



本期簡介

由ZUP v. NASH案看美國法院對於發明專利非顯而易見性(進步性)及輔助判斷因素之審查實務

孫德沛 律師

依我國現行專利審查基準對於發明專利進步性之審查步驟的規定，於審查該發明所屬技術領域中具有通常知識者(下稱技藝人士)參酌相關先前技術所揭示內容及發明申請時之通常知識，是否能輕易完成發明之技術內容時，應先考量是否有「否認進步性之因素」，若無「否認進步性之因素」者，得判斷具有進步性；但若該發明具有「否認進步性之因素」時，其次考量是否有「肯定進步性之因素」，而「肯定進步性之因素」包括反向教示、有利功效及輔助判斷因素等內容，故專利進步性要件之審查，輔助判斷因素等肯定進步性因素應為其考量要點。然而，我國實務上過去對於輔助判斷因素之判斷相當保守，本文嘗試以美國東維吉尼亞聯邦地方法院及聯邦巡迴上訴法院所裁判ZUP, LLC. vs. NASH MANUFACTURE, INC.案，窺探美國法院對於發明專利非顯而易見性(進步性)及輔助判斷因素之審查實務。...詳全文

中國大陸法院對於專利侵權案件中適用「禁止反悔」原則限制條件之實務

史瞳 許榮文

依中國大陸法釋〔2009〕21號《最高人民法院關於審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋》第六條，所謂「禁止反悔」原則是指，「專利申請人、專利權人在專利授權或者無效宣告程序中，通過對權利要求、說明書的修改或者意見陳述而放棄的技術方案，權利人在侵犯專利權糾紛案件中又將其納入專利權保護範圍的，人民法院不予支持。」然而，根據法釋〔2016〕1號《最高人民法院關於審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋(二)》第十三條對適用「禁止反悔」原則的限制條件作出了規定，「權利人證明專利申請人、專利權人在專利授權確權程序中對權利要求書、說明書及附圖的限縮性修改或者陳述被明確否定的，人民法院應當認定該修改或者陳述未導致技術方案的放棄。」該條以是否存在「被明確否定」作為「禁止反悔」原則適用的例外情形，當裁判者對權利人作出的意見陳述予以明確否定，不予認可時，則不導致技術方案的放棄，不適用禁止反悔。本文以下以中國大陸最高人民法院於2017年作成之最高法民申1826號裁定案，析述中國大陸法院對於專利侵權案件中適用「禁止反悔」原則限制條件之審查實務。...詳全文

本期內文

由ZUP v. NASH案看美國法院對於發明專利非顯而易見性(進步性)及輔助判斷因素之審查實務

◆孫德沛 律師◆

一、前言

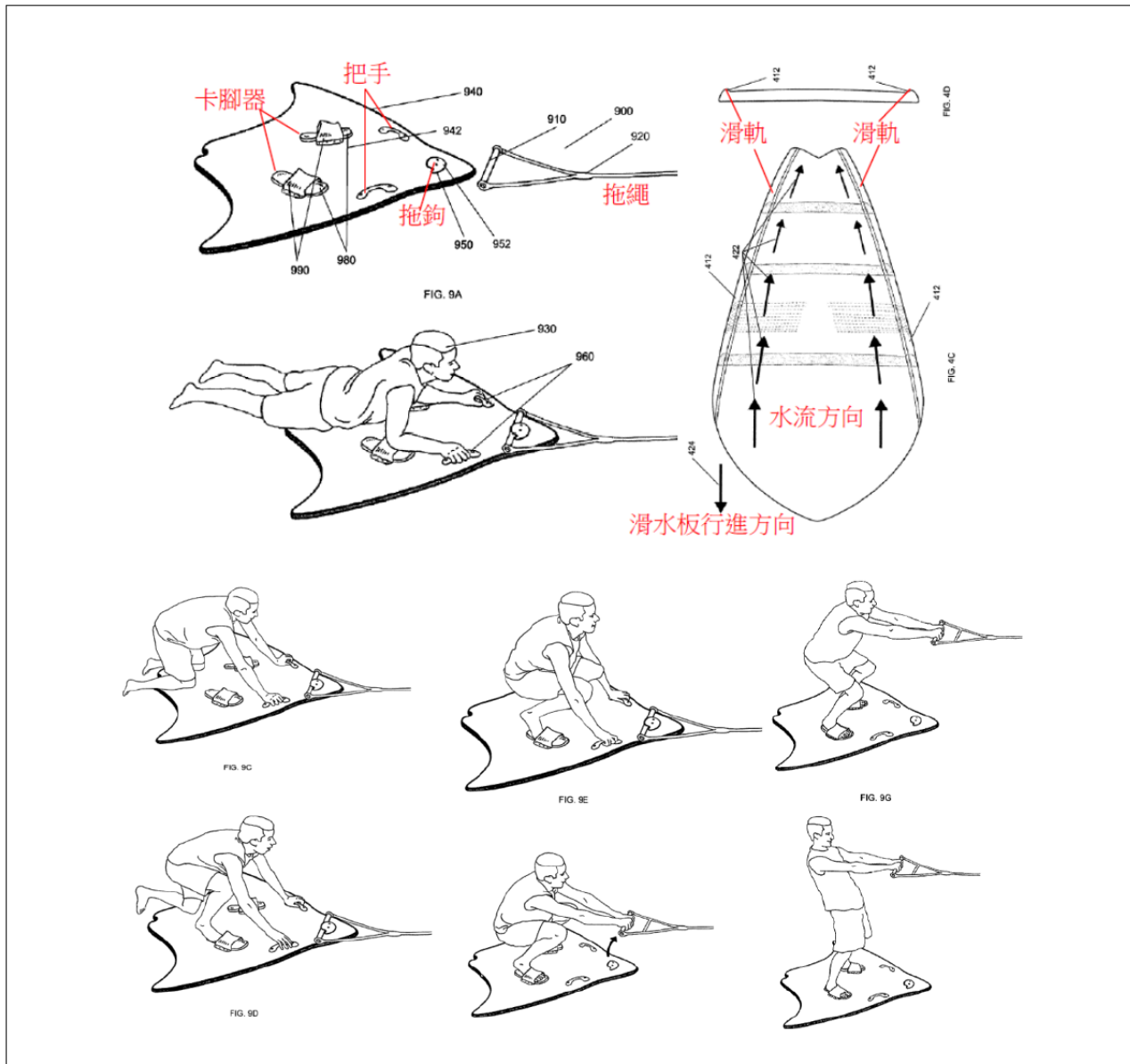
依我國現行專利審查基準對於發明專利進步性之審查步驟的規定，於審查該發明所屬技術領域中具有通常知識者(下稱技藝人士)參酌相關先前技術所揭示內容及發明申請時之通常知識，是否能輕易完成發明之技術內容時，應先考量是否有「否認進步性之因素」，若無「否認進步性之因素」者，得判斷具有進步性；但若該發明具有「否認進步性之因素」時，其次考量是否有「肯定進步性之因素」，而「肯定進步性之因素」包括反向教示、有利功效及輔助判斷因素等內容(註1)，故專利進步性要件之審查，輔助判斷因素等肯定進步性因素應為其考量要點。然而，我國實務上過去對於輔助判斷因素之判斷相當保守，本文嘗試以美國東維吉尼亞聯邦地方法院及聯邦巡迴上訴法院所裁判ZUP, LLC. vs. NASH MANUFACTURE, INC. 案，窺探美國法院對於發明專利非顯而易見性(進步性)及輔助判斷因素之審查實務。

