

專利法制與實務論文集（95 年）

經濟部智慧財產局 編印

中華民國 96 年 5 月

序

智慧財產權月刊自 88 年發行以來，至今已出版逾百期，所刊登的專題文章多達 500 篇以上，內容多以國內外的智慧財產權法規發展、智慧局業務動態及各國相關案例為論述主軸；過去，智慧局為向讀者呈現一深具研究與參考價值的刊物，堅持以嚴謹、近乎苛求的態度，架構、審核及編輯每一期刊的內容，盼提供予廣大讀者最新發燒與超優質的智慧財產權資訊，同時增進各界對智慧財產權的瞭解與其在社會生活的重要性。

為進一步方便讀者完整閱讀、達一氣呵成境界，智慧局於 95 年特別策製編印合輯，將 92 年至 94 年間發表於智慧財產權月刊之文章依專題進行分類，重新整理編排，彙編成 4 冊出版，篇篇精采、字字珠璣，讓曾經錯失閱讀或喜好收藏專輯的讀者亦能分享此一智慧結晶，發行以來確也受到各界好評。

爰此，本書承續前系列之編輯理念與作法，集結 95 年在月刊內所發表的智慧財產權專論文章，依內容性質再行分門別類出版付梓；尚祈各位先進不吝給予反響與指教。

經濟部智慧財產局局長

 謹識

目 錄

專利師法草案之簡介.....	1
TRIPS 協定與公共衛生之相關問題分析.....	13
從法規影響分析之角度談我國專利法 因應 WTO 公共衛生議題之修正.....	33
淺談專利實驗免責、植物育種家免責與修法之建議.....	49
專利代理人的利益衝突與保密義務.....	59
專利權只是一種排他權之評析.....	71
電腦程式之智慧財產權保護.....	77
GUI 及 Icons 是否得為新式樣專利之法定標的.....	89
聯合新式樣制度與新式樣之近似概念.....	117
「新型專利技術報告」答客問.....	147
發明專利申請案實體審查案例研析.....	159
化工類專利相關審查實務問題探討(一).....	179
化工類專利相關審查實務問題探討(二).....	189
數值限定發明之審查.....	197
由國際專利侵害規範與實務論我國專利侵害鑑定要點之修訂與實務問題.....	215
淺談發明及新型專利權範圍侵害判斷-以外國專利侵權訴訟判決為他山之石.....	265
淺談美國 2005 的專利改革法案及後續發展.....	299
美國專利商標代理制度之研究.....	315
美國專利無效之訴訟及複審制度之研究.....	327
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.....	347
美國專利無效訴訟之第三者效力研究-論美國最高法院 1971 年 Blonder-Tongue 判決.....	353
美國專利侵害訴訟中之「專利申請懈怠」抗辯.....	359
從美國種子專利侵權判決看其專利權利耗盡原則的適用.....	373
美國聯邦巡迴上訴法院審查專利核駁案基準之轉變—1999 年美國聯邦最高法院 Dickinson v. Zurko 案之初探.....	385
美國發明專利進步性決定司法審查之評介—以 Dickinson v. Zurko 案為中心.....	407
美國聯邦巡迴上訴法院關於專利核駁案件之審查基準法理發展-美國聯邦最高法院 Dickinson v. Zurko 案時代後之觀察.....	421
導致美國開放部份設計專利的 Zahn 案例及其影響.....	437

美國聯邦巡迴上訴法院 1999 年 In re Paul D. Case and Alan G. Stephenson 案之分析—兼談以「不可預期之結果」作為「顯而易見性」之反駁.....	467
由 Agfa v. Creo 案談美國專利法上之揭露義務.....	481
美國專利說明書中揭露最佳模式之要求.....	499
論輔助性判斷因素導向的美國專利申請管理.....	507
日本智慧財產專業法院以及專利侵權和專利無效爭訟制度.....	523
從日本企業的立場看專利無效審判.....	539
日本專利無效審判實務現況.....	547
從統計數字看日本專利無效審判之動向.....	557
日本部分意匠專利簡介.....	567
日本「實用新案技術評價書製作」審查基準及答客問.....	593
日本電子顯示意匠之申請及審查.....	611
侵害智慧財產權之警告與不公平競爭—以日本不正競爭防止法為中心.....	628

專利師法草案之簡介

何燦成*

壹、前言

專利師法草案自民國 77 年送請立法院審議¹起算，至今已近 18 年，該法案因為涉及許多利益的平衡，遲遲未能完成立法程序，令人感到遺憾。探討其間過程，有許多之影響因素及程度並未予以妥適處理，乃至於各方受影響者之利益如何折衝？均未能於草擬法案程序予以吸納，並進而提出對社會最大效益之替代方案，實為法制上深值探究之案例。

為了促使法制環境之改善，有所謂法規影響分析(RIA)²，惟此種分析工作屬於從事立法前之準備程序，以作為指導法案草擬與否之政策，並非用來檢討具體法案內容妥當與否之事後機制，基於專利師法草案在行政院 94 年 12 月 14 日第三度函請立法院審議後，智慧財產局力圖儘速促使立法院早日完成審議，以建立專利代理制度之環境，故筆者仿效法規影響分析之方法，對草案之立法背景及立法目的加以剖析，並介紹目前專利師法草案之內容，希望有助各界先進對專利師法草案擬定之始末更為瞭解。

貳、立法背景

由於申請專利及辦理有關專利事項涉及高度專業與技術，如委任專利代理人為之，專利代理人之素質將直接影響專利申請人之權益；再者，專利代理人具有影響各種產業之發明創作取得專利之功效，與經濟發展攸關，因而國民政府於 38 年 1 月 1 日施行專利法時，於第 13 條規定「發明人呈請專利及有關專利事項，得委託代理人辦理之。」同時於專利法施行細則第 14 條規定³，所稱代理人，以合於代理人規則之規定為限，而代理人規則另定之，經濟部並於 42 年 7 月 18 日據以訂定專利代理人規則。嗣後，將專利代理人管理之法源位階提升以法律定之，於 75 年專利法第 13 條規定，專利代理人之資格及管理另以法律定之。法律未制定前，依專利代理人規則辦理。

經濟部依專利法之規定曾擬定專利師法草案，並經行政院於 77 年 11 月函請立法院審議，惟因涉及對已執行專利代理業務者之工作保障等政策，未能完成立法程序。因行政程序法於

本文原刊於智慧財產權月刊第 90 期，95 年 6 月。

* 作者為智慧財產局法務室專員

¹ 行政院於 77 年 11 月 18 日函請立法院審議專利法草案，當時草案已完成一讀程序，且委員會已完成審查，參見立法院第二屆第二會期第十八次會議議案關係文書，討第 21 頁至討 40 頁。

² 參見拙著，從法規影響分析之角度談我國專利法因應 WTO 公共衛生議題之修正，智慧財產權月刊第 85 期，第 35 頁至第 49 頁。

³ 民國 38 年 1 月 1 日施行之專利法施行細則第十四條規定「本法第十三條之代理人，以合於代理人規則之規定為限，代理人規則另定之。」

90 年 1 月 1 日施行，依行政程序法第 158 條第 1 項第 2 款及第 2 項之規定，法規命令若無法律之授權而剝奪或限制人民自由權利者，其規定無效。基於當時專利代理人規則有資格、警告、停止執行職務及撤銷登記等對專利代理人限制權利之規定，專利法乃修正第 11 條之授權規定，該法規命令並於 92 年 3 月 19 日修正為專利代理人管理規則，迄今，對於專利代理人之規範係以專利代理人管理規則為之。

依 90 年經發會共同意見之決議，專利師法應列入優先通過法案之決議，以強化專利師管理，保護專利申請人權益，乃促使行政機關將專利師法列入建立優質的保護智慧財產權環境中，列為不得不積極完成立法之法案之一。

參、立法目的及草擬經過

一、保障專利申請人權益，提升專利代理人專業能力

辦理一件專利申請案之過程，須借助技術與法律二種專業能力，始能為專利申請人爭取最大之權利範圍。進一步說明之，專利代理人之基本任務為撰寫申請專利範圍、專利說明書及繪製圖式，而撰寫申請專利範圍之專業，正足以評斷一位專利代理人專業能力，以一項具體的發明物為例，如果專利代理人僅是對該發明物以盡可能的文字表達而已，則其發明人經過長期努力所研發創造之發明構想，僅能被有限的表達，如果專利代理人能夠把握其中寶貴之發明構想，而以較為抽象之文字加以呈現，則專利申請人日後將可能取得較大的專利權範圍。然而，以較為抽象之文字表達發明專利申請人之發明構想，將可能使該發明專利申請案包括以往之習知技術，因違反專利法第 22 條第 1 項之規定，被經濟部智慧財產局為不予專利之審定⁴，所以，如何妥適撰寫申請專利範圍，便成為提升專利代理人專業能力之重要課題。

除了在具體的專利申請案中，妥適撰寫申請專利範圍、專利說明書及繪製圖式外，專利代理人通常亦有提供專利權維持、專利侵權事件之處理，專利授權、應用與管理，以及專利相關技術商業談判之諮詢，更重要的是，在目前各國科技競爭之狀況下，加強於全球各國的專利布局，更形重要，因而跨國專利申請之策略及諮詢，申請階段對有關專利申請案內容之翻譯及相關文件之準備，亦為目前專利代理人所肩負的另一項重要任務⁵，以上均為專利代理人專業能力之所在，以及專利代理人在專利制度中所扮演之重要角色。

然而，現行專利代理人專業能力之品質及效率等受到某程度之懷疑，長久以來未能有制度性之改善，以致於對企業有關專利權或/及其他智慧財產權之管理，未有管理模式上之長足效益⁶，也因為目前專利代理行業之整體專業素質及效率，未能對企業提供大幅度之增值效益，因而有被稱為專利代書業務⁷。因而，如能早日建立一套專業代理制度，將可有助提升專

⁴ 見專利法第 44 條規定。

⁵ 徐小波，生技製藥產品之智慧財產權，第 12 頁。跨越 1999 台灣生技製藥產業高峰研討會，1999 年 10 月。www.epoch.org.tw/pdf/knowledge_04.pdf

⁶ 周延鵬，智慧資本投資保障的完整性，第 3-4 頁，智慧資本的創造與管理研討會論文。政大智慧財產評論，第 1 卷第 1 期，2003 年 10 月。<http://www.rdec.gov.tw/public/Attachment/512113531771.pdf>

⁷ 周延鵬，同前註，第 3-7 頁。

利代理人之專業能力。

二、建立專業代理制度

專業代理制度包括培訓專利代理人之專業能力及建立職業規範二大範疇，前者包括專業知識、實際專利案件撰寫等能力及做專利申請人與主管機關間的橋樑，後者包括保密義務及職業倫理等。關於前者，許多國家是透過實務專業訓練的方式，來培養專利代理人的專業能力，例如，德國養成一位專利代理人，須擔任至少 26 個月專利代理人之助理，並且至德國專利局及聯邦專利法院實習；奧地利培養專利代理人則須擔任專利代理人助理 5 年以上或在專利局審查年資 10 年以上。⁸專利代理人於執行業務時應有之各種規範，透過此一嚴謹之養成教育，從而建立制度性架構。申請人對專利代理人之素質具有信心，便樂於將其發明創作委其申請，有助於專利代理行業之發展。

關於保密義務及職業倫理等執業操守規範，至為重要，因為專利申請案件涉及專利要件中之新穎性，一旦洩密而喪失新穎性，申請人可能無法取得專利權保護，故保密工作非常重要，此亦涉及專利申請人對專利代理人之信賴，如足以信賴，專利申請人將可放心就各種發明細節告知專利代理人，以利其撰寫專利申請範圍及其申請書件，其發明內容可以更為詳細公開，有利社會共享。

另外專業代理制度之迫切性，是有關送達代收人受委任辦理專利代理業務之實務問題。目前從事申請專利者，可略分為專利申請權人本人、專利代理人及代收人三類，後二類均係受委任辦理申請專利事務，其區別在一為具名之代理人，一為雖係僅稱文件代收人而未具名代理，但實際上卻亦有受委任行專利代理業務之事實。為何產生此種文件代收人行專利代理業務之現象？其原因可歸納為二點，其一為此種文件代收人因不符專利代理人規則或專利代理人管理規則所規定之資格，而無法取得專利代理人證書，故無法具名專利代理人。其二如一旦具名專利代理人者，將被課予執行業務所得，繳納所得稅。依財政部 94.02.05. 臺財稅字第 09404512250 號令⁹發布之「稽徵機關核算 93 年度執行業務者收入標準」，執行業務者未依法辦理結算申報，或未依法設帳記載並保存憑證，或未能提供證明所得額之帳簿文據者，稽徵機關對專利代理人所為代理申請案件，得逕行認定其收入，例如，發明專利申請，每件 34,000 元，新型專利申請，每件 20,000 元，新式樣專利申請，每件 15,000 元，如向國外申請專利，每件 58,000 元，專利再審查、異議、答辯、訴願、行政訴訟及再審：每一程序 83,000 元等等；但經查得其確實收入資料較標準為高者，則以實際收入為標準。基於執業所得要納

⁸ 張耀明、黃文軍合著，歐洲專利代理制度考察報告，電子知識產權，第 30 頁至第 31 頁，2005 年 1 月。

⁹ 依 94.02.05. 臺財稅字第 09404512250 號令發布之稽徵機關核算 93 年度執行業務者收入標準第二十三點，關於專利代理人代理案件收入之認定標準如下：（一）發明專利申請（包括發明、追加發明、申請權讓與、專利權讓與、專利權租與等）：每件 34,000 元。（二）新型專利申請（包括新型、追加新型、申請權讓與、專利權讓與、專利權租與等）：每件 20,000 元。（三）新式樣專利申請（包括新式樣、聯合新式樣、申請權讓與、專利權讓與、專利權租與等）：每件 15,000 元。（四）向國外申請專利：每件 58,000 元。（五）專利再審查、異議、答辯、訴願、行政訴訟及再審：每一程序 83,000 元。http://www.ntas.gov.tw/county/file/tax_rule_charge93_02.pdf

入課稅之考量，領有代理人證書者，也未必要具名為專利代理人，只要向委任人證明其確有領得專利代理人證書，證明其有專業代理之能力，即可獲得專利申請人之信任。

文件代收人本身或已領得專利代理人證書，但是因未具名為代理人，而屬申請人向行政機關所陳明具有文件收受權限之代收人，依行政程序法第 83 條第 1 項之規定¹⁰，行政機關自應向其送達應函復申請人之相關文件，此乃依法所許之範圍，稅捐稽徵機關自無從逕行認定其所為屬專利申請代理行為。此種文件代收人可以透過收受行政機關之相關來文，而知悉行政機關函復申請人之所有內容，藉以處理專利申請案件之事務，其所為實與專利代理人受委任申請專利所為行為無異，而因不須被課執行業務所得，從而可以在專利申請代理市場上，具有價格競爭之優勢，可以較低之委任費用，爭取為專利申請人辦理專利申請之事務。

目前因無專法管理專利代理人，對於送達代收人受委任辦理專利代理業務，產生紛爭時，並無法處理，專利申請人僅能依循民法委任關係處理，此等運作實影響專利制度之運作。

三、現有專利代理人之執業保障

關於現有專利代理人之執業保障之問題，可分為二個層次，第一個問題是專利師法一旦立法施行後，現有專利代理人能否以現有身份繼續執行專利代理業務？第二個問題是現有專利代理人能否以專利代理人證書直接換領專利師證書？

之所以有前開爭議，應該要追溯自行政院於 77 年 11 月 18 日函請立法院審議之專利師法草案第 2 條之規定¹¹，其對現已領得專利代理人證書者之執業保障，係透過檢覈及限定已執業之專利代理人須於專利師法施行後三年內取得專利師資格，否則將不得繼續執行專利之代理業務。此等過渡期間之設計，目的在使本法施行後三年內快速建立起專利師制度，但是對已執業之專利代理人而言，卻是攸關能否繼續工作之權益保障，在檢覈條件未明之情形下，故為已執業之專利代理人長期抗爭之主要關鍵。尤其是專門職業及技術人員考試法於 88 年 12 月 29 日修正公布、自 90 年 1 月 1 日施行¹²後，已刪除檢覈途徑取得考試及格之資格，更使得已執業之專利代理人必需面對日後須參加專利師考試及格，始能繼續執業之嚴肅課題。

為了妥善處理已執業之專利代理人為爭取權益所產生之立法阻力，經濟部於 91 年 3 月 18 日曾公開邀請亞洲專利代理人協會台灣總會、律師公會及考選部等相關團體與機關開會研商，對已領得專利代理人證書者是否必須經過考試始能執業，會議結論為三種處理方式擇一¹³：一為已執業者亦須透過考試取得資格，始得執業；二為基於其以專利代理人規則取得執業資格，故可不經考試，逕予換證；三為專利師與專利代理人雙軌並行，專利師須經考試，現

¹⁰ 行政程序法第 83 條第 1 項規定：「當事人或代理人經指定送達代收人，向行政機關陳明者，應向該代收人為送達。」

¹¹ 77 年 11 月 18 日函請立法院審議之專利師法草案第 2 條規定「中華民國國民經專利師考試及格者，得充專利師。（第 1 項）前項考試得以檢覈行之；其檢覈辦法，由考試院會同行政院定之。（第 2 項）本法施行前，已從事代理專利之各項申請案件者，於本法施行後三年內，未取得專利師資格者，不得繼續執行專利之代理業務。（第 3 項）」參見立法院第 2 屆第 2 會期第 18 次會議議案關係文書院總第 474 號政府提案第 3411 號之 3，計 26 頁。

¹² 中華民國 88 年 12 月 29 日總統 (88) 華總（一）義字第 8800310390 號令修正公布全文 27 條；本法修正條文自 90 年 1 月 1 日起施行。

¹³ 詳細會議過程與結論，參見經濟部 91 年 3 月 28 日經智字第 09100260340-0 號函所附之會議紀錄。

有專利代理人則可依原有之名義繼續代理專利業務，如欲取得專利師資格，須經考試。

其後，經濟部考量結果採取第三項方案，亦即專利師與專利代理人雙軌並行，現有專利代理人則可依原有之名義繼續代理專利業務¹⁴，

肆、專利師法草案之內容介紹

一、專利師之取得資格及其程序

依司法院釋字第三五二號¹⁵、第四五三號¹⁶解釋意旨，如屬憲法第 86 條第 2 款所規定之專門職業，其專門職業執業資格之取得，應依法考選銓定之，專利代理行業因屬於憲法第 86 條第 2 款所稱之專門職業，其執業資格之取得，自應透過考試方式為之。依草案第 3 條規定，中華民國國民經專利師考試及格，並依本法領有專利師證書者，得充任專利師。故日後取得專利師資格之方式，惟有專利師考試及格一途。

依目前草案所規劃之專利師考試，可分為實際參加專利師考試及申請專利師考試全部科目免試二種。之所以規劃免試，乃係回應於歷次專利師法草擬過程中，已領有專利代理人證書之代理人不斷爭取能夠直接換證之要求，惟因專利師考試之目的，乃在確保專利師專門執業知識能力，與已領有專利代理人證書者之保障，乃係二個不同課題，惟目前已執業之專利代理人仍希望能夠改以專利師稱之，在基於已執業之專利代理人如具有一定程度專業能力之考量下，其專業能力應可與實際參加考試及格者相同，故依據專門職業及技術人員考試法第 16 條第 1 項「具有與專門職業及技術人員考試相當之資歷者，應專門職業及技術人員考試，得視其不同資歷，減免應試科目。」之規定，乃許其於一定條件下，申請專利師考試全部科目免試。

依草案第 33 條規定，有關申請專利師考試全部科目免試之條件為本法施行前，具有下列資格之一，且有證明文件者：「一、經專門職業及技術人員技師、律師或會計師考試及格，且領有專利代理人證書，從事第九條所定業務三年以上。(第 1 款) 二、經公務人員高等考試、相當於高等考試之特種考試或專門職業及技術人員考試及格轉任公務人員，實際擔任專利實體審查工作二年以上，且領有專利代理人證書從事第九條所定業務三年以上。(第 2 款) 三、經專利專責機關聘用為專任之專利審查委員，實際擔任專利實體審查工作二年以上，且領有

¹⁴ 參見立法院第五屆第一會期第十七次會議議案關係文書，政 16 頁，行政院二度所送草案第 38 條「領有專利代理人證書者，於本法施行後，得繼續從事第八條所定之受委託業務。」

¹⁵ 釋字第 352 號解釋文：「土地登記專業代理人係屬專門職業，依憲法第八十六條第二款規定，其執業資格應依法考選銓定之。中華民國 78 年 12 月 29 日修正公布之土地法第三十七條之一第二項規定，符合上開意旨，與憲法並無抵觸。」

¹⁶ 釋字第 453 號解釋文：「商業會計事務，依商業會計法第二條第二項規定，謂依據一般公認會計原則從事商業會計事務之處理及據以編制財務報表，其性質涉及公共利益與人民財產權益，是以辦理商業會計事務為職業者，須具備一定之會計專業知識與經驗，始能勝任。同法第五條第四項規定：「商業會計事務，得委由會計師或經中央主管機關認可之商業會計記帳人辦理之；其認可及管理辦法，由中央主管機關定之」，所稱「商業會計記帳人」既在辦理商業會計事務，係屬專門職業之一種，依憲法第八十六條第二款之規定，其執業資格自應依法考選銓定之。商業會計法第五條第四項規定，委由中央主管機關認可商業會計記帳人之資格部分，有違上開憲法之規定，應不予適用。」

專利代理人證書，從事第九條所定業務五年以上。（第 3 款）」就上述條件觀之，律師、會計師、技師或公務人員高等考試及格，如其執行業務已有三年以上之期間，均屬熟悉該項業務之人員，其中公務人員或專門職業及技術人員考試及格轉任公務人員者，更要求須曾在專利專責機關實際擔任專利實體審查工作二年以上，才認定其與經實際參加專利師考試及格者具有同等資歷，故准予申請免試。

值得加以說明者，得申請全部科目免試之條件中，於第二款及第三款為何規定「實際擔任專利實體審查工作二年以上」之年限？此乃基於民國 42 年 7 月 18 日經濟部發布之專利代理人規則第 3 條第 3 款「凡畢業於專科以上學校，並曾在專利掌理機關擔任專利審查事務二年以上者」得申請為專利代理人之規定，為維護既有取得資格者權益與專業性考量，並避免過於寬鬆，乃規定需有二年以上之審查年資。因其經過國家考試者，其能力業經公開考選銓定，故其與律師、會計師、技師之執行業務三年以上之期間相同。至於，依據經濟部智慧財產局組織條例第十六條第一項聘用之專業人員，及前經濟部中央標準局組織條例第十三條前段規定之專利審查委員，因未經國家考試，故於第 3 款規定其從事專利代理人執業年限需為 5 年，才認定其與經實際參加專利師考試及格者具有同等資歷。以上關於同等資歷所為認定之年資條件，均屬立法裁量¹⁷之範圍。

經專利師考試及格、並領得專利師證書後，如發生有草案第 4 條第 1 項所規定 6 款不宜執業之情事，仍不得充任專利師執行業務，已充任者，將會被撤銷或廢止其專利師證書¹⁸，其中受禁治產之宣告經撤銷者、受破產之宣告經復權者，以及因罹患精神疾病或身心狀況違常，經主管機關委請相關專科醫師認定不能執行業務而事後康復者，此三種情況仍得依本法第 5 條之規定¹⁹，再次請領專利師證書。

二、專利師執業之限制

關於專利師執業之限制可分為執業條件、執業方式、執業範圍及執業時之應遵守之事項等四大部分，以下分別說明之：

¹⁷ 關於立法裁量，可參見釋字第 588、584、583、579、560、550、549、540、538、524、517、490、477、476、472、468、445 號等解釋中，或於解釋文，或於大法官之意見書中所闡述之理念。

¹⁸ 依草案第 4 條規定：有下列各款情事之一者，不得充任專利師；已充任者，撤銷或廢止其專利師證書：
一、因業務上有關之犯罪行為，受一年有期徒刑以上刑之裁判確定。但受緩刑之宣告或因過失犯罪者，不在此限。
二、受本法所定除名處分。
三、依專門職業及技術人員考試法規定，經撤銷考試及格資格。
四、受禁治產之宣告尚未撤銷。
五、受破產之宣告尚未復權。
六、罹患精神疾病或身心狀況違常，經主管機關委請相關專科醫師認定不能執行業務。
依前項第四款至第六款規定撤銷或廢止專利師證書者，於原因消滅後，仍得依本法之規定，請領專利師證書。

¹⁹ 草案第 5 條規定：經專利師考試及格者，得檢具證書費及下列文件，向主管機關申請核發專利師證書；其因遺失、滅失或毀損而申請補發或換發者，亦同：
一、申請書。
二、專利師考試及格證書或其證明文件。
三、身分證明文件。

1、執業條件

經專利師考試及格、並領得專利師證書後，依草案第 6 條第 1 項之規定，仍須完成職前訓練、向專利專責機關完成登錄及加入專利師公會，始得執行專利師業務，此三項執業條件，可謂專利師之執業三部曲。其中缺一不可，惟因專利師公會之成立，尚須若干時日，惟已領得專利師證書者之執業權益應予保障，故於同項但書規定「於專利師公會成立前，不受加入專利師公會後，始得執行業務之限制。」，亦即於專利師公會成立前，已領得專利師證書者於完成職前訓練並向專利專責機關完成登錄後，即可執業。

規範專利師須完成職前訓練、向專利專責機關完成登錄及加入專利師公會等三項執業條件，始得執行專利師業務，依其草案理由係為加強專利師之實務及專業訓練，以增進服務品質，經參照律師法第七條、會計師法第九條之立法例而規定，其中，須經職前訓練之立法目的，於草案中並未多加闡述，僅可推知係為強化專利師專業能力養成教育，就此，似為參考外國對於專利代理人養成教育中，多規定需行一段期間之實務訓練，始准其從事專利代理業務^{20, 21}。

因加入專利師公會為執業條件之一，為免日後專利師公會拒絕具有資格者入會，以致影響其執業權益，故於草案第 14 條第 2 項規定，專利師公會不得拒絕具有資格者入會，專利師公會違反時，依草案第 32 條並得處罰專利師公會新臺幣一萬元以上五萬元以下罰鍰，以保障專利師能入會執業。

2、執業方式

目前有關專門執業技術人員之執業方式規定約可分為三種，一為須以事務所為之，例如律師法第 21 條第 1 項、會計師法第 10 條、建築師法第 6 條及不動產估價師法第 9 條等；二為除了事務所外，另亦可受聘於法令所定之事業及機構，例如技師法第 6 條；三為除了可於法令所定之方式及場所執業外，另亦可成立專業之執業處所，例如，心理師法第 10 條及第 20 條、社會工作師法第 12 條及 19 條等。

依專利師法草案第 7 條之規定，專利師之執業方式有二：一為設立事務所或由二人以上組織聯合事務所，一為受僱於辦理專利業務之事務所。就其草案理由觀之，其草案精神較偏向上述第 2 種類型，惟其係規定以受僱於辦理專利業務之事務所為特色，蓋因目前專利代理人可於各種辦理專利業務之事務所執業，其事務所類型不一而足，可為律師事務所、會計師事務所或各種專利商標事務所等辦理專利業務之事務所。其中，於該條理由中特別說明，領有專利師證書者，受僱於公司而從事專利相關業務，因其所為各種事務之處理以公司名義為之，屬公司本身之行為，非屬執行專利師業務，此乃基於其執業方式須以事務所為之，如非

²⁰ 例如 1976 年 12 月 31 日公布之韓國專利代理人法第 3 條第 1 項第 1 款規定：年滿二十歲以上之公民，經專利代理人考試及格並經實習一年以上合格者，具代理人資格。

²¹ 關於專利代理人養成教育之進一步論述，請參見，劉孔中，論專利商標代理人養成及考試制度之改革，92 年 7 月，月旦法學雜誌，98 期，第 163-177 頁。

獨立執行業務者，即不應視為執行專利師業務。

3、執業範圍

專利師法之執業範圍，依草案第 7 條之規定，共有五款類型：一、專利之申請事項。二、專利之異議、舉發事項。三、專利權之讓與、信託、質權設定、授權實施及特許實施事項。四、專利之訴願、行政訴訟事項。五、其他依專利法令規定之專利業務。此五種類型乃係專利案件所涉及各種事務之區分，其中值得加以說明者，為專利師之業務應否列入行政訴訟一項，對此律師公會曾認為行政訴訟屬律師之執業範圍，建議自專利師之業務刪除²²，惟專利師具有該專利案件之專業知識，參酌行政訴訟法第 49 條第 2 項規定之精神²³，仍應准許專利師可於行政訴訟中執行業務，以利各種專利行政爭議案件之解決。

4、執業時之應遵守之事項

關於專利師執行業務應遵守之事項，包括二大部分，一為專利師法明定之事項，一為專利師公會章程所定之事項。就前者而言，規定於草案第十條至第十二條，包括應行迴避辦理有利害衝突之案件²⁴，應忠實執行受委任之事務²⁵，以及不得有矇蔽或欺罔專利專責機關或委任人、以不正當之方法招攬業務、洩漏或盜用委任人委辦案件內容等等²⁶之執業倫理。至於後者，乃列入專利師自律規範之一環。

三、專利師採公會自律規範

目前有關專門執業及技術人員之自我規範，多以加入公會，由公會之自律規範為之，例如律師法第 11 條、會計師法第 27 條、建築師法第 28 條、不動產估價師法第 22 條、技師法第 24 條、社會工作師法第 28 條及醫師法第 9 條等，專利師法草案亦仿效之，先於草案第 6

²² 參見經濟部 91 年 3 月 28 日經智字第 09100260340-0 號函所附之會議紀錄。

²³ 行政訴訟法第 49 條規定：
當事人得委任代理人為訴訟行為。但每一當事人委任之訴訟代理人不得逾三人。
行政訴訟應以律師為訴訟代理人。非律師具有左列情形之一者，亦得為訴訟代理人：
一 依法令取得與訴訟事件有關之代理人資格者。
二 具有該訴訟事件之專業知識者。
三 因職務關係為訴訟代理人者。
四 與當事人有親屬關係者。
前項第二款、第四款之訴訟代理人，行政法院認為不適當時，得以裁定禁止之。

²⁴ 草案第 10 條規定：專利師對於下列案件，不得執行其業務：
一、本人或同一事務所之專利師，曾受委任人之相對人委任辦理同一案件。
二、曾在行政機關或法院任職期間處理之案件。
三、曾受行政機關或法院委任辦理之相關案件。

²⁵ 草案第 11 條規定：專利師受委任後，應忠實執行受任事務；如因懈怠或疏忽，致委任人受損害者，應負賠償責任。

²⁶ 草案第 12 條規定：專利師不得有下列行為：
一、矇蔽或欺罔專利專責機關或委任人。
二、以不正當之方法招攬業務。
三、洩漏或盜用委任人委辦案件內容。
四、以自己或他人名義，刊登近招搖或恐嚇之啟事。
五、允諾他人假借其名義執行業務。

條規定專利師執業前應加入專利師公會，後於第 14 條第 2 項規定專利師公會不得拒絕具有會員資格者入會。

草案第 14 條至第 21 條規定專利師公會之組成時間、方式及運作方式，簡要歸納如下：

1. 專利專責機關登錄之專利師，滿十五人者，應組織專利師公會。
2. 專利師公會以中華民國行政區域為其組織區域，以一個為限，設於中央政府所在地。
3. 專利師公會之組織可分會員大會、理事會、監事會。理事及監事之名額、任期及選任方式均有法定之限制。
4. 專利師公會每年召開會員大會一次；會員五分之一以上之請求，應召開臨時大會。
5. 專利師公會應訂立章程，規定會員之入會及出會等權利及義務，理事及監事之名額、任期及權限，會員應遵守之專業倫理規範，以及專利師紀律委員會之組織及風紀維持之方法。

上述關於會員應遵守之專業倫理規範，以及專利師紀律委員會之組織及風紀維持之方法可謂係專利師公會自律規範最為重要之部分，目前律師、會計師、醫師及建築師等專門執業及技術人員被國人所信賴，與其公會組織發揮自律功能，有非常密切之關係，專利師在制度初建之時，對此等自律要求尤為重要。

專利師雖以公會自律行之，惟為防止專利師公會之決議或其行為，違反法令或該公會章程者，致有害專利師之制度，故於草案第 22 條規定，人民團體主管機關或專利專責機關得為警告或撤銷其決議等處分，以資管理。

四、專利師之懲戒

對於專門執業及技術人員之處罰，除刑罰外，多以懲戒方式為之，關於懲戒事由、程序、懲戒處分方式及懲戒委員會組織等均應以法律定之，以符合法律明確性及正當法律程序之要求，專利師法草案於第 23 條至第 29 條分別規定之。

五、處罰規定

在此所稱之處罰，並不包括前述之懲戒。專利師法處罰之對象，除了專利師外，亦包括非專利師之人及專利師公會。對專利師之處罰，依草案第 31 條規定，專利師未依本法登錄或未加入專利師公會或受停止執行業務處分，而受委任辦理專利師業務者，主管機關將可處新臺幣三萬元以上十五萬元以下罰鍰，並限期命其改正或停止其行為；屆期仍不改正或不停止其行為者，得繼續限期命其改正或停止其行為，並按次處罰至改正或停止為止。

至於對非專利師處罰之對象，包括未取得專利師證書者，以及專利師證書經撤銷或廢止者，此二種人除依專利師法第 13 條規定，不得使用專利師名稱外，依第 30 條規定，如受委任辦理專利師業務者，除依律師法第 20 條或專利師法第 35 條規定受委任執行業務者外，其受委任辦理專利師業務均屬違法，主管機關可處新臺幣五萬元以上二十五萬元以下罰鍰。如

受罰鍰處分後，仍不停止繼續辦理專利師業務者，可處一年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣十五萬元以下罰金。

本法施行後，文件代收人如受委任申請專利案件，即屬未取得專利師證書而受委任辦理專利師業務，即可依第 30 條規定，加以處罰。

六、現行領有專利代理人證書者之保障及規範

為顧及本法施行前領有專利代理人證書者之工作權，草案第 36 條規定領有專利代理人證書者得繼續辦理專利代理業務。因專利師法施行後，現行依專利法第 11 條第 4 項規定，授權訂定之專利代理人管理規則將予廢止，對已取得專利代理人證書者之管理，須另行規定，故於第 36 條第 2 項規定相關管理規定。包括準用換證之規定（因不再發給專利代理人證書）、執業方式、登錄資料變更、忠實委任事務等，另對專利代理人之處罰亦應明確，以符法律明確性之原則，故於第 39 條規定，專利專責機關得視其違規情節，為警告、申誡、停止執行業務二月以上二年以下或廢止專利代理人證書之處分。

七、外國人充任專利師之規範

外國人可依法律之規定，於我國境內從事專業職業。依專門職業及技術人員考試法第 24 條規定，「外國人申請在中華民國執行專門職業及技術人員業務者，應依本法考試及格，領有執業證書並經主管機關許可。但其他法律另有規定者，不在此限。」，故外國人如欲從事專利代理業務，其資格有加以規定之必要，專利師法草案參考律師法第 45 條、第 46 條、會計師法第 47 條及第 48 條規定，於草案第 34 條及第 35 條規定，外國人之應考及執行專利師業務時應遵守之事項。

伍、立法院委員會審議過程說明

立法院經濟及能源委員會於 95 年 4 月 19 日審議專利師法草案，該次審查會提案修正原草案第 1 條、第 4 條、第 9 條、第 29 條、第 33 條及第 40 條等 6 個條文，其餘均照行政院所函送之草案通過，其中第 33 條更因涉及委員之不同意見，致使本法案需再提黨團協商，始能進入立法院院會二讀程序，故有必要加以說明此次修正之緣由。

草案第 1 條修正之理由，在強調制定本法之目的，乃重在維護專利申請人之權益，因而有必要強化從事專利業務專業人員之管理，以建立專利師制度，故將條文用語之順序，略為調整²⁷。而草案第 4 條修正第一項第一款增列「本國法院及外國法院」等字²⁸，乃係立委認為如果專利師在國外因業務上有關之犯罪行為，受外國法院判刑確定者，應比照受我國法院判刑確定之處理模式，不得充任專利師，如已充任者，應撤銷或廢止其專利師證書，始屬公允。

²⁷ 原第一條條文為「為強化從事專利業務專業人員之管理，維護專利申請人之權益，建立專利師制度，特制定本法。」修正為「為維護專利申請人之權益，強化從事專利業務專業人員之管理，建立專利師制度，特制定本法。」

²⁸ 第 4 條第 1 項第 1 款修正為「因業務上有關之犯罪行為，受本國法院及外國法院一年有期徒刑以上刑之裁判確定。但受緩刑之宣告或因過失犯罪者，不在此限。」

關於草案第 9 條第 4 款，專利師之業務範圍有關專利之訴願及行政訴訟事項被刪除，是因為在委員會審查時，立法委員原提案基於行政訴訟代理人之規定，行政訴訟法第 49 條第 2 項已有規定，專利師法不應就此另列規定，例如會計師法等其他專門執業及技術人員法規，對行政訴訟事項亦無特別明文，為維護各該法律精神，故應刪除此部分之規定，惟基於下列二點考量，故該款乃全部刪除：一、基於訴願法第 33 條對訴願代理人已有規定，與行政訴訟法第 49 條第 2 項之精神相同，日後專利師可依訴願法及行政訴訟法之規定，為訴願代理人及訴訟代理人，專利師法對此均無需再予規定；二、若僅刪除行政訴訟而僅留訴願，則日後可能被解釋關於刪除專利之行政訴訟屬專利師業務之一，乃立法機關有意限制專利師之業務範圍，實則並無此意，換言之，專利師仍可為專利業務之訴願及行政訴訟之代理人，並不影響專利師之可執業之範圍。此外，草案第 9 條與第 30 條原為配套規定，依第 30 條規定，未取得專利師證書或專利師證書經撤銷或廢止，而受委任辦理專利師業務者，除依法律執行業務者外，將有行政罰或刑罰，基於刪除草案第 9 條第 4 款，意味有關訴願或行政訴訟，除專利師外，非專利師但合於訴願法及行政訴訟法之規定者，亦可為之，對於專利申請人或公眾而言，可有更多選任代理人之空間，故其修正應予贊同。

關於草案第 29 條立委提案修正之理由，乃係原條文雖有規定專利師懲戒委員會之組織由主管機關定之，但究竟由何單位設置，並不清楚，須參考該條立法理由²⁹，始能了解主管機關應設專利師懲戒委員會，為使主管機關應設專利師懲戒委員會更為明確，故予修正之³⁰。

草案第 33 條為本案之關鍵條文，多數立委認為免試資格應再予限制，以符公平，惟亦有立委認為已領有專利代理人證書者應全部予以免試³¹，因對此政策取向並未獲取共識，故決議留待黨團協商時，再予確定之。至於草案第 40 條本法施行日期之修正理由，主要考量本法應有過渡期間之設計，以利各種配套設計。例如，在於本法施行後，主管機關應依第 6 條訂定有關職前訓練之辦法，以及第 29 條專利師懲戒委員會之組織及審議辦法，考試院亦須籌備專利師考試之相關事宜，凡此均需相當期間，以為因應。再者，本法施行後，專利代理人管理規則應即廢止，而本法施行前，已符合專利代理人管理規則之規定，得申請專利代理人證書者，應有相當之過渡期間，以利其據以請領證書，因此修正為「本法自公布後六個月施行。」。

陸、結語

專利法之目的，在藉由國家給予專利權人一定期間獨占權之誘因，以鼓勵申請人從事發明創造，並將其研發成果公開，從而提升產業技術，並減少重複研發之資源浪費。由於申請

²⁹ 草案第 29 條之立法理由如下：由於專利師之執業影響專利申請權人之權益甚鉅，其違規行為應有專責單位處理，且鑒於懲戒處分之結果亦對專利師之身分及地位造成重大影響，為使懲戒處分慎重及避免違誤，爰參照地政士法第四十五條第一項、不動產估價師法第三十七條之立法例，明定主管機關應設專利師懲戒委員會，專司處理專利師之懲戒事宜。至於專利師懲戒委員會組織、審議程序等相關事項，由主管機關定之。專利師如對該懲戒處分不服，得循訴願程序予以救濟，併予敘明。

³⁰ 草案第 29 條修正為「主管機關應設專利師懲戒委員會，處理專利師懲戒事件；其組織、審議程序及其他應遵行事項之辦法，由主管機關定之。」

³¹ 參見經濟日報 95 年 4 月 20 日 A13 版。

專利及辦理有關專利事項涉及高度專業與技術，故目前申請實務多數均委任專利代理人為之，因而代理人素質之良窳不僅影響申請專利之品質，更是申請人決定是否將其發明創造之研發成果公開的重要考量因素。現行專利代理人管理規則規範專利代理人之資格、登記程序、受託業務範圍及違反法規之處分等，距離完整專業之代理人制度，尚有待補足之處，亟需專利師法予以建立完整之專業服務架構及應規定事項，以加強申請人對專利代理人之信任，並確保申請人之權益。

整體而言，專利師法將建立專利師之考選制度，使各專業領域人才有志從事專利代理業務者，得經過國家考試之篩選而進入此一行業，相信有助於提升專利代理行業之品質；再者，透過公會自律及監督，雖會增加專利代理人執業方式之限制，然對專利師行業之自我素質要求，將形成制度規範，有利專利代理行業之長期發展；另亦可加強申請人對專利代理人之信任，確保申請人之權益，從而吸引更多可能潛隱於社會中的可能發明及創造申請專利，將其發明公開，最後促進產業技術升級，提升我國產業之競爭力。在此，殷切期盼本法案早日完成立法程序，使專利代理制度邁向全新的境界。

TRIPS 協定與公共衛生之相關問題分析

喬建中*

壹、世界貿易組織所舉辦之「TRIPS 協定與公共衛生問題研討會」

長期以來，開發中國家及低度開發國家遭受愛滋病、肺結核、瘧疾及各種其他傳染病肆虐所苦，而這些藥品需用國家因經濟發展低落，無力負擔治療前揭疾病所需之專利藥品。與貿易有關之智慧財產權協定（以下簡稱 TRIPS）第 31 條雖有強制授權之規定，世界貿易組織會員國得因國家緊急狀況或為增進公益之非營利使用，強制授權生產所需之藥品。然而該條規定第 f 款限制強制授權所生產之藥品主要應以供應國內市場所需，多數開發中國家及低度開發國家縱依該規定強制授權，或該專利在該國根本無專利權，仍因無自行生產製造之能力，或無從尋得學名藥之出口國而無法取得所需藥品。因此，開發中國家及低度開發國家主張應將 TRIPS 第 31 條第 h 款之限制放寬，以使其得以依其經濟發展程度所可負擔之價格取得所需藥品。另一方面，已開發國家則主張專利保護對於促進新藥的開發有其重要性，如果不能給予專利權適度之保障，將阻延新藥之開發。

以上兩種意見均非無的，討論經年，終於在 2001 年杜哈部長會議中達成共識，總理事會並於 2003 年 8 月 30 日依據杜哈部長宣言作成決議，使得開發中國家及低度開發國家得據以進口所需藥品。然而，本機制自總理事會決議通過至今已逾 2 年，卻沒有任何一件實際案例產生，各國國際救援組織及人道團體對此現象均表憂心，每年負責採購超過數十億美金救援藥品之世界銀行對此情況特別表示憂心，乃委託進行研究，期望透過標準法律範本的提供，使各國易於使用總理事會決議所建構之機制，推動總理事會決議之落實，進以防止傳染病的擴散，達成促進經濟與貿易發展的效果¹。

世界貿易組織秘書處對此現象亦表憂心，乃透過技術支援之方式，邀集來自世界貿易組織各會員國衛生、貿易及智慧財產權等政府部門相關人員，於 2005 年 9 月 26 日至 28 日，在日內瓦舉辦「TRIPS 協定與公共衛生問題研討會」。希望透過相關法律問題之釐清及與各國代表之雙向溝通，解決各國對於總理事會決議之疑惑。該研討會除由世界貿易組織秘書處主講杜哈部長宣言及總理事會決議等相關法律問題外，並廣邀各學名藥出口國駐世界貿易組織代表、學名藥出口廠商代表、各國國際救援組織及人道團體、以及專利藥廠等相關利益團體發表演說。筆者有幸因參與推動草擬專利法配合總理事會決議之修法工作，獲選參加此次研討會，乃不揣鄙淺，將該研討會所討論及澄清之相關內容撰文以供各界參考。

本文原刊於智慧財產權月刊第 85 期，95 年 1 月。

* 作者為智慧財產局法務室專員

¹ <http://www4.worldbank.org/legal/legkm/docs/WBWPNo61.pdf>

貳、杜哈部長宣言及與公共衛生有關之 TRIPS 條文規定

一、杜哈部長宣言之背景：公共衛生問題與專利保護間之緊張關係

依據 TRIPS 第 27 條規定，在受該條第 2 項及第 3 項規定拘束之前提下，凡具備新穎性、進步性及產業利用性之物品或方法發明，不論其屬任何技術領域（in all fields of technology），均應給予專利保護。換言之，專利制度不應因物品或方法發明之技術領域之不同，而有所差別待遇。

然而，與醫藥有關之發明，相較於其他領域之發明，確實造成世界貿易組織會員間，甚至其他國際組織、跨國大型藥廠與 NGOs（Non-Governmental Organizations）間，對於專利保護制度廣泛的對立與爭論。而依據世界貿易組織對爭端解決案例之分類，迄今與 TRIPS 有關的 24 件爭端解決案中，7 件與醫藥品專利之保護直接相關²。

與醫藥有關之發明與專利制度特別緊張關係之基本原因在於，研發經費佔醫藥產業總成本極高之比例，依據統計，每一種新藥所需的 R&D 支出約在 10 億歐元，而新處方所需的 R&D 支出約在 1~3 億歐元，R&D 支出占醫藥產業產品銷售額的 18%³。換言之，直接生產成本僅佔產品售價極小之比例，此現象造成專利侵權之極大誘因，故而醫藥產業極度仰賴有效的智慧財產保護制度。而除了專利審查外，醫藥產品在問世前尚需通過安全性、有效性、副作用等測試，並且要使醫學界熟悉該項新藥品，耗費時日。基於前述之理由，醫藥產業更需要特別的專利保護，目前對醫藥產業的保護除了一般專利權外，另有專利權延長、資料專屬保護等與其他技術領域發明不同之特別保護。

另一方面，對於醫藥品使用者或進口國而言，除了生命權與財產權間的輕重權衡，使得支持維護公共衛生優於專利權保護的道德立場難以辯駁外，專利制度造成的人為獨占，與自由市場競爭下的多元貨源供應促成均衡價格的目標相違，迫使使用者必須支付超額價格以取得維持生命健康所需之藥品。此問題在已開發國家或可透過健保制度，由整體社會平均承擔，但在許多開發中國家或低度開發國家，專利制度的貫徹難免導致由財富多寡決定生命型態之結果，此一問題，隨著國際貧富極化的現象，更為嚴重。

再者，多數人當然支持透過專利的特別保護，促進醫藥產業的研發動機，進一步的開發新藥以造福更多人類，但是既存藥品專利所帶給藥品生產商的利益，是否能充分反映在進一步研發的投入？而此種交叉補貼造成藥品之價格，並非依據個別藥品本身的研發及製造成本計算，在此情況下，應該如何計算合理之藥品價格始符合公平正義之原則？凡此種種，均係造成公共衛生議題在 TRIPS 裡佔有特殊地位之原因。

² 參考世界貿易組織所作爭端解決分類中，與 TRIPS 有關之爭端解決案（http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/dispu_subjects_index_e.htm#trips），其中 7 件與醫藥直接相關之爭端解決案號分別為 DS36、DS50、DS79、DS114、DS153、DS171、DS196

³ 資料來源，Department of Neuropharmacology, NV Organon, Oss, The Netherlands

二、杜哈部長宣言產生之經過

基於前述背景，非洲國家集團首於 2001 年 4 月提出解決藥品取得問題之特別討論要求。其主要目的有二：首先，要求討論專利制度所造成之價格效果，以及如何保障開發中國家得以可負擔之價格使用所需藥品。其次，透過對於 TRIPS 協定之解釋或修正，確保開發中國家依據 TRIPS 協定所應享有之使用彈性不被扭曲或侵蝕。非洲國家集團之動議提出後，分別於同年 6 月 20 日及 7 月 25 日進行正式及非正式諮商，並於同年 9 月 19 日的 TRIPS 理事會秋季例會中，討論將此問題納入杜哈部長會議討論事項。

杜哈部長會議於 2001 年 11 月 14 日，通過了「TRIPS 協定和公共衛生宣言 (Declaration on The TRIPS Agreement and Public Health)」⁴ (在本文中，簡稱為杜哈部長宣言)。杜哈部長宣言共分 7 段，其中第 1 段至第 3 段為一般性、政策性之宣示⁵，因與具體 TRIPS 協定之適用尚無直接關聯，在此先不予討論。第 4 段肯認 TRIPS 協定和公共衛生問題間之關連性，並由此引出第 5 段至第 7 段之各項結論：「我們同意 TRIPS 協定不會也不該阻礙會員採取行動保護其公共健康。因此我們雖然重申對於 TRIPS 協定之承諾，但同時強調該協定可以也應該被解釋與實施於支援會員國保護公眾健康之權利，特別是增加使用醫療藥品之機會。基於上述之連結因素，我們再度確認：會員有權利充份行使基於 TRIPS 協定為了上述目的所提供之彈性」⁶

自第五段至第七段，各段均針對 TRIPS 協定之特定條文有補充解釋或修正，故於下節逐一說明。

三、杜哈部長宣言及與公共衛生有關之 TRIPS 條文

以下茲就與公共衛生有關之 TRIPS 條文規定逐一檢討其內容及爭議，惟基於本文之目的係針對公共衛生議題，故本文僅就相關 TRIPS 條文內與公共衛生或杜哈部長宣言有關之部分進行討論：

(一) 專利制度之目標及基本原則 (TRIPS 第 7 條、第 8 條)

TRIPS 第 7 條規定專利制度之基本目標：「智慧財產權之保護及執行，必須有助於技術發明之提昇、技術之移轉與散播及技術知識之創造者與使用者之相互利益，並有益於社會及經濟福祉，以及權利與義務之平衡。」第 8.1 條規定專利制度之基本原則：「會員於訂定或修改

⁴ WT/MIN(01)/DEC/2

⁵ 承認愛滋病、肺結核、瘧疾及其他傳染病，對於開發中國家及低度開發國家造成公共衛生危機，而 TRIPS 協定有必要對此問題加以處理。

⁶ We agree that the TRIPS Agreement does not and should not prevent Members from taking measures to protect public health. Accordingly, while reiterating our commitment to the TRIPS Agreement, we affirm that the Agreement can and should be interpreted and implemented in a manner supportive of WTO Members' right to protect public health and, in particular, to promote access to medicines for all. In this connection, we reaffirm the right of WTO Members to use, to the full, the provisions in the TRIPS Agreement, which provide flexibility for this purpose.

其國內法律及規則時，為保護公共衛生及營養，並促進對社會經濟及技術發展特別重要產業之公共利益，得採行符合本協定規定之必要措施。」

以上規定，均在強調專利權的保護與其社會義務間的平衡關係，蓋專利權為私權，各會員國政府基於其對私有財產權之保護制度，對於專利權自應無歧視的予以保護。然而各國對於此二條間的爭議在於，此二條規定究屬「宣示性」規定，而其內容已於其他條文具體落實；抑或此二條規定係「解釋各條文之基礎」，其他條文在適用時應加入此二條文作綜合之判斷。

此問題在加拿大與歐盟間因藥品專利所提起之爭端解決中被提出（Canada—Pharmaceutical Patents, DS114⁷），在本案中，panel 認同加拿大所提出之觀點，亦即 TRIPS 第 7 條、第 8 條應作為解釋各條文之基礎。此一觀點，在杜哈部長宣言中被確認，杜哈部長宣言第 5 段第 a 項重申，在解釋 TRIPS 時，應基於其明示之目標及目的，特別是 TRIPS 之目標及基本原則⁸。

（二）專利權之保護客體

TRIPS 第 27 條規定專利權之保護客體，第 27.1 條規定，除第 27.2、27.3 條規定之例外以外，任何技術領域之發明均應給予專利保護。

第 27.2 條規定，「會員得基於保護公共秩序或道德之必要，而禁止某類發明之商業性利用而不給予專利，其公共秩序或道德包括保護人類、動物、植物生命或健康或避免對環境的嚴重破壞。但僅因該發明之使用為境內法所禁止者，不適用之。」其中與公共衛生問題有關者，係中譯所稱之「公共秩序」，其原文“ordre public”為法文，因英文中難以找到相當之詞彙，故直接以法文規定之，其意義略為「維持社會整合性之社會機制(The social structures which ties a society together)」⁹。中譯「公共秩序」對照於“ordre public”之原意，似有不足，惟透過該句後段之補充，或許可以稍微彌補其原意之完整性。

按 ordre public 為一抽象之觀念，在具體適用上或許會造成爭議，但如參照目前部份赤道非洲國家，境內超過 30% 的人口感染 HIV/AIDS，其專利專責機關如以 ordre public 為理由，不予治療 HIV/AIDS 藥品之專利，則可較明確的理解何謂「維持社會整合性之社會機制」。

（三）專利權之強制授權與政府使用

TRIPS 第 31 條為規定專利權得不經權利人授權之其他使用的基本規定，所謂「其他使用(other use)」所指為何，於第 31 條本身並未明確規範，但由 TRIPS 條文協商之歷史¹⁰及各國實施之實證結果發現，所謂其他使用包括強制授權(compulsory licence)與政府使用(government use)兩種型態。

⁷ http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds114_e.htm

⁸ In applying the customary rules of interpretation of public international law, each provision of the TRIPS Agreement shall be read in the light of the object and purpose of the Agreement as expressed, in particular, in its objectives and principles.

⁹ Resource Book on TRIPS and Development UNCTAD-ICTSD, p.375

¹⁰ Ibis, P. 462

TRIPS 第 31 條本身對於其他使用之准許要件限制相當寬鬆，但對於其他使用之使用條件則有相當限制：依據 TRIPS 第 31 條第 a 項規定，其他使用應基於個案考量，亦即不得以法規命令或一般處分方式，對某種技術領域或特別行業之發明專利為全面性之「其他使用」；第 b 項規定事先協商之義務 (Prior negotiation)，而此義務在「國家緊急危難 (National emergency)」、「其他緊急情況 (other circumstances of extreme urgency)」及「基於公益之非營利使用 (public non-commercial use)」等三種情況下可以免除。

TRIPS 第 31 條對於其他使用之寬鬆准許要件，以及未明定「其他使用」包括強制授權與政府使用等情況之結果，反而造成各國在使用上採取更謹慎之態度。尤其在貿易報復之恐懼下，不敢輕啟 TRIPS 第 31 條所賦予各會員國強制授權之權利以處理國內之公共衛生問題。因此，杜哈部長宣言第 5 段第 b 項¹¹再度重申，各會員國有權准予強制授權，並應享有自行決定何種事實構成強制授權基礎之自由。杜哈部長宣言第 5 段第 c 項¹²並更進一步規定，各會員國有權決定何種事實構成國家緊急危難或其他緊急情況，且公共衛生危機（包括愛滋病、肺結核、瘧疾及其他傳染病）可認為係國家緊急危難或其他緊急情況。

TRIPS 第 31 條對於其他使用之使用條件限制規定在第 c 項至第 k 項，其中與公共衛生問題有關者係第 f 項與第 h 項，此 2 項亦為杜哈部長宣言第 6 段所欲排除，並責令 TRIPS 理事會據以修正 TRIPS 協定之條文。TRIPS 第 31 條第 f 項規定：「任何其他使用應以供應授權該實施之會員國內市場需要為主」¹³，此即 *predominantly domestic use* 原則。此處用 *predominantly*，即指其他使用不論係強制授權或政府使用，均不限於授權該實施之會員國內市場使用，惟其境外之使用量不能超過國內使用量¹⁴。此規定之問題在於，對於製藥能力不足或無製藥能力之國家而言，縱使其准與相關醫藥品專利強制授權，仍因國內無法實施該專利而無法取得所需藥品。

Predominantly domestic use 原則另產生一個問題，即對於國內市場狹小卻有出口能力之國家（例如我國）而言，其容許經強制授權製造之產品可出口之數量，遠不及國內市場龐大之國家（如印度、中國大陸等），故此原則對於我國等國內市場狹小之國家而言，不盡公平。

TRIPS 第 31 條第 h 項規定：「在考慮特許實施的經濟價值下，應針對各別情況給付相當報酬予權利人。¹⁵」惟在特許實施之目的在出口醫藥品以援助製藥能力不足或無製藥能力之國家時，此處所指之「經濟價值」係指進口國或出口國？又如何避免進口國與出口國同時對同

¹¹ Each Member has the right to grant compulsory licences and the freedom to determine the grounds upon which such licences are granted.

¹² Each Member has the right to determine what constitutes a national emergency or other circumstances of extreme urgency, it being understood that public health crises, including those relating to HIV/AIDS, tuberculosis, malaria and other epidemics, can represent a national emergency or other circumstances of extreme urgency.

¹³ Any such use shall be authorized predominantly for the supply of the domestic market of the Member authorizing such use;

¹⁴ 同注 9, P.474

¹⁵ The right holder shall be paid adequate remuneration in the circumstances of each case, taking into account the economic value of the authorization.

一專利強制授權時，依本項規定均應支付補償金，造成雙重補償之不合理現象。

為處理以上 TRIPS 第 31 條對於其他使用之使用條件限制問題，杜哈部長宣言第 6 段即規定¹⁶：「部長會議認知到製藥能力不足或無製藥能力之世界貿易組織會員，將面臨難以有效利用 TRIPS 協定中有關強制授權機制之困境。部長會議爰此命 TRIPS 理事會應盡速尋求解決方案，並於 2002 年底前將結果通知總理事會。」此項指令因故無法於 2002 年底前完成，遲至 2003 年 8 月 30 日始由總理事會決議通過。

（四）過渡性安排

為使開發中國家、低度開發國家以及由中央管制經濟轉型為自由企業經濟之國家，能有相當期間調整其國內專利制度，以符合 TRIPS 協定之義務，TRIPS 協定第 6 編有過渡性安排之規定。其中對於低度開發國家，特別於 TRIPS 第 66 條規定：「除第 3 條至第 5 條規定外，自本協定第 65 條第 1 項所定之日起 10 年內，不得被要求實施本協定。TRIPS 理事會得基於低度開發國家會員之請求延長該期限。¹⁷」又為了在此過渡期間中，同時平衡保障專利權人，TRIPS 第 70 條有專屬行銷權之規定（Exclusive Marketing Rights）。

杜哈部長宣言第 7 段後段¹⁸，依據 TRIPS 第 66 條所給予 TRIPS 理事會得延長過渡性安排期限之規定，再延長低度開發國家對於醫藥品專利之過渡性安排至 2016 年 1 月 1 日。TRIPS 理事會爰依據杜哈部長宣言第七段之指示，於 2002 年 6 月 27 日通過了延長低度開發國家對於醫藥品專利過渡性安排之決議¹⁹。另外，雖然杜哈部長宣言並未對於 TRIPS 第 70 條有關專屬行銷權之規定有所指示，總理事會於 2002 年 7 月 8 日亦配合前項決議之適用結果，免除低度開發國家對於醫藥品專利有關專屬行銷權之義務至 2016 年 1 月 1 日。²⁰

（五）權利耗盡原則

TRIPS 第 6 條規定：「對於其目的在處理本協定之爭端解決，除有關第 3 條或第 4 條規定之爭端解決外，本協定不得被用以處理智慧財產權耗盡之問題²¹。」對於本條之解釋向有兩種

¹⁶ We recognize that WTO Members with insufficient or no manufacturing capacities in the pharmaceutical sector could face difficulties in making effective use of compulsory licensing under the TRIPS Agreement. We instruct the Council for TRIPS to find an expeditious solution to this problem and to report to the General Council before the end of 2002.

¹⁷ In view of the special needs and requirements of least-developed country Members, their economic, financial and administrative constraints, and their need for flexibility to create a viable technological base, such Members shall not be required to apply the provisions of this Agreement, other than Articles 3, 4 and 5, for a period of 10 years from the date of application as defined under paragraph 1 of Article 65. The Council for TRIPS shall, upon duly motivated request by a least-developed country Member, accord extensions of this period.

¹⁸ We also agree that the least-developed country Members will not be obliged, with respect to pharmaceutical products, to implement or apply Sections 5 and 7 of Part II of the TRIPS Agreement or to enforce rights provided for under these Sections until 1 January 2016, without prejudice to the right of least-developed country Members to seek other extensions of the transition periods as provided for in Article 66.1 of the TRIPS Agreement. We instruct the Council for TRIPS t

¹⁹ IP/C/25

²⁰ WT/L/478

²¹ For the purposes of dispute settlement under this Agreement, subject to the provisions of Articles 3 and 4 nothing in this Agreement shall be used to address the issue of the exhaustion of intellectual property rights.

不同見解²²：第一種解釋是基於文義解釋，認本條僅限制其目的在處理本協定之爭端解決，不適用本協定處理智慧財產權耗盡之問題。換言之，如果爭端解決之目的係處理世界貿易組織之其他協定，如 TBT 或 GATT 時，TRIPS 協定仍可用於處理智慧財產權耗盡之問題。而另一方面，TRIPS 第 28 條有關專利權人享有未受其同意不得進口專屬權之規定，係採國際耗盡原則。故由以上兩項推論可知，各國政府對於智慧財產權耗盡之問題，應採取國際耗盡原則。

第二種解釋是基於目的解釋，認本條之規定目的在使與本協定有關之智慧財產權耗盡之問題，除與第 3 條或第 4 條規定有關者外，不得於爭端解決機制中提出。換言之，各國政府對於智慧財產權耗盡之問題，除應遵守國民待遇原則及最惠國待遇原則外，不受其他限制，亦即各國有權決定其對於智慧財產權耗盡係採國內耗盡、區域耗盡或國際耗盡原則。

由於醫藥專利品生產者常採取區隔市場之策略，在不同國家之同樣產品其價格往往相當懸殊，專利權耗盡所採之原則對於此種市場區隔策略是否可以維持有關鍵性之影響，故前述之兩種解釋何者正確產生重大爭論。杜哈部長宣言第 5 段第 d 項²³即對此作明確之解釋，肯認各會員國有權決定其對於智慧財產權耗盡問題所採取之政策與機制。

（六）資料專屬保護

TRIPS 第 39 條第 3 項規定：「會員為核准新化學原料之醫藥品或農藥品上市，而要求提供業經相當努力完成且尚未公布之測試或其他相關資料，應防止該項資料被不公平的使用於商業之上。此外，除基於保護公眾之必要，或已採取措施以確實防止該項資料被不公平商業使用外，會員應保護該項資料並防止洩露。²⁴」對於本條之解釋亦有兩種不同見解²⁵：第一種解釋認為，本項規定係提供化學原料之醫藥品或農藥品其經相當努力完成且尚未公布之測試或其他相關資料一種排他權利（exclusive use right），或稱資料專屬保護權（data exclusivity right）。基於此種解釋，政府機關在此項權利之保護期間內，不應准許其他依賴此項資料所為之申請案。此見解為多數已開發國家所採。

第二種解釋係基於文義解釋，認為本項規定並未提供何種排他權利，僅要求會員確實防止該項資料被不公平商業使用（unfair commercial use），故政府使用並不在限制之列，換言之，該項規定並未要求政府機關不得使用該項資料作為其對其他申請案之判斷基準。

此項爭議目前已有定論，世界貿易組織秘書處亦一再解釋 TRIPS 第 39 條第 3 項之規定並

²² 同註 9, p.104

²³ The effect of the provisions in the TRIPS Agreement that are relevant to the exhaustion of intellectual property rights is to leave each Member free to establish its own regime for such exhaustion without challenge, subject to the MFN and national treatment provisions of Articles 3 and 4.

²⁴ Members, when requiring, as a condition of approving the marketing of pharmaceutical or of agricultural chemical products which utilize new chemical entities, the submission of undisclosed test or other data, the origination of which involves a considerable effort, shall protect such data against unfair commercial use. In addition, Members shall protect such data against disclosure, except where necessary to protect the public, or unless steps are taken to ensure that the data are protected against unfair commercial use.

²⁵ 同註 9, p.530

不構成排他權利之依據，故於杜哈部長宣言中亦未被論及。然而，已開發國家透過國內立法及雙邊或多邊貿易協定之安排²⁶，甚至以貿易制裁作為威脅手段²⁷，逐步將資料專屬保護權納入各世界貿易組織會員之國內法。依據各種現有國內法及雙邊或多邊貿易協定有關資料專屬保護權之規定，資料專屬保護權實為專利權之變相延長。因此，資料專屬保護被世界衛生組織視為執行杜哈部長宣言第 6 段機制時之障礙，因此於 2004 年 5 月 22 日通過之 WHA 57.14 號決議中²⁸，敦促各國在簽訂雙邊或多邊自由貿易協定時，應將杜哈部長宣言之精神納入考量。

參、總理事會決議

杜哈部長宣言第 6 段雖責成 TRIPS 理事會應於 2002 年底以前，就本案提出解決方案，然而遲至 2003 年 8 月 30 日，世界貿易組織總理事會始依據杜哈部長宣言，作成執行杜哈部長宣言第 6 段之決議（Implementation of Paragraph 6 of the Doha Declaration on the TRIPS Agreement and Public Health，以下簡稱總理事會決議）²⁹，在 TRIPS 未完成修法前，各會員得依據本決議執行。³⁰

一、總理事會決議之重點

- （一）總理事會決議所免除部分 TRIPS 第 31 條之義務：總理事會決議之主要目的，在修正 TRIPS 第 31 條第 f 款強制授權以供應國內市場為主之限制，以使缺乏製藥能力或製藥能力不足之國家，得向專利權藥廠以外之學名藥廠取得所需藥品；以及 TRIPS 第 31 條第 h 款，補償金之衡量應依據該專利權在進口國之經濟價值，以使最終使用者得依據本身之經濟能力支付所需藥品。
- （二）醫藥品（Pharmaceutical Product）之範圍：依據總理事會決議第 1 條第 a 項³¹，對於醫藥品之範圍並無任何限制，任何專利物品如有助於解決杜哈部長宣言所揭櫫之公共衛生問題，均可為總理事會決議所涵蓋。其中特別言明，活性成分（Active Pharmaceutical Ingredient, API）與診斷試劑（diagnostic kits）均為本處所稱之醫藥品。

²⁶ 例如歐盟 65/65 號指令；NAFTA §1711.6、§1711.7；CAFTA§15.10 等

²⁷ 例如美國於 1996 年 4 月，依據特別 301 要求澳洲對於醫藥品提供資料專屬保護權，澳洲因此於 1998 年修法，提供醫藥品 5 年之資料專屬保護權，同注 9, p.533

²⁸ http://www.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA57/A57_R14-en.pdf

²⁹ WT/L/540

³⁰ 總理事會決議第 11 條前段：This Decision, including the waivers granted in it, shall terminate for each Member on the date on which an amendment to the TRIPS Agreement replacing its provisions takes effect for that Member.

³¹ "Pharmaceutical product" means any patented product, or product manufactured through a patented process, of the pharmaceutical sector needed to address the public health problems as recognized in paragraph 1 of the Declaration. It is understood that active ingredients necessary for its manufacture and diagnostic kits needed for its use would be included.

