說明。最後將論及現有技術抗辯對中國企業之啟示。另外，在第五節中將探討現有技術與其相關概念之比較，本節中將論及現有技術抗辯原則與禁止反悔原則之關係，最後將論及現有技術抗辯與先用權，二者間之關係。

第四章探討之內容為中國專利法之現況。首先於第一節中將提及中國專利法之制訂過程，第二節將論及中國現行專利法對於現有技術之規定，有何不足之處，例如：新穎性之規定已不合時宜。第三節將論及中國專利法修正草案之形成。第四節將探討本次修正草案中與現有技術相關之規定。最後第五節則為對專利第三次修正之評析。

第五章則為實證研究之部分，探討之內容包括：被控侵權人在專利侵權訴訟中提出現有技術抗辯之比例、現有技術抗辯成立之比例、被控侵權人所提出之現有技術對比文件來源、法院判斷是否侵權之過程...等。且筆者將於江蘇省、廣東省及北京市三地之專利侵權訴訟案件中，各選一件被控侵權人成功主張現有技術抗辯之案件來作深入探討，以了解被控侵權人之主張過程，以及法院對該抗辯作出判斷之過程。

第六章為本文之結論。最後則為本文之參考文獻。





第二章 現有技術之討論

第一節 專利法上之現有技術

第一項 定義與表述

「現有技術」(Prior Art)係指發明出現前，公眾可知悉或可使用之資訊之積累(Prior art is that fund of which is available or accessible to the public at the time of invention.⁹)。由此可知，現有技術之認定標準與專利審查中關於「新穎性」(Novelty)之認定標準相同，中國專利審查指南第二部分第三章有關新穎性之部分，在 3.2 之審查基準中提到，判斷發明或者實用新型有無新穎性，應當以專利法第 22 條第 2 項為基準¹⁰。依新修正之中國專利法第 22 條第 2 項¹¹之規定，新穎性，是指該發明或者實用新型不屬於現有技術；也沒有任何單位或個人就同樣的發明或者實用新型在申請日以前向國務院專利行政部門提出過申請，並記載在申請日以後公佈的專利申請文件或者公告的專利檔中。因此，不具備新穎性之技術即為現有技術。專利申請日是認定現有技術之時間界限，在專利申請日後出現之技術，即使在專利公開前已公開，仍不能將其視為現有技術。亦即，在專利申請日前已存在，但尚未公開之技術不得作為現有技術。

學術上對「現有技術」有眾多表述方式，如：「自由公知技術」、「已有公知技術」、「公知技術」等，惟不同的用語隱含著些許不同之差異，如：「自由公知技術」所強調者為該技術於專利申請日或優先權日前已為公眾所知、為公眾所用，為可自由使用之公知技術；然而，若該技術僅係於專利申請日前為他人所有，或他人有與該專利實質上相同之另一項在先專利申請，此時只能將其視為一公知技術，並非可「自由使用」之公知技術。簡言之，前者只關注該技術是否為「公知」，後者不但注意該技術是否為公知，還關注該技術是否為「自

⁹ United States v. Pfizer, Inc., 498 F. Supp.28, 31-32, 210 U.S.P.Q. 673, 676 (E.D. Pa. 1980)

¹⁰ 參見：審查指南第二部分第三章 3.1 與 3.2，中華人民共和國國家知識產權局，「審查指南 2006」，頁 148，知識產權出版社，2006 年 6 月。

¹¹ 按中國立法法第 54 條第 1 款規定，法律根據內容需要，可以分編、章、節、條、款、項、目。惟本文考量應以台灣法律規定之「編、章、節、條、款、項、目」為準，合先敘明。

由」。一般而言，在中國許多學者均使用「公知技術」一詞，惟於 2008 年 12 月 27 日修正後之專利法第 22 條與第 62 條之用語均為「現有技術」，故本文從之。

第二項 法律依據

在專利法第三次修正前，「現有技術」於中國專利相關法規中，明文出現在專利法實施細則第 30 條規定¹²中，而其他與現有技術相關之法理，亦散見各法規，且在實務上也有相當之操作，茲分述如下：

一. 專利法之規定

按目前現行專利法第 22 條第 2 項規定：「新穎性，是指在申請日以前沒有同樣的發明或者實用新型在國內外出版物上公開發表過、在國內公開使用或者以其他方式為公眾所知，也沒有同樣的發明或者實用新型由他人向國務院專利行政部門提出過申請並且記載在申請日以後公布的專利申請文件中」；同條第 3 款規定：「創造性，是指同申請日以前已有的技術相比，該發明有突出的實質性特點和顯著的進步，該實用新型有實質性特點和進步」。上開條文中之已有技術即為本文所稱之現有技術，該條文亦揭示：為公眾所知悉之現有技術，不具備新穎性與創造性，故不符合專利之授予要件。

惟上述之條文已於 2008 年 12 月 27 日正式修正，將條文變更為：新穎性，是指該發明或者實用新型不屬於現有技術；也沒有任何單位或者個人就同樣的發明或者實用新型在申請日以前向國務院專利行政部門提出過申請，並記載在申請日以後公佈的專利申請文件或者公告的專利檔中（第 22 條第 2 項）；創造性，是指與現有技術相比，該發明具有突出的實質性特點和顯著的進步，該實用新型具有實質性特點和進步（第 22 條第 3 項）。

¹² 專利法實施細則第 30 條規定：「專利法第二十二條第三款所稱已有的技術，是指申請日(有優先權的，指優先權日)前在國內外出版物上公開發表、在國內公開使用或者以其他方式為公眾所知的技術，即現有技術。」

且修正後之專利法更增定第 22 條第 5 項，現有技術是指申請日以前在國內外為公眾所知悉之技術。經由本次之修正，現有技術於專利法中已有明文之規定，更顯示出其於專利法中之重要性。

二. 專利法實施細則

專利法實施細則第 30 條規定：「專利法第二十二條第三款¹³所稱已有的技術，是指申請日（有優先權的，指優先權日）前在國內外出版物上公開發表、在國內公開使用或者以其他方式為公眾所知的技術，即現有技術。」此即上述對現有技術之明文規定及定義。

專利法實施細則第 30 條之規定，是關於前揭專利法第 22 條第 3 項所稱之已有技術之具體規定。即現有技術需符合在申請日前，能夠為公眾所知悉，且包含有能夠使公眾從中得知實質性之技術知識內容。應注意的是，處於保密狀態之技術內容因公眾無法得知，故不屬於現有技術，而所謂保密狀態是指：受保密約束之情形，以及社會觀念或商業習慣上被認為應當承擔保密義務之情形，亦均屬之。惟若負有保密義務之人，違反協議而洩露秘密，因而導致技術內容公開，進而使公眾得以獲知該技術，則該技術即成為現有技術。

根據專利法實施細則第 30 條之規定，現有技術與時間、空間、及公開方式有關，詳述如下：

(一) 時間界限

現有技術之時間界限是申請日，若有優先權者，即為優先權日，詳言之，申請日前公開之技術內容均為現有技術，惟如為申請日當天公開者，則不屬之。

(二) 空間界限

現有技術之空間界限需視具體之公開方式而定。簡單的說，對出版物公開，採絕對新穎性(Absolute Novelty)之標準，使用公開或以其他種方式之公開，則採相對新穎性(Relative Novelty)之標準。此部分於本文探討新穎性之章

¹³ 此處保留原條文對款項之規定。且此處所指之第 22 條第 3 項，為修正前之規定。

節，將有詳細之敘述，在此即不多贅述。

(三) 公開方式

1. 出版物公開

專利法上之出版物是指：記載技術或設計內容且獨立存在之有形傳播載體，並且應當表明其發表者或出版者，以及公開發表或出版之時間。符合專利法上出版物者，可以是各種印刷、打字之文件，如：專利文獻、科技雜誌、科技書籍、學術論文、技術手冊、正式公布的會議紀錄或報告、報紙、樣本、產品目錄等，另外，採用其他方法製成之有形載體，如：唱片、影片、照相底片等，亦屬之。

再者，出版物不受地理位置、語言或獲得方式之限制，亦不受年代之限制。至於其出版發行情、是否有人閱讀過、申請人是否知悉均不論。最後，出版物之印刷日為公開日，印刷日只寫明年月或僅年份者，以該月之最後一日或該年之最後一日為公開日。國務院專利行政部門之審查人員對出版物公開日有疑問者，可要求該出版物之提交人提出證明。

2. 使用公開

使用公開是指，以使用之方式使一項或多項技術處於公知所知悉之狀態，使用公開之方式包括：製造、使用、銷售及進口，且包括通過模型演示使公眾得知悉其技術內容之情況。使用公開係以公眾知悉該產品或方法之日為公開日。

3. 以其他方式公開

為公眾所知悉之其他方式公開，主要是指口頭公開，包括：口頭交談、報告、研討會發言、廣播或電視等方式。其中，口頭交談、報導、及研討會發言是以發生之日為公開日；而廣播或電視公開，是以播放日為公開日。另外還包括公眾可閱覽之其他資料，如：圖片、圖型、樣本、模型等，則是以其公開展

出之日為公開日¹⁴。

三.關於審理專利糾紛案件適用法律問題的若干意見

最高人民法院《關於審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規定》¹⁵第9條第1項第2款規定：「被告提供的證據足以證明其使用的技術已經公知的，人民法院可以不中止審理」。此為最高人民法院第一次以司法解釋之名義，提出現有技術之概念，且明確將其定位為被控侵權人於專利侵權訴訟中得主張之抗辯¹⁶。

而司法實務上，北京市高級人民法院於《專利侵權判定若干問題的意見(試行)》¹⁷中，亦明確將現有技術抗辯列為專利侵權抗辯之原則之一，且該意見中對現有技術亦有明確之規定，如：第9條規定：「解釋專利權利要求應當遵循公平原則，既要充分考慮專利權人對現有技術所做的貢獻，合理確定專利保護範圍，保護專利權人的權益，又不得侵害公眾利益。因此，不應將現有技術”解釋”為專利權的保護範圍，也不應將專利技術”解釋”為現有技術。」第42條第1項規定：在專利侵權判定中，若被控侵權的技術方案屬於申請日前的公知技術，不應適用等同原則認定被控侵權物(產品或方法)落入專利權保護範圍。第60條規定：「外觀設計專利權的保護範圍不得延及該外觀設計專利申請日或者優先權日之前已有的公知設計內容。」而在現有技術抗辯之規定部分，如：第100條規定：「已有技術抗辯，是指在專利侵權訴訟中，被控侵權物(產品或方法)與專利權利要求所記載的專利技術方案等同的情況下，如果被告答辯並提供相應證據，證明被控侵權物(產品或方法)與一項已有技術等同，則被告的行為不構成侵犯原告的專利權。」第101條規定：「用已有技術進行侵權

¹⁴ 史敏、張建華主編，「中華人民共和國專利法實施細則釋義」，頁90-93，法律出版社，2002年4月1刷。

¹⁵ 2001年6月19日最高人民法院審判委員會第1180次會議通過，2001年6月22日最高人民法院公告公布，自2001年7月1日起施行。

¹⁶ 譚筱清，已有公知技術抗辯在法院審理專利侵權案件中的理解與適用，知識產權研究第13卷，中國方正出版社，頁219，2002年12月。

¹⁷ 北京市高級人民法院於2001年9月29日向北京市第一、第二中級人民法院下發，要求予以執行。

抗辯時，該已有技術應當是一項在專利申請日前已有的、單獨的技術方案，或者該領域普通技術人員認為是已有技術的顯而易見的簡單組合成的技術方案。」第 102 條規定：「已有技術抗辯僅適用於等同專利侵權，不適用於相同專利侵權的情況。」

第三項 現有技術之特徵

現有技術之特徵包括：

- 第一、該技術於專利申請日之前已為公眾所知悉，並為公眾得使用之技術；
- 第二、該技術與被控侵權技術完全相同或等同。

在判斷是否為現有技術時，常出現下列情況：

第一、其他專利技術之申請日與公開日均在專利權人之專利技術之前，此時不管其他專利是否已過期，均將其認定為現有技術；

第二、其他專利技術之申請日在專利權人之專利技術之申請日之後，此時，其他專利技術不管是否公開在前，均不構成現有技術；

第三、其他專利技術之申請日在專利權人之專利技術之申請日之前，但公開日在專利權人之專利技術之申請日之後，此時其他專利技術是否可認定為現有技術，即有爭論。有學者認為，只要其他專利技術之申請日是在專利權人之專利技術申請日前，即可將其認定為現有技術，不宜再強調公開日與申請日之比較¹⁸；但實務上有認為，其他專利雖是專利權人之專利技術申請日前即已申請，但因該技術尚未被公開，故不符現有技術之條件，因此並非現有技術¹⁹。由此觀之，能否將申請日在先，但公開日在專利權人之專利技術申請日後者，認定為現有技術，有待進一步明確。

值得一提的是，台灣專利法中並無現有技術之明文規定，但依台灣專利法第 22 條第 1 項之規定，凡可供產業上利用之發明，若申請前已見於刊物或已

¹⁸ 顧韜，對在先專利抗辯的理解，人民司法，頁 82-84，最高人民法院，2005 年第 12 期。

¹⁹ 參照：北京市高級人民法院(2004)高民終字第 61 號。

公開使用者，或申請前已為公眾所知悉者，不得依本法取得專利權。由此可知，台灣專利法對現有技術雖無明文規定，但仍肯認其得作為新穎性之阻卻事由。

第四項 現有技術之判定

對現有技術之判定，涉及對專利權人之保護及公共利益之維護此二法益之權衡，如何在維護專利權人權利之情況下，兼顧對公共利益之保護？一般而言，法官在對現有技術作出認定時，須遵循民事法律制度中的利益均衡原則與公平原則²⁰，詳言之：

利益均衡原則，指法院應合理的分配社會資源，以符合公平正義。利益均衡原則在專利侵權糾紛之運用是指，法院須顧及專利權人之獨占利益，包括因該專利可獲得之經濟利益；另一方面要確保專利權人享有該獨占之權利是否恰當，如該技術是否確實具有新穎性、創造性(Non-obviousness)與實用性(Utility)等。

公平原則是指，法院須將現有技術排除在專利權之保護範圍之外，以避免造成專利權人的權利範圍過大，對公眾造成不利之影響，以體現公平原則。

而在司法實務上，專利權人之專利、被控侵權技術以及現有技術，三者完全相同之案例並非完全沒有，但較不常見，多以被控侵權技術與現有技術等同之情況較為常見，對此一問題將於第三章作詳細之論述。

第二節 現有技術公開之時間

第一項 先發明制與先申請制

在科技突飛猛進的今日，多數的發明創造都是在原有的技術基礎上作改進，當兩個或兩個以上的單位或者個人，就同一發明創造分別提出專利申請時，如何將該等技術區分新舊，即是一時間上之相對概念。

²⁰ 譚筱清，同註 16，頁 221。

專利法之基本原則，即是賦予發明人對其發明創造享有獨占權，因此一項發明創造只應授予一個專利權，此即所謂「一發明，一專利原則」，又稱為「重複授予專利禁止原則」，適用於兩件或兩件以上之專利申請，其中存在保護範圍相同之權利要求之情形。當同一內容的發明創造分別由若干個單位或者個人申請專利時，只能對其中一個單位或者個人授予專利權，專利權究竟授予誰？各國專利法對此一直存在著兩種原則，即所謂先發明制(First to Invent)與先申請制(First to File)。

先發明制是指，兩個以上的申請人分別就同樣的發明申請專利時，不論誰先提出專利申請，專利權均授予最先完成發明的申請人，其合理性在於授予專利權是要鼓勵該技術的第一位真正發明者；先申請制是指，兩個以上的申請人分別就同樣的發明申請專利時，不管是誰最先完成的發明，專利權授予最先提出專利申請的申請人。

從本質上視之，以發明創造之完成時間作為是否授予專利權之區別標準，即採所謂先發明制，較為合理，然而於實務操作上，因該發明創造之完成時間確定不易，容易產生爭議，且可能導致發明人將其發明創造予以保密，此即有違專利法鼓勵發明創造、促進產業發展之立法意旨。就實務操作面而言，以發明人向專利局提出申請之日，作為是否授予專利權之標準，較為客觀且透明。先申請制具有公開、單一之性質，因此目前大多數之國家均採先申請制²¹，此部分於本節第二項中將詳述之。

至於所謂一案兩請之問題，所謂一案兩請是指，專利權人對同一技術以相同之申請專利範圍，分別提出發明與實用新型(台灣為新型)申請之謂也。

中國現行專利法對於同一人就同一技術是否可提出發明與實用新型之申請並無規定，惟中國專利法實施細則第 13 條規定：同樣的發明創造只能被授予一項專利，故同一人不得就同一技術申請發明及實用新型之專利。因此，在

²¹ 張清奎主編，國家知識產權局組織編寫，「專利審查概說」，頁 255，知識產權出版社，2002 年 10 月第 1 版。

審查過程中，對於同一申請人就同樣的發明創造提出兩件專利申請，並且這兩件專利申請符合授予專利權之其他條件者，應當就這兩件申請分別通知申請人進行選擇或者修改。申請人期滿不答覆的，相應的申請被視為撤回。經申請人陳述意見或者進行修改後仍不符合專利法實施細則第 13 條第 1 項之規定的，對於申請日不同者，應當駁回後一件專利申請，並對前一件申請授予專利權；對於申請日相同者，兩件申請均予以駁回²²。

惟於 2008 年 12 月 27 日專利法第三次修正後，依修正後之第 9 條第 1 項規定：同樣的發明創造只能授予一項專利權。但是，同一申請人同日對同樣的發明創造既申請實用新型專利又申請發明專利，先獲得的實用新型專利權尚未終止，且申請人聲明放棄該實用新型專利權的，可以授予發明專利權。根據本條之規定可知，修正後之中國專利法已某種程度上允許一案兩請之情形。

而依台灣專利法第 31 條第 4 項之規定，「同一發明或創作分別申請發明專利及新型專利者，準用前三項之規定²³。」故依台灣目前現行之專利法，對於同一技術亦不允許一案兩請。詳言之，台灣專利法第 31 條之規定，同一發明或創作於同日分別申請發明專利及新型專利者，屬同一申請者，應限期擇一申請，分屬不同申請人者，應通知協議，未依限擇一或協議不成者，均不予發明及新型專利。為了因應此一規定，實務運作上，專利代理人及業界常使用一些技巧，以差一天的方式，分別向智慧局提出新型專利及發明專利申請，以避免面臨擇一申請的困擾²⁴。可見一案兩請之情形在我國確實是存在的。為此，智慧財產局因應國內智財發展需求，擬開放一案兩請之限制，並對專利法作出若干修正²⁵，包括：

²² 參見：審查指南第二部分第三章 6.2.1.1，中華人民共和國國家知識產權局，「審查指南 2006」，頁 159-160，知識產權出版社，2006 年 6 月。

²³ 台灣專利法第 31 條第 1 項至第 3 項之規定，即為先申請者優先原則。

²⁴ 李娟萍，新型、發明專利擬開放一案兩請，經濟日報，2006 年 7 月 19 日。

<http://www.bosses.com.tw/T2/95071901.htm>。最近瀏覽日期：2009 年 3 月 31 日。

²⁵ 參見：2008 年 8 月 26 日專利法有關實務作業及新型制度部分修正草案，經濟部智慧財產局 http://www.tipo.gov.tw/ch/AllInOne_Show.aspx?path=2769&guid=45f2e9ed-6a50-488e-8514-47a78e3cc320&lang=zh-tw，最近瀏覽日期：2009 年 3 月 31 日。

第一、增訂專利法第 31 條之 1，條文內容為：

第 31 條之 1 第 1 項：同一人就同一發明或創作，於同日分別申請發明專利及新型專利，並於申請時聲明其事實者，其發明專利核准審定前已取得新型專利權時，專利專責機關應通知申請人限期申復，屆期未申復或申復不拋棄新型專利權者，不予專利。第 31 條之 1 第 2 項：依前項規定申復選擇發明專利者，新型專利權自發明專利公告之日起消滅。第 31 條之 1 第 3 項：發明專利審定前，新型專利權已當然消滅或撤銷確定者，不予專利。

第二、不重複授予專利權之原則不變

由於現行專利法第 31 條仍予保留，該法條係用以明確規定同一人及不同人之先申請原則，並規定發明及新型之禁止重複授與專利原則。因此在不重複授與專利權之原則下，設計出：權利採接續方式，且同一時間只有一項專利權存在，並使其權利早點開始受到保護及未延長專利權期間之綜合考量下，增訂專利法第 31 條之 1²⁶。

第三、一案兩請需於申請時聲明

專利法第 31 條之 1 規定之一案兩請，即同一技術申請發明及新型，必需於申請時聲明其事實，若未於申請時提出聲明，則仍應依專利法第 31 條之規定，即同一技術之發明與新型申請案需進行選擇，仍受到不許一案兩請之現行專利法限制²⁷。

第四、權利接續的享有

發明人若依專利法第 31 條之 1 規定於申請時進行聲明，則不僅可為合法之一案兩請，且可享有該一案兩請後之「權利接續」優待，即可先應用取得較快之新型專利，而等發明專利將核准時，申復選擇發明專利，進而接續取得權利較穩定、權利較長之發明專利，而發明人若申復選擇發明，則原有之新型專

²⁶ 參見：http://www.wpto.com.tw/news/news_1.php，最近瀏覽日期：2009 年 4 月 13 日。

²⁷ 同前註。

利權自發明專利公告之日起消滅，使得專利權得以進行合法之接續及行使²⁸。

第五、修正專利法第 31 條第 4 項

同一發明或創作分別申請發明專利及新型專利者，除有第 31 條之 1 規定外(修訂部分)，準用前三項規定。

第六、特別注意事項

利用新增訂之專利法第 31 條之 1 規定，除了需申請時聲明其事實以得到合法之一案兩請外，更需注意其同條第 3 項之規定：「發明專利審定前，新型專利權已當然消滅或撤銷確定者，不予專利。」即在先取得專利權之新型專利若當然消滅，則該新型專利技術已成現有技術，站在保護善意第三人，即社會大眾的法律平衡原則下，如後繼准予發明專利之接續將會使第三人蒙受不利益。因此在發明專利審定前，新型專利若已當然消滅，則不符合專利法第 31 條之 1 設計之本旨，即其權利已處於無法接續之情形，因此將不予後續之發明專利權²⁹。



第二項 各國之態度

第一款 美國

第一目 先發明原則

美國基本上採取先發明原則，該原則體現在美國專利法中關於新穎性的第 102 條(a)和(e)中。這兩個條款的大意是，申請人作出發明之前，若該技術已在美國為公知公用或出現在全球範圍內的印刷出版物上，將會使該專利申請喪失新穎性。其實，在美國專利法中這種先發明原則並不是無條件的。為了解決先發明原則帶來的舉證難的問題，美國專利法第 102 條(b)和(d)款中還規定了在美國提出專利申請一年前作為判斷新穎性的時間界限³⁰。

²⁸ 同註 26。

²⁹ 同註 26。

³⁰ U.S. Patent Law §102 A person shall be entitled to a patent unless—

(a) the invention was known or used by others in this country, or patented or described in a printed publication in this or a foreign country, before the invention thereof by the applicant for patent, or

上述條款(a)、(b)、(d)、(e)以及其他條款(c)、(f)、(g)並列作為不能授予專利之條件。亦即，只要這些條件其中一者存在，就不能授予專利權。故只有當發明完成後一年之內提出專利申請，先發明原則才有實際意義。顯然，(b)和(d)款有一個明確的時間界限，而(a)和(e)款沒有明確的時間界限。所以，對於審查員來說，按照(b)、(d)兩款判斷新穎性和創造性比按照(a)、(e)款舉證起來容易得多。

第二目 先發明原則到先申請原則之轉變

惟美國之先發明原則有以下問題：第一、於申請程序中，決定提出申請的多個發明，其先後關係之抵觸審查是必要的，產生申請階段長期之紛爭；第二、為了證明該發明之完成時間，必須對該發明之經過作逐一紀錄，產生相當之不便；第三、申請及專利權成立之時間較長，可能造成對同一發明之重複投資，將對國家整體資源之運用造成不利；第四、專利權效力不安定³¹。因此，美國亦有轉而採取先申請原則之傾向出現。

(b) the invention was patented or described in a printed publication in this or a foreign country or in public use or on sale in this country, more than one year prior to the date of the application for patent in the United States, or
(c) he has abandoned the invention, or

(d) the invention was first patented or caused to be patented, or was the subject of an inventor's certificate, by the applicant or his legal representatives or assigns in a foreign country prior to the date of the application for patent in this country on an application for patent or inventor's certificate filed more than twelve months before the filing of the application in the United States, or

(e) the invention was described in

(1) an application for patent, published under section 122 (b), by another filed in the United States before the invention by the applicant for patent or

(2) a patent granted on an application for patent by another filed in the United States before the invention by the applicant for patent, except that an international application filed under the treaty defined in section 351 (a) shall have the effects for the purposes of this subsection of an application filed in the United States only if the international application designated the United States and was published under Article 21(2) of such treaty in the English language; or

(f) he did not himself invent the subject matter sought to be patented, or

(g)

(1) during the course of an interference conducted under section 135 or section 291, another inventor involved therein establishes, to the extent permitted in section 104, that before such person's invention thereof the invention was made by such other inventor and not abandoned, suppressed, or concealed, or

(2) before such person's invention thereof, the invention was made in this country by another inventor who had not abandoned, suppressed, or concealed it. In determining priority of invention under this subsection, there shall be considered not only the respective dates of conception and reduction to practice of the invention, but also the reasonable diligence of one who was first to conceive and last to reduce to practice, from a time prior to conception by the other.

³¹ 劉國讚，「專利實務論」，頁 155，元照出版有限公司，2009 年 4 月初版第 1 刷。

2007 年堪稱是美國專利制度50年來最重大變革的一年。美國眾議院通過的《美國專利改革法案》(Patent Reform Act of 2007)，以「先申請制」取代原先之「先發明制」，設再審程序，第三人可向美國專利商標局(United States Patent and Trademark Office, 簡稱USPTO)請求專利無效，並修改損害賠償金的計算依據，由以往侵權商品數量計算賠償金額，改以實際專利技術價值來判斷³²。而USPTO為了去化高達70萬件待審理的專利申請積案，修法提高業者申請門檻及難度，同時，專利核准率，也逐年降低。由此觀之，先申請原則已是世界公認較妥適之一認定方式。

第二款 中國

中國與世界多數國家相同，採取先申請原則。依現行專利法第9條規定：「兩個以上的申請人分別就同樣的發明創造申請專利的，專利權授予最先申請的人。」此即先申請原則之明文規定。本條之規定於專利法2008年12月27日第三次修正後，條文變更為第9條第2項，併予敘明。

作為先申請原則的補充，專利法實施細則第13條規定，如果兩個以上的申請人在同一日分別就同樣的發明創造申請專利的，應當在收到國務院專利行政部門的通知後自行協商確定申請人。

第三款 台灣

依台灣專利法第31條第1項之規定：「同一發明有二以上之專利申請案時，僅得就其最先申請者准予發明專利。但後申請者所主張之優先權日早於先申請者之申請日者，不在此限。」此為先申請制之明文規定。而台灣目前之專利法修正草案中對於本條項並未作變更，故同樣維持先申請原則。且第31條第2項亦提及，當申請日為同日時，應通知申請人協議定之，協議不成時，均

³² UNITED STATES CONGRESS, SENATE, COMMITTEE ON THE JUDICIARY, THE PATENT REFORM ACT OF 2007: REPORT TOGETHER WITH ADDITIONAL AND MINORITY VIEWS, TO ACCOMPANY S. 1145, 110-259(January 24, 2008)

不予發明專利，而其申請人為同一人時，應通知申請人限期擇一申請，屆期未擇一申請者，均不予發明專利。同條第 3 項亦指出，各申請人為協議時，專利專責機關應指定相當期間通知申請人申報協議結果，屆期未申報者，視為協議不成。

第三節 新穎性

第一項 新穎性之意義與依據

關於一技術或發明創造，應於何時、以何種方式、及在何種範圍內公開，才符合「使公眾所知」，此即涉及新穎性之問題。新穎性的審查有利於準確劃分現有技術與專利技術之界限，防止專利權涵蓋不當之範圍，故新穎性之判斷標準是專利法在鼓勵創新，並保持社會公共利益上的一個重要平衡點³³。惟對於新穎性之標準，因各國之經濟發展狀況、歷史文化背景、及其他種種因素，以致規定多有所不同。本文擬就美國、中國及台灣之規定作探討，茲分述如下。

第一款 美國

在美國，新穎性之要求是體現在可獲得專利之發明本身之定義上³⁴。美國專利法第 101 條³⁵規定，任何對於新穎和實用之方法、機器、制品、合成物或對其改進之發明或發現，均對其授予專利。而就目前世界各國之立法觀之，許多國家都是由反面之方式，對新穎性予以規範，美國亦然。

美國專利法第 102 條³⁶即對新穎性作了具體規定，依該條之規定，有下列情況之一者，無權獲得專利，即符合下列情況之一者，即喪失新穎性：

³³ 劉華、越靜、萬小麗，現有技術的界定，專利法及專利法實施細則第三次修改專題研究報告上冊，頁 187，國家知識產權局條法司編，知識產權出版社，2006 年 4 月。

³⁴ 張曉都著，「專利實質條件」，頁 66，法律出版社，2002 年 8 月第 2 刷。

³⁵ U.S. Patent Law §101 Whoever invents or discovers any new and useful process, machine, manufacture, or composition of matter, or any new and useful improvement thereof, may obtain a patent therefor, subject to the conditions and requirements of this title.

³⁶ 同註 30。

第一、若申請人之一項發明，在其發明日前，於國內已為公眾所知或為公眾所用，或在國內或國外已獲有專利或已在印刷出版物上刊登；

第二、於美國申請專利前一年以上，該發明已於國內或國外獲得專利，或已在印刷出版物上刊載，或已在國內公開使用或銷售；

第三、發明人已放棄其發明；

第四、申請人、或其代理人、或受讓人已先在外國就該發明獲得專利、或使他們獲得專利、或取得發明人證書，或其在外國提出專利申請或申請發明人證書之日期，比在美國提出申請之日期早 12 個月以上；

第五、該發明已記載於--(1)一依據第 122 條(b)項所公告之專利申請案中，該專利申請案係為在該發明之前由他人在美國境內所申請者，或(2)一獲准授予專利權之專利案中，該專利案係為在該發明之前由他人在美國境內所申請者，不得准予專利。但依§351(a)所規定之條約所提出之國際申請案，若其有指定美國為申請國，並依該條約第 21 條第(2)項以英文所公開者，視同為本項所定之在美國境內所提出之申請案；

第六、申請人所申請之主題並非其本人之發明；

第七、(1)在依據 135 條或 291 條所規範之衝突程序中，其一造發明人在 104 條所許可之範圍內，可證明在另一造發明人之發明前，該發明即已為其他發明人所做成，且未被放棄、限制或隱匿者；或(2)在該發明人發明之前，該發明已在美國境內為其他發明人所做成，且未被放棄、限制或隱匿者，均不得准予專利。在依本項決定發明之優先權時，除應考慮該發明各別的概念及付諸實施日期外，尚須考慮在他人概念產生之前，即已首先完成構想，並持續將其付諸實施之合理努力。

綜上所述，若有符合上述情形之一者，即喪失新穎性，而無法獲得專利，此即以反面之方式對新穎性予以規範。

第二款 中國

按中國現行專利法第 22 條第 2 項將新穎性定義為：「在申請日以前沒有同樣的發明或者實用新型在國內外出版物上公開發表過、在國內公開使用過或者以其他方式為公眾所知，也沒有同樣的發明或者實用新型由他人向國務院專利行政部門提出過申請並且記載在申請日以後公布的專利申請文件中。」

由此觀之，中國專利法對新穎性係採絕對新穎性與相對新穎性混合原則，即對於出版物公開採絕對新穎性之標準，而對於使用公開以及其他方式公開，則是採相對新穎性標準，關於絕對新穎性及相對新穎性，將於本章節第二項中詳述之。

值得一提的是，新修正之中國專利法，已將新穎性之標準明文改為絕對新穎性，第 22 條第 2 項修正為：新穎性，是指該發明或者實用新型不屬於現有技術；也沒有任何單位或者個人就同樣的發明或者實用新型在申請日以前向國務院專利行政部門提出過申請，並記載在申請日以後公佈的專利申請文件或者公告的專利檔中，此即為中國專利法對絕對新穎性之明文規定。而中國專利法改採絕對新穎性之原因包括：第一、隨著科技的發展，特別是網路技術之發達，所謂出版物公開與非出版物公開，兩者間之界限日趨模糊；第二、允許在外國公開使用之技術在中國申請專利，實與專利法鼓勵發明、創造之意旨相違背；第三、在國外可自由使用之技術，在中國若仍受到專利之保護，將損及中國公眾之利益³⁷。

第三款 台灣

台灣專利法第 22 條第 1 項³⁸、第 94 條第 1 項³⁹以及第 110 條第 1 項⁴⁰分別

³⁷ 田力普，同註 8，頁 37。

³⁸ 台灣專利法第 22 條第 1 項：「凡可供產業上利用之發明，無下列情事之一者，得依本法申請取得發明專利：一.申請前已見於刊物或已公開使用者。二.申請前已為公眾所知悉者。」

³⁹ 台灣專利法第 94 條第 1 項：「凡可供產業上利用之新型，無下列情事之一者，得依本法申請取得新型專利：一.申請前已見於刊物或已公開使用者。二.申請前已為公眾所知悉者。」

⁴⁰ 台灣專利法第 110 條第 1 項：「凡可供產業上利用之新式樣，無下列情事之一者，得依本法申請取得新

對發明、新型及新式樣規定：申請前已見於刊物或已公開使用者，喪失其新穎性。由上開條文可知，台灣之專利法中對於新穎性並未列舉積極要件，而是以消極表列之方式為認定，包括：申請前未見於刊物、未已公開使用、未為公眾知悉，始可謂之新穎。

詳言之，刊物(printed publication)，指以傳播文化和知識為目的各種產品包括印刷品、電子產品的總稱，且為不特定大眾可使用查閱者。又刊物應作廣義之解釋，非僅指印刷術之產物，尚應包括其他因科技之發達所提供之各種產品，包括：顯微膠卷、錄音帶、錄影帶及網路上得查閱之資料等。公開使用(public use)是針對秘密使用(secret use)而言，亦即不特定大眾均得以使用。此處之使用包括：生產、製造、販賣相關產品、販賣相關製造方法或直接使用該方法⁴¹。

第二項 新穎性之判斷基準

第一款 新穎性之時間標準

大部分的國家都以專利申請日或優先權日作為確定新穎性之時間標準，亦即，一發明或實用新型若於申請日前，或優先權日前未有其他與其相同之技術，該發明即具備新穎性⁴²。

而少數國家，如美國，則是以發明日為確定新穎性之時間標準，惟此原則僅適用於美國人，如為外國人在美國申請專利，仍應以申請日為確定新穎性之時間標準⁴³。

第二款 新穎性之空間標準

第一目 絕對新穎性

絕對新穎性是指，該申請專利之發明，需是在申請日或優先權日之前，不

式樣專利：一.申請前有相同或近似之新式樣，已見於刊物或已公開使用者。二.申請前已為公眾所知悉者。」

⁴¹ 曾陳明汝，「兩案暨美國專利法」，頁 45，學林文化事業有限公司，2004 年 2 月。

⁴² 江鎮華主編，「實用專利教程」，頁 28，知識產權出版社，2006 年。

⁴³ 同前註。

論在國內或國外均未為公眾所知、亦未為公眾所用，包括：未曾在出版物上刊登、未公開使用、也未以其他方式為公眾所知悉。目前採絕對新穎性之國家包括：英國、法國、德國及日本⁴⁴。中國於專利法第三次修正後，對此同樣也採取絕對新穎性之標準⁴⁵。