二、案件背景

Glen Duff是ZUP公司的創意總監，而且是名水上運動的愛好者，Duff和他的太太也帶領一群孩子從事水上滑水活動(water skiing)。這種活動就是玩家坐立或站立在滑水板上，然後拉著由快艇牽引的拖繩，體驗在水面上滑行的速度感。Duff觀察到滑水活動對於許多人來說是有一定困難度，故Duff想要開發新的滑水板產品，能讓各種體能、平衡感不同的人，感受到滑水運動的樂趣。

Duff花了幾年的時間開發出一種新款滑水板，這種滑水板具有上表面及下表面，滑水板上表面前端部位設有兩個並排的把手，上表面中央也設有兩個並排的卡腳器(foot binding)。滑水板上表面前端還有一個拖鉤，該拖鉤可掛吊拖繩，並由快艇牽引此托繩。至於滑水板下表面則設有多個呈突起狀的滑軌(rail)，這些滑軌在滑水板後半部處彼此間的距離較近，但在滑水板前半部處彼此間的距離則較遠。這樣的滑軌設計有助於快艇拖曳滑水板，也就是水流過滑水板下表面時，可使滑水板獲得升力。如下圖所示，玩家在使用這款滑水板時，可以先趴臥在滑水板上，當快艇拖曳滑水板時，玩家可以先手扶抓著把手，然後在逐漸保持身體平衡的狀態下，從趴臥姿態改成蹲跪姿態，然後逐步將腳套入卡腳器，而後就可以將拖繩從拖鉤上取下，逐漸改成站立姿態，藉此可保持平衡並更佳地操控滑水板，從而享受滑水運動的樂

趣。Duff將此滑水板的這些結構作為專利範圍，並由ZUP公司申請取得美國專利US8,292,681(下稱681專利)。



本案被告NASH MANUFACTURE, INC.是一間有超過55年經驗從事開發水上活動運動設備的公司。NASH公司的負責人Keith Parten看到ZUP公司產品後，對這款新滑水板相當感興趣。NASH公司和ZUP公司在2013年9月開始進行一連串的商业會談，但雙方後來未達成共識，NASH公司在2014年5月推出其新產品，稱為Versa滑水板(Versa Board)。Versa滑水板的表面具有許多孔洞，可以用來裝設把手或卡腳器，玩家在購買Versa滑水板時，會被告知可有四種使用方式：(1)不裝設任何的把手或卡腳器；(2)只並排裝設兩個卡腳器；(3)只裝設兩個卡腳器，但一前一後裝設；以及(4)只裝設兩個把手，並只用於跪姿滑水型態。NASH公司特別告知使

用者只可有這四種使用方式，並特別警告當要想要站立在滑水板上時，切勿安裝把手，以避免危險。但其實可預見，會有使用者忽視這些指示而同時並排安裝把手及卡腳器，如此一來，這種滑水板就很類似Duff的發明。

Duff發現了NASH公司的Versa滑水板上市後，向Parten表達Versa滑水板會侵害681專利，但Parten卻表示681專利對於水上活動器材產業並無任何意義。雙方多次協商而未果後，ZUP公司在西元(下同)2016年3月1日向東維吉尼亞聯邦地方法院(下稱地方法院)對NASH公司提起專利訴訟，NASH公司在2016年5月提出答辯，依35U.S.C. §103(a)，舉出諸多前案主張681專利具顯而易見性，並於2016年9月14日申請法院進行簡易判決(Summary Judgment)。