(三) 合格進口國之資格：依據總理事會決議第 1 條第 b 項³²，任何 WTO 會員隨時均得通知 TRIPS 理事會，表示其欲實施強制授權以進口藥物，即可成為合格進口國。惟此項規定有一項例外，一項限制及一項義務：

- (1) 例外：低度開發國家無須為此項通知。
- (2) 限制：任何會員得隨時通知 TRIPS 理事會，放棄或自我限制使用本機制之權力。
- (3) 義務：合格進口國在實施強制授權進口前，應依總理事會決議第 2 條第 a 項向 TRIPS 理事會通知下列三事項：(a) 所需藥品名稱及數量；(b) 除低度開發國家外，欠缺製造所需專利藥品之能力，或其能力不足以解決其國內公共衛生危機。(c) 所需藥品在進口國如有專利權，該進口國應已或將依 TRIPS 第 31 條及本決議規定，給予強制授權。

(四) 出口國之義務：

- (1) 依據總理事會決議，對於出口國並無資格之限制，任何 WTO 會員均可成為出口國。
- (2) 依據總理事會決議第 2 條第 b 項，強制授權之內容應遵守下列條件：(a) 強制授權製造之藥品數量必須符合合格進口國所需之數量，強制授權製造之藥品必須全部出口至合格進口國。(b) 授權製造之藥品必須清楚標示其係依照本決議所設置之制度而製造，並與專利權人或其被授權人所製造之藥品在顏色或形狀上有足以區別之顯著不同。(c) 出口前，被授權之廠商應將出口至特定會員之藥品數量，及藥品區隔特徵於其網站或 WTO 特定網址公告。
- (3) 依據總理事會決議第 2 條第 c 項，出口國在強制授權後，應向 TRIPS 理事會通知。該通知應包括：被授權人之姓名與地址、被授權藥品、被授權生產數量、進口會員以及被授權期間等；另履行通知時，被授權廠商網站之網址併應敘明。

(五) 補償金：依據總理事會決議第 3 條規定，補償金應衡量該專利權於「進口國」之經濟價值核定之。又為避免雙重補償之發生，如出口國已就相同產品為補償，則進口國免除其責任。

(六) 防止轉出口之機制：

- (1) 進口國防止轉出口之義務：依據總理事會決議第 4 條，進口國應採取合理的措施，以防止依本機制強制授權生產進口的藥品轉出口，已開發國家並有義務協助開發中國家及低度開發國家執行本機制。
- (2) 全部會員國防止轉出口之義務：依據總理事會決議第 5 條，所有會員國均有依據

³² "eligible importing Member" means any least-developed country Member, and any other Member that has made a notification³² to the Council for TRIPS of its intention to use the system as an importer, it being understood that a Member may notify at any time that it will use the system in whole or in a limited way, for example only in the case of a national emergency or other circumstances of extreme urgency or in cases of public non-commercial use. It is noted that some Members will not use the system set out in this Decision as importing Members³² and that some other Members have stated that, if they use the system, it would be in no more than situations of national emergency or other circumstances of extreme urgency

TRIPS 要求之方式，防止轉出口之義務。

（七）其他相關規定：

- （1）依據總理事會決議第 6 條，區域性貿易組織如有超過一半的成員為低度開發國家，在相當要件下依據本機制強制授權進口之藥品，得在該區域性貿易組織內部轉出口。
- （2）依據總理事會決議第 7 條，重申 TRIPS 第 66 條第 2 項之技術移轉義務。
- （3）依據總理事會決議第 8 條，TRIPS 理事會對本機制應進行年度檢討並向總理事會報告，以確保本機制之運作。
- （4）依據總理事會決議第 9 條，現有的彈性機制應予保留。
- （5）依據總理事會決議第 10 條，非侵害之違反規定(Non-violation complaints, GATT 第 23 條)在本機制不適用

（八）TRIPS 協定應配合修正之指令：依據總理事會決議第 11 條，TRIPS 理事會應於 2003 年底前，著手 TRIPS 協定配合總理事會決議之修正，其修正並應於 6 個月內的期限內完成。

總理事會決議第 11 條對於修法期限之指示，亦如同杜哈部長宣言第 6 段所指示之期限，因各方未能於期限內妥協，未能如期完成。TRIPS 理事會為使本議題在香港部長會議前能達成協議，於 2005 年底密集邀集各方協商，經主要立場分歧之美國與非洲集團協商完成後，於 2005 年 12 月 6 日提出至總理事會，同日通過 TRIPS 協定修正案³³。

TRIPS 協定修正案係以增加 TRIPS 第 31 條之 1 的方式 (Article 31 bis)，將總理事會決議主要內容納入 TRIPS 協定條文。TRIPS 第 31 條之 1 共分 5 項，其主要規定為：免除會員在出口藥品時，依 TRIPS 第 31 條第 f 款及第 h 款所應負之責任（第 1、2 項），多數成員為低度開發國家之區域性貿易組織（第 3 項），非侵害之違反規定在本機制不適用（第 4 項），以及現有的彈性機制保留（第 5 項）。另外增加附錄 (annex) 規定總理事會決議其他次要內容，以及附件 (appendix) 規定對於缺乏製藥能力之評估。

二、總理事會決議迄今未被執行之可能原因

總理事會決議於 2003 年 8 月 30 日作成後，立刻生效（雖然正式之世界貿易組織秘書處文件於 9 月 2 日始通知），惟迄今仍無一件實際案件依據總理事會決議被執行。各方對此現象提出不同之可能原因：

（一）世界貿易組織秘書處

依據世界貿易組織秘書處參事 Mrs. Jayashree Watal 之看法，總理事會決議迄今未被執

³³ TRIPS 修正案係於本文截稿後始通過，故在此僅概述其主要內容。

行之可能原因有：

1. 專利藥在部分國家尚未受專利保護或尚在過渡期間

目前全球主要學名藥之製造及供應者為印度，雖然其醫藥品專利保護過渡期間已至 2005 年 1 月 1 日截止，然而其 mailbox 中待審查之專利迄今僅有 2 項經核准取得專利權，故大部分之醫藥品專利在印度仍未受保護。³⁴

2. 出口國尚未完成立法或剛開始施行

目前全球有能力出口學名藥之國家，僅有加拿大、挪威、印度及韓國完成立法，且韓國專利法修正條文預計將至 2005 年底始生效。

3. TRIPS 第 31 條第 f 款對於「主要供國內市場所需」所提供的彈性

如前述，TRIPS 第 31 條第 f 款「主要供國內市場所需」之要件，對於具有龐大內需市場之國家特別有利，然而此項可能性係對未來之假設，目前尚未有依據 TRIPS 第 31 條第 f 款強制授權之案例。

4. 杜哈部長宣言及總理事會決議已促成專利藥廠主動降價

依據負責採購藥品援助低度開發國家之世界銀行及聯合國兒童基金（United Nation Children's Fund, UNICEF）等單位之統計資料顯示，因應各種傳染病所需之關鍵藥品（Essential Drug）價格，近五年來有大幅下降之趨勢，其原因可能係專利藥廠（Originator）在學名藥廠之潛在競爭可能性下，已主動降價。

（二）聯合國兒童基金

依據聯合國兒童基金醫藥及營養品採購部門主管 Ms. Hanne Bak Pedersen 之分析，總理事會決議迄今未被執行之可能原因有：

³⁴ 包括克流感之活性成分「Oseltamivir」，然而對於此種尚未取得專利，但已進入 mailbox 待審查之專利，其使用是否亦應依據 TRIPS 第 31 條取得強制授權，並依總理事會決議出口，尚有不同見解，詳情見 2005 年 10 月 25 日之 IP-watch：<http://www.ip-watch.org/weblog/index.php?p=117&res=1024&print=0>

1. 對進口國而言，多數開發中或低度開發國家缺乏足夠的行政與法律能力以執行總理事會決議，此亦為世界銀行草擬配合總理事會決議之國內法修法範本供各國參考之原因。
2. 對出口國而言，雖然有杜哈部長宣言及總理事會決議做為合法出口之法律基礎，但貿易報復的恐懼仍然存在。
3. 對學名藥廠而言，因專利藥廠對生產製程仍保有相當之營業秘密（know-how），以致未經合意授權之製造仍有相當技術上之困難待克服。此外，多數開發中或低度開發國家的個別市場規模太小，無法產生出口之誘因。
4. TRIPS-plus 義務（FTA、RTA）：主要指因藥品資料專屬保護權而言，其內容已如前述。

（三）印度學名藥協會

依據目前全球主要學名藥供應者，印度學名藥協會（Indian Generic Pharmaceutical Alliance, IGPA）主席 Mr. Dilip Shah 之分析，總理事會決議迄今未被執行之可能原因，除了與前述 WTO 及 UNICEF 所陳之相同外，另指出印度與馬來西亞之間於 2003 年 11 月，曾依總理事會決議達成由印度出口供應學名藥之協議，然而馬來西亞政府在專利藥廠數度造訪之壓力下，撤消該項學名藥供應協議，此結果使學名藥廠對於總理事會決議之實際執行可能性缺乏信心。

（四）國際製藥聯合會

國際製藥聯合會（International Federation of Pharmaceutical Manufacturers Association, IFPMA）主要代表專利藥廠之立場，其國際貿易及行銷部長 Mr. Eric Noehreberg 認為總理事會決議迄今未被執行之可能原因為：

1. 各類世界援救組織已提供低度開發國家所需之藥品。
2. 印度目前仍然持續在提供學名藥。
3. 總理事會決議需要時間被各國所學習並執行。

三、總理事會決議之檢討

總理事會決議係多方利益妥協之結果，故相關程序性規定相當繁瑣，甚至內容有部分矛盾之處。主要矛盾及容易造成誤解之處在於，總理事會決議之主要目的在於免除 TRIPS 第 31 條第 f 款以供應國內市場為主，及第 h 款補償金衡量標準之義務，而此二義務係由出口國所負擔，故所有會員欲強制授權出口藥品，均應依總理事會決議之規定之程序始得豁免相關義務。然而，進口國僅於限定之情況下，始有動用本決議之機會（符合三要件：在進口國無專利權或專利權已依或將依 TRIPS 第 31 條強制授權、無自製能力或自製能力不足、在出口國有專利），否則以一般強制授權（現有之 TRIPS 第 31 條）進口即可。因此，如進口國因該藥品

在該國無專利權，本來不具有任何義務而可自由進口，惟如出口國因總理事會決議之相關規定，必須要求進口國踐行總理事會決議之相關規定，則在此情況下，進口國反而需就其國內無專利權之藥品，進行各項通知及履行防止轉售之義務，其限制反較有專利權時之一般強制授權更為嚴格。如果考量到低度開發國家依據杜哈部長宣言對於藥品專利已豁免至 2016 年，可以說此種進口國原本因在其境內無專利權限制存在而可自由進口，卻因配合出口國而須依總理事會決議為通知之情形實為常態。

此外，總理事會決議僅係對 TRIPS 部分義務之免除，惟各國除 TRIPS 之義務外，另常透過國內立法或自由貿易協定，訂有許多超越 TRIPS 之規範 (TRIPS-Plus)，其中有關醫藥品資料專屬保護之規定，造成學名藥廠取得強制授權後，仍不能向藥政單位查驗登記，以致無法依據總理事會決議出口藥品。

肆、各國修法進度及比較

為執行總理事會決議，加拿大、挪威、印度已完成國內法之修正，韓國於今年 5 月修正公佈後，預計今年 12 月 31 日生效實施，歐盟已公佈修法草案供各界討論，預計今年年底前完成修法。因總理事會決議僅提供各國最低之執行標準，故各國規定均有所不同，以下即就各國規範差異進行比較：

(一) 醫藥品之範圍：

- (1) 加拿大專利法係以附表方式，列舉可做為強制授權標的之藥品（總共 56 項藥品，包括疫苗），附表可依據工業部長或衛生部長之建議修正 (21.03.1(a))³⁵
- (2) 歐盟藥品專利強制授權草案 (2(1))，對於可做為強制授權標的之藥品範圍如同總理事會決議，並無特別定義，惟歐盟社會及經濟理事會 (EESC) 建議將可做為強制授權標的之藥品範圍，擴張至有可能造成人畜共通傳染病之牲畜用藥。
- (3) 挪威 (108I(2)) 及印度 (92A(4)) 之專利法與總理事會決議第 1 條第 a 項相同。

(二) 合格進口國之資格：

- (1) 加拿大專利法對合格進口國係以表列方式為之，另非 WTO 會員國家在符合一定的條件之下（主要是符合 OECD 所列之發展協助國家），亦有藥品專利強制授權之適用 (21.03.1(d))。
- (2) 歐盟藥品專利強制授權草案並無非 WTO 會員得適用藥品專利強制授權之規定，但歐盟經濟社會委員會建議 4.14 要求執委會，儘速處理非 WTO 會員之開發中國家的藥品專利強制授權問題。
- (3) 挪威專利法亦有對非 WTO 會員國家實施藥品專利強制授權之規定 (107II)，聯合

³⁵ 為簡化版面，以下各國修法之條號均於文後以括號示之。

國列舉的低度開發國家，雖非 WTO 會員，亦得為合格進口國。

- (4) 印度專利法則以實際上無製藥能力或製藥能力不足為合格進口國之標準。
(92A(1))
- (5) 韓國專利法亦有對非 WTO 會員國家實施藥品專利強制授權之規定，但因尚未向 TRIPS 理事會為修法之通知，其內容未知。(依據韓國代表在 APEC 之報告)

(三) 申請強制授權應備之文件：

- (1) 加拿大專利法規定申請強制授權應備之文件為：申請強制授權之專利權詳細內容、進口國對 TRIPS 理事會之通知、申請強制授權之專利權在進口國無專利權，或已依或將依 TRIPS 第 31 條取得強制授權。(21.04.3)
- (2) 歐盟藥品專利強制授權草案規定申請強制授權應備之文件為：申請強制授權之專利權詳細內容、進口國對 TRIPS 理事會之通知。至於申請強制授權之專利權在進口國有無專利權，或是否已依或將依 TRIPS 第 31 條取得強制授權，則應由強制授權審查機關自行查核。
- (3) 挪威及印度專利法對此則無特別規定。

(四) 合理商業條件協議

- (1) 加拿大專利法 (21.04.3(c)) 及歐盟藥品專利強制授權草案 (7)，均以申請人曾在合理期間以合理商業條件向專利所有權人洽商授權未果作為強制授權之條件，內容無實質差異，惟加拿大專利法並對於「合理期間」及「洽商方式」有明確規定，而歐盟藥品專利強制授權草案則依具體緊急程度作判斷。
- (2) 挪威及印度專利法對此則無特別規定。

(五) 強制授權生產之數量：

各國均以進口國向 TRIPS 理事會通知之數量為強制授權生產之數量上限。各國規定為：加拿大專利法 (21.5.2)、挪威專利法 (108III(3))、歐盟藥品專利強制授權草案 (8II)。

(六) 可資區別的特徵：

- (1) 加拿大專利法 (21.4.3(b))、挪威專利法 (108III(1)) 對於強制授權生產之藥品其可資區別特徵之規定，與總理事會決議第 2 條第 b 項第 2 款均無差異。
- (2) 惟歐盟藥品專利強制授權草案 (8IV)，除與總理事會決議第 2 條第 b 項第 2 款相同之規定外，並有但書：如特別之顏色或形狀缺乏可行性或對價格有顯著影響，則可免除此項義務。

(七) 補償金之標準：

- (1) 歐盟藥品專利強制授權草案 (8IX)、挪威專利法 (108II) 對於補償金訂定之標準

與總理事會決議第 3 條均無差異。

- (2) 惟加拿大專利法 (21.8) 除與前述相同之規定外，並應將人道及非商業因素納入考量。而依據本修正案之施行要點 (Use of Patented Products for International Humanitarian Purposes Regulations)，所謂人道及非商業因素，係以聯合國所發布之人力發展指標為參考標準 (the UN Human Development Index, UNHDI)。

(八) 強制授權期間：

- (1) 依據加拿大專利法 (21.9, 21.12)，強制授權之期間為兩年，期滿並得延長 1 次。
- (2) 歐盟藥品專利強制授權草案 (10(e)) 規定，專利專責機關在強制授權時並應設定強制授權之期間；另依草案 (14I) 規定，得因強制授權人違反授權目的或情勢變更廢止強制授權。
- (3) 挪威專利法對授權期間無特別規定。

(九) 出口藥品品質管控(查驗登記)：

- (1) 加拿大對於經強制授權出口之藥物，其品質管控之規定係透過修正食品藥物法第 30 條及第 37 條，賦予行政機關配合執行之權力，以排除資料專屬保護之限制。
- (2) 歐盟藥品專利強制授權草案第 16 條規定，歐盟有關藥品許可之相關規定於本法得部分排除適用。(Directive 2001/83/EC；Regulation (EC) No 726/2004)
- (3) 挪威專利法對此無特別規定。

伍、我國修法建議內容及方向

(一) 合格進口國之資格：

- (1) 依據總理事會決議第 1 條第 b 項，任何 WTO 會員均得因通知 TRIPS 理事會而成為合格進口國，故專利法修法草案應要求申請人檢附該進口國為合格進口國之證明文件³⁶。
- (2) 專利法修法草案應包括依據總理事會決議第 2 條第 a 項，合格進口國家應向 TRIPS 委員會通知之相關事項³⁷。又總理事會決議第 2 條 a 項第 3 款規定，低度開發國家毋須通知 TRIPS 委員會其製藥能力欠缺或製藥能力不足，故專利法修法草案應將此情況予以排除。
- (3) 專利法修法草案應參考加拿大及挪威專利法相關規定，非世界貿易組織會員之國家，如循外交途徑向我國提出所需藥品之書面通知，並同意遵守防止特許實施藥

³⁶ 進口國為合格進口國之證明文件為該進口國曾向 TRIPS 理事會通知，或其為低度開發國家。

³⁷ 依據總理事會決議第 2 條第 a 項，合格進口國家應向 TRIPS 理事會通知下列 3 事項：(1) 所需藥品名稱及數量；(2) 除低度開發國家外，欠缺製造所需專利藥品之能力，或其能力不足以解決其國內公共衛生危機。(3) 所需藥品在進口國如有專利權，該進口國應已或將依 TRIPS 第 31 條及本決議規定，給予強制授權。

品轉出口之相關規定時，亦得有向我國進口強制授權專利藥品之資格。

（二）強制授權藥品的範圍

- （1）總理事會決議對於醫藥品之範圍並無任何限制，僅強調活性成分與診斷試劑當然為醫藥品之範圍，惟依據杜哈部長宣言，本機制應用於解決愛滋病、肺結核、瘧疾及其他傳染病。
- （2）各國修法對於強制授權藥品的規定多與總理事會決議相同，僅有加拿大以表列方式列舉之。
- （3）因總理事會決議對於強制授權藥品的範圍並無明確規定，故專利法修法草案應對申請強制授權之藥品應限於「治療愛滋病、肺結核、瘧疾及其他傳染病所需藥品」。至於其具體內容，可參考加拿大的作法，由專利法修法草案授權主管機關會同行政院衛生署公告之。

（三）申請強制授權應檢附之文件

- （1）總理事會決議第 2 條第 b 項規定出口國准許特許實施時應符合下列 3 項條件：1. 強制授權製造之藥品數量必須符合合格進口國所需之數量，並且全部出口至該國。2. 授權製造之藥品必須清楚標示其係依照本決議所設置之制度而製造，並與專利權人或其被授權人所製造之藥品在顏色或形狀上有足以區別之顯著不同。3. 被授權人應在運送該藥品前，應於網站公開出口藥品之數量、名稱、目的地及可資區別之特徵於該網站。
- （2）此 3 項條件中：
 1. 第 1 款及第 2 款均為強制授權審定時所應設定之條件，此項要件為對權利行使之限制，應於專利法修法草案明定，要求申請人於申請時即檢附相關文件說明。
 2. 第 3 款係課與授權人之義務，應於專利法修法草案要求申請人於申請時即檢附相關文件說明。
- （3）另專利法修法草案可參考國際立法例，增加申請人與權利人先行以合理商業條件協議之要件。（後詳述）

（四）補償金之標準

- （1）總理事會決議第 3 條規定，補償金應衡量該專利權於進口國之經濟價值定之。
- （2）該專利權於進口國之經濟價值，因該專利於該國或未申請專利、或未上市，有時甚難判斷，故專利法修法草案可參考加拿大之立法例，規定以進口國之聯合國人力發展指標，作為客觀之補償金輔助計算標準。

（五）合理商業條件協議

- （1）總理事會決議並無類似 TRIPS 第 31 條 b 款，要求申請人應就專利授權事項以合理商業條件與權利人極力協商，如無法於合理期間內取得授權始得申請強制授權之限制。惟專利權人之權益仍應予以合理保障，如專利權人並無拒絕申請人以合理商業條件實施之情況，似不宜逕以行政介入之方式准予特許實施。
- （2）專利法修法草案可參考加拿大及挪威之專利法修法，將「申請人曾在合理期間以合理商業條件向專利權人協議授權，仍不能協議授權者」作為申請強制授權之要件。
- （3）如進口國已實施強制授權，可推定為已依據 TRIPS 第 31 條規定與專利權人協商，或係基於國家緊急狀態而於事後通知，為免重複協商或因應緊急狀態，應於專利法修法草案規定免除此種情況下之協商義務。

（六）資料專屬保護權

- （1）對於出口藥品之品質管控(查驗登記)，牽涉到資料專屬保護權的問題。我國藥事法第 39 條第 1 項規定，製造、輸入藥品，應向中央衛生主管機關申請查驗登記，經核准發給藥品許可證後，始得製造或輸入。惟對於學名藥，藥事法第 40-2 條第 2 項規定新成分新藥許可證自核發之日起 5 年內，其他藥商非經許可證所有人同意，不得引據其申請資料申請查驗登記，此即所謂的資料專屬保護權。
- （2）按資料專屬保護權並非 TRIPS 所規範之義務，總理事會決議對此亦無規定。惟申請人如已依本法取得專利之強制授權，卻受限於資料專屬保護權之規定無法查驗登記，進而無法製造，顯非本機制設計之目的。
- （3）加拿大與歐盟草案對於資料專屬保護權均有特別之規定，加拿大係於包裹立法中(Bill C-9)，授權修正食品藥物法第 30 條及第 37 條。歐盟草案亦係以整體立法的方式，於本機制排除資料專屬保護權之相關適用。
- （4）因資料專屬保護權並非 TRIPS 所規範之義務，我國亦無任何其他國際協定規範此項義務，故專利法修法草案可參考加拿大及歐盟之修法方式，於草案規定，依本法規定強制授權製造出口之藥品，不受藥事法第 40-2 條第 2 項規定之限制。

（七）強制授權或特許實施

- （1）TRIPS 第 31 條對於未經權利人授權之其他使用，並無專門用詞，僅以「Other use」概括所有的可能。
- （2）專利法第 76 條以「特許實施」作為政府未經權利人授权使用之情形，係參譯自日文，惟日文「特許」之意義與中文顯然不同。
- （3）總理事會決議對於此種未經權利人授權之使用，已明確稱以「Compulsory

license」，故專利法修法草案宜採用「強制授權」。至於專利法中其他有關「特許實施」之用語，亦建議於專利法總檢討時一併修正。

（八）我國作為進口國的問題

- （1）依據總理事會決議通過時主席所作之聲明（以下簡稱主席聲明），部分國家依據總理事會決議第 1 條第 b 項，自願放棄成為合格進口國之資格（包括加拿大、挪威及全部歐盟成員等）。我國及韓國、以色列在內之 14 個國家，則依據總理事會決議第 1 條第 b 項通知秘書處僅於國家緊急情況下，始動用本機制。
- （2）因加拿大、挪威及歐盟均已放棄作為合格進口國之資格，故其修法均未涉及依據本機制進口之規定。印度未就進口做任何聲明，亦未於其專利法做進口之相關修正。
- （3）依據總理事會決議，作為進口國之義務有（一）依據第 1 條第 b 項為向 TRIPS 理事會通知；（二）依據第 2 條第 a 項為向 TRIPS 理事會通知；（三）如該藥品在進口國有專利權，應依 TRIPS 第 31 條強制授權；（四）依據總理事會決議第 4 條，進口國應採取合理的措施，以防止依本機制強制授權生產進口的藥品轉出口。
- （4）依據前述，進口國之義務（一）、（二）為相關行政單位應踐行之通知程序，與 WTO 其他之通知義務相同，並無於國內法修法之必要。義務（三）之強制授權，與現行專利法第 76 條之機制相同；義務（四）之防止轉出口機制，應於依專利法第 76 條特許實施時一併以附條件行政處分之方式為之。
- （5）綜前所述，我國如欲依據本機制成為專利藥品之進口國時，申請人得依專利法第 76 條特許實施之規定申請進口，尚無其他配合修法之必要。

陸、結語

藉由本次世界貿易組織所舉辦之「TRIPS 協定與公共衛生問題研討會」，對於自杜哈部長宣言、總理事會決議及主席聲明以降之 TRIPS 協定與公共衛生間的問題及法律解釋做了充分的澄清及理解。爰此，筆者建議我國未來可採取以下之策略，積極參與 TRIPS 理事會之討論，並適時提供開發中與低度開發國家為維護其國內公共衛生問題所需之藥品，最終並可努力與各類國際救援組織建立合作關係，以擴大我國之國際參與：

1. 為使各國在執行總理事會決議時有明確之法律基礎，TRIPS 協定宜依據總理事會決議第 11 段之指示盡速修正。又依據美新 FTA 之經驗³⁸，在 TRIPS 協定第 31 條

³⁸ 對於 TRIPS 協定應如何依據總理事會決議第 11 段之指示修正，各方有不同之意見，遲遲無法做成結論。各方意見大致以修正本文、增加注腳（footnote）、或增加附錄（annex）三種意見為主，歐盟並提出混合式之建議，以在本文顯示法源依據，並由附錄全文照登之方式，呈現總理事會決議，惟此意見並未以正式文件之方式呈現。按 TRIPS 協定應如何依據總理事會決議，本屬細節問題，不論採取何種模式，在法律上之地位應無差異。惟參考美新 FTA 第 16.7.6 條第 2 段規定：「Where a Party's law allows for such use pursuant to subparagraph (a) and (b), the Party shall respect the provisions of Article 31 of the TRIPS Agreement.」如 TRIPS 協定未在本文出現依據總理事會決議所做成之修正，則新加坡受限於美新 FTA，仍無法出口學名藥。

本文中顯示總理事會決議，應有助於免除出口國之責任。

2. 依據主席聲明第 1 段所示，會員應以誠信原則，避免將本機制用於工業或商業之政策目的³⁹。但此項限制係對會員政府，而非對個別學名藥廠。事實上，透過總理事會決議之執行，必然產生擴大規模經濟，以及擴展行銷通路、提升學名藥廠製造能力等附隨效果。對於學名藥廠發達之我國而言，適當的執行總理事會決議，不但有助於我國對低度開發國家外交之拓展，並能增進國內學名藥廠之利益。
3. 爰上，國內之專利法應盡速配合修正，並可以歐盟及挪威之立法例為範本，以避免可能發生之國際壓力。此外，對於藥事法第 40-2 條之醫藥品資料專屬保護問題，宜於專利法修法時一併處理，以避免立法歧異。
4. 低度開發國家對醫藥品之採購，與各種國際組織有緊密之關聯。故我國如欲實際作為出口國，除配合修法外，專利專責機關與外交及產業主管機關並需密切合作，以利用本機制建立我國與各種國際組織之合作關係，以擴大我國之國際參與。

³⁹ "First, Members recognize that the system that will be established by the Decision should be used in good faith to protect public health and, without prejudice to paragraph 6 of the Decision, not be an instrument to pursue industrial or commercial policy objectives.

從法規影響分析之角度談我國專利法 因應 WTO 公共衛生議題之修正

何燦成^{*}

一、楔子

世界貿易組織(WTO)為了解決許多開發中國家和低度開發國家面臨因愛滋病、肺結核、瘧疾及其他流行性疾病所引起的公共衛生與專利制度二者所產生的衝突，使其獲得必要的治療藥品，於 2001 年 11 月杜哈部長會議中，與會員各國達成共識，並提出「TRIPS 協議和公共衛生宣言」，TRIPS 理事會並於 2003 年 8 月 30 日達成決議¹。

面對 WTO 公共衛生議題之決議，我國正研擬專利法修正草案，而依行政院 93 年 6 月 14 日院臺規字第 0930086121 號函所發布之「行政院所屬各機關主管法案報院審查應注意事項」第 3 點第 4 款規定，辦理法制作業應就「法案衝擊影響層面及其範圍，包括成本、效益及對人權之影響等，應有完整之評估。」故就法制實務而言，將 WTO 公共衛生議題予以法制化時，須同時評估法案之衝擊影響。對於此項法案衝擊影響之評估，其實根源於法規影響分析²之背景，故本文擬先說明法規影響分析之意義、緣起與發展、理論基礎及運作方法；再以之說明我國專利法因應 WTO 公共衛生議題修正時，可資參考之作法。

二、法規影響分析之意義

法規影響分析(Regulatory Impact Analysis, RIA)是一套制定法規過程與建構法制環境的方法，乃係政府於法規制定過程中，藉由分析法規之實施可能影響層面之效益與成本，揭露予受影響者並聽取其意見，以完整蒐集法規之實施對整體社會支出成本及所得利益影響

本文原刊於智慧財產權月刊第 85 期，95 年 1 月。

^{*} 作者為智慧財產局法務室專員

¹ 關於決議之相關內容，請參見吳欣玲，WTO 公共衛生議題最新發展簡介，智慧財產權月刊，第 78 期，94 年 6 月。

² 關於法規影響分析，Regulatory Impact Analysis，國內學者有翻譯為「管制影響分析」、「法規衝擊分析」或「管制影響評估」等，稱「管制影響分析」者，例如廖元豪著，美國管制影響分析，錄於地方法制研討會選輯 2003，第 217 頁以下，台北市政府法規委員會 92 年 12 月初版；行政院經濟建設委員會 92 年委託研究案，建立管制性法規影響分析機制可行性研究；丘昌泰著，從解除管制到重新管制：法規影響評估對我國法制作業的啟示，行政院 93 年度第 2 次法制研討會會議資料。稱「法規衝擊分析」者，例如林桓著，我國建立法規衝擊分析機制之初論，研考雙月刊，第 26 卷第 5 期，2002 年 10 月；稱「管制影響評估」者，施俊吉著，管制影響評估之理論與實務，錄於地方法制研討會選輯 2003，第 297 頁以下，台北市政府法規委員會 92 年 12 月初版。與此概念相同者，在德國或有稱為「法規衝擊評估」，參黃錦堂著，行政法規衝擊評估的意義與限制，錄於地方法制研討會選輯 2003，第 263 頁以下，台北市政府法規委員會 92 年 12 月初版；在英國，或稱為 Regulatory Impact Assessment，行政院經濟建設委員會 92 年委託研究案，建立管制性法規影響分析機制可行性研究，第 9 頁以下。其中關於 Regulatory 之內涵，或係指政府對市場干預之功能或效果，而翻譯為「管制」，本文則認為關於 RIA 之概念核心在討論政府欲以法規形式對市場進行干預時，必須經過一定程序之功能或效果之分析，故認為 Regulatory 翻譯為「法規」較妥，較能表現其概念與內涵。

程度之資訊，然後選擇最適當之措施或作成最妥適的法規，促使整體社會獲得最大效益，並進而提高法規之品質。³

關於 RIA 中所指法規之範圍，包括法律、法規命令及行政規則，依經濟合作暨發展組織 (Organization for Economic Co-operation and Development, OECD) 之定義⁴，可區分三種類型：一、干預市場機制的經濟法規(economic regulation)；二、保護健康安全、社會福祉或其他公共利益的社會法規(social regulation)；三、為便利政府作業或管制，要求文書表格或干預人民行為的行政法規(administrative regulation)。OECD 所定義之法規類型雖有區分，但其三種法規所欲達成減少政府不必要的干預，促進市場更有效率的功能則相同。⁵

採行 RIA 之機制，在期望政府草擬政策法規時，除了制定或修訂法規外，能從其他改善方案的多元角度思考，經過各種方案的比較後，找出促進經濟活動、減少不必要支出的最佳方案；因而 RIA 的目的，不是限於法規鬆綁，而係對政府所採行各種法規的目的重新檢討，客觀地對法規所造成明顯與潛在影響加以分析，以決定法規的存廢，或制定具有效益的法規⁶。

三、法規影響分析之緣起與發展

(1) 法制改造之需求

1973 年第一次石油危機，不但衝擊全球各國的經濟與政治，也使許多社會與制度問題不斷浮現，就最直接明顯的經濟衝擊而言，促使 OECD 國家自 70 年代起，產業之生產力低落，並使得經濟成長呈現遲緩的現象，各國便開始反省政府各種措施之效率。經濟學家便提出，政府的不當政策使經濟誘因受到扭曲、市場機制運作受到侷限，是促使經濟發展落後的主要原因⁷。

以美國為例，對於美國聯邦政府長久以來習慣以「命令與控制」的行政管制方式來干預經濟市場而無促進經濟效率之效果，自 1970 年代起已不斷被提出檢討，據學者於 1995 年的研究估計，當時美國聯邦政府的年度管制成本高達 4 兆至 5 兆美金，而其中 1 兆僅屬資源移轉而未創造效益，另外的 3 兆至 4 兆多半為文書作業與其他行政成本⁸。再者，美國聯邦行政

³ 參林桓著，我國建立法規衝擊分析機制之初論，研考雙月刊，第 41 頁，第 26 卷第 5 期，2002 年 10 月

⁴ The OECD Report on Regulatory Reform Synthesis, p6, 1997.

⁵ 參施俊吉著，管制影響評估之理論與實務，錄於地方法制研討會選輯 2003，第 298 頁，台北市政府法規委員會 92 年 12 月初版。關於經濟法規，以促進經濟效率，排除競爭障礙、投資障礙及創新障礙為方向，其方法為解除管制、改進市場運作機能，以及引進具有誘因且能增進經濟效率的法規機制。關於社會法規：以重新設計管制方法，並檢討各種管制之必要性為方向，其方法為導入具有經濟誘因的管制制度，使管制更具彈性，更簡單、更有效、更節省管制成本。關於行政法規：以去除不必要的行政程序、申請程序及文書作業為方向，其方法為簡化行政程序及公共決策的透明化。

⁶ 丘昌泰著，從解除管制到重新管制：法規影響評估對我國法制作業的啟示，第 7 頁以下，行政院 93 年度第 2 次法制研討會會議資料。

⁷ Robert Gilpin, Global Political Economy—Understanding the International Economic Order, 陳怡仲、張晉閣、許孝慈譯，全球政治經濟—掌握國際經濟秩序，第 381 頁，桂冠圖書，2004 年 1 月版。

⁸ 引自行政院經濟建設委員會 92 年委託研究案，建立管制性法規影響分析機制可行性研究，註 17，轉引自 W.Kip Viscusi, John M. Vernon, 與 Joseph E. Harrington, Jr 於 1995 年之估算，W.Kip Viscusi, et al., Economics of Regulation and Antitrust 34 (2d ed 1995)；

機關的各行其事，無妥善協調⁹，加上環保、健康、安全與民權等社會法規的大量制定，在聯邦各機關間無統一的協調機制下，亦凸顯資源無效率利用的情形¹⁰。

各國政府面臨經濟成長遲緩而被要求提出更有效率的政策，因而自 80 年代起，全球即興起一股法制再造(Regulatory Reform)的浪潮，要求改善規範經濟制度之法規，並積極要求利用法規振興經濟，以促進市場的經濟活動。其中，亞太經濟合作組織(APEC)與 OECD 二個國際組織自 1997 年開始協議一項合作計畫，並於 2000 年 11 月在汶萊所舉行的 APEC 部長會議簽署生效後，歷經 2001 年 9 月至 2004 年 11 月共 7 場合作會議，最後提出一份法規自我審查表供各國於進行各種法規修正時之參考¹¹。

(2) 全球化環境之衝擊

企業生存的目標在降低生產成本¹²與追求最大利潤¹³，而企業目標的發展並不受國界的限制。隨著科技的發展，不僅促使企業的生產成本降低、獲利增加，更衝擊著全球各國的經濟、社會、政治與環境。

企業對成本與利潤的考量，從以往就企業所在的國家環境作為思考的立足點，時至今日，企業改為從全球環境作為成本與利潤的整體考量範圍，此即是「全球化」的現象之一，其核心觀念就是評估將勞動力、資本與技術等生產要素在全球範圍內做最有效率的安排，以獲取最大利潤¹⁴。因而台灣有許多需要大量勞動力的傳統產業，轉移至工資較為低廉的越南、馬來西亞以及大陸地區；許多跨國企業為減少各國政府課稅的負擔，選擇將全球總公司設於開曼群島等免稅國家即為此種多方比較、全球布局的觀點。

在全球化環境形成的過程，除了全球化經濟的考量外，另外也因為參雜政治與文化等多面向的複雜關係，故全球化對各國國內所產生的各種影響，也有不少的檢討與批評¹⁵。其中，國家政府於整個全球化過程中所擔任角色的轉變，亦令各國所重視。因為就整個全球化經濟市場的形成過程來看，並不是單單著眼於企業基於資源有效率的分配，較為貼切的說法，應該是建立一個穩定市場制度的機制¹⁶，而此機制與各國政府的治理政治有關。事實上，全球化

⁹ 同前註，第 27 頁。

¹⁰ 同前註，第 27 至 28 頁。

¹¹ 關於法規自我審查表之詳細內容，參見 APEC Principles to Enhance Competition and Regulatory Reform www.oecd.org/dataoecd/41/9/34989455.pdf

¹² 此處所稱生產成本是指經濟學上的機會成本，包括工資利息等實際支付他人之外顯成本，以及企業主投入於自己的人力、土地、資金及經營虧損等隱藏成本。參考張清溪、許嘉棟、劉鶯釗與吳聰敏合著，經濟學理論與實際，上冊，第 138 至 139 頁，82 年第 2 版，雙葉書廊。

¹³ 關於經濟學上廠商追求最大利潤的討論，參考張清溪、許嘉棟、劉鶯釗與吳聰敏合著，同前註，第 140 至 142 頁。

¹⁴ 呂建德，全球化與社會不平等，社會正義與全球化—福利與自由主義的反思，第五章，第 169 頁，桂冠圖書，2004 年 9 月版。

¹⁵ 可參考張世雄、古允文、陳宜中、許漢、呂建德合著，社會正義與全球化—福利與自由主義的反思，桂冠圖書，2004 年 9 月版。馬財專，論全球及區域化勞動力轉移對台灣勞動政策發展之影響—一個結構性的初探，第 2 至 6 頁，台灣社會福利學刊，第 2 期。

¹⁶ 馬財專，論全球及區域化勞動力轉移對台灣勞動政策發展之影響—一個結構性的初探，第 5 頁，台灣社會福利學刊，第 2 期。

對各國政府最大的衝擊，是各國政府對於許多事務控制程度逐漸的弱化¹⁷，因而各國政府對於許多事務的介入方式與介入程度便要隨之調整，以因應全球化所產生的各種課題。

四、法規影響分析之理論基礎

1、憲法面向

（1）法治國原則

政府是因為人民之需要而存在，自十七世紀至今，隨著自由主義、憲政思潮與科技的發展，國家的角色由警察國家、自由法治國家進入社會法治國家，在社會法治國家的思潮下，國家除了必須照顧個人之基本需求外，也要提供更好的經濟、文化與生活環境，國家的任務不只是維護社會秩序，更要積極從事各種給付行政。¹⁸換言之，政府除了要落實憲法第二章人民之權利保障外，更要實現第十三章及憲法增修條文所定之國防、外交、國民經濟、社會安全、教育文化等基本國策。

然而，現代國家承擔上述許多的任務，依照法治國原則，政府機關必須以成文法規的方法來完成該任務。而所謂法治國原則¹⁹，是要求國家與人民間之法律關係，應以法律加以規範，俾使人民有預見可能性，以排除行政機關之濫用與恣意²⁰。對於法規之制定，除了具備法律或法律所授權之法規命令之形式外，也應該要求法規之實質內容要符合正義的要求，如果於法規制定過程中，有一套方法幫助政府機關制訂合憲且符合人民需要的法規，當屬法治國之精髓所在。

再從法規制定之目的而言，成文法規如要發揮其應有之功能，就應面對法規所欲規範之社會既存事實狀態，因為理想的單純環境於現實生活並不存在，因而如果以法規手段無法針對現實問題加以解決時，就不應採取制定法規之方法，以免有損法效力²¹。因此，在制定法規規範時，先蒐集、調查與擬定法規有關之既存事實，並對其於實際社會生活中可能產生之作用加以評估，以確認法規確能達到其立法目標，應是法治國原則實踐的保障。

（2）比例原則

¹⁷ 馬財專，同前註，第4頁。

¹⁸ 陳敏，行政法總論，第17至20頁，三民書局，87年5月初版。

¹⁹ 關於法治國內涵的深入說明，參見卡爾·施密特 Carl Schmitt 著 *Verfassungslehre*，劉鋒譯，憲法學說，聯經出版社。吳庚大法官在該書之序中亦簡要闡明法治國有三大特徵：公民自由的保障、權力分立及成文憲法。而法治國之原則有下列幾個主要原則：（一）為保護人民自由與權利，須遵循「分配原則」。（二）權力分立原則。（三）憲法應列出人民的基本權利和義務。（四）國家欲侵犯人民的自由領域必須有法律的依據，即「法律保留」與「法律優越」原則的遵守。（五）法律概念的確定。法律區分為形式意義的法律和政治意義的法律。國家立法機關根據立法程序制定的規範稱為形式意義的法律，在政治意義上法律乃主權的行為，民主國家法律是人民意志的體現，正當性也就在此，法律在法治國是普遍性規範，與行政機關就個案所作成的命令不同。所有國家的憲法都訂有人民在法律之前一律平等，這是一項正義原則的要求，只有在嚴格區分法律與命令的前提，才有實現的可能。（六）法官的獨立性（法官一方面服從法律，另一方面不受任何上級的命令或指示所拘束，縱然是國會也不能在一般性刑事法律之外，以制定法律方式命法官判決特定人的罪行）。

²⁰ 陳清秀，稅法之基本原理，第4頁，著者發行，82年9月版。

²¹ 陳愛娥，德國政府法律提案(Gesetzesvorlagen)中的法律後果(Gesetzesfolgen)評估，行政院93年度第2次法制研討會，第2至3頁。

在擬定或檢驗法規關於比例原則之適用，或許為法制實務之最大難處。比例原則有適當性、必要性及衡量性三項內涵，所謂適當性原則，指行為應適合於目的之達成；必要性原則，指行為不超越實現目的之必要程度，亦即達成目的須採影響最輕微之手段；衡量性原則（狹義之比例原則），指手段應按目的加以衡量，質言之，任何干涉措施所造成之損害應輕於達成目的所獲致之利益，始具有合法性。關於適當性原則於一般法規之制定或修訂過程，較能被遵守，惟對於必要性原則與衡量性原則之實踐，則較難被檢驗，因行政機關不論在擬定法律草案或訂定相關法規命令時，常係基於政策使然，對其規範可達到之效益及可採取之方式等事項，並無可供檢驗之方法。再者，缺乏法規受影響者意見之參與，對於政策形成的資訊來源亦無法檢驗，亦不易使行政機關作成妥善之法律草案，立法機關無法確切就比例原則加以把關。

目前對於「比例原則」之適用，多以法規對人民自由權利限制是否合乎憲法所揭示之要件，然而，對於人民自由權利以外之經濟上或法律上之利益之安排，也應該有其適用，蓋在福利國家原則下，政府對人民生活品質之提昇，負有永無止境的義務，因而政府對於生活環境、生活方式之規範或社會資源與利益之分配，如有不當之規範，將對生存環境、工作環境造成影響，也可能減少人民所擁有財產的價值。

政府之政策法規涉及社會資源與利益之分配，並不易被瞭解可能是一種對人民之損害。政府的施政預算係由人民之納稅而來，政府如未對施政所採行各種行政行為之可能效益加以評估，則無法評估是否對全體人民為最大的利益（意即對人民之損害最少），亦無法評估行政行為之手段與所欲達成之目的顯失均衡，其結果不忒為一種行政恣意的行為。從國家整體資源之運用而言，因為現代國家擔負著許多任務，而任何任務之達成均需運用相關之資源，然而，資源是有限的，因此，現代福利國家必須在有限資源下，運用法律規範來達到其特定之目的，最明顯的說明是必須要用較少的財政資源、較輕微之介入手段，以達成目標之效果。為此，不僅應評估法規所採取手段與可能達成之預期效果，也應考量有無訂定法規之必要性。

22

2、經濟面向

（1）有效率的現代化政府

憲法課予政府多重之任務，而政府執行各種任務涉及資源之運用，除了執行任務所能運用之財政資源外，政府執行任務本身也需要資源，意即預算成本，而政府任何的預算（人事預算或經費預算）皆需經過立法院審議通過，如何有效的利用政府預算，並安排施政的順序即屬重要的課題。

德國學者韋伯（Max Weber）提出現代化國家官僚組織理論（Theory of Bureaucracy）認為現代化國家為了遂行其所擔負之任務，建立一套層級管制，權責分明之官僚組織

²² 陳愛娥，同前註，第3頁。

(Bureaucracy)，其特色有三：一、官僚組織具有權力與組織為形式嚴謹、明白的階級架構；二、官僚組織具有精細且理性的推論，並有系統的劃分工作事務的分配；三、官僚組織是由一套普通、制式、明確、完整且穩定的規則來做成決定，而非依據個人主觀意見做決定，而且所有的決定與溝通意見都被記錄在檔案，並藉以改進現有之規則與制定新規則。在韋伯的現代化國家觀念中，官僚組織之目標就是要創造最大的效率²³。換言之，現代化政府需要一套理性的準則有效率的達成目標²⁴。

政府所擔負之任務雖然繁多，其目標仍在滿足人民的期望，而人民對政府之期望則與人民實際的需要有關。有時人民需要政府介入多一點，有時人民需要政府不要介入，而由民間自己運作。因而，政府面臨最大的問題是如何決定應否介入？及衡量介入的方式或手段。即使當人民需要政府介入時，人民是希望政府以最少的成本，做得「剛剛好」，然而，政府要如何作才算得是「剛剛好」？目前政府許多迎合人民需要的政策改革，是由政府提供更好、更快、更多的服務來達成。但是令人產生疑問的是政府所提供的服務是否就是人民所需要的？因為人民的需要會隨著社會的改變而快速的改變，而且需求更多，更複雜，也更無脈絡可尋；況且，伴隨著科技的進步與知識的提升，更產生許多新的機會與期望，因而政府不能只滿足於現狀的需求，更要傾聽未來的需求，並提出解決方案。²⁵

基於上述的理由，政府制定或修訂法規是為了實現憲法所交付之任務，而法規制定或修訂過程中，應該要有一套普通、制式、明確、完整且穩定的規則來做成決定，而非依據個人主觀意見做決定。而法規影響分析之方法強調對於法規目標之釐清、法規目標達成方法與影響之評估，以及公眾意見的參與，除了可使法規之制定或修訂能確保一定程度之品質，也達到創造整體社會效率提升的目的。

(2) 追求效率

以往檢驗政府施政之良窳，常常是需期待主政者是否睿智。然而，政府以制定法規的方式所造成之影響層面極廣，除了直接受利益或受損害的個人或團體受影響外，同時對政府預算之運用形成排擠效應，也改變整體社會資源之分配與利用，因此，如果無法於法規施行前檢討其可能之效益，可能使社會的各種運作更沒有效率，進而減少整體社會利益，甚至損害整體社會利益。

利用法規促進有效率的資源分配，乃是社會制度設計的目標之一，依 Kaldor-Hicks

²³ Aby Jain ,Using the lens of Max Weber's Theory of Bureaucracy to examine E-Government Research, 37th Hawaii International Conference on System Sciences -2004,at 1-2.

²⁴ 關於韋伯所提之官僚體系，有批評因組織的層級化而形成僵硬無效率之情形，因而有需要組織改造，參見宋餘俠，數位時代之組織改造，研考雙月刊，第 28 卷第 6 期，第 86 至 90 頁。筆者認為關於效率的追求在一套方法，並非因層級而有所不同。

²⁵ 參見 OECD Government of the Future ,p2,PUMA Policy Brief No.9,June 2001

efficiency 標準²⁶，在社會資源的分配過程中，如果從資源重新分配中獲得利益者，其所增加的利益大於受害者的損失，則此一資源分配就是有效率的。政府的法規政策為社會制度中重要的一環，法規的變動可能涉及資源的重新分配，因而將 Kaldor-Hicks efficiency 關於效率的標準應用於法規制定過程中，以評估法規之制定或修正的結果，對社會整體所產生之利益，是否大於因法規之變動所造成之損失，便是一種促進社會資源有效率分配的方式²⁷。

3、公共政策面向

(1) 規範手段的多重選項

政府對於人民行為或財產之規範，經常主觀地以為以法規作為規範之手段是最為直接且有效，但是，如果暫時撇開政府機關之主觀意見，改從要處理的事務本身來考量，或許可以有不同之觀點²⁸。勞倫斯·雷席格 (Lawrence Lessig) 的規範理論就是如此的觀點，其認為決定人類行為的因素，有法律、社會規範、市場及架構四者²⁹，對政府處理事物之方法，可以同時考量此四個因素，而找出最佳之方法。³⁰

基於上述的理解，在政府初步決定以法規作規範手段的選項時，是否還有其他手段可達到規範的目的，便是首要被檢討之課題，所以政府在面臨決定對某種行為加以規範時，應該要討論上述四種措施的可能性及其影響層面，再決定要採行之政策措施。

(2) 公共參與的決策模式

²⁶ 經濟學關於效率的定義，可以溯及自 V.Pareto 所提出之「薄瑞多效率」，其主張「當我們無法改善一人或多人的福利，卻不傷害一人或多人的福利」時，則為「薄瑞多最適」(Poreto Optimality)。然而因為法規或具有爭議性，如果有一人受害就無法達到「薄瑞多最適」的境界，因而乃有「凱爾德－希克斯」標準 (Kaldor-Hicks efficiency) 之修正，其內涵為「社會資源的分配過程中，如果從資源重新分配中獲得利益者，其所增加的利益大於受害者的損失，則此一資源分配就是有效率的。」此標準不要求補償受損者之損失，而因為整體利益大於損失，所以 Kaldor-Hicks efficiency 又稱為「潛在的薄瑞多效率」(Potential Poreto efficiency)，相關說明可參見張永健，論藥品、健康食品、食品之管制，台灣大學 92 年碩士論文，第 58 頁至 59 頁。

²⁷ 對於 Kaldor-Hicks efficiency 實際應用上之批評，可參見 EDWARD STRINGHAM, KALDOR-HICKS EFFICIENCY AND THE PROBLEM OF CENTRAL PLANNING, THE QUARTERLY JOURNAL OF AUSTRIAN ECONOMICS VOL. 4, NO. 2 (SUMMER 2001): 41-50.

²⁸ 以票據法規範人民濫開空頭支票為例，政府最初認為以刑罰處罰人民濫開空頭支票之行為，應當是最有效的遏止方法，然而最後是回歸自由市場之機制，由人民自行判斷發票人之信用，以決定是否收受該票據，才是解決空頭支票之最佳方法。

²⁹ 以規範人類抽煙行為為例：法律可以規定廠商販賣香煙要判斷消費者之年齡及人們抽煙之場所，社會規範則影響人們決定抽煙之地點，香菸的市場價格會影響人們的抽煙量，製煙技術影響抽煙的欲望。以上四者皆為影響人們抽煙的因素，四者各有其獨立性，彼此可能互相支援或者互相壓制。換言之，也就是可以對抽煙行為可以進行規範的四個面向。其對於人類行為的影響方式進一步說明如下：法律是透過處罰的威脅而發揮效用，社會規範是透過社會輿論所施加的「污名」發揮作用，市場透過價格產生功用，製煙技術（架構）形成對行為人的心理負擔，以達成引導人們減少抽菸行為的目的。Lawrence Lessig, Code and Other Laws of Cyberspace, at 85-99, Basic Books, 1999. 該書之中文翻譯，可參見劉靜怡譯，網路自由與法律，商周出版社，2002 年 7 月版。

³⁰ Lawrence Lessig 對政府所採行的規範方式，其實有更發人深思之處，其認為許多政府的管制方式可能不被人們視為一種管制，正因為如此，政府得以轉換另一種管制方式達到其管制行為的目的，例如，管制街道的方式可能不被視為違憲，但是卻可達到種族隔離之目的。前揭書主要在論述對網際網路之規範，其認為對於網路空間程式碼之規範，並不易被認知違反現有法律之規定，與現行的法律如有違反人權或自由規定，是比較容易被發現可能違憲，並接受檢討。因此，如果政府對於某些行為的管制，不是如以往透過法律明文之規定，而是透過管控制程式碼之規範，政府可以間接達到其管制的目的，而且不用承擔起其用直接立法方式進行管制的政治責任。上述關於對網際網路規範之見解，對於其他的政府行為，應該同樣可以適用。Lawrence Lessig, 同註 80, 98-99 頁。

在政府決定以制定法規為其政策時，對於法規是否符合現實個人的需要，亦是重要的政策決定因素。以布凱楠（Buchanan）為代表之公共選擇學派所主張之立場，即認為政府制定政策所規範者都是公共事務，所以政策的形成應該以具體的個人為出發點³¹，並強調「任何觀點或任何政策應該要經過說明，而且被組成社會的具體個人所接受」，才是我們追求的價值。

32

就是基於尊重具體個人的意見，政府要推動包括法規或其他任何政策時，都應該要經過說明，也就是要讓現實社會的具體個人了解形成法規政策的必要性，包括應否制定法規及其所採取的手段，並蒐集公眾的意見，以期法規於擬定過程中，早日發掘未發現或遺漏之決策資訊，並有公共意見參與整個法規決策的過程，使實施法規時，法規被人們所遵守，也才能達到法規之目的。

而面對全球化的影響，對於行政機關法規政策的制定模式，從以往「政府」的單向主體規範模式，也需轉變為須重視協調、平行夥伴「治理」的實質決策，而且要重視各種專家及夥伴關係，規範方式也從「命令性管制」轉變為「夥伴化協商」，³³更直接的影響是，政府從以往可控制所有的資訊來源以做成實質的決策的環境不再，因而需成為資訊提供者之一環，並仰賴公共參與之模式，方足以獲知完整之資訊，在整個法規制定過程之制度化，都是在營造資訊擴散之環境，以促使法規能發揮其規範機制。

（3）多元價值與民主之落實

在民主政治的運作下，社會中不同的社會價值慢慢浮現並相互並存，因應此種社會多元價值的形成，不同階層的人民對政府的要求各有不同，因而在制定各種法規時，為尊重多元價值之民意，政府所採行之各種政策法規應該進行政策分析³⁴。而對以法規規範之政策分析，其方法及結果應該公開予人民知悉，使得民意機關得據以檢驗政府採行之法規之必要性及其手段之合適性，因而使民意機關在充分之資訊下，實質審查法案之必要性與妥當性。

法規影響分析的著重點，並非單一法規政策之政策分析，而是就所擬法規影響層面全面性的考量，因而除了一般政策分析所欲達到民主政治的監督功能外，更因制度性的設計，使其對整體國家資源與國民生活環境，包括健康、衛生及安全等更完整的顧及。

（4）法規的實效及彈性

以往法規制定的態度是以法的安定為主要考量，惟因現代科技對社會環境的影響非常快速，如強調法安定性而不隨之適時配合，法規所形成之制度即無法因應現狀之變化，因而缺乏實效；而法規制定之規範方式又要考量可能變動，以免日後產生不必要的限制，故要保持

³¹ 關於公共選擇學派理論之內涵，可參 Buchanan, James M. & Tullock Gordon, *The Calculus of consent*, The University of Michigan Press, 1962.

³² 熊秉元，司法案件、法律經濟學和公共選擇，經社法制論叢，91 年 7 月，第 130 至 131 頁。

³³ 關於全球化對台灣行政法之影響，參見張文貞，面對全球化—台灣行政法發展之契機與挑戰，蒐錄於當代公法新論（中）。

³⁴ 魏陌（David L. Weimer）、陳敦源與郭昱瑩合著，政策分析在民主政體當中的機會與挑戰，中國行政評論，第 11 卷第 1 期，第 14 至 16 頁。

法規之彈性，此與以往依照特定計畫而制定法規之立場有所不同。

法規影響分析之理念，在政策初步選擇以法規規範時，機關即應開始進行評估各種方案之過程，經由各種領域的專家參與，包括受影響層面領域的專家及法律專家共同參與，以針對各種方案加以評估，而非僅由法律技術人員擔任，如此才能達到法規規範的實效性，也才能因應可能之狀況具體的提出成本與效益之分析，或對其衝擊影響完整的評估。

(5) 制定程序透明之效益

因為法規制定涉及資源之分配，以往法規之制定程序由政府機關主導，雖經過民意機關之審查，但是其修訂過程中，可能已經受到利益團體或個人之影響。雖然我國因為行政程序法之施行，藉由一定程序公開與參與的制度設計下，許多具爭議的議題，使利益團體有某種程度參與的可能，可促使利益團體的運作檯面化，讓行政機關在公共政策的辯論與說理更加強³⁵。但是，目前整個法規的制定過程，仍較偏向為特定的政策目的，較少基於考量法規所造成整個的衝擊層面而決定，因而法規定訂過程本身喪失其生命力。

法律制度本身有其生命，有塑化、作用與演化三部分³⁶，也與人類社會生活的複雜與多變有關，因而立法設計及其影響評估便顯得重要，藉由程序的更公開、更透明，可以減少行政機關因為未取得完整的資訊而做成錯誤評估，造成不當的分配社會資源，形成資源的浪費。再者，經由法規制定過程透明化與公眾意見的參與，可以加強人民對行政機關的信任，營造行政機關與受影響者的合作共識關係，發揮民主法治教育功能，帶動民主法治理念的提升，更可以降低人們因不瞭解法規而造成交易成本的增加³⁷。

五、法規影響分析之運作方法

(1) 說明背景與問題

要處理並解決法律規範之缺漏或不足，首先要發現形成問題的真正原因，掌握問題成因的具體內容，以及問題所涉及之相關因素，然後才能針對問題，設定增修法規所要解決之目標。因此，現行法規環境背景應予說明，而問題產生的原因是法規造成企業成本過高的負擔，或是實務執行法規規定時所遭遇之困難，其問題之爭點應予釐清。

(2) 設定目標

對問題之解決首先要思考政府介入的妥當性，換言之，其為市場機制的問題？產業自律的問題？或需要透過政府以法規或其他方式才能解決問題？而選擇以政府介入之必要性，是為了處理市場失靈、創造外部利益，或是對於特定公共目的，也應該要具體說明，才能評估如果政府不介入的話，發生特定情況的可能性，以及發生結果所影響的範圍。

³⁵ 葉俊榮，轉型社會的程序立法，我國行政程序法的立法設計與立法影響評估，收錄於當代公法理論，翁岳生教授六秩誕辰祝壽論文集，第 407 頁，月旦出版社 1993 年 5 月。

³⁶ 葉俊榮，同前註，第 368 至 370 頁。

³⁷ 葉俊榮，同前註，第 401 至 402 頁。

（3）臚列可能達到目標之措施方案

問題之解決及目的之達成，應考量除了立法外，有無其他方式可達成目的之措施。例如，提升相關之技術，以改變其供給與需求；讓市場機制自行調整；透過產業自律之方式，由企業自我規範。

維持現狀，也應該列為一種選項，因為改變現有的制度，並不一定能產生更好的效果，所有的改變都應該考量對企業、個人與政府所產生可能的成本增加。

（4）諮詢程序

諮詢程序在 RIA 有三項意義與功能，一、為機關可以取得被規範者的資訊，減少法規對於社會的影響衝擊，降低社會及企業對於未來法規執行的配合成本；二、為被規範者參與法制作業，可以降低機關與社會對於法規資訊的協商成本；三、為擴散法規資訊，降低社會及企業對於法規資訊取得成本。為了能夠發揮上述之功能，在整個分析過程中，諮詢程序應該是一直開放的。

關於諮詢程序之運作，可分為政府機關間之諮詢與公眾意見之諮詢，後者又可再區分為利害關係人意見徵詢與對外公告二大部分，政府機關間之諮詢係基於行政一體之概念，使各機關之運作能彼此協調，公眾意見之諮詢，在使政府獲得更多之資訊，並讓外界獲知資訊，諮詢程序有助於釐清問題之成因、確認要處理之目的，以及擬定、評估與選擇最佳方案。透過諮詢程序之公開，亦可讓人民對政府未來之措施得以預測，使其可採取相關之調整行為，以減低政府措施對其產生之衝擊。

（5）評估分析

各種選擇方案之可能影響，透過諮詢程序可以獲得更完整之資訊，然後對各種方案成本與效益才能有正確之評估。任何法案之評估過程，應就其機關本身所掌握之資訊，結合上述諮詢程序所得之意見，進行初步評估，評估之目的在瞭解各種方案對整體社會所造成之影響為何，包括機關之執行成本與廠商之配合成本，以及法規所能產生之利益，然後才能據以分析是否對社會為淨利益，而屬值得採行之方法。

如經評估法規影響程度重大，可能還有對其影響程度作進一步成本效益分析之必要，其分析評估程序包括二部分：一為確認成本與效益之對象與項目，一為對成本與效益各個項目之計算，二者有先後順序之關係。而當方案之成本與效益項目可以量化比較時，是以成本效益分析作為評估標準，當方案之成本與效益項目無法量化比較時，則以成本效能分析作為評估依據。

（6）選擇最佳方案

對於解決問題的各種方案，經過諮詢程序與評估分析後，可以初步獲得最佳方案之選項，以供主管機關參酌。應加以說明者，所謂最佳方案之選擇繫於主管機關本身之決定，因其法案影響評估目的在供決策之用，並使其過程公開，有時基於特定政策目的，主管機關亦可選擇評估結果並非最大利益之方案，但是，應該要說明其選擇理由，以便日後檢驗其適當性。

六、我國專利法因應 WTO 公共衛生議題之修正

基於上述對 RIA 理論與運作方法之理解，將其運用在因應 WTO 公共衛生議題之內國法化時，對於我國研擬專利法之修正，似可以下列之次序來進行。

(1) 說明背景與問題

WTO 公共衛生議題是涉及有關醫藥品發明專利之實施，依 2001 年 11 月杜哈部長會議及其後之總理事會決議，WTO 會員可以規定，為協助製藥能力不足或無製藥能力國家取得治療愛滋病、肺結核、瘧疾或其他流行性疾病之專利藥品，可以強制授權之方式，排除專利藥品應得發明專利權人同意始得實施之原則，以輸出至該國。如欲將其內涵在我國予以法制化，首應掌握國內現行法制規定。

首先，依專利法第 56 條第 1 項及第 2 項規定，「物品專利權人，除本法另有規定者外，專有排除他人未經其同意而製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口該物品之權。方法專利權人，除本法另有規定者外，專有排除他人未經其同意而使用該方法及使用、為販賣之要約、販賣或為上述目的而進口該方法直接製成物品之權。」，如果治療愛滋病、肺結核、瘧疾或其他流行性疾病之藥品為專利藥品，原則上應依前開專利法第 56 條規定，取得發明專利權人同意後，始得為製造、販賣或進口。

其次，未經發明專利權人同意而得實施其專利者，依專利法第 76 條規定所列強制授權³⁸之事由有四：一、為因應國家緊急情況；二、增進公益之非營利使用；三、申請人曾以合理之商業條件在相當期間內仍不能協議授權時；四、專利權人有限制競爭或不公平競爭之情事，經法院判決或行政院公平交易委員會處分確定者。而所准予之強制授權，受以供應國內市場需要為主之限制。如欲將專利藥品輸出至製藥能力不足或無製藥能力國家之其他國家，因非供國內需要，故並不符合前述作為准予強制授權之理由。

又關於藥品之製造或輸入，依藥事法第 39 條第 1 項規定，製造、輸入藥品，應將其成分、規格、性能、製法之要旨，檢驗規格與方法及有關資料或證件，連同原文和中文標籤、原文和中文仿單及樣品，並繳納費用，向中央衛生主管機關申請查驗登記，經核准發給藥品許可證後，始得製造或輸入³⁹。另依藥事法第 40 條之 2 第 2 項規定，新成分新藥許可證自核發之日起 5 年內，其他藥商非經許可證所有人同意，不得引據其申請資料申請查驗登記⁴⁰。亦即，

³⁸ 強制授權在專利第 76 條法條用語為「特許實施」。

³⁹ 藥事法第 39 條第 1 項規定，製造、輸入藥品，應將其成分、規格、性能、製法之要旨，檢驗規格與方法及有關資料或證件，連同原文和中文標籤、原文和中文仿單及樣品，並繳納費用，申請中央衛生主管機關查驗登記，經核准發給藥品許可證後，始得製造或輸入。

⁴⁰ 藥事法第 40 條之 2 規定，中央衛生主管機關於核發新藥許可證時，應公開申請人檢附之已揭露專利字號或案號。(第 1 項)新成分新藥許可證自核發之日起五年內，其他藥商非經許可證所有人同意，不得引據其申請資料申請查驗登記。(第 2 項)新成分新藥許可證核發之日起三年後，其他藥商得依本法及相關法規有關藥品查驗登記審查之規定提出同成分、同劑型、同劑量及同單位含量藥品之查驗登記申請，符合規定者，得於新成分新藥許可證核發屆滿五年之翌日起發給藥品許可證。(第 3 項)新成分新藥在外國取得上市許可後三年內，必須向中央衛生主管機關申請查驗登記，始得準用第二項之規定。(第 4 項)新藥專利權不及於藥商申請查驗登記前所進行之研究、教學或試驗。(第 5 項)

凡於國內製造或輸入之藥品，不論其是否為專利藥品，均受前開藥事法之規定。

綜上而論，因應上述 WTO 公共衛生議題之政策目的，在協助製藥能力不足或無製藥能力國家取得其治療愛滋病、肺結核、瘧疾或其他流行性疾病之專利藥品，對我國現狀法制而言有二項問題，一為即使我國有能力作為出口國時，因專利藥品之製造為專利權之實施態樣之一，故未得專利權人同意，不得實施；又此種專供輸出他國之目的，亦非前述專利法第 76 條強制授權之事由，故在未取得專利權人同意下，依現行專利法規定，如擅自於國內製造愛滋病、肺結核、瘧疾或其他流行性疾病之專利藥品，屬於專利侵權之行為。再者，在未取得專利權人同意下，亦無法依藥事法之規定，引據該專利藥品之申請資料向行政院衛生署申請查驗，如逕自製造，亦屬違反藥事法之規定。⁴¹

對我國現狀法規之另一項問題，為我國為取得治療愛滋病或其他流行性疾病之專利藥品，在國內藥廠製藥能力不足或無製藥能力下，如欲依杜哈部長會議及其後之總理事會決議作為進口國時，輸入在國外未取得專利權人同意所製造之專利藥品，亦受前述專利法及藥事法規定之限制，在未取得專利權人同意下，依現行專利法第 76 條所規定之強制授權事由，使以供應國內市場需要為主，而依總理事會決議，則限制須使用於國內需要，二者有別，是否可以援引現行專利法第 76 條規定為強制授權之事由，仍值得加以探究。另有藥品輸入部分，在未取得專利權人同意下，仍可能受限於前開藥事法之規定而無法查驗登記，進而輸入該專利藥品。

（2）設定目標

在擬定法案時，運用 RIA 之方法分析法規之政策目標，須針對每一問題逐一分析並解決，對 WTO 公共衛生議題於我國法制所面臨之問題有二點，已說明於前點，本文擬僅針對以我國作為出口國為前提加以分析。

我國如欲依杜哈部長會議及其後之總理事會決議，為協助製藥能力不足或無製藥能力國家取得其治療愛滋病、肺結核、瘧疾或其他流行性疾病之專利藥品，在未取得專利權人同意下，製造該專利藥品並輸出至該國時，受限於專利法及藥事法等規定，有必要以政府干預之方式，修正相關法律之規定。基於上述，對我國作為專利藥品出口國之政策，可以設定目標為：讓治療愛滋病、肺結核、瘧疾或其他流行性疾病之專利藥品，得透過一定程序，允許國內藥廠在未得專利權人同意下加以製造，並可輸出至製藥能力不足或無製藥能力國家。

（3）臚列可能達到目標之措施方案

運用 RIA 之方法分析法規之另一項特點，是當政策目標初步確定後，仍要臚列可能達到目標之措施方案，以瞭解達到目標之可能措施，及各種措施之影響程度。

關於我國作為出口國所面臨之問題，其解決方案至少可有維持現狀，以及依總理事會決議所揭示內容而分別修正專利法及藥事法二項方案。關於維持現狀，是所有達到目標之可能

⁴¹ 經濟部、衛生署及各產業界已分別於 92 年 12 月及 93 年 1 月間開會討論，認為我國現有製藥企業有足夠製藥能力，可以作為出口國，惟相關法令應予配套修正，參吳欣玲著，同註 1，第 51 頁。

措施中，必須被列入之方案，其意義係指在不變動各種條件下，現有之實際運作情況，並非指現行法規規定的內容或狀態。維持現狀可作為與其他方案之比較基準，並瞭解其他方案之改變，會比不改變現狀更有利益或更不利益，可以讓機關及一般公眾得知各種不同方案之影響程度，以及可能所獲得之具體利益與所需成本。

關於依總理事會決議所揭示內容而分別修正專利法及藥事法之方案，是指專利法應修正強制授權之事由，並參照 WTO 杜哈部長宣言及總理事會決議等內容，作為修法內容之依據，而藥事法第 40 條之 2 第 2 項之規定一併配套加以修正。關於具體方案之可能內容可以說明如下：

- (A)規定合格進口國之對象：可區分 WTO 會員與非 WTO 會員二大類。凡 WTO 會員依總理事會決議第 2 條第 a 項向 TRIPS 理事會通知下列三項情事：(a) 所需藥品名稱及數量；(b) 欠缺製造所需專利藥品之能力，或其能力不足以解決其國內公共衛生危機。(c) 所需藥品在進口國有專利權者，該進口國已准予強制授權。⁴²如 WTO 會員為低度開發國家者，可免除 (b) 項之通知。關於非 WTO 會員者，因其不受 WTO 各項決議之限制，對於其如何遵守前開 WTO 公共衛生議題之相關決議，是以該政府出具之證明文件或以其他方式證明，有必要加以明確化，以減少未來可能之爭議。⁴³
- (B)規定申請強制授權者，應於相當期間與專利權人協商授權不成者，始可為之。⁴⁴
- (C)規定申請強制授權者之義務：(a) 強制授權製造之藥品數量必須符合合格進口國所需之數量，且依強制授權所製造之藥品必須全部出口至該進口國。(b) 授權製造之藥品必須清楚標示其係依照本決議所設置之制度而製造，並與專利權人或其被授權人所製造之藥品在顏色或形狀上有足以區別之顯著不同。(c) 依強制授權所製造之藥品出口前，被授權者應將出口至特定國之藥品數量，及藥品區隔特徵於其網站或 WTO 特定網址公告。
- (D)依總理事會決議第 2 條第 c 項，在准予強制授權後，應向 TRIPS 理事會通知被授權人之姓名與地址、被授權藥品、被授權生產數量、進口會員、被授權期間及被授權者網站之網址。
- (E)依總理事會決議第 3 條規定，在准予強制授權時，應就補償金之數額衡量該專利權於「進口國」之經濟價值而定之。

⁴² 依總理事會決議第 2 條第 a 項之文字，所需藥品在進口國有專利權者，該進口國已准予強制授權或將依 TRIPS 第 31 條及本決議規定，給予強制授權。其中「將依 TRIPS 第 31 條及本決議規定，給予強制授權」部分，文字文義過於不確定性，就 RIA 分析之角度而言，只要不確定性因素增加，就會增加交易成本，對整體社會而言即屬不利，故筆者將此一方案內容，較決議內容為嚴，如讀者可以設計出更明確之文字，以減少不確定性，當可作為主管機關修法之參考，此亦為 RIA 之另一精神所在。

⁴³ 解決爭議之過程，就是需要支出成本，如果無法於修法過程中，明確將來之作法，就會造成未來可能成本之支出。

⁴⁴ 強制授權乃基於公益考量，如專利權人不無拒絕授權者，自不應逕依公權力予以強制授權。而與專利權人之協商期間是否要明定，亦涉及交易成本之考量，均有賴實際之諮詢意見。再者，如進口國如已強制授權，我國作為出口國時，應否再徵詢專利權人意見，亦涉及交易成本之考量，也有透過諮詢，予以釐清。

(F)藥事法第 40 條之 2 第 2 項之規定，於此種特殊強制授權時，得放寬目前之限制。

針對上述二項方案之內容，僅需將其要件予以明確，然後在透過下列之諮詢程序進一步設計具體條文，惟實務上或將具體條文擬定後，再對外公開，然不論採何種方式，對於各種方案具體可能之影響，仍有賴下一階段之諮詢程序，以廣徵多方意見，並據以分析，然後作成最妥適之決策。

（4）諮詢程序

如前所述，關於諮詢程序之運作，可分為政府機關間之諮詢與公眾意見之諮詢，後者又可再區分為利害關係人意見徵詢與對外公告二大部分。首先，因為對於專利藥品之實施及出口，涉及經濟部智慧財產局及行政院衛生署二機關之權責，故問題之解決，首應進行機關間之諮詢與協調，此為 RIA 運作之精神，使不同主管機關之法規能彼此協調，以降低企業之成本支出。再者，此議題涉及目前製藥企業推動之各政府機關與部門，亦有必要諮詢相關機關之意見。

關於利害關係人意見徵詢之進行，首先需確認對象，再決定諮詢之方式。此項議題之利害關係人可以分為二類，一為藥品發明專利權人及其代理人，一為國內製藥企業廠商、製藥工會與團體等。確認此二大類對象後，即應蒐集其基本資料，包括專利權人數、企業家數與規模、地址、聯絡方式等，以決定是以問卷、組成焦點團體、舉行公聽會或以其他方式進行諮詢。

關於前述合格進口國之認定程序、與專利權人協商授權程序之必要性及其協商期間、對申請強制授權者之義務、補償金數額之衡量標準等均有賴諮詢利害關係人之意見。另關於專利法與藥事法二法之修正方式，亦可能因諮詢之結果，而有不同之方案措施以為因應。

（5）評估分析與選擇最佳方案

經過諮詢程序所獲得之各方意見，將可做為對各種方案成本與效益之評估。以往對法案之評估過程，鮮少針對維持現狀所造成之成本或利益進行評估，尤其國內法律對企業之限制，使企業在國際上欠缺時間的競爭力，常容易被忽略，此即是需有維持現狀方案之必要性，可以讓各界更清楚加以比較各方案之優劣。

須要再次強調者，政府不應主觀的認為其提所出之方案均是最佳方案，而應有各方意見之參與，以作成使人民利益最大之政策。尤其上述第二方案中之新增強制授權之事由及其要件，更應有相關利害關係人之意見，以作為修正之參考，始為周延。

在進行評估分析，如發現有新問題時，亦應予以說明其解決方式，是以修正目標或以增加方案為方式。例如，依方案二應修正藥事法相關規定，如行政院衛生署不願修正藥事法規定時，改將其規定於專利法時，是否將產生不同成本與利益之影響，亦應分析。此一階段之工作，有賴日後修正專利法時，就實際所遇到之狀況一一納入分析，並自其中選擇最佳之方案。

七、結語

隨著我國法制作業要求落實 RIA 精神，日後我國專利法因應 WTO 公共衛生議題之修正，不能僅從專利法的角度出發，而是以如何解決問題的角度，來討論專利法應修正之方向。

發現問題並解決問題是法制作業的方向與目的，運用 RIA 之方法在達到擴散資訊之目的，以增加溝通並減少不必要成本之支出。以往專利法之修正，常因為專利法本身專業技術之特點，故其問題之解決也顯得令人不易理解之專業，本文試圖以 RIA 之分析方法，就我國專利法因應 WTO 公共衛生議題之修正，提出粗淺之看法，除了希望專利法之修正能更親近人們外，也希望日後不僅是主管機關之責任，也可以使廣大的企業能夠有機會在專利法修正過程中表示意見，並使我國整體社會能因專利制度的各種變革，獲得最大的利益。

淺談專利實驗免責、植物育種家免責與修法之建議

余 華*

摘要

開放動植物專利，最重要的就是制定配套措施的相關法條，其中我國是否需在專利法中，另訂植物育種家免責的相關條文？還是適用專利法中的實驗免責一般規定？這實在是一個非常具有爭議性的問題。為了探究何謂研究免責？必須先從設立專利制度的目的談起；專利制度之建立，其目的是在鼓勵、保護、利用發明與創作，並促進產業的發展。各國為達成此目的，所採用的方式不同；美國給予專利權人極大的排他權，除了 Bolar 條款的例外情形外，司法實務對於實驗免責幾乎沒有適用的餘地。而歐洲各國認為所有的研發皆以現有技術為基礎，為了促進產業進步，就必須允許實驗的行為。司法實務認為，所謂實驗行為，就是其目的是為了獲取新的資訊而言，若僅僅是為了取得符合政府管制所須的資訊，而進行的證明試驗，並不是實驗免責的行為。今我國若開放動植物專利，於專利法中另定植物育種研究免責條款，則可能違反 TRIPS 不得歧視特定的科技領域及損害第三人合法權益之規定。由於植物品種及種苗法第二十六條之研究免責的條款與共同體專利公約條文幾乎一樣，因此，若現行專利法的條文比照共同體專利公約，並根據歐洲司法實務推知，育種其目的是為了獲取新的資訊，係屬於實驗免責的行為，則植物品種及種苗法所欲維護育種家研究免責的精神，可在專利法中體現出。

關鍵字

動物專利，植物專利，實驗使用免責(experimental use exemption)，育種家免責權(breeder's privilege or exemption)，實質衍生品種(essentially derived variety)

壹、前言

隨著生物技術快速的發展及潛在的商業利益，各國莫不競相投入相關的研發工作，動植物本身亦為生物技術的一環，其除了做為傳統的糧食外，本身也可以做為藥物試驗的對象、篩選藥物及生產藥物的工具。由於我國目前依照 TRIPS 之規定採特別立法方式(sui generis)，對於動植物本身不授予專利權，而植物僅以植物品種及種苗法來保護，這在當前的潮流是否合宜，值得探討。經由農委會相關部門及智慧財產局，就開放動植物專利之國際趨勢、及我國開放後之利弊得失做深入討論，認為應給予動植物的專利保護。於是，「行政院生物技術產業指導小組」於日前的會議決定，擴大開放動植物專利的保護，希望藉此促進農業科技的發展、鼓勵農業科技的研究以及提高農產品的附加價值，進而使農民經濟體系朝企

* zkdjfkasdkdsd

業化轉型。而開放種植物專利，最重要的工作就是法規內容的修正，尤其是針對農民留種、研究免責及強制授權的相關配套措施條文之研擬。其中，植物育種家免責之條款所牽涉的層面廣、問題複雜，並且在世界各國的專利法皆無訂定相關規定，因此也無從參考。在我國開放動植物專利之際，是否需在專利法中，另訂植物育種家免責的相關條文？本文擬先就建立專利制度的目的為何做出發，繼而探討各國為達到專利設置目的，在研究免責方面所採取的方式及歸納各法院的見解，最後提出法條修正的建議。

貳、專利制度的目的

我國專利法第 1 條：為鼓勵、保護、利用發明與創作，以促進產業發展，特制定本法。本條明白揭示專利法之立法目的，其中鼓勵、保護、利用發明與創作、促進產業發展，是整個專利法核心所在，亦是設定專利制度的終極目的。相同的，日本特許法第 1 條：本法的目的，旨在通過保護及利用發明，從而獎勵發明，以促進產業的發展。美國憲法第 1 條第 8 項第 8 款¹明訂為了促進科學與技藝之進步，賦予國會權力，制定法律，授予作者及發明人於一定期間內對其著作及發明享有獨占權。其他的國家即使在專利法中沒有明文表示，但從整個專利法的內容也隱含著這個精神，即鼓勵發明創作並將其技術揭露以利散播，對於已核准的發明創作給予一段時間的排他權，以保障其研發成本，他人基於發明人所揭露的技術再研發創新，以促進整個產業的發展。

雖然如上所述，各國建立專利制度的目的皆相同，但是為了達到專利設置的目的，各國所採取的手段，法條的詮釋，以及反應在司法判決上的結果，不盡相同。

什麼才是最好的方式？專利制度給予專利權人一個強大的排他權，即專有排除他人未經其同意為製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口的權利。經由這個權利，可以阻止他人的仿造，對其發明創作享有競爭上的優勢，及迅速的回收成本、募集資金並再度的改良或再創新發明。若沒有這些排他權，任何人皆可搭乘技術的便車，而發明人為了避開這些不利的因素，必定轉為營業秘密的保護，但是營業秘密並不能為社會累積技術知識，因為它不能揭露發明，這對於鼓勵、利用發明與創作及促進產業發展的目的背道而馳。因此，有人認為這個排他權必須是非常強大的，且範圍必須是廣闊的。

但另一種見解認為，為了鼓勵、利用發明與創作，就必須研究發展，研發是科技進步重要的因素，而科技的進步同時也促進了經濟的發展。但是研發必須基於現有技術基礎上出發，尤其是那些最新、受保護的技術。因此常涉及到他人的智慧財產權，若是太過強大的專利排他權，研究人員於研究過程動輒得咎，產生寒蟬效應，反而阻礙了研發。因此，應在排他權中另開實驗研究免責的窗口，才能達到專利制度設置的目的。究竟是應該維持強大的排他權，還是擴大實驗研究免責的範圍，何種方式才是真正符合專利制度的最終目的？我們是否可以從各國相關的司法判決中，歸納推導出一個適用的準則？

¹ The Congress shall have Power To To promote the Progress of Science and useful Arts, by securing for limited Times to Authors and Inventors the exclusive Right to their respective Writings and Discoveries。

參、各國司法實務

一、美國

(一)、普通法適用原則

美國專利法中並沒有實驗免責條款，而是在判決中建立此原則。十九世紀初 Story 法官在 *Whittemore v. Cutter*² 及 *Sawin v. Guild*³ 兩個判決中提出了不適用研究實驗免責的原則，亦即，當事人必須在使用上有獲利的意圖，而不是僅僅為了哲理的研究(philosophical experiment)或確認說明書記載的正確性。Story 法官明確的指出只要有獲利的意圖，就超出以實驗使用為目的的範疇。在 *Sawin* 判決之後，美國司法實務對於凡是涉及商業利益的案件，一般皆遵循 Story 法官所設立的原則，拒絕以實驗使用的例外做為抗辯的理由。

聯邦巡迴上訴法院利用 *Roche Products, Inc. v. Bolar Pharmaceuticals Co., Inc.*⁴ 一案對實驗使用的例外的範圍做出明確的說明。Roche 擁有一種安眠藥鹽酸氟路洛(flurazepam hydrochloride)的專利，被告 Bolar 為學名藥製造商，自國外廠商進口該成分進行藥品試驗，以便 Roche 的專利到期可以馬上上市。雖然 Bolar 以實驗使用做為其未授權行為合法化的藉口，但是法院認為這樣的抗辯理由僅僅是將實驗使用例外，真正適用狹隘的範圍做廣義的解釋，Bolar 的實驗使用行為只是基於商業的理由，而不是為了娛樂性，滿足好奇心或是純粹的哲理探究；假如實驗行為是基於明確、可認知的、實質的商業目的，我們無法將實驗使用例外做如此廣大的解釋，以致違反專利法則的規定。

聯邦巡迴上訴法院於 2000 年在 *Embrex, Inc. v. Service Engineering Corp(SEC)*⁵ 再次確立以往的原則。Embrex 擁有一種對雞蛋特定區域注射疫苗以預防疾病的方法專利。SEC 聘僱了一些科學家對這個專利方法做試驗，希望能找到與 Embrex 不同的注射區域，即 SEC 進行迴避設計試驗，但 SEC 的迴避試驗最後並沒有成功。對於這樣的事實結果，法院引述 Bolar 判決的理由強調，實驗使用例外適用範圍非常的狹小，若僅是裝扮成科學的探究，而實質上是為了商業的目的，不能免除侵權的行為。

*Madey v. Duke University*⁶ 一案其被告身分的性質與以往案件不同；Madey 原是 Stanford 大學的教授，後來接受 Duke 大學自由電子雷射實驗室主任一職，他將兩個原先在 Stanford 大學任職時獲得專利的儀器用在該實驗室。之後 Madey 與 Duke 大學發生爭執，其被指責對實驗室管理不當，Madey 去職後控告 Duke 大學之實驗室，在他離職後還繼續使用其專利儀器，侵害其專利權。Duke 大學以該實驗室僅是用於研究、教育及擴展知識，故屬於實驗例外之情形。聯邦巡迴上訴法院認為：不管特殊的機構團體是否是從事商業上的利益，只要系爭的行

² 29F.Cas. 1120 (C.C. Mass. 1813)(No.17,600)

³ 21F.Cas. 554 (C.C. Mass. 1813)(No.12,391)

⁴ *Roche Products, Inc. v. Bolar Pharmaceuticals Co., Inc.*, 733 F.2d 858(Fed. Cir. 1984)

⁵ 216 F.3d 1343, C.A. Fed.(N.C.), 2000

⁶ *Madey v. Duke University*, 307 F.3d 1351, C.A. Fed. (NC), 2002

為是增進被告合法的事業目的，而不是僅僅為娛樂、滿足好奇心或單純的哲理探究，則該行為不符合實驗例外狹窄嚴格的定義。再者，從事實驗者之目的究竟為營利或非營利，並非決定的因素。

（二）、成文法適用原則

Roche Products, Inc. v. Bolar Pharmaceuticals Co., Inc. 一案之判決結果，在學名藥產業界引起極大的震撼，美國國會於是制定了藥品價格競爭和專利權期限回復法(Drug Price Competition and Patent Term Restoration Act)，並對專利法附加了修正條文 35U.S.C. §271(e)(1)⁷，允許學名藥廠商在原廠藥之專利期限屆滿前可進行實驗研究，此即藥品試驗實施例外(通稱 Bolar 條款)。有關 Bolar 條款之適用範圍，因為法院對法條用語不同的詮釋，造成不同的判決結果，但大多數的法院都是將試驗免責的範圍採寬廣的解釋。如 Intermedics Inc. v. Ventritex, Inc.⁸一案法院認為若使用該專利發明，並沒有直接產生須提交給食品及藥物管理局的任何資訊，但只要這個最初使用的行為，在隨後可以產生或促進提供食品及藥物管理局的審核資料，即符合研究使用免責之規定。Eli Lilly & Co. v. Medtronic⁹一案中，最高法院解釋免責範圍是適用所有領域的專利發明，而不是僅限於藥物相關的發明¹⁰。Nexell Therapeutics Inc. v. Amcell Corp.¹¹一案對於在研討會中展示醫療器材，徵募醫生研究、評估裝置，刊登廣告，價格機制，提供產品等之為取得食品及藥物管理局上市許可有關之準備活動，都是在§271(e)(1)研究使用免責條款規定的範圍內。Integra Life Sciences, Ltd v. Merck KGaA¹²上訴巡迴法院認為§271(e)(1)安全港(safe harbor)的範圍，並不包括臨床前確認及開發具有潛力的候選藥物行為。以研究工具來篩選藥物或開發新藥，最後要送交給食品藥物管理局核批的資料，是那些具有活性候選藥之臨床試驗數據，而不是研究工具本身或篩選的方法，也就是說，研究人員並不是在測試研究工具或篩選方法是否符合上市的標準，因此，臨床試驗前的藥物開發行為並不是直接產生欲送交給食品藥物管理局核批的資料，故非為§271(e)(1)研究使用免責之適用。但本案之判決隨後被最高法院所推翻¹³，最高法院認為，國會增訂免責條款，其本意是對於那些為通過聯邦管理程序而使用專利藥物的行為，提供一個最寬廣的免責範圍。科學試驗是需要不斷的嚐試錯誤，所以即使

⁷ 在美國境內製造、使用、要約銷售或輸入美國之專利產品係依聯邦法律之規定，其單獨只為藥品、家畜生理產品之開發而合理使用或提供資訊者，不得視為侵權行為(但新動物藥品或家畜生理產品係主要是去氧核糖核酸之再結合，或核糖核酸之再結合，融合瘤技術，或其他有關配置特殊基因運用之技術過程不在此限)。

⁸ Intermedics Inc. v. Ventritex, Inc., 775 F. Supp.1269, 1280(N.D. Cal.1991)。

⁹ Eli Lilly & Co. v. Medtronic, Inc. 496 U.S.661,678 (1990)。

¹⁰ 法院以 35U.S.C. §100(a)“When used in this title unless the context otherwise indicates The term invention means invention or discovery.”之定義及 271(e)(1)之“under a Federal law regulating the manufacture, use or sale of drugs”係指部分章節的條文抑或是指整部的條文來分析，法院結論這個詞句是指只要是依聯邦食品、藥物及化妝品法條核批的所有物品都適用，也就是說不只是藥物其他的如醫學裝置、食品添加物、色素添加物及人類生物製劑等都為免責權適用的對象。

¹¹ Nexell Therapeutics Inc. v. Amcell Corp., 143 F. Supp. 2d 407, 421 (D. Del. 2001)。

¹² Integra Life Sciences, Ltd v. Merck KGaA Appeal No. 02-1052,- 1065, (Fed. Cir. 2003)。

¹³ Merck KGaA v. Integra Life Sciences, Ltd., 545 U.S. (2005) No. 03-1237

進行試驗相關資料最後並沒有提交給食品及藥物管理局，只要當初有合理的理由相信，此試驗所產生的資訊是與食品及藥物管理局的要求相關，即符合§271(e)(1)的規定。

(三)、小結

從美國各法院的判決可以得知，美國認為要達到專利制度的目的，必須給予專利權人一個強大的排他權，基於這個強大的權利，可以阻止他人的仿冒、迴避改造，以取得市場上絕對的優勢，進而迅速獲利；也因為有了這個誘因，大家才會積極的投入發明。因此，法院對於免責適用的情形，採取非常狹隘的解釋，僅有為了娛樂性，滿足好奇心或是純粹的哲理探究而沒有商業的目的的行為，才符合實驗使用免責的規定。而到了 *Madey* 一案後法院採取更嚴苛的適用方式，不管是否具有商業目的，只要與其合法事業的目的之一致，即為侵權行為。相反的，對於成文法 *Bolar* 條款之實驗免責適用範圍，法院採取寬廣的認定，只要是為了通過聯邦管理程序而使用專利發明物的行為，即使是相關的準備活動，抑或臨床試驗前藥物的開發活動，都符合免責的規定。

美國現今對於專利權人授予極端強大排他權的體制下，確實達到了鼓勵發明的目的，但是在一個技術領域存有太多的專利，會使得後續研發工作受到阻礙，產生了所謂的反公共財的悲劇(tragedy of anticommons)¹⁴。因此，許多學者認為美國必須在實體法中制訂一個實驗免責的一般規定。1990 年美國國會擬在專利法增加一款 271(j)¹⁵用以規範所有技術領域實驗使用免責的情形，但受到利益團體的反對以及法條適用範圍的不明確等因素而未通過立法。之後，也有學者主張直接適用現有的法規，例如植物品種保護法(PVPA)的研究免責規定，但在 *Monsanto Co. v. McFarling*¹⁶一案法院認為 PVPA 中的農民留種權規定於專利法中無法直接適用。因此，欲以比附援引的方式也行不通，在現今美國的法律架構下，除了 *Bolar* 條款的例外情形，幾乎沒有實驗免責適用餘地。

二、歐洲各國及日本

(一)、英國

英國專利法第 60 條第 5 項¹⁷為實驗使用免責的規定，若符合下面兩款的行為並不構成侵權，其中第一款是有關私人非營業目的使用發明的行為；第二款為對發明標的進行實驗的使用行為；法條對於實驗使用的行為，是否具有營利目的，僅在第一款中規定，而第二款對於行為是否具有營利目的，並非判斷的要件。在司法實務上關於實驗使用免責的判決並不多，

¹⁴ Michael A. Heller, The tragedy of the anticommons: property in the transition from Marx to markets, 111 Harv. L. Rev. 621(1998)

¹⁵ It shall not be an act of infringement to make or use a patented invention solely for research and experimentation purposes unless the patented invention has a primary purpose of research or experimentation...