第二目 相對新穎性

相對新穎性是指，該申請專利之發明，只要在申請日前或優先權日前，在本國內未曾被公眾所知、也未為公眾所用即可，不問在國外是否為公眾所知或所用。

第三目 混合新穎性

混合新穎性，顧名思義即為絕對新穎性與相對新穎性之混合，是指該申請專利之發明，在申請日前或優先權日前，於國外未被公眾所知、於國內未被公眾所用，即認為其具備新穎性，也就是對於出版物公開，採絕對新穎性之標準；而對於公開使用或以其他方式之公開則採相對新穎性之標準。採混合新穎性之國家包括：美國以及專利法第三次修正前之中國⁴⁶。

第三項 新穎性之判斷方法

第一、一對一之對比方式：即應將專利申請之每一項權利要求與現有技術作比較。

第二、若每一項權利要求與現有技術相較之後，發現在：技術領域、欲解決之問題、技術方案以及預期效果四者均相同，該發明即不具備新穎性，此時該發明與現有技術具有同一性⁴⁷。

⁴⁴ 參見：日本特許法第 29 條。

⁴⁵ 劉華、越靜、萬小麗，同註 33，頁 191-192。

⁴⁶ 劉華、越靜、萬小麗，同註 33，頁 192。

⁴⁷ 黃文儀，「專利實務」，頁 308，三民書局，2004 年 8 月第 4 版第 1 冊。

第三、如為簡單之文字變換，但意思仍相同者，不具備新穎性；如為同一技術領域中慣用手段之直接置換，亦不具備新穎性⁴⁸，詳言之，若為所屬技術領域之普通技術人員，無需付出創造性之勞動即可由現有技術中明確推論出之發明，即不具備新穎性。

第四、在同一技術領域中，具體概念之公開將使一般概念之發明或實用新型喪失新穎性，惟一般概念之公開並不使具體概念之公開喪失新穎性。舉例而言，「用銅製成之產品」將使「用金屬製成之產品」喪失新穎性；惟「用金屬製成之產品」並不影響「用銅製成之產品」之專利新穎性⁴⁹。

第五、選擇發明⁵⁰、利用發明⁵¹均具有新穎性。至於是否有創造性，需在判斷創造性時加以檢視，在此不多贅述⁵²。

第四項 不喪失新穎性之公開

第一款 不喪失新穎性之公開類型

依中國專利法第 24 條之規定：申請專利之發明創造在申請日以前六個月內，有下列情形之一者，不喪失新穎性：

- (一) 在中國政府主辦或者承認的國際展覽會上首次展出的；
- (二) 在規定的學術會議或者技術會議上首次發表的；
- (三) 他人未經申請人同意而洩露其內容的。

承上所述，中國專利法中規定，不喪失新穎性之寬限期為 6 個月。而可享受寬限期之情況即為上述三種。就第 1 項而言，其立法意旨在於鼓勵人民踴躍在展覽會上發表其新的發明創造；而第 2 項之立法意旨亦在於鼓勵技術之交

⁴⁸ 張玉瑞，「專利戰爭」，頁 137，中國法制出版社，2007 年 7 月。

⁴⁹ 江鎮華，同註 42，頁 31。

⁵⁰ 選擇發明是指：先申請案為上位發明，後申請案為下位發明，若後申請案雖落在先申請案之上位發明中，但在上位發明之說明書中並未預測或具體記載者，該下位發明亦可獲得專利權，常出現於化學領域。參見：黃文儀，同註 47，頁 366。

⁵¹ 利用發明是指：根據有利用關係之兩發明之法意而產生之一般用語，如台灣專利法第 78 條之再發明、美國專利法第 101 條之改良發明，均為廣義之利用發明。參見：黃文儀，同註 47，頁 368。

⁵² 江鎮華，同註 42，頁 31。

流，以利國家技術之發展；第 3 項之立法意旨即在保護該申請人，不因他人未經其同意而為之公開或其他行為而使該發明創造喪失新穎性。

而寬限期之規定與優先權並不相同，寬限期之意義在於，一發明創造一旦公開，即成為現有技術，即上開條文中之三種情況，均使該發明創造成為現有技術，但在考量社會利益之情況下給予發明人一寬限之期間，若發明人在 6 個月內有提出專利申請，則其先前之公開並不影響該申請之新穎性。但不得將先前之公開日視為專利之申請日，專利申請日仍需以其後所為申請之日為準。因此，若在公開後，發明人提出專利申請之日前，有第三人就該發明創造先行提出專利申請，此時發明人與該第三人均無法取得專利⁵³。至於優先權之問題，在下一節中將作詳細之論述。

第二款 新穎性寬限期之國際協調

在各國專利法中，都有關於新穎性寬限期之規定，惟各國對寬限期之長短及範圍均有不同之規定，大致上分為五種情況：優先權日起 6 個月之廣義寬限期、優先權日起 12 個月之廣義寬限期、實際申請日起 6 個月之廣義寬限期、實際申請日起 12 個月之廣義寬限期以及採狹義寬限期⁵⁴等。如此眾多不同之規定，使申請人在各國欲申請或取得專利上相當不便，世界知識產權組織對此問題也作出一些協調，簡述如下⁵⁵：

第一、世界智慧財產權組織(World Intellectual Property Organization, 簡稱 WIPO)的協調

WIPO 於 1991 年在海牙召開之會議中，對新穎性之寬限期作出協調。在本次會議中，絕大部分之國家同意引入寬限期，惟對於寬限期的期限有爭議，

⁵³ 江鎮華，同註 42，頁 32。

⁵⁴ 狹義寬限期之情形包括：申請人在申請日之前在政府主辦或承認之國際展覽會上展出，以及第三人未經申請人同意或違背其意願而予以公開之情形，故中國所採取者即為狹義之寬限期；而廣義寬限期，除上述之情形外，還包括：申請人自己在公開出版物上發表或通過使用其發明，以及他人自申請人處獲知該發明之內容而予以公開之情形。

⁵⁵ 劉華、萬小麗、越靜，對新穎性寬限期規定的研究，專利法及專利法實施細則第三次修改專題研究報告，頁 229-234，國家知識產權局條法司編，知識產權出版社，2006 年 4 月。

如：美國與加拿大主張寬限期之期限應為 12 個月，日本與中國主張寬限期之期限應為 6 個月。

第二、國際保護智慧財產權組織(International Association for the Protection of Intellectual Property, 簡稱 AIPPI)的協調

AIPPI於 2003 年和 2004 年就 Q170 實體專利法條約(Substantive Patent Law Treaty)關於寬限期之部分，進行問卷調查，發現各國之基本立場並未變更，美國與加拿大支持 12 個月的期限，且不必聲明其公開行為發生在申請之前；日本與中國仍支持 6 個月之期限，不同程度的支持聲明⁵⁶。

且 AIPPI 亦於 2004 年 6 月 19 至 6 月 23 日之日內瓦會議上作出決議，內容包括：首先，寬限期之期限為申請日或優先權日前 12 個月，即發明人直接或間接公開後，12 個月內必須提交專利申請；再者，可要求申請人提交聲明，表明其享受了寬限期之利益。簡言之，寬限期之優點在於保護善意公開之發明人、滿足大學和研究機構發表及交流之需要、滿足實驗和展覽之需要、以及避免第三人濫用帶來之不利結果；但寬限其同樣具有缺點，包括：增加發明人之風險⁵⁷、增加第三人之法律不確定性等⁵⁸。

第四節 創造性

第一項 意義與依據

依現行中國專利法第 22 條第 3 項之規定，創造性，是指同申請日以前已有的技術相比，該發明有突出的實質性特點和顯著的進步，該實用新型有實質性特點和進步。此即中國專利法中對創造性之明文規定。惟本條項之規定於第三次修正後，將用語變更為：創造性，是指與現有技術相比，該發明具有突出性的實質性特點和顯著的進步，該實用新型具有實質性特點和進步。

⁵⁶ 日本主張申請人應於某一時間範圍內聲明其公開行為發生於申請前；中國主張只有在申請人被要求時，才需提出相關事實之證明。

⁵⁷ 如：第三人之再次公開或在先申請、發明人有可能因此喪失國外之專利權。

⁵⁸ 劉華、萬小麗、越靜，同註 55，頁 234-237。

而在中國專利審查指南中，更進一步指出，所謂發明具有突出的實質性特點，是指對所述技術領域的技術人員來說，發明相對於現有技術是非顯而易見的。發明有顯著的進步，是指發明與現有技術相比能夠產生有益的技术效果。

創造性的評價是在分析發明與現有技術區別的基礎上進行的，如果二者之間沒有區別，則發明不具備新穎性，也就無創造性可言。因此，一項發明是否具備創造性，只有在其具備新穎性之後才予以考慮。亦即，創造性之判斷，應以具備新穎性為前提。

第二項 各國專利法對創造性之判斷

第一款 美國

美國專利法關於創造性之規定是在第103條⁵⁹，本條是在1952年所增訂的。依第103條之規定，任何發明雖無第102條之情形，惟若申請專利之主題對於熟悉該項技術具有通常技藝人士所顯而易見者，該申請案仍無法獲取專利。

美國最高法院藉1965年Graham案之機會，在所涉及之三件專利侵害事件⁶⁰中，將認定非顯而易見性之立場明確化，即於考量非顯而易見性時，應考量之因素包括⁶¹：

第一、決定現有技術之範圍及內容；

第二、確認現有技術與所請求發明之差異；

第三、決定該行業技術領域之水準；

第四、評價任何輔助性判斷基準⁶²(secondary consideration)之證據。

倘若建立一表面證據(prima facie case)，舉證責任將移轉至申請人。而建

⁵⁹ US Patent Law §103 (a) A patent may not be obtained though the invention is not identically disclosed or described as set forth in section 102 of this title, if the differences between the subject matter sought to be patented and the prior art are such that the subject matter as a whole would have been obvious at the time the invention was made to a person having ordinary skill in the art to which said subject matter pertains.

Patentability shall not be negated by the manner in which the invention was made.

⁶⁰ 參見：Graham v. J. Deere Co., 383 US 1, 17, 148, U.S.P.Q. 459, 466(1966)；Clamar v. Cook Chemical Co., 380 US 144, U.S.P.Q. 780, 1965；United States v. Adams, 383 US 39, 148 U.S.P.Q. 479(1966)

⁶¹ 參見：MPEP 2144.08II

⁶² 可能包含商業成功、長期存在但未解決的需求、其他人的失敗，和其他無法預期之結果，參見：MPEP 716-716.07。

立顯而易見之表面證據之基本要件包括⁶³：

- 第一、 在對比文件本身或通常知識中必須有某些建議或動機，讓該行業之人去修飾引證資料或組合引證資料之教導；
- 第二、 必須有合理的成功期望；
- 第三、 現有技術對比文件必須教示或建議所有請求項之限制條件。

第二款 台灣

創造性於台灣專利法之用語為「進步性」。台灣專利法第22條第4項有關進步性之規定，是採消極之方式對進步性予以定義，即：發明雖無同條第一項所列情事，但為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所以輕易完成時，仍不得依本法申請取得發明專利。同樣關於進步性之規定亦出現於第94條第4項⁶⁴。

在判斷進步性之前，審查人員仍須掌握發明所屬技術領域在提出申請當時之技術水準。然後將申請案中之發明與技術水準中所知悉或實施或記載於刊物中之發明作比較，並就該行業人員基於該對比文件是否容易想到或完成申請案中之發明，作邏輯之推斷。且審查人員應假設自己就是該行業之人員，並把握該行業中通常之創作能力與思考模式。在評價發明是否具有進步性時，不僅要考慮發明用來解決問題之手段，還要考慮其目的與效果，將其作為一個整體來看待。審查進步性時，可將兩份或兩份以上之對比文件，或這些文件之某些部分，或同一份文件之不同部分，組合在一起進行比對⁶⁵。

第三款 中國

依中國專利法第22條第3項之規定可知，審查發明是否具備創造性，應當

⁶³ 參見：MPEP 2143

⁶⁴ 第94條第4項：新型雖無第一項所列情事，但為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術顯能輕易完成時，仍不得依本法申請取得新型專利。

⁶⁵ 黃文儀，同註47，頁318-319。

審查發明是否有突出的實質性特點，以及是否具有顯著的進步。在判斷發明是否具有創造性時，評價人不僅應當考慮發明技術解決方案本身的實質性，而且還應當考慮發明要解決的技術問題和產生的技術效果，將其作為一個整體來看待。也就是說，儘管創造性判斷的重點是突出的實質性特點，但還需要適時地關注技術效果，將其作為一個輔助性因素放在判斷突出的實質性特點中，在適當的時機予以考慮。與判斷新穎性採用的「單獨對比」原則不同，判斷創造性時，可以將兩份或者兩份以上的對比文件、或者這些文件的某些部分、或者同一份文件之不同部分組合在一起進行評定。對於對比文件的結合，應當考慮之因素包括：

第一、組合的難易程度，即發明所屬技術領域的技術人員，將這些對比文件的內容組合在一起構成發明的技術方案是否顯而易見。

第二、組合的對比文件是來自相同的、類似的、相近的、還是較遠的技術領域。

第三、需要組合的對比文件數量⁶⁶。



第三項 審查基準

第一款 一般審查基準

承上所述，對於一發明是否具有創造性之判斷，需以該發明對所屬技術人員而言，是否具有顯而易見性。為了判斷該發明相對於現有技術是否是顯而易見，中國於實務上之作法，包括以下幾個原則：

首先，先確定與該發明最接近的現有技術：

確定一份與該發明最為接近的現有技術，以此作為判斷創造性的基礎，分析該發明之權利要求所要求保護的技術方案與最為接近的現有技術之間的區別。最接近的現有技術，是現有技術中與要求保護的發明最密切相關的一個技術方案，它是判斷發明是否具有突出的實質性特點的基礎。最接近的現有技

⁶⁶ 曹延軍，「試論發明專利之創造性要件」，西南政法大學法律碩士論文，頁 21-22，2007 年 4 月。

術，例如：與要求保護的發明技術領域相同，所要解決的技術問題、技術效果或者用途最接近或公開了發明的技術特徵最多的現有技術，或者雖然與要求保護的發明技術領域不同，但能夠實現發明的功能，並且公開發明的技術特徵最多的現有技術。惟在確定最接近的現有技術時，仍應考慮到與該技術領域相同或相近的現有技術⁶⁷。

再者，確定該發明之區別特徵以及實際解決之技術問題：

確定是否存在其他現有技術，它們與上述最為接近的現有技術結合，能夠形成與權利要求所要求保護的技術方案相同的技術方案。在審查中應當客觀分析並確定發明實際解決的技術問題。為此，第一步應分析所要求保護的發明與最接近的現有技術相比，具有哪些區別之特徵，接著，根據該區別特徵所能達到的技術效果確定發明實際解決的技術問題。因此，發明實際解決的技術問題，是為獲得更好的技術效果，而對於最接近的現有技術所做之修改或改進⁶⁸。

最後，判斷該發明對於該領域之技術人員是否顯而易見：

在本階段之判斷中，要從最接近的現有技術和發明實際解決的技術問題出發，判斷要求保護的發明對本領域的技術人員來說是否顯而易見。判斷過程中，要確定的是現有技術整體上是否存在某種技術啟示，即現有技術中是否給出將上述區別特徵，應用到最接近的現有技術以解決其存在的技術問題之啟示，這種啟示會使本領域的技術人員在面對所述技術問題時，有動機改進最接近的現有技術並獲得要求保護的發明。如果現有技術存在這種技術啟示，則發明是顯而易見的，不具有突出的實質性特點。惟縱使對於一項發明中的每個技術特徵分別考慮，發現各技術特徵均為已知或顯而易見，尚難據以論斷該發明即為顯而易見⁶⁹。

順道一提的是，下述之情況，通常認為現有技術中存在上述之技術啟示：

⁶⁷ 王薇，「論實用新型之創造性」，對外經濟貿易大學法律碩士論文，頁 19-20，2007 年 4 月。

⁶⁸ 同前註，頁 20。

⁶⁹ 參見：審查指南第二部分第四章 3.2.1.1，中華人民共和國國家知識產權局，「審查指南 2006」，頁 164，知識產權出版社，2006 年 6 月。

第一、所述區別特徵為公知常識，例如，本領域中解決該技術問題的常用手段，或教科書或者工具書中記載的解決該技術問題的技術手段。

第二、所述區別特徵為與最接近的現有技術相關的技術手段，例如，同一份對比檔其他部分揭露的技術手段，該技術手段在其他部分所產生的作用，與該區別特徵在要求保護的發明中，為解決該重新確定的技術問題所產生之作用相同。

第三、所述區別特徵為另一份對比檔中揭露的相關技術手段，該技術手段在該對比檔中所產生之作用與該區別特徵在要求保護的發明中為解決該重新確定的技術問題所生的作用相同⁷⁰。

第二款 輔助性審查基準

對於發明創造性判斷的輔助性審查標準，中國專利審查指南作出了如下解釋：當申請屬於以下情形時，審查員應予以考慮，不應輕易做出發明不具備創造性的結論⁷¹。

第一、發明解決了人們一直渴望解決但始終未能獲得成功的技術難題。如果發明解決了人們長期以來渴望解決但始終未能獲得成功的技術難題，那麼該發明具有突出的實質性特點和顯著的進步，具備創造性。

第二、發明克服了技術偏見。如果發明克服了該領域技術人員對某個技術問題普遍存在的、偏離客觀事實的認識，採用了人們由於技術偏見而捨棄的技術手段，解決了技術問題，則這種發明具有突出的實質性特點和顯著的進步，具備創造性。

第三、發明取得了預料不到的技術效果。發明同現有技術相比，其技術效果產生「質」的變化，具有新的性能；或者產生「量」的變化，超出人們預期的想像，產生了預料不到的技術效果時，說明發明具有顯著的進步，具有突出

⁷⁰ 王薇，同註 67，頁 20-21。

⁷¹ 參見：審查指南第二部分第四章 5.1 與 5.2，中華人民共和國國家知識產權局，「審查指南 2006」，頁 172-173，知識產權出版社，2006 年 6 月。

的實質性特點，該發明具備創造性。

第四、發明在商業上獲得成功。發明的產品在商業上獲得成功時，如果這種成功是由於發明的技術特徵直接導致的，而不是由於銷售策略或者廣告宣傳等其他原因所致，則反映了發明具有突出的實質性特點和顯著的進步，具備創造性。

第五節 優先權

第一項 優先權之意義

優先權(Right of priority)之規定，源於 1883 年之《保護工業產權巴黎公約》(Paris Convention for the Industrial Property，以下簡稱巴黎公約)⁷²，於該公約之第 4 條中有明文規定⁷³。目的在使該公約之締約國國民在其本國申請專利後，向其他締約國提出申請。所謂優先權即是指，申請人在一締約國第一次提出申請後，可在一定之期限內，就該同一主題向其他締約國申請保護，而該次在後之申請在某些方面即視為是在第一次申請日(filing date)提出，亦即，申請人提出之在後申請，與其他人在其首次申請日後就同一主題所提出之申請相較，申請人之在後申請可享有優先之地位⁷⁴。

巴黎公約中，對於優先權之規定包括：凡在一個締約國申請註冊的商標，可以享受自初次申請之日起為期 6 個月的優先權，即在這 6 個月的優先權期限內，如申請人再向其他成員國提出同樣的申請，以首次申請之申請日作為後申請之申請日。就專利法而言，發明、實用新型和工業品外觀設計的專利申請人從首次向成員國之一提出申請之日起，可以在一定期限內（發明和實用新型為 12 個月，工業品外觀設計為 6 個月）以同一發明向其他成員國提出申請，而

⁷² 1883 年 3 月 30 日於巴黎簽訂，1884 年 7 月 7 日生效，最初之成員國為 11 個，1985 年 3 月 19 日中國成為該公約之締約國，該公約之締約國目前已超過一百七十個。巴黎公約經過多次修正，最近一次修正為 1976 年斯德哥爾摩修正版。

⁷³ Article 4A (2): Any filing that is equivalent to a regular nation filing under the domestic legislation of any country of the Union or under bilateral or multilateral treaties concluded between countries of the Union shall be recognized as giving rise to right of priority.

⁷⁴ 國家知識產權局條法司，「新專利法詳解」，頁 212，知識產權出版社，2002 年 3 月。

以第一次申請的日期為後申請之申請日。其條件是，申請人必須在成員國之一完成了第一次合格的申請，而且第一次申請的內容與日後向其他成員國所提出的專利申請的內容必須完全相同⁷⁵。

巴黎公約之所以確立優先權之原因在於，大部分國家之專利法均採先申請原則，即對同一內容之申請只授予最先申請者專利權；再者，多數國家之專利法都有新穎性、創造性之規定，且其判斷標準多為申請日。因而申請人如欲在多國取得專利權，就應同時在這些國家提出申請，否則即可能遭他人搶先申請或因其他情形致新穎性喪失，惟這在實際上是幾乎不可能達成的，因備審或其他辦理申請手續都需要一定的時間。故巴黎公約要求其締約國間應給予其他締約國國民一定期間優先權之便利。

隨著專利制度之發展，優先權已不限於外國申請人，本國申請人亦可適用之。一般而言，以在外國提出之首次申請為基礎之優先權，稱為國際優先權，而以在本國提出之首次申請為基礎之優先權稱為本國優先權。不論國際優先權或本國優先權，在後申請都能以首次申請之申請日為優先權日⁷⁶。

第二項 國際優先權與本國優先權

第一款 國際優先權

依巴黎公約第 4 條A(1)之規定可知，同一申請人或其合法繼承人於法定期間內，就相同專利向WTO另一成員國提出申請時，申請人得主張以作為主張優先權基礎之外國申請案之申請日，作為審查後申請案是否符合新穎性、創造性(即台灣專利法所稱之進步性)等專利要件及先申請原則之判斷基準日⁷⁷。此即所謂國際優先權(foreign priority)。

台灣專利法第 27 條與第 28 條即為有關國際優先權之規定。第 27 條第 1 項即指出，申請人就相同發明在世界貿易組織會議或與中華民國相互承認優先

⁷⁵ 曾陳明汝，同註 41，頁 73。

⁷⁶ 國家知識產權局條法司，同註 74，頁 212。

⁷⁷ 顏吉承、陳重任，「設計專利理論與實務」，頁 158，揚智文化事業股份有限公司，2007 年 7 月。

權之外國第一次依法申請專利，並於第一次申請專利之日起 12 個月內，向中華民國申請專利者，得主張優先權。而根據《與貿易有關之智慧財產權公約》(Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights，以下簡稱TRIPs)第 2 條第 1 項⁷⁸規定，會員國均須適用巴黎公約之第 1 條至第 12 條，以及第 19 條之規定，其中即包含了優先權之規定。

國際優先權之規定，給予專利權人之好處包括：

第一、在先申請人有一定之期限保障，可防止他人之搶先申請，亦可防止新穎性之喪失⁷⁹；

第二、申請人將有充分的時間考慮其應於哪些國家提出專利之申請；

第三、申請人可靈活掌握專利申請類型，達成不同之保護效果。

應用國際優先權時，應注意之事項包括：

第一、發明、實用新型、外觀設計等三種專利申請均可要求國際優先權；

第二、申請人首次提出申請之國家必須：

1. 與本國就優先權事項有簽訂雙邊協議，或
2. 共同參加巴黎公約，或
3. 依互惠原則互相承認優先權

第三、發明、實用新型之在後申請，應於首次申請後 12 個月內為之；外觀設計之在後申請，應於首次申請後 6 個月內為之。

主張國際優先權之前提在於：第一次申請案與主張優先權之申請案屬相同之發明。惟實務運作上常發生的問題在於，各締約國對相同發明與發明單一性的解釋與運作並不相同，如：在一國能以一件申請案取得專利權之發明，但在其他國卻需分成二件以上之申請案，始能獲准專利；反之，也有可能在一國應提出二件以上之申請案，但在其他國家只需提出一申請案即為已足，若此時限制僅得主張一個優先權，將對申請人造成重複申請之手續及費用上之負擔。對

⁷⁸ Article 2 Section 1: In respect of Parts II, III, IV of this Agreement, Members shall comply with Articles 1 through 12, and Article 19, of the Paris Convention.

⁷⁹ 顏吉承、陳重任，同註 77，頁 176。

此，1934 年於倫敦修正之巴黎公約中，已允許締約國所提出一專利申請案得主張二個以上之優先權。且 1958 年於里斯本修正之巴黎公約更加強了以下之規定⁸⁰：

第一、成為二個以上優先權基礎之申請案，不限於同一締約國所提出者，不同成員國所提出之申請案亦可作為優先權主張之基礎，此即所謂複數優先權 (multiple priorities) 之主張⁸¹。

第二、在其他締約國所提出之後申請案中，也可以加上優先權基礎申請案所未包含之事項，此即所謂部分優先權 (partial priority) 之主張⁸²。依巴黎公約，後申請案的附加部分，不致影響其據先申請案主張優先權之效力，複數與部分優先權亦有合併存在之可能，如：後申請案除據數先申請案主張優先權外，並含有未主張優先權之附加部分⁸³。

第二款 本國優先權

依台灣專利法第 29 條第 1 項之規定，申請人基於其在中華民國先申請之發明或新型專利案再提出專利之申請者，得就先申請案申請時說明書或圖式所載之發明或創作，主張優先權。並於本條項之但書中列舉不得主張優先權之情事，包括：第一、自先申請案申請日起已逾 12 個月者；第二、先申請案所記載之發明或創作已經依第 27 條或本條規定主張優先權者；第三、先申請案係第 33 條第 1 項規定之分割案或依第 102 條之改請案；第四、先申請案已經審定或處分者。此即本國優先權 (domestic priority) 之規定。

本國優先權對專利申請人之好處在於：

第一、可繼續完善在先申請之發明創造；

⁸⁰ Actes de Lisbonne, pp.342/3, (proposals of Belgium and Netherlands), 340/4 (proposal and observations), 345/8 (discussion in Second Committee), 524/5 (report of Second Committee), 100 (adoption in Second Plenary Session), 115 (General Report).

⁸¹ 參見：Article 4 Section F

⁸² 同前註。

⁸³ 陳文吟，「巴黎公約解讀」，頁 39，經濟部智慧財產局，1990 年 4 月。

第二、有利提出合案申請並節省費用；

第三、可在發明與實用新型間為轉換。

而適用本國優先權時，應注意之事項包括⁸⁴：

第一、外觀設計之專利申請，不得要求本國優先權，只有發明與實用新型之專利申請始可要求本國優先權；

第二、應於首次申請後 12 個月內提出；

第三、申請人需就同主題之發明創造在首次申請後，又向國務院專利行政部門再提出專利申請，始可享有本國優先權；

第四、一件專利申請中可要求多項優先權，期限以最早之優先權日為準；

第五、依台灣專利法實施細則第 33 條第 2 項前段之規定，在先申請是發明專利申請的，可就相同主題提出發明或實用新型專利申請，在先申請是實用新型專利申請的，可以就相同主題提出實用新型或者發明專利申請；

第六、申請人要求本國優先權者，其在先申請自後申請提出之日起，視為撤回⁸⁵，因此申請人在要求本國優先權時，一定要仔細審核是否符合申請本國優先權之要件，以免出現在先申請被視為撤回，而後申請最終也沒獲得本國優先權之情況；

第七、依台灣專利法實施細則第 33 條第 2 項後段之規定：已經要求國際優先權或本國優先權之申請案，或已被授予專利權之申請案，或按照規定提出分案申請之申請案，不得作為要求本國優先權之基礎。

第三項 各國專利法中對優先權之規定

由於現有技術是指，於專利權人之專利申請日前（有優先權者，指優先權日前），為公眾所知悉之技術。因此，在判斷是否為現有技術時，也牽涉到優先權日判斷之問題。目前各國專利法中，對於優先權均有相關之規定，以下分

⁸⁴ 黃文儀，「專利實務」，頁 745-746，三民書局，2004 年 8 月第 4 版第 2 冊。

⁸⁵ 江鎮華，同註 42，頁 46。

述之：

第一款 美國

美國專利法中對於優先權之規定是在第 119 條⁸⁶，而於美國專利審查基準 (Manual of Patent Examining Procedure, 簡稱MPEP)規定於 201.13⁸⁷。美國專利法第 119 條指出，任何申請人，其法定代理人或指定人若先向與在美國申請相同或給予美國公民同等優惠待遇之外國合法地申請專利者，應可在其向美國申請時，就同一發明享有與其在該外國相同申請日效力。但其在美國申請之日期不得遲於最初向外國提出申請之 12 個月，而且，在向美國正式申請日之 1 年前已獲取專利、或已在任何其他國家之印刷刊物公開、或在申請前之 1 年前已公開使用或銷售者均不得在美國取得專利。且MPEP 201.13 中亦提及，在其他國家之申請案需與申請人於美國所提出之申請案相同。

因此，對外國發明人而言，要向美國申請專利之方法有兩種，第一、直接向美國專利局提出申請，以便以該申請確定優先權；第二、先向與美國有多邊或對等關係的國家提出申請後，再到美國申請，即可進而主張公約優先權或對等優先權⁸⁸。

美國專利法中雖然沒有關於本國優先權之規定，但美國之發明人仍可透過繼續申請或臨時申請之規定，享有如同本國優先權或甚至較本國優先權更寬之權利。所謂繼續申請⁸⁹，是指申請人對一發明創造提出專利申請後，可對該申請案再提交一份專利申請，並可以其最初申請之申請日為申請日，該在後申請之內容，不超過在先申請之部分者，稱為繼續申請，惟繼續申請一旦提出，原先之在先申請即被要求放棄。依美國專利法之規定，提交繼續申請應滿足之條件包括：第一、在後申請的內容已記載在在先申請之申請文件中；第二、在後

⁸⁶ 參見：35 USC §119

⁸⁷ 參見：MPEP 201.13(B): Right of Priority Based Upon an International Application Under the Patent Cooperation Treaty

⁸⁸ 楊惠敏，專利優先權的比較與研究，專利法研究 1999，頁 153，知識產權出版社，1999 年。

⁸⁹ 參見：MPEP 201.07: Continuation Application

申請提出時，在先申請沒有被放棄，並且該申請之審查程序尚未終結。另外，臨時申請⁹⁰是指，依現行美國專利法之規定，任何人均可向美國專利局提出臨時申請，該臨時申請被受理之後，可自其遞交之申請日起，保留 12 個月，詳言之，自遞交臨時申請之日起 12 個月內，發明人或其他合法之繼受者，以該臨時申請為基礎再提出之正規申請，均得以該臨時申請之申請日為申請日，享有與優先權類似之優惠。值得注意的是，美國專利法中之臨時申請，是否屬於巴黎公約中之「正常國內申請」，答案如為肯定，各國始可承認以美國臨時申請為基礎之優先權。對此各國曾有爭論，目前大多數國家，包括：歐洲專利局、日本特許廳均承認以臨時申請為基礎之優先權，就中國而言，中國不論對美國之臨時申請或正規申請，均採取認可之態度，因其均為巴黎公約之正規國家申請，且均未享受過優先權⁹¹。

第二款 中國

依中國現行專利法第 29 條第 1 項⁹²之規定：「申請人自發明或者實用新型在外國第一次提出專利申請之日起十二個月內，或者自外觀設計在外國第一次提出專利申請之日起六個月內，又在中國就相同主題提出專利申請的，依照該外國同中國簽訂的協議或者共同參加的國際條約，或者依照相互承認優先權的原則，可以享有優先權。」此為中國專利法中對優先權之明文規定。

故國際優先權之類型包括：發明、實用新型及外觀設計；而本國優先權則包括發明及實用新型。

前開條文中所謂「相同主題」是指申請人前後提出之申請，其發明或實用新型之技術內容相同。申請人要求優先權者，應於申請時提出書面聲明，並且在三個月內提交首次提出之專利申請文件副本，未提出書面聲明或逾期未提交

⁹⁰ 參見：35 USC §111(b)

⁹¹ 楊惠敏，同註 88，頁 155-156。

⁹² 2008 年 12 月 27 日之專利法第三次修正，並未對本條作修改，併予敘明。

專利申請文件副本者，視為未要求優先權⁹³。

就優先權之期限而言，依巴黎公約第 4 條⁹⁴之規定，發明和實用新型之期限為首次申請日起 12 個月，對外觀設計則是自首次申請日起 6 個月。故中國專利法中對優先權期限之規定與巴黎公約一致。

第三款 台灣

台灣專利法自民國 83 年修正後即導入國際優先權⁹⁵，並在審查基準第 5 章第 1 節制定了與「優先權日」相關之審查基準。而在民國 90 年 10 月 26 日施行之專利法復導入國內優先權制度⁹⁶。當時之修正理由在於：國內優先權制度係申請人將其發明提出專利申請後，在 12 個月內就所提出之同一發明加以補充改良，再行申請時，可主張優先權，而以先申請案之申請日作為審查專利

⁹³ 江鎮華，同註 42，頁 44。

⁹⁴ Paris Convention for the Protection of Industrial Property Article 4

A. (1) Any person who has duly filed an application for a patent, or for the registration of a utility model, or of an industrial design, or of a trademark, in one of the countries of the Union, or his successor in title, shall enjoy, for the purpose of filing in the other countries, a right of priority during the periods hereinafter fixed.

(2) Any filing that is equivalent to a regular national filing under the domestic legislation of any country of the Union or under bilateral or multilateral treaties concluded between countries of the Union shall be recognized as giving rise to the right of priority.

(3) By a regular national filing is meant any filing that is adequate to establish the date on which the application was filed in the country concerned, whatever may be the subsequent fate of the application.

B. Consequently, any subsequent filing in any of the other countries of the Union before the expiration of the periods referred to above shall not be invalidated by reason of any acts accomplished in the interval, in particular, another filing, the publication or exploitation of the invention, the putting on sale of copies of the design, or the use of the mark, and such acts cannot give rise to any third-party right or any right of personal possession. Rights acquired by third parties before the date of the first application that serves as the basis for the right of priority are reserved in accordance with the domestic legislation of each country of the Union

C. (1) The periods of priority referred to above shall be twelve months for patents and utility models, and six months for industrial designs and trademarks.

(2) These periods shall start from the date of filing of the first application; the day of filing shall not be included in the period.

(3) If the last day of the period is an official holiday, or a day when the Office is not open for the filing of applications in the country where protection is claimed, the period shall be extended until the first following working day.

(4) A subsequent application concerning the same subject as a previous first application within the meaning of paragraph (2), above, filed in the same country of the Union shall be considered as the first application, of which the filing date shall be the starting point of the period of priority, if, at the time of filing the subsequent application, the said previous application has been withdrawn, abandoned, or refused, without having been laid open to public inspection and without leaving any rights outstanding, and if it has not yet served as a basis for claiming a right of priority. The previous application may not thereafter serve as a basis for claiming a right of priority.