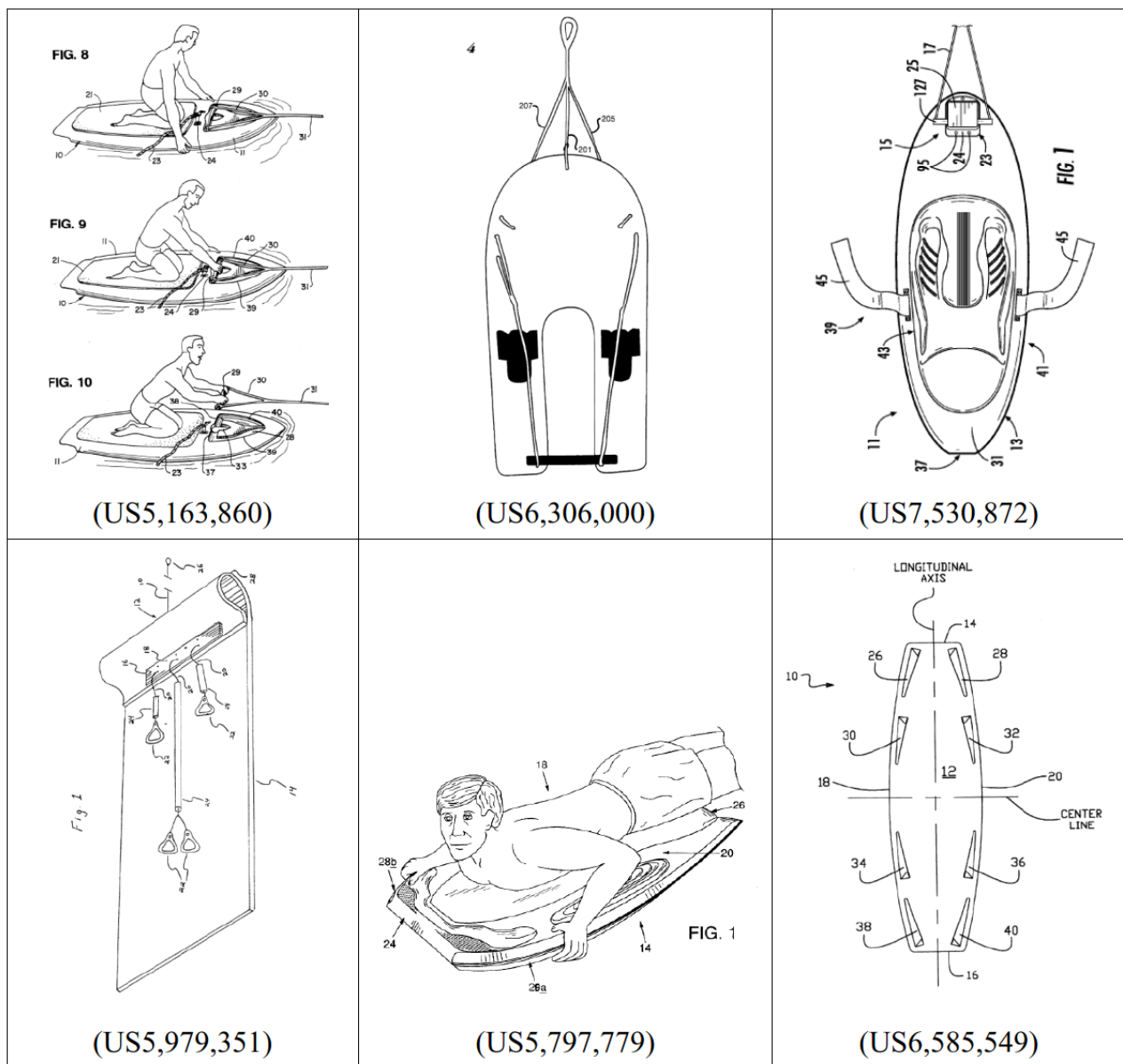
三、地方法院之見解

地方法院就681專利之顯而易見性之審理，依據美國最高法院從Graham案(註2)到KSR案(註3)所建立的原則，即專利是否具有顯而易見性是屬於法律的認定(legal determination)，其審查因素包括：(1)確認先前技術所揭露內容；(2)釐清發明專利範圍與先前技術之區別；(3)確定在發明當時技藝人士之技藝水平；以及(4)評估「輔助判斷因素」(secondary consideration)，例如商業上的成功、解決長久存在的技術問題等。

就681專利發明當時技藝人士之水平及背景，NASH公司主張該等人士可為具有3至5年設計、製造水上活動器材之經驗或具有機械工程碩士學位之人士。ZUP公司對此並不爭執。

地方法院審理本案過程注意到，681專利在申請過程時，曾遭到美國專利局的核駁。美國專利局認為681專利之原先所申請專利範圍界定滑水板具有的把手，以及設置於滑水板下表面且兩端間距不等之滑軌，已經為相關前案所揭露。681專利後來是將專利範圍修改為把手為並排設置，且加入了並排設置的卡腳器之要件，從而才獲准專利。

地方法院認為681專利所界定滑水板的各個結構，可分別被US5,163,860、US6,306,000、US7,530,872、US5,979,351、US5,797,779及US6,585,549等前案所揭示。地方法院認為US5,163,860揭示滑水板邊緣有兩個並排握把，且設有拖鉤；US6,306,000揭示滑水板上表面的中央處設置有兩個並排的卡腳器；US7,530,872揭示滑水板具有拖鉤。US5,979,351及US5,797,779揭示滑水板具有兩個並排的把手，或類似於把手而可供握持的部位。US6,585,549則揭示滑水板滑水板下表面具有滑軌，而各滑軌的間距在不同位置並不相同，類似於681專利之滑軌結構。地方法院也認為這些前案，揭示使用者可搭配使用把手和卡腳器，並可採用蹲跪姿態或站立姿態來進行滑水活動等技術內容。換言之，681專利所揭示滑水板所具有的兩個並排的把手、兩個並排的卡腳器、拖鉤及不同間距的滑軌等技術特徵，已經為諸多前案所揭示。



地方法院接著審理技藝人士是否參照這些前案內容有動機完成681專利之技術內容。地方法院認為681專利所界定的要件，除了是滑水板習知元件外，所增加如把手、卡腳器及滑軌等要件，都是為了提升滑水板的操控性。NASH公司所提出的前案都屬於滑水板技術領域，根據這些前案所揭示內容(註4)，該等前案專利的發明人都極力想要協助使用者在滑水板上保持平衡，所以這些前案採用了許多結構來改善滑水板的操控性，而這些結構已經揭示681專利之要件。因此，地方法院依此認為想要提升滑水板的操控性能是技藝人士數十年來持續努力的目標，而此就會成為技藝人士不斷去改良滑水板的動力，這股動力就會形成技藝人士去參考這些習知技術，從而組合完成681專利技術內容之動機。故地方法院認為這對681專利具有顯而易見性而有無效事由，形成了非常強的表面證據(prima facie)。

接下來，地方法院判斷是否有其他輔助判斷因素，能排除對681專利產生具有顯而易見性之後見之明。ZUP公司對此首先主張681專利解決長期存在的問題，其論點在於過去50年中，水上活動器材領域並未推出讓使用者可在不同騎乘或站立位置保持平衡之滑水板。而且NASH公司當初就ZUP公司產品也給予相當高的評價，ZUP公司主張此可佐證681專利解決了長期存在的問題。但地方法院認為NASH公司這些評論只是當時為了促進商業合作的恭維，不能被認為NASH公司認定ZUP公司產品及681專利真的解決長期存在問題，更何況ZUP公司也未清楚說明為何其他滑水板也使用了一些平衡結構(例如把手、卡腳器及滑軌等)，但就未能對滑水板產生平衡功效。