¹⁶ *Monsanto Co. v. McFarling*, 23 August 2002, 64 USPQ2d 1161, 1166

¹⁷ An act which, apart from this subsection, would constitute an infringement of a patent for an invention shall not do so if- (a) it is done privately and for purposes which are not commercial; (b) it is done for experimental purposes relating to the subject-matter of the invention.

Frearson v. Loe¹⁸一案法院認為，若被告製作專利物品並沒有販售或使用的意圖，僅僅是為了實驗，試圖改良發明物或找尋改良的方法，並不構成侵權。而 Monsanto Co. v. Stauffer Chemical Co.¹⁹一案常被作為指標判決；Stauffer 公司發展出一種與 Monsanto 公司 Roundup 類似的產品 Touchdown，為了取得上市的許可，Stauffer 公司不僅在自己的研究農場進行相關試驗，也在其他的試驗場進行一系列的試驗，展示給其他人觀看其效果。Monsanto 公司向法院申請了臨時禁制令（interlocutory injunction），禁止其侵害專利權的行為；專利法院認為在其他試驗場對於不同氣候、土壤所進行的試驗，並不屬於實驗使用的行為。上訴法院認同專利法院之見解，認為在其他試驗場所進行的試驗行為，並不構成試驗免責的例外，但是認為 Stauffer 公司在英國國內自己的研究農場、實驗室及溫室所進行相關試驗是免責的。法院認為：進行試驗是為了發現未知的事物，或是測試一些假設，或是測知在不同的情況下是否能運作，抑或依照專利之教導，實驗是否可以進行商業製造。上述的行為皆可視為實驗行為，但是進行試驗僅僅是為了對第三者（例如主管機關）證明其產品是可運作的，或者是收集該產品正如製造者所宣稱的功效之資訊，來滿足第三者，不管第三者是顧客或其他團體，這些行為皆非實驗目的。

（二）、德國

德國在 1980 年前之專利法中，並沒有實驗使用免責的規定條款，而 1981 年新專利法第十一條第二款規定：專利保護標的所為之試驗目的行為，不為專利權效力所及。條文之用語與共同體專利公約(CPC)²⁰相同。而在司法實務上最為人知的，是臨床試驗 I²¹及臨床試驗 II²²的判決。臨床試驗 I 之訴訟是關於 Genentech 公司擁有一種人類干擾素 γ (interferon- γ) 的專利，而 Boehringer Ingelheim 公司獲此專利之專屬授權，可以製造及銷售該干擾素 γ 用於治療類風濕性關節炎之藥物。該公司控告 Rentschler Arzneimittel 博士等人製造及銷售此藥物成份的行為，侵害了他的德國及歐洲的專利權，被告則以其進行臨床試驗之行為，是為了再找尋干擾素 γ 對於其他疾病如癌症、AIDS、過敏、氣喘、白血病等症狀之新療效用途，故屬於專利法規定的實驗使用免責範圍。德國聯邦最高法院認為，對於實驗免責的範圍及意義，應該回溯專利法的基本精神，德國專利法其目的是促進產業發展，而且不能阻礙對於新技術更進一步的開發。實驗的行為係指，以任何方式來獲得資訊，而所獲得的資訊其最終之目的為何，則非所問，但實驗必須與專利發明的標的（subject matter）有關，並且以獲得該標的之資訊為目的。因此，對於本案被告之臨床試驗，及探究該活性成份在人體作用之獲取資訊的行為，是符合專利法第十一條第二款實驗免責的規定。

臨床試驗 II

¹⁸ 「1878」9 Chancery Division 48

¹⁹ 「1985」RPC 515 (Court of Appeal)

²⁰ Community Patent Convention

²¹ Federal Supreme Court (BGH), July 11, 1995, RPC 1997, 623.

²² Federal Supreme Court (BGH), April 17, 1997, RPC 1998, 424.

Kirin-Amgen 公司擁有一個歐洲專利²³，此專利係關於一段可表現人類紅血球生成素(EPO)特定的DNA序列，以及其編碼的重組聚肽產物。Kirin-Amgen 公司將此專利授權給Ortho製藥公司。被告Merckle公司，以從幼倉鼠腎臟細胞萃取的紅血球生成素²⁴，來進行臨床試驗，但此萃取組成物，無法避免含有與人類紅血球生成素相同性的成分。Merckle公司所進行的臨床試驗，其目的並非如臨床試驗I案件一樣，是在尋找新適應症療效的運用，他是為了測試其學名藥的可上市性，以及與原告的紅血球生成素，在活性及容忍性的差異。州法院及高等法院認為，本案之臨床試驗，僅是確認數據以便主管機關對其上市申請的核准，並非更進一步的發展或改良原告的發明，因此不符合實驗免責的規定。但最高法院認為，專利法第十一條第二款之規定，只要實驗的行為，係與發明的主題相關，而不論其是否會產生科學或工業開發的結果，皆屬實驗免責的範圍內。本案雖然僅是測試發明藥物本身的性質，並非找尋新的適應症運用，但其目的也是為了探究，原先不知道發明物在人體的忍受率及有效性之因素，因此係屬於蒐集新資訊的實驗行為。

(三)、法國

法國智慧財產權法第613-5條第2款²⁵與CPC第31條規定相同，而司法實務對於實驗免責的見解最早見於Science Union and Servier v. Corbiere and Bellon²⁶，上訴法院對於實驗免責的判斷，主要係以是否具有商業目的為要件，本案被告製造原告之藥物，是為了獲得主管機關上市的許可，此為商業目的之行為，因此構成侵權。Wellcome Foundation Limited v. Paraxel International²⁷一案，被告本身擁有一件微膠囊專利，他將原告的藥物裝入其微膠囊內進行臨床試驗。上訴法院認為，本案被告進行臨床試驗的目的，雖然是為了獲得主管機關上市的許可，但是其行為並未超出實驗的特徵，其行為確實是進行原告發明標的的試驗，並且探究不同的服用方法及劑量，符合法條免責的規定。而M. Raoul Parienti v. Automobiles Peugeot SA²⁸一案是最新的判決，本案係關於研究一種新的運輸系統，法院認為並不適用實驗免責例外的規定，因為本案被告將其研究廣泛在媒體上宣傳。上訴法院解釋：假如以不阻礙技術的觀點來看，立法者將上述免責例外，置於專利獨佔權上，這個例外規定必須嚴格的解釋，而且實驗的目的，僅能用於證明發明的技術利益，或者改良發明以便擴展知識，但非如本案實驗行為具有商業目的。

另有兩個判決，Union v. AJC Pharma²⁹及Science Union v. Biophelia³⁰，法院對於實

²³ EP0148605

²⁴ 學名藥其商品名為rHuEPOMerckle。

²⁵ The rights conferred by the patent do not extended:
b) To experimental acts on the subject of the patented invention

²⁶ CA Paris, 4e ch, November 27 1984, P.I.D.B. 1985.III.118

²⁷ TGI Paris, 3rd Chamber, 3rd Section, February 20, 2001, PIBD 2001 No. 729, III,530

²⁸ CA Paris, 4e ch, A, July 3, 2002, P.I.D.B. 323

²⁹ TGI Paris, 3rd Chamber, 2nd Section, October 12, 2001

³⁰ TGI Paris, 3rd Chamber, 2nd Section, January 25, 2002, PIBD 2001 No. 747, III

驗免責例外的見解與以往不同，法院認為申請主管機關核准上市，本來就不是侵權行為，故而為核准上市所進行實驗也不是侵權行為，因為無法將實驗行為抽離出核准之申請。但這樣的判決結果引起許多人對其正確性產生質疑，因為僅以申請主管機關核准上市的行為，並未侵犯專利權人的排他權為判斷，而不以實驗的目的來判斷，是有違常理的，對於申請行為合不合法，是立法者要去制定的，而不是法院的工作。

（四）、其他國家及日本

除了上述國家外，歐洲其他的國家如荷蘭，其在司法實務上與英國類似，例如 *Serono v. Organon* 一案，法院認為進行臨床試驗主要的目的是為了獲得上市的許可，是侵權行為。而在 *Kirin-Amgen v. Boehringer Mannheim*³¹一案法院認為，臨床試驗的目的，是為了發現專利藥物新的適應症用途，係屬於實驗使用的行為。意大利本身有 *Bolar* 條款，但規定必須在專利權到期之一年內，才能進行相關送審試驗。但 *Squibb & Sons v. Testaguzza*³²一案，係有關被告在規定期限外進行試驗，意大利米蘭上訴法院認為，一般的科學研究都必須進行實驗，即使是為了符合上市核可的規定而對專利物進行試驗，只要其目的是為了獲得新知，該試驗是實驗使用行為。

日本特許法第 69 條第 1 項規定：專利權之效力不及於為實驗或研究目而實施該專利發明之行為。早期司法實務依照專利法的精神認為，專利排他權不能延伸至研究實驗領域，否則會阻礙產業的發展，但也必須兼顧專利權人的利益。因此，*Monsanto v. Stoffer Japan K.K* 一案，東京地方法院認為，研究實驗行為的目的必須有助於科技的進步，且沒有商業行為，才符合實驗免責的規定。但名古屋高等法院在 *Synthelabo* 一系列的訴訟案中認為，為獲主管機關上市核准所進行的試驗行為，符合專利法第 69 條第 1 款的規定。日本最高法院在 *Ono Pharmaceuticals Co. v. Kyoto Pharmaceutical Industries, Ltd.*³³一案認為，專利法第 69 條第 1 款的規定，不僅包括為了促進產業進步的試驗行為，也包括為核准上市的試驗行為。

（五）、小結

歐洲各國及日本與美國不同，各國在其專利法中明訂實驗使用免責的一般規範條款，雖然司法實務對法條的詮釋不盡相同，但是對於專利法的基本精神認定卻是一致，即專利制度建立的目的是在促進整個產業的進步，但產業要進步就必須研發，也就是必須允許實驗的行為。一般進行實驗的目的可分為三種：純粹學術上的探討、評估專利說明書所揭露技術的可行性，以及利用專利的發明再發展技術(technological development)。前兩者之意思並不難了解，但第三者何謂發展技術？則定義不明。若是狹義的解釋，似乎只限於以進行科學探究為目的之行為，而廣義的解釋，則包括了對於終極目的是獲取數據的行為。我們從上述法院的判決可知，大多數的國家都是採用廣義的解釋；若撇開以是否具有商業目的之標準來判

³¹ Hague Court of Appeals, February 3, 1994, docket No. 93/960

³² June 12, 1995, *Giur. Annot. di Dir. Industriale* 13

³³ *Ono Pharmaceuticals Co. v. Kyoto Pharmaceutical Industries, Ltd.*, case no. 1998(ju) 153 delivered on 16 April, 1999

斷實驗行為，大多數的法院皆認為實驗目的，若是為獲取新的資訊，不管是新療效，新方法或原先不知的性質，皆屬於免責的範圍。因此，不屬於獲取新資訊的實驗行為，例如學名藥進行生物等效試驗、安全性測驗等就為侵權行為。但為獲取主管機關核准上市的申請，必須進行規定的試驗，一旦進行試驗又會侵害他人的專利權，若等到專利權到期才進行試驗，又會產生變相延長專利權期限不合理的問題，因此，有關此類的試驗行為，必須另訂他法來規範。歐洲在 WTO 爭端解決機構對 EC v. Canada³⁴ 一案做出裁決後，歐盟立法局也修訂 2004/27/EC 指令，增訂了類似 Bolar 條款³⁵，對於為取得符合政府管制所須的資訊而進行試驗或研究，不應視為違反專利權。由一般實驗免責條款、類似 Bolar 條款兩個不同的規範以及各國法院相關的判決可推知，若是實驗目的是獲取新的資訊時，係屬於一般實驗免責條款的範圍，若僅是用於證明與專利物相同性質的試驗，則不符合一般實驗免責的規範。

肆、育種家免責

植物育種家不斷的進行植物品種改良，對於我們生活的品質及整體經濟的發展有著很大的貢獻，因此，國際上訂有植物新品種保護公約(UPOV)，而我國訂有植物品種及種苗法來保護他們的權利。為了促進育種家在植物品種的創新以及確保最佳的育種創作環境，UPOV 公約第 15.1 條及植物品種及種苗法第二十六條訂有研究免責及育種家免責的條款，其規定育種家權利不及於非營業目的之私人行為、以實驗為目的之行為及以育成其他品種為目的之行為。今若開放動植物專利，如何在專利法中保有育種家免責規定的精神？究竟是適用專利法中的實驗免責一般規定，還是應在專利法中另定植物發明家的免責條款？依照 TRIPS 第 27 條第 1 項的規定不得歧視特定的科技領域，亦即，不得因為技術領域的不同而有專利保護的差異。再者，依照 TRIPS 第 28 條及第 30 條，若訂定專利排他權之例外規定，必須考量第三人之合法權益，以及沒有不合理抵觸專利權的一般使用及侵害專利權人之合法權益。因此，若於專利法中另訂植物發明家免責條款，可能有違反 TRIPS 之規定。另外，植物品種及種苗法第二十六條之研究免責的條款與共同體專利公約條文幾乎一樣，因此，若專利法的條文比照共同體專利公約條文，則植物品種及種苗法所欲維護育種家研究免責的精神，可在專利法中體現出³⁶。亦即，只要將我國現行的專利法第 57 條增加一款個人非營利目的行為，因為農民為維持生計使用發明植物是非營業目的之私人行為，非植物發明人權利所及；並且將「而無營利行為者」字句刪除，如此一來，實驗研究是否具有營利目的，則非為判斷的要件。而對於實驗免責在專利法適用範圍的認定，則應該不脫離歐洲各國法院之見解，育種的方式不論是以傳統的方式或以基因轉殖方式，其性質皆不是為獲取政府管理法規所須的證明試驗，而所育成的新品種皆為改進發明為目標的研究行為，係屬獲取新的資訊性質，符合實驗免責定義。

³⁴ WTO Decision WT/DS114/R。

³⁵ 指令 2004/27/EC 第 10(6)條內容與美國之 Bolar 條款有些差異，指令僅限於研究、試驗(study and trials)及必要的執行(consequential practical requirements)。

³⁶ 英國的植物品種法中的研究免責條款與其專利法中之實驗免責條款也幾乎相同。

再者，1991 年之 UPOV 公約導入實質衍生品種的觀念，例如，一個新品種是利用一原始品種和遺傳工程技術育成，若符合規定是可以受到品種權保護，但是在原始品種保護期間，此實質衍生品種若沒有原始品種權人的授權是不可以開發、利用的。但實質衍生品種的條款並沒有阻止新品種的育種行為，只是所育出的新品種在開發利用時，需得到原始品種的授權才可以，因此，其實驗研究免責的行為仍然被保留著³⁷。相同的在植物品種及種苗法也認為這種所謂「裝飾性育種」對於原始品種的育種者而言是不公平的，因此在 26 條第 1 項第 3 款將育成從屬品種為目的之行為排除。其實從專利法第 78 條之再發明規定³⁸也可推知，該條對於利用他人主要的技術內容來進行研究開發的行為並無禁止。再發明物與從屬品種相同，皆含有被改良物的構成要件³⁹，因此，結合經上述建議之修正專利法第 57 條及 78 條觀之，專利法對於實質衍生品種的育種行為並無不可，係屬於實驗研究的行為，至於所育成的實質衍生品種是否具有可專利性以及是否需要授權的許可才能實施，是另外一個層面的議題。

伍、結論

實驗研究免責的範圍，隨著各國對於專利制度設立的目的所採取的做法不同而有所差異。育種家要在品種改良上做最有效的運用，必須確保材料及技術取得的容易。因此，必須在法律的架構上，給予一個育種可永續發展的環境。從以上之分析可知美國司法實務之見解並不適用於我國；而歐洲司法實務之見解雖紛雜，但有脈絡可尋，且其法律架構與我國類似，因此，依其法條為藍本修正，對於育種家進入植物育種的阻礙是最小的，也是鼓勵植物育種發展最好的方式。

³⁷ WIPO-UPOV/SYM/03/01。相同的在美國的植物品種保護法(PVPA)7U.S.C.2541(a)(4)也有類似的規定，禁止受保護的品種的生產(producing)行為，但允許利用受保護的品種再開發(developing)新品種之行為。

³⁸ 專利法第 78 條：再發明，指利用他人發明或新型之主要技術內容而完成之發明。再發明專利權利人未經原專利權人同意，不得實施其發明。……

³⁹ 再發明一般稱為改良，是改良的一種，但改良不必然是專利法上之再發明。再發明一定含有被改良的發明之全部構成要件。鄭中人，專利制度改革論壇，www.patentlaw.com.tw

專利代理人的利益衝突與保密義務

管中徽*

本文試以一案例探討專利代理人代表不同客戶從事專利業務時可能的利益衝突問題。某乙與某丙同為研發生產發光二極體的廠商，雙方在產業中一向激烈競爭。廠商丙的專利案件一向委由專利代理人某甲處理。廠商乙素聞代理人甲嫻熟半導體的專利業務，在不知其為丙的代理人的情形下，亦委託代理人甲為其創作 A 申請專利。代理人甲發現乙的創作 A 與其之前代丙申請發明專利的創作 B 有若干雷同之處，代理人甲知道如照客戶乙所揭露的創作 A 的技術資料來申請發明專利，很有可能會因為丙的前案創作 B 而被智慧財產局核駁。

一、問題意識

我國設有專利代理人制度，國人「申請專利及辦理有關專利事項，得委任代理人辦理」¹。凡「取得法官或檢察官或律師或會計師或技師資格者」²，「得向專利專責機關申請核發專利代理人證書」³充任專利代理人。不論其取得資格為何，專利代理人均得就「專利法令規定之專利業務」⁴，代表專利申請人面對專利專責機關（即經濟部智慧財產局）。但對於專利相關的民、刑事訴訟，仍唯有具有律師資格者方得代理。

專利代理人雖非律師，但是專利代理人就「專利法令規定之專利業務」似也有類似的代表不同客戶的利益衝突（conflict of interest）的問題。尤其由於專利案件的內容均牽涉到需要相當科技、工程、技術背景者方能了解的發明與創作，專利代理人多有其專精的技術領域，比方說半導體、通訊、生化科技等。專利代理人的客戶也因此常會集中於某些特定技術領域的產業。而這些客戶不僅可能在業務上直接競爭，也由於智慧財產觀念的普為接受，其競爭的範疇也多擴展到專利的領域，彼此間藉由專利的佈局或是侵權訴訟等手段來限制競爭對手的發展。專利代理人因此常會同時面對相同產業、互為競爭對手的不同客戶。

即以前揭案例為例，專利代理人甲可以接受廠商乙的委託為其辦理專利申請案件嗎？專利代理人甲有沒有主動對廠商乙告知廠商丙亦係其客戶的義務？或者，代理人甲可以主動爭取其他與乙、丙競爭的半導體廠商的專利業務嗎？又如代理人甲發現乙的創作 A 與其之前為丙所申請發明專利的創作 B 有雷同之處，代理人甲可以利用他因承辦丙的申請案件而獲得的

本文原刊於智慧財產權月刊第 90 期，95 年 6 月。

* 作者為台灣大學電機系畢、美國麻州州立大學電機與電腦工程碩士、資訊科學系博士候選人，現於私立中原大學財經法律學系碩士在職專班二年級。從事專利相關業務前有十數年軟體、網路、電腦、通訊相關產業經驗，現任職於長江專利商標事務所專案經理。

¹ 專利法第十一條。

² 專利代理人管理規則第二條第一項第一款。同條同項第二款另規定：「畢業於專科以上學校，並曾在專利專責機關擔任專利審查事務三年以上者。」，亦得充任專利代理人。

³ 專利代理人管理規則第二條第一項。

⁴ 有關專利代理人的業務範圍，請參見專利代理人管理規則第六條。

資訊，指導乙修改其創作 A 內容以迴避丙的創作 B 嗎？如果乙得知丙的創作 B，請代理人甲想辦法利用丙之創作 B 在申請專利時未盡涵蓋周詳之處來迴避，俾便通過智慧財產局的審核取得發明專利，代理人甲該如何處理？如果客戶丙之創作 B 之專利申請若是尚未公告、或是已經公告但尚未核准、或是已經核准、或是專利權已經消滅，代理人甲的處理方式該有不同嗎？

二、我國專利代理人的行為規範

利益衝突這個名詞最早是從司法、公職、與律師這些領域開始流行起來的，學者專家對於這些領域的利益衝突的研究也都非常完整。但漸漸利益衝突一詞也開始適用在不同領域的專業人員身上⁵。

利益衝突一詞泛指受信任的當事人，具有與寄予信賴的相對人不一致的個人（personal）或職業（professional）利益，而這種不一致的個人或職業利益有可能影響（compromise）當事人適當的履行其責任⁶。一般人所熟悉的利益衝突的當事人，多是公職人員、企業經理人、或是律師，而其相對人則為社會大眾、企業的股東、以及所代表的客戶。一般人對於具有這些身分的當事人，通常都可以很直覺的感受是否有利益衝突的情事（比方說同一律師事務所不得同時代理同一訴訟的兩造），或者法律有明文規定（如公務員服務法、公職人員利益衝突迴避法），或者當事人所屬的職業團體訂有行為規範（如律師倫理規範⁷），另外還有眾多的法院的判決、判例均可資參照判斷。

1. 他律的規範

對照於有關律師的眾多行為規範，我國專利代理人相對地可資參照的準則就少了很多。我國有關這一方面的規定主要是揭示於專利代理人管理規則第七條：「專利代理人對於下列案件，不得執行其業務：

- 一、本人曾受委任人之相對人委任辦理同一或與其利益衝突之案件。
- 二、曾在行政機關或法院任職期間處理之案件。
- 三、曾受行政機關或法院委託辦理之相關案件。」

以及同法第九條：「專利代理人不得有下列行為：

- 一、矇蔽或欺罔專利專責機關或委任人。
- 二、以不正當之方法招攬業務。

⁵ 請參閱 <<http://onlineethics.org/cases/nspe/>> (visited June 8, 2005)。這個網站列有許多不同專業的利益衝突的案例。

⁶ 請參見 <http://en.wikipedia.org/wiki/Conflict_of_interest> (visited June 10, 2005)。

⁷ 中華民國律師公會全國聯合會擬定，請參見 <http://www.twba.org.tw/bylaw_detail.asp?N_id=163> (visited June 10, 2005)。

三、洩漏或盜用委任人委辦案件內容。

四、以自己或他人名義，刊登跡近招搖或恐嚇之啟事。

五、允諾他人假借其名義執行業務。」⁸

依同法第十三條規定，經濟部智慧財產局得視專利代理人「其違規情節，為警告、申誡、停止執行業務二年以下或廢止專利代理人證書之處分。」，雖無相關統計數字可以佐證，但似乎除了依據同法第三條所定之經判有期徒刑確定、經宣告破產、經宣告受禁治產等情形而廢止專利代理人證書外，甚少聞及智慧財產局有因專利代理人的重大利益衝突情事侵害客戶權益而做出同法第十三條所述的行政處分。

2. 自律的規範

而在自我規範方面，我國目前雖有為數八千多人⁹之專利代理人，但並未有任何公會組織，因此也沒有公會擬定之自我管理的行為規範。目前雖有少數我國之專利代理人係加入一非官方之亞洲代理人協會¹⁰（Asian Patent Attorney Association, APAA），該會成立於1969年，目前包含二十二個國家、約兩千名會員。經查該會並未設有倫理委員會（ethics committee），也沒對其會員有相關的行為規範的發佈。

換言之，除了前述的專利代理人管理規則第七條、第九條外，我國專利代理人基本上可謂並無相關的利益衝突迴避的行為準則可言，也無自律或他律負責執業紀律的管理¹¹。且就專利代理人管理規則第七條第一項第一款所規定之內容，專利代理人不得辦理「曾受委任人之相對人委任辦理同一或與其利益衝突之案件」看來，何謂「相對人」、何種情形可謂「利益衝突」而完全不得代理，均有極為模糊的解釋空間。如將「相對人」解釋為曾為同一訴訟案件之對造，則此解釋顯然過於限縮，恐怕很多情形都可以視為沒有利益衝突；如將屬於同一產業、或是有業務競爭者都解釋為「相對人」，恐又失之過寬，則專利代理人殆無案件、或僅有甚少的案件可資辦理。

三、案例的利益衝突問題分析

如前所述，利益衝突一詞已逐漸適用在不同領域的專業人員身上¹²，傳統上檢驗與管理利益衝突的規範也開始受到動搖。舉例來說，辦理上市櫃公司稽核業務的會計師，依照傳統的利益衝突的規範，是不應與被稽核的公司有任何財務上的利益（financial interest），但也有識者認為傳統的利益衝突的規範所要求的是一種冷漠（indifference），這種冷漠不會

⁸ 另有同法第八、十條，雖與專利代理人行為有關，但過於空泛且與本報告題旨無關，在此故略而不提。

⁹ 民國94年6月13日統計於智慧財產局登記有案之專利代理人共8,026人，近三年有申請代理案件者432人。

¹⁰ 請參見 <<http://www.apaaonline.org>> (visited June 9, 2005).

¹¹ 目前仍在立法院審議中的專利師法草案，未來通過之後將取代專利代理人管理規則，其中即明定有「專利師非加入公會不得執業」條文。

¹² 請參閱 <<http://onlineethics.org/cases/nspe/>> (visited June 8, 2005)。這個網站列有許多不同專業的利益衝突的案例。

讓稽核的會計師做得更好，如果稽核的會計師在被稽核的公司有長期的財務利益，反而可能使得稽核會計師更有動機（incentive）善盡其職責。¹³ 換言之，不同的專業有不同的利益衝突的態樣，管理利益衝突的規範也應該有所不同。就如同要決定會計師應不應與被稽核的公司有任何財務上的利益，勢必要先了解在此種情境中利益衝突的態樣，以及稽核工作的特性。¹⁴ 故本文以下試圖從專利代理人的工作特性切入，進而了解前述案例中可能的利益衝突態樣。

1. 專利代理人與客戶的法律關係與存續期間

專利法施行細則第八條明確規定：「申請人委任專利代理人者，應檢附委任書，載明代理之權限及送達處所。」，委任書所述的代理權限非有一定，但業界一般包含了辦理一切有關專利申請、展期、撤回、捨棄、申請的追加、變更、分割、改請、補正、申覆、答辯、主張優先權、對於核駁之審定請求再審查、以及對前等各事項代為提出訴願等一切必要之行為、程序之權。從委任書的內容觀之，專利代理人的代理工作期間涵蓋了整個專利申請過程中的所有面對智慧財產局的行政事務。以發明專利為例，從提出到正式授與專利證書，短則十數個月，長則三數年不等。甚且於委任人正式取得專利權證書後長達二十年的專利權期限內，如有第三者提出對委任人的專利的舉發，智慧財產局也以專利代理人為送達人，專利法第六十八條甚至規定：「利害關係人對於專利權之撤銷有可回復之法律上利益者，得於專利權期滿或當然消滅後提起舉發。」。

除委任書外，專利代理人與其委任人之間一般還會簽訂委任契約，主要是載明收費內容、費用計算方式、雙方的權利義務等。不論是否簽訂委任書或委任契約，委任期間應依委任內容而定。換言之，專利代理人與委任人之間的法律關係，一經簽訂委任書與委任契約，除非雙方明訂結束的條件，即便專利權屆期消滅，如有涉及委任內容的情事發生（例如專利法第六十八條之專利權消滅後的舉發），此一委任關係仍然存在。

2. 專利代理人與客戶的保密義務

專利代理人與客戶所簽訂的委任契約內一般均有保密條款，要求專利代理人應負職務上保守秘密的義務，否則應負損害賠償責任。或者，通常由於委任人為了要有更周密的保護，有時專利代理人會與委任人另外簽訂單獨的保密契約，以明訂保護的範疇、甚或註明有明確的罰金數額。如前所述，如果前述委任書、委任契約所訂的委任關係繼續存在，專利代理人就應有繼續保密的義務。

就實務上來說，專利代理人於執行委任業務時，尤其是在撰寫相關的申請文件時，由於專利法對於申請專利的創作的可實施性要求完全的揭露以作為核准專利權的要件之一¹⁵，專

¹³ MICHAEL DAVIS (Editor) and ANDREW STARK (Editor), CONFLICT OF INTEREST IN PROFESSIONS, p3 (October 2001), Oxford University Press.

¹⁴ MICHAEL DAVIS (Editor) and ANDREW STARK (Editor), CONFLICT OF INTEREST IN PROFESSIONS, p4 (October 2001), Oxford University Press.

¹⁵ 專利法第二十六條：「發明說明應明確且充分揭露，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者，能瞭解其內容，並可據以實施。」。

利代理人會因此得知委任人創作的所有細節。再加上專利的背後通常牽涉到巨大的經濟利益、或與委任人業務未來發展有密切關係，所以保密通常成為委任人與專利代理人來往非常在意的一個要求，但是這種要求有潛在的矛盾性。委任人一方面以專利代理人對其創作的相關技術領域是否具有足夠的基礎做為選擇專利代理人、與判斷專利代理人是否適任的條件之一，比方說，委任人最常提出的問題是：是否有辦理過類似的案件、有哪些同一產業的客戶等；另一方面，委任人又期望所選擇的專利代理人最好與其競爭對手沒有任何關係，以避免在其專利申請過程中任何可能的資訊外流。

3. 專利代理人保密義務之特性

專利代理人有一點與律師很不同，一個嫻熟某一類型案件的律師，其所有案件的客戶可能完全沒有關係，但對一個對委任人的創作有相當技術基礎的專利代理人，他通常必然具有與相關產業直接或間接的關係。雖然因此一般委任人不會堅持要求專利代理人與相關產業的毫無接觸（isolation），一般專利代理人也不會主動透露其客戶名單，以免徒生疑慮¹⁶。但是專利代理人對委任人因為專利案件所揭露的資訊的保密義務與責任，因為專利代理人的產業相關性的關係，卻是經常性的受到考驗與挑戰，其實應該是更受到重視的。

專利代理人的保密義務另外還有一個特點。根據專利法第三十六條第一項規定：「專利專責機關接到發明專利申請文件後，經審查認為無不合規定程式，且無應不予公開之情事者，自申請日起十八個月後，應將該申請案公開之。」。甚至同條第二項規定：「專利專責機關得因申請人之申請，提早公開其申請案」。換言之，不論發明專利申請案有無核准，最多自申請案一年半以後，申請人的創作內容就會自動被公諸於世，所謂專利要件中的新穎性（novelty）就已經消失了¹⁷，專利代理人其所負保密義務的標的，似乎就已經不再是祕密了。許多專利代理人因此認為，在此期限以後，其保密義務已經自然消失，甚至實務上有些專利代理人認為，只要一旦將代理的申請案送件到智慧財產局，其就已無保密義務。但其實這種認知，是否正確頗有疑問，另外其委任人也未必了解與認同。

4. 專利代理人之利益與利益衝突

對於一個專利代理人，其直接的利益是來自於承接客戶委任辦理專利案件的經濟上的收益，客戶愈多則其收益愈高。但專利代理係高度倚賴腦力的服務產業，它無法像生產事業以量產規模來降低成本。但是同質性（亦即隸屬同一產業）的客戶愈多，其相關的知識累積與應用，確可有效降低其投入這些客戶案件的時間與人力，而其經驗亦可以反覆運用於同質性的客戶的類似案件上。

如前所述，如果利益衝突是指受信任的當事人，具有與寄予信賴的相對人不一致的個人

¹⁶ 但是專利代理人無從隱瞞其客戶，因為智慧財產局的專利公報會揭露核准專利的申請人、與其委任的專利代理人。

¹⁷ 專利法第二十二條第一項：「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。」。

或職業利益，而這種不一致的個人或職業利益有可能影響當事人適當的履行其責任，依據這樣的定義，檢驗利益衝突基本上有三個要件：一是當事人要有利益存在（此利益非以財產上的利益為限）；二是當事人要有因相對人的信賴而具有責任；三是當事人的履行責任有可能受到影響。以此觀之，前述案例中專利代理人甲（當事人）的利益在於承辦客戶乙的專利申請案而可能獲得的個人財產上的利益以及重複運用其產業、技術之知識與經驗而有的成本降低；而代理人甲因為先前與客戶丙（相對人）的代理關係而有不定期限的保密義務（責任）；代理人甲為了承辦客戶乙的專利申請案而有可能違反其保密義務（責任的履行受影響）。因此，前述案例中，代理人甲確有利益衝突的情形。

5. 案例之關鍵問題

如前文數次提及之專利代理人的產業相關性的業務特性，如案例所呈現的利益衝突實乃必然無可避免，而非例外情形。如果專利代理人採取最嚴格的利益衝突的標準，而迴避所有在同一產業、或是創作近似的客戶，則專利代理人恐有生計上的困難。而深究專利代理人利益衝突的根源，很明顯的是來自代理人先前與客戶的代理關係中所獲知的有關客戶的資訊。因此本文認為案例中只要代理人甲善盡對客戶丙的保密義務，代理人甲原則上可主動或被動承辦相同產業、領域、近似、甚至相同創作的新客戶乙。至於專利代理人甲有沒有主動對乙告知丙亦係其客戶的義務，則應視個案情形而定，有關這一點，本文以下會繼續討論。因此，綜合前述的分析，本文案例的專利代理人利益衝突問題，其關鍵似在於：

- (1) 專利代理人在專利申請案送件以後、或是專利申請案的內容被智慧財產局依法公開以後、或是委任人自行公開其創作內容（例如產品參展、上市等）以後、或是專利權獲准、消滅以後是不是就不負有保密義務？
- (2) 就算已經沒有保密的義務，專利代理人是不是就可以不受限制的運用其於代理期間所得知的委任人的資訊，甚至做出對委任人有負面影響的結果？
- (3) 專利代理人的保密義務的範圍是不是只有和創作的內容直接相關的資訊（也就是主要呈現於專利申請文件裡的內容，還有客戶在申請專利過程中提供給專利代理人有關創作的細節的圖示、文件、甚至口頭的說明等），還是還包含了所有從客戶得知的一切資訊，包含該客戶的業務計畫、專利佈局、客戶對競爭者的評估等非與創作內容直接相關的資訊？

四、美加相關的規範與見解

1. 美國的規範

美國乃目前世界上智慧財產權最為發達的國家之一，美國的專利代理業務有專利代理人（Patent Agent）與專利律師（Patent Attorney）兩種專業人員可以從事。專利律師是經美

國智慧財產局（US Patent and Trademark Office, USPTO）核准代理專利相關業務的律師¹⁸。專利律師自有所屬律師公會的約束，以及律師公會的執業行為準則（Rules of Professional Conduct）、以及美國律師公會（American Bar Association, ABA）的執業行為模範規則（Model Rules of Professional Conduct）可資依循。

專利代理人則與我國專利代理人類似，不能代理出庭、不是律師公會成員也沒有自己的公會、也不受律師公會的執業行為準則約束。但美國智慧財產局公佈有規範專利代理人的執業行為準則，被收錄在美國聯邦法規中¹⁹。美國智慧財產局的執業行為準則也是依據美國律師公會的執業行為模範規則。再加上美國約有 28,000 註冊的專利代理人與專利律師，其中多達 80% 均為專利律師。由於佔絕大多數的專利律師在面臨有執業倫理的問題時，通常都會尋求所屬公會的倫理委員會的意見，而倫理委員會回覆的意見也多是依據當州的執業行為準則（同樣是依據美國律師公會的執業行為模範規則）。因此，美國律師公會的執業行為模範規則²⁰的規範內容似可供本文案例參考。

經查美國律師公會的執業行為模範規則中，有關利益衝突與保密的相關規範在規則 1.6（Rule 1.6）到規則（Rule 1.10）。其中可供專利代理人參考、也與本案直接相關的是規則 1.7(a)有關利益衝突的規範，其內容摘錄如下：

(a) …如果對一客戶的代理存在有現行的利益衝突，律師不應代表該客戶。所謂現行的利益衝突是指（a lawyer shall not represent a client if the representation involves a concurrent conflict of interest. A concurrent conflict of interest exists if）：

- (1) 對一客戶的代理會直接不利於另一客戶（the representation of one client will be directly adverse to another client）；或者
- (2) 對一或多個客戶的代理有顯著的風險會實質的受律師對另一客戶、對一前客戶、或一第三人的責任、或是律師個人的利益所限制（there is a significant risk that the representation of one or more clients will be materially limited by the lawyer's responsibilities to another client, a former client or a third person or by a personal interest of the lawyer）。

這條規範提供了專利代理人在判斷有無需要因利益衝突而迴避的兩個條件：(1)是不是會對既有客戶造成直接負面的影響；以及(2)代理人對既有客戶或第三人的責任、或是代理人本身的利益是否會實質的限制其對新客戶提供服務。

¹⁸ 所以不是所有的律師都是 Patent Attorney，此與我國不同。

¹⁹ Code of Federal Regulations, Chapter 37, Part 10.

²⁰ 請參見 <http://www.abanet.org/cpr/mrpc/mrpc_toc.html> (visited June 5, 2005).

2. 美國的相關案例

維吉尼亞洲律師公會在 2002 年 2 月有提出 1774 號法律倫理意見 (Legal Ethics Opinion 1774)²¹，恰係採用規則 1.7(a) 回覆其所屬律師所提出的一個和本文案例非常類似的案例。其案例事實是某 A 委請一專利律師事務所 C 擬舉發某一專利，但該律師事務所 C 發現該專利係其另一客戶 B 所擁有（但此專利並非該專利事務所 C 所申請），而且該事務所 C 目前幫客戶 B 申請的專利係屬另一技術領域。

1774 號法律倫理意見的案例情節要較本文案例為輕，因為此一案例中，該事務所 C 所擬舉發的專利並非該事務所 C 所承辦。即便如此，維吉尼亞洲律師公會還是引用規則 1.7(a) 認為該事務所的承辦客戶 A 的舉發會對客戶 B 有負面的影響，因此建議該事務所，除非得到雙方的同意，否則不應承辦客戶 B 的舉發案件。基於同樣的理由，本文案例中代理人甲因此不應主動或被動的鑽營客戶丙專利申請案的疏漏之處。

3. 加拿大的規範

另外本文在加拿大的相關規範中發現了相當明確的準則。加拿大有一個成立於 1926 年由智慧財產權專業人士所自發組成的組織—加拿大智慧財產權協會 (Intellectual Property Institute of Canada, IPIC)。加拿大商標、專利代理人的資格考試是由加拿大智慧財產局與 IPIC 所共同舉辦的。有鑑於加拿大專利、商標代理人沒有任何行為規範，IPIC 因此在 2001 年制定了一個商標、專利代理人倫理準則 (Code of Ethics)²²，其中有一個保密的專章，內容頗值得參照，其中部份與本文案例直接相關的條文特節錄如下：

- (1) 代理人對於執業關係存續期間獲知的所有有關客戶業務與事務的資訊，除非有客戶明示或默示的授權、為法律所要求、或是為本準則所准許或要求之外，應嚴格保守秘密，不得洩漏 (An agent must hold in strict confidence all information concerning the business and affairs of the client acquired in the course of the professional relationship, and must not divulge such information unless such disclosure is expressly or impliedly authorized by the client, required by law or otherwise permitted or required by this Code)。
- (2) 代理人應善盡合理注意義務以避免其雇員、合夥人、或是其他為代理人服務之人揭露或使用上述的資訊 (An agent must exercise reasonable care to prevent the agent's employees, associates and others whose services are utilized by the agent from disclosing or using such confidential information)。
- (3) 即使事務結束或與客戶的專業關係終止，代理人應繼續為上述資訊保守秘密 (The agent must continue to hold in confidence such information despite conclusion

²¹ 請參見 <<http://www.vsb.org/publications/valawyer/mar03/leos.pdf>> (visited June 5, 2005).

²² 請參見 <<http://www.ipic.ca/english/pdf/ethics.pdf>> (visited June 2, 2005).

of the matter or termination of the professional relationship with the client)。

- (4) 即使某些事實係眾所周知，代理人應注意不得參與或評論有關客戶事務或業務的臆測 (An agent must guard against participating in or commenting upon speculation concerning the client's affairs or business even if certain facts are public knowledge)。
- (5) 除了屬於官方記錄的事實以外，任何私下透露給代理人有關客戶的業務或事務的資訊，不論其來源為何，代理人不得揭露 (An agent must not disclose any information disclosed to the agent in confidence concerning a client's business or affairs regardless of its source, other than facts that are a matter of public record)。

如上述規則(1)所規範的，專利代理人的保密範疇不僅限於客戶的創作內容，而是包含了代理關係存續期間所得知的客戶所有相關的 business 與 affair 的資訊。規則(3)則規範這一保密的義務是一直持續到代理關係結束以後，而非僅在代理關係存續期間。而規則 (4)則規範保密的義務不因部分資訊為公眾所知曉而有不同。

在本章之後，IPIC 的倫理規範還有一段評論 (Commentary)：代理人應注意避免將有關或獲自一客戶的機密資訊不經意的揭露給另一客戶；除非在完整告知該客戶並獲其同意外，應婉拒涉及這類揭露的業務 (An agent should take care to avoid inadvertent disclosure to one client of confidential information concerning or received from another client and should decline employment that might require such disclosure, unless the first client, after full disclosure, consents)。這段評論甚至認為專利代理人應該拒絕承辦某些案件，如果這些案件需要代理人負面的揭露先前客戶的資訊。本文案例的幾個關鍵問題在上述的 IPIC 的倫理規範裡都有了相應的行為準則。

五、結論

對於前揭案例（以及實務上發生的許多類似案例），即便欠缺明確的規範，理性的一般人（包括當事的專利代理人在內）都至少會隱約會覺得確有不妥之處，可是卻很難具體指出不妥之處何在、以及如何有所不同舉措，也因此當事的專利代理人多在經濟因素的考量下，一般都是儘量配合客戶的要求，而可能有侵害其他客戶權益的情事而不知。

如本文一開頭所描述的，專利代理人在利益衝突上的規範不像律師有眾多的規範、判例可資依據，人們一般也多會對律師在利益問題上的迴避有所尊重，但是這些規範、尊重對於專利代理人很多時候並不全然適用。也正因如此，從專利代理人這個產業的角度出發，專利代理人作為一種專業人士，更有迫切的需求建立起這個行業自我的高道德標準，即便在沒有法律具體規範的情形下，專利代理人還能夠自制的控管其所知悉的、有關客戶的資訊，這才

是讓專利代理人這個行業、乃至於國家的智慧財產制度可以讓民眾建立普遍的信心，進而使之蓬勃發展的基礎。

1. 專利代理人所從事者即為法律業務

從專利代理人業務的本質來看，以美國為例，美國聯邦最高法院認為專利代理人在代理客戶進行美國專利法規²³所規定的相關業務時，其實就是在從事法律業務。美國聯邦最高法院在 *Sperry v. Florida* 裡明確的說：專利申請的籌備與進行即構成法律業務（The preparation and prosecution of patent applications for others constitutes the practice of law）²⁴。歐美許多智慧財產先進國家的一些智慧財產團體甚至在積極推動建立類似律師與當事人間揭露豁免權（attorney-client privilege）的專利代理人與當事人間揭露豁免權（patent agent-client privilege），使得專利代理人與客戶之間交換資訊的保密，是受到法律的保護與尊重的。²⁵ 如果承認專利代理人是在從事法律業務，那很自然的可以認為一些律師所應遵守的執業倫理，在專利代理人身上應也有適用。再加上專利代理人的利益衝突更為頻繁與直接，這種情形不應視為專利代理人的行業特性而降低標準，反而更應嚴格的遵守。

2. 專利代理人應有的保密義務

本文案例中透露出來的一些目前國內實務上觀念，例如認為保密的義務僅及於客戶的創作內容，對於與客戶來往過程中所得知的其他資訊則輕率待之，以及保密的義務在申請案件送件、公開之後就不必刻意遵守等，這些觀念其實背後都忽略了專利代理人與客戶之間的法律關係，除非委任書或委任契約有明訂結束期間或條件，就委任的內容而言是一直存續的，如依照前述 IPIC 的倫理規範，甚至可以視為是只要雙方生存或存續，其保密義務即繼續存在。或曰這樣的要求是否太過，但本文認為，如果承認專利代理人是在從事法律業務，那麼就實難接受專利代理人的保密義務可以較寬鬆。

3. 專利代理人保密範圍

至於保密的範圍，IPIC 的倫理規範認為是推及所有從客戶方面得知的所有資訊。本文則認為應視專利申請的過程中，在某些階段可以有較為寬鬆的認定。首先，在客戶的創作的內容因為任何原因被公開前，所有直接相關的資訊（也就是主要呈現於專利申請文件裡的內容，還有客戶在申請專利過程中提供給專利代理人有關創作的細節的圖示、文件、甚至口頭的說明等），以及所有從客戶得知的其他一切資訊，包含該客戶的業務計畫、專利佈局、客戶對競爭者的評估等非與創作內容直接相關的資訊，專利代理人都應嚴守保密義務。當客戶的創作內容被公開、專利權被核准、或是被撤銷，專利代理人則對被公開、公眾所得而知悉的部

²³ Title 35 of United States Codes (35 USC).

²⁴ 373 U.S. 379, 383 (1963).

²⁵ 請參見 MICHAEL E. MCCABE JR., ATTORNEY-CLIENT PRIVILEGE AND WORK PRODUCT IMMUNITY IN PATENT LITIGATION, June 2001, Intellectual Property Law Update, edited by Anthony B. Askew and Elizabeth C. Jacobs, Aspen Law & Business. <<http://www.oblon.com/media/index.php?id=92>> (visited on June 1, 2005).

分不負有保密義務，但對於其他從客戶得知的其他一切資訊，除非公眾所得而知悉的部分，專利代理人仍應嚴守保密義務。這裡有一點必須特別強調的是，不負保密義務並不代表專利代理人可任意運用而致對其客戶有負面影響，否則就會違背了 IPIC 的倫理規範、以及美國律師公會的執業行為模範規則。

4. 專利代理人嚴守保密義務不影響其對其他客戶的服務

本文確實承認潛在的利益衝突是專利代理人行業的必然，只要代理人善盡對現有與過去客戶的保密義務，代理人仍可承辦相同產業、領域、近似、甚至相同創作的新客戶。或曰，代理人有可能因對既有客戶的保密義務會影響其對新客戶提供適格（competent）的服務。本文認為不揭露既有客戶的祕密與提供其他客戶的服務並無必然的衝突。對於既有客戶已經公開、揭露的資訊，新客戶如同其他一般大眾都有接觸的機會，既有客戶尚未公開、揭露的資訊，如果新客戶是委託另一代理人辦理，該另一代理人也無從得知這些尚未公開、揭露的資訊。換言之，原代理人並沒有隱藏（withhold）新客戶本來可以得知的資訊。

5. 專利代理人應適時主動揭露利益衝突的狀態

同樣基於專利代理人的行業特性，本文認為代理人在承辦相同產業、領域、近似、甚至相同創作的新客戶時，並無義務揭露其既有的客戶為何。但是在新客戶的要求下，其對既有客戶保密義務有可能被破壞時或對既有客戶可能發生負面影響時，代理人即應對新客戶主動揭露此一利益衝突的情形。如果委任契約已經簽訂，則代理人應給予新客戶另擇其他適當代理人的機會。

6. 對於案例的看法

前揭案例中，代理人甲先承辦廠商丙的創作 B 的專利申請，後承辦丙的競爭者乙的創作 A 的專利申請，而創作 A、B 有若干雷同之處。對於其中牽涉到的相關利益衝突問題：

- (1) 代理人甲可以利用他因承辦丙的申請案件而獲得的資訊，指導乙修改其創作 A 內容以迴避丙的創作 B 嗎？如果乙得知丙的創作 B，請代理人甲想辦法利用丙之創作 B 在申請專利時未盡涵蓋周詳之處來迴避，俾便通過智慧財產局的審核取得發明專利，代理人甲該如何處理？

本文基於前述的討論認為代理人不應主動指導客戶乙、或應客戶乙要求，利用其所知的有關丙的創作 B 的資訊而修改乙的創作 A 內容以迴避客戶丙的創作 B，因為此舉明顯的會負面的影響其與客戶丙的關係、以及客戶丙的利益。

- (2) 專利代理人甲有沒有主動對廠商乙告知廠商丙亦係其客戶的義務？或者，代理人甲可以主動爭取其他與乙、丙競爭的半導體廠商的專利業務嗎？

本文認為，在沒有對雙方有不利益的情形下，代理人甲並不需要對乙或丙揭露其對方亦為其客戶，也可以爭取其他競爭廠商的業務。但是當有前述(1)的利益衝

突情事時，代理人甲應主動對客戶乙揭露其與客戶丙的關係，並婉拒客戶乙的業務。

- (3) 如果客戶丙之創作 B 之專利申請若是尚未公告、或是已經公告但尚未核准、或是已經核准、或是專利權已經消滅，代理人甲的處理方式該有不同嗎？

客戶丙之創作 B 之專利申請還在審查階段、還是已經公開、抑或已經核准、甚至已經失效，代理人甲對於其中已經公開、公眾所得而知悉的部份不負有保密義務，但對於其他從客戶得知的其他一切資訊，仍應嚴守保密義務，尤其不應利用公開或非公開的資訊為不利益於目前或先前客戶的行為。因此對於(1)和(2)的情形，代理人甲的處理方式不因客戶丙之創作 B 的專利階段不同而有不同的處理。

參考文獻：

1. 中華民國專利法，民國九十二年二月六日修正。
2. 中華民國專利代理人管理規則，民國九十二年三月十九日公佈。
3. 中華民國律師公會全國聯合會，中華民國律師倫理規範，中華民國九十二年九月七日修正。
4. MICHAEL DAVIS (Editor) and ANDREW STARK (Editor), CONFLICT OF INTEREST IN PROFESSIONS, October 2001, Oxford University Press.
5. AMERICAN BAR ASSOCIATION, MODEL RULES OF PROFESSIONAL CONDUCT, amended in August 2002.
6. MICHAEL E. MCCABE JR., ATTORNEY-CLIENT PRIVILEGE AND WORK PRODUCT IMMUNITY IN PATENT LITIGATION, June 2001, Intellectual Property Law Update, edited by Anthony B. Askew and Elizabeth C. Jacobs, Aspen Law & Business.
7. INTELLECTUAL PROPERTY INSTITUTE OF CANADA, CODE OF ETHICS, March 6, 2001.

專利權只是一種排他權之評析

張澤平*

壹、引言

專利權人（甲）依法取得專利權後，可以依法授權他人依專利內容製售專利品，或自行製售該專利品，如果之後有人（乙）主張甲的專利品侵害其專利權，則此等專利品的專利權人（即前述之甲）或被授權人，是否可以主張是因為信賴國家賦予的專利權，依原專利內容而製售專利品，不應構成侵害專利權的行為？此問題涉及對專利權內涵如何理解的問題。究竟專利權人依照其專利權內容而實施製造專利品，是否是法律所賦予的權利？專利權除排他權之外，是否還包含其他積極利用的權能？本文謹先就台南地方法院 94 年度智字第 5 號民事判決之見解，與學者見解作一番分析比較，試圖為專利法的解釋求得較為統一的方向。

貳、判決基礎事實

台南地方法院 94 年度智字第 5 號民事判決所涉及的專利訴訟中，專利權人 A 主張其專利權遭被告 B 侵害，因 B 擅自販賣與 A 之專利申請專利範圍實質相同的「中樑前掛式眼鏡」。被告 B 經營的眼鏡行所販售的「中樑前掛式眼鏡」是向訴外人 C 所購買，該鏡框架也是依照 C 擁有之『眼睛與其副框之組合結構』新型專利所製造之專利產品。

該案有工研院所作成的鑑定報告，其結論二、2、係謂「專利權係一排除權，擁有專利權與依此專利內容實施之產品是否會侵害他人專利是兩回事。就本案而言，如依據新型第 145922 號『眼鏡與其副框之組合結構』專利之內容實施，仍會落入系爭專利『眼鏡附屬鏡框之結合構造改良』專利申請範圍」。

參、案件爭點

法院斟酌雙方之主張，認為本案的主要爭點為：

（一）被告所販售之眼鏡是否侵害原告之系爭專利？（二）被告所販售之鏡架框為第三人黃炳焯專利授權製造，被告係向黃炳焯授權銷售之經銷公司購得，是否因此即無侵害之不法行為？

肆、判決主要理由

依據此案件的鑑定機關意見，將被告 B 之產品與原告 A 之專利範圍予以比對，B 產品之技術內容確實落入 A 之專利範圍，所以此專利訴訟的主要爭點就是，B 是否能因為其產品是

本文原刊於智慧財產權月刊第 90 期，95 年 6 月。

*作者為得力商務律師事務所律師

依照 C 授權的專利所製造，而主張免責？法院關於這一個重要爭點，表示：

「被告販售之眼鏡，係第三人黃炳焯之專利產品，是否因此即無侵害之不法行為？按專利權係一種「排他」權利而非「專有」權利，故專利權人在一定期間內，享有專有「排除」他人未經其同意而製造、販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口該物品之權。因此一取得專利權人仍可能造成對他人專利之侵害。被告雖辯稱，其所販售之物品為黃炳焯之專利物體，二者為不同專利，依法應是並存而互不構成侵權。然查：

新型專利是否具備「新穎性」及「進步性」，乃屬該新型是否符合專利要件之問題，而與某物品究否「侵害」專利分屬二事，前者屬專利舉發之範疇，後者屬專利侵害判斷之範疇。被告竟以系爭專利舉發審定作為不侵害他人專利之依據，實有未恰。

兩專利並存時，仍有侵害他人專利之可能：

按再發明，指利用他人發明或新型之主要技術內容所完成之發明。再發明專利權人未經原專利權人同意，不得實施其發明。專利法第 78 條第 1 項、第 2 項定有明文。故再發明相較於原發明而言，均係為獨立之專利，但再發明人未獲得原專利權人同意實施自己專利時，仍構成侵權行為。被告辯稱：黃炳焯專利與系爭專利間並無再發明之關係，故自無侵害系爭專利之可能云云。然正因兩專利並存時，依某專利所實施之物品仍有侵害他人專利之可能，故於專利侵害鑑定實務上，均係以「待鑑定物品」與「主張受侵害之專利」間是否符合全要件、均等論及禁反言原則作為鑑定之依據，至該項物品是否為依據其他專利所實施，則在所不論。此亦有鑑定報告重申前揭「專利權為排他權，擁有專利權與依此專利內容實施之產品是否會侵害他人專利是兩回事。」（見卷 2 第 21 頁鑑定報告結論）可資佐證，是被告辯稱據爭專利與系爭專利為兩並存互不侵犯之專利，且非屬再發明關係，核與本件專利侵害無涉，無足可採」。

伍、評析

一、專利權係一種「排他」權利而非「專有」權利？

前引判決認為，「按專利權係一種「排他」權利而非「專有」權利，故專利權人在一定期間內，享有專有「排除」他人未經其同意而製造、販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口該物品之權。因此一取得專利權人仍可能造成對他人專利之侵害」。專利權為何只是一種「排他」權利？此等見解應是來自對專利法條文的逐字解讀而來。專利法第 56 條第 1、2 項規定：「物品專利權人，除本法另有規定者外，專有排除他人未經其同意而製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口該物品之權。方法專利權人，除本法另有規定者外，專有排除他人未經其同意而使用該方法及使用、為販賣之要約、販賣或為上述目的而進口該方法直接製成物品之權」。條文中明文規定「專有排除……之權」，因此而將專利權解釋為是一種排他權。

某事務所網站，也曾其中的文章，對彰化地方法院 84 年度易字第 1467 號刑事案件一

審法院的見解表示意見，該文章 (<http://www.taie.com.tw/1102.htm>) 表示，「一審法院認為 83 年修正後專利法第 103 條第 1 項之規定，乃立法上擴充新型專利權之權能，使新型專利權尚具有排他之效力，非謂專利權人因該條規定即喪失其專利權原有之基本權能，或者二審法院認為：專利權者僅能對他人排除侵害，無製造、販賣之專有實施權能，如同指稱物之所有權人僅有民法第 767 條之物上請求權，無同法第 765 條使用、收益及處分之權能，恐非國家設立專利制度之本旨云云，均已誤解專利權之本質，專利權之本質乃屬排他權，而非積極可以實施之權利，83 年專利法修正後，專利法第 103 條第 1 項已規定得相當清楚…」顯然該文章亦認同前揭之台南地方法院 94 年度智字第 5 號民事判決之見解，認為專利權是一種「排他」權利而非「專有」權利。

二、專利權不只是一種排他權，尚具有積極實施專利內容的積極效力。

專利制度是國家對於發明人賦予一段時間得以獨占製造、販賣、使用其發明的權利，另一方面也要求發明人在專利權到期時，其專利內容得由公眾自由使用的制度。人們因為能夠獨占利用其專利，因而引發其發明創作的意願，而社會因各式各樣的發明創作陸續歸大眾使用，更能刺激產業發展，提升大眾福祉。由專利制度的基本意旨來看，專利權本即讓權利人得以獨占使用或專有專利技術內容，如果專利權只有排他權而無專有權利，專利權人取得專利權只能排除他人使用其專利，自己使用專利卻得不到法律保障，專利制度將會失去鼓勵人們發明創作的誘因，與專利制度的本旨相互違背。

學者闡述專利權的內涵時，亦均不忘提及專利權的內容分為積極效力及消極效力。如曾陳明汝教授謂：「專利權人取得之專利權具有自己實施發明創作及轉讓或授權他人實施該發明創作之積極效力；同時具有排除他人未經其同意而實施發明創作之消極效力」¹。謝銘洋教授亦謂：「專利權之內容基本上可以分為兩方面，一是權利人積極利用之權利，即法律所賦予權利人得藉以實現其經濟利益之專屬使用權，二是排除侵害之權利，亦即對於未經專利權人同意而使用其發明創作之他人，專利權人得排除禁止之。此即專利權一般被稱之為一種排他性之專屬使用權之原因」²。蔡明誠教授則表示，「專利權如其他支配權（例如：商標權、著作權、物權等），具有直接實施其權利內容的積極效力，及排除他人干涉的消極效力」³。此等對專利權內容的闡述，均肯定專利權有積極的效力，尤其蔡明誠教授提醒專利權如物權、商標權一般，更令吾人易於理解專利權的本質，不是只有排他的消極效力。前揭判決的見解恐怕只是片面解讀專利法條文的結果。

除了從學說可了解專利權的內容之外，專利法其他條文也足以說明專利權包含專有或專用的積極效力。例如專利法第 26 條第 1 項規定，「前條之說明書，應載明發明名稱、發明說明、摘要及申請專利範圍」。第二項規定，「發明說明應明確且充分揭露，使該發明所屬技術

¹ 曾陳明汝，兩岸暨歐美專利法，2004 年 2 月再版，第 122 頁。

² 謝銘洋，智慧財產權之基礎理論—智慧財產權法系列（一），1995 年 7 月初版，第 232 頁。

³ 蔡明誠，發明專利法研究，1997 年 4 月初版，第 175 頁。

領域中具有通常知識者，能瞭解其內容，並可據以實施」。此條文第一項除規定專利說明書所應載明的事項外，第二項更規定專利說明書的發明說明必須使人能瞭解其內容，並可據以實施。如果專利權只有排他權，專利說明書的內容根本不必考慮是否可「據以實施」。

又如專利法第 59 條規定，「發明專利權人以其發明專利權讓與、信託、授權他人實施或設定質權，非經向專利專責機關登記，不得對抗第三人」。專利法第 61 條規定，「發明專利權為共有時，除共有人自己實施外，非得共有人全體之同意，不得讓與或授權他人實施。但契約另有約定者，從其約定」。此等規定也說明專利權人可自己實施其專利，也可以讓與或授權他人實施，只不過在共有專利權的情況下，有些限制。上述規定都可以作為專利法第 56 條第 1、2 項中，「除本法另有規定者外」的「另有規定」。由此可知，若參酌專利法的整體規範，專利權也不僅僅只有排他權，專利法第 56 條以外的條文，尚說明專利權的內容還包含有專利權人自己實施或讓與授權他人實施的積極效力。

在民國 83 年以前，專利法第 42 條對專利權之效力規定為「專利權為專利權人專有製造、販賣或使用其發明之權。前項發明，若為一種製造方法者，其專利權及於以此方法直接製成之物品。但該物品為他人專利者，需經該他人同意，方得實施其發明」。此規定即自積極效力之觀點，規定專利權之效力，而認為係一種獨占權。但 83 年新法仿 GATT/TRIPS 第 28 條規定，在第 56 條明定專利權為「專有排除……之權」，其用語改為一種排他權或排除權的型式，此種改變應僅是立法方式的改變，依上述的說明，應不致影響專利權的本質。

三、討論本問題的實益

有關專利權是否只是一種排他權的爭論實益，在於專利訴訟中如果被告主張其被指侵害專利權之產品，是依照自己取得專利權（或被授權使用的專利權）的專利內容實施，則法院是否要請鑑定機關斟酌兩造專利的關係，以及被告取得專利權的專利內容與被告產品的關聯？

前揭台南地院判決中，鑑定機關因認為「專利權係一排除權，擁有專利權與依此專利內容實施之產品是否會侵害他人專利是兩回事」。故鑑定機關在鑑定過程中，根本沒有斟酌被告之專利內容如何。

然而如果認為專利權不僅是排他權，也包含專有使用其專利內容的積極效力，則被告依其專利權製售之產品，即是信賴國家賦予的專利權而實施，主觀上可能沒有侵害他人專利權的故意或過失，客觀上可能也沒有不法性，不符合民法第 184 條侵權行為的要件。鑑定時理當先了解原告被告兩造專利的關係，究竟雙方專利內容是否相同，如果是的話，被告產品是否確實依其專利而實施，如果答案也是肯定的，被告理當可依據其專利主張不構成侵權行為。至於專利主管機關可能對同一發明給予兩專利的問題，則應透過行政爭訟程序予以處理。如果雙方專利內容完全不同，則被告的專利與原告指摘侵害原告專利的事實並無任何關係，被告即無法以其專利主張免責。如果兩造之專利內容有部分重疊，原則上，如被告產品亦落入原告專利範圍，被告仍難以其專利主張免責。例如原告的專利包含 a、b、c 等要素，被告的

專利包含 b、c、d 等要素，此時被告的專利很可能被解釋為原告專利的再發明，如果被告的產品經鑑定又落入原告的 a、b、c 等要件，依專利法第 78 條第 2 項規定，被告未經原告同意，不得實施其發明專利，被告當然不得主張免責。

楊崇森教授曾謂：「按專利權究竟為獨占權還是排他權，關於此點雖有不少爭論，但似無何實益。因如係獨占權，則當然具有排他權，反之如係排他權，則亦當然享有獨占權。此問題主要係就二重專利（double patent）而發生，但其結論並非取決於那一說而定，而應自產業政策觀點來決定」⁴。所稱的「應自產業政策觀點來決定」似不易掌握其內涵，但可以確定的是，當原告被告的專利內容全部重疊，亦即係主管機關對同一專利內容重複發給兩專利證書的情況下，而產生所謂「二重專利」的情況，探討專利權為獨占權或排他權，最具實益。而本文見解認為，專利權原本就不僅僅是排他權，遇有二重專利的訴訟爭議時，應當認為被告可以其取得的專利主張免責。

陸、結語

由學者見解及專利法的立法體系觀察，「專利權只是一種排他權」的命題，恐怕是未能對專利權的本質及專利法全盤了解，而對專利法單一條文錯誤的解讀所造成的。此種錯誤的解讀如果適用在二重專利的訴訟爭議上，將導致對被告極為不利的結果，實不可不慎。

⁴ 楊崇森，專利法理論與應用，2003 年 7 月初版，第 315 頁。

電腦程式之智慧財產權保護

范銘祥*

壹、前言

科技的快速發展製造了許多新興的智慧財產權爭議問題，有關電腦程式智慧財產權保護問題即係其中相當重要的問題。電腦程式相關智慧財產權保護問題中，專利權保護問題可說是影響及爭議最大者。以 2004 年 P2P 設備商 Altnet 公司對 RIAA¹等提起之專利侵害訴訟為例，Altnet 雖然並非大公司，但由於 P2P 使用者眾，影響範圍大，一旦 Altnet 勝訴，繼續以專利權當武器進攻 P2P，仍會對所有 P2P 甚至一般網際網路的使用造成重大衝擊²。此外，專利權保護問題雖然可說是電腦程式相關智慧財產權保護問題中最重要者，然而著作權保護問題亦不容小覷，以 2002 年到 2003 年間 ESS 公司在美國控告我國聯發科技的訴訟為例，和解金額高達 9000 萬美金，而其爭訟內容並非專利權而係著作權，可見著作權保護問題在電腦程式相關智慧財產權保護中亦佔有重要地位。

電腦程式應以何種智慧財產權方式保護，一直以來都是爭議不斷的問題。以最重要的專利權保護來說，反對授予電腦程式相關發明專利者，多數係憂心衝擊軟體產業，因為只要握有關鍵技術的電腦程式專利就可能攪亂大半產業，專利制度對軟體產業的影響不見得是正面的。不過無論是否贊成授予電腦程式相關發明專利，授予電腦程式相關發明專利已經是個進行中的事實，因此先了解整個制度的演進及現況有其必要性。此外，除專利權外，電腦程式亦可能牽涉其他智慧財產權保護，因此本文主要目的即在介紹電腦程式相關智慧財產權保護方式，而在介紹各種保護方式之前，首先要從相關智慧財產權觀點出發來定義何謂電腦程式，以下即先從電腦程式定義開始說明。依我國著作權法第五條第一項各款著作內容例示〈中華民國八十一年六月十日台(81)內著字第八一八四〇〇二號公告〉，電腦程式著作包括直接或間接使電腦產生一定結果為目的所組成指令組合之著作，此定義同於美國著作權法第 101 條的定義：「A “computer program” is a set of statements or instructions to be used directly or indirectly in a computer in order to bring about a certain result.」。而所謂指令之組合，係指一系列之指令，其間有一定之邏輯順序關係，能命令電腦產生一定之結果或解決特定之問題³。綜觀此等著作權對電腦程式所下之定義，基本上係從電腦程式本

本文原刊於智慧財產權月刊第 87 期，95 年 3 月。

* 作者為智慧財產局專利二組專利審查官兼科長

¹ Recording Industry Association of America

² 按 P2P 發展迄今為止，比較重要的訴訟幾乎都是著作權侵權訴訟，且都是著作權人（如 RIAA 等的大公司或組織）控告 P2P 廠商或使用者。在本案之前，P2P 網路傳輸最重要的智慧財產權爭議幾乎都是是傳輸的內容是否侵害著作權，本案出現之後，P2P 網路傳輸不但要注意傳輸的內容是否侵害著作權，而且也要注意用以傳輸的相關裝置以及方法是否有侵害他人的專利權，這使得網路傳輸之智慧財產權問題更形複雜。

³ 參見內政部台(80)內著字第 8073629 號解釋

身表達方式的文字內容〈一行行的指令〉出發，因為著作權保護僅及於該著作之表達，而不及於其所表達之思想，因此以上之定義對象主要應係針對電腦程式的各種碼〈如 source code 等等〉。

此外，另一與電腦程式概念相近而多用於專利權保護之用語「電腦軟體」，亦須一併在此定義。根據我國電腦軟體相關發明(computer software related invention)審查基準⁴之定義，軟體(software)係指電腦動作所相關之程式或程序或步驟；程式(program)係指利用電腦處理之指令列，為電腦軟體表現形式之一；指令(command)係用以使電腦動作之符號或字串；程序(procedures)係指用以達成特定目的而具有順序性之一連串操作或處理動作，亦為電腦軟體表現形式之一；步驟(step)係指為達成特定之功能而可實施之操作或處理動作或先後連貫之操作或處理動作，亦為電腦軟體表現形式之一。由此定義，電腦程式為電腦軟體表現形式之一。另依世界智慧財產組織(WIPO)一九七八年「電腦軟體保護之模範規定」(Model Provisions on the Protection of Computer Software)之定義⁵，電腦軟體包括三項保護客體：電腦程式(computer program)、程式說明(program description)與輔助資料(supporting material)，依此定義，電腦程式為電腦軟體之下位概念。電腦軟體可說係比電腦程式更廣泛之概念，依據上述定義，電腦程式可想成是電腦軟體的一部分。基本上電腦程式依著作權法的定義指的主要是文字部分的程式碼本身，而電腦軟體除了電腦程式之外，尚可包含非程式文字部分如資料結構、演繹法則、流程圖以及使用者手冊等等，範圍較廣。本文的主題雖然是電腦程式的智慧財產權保護，惟討論對象不限於電腦程式的程式碼本身，而及於其相關發明或創作，對電腦程式或電腦軟體相關發明亦不做嚴格區別，有了以上的基本定義概念後，以下即進入電腦程式各種智慧財產權保護方式的介紹。

貳、各種保護方式

一、著作權保護

1970 年代美國電腦軟體產業開始茁壯發展，有關電腦程式相關保護逐漸受到重視，此時期由於認為電腦程式屬於一種數學演算法，非屬於專利法第 101 條方法、機器、製品或物之組合任一種專利適格標的，故不准電腦程式專利⁶，惟美國國會也積極尋求電腦程式的適當保護，終於在 1980 年美國著作權法修正納入電腦程式的定義，電腦程式正式成為著作權法之保護標的。其後我國亦在 1985 年修正著作權法後，納入電腦程式為著作權法之保護標的。1980 年美國著作權法修正納入電腦程式的定義後，80 年代初期美國法院就何種形式的電腦程式可受著作權法保護，作了一些重要判決，例如在 1982 年的 Apple Computer, Inc. v. Franklin

⁴ 網址：http://www.tipo.gov.tw/patent/patent_law/explain/patent_law_3_1_8.asp#b

⁵ Model Provisions on the Protection of Computer Software, section 1 Definition

⁶ 例如 1972 年的 Gottschalk v. Benson 一案，最高法院表示 "A principle, in the abstract, is a fundamental truth; an original cause; a motive; these cannot be patented, as no one can claim in either of them an exclusive right." "Phenomena of nature, though just discovered, mental processes, and abstract intellectual concepts are not patentable, as they are the basic tools of scientific and technological work."