⁹⁵ 參見：83 年 1 月 21 日修正公布之專利法第 24 條與第 25 條。

⁹⁶ 參見：90 年 10 月 24 日修正公布之專利法第 25 條之 1。

要件之基準日。導入此一制度，可使專利申請人取得較優先地位，並使我國專利法更符合國際水準⁹⁷。

依台灣專利法第 27 條第 1 項之規定：「申請人就相同發明在世界貿易組織會員或與中華民國相互承認優先權之外國第一次依法申請專利，並於第一次申請專利之日起十二個月內，向中華民國申請專利者，得主張優先權。」次按專利法第 129 條第 2 項規定：「第二十七條第一項所定期間，於新式樣專利案為六個月。」此為國際優先權之規定。在本國優先權方面，依專利法第 29 條第 1 項本文之規定，申請人基於其在中華民國先申請之發明或新型專利再提出專利之申請者，得就先申請案申請時說明書或圖式所載之發明或創作，主張優先權。此即台灣專利法對於本國優先權之規定。

依台灣專利法之規定，國際優先權適用範圍包括發明、新型與新式樣，而本國優先權適用之範圍為限於發明與新型，新式樣則不包括之。而有關優先權之期間，以國際優先權而言，發明與新型為 12 個月，新式樣為 6 個月；而本國優先權之期限，發明與新型均為 12 個月。

由於 WTO 會員均應遵守巴黎公約，另外在 TRIPs 協定中亦承認優先權制度，因此 WTO 會員彼此間皆應享有優先權。我國自 2002 年 1 月 1 日正式成為 WTO 會員國之後，即應遵守 TRIPs 協定之相關規定，賦予 WTO 會員國在我國申請專利時，可向我國主張優先權之權利⁹⁸；相對的，其他 WTO 之會員國亦應依照規定，受理我國申請案主張之優先權。

⁹⁷ 參見：立法院公報第 90 卷第 46 期院會紀錄，頁 251。

⁹⁸ 劉尚志、王敏銓、張宇樞、林明儀，「美台專利訴訟—實戰暨裁判解析」，頁 7，元照出版有限公司，2005 年 4 月初版 1 刷。



第三章 專利侵權訴訟中現有技術之抗辯

第一節 現有技術抗辯產生之原因

現有技術抗辯產生之原因包括：

一. 專利法基本原理之推論

現有技術抗辯一詞在現行中國專利法中雖無相關規定，惟基於專利法之相關原理仍可推論出現有技術抗辯之概念。因專利權只應授予相對於申請日前之現有技術而言，具備新穎性與創造性之發明創造，誠如中國專利法第 22 條之規定，授予專利之發明及實用新型，應具備新穎性、創造性與實用性。因此，專利權之範圍本即不及於現有技術。且現有技術是全人類智慧與經驗之累積，應屬社會之共同財富，若現有技術可受專利權之保護，將對公眾利益有莫大的影響。

二. 專利有效性之判斷與侵權判斷密不可分

專利侵權訴訟係屬民事事件，其爭執之內容即在於專利權之保護範圍，儘管專利權是由專利局所授予，但專利權本身是一私權利。當專利權人對被控侵權人提起訴訟時，被控侵權人常對該專利之有效與否提出質疑，因此，在專利侵權訴訟中，往往包含對專利有效性之判斷，二者間具有密切之關聯。正因專利有效性之判斷與專利侵權判斷密不可分，故現有技術之抗辯即當然存在於專利侵權之訴訟中⁹⁹。

三. 職權分離模式之採行

任何專利權之授予，都可能出現原本不應授予專利權，但卻賦予其專利權之情形，如該專利欠缺新穎性或創造性之情形。因此凡建立專利制度之國家，都必須建立一「宣告專利無效」之機制，若發生上述之情況時，可藉該機制宣告該專利無效，以維護社會利益。以中國之專利而言，中國之專利多以實用新

⁹⁹ 郭建釗，「公知技術抗辯在專利侵權判定中的適用研究」，四川大學法律碩士論文，頁 34-35，2006 年 3 月。

型與外觀設計為多數¹⁰⁰，且實用新型與外觀設計於申請專利之時，無須經過實質審查，故本來不應授予專利但卻授予其專利之情況將更為常見。而中國對於專利無效之請求，是由專利復審委員會受理，惟專利侵權訴訟卻是由一般法院審理，即採所謂職權分離之模式¹⁰¹。因此在專利侵權訴訟中，若被控侵權人主張該專利權人之專利無效，應向專利復審委員會提出申請，且為避免裁判上之矛盾，原本之專利侵權訴訟將先行中止，待專利復審委員會對該專利之有效性作出判斷後，再繼續進行訴訟。而若被控侵權人並未向專利復審委員會提出宣告該專利無效之請求，受理專利侵權訴訟之法院即應推定該專利為有效，以此為前提進行審理。此時即產生原應無效且不受專利法保護之專利，被推定為有效，而受專利法保護之矛盾情形。因此若允許被控侵權人可於專利侵權訴訟中，主張現有技術之抗辯，而法院可直接對此作出判斷，即可避免上述之矛盾情形發生。



第二節 各國對現有技術抗辯之態度

第一項 美國

美國法中並無現有技術抗辯一詞，現有技術是美國法院在權利要求解釋和適用等同原則進行考慮之因素，美國之「假設權利要求規則」(hypothetical patent claim)就是將現有技術排除在等同範圍之外的規則。如果被控侵權技術與現有技術相同，或被控侵權技術與現有技術相比並無具有創造性之進步，則法院認為被控侵權技術不屬於專利技術等同之範圍¹⁰²。

美國並無單獨之專利無效宣告程序，而是由聯邦法院在審理專利侵權訴訟

¹⁰⁰ 根據國家知識產權局之統計數據指出，自 1985 年至 2008 年為止，中國之專利有 66% 都屬於實用新型與外觀設計。

¹⁰¹ 楊志敏，職權分開原則與專利侵權訴訟—關於中止程序與法院能否審理無效事由的再思考，專利法研究 2004，頁 413，知識產權出版社，2004 年。

¹⁰² 閻文軍，「專利權之保護範圍--權利要求解釋和等同原則適用」，頁 489，法律出版社，2007 年 4 月第 1 版。

中同時就專利之有效性作出判斷¹⁰³，因此，美國法院在審理專利侵權訴訟中，一般會先對專利之有效性作出判斷，只有在確定專利有效或部分有效之情況下，始能進一步對專利侵權與否為認定。故就美國之制度而言，專利有效性與否以及專利侵權之判斷可於同一程序中得到解決，在多數情況下能綜合考量作出合理之判斷，且較符合訴訟經濟。故美國雖也存在現有技術抗辯之討論，但與採行職權分離之國家相較，重要程度是遠遠不及的。但此制度之缺點在於法官之負擔較沉重，法官不僅要熟悉專利侵權判斷之原則，同時也要熟悉專利審查之各原則，並且應使各法院之立場一致。美國因其授予專利權之機關僅有專利局，但有權取消專利權之機關卻有 100 多個，故美國設有專門的專利上訴法院，以確保對專利有效性之判斷具有統一性¹⁰⁴。

第二項 台灣

專利權之授予，係一授益之行政處分，對於專利之有效性判斷，應由行政機關加以認定，且法院對於該行政機關之認定應予尊重。當行政機關授予該發明創造專利權後，除非經第三人以舉發之方式撤銷該專利，或專利權人自行放棄該專利，否則該專利權都應被認為有效。故在專利侵權訴訟中之被控侵權人，如認為原專利權不具備專利要件或為現有技術所涵蓋，應依行政程序主張撤銷該專利權。

按台灣專利法第 22 條第 1 項之規定，凡可供產業上利用之發明，申請前已見於刊物或已公開使用者，或申請前已為公眾所知悉者，不得取得專利權。且同條第 4 項亦規定，發明雖無第 1 項所列情事，但為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成時，仍不得取得發明專利。且在新型之情況亦同（專利法第 94 條第 1 項及第 4 項參照）。另外，在新式樣之部

¹⁰³ 但被控侵權人亦得以反訴之方式，向法院提起確認之訴(declaratory judgment)，請求法院確認專利權人之專利無效、不可執行或確認其不侵權。韓薰蘭，美國專利侵權及專利無效訴訟關聯性研究—論 1993 年最高法院 Cardinal 案的判決，智慧財產權月刊，頁 33-40，經濟部智慧財產局，2006 年 5 月第 89 期。

¹⁰⁴ 轉引自：郭建釗，同註 99，頁 37。

分，依專利法第 110 條第 1 項之規定，凡可供產業上利用之新式樣，申請前有相同或近似之新式樣，已見於刊物或已公開使用者，或申請前已為公眾所知悉者，不得取得新式樣專利。

依上述之條文規定可知，若被控侵權人所使用之技術與專利技術相同，且與現有技術相近，此時應認為該專利技術不具備專利要件，應以舉發之方式加以解決，並非主張現有技術之抗辯。惟若系爭技術與專利技術近似，且亦與現有技術近似，此時，該專利技術並不必然欠缺專利要件，故於此種情形應可適用現有技術之抗辯¹⁰⁵。

台灣司法院公布之專利侵害鑑定要點¹⁰⁶中亦有提及現有技術之相關概念，如：現有技術係涵蓋申請日（主張優先權者，則為優先權日）之前所有能為公眾得知之資訊，不限於世界上任何地方、任何語言或任何形式，例如書面、電子、網際網路、口頭、展示或使用等。先前技術屬於公共財，任何人都可使用，不容許專利權人藉「均等論¹⁰⁷」擴張而涵括先前技術。因此，現有技術之抗辯得為「均等論」之阻卻事由¹⁰⁸。故專利侵害鑑定要點所採取之立場與美國較為接近，認為現有技術抗辯僅適用於均等侵害之情形，不適用於文義侵害之情形。

第三項 德國

現有技術抗辯一詞起源於德國，因 1891 年時，德國專利法對於專利之無效宣告請求權設了五年之除斥期間之規定，而該制度顯然將對社會大眾產生不利益，因此在 1938 年 Keller Fenster 專利侵權糾紛案件中，德國最高法院即於該判決中選擇對專利權之保護範圍加以限制，將現有技術排除在專利權之保護範圍為之外，此為最早出現現有技術概念之法院判決¹⁰⁹。其後到了 1986 年，德

¹⁰⁵ 顏吉承、陳重任，「設計專利權侵害與應用」，頁 138，揚智文化事業股份有限公司，2008 年 9 月。

¹⁰⁶ 參見：專利侵害鑑定要點下篇，第二章第一節第二點。

¹⁰⁷ 即為本文所指之等同原則。

¹⁰⁸ 陳郁勝，「兩岸專利訴訟抗辯事由之比較研究」，東吳大學法律研究所碩士論文，頁 69，2007 年。

¹⁰⁹ Volker Vossiu，「德國專利保護範圍的確定，國際專利侵權—專利侵權處理的比較法研究」，東京布井出

國聯邦最高法院在Formstein一案中，也首次提出了現有技術抗辯之概念¹¹⁰。

因此，在德國法中有現有技術抗辯之規定，但在相同侵權之情況下不適用現有技術抗辯，故德國之現有技術抗辯僅適用於等同侵權之情況，在適用等同原則時，德國法院認為現有技術抗辯是對適用等同原則之限制，若被控侵權技術與現有技術相同或是從現有技術中可得知者，則不能認定被控侵權技術與該專利為等同¹¹¹。

第四項 日本

日本最高法院於 2000 年之 Kilby 專利侵權糾紛案件中，基於禁止權利濫用原則，作出允許被控侵權人以專利權人之專利明顯無效為抗辯之判決¹¹²。日本法院在 2000 年之前所採行之制度為職權分離之模式，即在專利侵權訴訟中，不對該專利之有效性進行判斷。但在 2004 年時，日本修訂後之專利法第 104 條第 3 項規定，侵犯專利權或專用實施權之訴訟中，該專利存在明顯的無效理由時，專利權人或專用實施權人不得向對方當事人行使其權利。自本次修正之後，日本法院即由所謂職權分離模式轉變為非職權分離之模式，法院逐漸對該專利權是否存在無效理由進行審理¹¹³。

第三節 現有技術抗辯之適用

第一項 中國對現有技術抗辯之規則與操作

第一款 現有技術抗辯之法律依據

關於現有技術之抗辯，中國現行專利法等相關法律並無明文規定，因此學

出版社，1996 年，頁 282-283。

¹¹⁰ 楊志敏，專利侵權訴訟中公知技術抗辯適用之探討—中、德、日三國的判例、學說的比較研究，專利法研究 2003，頁 74，知識產權出版社，2003 年。

¹¹¹ 閻文軍，同註 102，頁 489。

¹¹² 梁熙豔，權利之限：侵權審理法院能否直接裁決專利權的有效性，知識產權，頁 62，知識產權編輯部，2005 年第 4 期。

¹¹³ 中山信弘，「注解特許法」，頁 747，青林書院，2000 年第 3 版。

術界與實務界多有不同之見解。以實務界而言，絕大部分之法院承認現有技術之抗辯，但在個案審查中，少數法院對現有技術之抗辯不予承認，而認定該現有技術之主張只能作為專利無效之證據，與專利侵權訴訟無關，故對被告之抗辯事實與理由以「與本案無關」為由不予審查¹¹⁴。

最高人民法院 2001 年 6 月通過的《關於審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規定》第 9 條規定侵犯實用新型、外觀設計專利權糾紛案件中，被告在答辯期間內請求宣告該專利無效之情形，如被告提供之證據足以證明該技術已為公知，人民法院得不中止訴訟¹¹⁵。詳言之，在專利侵權訴訟中，人民法院可以不管專利權人之實用新型、外觀設計專利是否具備授予專利權之條件，只要被告可舉證其使用之技術為現有技術者，人民法院即可根據被告此一抗辯，直接認定被告不侵權。現有技術之抗辯其主要之意旨即在於，現有技術已成為全人類之共有財富，任何人均可無償使用。而以現有技術之抗辯迴避專利侵權訴訟中專利權之授予問題，直接對專利侵權訴訟作出判決，此為專利權由行政機關授予，專利侵權由司法機關審理，二者分離之國家通常採取之作法¹¹⁶。

上述司法解釋雖無明文肯認現有技術之抗辯，但其實質上已認可現有技術抗辯為一合法之抗辯事由，且在該抗辯成立之情況下，法院可不中止案件之審理，進而直接作出不侵權之判決¹¹⁷。

然在前開司法解釋出現之前，中國法院於實務運作上對於現有技術抗辯之使用非常謹慎。法院對於被控侵權人所提出之現有技術抗辯，通常持不予審理

¹¹⁴ 林建軍、楊金琪，對以已有技術抗辯的探討，載程永順主編：「專利侵權判定實務」，頁 269，法律出版社，2002 年。

¹¹⁵ 最高人民法院 2001 年 6 月《關於審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規定》第九條：

人民法院受理的侵犯實用新型、外觀設計專利權糾紛案件，被告在答辯期間內請求宣告該專利權無效者，人民法院應當中止訴訟，但具備下列情形之一的，可以不中止訴訟：

(一) 原告出具的檢索報告未發現導致實用新型專利喪失新穎性、創造性的技術文獻的；
(二) 被告提出的證據足以證明其使用的技術已經公知的；
(三) 被告請求宣告該項專利權無效所提供的證據或者依據理由明顯不充分的；
(四) 人民法院認為不應當中止訴訟的其他情形。

¹¹⁶ 最高人民法院民三庭，如何理解最高人民法院關於專利法(2001)法釋 21 號(9)，

<http://www.chinainplaw.com/fgrt/fgrt116.htm>

¹¹⁷ 閻文軍，同註 102，頁 394。

之態度¹¹⁸。而在該司法解釋出現後，法院對現有技術抗辯之使用始逐漸廣泛。

而修正後之中國專利法第 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。故中國最新之專利法已明文肯認，被控侵權人得於專利侵權訴訟中提出現有技術之抗辯。

第二款 現有技術抗辯之具體規則

法院於適用現有技術抗辯時應遵循以下幾點原則，以下分述之：

一. 現有技術抗辯應由被控侵權人主張，且自負舉證之責

法院於審理專利侵權之案件，並不會主動對系爭專利之有效與否作出判斷，若被控侵權人對該專利之有效性並無爭論之情況下，考量專利權之授予是由國家專利局所為，故具有一定之公信力，除非後來經由專利復審委員會認定該專利為無效，否則都將推定該專利為有效。因此，法院在適用現有技術抗辯之情形，須由被控侵權人自負舉證之責。

二. 現有技術之要件

現有技術除了須於申請日前即進入公知領域，成為公眾可獲取之技術外，就實務與學說之見解，現有技術尚需符合以下要件：

(一) 現有技術須為完整之技術方案

有學者指出，以現有技術為侵權抗辯時，被控侵權人除應自行證明其所使用之技術為現有技術外，且該技術須為一完整之技術方案，不可為拼湊之現有技術¹¹⁹。詳言之，現有技術需為單獨之技術方案，或為該領域之普通技術人員顯而易見，簡單技術組合而成之技術方案。

有學者主張，將兩份或兩份以上之現有技術組合起來，其本身即有可能構成一項足以單獨申請專利之發明，且其組合而成之技術並非現有技術，也不與

¹¹⁸ 如：(1996)昆法經初字第 189 號判決。

¹¹⁹ 程永順、羅李華，「專利侵權判定—中美法條與案例比較研究」，頁 327，知識產權出版社，2002 年 11 月第 2 刷。

任何單獨之現有技術相近。因此，若允許於此種情況下得主張現有技術抗辯，將不當的擴大現有技術抗辯之適用範圍。如此將造成：即使系爭專利符合授予專利之要件，被控侵權人之技術落入專利權之保護範圍，形成相同侵權或等同侵權，此時由於被控侵權人可將兩份或兩份以上之現有技術組合起來，以現有技術抗辯對抗專利權人，導致專利權人無法獲得有效之保護，且亦將與專利制度之基本原則背道而馳¹²⁰。

但美國MPEP 2131.01 有提出現有技術單一文件原則之三個例外¹²¹，即承認在條文所指之三種情況下，允許放寬現有技術單一原則之限制，作為補強，惟中國專利實務上對此部分並無進一步之探討。

(二) 現有技術須為兩個以上不具創造性之簡單技術組合

有學者認為，現有技術相對於一項技術之創造性而言，既可是與系爭專利相同或等同之技術，也可以是相關現有技術之簡單組合，或是現有技術與該領域技術之普通技術人員專業技術知識，簡單組合而成之技術¹²²。

《北京市高級人民法院專利侵權判定若干問題的意見（試行）》第 101 條規定，用已有技術進行侵權抗辯時，該已有技術應當是一項在專利申請日前已有的、單獨的技術方案，或者該領域普通技術人員認為是已有技術的顯而易見的簡單組合而成的技術方案。亦即，如該領域之普通技術人員認為被控侵權物所使用的是一份以上之現有技術的顯而易見之簡單組合，且並無產生新的技術效果者，法院即可認定現有技術抗辯成立，作出被控侵權人不侵權之判決。

(三) 現有技術抗辯應優先適用

若現有技術之抗辯成立，法院即可判定專利侵權不成立，不必再對是否構

¹²⁰ 尹新天，「專利權的保護」，知識產權出版社，頁 491，2005 年 5 月。

¹²¹ MPEP 2131.01 Multiple Reference 35 U.S.C. 102 Rejections

Normally, only one reference should be used in making a rejection under 35 U.S.C. 102. However, a 35 U.S.C. rejection over multiple references has been held to be proper when the extra references are cited to:

- (A) Prove the primary reference contains an “enabled disclosure;”
- (B) Explain the meaning of a term used in the primary reference; or
- (C) Show that a characteristic not disclosed in the reference is inherent.

¹²² 譚筱清，已有公知技術抗辯原則在專利侵權訴訟中的運用，人民司法，頁 19-22，最高人民法院，2002 年第 8 期。

成侵權進行審查，以及認定其構成何種侵權，可收訴訟經濟之效果。

(四)現有技術之對比方法

對於現有技術之對比方法，學說上主要有兩種不同的觀點，第一、將現有技術與被控侵權技術進行對比即可，此種對比方式即所謂之單獨對比方式；第二、將現有技術、原專利技術以及被控侵權技術三者分別進行對比，此即所謂混合之對比方式。中國學界通說認為，只需將現有技術與被控侵權技術進行對比即可，惟混合之對比方式卻在實務上被最高人民法院所認可¹²³，故在實務上多採混合之對比方式。但從比較法之觀點視之，德國、日本、美國之現有技術抗辯相關制度，都是將被控侵權技術與現有技術進行對比，即均採單獨之對比方式¹²⁴。

而以對比標準來說，主要又分為以下五種觀點，分述如下：

第一、明顯近似說

即若法院得以認定該被控侵權技術確實與某一現有技術相同或明顯近似，法院即可作出現有技術抗辯成立，被控侵權人不侵權之判決。但應達何種程度始得認為「明顯近似」，於實務上往往難以認定¹²⁵。

第二、等同標準說

即若被控侵權技術與現有技術構成等同，則可認為現有技術抗辯成立，法院不必再去審查該被控侵權技術與專利技術是否近似¹²⁶。

第三、創造性標準說

當被控侵權人有證據足以證明其所使用之技術屬於專利申請日前之現有技術者，此時法院應於作出等同侵權之結論前，將被控侵權技術與現有技術進行對比分析，視該被控侵權技術相對於現有技術，是否具有新穎性與創造性，

¹²³ 曹建明，正確實施知識產權法律，促進科技進步和經濟發展，加快推進社會主義現代化建設—在全國法院知識產權審判工作座談會暨優秀知識產權裁判文書頒獎會上的講話，2002年10月15日。

¹²⁴ 張鵬、崔國振，現有技術抗辯的對比方式和對比標準探析，知識產權，頁65，知識產權編輯部，2009年第1期。

¹²⁵ 張曉都，再談現有技術抗辯的認定標準與現有技術抗辯的抵觸申請，中國專利與商標，頁44，中國專利與商標出版社，2008年第1期。

¹²⁶ 譚筱清，同註122，頁19-22。

若該被控侵權技術相對於現有技術，不具備新穎性與創造性，則法院不得將等同之範圍擴及現有技術部分，故應判決被控侵權人不侵權¹²⁷。

第四、有限的創造性標準說

本說與上述第三說基本上是相同的，唯一不同之處僅在於要求現有技術需限於一項技術方案中，亦即，與一項單獨的現有技術相比，明顯不具創造性時，現有技術抗辯始成立¹²⁸。

第五、新穎性標準說

本說認為，在沒有設立統一之知識產權上訴法院之情況下，於現有技術抗辯之法律適用中，應賦予法院有審查專利新穎性之權力，以保障公眾對現有技術之基本信賴利益，因現有技術抗辯之對比，目的在於保護公眾之基本信賴利益，而不在否定專利之效力¹²⁹。

(五)現有技術抗辯之具體操作情形

而現有技術抗辯之具體操作情形可能分為以下幾種：

1. 被控侵權技術與現有技術完全相同

此為現有技術抗辯最典型之情況，若被控侵權技術與現有技術完全相同，則被控侵權人所使用者即為申請日前已公開之現有技術，因專利權人之專利權不及於現有技術，故可直接判定侵權不成立。

2. 被控侵權技術與現有技術明顯近似

法院在適用現有技術抗辯之過程中，若已排除被控侵權技術與現有技術完全相同之情形，就要進一步審查被控侵權物與現有技術是否明顯近似，若二者明顯近似，則現有技術抗辯成立，法院即作出不侵權之判決，此時即不必再對專利權人之專利權利範圍作解釋與分析。且法院應當就現有技術與被控侵權技

¹²⁷ 程永順，「中國專利訴訟」，頁 258，知識產權出版社，2005 年。

¹²⁸ 張曉都，同註 125，頁 44。

¹²⁹ 何懷文，現有技術抗辯中的技術對比規則—兼議專利法修訂中現有技術抗辯建構，中國專利與商標，頁 54，中國專利與商標出版社，2008 年第 1 期。

術進行對比，而不必單獨對專利技術與被控侵權技術進行對比，或就該三者進行混合對比。

3. 被控侵權技術與現有技術不相同亦不近似

而當被控侵權技術與現有技術既不相同也不近似時，此時被控侵權人所主張之現有技術抗辯顯然無法成立。對此，有學者認為此種情況說明了，在被控侵權技術相對於現有技術具有新穎性和創造性時，即可判定等同侵權成立。惟管見以為，當被控侵權技術與現有技術相比，具有新穎性與創造性時，亦未必會落入系爭專利之權利範圍內，此時，法院應將系爭專利技術與被控侵權技術進行對比分析，視被控侵權技術是否落入該系爭專利之權利保護範圍，再依此作出是否侵權之判定¹³⁰。

第三款 現有技術抗辯之適用範圍

關於現有技術抗辯之適用範圍，一直以來存在著兩個爭議。首先，現有技術抗辯之適用範圍是否僅限於已進入公有領域之技術，筆者以為，在中國專利法經過第三次修正後，已經不存在有爭議。依新修正之專利法第 22 條第 5 項之規定，現有技術是指在申請日以前，在國內外為公眾所知的技術。由此觀之，現有技術抗辯並無已進入公有領域之要求，故被控侵權人可援引專利權人之專利申請日前，在國內外為公眾所知悉之技術來進行抗辯。

而另一爭點即在於：被控侵權人可否主張抵觸申請作為現有技術抗辯¹³¹。對此爭議，實務與學界分別有以下幾種見解：

第一、肯定說

因抵觸申請與現有技術均為判斷新穎性之依據，二者於現有技術抗辯中所產生之作用相同，故在同樣發明或實用新型之情況下，針對具體之案情，抵觸

¹³⁰ 刑曉蘇，「公知技術抗辯研究」，西南政法大學碩士論文，頁 34，2006 年 4 月。

¹³¹ 抵觸申請是專利確認程序中，進行新穎性判斷之一概念。指相對於涉案專利而言，他人在本專利申請日前向專利局提出過申請，並記載在本專利申請日後公開之專利文件中之發明或實用新型之技術方案。在討論可否援引抵觸申請進行抗辯所指之抵觸申請，是指形式上相對於涉案專利可能構成抵觸申請之專利文獻，即申請在先，公開在後之專利文獻，至於是否實質上構成抵觸申請，在所不問。

申請有可能作為相同侵權中現有技術抗辯之依據，亦有可能作為等同侵權中現有技術抗辯之依據¹³²。

第二、區分說

在判斷被控侵權人實施之技術相對於現有技術是否具有新穎性時，該對比之現有技術可以為抵觸申請；但在判斷被控侵權人實施之技術相對於現有技術是某具有創造性時，該對比技術不可為抵觸申請¹³³。

第三、否定說

首先，抵觸申請不包含在現有技術之範圍內，且現有技術抗辯之基礎在於該技術被在先公開，而抵觸申請不具此種特性，故抵觸申請不得作為現有技術抗辯之依據¹³⁴。

第四、有條件之肯定說

實務上認為，可援引已公開之抵觸申請進行現有技術之抗辯，而未公開之抵觸申請則不得將其援引為現有技術之抗辯¹³⁵。

以上四說，筆者以為應以否定說為妥。自現有技術抗辯之性質與法理觀之，可援引作為現有技術抗辯之技術，必須在涉案專利申請日前即已公開，而抵觸申請顯然無法滿足該條件，故不能援引抵觸申請作為現有技術之抗辯，若被控侵權技術屬於抵觸申請之技術方案，則被控侵權人即應提起宣告原專利權無效之訴¹³⁶。

第二項 現有技術抗辯在相同侵權中之適用

¹³² 黃敏，淺議現有技術抗辯中的抵觸申請，中國專利與商標，頁 73-76，中國專利與商標出版社，2008 年第 3 期。

¹³³ 張曉都，現有技術抗辯的認定—以防偽鉚釘實用新型侵權糾紛案例為例，中國專利與商標，頁 38-46，中國專利與商標出版社，2007 年第 2 期。

¹³⁴ 張榮彥，也談現有技術抗辯的認定，中國專利與商標，頁 65-71，中國專利與商標出版社，2007 年第 4 期。

¹³⁵ 參見：最高人民法院《關於審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規定》(2003 年會議討論稿)第 40 條。

¹³⁶ 周云川，專利法第三次修改對專利侵權訴訟之影響，電子知識產權，頁 41，電子知識產權編輯部，2009 年 3 月。

第一款 相同侵權之判斷

在判斷專利有無侵權時，首先，第一個步驟就是要看被控侵權物對專利是否構成相同侵權，即有無所謂文義侵權（literal Infringement），這是世界各國的一般準則。一般而言，判斷有無相同侵權之原則為「全面覆蓋原則」，指把被控侵權產品或方法和專利權利要求進行比較，如果被控侵權產品或方法具備了專利權利要求之每一項技術特徵，被控侵權產品或方法即侵害專利權，並且為一相同侵權。若以A、B、C、D代表技術特徵，若專利權利要求記載的技術特徵為A+B+C+D，那麼只有被控侵權產品或方法的技術特徵為A+B+C+D+...時，方可判定侵權。也就是說在被控侵權產品或方法全面覆蓋了原告專利的權利要求特徵的情況下，被控侵權成立¹³⁷。

第二款 現有技術抗辯於相同侵權中之適用

於中國專利訴訟實務中，在被控侵權技術與專利技術相同之情況下，被告能否以現有技術為抗辯，有否定說及肯定說之爭，分述如下：

一. 否定說—不得以現有技術為抗辯

(一) 學者及實務之見解

贊成否定說之學者認為，現有技術之抗辯僅適用於等同侵權之情形，而不適用於相同侵權之情形。若被控侵權技術包含專利技術字面意義之所有技術特徵，被控侵權然不能以自己所使用之技術為現有技術為由作抗辯，只能向專利復審委員會提出宣告該專利無效之請求，待專利復審委員會作出宣告該專利無效之決定後，法院才可作出是否侵權之判決¹³⁸。而在實務上北京市高級人民法院制定之《專利侵權判定若干問題的意見(試行)》亦採上述之觀點，該意見之第 102 條規定：已有技術抗辯僅適用於等同專利侵權，不適用於相同專利侵權的情況。第 103 條規定：當專利技術方案、被控侵權物(產品或方法)、被引證

¹³⁷ 張斌，專利侵權判定中的利益平衡，知識產權報，2006 年 12 月 15 日，第 12 版。

¹³⁸ 程永順，同註 127，頁 261。

的已有技術方案三者明顯相同時，被告不得依已有技術進行抗辯，而可以向專利復審委請求宣告該專利無效¹³⁹。

(二)否定說之案例

雲南「封閉式家用太陽能熱水器」侵權案件中，原告之專利技術權利要求為「一種封閉式自然循環家用太陽能熱水器...其特徵在於熱水器密封，其補給水管是與冷水源直通的水管，供熱水管上接有閘閥。」而被控侵權人之產品亦為太陽能熱水器，其被控侵權技術之特徵覆蓋了系爭專利之權利要求，惟被控侵權人以其所使用者為現有技術作抗辯。本案之一審法院認為，被控侵權人所使用的是否為現有技術並非本案之審理範圍，因此以被控侵權人之產品覆蓋了系爭專利權利要求之全部必要技術特徵為由，認定侵權成立¹⁴⁰。

二.肯定說—得以現有技術為抗辯

(一)學者見解

肯定說則認為在相同侵權之情況下亦可適用現有技術抗辯¹⁴¹。實務上亦有認為：「被控侵權人以公知技術抗辯成立的，應當認可該抗辯理由。不能既認定屬於公知技術，又因該技術全面覆蓋專利技術，就不適用公知技術抗辯」¹⁴²。由上述內容可知，最高人民法院透過院長講話之方式，表明了對現有技術抗辯之意見。該見解包括以下之內容：一、法院應當認可現有技術抗辯是一種合法之抗辯理由；二、作為抗辯技術之現有技術，不一定是自由公知技術，三、在被控侵權技術全面覆蓋專利技術之情況下亦適用現有技術抗辯。因此，最高人民法院明確表示，現有技術抗辯可適用於相同侵權之情形¹⁴³。而在實務上，由法院之相關判決中亦可知，於相同侵權之情況下，法院也適用現有技術之抗辯。

贊成相同侵權時可適用現有技術抗辯之原因包括：

第一、允許現有技術抗辯具有現實必要性

¹³⁹ 閻文軍，同註 102，頁 395。

¹⁴⁰ 郭建釗，同註 99，頁 28-29。

¹⁴¹ 朱顯國，專利侵權訴訟中的公知技術抗辯，南京理工大學學報(社會科學版)，2003 年 6 月。

¹⁴² 曹建明，同註 123。

¹⁴³ 閻文軍，同註 102，頁 395。

由於中國對實用新型及外觀設計之專利均不進行實體審查，故在中國多數專利均為未經實質審查而授權，且即使經過實質審查之發明專利，亦不能完全保證其均具體新穎性與創造性。若在相同侵權時不允許被控侵權人主張現有技術抗辯，被控侵權人只得提起無效宣告之請求，待無效宣告確定，法院始可作出判決，如此將導致專利訴訟曠日費時，對專利權人以及社會公眾都是不利的。

第二、允許現有技術抗辯之合法性

如前所述，2001 年最高人民法院之司法解釋中已肯認進行現有技術之抗辯。且修正後之專利法也讓現有技術抗辯有了明文之依據，且新修正之條文中，亦無現有技術抗辯只得適用於等同侵權之規定，故即使是在相同侵權之情況，亦應適用之。

第三、允許現有技術抗辯具有可行性

在適用現有技術抗辯時，法院或專利行政機關應對被控侵權技術與現有技術是否相同或近似進行判斷，這與判斷被控侵權技術是否與專利技術相同或等同，性質上是相似的，因此對法官或其他行政執法人員而言並無特殊之困難或不便。且基於公平之考量，有時被控侵權人雖向專利復審委員會申請宣告專利無效，但專利復審委員會認定該專利為有效，因此直接由法院認定被控侵權人所使用之技術為現有技術，承認現有技術抗辯對被控侵權人將較為公平¹⁴⁴。

惟亦有學者認為，在相同侵權之情況下，若承認現有技術之抗辯將會產生以下之問題¹⁴⁵：

第一、損害專利的公信力

於相同侵權之情形，被控侵權技術包含其他專利技術字面含義中之全部技術特徵，此時若被控侵權技術與現有技術相同或近似，法院一般而言會認定公眾有權自由實施現有技術為由，直接作出不侵權之結論。這種作法看似無誤，

¹⁴⁴ 自法院判決視之，有的法院在專利復審委員會維持專利有效之情況下，仍作出被控侵權技術雖與專利技術相同，但因使用現有技術而不成立侵權之判斷，說明法院在適用現有技術抗辯時對專利復審委員會之不信任態度。

¹⁴⁵ 閻文軍，同註 102，頁 492-493。

惟因法院於判決中並無對專利之有效性進行判斷，故該專利仍屬有效，但即使使用與該專利技術相同之技術，卻不構成侵權，此將造成有些專利雖然有效，卻無法獲得專利有效應有之保護，將損及專利之公信力。

第二、損害專利之確定性

於相同侵權之案件中，適用現有技術之抗辯，受理侵權訴訟之法院實質上對被控侵權技術是否與現有技術相同或近似將作出認定，若法院認為現有技術抗辯成立，但法院實質上認為該專利不符合專利之授權要件，此時因中國受理侵權訴訟之法院並無宣告專利無效之效力，這有可能造成不同法院間認定有所差異，或法院與專利復審委員會認定不一致之情形，如此將導致社會大眾對該專利效力及其保護範圍產生迷惑，造成專利之不確定性¹⁴⁶。