ZUP公司另外還主張其實施681專利之產品獲得商業上成功，並提出ZUP公司從2012年開始的銷售資料。但地方法院認為這些資料僅揭示其銷售數量，並不足以顯示ZUP公司產品所占市占率或其他類型滑水板在市場上的表現。

因此，地方法院認為ZUP公司就輔助判斷因素部分的舉證不足。地方法院也援引其他判例法，說明若只是具有表象的輔助判斷因素證據，這並不能克服較強的顯而易見性證據(註5)，而且即使有輔助判斷因素存在，專利權人仍應就該發明內容之新穎部分與輔助判斷因素的關聯建立一定的表面證據，如此才能讓其輔助判斷因素主張建立實質強度(註6)。是以，地方法院認為ZUP公司的這些論點，並不能說服及調整法院對於前案可強力申論681專利具顯而易見性之看法，從而法院認為這些前案已可論681專利具有無效事由至清楚且令人信服 (clear and convincing) 之程度。地方法院即依NASH公司之聲請，於2017年1月13日以簡易判決駁回ZUP公司依681專利所為侵權主張。

四、聯邦巡迴上訴法院之見解

ZUP公司不服地方法院之簡易判決，而上訴至聯邦巡迴上訴法院(下稱上訴法院)。上訴法院有兩個審理重點：(1)技藝人士是否有動機組合這些前案而完成681專利；(2)地方法院對於ZUP公司之輔助判斷因素的認定是否妥適。

上訴法院首先表示其認同地方法院之判決，即681專利所有要件已被相關前案所揭示，尤其是滑水板上所設置的把手、卡腳器及設置於滑水板下方的滑軌。ZUP公司雖然爭執，這些前案至多教示技藝人士會努力讓使用在滑水板上某個預定位置(例如蹲坐位置)保持平衡。但上訴法院卻認為從前案揭示的內容可知，協助使用者在滑水板上變換不同位置時還能保持平衡，這是相關前案技術長久以來的目標(註7)。而這些前案專利所揭示681專利的要件(例如把手、卡腳器及滑軌等滑水板結構)，就可達到這個目標，協助使用者在滑水板上變換位置時，又可同時保持平衡。基於這些前案揭示內容及理由，上訴法院亦認同技藝人士確實有動機組

合這些前案而完成681專利之技術內容。

針對輔助判斷因素部分，ZUP公司上訴時將重點放在681專利可解決長期存在的問題，並爭執地方法院不當將舉證責任轉到ZUP公司上。然而，上訴法院援引判例(註8)，表示輔助判斷因素的舉證責任是在專利權人這邊。上訴法院也認同地方法院判決，即681專利並不是第一個想要促進使用者在滑水板上保持平衡之專利技術，相關前案早已揭示增加使用者操控滑水板平衡性之目的，甚至提出滑水板的不同結構而來達成此目的，而這些結構也出現在681專利之要件。上訴法院認為發明內容和前案間若只有微小差異，那就不能說該發明內容解決了長期存在的問題，故上訴法院亦認為ZUP公司所提出的輔助判斷因素證據相當薄弱。上訴法院進一步認為，基於NASH公司所提出之前案，協助使用者在使用滑水板時要在不同位置間保持平衡，早就是相關技術持續要改善的議題，而681專利之技術要件則已出現在該等前案，並同樣是被用來實現相同的目的，故存有組合相關前案之動機並無爭議(註9)。更何況，ZUP公司所提出薄弱的輔助判斷因素證據也不足以推翻681專利具有顯而易見性之認定(註10)。因此，上訴法院於2018年7月25日判決維持地方法院之上述見解。

五、Newman法官不同意見書

上訴法院Newman法官不認同地方法院及上訴法院的多數意見，並認為這些意見的方法論是錯誤的。Newman法官認為從Graham案以來所採用判斷顯而易見性的四個因素，應該是被同時予以考量的，而非如同地方法院及上訴法院多數意見先是由前三個因素考量引證案而建立681專利已具有顯而易見性的表面證據，之後再評估第四個因素(即輔助判斷因素)是否足以克服前面的判斷。

Newman法官還認為，雖然地方法院及上訴法院多數意見認為NASH公司所提出前案揭示681專利之所有要件，但其等並未說明在這些前案中曾揭示可在單一滑水板上實現這些全部要件的建議。這些前案與681專利雖然都是要解決使用滑水板的平衡及操控性問題，但有動機去解決已知問題，並不代表有動機去產生特定的解決方式。

六、結論

美國專利實務及訴訟對於發明專利非顯而易見性(進步性)的審查，已建立了一系列判例法，透過地方法院及上訴法院對於ZUP公司與NASH公司間之判決，可一窺這套機制的運作，除了發明專利與前案揭示內容的差異分析外，還要進一步探討技藝人士水平及其組合動機，並且要考慮其他輔助判斷因素以避免產生後見之明，而這也是發明專利非顯而易見性(進步性)的其中一項審查重點。Newman法官對於地方法院及上訴法院多數意見的爭執，在於輔助判斷

因素的考量時點要放在何處，這或多或少可能影響判斷的結果，但本質上輔助判斷因素仍為專利之非顯而易見性或進步性的重要評量標準。

就我國的專利實務而言，現行專利審查基準已規範在判斷技藝人士參酌先前技術及申請時之通常知識是否能輕易完成專利內容，要就「否定進步性因素」及「肯定進步性因素」進行考量，似已將輔助判斷因素等肯定進步性因素，納入進步性考量的範疇。實則，2009年版專利審查基準也規定，輔助性判斷因素要一併審酌(註11)，最高行政法院104年度判字第487號亦肯認判斷系爭專利是否具有進步性時，輔助性判斷因素亦為進步性判斷之重要依據，並應一併調查審酌專利是否尚符合其他如創作是否獲得商業上的成功等輔助性判斷因素之要件(註12)。然而，我國過去實務判決對於輔助判斷因素的操作相當保守，少有因為輔助判斷因素而維持專利有效性之案件，甚至還有判決認為「專利與引證間之技術比較，倘已明顯而可認系爭專利不具進步性時，即無以進步性輔助判斷之必要」(註13)。但我們仍期待在新審查基準的制定後，我國實務判決能如同美國實務判決，就輔助性判斷因素有更多的探討和適用。