Computer Corp. 一案中，確認電腦程式的原始碼和目的碼都為著作權保護標的。而在 1989 年 NEC v. Intel 一案中，確立晶片中的微程式碼也可為著作權保護標的。電腦程式雖可利用著作權法來保護，然而著作權法保護亦有其限制，因為著作權保護僅及於該著作之表達，而不及於其所表達之思想、程序、製程、系統、操作方法、概念、原理、發現⁷，電腦程式最重要的實質程式內涵之技術性概念等並無法受到保護。例如程式的檔案結構、螢幕輸出和模組等，若採嚴格解釋，都不屬於著作權所保護的著作之表達，如此電腦程式著作權之作用必定大打折扣，因為抄襲者只要花較少人力費用去解析原創程式著作權人的產品，即可設計出同等功能的程式，這對首創該程式者似乎不公平，因此在 1980 年代當時就有要求更廣泛以及深入保護程式創作的聲音。

把時間拉回到 1980 年代的美國，此時期軟體產業發展快速，只能涵蓋程式著作之表達的著作權保護被認為不敷軟體創作之保護，因此產業界有擴大著作之表達範圍的聲浪，此時期美國實務見解也出現呼應此種聲浪的 Whelan v. Jaslow 判決。基於保護及鼓勵程式著作人的衡平思想，美國第三巡迴上訴法院在 1986 年的 Whelan v. Jaslow 一案創設一種新的測試方法以判定概念〈不受著作權保護〉以及表達〈受著作權保護〉的差異。法院認為電腦程式著作的目的或功能是著作的概念，而一切對於目的或功能非必要者皆是概念表達的一部分。若有許多達到目的或功能的各種各樣手段，手段的選擇是非必要的，因此屬於表達⁸。依此規則，法院認為電腦程式著作權保護該程式的非文字結構(structure)、順序(sequence)和組織(organization)，因此，即使沒有直接複製原始碼或目的碼時仍會發生著作權侵害。

Whelan v. Jaslow 一案的見解雖呼應了當時軟體產業界的需求，惟該案放寬了著作權保護客體著作之表達的範圍，而此種放寬似乎已將概念之表達與概念本身之界線打破，而接近專利權保護範疇，有曲解著作權保護範疇之危險。可能為了矯正 Whelan v. Jaslow 一案的見解，1992 年美國第二巡迴上訴法院在 Computer Associates International, Inc. v. Altai, Inc. 一案中對 Whelan v. Jaslow 一案的見解做了些矯正，在判決中提出了較精準而符合著作權法精神的判斷方法⁹。Altai 一案並未全盤否定 Whelan 一案在為電腦程式的非文字結構找出著作權保護空間的目的，只不過較具體限縮保護範圍以回歸著作權法的基本原則。惟要真正達成 Whelan v. Jaslow 一案所隱含的目的，尋求電腦軟體的專利權保護可能才是解決的方法，這也就是為什麼幾年後即有電腦軟體專利權保護途徑的產生，而美國可算是軟體產業及智慧權保護的龍頭之一，故美國的實務發展也帶動其他國家的跟進。

⁷ 著作權法第十條之一--依本法取得之著作權，其保護僅及於該著作之表達，而不及於其所表達之思想、程序、製程、系統、操作方法、概念、原理、發現。

⁸ "the line between idea and expression may be drawn with reference to the end sought to be achieved by the work in question. In other words, the purpose or function of a utilitarian work would be the work's idea, and everything that is not necessary to that purpose or function would be part of the expression of the idea."

⁹ 該案中，法院雖然贊同程式的非文字部分也應受著作權保護，但認為 Whelan v. Jaslow 一案所採的 SSO 分析並不合理。法院在 Altai 案中提出了一套新的三步〈Abstraction-filtration-comparison〉判斷規則，一步一步過濾掉不受著作權保護的元素再進行比對，以較精確判斷電腦程式著作的侵害。

二、專利權保護

1970、80 年代，軟體產業蓬勃發展，此時期主張電腦程式應納入專利保護的聲音一直源源不斷。然而美國專利法第 101 條規定：「任何人發明或發現新而有用之方法、機器、製品或物之組合，或新而有用之改良者，皆得依本法所定之規定及條件下獲得專利。」¹⁰而美國專利實務在 1980 年代之前，認為電腦程式屬於一種數學演算法，非屬於專利法第 101 條方法、機器、製品或物之組合任一種專利適格標的，故不准電腦軟體專利，例如 1972 年的 *Gottschalk v. Benson*¹¹ 一案即為適例。一直到 1980 年的 *Diamond v. Chakrabarty* 一案之後，法院才對專利適格標的採較開放之立場，該案中最高法院明確表示：「在太陽底下由人所製造的任何事物(everything under the sun that is made by man)」均可做為專利之申請標的，該案雖然不是電腦軟體相關發明專利，但卻點出法院實務對專利適格標的開放之立場。

1981 年的 *Diamond v. Diehr* 一案，可說是軟體專利的開端。在本案中，最高法院先指出專利法不保護自然法則、自然現象或抽象觀念，亦即單純的數學公式或演繹不能獲得專利，但若將數學公式或演繹與特別目的所設計的裝置或機器結合時，就有獲得專利的可能¹²，這個結果成為後來美國專利實務關於軟體專利見解的參考指標。1994 年的 *In re Alappat*¹³ 一案，則真正全面開啟軟體專利的大門，該案中聯邦巡迴上訴法院認為本案發明是利用特定的機器（電腦）使用演繹法或公式，並未排除他人使用演繹法，應給予其專利。聯邦巡迴上訴法院認為在本案情況下，電腦裝上了演繹軟體，此一般性的電腦已變成了一個新型功能的新機器，因此符合專利保護的要件¹⁴。本案作成後確立了法院對電腦軟體相關發明專利的立場，美國專利商標局也根據本判決於 1996 年制訂「電腦相關發明審查基準」，自此以後，專利商標局不能僅以電腦程式屬抽象觀念，非屬專利適格保護標的而核駁。

談完美國實務上對電腦軟體相關發明專利的肯定態度後，接著來看另一塊重要專利領域——歐洲的實務態度。歐洲情形與美國在法制面上並不相同，歐洲專利公約於第五十二條第二

¹⁰ USC35 § 101. Inventions patentable

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.

¹¹ 美國最高法院表示 "A principle, in the abstract, is a fundamental truth; an original cause; a motive; these cannot be patented, as no one can claim in either of them an exclusive right." "Phenomena of nature, though just discovered, mental processes, and abstract intellectual concepts are not patentable, as they are the basic tools of scientific and technological work."

¹² 參考摘自智慧財產局專利侵權美國案例，案例 1.15 *Diamond v. Diehr*

¹³ *In re Alappat*, (Fed. Cir. 1994)

"This is not a disembodied mathematical concept which may be characterized as an "abstract idea," but rather a specific machine to produce a useful, concrete, and tangible result. "

"A general purpose computer in effect becomes a special purpose computer once it is programmed to perform particular functions pursuant to instructions from program software."

¹⁴ 參考摘自智慧財產局專利侵權美國案例，案例 1.17 *In re Alappat*

項¹⁵即明定電腦程式 (programs for computers) 為不予專利之標的。然而歐洲專利局在審查電腦程式相關發明專利時，並非逕以其屬於非適格標的而核駁，而仍是看所請求標的是否有技術特徵而定¹⁶。例如在 T 1173/97 的 IBM¹⁷一案中，歐洲專利局技術上訴委員會認為，當一電腦程式產品在電腦上執行，而可產生超出電腦程式與電腦(硬體)之間的"一般"物理交互作用範圍的進一步技術效果時，則不被排除於歐洲專利公約第五十二條第二、三項的可專利性適格標的之外。而在 T 0769/92 的 Sohei¹⁸一案中，上訴委員會認為，當一發明包含由電腦程式執行的功能性特徵，則可能不被排除於歐洲專利公約第五十二條第二、三項的可專利性適格標的之外¹⁹，本案同時亦是商業方法專利的重要判決。基於前述判斷基準，歐洲專利局其實已核准不少軟體專利以及商業方法專利，如著名的商業方法形式的 Amazon 的 1 click 專利²⁰即為著例，因此表面上歐洲專利局似乎並未開放軟體專利核准大門，實際上並未排除軟體專利於專利大門外。此外，歐洲議會於 2005 年 7 月以 648 票對 14 票的絕對多數否決了爭議性極大且一再延宕的電腦實施發明可專利性之指令 (Directive on the Patentability of Computer-Implemented Inventions) 草案，亦是歐洲軟體專利實務的重要事件。該指令係由歐盟理事會底下競爭委員會先於 2002 年 2 月提出草案，其提出背景係因歐洲專利公約第五十二條第二項排除電腦程式的可專利性，然而當時歐洲專利局對利用電腦 (或網路以及可程式化裝置) 實施之發明已授予多達數萬件的專利²¹，但授予專利的標準不一，故研擬提出電腦實施發明可專利性之指令草案，以調和歐盟內部相關法規，並提供專利申請人執法一致性及確定性。然而電腦實施發明可專利性之指令未通過不代表歐洲關閉軟體專利大門，而僅係回歸歐洲專利局所建立的審查見解而已。無論該電腦實施發明可專利性之指令通過於否，歐洲專利實務的態度實際上並未排除軟體專利之授予，差別僅係形式上法制規定差異而已。

介紹完歐洲的實務態度後，最後介紹我國採取之立場。我國繼美國及日本訂定軟體專利

¹⁵ EPC Article 52

(2) The following in particular shall not be regarded as inventions within the meaning of
(c) schemes, rules and methods for performing mental acts, playing games or doing business, and programs for computers;
(d) presentations of information.

(3) The provisions of paragraph 2 shall exclude patentability of the subject-matter or activities referred to in that provision only to the extent to which a European patent application or European patent relates to such subject-matter or activities as such.

¹⁶ Guidelines for Examination, PART C, CHAPTER IV PATENTABILITY, 2. Inventions, 2.3.6 Programs for computers

The basic patentability considerations here are in principle the same as for other subject-matter. While "programs for computers" are included among the items listed in Art. 52(2), if the claimed subject-matter has a technical character it is not excluded from patentability by the provisions of Art. 52(2) and (3).

¹⁷ T 1173/97 (OJ 10/1999, 609),

¹⁸ T 769/92 (OJ 8/1995, 525),

¹⁹ An invention comprising functional features implemented by software (computer programs) is not excluded from patentability under Article 52(2)(c), (3) EPC, if technical considerations concerning particulars of the solution of the problem the invention solves are required in order to carry out that same invention. Such technical considerations lend a technical nature to the invention in that they imply a technical problem to be solved by (implicit) technical features.

²⁰ EP0927945B1, Method and system for placing a purchase order via a communications network, 2003/04/23.

²¹ <http://ijuz.uugrn.org/swpat/swpat.ffii.org/patents/stats/index.en.html>

相關審查準則後，亦於民國八十七年參考美國相關專利審查基準為主，輔以日本相關專利審查基準等資料訂定公告電腦軟體相關發明審查基準，規定電腦軟體相關發明之審查參考準則。我國審查基準認為電腦軟體基本上乃為演繹法(algorithm)實施方式的一種，在審查有關電腦軟體相關發明之可專利性時不能因為申請專利範圍中局部含有專利法規定法定不予專利之部分，便驟然加以核駁，仍必須整體觀之(as a whole)，審視其是否有利用自然法則之技術思想之創作部分，例如，不能因申請專利範圍中含有數學公式或計算方法，即全盤否定其可專利性。雖然許多電腦軟體相關發明都和應用的硬體結合申請電腦軟體相關發明專利，然而並非一定要與硬體結合的電腦軟體相關發明才可申請專利以及准予專利，是否准予專利仍需視其符合專利法相關規定與否而定，亦即除了申請的標的必須適格外，還必須符合說明書揭露、產業利用性、新穎性及進步性等可專利性要件。

我國電腦軟體相關發明審查基準第四部分係發明類型之審查，主要針對是否為專利適格標的做說明，這也是個人認為全篇基準較重要的部份，因此在以下稍作說明。該部分基準的第(一)部分說明非屬電腦軟體相關發明之類型，其中電腦軟體相關發明中不具「技術思想」者(例如，未記載如何利用電腦硬體資源進行處理之具體事項者)，或電腦軟體相關發明中不符「利用自然法則」者(例如，自然法則本身、違反自然法則、不是利用自然法則或單純的發現)，都不是適格的電腦軟體相關發明專利的類型。該部分基準的第(二)部分說明物之發明之類型，可分為執行軟體於任何不特定的硬體之發明以及限定於特定硬體或硬體與特定軟體結合的具體結構發明。前者之定義為物之發明之申請專利範圍係包含方法實施應用於任何不特定硬體之發明，是否屬適格發明專利類型，必須依據該發明所欲解決課題之方法或手段加以判斷。而後者限定於特定硬體或硬體與特定軟體結合的具體結構發明中，視為特定之物之專利申請。

我國基準發明類型之審查的第(三)部分說明方法發明類型，其可分類為三類，分別為電腦處理前資料或訊號的具體轉換的方法步驟發明、電腦處理後對硬體資源進行控制或伴隨控制的處理、以及在電腦內，電腦軟體相關方法限定在某特定技術領域的實際應用範圍。第一類電腦處理前資料或訊號的具體轉換的方法步驟發明通常需要在電腦外先執行測量的動作，將所測出的結果轉換成電腦可以處理並具有技術特徵的資料，例如使用電腦處理器以接受病患之電腦斷層掃描之影像資料的方法。第二類電腦處理後對硬體資源進行控制或伴隨控制的處理發明係在電腦執行後，在電腦外部產生獨立且具體的動作，例如一種藉由更新製程的參數，以在模具中使橡膠硬化的方法。第三類在電腦內、電腦軟體相關方法限定在某特定技術領域的實際應用範圍發明，例如應用該數學邏輯演算法，以數位化的方式來過濾雜訊。

我國基準發明類型之審查的第(四)部分說明記錄媒體形式之發明類型，其中將資訊表達之種類分為功能性描述素材(Functional Descriptive Material)以及非功能性描述素材(Non-Functional Descriptive Material)，前者指當記錄在某些電腦可讀取之記錄媒體上，於電腦進行處理時，與電腦產生功能上或結構上之交互關聯者，如電腦程式、資料結構；後者指當記錄在某些電腦可讀取之記錄媒體上未能與電腦產生功能上或結構上之交互關聯，而

只單純負載於該記錄媒體者，如音樂、文學創作、編輯物、單純之資料排列等。前者並無與電腦產生功能上或結構上之交互關聯，係屬「單純資訊之揭示」，故非屬適格發明之類型。後者當記錄在某些電腦可讀取之記錄媒體上，可於電腦進行處理時與電腦產生功能上或結構上之交互關聯，則可能屬適格發明之類型。

以上簡單介紹的我國電腦軟體相關發明審查基準第四部分發明類型之審查，其內容是參考美國電腦相關發明審查基準而來，比較兩個版本的差異，美國版本的架構係將功能性描述素材以及非功能性描述素材（也就是我國基準的第(四)部分記錄媒體形式之發明類型）歸類為非法定適格標的項下做說明；而美國版本物之發明類型以及方法發明之類型則置於法定適格標的項下做說明，其中方法發明類型的電腦處理前資料或訊號的具體轉換的方法步驟發明以及電腦處理後對硬體資源進行控制或伴隨控制的處理兩種類型復歸類於法定方法發明類型底下的安全領域項下來說明，此與我國審查基準的架構並不相同，在閱讀我國該部分審查基準時，若有不清楚的地方，原始的美國版本不失為很好的參考。綜觀前述說明，簡而言之，我國審查基準判斷電腦軟體相關發明是否為適格標的時，與其他技術領域之發明並無不同，都是依專利法第二十一條發明係利用自然法則之技術思想之創作來判斷是否屬專利適格標的。上述介紹集中在判斷電腦軟體相關發明是否屬適格發明類型之問題，然電腦軟體相關發明除了申請的標的必須適格外，當然還必須符合其他的可專利性要件才能得到專利，即必須符合說明書揭露、產業利用性、新穎性及進步性等可專利性要件。這些可專利性要件之要求與其他技術領域之發明並無不同，故在此不另贅述。我國的電腦軟體相關發明審查基準自民國八十七年訂定後，其間歷經多次專利法修正，惟電腦軟體相關發明審查基準均未修正，基準部分內容可能有不符新法規定之虞，因此智慧局近來亦積極著手於電腦軟體相關發明審查基準之修訂，以符合新法之規定。

三、營業秘密保護

電腦程式在電腦科技發展早期僅係硬體之附屬品，因此多未尋求著作權或專利權之保護，而僅以營業秘密來保護。其後電腦程式之發展雖然逐漸與硬體獨立，然而以營業秘密保護仍有其實益。依我國營業秘密法第二條：「本法所稱營業秘密，係指方法、技術、製程、配方、程式、設計或其他可用於生產、銷售或經營之資訊，而符合左列要件者：一、非一般涉及該類資訊之人所知者。二、因其秘密性而具有實際或潛在之經濟價值者。三、所有人已採取合理之保密措施者。」亦即營業秘密需具有秘密性、經濟價值以及保密措施三個要件，且依我國營業秘密法第十條：「有左列情形之一者，為侵害營業秘密。一、以不正當方法取得營業秘密者。」須以不正當方法取得營業秘密才算侵害態樣，因此若電腦程式擁有人未採取合理之保密措施或他人以正當方法破解程式的營業秘密，都不受營業秘密的保護，這些也造成營業秘密保護電腦程式的盲點。

四、其他

在電腦程式的智慧財產權保護世界中，除了前述的著作權、專利權以及營業秘密之外，也有適用其他智慧財產相關法律的機會。例如發明人寫成電腦程式並進而商品化，欲表彰自己之商品或服務，可申請商標²²，要申請何種商標以及何種標的才符合商標要件²³，這些都會適用商標相關法規。此外，若有人利用電腦程式設立了網站，其網域名稱亦可能產生爭議，此時可依財團法人台灣網路資訊中心網域名稱爭議處理辦法來處理爭議²⁴。最後，電腦程式的智慧財產權所有人在發警告函時，亦須注意公平會的審理事業發侵害著作權、商標權或專利權警告函案件處理原則三²⁵之規定，以免行使權利時因違反公平交易法而得不償失。

叁、案例介紹

一、Altnet v. RIAA

2004 年 9 月 8 日，P2P 軟體 Kazaa 供貨商 Sharman 網路公司的合作夥伴 Altnet 公司向加州聯邦地方法院對 RIAA 等提起專利侵害訴訟。Altnet 公司據以起訴之「TrueNames」專利，

²² 商標法第三條--凡因表彰自己之商品或服務，欲取得商標權者，應依本法申請註冊。

²³ 商標法第五條-- 商標得以文字、圖形、記號、顏色、聲音、立體形狀或其聯合式所組成。前項商標，應足以使商品或服務之相關消費者認識其為表彰商品或服務之標識，並得藉以與他人之商品或服務相區別。

²⁴ 財團法人台灣網路資訊中心網域名稱爭議處理辦法

第五條 申訴之要件與處理原則

申訴人得以註冊人之網域名稱註冊具有下列情事為由，依本辦法向爭議處理機構提出申訴：

一、網域名稱與申訴人之商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識相同或近似而產生混淆者。

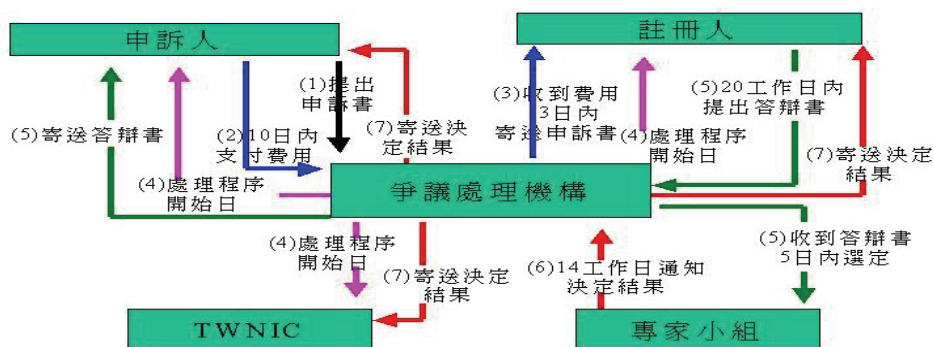
二、註冊人就其網域名稱無權利或正當利益。

三、註冊人惡意註冊或使用網域名稱。

第九條 救濟

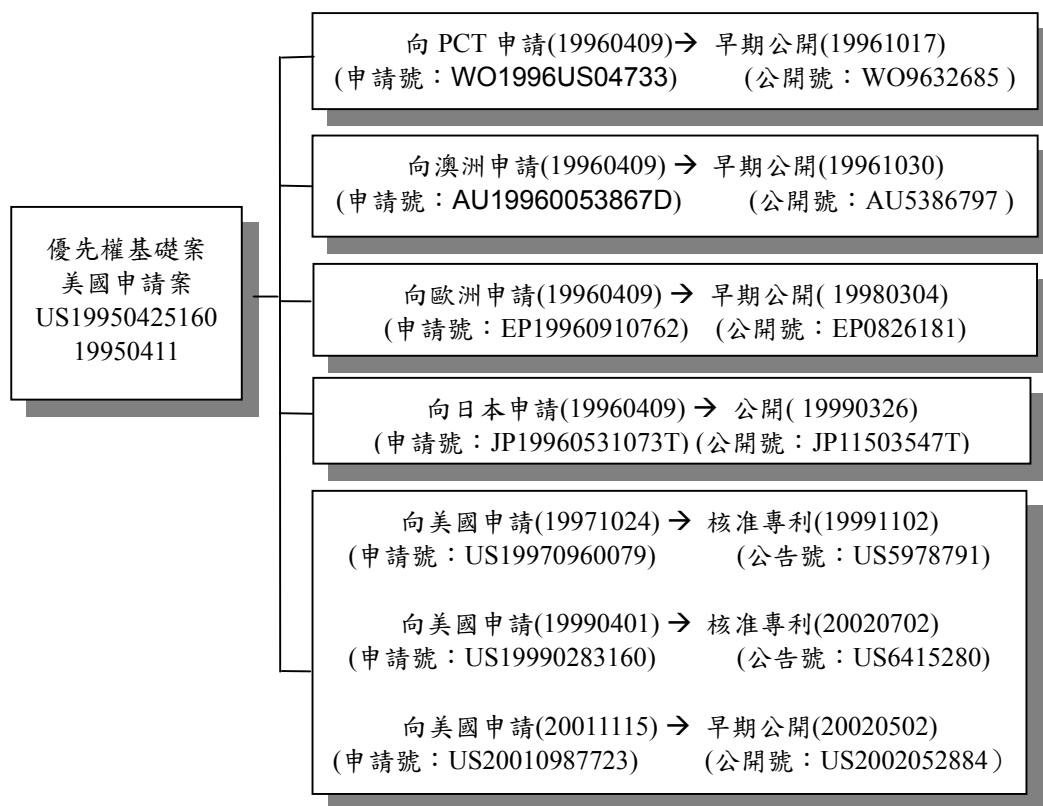
申訴人得請求之救濟，以取消註冊人之網域名稱或移轉該網域名稱予申訴人為限。

處理程序如下：



²⁵ 審理事業發侵害著作權、商標權或專利權警告函案件處理原則三
事業踐行下列確認權利受侵害程序之一，始發警告函者，為依照著作權法、商標法或專利法行使權利之正當行為：
（一）經法院一審判決確屬著作權、商標權或專利權受侵害者。
（二）經著作權審議及調解委員會調解認定確屬著作權受侵害者。
（三）將可能侵害專利權之標的物送請專業機構鑑定，取得鑑定報告，且發函前事先或同時通知可能侵害之製造商、進口商或代理商，請求排除侵害者。
事業未踐行第一項第三款後段排除侵害通知，但已事先採取權利救濟程序，或已盡合理可能之注意義務，或通知已屬客觀不能，或有具體事證足認應受通知人已知悉侵權爭議之情形，視為已踐行排除侵害通知之程序。

其實也不是 Altnet 公司自己發展的技術，而是從別的公司移轉過來的。「TrueNames」專利是美國專利 US5978791 號「Data processing system using substantially unique identifiers to identify data items, whereby identical data items have the same identifiers」，其係有關於資料處理系統中的機制，可藉由資料項的唯一識別碼來辨識資料項，而該唯一識別碼取決於資料項中的資料內容；系統並可經由檢查資料項的識別碼來確定是否一個特殊資料項存在資料庫中²⁶。TrueNames 專利可算是典型的電腦程式相關發明專利，綜觀本專利之內容，各獨立項雖有不同之內容，然而主要技術內容只是運用如 md5 之 hash 技術來決定每一資料項的唯一識別碼，而該唯一識別碼取決於資料項中的資料內容而已，或許有些人會覺得本案根本就是習知技術，不應該准予專利。就此點而言，先看看下表的本案專利家族：



本案早在 1995 年 4 月 11 日即提出申請，要證明本案是既有技術，要找出 1995 年 4 月 11 日之前的引證，加上本案被 30 件後來的美國專利所引用²⁷，也間接證明本案在相關領域技術之重要性，因此要主張本案專利無效其實不是那麼容易。由於 P2P 使用者眾，影響範圍大，一旦專利權人勝訴後乘勝追擊，可能會對所有 P2P 的使用造成重大衝擊，這也是本案值得注

²⁶ 該專利 claim 1 為「1. In a data processing system, an apparatus comprising: identity means for determining, for any of a plurality of data items present in the system, a substantially unique identifier, the identifier being determined using and depending on all of the data in the data item and only the data in the data item, whereby two identical data items in the system will have the same identifier; and existence means for determining whether a particular data item is present in the system, by examining the identifiers of the plurality of data items.」

²⁷ 見 <http://patft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO2&Sect2=HITOFF&p=1&u=%2Fnetacgi%2Fsearch-adv.htm&r=0&f=S&l=50&d=CR99&Query=ref/5,978,791>

意的地方。

二、ESS v. 聯發科技

在 IC 設計產業所發生的電腦程式相關的智慧權訴訟，ESS 公司控告聯發科技的訴訟可算是相當重要的案例，不只因為其和解金額非常大(9000 萬美金)，其爭訟內容為 IC 設計產業相關智慧權爭訟容易被忽略的著作權課題亦使該案成為非常值得注意的案例。本案的經過要溯及 2002 年 9 月 30 日，當時美商 ESS 公司對我國聯發科技提出侵權控訴，指聯發科侵犯該公司用於 Swan 與 Vibratto 晶片的 DVD 韌體著作權，ESS 指稱聯發科故意抄襲 ESS 的著作權，使其產品得以快速上市²⁸。2003 年 3 月，ESS 進一步擴大侵權訴訟，向北加州聯邦法院控告聯發科技故意非法複製 ESS 的 DVD 韌體和使用者介面，並請求法院先頒佈禁制令，禁止聯發科技侵權的產品輸入美國，ESS 也訴請法院快速審判²⁹。此時的情勢看起來 ESS 和聯發科技似乎都不惜一戰，惟此後情勢急轉直下，聯發科技在 2003 年 6 月宣布與 ESS 公司就訴訟案達成和解，雙方就進行中的 DVD 韌體著作權訴訟案達成協議，同意簽訂技術授權合約，聯發科支付美金 4500 萬元取得 ESS 公司技術授權，而於簽約起二年內按季根據 DVD 播放機晶片組出貨量再支付總金額不超過美金 4500 萬元的權利金。

本案是韌體著作權的爭訟，前已提及在 1989 年 NEC v. Intel 一案中確立晶片中的微程式碼可為著作權保護標的，本案之爭訟標的即在著作權上。美金 9000 萬的和解金是相當大的數目，可見在高科技的產業的智慧財產競賽中，會絆倒人的不見得只有專利權，別人的著作權有時也會狠狠咬你一口，由此更可明瞭高科技智慧財產爭訟的複雜程度。

肆、小結

最後，以本文第叁部分案例一之「TrueNames」發明為例，就前文所介紹之三種主要的智慧財產權保護方式之異同作比較如下：

	要件	保護標的	保護期間	優點	缺點
著作權	原創性	「TrueNames」程式之表達(如原始碼)。	著作人之生存期間及其死亡後五十年(我國規定)。	取得權利容易，保護期間亦長。	保護僅及於該著作之表達，而不及於其所表達之思想。
專利權	適格標的、說明書揭露要件、產業利用性、新穎性、進步性。	TrueNames 專利之申請專利範圍所請求者。	申請日起算二十年	權利效力強，落在均等範圍之產品皆在專利權效力範圍。	取得專利較難且耗時亦長。

²⁸ 聯發科技對於 ESS 的起訴，只不過輕描淡寫於聯發科 2002 3Q 財報中提到：「民國九十一年九月 ESS Technology, Inc. 向北加州聯邦法院(Northern District of California)，對本公司提出侵權訴訟，控告本公司 DVD Player 韌體程式(Firm ware)侵犯其著作權，ESS 之起訴狀至今尚未依法送達本公司。經本公司評估相信並無侵權，故發生損失之可能性不高。」

²⁹ 對此，聯發科表示，ESS 於民國 92 年 3 月間向法院針對該韌體程式提出聲請禁制令(preliminary injunction)，法院尚未就此作成裁判，本案並非針對聯發科之 DVD Player 晶片有任何侵權主張，亦不涉及搭配 DVD Player 晶片之韌體程式的核心技術，因此不影響出貨。

營業秘密	秘密性、經濟價值、保密措施	方法、技術、製程、配方、程式、設計或其他可用於生產、銷售或經營之資訊，例如 TrueNames 程式本身。	只要能維持營業秘密的要件，無限期。	只要能維持營業秘密的要件，保護無限期。(然而程式之寫成基本上皆係運用習知之元素，很難保持秘密性。)	若 TrueNames 程式擁有人未維持營業秘密的要件或他人以正當方法破解 TrueNames 程式，即不受保護。

本文因篇幅有限，僅簡單介紹電腦程式智慧財產權之各種保護方式，其中以較大篇幅介紹專利權之保護，原因無他，即在於電腦程式別於傳統著作之技術內涵以及專利權之強大排他權利內容。以 Altnet v. RIAA 一案為例，若 Altnet 僅擁有「TrueNames」之營業秘密，則 Altnet 必須維持營業秘密的要件，且需證明 RIAA 等以不正當方法破解「TrueNames」程式的營業秘密，才能成立營業秘密之侵害。至若 Altnet 僅擁有「TrueNames」之電腦程式著作權，不能僅因 RIAA 等利用相似的習知資料辨識以及搜尋技術即認定侵害「TrueNames」之電腦程式著作權，因為著作權保護僅及於該著作之表達，而不及於其所表達之思想。然而在專利權之侵害上，RIAA 等之產品就有可能落在「TrueNames」專利均等論侵害之範圍，這就是專利權不同於其他智慧財產權之處。

本文依序介紹了著作權、專利權、營業秘密以及其他有關聯之智慧財產權，限於篇幅各主體著墨都不深，事實上電腦程式之智慧財產相關問題不僅止於此，且每個問題仍有甚多討論空間，這些都無法在本文涵括。本文僅希望提出應注意且重要之點，期能拋磚引玉，進一步討論則留待後續有機會再於相關文章繼續討論了。

參考資料：

智慧財產局，「電腦軟體相關發明專利審查基準」，1998 年訂定公告

European Patent Office，「GUIDELINES FOR EXAMINATION IN THE EUROPEAN PATENT OFFICE」，網址：http://www.european-patent-office.org/legal/gui_lines/e/index.htm

USPTO，「Manual of Patent Examining Procedure (MPEP)，2106 Patentable Subject Matter - Computer-Related Inventions」，網址：

http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/documents/2100_2106.htm#sect2106

劉孔中等著，「歐洲專利手冊」，翰蘆圖書出版有限公司，2003 年 4 月

劉尚志，陳佳麟著，「電子商務與電腦軟體之專利保護、發展、分析、創新與策略」，劉尚志出版：翰蘆總經銷，2001

劉孔中、宿希成 著，「電腦程式相關發明之專利保護」，翰蘆圖書出版有限公司，2000 年 2 月

劉江彬計劃主持，「電腦軟體相關發明法律保護之研究」，經濟部中央標準局，民 81

顏上詠、陳帝利著，「歐洲與美國商業方法專利學理之研究」，東海大學法學研究第二十一期

朱俊銘，「電腦軟體相關智慧財產權法制之探討—從開放原始碼運動出發」，民 92 論文

吉玉成，「商業方法軟體專利之標的適格性研究」，科技法學評論創刊號

GUI 及 Icons 是否得為新式樣專利之法定標的

葉雪美*

第一章、前言

1990 年代，由於瀏覽器與伺服器軟硬體技術的突飛猛進，以及超文本（Hyper Text）為基礎之語言程式的迅速發展，成功地整合線上圖案、聲音和動畫，帶動經由網路傳遞之資訊大幅成長。近年來，由於網際網路（Internet）的蓬勃發展，以及電腦、電子、資訊產品的快速成長，已使企業與企業、個人與企業、個人與個人間形成相互連結的網路系統，進而形成全球性的資訊網路，又由於網際網路可減少時間與空間的限制，我們可經由電腦、手機、網際網路來處理日常生活中食衣住行育樂的各項需求，例如：線上購物、訂票、訂旅館、轉帳、開會、視訊電話、娛樂、傳遞訊息、遠距學習以及線上遊戲等。

世界上，每天幾千萬台電腦螢幕及手機螢幕上都顯示著 Icons，Icons 是有識別功能的圖像，而這些圖像是圖形化使用者介面¹（Graphical User Interface 以下簡稱 GUI）的核心元素，1980 年電腦工業的業者，意圖藉由 GUI 及 Icons 使得個人電腦的使用顯得更平易近人、更易於操作。目前，除了電腦產品以外，還有手機、PDA、MP3/MPEG4 播放器等電子產品，甚至金融業者所使用的自動櫃員機（Automatic Teller Machines），這些產品的操作選單介面也都使用 GUI 及 Icons，我國資訊產業除了生產製造能力外，軟體、硬體及使用者介面的開發能力也日趨成熟，為配合國內產業需求，應考慮開放 GUI 及 Icons 的新式樣專利保護。

1996 年 USPTO 公布電腦形成圖像（Computer-Generated Icons）的審查基準後，各國也依相同的概念，制定有關 GUI 及 Icons 的審查基準，歐盟、澳洲、韓國等都已開放 GUI 及 Icons 的新式樣專利保護，日本也已開放部分的 GUI 及 Icons 的新式樣專利保護，2006 年 3 月，日本依國內產業界的要求，特許廳提出意匠法修正草案提交國會，其中一項重點就是擴大 GUI 及 Icons 意匠保護，只有我國與中國大陸尚未開放 GUI 及 Icons 的新式樣專利保護。本文將在第二章介紹 GUI 及 Icons 的定義，第三至四章詳述 Stijland 申請案、申請過程歷史檔案、訴願委員會的決定意見及理論依據，第五章介紹 MPEP 有關 Icons 及 GUI 的規定，第六章介紹美國 GUI 及 Icons 的申請樣態，第七章介紹其他主要國家有關 GUI 及 Icons 設計保護的相關規定。

本文原刊於智慧財產權月刊第 92 期，95 年 8 月。

* 智慧財產局專利審查官。

¹ Graphical User Interface 簡稱 GUI，國內未有統一之翻譯，電腦業者中有人將之譯為「使用者圖形介面」、或是「圖形使用者介面」、或是「圖形化使用者介面」，為方便說明，本文中使用「圖形化使用者介面」之譯文。

第二章、GUI 及 Icons 的定義

2.1 詞源學 (ETYMOLOGY)

Icons 這個字源自於歐洲印地安(the Indo-European)的 weik-的字根，這字根有著相像 (likeness) 或印象 (image) 的意義，這個字也與希臘文的 eikon 及拉丁文的 icon 有關，與電腦所使用的相關 icons 的性質是由這些字眼早期的意義轉換過來的²。

2.2 Icons 的定義 (DEFINITION)

目前，全世界每天有幾百萬台電腦螢幕上都顯示著各種不同的 icons，icons 是一種有識別功能的圖像，而這些圖像是圖形化使用者介面 (Graphical User Interface，以下簡稱 GUI) 的核心元素 (core elements)。在電腦資訊相關的觀念中，一個 icon 是一個小的圖像 (image)，可以表達一個檔案夾、或是可執行的動作、或是其他圖形化使用者介面中的物件，通常可藉由滑鼠上的按壓動作開啟 icon，在一些案例中，這種相關的動作會展開物件、或是會開啟那個檔案夾；另外，也可以拖著 icon 在畫面上到處遊走；也可藉由滑鼠把圖像拖到垃圾桶的方式刪除檔案夾。

1867 年，Charles Peirce 在一篇「一個種類的新目錄」³的論文裡，說明：所謂的符號 (sign)，是將一個表示意義的符號 (signifier) 與所代表的意義 (denotation) 或意思 (meaning) 連結在一起，通常使用的有三種形式的符號 (sign)：圖象符號 (icons)、指示 (標) 符號 (indices) 和象徵符號 (symbol) 符號，這三種符號所表示的意義如下：

- (1) Icons：是一個相像於所要表達物件 (object) 的圖像，由於 icon 與所表達物件間近似的功能，不需要做任何的轉換就可以讓使用者易於理解，這種特質使之不同於指示符號、象徵符號；
- (2) Indices：與其所指示的意義沒有相似之處，但有原因與結果關係；
- (3) Symbol：與所表示之對象無任何直接關聯，只有象徵的意思，一群特定人們全體同意以其來代表該團體即可。

在 GUI 中的電腦圖像應該與真正的對象物 (或物件) 相像，icons 能傳達正確的意思給使用者，就是讓使用者能夠依賴著圖像的正確性而識別其中的關係。電腦系統以各種不同且已嵌入的信號與使用者聯繫，提供使用者操作指南，或是告知使用者系統情況的改變，這些關鍵字與用語是一些象徵符號 (symbols)。那些了解電腦文化的使用者能了解這些象徵符號，在 GUI 桌面 (desktop) 所使用的一些 icons 的例子，例如：文書夾、手掌圖形、人像的側面影像、相機圖像、畫家圖像、剪刀、紙夾筆記板、磁片圖像等。從這些圖像本身的外形很容易解讀他們想表達的意思。社會大眾已接受「icons」的名稱，知道這是對安置於 GUI 桌面上

² 參照 A. Hugo word, The New Guidelines on Protection of Computer-Generated icons and Typeface, AIPLA. 415,425(1996).

³ 參照 Charles S. Peirce, On a New List of Categories, in COLLECTED PAPERS OF CHARLES SANDRES PEIRCE 287 (Charles Hatshorne & Paul Weiss eds., 1960)。

所有圖像的一個通用名稱 (generic term)。

在電腦系統中，另一種對話方式，是藉由指示符號與使用者展開對話，是以顯示燈的方式指示 (indicate) 系統的開啟或關閉狀況，指示燈是一種指示符號，「燈」形式的指示符號是告知使用者，磁碟機正在讀取或載入資料，條狀物 (bar) 長度的變化可顯示完成該操作所需要的時間比例，當使用者完成操作或操作錯誤時，電腦系統將提供聲音的指示 (Audio Indices)。

2.3 GUI 圖形化使用者介面 (Graphical User Interface)

由於文字性的操作介面較難理解且不易學習，1980 年代，個人電腦工業 (PC) 開始崛起，電腦業者意圖使個人電腦的使用顯得更平易近人、更容易操作，因此，發展出 GUI 的操作介面，就是在虛擬的環境中提供圖像，讓使用者熟悉這些圖像，允許使用者藉著滑鼠或鍵盤的按壓動作與物件直接互動 (對話)。換言之，GUI 是一種以圖形化為基礎的使用者介面，利用統一的圖形與操作方式，例如：可移動的視窗、選項與滑鼠游標，作為使用者與作業系統之間的翻譯 (對話方式)。

最早期的電腦系統所使用的 icons，被稱為「smalltalk」，大部分被使用在學術機關及工業界；1970 年代，美國 Xerox Corporation's Palo Alto 研究中心設計了第一個圖形化使用者介面，但是並不普及，直到 1980 年代，麥金塔的蘋果電腦 (Apple Macintosh) 推出第一個為社會大眾設計的個人電腦，才使得 GUI 變得逐漸普遍。現在電腦使用介面的趨勢已朝向以圖像為主的使用者介面 (GUI) 發展。

GUI 最重要的優勢在於，讓不會使用命令執行的使用者可直接對作業系統進行指令輸入，不僅可以調整對話框尺寸，還能改變樣式與比例。此外，設計得當的圖形畫面得以幫助使用者快速了解與尋找功能，且透過統一的操作方式，讓使用者在學習使用幾次後，即可快速熟悉其他程式的操作。

GUI 已成為一種使用者與電腦互動的標準，是目前多數主要電腦系統與程式所採用的介面，包括微軟視窗系統、麥金塔系統、Unix 的 Motif，以及 Linux 的桌面程式 GNOME、KDE。圖形化使用者介面，例如：微軟公司 Windows 和蘋果 Macintosh 所使用的介面，以下是 GUI 基本組成部分的特色：

游標 (pointer)：在顯示幕上出現的一個符號，可以移動它去選擇物件並下指令。通常，游標像一支傾斜的小箭頭。

指示器 (pointer device)：一個設備，例如一只滑鼠或者軌跡球，使你能夠在顯示幕上選擇物件。

圖像 (icons)：一個小的圖像代表著一個指令、檔案夾或是視窗。藉由移動游標到圖像上，按壓滑鼠上的按鍵，能執行命令或者把圖像轉換到另一個視窗。也能在螢幕上到處移動圖像，好像他們是在電腦桌面上真正的物件。

桌面 (desktop)：螢幕上的區域，圖像群聚的地方就像是桌面一般，亦即將圖像所代表

的真正物件放置於真正的桌面一般。

視窗（windows）：把螢幕分成不同的區塊，在每個視窗裡，能操作不同的程式或者展示不同的檔案夾，你能在螢幕上移動視窗，並任意改變視窗的形狀和大小。

選單（menus）：可透過選單選擇圖形化使用者介面，執行指令。

第三章、電腦使用者介面相關的智慧財產權保護

3.1 著作權的保護

著作權保護著作人原創著作之表達，但該表達必須表現在有形的媒介上（a tangible medium of expression）⁴，一般而言，著作權能以兩種模式保護使用者介面⁵：（1）保護產生使用者介面的內在程式（the underlying program that generates the interface）；以及（2）保護介面本身（the interface itself）⁶。著作權保護固定形式的表達，而設計專利保護產品的外觀設計，在某些案子中，著作權可能保護的特徵與設計專利相同⁷，而且，著作權有著不受新穎性及非顯而易知性等嚴格的專利要件檢驗的優勢。不過，著作權有無法防止他人獨立創作的缺點，因此，對這些相同的創作特徵而言，設計專利比著作權更能提供更強大的保護⁸。

當一個產品的外觀符合設計專利及著作權保護的法定資格時，創作人無需在設計專利和著作權保護之間作出選擇⁹。這是關稅及專利上訴法院（Court of Customs and Patent Appeals，以下簡稱 CCPA）在 *In re Yardley* 案子裡所做的決定，該案所爭執的設計專利申請案是一個錶的錶面裝飾性設計，將一個政治人物臉部的漫畫像覆蓋在錶面上，申請人已將該錶的錶面設計登記著作權的保護，由於該錶面設計已作著作權登記註冊，因此，USPTO 的上訴及衝突委員會基於禁反言（estoppel）的原則而核駁該設計專利申請案。這類型的核駁

⁴ 參照 17 U.S.C. § 102.

⁵ P. S. Menell, *An Analysis of the Scope of Copyright Protection for Application Programs*, 41 *Stan. L. Rev.* 1045, 1089 (1989). A copyright on the underlying program may not always protect against copying of the screen display, since many different types of programs (expressions of programming code) can produce the same screen display. If the screen display itself contains sufficient "expression" apart from the display of "ideas," then a copyright can protect it separately from the underlying program as a literary work, pictorial or graphic work, or an audio work; see also 17 U.S.C. § 101, 102.

⁶ P. S. Menell, *An Analysis of the Scope of Copyright Protection for Application Programs*, 41 *Stan. L. Rev.* 1045, 1089 (1989). A copyright on the underlying program may not always protect against copying of the screen display, since many different types of programs (expressions of programming code) can produce the same screen display. If the screen display itself contains sufficient "expression" apart from the display of "ideas," then a copyright can protect it separately from the underlying program as a literary work, pictorial or graphic work, or an audio work.

⁷ *In re Yardley*, 493 F.2d 1389 (C.C.P.A. 1974); see also G. R. Mues, Note, *Dual Copyright and Design Patent Protection: Works of Art and Ornamental Designs*, 49 *St. John's L. Rev.* 543, 546 (1975).

⁸ See, e.g., Mues, *supra* n.27, at 551. The burden of proof in establishing design-patent infringement is lower than that of copyright infringement. Unlike the design-patent holder, the copyright holder must prove access and copying, in addition to proving similarity of appearance.

⁹ *Yardley*, 493 F.2d at 1394; see also *Mazer v. Stein*, 347 U.S. 201, 217, reh'g denied, 347 U.S. 949 (1954) ("patentability of the statuettes, fitted as lamps or unfitted, does not bar copyright as works of art."). Even though the courts do not require an election between design-patent and copyright protection, the Copyright Office refuses to grant copyright registration on works that are already protected by a design patent. 37 C.F.R. §202.10(a) (1991). To circumvent this situation, one must first obtain a copyright registration and then apply for a design patent.

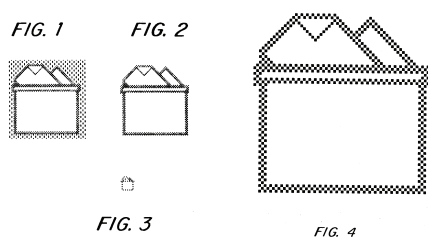
理由就是大家所知道的選擇性保護的理論 (the election of protection doctrine)。

但是，CCPA 撤銷這種禁反言的核駁理由，法院說明，國會對於這種在設計專利和著作權之法定標的部分重疊的創作，提供不同的保護，而且，在國會所制定的法律中，並沒有規定只能選擇其中一種的保護，也沒有要求一位發明者兼作者必須在設計專利或是著作權之間作出選擇，因此，這種選擇的做法顯然與國會制定設計專利制度與著作權制度的目的相抵觸。

3.2 Xerox 公司電腦圖像設計專利的歷史過程

1985 年 10 月 28 日，Xerox 公司開始申請關於軟體圖像的設計專利¹⁰，而且，這些圖像的設計專利案是經由主要審查人員 (Primary examiner) Louis S. Zarfes 審查，在 1988 年 5 月，Xerox 公司總計有 21 件圖像設計獲准設計專利¹¹ (其中一部分如圖 3-1 至 3-4 所示)。然而，這些使用設計專利保護的電腦圖像，很快地就引起專利法庭及業界的注意。在 1988 年 8 月，有 2 位專利律師在 The Computer Lawyer 的期刊中發表文章¹²，討論這種關於設計專利的新使用方法¹³。1989 年的年初，這些文章出版之後不久，USPTO 收到一些信件，都是闡述關於圖像的設計專利的適格性的意見，而這些信件中，有一部分的意見是支持圖像的設計可使用設計專利予以保護；另外的一些反對意見，他們所持的立場，認為授與圖像設計專利已經干擾到那些預留給著作權保護的領域。在那些長達兩頁的意見中，甚至建議 USPTO 進行關於那些獲准設計專利的電腦使用者介面是否適格的調查。

圖 3-1 Des. 295,632 號設計專利 (垃圾桶或類似的圖像)



¹⁰ Xerox Corp. was the first company to obtain design patents for software icons.

¹¹ U.S. Patent No. D 295,630; U.S. Patent No. D 295,631; U.S. Patent No. D 295,63; U.S. Patent No. D 295,633; U.S. Patent No. D 295,634; U.S. Patent No. D 295,63; U.S. Patent No. D 295,636; U.S. Patent No. D 295,637; U.S. Patent No. D 295,762; U.S. Patent No. D 295,763; U.S. Patent No. D 295,764; U.S. Patent No. D 295,765; U.S. Patent No. D 295,876; U.S. Patent No. D 295,877; U.S. Patent No. D 296,114; U.S. Patent No. D 296,218; U.S. Patent No. D 296,339; U.S. Patent No. D 296,340; U.S. Patent No. D 296,705; U.S. Patent No. D 297,243; U.S. Patent No. D 298,144 (entitled "Icon for Voice File or the Like").

¹² D. J. Kluth & S. W. Lundberg, Design Patents: A New Form of Intellectual Property Protection for Computer Software, 5 The Computer Lawyer 1 (August 1988).

¹³ Freedom of Information Act Request No. 90-26 (1990).

圖 3-2 Des. 295,633 號設計專利 (icon for pc emulation or the like)

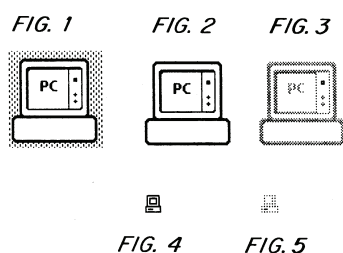


圖 3-3 Des. 295,764 號設計專利 (icon for telephone or the like)

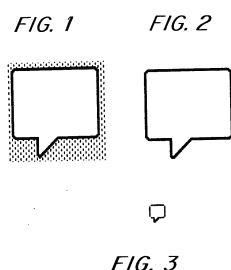
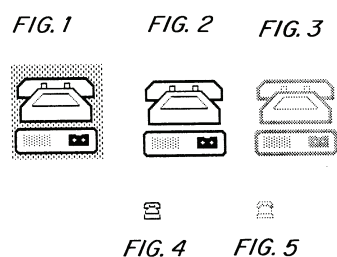


圖 3-4 Des. 298,144 號設計專利 (icon for voice file or the like)



廣義來說，從二十世紀初或是更早一些時候，「應用於程式化電腦系統的圖像的裝飾性設計」是否為專利法第 171 條所規定適格之法定標的 (subject matter)，這個問題對 USPTO 及法院而言，是存在已久的法律問題。雖然長期以來，USPTO 及法界、業界都已知道，專利法第 171 條包含著廣義的內涵，但這所謂的「圖像 (icon)」(被應用於電腦螢幕上) 以及圖像設計被展示的地方「電腦顯示螢幕」，是不是能落入專利法第 171 條所規定的「應用於工業產品之設計」，這是個亟須解決的法律問題。

在專利法庭回應這些質疑之前，USPTO 一方面開始核駁 Xerox 公司關於圖像的設計專利申請案，另一方面，對於電腦圖像是否為設計專利適格之法定標的，開始進行調查。不管 USPTO 對於圖像的設計專利申請案的核駁是否事出突然，但是 USPTO 初步核駁這類申請案的做法是可理解的。無論什麼時候，當外界或 USPTO 質疑一個新的技術領域是否能成為專利保護之標

的時，為了迫使申請人能提出上訴，USPTO 通常會對大多數申請案採取初步核駁的措施，如此，才可使專利法庭或法院提供 USPTO 指導原則或是相關的意見¹⁴。

第四章、Ex parte Strijland 的審查過程及訴願決定

1989 年初，Xerox 公司提出幾個關於電腦圖像設計的設計專利申請案，但審查人員認為 Xerox 公司所請求的圖像設計不是設計專利適格之法定標的，因此，都被 USPTO 核駁，Xerox 公司不服，就其中幾個申請案向專利及衝突訴願委員會（Board of Patent Appeal & Interferences，簡稱/ BPAI，以下簡稱訴願委員會）提起上訴¹⁵。以下就其中一個主要的案例 Ex parte Strijland 詳加分析及說明。

4.1 申請及審查過程

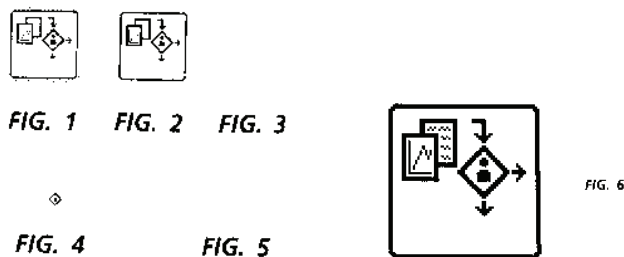
1989 年 1 月 26 日，Xerox 公司的設計師 Paulien F. Strijland 和 David chroit 提出申請序號 No. 07/303608 的設計專利申請案，是應用在程式化電腦的顯示螢幕或其他類似物品的資訊圖像設計。

申請案的原始資料如下：

唯一的申請專利範圍是「一個如圖所示及所述應用於資訊或是類似用途的圖像」

我們，Paulien F. Strijland 和 David Schroit，發明了一種可應用於「資訊圖像或那些類似我們下列說明所提的」，文字說明必須伴隨著圖面（如圖 4-1 所示）一起解讀。

圖 4-1 申請序號 No. 07/303608 的設計專利申請



圖面說明：

圖 1 是「一個應用於資訊的圖像或是類似我們的新設計顯現在顯示位置」的前視圖；

圖 2 是只有資訊圖像的前視圖。

¹⁴ 參照 The issue of when software-related inventions that incorporate mathematics define patentable subject matter (mathematical-algorithm issue) has generated much case law. E.g., *Diamond v. Diehr*, 450 U.S. 175 (1981); *Parker v. Flook*, 437 U.S. 584 (1978); *Gottschalk v. Benson*, 409 U.S. 63 (1972); *Arrhythmia Research Technology, Inc. v. Corazonix Corp.*, 958 F.2d 1053, reh'g denied, 1992 U.S. App. LEXIS 9888 (Fed. Cir. 1992); *In re Iwahashi*, 888 F.2d 1370 (Fed. Cir. 1989); *In re Grams*, 888 F.2d 835 (Fed. Cir. 1989); *In re Meyer*, 688 F.2d 789 (C.C.P.A. 1982); *In re Sarkar*, 588 F.2d 1330 (C.C.P.A. 1978); *Ex parte Alappat*, 23 U.S.P.Q.2d 1340 (Bd. Pat. App. & Int. 1992) (currently on appeal to the Court of Appeals for the Federal Circuit).

¹⁵ The other appealed case, *Ex parte Donaldson*, *Ex parte Donoghue*.

圖 3 是「一個應用於資訊的圖像或是類似這新設計修飾過的形式」的前視圖。

圖 4 是圖 2 較小實施例的前視圖。

圖 5 是圖 3 較小實施例的前視圖。

圖 6 是圖 2 放大比例的前視圖。

「在圖 1 中用斷線所顯示色調較淺的螢幕部份，並非請求專利之設計的一部分，只是為了方便說明。」

在審查過程中，1990 年 8 月 29 日，申請人提出修正，將申請專利範圍更改為「應用在程式化電腦系統顯示幕的資訊圖像設計」。

審查人員 Susan J. Lucas 認為所請求的設計不是設計專利適格之法定標的，因為這個設計不是一個「可應用於工業產品（an article of manufacture）的裝飾性設計」，因此，審查人員非常詳細闡述核駁的理由，其中的要點是，所請求的設計僅是一個圖畫、或是表面裝飾、而不是應用在工業產品的設計¹⁶。因此，審查人員依據專利法第 171 條之規定，認為該案的申請專利範圍是不可授與專利的。

最後，審查人員核駁該申請案，不是由於新穎性或是非顯而易知性的專利要件，也未附引證資料，只是針對該案僅有一個申請專利範圍予以核駁，申請人不服，向專利及衝突訴願委員會（Board of Patent Appeal & Interferences，簡稱 BPAI，以下簡稱訴願委員會）提起上訴。

4.2 訴願委員會的分析及決定

上訴的主要內容是針對「應用在程式化電腦系統顯示螢幕的資訊圖像的設計」¹⁷，上訴理由所記載唯一的申請專利範圍：「如圖所示及所述，一個應用在程式化電腦系統顯示螢幕或類似產品的資訊圖像的裝飾性設計」。上訴人主張，所請求之發明是一個「應用在程式化電腦系統螢幕的裝飾性設計」，而所應用之程式化電腦系統是一項工業產品，電腦系統是由中央處理機、顯示螢幕及所執行的程式所組成。

審查人員答覆說明：程式化電腦系統是需要電腦軟體才能作業，但是上訴人在本案中並未清楚描述程式化電腦系統，而且，根據專利法施行細則第 1.152 條明確的規定，必須在圖面上顯示出所應用的工業產品，因此，申請人未依相關規定在圖面上顯現出該設計所應用的工業產品。由於審查人員及上訴人各自闡述的觀點不同，使得訴願委員會必須要仔細去斟酌專利法第 171 條規定中「應用於工業產品的裝飾性設計」真正的含義。

訴願委員會分別就本案是否違反專利法第 171 條及第 112 條規定之爭點，以及為何新增核駁理由，一一詳細論述如下：

¹⁶ While the examiner set forth her reasoning in great detail, the thrust of her position is that the design, as claimed, is merely a picture or surface ornamentation per se rather than a design applied to an article.

¹⁷ The ornamental design for an information icon for display screen of a programmed computer system or the like, as shown and described.

4.2.1 關於專利法第 171 條法定標的

專利法第 171 條的規定：「凡對於工業產品 (design for an article of manufacture) 之任何新 (new)、原創的 (original)、及裝飾的 (ornamental) 設計，合於本法之規定及要件，取得專利。」

「應用於工業產品的裝飾性設計」這句話早已出現在設計法中，在 1902 年 5 月 9 日所修定的 4929 號法案，已有這個用語，並沿用到 1946 年及 1952 年重新制定的設計專利法規中。CCPA 在 *In re Schnell* 案例¹⁸中解釋這用語，特別註解「一個可應用於工業產品的新穎、原創及裝飾性的設計」，其中包含至少三種可應用在工業產品的設計形式：(1) 應用在物品的表面裝飾；(2) 應用在物品的形狀、或表面配置；(3) 前者與後兩者的結合。法規中所指的第一種形式的設計，不祇是一個單純的圖像而已。

訴願委員會認為助理委員 Clay 在 *Ex parte Cady*¹⁹的案子裡的說法是正確的，「設計必須被揭示在圖面中，並不是要揭露其圖像之創作，也不是要揭露使用的方法，而是要求申請人必須以適當的圖面顯示該設計的應用（或實施）」法院引用其中的記載：「國會希望推廣的是將設計應用到工業產品上，申請人沒有實施他的發明，也沒有教導如何應用（或實施）他的設計的方法，那就表示他對這個技藝並沒有任何貢獻」。

CCPA 在 *Zahn* 的案例中，對這些用語又再一次的解釋，*Zahn* 案例中所爭執的主題是「法定標的」，亦即，專利法第 171 條的規定是否允許應用在工業產品（一個鑽頭工具）的一部分的設計來申請設計專利。法院特別註解：專利法第 171 條規定「一個設計必須實施在一個物品上」，對「應用於工業產品的裝飾性設計」授與專利，因此，設計必須應用於物品上，但法律並未限制設計必須應用在完整的物品 (complete article) 或可分離的物品 (discrete article)、或是可單獨販售的物品，本案設計是實施於鑽頭的鑽柄部分，毫無問題，鑽頭是個工業產品，因此，本案的設計是個可應用的設計，不同於抽象設計。

上開決定闡明這個觀念：「單純的圖像不是設計專利所保護的標的。設計專利之法定標的與單純的圖像或是單純的表面裝飾（亦即抽象設計）最大的區別，就是設計專利之設計可實施於工業產品上。」

上訴人在修正過的說明書中清楚地敘明且也已主張，所申請之設計所實施的工業產品是程式化電腦系統，且提出相關的證言證明所申請的圖像是由操作程式化電腦所形成的部分。其中一位設計師，David Schroit 在上訴過程中所作的證言如下：

「這資訊圖像的設計或諸如此類的圖像設計，是要經由電腦系統的運作後顯示在螢幕上。系統的用戶，使用一只「滑鼠」，將游標放在圖像上，再按壓滑鼠上的按鈕，在鍵盤上的「打開」鍵（或者，在圖像上快速的按兩下）。這就是打開圖像的動作，就可打開在螢幕上的視窗，開啟資訊。就這個獨特的圖像而論，打開圖像就像是打開一個可應用的視窗，

¹⁸ 參照 *In re Schnell*, 46 F.2d 203, 8 USPQ 19 (CCPA 1931).

¹⁹ 參照 *in Ex parte Cady*, 1916 Dec. Com'r. Pat. 57, 58.

去連接一台主電腦擷取及展開所想要執行的資訊。」

另一位設計師，Paulien F. Strijland 的證言說明如下：

「這個應用在資訊或類似用途的圖像，創造出來是要顯現在電腦系統的螢幕上，是以圖解的形式表示資料系統。當圖像被「打開」時，用戶連接到一個執行資訊系統，可從一個遠程的資料庫去擷取資料。」

最終，訴願委員會認為：由這些證言可清楚得知，本案所申請的設計不只是一張展示的图片，而是在電腦系統操作時一個不可缺少且有用元件的設計，因此，只要這設計被適當的揭露且適當的主張，就是專利法第 171 條所規定適格之法定標的。

4.2.2 關於專利法第 112 條揭露不足

案例法的解釋與專利法第 171 條的規定一致，USPTO 的施行細則中也明白規定，申請人必須在圖面中清楚揭示設計被應用於物品上。

專利法施行細則第 1.152 條記載著包含足夠的圖面能充分揭露該物品完整的外觀：「必須用圖面來表現設計，依照機械發明的規定所繪製的圖面，必須設計。可使用特定且適當的表面陰影，來表現該設計之特徵或外觀輪廓。除了用黑色來表示色彩的對比外，整體黑色表面陰影是不可以使用的。虛線可用於顯示可視的環境構造，但不可使用在顯示無法穿透之不透明材料下所隱藏平面和表面。」另外，施行細則第 1.153 條（a）項記載著：「設計的名稱必須指定特定物品。除了圖面說明以外的敘述，通常是不必要的，特定形式的申請專利範圍：「如圖所示之應用於『特定的物品名稱』的裝飾性設計，或如圖所示及所述的」。

1990 年 8 月 29 日，申請人提出的修正，並未修正圖面，僅修正圖面說明，修正後的完整說明如下：

圖 1 是「一個應用在程式化電腦系統顯示幕或是顯示在螢幕上的資訊圖像的設計」的前視圖。

圖 2 是只有資訊圖像的前視圖。

圖 3 是「一個應用在程式化電腦系統顯示幕的資訊圖像的設計或是修正過類似設計」的前視圖。

圖 4 是圖 2 較小實施例的前視圖。

圖 5 是圖 3 較小實施例的前視圖。

圖 6 是圖 2 放大比例的前視圖。

「在圖 1 中用斷線所顯示色調較淺的螢幕部分，並非請求專利之設計的一部分，只是為了方便說明。」

訴願委員會特別註解：雖然施行細則第 1.152 條的規定，允許申請人在圖面中以斷線（broken line）的形式揭示物品，而且，上訴人也已說明：「圖 4-1 是揭示設計在螢幕上所顯示的情形，但是，我們不認為僅用一張圖面就足以說明該設計是顯現在電腦螢幕或是其他

顯示螢幕上，例如：電視機或是電影螢幕，或是僅用一張圖片就可將『圖像』轉換為『應用在工業產品上的設計』」。

訴願委員會認為：圖面上只有螢幕上的圖像揭示，這種揭示方法與紙張上的圖像揭示沒有不同之處，只是展示的媒介物（the medium of display）有所不同而已，因此，該圖面（圖 4-1）並不足以構成特定物品整體外觀的揭示。綜觀上訴人所修正的說明、申請專利範圍以及設計名稱，雖已明白地說明「所請求之設計是應用於程式化電腦系統的顯示幕上」，但是，上訴人並沒揭露出一個被應用的設計。在 *In re Schnell* 案例²⁰中已清楚說明，揭露「被應用於物品的設計」是專利法第 171 條規定中設計保護的必要門檻，而且，專利法施行細則第 1.15 條也明白規定，但本案申請人並未依法律規定揭露出「設計被應用在所主張的物品上」。換言之，實際上，本案所揭露的設計可能可以應用在各種不同物品的表面裝飾，所以，本案之揭示不符合「揭露一個被應用的設計」的專利要件。

訴願委員會重新審閱審查人員審查之前完整的歷史檔案紀錄後，確認上訴人提出申請時，並沒有依照專利法第 171 條規定，在圖面中呈現出「應於工業產品的設計」。

4.2.3 新增的核駁理由

訴願委員會依施行細則第 1.196 條（b）項規定，新增以下的核駁理由：

- （1）依專利法第 112 條第二款之規定核駁該申請專利範圍，因為上訴人無法清楚地指出上訴人所認為的他的發明主題標的²¹。而且，「諸如此類之物品（or the like）」的用語使得申請專利範圍顯得模糊，從本案的檔案紀錄看起來，不知道什麼物品是與「程式化電腦顯示幕」相類似之物品。說明書中也沒有提供任何標準，可作為判斷什麼樣的物品會落入申請專利範圍裡面²²。在 *Seattle Box Co. v. Industrial Crating & Packing, Inc.* 的案例中記載著：「在申請專利範圍中使用關於等級（degree）的字眼時，說明書內必須提供測量等級的標準。對於物品清楚和明確的陳述是很重要的，如此，其他人才能確定，如果使用這設計就違反專利法第 271 的規定，構成直接侵害設計專利，或是違反專利法第 289 條有關新式樣專利附加救濟的規定。」
- （2）上訴中提出修正的申請專利範圍，已造成新增事項（new matter），因此，被 USPTO 依專利法第 112 條第一項之規定予以核駁。申請人 1990 年 8 月 29 日提出的修正，將申請專利範圍更改為「應用在程式化電腦系統顯示幕的資訊圖像設計」，但我們無法從原始申請的說明書中找到任何參考資料，可作為這種修正的依據，所以，申請人所作的修正已造成新增事項。

²⁰ 參照 *In re Schnell*, 46 F.2d at 209, 8 USPQ at 26 ; *In re Zahn*, 617 F.2d at 268, 204 USPQ at 995.

²¹ 35 U.S.C. 112. Specification : The specification shall contain a written description of the invention, and of the manner and process of making and using it, in such full, clear, concise, and exact terms as to enable any person skilled in the art to which it pertains, or with which it is most nearly connected, to make and use the same, and shall set forth the best mode contemplated by the inventor of carrying out his invention.

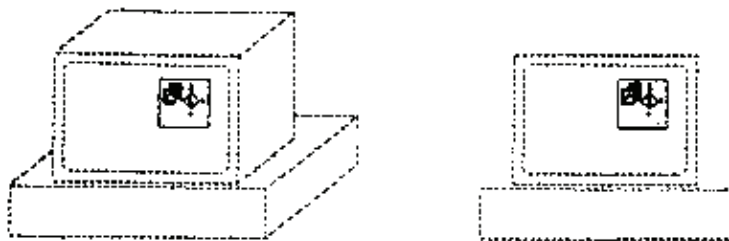
²² 參照 *Seattle Box Co. v. Industrial Crating & Packing, Inc.*, 731 F.2d 818, 826, 221 USPQ 568, 574 (Fed. Cir. 1984)

4.2.4 結論

根據設計專利的政策及法律規定，產品外觀能增加產品的價值，因此，值得設計專利保護。電腦業者為了提供一個方便使用者操作的軟體介面，在可同時執行多項任務的環境中，經常使用這些圖像介面。而且，很多電腦使用者寧願透過圖像與軟體產生互動，而不願意輸入一連串的指令，這些圖像介面的外觀會讓電腦程式顯得容易了解及方便操作²³。由於使用者的認同而使得電腦使用者介面變得有非常價值以及具有潛力，這些圖像介面將會變成電腦工業的一種標準，由於電腦軟體圖像外觀設計的價值非常明顯，因此，也值得設計專利予以保護²⁴。

訴願委員會一方面支持審查人員所做的核駁決定，另一方面，卻肯定「應用於電腦系統程式所形成的圖像」應該是設計專利之法定標的。委員會認為：由於圖像應用在電腦系統內，而電腦系統是一項工業產品，當電腦系統執行軟體或儲存軟體時，由軟體所形成的圖像顯現在電腦螢幕上，而形成電腦不可或缺的一部分。換言之，圖像本身不是僅僅一種表面裝飾，或者僅僅一張展示的圖畫，圖像是用來連接安裝於電腦中的軟體程式，並且是連接到電腦系統內的操作程式。甚至，還舉例說明電腦系統中所使用的圖像應如何揭露，才能表示出該圖像是被應用於工業產品上。

圖 4-2 訴願委員會的專利法庭建議使用之圖面



第五章、MPEP 中關於電腦圖像的相關規定

1996 年 USPTO 公佈電腦形成圖像（Computer-Generated Icons，以下簡稱電腦圖像）的審查基準。在 MPEP§1504.01（a）中規定電腦圖像的設計申請案，應遵循 37 U.S.C. 第 171 條規定，符合「工業產品」的專利要件，其審查指南如下：

5.1 電腦形成圖像的設計申請審查指南

下列的指南已經發展成為協助 USPTO 人員決定電腦形成圖像的設計申請案是否遵守 37

²³ 參照 Cf. T. Rubin, User Interface Design for Computer Systems 102 (1988) ("The human ability to recognize pictorial images rapidly facilitates quick scanning of icons to locate one (or more) with a particular picture"); M. M. Gardiner & B. Christie, Applying Cognitive Psychology to User-interface Design 160-61 (1987) ("Recall is better if items are presented pictorially, or are easily visualizable as pictures, rather than if they are presented as words and these are not visualizable").

²⁴ 參照 J. R. Brown & S. Cunningham, Programming the User Interface: Principles and Examples 53 (1989): "The concept of a graphic icon has grown out of the need for graphically distinguishable symbols. Icons are commonly associated with the Apple Macintosh [computer] but are getting wide use in other new systems."