第三、缺乏效率

因專利侵權之判決不影響專利之效力，專利權人仍可以該專利對其他被控侵權人提起訴訟，而在其他專利侵權訴訟中，法院必須再次審查現有技術抗辯是否成立之問題。

(二)肯定說之案例

浙江「刺繡品之彩化工藝方法」侵權案¹⁴⁷，本案中系爭專利權利要求為「刺繡品軟化工藝方法，用基線在面料圖案上刺繡，其特徵在於用染色液對基線進行染色彩化，再乾燥固色。」而被控侵權人之技術覆蓋了系爭專利技術之權利要求。一審法院依此作出被控侵權人侵權之判決。惟被控侵權人以其所使用之技術為現有技術為由上訴至二審，經二審法院查明，用著色液在單色刺繡品上著色彩化為民間之傳統工藝，且於系爭專利申請日前兩年出版之《絲綢》雜誌上還專門介紹了此種工藝之流程。故二審法院認為，刺繡品之彩化工藝技術方法為申請日前即存在之現有技術，上訴人主張之現有技術抗辯成立，因而撤銷

¹⁴⁶ 再者，中國之專利行政部門尚擔負處理專利侵權糾紛之職能，承認法院在相同侵權中適用現有技術之抗辯，意味著同樣承認專利行政機關在相同侵權時亦可適用現有技術抗辯，如此將導致法院、專利行政機關、專利復審委員會均可對專利與現有技術之相似性進行審查，致最後結論歧異之可能性越大。

¹⁴⁷ 戴曉翔，自由公知技術抗辯原則已成為專利訴訟的一項重要原則—浙江省高院終審一專利侵權案，中國知識產權報，1998年3月23日第2版。

一審之判決，駁回專利權人之請求。本案即為現有技術抗辯於相同侵權訴訟中，成功運作之典型案例¹⁴⁸。

三.小結

綜上所述，於相同侵權之情況，現有技術之抗辯是否可適用，即為一值得深思之問題，若可適用現有技術之抗辯，對被控侵權人而言將更有效率且更加公平；惟同時將帶給整個社會無效率及妨礙專利之公信力與確定性之結果，因此於相同侵權中是否可適用現有技術之抗辯，應有待立法之釐清，以避免使人民感到無所適從。

對此爭議，管見以為應採肯定說之見解為宜，理由包括：

(一)瑕疵專利之大量存在

若專利法可確保每個獲得專利權之技術均具備授予專利權之要件，現有技術抗辯也許就沒有如此重要，惟現實情況中，因許多專利其實是不當的授予，因此現有技術抗辯之作用即更加彰顯。

詳言之，中國專利法規定，實用新型與外觀設計專利申請無須進行實質審查，只須進行初步審查即可。亦即，實用新型與外觀設計專利並不須經過現有技術之檢索，以視其是否符合新穎性、創造性之規定，因此不當授予專利權之可能性相當高。且經統計¹⁴⁹，自 1985 年 4 月至 2008 年 9 月為止，中國國內外申請專利之數量為：發明 153 萬件，實用新型 162 萬件，外觀設計 141 萬件，自比例上觀之，發明占 34%，實用新型占 35%，而外觀設計占 31%。故有超過六成之專利申請是不須經實質審查的，也就是說有超過 6 成之專利，都可能面臨不當授予專利權之問題。就算是有經過實質審查之發明，也無法完全保證授予專利權之技術均具備新穎性及創造性，更遑論不經實質審查之實用新型與外觀設計了。由此可知，中國存在相當多的瑕疵專利，故肯認現有技術抗辯於相同侵權中之適用是有必要的。

¹⁴⁸ 郭建釗，同註 99，頁 28。

¹⁴⁹ 資料來源：中華人民共和國國家知識產權局

(二)不應強令被控侵權人提起專利無效之宣告

由於專利訴訟屬民事訴訟之範疇，而在民事訴訟中，原被告之訴訟地位應平等，但因原告所主張之專利權是由專利局所授予，若被控侵權人並無向專利復審委員會提出宣告該專利無效之申請，該專利即被推定為有效，就訴訟上之地位而言，被控侵權人原即居於弱勢之地位，倘又強令其有提起專利無效之義務，對被控侵權人而言，更加不公平，故應肯認現有技術抗辯於相同侵權中可適用，以符合訴訟當事人間之平等。

(三)訴訟經濟之考量

依中國專利法之相關規定，如欲提起專利無效之宣告，應先向專利復審委員會提出請求，專利復審委員會作出有效與否之判斷後，如該決定不服者，可向北京市中級人民法院起訴，若仍不服者，可再向北京市高級人民法院提起上訴。而若於專利無效宣告程序，專利復審委員會維持專利有效或部分有效，受訴法院即應進行是否侵權之判斷，因此整個過程相當漫長，往往須經幾年的時間。有鑒於訴訟本身的成本相當高，且兩造當事人都將面臨應訴之煩，再者，現今科技日新月異，該系爭技術經過幾年之爭訟後，也許早已不具訴訟實益，兩造當事人雖於訴訟中投入相當多的心力，但卻難以自訴訟中獲得應有之報償，將造成司法資源以及相關人力、物力之浪費。因此若允許現有技術抗辯於專利侵權訴訟中適用，將可有效縮短訴訟程序，以符合訴訟經濟¹⁵⁰。

第三項 現有技術抗辯在等同侵權中之適用

第一款 等同侵權之判斷

依《關於審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規定》第 17 條之規定：專利法第 56 條第 1 款¹⁵¹所稱的發明或者實用新型專利權的保護範圍以其權利要求的內容為準，說明書及附圖可以用於解釋權利要求，是指專利權的保護範

¹⁵⁰ 郭建釗，同註 99，頁 39-40。

¹⁵¹ 此處保留原條文用語。

圍應當以權利要求書中明確記載的必要技術特徵所確定的範圍為準，也包括與該必要技術特徵相等同的特徵所確定的範圍。另外，等同特徵是指與所記載的技術特徵以基本相同的手段，實現基本相同的功能，達到基本相同的效果，並且本領域的普通技術人員無需經過創造性勞動就能夠聯想到的特徵。

等同原則是專利侵權判定中的一項重要原則。承上所述，在判斷有無專利侵權時，需先判斷有無相同侵權，若被控侵權產品或方法並無構成相同侵權，接著要判斷者即為該被控侵權產品或方法有無構成等同侵權。

等同侵權是指，侵權產品或方法之技術特徵與專利權利要求中記載的必要技術特徵相比，表面上有一個或若干個技術特徵不相同，但實際上是用實質相同的方式或者相同的技術手段，替換了屬於專利技術方案中的一個或若干個必要技術特徵，使代替（侵權物）與被代替（專利技術）的技術特徵產生了實質上相同的技術效果。此時，應當認為侵權產品或技術仍在專利技術之保護範圍內，因此仍應認定為侵權。另外，侵權產品或方法中與專利技術表面不相同的技術特徵，即對專利技術方案中的技術特徵有取代作用的技術特徵，即為專利技術方案中必要技術特徵的等同物。

等同原則之目的在於防止侵權人採用顯然等同的要件或步驟，取代專利權利要求中的技術特徵，從而避免在字面上直接與專利權利要求中記載的技術特徵相同，以規避其侵權責任。而在等同原則之適用上，既要保護專利權人的利益，也不能忽視公眾的利益，並應在司法實務中通過一些限制性的辦法來矯正和避免因適用等同原則而可能造成的新的不平衡現象¹⁵²。

第二款 現有技術抗辯於等同侵權中之適用

等同侵權時適用現有技術抗辯是各國通行之作法¹⁵³。以下先就美國對現有技術抗辯於等同侵權中之適用問題，作一介紹。

¹⁵² 程永順，同註 127，頁 261。

¹⁵³ 德國與日本都承認在等同侵權時之現有技術抗辯，美國法院也將現有技術排除在專利等同之範圍之外。

第一目 美國之案例(Wilson Sporting Goods v. Davis Geoffrey & Associates.)

在美國討論等同原則與現有技術關係最著名之案例即為 1990 年威爾森體育用品公司訴戴維-喬夫里集團案(Wilson Sporting Goods v. Davis Geoffrey & Associates.)¹⁵⁴。該案中，原告威爾森公司有一高爾夫球(Golf Ball)之專利¹⁵⁵，該專利是透過高爾夫球球面之紋路來影響氣流，使高爾夫球得以飛得更遠。該專利是把高爾夫球球面劃分為一個含有 20 個等邊三角形之正 20 面體，於每個等邊三角形中，又從其中心點連線劃分為 4 個小三角形，如下圖 3 至圖 5 所示。

圖 3 示意圖

圖 4 示意圖

圖 5 示意圖



而在連接等邊三角形各邊中心點之虛線又分別構成 6 個以球心為圓心之圓圈。而原告威爾森公司之專利權利要求即為：高爾夫球的球面波紋須在各三角形中，且不可與 6 個圓圈中的任何一個圓圈相交，如下圖 6 所示。至於其他權利要求進一步對波紋的數量與位置作了規定，如：波紋須位於實線上，如圖 7 所示。

與威爾森專利最接近之現有技術，出現在 1932 年於英國的柏夫(Pugh)專利，柏夫之專利技術為：高爾夫球之球面可被劃分為任何大小形狀均相當之多面體，包括正 20 面體，正 20 面體之 20 個等邊三角形又可被劃分為更小的三

¹⁵⁴ Wilson Sporting Goods v. David Geoffrey & Associates, 940 F.2d 677 (Fed. Cir. 1990)

¹⁵⁵ 專利號：4560168

角形，如圖 8 所示，除了數目不同¹⁵⁶外，細分方式也不相同。而另一現有技術為 Uniroyal 專利，該專利於 1970 年代即有銷售。此種高爾夫球之球面也有一個正 20 面體及 6 個以球心為圓心之圓圈，至少有 30 個波紋與 6 個圓圈中以 0.012~0.015 英吋之距離相交¹⁵⁷。

圖 6 示意圖



圖 7 示意圖

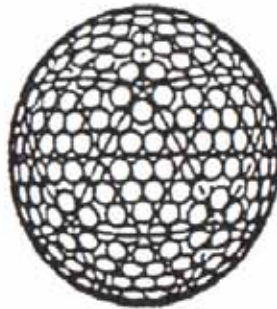
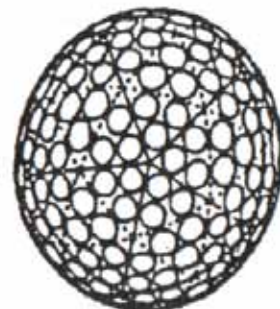


圖 8 示意圖



被告 Davis Geoffrey 集團銷售四種高爾夫球，分別含有 432 個或 480 個波紋。這四種高爾夫球之球面，亦均有一個正 20 面體或 6 個以球心為圓心的圓圈，每種高爾夫球各有 60 個波紋，分別以 0.0075、0.0087、0.004 英吋之距離與圓圈相交。本案中，一審法院以等同原則判定被告侵權，被告不服，遂向美國聯邦巡迴上訴法院(Court of Appeals for the Federal Circuit，以下簡稱 CAFC)提起上訴。其上訴理由即為：其所使用之技術與現有技術並無實質區別，若允許原告公司得以等同原則將專利範圍擴大到足以覆蓋被控侵權物，將使專利權人得以等同原則為由，將其專利權之保護範圍擴大到現有技術。

CAFC 於二審之審理焦點即在於：被告之被控侵權物是否可依等同原則，而認定其侵害原告之專利權。對此，CAFC 首先提出：即使被控侵權物符合手段、功能、目的(way/function/result)此一判斷等同侵權¹⁵⁸之標準，若等同之範

¹⁵⁶ Wilson 的專利有 4 個，Pugh 的專利有 16 個。

¹⁵⁷ 陳志杰，「美國專利案例侵害判斷之均等論研究—兼論我國實務之改進」，國立交通大學科技法律研究所碩士論文，頁 47-52，2003 年 12 月。

¹⁵⁸ 相關判決參見：Graver Tank & Mfg. Co. v. Linde Air Products Co., 335 U.S. 810, 69 S.Ct. 50, 93 L.Ed. 366, 79 U.S.P.Q. 454 (1948)

圍與現有技術相交，亦不構成專利侵權。由於等同原則之目的並非擴大專利之權利要求範圍，而是要擴大權利之保護範圍。且專利權人不得以等同原則為由，獲取其原本無法自專利局獲取之權利，因等同原則之目的在於防止他人竊取專利權人之權利，而非給予專利權人不符合專利法規定之保護。由此觀之，CAFC認為現有技術抗辯之意旨在於：防止等同原則將專利技術之保護範圍擴及現有技術，以平衡專利權人之利益與公共利益¹⁵⁹。

而對於等同原則是否覆蓋現有技術，往往難以確定，故CAFC提出了一個「假設權利要求」之理論¹⁶⁰。該理論是指：先假設一權利要求範圍，且該範圍需覆蓋被控侵權物，若該假設權利要求不符專利局授予專利權之條件，法院即不得以等同原則認定被控侵權物侵權。而該舉證責任由專利權人負擔，專利權人需向法院證明覆蓋被控侵權物之假設權利要求並無覆蓋現有技術¹⁶¹。

CAFC 根據上述理論，認為假設權利要求與現有技術並無實質區別，故法院認定被控侵權物對原告威爾森公司之專利不構成侵權。儘管假設權利要求理論遭到相當多學者之批評，但其於美國專利侵權實務中之重要性，卻是不可忽視的。

第二目 中國之案例

相對於相同侵權而言，於等同侵權之情形適用現有技術抗辯，在學界及實務界一般都沒有爭論。然在等同侵權下適用現有技術之抗辯確也更加複雜，分述如下：

一、被控侵權技術與現有技術相同之情形

當被控侵權技術與專利技術不同，但被控侵權技術與現有技術相同之情形，法院一般會作出不侵權之判決。下以一旗杆案¹⁶²為說明：

¹⁵⁹ 郭建釗，同註 99，頁 33。

¹⁶⁰ 又稱為Wilson test。

¹⁶¹ 相關判決參見：Under Sea Indus., Inc. v. Dacor Corp., 833 F.2d 1551, 4 U.S.P.Q.2d 1772 (Fed. Cir. 1987)

¹⁶² 北京市中級人民法院(1993)中經知初字第 807 號案(一審)、北京市高級人民法院(1995)高知終字第 5 號案。<http://www.sipa.gov.cn/zscq/node1/node11/userobject1ai4570.html>，最近瀏覽日期：2008 年 11 月 14 日。

(一)本案事實

1.原告起訴稱：

原告李光為「旗杆」實用新型專利的專利權人，1993年8月多家新聞單位報導了重型機械公司試製成功了旗幟飄揚器，並將其安裝在北京工人體育場，但隻字不提設計人和專利權人李光的名字，請求法院保護專利權人的利益，判令被告重型機械公司停止侵權，消除影響，並賠償損失5萬元。

2.被告答辯：

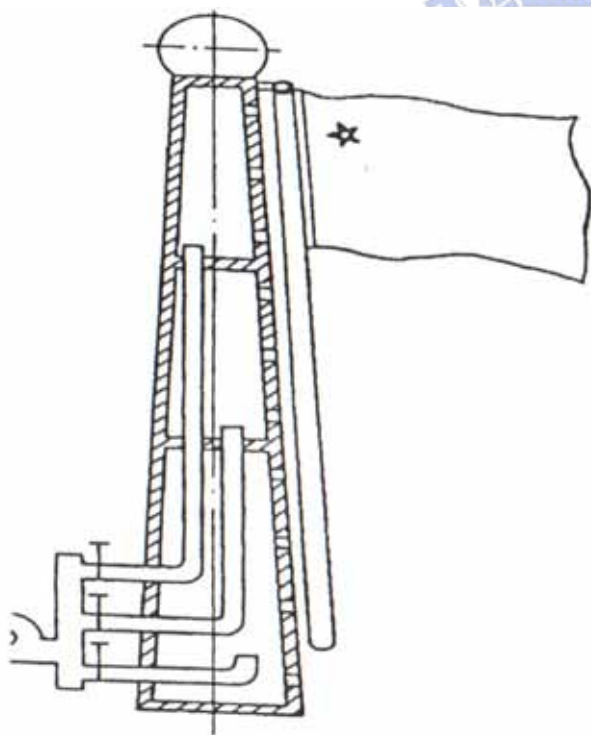
安裝在工人體育場的旗幟吹飄裝置(簡稱七運會旗杆)是接受中國第七屆全運會籌委會的委託，由我公司自行研製成功並捐獻給第七屆全運會的。七運會旗杆在技術結構上與原告專利完全不同，並未侵犯其專利權，它並沒有原告專利權利要求中的技術特徵，既沒有3個氣室，也沒有升旗排氣孔，風嘴的排列結構及送風裝置，主旗杆底端的固定方式等均與原告專利的技術特徵不同。請求法院以事實為根據，作出公正判決，駁回原告訴訟請求。

3.法院查明之事實：

1990年11月5日李光向中國專利局申請了名稱為「旗杆」的實用新型專利，1991年5月1日該申請被審定公告，1991年8月21日被授予實用新型專利權，專利號為90222928。「旗杆」實用新型專利的權利要求為：一種旗杆，由杆體、滑輪和旗繩組成，其特徵在於：杆體是中空的，空腔分成下氣室、中氣室和上氣室，在杆體旗幟升起的一側開有若干個升旗排氣孔和掛旗排氣孔，杆體的下部裝有分別通往3個氣室的進氣管，並與氣源相連。

1993年5月，首鋼總公司應第七屆全運會籌委會大型活動部的委託，接受了全運會主會場工人體育場的國旗、會旗吹飄任務，並責成重型機械公司組織完成，所需經費由重型機械公司負責。其後重型機械公司開始自行研製旗幟吹飄裝置，並如期完成了設計、製作和安裝主會場國旗、會旗的任務。重型機械公司製作的旗幟吹飄裝置由主旗杆、旗幟、小旗杆、定滑輪、升降繩、風機組成。主旗杆頂端裝有球形旗冠裝飾。在中寬的主旗杆上部設有扁形吹風孔、下

部設有進風孔，在主旗杆上部側面裝有定滑輪，在主旗杆上部與旗幟升起時的適當位置處等間距地裝有 6 排 12 個不對稱的扁孔錐形風嘴，並鑲嵌於主旗杆吹風孔內；風機出風口與主旗杆進風口通過帶法蘭的軟管聯通，風機進風口設有風量調節閥，主旗杆底端固定在地基上，風機固定在基座上。1993 年 7 月，多家新聞單位報導了重型機械公司的科研人員和職工經過 1 個多月的時間為第七屆全運會無償研製的旗幟飄揚器，於 1993 年 7 月 29 日在北京工人體育場安裝、試驗成功，並披露旗幟飄揚器是利用鼓風機沿空心旗杆內部將風送到旗杆頂端，再通過上部的噴嘴把旗幟吹拂起來，使其均勻地分佈在旗面上，風量還可以通過閥門進行調整。且在本案審理中，重型機械公司提交了一份於 1987 年 1 月 14 日公開的 85201537 號吹風式旗杆實用新型專利申請說明書。該說明書中披露了一種靜風時的旗幟飄揚裝置，它由旗幟、空心旗杆、基座、吹風機組成，無風或微風時，開動吹風機，使空氣沿空心旗杆的管道上升到空心旗杆懸掛旗幟位置，並從其上的豎直的兩排小孔中排出，以較強的氣流吹動旗幟飄揚。



原告專利附圖



被告所提交之附圖

(二)法院判決

二審法院認為，「旗杆專利技術方案」涉及一種由中空旗杆、滑輪以及旗繩所組成，利用風源將風沿三條輸氣管道分別送至杆體之三氣室，並在杆體旗幟升起的一側開設若干排氣孔的吹飄旗幟裝置。

而被告所製造之旗杆，也是由中空旗杆、滑輪以及旗繩所組成，利用風源將風沿著輸風管送至旗杆內之一個氣室，通過在杆體旗幟升起之一側開設出氣裝置吹飄旗幟。被控侵權裝置與原專利裝置之區別僅在於：原專利裝置之旗杆內有三個氣室，而被控侵權裝置只有一個氣室。法院判決認為，一個氣室之吹飄裝置只是對三個氣室之吹飄裝置之等同替換，且一個氣室之吹飄效果尚不及於三個氣室之吹飄效果，該領域之普通技術人員依據三個氣室之技術方案，無須經過創造性勞動即可得出一個氣室之裝置。惟原告於專利技術中明確要求保護的只是三個氣室的旗杆，而一個氣室之吹風式旗杆實用新型之專利技術說明書，已於1987年1月14日屆滿，並已在原告申請專利技術保護前成為現有技術。因此，原告之旗杆專利之保護範圍不及於一個氣室之吹飄裝置。由此可見，本案例中原本可將被告之旗杆裝置認定為與原告之專利技術等同之技術方案，但因被控侵權技術所使用者為現有技術，因而法院作出不侵權之判決¹⁶³。因此，當被控侵權技術與現有技術相同時，縱被控侵權技術與原專利技術構成等同，此時法院得依被控侵權人所主張之現有技術抗辯，認定被控侵權人不侵權。

二、被控侵權技術與現有技術不相同之情形

當被控侵權技術與專利技術不相同，也與現有技術不相同時，如何適用現有技術之抗辯即為一難題。最高人民法院之見解¹⁶⁴認為：「被控侵權人以公知技術抗辯成立的，應當認可該抗辯理由...對於更接近現有技術而與專利技術有一定差別的，應當認定不構成侵權。」從上述最高人民法院之見解中可知，在

¹⁶³ 閻文軍，同註 102，頁 397。

¹⁶⁴ 曹建明，同註 123。

適用等同原則時，如涉及現有技術之抗辯，應將被控侵權技術、專利技術以及現有技術作一對比，看被控侵權技術與專利技術或現有技術較為相近，若被控侵權技術與現有技術較為相近，且與專利技術有一定之區別，則不能認定被告侵權。下以一移動箭靶之專利案¹⁶⁵作一說明：

(一)本案事實

1.本案經過：

原告卓有惟於 2001 年 5 月 23 日，向國家知識產權局申請了名稱為「移動射箭靶」的實用新型專利。2002 年 1 月 9 日，國家知識產權局授予卓有惟專利權。涉案專利權利要求書中記載的第一項權利要求為：一種移動射箭靶，它是由二部分組成，上部為射箭靶，下部為小車，二者之間用螺栓相連接，小車通過鋼絲繩與減速機相連接，減速機通過皮帶輪與電機相連接，當電機正、反轉動時，帶動小車在軌道上前後移動，其特徵是在小車兩側豎立角鋼支架，把小車和軌道全部隱藏在木板下面，在支架上鋪木板，再在木板上鋪裝飾材料，兩塊木板之間縫隙用橡膠條或聚胺脂條封閉，地面上只露出移動靶和攝像機支架保護盒。原告卓有惟指控侵權人凌盛公司銷售的安裝於中國石油天然氣集團公司機關文體中心的射箭設備與其上述涉案專利的技術特徵相比較，區別在於：用於連接小車和減速機的鋼絲繩被替換為寬皮帶；同時，該寬皮帶還替代了在兩塊木板之間起封閉作用的橡膠條或聚胺脂條；在小車二側豎立的角鋼支架替換為木支架。故主張被告公司侵害其專利權。而凌盛公司則主張其所使用之技術為現有技術以茲抗辯。

2.一審法院之判決：

北京市第二中級人民法院認為，在適用現有技術原則做專利侵權判斷時，應綜合分析被控侵權的技術方案與現有技術方案和專利技術方案三者的關係，參考其各自差別，著重考慮被控侵權的技術方案更接近現有技術方案

¹⁶⁵ 北京市第二中級人民法院(2003)二中民初字第 07187 號案，北京市高級人民法院(2004)高民終字第 155 號，<http://www.zhlzw.com/qx/fl/33631.html>，最近瀏覽日期：2008 年 11 月 14 日。

還是更接近專利技術方案。經整體對比後，被控侵權的技術方案更接近專利技術方案，因此凌盛公司提出的現有技術抗辯主張不成立。就被控侵權的技術方案與涉案專利的技術特徵之間存在的三點差異而言，寬皮帶與鋼絲繩均是為實現小車與減速機之間的傳動功能，二者屬同類裝置；涉案專利使用的角鋼支架，其發明目的在於將木板架起，以便隱藏其他裝置，而被控侵權技術方案使用的木支架亦為鋪設木板起到龍骨作用，從而隱藏其他裝置；在被控侵權技術方案中使用的寬皮帶除具有傳動功能外，同時亦將兩塊木板之間的縫隙遮擋，從而防止箭支損壞，這與涉案發明所要解決的為維護設備而封閉設備的發明目的是一致的，與橡膠條或聚胺脂條的使用功能相同。二技術方案就上述三點的差異，是為實現相同的功能，產生的技術效果基本相同，使用手段的差異並不是顯而易見的，屬於同領域的普通技術人員無需經過創造性勞動就能夠聯想到的。綜合考慮二技術方案在其他技術特徵相同的情況下，整體比較被控侵權的技術方案與涉案專利技術方案，二者等同，凌盛公司構成對卓有惟專利權的侵犯。鑒於凌盛公司未能提供涉案侵權產品的來源，應承擔製造、銷售涉案侵權產品的相應法律責任。據此判決凌盛公司於判決生效後十日內賠償卓有惟經濟損失四萬元。被告凌盛公司不服，故向北京市高級人民法院提起上訴。

3.二審法院之判決

經審理查明，卓有惟是專利號為 01224365.5，名稱為「移動射擊箭靶」實用新型專利的專利權人，該專利申請日為 2001 年 5 月 23 日，授權日為 2002 年 1 月 9 日，現為有效專利。

涉案專利權利之技術特徵包括：1.移動射擊箭靶，它是由兩部分組成，上部為射擊箭靶，下部為小車，二者之間用螺栓相連結；2.小車通過鋼絲繩與減速機相連接；3.減速機通過皮帶輪與電機相連接，當電機正、反轉動時，帶動小車在軌道上前後移動；4.在小車二側豎立角鋼支架，把小車和軌道全部隱藏在木板下面，在支架上鋪木板，再在木板上鋪裝飾材料；5.兩塊木板之

間縫隙用橡膠條或聚胺脂條封閉；6.地面上只露出移動靶和攝像機支架保護盒。

凌盛公司於2003年3月銷售給中國石油天然氣集團公司的具有四條射擊箭道的被控侵權射箭設備具有以下技術特徵：1.移動射箭靶，它是由兩部分組成，上部為射箭靶，下部為小車，中間設有傳動帶，三者之間用螺栓相連接；2.小車通過傳動皮帶與滾筒相連；3.滾筒通過皮帶與電機相連；4.在小車的二側豎立木支架，將小車和軌道隱藏在木板下面，上面鋪設木板，木板上鋪裝飾材料；5.兩塊木板之間用上述移動傳動皮帶封閉；6.地面上露出移動靶、皮帶和攝像機保護盒。

北京市高級人民法院認為，進行專利侵權判定，應當以專利權利要求書中記載的技術方案的全部必要技術特徵與被控侵權物的全部技術特徵逐一進行對應比較。如果被控侵權物的全部技術特徵包含了專利權利要求書中記載的全部必要技術特徵，則落入了專利權的保護範圍。

透過將被控侵權產品技術方案的技術特徵和涉案專利的技術特徵進行對比：被控侵權產品技術特徵4與涉案專利技術特徵4完全相同。但是，二者的不同點在於：被控侵權產品在射箭靶和小車之間增設了傳動帶；小車通過傳送皮帶與滾筒相連而不是通過鋼絲與轉速機相連；前者是滾筒通過皮帶與電機相連，後者則是減速機通過皮帶輪與電機相連；被控侵權產品兩塊木板之間的縫隙用可移動的傳動帶封閉，而涉案專利兩塊木板之間的縫隙是用橡膠條或聚胺脂條封閉；前者地面上不僅露出移動靶、攝像機保護盒，而且還有可移動的皮帶，而後者地面上只露出移動靶和攝像機支架保護盒。由此可見，被控侵權產品的技術特徵1、2、3、5、6與涉案專利的技術特徵1、2、3、5、6並不相同，涉案專利沒有全面覆蓋被控侵權產品的全部必要技術特徵。

適用等同原則判定專利侵權，僅適用於被控侵權物中的具體技術特徵與專利獨立權利要求中相應的必要技術特徵是否等同，而不適用於被控侵權物

的整體技術方案與獨立權利要求所限定的技術方案是否等同。等同物應當是具體技術特徵之間的彼此替換，而不是完整技術方案之間的彼此替換。

將被控侵權產品技術特徵 2 與相對應的涉案專利技術特徵 2 進行對比，雖然前者採用了小車通過皮帶與滾筒相連的技術方案，但是，此處的滾筒與涉案專利技術特徵 2 的減速機具有同樣的減速功能，該領域的普通技術人員，無需創造性的勞動能夠聯想到。因此，被控侵權產品技術特徵 2 與涉案專利技術特徵 2 具有等同性。同理，被控侵權產品技術特徵 3 與涉案專利技術特徵 3 等同。

將被控侵權產品技術特徵 1、5、6 分別與涉案專利對應的技術特徵 1、5、6 進行對比，可以明顯看到：二者相互對應的技術特徵所採用的技術手段不同，不能夠彼此替換，本領域普通技術人員，透過閱讀涉案專利權利要求和說明書，不經過創造性勞動是不能夠聯想到的。因此，二者是為了實現同一目的，採用了不同技術手段的技術方案。原審法院判決在判斷涉案被控侵權產品技術特徵與涉案專利的技術特徵是否等同時，將被控侵權物的整體技術方案與涉案專利的整體技術方案進行比較，違反了判定侵權時適用等同原則的基本規則，其所得出的結論與事實不符。故北京市高級人民法院撤銷北京市第二中級人民法院(2003)二中民初字第 07187 號民事判決，並駁回本案原告卓有惟之請求。由此可看出，北京市高級人民法院所採行之判斷方式是較類似美國之判斷方式¹⁶⁶，在確定被控侵權技術與專利技術不相同之後，接著檢視二者是否有等同之情形，檢視之方法即為所謂的手段/功能/目的之三部檢視法，依序檢視之後發現二者間雖然目的相同，但所採取之手段並不相同，從而認定上訴人(即原審之被控侵權人)不侵權，故撤銷原審判決。

第四項 現有技術抗辯對中國企業之啟示

隨著中國經濟起飛，許多跨國公司競相投資中國，眾多跨國公司挾持著專利壟斷之優勢，使中國企業在專利戰爭上屢屢受制於人。而現有技術抗辯原則

¹⁶⁶ 同前註。

作為一世界通用之專利法準則，將對中國企業在面對抗跨國公司之專利壟斷，提供了因應之道。因現有技術抗辯原則本身即有抑止專利壟斷之可能，再加上目前專利法已對現有技術之抗辯予以肯認，故似乎也給予中國企業在對抗跨國公司之專利霸權時之一線生機。以下即對此議題分述之：

一、確立現有技術抗辯之法律定位

對跨國公司之專利壟斷進行反制，需要政府部門與企業間之密切配合。如欲利用現有技術抗辯作為對抗跨國公司專利壟斷策略，首先即必須確立現有技術抗辯之法律地位。在中國，誠如本文所述，於專利法第三次修正之前，儘管在一些判例中、最高人民法院、以及北京市高級人民法院之解釋與規定，均已明文肯認現有技術，但專利法與專利法實施細則仍欠缺對現有技術之系統性規範，但此問題已於專利法第三次修正後獲得解決，依修正後之專利法第 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現有設計的，不構成侵犯專利權。因此，被控侵權人無須向專利復審委員會提出復審之申請，法院即可直接判定被控侵權人不侵權。因目前現有技術抗辯之法律地位已為法律所確認，故將賦予中國企業在面臨跨國公司之專利壟斷時，有加以對抗之依據。

二、技術層面上之運用

中國企業在面臨跨國公司之專利壟斷時，應加強對跨國公司專利技術情報之蒐集、整理與研究，積極追蹤該領域技術之最新發展。除了具有開創意義之技術創新外，絕大部分之技術發展均有所謂傳承性，新技術與現有技術間之區別即成為現有技術抗辯原則得否主張之關鍵。因此，中國之企業應對其所在領域之每項新技術以及現有技術間作深入之研究，利用其與現有技術之相似性，妥善加以利用，若面臨侵權問題時，則可以現有技術為抗辯，以期打破跨國公司專利壟斷之局面。儘管此運用有其侷限性，因其只限於與現有技術較為相近之新技術始可適用，惟筆者以為，此仍不失為一對抗跨國公司專利壟斷之方法。因現有技術之抗辯僅為一專利侵權訴訟中得主張之抗辯，如欲徹底打破跨

國公司專利壟斷之情形，根本之解決之道仍倚賴技術之創新。但於目前之情況下，如能善用此抗辯，適時降低跨國公司專利壟斷之程度，仍有其指標意義存在¹⁶⁷。

對於台灣投資中國之企業而言，同樣的也面臨與中國企業相同之情況，因此，了解現有技術與新技術間之區別，妥善利用現有技術抗辯，確實是一重要之課題。

第四節 現有技術抗辯與其他相關原則之比較

第一項 現有技術抗辯與禁止反悔原則

第一款 禁止反悔原則

禁止反悔原則¹⁶⁸(Estoppel)是指，於專利審批、撤銷或無效程序中，專利權人為確定其專利具有新穎性及創造性，透過書面聲明或修改專利文件，對該專利之權利要求作出限制之承諾或放棄部分之保護，因此獲得專利權。而於專利侵權訴訟中，法院依等同原則確定專利權之保護範圍時，應當禁止專利權人將先前已被限制或放棄之部分再次納入專利權之保護範圍內，此原則之目的在於避免專利權人之出爾反爾，並且體現誠實信用原則。

禁止反悔原則在美國是衡平法上之保護手段，法院於專利侵權判斷時，不允許專利權人將專利之保護範圍擴大到其在審批過程中，為取得專利而放棄之保護內容。CAFC 對禁止反悔原則曾有以下之解釋：

1983年CAFC在Hughes Aircraft Co., v. United States¹⁶⁹案之判決中即稱：「申請過程中之禁止反悔原則，在於排除專利所有人，於訴訟中將申請專利過程中所放棄之權利請求再為復活」。而於1985年之Loctite Corp. v. Ultraseal, Ltd.案¹⁷⁰判決中，亦稱：「申請過程之禁止反悔原則，不允許專利權人經由均等論，復

¹⁶⁷ 拾岩，「論專利技術中之公知技術抗辯原則」，西南政法大學碩士論文，頁35-37，2007年4月。

¹⁶⁸ 此即台灣所稱之禁反言原則。

¹⁶⁹ Hughes Aircraft Co., v. United States (Fed. Cir. 1983)

¹⁷⁰ Loctite Corp. v. Ultraseal, Ltd., 228 U.S.P.Q. 90; 54 USLW 2380; 781 F.2d 861 (Fed. Cir. 1985)

奪申請過程中所放棄之特定範圍」。

依中國民法通則第4條規定，民事活動應當遵循自願、公平、等價有償、誠實信用之原則。故誠實信用原則是民事行為之基本原則，在民事行為中禁止當事人反悔，反悔者應承擔不利之法律後果。而在專利侵權訴訟中，也普遍採用此原則，若專利權人在專利申請過程中，透過專利申請文件或其他相關文件，認可、承諾、澄清或放棄之內容，如專利權人已確認其為現有技術之內容，或明確表示非屬其權利保護之範圍，或對該技術內容已放棄保護等，均不得再反悔。