※ 註釋

1. 現行專利審查基準第二篇發明專利實體審查第三章專利要件第2-3-18頁。
2. 參考Graham v. John Deere Co. of Kansas City, 383 U.S. 1, (1966)
3. 參考KSR Int'l Co. v. Teleflex Inc., 550 U.S. 398 (2007)
4. 例如：US5,163,860專利第1欄第32至46行、US7,530,872專利第2欄第49至51行、US6,306,000專利第2欄第53至54行及第6欄第18至44行等
5. 參考DyStar Textilfarben GmbH & Co. Deutschland KG v. C.H. Patrick Co., 464 F.3d 1356, 1371 (Fed. Cir. 2006)
6. 參考Procter & Gamble Co. v. Teva Pharm. USA, Inc., 556 F.3d 989,998 (Fed. Cir. 2009)
7. 例如：US5,163,860專利第1欄第25至24行及40至42行、US6,306,000專利第2欄第53至54行、US7,530,872專利第3欄第52至58行
8. 參考Novo Nordisk A/S v. Caraco Pharm. Labs., Ltd., 719 F.3d 1346, 1353 (Fed. Cir. 2013)
9. “the elements of the '681 patent were used in the prior art for this very purpose, there is no genuine dispute as to the existence of a motivation to combine.”
10. “The weak evidence of secondary considerations presented here simply cannot overcome the strong showing of obviousness.”
11. 2009年版專利審查基準第3.4.2節「進步性的輔助性判斷因素」：「申請專利之發明是否具進步性，主要係依前述進步性之判斷步驟進行審查；若申請人提供輔助性證明資料支持其進步性時，應一併審酌。」
12. 最高行政法院104年度判字第487號判決：「如系爭新型與舉發證據間所存在之差異，為系爭新型之重要技術特徵者，審查時應就該技術特徵是否為舉發證據所揭露，或該技術特徵是否為該新型創作所屬技術領域

中具通常知識者所能輕易完成等情，詳加審酌。此外，下列輔助性判斷因素亦得以佐證該新型並非能輕易完成：(1)、新型創作具有無法預期的功效；(2)、新型創作解決長期存在的問題；(3)、新型創作克服技術偏見；(4)、新型創作獲得商業上的成功；(5)、新型創作以簡化之結構而能達成相同或更佳之功效。有關組合數種舉發證據以證明系爭專利不具進步性時，尤應注意不得僅因系爭專利各項構件已存在先前技術中，即認定不具進步性，而應探究有無具體之理由，促使所屬技術領域中具有通識者參酌申請時的通常知識之觀點，作成客觀的判斷。…又關於進步性之調查，於舉發人所提之引證範圍內，法院應詳予調查判斷，基於輔助性判斷因素亦為進步性判斷之重要依據，首揭5項輔助性判斷因素是否存在，或為上訴意旨所主張，或為上訴人於原審述及，…關於此部分進步性之判斷因素以及系爭專利是否尚符合其他輔助性判斷因素之要件，均宜由事實審法院併予調查審酌。」

13. 請參見智財法院104年度民專上字第29號判決。

中國大陸法院對於專利侵權案件中適用「禁止反悔」原則限制條件之實務

❖史瞳 許榮文❖

一、前言

依中國大陸法釋〔2009〕21號《最高人民法院關於審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋》第六條，所謂「禁止反悔」(註1)原則是指，「專利申請人、專利權人在專利授權(註2)或者無效宣告程序中，通過對權利要求、說明書的修改或者意見陳述而放棄的技術方案，權利人在侵犯專利權糾紛案件中又將其納入專利權保護範圍的，人民法院不予支持。」然而，根據法釋〔2016〕1號《最高人民法院關於審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋(二)》第十三條對適用「禁止反悔」原則的限制條件作出了規定，「權利人證明專利申請人、專利權人在專利授權確權程序中對權利要求書、說明書及附圖的限縮性修改或者陳述被明確否定的，人民法院應當認定該修改或者陳述未導致技術方案的放棄。」該條以是否存在「被明確否定」作為「禁止反悔」原則適用的例外情形，當裁判者對權利人作出的意見陳述予以明確否定，不予認可時，則不導致技術方案的放棄，不適用禁止反悔。本文以下以中國大陸最高人民法院於2017年作成之最高法民申1826號裁定(註3)案，析述中國大陸法院對於專利侵權案件中適用「禁止反悔」原則限制條件之審查實務。

二、案情介紹

涉案專利由申請人蔣小平於2007年1月23日申請，申請號為200710019425.7，並於2012年5月23日授權公告，授權公告號為CN01000977 B，後於2015年4月7日專利權人變更為蔣小平和泰州蘇中天線集團有限公司。

涉案專利實質審查前公布版權利要求書

- (一) 一種鯊魚鰭式天線，其特徵在於結構具有天線外殼1，天線外殼1內側上部設置有無線電接收天線5/11，無線電接收天線5/11一端設有天線信號輸出端6/13，天線信號輸出端6/13通過天線連接元件7/14與天線放大器8信號輸入端相連接，或直接與同軸電纜匹配相連，天線外殼1底部裝有安裝底板2。
- (二) 根據權利要求1所述的鯊魚鰭式天線，其特徵在於無線電接收天線5/11通過注塑嵌裝(圖2)或固定卡(圖3)裝在天線外殼1內側上部。
- (三) 根據權利要求1所述的鯊魚鰭式天線，其特徵在於天線外殼1設置為鯊魚鰭式外殼。
- (四) 根據權利要求1所述的鯊魚鰭式天線，其特徵在於無線電接收天線5/11採用螺旋狀彈簧天線、或金屬天線。
- (五) 根據權利要求1所述的鯊魚鰭式天線，其特徵在於安裝底板2上設置有天線固定螺桿