U.S.C. 第 171 條規定中「工業產品」的要件。

A、遵守「工業產品」要件的一般指導原則

電腦圖像，無論是顯示在整個螢幕上，或是其中個別的圖像（icons），都是具有二維空間的形象（image）²⁵，也是一種表面裝飾。USPTO 認為電腦圖像是實施於工業產品上，而為法定之設計標的，為設計專利保護之適格標的。因此，當申請人主張電腦圖像實施於電腦螢幕、終端機、其他顯示面板、或其部分者，其申請專利範圍已符合 35 U.S.C. 第 171 條規定中「工業產品」的要件。由於可授與專利的設計，不得脫離其所應用的物品，而僅以表面裝飾的方案（a scheme）單獨存在，因此，電腦圖像應實施於電腦螢幕、終端機、其他顯示面板、或其部分，才能符合 35 U.S.C. 第 171 條之規定²⁶。

CCPA 在 *In re Hruby* 的判決理由載明：USPTO 認為設計必須依賴其外界東西而存在，而噴泉的設計是一種不能應用在「工業產品」的設計²⁷，不得授與設計專利；但是我們不認為如此，我們認為噴泉的設計是應用在工業產品上，是一種可授與專利的設計。雖然，電腦圖像係依賴中央處理器及電腦程式而存在，可是，不能因為這個理由，而認為該設計不能應用在工業產品上。

B、評估設計申請案所繪製的電腦形成圖像是否遵守「工業產品」要件的程序。為符合「工業產品」的要件，當審查電腦圖像的設計專利申請案時，USPTO 的審查人員應遵守下列的程序：

（A）詳細閱讀所有的揭露內容，確定何者為申請人主張的設計，並確定該設計是否實施於工業產品上²⁸。

由於申請專利範圍必須以特定形式的用語記載「如圖所示，或如圖所示及所述者」，確定圖面是否已提供申請專利範圍的最佳說明。

（A1）審視圖面，確定是否實施於電腦螢幕、終端機、其他顯示面板、或其部分²⁹。

雖然電腦形成圖像得實施於電腦螢幕、終端機、其他顯示面板的一部分，惟其圖面「應包含足夠數的視圖，足以完整揭露物品的整體外觀³⁰」。另外，圖面應遵守施行細則第 1.84 之規定。

（A2）審查設計名稱，確定是否已明確說明申請專利之標的³¹。

依 35 U.S.C. 第 171 條規定，下列的設計名稱並未適當地描述一個應用於工業產品的設計，例如：「電腦產生的圖像」，或是「圖像」。反之，下列的設計

²⁵ 參照 *Ex parte Strijland*, 26 USPQ 2d 1259 (Be. Pat. App. & Int. 1992)（電腦形成的圖像不止是單純的表面裝飾）。

²⁶ 參照 MPEP §1502。

²⁷ 參照 *In re Hruby*, 373 F.2d 997, 1001, 153 USPQ 61, 66 (CCPA 1967)。

²⁸ 參照施行細則第 1.71 條及第 1.152-1.154 條。

²⁹ 參照 37 CFR 1.152。

³⁰ 參照 37 CFR 1.152。

³¹ 參照 37 CFR 1.153。

名稱已適當的描述一個應用於工業產品的設計，例如：「電腦螢幕及圖像」、「顯示面板及電腦圖像」、「電腦螢幕的部分及圖像形象（an icon image）」、「顯示面板的部分及電腦圖像形象」或「終端機的部分及電腦圖像形象的顯示」。

- (A3) 審查說明書，確定是否已有創作特徵的陳述³²。若已有創作特徵的陳述，再確定是否已敘明請求專利之標的，就像已敘明電腦圖像是實施於電腦螢幕、終端機、其他顯示面板、或其部分³³。
- (B) 當圖面未以實線或斷線的形式表示電腦形成圖像所實施之電腦螢幕、終端機、其他顯示面板、或其部分者，將以不符合「工業產品」的要件，核駁所請求之設計。
- (B1) 若整體揭露內容並未建議（suggest）或載明（describe）電腦形成圖像是實施於電腦螢幕、終端機、其他顯示面板、或其部分，指示如下：
- (a) 依 35 U.S.C. 第 171 條規定，申請專利範圍有不可彌補（補救）的瑕疵（fatally defective）；及
- (b) 書面說明、圖面及/或申請專利範圍的修正，試圖克服通常會做成的核駁，而且會被要求從書面說明、圖面及/或申請專利範圍刪除任何新增事項。若附加新增事項時，該申請案會依 35 U.S.C. 第 112 條第 1 項之規定予以核駁。
- (B2) 若整體揭露內容已建議或說明電腦形成圖像是實施於電腦螢幕、終端機、其他顯示面板、或其部分，可指示圖面得以修正，以克服有關「工業產品」的要件之核駁。建議的修正將使申請專利範圍符合 35 U.S.C. 第 171 條的規定。
- (C) 指明所有不符合專利申請的實務規定及施行細則第 1.71 條、第 1.81-1.85 條及第 1.152-1.154 條等有關揭露形式要件之實務規則的先行核駁理由。並建議提出修正，以使該揭露符合專利案件實務規則中有關形式要件的規定。
- (D) 對申請人的回覆
- (D1) 提出任何修正；及
- (D2) 審查所有的申復及記錄，包括任何修正，以決定圖面設計名稱及說明書是否明確揭露電腦形成圖像實施於電腦螢幕、終端機、其他顯示面板、或其部分。
- (E) 若申請人已經建立的優質證據³⁴足以證明其電腦圖像是實施於電腦螢幕、終端機、其他顯示面板、或其部分者，應撤銷依據 35 U.S.C. 第 171 條規定所作的核駁。

5.2 指南對於審查中有關電腦圖像之設計申請案的影響

對於至 1996 年 4 月 19 日仍繫屬在 USPTO 的電腦圖像的設計專利申請案，在審查時，USPTO 的人員將遵守前述之程序。

³² 參照 37 CFR 1.71。

³³ 參照 *McGrady v. Aspenglas Corp.*, 487 F.2d 859, 208 USPQ 242 (S.D.N.Y. 1980)（在設計專利申請案中的描述性陳述會窄化申請專利的範圍）。

³⁴ 參照 *In re Oetiker*, 977 F.2d 1443, 1445, 24 USPQ 2d 1443, 1444 (Fed. Cir. 1992)（在申請人提出申復理由及證據之後，可基於該優質證據及有說服力的申復理由等所有紀錄，而決定其可專利性。）

5.3 電腦字型的處理

傳統上，字型是以實體方塊產生的，而每一個文字或記號是由這種實體方塊（solid blocks）所產生的，因此，USPTO 接受傳統上的字型設計專利（design patents drawn to type fonts）。由於科技的進步，產生較先進的排版方法，包括電腦形成字型的排版，已無須使用實體印刷方塊。因此，USPTO 的人員不會以不符合「工業產品」的要件，核駁該字型的申請。

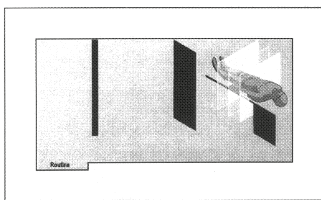
第六章、美國 GUI 及 Icons 設計專利之態樣

從 Ex parte Strijland 案例後，USPTO 已確定 Icons、GUI 以及電腦字型為設計專利之法定標的，設計師或發明人可將使用者介面（UI）、圖形化使用者介面（GUI）、或是電腦字型、或是將 GUI 中的一個 Icon 單獨申請專利、主張權利。申請人要告訴繪圖人員，將他想主張權利的 Icons、GUI 以實線（solid line）繪製，將應用或實施該 GUI 或 Icons 的產品或是環境以斷線（broken line）繪製，另在圖面說明中清楚敘明：圖面中以點線或斷線所表示之部分，不是設計專利權利所主張之部分。以下介紹近二十年來，美國專利公報中，一些不同性質、不同樣態的 Icons、GUI、電腦字型的設計專利案：

6.1 圖形化使用者介面（GUI）的設計專利

除了電腦產品以外，許多廠商及業者，為了使產品的使用更為容易以及操作更為方便，不但在資訊產品、手機、PDA、MP3 播放器、數位相機、數位錄影機等電子產品使用 GUI，還有金融業者所使用的自動櫃員機（Automated Teller Machines）也使用 GUI，甚至專業人員所使用的儀器及設備，例如：醫療儀器、鑑定寶石儀器等，這些產品的操作選單介面也都使用到 GUI（如圖 6-1 至 6-6 所示）。

圖 6-1 Des. 467,253 號設計專利
醫療裝置的 GUI



Des. 500,047 號設計專利
寶石等級的 GUI

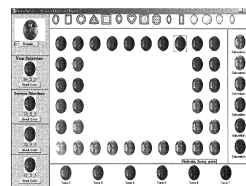
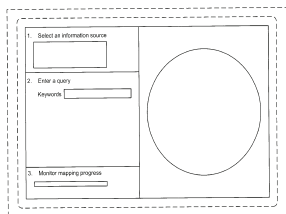


圖 6-2 Des. 485,279 號設計專利
Knowledge map 使用者介面



Des. 402,283 號設計專利
記事本頁面的 GUI

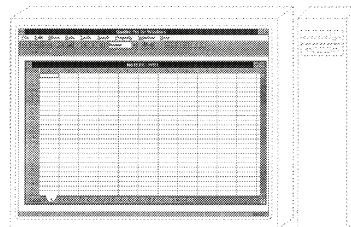
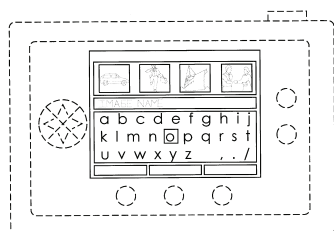


圖 6-3 Des. 418,826 號設計專利
數位相機的 GUI



Des. 516,574 號設計專利
手機的 GUI

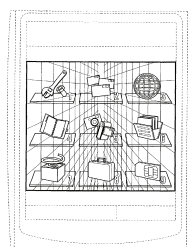
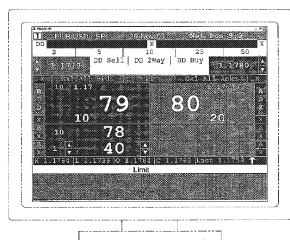


圖 6-4 Des. 498,240 號設計專利
兌換外幣的 GUI



Des. 418,495 號設計專利

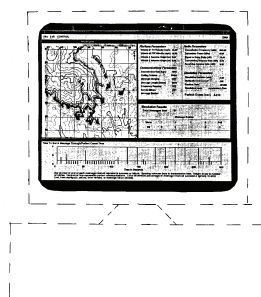
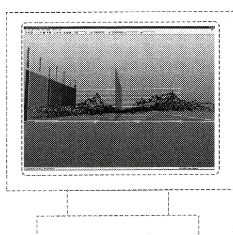


圖 6-5 Des. 498,240 號設計專利
System for visualizing data



Des. 511,346 號設計專利
網路監督程式的 GUI

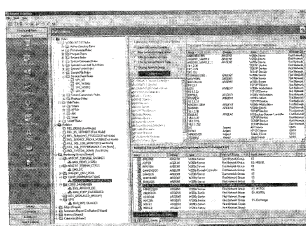
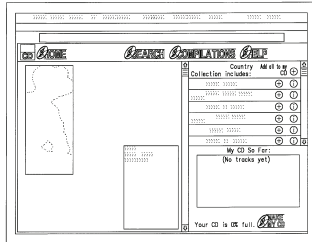
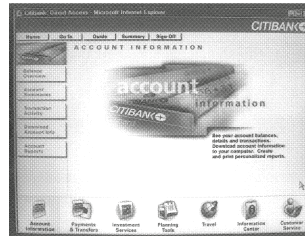


圖 6-6 Des. 498,240 號設計專利
客戶資訊傳送系統的 GUI



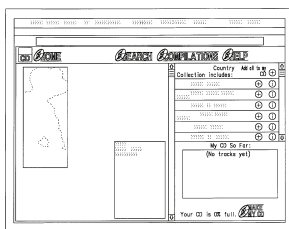
Des. 419,543 號設計專利
銀行的 GUI



6.2 Icons 的設計專利

Icon 不只是一張展示的圖片，而是在電腦系統操作時的一個不可或缺且有用的元件設計，只要適當揭露於圖面上，且適當地主張其申請專利範圍（claim），Icons 就是新式樣專利適格之法定標的。除了電腦及資訊產品以外，還有手機、PDA、MP3 播放器、數位相機、數位錄影機等電子產品，甚至醫療儀器、鑑定寶石儀器、外幣兌換機、自動櫃員機，這些產品的操作選單介面也都使用到 Icons（如圖 6-7 至 6-11 所示）。

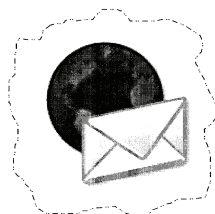
圖 6-7 Des. 498,240 號設計專利
外幣兌換機的 GUI



Des. 414,478 號設計專利
螢幕上的 Icon



圖 6-8 Des. 514,117 號設計專利
使用者介面的選擇 Icon



Des. 514,586 號設計專利
通訊裝置展示介面的 Icon

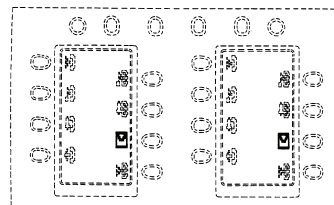
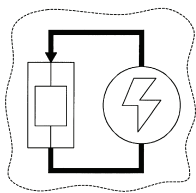


圖 6-9 Des. 461,478 號設計專利
工業控制介面的 Icon



Des. 464,060 號設計專利
醫療器具展示介面的 Icon

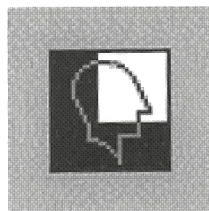
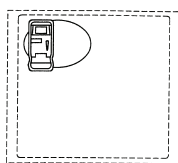


圖 6-10 Des. 464,060 號設計專利
醫療裝置使用者介面的 Icon



Des. 465,489 號設計專利
醫療裝置使用者介面的 Icon

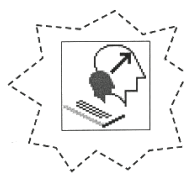
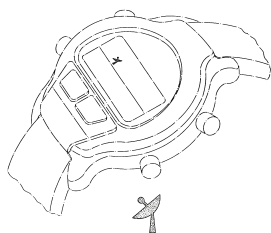
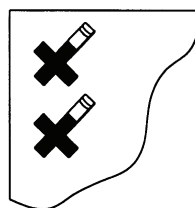


圖 6-11 Des. 461,478 號設計專利
手錶表面的 Icon



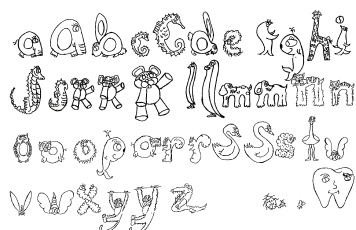
Des. 429,493 號設計專利
電腦螢幕的面的 Icon



6.3 Characters 及 Type Font 的設計專利

除了 GUI 及 Icons 成為設計專利保護之標的外，還有應用在電腦螢幕或其他顯示幕上的 Characters（符號）及 Type Font（字體）的設計，也是設計專利所保護之標的（如圖 6-12 至 6-13 所示），然其圖面所揭露的方式與 GUI 及 Icons 略有不同，與申請人只要將 Characters 及 Type Font 的設計適當地揭露於圖面中，無需以實線或斷線的形式表示 Characters 及 Type Font 所實施之電腦螢幕、終端機、其他顯示面板、或其部分者。

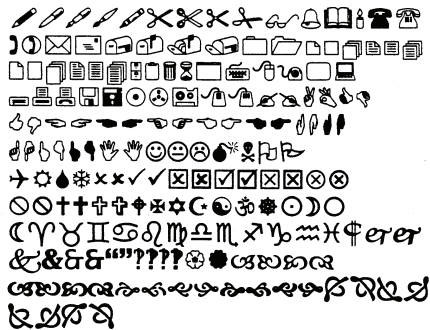
圖 6-12 Des. 482,057 號設計專利
Type Font



Des. 471,226 號設計專利
Set of Characters



圖 6-13 Des. 341,858 號設計專利
TYPEFACE



Des. 400,569 號設計專利
Type Font

ABCDEFGHIJKLM
MNOPQRSTUVWXYZ
&
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
nopqrstuvwxyz
1234567890
\$£¥f%!?

第七章、其他主要國對 GUI 及 Icons 的設計保護

由於電腦、通信、電子資訊產業的迅速發展，個人電腦的普遍化以及數位化的電子產品快速成長，電腦及電子業者為了縮短消費者及產品的距離，除了豐富及整合產品的功能外，為了將電子產品設計得簡單且容易使用，更大量的使用 GUI 及 Icons 在產品介面上，使得消費者能更容易的使用及操作產品。除了電腦及資訊產品外，還有 PDA、手機、影音光碟機、電子遊戲機產品、MP3 播放機、數位相機等消費性電子產品，以及自動櫃員機、醫療檢測儀器及設備、寶石及其他專業檢測儀器等，這些產品的操作選單介面也都使用 GUI 及 Icons，因此，許多國家相繼開放 GUI 及 Icons 的設計保護。

1996 年 USPTO 開放電腦形成圖像的設計專利後，2001 年 12 月，歐盟委員會通過共同設計專利制度，歐盟共同設計 2002 年 3 月 6 日開始實施「不註冊的設計」保護制度，2003 年 4 月 1 日實施「需註冊的設計」保護制度，歐盟共同設計也開放對 GUI 及 Icons 的設計保護；澳洲也跟著開放對 GUI 及 Icons 的設計保護；2003 年 7 月 1 日，韓國特許廳更改外觀設計專利審查標準，明定以外觀設計專利來保護顯像設計；2004 年 2 月 16 日，日本特許廳修定「有關液晶顯示部等之指南」，將液晶顯示部以部分意匠保護之觀點明確化。在世界上主要的工業國家中，只有我國與中國大陸尚未開放 Icons 及 GUI 的設計專利保護。

7.1 歐盟共同設計對 GUI 及 Icons 的設計保護

歐盟委員會在設計法第三條，對「design」的定義為：設計，是指產品（product）的整體或一部分的外觀，其中包含有由線條、外形、色彩、形狀或材質/產品本身的材料/或是產品的裝飾等所構成的特徵。其中也將「product」的定義清楚寫明：其所稱產品，是指工業產品或是手工藝產品的項目，包括複合產品的零件、包裝、產品外裝(get-up)、圖像表徵(graphic symbols)及印刷字體(Typographic typefaces)，但不包括電腦程式³⁵。在設計法中明定「圖

³⁵ Official Journal of the European Communities : General Provision : Community Design, Article 3.

像表徵、符號及印刷字體」的設計，亦為共同設計保護之法定標的，只要能符合設計的保護要件，即應授與設計保護。

歐盟共同設計的保護範圍較廣，可在申請案中指定設計可實施之數種不同物品³⁶；設計權利的範圍解讀也較廣，包含任何不會讓具有相當認知的使用者（the informed user）產生明顯不同整體意象的設計，亦即任何足以造成混淆、誤認的設計，甚至連不同產品種類的設計也包含在內。

歐盟共同設計對於申請註冊之設計的圖面及樣品之規定相當簡單，對於 GUI 及 Icons 的設計申請案的圖面也沒有特別規定，另在歐盟設計法第 36 條及補充規定的第 4 條中規定，由於是以圖面的方式界定請求設計保護的設計特徵，所以，圖面必須完整且清晰，與設計無關部分不應留在圖面上。圖面、照片（除幻燈片外）、電子列印的圖面或者任何其他圖示，只要是能重製的，都可被接受。

在實務上，由歐盟共同設計公報上所公告圖面可得知，歐盟對於申請註冊的設計所附圖面的審查相當寬鬆，只要申請案所揭示之圖面可重製，且可清楚揭露及辨識所申請之部分設計即可，且由其所公告的 GUI 及 Icons 的設計申請案得知，歐盟共同設計允許申請人可以僅僅揭露 GUI 或 Icons 的設計（如圖 7-1、7-2、7-3 及 7-4 所示），並不強制申請人必須在圖面中以實線或斷線的形式表示 GUI 及 Icons 的設計所實施之電腦螢幕、終端機、其他顯示面板、或其部分者；也無需在圖面說明中清楚敘明：「圖面中以點線或斷線所表示之部分，不是設計專利權利所主張之部分」。

圖 7-1 178793_0003 號註冊設計
Graphical user interfaces



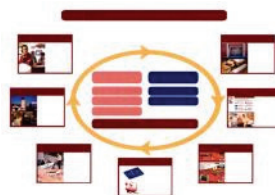
330105_0005 號註冊設計
Graphical user interfaces



圖 7-2 154216_0005 號註冊設計
Graphical user interfaces



178793_0003 號註冊設計
Screen displays and icons



³⁶ 例如：000041645-0002 號案的裝飾性圖案所指定實施於（1）家庭用品；（2）浴室用品；（3）園藝用具；（4）裝飾用品等。

圖 7-3 264288_0006 號註冊設計
Video image



305362_0001 號註冊設計
Icons [for computers]



圖 7-4 264288_0006 號註冊設計
Icons [for computers]



329594_0001 號註冊設計
Icons



7.2 澳洲對 GUI 及 Icons 的設計保護

澳洲 2003 年修訂的新設計法 (Australia Designs Act 2003)，2004 年 6 月 17 日開始正式生效，第一章前言中第二部分對設計的定義為：設計，關於產品的設計，由產品（包括工業產品及手工藝品）的外觀而產生一項或一項以上的視覺特徵³⁷。對於申請註冊之設計的圖面及樣品之規定相當簡單，對於 GUI 及 Icons 的設計申請案的圖面也沒有特別規定，由於設計的權利範圍是以圖面來界定，因此，申請註冊的設計所附的圖片的品質是很重要的，必須有很好的品質，才能讓社會大眾清楚的知道你所註冊的設計要保護的範圍。但是，申請人必須在權利主張中說明，例如：「主張如圖所示應用於電腦顯示器的裝飾性圖像設計的專有權，該圖像是由儲存於電腦操作系統在所謂的顯示器上所形成的，當要確認專有的權利範圍時，圖面上以斷線及點線所表示的部分，並非權利主張的範圍，必須被排除。」³⁸

設計申請指南³⁹中規定，圖面必須是（1）要精確的繪製（accurately drawn），而不是徒手粗略的畫出來的（not rough-hand sketches）；（2）用 A4 的紙來繪製，且品質要良好；（3）應以黑色線條繪製，且要清晰且明確。另外規定所有的視圖中，至少應包含一個 3D 立體的視圖，圖面中不必揭露設計中內部隱藏的部分或細部。如果是照片或印製的數位影像，（1）必須印製在 A4 的紙上，且是原版印製的照片（clear originals），不可以是影印的；（2）其中

³⁷ Chapter 1 Introductory Part 2 Interpretation Section 5 Definitions : design, in relation to a product, means the overall appearance of the product resulting from one or more visual features of the product.

³⁸ Monopoly is claimed in the shape and/or configuration and pattern and/or ornamentation of computer display icons applied to a display of a computer by being installed in the operating system of the computer and generatable on said display, as shown in the attached representations. When considering the scope of the monopoly, the features shown in broken or dotted lines are to be excluded.

³⁹ Guidelines for representations of design (Australian Design Act 2003) .

的背景必須與產品相對比的平面，且不構成所請產品的任何一部分，由於陰影可能會混淆或隱藏所請設計的細部，因此必須小心不能在圖面中顯現陰影；(3) 圖面必須完整且清晰的，與設計無關部分不應留在圖面上。

圖 7-5 151667S-28 號註冊設計

A set of displays of a computer



151671S-4 號註冊設計

Graphical user interfaces

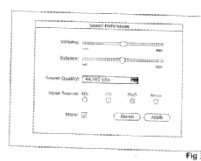


圖 7-6 141269S-28 號註冊設計

Display screen of a computer



157901S-2 號註冊設計⁴⁰

displays of an electronic device



7.3 韓國對 GUI 及 Icons 的設計保護

2003 年韓國修改外觀設計專利審查基準，並於 2003 年 7 月 1 日開始進入試行，這次修改的主要目的在於，開放外觀設計專利來保護顯像設計⁴¹。根據韓國特許廳的說明，「顯像設計」是指「顯現於物品的液晶化表面等顯示器的圖形設計」，顯像設計包括：「圖形化使用者介面（Graphical User Interface，簡稱 GUI）」、「圖像（Icons）」、字型及「Character 的圖像或符號」、螢幕保護畫面及指示標記（indices）等設計。以下是韓國特許廳對有關顯像設計的基本內容進行說明：

7.3.1 顯像外觀設計的保護範圍⁴²

7.3.1.1 圖形化使用者介面（GUI）

⁴⁰ Monopoly is claimed in the pattern and ornamentation of a set of displays of an electronic device applied to the display of the device by being installed in the operating system of the electronic device and generatable on said display, as shown in the attached representations. The shape and configuration of the telephone shown in the representations does not form part of the design.

⁴¹ 韓國將「電腦形成圖像設計」稱為「顯像設計」，2003 年 7 月 1 日開始給予外觀設計專利的保護，修改外觀設計審查基準，明定顯像設計所包含的內容及所保護的範圍。

⁴² 參照 YOU ME 特許法人 金昌玄 代理人 2003 年 7 月 31 日公告之新聞稿：「韓國決定把顯像設計作為外觀設計保護的物件」。

- (1) 韓國特許廳網頁、仁川機場網頁等的 Web Site 的 GUI (如圖 7-7 左側)。
- (2) 文字輸入軟體、Windows Media Player 等應用軟體的 S/W 及 GUI。
- (3) 實施於行動電話 (Mobile Phone)、PDA、Web Pad 等的 GUI。

7.3.1.2 圖像 (Icons)

- (1) 文字圖像、Internet Explorer 圖像等所應用的 Icons。
- (2) 作為單個物品或成組 (套) 工具的 Icon。
- (3) 作為圖形化使用者介面的組成要件的 GUI 或 Icon。
- (4) 非編碼圖形 (Graphic Image):

A、Character 的圖像設計 (如圖 7-7 右側所示)。

B、電腦顯示幕保護器。

C、Character (字型或符號)。

D、構成 Abata 的 Item 組套。

E、3D 動畫片。

F、表示各種機能狀態的表示圖形 (表示電池的剩餘量, 表示接收狀態, 表示各種 dipstick 等)。

7.3.2. 顯像設計的形式要件

- (1) 顯像設計必須要能實施於實際物品上

修改後的外觀設計審查標準規定:「顯現於物品的液晶化表面等顯示器的圖形設計」,雖然是暫時顯現於物品上 (如圖 7-8 及 7-10 所示),但是將這種狀態下的顯像設計視為是「一種可在工業上應用的外觀設計」。若「顯現於物品的液晶化表面等顯示器的圖形設計」並未在行動電話或 PDA 等長期顯現,而只是在電腦顯示幕暫時顯現的情況 (如圖 7-9 所示),可將其視為顯像設計,也受到外觀設計專利的保護⁴³。

- (2) 多數個顯像設計間形態一致性的關係

韓國的外觀設計專利法是依「一設計一申請」的原則,該一設計是指實施於一物品的一種形態。一般而言,多數的部分設計實施於同一個物品時,原則上是將各個部分設計分別申請,但該多數的設計間有一致性的形態時,例外允許可作為一件專利提出申請;顯像外觀設計對形態一致性的要求與此相同。

- (3) 顯像設計具有動態變化之申請態樣

如果「顯現於物品的液晶化表面等顯示器的圖形設計」是可作變化的情況時,可將其作為一件外觀設計提出專利申請。意即,該變化必須存在一定性,該變化前後的

⁴³ 實務上,韓國 GUI 及 ICON 的設計分布在 Design Code: H4332S, H540S, H4341S, H43450S 以及 H330S, 少數的分布在 J7330S, J730S 以及 H262S。

圖像設計必須存在「形態的關聯性」。另者，申請人也可將變化前後的圖像設計分別提出申請。

（4）物品名稱之例外規定

通常，設計專利的物品名稱必須記載著與形狀、花紋、色彩等相關之法定標的，但是對於「顯現於物品的液晶化表面等顯示器的圖形設計」制定了例外規定，無須具有前述物品名稱的構成要件，例如：「實施於電腦顯示器的圖像設計」、「行動電話的 GUI 設計」、「PDA 的 Icon 設計」等。

圖 7-7 Website 設計



Character 設計



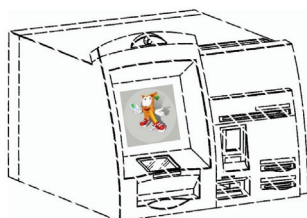
圖 7-8 300378645 號註冊設計
Display screen of a PDA



300398244 號註冊設計
Icon of an electronic device



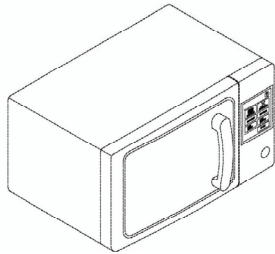
圖 7-9 300354114 號註冊設計
GUI of a display screen



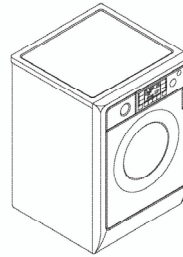
300392695 號註冊設計
GUI of a display screen



圖 7-10 300362549 號註冊設計
GUI of an microwave device



300364729 號註冊設計
GUI of a washing machine



7.4 日本對 GUI 及 Icons 的設計保護

日本特許廳於平成 12 年修定「有關液晶顯示部等之指南」，2004 年 2 月 16 日公佈的「意匠註冊申請的申請書及圖面記載相關的審查基準」⁴⁴，以「畫面設計」（Image Design）之名稱涵蓋 GUI 及 Icons 之設計，明確規定可以整體意匠的形式或部分意匠的形式來保護呈現在液晶顯示部上的畫面設計。換言之，在圖面中以實線的方式表現物品及畫面設計，以整體意匠的形式提出申請（如圖 7-11 示），圖面中以實線的方式表現畫面設計，以斷線或點線的方式表現所實施之物品，以部分意匠的形式提出申請（如圖 7-12 示）。

日本意匠法第 2 條：本法稱「意匠」者，係對物品（包含物品之部分）之形狀、花紋或色彩或其結合，透過視覺可引起美感者。液晶顯示等相關規範中明白規定：（1）為了符合物品性之規定，畫面設計必須直接顯現於物品的顯示部上，而該顯示部必須是該物品不可或缺的一部分（to be indispensable）；（2）必須是由於物品本身具有之顯示機能所呈現出來的畫面（例如：行動電話、PDA、數位照相機、汽車導航顯示器、股票買賣下單機等，如圖 7-13 所示），如果是操作物品外部而傳來之訊號所顯示之畫面，則不受意匠保護（例如：電腦顯示器、筆記型電腦顯示器等）；（3）畫面變化的態樣必須是特定者（例如：最初的選單畫面）⁴⁵，而其他的變化畫面則須另案申請（如圖 7-14 所示無線電話機之兩個申請案）。如果畫面設計能符合前述的三項要件，就可構成意匠所保護之法定標的。

日本意匠所保護的畫面設計，只限於特定物品之顯示部的最初選單畫面或開機畫面設計，如果是經由操作電腦傳遞訊號而顯現於顯示器上之畫面設計，或是經由網際網路傳遞的畫面設計，則不給予意匠的保護。2006 年 3 月，特許廳向國會提出新的意匠法修正草案，新草案修正的重點在於強化意匠權之保護，主要議題為：（a）延長意匠專利權期間為 20 年；（b）

⁴⁴ 2004 年 2 月 16 日公佈之「意匠登録出願の願書及び図面の記載に関するガイドライン」，今まで掲載していた「液晶表示等に関するガイドライン（部分意匠対応版）」については、当ページ第 10 章 液晶表示等に関するガイドライン（部分意匠編）に記載内容全て含まれるので、削除しました。

⁴⁵ IIP Bulletin 2002, Chapter 2 Study on Protection of Image Designs Indicated on the Display Screen. For example, in the case of an article that has a variety of display functions, e.g. a mobile phone, at least the summary page (initial menu page) that integrates individual functional pages may satisfy the requirement of indispensability, but whether other pages following the summary page are “indispensable” is not clear.

擴大意匠權之效力範圍；(c) 延長關連意匠之申請期間；(d) 擴大 Icons 及 GUI 的意匠保護範圍等。

圖 7-11 整體意匠之形式
意匠登錄第 1226884 號
(腕時計本體)

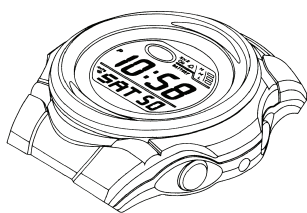


圖 7-12 部分意匠之形式
意匠登錄第 1149611 號
(腕時計本體)

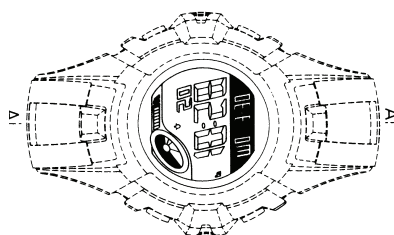
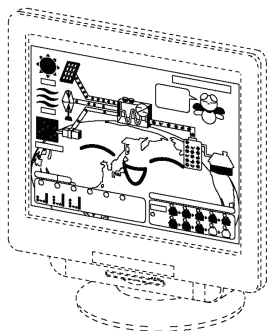


圖 7-13 意匠登錄第 1253987 號
新能量發電狀況檢測機



意匠登錄第 1241570 號
車輛用經路誘導案内顯示機

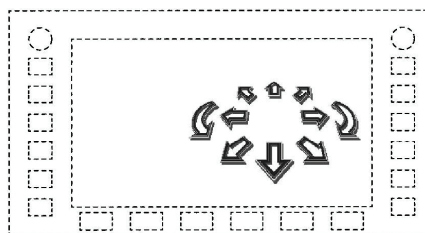
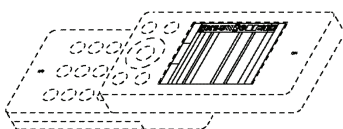
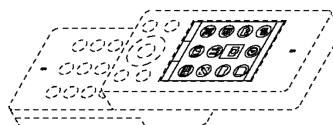


圖 7-14 意匠登錄第 1260509 號
無線電話機



意匠登錄第 1260511 號
無線電話機



第八章、結語

尼葛洛龐帝 (Nicholas Negroponte) 在「數位革命」⁴⁶一書中強調透過數位化，將資訊、圖像、音樂、文字和數據，以 0 和 1 的位元形式儲存、壓縮與更正，通過光纖或無線頻譜以

⁴⁶ 尼葛洛龐帝是美國麻省理工學院教授兼媒體實驗室(Media Lab)創辦人 and 主持人，同時也是數位生活方式雜誌《連線》(Wired)的資深專欄作家。成立剛滿十年的媒體實驗室是個跨學門的科技研究中心，主要研究重心是未來人類傳播與通訊的各種形式，研究計畫包括「明日的電視」、「未來的學校」、「資訊和娛樂系統」等，贊助者包括遍布全球的七十五家電腦、通訊、娛樂業者、新聞媒體、出版社，甚至政府機構。尼葛洛龐帝在 1995 年以《數位革命》，闡述世界的重心將由原子的世界蛻變至位元世界的說法，吸引了全世界的媒體鉅子投入資金開發這個數位媒體或娛樂世界，全球更無一例外地駛上數位高速公路。

光速的速度傳輸，在以位元為思考基礎的社會裡，不但距離的意義越來越小，資訊處理與生活息息相關，「數位革命」不但改變了人們的思考方式、溝通方式及生活態度，也帶動人類社會新的生活方式、學習方式、消費方式以及商業方式等運作，人們得以透過電腦工具及網際網路進行工作、會議，甚至一些日常生活瑣事的處理，例如：電子商業交易、線上購物、訂票、轉帳、開會、娛樂、傳遞訊息、遠距學習以及線上遊戲等等。為了讓使用者更容易使用及更方便操作產品，除了電腦及周邊產品、視訊產品外，還有手機、PDA、可攜式影音播放器等消費性電子產品，以及醫療人員、其他專業人員所使用之檢測機器及設備，甚至金融業者所使用的外幣兌換機、自動櫃員機等，這些產品的操作選單介面也都使用 GUI 及 Icons。

2005 年，全球電腦資訊產品的成長暫趨緩慢，高科技產業的重心已逐漸從個人電腦走向具備電腦運算且簡單易用的消費性電子產品⁴⁷，消費性電子產品已成為家電、資訊業者的兵家必爭之地，我國資訊廠商也積極爭取進入消費性電子產品的市場。比爾蓋茲表示「未來相關的無線通訊、硬體、甚至包括軟體等，都將整合成為無縫式運算 (Seamless Computing)」⁴⁸，美國消費性電子協會 (Customer Electronics Association) 主席夏普洛 (Gary Shaprio) 指出「消費性電子產品簡單、易用的特性，進而會改善人們的工作與生活方式」，由隨身碟、筆記型電腦、移動式多媒體播放機 (Portable Multimedia Player)、具電視接收功能的手機、具 PDA 功能的手錶、具無線傳輸功能之數位相機等的可攜式電子產品以及車用消費性電子產品的發展顯示出，除了藉由數位化完全整合豐富產品的功能外，簡單及容易使用也是未來消費性電子產品的設計趨勢之一，而直接面對使用者的操作選單介面的 GUI 及 Icon 設計更不容忽視。

近年來，應用 GUI 及 Icons 的電腦、資訊及消費性電子產品愈來愈多，GUI 及 Icons 的設計日受重視，主要工業國紛紛立法予以保護。我國業者在應用軟體、韌體、Icons 及 GUI 的開發及設計能力也已趨成熟，一方面為了配合國內產業的需求、鼓勵業者自行研發及創新設計，注重使用者需求強化 GUI 及 Icons 的設計，另一方面，為了配合國際間工業設計保護的趨勢，以及我國工業設計保護制度的國際調和，建議本局在這一次專利法修正時，應將 GUI 及 Icons 納入新式樣專利之法定標的，開放 GUI 及 Icons 的新式樣專利保護。

⁴⁷ 曾淑華，工研院 IEK-ITIS 計畫 產業分析師，概談「2005 International CES」中影音產品發展特色。

⁴⁸ 2003 年底，比爾蓋茲在拉斯維加斯 COMDEX 大會中提出 Seamless Computing 概念，表示將以軟體架構出一個整合平台，實現任何時間、地點都可使用電腦的環境，例如可透過 XML 協定在不同平台上存取相同資料，微軟將以自家產品，或建基於微軟技術上的業界伙伴產品，實現 Seamless Computing 的願景。

聯合新式樣制度與新式樣之近似概念

顏吉承*

摘要

在我國，對於聯合新式樣制度之理論及其專利權範圍之認定，各界迭有爭執，間或有主張申請專利係為取得專利權保護創作，若聯合新式樣之目的僅在於確認原新式樣之近似範圍，則無存在之必要，而有廢除或修正聯合新式樣制度之呼籲。日本於 1998 年大幅修正意匠法（於 1999 年 12 月 22 日國會通過並於 2001 年 1 月 6 日實施），其中包括將以往的「類似意匠」制度修正為「關連意匠」制度。此時此刻，我國對於同一人近似新式樣之保護制度是否有必要改弦更張，謀求更符合公眾需求之制度？或參考歐美之立法例，乾脆廢除聯合新式樣制度？有待各界多加探討。

本文係就學理上新式樣之近似理論及聯合新式樣理論予以說明鋪陳，並簡單介紹新式樣近似之規定及實務、聯合新式樣採確認說之依據及其申請、專利要件，最後介紹日本關連意匠制度，以作為申請、審查甚至修正聯合新式樣制度之參考。

1. 聯合新式樣之立法目的、定義及現況

1.1 立法目的

新式樣專利係保護工業量產品外觀形狀、花紋、色彩或其結合之創作。產業界從事產品開發時，必須迎合消費者嗜好、時代流行及市場需求，賦予產品多元化風貌，而且為了刺激消費，每隔一段時日，產業界會局部改變原產品之外觀作為次一代產品推出市場。此外，因應商場競爭日益激烈，產業界為確保產品在市場上的競爭優勢，必須明確宣示自己的新式樣專利權範圍，以防止同業仿冒。基於前述情況，專利法制定聯合新式樣專利制度，保護同一人所創作之近似新式樣，並確認新式樣專利權範圍。

為宣示聯合新式樣採確認說，除規定聯合新式樣必須與其所屬之原新式樣近似外，並於 90 年修正專利法，規定聯合新式樣專利要件之審查，應以原新式樣之申請日為判斷基準日。此外，法理上，並應排除聯合新式樣所屬之原新式樣及其他聯合新式樣，不得作為違反先申請原則之依據。

1.2 定義

依專利法第 109 條第 2 項規定：「聯合新式樣，指同一人因襲其原新式樣之創作且構成近似者。」聯合新式樣申請人必須為該聯合新式樣所屬之原新式樣的申請人或專利權人，兩新式樣之物品必須相同或近似且物品外觀之設計必須相同或近似，但物品及設計均相同之新式

本文原分刊於智慧財產權月刊第 86 及 87 期，95 年 2 月及 3 月

* 作者為智慧財產局專利審查官

樣，不能申請聯合新式樣。

1.3 近似設計保護制度之現況

主要工業化國家中，目前僅我國及韓國設計法第 7 條「類似設計」¹尚保留聯合新式樣制度。雖然日本舊意匠法(昭和 34 年)第 10 條「類似意匠」²及英國 1949 年註冊設計法(Registered Designs Act 1949 “as amended by the Copyright, Designs and Patents Act 1988”)³第 4 條「有關其他物品相同設計的註冊」³亦規定類似聯合新式樣之制度，惟兩國均已修正，日本改為關連意匠制度，英國遵循歐盟設計法於 2001 年廢除該制度。

此外，美國、歐盟及中國大陸均未制定聯合新式樣制度，但美國、歐盟定有多元設計保護制度。

2. 日本類似意匠理論

我國專利法中有關新式樣制度大多參考日本舊意匠法，其中聯合新式樣制度與日本舊意匠法第 10 條類似意匠制度如出一轍。日本舊意匠法，從明治 21 年至 42 年，幾乎是以英國法為學習目標⁴；即使昭和 34 年意匠法仍未脫離英國法的影子，例如日本類似意匠與英國 1949 年法第 4 條「有關其他物品相同設計的註冊」在 4(1)b 中所規定之要件及專利權期間均雷同。

日本明治 42 年意匠法沿襲英國的創作說思想，在概念上意匠係與物品有關，必須指定物品類別；近似意匠之判斷必須屬同一物品⁵，而與物品是否近似無關。日本大正 10 年意匠法中，將意匠之定義從「須應用於物品」轉變為「有關物品」，仍保留指定物品類別之制度，但意匠權的範圍包括同一及近似意匠，並有同一或近似物品之概念⁶，學說上認為係採用意匠即物品之原則⁷。日本昭和 34 年意匠法中，廢棄指定物品類別之制度，且第 23 條規定意匠權

¹ Design Law Article 7 (Similar Design): (1) The owner of a design right or an applicant for design registration is entitled to obtain design registration which is similar only to his registered design or design for which an application for registration has been filed as a similar design. (2) Paragraph (1) shall not apply where a design that is similar only to a similar design registered or applied for registration under paragraph (1).

² 日本意匠法(昭和 34 年版)第 10 條：1. 意匠權人就僅與自己之註冊意匠近似之意匠，得為類似意匠之意匠註冊。2. 僅與依前項規定取得意匠註冊之類似意匠近似之意匠，不適用前項規定。

³ Registered Designs Act 1949 (as amended by the Copyright, Designs and Patents Act 1988): Section 4 Registration of same design in respect of other articles, etc. (1) Where the registered proprietor of a design registered in respect of any article makes an application –

(a) for registration in respect of one or more other articles, of the registered design, or

(b) for registration in respect of the same or one more other articles of a design consisting of the registered design with modifications or variations not sufficient to alter the character or substantially to affect the identity thereof, the application shall not be refused and the registration made on that application shall not be invalidated by reason only of the previous registration or publication of the registered design.

Provided that the right in a design registered by virtue of this section shall not extend beyond the end of the period, and any extended period, for which the right subsists in the original registered design....

⁴ 黃文儀，從日本意匠制度論新式樣之近似判斷，工業財產權與標準第 26 期，p31，民國 84 年 5 月

⁵ 日本意匠法(明治 42 年版)第 8 條規定，意匠權人關於指定之物品，專有利用註冊意匠之權；第 24 條，利用第 8 條中同一物品之註冊意匠之近似意匠屬侵害。

⁶ 日本意匠法(大正 10 年版)第 8 條規定：意匠權人專有實施註冊意匠有關之物品之權；第 26 條規定：凡實施與註冊意匠有關之物品同一或近似之物品屬侵害。

⁷ 高田忠，意匠，p.31

人專有於營業上實施註冊意匠及其近似意匠之權利⁸，未觸及物品之同一或近似的問題，但實務上，無論審查或法院判決均認為近似之意匠包括同一及近似物品的範圍⁹。

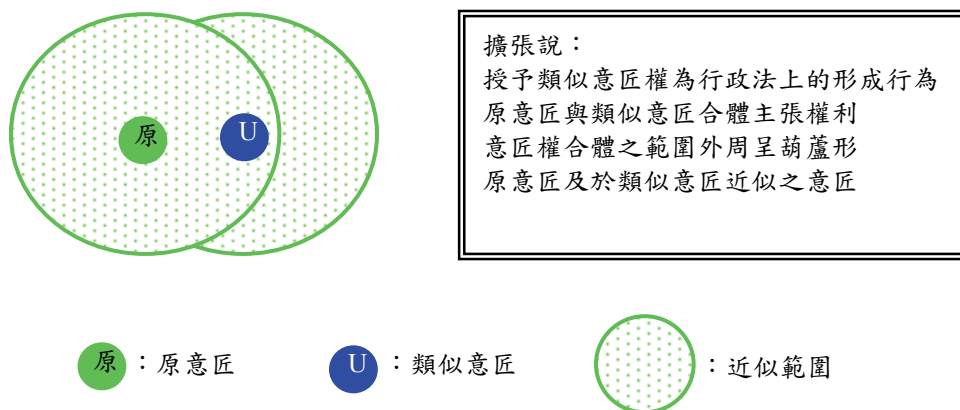
英國 1949 年註冊設計法廢棄物品之區分，關於新穎性之審查係就設計本身為之（同日本明治 42 年意匠法），依第 7 條(1)之規定¹⁰，註冊設計之權利僅限定於同一物品¹¹。

由於我國有關新式樣專利理論之探討幾稀，在考量新式樣之近似判斷時，有必要藉助外國學說，尤其是一脈相承的日本理論。聯合新式樣制度係參考日本類似意匠而制定者，雖然 1999 年日本大幅修正意匠法，將類似意匠改為關連意匠制度，惟考量聯合新式樣之定義、專利要件及專利權範圍時，仍有探討日本類似意匠理論之必要。以下探討日本類似意匠理論擴張說、結果擴張說及確認說等三種。

除另有註記者外，本小節以下所指之意匠法概為昭和 34 年全面修正之意匠法。

2.1 擴張說

擴張說，指類似意匠與原意匠之註冊同屬於行政法上的形成行為，由於法律規定類似意匠權與原意匠權應結合為一體（意匠法第 22 條¹²），故原意匠權應結合類似意匠權構成單一個意匠權範圍。圖示如下：



由於原意匠固有的近似範圍（專利權保護範圍）本身為客觀存在者（意匠法第 23 條），其範圍以外不近似的部分不屬於原意匠權人之權利，但法律規定類似意匠之意匠權應與該類似意匠近似之原意匠權結合為一體¹³，而將原意匠權範圍擴張及於與其類似意匠近似但與原意

⁸ 日本意匠法(昭和 34 年版)第 23 條：意匠權人，專有於營業上實施註冊意匠及其近似意匠之權利。但就其意匠權設定專屬實施權者，對於專屬實施權人專有實施其註冊意匠及其近似意匠之權利，不在此限。

⁹ 日本特許廳，意匠審查基準，2002 年，「公開意匠與全體意匠之異同判斷」

¹⁰ Registered Designs Act 1949 Section 7 Right given by registration: 7(1) The registration of a design under this Act gives the registered proprietor the exclusive right ...an article in respect of which the design is registered and to which that design or a design not substantially different from it has been applied.

¹¹ 黃文儀，從日本意匠制度論新式樣之近似判斷，工業財產權與標準第 26 期，p32，民國 84 年 5 月

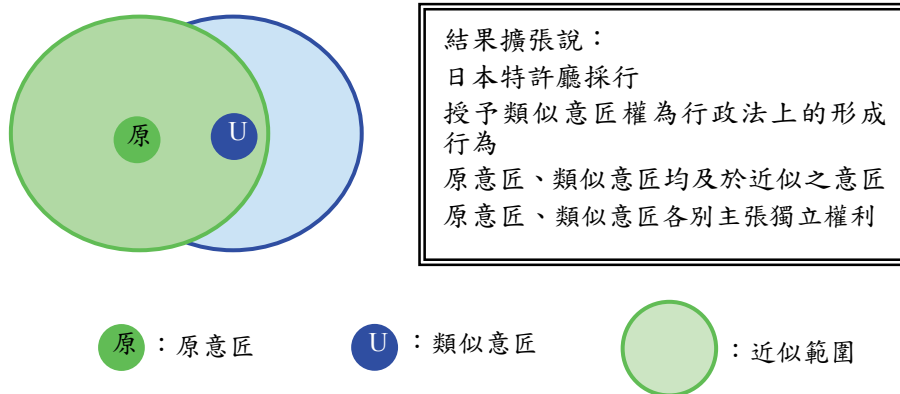
¹² 日本意匠法(昭和 34 年版)第 22 條：類似意匠之意匠權，應與該類似意匠相近似而最先取得意匠註冊(類似意匠之意匠註冊者除外)之意匠之意匠權結合為一體。

¹³ 齋藤瞭二，意匠法，p.298：類似意匠權之合體的效果(1)存續期間之附隨性，(2)權利消滅之附隨性，(3)主體的同一性。

匠不近似的部分，即涵蓋原意匠近似範圍以外之部分，顯然已超出第 23 條之規範，應無主張擴張說之餘地。

2.2 結果擴張說

結果擴張說，指類似意匠與原意匠之註冊同屬於行政法上的形成行為，故類似意匠能構成獨立的意匠權範圍。圖示如下：



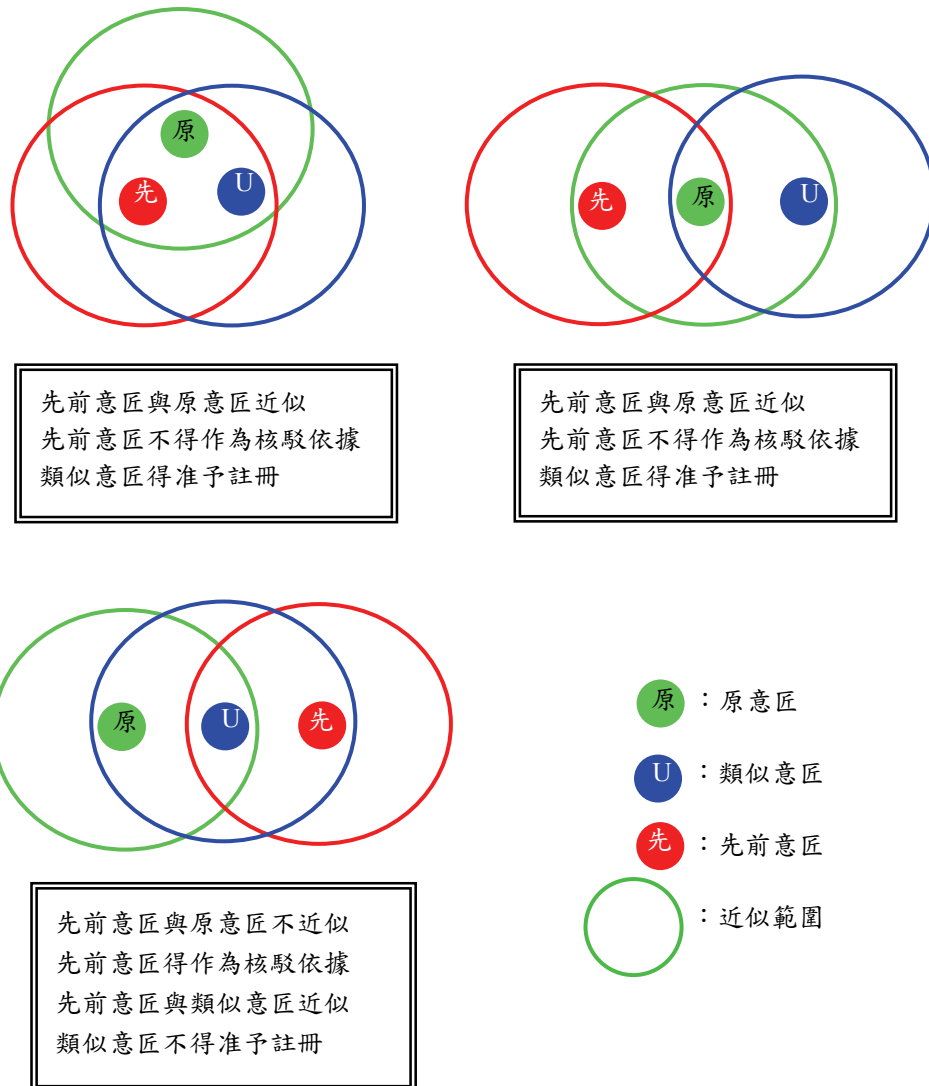
本說之論理依據在於：

- (1) 類似意匠權亦經由註冊而發生，仍屬於第 23 條所規定之註冊意匠，應有其獨立性。
- (2) 原意匠及類似意匠均為因創作而被授予權利，且兩者之申請手續、註冊要件並無差異，故類似意匠權與原意匠權均有獨立性。

實務上，日本特許廳係採結果擴張說之見解，承認類似意匠亦有獨立之範圍，且類似意匠權範圍及於與類似意匠近似但與原意匠不近似的部分，但對於原意匠申請後類似意匠申請前之期間內所出現的他人先申請意匠或公開意匠，不能被類似意匠權所涵蓋。東京高等法院第 13 民事部對於“端子盤事件”判決：「意匠法第 10 條第 1 項“意匠權人就僅與自己之註冊意匠近似之意匠”，始得准予類似意匠註冊，其意旨係為避免申請註冊之意匠與其原意匠近似外亦與其他公開意匠近似，而發生混同，故不准其類似意匠註冊。¹⁴」法院認為：審查時，若原意匠申請後類似意匠申請前之期間內出現的先申請意匠或公開意匠等先前意匠與原意匠近似，無論其與類似意匠是否近似，均不能作為核駁依據；但若其與原意匠不近似，而與類似意匠近似，則該類似意匠不得准予註冊。

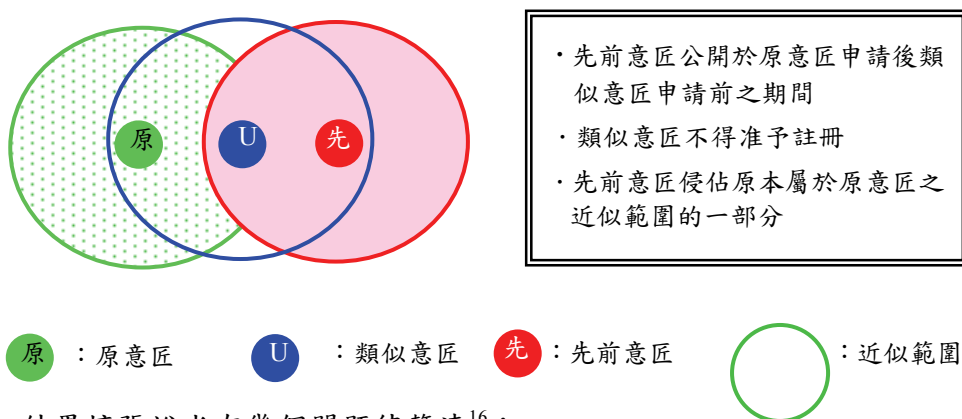
依結果擴張說之理論，審查類似意匠時，除須審究類似意匠與其原意匠是否近似外，尚須審究原意匠與先前意匠是否近似，此外，並須審究類似意匠對照與原意匠不近似之先前意匠，是否具新穎性、創作容易性等要件，而判斷是否具意匠要件之時間點為類似意匠之申請日。

¹⁴ 東京高等法院昭和 58 年第 232 號，昭和 59 年 9 月 17 日，特許與企業，1984 年 10 月號



依前述判決意旨，審查時，原意匠申請後類似意匠申請前之期間內出現的先前意匠與原意匠不近似，而與類似意匠近似，則該類似意匠不得准予註冊。惟依意匠法第 26 條¹⁵（先申請優越原則），意匠權人之註冊意匠係利用其意匠註冊申請日前所申請之他人註冊意匠或其近似之意匠者，不得在營業上實施該註冊意匠。前述判決意謂原意匠申請後始出現的先前意匠得侵佔原本屬於原意匠之近似範圍的一部分，此結果有違先申請優越原則。

¹⁵ 日本意匠法(昭和 34 年版)第 26 條：意匠權人、專屬實施權人或非專屬實施權人，其註冊意匠利用其意匠註冊申請日前申請之他人註冊意匠或其近似之意匠，特許或實用新案者，或其意匠權中有關註冊意匠部分牴觸其意匠註冊申請日前申請之他人特許權、實用新案權、商標權或在其意匠註冊申請日前發生之他人著作權者，不得在營業上實施該註冊意匠。

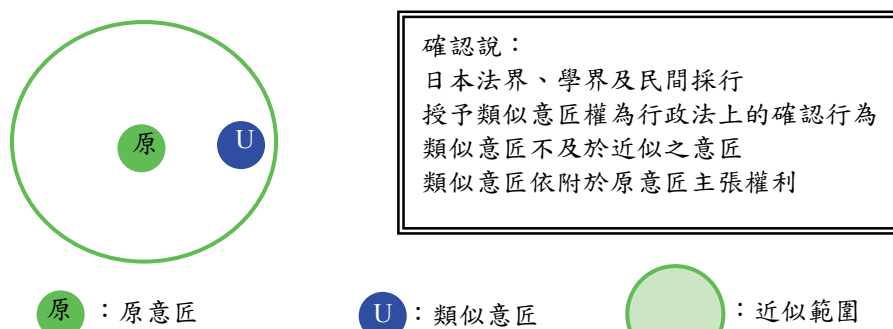


此外，結果擴張說尚有幾個問題待釐清¹⁶：

- (1) 本說主張類似意匠權與原意匠權均有獨立性，是否違背意匠法第 22 條類似意匠之意匠權應與其原意匠權結合為一體之規定？
- (2) 意匠法第 10 條第 2 項僅近似類似意匠而不近似其所屬原意匠之類似意匠，不得取得類似意匠註冊之規定，是否意謂類似意匠權不具近似範圍，而係以確認原意匠權範圍之理論為前提¹⁷？
- (3) 本說主張類似意匠權範圍及於與原意匠不近似的部分，對於第 23 條意匠權之範圍「專有於營業上實施註冊意匠及其近似意匠之權利」，將意匠權範圍分為與原意匠近似及與類似意匠近似的兩個權利範圍，是否符合法理？
- (4) 意匠體系中，無論新穎性（申請前有同一或近似之意匠者）、先申請原則（同一或近似之意匠有二以上意匠註冊申請者）或意匠權範圍（專有實施其註冊意匠及其近似之意匠之權）之規定，均係將相同及近似之意匠以單一創作、單一意匠、單一權利之概念予以處理，而本說將在同一創作概念下之原意匠及類似意匠分為兩個意匠、兩個權利，是否符合意匠體系？

2.3 確認說

確認說，指類似意匠之註冊屬於行政法上的形成行為，得據以確認原意匠之範圍，故其類似意匠不能構成獨立的意匠權範圍。圖示如下：



意匠之近似屬事實問題。本說認為：若改良之意匠與原意匠是否近似並不確定，從而無

¹⁶ 黃文儀，申請專利範圍的解釋與專利侵害判斷，p.454~455，三民書局

¹⁷ 關於此點，筆者認為意匠法第 10 條第 2 項規定適用於結果擴張說，見本文 6.2 從法律層面探討

法確定原意匠權之近似範圍，藉類似意匠制度予以確認，有利於意匠權之利用及實施。

依意匠法第 23 條規定，意匠權人專有於營業上實施註冊意匠及其近似意匠之權。本說認為：意匠權包含意匠之同一及近似範圍，係將相同及近似之意匠作為單一創作、單一意匠、單一權利之概念，故第 22 條規定，類似意匠之意匠權應與其原意匠權結合為一體。再者，類似意匠之存續期間與其原意匠同時屆滿、無須繳交年費、僅在意匠證書中附加類似意匠權號數等，均顯示意匠法所規定之類似意匠與原意匠不同，不能構成獨立的意匠權範圍。

於意匠權侵害訴訟中，採確認說之判決佔多數，大阪地方法院曾判決：「雖然決定原意匠之要部的近似範圍時須參酌類似意匠，但並不當然意謂類似意匠權與其原意匠權分別獨立，故類似意匠權之侵害在法律上並無意義，對於被告意匠之近似判斷應與原意匠比對，不能僅與類似意匠比對即予以決定¹⁸。」

由於類似意匠與其原意匠係屬同一創作概念下之意匠創作，且註冊之類似意匠屬於其原意匠之近似範圍內，依法兩意匠權應結合為一體，故判斷類似意匠註冊要件之時間點應溯及原意匠之申請日¹⁹。

3. 日本意匠之近似理論

新式樣專利“近似”一詞見於專利法第 109 條第 2 項聯合新式樣之定義、第 110 條第 1 項新穎性、第 5 項聯合新式樣專利要件、第 6 項不得申請聯合新式樣者、第 111 條擬制喪失新穎性、第 118 條第 1 項先申請原則、第 123 條第 1 項新式樣專利權內容、第 124 條聯合新式樣專利權範圍之限制等。

雖然專利法在有關聯合新式樣、專利要件及專利權內容及範圍之限制等條文中出現“近似”一詞，但專利法對於近似並無定義，尚須從學理上或實務上加以探討。

日本有關意匠之近似理論有從意匠法目的出發，亦有從意匠之本質價值層面予以探討。

3.1 依意匠法目的

我國新式樣專利與發明、新型專利合併立法。專利法第 1 條開宗明義規定：「為鼓勵、保護、利用發明與創作，以促進產業發展，特制定本法。」此規定宣告了專利制度的意義在於：給發明人保護發明的利益，鼓勵發明創作；給社會大眾利用發明的利益，促進產業發展。就國家產業政策的立場，經由專利法，鼓勵、保護、利用發明與創作，終極目的在於促進產業發展、增進公共利益。

日本意匠法第 1 條內容與我國專利法立法目的相近，有關理論簡述如下：

(1) 創作說

本說認為：意匠法第 1 條所指的「意匠之保護」係保護意匠的創作價值為前提，其直接目的為第 1 條所規定的「獎勵意匠之創作」。意匠雖然有其特有的創新價值，但是本質上意匠

¹⁸ 大阪地方法院昭和 57 年第 5803 號，昭和 59 年 4 月 26 日判決，特許與企業，1984 年 7 月號

¹⁹ 黃文儀，申請專利範圍的解釋與專利侵害判斷，p.453，三民書局

和著作物並無不同。在美的表現形式上，著作物與意匠僅在於自律與他律之差異而已，但由於意匠與物品之密切關係，使意匠與產業發生關連性，而將意匠保護制度納入「產業立法」。因此，本說認為：意匠的本質為著作物，難以如發明或實用新案專利一樣，透過技術之進步促進產業發展，故就意匠法目的而言，所稱之「促進產業發展」並不具有重要意義。²⁰

本說主張：意匠之近似應以創作者的立場來看創作性是否同一或是否容易，若為同一或容易，則為近似。

（2）競爭說

本說認為：發明和實用新案專利的保護制度係以促進後續更進步的發明創作為動機，直接提昇產業發展；意匠則僅在精神層面上豐富人類生活這一點具有社會價值²¹。由於工業財產權法的基本任務在於維護競爭秩序，作為產業法之一的意匠法，原本就具有保護意匠創作與防止不公平競爭之作用。因此，本說認為：藉意匠專有權得防止商品來源混同，刺激消費者購買慾，間接發展經濟達到促進產業發展的目的²²。

本說主張：意匠的本質為物品之識別機能，意匠之近似應以需要者的立場來看物品是否混同，需要者購買物品時，若對於相關物品會產生混同，則為近似。

（3）需求說

本說認為：意匠係利用物品外觀的特異性吸引市場上需求者的注目，具有促進商品銷售、擴大市場需要的機能，意匠法保護特定意匠物品的專有排他權就是保障該意匠物品具前述機能之內在價值或經濟利益²³。因此，本說認為：保護意匠的動機即在於促進商品銷售、擴大市場需要，終極目的為促進產業發展，而發達經濟係促進產業發展的實質內容。

本說主張：意匠之近似應以需要者的立場來看物品外觀是否具特異性，藉意匠的美感機能的共同性予以判斷，若具有共同之美感，則為近似²⁴。

基於以上 3 說，筆者認為：專利制度之宗旨以保護私人正當利益為手段，以防止不公平競爭，進而激發更多更有價值的新式樣創作。就新式樣專利而言，新式樣的本質為物品與美感設計之結合，其價值在於創新的美感設計。新式樣專利的專有排他權固為專利法所保護的正當權利，惟保護的客體必須是創新的新式樣。就國家產業政策的立場，專利法的終極目的為促進產業發展、增進公共利益。新式樣專利的價值並非僅在於消極鼓勵、保護作用的原創性、辨識性，主要仍在於利用創新的美感設計，提高商品價值，擴大市場需求及銷售，始足以完成專利法促進產業發展的終極目的。

3.2 依意匠之本質價值

²⁰ 牛木理一，意匠法的研究，p.54，219

²¹ 高田忠，意匠，p.3

²² 播磨良承，發明 VOL.72，No.8，p.90

²³ 高須賀，意匠的審判實務，Patent VOL.32，No.5，p.36

²⁴ 兼子染野，工業所有權法，p.580

新式樣之“近似”為抽象的概念，專利法並未定義。就法律層面而言，咸認新式樣之“近似”為事實問題，必須依法律目的之本質價值予以判斷。

我國專利法第 109 條第 1 項：「新式樣，指對物品之形狀、花紋、色彩或其結合，透過視覺訴求之創作。」其與日本 1999 年意匠法第 2 條第 1 項：「本法所稱意匠，係指由物品（含物品之一部分。除第 8 條外）之形狀、花紋、色彩或其結合所構成，而能引起視覺美感之設計者。」比較，除括號內所規定之部分意匠外，兩者內容如出一轍。茲就日本有關之理論，簡述如下：

3.2.1 近似理論

(1) 美感說

本說認為：意匠近似概念之核心在於意匠構成所喚起之美感或視覺印象，即使構成要素之細部有差異，構成要素整體所產生之美感具共通性者，仍應認定為近似。意匠之近似判斷應以觀察者為判斷主體，以美感之共通性或視覺印象之共通性為依歸，而以比對對象整體給予觀察者所產生之美感或視覺印象是否具有共通性作為判斷標準。²⁵

(2) 混同說

本說認為：意匠法之目的在於防止不公平競爭，意匠之本質在於意匠本身之創新，以刺激需要者的購買慾。意匠之近似判斷應以一般需要者為判斷主體，以意匠本身是否具有辨識性為依歸，而以比對對象是否產生混同作為判斷標準。²⁶

(3) 要部說

本說認為：意匠的本質價值在於擴大市場之需求，意匠的本質特徵為該意匠之要部，以吸引需要者的注意。要部之確定，係依該意匠所屬領域中形態趨勢之經驗法則予以考察判斷，性質上，意匠之要部係客觀上會引起需要者注意之部分。意匠之近似判斷應以一般需要者為判斷主體，以意匠本身是否具有足以吸引需要者注意之特異性為依歸，而以比對對象之要部是否具有共通性作為判斷標準。²⁷

(4) 創作說

本說認為：意匠法旨在保護創新的意匠，「創新」係意匠法中有關價值判斷之基礎。創作特徵之確定，係對照先前技藝予以考察判斷，性質上，創作特徵係創作者主觀上創新之部分。意匠之近似判斷應以創作者為判斷主體，以意匠本身是否具有美的特徵之創作性為依歸，而以比對對象之特徵是否具有共通之創作範圍作為判斷標準。²⁸

3.2.2 兩大類型

意匠之近似判斷係經比對後，依所獲得之共通點、差異點綜合評價其對近似之影響，予

²⁵ 齊藤瞭二，意匠法，p.153~170，175

²⁶ 齊藤瞭二，意匠法，p.153~170，176

²⁷ 齊藤瞭二，意匠法，p.153~170，176

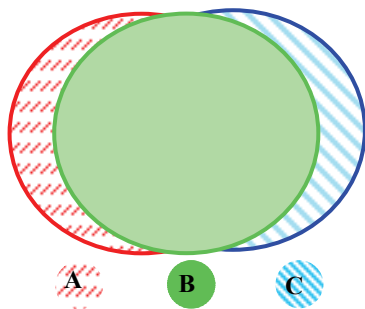
²⁸ 齊藤瞭二，意匠法，p.153~170，177

以判斷。以上 4 說得分為兩大類型，其一係將意匠之近似作為純粹事實問題，而依事實之認識作用予以判斷；其二係認為意匠之近似非純粹事實問題，而依形態價值之共通性予以判斷²⁹。

(1) 依事實之認識作用判斷

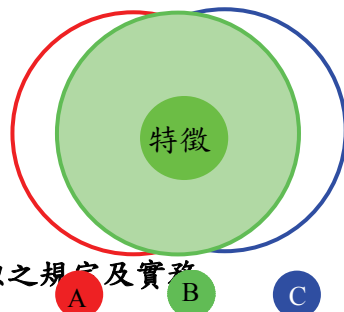
無論是以美感或視覺印象之共通性為依歸的美感說，或是以意匠本身是否具有辨識性為依歸的混同說，2 說均係以判斷主體心理上所經驗之事實為基礎，依事實之認識作用判斷意匠是否近似。此判斷方式，僅止於主觀的事實認識，欠缺客觀的價值評斷³⁰。

以圖形示意美感說及混同說之近似判斷，則會出現如下圖所示，即使 A 與 B 視覺印象混同，使 A 近似 B，且 B 與 C 視覺印象混同，使 B 近似 C，若 C 與 A 視覺印象不混同，仍應判斷 C 與 A 不近似。



(2) 依形態價值之共通性判斷

無論是以意匠本身是否具有足以吸引需要者注意之特異性為依歸的要部說，或是以意匠本身是否具有美的特徵之創作性為依歸的創作說，2 說均主張意匠之近似判斷並非單純形狀的比對，不得僅取決於主觀的事實認識。由於物品對於形態的制約，意匠之近似與否必須透過該意匠領域之形態發展過程，以其本質價值確認其是否具有形態價值之共通性，予以評斷³¹。以圖形示意要部說及創作說之近似判斷，則會出現如下圖所示，若 A 包含 B 之特徵，使 A 近似 B，且 C 亦包含 B 之特徵，使 C 近似 B，由於 A、B 及 C 三者具有共通的創作特徵（或新穎特徵）而無法辨識區別，應判斷三者近似。



4. 外國有關新式樣近似之規定及實務

新式樣之近似概念，無論是依意匠法目的分類的 3 說或是依意匠之本質價值分類的 4 說，

²⁹ 黃文儀，新式樣近似判斷之相關理論，2001 年全國科技法律研討會，p.19

³⁰ 黃文儀，新式樣近似判斷之相關理論，2001 年全國科技法律研討會，p.19~29

³¹ 黃文儀，新式樣近似判斷之相關理論，2001 年全國科技法律研討會，p.19~29

均為學術理論，雖然各學說有其理論基礎，亦各有其優缺點。睽諸各國審查或專利權侵害訴訟實務之運用，可預見的未來尚未有定於一尊的可能，甚至各國在新穎性審查或專利權侵害判斷上，似有兼取以上各學說之長的趨勢。

4.1 法規及審查基準

4.1.1 美國

美國有關設計專利之新穎性規定於 35 U.S.C. 第 102 條，及專利審查作業手冊 (Manual of Patent Examination Procedure 以下簡稱 MPEP) 1504.02。法院認定 35 U.S.C. 102 新穎性之判斷標準：“當平均水準的觀察者 (average observer) 選出不同於既存設計的新設計（非經修飾）時，就產生建立新穎性所需的差異程度（與先前技藝）³²”。

對於新穎性是否及於“近似”範圍，前述內容並不明確。35 U.S.C. 第 103(a) 條為非顯而易知性 (non-obviousness) 之規定，MPEP 1504.03 I. B. 中指出：依 35 U.S.C. 103(a) 核駁設計專利標的，設計專利標的與最接近的先前技藝參考文獻之間的所有差異均應予以確認。若從設計的觀點，任何差異被認為是極微小 (de minimis) 或瑣碎 (inconsequential) 者，核駁時應照實陳述³³。

MPEP 1504.03 II. 中指出：整體而言，設計專利標的應與主要的參考文獻比對，若參考文獻與設計專利標的整體的視覺印象不同，而設計專利標的有不同的整體外觀及美感訴求者，應認定具非顯而易知性。在 *In re Yardley*, (CCPA1974) 案中，法院判決：在先前技藝上，設計可專利性的考量為外觀的近似性 (similarity of appearance)。在 *In re Harvey*, (Fed. Cir. 1993) 案中，法院認為：為支持顯而易知的認定，基本的參考文獻應不只是設計概念而已；另外，其外觀應與設計專利標的實質相同 (an appearance substantially the same)³⁴。

MPEP 1504.03 II. A. 中亦指出：對於基本參考文獻的修飾牽涉到構成的改變時，基本和次要的參考文獻兩者均必須來自於近似領域之技藝 (analogous art)。在 *In re Glavas*, ... (CCPA 1956)。...當應用於申請專利範圍時，近似領域之技藝得被較為寬鬆的解讀為設計的部分係模

³² 美國 MPEP 1504.02 Novelty : The standard for determining novelty under 35 U.S.C. 102 was set forth by the court in *In re Bartlett*, 300 F.2d 942, 133 USPQ 204 (CCPA 1962). “The degree of difference [from the prior art] required to establish novelty occurs when the average observer takes the new design for a different, and not a modified, already-existing design.” 300 F.2d at 943, 133 USPQ at 205 (quoting *Shoemaker*, *Patents For Designs*, page 76).

³³ 美國 MPEP 1504.03 I. B. Differences Between the Prior Art and the Claimed Design: All differences between the claimed design and the closest prior art reference should be identified in any rejection of the design claim under 35 U.S.C. 103(a). If any differences are considered de minimis or inconsequential from a design viewpoint, the rejection should so state.

³⁴ 美國 MPEP 1504.03 II. PRIMA FACIE OBVIOUSNESS : As a whole, a design must be compared with something in existence, and not something brought into existence by selecting and combining features from prior art references. ... The “something in existence” referred to ... *In re Rosen*, ... (CCPA 1982) (the primary reference did “...not give the same visual impression...” as the design claimed but had a “...different overall appearance and aesthetic appeal...”.) ... Specifically, in the *Yardley* decision, it was stated that “[t]he basic consideration in determining the patentability of designs over prior art is similarity of appearance.” ... Therefore, in order to support a holding of obviousness, a basic reference must be more than a design concept; it must have an appearance substantially the same as the claimed design. *In re Harvey*, ... (Fed. Cir. 1993). ...

仿公知或自然而然聯想到之物品的設計³⁵。修飾基本參考文獻的表面，…次要的參考文獻是否為近似領域之技藝則無關宏旨，因為該修飾並不牽涉構成或構造的改變，且不會破壞基本參考文獻的特色（外觀及功能）。In re Glavas, … (CCPA 1956)³⁶。

此外，MPEP 1504.01(a) I. A. 中指出：電腦產生的圖像（ICON）係由整個螢幕顯示的獨特圖像，該圖像本身為具有二維空間形象（image）的表面裝飾。由於得予專利的設計不得脫離其所應用的物品僅以表面裝飾計劃單獨存在，電腦產生的圖像應表現在電腦螢幕、終端機、其他顯示面板或其部分，以符合 37 U.S.C. 171³⁷。MPEP 1504.01(a) I. B. 中指出：當圖面未以實線或虛線描述電腦產生的圖像表現在電腦螢幕、終端機、其他顯示面板或其部分者，以不符合製品規定的 37 U.S.C. 171，核駁設計專利標的³⁸。

對於判斷主體，MPEP 1504.02 中指出：在評估新穎性時，“平均水準的觀察者”的測試無須設計專利標的和先前技藝為近似領域的技藝。In re Glavas, … (CCPA 1956)。35 U.S.C. 102 所指平均水準的觀察者，其程度無須具備任何技藝的專業知識，亦沒有先前技藝之類的考量。而此觀點亦為 35 U.S.C. 102 與 35 U.S.C. 103(a)之區別，後者係決定對於“所屬領域中具有通常技藝之人士（a person of ordinary skill in the art）”，設計專利標的是否為顯而易知³⁹。

綜合前述美國 MPEP 之規定，設計專利之近似判斷並非屬於新穎性範疇，而係審查非顯而易知性時始適用，故判斷主體為所屬領域中具有通常技藝之人士，而非平均水準的觀察者。設計外觀的近似性判斷標準為是否實質相同，若設計專利標的有不同的整體外觀及美感訴求，而其與先前技藝整體的視覺印象差異極微小（de minimis）或瑣碎（inconsequential）者，則認定為實質相同，不具非顯而易知性。此外，原則上最接近的引證文件必須是近似領

³⁵ 美國 MPEP 1504.03 II. A. 1. Analogous Art: When a modification to a basic reference involves a change in configuration, both the basic and secondary references must be from analogous arts. In re Glavas, … (CCPA 1956). … Analogous art can be more broadly interpreted when applied to a claim that is directed to a design with a portion simulating a well known or naturally occurring object or person.

³⁶ 美國 MPEP 1504.03 II. A. 2. Non-analogous Art: When modifying the surface of a basic reference so as to provide it with an attractive appearance, it is immaterial whether the secondary reference is analogous art, since the modification does not involve a change in configuration or structure and would not have destroyed the characteristics (appearance and function) of the basic reference. In re Glavas, … (CCPA 1956).

³⁷ 美國 MPEP 1504.01(a) I. A. General Principle Governing Compliance With the “Article of Manufacture” Requirement: Computer-generated icons, such as full screen displays and individual icons, are 2-dimensional images which alone are surface ornamentation. … Since a patentable design is inseparable from the object to which it is applied and cannot exist alone merely as a scheme of surface ornamentation, a computer-generated icon must be embodied in a computer screen, monitor, other display panel, or portion thereof, to satisfy 35 U.S.C. 171.

³⁸ 美國 MPEP 1504.01(a) I. B. Procedures for Evaluating Whether Design Patent Applications Drawn to Computer-Generated Icons Comply With the “Article of Manufacture” Requirement: (B) If the drawing does not depict a computer generated icon embodied in a computer screen, monitor, other display panel, or a portion thereof, in either solid or broken lines, reject the claimed design under 35 U.S.C. 171 for failing to comply with the article of manufacture requirement.

³⁹ 美國 MPEP 1504.02 Novelty: The “average observer” test does not require that the claimed design and the prior art be from analogous arts when evaluating novelty. In re Glavas, … (CCPA 1956). Insofar as the “average observer” under 35 U.S.C. 102 is not charged with knowledge of any art, the issue of analogousness of prior art need not be raised. This distinguishes 35 U.S.C. 102 from 35 U.S.C. 103(a) which requires determination of whether the claimed design would have been obvious to “a person of ordinary skill in the art.”

域之技藝、公知或容易聯想之物品設計，僅無關構成或構造之部分，得以非近似領域之技藝作為引證文件。

依前述說明，美國設計專利非顯而易知性之審查範疇涵蓋我國的近似性，似以美感之共通性或視覺印象之共通性為標準，採美感說，惟其判斷主體並非是觀察者，而為所屬領域中具有通常技藝之人士。

4.1.2 歐洲聯盟

歐盟設計之新穎性規定於歐盟設計法（council regulation）第 5 條：「1. 若無相同之設計已能為公眾得知者，應認定該設計為新穎…。2. 若設計特徵僅在無關實質之細部（immaterial details）有差異，應被視為相同⁴⁰。」

特異性則規定於歐盟設計法第 6 條：「1. 若一設計給有知識之使用者（informed user）的整體印象（overall impression）不同於已能為公眾得知之設計者，其應被認定有特異性…。2. 在評估特異性時，應考量開發該設計之設計者的自由度（the degree of freedom）⁴¹。」

此外，歐盟設計的保護範圍規定於歐盟設計法第 10 條：「1. 歐盟設計所授予的保護範圍應包含對有知識的使用者不會造成整體印象不同的設計。2. 在評估保護範圍時，應考量開發該設計之設計者的自由度⁴²。」

依第 10 條中之「整體印象」、「自由度」用語，及歐盟設計保護範圍包括具特異性的範圍（依 WTO/TRIPS 第 26 條第 1 項規定，設計專利權之保護範圍包含近似之設計⁴³），故可謂第 6 條所規定授予專利之特異性審查類似我國的近似性。

此外，依第 36 條「申請案之齊備要件」第 6 項規定：「具有 2（說明設計擬應用或擬結合之產品）及 3(a）（圖面或樣品的描述）及(d）（設計擬應用或結合之產品分類的指定）所

⁴⁰ COUNCIL REGULATION (EC) No 6/2002 Article 5 Novelty : 1. A design shall be considered to be new if no identical design has been made available to the public: (a) in the case of an unregistered Community design, before the date on which the design for which protection is claimed has first been made available to the public; (b) in the case of a registered Community design, before the date of filing of the application for registration of the design for which protection is claimed, or, if priority is claimed, the date of priority. 2. Designs shall be deemed to be identical if their features differ only in immaterial details.

⁴¹ COUNCIL REGULATION (EC) No 6/2002 Article 6 Individual character : 1. A design shall be considered to have individual character if the overall impression it produces on the informed user differs from the overall impression produced on such a user by any design which has been made available to the public: (a) in the case of an unregistered Community design, before the date on which the design for which protection is claimed has first been made available to the public; (b) in the case of a registered Community design, before the date of filing the application for registration or, if a priority is claimed, the date of priority. 2. In assessing individual character, the degree of freedom of the designer in developing the design shall be taken into consideration.

⁴² COUNCIL REGULATION (EC) No 6/2002 Article 10 Scope of protection : 1. The scope of the protection conferred by a Community design shall include any design which does not produce on the informed user a different overall impression. 2. In assessing the scope of protection, the degree of freedom of the designer in developing his design shall be taken into consideration.

⁴³ Agreement on Trade-related Aspects of Intellectual Property Rights Article 26 : 1. The owner of a protected industrial design shall have the right ...which is a copy, or substantially a copy, of the protected design, when such acts are undertaken for commercial purposes.