因此，禁止反悔原則之構成要件包括：第一，專利權人對有關技術特徵所作之限制須為一書面聲明，且被記載於專利文獻檔案中；第二，專利權人對於和現有技術相關之技術特徵對比，是明確作為區別特徵的；第三，專利權人限制、承諾、放棄保護之技術內容，已對專利權之最終有效性產生實質影響。由此可知，於目前之司法實務中，導致禁止反悔原則適用之情況主要有兩種，即：修改導致之禁止反悔原則以及陳述意見所導致之禁止反悔原則¹⁷¹。

第二款 現有技術抗辯與禁止反悔原則之區別

現有技術抗辯與禁止反悔原則均為對抗均等侵權之手段，因此對於被控侵權人而言，均為有利之原則，以下就針對此二者間之異同說明之：

一、禁止反悔原則與現有技術之抗辯係彼此獨立之手段，而禁止反悔原則之範圍較為寬廣。專利權人於審批過程中放棄之部分發明內容，即使不完全屬於現有技術，但只要是為了規避現有技術而進行之修改，均可能導致禁止反悔原則之適用。而現有技術抗辯只有在被控侵權技術與現有技術相同或明顯近似之情況下，始得主張之。

二、禁止反悔原則於相同侵權之情況並不適用。該原則只是對等同原則之限制，因此，在相同侵權之情形，一般不必考慮禁止反悔原則，只有在相同侵

¹⁷¹ 拾岩，同註167，頁21-22。

權不成立，進而依等同原則判斷侵權時才須考慮禁止反悔原則。至於現有技術抗辯，除了在等同侵權中應適用外，筆者認為，在相同侵權中亦應適用。

三、禁止反悔原則不僅是一抗辯手段，法院在確定專利權之保護範圍時，亦可主動考慮專利權人於審批過程中之有關紀錄，進而排除專利權人曾經放棄或限制之內容。而現有技術抗辯僅為被控侵權人之一抗辯權，須於被控侵權人提出後，法院才會加以考慮，若被控侵權人並無提出現有技術之抗辯，法院不會主動審查專利權之保護範圍是否及於現有技術¹⁷²。

第二項 現有技術抗辯與先用權抗辯

第一款 先用權

依中國現行專利法第 63 條第 1 項第 2 款¹⁷³之規定，在專利申請日前已經製造相同產品、使用相同方法，或者已經做好製造、使用之必要準備，並且僅在原有範圍內繼續製造、使用的，不視為侵犯專利權。此即中國專利法對先用權之明文規定。

在判斷先用權是否成立時，法院應以全要件原則作檢視，若法院認為先用權成立，則開使用人之行為即為專利權人之專利效力所不及。設置先用權制度之用意在於，在先申請制度下，考量先使用人在申請日前即已合理的使用或掌握該技術，若因專利權人之技術壟斷，導致先使用人之行為構成專利權之侵害，將與公平原則有違。因此，先用權之構成要件包括¹⁷⁴：

一、時間性

先用權人實施或準備實施該專利技術之行為，需在專利申請日之前。而若該專利申請有要求優先權，則應於優先權日前，自無疑問。且該先使用或準備使用之行為需自申請日前即存在，且應持續到申請日為止，期間不得中斷，否

¹⁷² 拾岩，同註 167，頁 23。

¹⁷³ 本條於 2008 年 12 月 27 日專利法第三次修正後，修改為第 69 條第 1 項第 2 款，條文內容不變。而第三次修正之條文於 2009 年 10 月 1 日起實施。

¹⁷⁴ 刑曉蘇，同註 130，頁 38-39。

則即無法享有先用權。

二、合法性

先用權人所使用之技術必須是其獨立完成，或依其他合法手段而獲得者。若是以非法之手段獲取該技術，不得享有先用權。

三、使用性

先用權人需在他人之專利申請日前，已做好使用或製造之必要準備，包括購買相關設備及建立生產線等。

四、使用範圍

先用權之範圍限於其原有之範圍，即應維持原來之產量以及使用方式等，不得任意擴張其使用範圍，否則亦與公平原則相違背。

第二款 現有技術抗辯與先用權之關係

有學者主張，先用權制度下之在先使用，是指申請日前之秘密使用，始足當之，若先使用人將該技術公開，將會破壞該專利申請時之新穎性¹⁷⁵。惟此將產生一問題，即：先使用人如將該技術公開，是否仍可享有先用權？亦即，專利法上之先用權是否限於申請日前之秘密使用？

對此筆者以為應採否定之看法。因在中國之專利侵權訴訟中，依職權分離原則，法院並不對專利之有效性作出判斷，若被控侵權人未向專利復審委員會提出宣告該專利無效之請求，法院即應推定該專利為有效。故法院不需對該專利是否具有新穎性作出判斷。但若被控侵權人提出先用權之抗辯，法院即應對其是否可享有先用權作出判斷，因此，被控侵權人之先用權並非直接產生的，而是要在訴訟程序中，經法院依現行專利法 63 條第 1 項第 2 款¹⁷⁶之規定而確定，法院考量之因素即為：先使用人是否於專利申請日前即已作好必要之準備，故是否公開使用在所不問。縱先使用人已將該技術公開使用，此公開雖將

¹⁷⁵ 那英，有關知識產權權利之間的衝突及其解決方式，知識產權，頁 56，知識產權編輯部，2002 年增刊。

¹⁷⁶ 同註 173。

使該專利之新穎性喪失，但此並非法院職權範圍內之事項。

此時即產生現有技術抗辯與先用權抗辯之競合。被控侵權人一方面可以其在申請日前已作好充分準備，因此得享有先用權為抗辯，亦可以該技術於專利申請日前即已公開而成為現有技術為抗辯，被控侵權人可自行選擇其一為主張，甚至同時主張此二種抗辯。惟對專利申請人，即專利侵權訴訟中之原告而言，被控侵權人主張先用權抗辯或現有技術抗辯，將產生不同之法律效果。若被控侵權人僅係透過舉證而主張先用權抗辯，此時對原告之專利申請並無影響，因原告之專利新穎性並不會遭到破壞，僅產生專利權與先用權併存之情形而已；但若被控侵權人提出現有技術之抗辯，主張專利權人之專利為一現有技術，而法院亦採信該現有技術之抗辯，此時因原告之專利技術已成為現有技術，因新穎性之喪失，故將使原告亦無法取得專利權¹⁷⁷。

第三款 現有技術抗辯與先用權抗辯之區別

現有技術抗辯與先用權抗辯雖均為被控侵權人於專利侵權訴訟中得主張之抗辯，惟此二抗辯在其目的、適用情形以及所造成之影響上，都有相當大的不同，分述如下：

首先，在制度設立之意旨上，現有技術抗辯是為了避免專利權人過度擴張其專利權之保護範圍，限制專利權人不得將其專利權之保護範圍擴及現有技術，以維護社會公眾之利益；而先用權抗辯之立法意旨在於，彌補先申請制度之不足，使得在專利申請日前已為使用或對該使用已為相當之準備者，得在一定之範圍內享有先用權，適度維護先使用人之權益。

其次，被控侵權人得主張現有技術抗辯之情形，限於該技術於專利申請日前已為公眾所知悉；而主張先用權抗辯之情形，需為先使用人於專利申請日前已對該技術有所使用，或對使用為相當之準備者，至於該技術是否已公開，在所不問，關鍵在於，被控侵權人於申請日前是否已實施或已準備實施。

¹⁷⁷ 刑曉蘇，同註 130，頁 39-40。

最後，誠如本章節第二款中所述，現有技術抗辯成立，與先用權抗辯成立，將對原告產生不同之影響。先用權抗辯成立，對原告專利之新穎性並無影響，原告之專利權可與被控侵權人之先用權同時存在；惟被控侵權人主張專利權人之專利為現有技術之抗辯成立時，顯示原告之專利技術已不具備新穎性，如此一來，將影響原告專利之效力。



第四章 中國專利法之現況

第一節 中國專利法之制定過程

《中華人民共和國專利法》於 1985 年 4 月 1 日起施行，1992 年 9 月 4 日和 2000 年 8 月 25 日曾進行過兩次修訂。

中國第一部專利法之內容，係採行各國專利法之長、履行已加入之國際公約、並且順應中國國情之需求。包括採取先申請制；在審查制度上對發明專利採取早期公布，請求審查制，對實用新型與外觀設計採取初步審查制，並體現了巴黎公約之國民待遇原則與優先權原則等。1992 年 9 月 4 日第七屆全國人民代表大會常務委員會對專利法作出第一次的修改。

當時之修正理由包括¹⁷⁸：

第一、中國專利法於 1984 年 3 月 12 日由第六屆全國人民代表大會常務委員會第四次會議通過，1985 年 4 月 1 日起施行。7 年以來，專利法對鼓勵發明創造，促進中國科技進步和經濟發展以及對外科技交流和經貿往來，發揮了積極的、重要的作用。到 1992 年 4 月底為止，中國專利局已累計受理專利申請 23 萬餘件（平均每年增長 24%），其中國內申請近 20 萬件，批准 8 萬多件；國外申請 3 萬多件，批准 1 萬多件；外國到中國申請專利的國家和地區達 66 個。專利技術的實施取得了明顯的經濟效益和社會效益。僅據 1991 年獲得中國專利金獎和優秀獎的 86 個專案的統計，就已新增產值 75 億元，新增利稅 22.4 億元，創匯 1.2 億美元。由此可知，專利法對於中國之經濟效益相當高。

第二、由於在制定專利法時缺乏實務經驗，專利法在實施過程中也發現了一些缺陷和不完善之處，需要通過修改加以補充和完善。

第三、由於專利制度在國際科技、經濟合作和貿易往來中的地位日益重要，作用日益顯著，專利法國際協調活動日益頻繁。中國於 1991 年 6 月時，

¹⁷⁸ 高盧麟，關於中華人民共和國專利法修正案的說明，全國人民代表大會常務委員會公報，1992 年第 5 期。

參加 WTO 就巴黎公約有關專利部分的補充條約召開了第一階段的外交大會。中國當時也在積極爭取恢復在《關貿總協定》(General Agreement on Tariffs and Trade, 簡稱 GATT) 中之締約國地位。並參加 GATT 烏拉圭回合(Uruguay Round) TRIPs 的談判。1992 年 1 月中美政府簽署了《關於保護知識產權的諒解備忘錄》(Memorandum of Understanding on the Protection of Intellectual Property)。為使中國之專利保護水準進一步向國際標準靠近，並且履行中國已經對外承諾的義務，也需要對專利的部分規定作相應的修改。因此，為了進一步發揮專利制度在促進我國科技進步和經濟發展中的積極作用，更好地貫徹深化改革和擴大開放的方針，在總結經驗的基礎上對專利法進行適當修改是必要的。

而本次修正之主要內容包括¹⁷⁹：

第一、擴大專利權之保護範圍，對化學物質、藥品、食品、飲料與調味品均予以專利保護；

第二、強化專利權人之權利，對專利權人授予進口權，並規定方法專利之效力可擴及以該方法獲得之產品，使專利權人獲得更充分之法律保護；

第三、延長專利權保護之期限，規定發明專利之保護期限為 20 年，實用新型與外觀設計之保護期限為 10 年，並自申請日起開始計算；

第四、增加有關實施強制許可之規定，即於國家面臨緊急狀況時，或為公共利益之目的，可給予實施專利之強制許可；

第五、刪除授予專利前之異議程序，而增加授予專利後之撤銷程序；

第六、增加國內優先權之規定，明確無效決定之範圍等。

而 2000 年 8 月，第九屆全國人大常委會第十七次會議時，對專利法進行第二次修改。當時之修正背景與理由為，隨著對外開放逐步擴大，因而產生一些新的問題，如¹⁸⁰：

¹⁷⁹ 同前註。

¹⁸⁰ 姜穎，關於中華人民共和國專利法修正案的說明，全國人民代表大會常務委員會公報，2000 年第 5 期。

第一、當時專利法的有些規定與國有企業改革和政府機構改革的精神不符；

第二、現實情況要求進一步完善專利保護制度；

第三、專利審批和專利糾紛處理週期過長，使專利申請人和專利權人無法及時獲得保護；

第四、中國當時已加入《專利合作條約》(Patent Cooperation Treaty, 簡稱PCT)，在處理專利國際申請問題上需要與條約有關規定相銜接。為了進一步發揮專利制度在技術創新和經濟發展中的積極作用，對現行專利法進一步作適當修改是必要的。

本次之修改內容包括¹⁸¹：

一、明確國有企業單位在申請與取得專利方面，有與其他經濟組織同樣之權利義務；

二、對於職務上之發明予以合理之界定，並從法律上明確規定，對職務發明人應給予報酬；

三、增加專利權人有權禁止他人為許諾銷售之規定，且進一步規定，第三人於事前不知情之狀況下，善意使用他人之專利，亦屬侵權行為；

四、對賠償費之計算方法與標準予以明確規定，特別在侵權人所獲得之利益或被侵權人所受之損害難以估計之情況下，賠償之費用可為專利許可費之倍數；

五、增加訴前責令停止侵權之措施，以及採取財產保全之措施，增加專利權之保護力度，並且變更實用新型與外觀設計專利行政終局決定之模式，使所有之申請人均有獲得司法救濟之機會；

六、完善知識產權審批與維權程序，以維護當事人之合法權益；

七、對專利審批與專利管理機構提出明確之要求，以建立廉潔、高效之專

¹⁸¹ 同前註。

利體系¹⁸²。

經過兩次的修正，中國之專利制度基本上已達國際社會通行之水準，但不可否認的，因前兩次修訂主要之原因都是來自於外部，加上修法時間過於匆促，且在經驗上亦有不足，因此在立法中遺留不少問題，而隨著近年來經濟與技術突飛猛進之發展，8年前立法中存在之問題逐漸開始顯現出來，為了適應中國國家知識發展戰略及現實需求，故應當對中國專利法進行第三次修正¹⁸³。

當時之背景情況包括：一是黨的十七大報告提出了提高自主創新能力、建設創新型國家的目標，國務院制定了《國家知識產權戰略綱要》。為此，需要通過修改、完善專利法，進一步加強對專利權的保護，激勵自主創新，促進專利技術的實施，推動專利技術向現實生產力轉化，縮短轉化週期。二是世界貿易組織多哈部長級會議通過了《關於與貿易有關的智慧財產權與公共健康的宣言》(The Doha Agreement on the TRIPs and Public Health, 以下簡稱《宣言》)，WTO 總理事會通過了落實《宣言》的《修改與貿易有關的智慧財產權議定書》(The Protocol Amending the TRIPs Agreement, 以下簡稱《議定書》)。《宣言》和《議定書》允許 WTO 成員突破 TRIPs 的限制，在規定條件下給予實施藥品專利的強制許可。據此，需要對現行專利法做必要修改。《生物多樣性公約》(Convention on Biological Diversity)對利用專利制度保護遺傳資源做了規定，中國作為遺傳資源大國，因而需要通過修改現行專利法，行使該公約賦予的權利。

第二節 中國專利法修法與 TRIPs 協議之關係

第一項 中國專利法第一次修改中與 TRIPs 協定的相關內容

第一、擴大專利保護的範圍。依TRIPs協議之規定，專利應適用於所有技術領域的發明，不論其是產品還是方法。1984年之中國專利法第25條規定，

¹⁸² 吳漢東，「中國知識產權制度評價與立法建議」，頁141-142，知識產權出版社，2008年3月第1版。

¹⁸³ 郭禾，創新是社會進步的根本動力—專利法第三次修訂評述，電子知識產權，頁12，電子知識產權編輯部，2009年3月。

我國對「藥品和用化學方法獲得的物質」以及「食品、飲料和調味品」不授予專利權，只是對這些產品的生產方法可以授予專利權。透過本次之修改，擴大了專利的保護範圍，對上述產品也可以授予專利權。

第二、延長專利權的期限。依TRIPs協議之規定，專利的有效保護期限不應在自申請之日算起 20 年期限屆滿前終止，工業設計的有效保護期限不低於 10 年。而 1984 年之中國專利法第 45 條規定，發明專利權的期限為 15 年；實用新型和外觀設計專利權的期限為 5 年，屆滿可以申請續展 3 年。修改後的專利法規定專利權的期限為 20 年，實用新型專利權和外觀設計專利權的期限為 10 年。

第三、重新規定對專利實施強制許可的條件。對於專利實施強制許可的條件，TRIPs協議在第 31 條「未經權利持有人授權的其他使用」的內容中對專利強制許可的條件作了詳細的規定。而 1984 年之中國專利法第 51 條和第 52 條規定，專利權人負有自己或者許可他人在我國製造其專利產品或者使用其專利方法的義務。自專利授權之日起滿 3 年，如果專利權人無正當理由沒有履行上述義務的，專利局就可以給予實施該專利的強制許可。修正後之規定為：具備實施條件的單位以合理的條件請求發明或者實用新型專利權人許可實施其專利，而未能在合理長的時間內獲得這種許可時，專利局根據該單位的申請，可以給予實施該發明專利或者實用新型專利的強制許可。在國家出現緊急狀態或者非常情況時，或者為了公共利益的目的，專利局可以給予實施該發明專利或者實用新型專利的強制許可¹⁸⁴。

第二項 中國專利法第二次修改中與 TRIPs 協定的相關內容

第一、專利權增加了「禁止許諾銷售權」。TRIPs協議明確規定，專利權包括未經專利權人許可，他人不得許諾銷售其專利產品的內容。1992 年修訂的專利法卻沒有賦予專利權人擁有禁止他人未經其許可許諾銷售的權利。因此，

¹⁸⁴ 胡燕，專利法第三次修改與TRIPs協議，知識產權報，2007年3月30日，第4版。

修改後的專利法第 11 條規定，發明和實用新型專利權人享有禁止許諾銷售權。

第二、增加了制止「即發侵權」(imminent infringement)的臨時禁令的規定。所謂即發侵權是指：在侵權行為開始之前，若專利權人有證據足以證明某行為即將對自己之專利權造成侵害，該行為將成為一侵權行為¹⁸⁵。詳言之，即發侵權應包括以下要件：首先，被制止的是將要發生之侵權行為，即行為人已實施侵權行為之準備要件，若不制止，將生實際損害之後果；再者，該行為尚未對權利人直接造成損害，只是對權利人有造成侵害之虞；最後，制止即發之侵權行為應由司法機關為之，其他機關、組織或個人無權採行¹⁸⁶。

TRIPs協議第 50 條規定，當任何遲延有可能對權利所有者造成無法彌補的損害，或者存在證據被銷毀的明顯危險時，權利所有者有權請求司法部門採取及時有效的臨時性措施，以防止發生對智慧財產權之侵權行為，保存有關被指控侵權行為的證據。1992 年修訂的專利法中沒有相應的條款。故修改後的專利法第 61 條明確規定：專利權人或利害關係人有證據證明他人正在實施或即將實施侵犯其專利權的行為，如不及時制止將會使其合法權益受到難以彌補的損害時，可在起訴前向人民法院申請採取責令停止有關行為和財產保全的措施¹⁸⁷。

第三、刪除了國有企業對專利「持有」的規定。對此，TRIPs協議的具體條文中並無相抵觸的規定，它的修改與中國進入WTO的大環境有關。在此之前，由於中國過去對企業是以所有制為劃分標準，認為國有企業資產屬於國家所有，因此，國有企業對專利只能持有，不能自由處分。這樣的規定導致國有企業發明創造及申請專利的積極性不高。修改後的專利法刪除了國有企業對專利持有的規定。

第四、引入了無過失責任的規定。TRIPs協議第 45 條規定：在適當場合即使侵權人不知或無充分理由應知自己從事之活動為侵權，成員仍可以授權司法

¹⁸⁵ 鄭成思，「知識產權法」，頁 276，法律出版社，1997 年。

¹⁸⁶ 孫玉，即發侵權與知識產權保護，人民法院報，2008 年 1 月 28 日。

¹⁸⁷ 曉城、徐蕊，我國專利法與TRIPs協議，中國知識產權報，2001 年 11 月 1 日第 3 版。

當局責令返還所得利潤或令其支付法定賠償額，或兩者並處。1992 年修訂專利法第 62 條規定：使用或銷售不知道是未經專利權人許可而製造並售出的產品的，不視為侵權。而修改後的專利法第 63 條則規定：為生產經營目的使用或銷售不知道是未經專利權人許可而製造並售出的專利產品或依專利方法直接獲得的產品，能證明其產品合法來源的，不承擔賠償責任。

第五、取消了專利復審委員會對實用新型和外觀設計的終局決定權。TRIPs 協議規定：訴訟當事人應有機會要求司法當局對行政終決進行審議。即任何工業產權的撤銷或喪失在符合一定條件下，均應通過司法機關最終審查決定。過去中國由專利復審委員會對實用新型和外觀設計的復審和無效請求所作出的決定是終局決定。惟修改後的專利法第 41 條和 46 條規定：對專利復審委員會的復審決定、宣告專利權無效或者維持專利權的決定不服的，可以自收到通知之日起 3 個月內向人民法院起訴¹⁸⁸。

第三項 中國專利法第三次修改中與 TRIPs 協定的相關內容

第一、增加了法定侵權賠償額的規定。TRIPs 協議第 45 條規定：各成員可以授權司法當局責令侵權人支付法定賠償額。而第三次修正後之中國專利法第 65 條之規定，即體現了這一點。

第二、增加了有關訴前證據保全的條款。根據 TRIPs 協定的第 50 條的規定，當任何遲延有可能對權利所有者造成無法彌補的損害，或者存在證據被銷毀的明顯危險時，權利所有者有權請求司法部門採取及時有效的臨時性措施，以防止發生對智慧財產權之侵權行為，保存有關被指控侵權行為的證據。第三次修正後之第 67 條第 1 項即規定，為了制止專利侵權行為，在證據可能滅失或者以後難以取得的情況下，專利權人或者利害關係人可以在起訴前向人民法院申請保全證據。

¹⁸⁸ 胡燕，同註 184。

第三、完善了強制許可制度¹⁸⁹。第三次修正後之中國專利法第 48 條及第 50 條即對強制許可有了更完善之規定。

第三節 中國專利現行法之不足—以現有技術而言

第一項 新穎性之規定已不合時宜

現行中國專利法對新穎性所採取之標準，為相對新穎性與絕對新穎性之混合標準，即對於出版物公開採絕對新穎性之標準，而對使用公開或以其他方式公開者，則採相對新穎性標準。

這種混合新穎性標準，在中國專利法制定和實施之初是有積極意義的。既可以減少專利審查員審查專利申請的負擔，又可以適當增加專利數量，在一定程度上提高了人們申請專利的積極性，並增加了專利權的穩定性。惟經過 20 多年的實務，目前中國專利法面臨的主要問題，已轉變為充分發揮專利制度促進自主創新、建設創新型國家的作用，徹底解決已經在外國使用或以其他方式為公眾所知的技術或設計，於中國申請專利而獲得授權的低水準專利，以提高國民之自主創新能力。因此，將原來的混合新穎性標準修改為絕對新穎性標準，將有利於提高專利權的水準，減少甚至杜絕低水準專利¹⁹⁰。且目前世界上多數國家對於新穎性之標準，均採絕對新穎性之標準。且有鑒於全球化之發展，以及交通、通信等各項設備之進步，世界各國信息已可輕易地迅速交流，故採取絕對新穎性之標準，似較符合現代社會之需求。

第二項 專利復審委員會之存否

依現行中國專利法之規定，專利訴訟程序過於複雜。舉例而言，專利權人主張被控侵權人侵害其專利時，專利權人可能將面臨一連串複雜之程序，包括：專利權人首先應向法院提起民事訴訟，而被控侵權人可能會向專利復審委

¹⁸⁹ 田力普，同註 8，頁 38。

¹⁹⁰ 曹新明，與時俱進之專利法修法之路，知識產權報，2008 年 9 月 24 日，第 4 版。

員會提出宣告專利無效之請求，待專利復審委員會對該專利之有效性作出認定後，當事人如有不服者，應再提起行政訴訟，經過一審、二審，又再回到原先之民事訴訟程序。再者，於專利無效之訴訟中，法院不得逕行宣告該專利無效，只能在專利復審委員會作出之認定有誤之情況下，撤銷該決定，惟若專利復審委員會又再度作出相類似之決定，當事人可能又再度不服，提起行政訴訟，將導致訴訟程序冗長且複雜，顯示現行法對專利無效規定之不合理。

另外，依現行中國專利法第 45 條之規定，自國務院專利行政部門公告授予專利之日起，任何單位或個人認為該專利的授權不符合本法有關規定的，可以請求專利復審委員會宣告該專利無效。復依同法第 46 條規定，專利復審委員會對宣告專利權無效的請求應當及時審查和作出決定，並通知請求人和專利權人。宣告專利權無效之決定，由國務院專利行政部門登記和公告。對專利復審委員會宣告專利權無效或者維持專利權之決定不服的，可以自收到通知之日起 3 個月內向人民法院起訴。人民法院應當通知無效宣告請求程序的對方當事人作為第三人參加訴訟。由此觀之，現行中國專利法將無效訴訟視為行政訴訟，亦似將專利復審委員會視為一行政機關。且專利無效訴訟係以專利復審委員會作為被告，如此將使專利復審委員會之地位尷尬，且造成專利法實施效率低下之主因，而繁瑣的程序也成為專利權人維護其權利之一大障礙。

但專利無效訴訟，本質上仍為一民事權利之爭執，而在審理專利侵權訴訟時，應由法院依法律、事實及證據，對是否侵權作出獨立之判斷。若審理侵權案件之法院可對該專利之有效性，作獨立之判斷，則該專利侵權訴訟程序即不會受到專利無效程序之干擾。再者，專利復審委員會之定位問題，由於專利權是由國家知識產權局所授予，而專利復審委員會又隸屬於國家知識產權局，惟專利之有效性判斷卻又是由專利復審委員會作成，故判斷專利權是否有效之機關即為該授予專利權機關之直屬機關，造成矛盾之情況。筆者以為，專利權有效與否之判斷應由一上級機關為之較為妥適。因此，對現行法此部分之規定予

以修改，似乎是勢在必行的¹⁹¹。

第三項 欠缺現有技術之明文規定

儘管現有技術在專利審查實務中已成為最常出現之術語，但在專利法上卻沒有現有技術一詞。現行中國專利法第 22 條第 2 項實際上即隱含了現有技術之定義，但並沒有使用現有技術一詞。同樣的，現行中國專利法第 22 條第 3 項規定：創造性，是指同申請日以前已有的技術相比，該發明有突出的實質性特點和顯著的進步，該實用新型有實質性特點和進步。條文中採用「已有的技術」，但並未對其作出定義。而在中國專利法實施細則第 30 條中提及，專利法第 22 條第 3 項所稱已有的技術，是指申請日(有優先權者，指優先權日)前在國內外出版物上公開發表、在國內公開使用或者以其他方式為公眾所知的技術，即現有技術。由此觀之，即使專利法實施細則對現有技術作出定義，但該條文中卻無法明確判斷中國現行專利法第 22 條第 2 項規定之新穎性基礎亦為現有技術，如此之立法方式過於雜亂，使人無法一目瞭然地看出各條文之間之關係¹⁹²，故筆者以為，應賦予現有技術明確之法律地位較為妥當。

第四節 中國專利法修正草案之形成

知識產權局在總結現行專利法實施經驗的基礎上，起草了《中華人民共和國專利法(修訂草案送審稿)》(以下稱送審稿)，於 2006 年 12 月 27 日報請國務院審批。收到此件後，法制辦兩次徵求了 72 個中央部門和單位、35 個地方人民政府、14 個地方法院、20 多個企事業單位、50 多位專家學者的意見，還收到了有關外國政府機構、企業協會和國際組織的意見；到廣東等地對企業專利工作情況、地方政府專利行政執法情況和地方法院專利審判工作情況進行了調研；多次召開專家論證會，兩次召開國際研討會，就利用專利制度促進創新型

¹⁹¹ 吳漢東，同註 182，頁 154-156。

¹⁹² 國家知識產權局條法司，「專利法第三次修改導讀」，頁 49-50，知識產權出版社，2009 年 3 月第 1 版。

國家建設、專利法修訂與國際公約的一致性等重大問題進行研討；會同知識產權局與全國人大教科文衛委員會、全國人大常委會法工委、高法院等反復溝通、協調，在此基礎上，對送審稿進行了反復研究、修改，形成了《中華人民共和國專利法修正案(草案)》(以下稱草案)。2008年6月27日，法制辦、知識產權局向全國人大教科文衛委員會做了彙報，之後根據委員的意見對草案做了進一步修改。草案已經2008年7月30日國務院第19次常務會議討論通過。而該草案已於2008年12月27日第十一屆全國人民代表大會常務委員會第六次會議通過，並將於2009年10月1日開始實施¹⁹³。

第五節 修正草案中與現有技術相關之規定

第一、 提高專利授權標準

現行專利法關於專利授權條件採用的是「混合新穎性標準」，即規定申請發明、實用新型專利權的發明創造，必須沒有在國內外公開發表過，也沒有在國內公開使用過或者以其他方式為公眾所知；申請外觀設計專利權的設計沒有在國內外公開發表過，也沒有在國內公開使用過。根據上開規定，一些沒有公開發表過的技術，雖然在國外已經被公開使用或者已經有相應的產品出售，只要在中國國內還沒有人公開使用或者沒有相應的產品出售，就可以在我國授予專利，從而導致中國專利品質不高。這既不利於激勵自主創新，也妨礙了國外已有技術在中國的應用¹⁹⁴。

再者，2006年5月，全國人大常委會曾對專利法實施情況進行執法檢查，檢查結果發現，發明、實用新型以及外觀設計三種專利中，實用新型與外觀設計引發之侵權訴訟較多。以江蘇省而言，自2001年至2006年4月，江蘇省法院共審理了1143件專利案件，其中有90%都是屬於實用新型與外觀設計。此種現象之出現，與專利法規定授權門檻較低有直接相關，故提高專利授權門檻

¹⁹³ 田力普，同註8，頁36。

¹⁹⁴ 田力普，同註8，頁37。

是勢在必行的¹⁹⁵。

為此，草案採用了「絕對新穎性標準」：規定授予專利權的發明創造在國內外都沒有為公眾所知。為進一步提高外觀設計專利的品質，草案規定：對平面印刷品的主要起標識作用的設計不授予專利權。

國務院向全國人大常委會提出的專利修正案說明中解釋改變專利新穎性判斷標準的理由有三：一是出版物公開難以界定。隨著科學技術的迅速發展，尤其是網路技術的突飛猛進，出版物公開和非出版物公開之間的界限已經日趨模糊，日漸難以區分。二是，允許國外已經通過使用公開或者其他方式公開的技術在我國授予專利權，不利於鼓勵真正的發明和創造。三是，讓國外已經能夠為公眾自由使用的技術在中國還受到專利保護，阻止了中國公眾自由使用國外已經處於自由使用狀態的技術，損害了公眾的合法利益¹⁹⁶。

中國專利法制定之初，之所以採取混合新穎性的專利新穎性判斷標準，可以歸因於一個問題，即國家財政緊張，無力發展經濟。過去採取相對新穎性之原因在於：對於國外已公開之資訊取得不易，詳言之，對國外公開之技術取證困難，是因為沒有資金，才不去取證；瞭解世界科學技術困難，也是因為沒有資金，無法去瞭解並給予國外已經為人所知的技術以專利保護，也同樣是因為沒有資金。而過去專利法採取混合新穎性的判斷標準，事實上也是一種變相引進外資方法，即以維護在國外已經為人所知的技術在我國的專利權利為代價，吸引國外資金的流入。

經過 30 年的改革開放，經濟體制從計劃經濟到有計劃的商品經濟，再從有計劃的商品經濟到社會主義市場經濟，經濟體制之變更，使中國之經濟有驚人之成長，從原本急於引進外資，發展為現在，外資在中國境內四處尋找投資機會。但隨著國民將其財富存入銀行，銀行面臨存款過多的壓力，遂投資於股市，容易引起股市的波動；而若投資低級產業，產業經營時間難以持久，容易

¹⁹⁵ 彭東昱，專利法第三次修改：實現立法宗旨的轉變，中國人大，頁 37，中國人大編輯部，2009 年 1 月 10 日。

¹⁹⁶ 國家知識產權局條法司，同註 192，頁 50-51。

引起社會的動盪不安。而引導國民的財富投資於高技術的產業，不但能促發國民的發明和創造激情，而且可以保證國民財富的可持續增長。遺憾的是，相較於其他科技強國，中國的科學技術依然處於落後，發明和創造的積極基礎設備還很差，國民自身持有的專利不是很多。因此有學者主張，為了給國民的財富尋找合適的投資方向，應當修改專利法，將混合新穎性的專利新穎性判斷標準修改為絕對新穎性的專利新穎性判斷標準，允許國外已經公開的技術在國內可以由國民自由使用。這對中國之經濟以及股市均甚為有利¹⁹⁷。且在絕對新穎性標準實施後，專利研發難度將增加，專利授權更加嚴格，雖將導致專利數量之減少，但捨量保質之前提，可確保中國研發之技術是有價值，且足以在其他國家申請專利，更有利於推動中國技術走向世界¹⁹⁸。

惟對於絕對新穎性之轉換，是否真能達到促進自主創新、提生中國專利品質之目的，有學者提出不同之看法¹⁹⁹，該名學者指出，即使是目前的中國企業，「蒐集國外公開出版物之證據」即已相當不容易，因其需投入之成本及人力相當大，並且進一步指出，若要實施絕對新穎性之原則，勢必需有足夠之資金作為後盾，但對於中國大多數之企業，恐怕是難以承受。故有學者主張，鑒於中國目前實際之情況，應暫緩對新穎性標準之修改，並且可參酌日本專利法之修正方式，待中國國內專利技術及相關環境較為成熟後，再將新穎性之標準改採絕對新穎性，較為妥適。

第二、規定實施的技術如果屬於現有技術，不構成侵犯專利權

根據現行專利法的規定，在專利侵權案件中，被告認為專利權無效，必須向專利復審委員會提出復審申請；在專利復審委員會宣告專利權無效後，法院才可以判決被告不構成侵犯專利權。為防止惡意利用現有的現有技術申請專利，阻礙現有技術實施，幫助現有技術實施人及時從專利侵權糾紛中擺脫出

¹⁹⁷ 劉新林，專利新穎性判斷標準或將變動，法人雜誌，頁 46-47，法制日報社，2008 年 9 月。

¹⁹⁸ 彭東昱，同註 195，頁 37。

¹⁹⁹ 馬秀山，絕對新穎性之不同看法論，發明與創新，頁 36，發明與創新雜誌社，2008 年第 8 期。

來，草案增加規定：在專利侵權糾紛中，被控侵權人有證據證明自己實施的技術屬於現有技術的，不構成侵犯專利權。據此，被控侵權人無需向專利復審委員會提出復審申請，法院可直接判定被控侵權人不侵權。

第六節 對專利法第三次修正之評析

本次修正草案對現有技術之相關規定作了若干修正，而於 2008 年 12 月 27 日修正完成之專利法規定，也一如預期的，對於上述草案中之絕對新穎性標準以及現有技術抗辯作出明文之規定（專利法第 22 條與第 62 條參照）。