3，固定螺母4。

(六) 根據權利要求1所述的鯊魚鰭式天線，其特徵在於在安裝底板2上可裝有無線電廣播天線放大器8、衛星導航接收器9、無線電通訊接收器10、車載電視接收器。

(七) 根據權利要求1所述的鯊魚鰭式天線，其特徵在於天線連接元件7/14採用天線連接插頭或天線連接插口。

200710019425.7

说明书附图

第1/1页

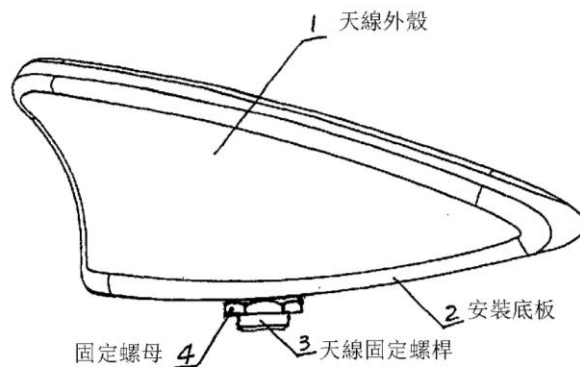


图1

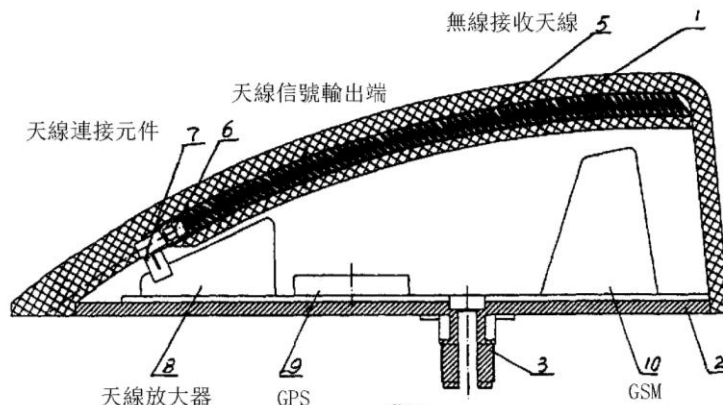


图2

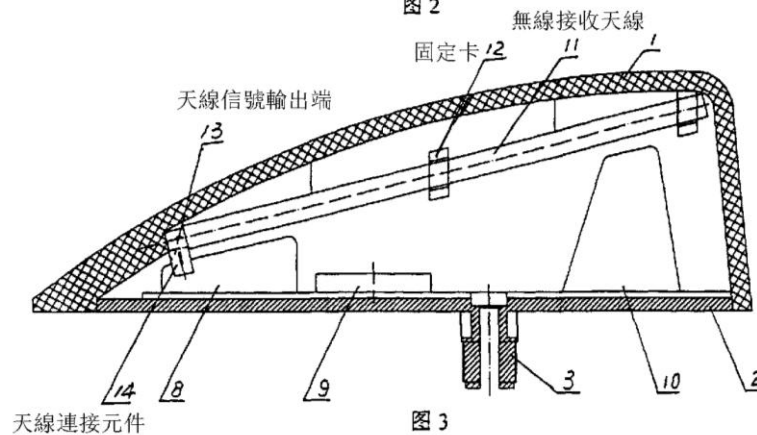


图3

本案訴訟過程簡要梳理如下:本案經專利權人向江蘇省南京市中級人民法院提起專利侵權民事訴訟,被訴侵權人對應提出無效宣告的確權程序,該無效宣告案經專利複審委員會作出第25637號無效宣告決定書維持專利權有效。江蘇省南京市中級人民法院作出民事判決(以下簡稱“一審判決”),一審判決中,認定被訴產品相應技術特徵與專利構成相同或等同,被訴產品落入專利權的保護範圍。被訴侵權人不服一審判決而向江蘇省高級人民法院提起上訴,並於二審中基於第25637號無效宣告決定書進一步主張,依據禁止反悔原則,專利權人(被上訴人)在無效宣告決定的確權程序中對權利要求方案的限制,在侵權訴訟中不能反悔。江蘇省高級人民法院作出民事判決(註4)(以下簡稱“二審判決”),二審(終審)判決中,基於上述第25637號無效宣告決定書支持了被訴侵權人關於適用禁止反悔原則的主張,並據以作出了被訴產品不侵犯專利權的判定,認為一審適用法律錯誤,撤銷前述一審判決,專利權人遂向最高院申請再審。

再審案情焦點在於蔣小平(原專利申請人)在授權和確權階段對於技術特徵a「天線信號輸出端通過天線連接元件與天線放大器信號輸入端相連接,或直接與同軸電纜匹配相連」及技術特徵b「所述無線電接收天線通過注塑嵌裝或固定卡裝在天線外殼內側上部」的陳述是否導致適用「禁止反悔」原則。

(一) 有關涉案專利授權程序

在涉案專利的實質審查程序中,國家知識產權局基於檢索到的現有技術(CN1841843A),於2010年9月29日向蔣小平發出《第一次審查意見通知書》指出,涉案專利公開文本權利要求1相對於現有技術不具備新穎性、創造性的缺陷。審查意見認為,對於「天線信號輸出端通過天線連接元件與天線放大器輸入端相連接」這種情況下的技術方案,現有技術已公開「所述AM天線連接到AM放大電路231(相當於天線放大器),連接處必然為AM天線的信號輸出端及放大電路231的信號輸入端……,故不具備新穎性;與之並列的另一種情況是「天線信號輸出端直接與同軸電纜匹配相連」,當天線接收到的無線電訊號足以實現較佳接收效果時則不需要連接至放大電路進行信號放大,此時直接連接至同軸電纜,這是本領域技術人員根據實際情況的需要而設定的,屬本領域的公知常識。同時還指出,權利要求2的附加技術特徵是對無線電接收天線固定到天線外殼上的方式進行了限定,「注塑嵌裝」及「固定卡裝」都是本領域常用的鎖固方式,屬本領域的公知常識。蔣小平於2010年12月10日提交了意見陳述書稱,涉案專利與現有技術相比,在無線電接收天線以及天線信號輸出連接方式等方面存在不同;同時,申請人將權利要求2、4並入權利要求1,並提交了經過修改的申請文件。

國家知識產權局於2011年12月23日發出《第二次審查意見通知書》指出,涉案專利權利要求1以及權利要求2-5不具備創造性。審查意見認為,權利要求1包含兩個並列的技術方案,天線信號輸出端通過天線連接元件與天線放大器信號輸入端相連接;天線信號