載之事項的資訊不得影響所載之設計的保護範圍⁴⁴。」產品名稱或分類不能限制設計的保護範圍。

依前述第 6 條之規定，歐盟設計特異性之審查似採要部說，以該設計與先前技藝之要部是否具有共通性為標準，若申請註冊之設計本身足以吸引有知識之使用者注意，應被認定具特異性。

4.1.3 日本

日本意匠之新穎性規定於意匠法第 3 條第 1 項：「可供工業利用之意匠創作，除下列者外，得就其意匠取得意匠註冊…與前兩款所列表意匠近似的意匠。」有關近似意匠之審查指南主要規定於第 2 章新穎性 22.1.3.1 「公開意匠與全體意匠之異同判斷」，其內容規定：

意匠之近似包括意匠物品的用途及機能相同或近似及意匠物品之形態相同或近似，意匠物品及意匠物品之形態均相同者，兩意匠為相同意匠。判斷步驟為：

- (1) 意匠物品之共通點及差異點之認定—係認定各意匠物品之用途及機能的共通點及差異點。
- (2) 形態之共通點及差異點之認定—係認定各意匠物品全體之形態及各部分之形態的共通點及差異點。
- (3) 意匠之異同判斷—意匠之異同判斷，指判斷兩意匠所產生之美感近似與否。具體而言，係綜合觀察前述(1)及(2)意匠全體之共通點及差異點，評估其對於意匠異同判斷的影響。

前述之共通點及差異點對於意匠異同判斷的影響，因個別意匠而有不同，通常有下列：

- a. 容易看見的部分相對影響較大
- b. 習見形態的部分相對影響較小
- c. 若尺寸的差異在意匠所屬領域之常識範圍內者，不至於有影響
- d. 若材質之差異無法表現於外觀上之特徵者，不至於有影響
- e. 僅色彩有差異，在比對形狀或花紋之差異時，不至於有影響

依前述審查指南內容，日本意匠有關近似之審查主要係以美感之共通性為標準，若申請註冊之意匠與先前技藝所產生之美感相同，應被認定不具新穎性。但判斷異同時，並非將所有特徵均視為同等重要，仍應考量個別意匠之狀況，例如容易看見的部分相對影響較大、習見形態的部分相對影響較小，故可謂日本意匠之近似判斷係兼採美感說及要部說，但以美感說為主，要部為近似判斷之原則之一。此外，實務上，日本意匠有關新穎性之判斷主體為一般消費者。

4.1.4 中國大陸

⁴⁴ COUNCIL REGULATION (EC) No 6/2002 Article 36 Conditions with which applications must comply : 6. The information contained in the elements mentioned in paragraph 2 and in paragraph 3(a) and (d) shall not affect the scope of protection of the design as such.

中國大陸之新穎性規定於專利法第 23 條：「授予專利權的外觀設計，應當同申請日以前在國內外出版物上公開發表過或者國內公開使用過的外觀設計不相同和不相近似，並不得與他人在先取得的合法權利相衝突。」

有關近似外觀設計之審查，規定於審查指南第四部分第五章，適用於新穎性及先申請原則（專利法第 9 條及細則第 13 條）之審查，其中 5. 「判斷原則」：如果一般消費者在試圖購買被比外觀設計產品時，在只能憑其購買和使用所留印象而不能見到被比外觀設計的情況下，會將在先設計誤認為是被比外觀設計，即產生混同，則被比外觀設計與在先設計相同或者與在先設計相近似；否則，兩者既不相同，也不相近似。6. 「判斷方式」：外觀設計之近似，係依一般消費者、單獨對比、直接觀察、隔離對比、僅以產品的外觀作為判斷的對象、綜合判斷及要部判斷等方式予以判斷。此外，7.2.1 「外觀設計相近似」：只有對於相同或者相近種類的產品，才可能在外觀設計相近似的情況。

依前述審查指南內容，中國大陸有關近似之審查主要係以外觀設計本身是否具有辨識性為標準，若一般消費者對於申請之外觀設計的印象與先前技藝容易混淆者，該外觀設計應被認定不具新穎性。但其判斷方式包括要部判斷，得結合產品的使用狀態、在先的同類或相近類產品的外觀設計狀況、美感等確定要部，故可謂中國大陸外觀設計之近似判斷係兼採混同說及要部說，以混同說為主，要部為近似判斷之原則之一。

4.2 專利權保護範圍及其侵害訴訟實務

依世界貿易組織「與貿易有關智慧財產權協定」（WTO/ TRIPs）第 26 條第 1 項規定，設計專利權之保護範圍包含近似之設計（substantially a copy）⁴⁵。

4.2.1 美國

美國發明專利與設計專利的保護範圍均規定於 35 U.S.C. 第 154 條(a) (1)：「每一個專利應包含發明之簡稱、專利權人、其繼承人或受讓人，專利權人得排除他人於美國境內製造、使用、為販賣之要約、販賣該發明品或進口該發明品進入美國；若為方法發明，並包括排除他人於美國境內使用、為販賣之要約、販賣，或進口該方法（其事項載於說明書）所製成之產品進入美國。⁴⁶」由於設計專利係與發明專利合併立法，35 U.S.C. 第 154 條並未特別就設計專利規定其保護範圍包括近似之設計，惟美國法院有關設計專利侵害訴訟的判決均未予以否定。

⁴⁵ Agreement on Trade-related Aspects of Intellectual Property Rights Article 26 : 1. The owner of a protected industrial design shall have the right to prevent third parties not having the owner's consent from making, selling or importing articles bearing or embodying a design which is a copy, or substantially a copy, of the protected design, when such acts are undertaken for commercial purposes.

⁴⁶ 35 U.S.C. 154 Contents and term of patent; provisional rights. (a) IN GENERAL.—(1) CONTENTS.—Every patent shall contain a short title of the invention and a grant to the patentee, his heirs or assigns, of the right to exclude others from making, using, offering for sale, or selling the invention throughout the United States or importing the invention into the United States, and, if the invention is a process, of the right to exclude others from using, offering for sale or selling throughout the United States, or importing into the United States, products made by that process, referring to the specification for the particulars thereof.

4.2.1.1 Gorham 案

1872 年美國最高法院在 *Gorham Co. v. White*⁴⁷ 案中，以一般購買者的觀點判斷系爭物品與系爭專利是否實質相同（substantially the same）。最高法院認為除非系爭物品完全複製系爭專利，始構成設計專利之文義侵害，但完全直接複製是愚笨而罕見的侵權行為，故引用 *Graver Tank* 案中之判決。若系爭物品與系爭專利之間不完全相同而有細微差異（slight difference），而該細微差異尚不足以產生不同之視覺效果者，應認定兩者之間無實質差異（no substantial difference），系爭物品與系爭專利實質相同。

最高法院判決：以一般觀察者的觀點，對於系爭物品及系爭專利之設計施予購買時之一般注意力，若兩者之近似欺騙了觀察者，而誘使其購買被誤認之產品，則認為兩者實質相同，系爭物品侵害該設計專利權⁴⁸。

一般注意力，指購買產品時所施予之注意程度，僅注意整體設計所產生之視覺效果，而不注意設計間之細微差異。

此外，在該案中，法院係以「市場上的購買者（purchaser in the marketplace）」定義一般觀察者，認為一般觀察者係居於購買者的立場，而對於專利說明書中所揭露的設計及相關先前技藝並不瞭解。

4.2.1.2 Litton 案

美國聯邦巡迴上訴法院於 1984 年 *Litton System, Inc. v. Whirlpool Corp.*⁴⁹ 案中，創設新穎特徵（point of novelty）檢測，確立「被告設計必須竊用設計專利之新穎特徵」始構成侵害之原則，而該特徵必須是設計專利對於先前技藝有貢獻的裝飾性特徵。

經 *Gorham* 之實質相同檢測，即使判斷系爭物品與系爭專利之視覺性設計整體實質近似，尚不足以認定系爭物品落入專利權之均等範圍，仍須判斷其是否利用系爭專利之新穎特徵。若系爭物品之視覺性設計包含該新穎特徵，始落入專利權之均等範圍。實質相同檢測與新穎特徵檢測已為美國法院在設計專利侵害訴訟中必須進行的雙重檢測（two-fold test）。

4.2.1.3 設計專利均等範圍與意匠近似理論

依前述 *Gorham* 案美國最高法院判決中之用語，例如「欺騙 “deceive”」、「誘使 “inducing”」、「誤認 “supposing it to be the other”（法界將其解釋為 mislead）」，而在 *Litton* 案法院判決中提及 *Gorham* 案時，亦指出「…*Gorham v. White*, the distinction from prior designs…」，可謂最高法院係採混同說。有關專利權均等（近似）範圍之判斷係

⁴⁷ *Gorham Co. v. White*, 81 U.S. (14 Wall.) 511 (1872)

⁴⁸ *Gorham Co. v. White*, 81 U.S. (14 Wall.) 511 (1872) (“If in the eye of an ordinary observer giving such attention as a purchaser usually gives, two designs are substantially the same, if the resemblance is such as to deceive such an observer, inducing him to purchase one supposing it to be the other, the first one patented is infringed by the other.”)

⁴⁹ *Litton System, Inc. v. Whirlpool Corp.*, 728 F.2d 1423, 1444, 221 USPQ97, 109 (Fed. Cir. 1984) (“Similarity of overall appearance is an insufficient basis for a finding of infringement, unless the similarity embraces the point of novelty of the patented design. While it is the design as a whole that is patented, *Gorham v. White*, the distinction from prior designs informs the court’s understanding of the patent.”)

以設計專利與系爭物品之間是否具有辨識性為標準，若一般購買者對於設計專利與系爭物品產生混淆，則認定為實質相同。

惟就 Litton 案之新穎特徵檢測而言，新穎特徵是設計專利對於先前技藝有貢獻的裝飾性特徵，該定義與日本意匠創作說對於創作特徵的定義如出一轍；而且新穎特徵檢測被認定為係屬法律問題，不得由陪審團決定而必須由法院予以認定，亦如創作說一樣，兩者之判斷主體均非一般購買者或觀察者。在設計專利侵害訴訟中，美國法院認為必須進行實質相同與新穎特徵的雙重檢測，始有構成均等侵害之可能。因此，可謂最高法院係兼採混同說及創作說，系爭物品與系爭專利兩者之間，必須不具辨識性且具有共通之創作特徵，始有構成均等侵害之可能。

4.2.2 歐洲聯盟

歐盟設計的保護範圍規定於歐盟設計法第 10 條第 1 項：「歐盟設計所授予的保護範圍應包含對有知識的使用者不會造成整體印象不同的設計。」設計之保護範圍及於特異性（類似我國近似性）之設計，其似乎採要部說。

4.2.3 日本

日本意匠權的範圍規定於意匠法第 23 條：「意匠權人專有於營業上實施註冊意匠及其近似意匠之權利。…」

對於意匠之近似判斷，法院判決大多採美感說或要部說，但採混同說或創作說者亦不少。

4.2.4 中國大陸

中國大陸外觀設計專利權規定於專利法第 11 條第 2 項：「外觀設計專利權被授予後，任何單位或者個人未經專利權人許可，都不得實施其專利，即不得為生產經營目的製造、銷售、進口其外觀設計專利產品。」雖然於專利法上並未規定外觀設計專利權及於近似之外觀設計，惟中國北京高級人民法院審判委員會「關於審理專利侵權糾紛案件若干問題的規定 2003.10.27-29」第 17 條規定：「…包括在與外觀設計專利產品相同或相似產品上的相同或者近似的外觀設計⁵⁰。」第 24 條第 2 項復規定：「判斷近似外觀設計，應當採取視覺直接觀察、時空隔離對比、重點比較要部、綜合判斷的方法。」因此，可謂中國大陸法院對於外觀設計侵害之近似判斷，一如審查指南，係兼採混同說及要部說，以混同說為主，要部為近似判斷之原則之一。

5. 我國有關新式樣近似之規定及實務

5.1 審查基準

依第三篇新式樣專利實體審查基準第三章專利要件 2.4「新穎性之判斷基準」，新穎性之

⁵⁰ 中國北京高級人民法院審判委員會，關於審理專利侵權糾紛案件若干問題的規定，2003.10.27-29，第 17 條：「專利法第 56 條第 2 款所稱“外觀設計專利權的保護範圍以表示在圖片或者照片中的該外觀設計專利產品為準”，是指以表示在圖片或者照片中的該外觀設計產品的外表可視的形狀、圖案或者其結合以及色彩與形狀和/或圖案的結合的富有美感的新設計為準，包括在與外觀設計專利產品相同或相似產品上的相同或者近似的外觀設計。」

審查應以圖說所揭露申請專利之新式樣的整體為對象，若其與先前技藝之設計相同或近似，且該設計所施予之物品相同或近似者，應認定為相同或近似之新式樣，不具新穎性。

雖然專利法第 110 條第 1 項並未規定新穎性審查之判斷主體，惟為排除他人在消費市場上抄襲或模仿新式樣專利之行為，判斷新式樣之相同或近似時，審查人員應模擬普通消費者選購商品之觀點，若先前技藝所產生的視覺印象會使普通消費者將申請專利之新式樣誤認為該先前技藝，即產生混淆之視覺印象者，應判斷申請專利之新式樣與該先前技藝相同或近似。

新式樣之近似判斷的主體為普通消費者，其為該新式樣物品所屬領域中具有普通知識及認知能力的消費者，並非該物品所屬領域中之專家或專業設計者。普通消費者會因物品所屬領域之差異而具有不同程度的知識或認知能力，例如日常用品的普通消費者是一般大眾；醫療器材的普通消費者是醫院的採購人員或專業醫師。

新式樣之近似判斷的方式包括：整體觀察、綜合判斷、以主要設計特徵為重點、肉眼直觀、直接或間接比對；其中，主要設計特徵包括：新穎特徵、視覺正面及使用狀態下之設計。

由前述審查基準中之用語，例如「視覺效果」、「主要部分」、「混淆」及「新穎特徵」，新式樣之近似判斷似兼採美感說、混同說、要部說及創作說等，但以混同說為主，要部為近似判斷之原則之一。

5.2 專利侵害鑑定要點（草案）

依專利法第 123 條第 1 項規定：「新式樣專利權人就其指定新式樣所施予之物品，除本法另有規定者外，專有排除他人未經其同意而製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口該新式樣及近似新式樣專利物品之權。」新式樣專利權保護範圍包括相同或近似之新式樣。

依經濟部智慧財產局 2004 年 10 月 4 日在網站上(<http://www.tipo.gov.tw>)發布的「專利侵害鑑定要點」（草案），專利侵害訴訟中，系爭物品是否落入新式樣專利權範圍，必須比對、判斷兩者之物品是否相同或近似⁵¹、兩者之視覺性設計整體是否相同或近似⁵²及系爭物品是否包含新穎特徵⁵³。

除相同之新式樣外，新式樣專利權範圍尚包括三種近似新式樣之態樣：近似設計應用於相同物品、相同設計應用於近似物品及近似設計應用於近似物品。

比對、判斷系爭專利與系爭物品之視覺性設計整體是否近似時，應模擬普通消費者選購商品之觀點。若系爭物品所產生的視覺效果會使普通消費者誤認，而使系爭專利與系爭物品

⁵¹ 中國北京高級人民法院審判委員會，關於審理專利侵權糾紛案件若干問題的規定，2003.10.27-29，第 21 條第 1 項：被控侵權產品在…相同或者相似產品上使用…相同或者近似的外觀設計…構成外觀設計專利侵權。

⁵² Oddzon Product, Inc., v. Just Toy, Inc. 122 F.3d 1396 43 U.S.P.Q.2D (BNA) 1641 (Fed. Cir. 1997) (“The comparison step of the infringement analysis that fact-finder to determine whether the patent design as a whole is substantially similar in appearance to the accused design.”)

⁵³ L.A. Gear, Inc. v. Thom McAn Shoe Co., 988 F.2d 1117, 1125 25USPQ2d 1913,1918 (Fed. Cir 1993) (“The accused design must also contains substantially the same point of novelty that distinguished the patented design from the prior art.”)

之視覺效果混淆者^{54 55}，應判斷兩者之視覺性設計整體近似。判斷原則包括：全要件原則、比對整體設計、綜合判斷、以主要部位為判斷重點、肉眼直觀、同時同地及異時異地比對、判斷等。

由於視覺性設計整體是否近似與是否包含新穎特徵兩種判斷之性質（事實問題 v. 法律問題）不同，判斷主體不同，故應於判斷系爭物品之視覺性設計整體與系爭專利構成近似後，再判斷該視覺性設計是否包含系爭專利之新穎特徵。

有關新式樣之近似判斷，新式樣專利侵害鑑定要點（草案）內容與審查基準雷同，兩者之差異在於該要點中係將新穎特徵檢測與視覺性設計整體是否近似之判斷分成兩步驟，而審查基準係將新穎特徵作為新式樣之要部。因此，可謂兩者均係兼採混同說及要部說，而以混同說為主，要部為近似判斷之原則之一

依前述草案內容，作為一判斷步驟之新穎特徵檢測與美國發明專利均等侵害判斷法則比較後，有以下幾點值得探討⁵⁶：

- (1) 開創性設計之保護力度不及改良設計
- (2) 均等範圍不及於抄襲部分新穎特徵之新式樣
- (3) 幾乎沒有適用先前技藝阻卻之可能

5.3 綜合說明

日本意匠近似理論為學術性質，睽諸各國審查或專利權侵害訴訟實務之運用，大多兼採各說，如下表：

⁵⁴ L.A. Gear, Inc. v. Thom McAn Shoe Co., 988 F.2d 1117, 1125 25USPQ2d 1913,1918 (Fed. Cir 1993) (“Infringement of a design requires that the designs have the same general visual appearance, such that it is likely that the purchaser would be deceived into confusing the design of the accused article with the patented design.”)

⁵⁵ 中國北京高級人民法院審判委員會，關於審理專利侵權糾紛案件若干問題的規定，2003.10.27-29，第 24 條第 1 項：人民法院在判斷近似外觀設計時，應當以一般消費者施以一般注意力是否容易混淆為準。容易產生混淆的，即為近似外觀設計；反之，即為既不相同也不近似外觀設計。第 4 項：本條所稱一般消費者，是指產品的最終消費者，但與產品的消費或者服務有密切聯繫的經營者也可以視為一般消費者…。

⁵⁶ 詳細理由另文探討

各國新式樣專利之近似概念分析			
國家/地區	審查基準	專利侵害訴訟實務	各說分布
台灣	美感、混同、要部	美感、混同、要部、創作	美感：5 混同：6 要部：8 創作：3
美國	美感	混同、創作	
歐洲聯盟	要部	要部	
日本	美感、要部	美感、混同、要部、創作	
中國大陸	混同、要部	混同、要部	

依上表之分析，除歐盟設計法採註冊制度且施行時間尚短，仍無法確知其近似概念，僅能就其法律規定予以判斷外，其他國家大多採混合制，並未獨鍾一說。惟就各國所採之各說分布，依事實之認識作用判斷者，包括美感說及混同說，計 11，其中美感說 5，混同說 6；依形態價值之共通性判斷者，包括要部說及創作說，計 11，其中要部說 8，創作說 3。

依事實之認識作用判斷與依形態價值之共通性判斷兩類勢均力敵，可見無論就法理或實務，兩類併存不僅可行且有其必要，無須獨尊其一。此外，美感說 5，混同說 6，雖說難分軒輊，但因美感說之判斷過於主觀，實務上已漸漸偏向混同說。

6. 聯合新式樣採確認說之依據

我國聯合新式樣採確認說⁵⁷，日本類似意匠採結果擴張說，兩者之依據為何？以下分別就近似理論及法律兩層面探討。

6.1 從近似理論層面探討

我國新式樣審查之近似判斷以混同說為主，要部為近似判斷之原則之一，日本意匠審查之近似判斷以美感說為主，要部為近似判斷之原則之一。依前述 3. 「日本意匠之近似理論」中之說明，美感說及混同說係依事實之認識作用予以判斷，要部說及創作說係依形態價值之共通性予以判斷，故我國對於新式樣及日本對於意匠之近似判斷，均兼顧事實之認識及形態價值之共通性。惟聯合新式樣採確認說，類似意匠採結果擴張說，卻各有主張及理論依據，說明如下。

6.1.1 結果擴張說之近似判斷

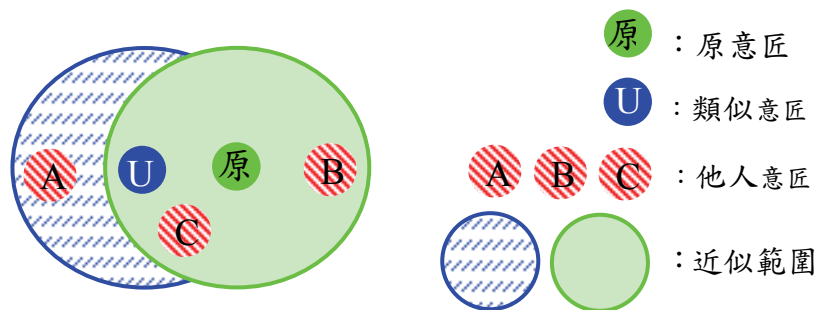
日本特許廳採結果擴張說，前述 2.2 「結果擴張說」中東京高等法院第 13 民事部支持此

⁵⁷ 90 年 10 月 24 日修正公布專利法部分條文修正總說明，修正要點 13.釐清聯合新式樣專利新穎性之規定：按聯合新式樣乃原新式樣申請專利範圍之確認，因此原新式樣申請後，聯合新式樣申請前，有他人近似之新式樣出現，依現行條文第 107 條第 3 項規定，該聯合新式樣固不受影響，仍應可准專利。但若他人或自己之新式樣於原新式樣申請前即已見於刊物、公開使用或陳列於展覽會者，倘與聯合新式樣相同或近似，該聯合新式樣即應受其拘束，不准專利。…(修正條文 107)

說，在“端子盤事件”判決：依意匠法第 10 條第 1 項「意匠權人就僅與自己之註冊意匠近似之意匠」…審查時，若先前意匠與原意匠近似，無論其與類似意匠是否近似，均不能作為核駁依據；但若其與原意匠不近似，而與類似意匠近似，則該類似意匠不得准予註冊。

分析此判決，該法院對於類似意匠之近似概念係依事實之認識作用予以判斷，認為即使 A 近似 B，B 近似 C，C 與 A 仍可能不近似。此判決與意匠審查之近似判斷理論一致，均依事實之認識作用予以判斷。因此，可謂結果擴張說係採美感說或混同說之理論，只要具有共通的視覺印象，而產生混同者，應准予類似意匠。

以圖形示意結果擴張說，類似意匠與原意匠近似者，應准予類似意匠。他人之意匠無論是與類似意匠近似（圖示 A）、與原意匠近似（圖示 B）或與兩意匠均近似（圖示 C），三種狀況皆屬於意匠權近似範圍。



6.1.2 確認說之近似判斷

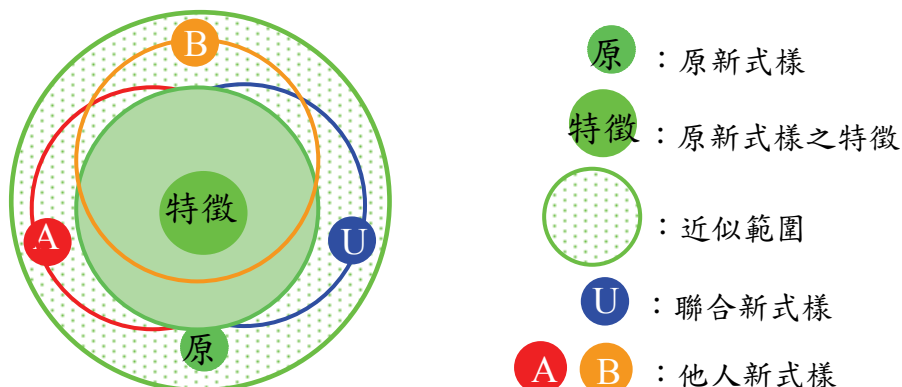
由於聯合新式樣與其原新式樣係屬同一創作概念下之新式樣創作，且聯合新式樣專利屬於其原新式樣之近似範圍內，我國聯合新式樣採確認說，判斷聯合新式樣專利要件之時間點溯及原新式樣申請日⁵⁸。確認說之近似判斷得參酌前述 2.3「確認說」中大阪地方法院之判決：雖然決定原意匠之要部的近似範圍時須參酌類似意匠，類似意匠權之侵害在法律上並無意義，對於被告意匠之近似判斷應與原意匠比對，不能僅與類似意匠比對即予以決定。

分析此判決，法院對於意匠近似之概念係依形態價值之共通性予以判斷，若 A 包含 B 之特徵，使 A 近似 B，且 C 亦包含 B 之特徵，使 C 近似 B，由於 A、B 及 C 三者具有共通的形態價值，應判斷三者近似。此判決與意匠審查之近似判斷理論不一致，後者係依事實之認識作用予以判斷。因此，可謂確認說係採要部說或創作說之理論，只要具有共通的創作特徵（或新穎特徵）而無法辨識區別者，得准予聯合新式樣專利。

以圖形示意確認說，聯合新式樣與原新式樣近似，亦即聯合新式樣包含原新式樣之特徵者，應准予聯合新式樣專利。他人之新式樣（圖示 A 或 B）包含原新式樣之特徵，由於原新式樣與 A、B 三者具有共通的創作特徵（或新穎特徵）而無法辨識區別，應判斷 A、B 近似原新式樣。判斷時，得參酌聯合新式樣，確定原新式樣與聯合新式樣共通的創作特徵（或新穎

⁵⁸ 專利法第 110 條第 5 項：…但於原新式樣申請前有與聯合新式樣相同或近似之新式樣已見於刊物、已公開使用或已為公眾所知悉者，仍不得依本法申請取得聯合新式樣專利。

特徵)。



基於前述說明，聯合新式樣之確認說係依形態價值之共通性，判斷兩新式樣是否構成近似，但新式樣審查之近似判斷主要係依事實之認識作用，以混同說為主，要部為近似判斷之原則之一。聯合新式樣之確認說與新式樣審查之近似判斷所依據之理論不一致，可能造成實務操作上的矛盾。

6.2 從法律層面探討

專利法有關聯合新式樣之法條為第 109 條第 1 項定義、第 110 條第 5 項專利要件、第 6 項不得擴張規定、第 124 條聯合新式樣專利權範圍及期間之限制及第 126 條聯合新式樣專利權實施之限制，除第 110 條第 5 項⁵⁹專利要件之規定與類似意匠所適用之一般意匠註冊要件不同外，其他規定之內容大致雷同。此外，專利法並無日本意匠法（昭和 34 年）第 22 條類似意匠之意匠權及第 26 條與他人之註冊意匠等之關係的規定。

對於相同及近似之新式樣，新式樣專利體系中係以單一創作、單一新式樣、單一權利之概念予以處理。因此，在審查上，專利法第 110 條第 5 項規定，聯合新式樣實體審查係以原新式樣申請日為判斷基準日；並且在新穎性、先申請原則等專利要件方面，均將相同及近似之新式樣一併處理。

對於聯合新式樣專利權，專利法第 124 條及第 126 條限制聯合新式樣專利權範圍、期間及實施，將聯合新式樣與獨立新式樣專利權切割處理，實質上之規定與意匠法第 22 條之效果⁶⁰並無不同。

在 2.2「結果擴張說」中已述及，以原意匠申請後類似意匠申請前之期間內出現的先前意匠核駁類似意匠，會侵佔原本屬於原意匠之近似範圍的一部分，而違背意匠法第 26 條先申請優越原則。惟聯合新式樣實體審查係以原新式樣申請日為判斷基準日，並不會造成困擾，故就聯合新式樣而言，不致於受第 26 條先申請優越原則之影響。

⁵⁹ 專利法第 110 條第 5 項：同一人以近似之新式樣申請專利時，應申請為聯合新式樣專利，不受第 1 項及前項規定之限制。但於原新式樣申請前有與聯合新式樣相同或近似新式樣已見於刊物、已公開使用或已為公眾所知悉者，仍不得依本法申請取得聯合新式樣專利。

⁶⁰ 齋藤瞭二，意匠法，p.298：類似意匠權之合體的效果(1)存續期間之附隨性，(2)權利消滅之附隨性，(3)主體的同 一性。

意匠法第10條第2項規定僅近似類似意匠而不近似其原意匠之類似意匠不得取得類似意匠註冊；專利法第110條第6項有類似之規定。雖然有一說認為該規定意謂類似意匠權不具近似範圍，而係以確認原意匠權範圍之理論（即確認說）為前提。惟依意匠之近似理論，確認說係依形態價值之共通性為標準，只要具有共通的創作特徵，應認定為近似，並不會產生A近似B，B近似C，C與A不近似之情況。事實上，我國施行聯合新式樣制度以來，亦未曾發生申請人主張其所申請之聯合新式樣的母案係其另一聯合新式樣的情況。

綜合以上說明，專利法第110條第5項之規定意謂聯合新式樣係採確認說；惟第6項卻意謂聯合新式樣理當採結果擴張說。除這兩項規定以外，其他專利法中之規定，均與採結果擴張說之日本意匠法雷同，無法據以認定聯合新式樣之法律依據。

7. 聯合新式樣之申請

申請專利，申請人應備具申請書及圖說，向智慧財產局提出申請。聯合新式樣與獨立新式樣之申請並無太大不同，以下說明申請聯合新式樣時，應注意之事項。

7.1 申請書及新式樣物品名稱

申請聯合新式樣專利，應於申請書載明原新式樣申請案號，並檢附原新式樣圖說一份。申請聯合新式樣，所指定之新式樣物品名稱與原新式樣物品名稱近似即可，例如申請鋼珠筆為原申請案鋼筆之聯合新式樣，其物品名稱應記載為「鋼珠筆」，不須改為「鋼筆聯合一」，俾與實際物品相符⁶¹。

7.2 創作說明

申請聯合新式樣，應於圖說創作說明欄，就其物品用途或創作特點，敘明其與原新式樣申請案差異之部分。

8. 聯合新式樣之專利要件

除以下所述者外，聯合新式樣專利要件之審查準用獨立新式樣之規定。

8.1 定義

聯合新式樣之定義規定於專利法第109條第2項：「聯合新式樣，指同一人因襲其原新式樣之創作且構成近似者。」違反定義者，應依第109條第2項之規定予以核駁。

8.1.1 同一人

聯合新式樣之申請人應與其所附麗之原新式樣申請人（取得專利權者，則為專利權人）相同。

8.1.2 申請聯合新式樣之期間

申請聯合新式樣之期間限制於原新式樣已提出申請（包括申請當日）或原新式樣專利權仍有效存續者，始得為之。原新式樣專利權消滅、撤銷或專利權期間屆滿後，聯合新式樣即

⁶¹ 經濟部智慧財產局，第三篇新式樣專利實體審查基準，2005年版，第六章特殊申請3.3.1形式要件

無所附麗，不得申請、取得聯合新式樣專利⁶²。

8.1.3 近似

近似之新式樣包括三種態樣⁶³：

- (1)應用於近似物品之相同設計
- (2)應用於相同物品之近似設計
- (3)應用於近似物品之近似設計

除(1)之態樣外，(2)、(3)之態樣的聯合新式樣係援用其所附麗之原新式樣的新穎特徵而與原新式樣構成近似，據以確認原新式樣專利權所及之近似範圍。

8.2 新穎性（含擬制喪失新穎性）

審查聯合新式樣之專利要件，包括新穎性及先申請原則，原新式樣申請日至聯合新式樣申請日之間，任何已見於刊物、已公開使用、已為公眾所知悉或已申請新式樣專利之設計，皆不得作為核駁該聯合新式樣之依據，亦即聯合新式樣專利要件之判斷應以原新式樣之申請日為基準日⁶⁴。

8.3 創作性

聯合新式樣附麗其原新式樣，兩者係基於同一創作概念，故無須審查聯合新式樣之創作性。

8.4 僅近似相關之聯合新式樣

聯合新式樣所附麗之原新式樣必須為獨立新式樣，不得為聯合新式樣。

8.5 先申請原則

受先申請原則要件之限制，相同或近似之新式樣有二以上之專利申請時，僅得就其最先申請者准予專利；但同一人有與其原新式樣近似之新式樣，得申請聯合新式樣。

審查先申請原則要件，所引證之先前技藝應排除聯合新式樣所屬之原新式樣及其他聯合新式樣。

8.6 揭露要件

圖說應明確且充分揭露，使該新式樣所屬技藝領域中具有通常知識者能瞭解其內容，並可據以實施，得以使用狀態圖或其他輔助圖面揭露物品之用途、功能或新式樣之創作特點。

9. 聯合新式樣專利之效果

9.1 專利權範圍及期間之限制

聯合新式樣專利權從屬於原新式樣專利權，不得單獨主張權利，且不及於近似範圍，即其專利權範圍僅及於相同之新式樣。

⁶² 同註 31

⁶³ 經濟部智慧財產局，第三篇新式樣專利實體審查基準，2005 年版，第六章特殊申請 3.3.2 實體要件

⁶⁴ 同註 33

聯合新式樣專利權期限始於公告日，而與其原新式樣專利權期限同時屆滿。原新式樣專利權撤銷或消滅者，其聯合新式樣專利權應一併撤銷或消滅。

9.2 實施聯合新式樣專利權之限制

聯合新式樣專利權不得單獨讓與、信託、授權或設定質權，亦即欲將聯合新式樣專利權讓與、信託、授權或設定質權者，必須與其原新式樣專利權一併為之。

10. 日本關連意匠

依日本昭和 34 年舊意匠法第 10 條之規定，在意匠權之侵害訴訟中，類似意匠不得作為被侵害之訴訟標的，而應以原意匠之意匠權是否受到侵害作為訴訟標的，並且完全不認可類似意匠獨立的意匠權範圍。

再者，基於每一件創作之保護價值均相同的原則，對於同一設計、創作概念下所創作之變化設計 (variety design)，產業界強烈認為原意匠或類似意匠均應有相同的保護效果，可以單獨以類似意匠之意匠權提起侵害訴訟。

為達成前述之目的，日本國會爰於 1999 年（平成 11 年）修正舊意匠法第 22 條類似意匠權與原意匠權應結合為一體的規定，並創設關連意匠制度⁶⁵。

本小節中所指之意匠法為 1999 年修正 2001 年施行之意匠法。

10.1 沿革

明治 32 年（1899 年）意匠法中導入類似意匠制度（第 2 條第 3 款但書⁶⁶），歷經明治 42 年、大正 10 年及昭和 34 年意匠法大幅修正，仍然保留該制度。平成 11 年，始廢除類似意匠並導入關連意匠制度。

10.2 何謂關連意匠

意匠法第 9 條係為排除重複註冊意匠，規定一個創作不得授予二個以上之權利。但在設計開發的實際情況，一個創作概念會衍生多個變化設計，而從創作的觀點，每一個變化設計均具有同等的價值。為調和前述兩種觀念之矛盾，日本國會創設關連意匠制度，對於一個創作概念下所衍生之近似設計，限於同一日申請者，例外以關連意匠予以保護，取得之關連意匠權得獨立行使權利，並允許近似範圍重疊⁶⁷。

依平成 11 年意匠法第 10 條⁶⁸之規定，意匠註冊申請人就與自己同日申請註冊之意匠中之任一意匠近似的意匠，得申請關連意匠註冊，不受第 9 條第 2 項先申請原則中同一日申請近

⁶⁵ 日本特許廳，平成 10 年日本意匠審查運用基準，4.意匠法第 10 條關連意匠

⁶⁶ 齋藤瞭二，意匠法，p.9

⁶⁷ 日本特許廳，意匠審查基準，2002 年，73.1 何謂關連意匠

⁶⁸ 日本(平成 11 年版)意匠法第 10 條：1.意匠註冊申請人就與自己申請之意匠中的任一意匠（以下稱原意匠）相近似的意匠（以下稱關連意匠），限於原意匠註冊申請之日與其關連意匠註冊申請之日為同日時，不受第 9 條第 2 項規定之限制，得申請意匠註冊。2.依前項規定取得意匠註冊之關連意匠，僅與其近似的意匠，不得申請意匠註冊。3.原意匠若有二個以上關連意匠註冊申請時，就該關連意匠而言，第 9 條第 2 項規定不適用。

似意匠之限制。但關連意匠所屬之原意匠不得為另一關連意匠。依以上之規定，除申請之期間限於與原意匠同一日之外，仍保留類似意匠原有的「同一申請人」及「近似原意匠」之規定。

10.3 要件

依意匠法第 10 條第 1 項規定，為取得關連意匠註冊，除必須符合一般註冊要件，包括先申請原則中不同日申請相同或近似之意匠外（排除第 9 條第 2 項），申請註冊之意匠尚須符合下列額外之要件：

- (1)與原意匠為同一申請人
- (2)與原意匠近似
- (3)與原意匠同一日申請

10.4 關連意匠為部分意匠之處理

無論先申請部分意匠後申請全體意匠，或同日申請部分意匠與全體意匠，即使意匠物品欄所載之物品相同，無論在任何情況下，部分意匠與全體意匠之間均不被認為適用意匠法第 9 條先申請原則之規定⁶⁹。

意匠權範圍限於物品相同或近似且意匠相同或近似；在物品相同或近似的情況下，即使物品之部分意匠與另一物品之全體意匠相同或近似，就兩物品整體外觀而言，無美感共通性，尚不致於混淆。同理，關連意匠與其原意匠之近似，限於申請註冊之意匠範圍必須近似。換句話說，關連意匠為部分意匠者，其原意匠必須為部分意匠，始得認定為近似；關連意匠為全體意匠者，其原意匠必須為全體意匠，始得認定為近似。

10.5 僅近似關連意匠之處理

意匠法第 10 條第 2 項規定：「依前項規定取得意匠註冊之關連意匠，僅與其近似的意匠，不得申請意匠註冊。⁷⁰」僅近似關連意匠之意匠，指不近似該關連意匠所屬之原意匠，而近似該原意匠之其他關連意匠。

對於僅近似關連意匠之意匠，雖然得依該規定核駁，但由於關連意匠仍必須符合一般註冊要件，若該意匠與其申請日之前的先前意匠（已設定註冊之先申請之意匠、公開意匠）相同或近似，屬於意匠法第 10 條第 2 項以外之規定者，優先適用該規定。

10.6 關連意匠權範圍及期間之限制

依意匠法第 23 條規定：「意匠權人，專有於營業上實施註冊意匠及其近似意匠之權利。…」

⁶⁹ 日本特許廳，意匠審查基準，2002 年，61.1.1 屬於意匠法第 9 條 1 項或第 2 項規定所適用之對象的申請案

⁷⁰ 日本特許廳，平成 10 年日本意匠審查運用基準，4.意匠法第 10 條關連意匠(二)2.“僅與關連意匠近似之意匠”指出：「關連意匠與原意匠之權利有重疊部分，故對其存續期間與移轉等皆有設限。若准予具有近似連鎖效果的關連意匠之關連意匠註冊，在連鎖狀態兩端的相關意匠，因為相互並不近似，並無限制存續期間及分離移轉之必要。為避免這種近似連鎖關係所生之多餘限制，若與自己原意匠不近似，而僅與關連意匠近似之意匠不得申請意匠註冊。」（本內容未見於 2002 年意匠審查基準）關連意匠權與獨立意匠權均具有獨立之權利且均包含近似範圍，係基於每一創作均具有同等價值之原則，惟前述基準之內容並不能說明為何僅近似關連意匠之意匠不能准予關連意匠註冊，甚至不能准予獨立意匠註冊（因違反先申請原則而須擇一申請）的理由

⁷¹。」並未將獨立意匠權與關連意匠權分開處理。平成 11 年意匠法創設關連意匠制度，其立法方向係使關連意匠權與原意匠權之間無附麗關係，亦即得以關連意匠權獨立行使權利，故對於關連意匠權之範圍或期間均無限制，除因原意匠存續期間屆滿關連意匠須一併消滅外，在其他狀況下關連意匠均無須隨原意匠權消滅而消滅⁷²。

10.7 實施關連意匠權之限制

雖然得以關連意匠權獨立行使權利，但其與所屬之原意匠權的近似範圍重疊，故對於其權利之移轉及授權實施仍有相當之限制，以避免實施關連意匠權侵害他人原意匠權之矛盾。

對於關連意匠權移轉之限制，意匠法第 22 條第 1 項規定：原意匠與關連意匠之意匠權，不得分開移轉⁷³。

對於關連意匠專屬實施權之限制，意匠法第 27 條第 1 項規定：原意匠或關連意匠之意匠權設定專屬實施權，僅限於原意匠及所有關連意匠之意匠權對於同一人同時設定時，始得設定⁷⁴。

10.8 原意匠消滅時關連意匠之處理

關連意匠制度有 2 項重點：「關連意匠非附麗於原意匠，得獨立行使關連意匠權」、「允許原意匠與關連意匠之間有重疊的近似範圍」。原意匠權因存續期間屆滿以外的理由（放棄意匠權、不繳納註冊規費、無效審判確定）而消滅者，由於尚在存續中之關連意匠仍有同等的創作價值，為確保權利關係之安定性，該關連意匠仍不適用意匠法第 9 條第 2 項之規定。但該關連意匠在存續期間、移轉及授權實施方面仍受限制⁷⁵。

10.9 與聯合新式樣之比較

10.9.1 理論層面

專利法第 110 條第 6 項：「同一人不得就與聯合新式樣近似之新式樣申請為聯合新式樣專利。」本規定之內容同樣見於日本平成 11 年意匠法第 10 條第 2 項及舊意匠法（明治 42 年）同一條項。

在前述 6.1「從近似理論層面探討」中，已說明聯合新式樣之確認說係依形態價值之共通性，判斷兩新式樣是否構成近似；類似意匠之結果擴張說主要係依事實之認識作用，判斷兩新式樣是否構成近似，兩者理論不一致。

⁷¹ 日本意匠法(平成 11 年版)第 23 條：意匠權人，專有於營業上實施註冊意匠及其近似意匠之權利。但就其意匠權設定專屬實施權者，對於專屬實施權人專有實施其註冊意匠及其近似意匠之權利，不在此限。

⁷² 日本意匠法(平成 11 年版)第 21 條：(1)意匠權之存續期間，自設定註冊之日起算，15 年屆滿。(2)關連意匠意匠權存續期間，自原意匠之意匠註冊之日起經過 15 年後消滅。

⁷³ 日本意匠法(平成 11 年版)第 22 條：(1)原意匠與關連意匠之意匠權，不得分開移轉。(2)原意匠權依第 44 條第 4 項之規定消滅、無效審判確定、或被放棄者，該原意匠之關連意匠權，不得分開移轉。

⁷⁴ 日本意匠法(平成 11 年版)第 27 條：(1)意匠註冊權人得就其意匠權設定專屬實施權。惟對於原意匠或關連意匠之意匠權設定專屬實施權，僅限於原意匠及所有關連意匠之意匠權對於同一人同時設定時，始得設定。…(3)原意匠之意匠權依第 44 條第 4 項之規定而消滅、無效審判確定、或被放棄者，對於該原意匠之關連意匠之意匠權的專屬實施權，僅限於所有關連意匠之意匠權對於同一人同時設定，始得設定。

⁷⁵ 日本意匠法(平成 11 年版)第 21 條第 2 項、第 22 條第 2 項、第 27 條第 3 項

關連意匠制度施行僅有短短 5 年，法院判決尚不足以形成理論，惟現行意匠法第 10 條第 2 項之規定大抵上係依舊法規定，且依意匠法第 23 條規定：「意匠權人，專有於營業上實施註冊意匠及其近似意匠之權利…」並未將獨立意匠權與關連意匠權分開處理。「平成 10 年日本意匠審查運用基準」4. 意匠法第 10 條關連意匠「修正之意義」中特別強調：「將類似意匠與原意匠權利合體的規定予以修正，認可同一人於同日申請近似的意匠，得有各自獨立權利的意匠註冊，而創設了意匠權的近似範圍相互重疊的關連意匠制度。」2002 年意匠審查基準 73.1「何謂意匠」中亦強調「…例外以關連意匠予以保護，而能行使各自意匠之權利。」綜上說明，關連意匠似仍循結果擴張說之理論，而與聯合新式樣之確認說不一致。

10.9.2 審查要件

(1) 申請期間

申請聯合新式樣之期間限制於原新式樣已提出申請（包括申請當日）或原新式樣專利權仍有效存續。申請關連意匠之期間限於與原意匠同一日。

(2) 新穎性（含擬制喪失新穎性）

審查聯合新式樣專利要件，包括新穎性、擬制喪失新穎性及先申請原則，應以原新式樣申請日為判斷基準日。關連意匠與其原意匠之申請日為同一日，應以該申請日為判斷基準日。

(3) 創作性

聯合新式樣附麗其原新式樣，兩者係基於同一創作概念，故無須審查聯合新式樣之創作性。意匠法並未明文規定關連意匠無須審查創作容易性。

(4) 先申請原則

專利法雖未明文規定，惟於法理上審查聯合新式樣之先申請原則要件，所引證之先前技藝應排除聯合新式樣所屬之原新式樣及其他聯合新式樣。意匠法明文規定關連意匠與原意匠及其他關連意匠之間，不適用先申請原則中同一日申請近似意匠之限制。

10.9.3 專利權範圍、期間及實施之限制

聯合新式樣專利權從屬於原新式樣專利權，不得單獨主張權利，且不及於近似範圍。關連意匠具有獨立之權利，及於近似範圍。

聯合新式樣專利權期限與其原新式樣專利權期限同時屆滿；原新式樣專利權撤銷或消滅者，其聯合新式樣專利權應一併撤銷或消滅。關連意匠專利權期限與其原意匠期限同時屆滿；但原意匠撤銷或消滅者，其關連意匠仍存續。

聯合新式樣專利權不得單獨讓與、信託、授權或設定質權，必須與其原新式樣專利權一併為之。關連意匠受同樣限制，亦不得單獨移轉或授權，原意匠被撤銷或消滅者，仍受同樣限制。

10.9.4 部分設計之影響

我國尚未導入部分設計制度。

日本意匠法係於 1999 年創設關連意匠制度，並同時導入部分意匠制度。由於意匠權範圍限於物品相同或近似且意匠相同或近似，關連意匠與其原意匠之近似，限於申請註冊之意匠範圍必須近似。換句話說，關連意匠為部分意匠者，其原意匠必須為部分意匠，始得認定為近似；關連意匠為全體意匠者，其原意匠必須為全體意匠，始得認定為近似。

日本導入部分意匠制度時，一併修正意匠圖面繪製的規定。以往意匠圖面不容許有虛線，僅實線所構成之意匠始得作為解釋意匠權範圍之依據。導入部分意匠制度後，係以實線描繪「要註冊之部分」，而以虛線描繪之「其他部分」作為界定「要註冊之部分」位置、大小及範圍之依據。

由於圖面所揭露之內容分為「要註冊之部分」及「其他部分」，申請人係以圖面具體主張所欲取得權利之部分。若將意匠有關虛線之繪製規定導入新式樣專利，依專利理論，申請人揭露於說明書或圖式但未載於申請專利範圍中之技術手段，即揭露於「其他部分」但未揭露於「要註冊之部分」，應視為貢獻給社會公眾⁷⁶，故權利範圍僅能以申請人所主張「要註冊之部分」為依據，並認定該「要註冊之部分」並無任何部位是不重要或無關實質⁷⁷，任何部位之設計均為申請專利之新式樣的限制條件。準此，則無論是獨立新式樣之專利要件的判斷方式、聯合新式樣與原新式樣的近似判斷或新式樣專利權範圍之侵害判斷，均無須再強調主要設計特徵或要部，而完全回歸新式樣專利實體審查基準或專利侵害鑑定要點（草案）中之新穎特徵判斷（美國 Litton 新穎特徵檢測）。

結論

我國聯合新式樣之確認說係依形態價值之共通性，判斷兩新式樣是否構成近似；日本關連意匠之結果擴張說係依事實之認識作用，判斷兩意匠是否構成近似。若聯合新式樣改採結果擴張說，依該說之理論：「A 近似 B，B 近似 C，C 可能與 A 不近似」、「聯合新式樣非附麗於原新式樣，得獨立行使權利」、「允許原新式樣與聯合新式樣之間有重疊的近似範圍」，除直接影響專利法第 124 條及第 126 條但書之規定外，並須調整第 110 條等有關專利要件的審查規定，例如新穎性及創作性均須審查，並應以聯合新式樣之申請日為判斷基準日。至於專利法第 110 條第 6 項聯合新式樣所屬之原新式樣不得為另一聯合新式樣之規定，仍得保留。

新穎性的審查包括相同與近似概念者，例如我國、日本及韓國，始有保護近似設計之制度；美國及歐盟對於新穎性僅及於相同或幾乎相同，不包括近似範圍，近似（實質相同）及

⁷⁶ Maxwell v. J. Baker, Inc., 86 F.3d 1098 (Fed. Cir. 1996)

⁷⁷ The Manual of Patent Examining Procedure 1504.02 III. Broken lines: “The ornamental design which is being claimed must be shown in solid lines in the drawing. Dotted lines for the purpose of indicating unimportant or immaterial features of the design are not permitted. There are no portions of a claimed design which are immaterial or unimportant. see In re Blum, 374 F.2d 904, 153 USPQ 177 (CCPA 1967) and In re Zahn, 617 F.2d 261, 204 USPQ 988 (CCPA 1980)”

公知設計手法則屬於非顯而易知性審查之範疇；中國大陸則將新穎性與創造性融合為一⁷⁸。但在侵權判斷時，依 TRIPs 第 26 條規定，每一個國家均及於近似範圍，其中美國將近似視為均等，而台灣專利法第 123 條第 1 項、日本意匠法第 23 條及韓國設計法第 41 條均明定排除他人實施近似設計之物品。

若依美國法院判決，均等論、禁反言原則及先前技術阻卻均係基於衡平所衍生之理論，且禁反言原則及先前技藝阻卻減縮的是專利權之近似範圍。在法理上，我國的近似新式樣是否為基於衡平所衍生的均等範圍？不無疑問。若在我國近似新式樣非屬均等範圍，會產生以下近似理論邏輯混亂的問題：若專利侵害訴訟中系爭物品被認定與專利權構成近似，且適用先前技藝阻卻，即系爭物品亦與先前技藝近似，基於確認說之理論，則該專利權必然違反專利要件，應循舉發程序處理，而造成無適用先前技藝阻卻之空間。

無論是日本意匠或我國新式樣，適用近似理論時，均有邏輯混亂的現象，對於有關新式樣近似概念之新穎性審查、聯合新式樣，甚至新式樣專利權範圍之侵害判斷，均有檢討之空間。筆者認為在近似判斷方面，美式架構有其優點，不妨作為下次修正專利法之參考。

至於聯合新式樣制度存廢的問題，筆者以為任何制度均有其目的，亦有其限制，保留聯合新式樣制度固有如前述近似概念邏輯混亂的現象，惟若只是廢除該制度，而未思考產業界對於整體設計保護制度的需求，例如是否導入部分設計保護制度？甚至，在導入部分設計保護制度之餘，是否同時擴大新式樣保護範圍，導入日本的組物意匠制度或歐、美的多元設計保護制度？是否有必要導入美國連續申請、部分連續申請制度，將我國國內優先權制度擴大適用於新式樣專利？若未整體思考新式樣專利保護制度，積極迎合產業界的需求，我國的新式樣專利制度恐難與先進國家並駕齊驅。

⁷⁸ 劉桂榮，外觀設計申請審查指導，p.42，專利文獻出版社（雖然在專利法中沒有直接使用創造性、獨創性這些語言，但實際上對創造性是有要求的。專利法第 23 條中規定…外觀設計不相同或者不相似。這裡所說的不相似，就是指…明顯的區別…就是我們所指的創造性。）

「新型專利技術報告」答客問

壹、法條依據

問 1：有關新型專利技術報告之法規依據為何？

答：依專利法第 103 條規定：

第 103 條 申請專利之新型經公告後，任何人得就第 94 條第 1 項第 1 款、第 2 款、第 4 項、第 95 條或第 108 條準用第 31 條規定之情事，向專利專責機關申請新型專利技術報告。

專利專責機關應將前項申請新型專利技術報告之事實，刊載於專利公報。

專利專責機關對於第 1 項之申請，應指定專利審查人員作成新型專利技術報告，並由專利審查人員具名。

依第 1 項規定申請新型專利技術報告，如敘明有非專利權人為商業上之實施，並檢附有關證明文件者，專利專責機關應於 6 個月內完成新型專利技術報告。

新型專利技術報告之申請於新型專利權當然消滅後，仍得為之。

依第 1 項規定所為之申請，不得撤回。

問 2：為何要申請新型專利技術報告？

答：一、新型專利採形式審查，即謂對新型專利申請案不進行前案檢索以及不做是否滿足實體要件之判斷，通過形式審查後就核准專利，並繳費公告領證。由於此種權利的有效性尚未經確認，所以，專利法第 104 條規定：「新型專利權人行使新型專利權時，應提示新型專利技術報告進行警告。」同法第 105 條復謂「新型專利權人之專利權遭撤銷時，就其於撤銷前，對他人因行使新型專利權所致損害，應負賠償之責。前項情形，如係基於新型專利技術報告之內容或已盡相當注意而行使權利者，推定為無過失。」如此藉由新型專利技術報告的提出，避免新型專利權人濫行訴訟。

二、對於經形式審查之新型專利權其實體要件存在與否，原則上由當事人判斷。當事人難以判斷與先前技術文獻間是否具有新穎性等要件時，向專利專責機關申請新型專利技術報告，作為客觀判斷之依據。

問 3：關於專利法第 103 條中所述及的相關條文內容為何？

答：專利法第 103 條中述及的相關條文內容如下：

一、專利法第 94 條第 1 項第 1 款、第 2 款規定：「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。」

二、同法第 94 條第 4 項規定：「新型雖無第 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顯能輕易完成時，仍不得依本法申請取得新型專利。」

三、同法第 95 條規定：「申請專利之新型，與申請在先而在其申請後始公開或公告之發明或新型專利申請案所附說明書或圖式載明之內容相同者，不得取得新型專利。但其申請人與申請在先之發明或新型專利申請案之申請人相同者，不在此限。」

四、同法第 108 條準用第 31 條規定：「同一新型有二以上之專利申請案時，僅得就其最先申請者准予新型專利。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。前項申請日、優先權日為同日者，應通知申請人協議定之，協議不成時，均不予新型專利；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，均不予新型專利。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。同一發明或創作分別申請發明專利及新型專利者，準用前三項規定。」

貳、新型專利技術報告之製作與發明專利實體審查之比較

問 4：製作新型專利技術報告的比對著重那些事項？

答：基本上，製作新型專利技術報告適用發明專利審查基準。惟製作新型專利技術報告中，著重下列 A 至 E 事項之完整比對（專利法第 103 條第 1 項）：

A、是否申請前已見於刊物或已公開使用。（專利法第 94 條第 1 項第 1 款）

B、是否申請前已為公眾所知悉。（專利法第 94 條第 1 項第 2 款）

C、是否具有進步性。（專利法第 94 條第 4 項）

D、是否有其他申請案申請在先，而在其後公開或公告。（專利法第 95 條）

E、是否違反先申請原則。（專利法第 108 條準用第 31 條）

上述 A 及 B 可總稱為是否滿足新穎性之條件；D 為是否滿足擬制新穎性之條件。

於 A 中，所謂「已見於刊物」、「已公開使用」以及於 B 中所謂「已為公眾所知悉」之意義，參酌發明專利之審查基準。

在 C 中，新型的進步性之判斷，參酌發明進步性判斷之審查基準並依新型進步性規定作為判斷之參考。

在 D 中，係以先申請案的專利說明書、圖式的全部內容為比對基礎，不限於申請專利範圍。即只要比對中的新型申請專利範圍之創作出現在先申請案的專利說明書、圖式中的任何一部分，D 之結果均為「是」。

在 E 中，於決定是否有同一創作出現在他申請案，係以兩者之申請專利範圍為比對基礎，只有當申請專利範圍中的新型同一時，E 的結果為「是」。

有關 C、D、E 的詳細判斷準則，參酌發明專利審查基準之相關章節。

問 5：新型專利技術報告之製作與發明專利之實體審查有何差異？

答：比較新型專利技術報告之製作和發明專利申請案件之實體審查，其差異在於：

- 一、只有在新型專利申請案公告後，始得受理新型專利技術報告之申請。惟新型專利經核准處分，並由申請人繳交證書費及第 1 年專利年費，在公告前，該專利案已明確處於可公告取得專利權之狀態，如有提出技術報告之申請者，為便利民眾及行政經濟之考量，本局受理其申請。惟該等技術報告之製作，本局將於其新型專利案公告後辦理。
- 二、配合新型專利採形式審查，新型專利技術報告之製作必須在比較短的時間內完成。如申請人敘明有非專利權人為商業上之實施且檢附證明文件時，專利專責機關必須在 6 個月內完成新型專利技術報告。
- 三、新型專利技術報告為新型專利權人主張權利時之參考依據，並非行政處分，故申請人對新型專利技術報告之比對結果縱有不服，無法提起行政救濟。
- 四、新型專利技術報告須對每一請求項進行比對，不論有無可專利性均須提示引用文獻，且當比對某一請求項時，必須明白指出引用文獻的哪一部分作為判斷的依據。
- 五、發明初審審查或再審查的審定書只作 1 次。新型專利技術報告則可依多次申請而製作。有關新型專利技術報告之製作，專利專責機關依申請作出第一份新型專利技術報告後，不會主動去變更該報告之內容，任何人欲再申請重新製作新型專利技術報告者，均應依規定填具新型專利技術報告申請書連同規費申請之。在製作第二份以後之新型專利技術報告，會因檢索期間不同(發現其他有未經檢索之公開或公告之專利資料、發現未經斟酌之公開資料)或因說明書更正，以致比對之請求項與第一次比對結果不同，在此情況下，第一份新型專利技術報告先前已檢索過之資料，不再進行比對，僅就先前未檢索或未斟酌之資料再進行比對，如說明書有更正且確定，以更正後之申請專利範圍為比對基礎，除此以外，原則上不會做不同之認定。
新型專利技術報告製作完成後，任何人皆可申請影印已製作完成之新型專利技術報告。
- 六、發明專利不符合產業利用性要件者，即為核駁理由之對象。新型專利技術報告對於產業利用性，不予比對。
- 七、發明專利不符合單一性者，即為核駁理由之對象。新型專利技術報告對於單一性，不予比對。
- 八、發明專利審查即使是未公開之申請案，亦應進行檢索，一旦發現未公開申請案，致

該發明申請案欠缺擬制新穎性時，須等待此未公開之發明申請案公開後，再發核駁理由先行通知書。而製作新型專利技術報告時，對於未公開之發明申請案則不列入檢索範圍內；雖然有可能會在製作新型專利技術報告的時期，發現有影響擬制新穎性之未公開發明申請案。惟在對新型專利技術報告之迅速性要求下，並不適宜等待其公開後再製作。

九、發明初審審查或再審查若將核駁時，均需先發核駁理由先行通知書予申請人，且審查人員可主動或依申請人要求辦理面詢。於製作新型專利技術報告時，審查人員不發核駁理由先行通知書，且不主動或依申請人要求辦理面詢。

參、製作新型專利技術報告的步驟

問 6：審查人員如何著手製作新型專利技術報告？

答：審查人員製作新型專利技術報告為：

步驟 1、閱讀案卷內相關資料及經公告之專利說明書

為製作新型專利技術報告，首先要從閱讀新型專利說明書、圖式開始，必須瞭解該專利之技術內容，此說明書、圖式係以公告本為準。若有經更正核准後之公告本，應以更正案處分確定後之公告本為準，處理更正案相關事項應記載於新型專利技術報告「備註」欄中。（有關更正案的處理事項，請參閱問 13）

步驟 2、掌握申請專利範圍中每一請求項之創作

由於新型專利技術報告必須逐項比對，清楚解讀申請專利範圍每一請求項的創作為何，並根據每一請求項的創作進行先前技術之檢索，為製作新型專利技術報告的下一步驟。

步驟 3、檢索先前技術

在針對新型專利技術報告之製作迅速性要求，且基於免除新型專利技術報告之一再申請及加速後申請之新型專利技術報告製作觀點，所以利用資料庫檢索前案時，原則著重本國前案資料之檢索。另外，對於已公開的發明申請案，也要加以檢索，以免在判斷擬制新穎性與先申請原則時有所失誤。

做為新型專利技術報告比對基礎之先前技術，並不限於專利前案，其他公知刊物、教科書、型錄等，公開使用事證，公眾知悉事證等，如為時間許可與能力所及，審查人員亦須儘可能加以調查與比對。

步驟 4、篩選適用之先前技術

審查人員就檢索結果選取適用之先前技術，影印相關部分附卷，並以色筆或劃底線方式標示可列入新型專利技術報告之段落。

步驟 5、逐項比對

根據前述步驟 1~4 之結果，針對申請專利範圍每一請求項進行比對，並將比對結果賦予「代碼 1、2、3、4、5、6」其中一個代碼。

問 7：新型專利技術報告中比對結果賦予之代碼，其分別代表什麼意義？

答：審查人員完成的每份新型專利技術報告，針對每一請求項均會賦予代碼，此等代碼之意義如下：

代碼 1：本請求項的創作，參照所列引用文獻的記載，無新穎性。（專利法第 94 條第 1 項第 1 款、第 2 款）

代碼 2：本請求項的創作，參照所列引用文獻的記載，無進步性。（專利法第 94 條第 4 項）

代碼 3：本請求項的創作，與申請在先而在其申請後始公開或公告之發明或新型專利申請案所附說明書或圖式載明之內容相同。（專利法第 95 條）

代碼 4：本請求項的創作，與申請日前提出申請的發明或新型申請案相同。（專利法第 108 條準用第 31 條第 1 項、第 4 項）

代碼 5：本請求項的創作，與同日申請的發明或新型申請案相同。（專利法第 108 條準用第 31 條第 2 項、第 4 項）

代碼 6：無法發現足以否定其新穎性等要件之先前技術文獻等。（包括說明書記載不明瞭等，認為難以有效的調查與比對之情況）

「代碼 1、2、3、4、5、6」的說明均收錄在每份新型專利技術報告上，俾供申請人參閱。

問 8：審查人員如何處理新型專利技術報告之寄送及其先前技術文獻？

答：一、當新型專利技術報告製作完成後，連同局函一併寄送申請人；若申請人與專利權人不同時，則另外副知專利權人。

二、第 2 次以後申請之新型專利技術報告於製作完成後，倘內容與先前報告不同時，除寄給該新型專利技術報告申請人外，並副知所有先前新型專利技術報告之申請人。

三、新型專利技術報告中所選用之先前技術文獻，亦一併連同新型專利技術報告寄送申請人或（及）專利權人。先前技術文獻以專利申請案號撰寫，則所附資料為專利申請案說明書、圖式影印本；先前技術文獻以專利公告或公開號撰寫，所附資料為專利公告或公開公報影印本。

肆、製作新型專利技術報告應注意事項

問 9：審查人員如何比對請求項之基準日？

答：一、審查人員在對新型專利公告本之專利說明書、圖式每一請求項進行比對時，必須留意該新型專利權是否有主張國際或國內優先權之情事。倘若有主張優先權，則在比對時，不論是新穎性、擬制新穎性、先申請原則或進步性之判斷上，均須以優先權日為比對之基準日。

二、另外，倘若新型專利權在申請階段曾由發明改請新型或是經由分割而得者，則在比對專利性時，必須以改請前申請案之申請日或分割前母案之申請日為比對之基準日。

問 10：審查人員對於新型專利案之新穎性喪失例外事項如何處理？

答：依據專利法第 94 條第 2 項規定，新型專利申請案因下列情事之一，即：

- 1、因研究、實驗者。
- 2、因陳列於政府主辦或認可之展覽會者。
- 3、非出於申請人本意而洩漏者。

雖然喪失新穎性，但於其事實發生之日起 6 個月內申請者，仍可認為不喪失新穎性。

因此，在比對每一請求項之新穎性時，審查人員應注意該新型專利申請案檔卷中有無此等新穎性喪失例外之情事，以免做出錯誤之認定。

問 11：審查人員在製作新型專利技術報告中，不予處理之事項有那些？

答：一、為避免民眾誤導以為申請新型專利技術報告取代舉發，而喪失舉發制度存在之意義。

所以，除專利法第 103 條第 1 項明文者外，其他舉發之情事，包括：

- 1、非共同申請。（專利法第 12 條第 1 項）
- 2、非屬利用自然法則之技術思想，對物品之形狀、構造或裝置之作。（專利法第 93 條）
- 3、補充、修正超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍。（專利法第 100 條第 2 項）
- 4、新型說明未明確且充分揭露；申請專利範圍未以明確、簡潔且為新型說明及圖式所支持的方式撰寫。（專利法第 108 條準用第 26 項）
- 5、非可供產業上利用之新型。（專利法第 94 條）

二、以上情事有些係新型專利形式審查必須查核之事項，不在新型專利技術報告比對之範圍。倘有失誤，宜循舉發撤銷其專利權的方式來處理。

三、但製作新型專利技術報告時，審查人員會主動查詢是否有舉發案繫屬專利專責機關，如有舉發案，會查詢其舉發證據有無可供新型專利技術報告引用之可能。

問 12：審查人員如何完整比對申請專利範圍？

答：依據專利法第 103 條第 1 項之規定，新型專利技術報告申請人得就同法第 94 條第 1 項第

1 款、第 2 款、第 4 項、第 95 條或第 108 條準用第 31 條規定之情事，向專利專責機關申請新型專利技術報告，亦即在解釋上有可能申請人僅就特定條款申請新型專利技術報告，審查人員仍應就申請專利範圍的每一請求項進行新穎性、擬制新穎性、先申請原則或進步性；亦即前述 A 至 E 之完整比對，當然就不會將申請人所要求之比對事項遺漏。一方面遵守申請人依法申請之自由，也兼顧新型專利技術報告處理上之簡便性。

問 13：審查人員於製作新型專利技術報告中，若有更正案時如何處理？

答：一、於製作新型專利技術報告時，倘若發現該新型專利權有更正案繫屬專利專責機關，基於新型專利技術報告之製作時效迅速前提，除非申請人明確要求，其申請之新型專利技術報告須待更正案處分確定後之公告本為準，審查人員始得依公告更正本製作，否則仍依處理時效製作。必要時得先探詢申請人意思。

二、倘若同時有非專利權人為商業上之實施，並檢附有關證明文件申請新型專利技術報告，依法應於 6 個月內完成，雖然有更正案繫屬，可逕依更正前之說明書製作新型專利技術報告。同時，審查人員會在新型專利技術報告的「備註」欄中敘明該新型專利於○○○○（西元）年○月○日申請更正，尚未審查確定。

三、處理更正案相關事項，審查人員均會記載於新型專利技術報告「備註」欄中。

問 14：新型專利技術報告申請人若主動提供資料，審查人員如何處理？

答：於新型專利技術報告發文前時，有任何人或申請人主動提供的資料，審查人員均應判斷是否可以採用，倘若該資料會變更某一請求項之比對，會在先前技術資料範圍中加以記載。

問 15：新型專利技術報告是否可以申請面詢？

答：於製作新型專利技術報告時，因無面詢之適用，故不受理面詢之申請。

問 16：審查人員對於先前技術資料範圍如何進行調查？

答：先前技術資料範圍的調查，可分下列事項分別說明：

一、調查之對象

- 1、新型專利技術報告製作時，記載於新型專利公告本之申請專利範圍內的每一請求項。
- 2、曾為更正者，准予更正後之申請專利範圍內的每一請求項。
- 3、與請求項中創作有關之實施例，可列入調查之對象。

二、請求項之認定

1、請求項之記載明確時，應依請求項之記載認定之。

2、記載於請求項之用語，其意義、內容於新型說明內有定義或說明時，應參酌新型說明（雖然請求項之記載不明確，難以理解，但於新型說明內有明確說明時，亦同）。

3、請求項之記載與新型說明內之創作目的或效果不相對應時，就請求項之記載來認定。

4、請求項之記載具有多重解釋時，應於考慮所有之解釋後，採最廣泛之調查範圍。

三、調查之範圍

1、與各請求項之創作有關聯之技術領域內所有之文獻。

2、舉發案之引證資料，或任何人提供與新型專利相關之文獻、刊物等資料。

四、調查之方法

於調查範圍內，對得以認定請求項之創作欠缺新穎性等要件之相關先前技術文獻，不可遺漏，應儘可能仔細調查。

問 17：審查人員對於先前技術資料範圍之調查無法為有效調查或調查中止時如何處理？

答：可分下列事項分別說明：

一、當無法為有效調查時：

1、請求項之創作縱使其有效調查困難（創作不明確、不屬於創作等情形），亦應於可能之範圍內進行調查。

2、無法為有效調查時，應將該事實與理由一併記載

二、當調查中止時：

1、一旦發現可認定為欠缺新穎性等要件之文獻，該請求項之調查即可中止。

2、調查範圍內，若出現更具意義的相關先前技術文獻之可能性非常小時，即可中止調查。

問 18：對於新型專利技術報告比對之判斷基準為何？

答：比對之判斷基準，可分下列事項分別說明：

一、新穎性等之比對

根據所調查之資料來認定新穎性、擬制新穎性、先後申請、同日申請等進行比對時，準用發明專利申請之審查基準。

二、進步性之比對

判斷進步性時，請參酌發明進步性判斷之審查基準並依新型進步性規定作為判斷之參考。

問 19：對於新型專利技術報告進行欠缺新穎性等要件比對原則為何？

答：欠缺新穎性等要件之比對原則，可分下列事項分別說明：

- 一、準用發明專利申請審查時最終處分之判斷。
- 二、對於新型專利技術報告之比對，由於未賦予申請人(專利權人)反駁、抗辯的機會，因此進行欠缺新穎性等要件之比對時，不應依概括的根據，而應有充分證據以確信欠缺新穎性的文獻進行比對。
- 三、因請求項之創作不明確等因素以致無法充分進行新穎性等要件之比對時，應以能得到最合理的比對結果為前提，進行新穎性等要件之比對。

伍、新型專利技術報告之撰寫

問 20：新型專利技術報告包括有那些欄位？

答：新型專利技術報告有「新型專利證書號數」、「申請案號」、「申請日」、「優先權日」、「技術報告申請日」、「新型名稱」、「新型專利權人」、「專利代理人」、「新型專利技術報告申請人」、「完成日」、「審查人員姓名」、「先前技術資料範圍」、「比對結果」等欄位；如有須特別註明事項時，會在「備註」欄中記載。

問 21：新型專利技術報告需由審查人員具名？

答：依專利法第 103 條第 3 項規定：「專利專責機關對於第 1 項之申請，應指定專利審查人員作成新型專利技術報告，並由專利審查人員具名」，並記載於「審查人員姓名」欄位。

問 22：審查人員如何撰寫「先前技術資料範圍」國內外專利文獻？

答：一、審查人員依據其所檢索的先前技術，分別就國內專利文獻、國外專利文獻、刊物及其他(如已公開使用，販賣或展覽陳列、已為公眾所知悉事證)撰寫相關之國際專利分類(或技術領域)，以及檢索國內外專利文獻之期間。

二、新型專利技術報告製作時，依選取適用之先前技術相關文件，經確認記載事項之內容後，再於專利行政資訊系統中輸入先前技術資料範圍欄。依調查到國內外之專利文獻分別於「國內專利文獻」及「國際專利文獻」欄位內，記載相關事項。

三、對於非專利文獻資料例如刊物等亦應儘可能調查，並依其結果記載於「刊物」、「其他」欄位內。

問 23：審查人員如何設定「先前技術資料範圍」調查技術領域或國際專利分類？

答：為使調查範圍客觀且明確，應以國際專利分類(IPC)設定調查技術領域。其「技術領域」之記載方式應不拘泥於上下位階關係，而應將符合於調查範圍內所有之 IPC 記號均予以記載。例如：F28C1/00 的下位概念有 1/02 及 1/16，此時應將此全部納入調查範圍。撰寫格式為「F28C1/00~1/16」。

問 24：審查人員如何設定「先前技術資料範圍」國內外專利文獻「期間」？

答：記載特定實際進行調查範圍之起始與結束日期。但是關於起始日期，除非有特別需要，否則可以省略，基本撰寫格式為「期間：~○○○○（西元）年○月○日」。

國外專利文獻進行調查範圍之結束日期，以新型專利申請日（有主張優先權者以優先權日）為準。

問 25：審查人員如何撰寫「先前技術資料範圍」刊物及其他？

答：審查人員對於非專利文獻資料例如刊物等亦應儘可能調查，並依其結果記載於「刊物」、「其他」欄位內。記載方法範例如下：

專書：<作者名稱>，<著作名稱>，<出版者>，<出版日期及版本>；

譯著：<原作者名稱>，<譯著名稱>，<著作中文/外文名稱>，<出版者>，<出版日期及版本>；

期刊：<作者名稱>，<期刊名稱>，<出版者>，<期別>，<出版日期>；

網路文獻：<網路文獻作者名稱>，<著作名稱>，<刊載日期/刊載網站名稱>，<網址;http://○○○○>

問 26：審查人員於申請專利範圍逐項比對後，比對結果代碼如何賦予？

答：新型專利技術報告申請專利範圍中每一請求項逐項比對後，須賦予前所述的六個比對結果代碼中的一個。

一、關於請求項之記載

1、首先記載請求項之序號。

2、原則上，就每一個請求項進行比對，若比對結果及比對之引用文獻及說明有共通之處，得以合併記載複數請求項方式為之，如「請求項 2~10」。

二、關於比對結果代碼之記載

對於請求項之比對由比對結果代碼中「1」至「6」中擇一記載，撰寫在「比對結果代碼」欄位。但若在多項附屬項等情況，則可能有比對結果代碼 1 項以上之情況。

三、關於比對說明之記載

1、否定新穎性等要件；

a. 應以申請人能理解之方式說明，記載作出此比對結果之理由。基本上，當比對結果代碼為 1、3、4、5 時應記載作為比對根據之文獻中特定段落，以及如何認定請求項之申請標的欠缺新穎性等。

b. 在比對結果代碼為 2 之場合，要進一步記載如何從先前技術文獻所認定的創作，推論否定進步性。

2、因創作不明確等的理由，認為無法充分進行新穎性等事項之比對時，記載說明書等如何不完備，及係以何種前提來進行比對。

3、認為無法進行有效調查與比對時，一併記載其意旨及理由。但給予代碼「6」之比對結果。

4、於判斷不符合分割、改請要件時，或不認可優先權主張時，記載其理由，並以原申請日為比對基準日。

問 27：審查人員於申請專利範圍逐項比對後，引用文獻如何記載？

答：新型專利技術報告申請專利範圍中每一請求項逐項比對後，引用文獻之記載可分下列事項分別說明：

一、關於引用文獻一覽表之記載

審查人員製作新型專利技術報告時，選取與本報告適用全部之先前技術相關文獻資料，彙總記載於本欄位內。

二、關於引用文獻之記載

每一請求項下之引用文獻，係針對該請求項所適用之文獻，並將該文獻的序號記載之。每一請求項比對引用之文獻可為 1 份，亦可能為 1 份以上，撰寫方式可為「引用文獻：1」或「引用文獻：1 及 3」。

引用文獻之記載，當

1、判斷不具新穎性等要件的情形；

a. 當否定新穎性等時，要將所發現之先前技術文獻等必要者皆記載。

b. 儘量記載與請求項之記載內容最接近或最適當之先前技術文獻。

2、無法否定新穎性等要件的情形；

記載該創作領域中一般技術水準之文獻（代碼 6）。

發明專利申請案實體審查案例研析

黃文儀*

前言

我國自 93 年 7 月 1 日起發明專利申請案採逐項審查之方式，使我國專利審查進入一個新的境界。此一實體審查方式實行一段時間後，各界認為我國專利審查水準較以往有所提昇，但同時也認為在品質上仍有改善的空間。而品質提升首先可以達到先進國家專利審查的水準為目標。本文主要經由日本與美國發明專利申請案實體審查之案例，來瞭解國際上專利實體審查之進行方式與概況。由審查官與申請人的互動函件中，可以讓我們真切體會先進國家的專利審查與代理之水準。此兩方面的水準乃互為表裏，彼此不可或缺。於指摘我國專利審查水準尚待提升的同時，也應探求專利代理與申請水準的提昇。於案例探討之中，也指出我國專利法規上的若干不足之處，或許可供我國實務運作與未來修法之參考。

一、基本原則

在國際上關於專利申請案之實體審查的通知或審定，大都會對每一請求項是否滿足專利要件等均做交代。例如日本專利審查便覽 42.11A，明白指出關於已滿足說明書記載要件之專利申請案，應就獨立項之發明以及其附屬項之發明，分別進行專利要件之判斷。而且當上述任何一個請求項之發明，其專利要件有瑕疵時，申請案之發明就沒有可專利性。

而在美國專利審查作業手冊(MPEP) 2106 II 中指示一個對發明專利申請案進行一個迅速且完整的審查，並稱其為周詳審查原則(principle of compact prosecution)。基於此一原則，在最初審查階段就要對每一個請求項是否滿足每一個專利要件加以檢討，即使其中有一個或數個請求項被發現欠缺其他法定要件。因此，審查官在第一次局函或通知書(Office action)中就應敘述用來核駁請求項的所有理由與依據。應清楚說明瑕疵何在，特別是當該瑕疵被用為核駁之依據時。審查官應指出如何克服核駁，以及如何解決問題。採行此一原則之目的在於希望避免專利申請案處理之延遲。