詳言之，中國專利法於 2008 年 12 月 27 日所作之第三次修正，與現有技術相關之修改包括：

第一、賦予現有技術獨立之地位，並以此概念定義其他相關概念

現有技術之概念，雖在歷次專利法修正時均未給予其明文之定義，但其實質內容仍體現在相關法條中²⁰⁰。這種立法模式是按照現有技術及其相關法律規範屬於新穎性標準之思路來進行的，但這種概念無法正確反應現有技術之地位，如：現有技術不僅為新穎性之基礎，亦為創造性之比較基礎，再者，寬限期此一制度也與現有技術有關，寬限期主要指在給定期間內，與申請人相關、符合條件之公開技術不列入針對該申請之現有技術，不發生現有技術之效力。此外，現有技術此一概念於侵權訴訟中也得到了運用，這在第三次修正之專利法第 62 條中也得到了體現。另外，第 62 條中並沒有限定現有技術抗辯之使用範圍，故不論是等同侵權或相同侵權，都存在有現有技術抗辯之適用餘地²⁰¹。

綜上所述，現有技術概念之內涵及相關法律規定，不僅與新穎性相關，亦與專利授權之其他條件相關，並非從屬於某一審查要件，且新穎性、創造性、實用性等審查規則均須在現有技術之基礎上進行，故現有技術在專利法中應當

²⁰⁰ 參見：專利法第 22 條第 2 項、專利法第 22 條第 3 項、專利法實施細則第 30 條。

²⁰¹ 周云川，同註 136，頁 40。

具有獨立之地位²⁰²，如此將使公眾更加容易理解現有技術之概念，以及新穎性、創造性之標準。目前美國、日本之專利法並未將現有技術概念獨立出來，而是將其涵蓋在取得專利之條件中，而歐洲專利公約雖有對現有技術予以定義，但仍將其包含在新穎性之條款中²⁰³。

第二、擴大了現有技術之範圍

確定現有技術之範圍大致上有三個界限。第一為時間之界限，即在什麼時間點前公開之技術屬於現有技術，採取先申請制之國家一般而言是以申請日為基準，有優先權者即為優先權日；第二為公開之方式，主要包括：出版物公開、使用公開、以及其他方式之公開；第三為地域上之界限，一般分為國內與國外。

在過去中國之司法實務上，公開方式與地域界限往往是一起考慮的，如中國專利法中，以出版物公開之技術無論在國內或國外，均為現有技術，而使用公開或以其他方式公開之技術，僅國內者屬於現有技術。惟中國專利法於第三次修正後，增訂第 22 條第 5 項之規定：現有技術，指在申請日以前在國內外為公眾所知的技術。條文中並無將公開使用等方式之範圍限定在國內，可將其理解為取消了對使用公開、其他方式公開之地域限制，即只要為公眾所知，不再區分地域，均為現有技術²⁰⁴。

第三、引入現有技術抗辯之規則

由於中國對於實用新型與外觀設計之專利申請，只進行初步審查，故授予專利之實用新型與外觀設計並未經過是否屬於現有技術或現有設計之檢索、審查，因此難以確保其符合專利法所規定之授權條件。另一方面，發明專利雖經過實質審查，但因客觀條件之限制，審查員所能夠檢索到的只是書面公開之文獻，主要為各國公開之專利文獻，很難發現透過使用公開等方式為公眾所知之技術，因此即使是發明專利，也同樣難以確保該專利符合專利法之授權要件。

²⁰² 唐春，專利法第三次修改的特點——以提升創新能力與加強專利權保護為視角，電子知識產權，頁 31-32，電子知識產權編輯部，2009 年 3 月。

²⁰³ 參見：美國專利法第 102 條、日本專利法第 29 條、歐洲專利公約第 54 條第 2 款及第 3 款。

²⁰⁴ 唐春，同註 202，頁 32。

惟若發現被授予專利權之發明創造不符合專利法之授權要件，任何公眾均可透過無效宣告程序來宣告該專利無效，但在法定機關依法定程序對該專利宣告無效前，專利權人仍有權對他人侵害其專利之行為向法院提起訴訟。若專利權人向法院提起專利侵權訴訟，此時被控侵權人只能向專利復審委員會提起宣告該專利無效之請求，而法院須待專利復審委員會作出決定後，始能對是否侵權作出判斷，此種作法造成專利侵權糾紛處理程序複雜且漫長，造成訴訟上之不經濟。因此，為保護專利權人以及公眾之合法利益，於本次修正時增訂了有關現有技術抗辯之規定。(修正後之第 62 條參照)

而對修正後第 62 條之理解，有以下應注意之事項：一、本條所規定者僅為一抗辯制度，而非賦予法院或管理專利工作之部分有主動查明被控侵權人所實施之技術是否屬於現有技術之職責，該抗辯應由被控侵權人自行提出主張，法院應當在被控侵權人提出之證據基礎上判斷其抗辯是否成立，不能代替被控侵權人主動去檢索現有技術。二、被控侵權人只能以其實施之技術是現有技術或設計為抗辯，不得依據其他法定足以宣告專利無效之理由進行抗辯。三、在被控侵權人提出現有技術抗辯，並主張有關之證據時，法院應先判斷該抗辯是否成立，一旦認為抗辯成立，即可作出不侵權之判決，不必再對被控侵權技術是否落入專利權之保護範圍進行判斷。四、法院認定現有技術抗辯成立，進而作出不侵權之判決者，僅適用於該具體案件，在針對其他被控侵權人或同一被控侵權人之其他實施行為之專利糾紛案件中，被控侵權人提出現有技術抗辯者，應各案判斷，不得適用已作出並生效之判決²⁰⁵。

本次之修正結果，就現有技術部分而言，看似符合各方之期待，惟筆者以為，仍有部分問題尚未釐清，如：一、專利復審委員會之定位，因專利權係由國家知識產權局所授予，而專利之有效性判斷是由專利復審委員會作判斷，惟專利復審委員會係隸屬於國家知識產權局之機關，如此一來，對於專利有效性之判斷，專利復審委員會似有球員兼裁判之嫌，故專利復審委員會是否應成為

²⁰⁵ 國家知識產權局條法司，同註 192，頁 76-79。

一獨立之機關，即有討論之空間。二、第 62 條中所提及之「為公眾所知悉」，此處之「公眾」應如何判斷，以及條文中之「所知悉」，是否可參酌外國立法例，將其解釋為「公眾得知悉」即可。筆者以為，此部分亦應有較為明確之說明，才不致使實務運作上無所適從。三、外觀設計之專利授權要件，中國專利法第 22 條規定，發明及實用新型之專利授予要件包括新穎性、創造性及實用性，而對外觀設計之專利授予要件僅規定新穎性，而無創造性，此制度導致中國已授予之外觀設計專利產生諸多問題，如：外觀設計總體質量較低、模仿抄襲取代理工業設計、以及常發生重複授予專利之情況。因此，筆者以為，對於外觀設計之專利授權要件，應與發明及實用新型相同，亦應包括創造性較為妥適。四、在第 22 條第 3 項，對於創造性之定義仍要求該發明創造與現有技術相比，具有實質性特點與顯著的進步。惟所謂「顯著的進步」，實際上難以審查，審查之標準亦不明確，對此筆者以為，可參酌外國立法例採取非顯而易見之判斷方式，將條文用語變更為：創造性，是指基於現有技術，該發明或實用新型對於所屬領域之技術人員非顯而易見者。如此將使中國專利法之用語，與國際通行之表述方式一致²⁰⁶。

²⁰⁶ 且於審查指南中，對於實質性特點之要求，也是以非顯而易見作解釋與說明，故在中國司法實務上之判斷標準本即採非顯而易見之標準，故條文用語更有明確化之必要。參見：審查指南第二部分第四章 3.2.1.1，中華人民共和國國家知識產權局，「審查指南 2006」，頁 164，知識產權出版社，2006 年 6 月。



第五章 實證研究

第一節 實證研究之目的

在理解何謂現有技術之抗辯後，筆者以為，專利侵權訴訟中之被控侵權人如何在訴訟中有效善用此抗辯，才是最重要的，依 2008 年 12 月 27 日新修正之專利法第 62 條規定，在專利侵權紛爭中，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現有設計的，不構成侵犯專利權。因此，若被控侵權人可於專利侵權訴訟中，證明其所使用之技術為現有技術，此時，法院即可立即判定被控侵權人不侵權，無須先由專利復審委員會對系爭專利之有效性進行判斷，如此將有利於訴訟之進行，使紛爭得以迅速解決。故被控侵權人是否提出現有技術抗辯、該抗辯是否被法院所採納，都是在專利侵權訴訟中日趨重要之議題。

第二節 實證研究之方法



筆者擬對中國專利侵權訴訟判決進行分析，分析之項目包括：現有技術抗辯提出之比例、法院對現有技術之判斷，其中又包括：被控侵權人所提出之現有技術為何、法院之認定過程、被控侵權人勝訴或敗訴之比例等。

筆者選定江蘇省、廣東省以及北京市之法院判決為研究對象。選定該三地區法院判決為研究對象之原因，以下分述之：

一、江蘇省與廣東省

選擇江蘇省與廣東省為研究目標之原因，可就以下幾點為觀察：

第一、專利申請量多

自 1985 年至 2006 年，中國各地區專利申請量之前三位分別為廣東省、

浙江省以及江蘇省。詳細數據如下表 1²⁰⁷：

地區	專利申請數量	占全國百分比	全國排名
廣東省	426,856(件)	16.5%	1
浙江省	234,077(件)	9.1%	2
江蘇省	214,883(件)	8.4%	3
全國總計 ²⁰⁸	2,555,816(件)	100%	

表 1 1895~2006 中國地區專利申請數量前三位

由表 1 之數據可知，廣東省與江蘇省之專利申請數量，相較於全中國其他地區而言，是相當多的。可以預見的是，該廣東省與江蘇省，專利侵權案件之數量必定會較其他地區多。



第二、專利授權量多

自 1985 年至 2006 年，全中國各地區專利授權量之前三位同樣亦為：廣東省、浙江省與江蘇省，詳細數據如表 2 所示²⁰⁹：

地區	專利授權量	占全國百分比	全國排名
廣東省	252,965(件)	18.4%	1
浙江省	135,794(件)	9.1%	2
江蘇省	106,062(件)	7.1%	3
全國總計	1,376,594(件)	100%	

表 2 1895~2006 中國地區專利授權數量前三位

²⁰⁷ 國家知識產權局主編，「中國知識產權年鑒 2007」，頁 494-495，知識產權出版社，2007 年 12 月 1 版。

²⁰⁸ 此部分之總計，不包括台灣，以下所論及之全國總計亦同。

²⁰⁹ 國家知識產權局主編，同註 207，頁 500-501。

由表 2 之數據同樣可以看出，就專利授權數量而言，廣東省與江蘇省之專利授權數量也是相當多的，此部分自然與表 1 所提及之專利申請量多寡有絕對之關係，惟在專利授權數量眾多之情況下，也同樣能夠合理的預見該等地區之專利侵權訴訟案件量，必定較其他地區多。

第三、 外商對中國投資企業與投資總額多

首先，以外商對中國投資企業戶數觀之，廣東省與江蘇省亦為全中國外商投資最多之地區，詳細數據如表 3²¹⁰所示：

	廣東省	江蘇省
2005 年外商投資企業戶數 (戶)	58,762	33,321
2005 年全國排名	1	2
2006 年外商投資企業戶數 (戶)	61,999	36,463
2006 年全國排名	1	2

表 3 2005~2006 外商對中國投資企業情形

由表 3 之數據可看出，以外商投資中國企業戶數而言，廣東省與江蘇省同樣也是外商對中國投資企業最多之地區，因此該等地區，一方面專利侵權訴訟案件量將較其他地區為多，另一方面，若外資企業於中國與他人有專利侵權糾紛，該案件將繫屬於該地區之法院，故充分了解該地區法院法官對專利侵權訴訟之判斷過程，是有必要的。

另外，就外商對中國之投資總額而言，廣東省與江蘇省亦為全中國最多之地區，詳細數據如表 4²¹¹所示：

²¹⁰ 國家統計局編，「中國統計年鑒 2007」，頁 748，中國統計出版社，2007 年 9 月 1 版。

²¹¹ 同前註。

	廣東省	江蘇省
2005 年外商投資總額(億美元)	2,889	2,657
2005 年全國排名	1	2
2006 年外商投資總額(億美元)	3,143	3,243
2006 年全國排名	2	1

表 4 2005~2006 外商對中國投資總額

自表 4 中之數據可知，廣東省與江蘇省同樣都為外商對中國投資之熱門地區，投資總額均居全國之冠，此均顯示出廣東省與江蘇省地域上之重要性。並且，特別注意的是，江蘇省在 2006 年之外商投資企業數為 36,463 戶，低於廣東省之 61,999 戶，惟就 2006 年外商企業投資總額觀之，江蘇省之投資總額為 3,243 億美元，高於廣東省之 3,143 億美元，由此可見，雖然外商於江蘇省之投資戶數少於廣東省，但也許各企業之投資金額均相當龐大，或至少有部分之企業投資金額相當龐大，才可能使得外商對江蘇省之投資總額高於廣東省，如此更加顯示江蘇省之重要性。

第四、 台灣對中國之投資情況

承前所述，廣東省與江蘇省均為外商對中國投資相當多之地區，而因本研究最後之目的是希望能對在中國投資之台灣企業，遭遇專利侵權訴訟時，若欲提出現有技術之抗辯，提出具體遵循之方向。因此，更加不能忽略台灣對中國投資最多之地區。表 5²¹²即針對 2005 年至 2007 年，台灣對中國投資情況作一說明：

²¹² 資料來源：經濟部投資審議委員會

	廣東省	江蘇省
2005 年投資金額(千美元)	1,415,182	2,883,297
2005 年占全中國投資比例	19%	37.7%
2005 年全國排名	2	1
2006 年投資金額(千美元)	1,978,464	3,841,901
2006 年占全中國投資比例	19.8%	38.5%
2006 年全國排名	2	1
2007 年投資金額(千美元)	1,504,598	4,229,113
2007 年占全中國投資比例	14.1%	39.6%
2007 年全國排名	3	1

表 5 2005~2007 台灣對中國投資情形

由表 5 之數據中可看出，自 2005 年至 2006 年，江蘇省與廣東省名列台灣投資中國金額最多地區之一、二位，若以百分比觀之，台灣投資中國之金額，有超過 50% 均投資於江蘇省與廣東省，比例上相當驚人。而在 2007 年，江蘇省仍然為穩居台灣投資中國金額最多之地區，廣東省下降至第三位，上升至第二位的為上海市。

綜合以上四個觀點，江蘇省與廣東省不但是專利侵權訴訟發生最頻繁之地區，也是外商投資最多之地區，更是台灣對中國投資金額最多之地區，因此，以江蘇省與廣東省法院判決為研究對象，不但案件量會較多，且法院判決之判斷過程也非常具有研究價值。

二、北京市

選擇北京市法院為研究對象之原因在於其特殊的地域性，因北京市堪稱為中國智慧財產權研究之匯集地。於 1993 年時，北京市高級與中級人民法院率

先設立了專門審理智慧財產權案件之審判庭，並且，北京大學也在 2008 年 12 月設立了國際智慧財產權研究中心，更讓北京市成為智慧財產權之研究重鎮。再者，當事人如對專利復審委員會作出之判斷有不服者，當事人可向法院提起訴訟，惟本訴訟是屬於北京市中級人民法院之地域專屬管轄，因此可以合理預見，北京市法院之法官，相較於其他地區法院之法官，對專利案件之審理，應是更加有經驗。由此觀之，北京市法院之判決亦相當具有代表性與研究價值。

再者，筆者所蒐集之判決係自 2007 年 7 月至 2008 年 12 月為止，由於 2009 年之判決尚無法查詢，因此筆者僅蒐集至 2008 年年底。惟筆者認為，在 2008 年年底專利法第三次修法之後，由於法條明文肯認現有技術之抗辯，因此，可預見在將來，特別是在 2009 年 10 月 1 日專利法第三次修正條文實施之後，現有技術抗辯在訴訟中之運用將會越來越多，筆者也期待往後能有機會，以修法為分界，對修法前與修法後之法院判決作一比較研究，視被控侵權人是否更能有效運用該抗辯，以及是否能達到訴訟經濟之效果。如此更為深入之探討與分析，將更有助於對現有技術抗辯之了解與訴訟上之操作。

第三節 實證結果之分析

第一項 提出現有技術抗辯之比例

地區	總案件量	提出現有技術抗辯之案件量	提出現有技術抗辯之比例
江蘇省	53 件	15 件	28.3%
北京市	19 件	4 件	21.1%
廣東省	66 件	29 件	43.9%
總計	138 件	48 件	34.8%

表 6 專利侵權訴訟中，提出現有技術抗辯之比例

由表 6 中之數據可看出，自 2007 年 7 月至 2008 年 12 月為止，江蘇省之專利侵權訴訟共有 53 件，北京市有 19 件，而廣東省有 66 件。筆者此處所蒐集之判決，不包含裁定與民事調解，僅限於有對案件實體事項進行審判之民事判決，合先敘明。

以江蘇省而言，在 53 件專利侵權訴訟之判決中，其中 15 件之被控侵權人均有提出現有技術之抗辯，故提出現有技術抗辯之比例為 28.3%，亦即，每 4 個專利侵權訴訟之判決，就有超過 1 件之被控侵權人有提出現有技術之抗辯。

以北京市而言，自 2007 年 7 月至 2008 年年底，專利侵權訴訟之案件有 19 件，此處需說明的是，自筆者之實證過程中發現，北京市之專利侵權訴訟中，以民事裁定或調解之方式作結之比例相當高，因此在同一段時間，北京市之專利侵權訴訟案件量明顯少於江蘇省與廣東省，關鍵即在於，其大部分之專利侵權糾紛，均以裁定或調解之方式解決，法院並未對案件之實體事項作出判斷，故不在筆者所蒐集之判決範圍內。再者，於 19 件之專利侵權訴訟判決中，其中 4 件之被控侵權人均提出現有技術之抗辯，故提出現有技術抗辯之比例為 21.2%，也就是平均每 5 個專利侵權之判決中，即有 1 位被控侵權人會提出現有技術之抗辯。

最後，以廣東省而言，由表 6 之數據中可看出，廣東省之專利侵權訴訟判決總數顯然多於江蘇省與北京市，原因同樣在於因筆者所採之樣本為法院之判決，若將廣東省與江蘇省及北京市相較，廣東省之專利侵權糾紛，以裁定或調解之方式終結之比例相當低，特別是與北京市相較，更為明顯，因此在專利侵權判決之總數上明顯多於江蘇省與北京市。另外，廣東省於該時期中之專利侵權判決有 66 件，其中有 29 件之被控侵權人均提出現有技術以為抗辯，故提出現有技術抗辯之比例為 43.9%，即於廣東省每 5 個專利侵權判決中，就有超過 2 個判決，其被控侵權人於訴訟中有提出現有技術之抗辯。

綜上所述，該三地之專利侵權訴訟判決總數為 138 件，而被控侵權人有提

出現有技術抗辯者為 48 件，故提出現有技術抗辯之比例為 34.8%，也就是大約 3 件中，即有 1 件之被控侵權人會提出現有技術之抗辯。由此可見，現有技術抗辯於專利侵權訴訟中之運用頻率相當高。

另外，由於在 2008 年 12 月 27 日專利法第三次修正之前，現有技術抗辯之法律依據其實是付之闕如的，只能從最高人民法院於 2001 年 6 月所通過之《關於審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規定》第 9 條中，可看出實務上肯認現有技術抗辯為一合法之抗辯，惟此仍是一司法解釋，且只規定如被告提供之證據足以證明該技術已為公知，人民法院得不中止訴訟。而 2008 年 12 月新修正之專利法第 62 條中明文規定，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。因此，筆者認為，在可預見之將來，現有技術抗辯在專利侵權訴訟中之運用將會越來越廣泛。

第二項 提出現有技術抗辯之被控侵權人不侵權之比例

地區	提出現有技術抗辯之案件量	被控侵權人不侵權之案件量	被控侵權人不侵權之比例
江蘇省	15 件	7 件	46.7%
北京市	4 件	1 件	25%
廣東省	29 件	7 件	24.1%
總計	48 件	15 件	31.3%

表 7 專利侵權訴訟中，提出現有技術抗辯之被控侵權人不侵權之比例

由表 7 可知，江蘇省自 2007 年 7 月至 2008 年 12 月為止，專利侵權案件中，被控侵權人有在訴訟中主張現有技術抗辯者，有 15 件，而在該 15 件案件

中，7 有見中之被控侵權人最後被法院認定不侵權，因此，提出現有技術之抗辯而最後被法院判決不侵權者，佔 46.7%，也就是將近一半之比例。

而就北京市而言，在該段期間內，在專利侵權訴訟之案件中，被控侵權人有提出現有技術抗辯之案件為 4 件，其中只有 1 件，最後被法院判定被控侵權人不侵權。因此，被控侵權人最後被法院認定不侵權之比例為 25%，比例上而言並不高。

最後，以廣東省視之，於 2007 年 7 月至 2008 年 12 月，專利侵權訴訟中之被控侵權人，在訴訟中有提出現有技術抗辯者有 29 件，而在該 29 件中，僅有 7 件最後被法院認定侵權不成立，因此提出現有技術抗辯之被控侵權人被法院判決不侵權之比例僅為 24.1%。

綜上所述，被控侵權人於專利侵權訴訟中，有提出現有技術抗辯者，最後被法院判定不侵權之比例均偏低，其原因為何，筆者將在下段中論述之。再者，即使法院判定被控侵權人並不侵權，也未必是肯認其所提出之現有技術抗辯成立，有時可能是因為法院認為原告之專利根本不具專利要件，或專利復審委員會於訴訟繫屬後，法院判決前作出原告專利無效之宣告，因而法院即可作出被控侵權人不侵權之判斷，無庸對現有技術抗辯之成立與否作出判斷，因此筆者將在下段(第三項)中另外分析，法院肯定被控侵權人所提出之現有技術抗辯之比例。

第三項 被控侵權人之現有技術抗辯成立之比例

地區	提出現有技術抗辯之案件量	現有技術抗辯成立之案件量	現有技術抗辯成立之比例
江蘇省	15 件	3 件	20%
北京市	4 件	1 件	25%
廣東省	29 件	3 件	10.3%
總計	48 件	7 件	14.6%

表 8 專利侵權訴訟中，被控侵權人所提出之現有技術抗辯成立之比例

由表 8 之數據可看出，就江蘇省而言，自 2007 年 7 月至 2008 年 12 月之專利侵權訴訟中，被控侵權人有提出現有技術抗辯之案件數為 15 件，其中僅有 3 件最後被法院認定該現有技術之抗辯成立，因此被控侵權人之現有技術抗辯之成立比例僅為 20%，也就是 5 件案件中，只有 1 件之現有技術抗辯為法院所肯認，比例上是偏低的情形。

再者，以北京市而言，自 2007 年 7 月至 2008 年 12 月為止，專利侵權訴訟中之被控侵權人有提出現有技術抗辯者，僅有 4 件，而在該 4 件中只有 1 件之現有技術抗辯最後被法院認定其成立，故被控侵權人之現有技術抗辯為法院肯認之比例只有 25%，亦為一偏低之情形。

最後以廣東省而言，自 2007 年 7 月至 2008 年 12 月，專利侵權訴訟中之被控侵權人有提出現有技術抗辯者共有 29 件，其中更僅有 3 件案件中之現有技術抗辯為法院所承認，故廣東省於該段期間內，現有技術抗辯成立之比例只有 10.3%，較上述之江蘇省與北京市更低。

綜上所述，就該三地區之現有技術抗辯成立之比例作一總計，該抗辯之成立比例為 14.6%。造成此種不到兩成之成立比例之原因為何，是該抗辯在訴訟

上之運用上有其難度，或是被控侵權人雖知其可主張該抗辯，但卻無法提出足以令法院信服之證據以為證明，或另有其他原因，筆者將在第五項中，綜合法院之判斷過程為更詳細之分析。

第四項 被控侵權人所提出對比文件之來源

按修正後之中國專利法第 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。而關於一技術是否為現有技術，其判斷方式應為，在原專利權人之專利申請日前，該技術是否已為公眾所知悉，如為肯定，則該技術即為現有技術，反之則否。

為一技術有無為公眾所知悉，究竟應如何判斷，如需為普遍社會大眾所知悉始為知悉，或僅需為該領域之人員知悉即可，此即牽涉被控侵權人所提出之對比文件是否為法院所採信之問題，故此問題亦為影響被控侵權人之現有技術抗辯成立與否之關鍵。公眾所知悉（available to the public）的構成要件包含兩個要素，一為「公眾」（the public），另一為「可知悉」（available）。惟在具體適用上應如何判斷，即生爭議。

以美國而言，對於一技術是否為公眾所知悉，從最早期的印刷理論，要求印刷出版品須被出版，即該技術需有散播至大眾或至少存於公眾可得之處，此理論即是強調該技術要為公眾得以獲得。到 1981 年法院於 *In re Wyer*²¹³ 案所建立之出版品理論，法院於本案中指出，專利法第 102(b) 所稱之印刷出版品，只要有實際的分類與索引，足以使有興趣者、或習於該技藝者，經過合理的努力得以接觸 (access) 理解，該技術即符合為公眾知悉。故本理論所強調的也在於該技術是否得為公眾知悉。由此觀之，美國對於一技術是否為公眾所知悉之認定，強調的是公眾有無接觸到該技術之可能，即達「可知悉」之程度為已足，不以該技術實際為公眾所知悉為必要。

²¹³ *In re Wyer*, 254 F.2d 221, 210 U.S.P.Q. 790 (CCPA 1981)

歐洲專利局經由訴願決定，已對「公眾」做出了清楚的定義，歐洲專利法第 54(2)中的「公眾」(the public)一詞，可為一般社會大眾，但並非指一般的路人²¹⁴，至於那些受保密義務所約束 (bound by an obligation to maintain secrecy) 的購買者 (purchaser)²¹⁵、界內人士 (a man skilled in the art)、特定與會人士 (specific)²¹⁶、或是法人團體以及公司內部員工等，通常不被視為專利法第 54(2)所稱之「公眾」。「可知悉」(making available) 即為能為公眾所得知，指先前技術處於公眾有可能接觸並能獲知該技藝之實質內容的狀態。如果技術之實質內容刊載於一文件或刊物中，該文件或刊物係於圖書館中，通常於收到時，即可提供大眾閱覽或為任何要求查閱者檢視，亦即，「是否可為公眾所知悉」無需真正以為第三人所檢視，只要具有「可供檢視」的可能性即為已足。故於原專利申請人缺乏反證的情況下，文件或刊物之收到日起即視為公眾可知悉之時²¹⁷。

而在中國實務上有認為²¹⁸，在具體判斷某一技術是否為公眾所知悉時，通常考慮以下因素：第一、該技術是否在國內外公開出版物中有記載；第二、該技術是否通過在國內使用而公開；第三、該技術是否通過公開的報告會、交談、展覽等方式而公開；第四、該技術是否為所涉技術範圍內之人的一般常識或者行業慣例；第五、獲得該技術的難易程度，包括技術持有人獲得或者產生該技術所付出的努力和代價，以及他人獲悉該技術所付出的努力和代價。

而根據筆者實證之結果，以下即對江蘇省、北京市以及廣東省專利侵權案件中，被控侵權人提出之現有技術抗辯依據作一分析：

²¹⁴ 參照：T406/92 之訴願決定。

²¹⁵ 參照：T482/49 之訴願決定。

²¹⁶ 參照：T953/90、T969/90、T300/869 之訴訟決定。

²¹⁷ 葉雪美，從Green Lane v. PMS案例探討歐盟設計的權利範圍與先前技藝(下)，北美智權報第 19 期，2008 年 12 月 29 日。

²¹⁸ 孫海龍、姚建軍，審理侵犯商業秘密糾紛案件的五個主要問題，人民法院報，2008 年 11 月 13 日。

地區	有提出現有技術抗辯之案件量	有提出對比文件之案件量	確實有提出對比文件之比例
江蘇省	15 件	10 件	66.7%
北京市	4 件	4 件	100%
廣東省	29 件	24 件	82.8%
總計	48 件	38 件	79.2%

表 9 被控侵權人提出現有技術對比文件之比例

由表 9 之統計數據可知，於江蘇省 2007 年 7 月至 2008 年 12 月這段期間中之專利侵權案件，被控侵權人有提出現有技術抗辯者有 15 件，而在這 15 件中，只有 10 件之被控侵權人有確實提出作為現有技術抗辯之對比文件。故確實有提出對比文件之比例為 66.7%。

就北京市而言，自 2007 年 7 月至 2008 年 12 月之專利侵權案件中，被控侵權人有提出現有技術抗辯之案件共有 4 件，而這 4 件案件中之被控侵權人也確實都有盡其舉證責任，有提出現有技術抗辯之對比文件，故提出對比文件之比例為 100%。

而在廣東省，自 2007 年 7 月至 2008 年 12 月之專利侵權案件中，被控侵權人有提出現有技術抗辯之案件有 29 件，在這 29 個案件中，有 24 件案件之被控侵權人確實有提出現有技術抗辯之對比文件，故對比文件提出之比例為 82.8%。

綜上所述，經由實證結果發現，並非所有提出現有技術抗辯之被控侵權人均有進一步提出與現有技術之對比文件，讓法院得以判斷。由以上之數據可看出，仍有部分之被控侵權人可能僅有口頭上為現有技術抗辯之主張，但之後並無進一步的盡其舉證責任，舉出其所指稱之現有技術為何，因此，在部分被控

侵權人未盡舉證責任之情況下，即不難理解何以法院經常認為被控侵權人之抗辯不成立，在部分案件中，因被控侵權人根本沒有指出該現有技術為何，故法院亦無須對被控侵權技術、現有技術以及原專利權人之技術三者間之關係進行審查、判斷。

在分析過被控侵權人提出現有技術之對比文件之比例後，接著要分析的就是該現有技術之來源為何：

地區	提出現有技術 對比文件之案 件量	該特定領 域之刊物	國內已公 開之專利 技術	國外已公 開之專利 技術	其他
江蘇省	10 件	4 件	3 件	1 件	2 件
北京市	4 件	2 件	2 件	0 件	0 件
廣東省	24 件	10 件	9 件	2 件	3 件
總計	38 件	16 件	14 件	3 件	5 件

表 10 被控侵權人所提出之現有技術來源

在表 10 中，筆者將被控侵權人所提出之現有技術來源分為四大類，包括：該特定專業領域之刊物、國內已公開之專利技術、國外已公開之專利技術以及其他。就江蘇省而言，自 2007 年 7 月至 2008 年 12 月，專利侵權訴訟中之被控侵權人有提出現有技術抗辯，並且有提出現有技術對比文件的有 10 件，而各該現有技術來源分別為：屬於特定專業領域刊物者有 4 件；屬國內已公開之專利技術者有 3 件；屬國外已公開之專利技術者有 1 件；而屬於其他者有 2 件，分別為：專利權人自行提出之銷售匯總表以及照片。

就北京市而言，自 2007 年 7 月至 2008 年 12 月，專利侵權訴訟之被控侵權人有提出現有技術抗辯，並且有具體指稱該現有技術為何者有 4 件，而該等

被控侵權人提出之現有技術來源分別為：來自該特定專業領域刊物者有 2 件；另外 2 件則屬於國內已公開之專利技術。

另外，就廣東省而言，自 2007 年 7 月至 2008 年 12 月，專利侵權訴訟中之被控侵權人有提出現有技術之抗辯者，且亦有具體指出該現有技術為何者的有 24 件，而該等被控侵權人所提出之現有技術來源為：屬於該特定專業領域之刊物者有 10 件；另外有 10 件屬於國內已公開之專利技術；有 2 件屬於國外已公開之專利技術；而第四類之其他則有 3 件，其中 1 件為證人之證言；另外 2 件均為先於專利公告之圖片或照片。

綜上所述，筆者於實證之過程中發現，中國的法官在判決中往往沒有對何謂為公眾所知悉作出判斷，惟就被控侵權人提出之現有技術來源推測，筆者認為，為公眾所知悉之公眾，應非指社會上之所有一般大眾，而應限縮其範圍僅指該領域之人員，只要該領域之人員知悉即可認其係為公眾所知悉，不必為一般大眾或市井小民均知悉始符合為公眾所知悉。

第五項 法院判斷是否侵權之過程

在筆者實證之過程中發現，中國法院法官在專利侵權訴訟中，認定被控侵權人現有技術抗辯成立之比例相當低，有絕大部分之案件，法院均認為被控侵權人之現有技術抗辯不成立。造成此現象之原因何在，就值得深入探討，以下筆者擬就江蘇省、北京市以及廣東省三地區法院之判決，分別作一分析。

第一款 江蘇省

有提出現有技術抗辯之案件量	現有技術抗辯成立之案件量	被控侵權技術與現有技術不同之案件量	被控侵權人並無提出相應證據足以證明該抗辯之案件量	法院認現有技術抗辯非本案爭點，故不予認定之案件量
15 件	3 件	3 件	6 件	3 件

表 11 江蘇省法院對被控侵權人所提出現有技術抗辯之判斷

由表 11 之統計可知，自 2007 年 7 月至 2008 年 12 月為止，江蘇省之專利侵權訴訟案件中，被控侵權人有提出現有技術抗辯之案件有 15 件，其中只有 3 件被法院判決現有技術抗辯成立。另外 12 件之現有技術抗辯，並未被法院所採納之原因，筆者將其分為三大類，包括：第一、法院認為被控侵權人所提出之現有技術與被控侵權人自己本身所使用之技術不同，故法院認定該現有技術之抗辯不成立，此類型之案件有 3 件；第二、被控侵權人並無提出足夠之證據以證明該抗辯，此種情形如：被控侵權人根本沒有提出進一步之證據資料，僅止於口頭上提出現有技術抗辯而已，並未確實盡其舉證責任、另外，也可能是被控侵權人提出之證據不具完整性，絕大部分之技術都是在專利申請日之後才出現，因此無法充份證明該技術為現有技術、又或者是法院對該技術公開之時間，因證據不足而無法認定等，此類型之案件共有 6 件；第三、法院認為現有技術之抗辯並非本案之爭點，故並未對現有技術抗辯之成立與否作出判斷，此類型之案件共有 3 件。

由上述之數據可知，在總案件 15 件當中，如扣除現有技術抗辯成立之 3 件，就剩下之 12 件而言，其中有 6 件，即 50% 之情形，遭法院認定現有技術抗辯不成立之原因，在於被控侵權人並無提出足夠之相應證據，足以證明現有技術之抗辯成立，由此可見，提出現有技術抗辯之被控侵權人有相當高的比

例，並未善盡其舉證責任，不論是根本未提出任何證據，或是提出之證據不夠充分，這些都顯示出，即使現有技術之抗辯在專利侵權訴訟中，是被控侵權人的一項利器，但在被控侵權人未善盡其舉證責任之情況下，該利器始終是英雄無用武之地，未能在訴訟中發揮其效用。故筆者認為，被控侵權人如何善盡其舉證責任，將是被控侵權人於專利侵權訴訟中不可輕忽之問題。