輸出端直接與同軸電纜匹配連接。對於技術方案一與對比文件（CN1841843A）相比，區別在於天線信號輸出端與天線放大器信號輸入端之間通過天線連接元件相連，所述天線通過注塑嵌裝或固定卡裝在天線外殼內側上部。然而，**通過連接元件來進行阻抗匹配是本領域的慣用技術手段，屬本領域的公知常識**。在該對比文件的基礎上結合上述公知常識以獲得該權利要求所要求保護的技術方案，對所屬技術領域的技術人員來說是顯而易見的，該權利要求所要求保護的技術方案不具備突出的實質性特點和顯著的進步，因而不具備創造性。對於技術方案二，當天線接收到的無線電訊號足以實現較佳接收效果時，不需要連接至放大電路進行信號放大，此時直接連接至同軸電纜，這是本領域技術人員根據實際情況的需要而設定的，屬本領域的公知常識，這種情況下，該權利要求也不具備創造性。針對「無線電接收天線通過注塑嵌裝或固定卡裝在天線外殼內側上部」的技術方案，審查意見認為，對比文件公開了AM天線配設於魚鰭狀外蓋21內側的頂部，相當於涉案專利天線外殼內側上部設置有無線電接收天線，而且「**注塑嵌裝**」及「**固定卡裝**」也都是本領域常用的鎖固方式，屬本領域的公知常識。對蔣小平主張涉案專利的信號輸出連接方式與對比文件不同，以及在天線外殼內側上部的安裝方式為非公知的陳述意見，審查意見予以了否定。蔣小平在2012年1月9日針對《第二次審查意見通知書》的答覆意見中，申請將「所述無線電接收天線為AM/FM共用天線」補充入權利要求1，主張該內容在原說明書和附圖中均有記載並能毫無疑義地導出。2012年5月23日，涉案專利被授權公告。

涉案專利授權公告版權利要求書

1. 一種鯊魚鰭式天線，其特徵在於具有天線外殼，天線外殼內側上部設置有無線電接收天線，無線電接收天線一端設有天線信號輸出端，天線信號輸出端通過天線連接元件與天線放大器信號輸入端相連接，或直接與同軸電纜匹配相連，天線外殼底部裝有安裝底板；

所述無線電接收天線通過注塑嵌裝或固定卡裝在天線外殼內側上部；

在天線外殼內側上部設置有無線電接收天線，所述無線電接收天線採用螺旋狀彈簧天線、或金屬天線，增加了天線接收無線電信號的有效長度，實現360度全向性信號接收；

所述無線電接收天線為AM/FM共用天線。

2. 根據權利要求1所述的鯊魚鰭式天線，其特徵在於所述天線外殼設置為鯊魚鰭式外殼。
3. 根據權利要求1所述的鯊魚鰭式天線，其特徵在於所述安裝底板上設置有天線固定螺桿，固定螺母。
4. 根據權利要求1所述的鯊魚鰭式天線，其特徵在於在安裝底板上裝有無線電廣播

天線放大器、衛星導航接收器、無線電通訊接收器、車載電視接收器。

5. 根據權利要求1所述的鯊魚鰭式天線，其特徵在於所述天線連接元件採用天線連接插頭或天線連接插口。

(二) 有關涉案專利的確權程序

針對本專利，重慶力帆汽車銷售有限公司（即再審被申請人之一）於2014年8月4日向專利複審委員會提出了無效宣告請求，專利權人在2014年9月18日無效程序意見陳述書中對於涉案爭議的技術特徵a「天線信號輸出端通過天線連接元件與天線放大器信號輸入端相連接，或直接與同軸電纜匹配相連」及技術特徵b「所述無線電接收天線通過注塑嵌裝或固定卡裝在天線外殼內側上部」的觀點與授權階段的答覆意見一致。認為天線信號輸出端通過天線連接元件與天線放大器信號輸入端相連接並非慣用的技術手段，無線電接收天線通過注塑嵌裝及固定卡裝在天線外殼內側上部的方式並未被公開。專利複審委員會於2015年4月7日作出的無效決定(註5)定涉案專利具有創造性，其相關理由為，現有技術將AM天線和FM天線作分離式設計的技術手段與涉案專利特徵c「所述的無線電接收天線採用AM/FM共用天線」的技術手段是相背離的。本領域技術人員面對現有技術存在的相反技術教導，在對比文件所公開的技術方案的基礎上，無法獲得將其與現有技術中使用AM/FM共用天線的技術手段相結合的技術啟示，從而無法獲得本專利權利要求1的技術方案。

(三) 在民事訴訟二審中，江蘇省高級人民法院認為：

「1.關於天線信號輸出端與天線放大器信號輸入端的連接關係，專利權人已將專利天線信號輸出方式限定為“通過天線連接元件與天線放大器信號輸入端相連接”或者“直接與同軸電纜匹配相連”，而被訴產品採取“天線引線與電子線路板相連”，其天線信號輸出端既未與天線連接元件相連，又沒有與同軸電纜匹配相連，兩者技術特徵並不相同。在一審中，蔣小平認為，“涉案專利權利要求並沒有限定連接元件的具體結構及具體形式；引線屬天線連接元件的一種，引線連接也是一種連接方式”。但本院認為，對於本領域普通技術人員而言，連接元件系具有特定的含義，是指連接天線與放大電路的元件，故蔣小平的上述主張缺乏依據，不應採納。一審認為“天線引線也是天線連接元件的一種，被控侵權產品的該技術特徵與原告專利的該技術特徵相同”，該認定亦缺乏依據，應予糾正。

2. 關於無線電接收天線的固定方式，在對比文件1 CN1841843A發明專利中已經公開了將天線設置在天線外殼內側上部的技術特徵，僅是未見具體的固定方式，但專利權人已將無線電接收天線在天線外殼內側上部的固定方式限定為“注塑嵌裝或固定卡裝”，應認定為放棄了其他固定方式。本案中，被訴產品採用“膠黏貼”的固定方式，直接將無線電接收天線的兩端黏在外殼內側，與專利相應技術特徵並不相同。