在審理特定法定要件之前，審查官應先決定申請人欲尋求專利保護的發明為何，以及申請專利範圍和該發明的關係與如何定義該發明。目標是回答「申請人發明了什麼」¹之問題。審查官要審視完整說明書，包括發明詳細說明，任何已揭露的特定實施例，申請專利範圍以及發明所主張的任何特定、實質與可信的實用性。

具體而言，周詳審查原則包括：(1)儘可能完整地做初步之檢索，包含在審查官非專精的

本文原刊於智慧財產權月刊第 87 期，95 年 3 月。

* 作者為智慧財產局專利三組副組長

¹ 美國因採先發明主義，故申請人須為發明人，此和我國採先申請主義，申請人未必為發明人之情況不同。

技術諮詢專家意見。(2)引註符合申請專利範圍概念和語詞的文獻紀錄，以及和所揭露發明之未請求特徵，它合理預期會被申請人請求的相關之其他文獻。(3)發出第一次通知書，清楚地解釋審查官在每一個主要問題的立場，詳細到在沒有不可預見的因素下，下一個通知書就是最終通知。因此，該通知書反映了某些審查官認為並非需要，但能促進或加速對問題達成協議，避免問題或澄清問題的審究，而且要在最可能早的時候為之。例如，提供一個特定且合理的建議以避免一個核駁，或使一個請求項之界限與邊界明確，均屬周詳審查所要考慮的。指出任何已撰寫的請求項可核准專利並非周詳審查，那是賦予每一位審查官之權限。

歐洲專利局在實體審查上係採全面覆蓋原則(over-riding principle)²，要求審查官在實體審查階段應以儘可能少的通知書而達到最終的核准或核駁之審定。

我們由以上日本、美國與歐洲的實體審查之基本原則，可以瞭解審查官必須以慎重而完整的方式來進行實體審查，不能將實體審查分段切割成好幾次，造成案件延遲審定，這對申請人與智慧局均無好處。另外實體審查應以申請專利範圍的各別請求項為中心來進行審查。這都是國際上專利實體審查之通則。

二、審查意見的表達方式

國際上關於發明專利申請案，可說均採逐項判斷是否滿足專利要件之審查方式。話雖如此，但如果問所謂逐項審查的具體內容為何，可能不同的人有不同的看法。有人認為專利審查官的審查意見應該對申請專利範圍每一請求項各別敘述是否滿足專利要件，才是逐項審查。有人則認為由於獨立項與其附屬間有一定的邏輯關係存在，故可以採每一獨立項與其附屬項構成一個群組的方式審查。例如當判斷獨立項具備專利要件時，其附屬項必然具備專利要件，得一併做成審查意見；但當獨立項不具專利要件時，附屬項仍有具備專利要件之可能，應分別做成審查意見³。因此有可能合併一個群組敘述具備專利要件，而不必分開對每一請求項重複敘述具備專利要件。

在國際專利審查實務上，我們可以看到對申請專利範圍每一請求項逐一論述審查意見之核駁通知書。例如美國 10/003484 號發明專利申請案，申請專利範圍總共 10 項，審查官在 2005 年 2 月 23 日所發的核駁理由通知書以 10 張 A4 篇幅，針對每一請求項詳述據以核駁之法條及理由。又如美國 10/003482 號發明專利請案，申請專利範圍總共 42 項，審查官在 2005 年 5 月 31 日所發的核駁理由通知書更以 21 張 A4 篇幅，針對每一請求項詳述據以核駁之法條及理由。

雖然我們可以看到先進國家對於發明專利申請案，在核駁理由通知書中，係以逐一請求項論述的方式。但在此也要強調所謂逐項審查絕對不是單指一定按照每一請求項分別敘述審查意見的方式。這點在我國新型專利技術報告的製作中，可以看到將幾個請求項合併做比對，

² 歐洲專利審查指南 PART C, CHAPTER VI, 2.5。

³ 見審查基準(2004 年版)第二章專利要件，2.3.1 逐項審查。

並提出引用文獻與說明之方式，例如⁴：

請求項 4～5

比對結果代碼：6

引用文獻：1、2、3 及 4(一般技術水準之參考文獻)

再以日本平成 9 年第 280293 號發明專利申請案為例，審查官在 2000 年 6 月 13 日所發的核駁理由通知書，對於申請專利範圍的 6 個請求項係以 5 件引用文獻，認定其違反特許法第 29 條第 2 項，不具進步性予以核駁。其詳情摘錄如下：

請求項 1～6

引用文獻 1～5

備註於引用文獻 1 已揭露，在保護層用電絕緣性薄膜之單面施以 0.04～2.0 μm 厚度金屬蒸著層並具有熱密封性的含有銀及/或銅填充料的接著性樹脂，依序設置所構成的扁平電纜用屏蔽帶。

接著，做為金屬蒸著層之材料能夠使用銀一事，在引用文獻 1 之[0008]已有教示。再者，做為具有導電性的接著性樹脂層中所含有的金屬填料能夠使用鎳一事，如引用文獻 2～5 所記載乃為周知者。故於引用文獻 1 中，做為金屬蒸著層之材料選擇銀，做為金屬填料之材料選擇鎳，對該行業者而言並不需要特別創意之工夫。

引用文獻清單

1. 特開平 07-094036 號公報
2. 特開平 06-283053 號公報
3. 特開平 05-125332 號公報
4. 特開平 07-216329 號公報
5. 特開平 07-286148 號公報

本例並未採取每一請求項逐一論述的方式，而係將請求項 1～6 合併來與引用文獻之技術做比較，並指出關鍵的技術特徵已為引用文獻所記載或教示，或屬周知技術之選擇。此種合併論述的審查意見，在申請案所記載之發明十分普通，附屬項所述的額外技術特徵也僅為一般性之限定時，適合採用。此時若採每一請求項逐一論述，不僅審查意見冗長，對申請人之瞭解實體意見及其申復並無大的助益。像本例所顯示之審查意見，已經可以讓申請人知道其所欲保護之發明不具進步性之原因，申請人也知道其技術特徵已被哪些引用文獻揭露。充分傳達實體審查之觀念，這就足夠，而非一定要求採逐項論述的方式不可。

本例之發明專利申請案，因逾期未對核駁理由通知書提出申復，而被逕依核駁通知書所記載理由予以拒絕查定(相當於我國之核駁審定)。

另外再舉日本特願 2001-107502 號發明專利申請案為例，本案之申請專利範圍共有 30

⁴ 見 94.9.20 智專字第 09412200700 號「新型專利技術報告作業規範」第 16 頁。

項，審查官在 2003 年 1 月 10 日的核駁理由通知書中，係以違反特許法第 29 條第 2 項不具進步性為理由核駁，亦採合併敘述的方式。其詳情摘錄如下：

請求項 1-30

引用文獻 1-8

備註於引用文獻 1-8 已記載，將 LED 與支持基板接合，將成長所用的基板去除之點。關於 LED 材料、成長基板、支持基板、接著方法、接著劑材料等，除了引用文獻所舉之物以外，為該行業者可依其合適而選擇之事項。

引用文獻清單(略)

本案之核駁理由通知書比前面之案例更來得簡潔，但因對每一請求項均已提到，且都提出核駁之理由與引用文獻，申請人應能夠做適當之因應。本案在申請人提出意見書與補正後，仍然予以核駁審定。其詳情摘錄如下：

本申請案依 2003 年 1 月 10 日的核駁理由通知書所記載之理由，應予核駁。

又，雖檢討意見書及手續補正書，並未見到足以推翻核駁理由之根據。

備註在核駁理由通知書所引用的引用文獻 1 中所記載的發明與本案發明間，雖可認為引用文獻 1 沒有使用接著劑之點有差異，但如核駁理由通知書所指摘的，使用接著劑來接著之技術，可認為不過是該行業者依其合適而選擇之事項，實際上以環氧樹脂或 BCB 來接著，例如下列文獻 a-c 所示者。

文獻 a 特開 2000-250079 號（段落 27 等）

文獻 b 特開平 02-226783 號（第 2 頁左下欄第 1-3 行）

文獻 c 特表 2000-500617 號

本案向特許廳審判部請求取消核駁審定之審判，並提出補正書，申請專利範圍修正為 25 項，最後於前置審查中核准專利。本案例無論在核駁理由通知書或最後核駁審定，均未採逐項論述的方式。

由以上之案例可知發明專利申請案在實體審查時，核駁理由究採逐項論述或合併論述，得由審查官依個案上認為適當者來選擇，重要的是核駁理由不論在引用文獻，依據法條與判斷推理上，均能讓申請人充分理解，並得以提出做為因應的意見書或補正書。實體審查之品質重在有無讓申請人感覺審查官之專業與用心，而非謂形式上採逐項論述就一定是好的實體審查意見，或沒有採逐項論述就是不好的實體審查意見。

三、違反發明單一性之核駁通知

目前我國有關發明單一性已採國際上通行的廣義發明概念之規定⁵，

而且違反發明單一性，依專利法第 44 條之規定為可據以核駁之理由。倘若在實體審查時，發現申請專利範圍中記載了不符單一性的二個以上之發明，依法審查官可僅以此理由發核駁理由先行通知書，俟申請人分割後才來繼續審查。但為了周詳進行審查程序，縮短結案時間，亦可就第一個群組之發明加以審查，然後一併敘述該等發明和其於請求項之發明間不滿足單一性之意見和理由。

以日本特願 2003-08185 號發明專利申請為例，該案原說明書之申請專利範圍共有 8 項，經審查後專利審查官認為第 1 至 7 不具進步性，而第 8 項則為欠缺單一性。核駁理由通知書之詳情摘錄如下：

本申請案應依下列理由核駁。對此有意見的話，請在本通知書發送之日起算 60 日內提出意見書。

理由 A 本申請案的下述的請求項之發明，基於其申請前日本國內或外國所發行的下列刊物中所記載之發明，為其申請前該發明所屬技術領域中具有通常知識者容易發明，故違反特許法第 29 條第 2 項之規定，而不准專利。

請求項 1

引用文獻 1、2

備註做為負載具的位置，替代引用文獻 1 的 2 個負載具室 93、95，而如引用文獻 2 那樣，在 2 個處理室的正前方設置，亦即在引用文獻 1 的 2 個處理室 97、99 之部分，設有與引用文獻 2 的負載具室 30A、30B 相接續的處理室 32A、32B 之處理裝置的構成，不認為有特別的困難性。

請求項 2

引用文獻 1、2

備註引用文獻 1 的中間室 57 係將第 1 緩衝件 49 與第 2 緩衝件 51 共同在基板上交接，故認為經由中間室有可能構成第 1 緩衝件 49 與第 2 緩衝件 51 在基板上交接。

請求項 3

引用文獻 1、2

備註參照引用文獻 1 的第 5 圖及第 6 圖所記載的第 1 緩衝件 49 與移送件 55 的搬送動作。

請求項 5

引用文獻 1-3

⁵ 專利法第 32 條：「申請發明專利，應就每一發明提出申請。二個以上發明，屬於一個廣義發明概念者，得於一申請案中申請」。施行細則第 23 條：「本法第 32 條第 2 項所稱屬於一個廣義發明概念者，指二以上之發明或新型，於技術上相互關聯。前項技術上相互關聯之發明或新型，應包含一個或多個相同或相對應，且對於先前技術有所貢獻之特定技術特徵」。

備註引用文獻 3 於離子注入裝置中，記載變更基板保持機構的姿勢之點，將此於引用文獻 2 的處理室中適用，不認為有特別困難性。

再者，引用文獻 2 記載，在負載具室和處理室之間搬送基板的個別搬送機構 60A、60B。

請求項 7

引用文獻 1-3

備註引用文獻 2 記載了從卡匣容器 38 向負載具室 30 搬送基板間介入了導向器 52 之點，故對引用文獻 1 附加導向器，不認為有特別困難性。接著導向器對於所有的基板決定位置，鑒於位置決定從第 1 緩衝件 9 與第 2 緩衝件 51 經過中間室朝移送件 55 搬送就好，在可以同時接觸第 1 緩衝件 9 與第 2 緩衝件 51 的中間室配置一台導向器，可認為是該行業者依其合適而選擇之技術事項。

引用文獻清單

1. 特開平 10-125764 號公報。
2. 特開 2002-237507 號公報。
3. 特開平 10-189688 號公報。

理由 B 本申請案，因下述之點而不滿足特許法第 37 條⁶規定之要件。

請求項 1-7 所記載的發明和請求項 8 所記載的發明雖然共同的課題為使搬送以及搬出入的時間縮短，但單純使搬送以及搬出入時間縮短之課題，乃本案申請前已解決的周知課題(例如參照引用文獻 1)，故請求項 1-7 所記載之發明不認為和請求項 8 所記載之發明有相同的課題。從而請求項 1-7 所記載之發明和請求項 8 所記載之發明，各自所欲解決的課題不同，不認為具有特許法第 37 條第 1 款規定之關係。再者，請求項 1-7 所記載之發明和請求項 8 所記載之發明，各別的主要部分有差異，故不認為具有特許法第 37 條第 2 款規定之關係。又，各發明也不認為滿足特許法第 3 款、第 4 款、第 5 款所規定之關係。

由於本案違反特許法第 37 條之規定，故關於請求項 1-7 以外的請求項之發明，不進行新穎性、進步性等要件之審查。

本案是在審查官經過檢索先前技術以後，始認定請求項 1-7 所記載之發明和請求項 8 所記載之發明，因沒有共同之課題與主要部分等而不具單一性，此相當於我國專利法施行細則第 23 條所規定的，兩發明沒有相同或相對應，且對於先前技術有所貢獻之特定技術特徵。這是一種後天(a posteriori)喪失發明單一性之情況⁷，如不經先前技術之檢索無法預先判斷。於發出此種不具單一性之核駁通知時，必須有引用文獻支持此一認定，此種場合對於第一群

⁶ 日本特許法第 37 條相當於我國專利法第 32 條關於發明單一性之規定。本案例所適用之特許法第 37 條仍採列舉方式規定，目前已修正成廣義發明概念之規定。

⁷ 由於發明單一性是以對先前技術之貢獻來定義，故專利申請案可以先天(a priori)和後天(a posteriori)的兩種方式被判斷為欠缺發明單一性。前者例如在申請專利範圍中包含火車引擎與海灘椅之請求標的，無需和先前技術比對，就能判斷兩發明不可能具有共同的特定技術特徵，屬先天的不具發明單一性。後者如本案例之情況，經與先前技術比較後，始認為原先設想的特定技術特徵不存在，屬後天的不具發明單一性。

組之發明也提出不具(新穎性或)進步性等之核駁理由，並不會增加審查官太大的負擔，但可以給申請人一起考量如何提出意見書或修正、分割等之機會，可供我國實體審查上之參考。

另外本案例雖然為發明專利申請案，但核駁理由通知書的審查意見表達方式，和實用新案技術評價書類似，亦可供我國發明專利核駁理由通知書或審定書是否適宜採行新型專利技術報告的表達方式之參考。

四、不能脫離請求項審查發明說明

依照我國專利法第 26 條第 2 項規定：「發明說明應明確且充分揭露，使發明所屬技術領域中具有通常知識者，能瞭解其內容，並可據以實施」，此相當於美國專利法第 112 條第 1 項。要判斷發明說明是否滿足此一規定，光看發明說明本身無法決定，因為不曉得申請專利範圍請求保護的發明是什麼。

例如美國 10/003459 號發明專利申請案，在其最終核駁通知(Final action)中有一審查意見謂「Claim 1-25 are rejected under 35U.S.C.112, first paragraph, as failing to comply with the written description requirement. The claim(s) contains subject matter which was not described in the specification in such a way as to reasonably convey to one skilled in the relevant art that the inventor(s), as the time the application was filed, had possession of the claimed invention.」亦即在將請求項 1-25 所記載的發明與發明說明所敘述之內容對比之下，具有通常知識者無法合理認定申請人擁有所請求的發明。相當於是違反我國專利法第 26 條第 2 項之規定。

又如日本特願 2001-001002 發明專利申請案的核駁理由通知書中，關於請求項 1-8, 11-12 係以不具進步性核駁，而請求項 9, 10, 13-17 係以說明書記載未明確充分揭露發明核駁。審查官敘述如下理由：「墨水種類設定許可情報」依據[0074]之記載為不可能，因屬消去的事項，在該場合，將裝著的墨水盒一度拆離時，縱然再度裝著在同一記錄裝置中時，是否不能設定動作並不明白。因此，本申請案的發明詳細說明，並未以該行業者能夠實施請求項 9, 10, 13-17 有關之發明的程度，明確且充分地記載。

由以上美國與日本之專利審查案例，可見發明說明是否明確且充分揭露發明，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者，能瞭解其內容，並可據以實施，並非單獨就發明說明本身就可以判斷，而必須相對於請求項所記載之發明，來審查發明說明始為合理。

五、請求項不明確同時不具進步性

在發明專利審查實務上常有一個疑問，就是「倘若認為某幾請求項違反專利法第 26 條第 3 項⁸之記載規定，是否應同時審查其進步性？」此一問題之吊詭在於，如何對「既然你說我第○項不明確，你又如何能夠繼續審查其新穎性和進步性？」之反問提出合理的說明。

⁸ 專利法第 26 條第 3 項係有關申請專利範圍之撰寫應符合「明確」、「簡潔」與「得到支持」條件之規定。

美國基於周詳審查原則，在其核駁通知中會儘量將有關說明書、申請專利範圍或圖式的撰寫與形式上的問題，連同新穎性、進步性等專利要件之審查意見一併告知。俾求在最少次的通知之下能夠結案。換言之，美國的核駁通知中有關其專利法第 112 條(說明書與申請專利範圍之記載)與第 102 條(新穎性)，第 103 條(進步性)的意見經常併陳。

例如美國 10/003481 號發明專利申請案要求繼續審查⁹，審查官在其第一次核駁通知中，除了指出請求項 8-17，19，20 及 24 有形式上的不符，需要修正外，還提到請求項 4-25 不符合第 112 條第 1 項的書面敘述之要件(written description requirement)，請求項 4-36 因不明確(indefinite)違反第 112 條第 2 項規定，以及請求項 4，5，8-12，15-19，27-30 與 33-35 不具第 103 條非顯而易知性(nonobviousness)或進步性規定，而予以核駁。

今僅就被認為不符書面敘述要件，不明確，同時又不具進步性的請求項 4 細論之。

關於不符書面敘述，審查意見謂：

本請求項所述之裝置包含「一個用於收集樣本袋的密封隔室維持一安全化學污染水準」以及「一個和前述容器相連通的在液體中的旋轉樣本收集器」。然而，當初申請所揭露的僅提供用於一裝置的支持，其包含所列的任一樣本收集結構。在原始揭露中沒有對所申請發明領域的通常知識者傳達涵蓋一個在同一器件中包含兩種結構的器件。見第 11-12 頁其論及樣本收集系統(30)與第 17-19 頁其論及和系統(30)不同的圖 12 之樣本收集系統。對具有通常知識者而言，原申請所揭露之發明並沒有包含在同一系統中使用兩個樣本器件。

關於所請求的「用來控制在前述反應容器內濕度的手段」，雖然原申請之揭露提供了在一包圍反應容器的單體內控制溼度的支持，但原申請之揭露並未提供用於「用來控制在前述反應容器內濕度的手段」的支持(見第 13 頁，第 4-12 行)。

關於不明確，審查意見謂：

所敘述的電源為不明確，因為本請求項未能提供電源和器件的其他正面敘述的元件之間的結構協作。「前述上收集板」和「前述下收集板」欠缺先行詞¹⁰。它們似乎是和「旋轉樣本收集器」相關連的構造。如果單一的箱室定義反應器，那麼不同的出口怎樣如請求項所述的提供正好之中位與電池位？所敘述的用來收集流體與電池樣本的手段為不明確，因為此構造如何與器件的其他正面敘述的元件之間做結構協作不清楚。而且此一構造與本請求項所述的「用於收集樣本的隔室」及「旋轉樣本收集器」有何差異？再者，所述的「電腦程式」不明確，因為雖然本請求項敘述一份企圖由系統執行的功能列表，但文詞上未能正面敘述哪一個先前正面敘述的構造要件係由程式控制以提供所企圖的步驟。最後，關於旋轉樣本收集器，僅敘述「一個旋轉複數樣本收集器」和其所企圖的用途相關連，不夠清楚去定義由此一請求項文詞所涵蓋的器件構造之範圍與界限。注意，此一請求項文詞不被認為 35USC112 第 6 項所

⁹ 美國專利申請案在接獲最後核駁通知以後，可以依 37CFR1.114 要求繼續審查(request for continued examination 簡稱 RCE)。

¹⁰ 原文為 lack antecedent basis。

涵蓋。雖然本文詞敘述該樣本收集器所企圖的功能，到底什麼構造提供所企圖的功能及/或該收集器及/或關連構造如何與其他正面敘述的器件相協作並不清楚。

由於請求項 4 有前述未明確且充分揭露發明與不明確之缺失，看來好像無法繼續審查其是否滿足新穎性與進步性。但且慢，美國的審查官繼續認定請求項 4 不具進步性。關於不具進步性，審查意見謂：

請求項 4 被依 35USC103(s)核駁，因經參照 Goffe(US 5, 882, 918)引證後，其相較於 Knazek 等(WO 90/02171)為不具專利性。

Knazek 等的引證揭露一個生物反應器裝置，其包含一圓柱狀反應容器(11)它包含兩個蓋板，充填口(13a, 13b, 15a, 15b)以及一個聚合物的過濾器(12)(見第 21 頁，第 4-14 行)。該裝置包含一段可滲透管子(18)及一幫浦(24)，一新鮮介質儲存具(150)，一包含束緊閥的樣本收集具(160)(見第 13 頁，第 6-20 行)。此裝置當使用為細菌培養器時，包含一個用來控制濕度(見第 18 頁，第 19-28 行)並被密封在細菌培養器的外罩體內的器件。此裝置也包含一控制器(80)附有設在細菌培養器圍體外面的電源(見第 19 頁，第 28-34 行)。關於所請求的「旋轉樣本收集器」，在欠缺進一步正面敘述下，樣本收集室(160)被認為符合此一請求之文詞，因它包含一個能夠旋轉的蓋子(161)。

請求項 4 首先係以敘述反應器容器包含旋轉單元而有差異。

Goffe 的引證揭露藉旋轉容器而來旋轉一設在細菌培養器罩體內中空纖維反應容器，乃屬已知技術(見第 5 欄，第 15-49 行)。

鑑於此一教導，對於本技術中具有通常知識者而言，去旋轉主要引證之容器以便攪動如 Goffe 引證所建議的容器，是顯而易知的。當採行 Goffe 所建議的完全 360 度之旋轉，則為了已知和可預期的使介質和容器於旋轉容器時相關連之結果而對容器提供旋轉，那是顯而易知的。

注意主要引證的系統之控制器能夠程式化，這從其使用為處理器來控制系統可以了解。

針對所請求的使用袋子而非瓶子做為介質容槽，主要引證認識到其他已知的培養菌容槽可用來取代所揭露的瓶子(見第 26 頁，第 27-33 行)。結果是，對於本技術中具有通常知識者而言，為了已知和可預期的提供技術中所認識的一替換手段能達成相同之結果，採行一袋子而非一瓶子乃屬顯而易知的。

以上僅就請求項 4 來討論。審查官分別指其違反美國專利法第 112 條第 1 項、第 2 項及第 103 條(a)之規定，在我國相當於是違反專利法第 26 條第 2 項、第 3 項及第 22 條第 4 項規定。換言之，在指摘請求項 4 未充分揭露發明，記載不明確的情況下，仍依據兩份引證資料論其不具進步性。詳閱前述美國審查官的核駁通知之審查意見可歸納如下看法。關於未充分揭露發明或請求項記載不明確之核駁理由，不必提供引證資料。前者就請求項與發明說明所揭露的技術特徵相比對後，來論述不一致與不充分之處。後者係就請求項本身所記載的技術特徵間，有疑惑，對應關係不明，定義不清之處予以敘述。在審查說明書的記載要件時，雖

然無需引證資料，但係站在發明所屬技術領域中具有通常知識者的立場來認定。

關於不具進步性，審查官舉了兩份引證前案，其中一份為主要引證(primary reference)，相當於歐洲專利審查實務上的最接近先前技術(the closet prior art)。審查意見主要就請求項所記載之技術特徵是否已揭露在引證前案，或是否由引證前案之教導、建議而成為顯而易知。針對不夠明確之技術特徵，除指出其缺失外，並設定一個認定之前提來加以審查。由於這一核駁通知並非最終決定，申請人仍可藉申復意見或補充修正而改變審查內容，故在此一階段，適合一次將所有可能的違反法規之處通知申請人，讓其有做最佳因應之機會，同時也可以讓審查流程縮短。所以不宜以發明專利申請案違反專利法第 26 條規定就不對新穎性與進步性做審查，或不同時告知審查意見。

另外再舉日本特願 2001-001032 發明專利申請案(以下簡稱本案)之案例。專利審查官在核駁理由通知書係以違反特許法第 29 條第 2 項不具進步性，及不滿足第 36 條第 4 項說明書未明確充分記載的兩個理由核駁。

本案申請專利範圍共有 4 個請求項，專利審查官引用兩份文獻來核駁進步性。引用文獻 1 為特開昭 62-257140 號公報，引用文獻 2 為 4-287033 號公報。

對於請求項 1 引用文獻 1

在引用文獻 1 中已揭示具有將來自一方之面的入射光，朝另一方之面全反射的三稜鏡的濾光器。

對於請求項 2 引用文獻 1

具有將來自一方之面的入射光，朝另一方之面全反射的三稜鏡的濾光器，當然滿足本案請求項 2 中所記載的式(1)。

再者，式(1)的意味不明，本案之請求項 2 中所記載的發明不認為有特別的效果。

對於請求項 3 引用文獻 1

於請求項 3 中所記載之事項，僅顯示透光效率的計算式，由於其對「背面投寫型影像表示裝置」之構成並非任何之限定，故請求項 3 之發明和請求項 2 之發明實質同一。

再者，式(2)也是意味不明。

對於請求項 4 引用文獻 1、2

在朝另一方的面上設置吸收外光的光吸收層，已為引用文獻 2 中所揭示。

關於說明書未明確且充分記載，審查官敘述如下：

式(1)、(2)之技術意味不明。(未顯示式(1)、(2)的導出過程，式(1)、(2)於技術上具有何種意味不明)。

申請人對此一核駁通知書，提出意見書與手續補正書。審查官於檢討意見書與手續補正書之內容後，認為並未發現足以推翻核駁理由之根據。在拒絕查定中，對不具進步性之核駁理由 1，析述如下：

該行業者接觸引用文獻 1 之記載的話，對於濾光器的入射角度，從濾光器的出射角度，可依三稜鏡的折射率、頂角等之設定而獲得適宜之設計，此為容易想到者。

對於濾光器之入射角度，申請人於意見書中主張引用文獻 1 的構成，入射角度只能最高達到 63° 的程度。此一主張的根據不明，若以引用文獻 1 的實施例中的最大值為 63° 為根據的話，引用文獻 1 由於並沒有此一 63° 為入射角度之上限值的記載，明顯為完全不當的主張。

再者，於本案中也有「 $\sim 90^\circ$ 」，僅是概略地規定「 $\sim 90^\circ$ 」，並未顯示如申請人意見書中所主張的，「入射角度能夠高達 90° 」的技術思想，以及為了高到 90° 為止的具體構成，故本案之「 $\sim 90^\circ$ 」所記載之構成，不認為有特別技術意味的作用效果。

又，引用文獻 1 從濾光器背面側以高角度(儘可能接近於 90°)入射，顯示將投射式電視小型化的技術思想。另外，記載了「概略 $40\sim 75^\circ$ 」(第 2 頁左下欄)。

關於從濾光器之出射角度，於補正後的請求項 1 中增加記載「從前述透過型濾光器之前面往相對於前述透過型濾光器的垂直方向以所定之角度的方向射出前述光線」，此一「垂直方向以所定之角度的方向」增加之記載，申請當初的說明書[0019]中僅記載「此時出射光束之屈折角為 $\theta 2$ 」， $\theta 2$ 並非數值限定，說明書完全未提到不是 $\theta 2=0^\circ$ 之構成，故 $\theta 2$ 被認為包含 0° (垂直方向)。又， $\theta 2$ 不是 0° 之構成，不認為有特別作用效果。

因此，關於本案之 $\theta 2$ ，為該行業者藉通常之創作能力便可以獲得的適宜之設定。

接著審查官關於先前之核駁理由 2 敘述如下：

申請人於意見書中，關於式(1)以[0009]所記載之技術意味，而主張已明白，然如先前之核駁通知所述，既然導出過程不明，以式(1)來決定的 $\alpha 2$ 與具有該 $\alpha 2$ 的三稜鏡「能夠確實阻止表面反射等的不利」之作用的關係不明，故式(1)的技術意味仍然不明白。再者，關於式(2)可說也是同樣。

但由於式(1)、(2)已從申請專利範圍中刪除，故此已不為核駁理由。

在本案例中我們可以看到雖然由於式(1)、(2)不明，而說明書不滿足明確且充分記載到讓發明所屬技術領域中具有通常知識者，能夠瞭解其內容並可據以實施，但並不妨礙依據引用文獻來核駁各請求項之進步性。而且關於進步性之核駁理由，僅簡單提示相關技術特徵已被引用文獻揭示之事實，留待申請人提出補充修正或意見書。審查官於考量申請人提出意見書與手續補正書後，在拒絕查定中係以不具進步性予以核駁，至於另一核駁理由因為式(1)、(2)已從申請專利範圍中刪除，而不存在。於拒絕查定中我們可以看到審查官對於意見書中申請人主張的判斷和論理，雖非以逐項的方式陳述，但對於申請人有利與不利的事實與理由均明白提到，就專業人士而言應可瞭解而做適當之因應。

由以上美國與日本的兩個專利審查案例，可以瞭解於核駁通知書之階段，應儘可能將各種發現之核駁理由一起通知申請人，縱然是請求項或說明書記載不完備，不充分，也要依據檢索到的前案對各請求項之進步性提出審查意見。在此既然進步性都已審查，產業上利用性與新穎性自然也經過審查，不在話下。

六、不符說明書記載要件而無法判斷專利要件

專利實體審查一般係從閱讀專利說明書開始，如果說明書之撰寫嚴重偏離專利法第 26 條第 2 項及第 3 項之規定，以致無法讓審查官掌握申請人所欲申請之發明是什麼，便無法繼續進行是否滿足專利要件之判斷。這時必須在核駁理由通知書中，敘明此一情事，讓申請人提出意見書或補充修正。

茲舉 1999 年日本一件發明專利申請案之核駁通知書為例。核駁理由為「本申請案，說明書及圖式之記載因下列各點，而不滿足特許法第 36 條第 4 項及第 6 項第 2 款所規定之要件¹¹」。

核駁理由，除了對請求項 1，請求項 3，請求項 6，請求項 7，請求項 8，請求項 9 具體指出意味不明確之處外，另外有如下三段敘述：

關於請求項 14-27，請求項 28-42 也同樣，因為申請內容明顯不明確，故關於請求項 1-42 之發明，無法進行新穎性、進步性等專利要件之審查。也同樣無法進行先前技術文獻之調查。

再者，關於發明之詳細說明，難謂以該行業者能夠充分瞭解的程度明確地記載。特別是，技術用語之誤用，與許多曖昧之說明，顯示說明書並非由該行業的人來記載者。

又，於現時點本申請案說明書之記載（縱然是提出補正），並非不能修復。

以上審查官明白表示，由於說明書明顯記載不明確，從而無法了解與請求項有關之發明，也無法進行先前技術之檢索，更不用說判斷是否滿足專利要件。並從技術用語有錯誤一事上，認為撰寫說明書的人不是發明所屬技術領域中具有通常知識者。復認為此一說明書雖不明確，但仍有補充修正之空間。核駁理由通知書中說理專業而懇切。本案例和前一個案例之做法衝突，應是屬於極端少數之個案，通常如有可能仍應依前一個案例的做法，儘可能審酌所有不符專利要件之事由後，始一併通知核駁理由。

七、補正駁回逕依原內容審查之問題

發明專利申請案於實體審查過程中，難免有補充修正說明書或圖式之需要。此種補充修正，往往是針對智慧局的核駁理由先行通知書所做的因應對策，而且此種補充修正，依專利法第 49 條第 4 項之規定，不得超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍（以下簡稱超出範圍）。倘若違反此一規定，依專利法第 44 條之規定，應為不予專利之審定。實務上並非馬上審定不予專利，而是將該補充修正超出範圍之核駁理由先行通知申請人。假設申請人第一次提出的補充修正甲版本超出範圍，智慧局寄發核駁理由先行通知書後，申請人復提出補充修正乙版本亦被認為超出範圍，由於補充修正乙版本的超出範圍和補充修正甲版本之超出範圍，乃不同之核駁事由，理論上智慧局亦不能馬上為不予專利之審定，還須先發核駁理由通知書。如果這時申請人再提出補充修正丙版本也被認為超出範圍，還要再發核駁理由先行通知書，則申請案便難以有效率的審結。此一困擾如何解決，日本之做法可供我國之借鏡。

日本特願 2001-001043 號發明專利申請案，第一次核駁理由通知書以本案不具進步性及

¹¹ 相當於違反我國專利法第 26 條第 2 項發明說明應明確且充分揭露，及第 3 項中申請專利範圍應明確之規定。

申請專利範圍不明確為理由，期待申請人提出意見書與補正書。其中包含如下之「補正等之教示」：

「於補正之際須注意是否增加新事項。補正之處所，如果可能的話係依據申請當初的說明書的何處來補正，於意見書中明記。說明書中之表現並非照原樣採用而有超過或不足時，希望在意見書中對其未增加新事項之理由加以說明。

又，上述補正等之教示並不產生法律效果，只是解消核駁理由的一個方案。說明書或圖式如何補正應由申請人決定。」

其後申請人縱然提出意見書與補正書，卻仍接到最後核駁理由通知書。主要核駁理由還是不具進步性與有些請求項不明確。

針對此一最後核駁理由通知書，申請人再提出意見書與補正書。但接到補正駁回之決定。詳情摘錄如下：

結論

關於 2005 年 3 月 2 日的手續補正書所做的說明書或圖式之補正，以下述理由駁回。

理由

依 2005 年 3 月 2 日的手續補正書所補正的請求項 1，將堆積溫度改為「590℃以上」，和補正前的「550℃至 620℃」（請求項 1）以及「620℃的程度」（請求項 2）相比較，係刪除了上限值之限制，明顯包含補正前申請專利範圍外之事項。再者，縱然假定其該當不明瞭記載之釋明，到底無法想定不限於「620℃程度」之值而得以包含上限值及下限值，明顯逸脫不明瞭記載之釋明的範圍。又也明顯不該當請求項之刪除以及誤記之訂正¹²。

關於補正後的請求項 2 的「580℃以下」同樣排除了下限值之限制。

因此，本補正並不該當特許法第 17 條之 2 第 3 項各款所揭任一事項之目的，由於違反第 17 條之 2 第 3 項之規定依同法第 53 條第 1 項為上述結論之決定。

（參考）

◎經由補正對請求項 1、2 增加了「然後，前述氮化鈦堆積在不向大氣開放的 LP-CVD 裝置之負載座上」之事項，意見書雖以段落[0021]，段落[0032]～[0036]，段落[0053]為根據，提到「藉具備負載座的 LP-CVD 裝置，負載座不向大氣開放，而進行多結晶矽或非晶質矽的堆積，與氮化鈦膜之堆積」，但從上述段落並無法讀出該一涵意，由申請當初的說明書以及圖式的何處存在能讀取之記載也不明。

因此，上述之補正為增加新事項。

◎假定它們完全滿足補正之要件，於半導體裝置製造之技術領域中，防止混入氧氣，除了特殊的場合外（欲將表面氧化的場合、導入氧氣的場合、多少混入氧氣但以製程簡化優先考

¹² 依日本特許法第 17 條之 2 第 4 項的規定，於接到最後核駁理由通知後之補正僅能限於（一）刪除請求項，（二）申請專利範圍減縮，（三）誤記之訂正，（四）不明瞭記載之釋明。

慮的場合），乃一般普遍尋求之課題，因此縱然是在極力排除混入氧氣的因素之環境下，進行連續的製程，也是本案申請前周知者，故即使增加「藉具備負載座的 LP-CVD 裝置，負載座不向大氣開放，而進行多結晶矽或非晶質矽的堆積，與氮化鈦膜之堆積」之新事項，仍然無法認可進步性。

此一補正駁回之決定具體地指出修正之內容無法從原說明書及圖式中讀取，故非屬不明瞭記載之釋明或誤記之訂正。另在參考理由中具體指出所增加的內容無法從原說明書及圖式中讀取，故為超出範圍的新事項之增加。而且為了讓申請人更瞭解處境，退一步設想縱然受理補正，也無進步性可言，讓人感覺周延而親切。

在製作補正駁回之決定的同一天也製作了核駁審定。詳情摘錄如下：

本申請案應以 2005 年 1 月 21 日的核駁理由通知書所記載之理由 1、2 核駁。

又，雖檢討了意見書之內容，但未見到足以推翻核駁理由之根據。

備註

[請求項 1-3]

對於 2005 年 3 月 25 日以手續補正書所做的手續補正，已為補正駁回之決定，此一決定為確定。

因之本申請案之發明，乃 2004 年 4 月 5 日的手續補正書中請求項 1 至 3 所記載的發明。由於仍然無法迴避 2005 年 1 月 21 日的核駁理由通知書中所通知之核駁理由 1，2，故依特許法第 29 條第 2 項之規定不能授與專利，不滿足特許法第 36 條第 5 項第 2 款及第 6 項所規定之要件。

本核駁審定之所以能夠述說補正駁回之決定已確定，乃因日本特許第 53 條第 3 項明定，關於補正駁回之決定不能聲明不服，只能在對核駁審定請求審判時一併聲明。既然補正被駁回，當然以補正前的說明書及圖式中所記載之發明來審查，最後以其未能克服先前之核駁理由，予以核駁審定。

我國專利法沒有類似日本特許法第 53 條之規定，故在實務上會產生困擾。解決之道，短期上可以參考日本之做法，使超出範圍之補充修正的核駁理由先行通知僅限一次，並依原先之內容審查¹³。長期解決之道，恐還是要參照日本特許法第 53 條，在專利法中增加適合我國情況之規定。

附帶說明，前述案件，在核駁審定後，提起不服拒絕查定之審判，復對其說明書進行補正，案件進入前置審查後，原審查官取消先前之拒絕查定，就此一新的補正說明書予以特許查定，最終獲准專利。

¹³ 這是當然之解釋，否則會造成實體審查只審查補充修正有無超出範圍，而不審查更重要的其他專利要件之輕重失衡，且違反周詳審查原則之不合理結果。

八、其他可供參考之審查意見及做法

於綜覽諸先進國家專利申請案實體審查往來文件，仍不時發現一些可供我國實體審查借鏡之做法，茲分別簡述如下。

1. 核駁理由通知書中對非核駁請求項之交待。

核駁理由通知書中通常僅指出對應請求項之核駁理由，倘若某些請求項並無核駁理由存在，在我國實務上是沉默不表示其正反之意見。日本專利審查實務，不論是第一次或第二次的核駁理由通知書中，對於沒有被提到的請求項，會在該通知書的後面加上如下的一句話：「關於本核駁理由通知書中所指摘的請求項以外的請求項有關的發明，現在時點並未發現核駁理由。在發現新的核駁理由之場合，會通知核駁理由」。

此一句話既讓申請人了解哪些請求項目前沒有核駁理由，也讓審查官保有彈性，後續審查過程中萬一發現核駁理由，仍可據以寄發核駁理由而不致將立場講得太死，而無迴轉之餘地。

2. 於審查附屬項時，可先敘述併入所依附獨立項或附屬項之核駁事項。

例如美國 10/003482 號發明專利申請案，申請專利範圍第 1 項為獨立項，第 2 項為附屬項，審查官在敘述第 1 項不予專利之理由後，於審查第 2 項之前先提示「In regard to claim 2, the above rejection of claim 1 is incorporated.」。然後再接著敘述相較於引證文獻，第 2 項不予專利之理由。其他的附屬項亦皆照此種模式撰寫意見。

在審查第 3 項時先提示「In regard to claim 3, the above rejection of claim 1 is incorporated.」。在此第 3 項依附第 1 項。

而在審查第 4 項時先提示「In regard to claim 4, the above rejection of claim 3 is incorporated.」。在此第 4 項依附第 3 項。

在本案的審查意見中，審查官引用 IBM 的一個專利案為先前技術，除了該引證案本身之技術內容外，亦引該案的發明背景(Background of the Invention，簡稱 BOTI)中所敘述之技術結合 IBM 本身之技術核駁某一請求項之發明不具進步性。

3. 周知技術之引證。

在日本專利審查上，有所謂公知技術、周知技術、慣用技術之分。

所謂公知技術係指不特定第三人能夠自由取得的技術；周知技術係指於該技術領域中，一般為人所知悉的技術；慣用技術則指既為周知技術，並且經常被使用的技術。於核駁理由通知書或審定中，經常出現周知技術一詞，茲舉特願 02-03xxx4 號發明專利申請案之核駁審定為例。本審定書首先提到：

本申請案應以 2005 年 7 月 1 日核駁理由通知書所記載之理由予以核駁。

又，經檢討意見書及手續補正書，仍未看到足以推翻核駁理由之根據。

接著在備註中陳述：

發明專利申請人主張，補正後請求項 1 之發明，在具有部材 A 之點和引用文獻 1 所載發明之構成不同，基於此種差異可產生提高運轉時熱效率之效果。然而，於該技術領域中，考慮到為了提高熱效率使用部材 A 乃周知技術事項（必要的話參照特開平＊＊-34321 號公報），於請求項 1 之發明中，組部材 A 可認為是該行業者容易想到。再者，其產生的效果也認為是該行業者得以預測的程度。

本申請案係以不具進步性被核駁審定，除了正式引用文獻 1 以外，關於申請人主張的材料上之差異與效果，則認屬周知技術事項，在請求項的發明中組合應用，乃該行業者容易想到。至於周知技術雖也可不必引證，但一般可引用方便的資料，如本案例在括弧中所提到的僅是例示，並非特定之例，周知技術之舉例並不列入引用文獻之清單，只是供申請人必要時之參考，並表現審查官的負責與確認的態度。

4. 難以合法補正之情況。

發明專利申請案之發明說明或申請專利範圍，倘若不滿足專利法第 26 條之記載要件，依第 44 條之規定，成為不予專利之理由。此種案件在審定前仍然會先發核駁理由通知書，讓申請人有提出申復意見與補充修正說明書之機會。有時審查官明知發明說明等因缺漏太大，補充修正幾乎一定會超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍，而違反第 49 條第 4 項之規定，縱然如此也不能不發核駁理由先行通知，給申請人提出可能的因應之機會。

茲舉日本在 2001 年 7 月 17 日的一件發明專利申請案之核駁審定為例，看其面對此一情勢如何處理與交待。該審定在備註中陳述如下：

說明書的發明詳細說明之記載沒有補正，再者，縱然參酌意見書，也困難把握本申請案之內容。特別是，[0011]-[0014]、[0017]-[0019]、[0021]、[0023]-[0026]的記載不明確。亦即，節片之順序如何替換（不是替換之結果，而是以怎樣的方法或演算法替換）並未明確記載。

（如核駁理由所記載者，我認為不增加新事項而使本申請案之實施例明確化乃不可能。）

審查官在括弧中對於實施例之補充修正不可能不超出範圍，所做的陳述，似乎指出本案具有難以克服之記載缺失，供申請人對申請案如何因應之參考。這也具有行政處分透明化、明確化之功能。

5. 審查官之職權更正。

專利申請案在經過核駁理由通知，申請人提出意見書與補正書的一次或二次之審查手續後，申請案基本上已經處於可以核准專利之狀態，但因說明書有一些小的瑕疵，如果要再通知補正等，徒然浪費時間，並且不必要地延遲了申請案的審結。這時審查官可以考慮職權之更正。

日本第 2001-001044 號發明專利申請案，申請日為 2001 年 1 月 9 日，審查請求日為 2001 年 1 月 9 日。其係分割案，原申請案之申請日為 1992 年 9 月 3 日。於 2003 年 12 月 22 日接到核駁理由通知書，對此申請人於 2004 年 3 月 8 日提出意見書與手續補正書。審查官於 2004 年 5 月 27 日再發出核駁理由通知書，申請人於 2004 年 8 月 2 日再提出意見書與手續補正書，將說明書全盤做了修正。經過審查基本上已可核准專利，但因有小的瑕疵，審查官在 2004 年 12 月 6 日提出職權更正資料，將說明書[0012]段的「……也可由金屬構成」更正為「……係由金屬構成」，並在電話、傳真的應對紀錄中明述「在職權更正的基礎上可以核准專利」，申請人當天以傳真表示同意審查官的職權更正。本案就在當天做成核准專利之特許查定。並在 2005 年 1 月 7 日為發明專利之登錄，距審查請求日幾滿 4 年，離母案申請日 12 年 4 個月。此種案件倘若再要發函指示為小的修正，必然會推遲專利的核准時程至不合宜的地步，倘能採用日本的審查官職權更正，留下電話或傳真往來記錄的做法，應能夠加速案件之審結。

九、有助於提升高品質印象之審查意見

先進國家之專利審查係由專職專業之審查人員為之，本著責任心與榮譽感，儘可能將審查意見充實，讓申請人得以充分瞭解與其申請案相關之有利與不利之資訊。而不僅止於達到基本必要之審查理由就好。以下所舉的審查理由之表達方式，現階段在我國專利實體審查上並未見到，但可讓我們瞭解國外專利審查人員之專業性與工作態度。

1. 對同一請求項引用不同文獻，分別提出違反相同專利要件之審查意見。

在逐項審查申請專利範圍每一請求項之原則下，專利審查官一般只要對每一請求項的准駁有正確的判斷與理由，便會被認為是一份良好的審查意見。但國外審查官將專業性發揮至超過此一地步，根據其所檢索之前案資料，可以對同一請求項以不同之先前技術分別提出其審查意見。

例如日本特願 2002-166884 號發明專利申請案，在核駁理由通知書中，關於請求項 3 以不同的引用文獻，均指其不具進步性。詳情摘錄如下：

請求項 3 引用文獻 1(國際公開第 00/69011 號小冊)

於引用文獻 1 雖然並未記載藉導體徑路的接續而發生非氣密狀態(第 26 頁 13-23 行)，但在導體徑路周圍設有密封材料可認為乃該行業者能依其認為合適而為之者。

請求項 3 引用文獻 2(特開 2002-110215 號公開)

於引用文獻 2 中所記載的，在電解質層所設置的通孔中密封性的必要為該行業者自明事項，故在通孔中設置密封材料可認為乃該行業者能依其認為合適而為之者。

本案審查官以不同引用文獻就不同技術特徵判斷其不具進步性，留待申請人提出意見書或手續補正書。申請人在手續補正書中將請求項 3 刪除，審查官對補正後之申請案，續發最後核駁理由通知書，申請人再度提出手續補正書與意見書，終獲准專利。

2. 對同一請求項引用不同文獻，分別提出違反不同專利要件之審查意見。

在逐項審查時，依據所檢索到的先前技術，倘若審查官認為方便且不會增加負擔，我們也可以見到，針對同一個請求項，依據不同引用文獻各別認定違反不同之專利要件。如此可供申請人做更全面性的申復意見書，補充修正之研擬，或行使權利之參考，

例如日本登錄第 3098262 號實用新案技術評價書，對於唯一的請求項 1，根據不同的引用文獻分別指出其不具新穎性(評價 1)及有擴大先申請案存在(評價 3)¹⁴。詳情摘錄如下：

請求項 1

評價 1

引用文獻等及說明

文獻 1：登錄實用新案公報第 3049305 號

文獻 1 的第 4 頁第 1～7 行，記載「放大器是由在高倍率具有優秀光學性能的非球面鏡 1 與圓筒支持具 2 所構成。……經由按壓磁體而能夠容易裝卸。」亦參照圖 1。

文獻 2：特開 2000-187272 號公報

文獻 2 之第 4 頁左欄第 19 行～右欄第 4 行，記載「實施形態係藉粘著劑將補助鏡(調節本體)支持在照相機上，吸盤與磁體……也可能適用於立即顯像照相機。」亦參照圖 1。

文獻 3：實願昭 56-193765 號(實願昭 58-98624 號)之微縮影片

文獻 3 之第 6～9 行，記載「在攝影鏡頭前面有永久磁石(或磁性體)……攝影鏡頭前面的附屬品連著部之構造。」亦參照圖面。

文獻 4：實公平 7-10342 號公報

文獻 4 之第 1 頁左欄第 2～8 行，記載「透鏡筒之前端的附屬品連著部……設置磁性部材為特徵的透鏡之附屬品連著構造。」亦參照圖面。

請求項 1

評價 3

引用文獻等及說明

文獻 5：特願 2002-124929 號(特願 2003-315905 號)

文獻 5 之第 8 頁右欄第 45～49 行，記載「做為第 1 部材 14、第 2 部材 13 的變化……為吸著於磁體者。」亦參照圖面。

關於評價 1 欠缺新穎性，審查官共舉出四件引用文獻，分別指出相關段落之記載及參照之圖式。關於評價 3 的有擴大先申請案存在，則舉出申請在先，公開在後之發明專利申請案為引用文獻，並指出相關段落的記載及參照之圖式。日本實用新案技術評價書或我國的新型

¹⁴ 於我國審查基準稱為擬制欠缺新穎性。

專利技術報告，並非行政處分，均為供專利權人或申請人¹⁵行使權利之參考。故審查官多提供有關連之引用文獻及評價，對專利權人或申請人而言將可增加斟酌參考的機會，而不會造成一般要求行政處分務須明確之問題。

結論

發明專利申請案國際上都採實體審查後始授予專利權之做法，由本文所舉諸外國專利申請案實體審查案例之探討，我們一方面瞭解外國專利實體審查中審查官的具體核駁理由與意見之表達方式，一方面對照國內現行之發明實體審查實務，就其得以提升審查水準之處，甚盼能夠在合宜的情況下予以採行。讓我國專利申請人也可以體驗到負責、專業與誠懇之審查通知書，並使我國發明專利審查逐漸趨近國際水準。以下對我國之專利審查提出幾點建議。

1. 專利審查官應先建立正確把握審查基準與逐項審查判斷之能力。
2. 核駁理由通知書中應儘可能將所有核駁理由一次通知，由於申請人還會提出意見書或補充修正說明書，故在此一階段只要有合理的懷疑便可列入核駁理由，等申請人提出申復後再進一步審查。
3. 最後之核准或核駁之審定書，由於專利說明書大都已修正妥當，申請人之意見也已表明清楚，審查意見應力求明確。
4. 當國內專利審查之水準與檢索環境成熟後，可以在審查意見之表達上容許彈性，視個案情況，有的可採逐項長篇大論詳細論述，有的可採群組簡短歸納論述，或兩者並用，而不要拘泥僵硬的模式。換言之，容許由足堪勝任的審查官經過縝密的先前技術檢索後，採取自行認定可讓申請人信服且能為適當因應的表達方式。
5. 專利審查經驗比我國豐富且品質高的美國、日本、歐洲專利局之審查通知書中所使用的一些旨在加強與申請人間的溝通與透明化之用語和措施，不妨考慮轉化在國內審查意見中使用。
6. 當我國專利審查已達一定水準，可考慮依申請專利範圍之請求項數目計算申請費用，美國、日本等現行之作法可供參考。
7. 我國專利審查官行有餘力時，亦可考慮在核駁理由通知書或新型專利技術報告中，採行增加服務申請人的對同一請求項，依據不同引用文獻各別論述違反相同或不同專利要件之作法。為此應屬自願性質，切勿成為強制規定。

發明專利申請案實體審查水準之提昇，雖然並非一蹴可及，但只要在審查人員與專利代理人共同決心與良性互動中，我國的專利審查品質終有與國際先進國家並駕齊驅的一天。

¹⁵ 由於在日本申請新型專利以後就可申請技術評價書，不像我國限於公告以後始能申請技術報告，故在日本新型專利申請人也有利用技術評價書之可能。

化工類專利相關審查實務問題探討(一)

-以美國判決實例為中心

王耿斌^{*}

壹、前言

化工類專利案件由於技術本身與其他技術領域本質的差異，在審查上常遇到一些問題難以為審查基準通則所具體規範，因此各國的審查基準對於化工類案件多有專章說明。本文擬整理出一些化工類專利審查上重要的議題，並輔以實際案件及判決以為支持，期能對觀念的釐清有所助益。由於國內適合之相關案例較少，且基於取材的方向，本文主要取自美國的判決¹。美國專利制度與國內雖不盡相同，惟美國之專利制度發展成熟，在很多方面於國際專利制度仍有示範之作用。且制度雖不盡相同，但很多審查觀念卻是一樣，故所舉判例仍然很值得參考及探討。

發明專利分為「物」之發明及「方法」發明兩種，以「應用」、「使用」或「用途」為申請標的之用途發明視同方法發明。化工類專利之標的依此兩大類分述如下：

(1)物之發明包括：

物質：例如化合物、組成物

物品：例如廢水處理裝置、催化劑流體化床反應器。

(2)方法發明包括：

物的製造方法：例如化合物 A 之製造方法。

無產物的技術方法：例如空氣中二氧化硫之檢測方法。

(3)用途發明包括：

物的新用途：例如化合物 A 作為殺蟲之用途（或應用、使用）。

貳、物質申請專利範圍

在化工類專利「物」之發明雖包括「物質」及「物品」兩類，但由於「物品」類屬於巨觀結構，在審查觀念上與其他類別較為接近，本文主要著重在微觀的「物質」發明。

本文原刊於智慧財產權月刊第 93 期，95 年 9 月。

^{*} 智慧財產局專利審查官

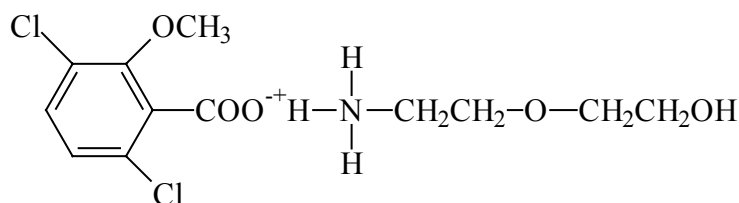
¹ 本文主要取材自：USPTO Manual of Patent Examining Procedure (MPEP)；Karl R. Hermanns, "U.S. Chemical Patent Practice", in Patent and Intellectual Practice Summer Institute 2002., University of Washington.；Martin J. Adelman, Randall R. Rader, John R. Thomas, Harold C. Wegner, "Case and Materials on Patent Law", 1998.。

一、化合物(compound)

化合物申請專利範圍可以其化學命名或其化學結構定義。例如：

1、3-苯基-5-烷氧基-1,3,4-噁二唑-2-酮。

2、一種具有下列化學式之化合物：



在所有相關於新穎化合物的申請專利範圍中，化合物本身的權利範圍乃是最寬廣的，其使得專利權人具有專有排除他人未經其同意而製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口該物品之權（專利法第 56 條第 1 項之規定）。例如，一個化合物先前已獲得專利，並且基於其可控制人體血壓之功效，而後來發現該化合物若局部塗敷於頭皮，可促進毛髮生長。但是化合物申請專利範圍仍將使專利權人具有排除他人販賣此化合物當作毛髮生長劑的權力，縱使該化合物剛開始申請專利之時，該化合物之此新用途仍然未被發現。

二、組成物(composition)

組成物意指二種或更多物質之混合。組成物有時是化學反應之產物，但也可能是成分的混合，其彼此並不反應。化學組成物不像化合物之構成元素間彼此間有固定的化學計量關係，其組成分的組成比例就某種程度來講是可變的。大部份的化學組成物申請專利範圍會界定為兩者或兩者以上之組成分之結合。舉例如下：

1. 一種高強度銅合金，係由：Ni 3.4-4.5wt%、Si 0.7-1.0wt%、Mg 0.01-0.20wt%、Sn 0.05-1.5wt%、Zn 0.2-1.5wt%、S 0.005wt%以下(含零 wt%)及餘量之 Cu 及不可避免之雜質組成。
2. 一種用於治療帕金森氏病之口服固體組成物，其包括 25 至 300 毫克之安它卡朋(entacapone)，25 至 300 毫克之左旋多巴(levodopa)及 5 至 75 毫克之卡比多巴(carbidopa)，或其醫藥上可接受鹽類或水合物，其中卡比多巴之實質部分係與安它卡朋及左旋多巴分開，且包括至少一種醫藥上可接受賦形劑，該賦形劑係為一種糖醇或澱粉或糖醇及澱粉。

如同化合物申請專利範圍，大部份的組成物申請專利範圍亦使得專利權人具有專有排除他人未經其同意而製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口該物品之權。

問題一：僅界定化學組成物雖然未知但卻是固有的性質，是否具有可專利性？

化學組成物除了組成分本身具有新穎性，否則在某個角度而言被視為習知技術之組合，其組合的手段為特定的組成分組合以及特定的組成比例，而其可專利性之技術特徵則表現在該化學組成物所欲達成的目的及功效上。惟對於一個習知組成之化學組成物，僅界定其雖然未知卻是固有的性質，是否具有可專利性？茲以如下二判例說明：

案例一：Titanium Metals Corp. v. Banner, (Fed. Cir. 1985)²

本案例中系爭申請專利範圍係一種鈦合金(即一種化學組成物)，其包含 0.6 % 至 0.9 % 的鎳及 0.2 % 至 0.4 % 的鉬，且該合金在鹽水溶液中具有良好的抗腐蝕性質。而先前技術為一個俄國的文獻，揭露一鈦合金，包含 0.75 % 鎳及 0.25 % 鉬，但並未提到該合金之腐蝕性質。美國聯邦巡迴上訴法庭(CAFC)的判決認為：因為鎳及鉬的組成比例完全在該組成物的申請專利範圍中，該組成物之申請專利範圍乃是可被預知的，該合金具有任何固有之性質或係由誰發現並不重要，若組成物相同，則其本應具有相同之性質。

案例二：In re Spada, (Fed. Cir. 1990)³

本案例中申請人請求一壓力敏感性之黏著劑組成物，其含有由特定種類及特定比例之單體所聚合而成之黏稠性共聚物所形成之水性乳液。而前案技術為 *Smith* 所揭露之水性乳液，其包含由特定單體且特定比例所聚合而成的高分子分散粒子。兩者被認定的差異在於 *Spada* 請求之組合物係黏稠性，而先前技術則為硬及抗磨蝕性的固體。CAFC 維持美國專利商標局 (USPTO) 不符新穎性之核駁審定。CAFC 認為：USPTO 認為 *Smith* 以及 *Spada* 以完全相同的單體，使用相同或相仿的聚合技術，將產生具有相同組成之高分子化合物，如此乃是合理的推論。CAFC 進一步說明：*Spada* 有責任被要求說明其所請求的組成物與 *Smith* 所揭露者實際上是不同的，僅僅簡單的聲稱其於申請專利範圍中已界定有不同的性質是不夠的。

例外情形：

當第一種組成物其申請專利範圍中所界定之一個或多個組成分範圍甚廣，致使另一個較具體界定組成分且有實質上不同的性質之第二組成物之範圍涵蓋於第一個組成物中，而且該不同的性質將使第二個組成物在與第一個組成物不同的應用領域中有其功效性。如此，對一個舊組成物基於其未知的性質而發現的新用途將是具有可專利性的(亦即，對於其範圍包含於第一個組成物之第二組成物，基於其不同之性質且與第一組成物在不同應用領域上的新用途是具有可專利性的)。

問題二：化學組成物是一種產物(product)？抑或一種食譜(recipe)？

² Titanium Metals Corp. v. Banner, 227 U.S.P.Q. 773 (Fed. Cir. 1985)；MPEP sec.2112.01

³ In re Spada, 15 U.S.P.Q.2d 1655 (Fed. Cir. 1990)；MPEP sec.2112.01

對於一個化學組成物請求項，其包含數個組成分，但該等原始組成在一般情況下會發生自發複合反應而改變，例如原始成分包括 A、B、C、D、E，經過自發反應後其中某一成分 B 消失，變成僅包含 A、C、D、E 成分，則其權力範圍解釋是否包括自發反應後之 A、C、D、E 組成？

案例：Exxon Chemical Patents Inc. v. Lubrizol Corp., (Fed. Cir. 1995)⁴

此重要的判決係有關於解釋列出若干起始組成原料類型之化學組成物申請專利範圍(即所謂 "recipe claims")其範圍大小。很特別地，CAFC 認為如此以列出起始組成原料為特徵之組成物申請專利範圍，其範圍大小應限於由這些列出之起始組成原料及組成比例所組成的產品本身。主要由於起始組成原料彼此間可能的複合或反應，此種所謂 recipe claims 之有效範圍實際解釋上是限縮的。

在 *Exxon Chemical Patents Inc. v. Lubrizol Corp.* 的案例中，Exxon 獲得一個潤滑油的專利(美國專利第 4,867,890 號)，其係使用於內燃機軸承盒的潤滑劑。Exxon 公司控告 Lubrizol 公司有文義上的侵權，因為 Lubrizol 公司使用 Exxon 之專利範圍中之起始原料及揭露範圍內的含量於其軸承盒潤滑油中。Lubrizol 辯稱由於化學的複合作用，他們的最終產品中並沒有無灰分散劑(ashless dispersant, 一種於 Exxon 的'890 號專利中界定之原始材料)的存在，因此並不構成文義上的侵權(Lubrizol 提出證據說明溶解的銅化合物與 ZDDP 反應生成一鋅化合物及 CuDDP，而此鋅化合物則與先前的無灰分散劑結合而致使無灰分散劑耗盡而不存在)。Lubrizol 並進一步辯稱，如果其最終產物中含有與'890 案所界定列出之起始原料及組成比例，才有所謂侵權的可能，並再次強調由於化學複合反應的關係，他們的產品並沒有該無灰分散劑的存在。

在地方法庭時，法庭了解在石化工業中，潤滑油，例如系爭之軸承盒潤滑油，一般都會添加一些習知之添加劑，該添加劑通常包括(1)分散劑，用於使雜質懸浮，防止其沉積並增強引擎零件之光滑與乾淨，(2)ZDDP(a zinc dihydrocarbyl dithiophosphate)，一種含鋅化合物，其可抑制引擎腐蝕並對潤滑油產生抗氧效果，(3)一種清潔添加劑，其防止引擎表面積垢，及(4)一足夠量的抗氧化劑(因為 ZDDP 由於環保上的問題，有其添加量的限制)。法庭並且了解，一般而言，使此油的氧化程度降低，乃是業者致力的目的，否則由於氧化，會使油的黏度及酸度增加，而降低了潤滑油的品質。

更具體而言，Exxon 的'890 號專利是一種具有抗氧化增強效果之軸承盒潤滑油組成物，其所請範圍中包括一些添加劑，同時含有少量的銅及一個無灰分散劑。'890 號專利的申請專利範圍第 1 項改寫說明如下，其為一組成物，含有以下五種組成分：

1. 一種用於內燃機引擎軸承盒潤滑油組成物，其包含：

(A) 主要含量之潤滑油；

⁴ Exxon Chemical Patents Inc. v. Lubrizol Corp., 64 F.3d 1553, 35 U.S.P.Q.2d 1801 (Fed. Cir. 1995)

- (B) 一種無灰分散劑(亦即, 不含金屬亦不會與金屬複合), 其含量約 1 至 10 wt %;
- (C) 約 0.01 至 5.0 wt % 之油溶性 ZDDP;
- (D) 約 5 到 500 ppmw 之油溶性銅化合物; 及
- (E) 一種潤滑油清潔添加劑。

此侵權爭議之關鍵問題在於界定之組成分(B)「無灰分散劑」及其含量「約 1 至 10 wt %」是否曾存在於 *Lubrizol* 的潤滑油中, 且其含量是否在該界定的範圍中。*Lubrizol* 辯稱 *Exxon* 的' 890 號專利是一個組成物的專利, 並非一個方法專利, 亦非一個由方法專利所製造出的產物, 如前所述, *Lubrizol* 強調由於化學複合作用, 他們的最終產品並沒有該無灰分散劑的存在, 因此他們的產品並沒有包含於' 890 號專利所請求範圍內, 自然不構成侵權。然而在另一邊, *Exxon* 則聲稱此無灰分散劑有沒有存在於 *Lubrizol* 的最終產品並不重要, 重點是他們請求的組成物之權力範圍包括由該五種組成分衍生而來的任何組成物。最後, 地方法庭接受 *Exxon* 的說法, 並認定 *Lubrizol* 蓄意侵權。

然而, 在上訴程序中, CAFC 有不同的判決。CAFC 認為 *Exxon* 的申請專利範圍不是一個 recipe, 而應是一個產品。就一定程度而言, CAFC 較接受 *Lubrizol* 的解釋。CAFC 認為 *Exxon* 的申請專利範圍正確的解釋應為「一個包含特定組成原料的組成物, 且自從這些原料混合開始後任何時間都保持如此的組成」。 *Exxon* 由於無法提出任何資料或數據證明 *Lubrizol* 的最終產品於其產製後的任何時間含有' 890 號專利所界定的組成分及組成含量, 因此, 在 CAFC 對該系爭申請專利範圍的解釋架構下, *Exxon* 無法證明 *Lubrizol* 有侵權的事實。

問題三：方法界定物質請求項(product by process claims)之可專利性要件判斷及權力解釋

方法界定物質類型之專利申請範圍, 顧名思義, 即申請專利範圍中, 所請物質係以製造此物質的方法程序來界定。例如：

1. 一種大腸桿菌神經毒素, 其特徵係以下述方法製得：...
2. 一種二甲基二丙烯基氯化銨 (A) 與丙烯鹽胺 (B) 之共聚物, ……., 其特徵係以下述方法製得：……。
3. 一種以 $\gamma\text{-Al}_2\text{O}_3$ 為載體之觸媒, 係以申請專利範圍第 x 項之方法製得。

方法界定物質類型之申請專利範圍其起源在於解決化學類案件之產品常常無法以結構或其他性質具體界定之困難, 所以大多應用於化學領域, 但亦可適用於其他領域。其使用時機是有限制的, 例如我國 1988 年「化學發明專利審查作業要點」⁵規定：「發明之新化學物質, 只有當以構造式、化合物名稱及性質無法界定物質時, 才可使用”製法限定物質”方式表示之」。此外, 我國現行審查基準第二篇第一章 3.5.2「以製造方法界定物之申請專利範圍」⁶

⁵ 我國 1988 年編「化學發明專利審查作業要點」第 97 頁 503.24 一節。

⁶ 我國現行審查基準第二篇「發明專利審查」第一章「說明書及圖式」, 3.5.2「以製造方法界定物之申請專利範圍」。

節亦規定有「對於物之發明，若以其製造方法之外的技術特徵無法充分界定申請專利範圍時，始得以製造方法界定物之發明」。

對於一個方法界定物質類型之申請專利範圍是否具有可專利性，國際間於審查實務上有較為一致的看法⁷，其可專利性之判斷仍基於該物質本身，假如一個方法界定物質類型的申請專利範圍其所請的物質若與先前技術者相同或是其改變乃是顯而易知者，則縱使先前技術係以不同的方法程序製造，該物質仍不具可專利性。而且，申請人有責任舉例說明其所請物質事實上與先前技術者是不同的。

例如，在 *In re Thorpe*, (Fed. Cir. 1985)⁸ 案中，所請範圍為一種用於無碳影印紙系統顯像劑。*Thorpe* 的發明方法與先前技術者的差異在於以添加分開的金屬氧化物及 carboxylic acid 取代成本昂貴的 metal carboxylate。結果，*Thorpe* 的方法申請專利範圍全部獲准專利，而其所有的方法界定物質申請專利範圍則全部被核駁。

在上訴到 CAFC 時，*Thorpe* 並沒有聲稱其方法製造出的產品與先前技術者不同。*Thorpe* 辯稱美國專利商標局有舉證證明其方法製成之物質與先前技術者相同之責任。CAFC 在駁回 *Thorpe* 辯詞的理由中提到” *Thorpe* 對於其製造與先前技術方法所製造的相同物質的方法之化學描述乃是一種化學基本理論的敘述”。因此，CAFC 認為 USPTO 乃是很正確地做成一個” *prima facie*” 的決定，而且” 證明先前技術的產品與其所請的產品特徵不一樣” 的舉證責任，很適當地又回到了 *Thorpe*。

這個規則 USPTO 引用 *In re Thorpe* 案於專利審查基準並明確規範：「縱使方法界定物質申請專利範圍被該方法所定義及限定，但決定其是否符合專利要件時仍在於該物質本身，而不在於其製造方法。假如以方法界定物質請求項中之物質相較於先前技術所揭露的物質是相同的或是顯而易知的，則該物質不符合專利要件，縱使該物質係由不同的方法所製造。」⁹

但是對於侵權爭訟時，申請專利範圍的解釋，則有比較大的爭議。CAFC 曾經做過兩個有關方法界定物質申請專利範圍之判定：其中一個判定認為方法界定物質請求項之範圍僅限定於由該界定之方法製造出之物質，而另一個判定則較寬地認為其範圍為該物質本身，而不受限於用以製造該物質的方法。如此對於方法界定物質申請專利範圍的解釋顯然存在有不確定性。

認為方法界定物質申請專利範圍並不侷限於製造此物質之方法的解釋，例如見於 *Scripps Clinic & Research Found. v. Genentech, Inc.*, (Fed. Cir. 1991)¹⁰ 案。CAFC 認為” 對於

⁷ 同前註我國審查基準第二篇第一章 3.5.2 節規定：「以製造方法界定物之申請專利範圍，其申請專利之發明應為申請專利範圍中所載之製造方法所賦予特性之物本身，亦即以製造方法界定物之申請專利範圍，其是否具備專利要件並非由製造方法決定。若請求項所載之物與先前技術中所揭露之物相同或屬能輕易完成者，即使先前技術所揭露之物係以不同方法所製得，該請求項仍不得予以專利。」；相同之原則亦參見：MPEP sec. 2113；EPO Guideline part C. sec. 4.7b；”Examination Guidelines for Patent and Utility and Model in Japan”，part II, chapter 4，sec. 3.6。

⁸ *In re Thorpe*, 227 U.S.P.Q. 964 (Fed. Cir. 1985)；MPEP sec.2113.

⁹ MPEP sec. 2113 (quoting *In re Thorpe*, 777 F.2d at 698).

¹⁰ *Scripps Clinic & Research Found. v. Genentech, Inc.*, 927 F.2d 1565, 18 U.S.P.Q.2d 1001 (Fed. Cir. 1991).

無法界定物質的申請專利範圍的正確解讀為其並不侷限於申請專利範圍中所提出的方法所製出的物質”。

然而，在 *Scripps* 案的後一年，另一組法官在 *Atlantic Thermoplastics Co. v. Faytex Corp.*, (Fed. Cir. 1992)¹¹ 案的判決中，卻有完全相反的結論：“在方法界定物質申請專利範圍中，對於決定是否侵權的判斷，方法界定的描述構成一個限制條件”。

如此相左的判決造成頗大的爭議，主要肇因於對於侵權時的專利權理論上不受該方法的限制，而享有絕對保護，但於實務上卻行不通。因為只有在無法以產物之結構、組成或物化性質的情況下，不得已才採用。則於侵權認定時，並無製法以外之任何資料(即使有，亦非完整)可供比對被控侵權產物與專利權產物之異同，必須以兩者製法是否相同而認定有無侵權事實¹²。至於「對於方法界定物質專利，該物質本身仍應具有新穎性、符合專利要件」則有較為一致的觀點，例如在最近 *SmithKline Beecham v. Apotex* (Fed. Cir. 2006)¹³ 決定裡，CAFC 認為一旦一個物質已被前案技術所充分揭露，在之後的申請專利範圍即不能從公眾領域中再請求該相同之物質，縱使該物質於申請專利範圍中係以新的方法製造。

參、方法申請專利範圍

化學方法申請專利範圍依其內涵可概分為(1)物的製造方法、(2)無產物的技術方法、(3)物的使用(應用、用途)方法。前二者包括一系列的動作、步驟、或操作，為了符合可專利性的要求，該界定之系列步驟必須足夠使可達成一般敘述於前言(雖然非必要)所達成的結果。物的使用方法申請專利範圍界定條件代表其對一已知化合物或組成物在其以前未知的用途上的應用及操作。使用方法的申請專利範圍之專利保護僅限於該所界定的用途(因此其保護範圍一般比物質申請專利範圍窄很多)。物質申請專利範圍得排除他人製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口該物品之權，而物質使用方法申請專利範圍僅能排除他人為販賣之要約、販賣或使用此物質於所界定的用途。

化學方法申請專利範圍舉例如下：

1. 一種高純度之異氰酸(甲基)丙烯醯氧基烷基酯之製造方法，其特徵為：於 110 至 160 °C 之溫度下使含水解性氯之異氰酸(甲基)丙烯醯氧基烷基酯同時與環氧化合物及胺類進行接觸處理後，由所得混合物得到高純度之異氰酸(甲基)丙烯醯氧基烷基酯。
2. 一種含氮性氮之水的處理方法，其特徵係將含氮性氮之原水導入硝化槽後，原水中部份氮性氮藉由氮氧化細菌作用進行氧化成亞硝酸性氮之後，藉由抑制亞硝酸氧化細菌之亞硝酸性氮之硝化後，進行亞硝酸型硝化之方法中，使該硝化槽內無機碳濃度維持於 35mg-C/L 以上者。

¹¹ *Atlantic Thermoplastics Co. v. Faytex Corp.*, 970 F.2d 834, 23 U.S.P.Q.2d 1481 (Fed. Cir. 1992).

¹² 張仁平，「論方法界定產物之請求項(上)」，智慧財產權月刊第 15 期，2003 年 3 月；張仁平，「論方法界定產物之請求項(下)」，智慧財產權月刊第 16 期，2003 年 4 月。

¹³ *SmithKline Beecham v. Apotex* (Fed. Cir. 2006, 04-1522).

3. 一種(2R, 4R/S)-2-({5-(4-氟苯基)-吡啶-3-基甲基}-胺基)-甲基)-色滿-4-醇或(2R, 4R)-2-({5-(4-氟苯基)-吡啶-3-基甲基}-胺基)-甲基)-色滿-4-醇及其藥學上可接受之鹽或溶合物之用途，係用於製造治療錐體束外運動障礙之醫藥。

問題四：對於起始物質及產品之一或兩者皆為新穎且非顯而易知，但方法步驟乃是習知之方法申請專利範圍是否具有可專利性？

案例：In re Durden, (Fed. Cir. 1985)¹⁴

在 *In re Durden* 的判例中，其係一種由 oxime 起始物質製造氨基甲酸鹽(carbamate)的方法。雖然起始物質及產物兩者皆具有可專利性，但審查人員仍以該方法步驟已見於先前技術中，雖然該先前技術之起始物及產物皆與所請者不同，但該相同的反應步驟仍是顯而易知的，而予以核駁。

在上訴程序中，CAFC 清楚地表示：一個舊的方法將因使用了之前未為人知的起始物質而變成一個新的方法，例如使用新的起始物質而進行傳統的操作反應去製造產品(該產品也可能是新的產品)，縱使該結果是可預期的，該方法仍可視為一個新的方法。但這樣說並不意謂該完整的方法就符合非顯而易知(nonobvious)之要求。簡而言之，一個”新”的方法仍可能是顯而易知的，甚至當被做為一個完整方法整體(as a whole)時，縱使其特定的起始物質或產物或兩者皆未見於先前的技術中。

如此，在 *Durden* 案中，CAFC 維持了 USPTO 的審定：該所請方法，雖然使用新的不為人知的起始物質去製造出一個可專利性的產品，當被視為一個完整的方法整體考慮，仍是可被預期的，對於熟悉該項技術之人士乃是顯而易知的。

由於有 *Durden* 案為依據，USPTO 經常性核駁許多使用或製造出可專利性之物質但使用標準合成步驟之化學方法專利申請案。這些核駁對於申請人造成很大的沮喪。

案例：In re Ochiai, (Fed. Cir. 1995)¹⁵

司法判決的突破由於聯邦巡迴法庭對於 *In re Ochiai* 一案的決定而獲得。*Ochiai* 案係發明一種製造一個具有抗生素性質之 cephem 化合物之方法。該界定的方法相當簡單，且僅僅界定將一個新穎且非顯而易知的酸之醯基與做為先質化合物(precursor compound)之氨基反應以得到 cephem 化合物。在專利申請程序中，審查人員以先前技術已揭示使用酸及相同的胺先質化合物經過標準的醯化反應而製得 cephem 化合物而予以核駁。依據該審查人員的理由，該所請方法與先前技術唯一的差異僅是其使用輕微不同的酸而產製些微不同的最終產物，並以 *Durden* 案為基準核駁此案。

¹⁴ In re Durden, 763 F.2d 1406, 226 U.S.P.Q. 359 (Fed. Cir. 1985); MPEP sec.2116.01.