第二款 北京市

有提出現有技術抗辯之案件量	現有技術抗辯成立之案件量	原告之專利技術與現有技術不同之案件量	被控侵權技術與現有技術不同之案件量	被控侵權人並無提出相應證據足以證明該抗辯之案件量
4 件	1 件	1 件	1 件	1 件

表 12 北京市法院對被控侵權人所提出現有技術抗辯之判斷

由表 12 之統計可知，北京市於 2007 年 7 月至 2008 年 12 月，該段期間之專利侵權訴訟案件，其中被控侵權人有提出現有技術抗辯之案件量共有 4 件，而其中僅有 1 件，被控侵權人所提出之現有技術抗辯最後被法院判決成立，其他 3 件中之現有技術抗辯均不成立。經筆者對該等案件之整理發現，在剩下之 3 件案件中，法院判定現有技術抗辯不成立之原因都不同，而該原因分別為：第一、原告之專利技術與現有技術不同；第二、被控侵權技術與現有技術不同；第三、被控侵權人並無提出相應證據，足以證明該現有技術之抗辯。

首先，就第一個原因—即原告之專利技術與現有技術不同而言，筆者此處所謂之不同，指的是不相同亦不近似。在被控侵權人主張專利權人之專利為現有技術時，應將原告之專利技術與現有技術作一對比，而法院在此階段中發現

原告之專利技術與被控侵權人所提出之現有技術並不相同亦不近似，故法院即可認定該現有技術之抗辯不成立。另外，第二個原因為被控侵權技術與現有技術不同，此處所稱之不同，亦指不相同亦不近似。而同樣的，在進行有無侵權之判斷時，法院亦應將現有技術與被控侵權人所使用之技術作一對比，若法院發現被控侵權人所使用之技術與現有技術並不相同，此時被控侵權人即無法主張其所使用者為現有技術，故該抗辯不成立。

最後，第三個原因：被控侵權人並無提出相應之證據，足以證明該現有技術之抗辯成立。此部分即為被控侵權人未善盡其舉證責任而導致之結果。就北京市而言，因專利侵權訴訟中之被控侵權人，有提出現有技術抗辯者並不多，因此在此即不就各原因之比例為分析，併予敘明之。

第三款 廣東省

提出現有技術抗辯之案件量	現有技術抗辯成立之案件量	原告之專利技術與現有技術不同之案件量	被控侵權人之技術與現有技術不同之案件量	被控侵權人並無提出相應證據足以證明該抗辯之案件量	原告之主張不成立，故不必考量現有技術抗辯是否成立	原告之專利遭專利復審委員會宣告無效，被控侵權人並無侵權
29 件	3 件	9 件	5 件	10 件	1 件	1 件

表 13 廣東省法院對被控侵權人所提出現有技術抗辯之判斷

由表 13 之統計數據中可知，廣東省自 2007 年 7 月至 2008 年 12 月之專利侵權訴訟案件中，被控侵權人有提出現有技術作為抗辯之案件共有 29 件，但在這 29 件中，只有 3 件之被控侵權人所提出之現有技術抗辯為法院所接受，

判決該抗辯成立。另外 26 件案件，法院可能認為被控侵權人所主張之現有技術抗辯不成立，或根本未對被控侵權人所提出之現有技術抗辯為實質之判斷。經過筆者之整理歸類，筆者認為，應分成五種情況來討論，以下分述之。

第一、原告之專利技術與被控侵權人所提出之現有技術不同，故被控侵權人所提出之現有技術抗辯不成立。因此類之原因而遭法院認定現有技術抗辯不成立之案件共有 9 件。詳言之，若被控侵權人主張專利權人之技術為一現有技術，此時，法院就會將專利技術與現有技術作一對比，若法院於比較之後發現，原告之專利技術與被控侵權人所提出之現有技術不同，亦不近似，法院即認定被控侵權人所提出之現有技術抗辯不成立。由表 13 可知，法院依此認定現有技術抗辯不成立之案件共有 9 件。

第二、被控侵權人之技術與現有技術不同，故被控侵權人之現有技術抗辯不成立。因此類原因被法院認定現有技術抗辯不成立之案件共有 5 件。此即法院在判斷現有技術抗辯是否成立時，將被控侵權人所使用之技術與其所提出之現有技術作一對照，對照後發現被控侵權人所使用之技術與其所提出之現有技術不相同亦不近似，故被控侵權人所使用之技術並非該現有技術，因此該現有技術之抗辯不成立。

第三、被控侵權人並未提出相應之證據足以證明該抗辯成立。因此類原因被法院認定現有技術抗辯不成立之案件共有 10 件，是五項原因中比例最高之一項。而此類情況包括：被控侵權人根本沒有提出任何相應之證據，故該現有技術之抗辯當然不成立；或者是被控侵權人雖有提出相應之證據，惟被控侵權人所提出之證據無法讓法院得以明確判定該技術公開之時間，或法院認為被控侵權人所提出之證據，與證明該技術於專利權人之專利申請日之前已存在，並無關聯性等等，因而認定被控侵權人所提出之現有技術抗辯不成立。

第四、原告之主張不成立，故無需判斷現有技術抗辯是否成立。此種情況之案件有 1 件。本案件之情況為，因原告並無法證明被控侵權人有侵害其專利技術之行為，因此法院直接作出被控侵權人並無侵權之判決，故不需在對被控

侵權人所提出之現有技術抗辯成立與否作判斷。

第五、原告之專利權遭專利復審委員會宣告無效，故法院判決被控侵權人並無侵權，因而亦無須對被控侵權人所提出之現有技術抗辯成立與否作出判斷。此類型之案件有 1 件。詳言之，本案件之情況即為，專利權人之專利權，於專利侵權訴訟案件審理進行中，遭專利復審委員會宣告該專利為無效。依中國專利法第 47 條第 1 項之規定，宣告無效的專利權視為自始不存在。故本案例中原告之專利權被視為自始不存在，因此不受法律所保護，更無所謂侵權與否之問題。因而法院直接判決被控侵權人並無侵權，無須再就被控侵權人所提出之現有技術抗辯成立與否作出判斷。

綜上所述，在廣東省之 29 件專利侵權訴訟案件中，若先將現有技術抗辯成立者、原告因無法證明被控侵權人侵權，故法院直接認定被控侵權人不侵權，無須對現有技術抗辯是否成立作出判斷者，以及原告之專利權遭專利復審委員會宣告無效，故原告之專利權視為自始不存在，因而被控侵權人不侵權，無須考量現有技術抗辯是否成立等三類，共 5 件案件先扣除，在剩下之 24 件案件中，因原告之專利技術與被控侵權人所提出之現有技術不同，而被法院認定現有技術抗辯不成立者共有 9 件，比例上而言占 37.5%；而因被控侵權人所使用之技術與現有技術不同，被法院認定被控侵權人所提出之現有技術抗辯不成立之案件共有 5 件，比例上占 20.8%；最後，因被控侵權人並未提出相應之證據，足以證明該現有技術抗辯成立，因而遭法院認定現有技術抗辯不成立之案件，共有 10 件，比例上占 41.7%。

由上開數據可看出，法院認定現有技術抗辯不成立之原因，大多仍在於被控侵權人未提出相應之證據，以證明其所提出之現有技術抗辯成立。此又再度突顯出被控侵權人未善盡其舉證責任之問題，甚至，在原告之專利技術與被控侵權人所提出之現有技術不同，以及被控侵權人所使用之技術，與其所提出之現有技術不同，此兩類之情況，筆者以為，法院作出現有技術抗辯不成立之原因，根本上仍出在被控侵權人是否能提出正確且充份之證據，若被控侵權人在

尋找有無相似之現有技術得作為抗辯時，能夠多費心思，找出最有利於己之現有技術以為主張，勢必得以減低該抗辯遭法院認定不成立之機率，並有效達成訴訟經濟之目標，不論對被控侵權人本身或對整個司法體制都是有利的，因此，如何有效的運用現有技術抗辯，就成為專利侵權訴訟中之被控侵權人所面臨之最大問題。

第六項 上訴二審之結果與效用

地區	有提出現有技術抗辯之案件量	一審法院認為現有技術抗辯不成立之案件量	有上訴至二審之案件量	第二審判決維持一審判決之案件量
江蘇省	15 件	12 件	5 件	5 件
北京市	4 件	3 件	2 件	2 件
廣東省	29 件	26 件	24 件	19 件
總計	48 件	41 件	31 件	26 件

表 14 二審法院對上訴人所為上訴之判決結果

於筆者實證之過程中，發現一個有趣的現象，就是對一審法院判決現有技術抗辯不成立之被控侵權人，提起上訴之機率不低，就三地之法院案件綜合觀之，被控侵權人提起二審上訴之機率有 75.6%，也就是有超過 7 成之當事人均會對一審判決提起上訴。

而提出上訴後之結果如何，自表 14 之統計數據可看出，二審法院駁回原判決之機率相當低，大多數之情形均為駁回被控侵權人之上訴，維持原判決。詳言之，以江蘇省而言，在現有技術抗辯被一審法院認為不成立之 12 件案件中，共有 5 件之當事人有提起二審上訴，比例為 41.7%，也就是有 4 成之被控

侵權人都有對一審判決提起上訴。至於在 5 件提起二審上訴之案件中，所有的案件都被二審法院駁回上訴，維持一審之判決，故二審法院判決維持一審判決之機率為 100%，因此二審法院對一審法院判決之維持率相當高。

以北京市而言，自 2007 年 7 月至 2008 年 12 月，4 件有提出現有技術抗辯之專利侵權訴訟案件，其中有 3 件被一審法院認為現有技術抗辯不成立。而在這 3 件案件中，有 2 件之被控侵權人有向二審法院提起上訴，且二審法院之對該案件之判決全部都是駁回上訴，維持一審判決，由此可見，當事人欲在二審獲得翻盤的機會簡直微乎其微。

以廣東省而言，在 29 件被控侵權人有提出現有技術抗辯之專利侵權訴訟中，有 26 件均被一審法院認定現有技術抗辯不成立。其中有 24 件之當事人有對一審判決提起上訴，而在這 24 件案件中，有 19 件被二審法院駁回其上訴，維持原一審之判決，故維持原判決之比例為 79.2%，另外 5 件由二審法院撤銷原審判決，故二審法院撤銷一審判決之機率僅有 20.8%，且二審法院撤銷原審判決之原因都在於：原專利權人之專利後遭專利復審委員會宣告無效，故該專利視為自始不存在，不受法律之保護，因此被控侵權人並無侵權之可言，因而撤銷原一審之判決。故若再扣除此種情形，二審法院作出與一審法院不同判決之情況就又更少了。

綜上所述，筆者認為，被控侵權人如欲主張其並未侵權，勢必要好好把握住一審之機會，不管是盡其舉證責任，或其他攻擊防禦方法之提出，包括提出現有技術之抗辯，均應於一審中即提出，而不應抱持著在二審仍有機會翻盤之僥倖心態，因就筆者實證之結果可知，中國審理智慧財產權案件之二審法官，似乎對一審法院判決之意見相當尊重，由二審改判之機率相當低，這也許是因為一審法官之判決素質優良，亦或是其他原因，惟不論是出於何種原因，這個現象彰顯出第一審在整個訴訟過程中之重要性，當事人應在一審中確實盡其舉證責任或適時的提出適當之攻擊防禦方法，始為上策。且此舉不但對訴訟之當事人是有利的，更有利於訴訟經濟。

第七項 如何於專利侵權訴訟中善用現有技術抗辯

根據上述分析可知，專利侵權訴訟中之被控侵權人所提出之現有技術抗辯是否成立，直接影響了被控侵權人侵權與否之結果，因此，被控侵權人如何在專利侵權訴訟中善用現有技術抗辯，主張自己並未侵權，對被控侵權人而言，就是非常重要的問題。對此問題，筆者提出以下建議：

第一、 落實對專利技術之蒐集、整理與研究

因為除了具有開創性之新技術外，絕大部分之技術都是具有傳承性的，而新技術與現有技術間之區別，往往是現有技術抗辯是否得以成立之關鍵。因此，如為企業，平時即應有相關人員在對該領域之現有技術與該企業所研發之新技術間作整理與分析，以明確區分新技術與現有技術間之相同或相異之處，而若不幸面臨專利侵權之問題，即可妥善地運用該技術與現有技術間之相似性，提出現有技術之抗辯。當然，現有技術之抗辯在適用上確實有其侷限性，只限於與現有技術較為相近之技術始可使用，最根本之避免專利侵權訴訟之方法，仍然倚賴技術之創新，自不待言。

第二、 被控侵權人應確實盡其舉證責任

根據筆者之實證結果，被控侵權人之現有技術抗辯最後被法院判定不成立之原因，大多是因為被控侵權人未善盡其舉證責任。惟法諺有云：「舉證之所在，敗訴之所在」。由此可見，因在訴訟實務上舉證往往相當不易，因而造成負舉證責任之一方，最後均被判決敗訴，此現象古今中外皆然。雖然舉證成功實屬不易，但筆者認為，就是因為舉證不易，專利侵權訴訟中之被控侵權人才更應該對舉證一事謹慎為之。對此，筆者提出幾個應注意之事項，首先，提出原告之專利申請日前之現有技術，且其所提出之現有技術須有證據足以證明於原告之專利申請日前即已存在，或有明確之公開時間，足以證明該技術於專利權人之專利申請日前即已公開。再者，若被控侵權人欲主張專利侵權之例外，即主張其所使用之技術為現有技術，被控侵權人即應舉證證明其使用之技術與

該現有技術相同；而若被控侵權人欲否認專利權人專利之效力，即主張專利權人之專利為一現有技術，此時被控侵權人應舉證證明該專利技術與現有技術相同，或屬於該領域普通人員顯而易見之簡單技術組合。若無法符合上述之要件，該現有技術之抗辯即無法成立。

第三、 把握第一審之機會

專利侵權訴訟中之當事人，應積極把握一審之機會提出有利於己之證據，不管是現有技術抗辯之主張，或是提出足以證明該現有技術抗辯成立之證據，都應在一審之時盡量提出。因根據筆者實證之結果，法院於二審時撤銷原一審判決之機率相當低，因此，對於一審判決不服之當事人，基於其憲法所保障之訴訟權，其自有向二審提起上訴之權利，但應認清的是，二審判決常常以原判決認定無誤，駁回上訴，維持原判決作結。據筆者之統計數據指出，在總計138件案件中，有48件之被控侵權人有提出之現有技術抗辯，其中有41件之現有技術抗辯遭一審法院認定該抗辯不成立。其中，有31件之被控侵權人有向二審法院提出上訴，而在這31件上訴至二審法院之案件中，有26件都被二審法院認定一審法院判決無誤，而駁回上訴。由此觀之，一審法院判決於二審法院之維持率高達83.9%。故若當事人有證據足以支持自己訴訟上之請求，自應於第一審中即提出，並且應於一審中認真的為攻擊防禦，實務上有些案例即顯示，被控侵權人可能於一審根本未到庭，或雖到庭但並未提出相關之抗辯，而之後對一審判決不服，始提起二審上訴。此舉不但造成訴訟資源之浪費，並且以中國訴訟實務上之現象觀之，此種冀望於二審能夠翻盤之機會似乎不大，對當事人本身也相當不利。筆者在下段，即第八項中，將以實際案例詳細說明之。

第八項 案例說明

以下筆者擬對江蘇省、北京市以及廣東省等三地區之法院判決，各以一主張現有技術抗辯成功之案例，對於法院之判決過程以及被控侵權人應如何為主

張，作一說明，分述如下：

第一款 江蘇省—斯達戈診斷公司與陳雲凱侵犯專利權糾紛一案

一、本案之當事人

本案²¹⁹原告斯達戈診斷公司(以下簡稱斯達戈公司)，於2007年3月26日向江蘇省南京市中級人民法院，對被告陳雲凱提起一專利侵權訴訟，主張被告陳雲凱侵害其專利權。

二、本案事實

原告斯達戈公司訴稱：2003年5月16日原告向中國國家知識產權局申請「血液分析用一次性容器」外觀設計專利，2004年7月21日獲得授權，專利號為ZL03348712.X。2005年2月經原告申請，南京市白下區工商行政管理局查處了被告模仿原告上述專利製造、銷售的產品「血凝儀杯」。被告未經許可擅自製造、銷售「血凝儀杯」侵犯了原告的涉案專利權。為此，原告訴至法院，請求判令被告停止侵權行為，銷毀生產設備和相關儀器、材料，並承擔原告為制止侵權行為所支出的律師費51000元。

被告陳雲凱辯稱：被控侵權產品使用的外觀設計是現有技術，並無侵害原告的專利權。若被告提供的證據不足以證明被告使用的是現有技術，那麼被告對此至少享有先用權，仍然沒有侵害原告之涉案專利權。

經法院查明，原告於2003年5月16日，向中國國家知識產權局申請「血液分析用一次性容器」之外觀設計專利，2004年7月21日獲得授權，專利號為ZL03348712.X。原告將涉案專利產品又稱為「血凝儀杯」。原告在起訴時向本院提交「血凝檢測儀及血凝儀杯在中國註冊和銷售匯總表」一份，用以證明：在中國，原告生產的血栓/止血分析儀（血凝檢測儀）行銷上千家醫療機構。該證據顯示，原告自1997年起即在中國公開銷售「血凝檢測儀」，共有

²¹⁹ (2007)甯三初字第095號。

“COMPACT”、“COMPACT CT”、“STA”、“STA-R”四種機型，且在涉案專利申請日前後均有銷售。

而南京科實衛生用品中心為被告陳雲凱所投資設立之個體工商戶。被告陳雲凱制定了「一次性使用醫用凝血樣品杯、試管、吸頭」企業標準，並向南京市藥品監督管理局申請備案。南京市藥品監督管理局於2003年3月6日時予以復核備案，案號為「YZB-蘇（寧）0018-2003」。該企業標準封面上記載「2003-03-08 發佈」、「2003-03-18 實施」、「南京科實衛生用品中心發佈」等內容；第3頁上記載被控侵權物「醫用血凝樣品杯」的規格為“STA-1000”，並附有設計圖案和具體尺寸等；第6頁上記載該產品各項技術參數是根據「STAGO 血凝儀……的使用要求為依據」確定等內容。

2003年4月16日江蘇省藥品監督管理局對南京科實衛生用品中心給予醫療器械生產企業備案，備案號為「蘇藥管械生產備20030020號」，備案的產品範圍為「一類醫用高分子材料及製品」。2003年5月30日南京市藥品監督管理局向南京科實衛生用品中心頒發醫療器械註冊證，註冊號為「蘇甯藥管械（准）字2003第1410016號」，註冊內容為：「你單位生產的一次性使用醫用凝血樣品杯、試管、吸頭，經審查，符合醫療器械產品市場准入規定，准許註冊。自批准之日起有效期四年。」

審判過程中，被告陳雲凱自認涉案被控侵權產品是根據備案企業標準製造的，並提供產品實物以供比對，原告亦予以認可。經比對，原告和被告均認為被控侵權產品的外觀與涉案外觀設計專利相同。

此外，被告於2003年3月24日、同年之4月14日及4月15日，將名稱為「血凝樣品杯」的產品分別銷售給「無錫市五院」、「瀋陽軍區總醫院」以及「蘭州市人民醫院」等單位，銷售發票上記載的產品規格均為“STA”，數量分別為3盤、1箱、2箱。

三、法院判決之過程

因原告與被告對被控侵權產品的外觀與涉案外觀設計專利相同，此部分並無爭議，故本案主要爭點即在於：被告提出的現有技術抗辯能否成立。

根據原告所提交之「血凝檢測儀及血凝儀杯在中國銷售匯總表」可知：自1997年起共有四種型號的「血凝檢測儀」在中國市場上公開銷售，且發生在涉案專利申請日前後。而被告主張，「血凝儀杯」是「血凝檢測儀」中的一個部件，故涉案專利產品「血凝儀杯」也應隨之公開銷售，構成專利申請日前使用公開。

對此，原告先是認為截至涉案專利申請日前的銷售是應中國有關部門的要求，為推進該產品在中國的「標準化」進程而進行的，並非公開銷售；後又認為證據目錄上的陳述為筆誤，涉案專利產品的銷售是在涉案專利申請日之後，專利申請日之前銷售的「血凝儀杯」在外觀上與涉案專利不同。

南京市中級人民法院認為，對於第一種的辯解，原告沒有對何謂推進標準化進程、應何種部門要求而為之，以及不應視為公開銷售的事實和法律依據等問題作出明確而合理的解釋，亦未提供相關證據予以佐證。因此，該辯解沒有事實和法律依據，故不予採信。對於第二種辯解，一方面該辯解與前一辯解相互矛盾，另一方面原告所提交之銷售匯總表等證據已證明相關銷售行為之存在，且在涉案專利申請日前後均有銷售，且原告於法院審理過程中亦有為類似之陳述。故原告如欲證明其所為之第二種辯解，應再提出相關證據，且需足以否認其於先前審理程序中所為之陳述始可，不得僅為單純之否認。在原告未提交相關證據予以證明的情況下，法院對該辯解亦不予採信。

四、小結

綜上所述，因原告提交的「銷售匯總表」及其所為之相關陳述等，證明原告在申請涉案專利之前已經將與涉案專利相同的「血凝儀杯」產品在中國國內公開銷售，構成專利申請日前的國內使用公開。再者，因被告企業標準備案之時間亦早於原告之專利申請日，記載的產品外觀與原告涉案外觀設計專利相

同，產品各項技術參數是根據「STAGO 血凝儀……的使用要求為依據」確定，亦足以說明被告在制定企業標準時，即已接觸到原告涉案外觀設計產品，此在一定程度上也可以印證專利申請日前使用公開之事實。故法院認為被告之抗辯成立。因涉案「血凝儀杯」產品外觀設計已成為自由現有技術。雖然被控侵權產品的外觀特徵與涉案外觀設計專利相同，但是被告仍可自由使用，並無侵害原告涉案專利權。

第二款 北京市—北京東方京寧建材科技有限公司、徐炎訴北京睿達華通化工材料技術有限責任公司侵犯專利權糾紛一案

一、本案當事人

原告北京東方京寧建材科技有限公司（以下簡稱東方京甯公司）、徐炎於 2007 年 12 月 21 日，向北京市第二中級人民法院提起訴訟，主張被告北京睿達華通化工材料技術有限責任公司（以下簡稱睿達華通公司）、北京銳創偉業房地產開發有限公司（以下簡稱銳創偉業房地產公司）、北京銳創偉業科技發展有限公司（以下簡稱銳創偉業科技發展公司）侵害其專利權²²⁰。

二、本案事實

原告東方京甯公司、徐炎共同起訴稱：徐炎為「一種帶硬質加強層的輕質發泡材料填充件」實用新型專利的權利人。該專利屬於 LPM 空心樓蓋結構技術中的核心，LPM 空心樓蓋結構技術已在多個建築專案中使用，因其良好性能獲得了極好的社會聲譽。徐炎已將上述專利權許可東方京寧公司實施。而在銳創偉業房地產公司準備開發、建設的「中關村電子城西區（望京科技創業園）E6/E7 地塊研發中心」項目中，選擇使用了由睿達華通公司製造、銷售的「輕質發泡材料建材」。該產品係侵害原告專利權之產品，對此，原告提出之請求包括：睿達華通公司應賠償因侵權行為致東方京甯公司、徐炎之損失 100 萬

²²⁰ (2008)二中民初字第 120 號。

元；且銳創偉業房地產公司和銳創偉業科技發展公司應對睿達華通公司的侵權行為負連帶賠償責任。

被告睿達華通公司答辯稱：原告的專利技術特徵不具備創造性，不符合專利法之規定，不應當受到法律保護。且睿達華通公司已向國家知識產權局專利復審委員會宣告本案專利權無效，本案應中止審理。另外，睿達華通公司實施的是現有技術，並無侵害原告之專利權。

被告並提出三組證據：第一組證據為專利檢索報告。證明原告的專利已被多篇對比文件公開，且針對本領域的技術人員來說是顯而易見的，權利要求不具備創造性。第二組證據為多款實用新型專利²²¹，證明原告的專利已被多篇對比文件公開，且針對本領域的技術人員來說是顯而易見的，故被告所實施之技術屬於現有技術。第三組證據為《現澆混凝土空心樓蓋結構技術規程》CECS175：2004，證明2004年中國工程建築標準化協會和中國建築標準設計研究院已經推出了《現澆混凝土空心樓蓋結構技術規程》空心樓蓋技術，故該技術屬於現有技術。

三、法律判決之過程

北京市第二中級人民法院認為，本案之爭點在於：在被告提出專利無效申請後，本案是否應當中止審理；公證機關保全的證物是否可以認定為被控侵權產品；被控侵權產品是否屬於現有技術。而本文僅針對該被控侵權產品是否為現有技術之部分說明之。

法院於判決中指出，根據專利侵權判斷原則，若被告能夠證明被控侵權產品與一項現有技術相同或者等同，則被告的行為不構成侵權。在具體運用上述抗辯原則時，只需要對被控侵權產品與現有技術是否構成相同或者等同作出判斷。

²²¹ 包括：02293406.5 號「具有多種截面形狀用於混凝土中的輕質多孔材料填充體」實用新型專利、20040067352 號「採用多孔和無孔剛性泡沫芯材的剛性複合建材及組套件」專利及翻譯稿、99232780.6 號「封邊加固防水防潮紙蜂窩夾芯板」實用新型專利、99226334.4 號「一種輕質建築材料」實用新型專利、94221475.7 號「一種輕型牆體構建板」實用新型專利。

徐炎是「一種帶硬質加強層的輕質發泡材料填充件」實用新型專利之權利人，專利申請日是 2004 年 7 月 16 日，專利授權日是 2005 年 8 月 10 日，專利號 ZL200420077923.9。該專利於原告提起訴訟時仍為有效。專利權利要求 1 記載的內容為：「一種帶硬質加強層的輕質發泡材料填充件，包括一個本體，其特徵在於本體四周具有一個密封層，密封層與本體之間具有加強層。」

而睿達華通公司被指控所使用之「PCM 內膜」，其全部必要技術特徵包括：a、輕質發泡材料即本體；b、本體四周纏繞有膠帶；c、膠帶與本體之間是水泥漿和網格狀纖維布的組合體。

在被告睿達華通公司提供的《現澆混凝土空心樓蓋結構技術規程》中，因沒有記載製造帶硬質加強層的輕質發泡材料填充件的具體技術方案，不屬於可進行對比的現有技術。被告睿達華通公司提供的第二組證據中，有一份為「具有多種截面形狀用於混凝土中的輕質多孔材料填充體」實用新型專利（以下簡稱對比檔 1），該專利的申請日為 2002 年 12 月 24 日，授權公告日為 2004 年 2 月 25 日，專利號 02293406.5。因該對比檔 1 之申請日早於原告專利之申請日，故該證據構成可進行對比的現有技術。根據對比檔 1 記載的內容，由於加強層是可以被取消的，因此，對比檔 1 的全部必要技術特徵包括輕質多孔材料即本體（簡稱 A 特徵）和隔離層（簡稱 B 特徵）。從結構順序上，隔離層應處在本體外部。由於上述技術特徵均體現為功能性的，因此，對該技術方案的保護範圍應以其實施例中記載的具體實施方式予以限定。根據對比檔 1 記載的內容，輕質多孔材料可以選擇聚苯乙烯泡沫塑料、膨脹珍珠岩等，它們都屬於輕質發泡材料，因此，A 特徵與被控侵權產品的 a 特徵相同。B 特徵體現為：構成隔離層的隔離材料包括塑膠膠帶，並纏繞在本體外壁。不僅如此，根據對比檔 1 記載的內容，B 特徵還包括把水泥漿與纖維布、塑膠膠帶組合使用的形式，對本領域普通技術人員而言，將水泥漿和纖維布的組合體放置在膠帶與本體之間是他們不需要付出創造性勞動就可以聯想到的。因此，B 特徵與被控侵權產品

的 b、c 特徵等同。故本案之被控侵權產品為一現有技術，並無侵害原告之專利權。

四、小結

綜上所述，本案之被控侵權產品屬於現有技術，故被告睿達華通公司製造、銷售該產品的行為不構成對「一種帶硬質加強層的輕質發泡材料填充件」實用新型專利權的侵犯。法院對原告東方京甯公司、徐炎指控被告銳創偉業房地產公司、銳創偉業科技發展公司和睿達華通公司侵犯了其專利權，並要求判令三被告停止侵權、賠償損失的請求，因證據不足，故予以駁回。

第三款 廣東省—郭豐玉與伍曼華、翁瑩彪侵犯實用新型專利權糾紛一案

一、本案當事人

上訴人郭豐玉因與被上訴人伍曼華、翁瑩彪侵犯實用新型專利權糾紛一案，不服廣東省廣州市中級人民法院（2007）穗中法民三初字第 19 號民事判決，因而向廣東省高級人民法院提起上訴²²²。

二、本案事實

2005 年 4 月 5 日，郭豐玉向國家知識產權局申請名稱為「透氣翹臀女褲」的實用新型專利權，於 2006 年 5 月 10 日被授予專利權，專利號為 ZL200520056463.6，專利權人為郭豐玉。該專利權利要求書中記載的獨立權利要求是：一種透氣翹臀女褲，包括呈整體連接的褲腰、褲襠及褲腳管，其特徵在於，在所述褲襠的臀部面料內表面分別對稱設置有海棉袋及其內置並可拆取的海綿墊，所述海棉墊的形狀與所述海棉袋的形狀相匹配。

原審被告伍曼華自行經營廣州市越秀區新建興百貨店，工商登記的經營地址是廣州市越秀區北京路 209 號之一。原審之另一被告翁瑩彪是「雅倩妮」註冊商標的註冊人。該商標由「雅倩妮」中文與拼音組合構成，有效期自 2006 年 6 月 14 日至 2016 年 6 月 13 日。該商標核定使用的商品包括服裝、婚紗、

²²² (2007)粵高法民三終字第 302 號。

嬰兒全套衣、游泳衣、鞋、襪、帽、手套(服裝)、領帶、圍巾等。

2006年9月17日，郭豐玉到伍曼華個人經營的位於廣州市北京路209號之一的廣州市越秀區新建興百貨店購買了被控侵權產品，並取得單據一張。2006年12月14日，在廣州市天河區公證處派出的公證人員的見證下，郭豐玉代理人再次到廣州市北京路209號之一的商鋪的廣州市越秀區新建興百貨店購買了被控侵權產品，並取得單據一張。廣州市天河區公證處為此出具了(2006)穗天證經字第580號《公證書》，並對上述購買到的被控侵權產品進行了封存。而該被控侵權產品是一種女褲，包括整體連接的褲腰、褲襠及褲腳，在褲襠的臀部面料內表面分別對稱設置有海棉袋及其內置並可拆取的海綿墊，該海綿墊的形狀與海棉袋的形狀相匹配。該被控侵權產品上所縫標貼上印有商標「YAQIANNI 雅倩妮」。

伍曼華為證明其銷售的被控侵權產品有合法來源，提交的被控侵權產品的進貨單據是抬頭為五洲針織行的單據，該單據上記載的商品名稱規格為88006、88007等。而翁瑩彪主張上述「雅倩妮」女內褲使用的是現有技術，對此提交了三份證據。其中證據一是名稱為「女子增曲修形褲」、專利號為ZL200420112133.X的實用新型專利。該專利的申請日是2004年10月29日，授權公告日是2005年11月2日。該專利權利要求書記載的權利要求1為：一種女子增曲修形褲，包括褲腰、褲身，並由纖維織物面料縫製而成，其特徵在於：在女褲褲身內面穿著時對應的性敏感部位添置塑形墊片，該塑形墊片是多孔彈性體，其形狀為正面凸、反面凹的彎弧形。將上述「雅倩妮」女內褲的結構與該實用新型專利進行比較，翁瑩彪確認前者有海綿袋，後者沒有；前者在臀部位置才有墊片，後者在女性的性敏感部位，即趾骨和臀部位置都有墊片。

證據二是日本雜誌上刊登的帶臀襯的緊身短褲產品廣告及該產品實物。另外，證據三是韓國《CJ電視購物(2004夏季特刊)》雜誌上刊登的翹臀女褲產品廣告。為證明該雜誌的真實合法性，翁瑩彪並提供了韓國駐中國廣州總領事館出具的確認書，以及廣東省廣州市南方公證處對該雜誌的相關內容及該確認

書的翻譯件。根據翻譯顯示，《CJ 電視購物（2004 夏季特刊）》於 2004 年 7 月 1 日發行。該雜誌有關於翹臀女褲產品的圖文介紹。文字介紹稱，翹臀女褲是塑造完美體形的必備品，使用時能體現豐滿美麗的臀部；該女褲的後面設有海綿袋，可隨意放入或取出海綿墊；生產商是米爾比（韓國）。圖片顯示其是女內褲，有呈整體連接的褲腰、褲襠及褲腳管，海綿袋設置在臀部面料的內表面。

三、法院判決之過程

根據原審原告郭豐玉之專利權利要求，該專利的必要技術特徵是：1、一種透氣翹臀女褲，包括呈整體連接的褲腰、褲襠及褲腳管；2、褲襠的臀部面料內表面分別對稱設置有海綿袋及其內置並可拆取的海綿墊；3、海綿墊的形狀與所述海綿袋的形狀相匹配。關於被控侵權產品與郭豐玉專利的對比。被控侵權產品也包括呈整體連接的褲腰、褲襠及褲腳管，褲襠的臀部面料內表面分別對稱設置有海綿袋及其內置並可拆取的海綿墊，海綿墊的形狀與海綿袋的形狀相匹配。將其與郭豐玉專利的進行比較，前者全面覆蓋了後者的必要技術特徵，落入後者的保護範圍。此部分並無疑問。

關於現有技術抗辯之部分。現有技術是指申請日前在國內外出版物上公開發表、在國內公開使用或者以其他方式為公眾所知的技術。原審法院對原審被告所提出之三份證據分別作出如下之判斷：

於證據一之部分，由於「女子增曲修形褲」實用新型專利之申請日早於郭豐玉專利之申請日，前者相對後者為一現有技術。故進一步將被控侵權產品與「女子增曲修形褲」專利進行比對，翁瑩彪確認前者有海綿袋，後者沒有；前者在臀部位置才有墊片，後者在趾骨和臀部位置都有墊片。因此，原審法院認為此二者並不相同，故證據一之部分不足以支持其現有技術抗辯。

於證據二之部分——日本雜誌上刊登的帶臀襯的緊身短褲產品廣告及該產品實物。原審法院認為，該雜誌屬於域外形成的證據，為證明其真實合法性，翁瑩彪應辦理相應的證明手續。由於其未能辦理這些證明手續，故原審法院對

該部分之證據不予採納。

最後，就證據三之部分—韓國《CJ 電視購物（2004 夏季特刊）》。該刊物為原審原告之專利申請日前，於韓國已發行的公開出版物。該出版物上介紹翹臀女褲的圖文資訊公開了一種翹臀女內褲的結構，其有呈整體連接的褲腰、褲襠及褲腳管，臀部面料內設置有海綿袋，海綿墊可隨意放入或取出。由於使用該翹臀女內褲能體現女性豐滿美麗的臀部，所以其海綿袋必定是對稱設置，且海綿墊的形狀與海綿袋的形狀必定相匹配。原審法院認為，該翹臀女內褲結構相對於郭豐玉之專利，屬於現有技術。故進一步將被控侵權產品與其進行比較，其後發現此二者顯然相同。故原審被告所提出現有技術抗辯成立。因此，即使被控侵權產品落入專利權人之專利保護範圍內，惟因被控侵權產品所實施的為現有技術，故並無侵害專利權人之專利。