綜上，根據禁止反悔原則，對於專利權人在無效程序中已經放棄的技術方案，在侵權訴訟中不能再以等同特徵納入專利權利要求的保護範圍，因此，被訴產品未落入專利權利要求的保護範圍，不構成侵犯專利權。力帆兩公司上訴主張本案應當適用禁止反悔原則的理由成立，本院予以支持。蔣小平主張本案不應適用禁止反悔的抗辯理由不能成立，本院不予採納。」

(四) 最高院針對專利權人關於技術特徵a、b的陳述是否導致適用「禁止反悔」原則之焦點評析如下：

根據《最高人民法院關於審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋(二)》第十三條的規定，「權利人證明專利申請人、專利權人在專利授權確權程序中對權利要求書、說明書及附圖的限縮性修改或者陳述被明確否定的，人民法院應當認定該修改或者陳述未導致技術方案的放棄。」該條以是否存在「明確否定」作為「禁止反悔」原則適用的例外情形，當裁判者對權利人作出的意見陳述予以明確否定，不予認可時，則不導致技術方案的放棄，不適用禁止反悔。由於專利授權確權程序對於技術特徵的認定存在連續性，權利人作出的陳述是否被「明確否定」，應當對專利授權和確權階段技術特徵的審查進行客觀全面的判斷，著重考察權利人對技術方案作出的限縮性陳述是否最終被裁判者認可，是否由此導致專利申請得以授權或者專利權得以維持。根據本案的上述相關事實，在授權程序中，國家知識產權局專利審查部門對蔣小平關於技術特徵a、b的陳述意見不予認可，持明確否定意見，而且，涉案專利獲得授權並非基於對特徵a、b作出的限縮性陳述。在後續的無效審查程序，專利複審委員會並未推翻實質審查階段所持的否定意見，不能得出專利複審委員會認為通過連接元件來進行阻抗匹配不是本領域的慣用技術手段，不屬本領域的公知常識的結論，也不能得出「注塑嵌裝」及「固定卡裝」不是本領域常用的鎖固方式，不屬本領域的公知常識的結論。在評價涉案專利具有創造性時，儘管無效決定將技術特徵a、b作為區別特徵予以了羅列，但技術特徵a、b的存在並未影響專利複審委員會以現有技術存在相反的技術教導，本領域技術人員不存在結合特徵c「所述無線電接收天線為AM/FM共用天線」的動機，而使得涉案專利具有創造性的審查評判。由於專利權人作出的限縮性陳述在實質審查中已被明確否定，而無效審查程序並未推翻該認定得出相反的結論，在這種情況下，應當認定存在專利權人的限縮性陳述已被明確否定的事實。這與所作的限縮性陳述並未帶來專利權的獲得和專利權的維持的事實相符，與「禁止反悔」原則防止權利人「兩頭得利」的目的不相悖。因此，蔣小平關於特徵a、b的意見陳述，不發生技術方案被放棄的法律效果。根據《最高人民法院關於審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋(二)》第十三條的規定，本案侵權判定不應適用「禁止反悔」原則。本案二審法院脫離涉案專利獲得授權的具體審查事實，忽略專利權人的意見陳述已在實質審查程序被“明確否定”的事實，割裂了審查程序中對技術特徵認定的連續性，僅審查了確權程序的相關認定，認為對權利人的限縮性意

見陳述並未明確評價，相當於“未予評述”，不符合司法解釋規定的明確否定的要求，進而得出了適用“禁止反悔”原則的錯誤結論。

三、總結

本文中，最高院基於涉案專利專利權人作出的限縮性陳述在授權程序中被明確否定而在確權程序中並未推翻該認定得出相反結論這樣一典型案例，給出了關於侵犯專利權糾紛司法解釋(二)第十三條中規定的「權利人證明專利申請人、專利權人在專利授權確權程序中對權利要求書、說明書及附圖的限縮性修改或者陳述被明確否定的，人民法院應當認定該修改或者陳述未導致技術方案的放棄。」中裁判者「明確否定」作為「禁止反悔」原則適用的例外情形詳細的解析，對於侵權糾紛中「禁止反悔」原則適用性問題頗具指導性，可參考性強，值得予以關注。

一般在進行具體的侵權分析時，會審視涉案專利在申請到核准的授權程序及被無效宣告的確權程序中的歷史檔案，檢查有無對權利要求書、說明書及附圖的限縮性修改或者陳述，並進一步判斷這些修改或陳述是否適用禁止反悔原則，也就是這些修改或陳述是否導致某些技術特徵在主張等同侵權時將受到限制。假設這些修改或陳述在授權程序或者確權程序中被明確否定的，則當案件發展成具體的民事侵權訴訟時，專利權人在必要情況下可考慮向人民法院主張應當認定該修改或者陳述未導致技術方案的放棄，也就是該等技術特徵在主張等同侵權時，不應該適用禁止反悔原則而受到限制性的解釋。

※ 註釋

1. 「禁止反悔」原則為大陸用語，對應臺灣用語為「申請歷史禁反言」，參考經濟部智慧財產局2016版專利侵權判斷要點。
2. 所謂“專利授權程序”指的是從專利申請至被授予專利權的階段。
3. (2017)最高法民申1826號民事裁定
4. (2016)蘇民終161號民事判決
5. 專利複審委員會第25637號無效宣告請求審查決定



總 所	台北市松山區南京東路3段248號7樓	(02) 2775-1823	FAX : (02) 2731-6377
法律事務所	台北市松山區南京東路3段248號12樓之2	(02) 2775-1823	FAX : (02) 8773-6131
台 北 所	台北市中山區敬業一路99號2樓	(02) 7702-8299	FAX : (02) 7702-8289
台 中 所	台中市西 區臺灣大道二段220號32樓	(04) 2328-8218	FAX : (04) 2328-8318
台 南 所	台南市東 區裕農路375號6樓	(06) 274-2266	FAX : (06) 238-0527
嘉義聯絡處	嘉義市西 區垂楊路505號6樓之1	(05) 285-1586	FAX : (05) 285-1595
高 雄 所	高雄市前金區中正四路211號14樓之1	(07) 216-3721	FAX : (07) 216-2588

www.saint-island.com.tw

siiplo@mail.saint-island.com.tw