惟原審原告對於原審判決不服，遂向廣東省高級人民法院提起上訴。二審法院認為，本案之爭點在於：被上訴人翁瑩彪提供的韓國《CJ 電視購物（2004 夏季特刊）》能否作為認定本案事實依據，以及被上訴人所提出之現有技術抗辯是否成立。

首先，二審法院認為，翁瑩彪提交的韓國《CJ 電視購物（2004 夏季特刊）》雖然沒有經過韓國公證機關公證以及我國駐韓國使領館的認證，但是，該證據已經韓國駐我國廣州總領事館確認其真實性，而且郭豐玉沒有提供相反的證據。因此，二審法院對該證據的真實性、合法性予以確認。

再者，郭豐玉對翁瑩彪提供的韓國《CJ 電視購物（2004 夏季特刊）》的中譯文有異議，為此，二審法院於徵得雙方當事人同意的情況下，就該刊物的內容重新委託廣州市泰領翻譯服務有限公司進行翻譯，雙方對該譯文本身沒有提出異議，故可以作為判決的依據。

另外，上訴人郭豐玉認為：韓國《CJ 電視購物（2004 夏季特刊）》及其譯文未揭示可拆裝提臀褲墊和口袋的數量，以及口袋設置在褲身之內還是之外，並且對口袋的開口方向未做揭示。二審法院認為，由於本案專利權利要求 1

中並未具體限定褲墊及其口袋的數量以及口袋的開口方向，僅限定“臀部面料內表面分別對稱設置”因此褲墊和口袋數量以及口袋開口方向，並非本案涉及專利的技術特徵，不能作為確定被控侵權產品是否構成侵權的依據。

證據譯文部分記載，褲身後設有小口袋，使用了可拆裝的提臀褲墊。該證據上方兩圖為使用提臀褲墊前後的對比效果圖，從該圖看，在褲身的後部即臀部位置未見設置在褲身外側的口袋，從左下小圖可以清楚看出，褲墊從褲身內取出，另外，譯文部分第二行有這樣的文字：「褲身內隱藏的身體曲線秘密」，由此可以看出，褲墊必然設置在褲身的內側，而非外側；雖然左下小圖所示的褲墊位於褲身右側，但是從該內衣產品的設計理念看，設置褲墊的目的是用於提升臀部曲線，而人體本身為對稱的，用於美化臀部曲線的褲墊也必然是對稱設置，並且其形狀也必然同容納其的口袋相匹配。而被控侵權的短褲產品，在其褲身後部，即臀部位置的內側表面分別對稱設置有小口袋，其內放置與口袋形狀相匹配並可拆取的褲墊，用於在穿著時達到提升人體臀部曲線的目的。

綜上所述，二審法院認為，被上訴人翁瑩彪所實施的技術與韓國《CJ 電視購物（2004 夏季特刊）》所揭示的內容相同，該證據的公開日期早於本案專利的申請日，因此，被上訴人關於現有技術之抗辯成立。

四、小結

綜上所述，二審法院認為，原審判決認定事實清楚，適用法律正確，應予維持。上訴人郭豐玉之上訴理由不能成立，應予駁回。

第九項 小結

第一款 被控侵權人提出現有技術抗辯時應注意之事項

根據筆者實證之結果發現，被控侵權人提出現有技術抗辯不成立最主要之原因，都是出在被控侵權人之舉證責任上。而被控侵權人之舉證責任又分為兩個層次，第一個層次即應提出於專利權人之專利申請日前即存在之現有技術，而第二個層面即是要證明其所使用之技術與該現有技術相同。以下分述之：

第一、提出於專利權人之專利申請日前即存在之現有技術

此為提出現有技術抗辯之第一步，被控侵權人如欲提出現有技術抗辯，自然應提出一在專利權人之專利申請日前即存在之現有技術。惟於筆者實證之過程中發現，有許多被控侵權人僅有在口頭上主張其所使用之技術為一現有技術，但其後就沒有再提出相關之現有技術對比文件，如此一來，其所提出之現有技術抗辯自然不成立。而在提出專利申請日前存在之現有技術時，應注意之事項包括：

一、提出之對比文件應有明確之日期

首先，被控侵權人所提出之現有技術對比文件，應有明確之日期，如此才能使法院得以確定該技術是否出現於專利權人之專利申請日之前。在上述三個成功主張現有技術抗辯之判決中，被控侵權人所提出之現有技術對比文件包括：專利檢索報告、其他已獲得專利權之專利、以及相關刊物等，因該等對比文件，都具有明確之日期以供參考，故法院在判斷該技術是否於專利申請日前即存在時，就不會有爭議。然而，於筆者實證之過程中發現，許多被控侵權人所提出之現有技術對比文件，往往僅為圖片或照片，而該等圖片或照片通常難以判斷該技術出現之日期，因而使法院無法認定其於專利申請日前是否已存在，故法院都會作出該現有技術抗辯不成立之判決。由此可知，在提出專利申請日前已存在之現有技術時，一定要先確認該現有技術之對比文件上，是否有充分之證據足以證明該技術出現之時間，若該對比文件無法證明該技術於專利申請日前即存在，被控侵權人所提出之現有技術抗辯即無法成立。

二、域外公開之情形

若被控侵權人所提出之現有技術對比文件為外國之刊物、雜誌或其他足以證明該技術於國外已公開者，此時被控侵權人應提出相關之證據，以證明該對比文件之真實性，並且亦應提出翻譯文件以供參考。誠如上述之(2007)粵高法民三終字第 302 號判決中，被控侵權人翁瑩彪所提出之現有技術對比文件，其中一個即為外國刊物，而被控侵權人為證明該證據之真實性，亦提交了韓國駐

中國廣州總領事館出具之確認書，以及廣東省廣州市南方公證處對該雜誌之相關內容及該確認書之翻譯文件，來證明其真實性。因此，縱專利權人郭豐玉於上訴二審時對該韓國刊物作為現有技術對比文件之真實性以及合法性提出質疑，但二審法院也認為，在專利權人無法對該對比文件之真實性及合法性提出反證之情況下，因被控侵權人已提出相當之證明，因此，即肯認了該韓國雜誌作為證據之真實性與合法性。故若被控侵權人所欲提出之現有技術對比文件為域外刊物者，應特別注意此部分之舉證責任。

第二、 關於被控侵權人之舉證責任

一、被控侵權人主張專利侵權之例外

若被控侵權人欲主張專利侵權之例外，被控侵權人應於提出專利權人之專利申請日前即存在之現有技術後，接著舉證證明，其所使用之技術與該現有技術相同。詳言之，如為發明及實用新型，被控侵權人即應證明其所使用之技術與該現有技術相同或等同；如為外觀設計之情形，除了相同與等同外，若被控侵權人可證明其所使用之技術與該現有技術明顯近似，此時該現有技術之抗辯亦成立。若被控侵權人無法證明其所使用之技術，與其所提出之現有技術相同或等同，或在外觀設計上明顯近似者，法院亦將認定被控侵權人所提出之現有技術抗辯不成立。

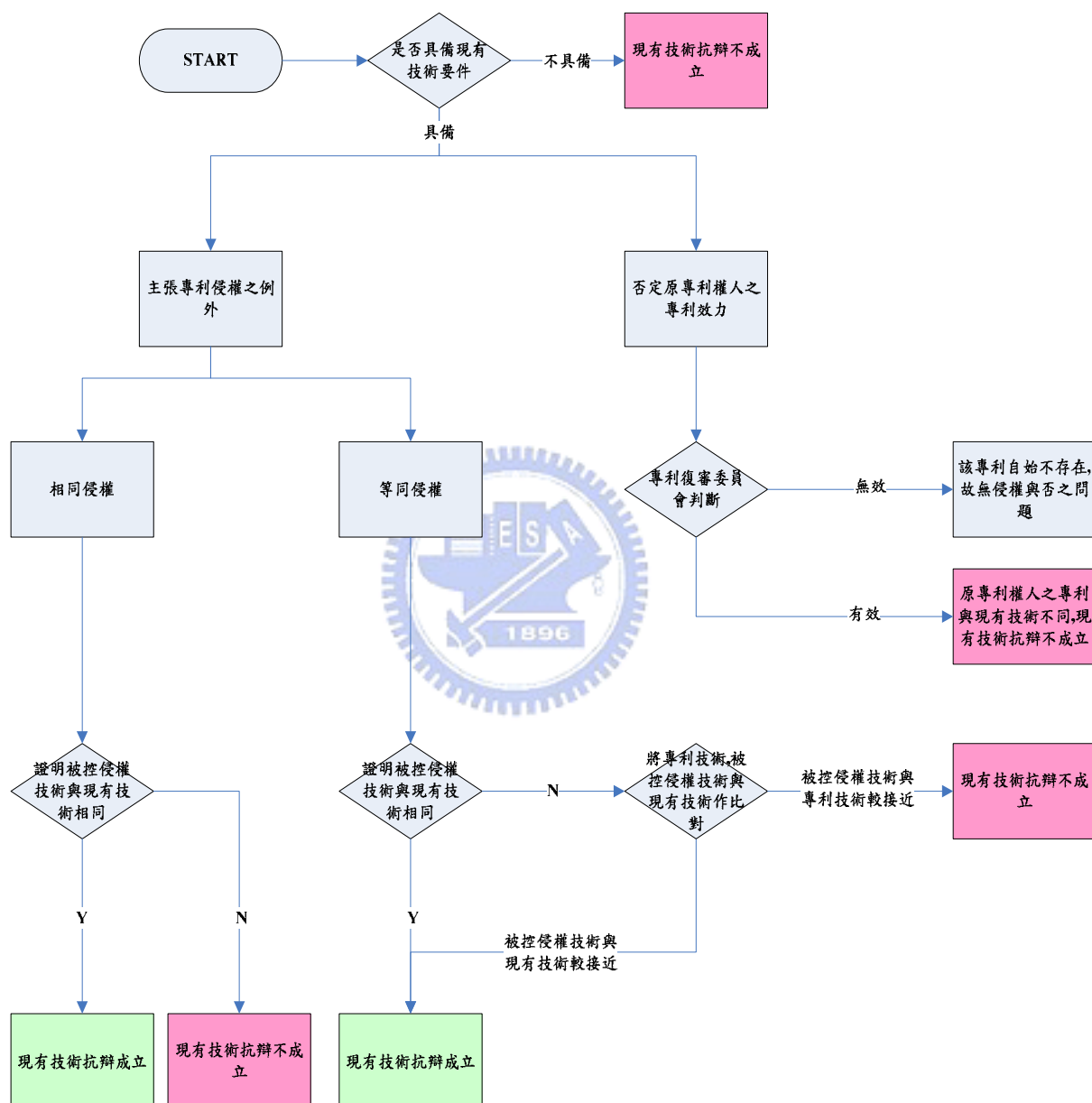
二、被控侵權人主張否定專利權人專利之效力

若被控侵權人欲否定專利權人專利之效力，被控侵權人即應舉證證明該專利技術與現有技術相同或等同，或該專利技術為該領域普通技術人員顯而易見之簡單技術組合。詳言之，被控侵權人所提出之現有技術，需與原專利權人之專利技術相同、等同，或是屬於該領域之普通技術人員，無須經過相當之勞動即可完成，不具創造性之簡單技術組合。若被控侵權人所提出之現有技術不符上述之要件，法院即可認定該現有技術之抗辯不成立。

第二款 法院對於侵權與否之判斷流程

筆者從實證之過程中發現，法院對於被控侵權人是否侵權之判斷，即被控侵權人所出之現有技術抗辯是否成立，有一定之判斷流程，以下即以圖 9 作一說明：

圖 9 法院對現有技術抗辯是否成立之判斷流程圖



由圖 9 可知，當專利權人向法院提起一專利侵權訴訟時，被控侵權人若有提出現有技術之抗辯，首先，法院應審查被控侵權人所提出之現有技術是否符合現有技術之要件，即該技術是否於專利權人之專利申請日前即為公眾所知

悉，若法院認為被控侵權人所提出之該現有技術並未於專利權人之專利申請日前即為公眾所知悉，不符合現有技術之要件，法院即可作出現有技術抗辯不成立之判決；反之，若法院認為被控侵權人所提出之技術確實於專利權人之專利申請日前即為公眾所知悉，具備現有技術之要件，此時被控侵權人可能有以下兩種選擇：第一、被控侵權人可能主張專利侵權之例外，亦即，被控侵權人可主張其所使用之技術為現有技術，縱使落入專利權人之專利保護範圍，亦不侵害專利權人之專利權；第二、被控侵權人可能主張否定專利權人專利之效力，即被控侵權人可主張專利權人之專利即為一現有技術，對該專利之有效性提出質疑。

上述之兩種訴訟上主張，被控侵權人可擇一而為主張，當然，在實務上有很多被控侵權人會同時對此二者均有所主張，如：被控侵權人可能於先主張否定專利權人專利之效力，並指出縱使該專利權人之專利有效，其所使用之技術亦為一現有技術，主張專利侵權之例外。

而在被控侵權人主張專利侵權例外之情形，又可分為相同侵權與等同侵權之狀況。首先，在相同侵權時，被控侵權人即應舉證證明其所使用之技術與該現有技術相同，而如為外觀設計之情形，若可證明其所使用之設計與該現有設計明顯近似者亦可。接著法院就必須對被控侵權技術與現有技術是否相同作出判斷，若法院認為被控侵權技術與現有技術相同，法院即會作出一現有技術抗辯成立之判決；反之，若法院認為被控侵權技術與現有技術不同，法院即會作出一現有技術不成立之判決。另外，於等同侵權之情形，首先，被控侵權人亦應舉證證明其所使用之技術與該現有技術相同，接著即由法院對此二者是否相同作判斷，若法院認為，被控侵權技術與該現有技術相同，法院即會作出現有技術抗辯成立之判決；反之，若法院認為被控侵權技術與現有技術不同，此時法院會再將專利權人之專利技術、被控侵權技術以及現有技術三者作一混合比對，視該被控侵權技術係與專利權人之專利技術較為相近，或是與該現有技術較為相近，若法院認為被控侵權技術與專利權人之專利技術較為接近，法院即

會作出現有技術抗辯不成立之判決；反之，若法院認為被控侵權技術與現有技術較為相近，則法院即會作出現有技術抗辯成立之判決。故中國實務上對於等同侵權時，現有技術抗辯是否成立之判斷程序，較相同侵權時複雜許多。

而若被控侵權人主張否定專利權人專利之效力，此時，因中國之法院並無權對專利之有效性進行判斷，對於專利有效性之判斷應由專利復審委員會為之，故專利復審委員會即應對專利權人之專利是否有效作出判斷，若專利復審委員會認為專利權人之專利無效，依中國專利法第 47 條第 1 項之規定，宣告無效的專利權視為自始即不存在。因此，專利權人之專利權即不受專利法之保護，故無所謂侵權與否之問題；反之，若專利復審委員會認為專利權人之專利有效，此時法院即會認為，因專利權人之專利具備專利要件，與現有技術不同，故將為一現有技術抗辯不成立之判決。



第六章 結論

綜上所述，筆者提出以下幾點結論：

第一、現有技術抗辯之重要性

在中國專利法於 2008 年 12 月 27 日第三次修正之前，現有技術抗辯雖無專利法之明文依據，但卻已為最高人民法院以《關於審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規定》此一司法解釋之第 9 條第 1 項第 2 款所肯認。而在專利法第三次修正之後，新修正之專利法第 62 條也明文肯認了現有技術之抗辯，此均顯示出現有技術抗辯於中國專利訴訟中之重要性。再者，以實證之角度視之，從 2007 年 7 月至 2008 年 12 月，江蘇省、北京市以及廣東省等三地之專利侵權訴訟案件視之，在總計 138 件專利侵權訴訟案件中，有 48 件之被控侵權人均有提出現有技術之抗辯，提出現有技術抗辯之比例為 34.8%，也就是平均 3 件專利侵權訴訟案件中，就有 1 件之被控侵權人有提出現有技術之抗辯，比例上而言相當高，這也顯示出現有技術抗辯在中國專利侵權訴訟中是被控侵權人經常提出之抗辯。惟於上述 48 件提出現有技術抗辯之案件中，僅有 7 件被法院認為現有技術抗辯成立，成立之比例相當低，只有 14.6%，且根據筆者分析之結果，絕大部分被法院認為現有技術抗辯不成立之案件，原因都出在被控侵權人之舉證責任上，因此，被控侵權人如何善用現有技術之抗辯，即為專利侵權訴訟中相當重要之一環。

第二、現有技術之對比方式

現有技術之對比方式應將該被控侵權技術與被控侵權所提出之現有技術作一對比，從現有技術抗辯之基本法理可知，現有技術抗辯是被控侵權人有證據足以證明其所使用之技術屬於現有技術或現有設計之制度，故現有技術之抗辯應將被控侵權技術與現有技術作一對比。再者，以比較法之角度視之，德國、日本、美國之現有技術抗辯相關制度，都是將被控侵權技術與現有技術進行對比，而非將被控侵權技術、現有技術以及專利技術三者作混合對比。惟中國目

前實務上，於等同侵權之情形，若法院認為被控侵權技術與現有技術不同，此時實務上認為應將被控侵權技術、現有技術以及專利技術三者作對比，視該被控侵權技術與現有技術較為接近，或與原專利技術較為接近，若與現有技術較為接近，實務上通常會作出被控侵權人不侵權之判決，反之，若被控侵權技術與原專利技術較為接近，實務上通常會作出被控侵權人侵權之判決。惟此種混合比對之方式欠缺理論上之依據，且所謂「較為接近」係屬一不確定之法律概念，將造成法院在實際判斷上的混亂。筆者以為，在此種情況下，無須進行如此複雜之判斷，應回歸現有技術抗辯之功能之一——作為等同原則之限制。因此，若專利權人主張被控侵權人所使用之技術與其專利技術為等同，被控侵權人主張其所使用之技術為現有技術，故專利權人不得主張擴張其專利權之保護範圍至該現有技術，此時被控侵權人應舉證證明其所使用之技術與該現有技術相同，若法院認為被控侵權技術與現有技術相同，則該現有技術即可作為等同原則之阻卻事由，故此時法院應作出現有技術抗辯成立之判決；反之，若法院認為該被控侵權技術與現有技術不同，此時被控侵權技術即落入專利權人之專利保護範圍，故被控侵權人所提出之現有技術抗辯不成立。目前中國實務上所採行混合比對之方式有加以檢討改進之必要。

第三、中國專利法第三次修正之評析

首先，就明文肯定現有技術（修正後之第 22 條第 5 項參照）以及現有技術抗辯（修正後之第 62 條參照）之部分，明確賦予現有技術以及現有技術抗辯法律上之依據，使法院以及被控侵權人於專利侵權訴訟中，能夠更加妥善之運用該抗辯，是值得肯定之一部分。

再者，就絕對新穎性標準之採行之部分：原本現行中國專利法對專利授權要件所採行者為相對新穎性之標準，即對於出版物之公開，採絕對新穎性之標準；而對於使用公開、或以其他方式為公眾所知者，採相對新穎性之標準，因此，一些在國外已被公開使用之技術、或有其他相應之產品出售者，只要在中國尚未有人公開使用、亦無其他相應之產品出售，即可在中國取得專利。此制

度之採行，導致中國之專利質量不高，且不利於鼓勵自主創新，亦妨礙國外現有技術於中國之使用，故於專利法第三次修正時，改採絕對新穎性之標準，規定授予專利之發明創造需在國內外均無為公眾所知，且為進一步提高外觀設計專利之質量，對於平面印刷品之主要標識作用之設計亦不授予專利。此部分之修改，雖將導致專利數量之下降，但將有利於專利品質之提升，且較符合目前國際之趨勢，故亦應予以肯定。

最後，筆者認為，中國專利法之第三次修正，尚有一些部分並未提及，包括：

一、專利復審委員會之定位問題

由於專利權是由國家知識產權局所授予，而專利復審委員會又隸屬於國家知識產權局，惟專利之有效性判斷卻又是由專利復審委員會作判斷，由直接隸屬之機關對其上級機關所授予之專利作有效性之判斷，在制度設計上似有待改進之處。筆者以為，對於專利有效與否之判斷，應委由授予專利權之機關之上位單位為之，較能發揮其監督功能，惟此部分於本次專利法修正時並未提及。

二、外觀設計之專利授權要件

中國專利法第 22 條第 1 項規定，發明及實用新型之專利授予要件包括新穎性、創造性及實用性。而目前現行中國專利法第 23 條對外觀設計之專利授予要件僅規定新穎性，而無創造性，此制度導致中國已授予之外觀設計專利產生諸多問題，如：外觀設計總體質量較低、模仿抄襲取代理工業設計、以及常發生重複授予專利之情況。而在中國專利法第三次修正後，新修正之專利法第 23 條第 2 項即規定：授予專利權之外觀設計與現有設計或者現有設計特徵之組合相比，應當具有明顯區別。本條項之修正類似發明及實用新型之創造性標準，但第 23 條卻未如同第 22 條第 1 項，有明文規定：發明及實用新型專利授予要件包括新穎性、進步性及實用性。故筆者以為，儘管專利法第三次修正有意對外觀設計採取如同發明與實用新型之新穎性、創造性標準，但仍應有更明確之條文為宜，筆者建議，可增訂第 23 條第 1 項：授予專利權之外觀設計，

應當具備新穎性和創造性。本條項之增訂，將使專利法關於專利授權要件之規定，在體系上更加明確與完整。

三、於新修正之專利法第 22 條第 5 項中「為公眾所知悉」之認定

可參酌外國利法例，將其解釋為「公眾得知悉」即可，再者，此處之公眾，可將其範圍限縮在該領域之人員即可，不需擴及所有社會上之一般民眾。

四、第 22 條第 3 項之用語

對於創造性之定義仍要求該發明創造與現有技術相比，具有實質性特點與顯著的進步。惟所謂「顯著的進步」，實際上難以審查，審查之標準亦不明確，對此筆者以為，可參酌外國立法例採取非顯而易見之判斷方式，將條文用語變更為：創造性，是指基於現有技術，該發明或實用新型對於所屬領域之技術人員非顯而易見者。如此將使中國專利法之用語，與國際通行之表述方式一致。

第四、後續研究

本文應受限於時間上之限制，因此尚未對中國專利法第三次修法之條文實施後之現象作一觀察。因第三次修正之條文於 2009 年 10 月 1 日後始開始實施，故未來若將實施新法後一年至一年半之法院判決作整理、分析，並且將新法實施後出現之法院判決，與實施前之法院判決作一比較，應可看出中國專利法第三次修正對於專利侵權訴訟中之現有技術抗辯主張有何影響，被控侵權人是否能更加善用現有技術之抗辯，以及法院在判斷之過程中有無不同等，都將是往後值得深入研究之議題。

參考文獻

一、專書

1. 尹新天(2005),「專利權的保護」,知識產權出版社,2005年5月
2. 史敏、張建華主編(2002),「中華人民共和國專利法實施細則釋義」,法律出版社,2002年4月1刷。
3. 江鎮華主編(2006),「實用專利教程」,知識產權出版社,2006年。
4. 吳漢東(2008),「中國知識產權制度評價與立法建議」,知識產權出版社,2008年3月第1版。
5. 陳文吟(1990),「巴黎公約解讀」,經濟部智慧財產局,1990年4月。
6. 盛洪主編(2003),「現代制度經濟學」,北京大學出版社,2003年6月。
7. 閔文軍(2007),「專利權之保護範圍--權利要求解釋和等同原則適用」,法律出版社,2007年4月第1版。
8. 張玉瑞(2007),「專利戰爭」,中國法制出版社,2007年7月。
9. 張清奎主編(2002),國家知識產權局組織編寫,「專利審查概說」,知識產權出版社,2002年10月第1版。
10. 張曉都著,鄭成思主編(2002),「專利實質條件」,法律出版社,2002年8月第2刷。
11. 國家知識產權局條法司(2002),「新專利法詳解」,知識產權出版社,2002年3月。
12. 國家知識產權局條法司(2009),「專利法第三次修改導讀」,知識產權出版社,2009年3月第1版。
13. 國家知識產權局主編(2007),「中國知識產權年鑒 2007」,知識產權出版社,2007年12月1版。
14. 國家知識產權局(2006),「審查指南 2006」,知識產權出版社,2006年6月。

15. 國家統計局編(2007),「中國統計年鑒 2007」,中國統計出版社,2007年9月1版。
16. 程永順主編(2002),「專利侵權判定實務」,法律出版社,2002年。
17. 程永順(2005),「中國專利訴訟」,知識產權出版社,2005年。
18. 程永順、羅李華(2002),「專利侵權判定—中美法條與案例比較研究」,知識產權出版社,2002年11月第2刷。
19. 黃文儀(2004),「專利實務」,三民書局,2004年8月第4版第1冊。
20. 黃文儀(2004),「專利實務」,三民書局,2004年8月第4版第2冊。
21. 曾陳明汝(2004),「兩案暨美國專利法」,學林文化事業有限公司,2004年2月。
22. 鄭成思(1997),「知識產權法」,法律出版社,1997年。
23. 劉尚志、王敏銓、張宇樞、林明儀(2005),「美台專利訴訟—實戰暨裁判解析」,元照出版有限公司,2005年4月初版1刷。
24. 劉國讚(2009),「專利實務論」,元照出版有限公司,2009年4月初版1刷。
25. 顏吉承、陳重任(2007),「設計專利理論與實務」,揚智文化事業股份有限公司,2007年7月。
26. 顏吉承、陳重任(2008),「設計專利權侵害與應用」,揚智文化事業股份有限公司,2008年9月。

二、期刊

1. 朱顯國,專利侵權訴訟中的公知技術抗辯,南京理工大學學報(社會科學版),2003年6月。
2. 那英,有關知識產權權利之間的衝突及其解決方式,知識產權,知識產權編輯部,2002年增刊。
3. 何懷文,現有技術抗辯中的技術對比規則—兼議專利法修訂中現有技術抗辯建構,中國專利與商標,中國專利與商標出版社,2008年第1期。

4. 周云川，專利法第三次修改對專利侵權訴訟之影響，電子知識產權，電子知識產權編輯部，2009年3月。
5. 馬秀山，絕對新穎性之不同看法論，發明與創新，發明與創新雜誌社，2008年第8期。
6. 唐春，專利法第三次修改的特點——以提升創新能力與加強專利權保護為視角，電子知識產權，電子知識產權編輯部，2009年3月。
7. 郭禾，創新是社會進步的根本動力——專利法第三次修訂評述，電子知識產權，電子知識產權編輯部，2009年3月。
8. 梁熙豔，權利之限：侵權審理法院能否直接裁決專利權的有效性，知識產權，知識產權編輯部，2005年第4期。
9. 張榮彥，也談現有技術抗辯的認定，中國專利與商標，中國專利與商標出版社，2007年第4期。
10. 張曉都，現有技術抗辯的認定——以防偽鉚釘實用新型侵權糾紛案例為例，中國專利與商標，中國專利與商標出版社，2007年第2期。
11. 張曉都，再談現有技術抗辯的認定標準與現有技術抗辯的抵觸申請，中國專利與商標，中國專利與商標出版社，2008年第1期。
12. 張鵬、崔國振，現有技術抗辯的對比方式和對比標準探析，知識產權，知識產權編輯部，2009年第1期。
13. 彭東昱，專利法第三次修改：實現立法宗旨的轉變，中國人大，中國人大編輯部，2009年1月10日。
14. 黃敏，淺議現有技術抗辯中的抵觸申請，中國專利與商標，中國專利與商標出版社，2008年第3期。
15. 劉新林，專利新穎性判斷標準或將變動，法人雜誌，法制日報社，2008年9月。
16. 韓薰蘭，美國專利侵權及專利無效訴訟關聯性研究——論1993年最高法院Cardinal案的判決，智慧財產權月刊，經濟部智慧財產局，2006年5月第

89 期。

17. 譚筱清，已有公知技術抗辯原則在專利侵權訴訟中的運用，人民司法，最高人民法院，2002 年第 8 期。
18. 顧韜，對在先專利抗辯的理解，人民司法，最高人民法院，2005 年第 12 期。

三、論文集

1. 楊志敏，職權分開原則與專利侵權訴訟—關於中止程序與法院能否審理無效事由的再思考，專利法研究 2004，知識產權出版社，2004 年。
2. 楊志敏，專利侵權訴訟中公知技術抗辯適用之探討—中、德、日三國的判例、學說的比較研究，專利法研究 2003，知識產權出版社，2003 年。
3. 楊惠敏，專利優先權的比較與研究，專利法研究 1999，知識產權出版社，1999 年。
4. 劉華、越靜、萬小麗，現有技術的界定，專利法及專利法實施細則第三次修改專題研究報告上冊，知識產權出版社，2006 年 4 月。
5. 譚筱清，已有公知技術抗辯在法院審理專利侵權案件中的理解與適用，知識產權研究第 13 卷，中國方正出版社，2002 年 12 月。

四、學位論文

1. 王薇，「論實用新型之創造性」，對外經濟貿易大學法律碩士論文，2007 年 4 月。
2. 刑曉蘇，「公知技術抗辯研究」，西南政法大學碩士論文，2006 年 4 月。
3. 拾岩，「論專利技術中之公知技術抗辯原則」，西南政法大學碩士論文，2007 年 4 月。
4. 郭建釗，「公知技術抗辯在專利侵權判定中的適用研究」，四川大學法律碩士論文，2006 年 3 月。

5. 陳志杰，「美國專利案例侵害判斷之均等論研究—兼論我國實務之改進」，國立交通大學科技法律研究所碩士論文，2003年12月。
6. 陳郁勝，「兩岸專利訴訟抗辯事由之比較研究」，東吳大學法律研究所碩士論文，2007年。
7. 曹延軍，「試論發明專利之創造性要件」，西南政法大學法律碩士論文，2007年4月。

五、專業報紙

1. 李娟萍，新型、發明專利擬開放一案兩請，經濟日報，2006年7月19日。
2. 胡燕，專利法第三次修改與 TRIPS 協議，中國知識產權報，2007年3月30日，第4版。
3. 孫玉，即發侵權與知識產權保護，人民法院報，2008年1月28日。
4. 孫海龍、姚建軍，審理侵犯商業秘密糾紛案件的五個主要問題，人民法院報，2008年11月13日。
5. 張斌，專利侵權判定中的利益平衡，中國知識產權報，2006年12月15日，第12版。
6. 曹新明，與時俱進之專利法修法之路，中國知識產權報，2008年9月24日，第4版。
7. 葉雪美，從 Green Lane v. PMS 案例探討歐盟設計的權利範圍與先前技藝(下)，北美智權報第19期，2008年12月29日。
8. 曉城、徐蕊，我國專利法與 TRIPS 協議，中國知識產權報，2001年11月1日第3版。
9. 戴曉翔，自由公知技術抗辯原則已成為專利訴訟的一項重要原則—浙江省高院終審一專利侵權案，中國知識產權報，1998年3月23日第2版。

六、官方文獻

1. 高盧麟，關於中華人民共和國專利法修正案的說明，全國人民代表大會常務委員會公報，1992 年第 5 期。
2. 姜穎，關於中華人民共和國專利法修正案的說明，全國人民代表大會常務委員會公報，2000 年第 5 期。
3. 立法院公報第 90 卷第 46 期院會紀錄(台灣)
4. 曹建明，正確實施知識產權法律，促進科技進步和經濟發展，加快推進社會主義現代化建設—在全國法院知識產權審判工作座談會暨優秀知識產權裁判文書頒獎會上的講話，2002 年 10 月 15 日。
5. 田力普，關於中華人民共和國專利法修正案(草案)的說明，中華人民共和國全國人民代表大會常務委員會公報 2009 年第 1 號，2009 年 1 月 15 日。

七、外國文獻

1. UNITED STATES CONGRESS, SENATE, COMMITTEE ON THE JUDICIARY, THE PATENT REFORM ACT OF 2007: REPORT TOGETHER WITH ADDITIONAL AND MINORITY VIEWS, TO ACCOMPANY S. 1145, 110-259(Jan. 24, 2008)
2. Abraham Lincoln, Second Lecture on Discoveries and Inventions (Feb. 11, 1859)
3. Volker Vossiu,「德國專利保護範圍的確定，國際專利侵權—專利侵權處理的比較法研究」，東京布井出版社，1996 年。
4. 中山信弘，「注解特許法」，青林書院，2000 年第 3 版。

八、相關判決

(一)中國

1. 北京市高級人民法院(2004)高民終字第 61 號。
2. 雲南省中級人民法院(1996)昆法經初字第 189 號。

3. 北京市中級人民法院(1993)中經知初字第 807 號。
4. 北京市高級人民法院(1995)高知終字第 5 號。
5. 北京市第二中級人民法院(2003)二中民初字第 07187 號。
6. 北京市高級人民法院(2004)高民終字第 155 號。
7. 南京市中級人民法院(2007)甯三初字第 095 號。
8. 北京市第二中級人民法院(2008)二中民初字第 120 號。
9. 廣東省高級人民法院(2007)粵高法民三終字第 302 號。

(二)外國

1. *Graham v. J. Deere Co.*, 383 US 1, 17, 148, U.S.P.Q. 459, 466(1966)
2. *Clamar v. Cook Chemical Co.*, 380 US 144, U.S.P.Q. 780, 1965
3. *United States v. Adams*, 383 US 39, 148 U.S.P.Q. 479(1966)
4. *Wilson Sporting Goods v. David Geoffrey & Associates*, 940 F.2d 677 (Fed. Cir. 1990)
5. *Graver Tank & Mfg. Co. v. Linde Air Products Co.*, 335 U.S. 810, 69 S.Ct. 50, 93 L.Ed. 366, 79 U.S.P.Q. 454 (1948)
6. *Under Sea Indus., Inc. v. Dacor Corp.*, 833 F.2d 1551, 4 U.S.P.Q.2d 1772 (Fed. Cir. 1987)
7. *Hughes Aircraft Co., v. United States* (Fed. Cir. 1983)
8. *Loctite Corp. v. Ultraseal, Ltd.*, 228 U.S.P.Q. 90; 54 USLW 2380; 781 F.2d 861 (Fed. Cir. 1985)
9. *In re Wyer*, 254 F.2d 221, 210 U.S.P.Q. 790 (CCPA 1981)
10. T406/92 之訴願決定。
11. T482/49 之訴願決定。
12. T953/90、T969/90、T300/869 之訴願決定。

九、網站

1. 中國知識產權裁判文書網 <http://ipr.chinacourt.org/>
2. 中國國家知識產權局 <http://www.sipo.gov.cn/sipo2008/>
3. 上海市知識產權局 <http://www.sipa.gov.cn/>
4. 中國知識產權司法保護 <http://www.chinaiprlaw.com/>
5. 經濟部投資審議委員會 <http://www.moeaic.gov.tw/>
6. 經濟部智慧財產局 <http://www.tipo.gov.tw/ch/>
7. http://www.wpto.com.tw/news/news_1.php

十、參考法條

台灣公司法

在大陸地區從事投資或技術合作審查原則

中國專利法

中國專利法實施細則

中國專利審查指南

中國立法法

最高人民法院--關於審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規定

北京市高級人民法院於《專利侵權判定若干問題的意見（試行）》

美國專利法

美國專利審查指南

巴黎公約

與貿易有關之智慧財產權公約

日本特許法