¹⁵ In re Ochiai, 71 F.3d 1565, 37 U.S.P.Q.2d 1127 (Fed. Cir. 1995); MPEP sec.2116.01.

後來此案到了聯邦巡迴上訴法庭時，CAFC 指明對於顯而易見性之判斷，法律上有規定，必須將申請標的的完整技術(as a whole)與先前技術比較。基於此標準，聯邦巡迴法庭認為該所請範圍並非 *prima facie* 般的顯而易知，因為該所請方法需要使用一個新且非顯而易知的酸當作一個起始物質：「對於一個不具有此酸相關知識的人，是無法認為利用此酸去製造任何的 cephem 是一件顯而易知的事的，更何況是製造如所界定的特別的 cephem」。此外，聯邦巡迴法庭亦無法接受審查人員對於當作起始物質的酸與先前技術所揭示的酸是相類似，因此是顯而易知的說法。先前技術並沒有教示如此替換的功效。因此審查人員的意見乃是一種後見之明。

案例：In re Brouwer, (Fed. Cir. 1996)¹⁶

類似的情況，接著不久 CAFC 判決了另一個案子 *In re Brouwer*。*Brouwer* 案所請的是一種使用交聯樹脂及一種烷基磺酸的酯類(an ester of an alkanesulfonic acid)反應製造一新穎且非顯而易知的 sulfoalkylated 樹脂催化劑。審查人員以揭露有一 vinylsulfonate (donor)及一 active methylene group(acceptor)化合物之間的 Michael 加成反應為引證而予以核駁。基於 *Durden* 案之判例，審查人員認為基於引證證據，使用一不飽和化合物與 active methylene substrate 反應製造一高分子化合物乃是顯而易知的。

然而，CAFC 並不同意如此的看法。CAFC 認為這種由含有一個活性 methylene 基的化合物與一烷基磺酸的酯類的上位概念性的反應並無法使得該所請方法成為 *prima facie* 般的顯而易知。縱使，藉由替換先前技術中的酯(ester)或 active methylene substrate 而能得到該所請化合物是一種事實，但仍不會使得該所請方法不具可專利性，除非該先前技術中有教示如此替換的功效及優越性。由於該先前技術並沒有如此的教示，因此聯邦巡迴法庭撤回 USPTO 的原處分。

由於 In re Ochiai 案及 In re Brouwer 案等判例，USPTO 於是對於製造物質及使用物質的方法申請專利範圍製定新的審查基準—Guidance on the Treatment of Product and Process Claims in light of In re Ochiai, In re Brouwer and 35 U.S.C. §103(b) (Feb. 28, 1996) (see also M.P.E.P. (Rev. 3, July 1997) §2116.01)。在這些基準的原則下，對於化學方法申請專利範圍的核駁，審查人員引證先前技術時，須指明先前技術中有製造或使用該未顯而易知的物質的教示。

肆、結論

本文歸納出四個討論主題，並藉由案例的探討作為說明。茲將該四個討論主題之結論整理如下：

一、僅界定化學組成物雖然未知但卻是固有的性質，並不會使該組成物之申請專利範圍

¹⁶ In re Brouwer, 37 U.S.P.Q.2d 1663 (Fed. Cir. 1996); MPEP sec.2116.01.

有所改變。但有例外情形，即對於其範圍包含於第一個組成物之第二組成物，基於其不同之性質且與第一組成物在不同應用領域上的新用途是具有可專利性的。

二、由 *Exxon Chemical Patents Inc. v. Lubrizol Corp.* 的判例，CAFC 認為如此以列出起始組成原料為特徵之組成物申請專利範圍，其範圍大小應限於由這些列出之起始組成原料及組成比例所組合而成的產品本身。主要由於起始組成原料彼此間可能的複合或反應，此種所謂 recipe claims 之有效範圍實際解釋上是限縮的。

三、對於方法界定物質之請求項，各國在審查實務上的認定尚稱一致，即決定其是否符合專利要件時仍在於該物質本身，而不在於其製造方法。但對於侵權時的專利權理論上不受該方法的限制，而享有絕對保護，但於實務上卻行不通。因為只有在無法以產物之結構、組成或物化性質的情況下，不得已才採用。則於侵權認定時，並無製法以外之任何資料(即使有，亦非完整)可供比對被控侵權產物與專利權產物之異同，必須以兩者製法是否相同而認定有無侵權事實。

四、對於起始物質及產品之一或兩者皆為新穎且非顯而易知，但方法步驟乃是習知之方法，應視為一新穎之發明。對於進步性之判斷，審查人員引證先前技術時，須指明先前技術中有製造或使用該未顯而易知的物質的教示，否則恐有後見諸葛之虞。

化工類專利相關審查實務問題探討（二）

— 以物性為特徵之物品專利

韓薰蘭*

壹、前言

化工類專利案與其他類專利案在技術本質上有些不同，例如化學物品之發明，一般係以化學名稱或分子式、結構式予以界定，但有時無法以化學成分或結構界定申請專利範圍時，則使用需透過實驗而得的物理性質或化學性質之數據予以界定其申請專利範圍，本文主要在討論該申請專利範圍界定方式是以物性為特徵之物品專利。

申請發明專利應就每一發明提出申請，但二個以上發明屬於一個廣義發明概念，被認定符合發明單一性者，得於一申請案中提出申請。化工專利申請案中常見方法及物之發明在同一申請案中，當申請專利範圍之請求項有二項以上時，應就每一請求項各別判斷其新穎性、進步性及產業利用性。所以在專利審查時對於判斷物品專利及方法專利是否符合專利要件時，豈要各別判斷兩者的專利要件，又要考慮其專利之技術內容僅存在於製造方法時，對於以物性為特徵之物品專利是否能符合專利要件。本文將以台北高等行法院判決為例，探討以物性為特徵之物品發明及方法發明在同一申請案中之審查實務問題。

貳、物品專利及方法專利之審查原則

方法請求項與物品請求項合併在一件專利申請案中，表面看來請求專利之權利內容同時包涵方法與物品二個層面，不過如果深入觀察，在物品專利部分，是以物性來界定其權利內容（換言之，即以某些物理特性來界定作為專利權標的之物品內涵），而此時物品之物性描述固然可以作為判斷新穎性、進步性及產業利用性之基準。但是特定物品之物性描述，僅屬因構想而形成之成果，其本身並無技術內容之揭露可言，真正的構想卻仍然存在於物品之製造方法中。基本上對於系爭案物品專利的新穎性、進步性及產業利用性之判斷要以物性為準，而技術內容要由製造方法判斷；對於方法專利之判斷以製造方法為準。

審查時首先將申請專利範圍之方法請求項與物品請求項予以分開判斷，而且在判斷之順序上先進行物品專利之判斷，如果物品發明能通過新穎性、進步性及產業利用性之審查後，則應考慮其作為申請專利範圍之方法部分或其發明說明中有無盡情揭露其物品之製造方法。此時由於物品發明部分應給予專利權，而方法發明部分，在有盡情揭露之前提下，當然也同時應該給予專利權。但當物品本身不能通過新穎性、進步性及產業利用性之審查時，製造該

本文原刊於智慧財產權月刊第93期，95年9月。

* 智慧財產局專利審查官

物品之方法發明本身是否應該授與專利權，仍須單獨判斷，只是其判斷之標的將是該方法之構想，對該物品之製造活動本身而言，有無技術上之優越性可言（例如節省材料、簡化製程、縮短時間等等）。因此即使物品發明之請求項不被准許，仍須進一步判斷其製造方法本身是否能通過新穎性、進步性及產業利用性之審查，而決定是否應單獨給予方法發明專利。

含有物品專利請求項及方法專利請求項的專利申請案，物品請求項及方法請求項皆應審查之，為台北高等行政法院審查智慧財產局不予專利處分之合法性時所採之重要原則。例如：（1）以 92 訴字第 4397 號為例，該案為「除草劑與植物生長調節劑調和物」，第 1-14 項為物之發明、第 15-16 項為方法之發明，經初、再審核駁後，申請人經訴願遭駁回，提起行政訴訟，訴願決定及原處分均撤銷。判決理由書敘述「．．．就系爭案不予專利之核駁理由觀之，顯然均屬對於有關物的發明部分據以核駁，就系爭案申請專利範圍第 15 項、第 16 項方法發明部分是否應准予專利並未加以說明審究，．．．核與發明專利應逐項審查之原則，已有未合」。因為審查階段時僅審查物之發明，未審查方法發明，所以被行政法院判決撤銷原處分。（2）以 92 訴字第 3874 號為例，該案為「供用作為顯像劑之微囊封的氟化氣體」，第 1、18、28 項為方法發明、第 9、17、36 項為物之發明，其餘則為各該獨立項之附屬項，經初、再審核駁後，申請人經訴願遭駁回，提起行政訴訟，訴願決定及原處分均撤銷。判決理由書敘述「．．．再審查核駁理由書係針對申請專利範圍第 1 項（方法發明）而言，．．．物之發明之獨立項及其附屬項與被告所審查系爭案申請專利範圍第 1 項之技術內容並不相同，原告僅就方法發明之系爭案申請專利範圍為審查，與發明專利應逐項審查之原則已屬有違。」。因為審查階段時僅審查申請專利範圍第 1 項之方法發明，但未審查其他項之方法發明及物之發明，所以被行政法院判決撤銷原處分。

在一專利申請案中含有方法請求項與物之請求項，經審查認為方法請求項准予專利，物之請求項不准專利，若申請人不為分割或刪除不准之請求項，則目前實務上全案審定為不准專利。但行政訴訟在異議案卻出現部分請求項之審定撤銷，部分請求項之審定駁回原告之訴的情形，例如台北高等行政法院 89 訴字第 2218 號，系爭案申請專利範圍第 1 至 11 項為方法專利，第 12 至 15 項為物品專利，高等行政法院判決第 1 至 11 項所為異議成立之規制性決定部分均撤銷，也就是系爭案的方法專利部分判決異議不成立，系爭案的物品專利部分判決異議成立，判決部分成立的專利爭議案在我國為首見的案例，但在爭議案審查採用合議制的國家，例如日本則為通常審判之情形。我國專利法即將配合智慧財產法院的成立進行修法，爭議案即將採用合議制，部分成立能否列為通常情形，是修法時值得考量的議題。

參、以物性為特徵之物品專利之探討

以下將以高等行政法院 89 訴字第 2218 號對杜邦公司案之判決為例，抒論拙見。首先介紹杜邦案之判決的訴訟過程，其次就杜邦案技術內容及訴訟中所提的鑑定報告探討以物性為特徵之物品專利的進步性。

3.1 系爭案之申請專利範圍

系爭案申請專利範圍第 1 至 11 項為方法專利，第 12 至 15 項為物品專利，茲將以物性為特徵之物品專利申請項之其中一項的第 12 項簡示於後：

一種經單元交纏之多長絲聚酯紗，其中該聚酯聚合物具有 13 至 23 的相對黏度(LRV)以及 240°C 至 265°C 的零剪切熔點(T_m°)；該紗包含至少 150 根丹尼數為 0.5 至 2.2 的扁平長絲，且其長絲纏結顯示出單元交纏；而且該紗具有 40 至 160%的斷裂伸長率(E_b)，至少 5 克/拉伸丹尼數的正常化紗斷裂強度丹尼數(T_b)n，以及低於 1%的延邊拉伸張力係數變化(DTV，%)；其中 $(T_b)n = \text{強度(克/丹尼)} (RDR)_s (20.8/LRV)^{0.75}$ ，其中 $(RDR)_s$ 為剩餘紡絲拉伸比且定義為 $(RDR)_s = [1 + (E_b)/100]$ 。

3.2 系爭案之判決的訴訟過程

系爭案第 84108202 P01 號異議案上訴人於民國 84 年 8 月 7 日以「高長絲支數之細長絲聚酯紗的製法」（即方法專利）向被上訴人申請發明專利，旋申請變更名稱為「高長絲支數之細長絲聚酯紗的製法，多長絲聚酯紗及經單元交纏之多長絲聚酯紗」，並修正專利說明書，經進行審查後，准予專利。

在公告期間內，參加人南亞塑膠工業股份有限公司以系爭專利有應不予專利之情事，提起異議，被告機關先於 87 年 5 月 15 日審定系爭案異議不成立，參加人不服提起訴願，而經經濟部以 (87) 訴字第 87635890 號訴願決定，將原處分撤銷重為審查。被告機關重為審查，於 88 年 8 月 9 日以專利異議審定書為「本案異議成立，應不予專利」之審定。上訴人不服提起訴願，而經經濟部於 89 年 4 月 17 日作成經 (89) 訴字第 89086564 號訴願決定書，駁回訴願。再依法向行政院提出再訴願，而經行政院於 89 年 9 月 6 日作成台 89 訴字第 26412 號再訴願決定，駁回再訴願。

上訴人不服提起本件行政訴訟，行政法院於 92 年 2 月 19 日作成 89 訴字第 2218 號「再訴願決定、訴願決定及原處分就申請專利範圍第 1 至 11 項所為異議成立之規制性決定部分均撤銷」。再依法向最高行政法院提出上訴，最高行政法院於 93 年 6 月 3 日作成 93 判字第 690 號「上訴駁回」¹。

3.3 系爭案技術內容與相關審查基準

系爭案申請專利範圍第 1 至 11 項為方法專利請求項乃是將一個公知之作業流程（即「將石化原料加熱熔解成液態，並予擠壓，使其通過噴嘴射出，利用空氣溫度及射出持續時間，將射出之熱熔絲冷卻，再集束【冷卻後之多根絲】成紗」），在「石化原料熔化溫度」、「擠壓及射出時之速度、質量與噴孔配置」及「熱熔絲噴出後冷卻過程之冷空氣流速」等多項參數加以限定其數值條件組合成一公式，而完成其「紗成品製法」之構想。

系爭案物品專利請求項以「性質」界定物品，包括：相對黏度(LRV)、零剪切熔點(T_m°)、斷裂伸長率(E_b)、斷裂強度丹尼數(T_b)n、延邊拉伸張力係數變化(DTV，%)等物性之描述及定

¹ 由於上訴人（杜邦公司）之後放棄該專利案，系爭案專利因此不存在，所以智慧財產局駁回系爭異議案。

義。

在由特定物品之物性特徵來決定該物品之產業利用性、新穎性、進步性時，其判斷結論是如何形成的？由於物性是透過一些物理或化學檢測數據而形成，這些抽象的數據本身並無法直接說明該等物品在使用上（例如加工或運用）的技術優越性，而必須透過某些產業領域實際運用實例或者是實驗而得之數據，運用推理來加以說明。以物性為特徵的物品專利，早期的審查基準²簡單敘述：就製得具有預期物性之成型材料及成型品之發明，其僅以具有該物性為特徵之成型材料及成型品表現申請專利範圍者，被認為不具進步性。（因申請專利範圍僅揭示具該物性之物，而未揭示如何達成該發明之改良）。此因於公知之成型材料及成型品上，規定所預期的物性本身被認為可由該行業人士易於推想而成者所致。現行的審查基準對於以物性為特徵的物品專利：對於物之發明，例如化學物質之發明，一般係以化學名稱或分子式、結構式予以界定，若其無法充分界定申請專利範圍時，得以其物理或化學性質等（如熔點、分子量、光譜、pH 值等）予以界定。請求項以性質界定發明時，該性質必須是該發明所屬技術領域中常用而明確的性質（如直接量測之鋼的彈性係數、電的傳導係數等）；若該性質必須使用新的參數時，則該參數必須能使其所界定之物與先前技術有區別，且應於發明說明中記載該參考值的量測方法。若以非屬公知的性質界定申請專利範圍而發明說明未記載量測其參數值之方法，或所記載之裝置無法測量該參數值，因申請專利之發明無法與先前技術比較，應認定該請求項不明確。

3.4 系爭案之鑑定書分析及專利進步性

被異議人提出台北大學趙豫州教授出具之鑑定書所載，對系爭物品發明「物性」之優越性，主要強調在 DTV（拉伸張力係收變化）、DS（丹尼數散佈率）與 $(T_b)n$ （高斷裂強度丹尼數）、「磨散絲支數」之檢測值上，以系爭紗品具備優異之「高延邊結構均一性」（即低 DTV 值及低 DS 值）與「機械加工性」（即 $(T_b)n$ 值之高斷裂強度丹尼數及低磨散絲數），此等優越性可使紗品在日後織布運用時具有「染色均勻」與「不易斷裂」之功能。

不過從有關「不易斷裂」功能部分，參加人有提出的證據資料（但因原異議審定結論對參加人有利，參加人不能表示意見，而參加人在系爭案中又係為自己之利益獨立參加訴訟，自得引用該項資料為訴訟上之攻防）觀之，異議引證案之物品有與系爭物品發明相同或近似之 $(T_b)n$ 值（ $>5g/d$ 或 $>4g/d$ ）而「磨散絲支數」引證案並未測試，但亦無從憑此而認定「磨散絲支數」是紗品不易斷裂之關鍵（參加人說明公知產品如果經過測試也會獲得相同之結果），無從判斷系爭物品發明在「不易斷裂」之物性上有高於已知產品之突出功效。又在有關「染色均勻」功能部分，其中 DS 檢測值原來並未記載於系爭案申請專利範圍中（被異議人在訴訟中，才加入此一「物性」檢驗值限制），而 DTV% 值是被異議人公司內部使用儀器之檢測值（參加人所使用之檢測值為 U%，二者檢測目的相同，但採取不同的檢測方法，檢測值也不盡一致），但仍可接受其為一個檢驗標準，也承認 DTV% 值之高低足以影響紗品之「延邊結構

² 專利審查基準 發明、新型 有機高分子化合物及成型材料 p.50 中華民國八十年五月

均一性」並對染色效果造成差異，不過由於異議引證案之物品發明均無作 DTV% 值之測試，而系爭物品發明之 DTV% 值對染色效果與其他產品間之差異程度到底有多大，從被異議人提供之證據資料卻無法進行判斷（足以染色效果的因素非常眾多，而面對這樣的抽象說明，出具鑑定報告之趙豫州教授於行政法院準備程序也予承認上開說明並無違反常理。另外被異議人雖然也提供了多數文獻，證明 DTV% 值與染色效果間具有關連性，但關連性有多高，是否高到足以「突顯出難以輕易達成的技術水準」，仍難以確認。則系爭物品發明 DTV% 值在染色上功效，相較於引證案，無法證明已達「熟習該項技術者所無法輕易完成」之程度。

高等行政法院曾向中國紡織工業研究中心請求鑑定，但其實該等鑑定只是要求對原告之申請專利範圍書面回答常識性問題，紡研中心出具的鑑定報告即指明系爭物品專利在進步性之判斷上，於系爭案所稱之各項功效優勢只是「代表產品品質與拉伸性過程的穩定」、「產品品質管制的一般性需求」、「品質要求」。其所表示之意見，即是在說明原告所強調之產品功效優勢，在業界看來，只是日常作業所追求之一般性品管目標，並無功效上之大幅度躍昇可言。而被異議人所提出的書面鑑定報告，未能具體指明系爭物品發明之「紗成品」本身，在功效上存在著「明顯可感受到」之躍昇。所以，從系爭案之主張中無法確定系爭物品發明在產業利用上，相較於引證案物品描述，具有「現實性」或「潛在性」之可查知明顯（利用）優勢存在。所以，法院判決系爭案物品專利不具進步性。

或許對於系爭案有人會認為物品發明的「進步性」所指「熟習該項技術者所無法輕易完成」之意義，應該是表現在「製造方法」上，而不是表現在「物性效果」上，但是發明必須有實用性（即「產業利用性」），所謂之「新穎性」及「進步性」均須是指「實用上」之「新穎」與「進步」，所謂「對依現有技術觀察，短期內非常有可能實現的『潛在』技術優越特質」，一樣要是在「依現有技術可想像、推測」之範圍內）。如果允許沒有實用之發明取得專利，企業可能競相尋找不知用途為何的化學品合成方法，希望日後有人發現其用途，再與其磋商專利授權問題，這樣的結果並不符合經濟效率，應該等到化學品用途被發現後，合成化學品之資訊才值得合成並給予專利保護³。對於物品發明而言，即使其製成方法極富技術創意（例如節約成本，縮短製程），但如果製成品本身，相較於市場上現有成品，沒有利用功能之增進，也沒有給予專利之必要。退一步言之，就算製成方法極富技術創意之物品發明，相較於市場上現有成品，具有利用功能之增進，但未達發明專利要求之「進步」高度，同樣要將方法與物品專利之給予分開看待，只須給予方法專利，而不給予物品專利。以上之法律意見實係基於公共利益的考量，以防「競租(RENT SEEKING)」現象出現（因為給予了上開物品發明專利以後，即使有人使用不同且更有效率之製成方法完成同一物品時，反而因為物品專利已被捷足先登而阻礙了方法改善之可能）。而對本案這個技術已非常成熟的人造絲製造領域而言，不同廠商間在持續不斷的生產作業過程，對紗成品品質所做之微小改善，乃是一種競爭的常態現象，所以紗品品質之微小提昇，實沒有（犧牲公共利益而）給予專利權保護之需要。

³ David D.Friedman 著，徐源豐譯，「經濟學與法律的對話」，先覺出版社，第 195-202 頁，2002 年

3.5 以物性為特徵之物品專利之相關案例

90 判字第 1791 號為專利申請之訴訟案共有 10 項申請專利範圍，其中第 1 項為獨立項，其餘為附屬項，經初、再審核駁後，申請人提起訴願、再訴願、行政訴訟及再審之訴，均維持原處分。該案申請專利範圍敘述方式為以物性為特徵之物品專利，其中第 1 項簡示於後：一種聚-2,6-二甲酸乙二酯之雙軸取向薄膜，其中

(1)橫向至少具有 600kg/mm^2 之楊格模數，縱向至少具有 500kg/mm^2 之楊格模數，橫向楊格模數大於縱向楊格模數，(2)120℃下，每 1kg/mm^2 負荷下縱向伸長率 $SM(\%)$ 和縱向楊格模數 $YM(\text{kg/mm}^2)$ ，滿足下列關係式，當 YM 為 1200kg/mm^2 或更少時， $-0.001YM+0.89 < SM < -0.001YM+1.57$ 當 YM 大於 1200kg/mm^2 時， $-0.31 < SM < -0.37$ ，和(3)在無負荷之 70℃下熱處理 1 小時後，縱向熱收縮百分比為 0.1%或更少。

判決理由略為「．．．是就原料成分部分，本案並未限制於同元聚合物，與引證一之共聚合物無法區別；就製程部分，本案所強調之熱定形處理及熱緩解處理已揭示於引證三；就物性範圍部分，引證三揭示本案申請專利範圍第 1 項之(1)、(3)小項，引證一、三、四揭示雷同之物性範圍；就 PEN 薄膜之特性部分，引證一至引證四揭示具有運轉持久性、低表面粗糙度、優異之電磁變換特性、及尺寸安定性之 PEN 薄膜，與本案之特性相雷同。本案主要特徵均已揭示於引證案，而為熟悉此項技藝人士所能輕易完成。」。再審之訴判決字號為 91 年度判字第 2418 號，判決理由略為「原判決已就本案之主要技術特徵揭示於引證一至引證四之事實認定明確，指出其所憑之證據及心證之理由，無違證據法則，係原判決採據證據認定事實職權之正當行使，再審原告猶執陳詞，謂本案不同於引證案，有優於引證案之特徵等等，亦不可採。」所以，該專利申請案主要特徵均已揭示於引證案，而為熟悉此項技藝人士所能輕易完成，故以物性為特徵之物品專利經常要考慮進步性的專利要件。

3.6 系爭案之方法專利

系爭案方法專利請求項是將一個公知之作業流程，在多項參數加以限定其數值條件組合成一公式，而完成其「紗成品製法」之構想。上述各項參數或許曾在引證案中出現，但系爭案將各項參數配合納入一個公式內 (SF)，屬於「自始即取向於產業目標，有意識地實驗，而得出上開公式，以確保其產品品質之要求」，自然不能再以「純數學公式」視之。或許有人會因為其中有部分參數為系爭案自創，未以實驗（或實施例）之實測數據定出變數與函數間之關係下，僅以一通式所表現出的物理量、自然量，而認為並不具特定意義；但這並不影響「方法構想」之產生，只要在實際之生產流程中使用以上之公式來設計機器設備，而能產生出上開紗成品，即可取得申請專利保護之資格（當然是否有給予排他性之專利權還要審查專利三要件，但至少其是一個完整而有意義的構想）。

系爭案方法專利相較於異議人引用的引證案，具有「一次擠出至少一五〇根以上之絲，並在冷卻後立即集束成一根紗」之特徵，不用如傳統技術，多根絲分成二組，分別集束為二根紗，再將二根紗繞成一根紗之合股技術，這在生產速度上有其明顯之「進步性」。此外在製

程上，SF 公式之提出能讓生產者在設定機器設備之相關條件時，能不須逐一調整，時間上有節約之功效。而且其產品品質有在一定範圍內之水準，或許這樣的品質水準還不到給予紗成品「物品專利」之地步，但在製程方法上仍有意義，得列為「方法構想」進步性之考量因素。總結以上因素，系爭案中有關「方法發明」之部分，相較於異議人引用之引證案而言，仍有功效上之增進，且為熟習該項技術者所難輕易思及，大體上言之，其方法專利之「進步性」應得肯認。

肆、結論

在一個化工專利案中經常包含物品專利請求項及方法專利請求項，是否同時可授予物品專利及方法專利常見具有爭議，就是其專利之技術內容僅存在於製造方法，卻還要申請物品專利，申請專利範圍記載為物及製造該物之方法的發明。其實方法專利之侵犯及查訪，在目前專利侵權之實務上比較困難，而且單單取得方法專利，自然容許他人發明不同之方法，去獲致同一物性內容之物品，如此一來，對方法專利權人之保護範圍顯然過小。因此其在物品製成方法發明後，當然有充份之動機，針對方法所製成之物品去申請物品專利。在審查該類專利案時，物品專利及方法專利皆應分別審查其專利要件新穎性、進步性及產業利用性。

以物性為特徵之物品專利，乃是專利申請案無法以化學成分或結構與先前技藝區分之情形下不得不為之限定方式，既然其化學成分或結構與先前技藝無法區分，對於專利要件的判斷由於抽象的物性數據本身並無法直接說明該等物品在使用上的技術優越性，而必須透過該產業領域實際運用實例或者是實驗而得之數據，運用推理來加以說明，也就是在審查該類專利案時，應考慮由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難輕易完成該功效時，方能認為其具有進步性。

數值限定發明之審查

黃文儀*

前言

我國發明專利審查基準第 1 章「說明書及圖式」中明示，在一定的條件下容許以性質、製造方法、功能或用途來界定申請專利範圍。此種申請專利範圍在權利範圍的解讀與審查上，和一般以具體結構來界定之申請專利範圍相比，有其特殊之處。而且在此種申請專利範圍中往往出現一些參數或數值限定條件。日本專利審查基準關於以作用、功能、性質或特性來界定物的請求項之記載方式，也同樣面對如何妥適進行審查之問題。解決之道除了在基準中對包含數值條件之請求項如何審理其新穎性等專利要件提出指引外，復有諸多具體事例讓審查官參考依循。我國發明專利申請案，由於審查基準開放前述之記載方式，必也會碰到此種案件如何適切審查之問題。本文首先探討數值限定請求項實體審查之考量要點，然後針對如何審理非標準化數值限定之發明，介紹日本有關之審查基準及事例，希望讓審查人員以及申請人對此種申請案，如何進行新穎性等專利要件之審查與判斷有一深入的瞭解。

壹、數值限定請求項實體審查之考量要點

發明或新型專利說明書中之申請專利範圍係用來記載所欲保護之發明或創作¹，且必須記載與發明或創作有關之技術特徵²。此種技術特徵一般之物品大多以構造語言敘述，例如當請求標的為腳踏車時，獨立項可敘述為「一種腳踏車，包含門字形狀之把手，前窄後寬等腰三角形之座墊，碟式之輪胎，……。」審查人員於審查此種申請案，可先依據請求項之技術特徵設定檢索前案之條件。就上述之例子而言，所選用之關鍵字可以包括「腳踏車」、「把手」、「門字形」、「座墊」、「三角形」等，其中不涉及數值限定之條件。

但有些發明或創作其技術特徵包含數值之條件，例如公告第 431013 號發明專利，申請專利範圍第 1 項及第 2 項如下：

1. 一種非水電解質電池，包含：

一封包介質，由疊層膜所構成，在該封包介質中容納單元電池，其中該封包介質之該疊層膜含有金屬材料，該金屬材料具有一導熱率 k ，該導熱率 k 在室溫時係 $230\text{Wm}^{-1}\text{K}^{-1}$

本文原刊於智慧財產權月刊第 94 期，95 年 10 月。

* 作者為智慧財產局專利三組副組長

¹ 專利法第 26 條第 3 項謂「申請專利範圍應明確記載申請專利之發明，各請求項應以簡潔之方式記載，且必須為發明說明及圖式所支持」。日本特許法第 36 條第 3 項第 1 段謂「第 2 項之申請專利範圍須區分請求項，各請求項應記載專利申請人為確認欲獲得專利的發明所有必要事項」。

² 專利法施行細則第 18 條第 2 項謂「獨立項應敘明申請專利之標的及其實施的必要技術特徵。」第 3 項謂「附屬項應敘明所依附之項號及申請標的，並敘明所依附請求項外之技術特徵；於解釋附屬項時，應包含所依附請求項之所有技術特徵」。

或更高。

2. 如申請專利範圍第 1 項之非水電解質電池，其中該封包介質之金屬材料部分之體積相對於 1mAh 單元電池之容量比率 R 係 $0.0002\text{cm}^3/\text{mAh} \leq R \leq 0.05\text{cm}^3/\text{mAh}$ 。

又如公告第 I232878 號發明專利，申請專利範圍第 1 項如下：

1. 一種具熱輻射散熱功能之組成物，係包含重量比 5~99.5%之黏結劑及重量比 0.5~95%之具熱輻射放射率 $\varepsilon > 0.8$ 之粉末材料；其中熱輻射放射粉末材料係為遠紅外線陶瓷粉末、黏土或其混合物；黏結劑係為熱固性及熱塑性高分子樹脂、無機材料黏結劑或其混合物。

由上述例子知數值條件可能出現在獨立項或附屬項，而且可能為單一數值或一個數值範圍。

包含數值限定之請求項在化工、材料、醫藥以及生物技術相關的申請案較常見到。

面對數值限定請求項之申請案，審查人員除了一般案件之審查準則外，尚須考量以下之審理要點。

一、數值條件之臨界性

所謂數值條件之臨界性，我國不論新舊基準均出現³，但鮮少有人深究其義。請求項既然是以「技術特徵」來界定發明，則顧名思義，請求項所記載之事項應能夠顯示發明之技術特徵。當所記載事項包含數值條件時，必須在此一數值條件上顯示其為發明之技術特徵。凡數值條件具有臨界性者，該數值條件便可成為界定發明之技術特徵。

臨界性之有無就功效而言可從兩個方向探討。前者例如請求項記載「一種殺蟲劑包含 10~30% 之有效成分 A，……」，這時說明書應顯示有效成分 A 為 10~30% 之殺蟲效果要比成分在該數值範圍之外者來得好。亦即當 A 成分在 0~9% 或 31~100% 時殺蟲效果低下或是屬於周知技術。從而才能顯示請求項中數值範圍定在 10~30% 技術特徵之地位。審查人員可據以設定檢索條件，進一步審查其是否滿足其他專利要件。

臨界性的另外一種情況是數值範圍內與範圍外之功效不同，同樣以前述之請求項為例，該請求項記載有效成分 A 在 10~30% 時係當殺蟲劑使用，倘若在該數值範圍外周知技術顯示係當染料使用，由於用途不同，本來就屬不同發明，自然該數值條件就具有技術特徵之地位。另一種說法是，這種情況不必探究臨界性之問題。

日本審查基準對數值限定發明係探究所謂臨界意義。倘若數值限定之發明在引用發明之延長線上時，亦即差異僅在數值限定之有無，課題相同的場合，則於數值限定之內外有利效果的量必須有顯著差異。但是在課題不同，有利效果為異質的場合，縱然除去數值限定兩者有相同的界定發明之事項，對數值限定也不要臨界意義。⁴對此倘若不管什麼場合均探求臨界

³ 舊審查基準 P.1-2-26，2004 版審查基準 P.2-3-28，均出現臨界性(critical character)一詞。

⁴ 特許廳審查基準室編，「平成 6 年度改正特許法等における審査及び審判の運用」，P.157，2.6(2)。

意義，在日本也是被認為是一種「誤解」⁵。因為上述基準之規定是對立的，當在數值限定之點以外的構成或目的、效果上存在發明性的話，當然可認為並沒有特別做數值限定之必要。只有當數值限定中存在新穎性、進步性的場合始有臨界意義之問題。

在日本一個請求撤銷發明專利申請案拒絕查定的審決之審判的事件⁶，其中涉及數值限定發明的臨界性之問題，茲概述如下。

原告의 本案之發明如請求項所述為，「一種電子照相底片用光導電元件，係由對於 1 重量部之聚唑乙烯(polyvinyl carbazole, PVK)與約 1 重量部の 2,4,7-三硝基-9-芴酮(fluorenone, TNF)所形成者。」

審決以引用例(特公昭 37-16947 號公報)而否定其專利性。在引用例有對於「光導電體」添加「活性化物質」而提高其感光性，且保持該感光性安定之說明，並且舉出了本案發明所使用的兩物質之例。但是本件審決提到的二點差異。差異點 1 是，引用例對此 2 物質並沒有組合。差異點 2 是，本發明的活性化物質之添加量為對於光導電體 1 重量部添加 1 重量部，而引用例의 活性物質의 添加量則為對於光導電體 1000 摩爾添加 0.1~100 摩爾之點。但縱然如此，卻認為該等差異為「該行業者容易得到」，「效果和引用例記載事項相比，不認為特別顯著」，而不認許專利性。原告不服向東京高等法院上訴請求撤銷審決。

本案之發明雖規定重量比(對於光導電體의 活性物質之添加量)為 1 對 1，但此並未揭示何者以上乃比較好等，就此一意味而被特許廳認為沒有揭露所謂之臨界值。

本案之發明具體地僅在數值之點和先前技術有差異，其中倘要被認為具有進步性，則需顯示臨界值之存在。但是做為發明而言，臨界值의 洞見並不重要，毋寧是顯示在臨界值內的該數值，其為實施可能，而具有產業上之意義較為重要。

本事件原告主張，本案之發明係從當時關於有機光導電體的一般知識中，藉增加 PVK(有機光導電體)與 TNF(活性劑)의 混合比率直到和一般數字差別大的重量比 1 對 1，而擴大感光領域，並且改善黑暗減衰特性，非屬該行業者從引用例容易推考。

在引用例中，做為光導電體의 PVK 以及做為活性化物質의 TNF 均有例示，並且記載「對於光導體添加適當活性劑之量，能夠簡單地用實驗求得。此一量雖會依使用物質而改變，但一般為光導體物質 1000 摩爾對約 0.1~100 摩爾，特別是 1~50 摩爾」(第 4 頁左欄末行至右欄第 3 行)，當事人間沒有爭議。

再者，於沒有爭議而成立的甲第 7 號證據(以對昭和 51 年 2 月 2 日詢問書의 回答為內容之昭和 51 年 9 月 22 日之陳報書)，於 PVK 與 TNF 構成的光導性組成物中，如 PVK 與 TNF 的重量比為約 1 對 1 的話，會引起不希望의 結晶化(TNF 的濃度超過 50%，則會引起 TNF 的結晶化)。並且做為光導電性元件能夠得到最高感度一事讓人明白，從而法院肯認本案已記載臨界意義

⁵ 吉藤幸朔著，熊谷健一補訂：特許法概說(第 13 版,1998)，132 頁。

⁶ 第 6 民事部 昭和 53 年(行ケ)第 2 號，對於發明專利申請案拒絕查定審判之審決請求取消事件。昭和 56 年 3 月 24 日判決，審決取消。

之意旨。

法院續認特許廳之審決，在 PVK 與 TNF 相組合之場合，「1 對 1 之點(重量部)之選擇為該行業者容易得到程度」之判斷有誤。並且引用例並未記載該種組成物的黑暗衰減特性，不能否定本案發明的實用性，從而撤銷特許廳不予專利之審決。

另外在東京高等法院的一個判決⁷中曾提到「持有臨界值為確保專利性之關鍵」，這一句話僅在必要的場合適用，接著又說「然而，數值限定未必僅在具有臨界意義的場合為之」，從而認許有不要臨界意義之事例。再者，日本審查基準也是原則上規定要求臨界意義，而當「課題不同，有利效果異質的場合」，則不需要臨界意義。數值限定的發明通常以後者出現的情況較多。

關於本事件另一種看法是，揭示活性化物質的比率之下限，此一洞見未必沒有意味。具體已知的僅是和「重量比 1 對 1」不同者，現在具有滿足進步性之特異性才重要。本事件中既存之技術，活性化物質所佔比例甚少，和此不同便已足夠，而不必要求臨界意義。當數值範圍和先前技術相比有大的距離時，較容易被認許其技術意義；而當數值範圍接近的場合，多數有臨界值的必要，但做為一般要件毋寧是否定的⁸。

是不是數值限定有了臨界意義就應准予專利，那也未必。因為在專利制度中給予獨佔權的正當理由，必須是針對新穎的發明，故縱然顯示臨界值，且該數值為新的洞見，但在實際意味上，先前技術可以當然實施請求項之範圍的話，亦不應當認許專利性。

不過在以測定臨界值並加以活用為要件之請求項的場合，則另當別論。在此一場合，單單是和該數值相符的行為並不屬於技術範圍。於習知技術中縱然有和該數值相符者，如果沒有加以測定活用的話，對該範圍認許獨佔並非不適當。再者，於以測定為要件的請求項之場合，得透過文字之臨界值特別認許其意義。反之，於沒有規定臨界值之測定，而且直接控制對象係採用難解的參數之請求項，可能會成為產業上利用性極有疑問之發明。

二、明確性

我國專利法第 26 條第 3 項規定「申請專利範圍應明確記載申請專利之發明，各請求項應以簡潔之方式記載，且必須為發明說明及圖式所支持。」本項要求申請專利範圍之撰寫必須滿足「明確」、「簡潔」以及「得到支持」的三個要件⁹。

有關數值限定之請求項，經常在是否符合明確性之要件上產生疑問。例如「一種治療肝癌之醫藥組成物，係由成分 A、B 組成，其中 A 之含量至多 80% 重量」，由於「至多」之用語可能使 B 之含量下限低至 0% 而不存在，而使申請專利範圍不明確。¹⁰

茲以日本 1993 年第 324049 號發明專利申請案為例來看數值限定請求項明確性之審查與

⁷ 東京高判昭 56 年 4 月 9 日(取消集 56 年 667 頁)。

⁸ 穗積忠「數值限定、變更と臨界の意義」パテント 55 卷 5 号 60 頁。

⁹ 我國專利法第 26 條第 3 項相當於日本特許法第 36 條第 6 項第 1、2、3 款。

¹⁰ 見 2004 年版審查基準 P.2-1-30。

判斷。該申請案原提出說明書之申請專利範圍第 1 項敘述如下：

1. 一種二軸取向的聚-2,6-萘二甲酸乙二酯薄膜，在縱方向之楊式係數[EM]為 800kg/mm^2 以上，橫方向之楊式係數[ET]為 500kg/mm^2 以上，且縱方向之楊式係數比橫方向的楊式係數大，於 120°C 負重 1kg/mm^2 時的縱方向之伸長率為 $0\sim 0.6\%$ 之範圍內者。
2. 如請求項 1 所述之二軸取向的聚-2,6-萘二甲酸乙二酯薄膜，於 70°C 無負重做 1 小時熱處理時的縱方向之熱收縮率為 0.1% 以下。
3. 如請求項 1 或 2 所述之二軸取向的聚-2,6-萘二甲酸乙二酯薄膜，於薄膜表面所形成的突起之高度 h (單位 nm) 的個數，係在下式(1)所示之範圍者。

$$\left. \begin{array}{ll} 1 \leq h < 50 & \cdots \cdots 1000 \sim 10000 \text{ 個/mm}^2 \\ 50 \leq h < 100 & \cdots \cdots 10 \sim 200 \text{ 個/mm}^2 \\ 100 \leq h < 150 & \cdots \cdots 10 \sim 100 \text{ 個/mm}^2 \\ 100 \leq h & \cdots \cdots 0 \text{ 個/mm}^2 \end{array} \right\} \cdots (1)$$

審查官在 2004 年 2 月 26 日作成之核駁理由通知書，關於請求項 1~3 除指出相較於引證案不具新穎性、進步性與違反先申請原則外，亦指出該等請求項不明確，理由有二：(1)於請求項 1 中，於 120°C 負重 1kg/mm^2 時的縱方向之伸長率的測定條件及定義不明確。故該請求項以及引用它的請求項之發明，構成上不可欠缺之事項不明瞭。(2)在請求項 1~3 中，「縱方向」、「橫方向」、「(單為下限之)以上」、「(單為上限之)以下」、「突起」之定義及意圖之範圍不明確。從而，該等請求項之發明構成上不可欠缺事項被認為不明瞭。

由本例我們可以知道涉及數值條件之請求項，關於數值範圍所加的用語不當時，會不符明確性之要求，而且獨立項的不明確性會傳播到依附它的附屬項，這也是在審查與撰寫時須注意者。

三、單一性之判斷

當數值限定請求項通過臨界性與明確性之審查後，該數值條件往往成為判斷各獨立項間是否滿足發明單一性之特定技術特徵(special technical feature)¹¹。這也是審查此等案件須加以留意考量者。茲舉實例說明。某一發明專利申請案有如下兩個獨立項，一為物的發明之請求標的，一為方法的發明之請求標的。

1. 一種耐蝕性優良的高張力不銹鋼鋼板，其本質上係由重量百分率%， $\text{Ni}=2.0\sim 5.0$ ； $\text{Cr}=15\sim 19$ ； $\text{Mo}=1\sim 2$ ；其餘為 Fe 所組成，厚度在 0.5 至 2.0mm 之間，並對於 50kg/mm^2 以上，具有 0.2% 之彎曲強度。
2. 一種耐蝕性優良的高張力不銹鋼鋼板之製造方法，其本質上係由重量百分率%， $\text{Ni}=$

¹¹ 我國現行專利法第 32 條關於發明單一性係採和國際一致的廣義發明概念之規定，而依施行細則第 23 條之規定，廣義發明概念指二個以上之發明於技術上相互關聯。此一技術上相互關連之發明，應包含一個或多個相同或相對應，且對於先前技術有所貢獻之特定技術特徵。按特定技術特徵英文為 special technical feature，翻譯為特別技術特徵似較妥。

2.0~5.0；Cr=15~17；Mo=1~2；其餘為Fe所組成，並由包含：

- (1) 形成2.0至5.0mm之間的厚度之熱壓延步驟；
- (2) 以實質上無氧化狀態，將熱壓延板於800~1000℃退火的步驟；
- (3) 將板施以形成0.5至2.0mm之間厚度的冷間壓延步驟；
- (4) 將冷間壓延板在1120~1200℃以2~5分時間，施以最後的退火步驟等所構成。

本例中兩獨立項均為數值限定之請求項。第1項為物的請求項，第2項為方法的請求項。在物的請求項中，特定技術特徵為對於50kg/mm²以上，具有0.2%的彎曲強度。在方法的請求項之製造步驟，本質上適於對50kg/mm²以上，具有0.2%彎曲強度的不銹鋼鋼板的製造。此事，自第2項的用語來看並不明確，但從發明說明來看則屬清楚。該等製造步驟均以具有與所請求的強度相同的不銹鋼鋼板為目的。此乃對應於物的請求項中的限定事項之特定技術特徵。故可認定兩請求項之間存在有單一性。

單一性雖不是如新穎性、進步性等實體專利要件，但不滿足單一性之申請案，倘不做妥適之修正或分割，仍可依專利法第44條之規定予以核駁。

四、數值條件是否為標準化之問題

數值限定請求項之較大問題點在於該等數值並非依據學界或業界之標準所得出者，這時不僅解讀請求項的發明較為困難，在和標準化數值限定的引證前案比較時，也容易流於各說各話的局面。因此如何審查此種專利申請案件為實務上必須探究者，此點將詳述於後。

貳、非標準化數值限定發明之類型

日本專利審查基準¹²關於包含以作用、功能、性質或物性來界定物之記載的請求項，當屬下列(i)或(ii)之場合，認為和引用發明之比對會有困難：

- (i) 作用、功能、性質或特性不是標準事物，於該技術領域中為該行業者所慣用者，或雖非慣用，但和慣用者之關係為該行業者能夠理解。
- (ii) 作用、功能、性質或特性為標準事物，於該技術領域中為該行業者所慣用者，或雖非慣用，但和慣用者之關係為該行業者能夠理解，但此等作用、功能、性質或特性複數組合，整體而言相當於(i)之情況。

當審查官面對上述(i)或(ii)非標準化的數值限定請求項之發明時，其和引用發明之物並不進行嚴密的一致點及相異點之比對，而是只要抱持兩者大概為相同之物的合理懷疑，便可發出欠缺新穎性之核駁理由通知。申請人藉意見書、實驗證明書等對兩者為相同的物大概合理懷疑提出反論、釋明，如能達審查官心證真偽不明的否定程度，則核駁理由消除。如申請人的反論、釋明為抽象的或空泛之說法等，不能改變審查官的心證，則以不具新穎性核駁審定。

¹² 日本專利審查基準第Ⅱ部第2章新穎性、進步性，1.55(3)。

在此須注意，當界定引用發明的事項屬上述(i)與(ii)情況之發明時，則不能做為引用發明來適用。由於引用發明之調查與檢索相對於申請案之發明有其自由度，故審查人員宜採用標準化數值限定之引用發明來進行審查。

日本審查基準對於以「作用、功能、性質或特性」來界定物的記載採用數值範圍或數學式(包含不等式)的請求項，進一步將應該抱持大概合理懷疑情況分成(I)、(II)、(III)、(IV)、(V)五種類型予以例示。

- (I)請求項發明的「作用、功能、性質或特性」能夠換算為其他定義或試驗、測定方法，從該換算結果來看可認為同一的引用發明之物被發現。
- (II)請求項發明與引用發明雖以相同的「作用、功能、性質或特性」來界定，但請求項發明與引用發明的測定條件不同，測定條件對測定值有一定關係，如將引用發明之「作用、功能、性質或特性」以請求項發明之測定條件來測定的話，包含請求項發明所記載之數值範圍或數學式(含不等式)的值之蓋然性很高。
- (III)請求項發明與引用發明雖以類似的「作用、功能、性質或特性」來界定，但請求項發明與引用發明的評價方法不同，兩評價方法間有一定關係，如將引用發明之「作用、功能、性質或特性」以請求項發明之評價方法來界定的話，包含請求項發明所記載之數值範圍或數學式(含不等式)的值之蓋然性很高。
- (IV)發現有和本申請案之說明書或圖式的實施形態同一或類似的引用發明。例如，發現和做為實施形態記載的製造步驟同一的製造步驟以及類似的出發物質的引用發明，或發現和做為實施形態記載的製造步驟類似的製造步驟以及同一的出發物質的引用發明等。
- (V)引用發明與請求項發明之間，除以「作用、功能、性質或特性」來表現的發明特定事項以外之發明特定事項為共通，而且引用發明具有以該「作用、功能、性質或特性」來表現的發明特定事項之課題或有利效果同一之課題或效果。

以上五種類型在引用發明與請求項發明間，關於數值限定條件由於並非採相同之標準測定方式所得到者，所以會產生不同數值間意義解讀之問題。於判斷新穎性等專利要件時，當面對此五種類型之請求項發明，如何據以和引用發明進行比較，須有一個認定準則讓審查人員與申請人瞭解及依循，俾提升之共識與透明度。在五種類型所敘述之請況下，雖然表現上引用發明與請求項發明之數值，可能在數值本身、數值條件、單位或測定方式上不相同，但可以在技術上認定為彼此相互涵蓋或同一的可能性很高(日文的說法為大概合理懷疑)，從而可據此做相關的審查判斷。

日本除了將非標準化數值限定請求項的發明分成上述五種類型外，也提供具體事例供審查之參考。此五種類型之區分不僅止於理論性或抽象性的說法，而是可以找到對應事例。審查人員或申請人可就此等事例和手中案件做比對後，比照進行適當之處理。以下探討此等事例。

叁、事例

一、類型 I 事例

[事例 1]

本案

申請專利範圍：

1. 一種氯化聚乙烯系樹脂粒子，平均粒子直徑為 $150\sim 190\mu\text{m}$ ，且空隙量 $A(\text{cc/g})$ 滿足下式者

$$0.15 \log R - 0.11 < A < 0.34。$$

引用文獻

發明名稱：氯化聚乙烯樹脂之造粒方法

實施例：藉懸濁聚合法來製造……平均粒子直徑為 $180\mu\text{m}$ ，有孔率為 27% 的氯化聚乙烯樹脂。然後將此一氯化聚乙烯樹脂……。

[解說]

將引用文獻中所記載的氯化聚乙烯樹脂的平均粒子直徑之值代入請求項所記載式子的左邊，則成為 $0.15 \log 180 - 0.11 \doteq 0.228$ 。再者，氯化聚乙烯樹脂之比重 d 通常為 $1.16\sim 1.55$ ，故有孔率為 27% 的氯化聚乙烯樹脂之空隙量 $A(\text{cc/g})$ 為，單位體積之空隙/單位體積之重，亦即可藉 $0.27/(1-0.27)d$ 來求出，得到 $A=0.239\sim 3.319$ 。從而引用文獻中所記載的氯化聚乙烯樹脂滿足請求項之式子，故引用文獻中所記載的氯化聚乙烯樹脂和請求項之氯化聚乙烯樹脂為同一的大概合理懷疑可以成立。

二、類型 II 事例

[事例 2]

本案

申請專利範圍：

1. 一種二軸取向的聚酯薄膜，薄膜中將平均粒徑為 $0.03\sim 0.2\mu\text{m}$ 的無機粒子做為小粒徑粒子而含有 0.1~0.6 重量%，再者將平均粒徑為 $0.3\sim 1.2\mu\text{m}$ 的無機粒子做為大粒徑粒子而含有 0.002~0.03 重量%，且大粒徑粒子與小粒徑粒子的平均粒徑差為 $0.2\mu\text{m}$ 以上，薄膜的厚度為 $6.0\sim 10.0\mu\text{m}$ ，且在 90°C 放置 1 小時，其熱收縮率為 0.8% 以下。

發明說明：

於本案發明之薄膜中，有必要在 90°C 放置 1 小時，其熱收縮率為 0.8% 以下。倘熱收縮比這個大，則在製作成帶子後會發生熱的非可逆性變化，而不好。

引用文獻

發明名稱：二軸取向聚酯薄膜

實施例：

將含有平均粒徑 $0.1\mu\text{m}$ 的矽粒子 0.5 重量%，含有平均粒徑為 $0.5\mu\text{m}$ 的碳酸鉀粒子 150ppm 的聚對苯二甲酸乙二酯壓出作成未延伸之薄膜。將此一薄膜在 150°C 於縱方向做 3.9 倍延伸後，在 130°C 於橫方向做 4.0 倍延伸，在 200°C 以 6 秒熱固定而得到厚度 $8\mu\text{m}$ 之薄膜。將此一薄膜在 150°C 放置 1 小時，測定其熱收縮率為 1.4%。

[解說]

由於請求項之發明的薄膜與引用文獻記載的薄膜在測定熱收縮率上的加熱溫度不同，故無法比較熱收縮率。但是為求尺寸安定性，聚酯薄膜的熱收縮率之測定溫度儘可能小，故將引用文獻所記載的聚酯薄膜的熱收縮率以 90°C 來測定的話，包含請求項發明的值之範圍的蓋然性很高。因此，請求項的發明之薄膜和引用文獻所記載的薄膜為同一的大概合理懷疑可以成立。

三、類型 III 事例

[事例 3]

本案

申請專利範圍：

1. 一種積層薄膜，將由含有粒子的熱可塑性樹脂所構成的 A 層，對由不含粒子的聚酯所構成的 B 層做積層，其中 A 層的表面以 $1.6 \times 10^4 \sim 1.6 \times 10^5$ 個/ mm^2 之比例形成平均高度 $0.12\mu\text{m}$ 以下突起，且該三次元中心面之粗度 SRa 為 $0.12 \sim 0.02\mu\text{m}$ 。

發明說明：

表面粗度係以 xx 製作所的高精度表面粗度計來測定，並以截止點 0.25mm 以及 Δx 之條件來測定、三次元中心面平均粗度 SRa ，從粗度表面的該中心面挑選面積 S_M 部分，於該挑選部分之中心面垂直的軸以 Z 軸表示，從下式得到的值以 μm 單位表示者。

$$\text{SRa} = 1/S_M \int_0^{LX} \int_0^{LY} |f(X, Y)| dx dy$$

(但 $LX \cdot LY = S_M$)

引用文獻

發明名稱：積層薄膜

發明說明：

中心線表面粗度 Ra 為依據 JIS B0601 使用 xx 製作所的高精度表面粗度計 ○○ 來測定，截止點 0.08mm 以及 ○x 的條件下繪製圖表，從薄膜表面粗度曲線的該中心線之方向挑選測定長度 L 之部分，設該挑選部分之中心線為 X 軸，縱方向為 Y 軸，粗度曲線以 $Y=f(X)$ 表示，從

下式得到的 Ra 值以 μm 為單位表示。

$$Ra = 1/L \int_0^L |f(X)| dx$$

此一測定基準長度為 1.25mm，進行 4 次取其平均值表示。……

實施例

將含有平均粒徑 $0.05\mu\text{m}$ 的粒子 40 重量%的聚乙烯與不含粒子的聚對苯二甲酸乙二酯在……的條件下一起押出，延伸，熱處理，而得到 $9.8\mu\text{m}$ 的二軸取向薄膜。在聚乙烯層的表面以 55,000 個/ mm^2 之比例形成 $0.1\mu\text{m}$ 以下之微小突起，其中心線表面粗度 Ra 為 $0.009\mu\text{m}$ 。

[解說]

請求項的發明之薄膜與引用文獻所記載之薄膜，由於測定表面粗度的評價方法有差異，而無法直接比較。但是本案說明書也好，引用文獻中也好，並未記載薄膜表面的方向性與特定分布，以及表面粗度沒有方向性與特定分布的通常之薄膜，其三次元中心面表面粗度的值與中心線表面粗度的值，縱然考慮具體的測定條件的差異，也能推測該等值大體上是一樣，將引用文獻所記載的薄膜之表面粗度藉三次元中心表面平均粗度來評價，則含有請求項的發明之值的蓋然性很高。因此，請求項的發明之薄膜和引用文獻所記載薄膜為同一的大概合理懷疑可以成立。

[事例 4]

本案

申請專利範圍：

1. 一種塑膠配合用矽微粒子，其平均粒徑為 $0.02\sim 1\mu\text{m}$ 之範圍，且對於以下式所定義的外接圓之面積率為 90%以上，

$$\text{對於外接圓之面積率} = \frac{\text{粒子的投影面積}}{\text{對於粒子外接圓之面積}} \times 100$$

粒子直徑的標準偏差值為 $1.1\sim 1.2$ 。

發明說明：

矽粒子的形狀很重要，使用接近真球狀之粒子可以得到潤滑性與耐磨耗性優秀之板片。真球度的評價方法係採用對於外接圓之面積率。具體言之，從測定平均粒子直徑所用的電子顯微鏡相片之影像任意選取 20 個粒子，將各別粒子的投影面積以影像解析裝置來測定。再者，藉計算出該等粒子對於圓之面積，求得面積率。……

引用文獻

發明名稱：充填劑

發明說明：

構成本案發明之塑膠用充填劑之球狀矽微粒子，個個形狀極接近真球之球狀，對此以長徑 a 與短徑 b 之粒徑比 b/a 來評價。粒徑比之測定係採用電子顯微鏡。

實施例

由此等矽微粒子所構成的充填劑之形狀及粒子直徑之標準偏差值如以下所示。

	平均粒子直徑 (μm)	粒徑比 b/a	標準偏差值
實施例 1	25	0.90	1.1
實施例 2	35	0.89	1.2
實施例 3	50	0.88	1.3

[解說]

請求項的發明之矽微粒子和引用文獻所記載的矽微粒子，真球度的評價方法有差異，而無法直接比較。但是，引用文獻所記載的矽微粒子因真球度高而微細，故其面積率能夠將其投影截面形狀視做橢圓來概略換算，再者因請求項的發明之矽粒子也是同樣地微細，故對表面性狀之面積率之影響極小。由此來看，將粒徑比為 0.9 的引用文獻所記載之矽微粒子的真球度以請求項所記載的面積率來測定的話，包含請求項的發明之範圍的蓋然性很高。從而，請求項的發明之矽微粒子和引用文獻所記載之矽微粒子為同一的大概合理懷疑可以成立。

[事例 5]

本案

申請專利範圍：

1. 一種耐磨耗性優秀的輪胎用橡膠組成物，從天然橡膠以及二烯系合成橡膠至少選取一種橡膠的 100 重量部，CTAB 吸著比表面積 $70\sim 123\text{m}^2/\text{g}$ ，並配合 DBP 吸油量為 $110\sim 155\text{ml}/100\text{g}$ 的碳黑 30~60 重量部者。

發明說明：

本案發明之輪胎橡膠組成物為提昇耐磨耗性，使用表面細孔非常少的碳黑。……

實施例：

本案實施例採用以下之碳黑

No	1	2	3
CTAB(m^2/g)	72	96	105
DBP($\text{ml}/100\text{g}$)	143	146	138

*CTBA 吸著比表面積(CTBA: Cetyl Trimethyl Ammonium Bromide)ASTM D3765-80

*DBP(dibutyl phthalate)JIS K6221

引用文獻

發明名稱：高耐磨耗性碳黑

發明說明：

本案發明之碳黑由於表面細孔少，故耐磨耗性優秀。……

實施例：

作成的碳黑之氮氣吸著比表面積(N₂SA)以及 DBP 吸油量如以下所示。

No	1	2	3
N ₂ SA(m ² /g)	99	125	138
DBP(ml/100g)	143	149	121

*N₂SA ASTM D3037-88

*DBP JIS K6221

將上述碳黑對於二烯系合成橡膠 100 重量部以 45 重量部配合作成組成物，並將其以通常方法來製造輪胎。此等輪胎之耐磨耗性藉以下條件來測定。……

[解說]

引用文獻並未記載關於碳黑的 CTAB 吸著比表面積之值。

通常 CTAB 吸著比表面積表示碳黑的不含表面細孔部分的有效比表面積，對此氮氣吸著比表面積乃表示碳黑含表面細孔部分的全比表面積，只要是耐磨耗性優秀，表面細孔少的碳黑，則 CTAB 吸著比表面積與氮吸著比表面積之值可認為屬於相同程度之值。從而，如測定引用文獻所記載的碳黑之 CTAB 吸著比表面積的話，其包含於請求項的發明之範圍內的蓋然性很高，故請求項的發明之橡膠組成物和引用文獻所記載的橡膠組成物為同一的合理懷疑可以成立。

四、類型IV事例

[事例6]

本案

申請專利範圍：

1. 一種乙烯-丙烯共聚物，其聚合度為 100~30，乙烯含量為 20~40 重量%，且扯斷特性為 20~50m/min。

所謂扯斷特性係指，將 200℃加熱熔融的成油氣系樹脂以開口截面為寬 2mm，長 5mm 的鉚頭模在 1mm/s 的固定速度下押出為紐狀，其次將該紐狀物通過位在該噴嘴的下方的張力檢出計滑輪上方的送出滾筒後，捲取其一端，徐徐增加捲取滾筒的捲取速度，於切斷時點的紐狀物的捲取速度。

發明說明：

為了獲得扯斷特性在 20~50m/min 以下的乙烯-丙烯共聚物，通常將聚合度 100~300，乙烯含量為 20~40% 的乙烯-丙烯共聚物在反應器中一邊攪拌一邊置換到不活性氣體的反应容器，其次向樹脂添加 5~10mmol/kg 過氧化物，持續攪拌時以 100~120℃，5~7 分程度予以加熱反應。

引用文獻

發明名稱：乙烯-丙烯共聚物

實施例：

於反應器中對 100g 的乙烯-丙烯共聚物（聚合度 200，乙烯含量為 30%重量）添加過氧化碳酸鹽 0.8mmol，在氫氣中持續攪拌在 90℃反應 10 分後，使反應停止，而得到乙烯-丙烯共聚物。

[解說]

於引用文獻中，關於乙烯-丙烯共聚物的扯斷特性並沒有記載，但引用文獻所記載的乙烯-丙烯共聚物，使用了和請求項的發明相同之起始原料，以幾乎相同的製造步驟來製造。從而，請求項有關的乙烯-丙烯共聚物和引用文獻所記載的乙烯-丙烯共聚物為同一的大概合理懷疑可以成立。

五、類型 V 事例

[事例 7]

本案

申請專利範圍：

1. 一種磁性記錄媒體用聚酯薄膜，含有 3~15%重量不活性粒子，厚度為 20 μ m 以下，其中所含粒子的平均直徑 d 與基材薄膜厚度 t 之比 d/t 為 0.01~0.04，且面取向係數 N_s 與平均折射率 n_a 之關係為

$$N_s \geq 1.53n_a - 2.33$$
。

發明說明：

滿足 $N_s \geq 1.53n_a - 2.33$ 關係的薄膜，縱方向及橫方向的楊氏係數均比 750kg/mm² 以上高，且滿足上述關係者，於作成磁帶時其電磁變換特性也為 2.0dB 以上較優良。……

實施例 1

測定如此獲得的聚對苯二甲酸乙二酯薄膜之楊氏係數，縱方向為 850kg/mm²，橫方向為 750kg/mm²。電磁變換特性為 +2.2dB。

實施例 2

測定如此獲得的聚-2,6-萘二甲酸乙二酯薄膜之楊氏係數，縱方向為 750kg/mm²，橫方向為 870kg/mm²。電磁變換特性為 +2.2dB。

引用文獻

發明名稱：磁性記錄媒體用聚酯薄膜

實施例：

將含有平均粒徑為 $0.2\mu\text{m}$ 的氧化鈦 10 重量%的聚對苯二甲酸乙二酯在 300°C 熔融押出，將它急速固化而得到 $180\mu\text{m}$ 的未延伸薄膜。將它於 150°C 溫度下在縱方向，橫方向同時做 3.7 倍的延伸，其後以 210°C 做 10 秒鐘的熱處理，而得到厚度 $6.5\mu\text{m}$ 的延伸薄膜。此一薄膜的楊氏係數在縱方向為 870kg/mm^2 ，橫方向為 900kg/mm^2 ，電磁變換特性為 $+3.0\text{dB}$ 。

[解說]

於引用文獻並未記載滿足面取向係數 N_s 與平均折射率 n_a 的關係 $N_s \geq 1.53n_a - 2.33$ 。但是，於本案說明書的發明說明中，做為因滿足該關係所得到的效果，記載了縱方向，橫方向的楊氏係數以及電磁變換特性之提昇，且此一具體之值和引用文獻所記載的薄膜的楊氏係數，電磁變換特性之值，為相同程度。從而，請求項的發明之薄膜和達成因滿足上述面取向係數 N_s 與平均折射率 n_a 的關係之相同程度有利效果的引用文獻所記載之薄膜為同一，大概合理懷疑可以成立。

[事例 8]

本案

申請專利範圍：

1. 一種聚-2,6-萘二甲酸乙二酯薄膜，其特徵為於薄膜表面形成的突起之高度 $h(\text{nm})$ 之個數係在

$$1 \leq h < 100 : 1,000 \sim 20,000 \text{ 個/mm}^2$$

$$100 \leq h : 0 \sim 50 \text{ 個/mm}^2$$

之範圍，且薄膜表面粗糙度 R_a 為 $2 \sim 10\text{nm}$ 。

發明說明：

滿足 $1 \leq h < 100 : 1,000 \sim 20,000 \text{ 個/mm}^2$ 、 $100 \leq h : 0 \sim 50 \text{ 個/mm}^2$ 關係者，基底薄膜的處理性良好，作成磁帶時的走行性優良。……再者，表面粗糙度 R_a 為 $2 \sim 10\text{nm}$ 之範圍者，其基底處理性，作成磁帶時的走行性良好。……

實施例

	實施例 1	實施例 2	比較例 1	比較例 2
表面突起數				
$1 \leq h < 100$	15,325	3,840	22,386	21,309
$100 \leq h$	10	14	120	21
$R_a(\text{nm})$	8	6	29	12

走行耐久性	○	○	×	△

引用文獻

發明名稱：磁性記錄用薄膜

申請專利範圍：

1. 一種磁性記錄用薄膜，……，且表面粗糙度 Ra 為 3~8nm。

發明說明：

符合本案發明之表面粗糙度的薄膜，薄膜之處理性，作成磁帶時之走行性良好。再者，表面粗糙度的範圍縱然符合本案發明之範圍，如有突起高度顯著高者，則會對作成磁帶之走行性不好的影響，故最好不要含有粗大的突起。……

實施例

以……之條件延伸，熱處理，來製造聚-2,6-萘二甲酸乙二酯薄膜。

此一薄膜的中心表面粗糙度 Ra 為 5nm。將此一薄膜作成磁帶時之走行性和先前的東西相比非常優秀，於製造帶子時可良好捲取。

[解說]

引用文獻並未記載突起之高度與個數滿足 $1 \leq h < 100 : 1,000 \sim 20,000$ 個/mm²， $100 \leq h : 0 \sim 50$ 個/mm² 範圍之關係。依據本案之發明說明，藉上述突起高度與個數之特定關係所得到的效果，係與藉特定表面粗糙度之範圍所得到的效果(提升膜的處理性與走行性)相同，而且做為本案之比較例，僅舉出不滿足突起高度與個數的關係，以及表面粗糙度之範圍兩方條件情況之例，並未確認上述突起高度與個數的關係予以特定的單獨效果。另一方面，引用文獻也記載了，縱然滿足表面粗糙度的範圍之條件，如突起高度顯著地高，對走行性會有不好影響，故可以認識到提升行性之課題以及關於有必要對表面粗糙度與粗大突起兩方面均須控制的解決手段。接著，於引用文獻所記載的薄膜，也達成有關走行性，帶子處理性的效果。這樣看來，請求項之發明，上述突起高度與個數之關係予以特定之課題、效果，和引用文獻所記載的薄膜之課題、效果可認為沒有實質的差異，故請求項的發明之薄膜與引用文獻所記載的薄膜為同一，大概合理懷疑可以成立。

肆、抱持大概合理懷疑場合的核駁理由通知

於日本當審查官認為請求項之發明有不具新穎性的大概合理懷疑之情事，在核駁理由先行通知書中除必須顯示該大概合理懷疑之根據外，也要顯示申請人如何做必要的因應，如何做有效反論、釋明之見解。

例如，為了對請求項之物與引用發明之物乃不同一做合理的反論、釋明，有時必須提出該物的「作用、機能、性質或特性」的定量比較數據，那就宜在核駁理由通知中記載，關於本案請求項之物與核駁理由通知中引用發明所認定特定實施例之物乃不同一，有藉實驗成績

證明書使其明白之必要。

申請人對於核駁理由通知，能夠藉意見書、實驗成績證明書等來反論、釋明。如果藉此能夠使審查官關於申請案之發明不具新穎性之心證達真偽不明之否定程度，則核駁理由解消。倘無法改變審查官的心證，則可以欠缺新穎性之核駁理由予以核駁審定。

此種審理方式考慮到數值限定發明實體審查上之特性，以及申請人之反論權益，兩相兼顧，值得參採。

伍、基於資訊提供所提出實驗成績證明書等的核駁理由通知

在以「作用、機能、性質或特性」來界定物之場合，對於採用了數值範圍或數學式(含不等式)等請求項之發明，想要指摘其為申請前發行刊物中所記載之發明，一般有以實驗來證明之必要。

日本特許法施行規則第 13 條之 2 對於早期公開後的申請案，任何人得向特許廳提供該申請案違反專利要件等資訊之規定。我國專利法雖無類似日本資訊提供之制度，但實務上仍有第三人以檢舉或陳情的方式提供相關資訊供智慧局審查案件之參考，智慧局亦予以受理。這時鑑於上述實驗證明之必要性，在說明請求項之發明為記載於申請前所發行刊物記載之發明的書件中，可附具實驗成績證明書。該證明書必須記載，應證明事項，實驗內容以及實驗結果，且要達能明白確認程度。

對於此種資訊提供所附具的實驗成績證明書，審查官在核駁理由通知書中引用之場合，該通知書要記載所引用的實驗成績證明書之提出日以及實驗者之姓名等，使引用證據確定。此種經由資訊提供所引用之實驗成績證明書能夠供閱覽。

以下為日本實驗成績證明書之例，可做為國人對涉及數值限定發明之已公開專利申請案件，向智慧局提供資訊之參考。

實驗成績證明書

年 月 日

○○公司**研究所

△△△印

1. 實驗日

2. 實驗場所

3. 實驗者

○○公司**研究所

△△△

4. 實驗目的

例如，如以下之記載：

「測定特開平○○-○○○○○○號公報之實施例所揭露將氯化聚乙烯製造所得薄膜之xx，以及△△，並確認請求項之發明的氯化聚乙烯和上述公報實施例 1

中所記載的氯化聚乙烯薄膜為同一之物。」

5. 實驗內容

能夠忠實並明確地將刊物中所記載的物予以再現，而具體顯示製造該物的製造條件。(僅記載「製造相當於特開平○○-○○○○○○號公報的實施例1之薄膜」之記載，有時並不足夠。)

於前述製造之際，倘設定新的條件或不能以刊物所記載條件相同之條件來實驗之場合，一併記載該理由。

其次，為了確認於刊物中記載之物的再現，要測定刊物中所測定的物性。

6. 實驗結果

為了確認於刊物中所記載的物與請求項的發明之物為同一，須記載所有必要物性之測定。關於該物的物性測定之際，採用與請求項的發明相同的測定條件一事，要明確地具體顯示該條件。(僅記載「藉與請求項的發明之同樣條件xx，以及△△來測定」之記載，有時並不足夠。)於該測定之際，倘設定新的條件或不能以刊物所記載條件相同之條件來實驗之場合，一併記載該理由。

陸、包含以製造方法界定產物的請求項之審理

以上主要針對非標準化對數值限定請求項之審查原則與事例，於包含以製造方法界定產物的請求項中，有時想要決定該產物本身的構造是什麼極為困難。於此一場合中，日本審查基準也同樣並不進行該產物和引用發明之物的一致點和相異點之對比。審查官只要抱持兩者為相同之物的大概合理懷疑，便可發出欠缺新穎性之核駁理由通知。

以下為抱持大概合理懷疑情況之例示。

1. 用發明中發現和請求項發明的出發物質類似，而以同一製造步驟來製造的物。
2. 用發明中發現和請求項發明的出發物質同一，而以類似製造步驟來製造的物。
3. 後，認為和請求項發明之物同一的物之構造被判明，並發現其為申請前已公知者。
4. 有和本申請案之說明書或圖式的實施形態同一或類似的引用發明。

但當引用發明特定事項係以製造方法來界定物的發明時，不可做為引用發明而適用本審理方式。

關於製法界定產物專利申請案如何具體進行審查判斷，讀者可透過本文前面所述的原則與案例，而舉一反三加以瞭解與運用。

結論

發明專利申請案之內容可說包羅萬象，尤其關於採用性質、製造方法、功能或用途來界定之申請專利範圍，實體審查上之判斷便較一般案件棘手。本文對數值限定發明審查上之重點事項，即臨界性，明確性，單一性等舉實例說明，希望審查人員及申請人能夠充分地了解。另外透過本文所述日本之有關非標準化數值限定發明如何審查判斷其新穎性之事例，可供審

查人員在核駁理由通知之作成與申請人答辯申復上有所共識與依循，並做適當之因應，而不會各說各話，難以溝通彼此之看法，這對提昇我國專利申請與審查品質應該有所助益。

由國際專利侵害規範與實務論我國專利侵害鑑定要點之 修訂與實務問題

張仁平*

摘要

本文係針對專利侵害鑑定實務中之各階段與要件，包括解釋申請專利範圍、解析申請專利範圍之技術特徵、解析待鑑定對象之技術內容、全要件原則、文義讀取、逆均等論、均等論、禁反言、先前技術阻卻等，參照國際相關規範與實務，比較說明我國原「專利侵害鑑定基準」與修正後「專利侵害鑑定要點」之差異及修正重點，並探討相關實務操作問題。

1. 前言

我國自 1996 年 1 月訂定「專利侵害鑑定基準」以來，專利法已數次增修，由於產業技術不斷創新，原鑑定基準部分內容有所不足，難以應付實際需求，迭遭業界及專家學者之關切。智慧財產局乃依據新公布之專利法，參考國內外相關專利侵權審判實務之見解，凝聚各界共識，進行修訂「專利侵害鑑定基準」，完成「專利侵害鑑定要點」，使其規範能夠合乎國際趨勢，藉以強化我國之專利保護，使專利權人能夠擁有適當合理之權利保護範圍，並與社會公眾利益達到平衡。

本文依據專利侵害鑑定之主要步驟流程說明我國「專利侵害鑑定要點」之修正重點，並與國際專利侵害之相關實務進行比較，包括美國、英國、德國、日本、大陸等國之規範與案例，以及歐洲專利公約(EPC)、實質專利法條約(SPLT)草案¹等國際規範，其中大陸最高人民法院於 2003 年 10 月發布之「關於審理專利侵權糾紛案件若干問題的規定」²(下文簡稱「規定」)乃國際上唯一由司法機關以正式規範性文件的形式公告之相關司法解釋，更值得我國參考。

本文原分刊於智慧財產權月刊第 90 及 91 期，95 年 6 月及 7 月。

* 作者為智慧財產局專利三組五科科长。本文僅代表個人觀點。

¹ STANDING COMMITTEE ON THE LAW OF PATENTS, Tenth Session, Geneva, May 10 to 14, 2004, "DRAFT SUBSTANTIVE PATENT LAW TREATY", prepared by the International Bureau, September 30, 2003。

² 大陸最高人民法院為正確審理專利侵權糾紛案件，根據「中華人民共和國專利法」、「中華人民共和國民事訴訟法」及「中華人民共和國行政訴訟法」等法律的規定，結合審判實踐經驗，於 1992 年 12 月 31 日公告(同日起施行)「最高人民法院關於審理專利糾紛案件若干問題的解答」(共 8 條)。2001 年 6 月 22 日公告(7 月 1 日起施行)「關於審理專利侵權糾紛案件若干問題的規定」(共 26 條)，2003 年修正發布「關於審理專利侵權糾紛案件若干問題的規定」(會議討論稿 2003.10.27-29)(共 71 條)，目前尚未定案實施。此外，北京市高級人民法院為了更有效地保護發明創造專利權，統一司法標準，依據專利法、專利法實施細則及最高人民法院相關司法解釋的規定，總結多年審判經驗，於 1999 年 6 月起草專利侵權判定專題討論提綱，廣泛徵求專家意見，歷經多年討論修正，於 2001 年 9 月 29 日公告「專利侵權判定若干問題的意見(試行)」(共 119 條)，該意見於同年下發至北京第一與第二中級法院，於北京生效，係大陸第一部較為詳盡有關專利糾紛之司法規範的地方性法律文件。

為簡化說明，下文中對於修訂前之「專利侵害鑑定基準」簡稱「舊『基準』」，修訂後之「專利侵害鑑定要點」簡稱「新『要點』」。

2. 「專利侵害鑑定要點」之修訂

中央標準局(智慧財產局前身)於1996年1月訂定「專利侵害鑑定基準」，歷經七年之後，由於法規變動與內容有不合時宜之處，智慧財產局乃決定進行修訂。

2.1 研擬過程

智慧財產局於2003年相關委辦計畫中委由工業技術研究院進行修訂「專利侵害鑑定基準」，期間舉辦多次座談會³討論大綱及架構問題，於2003年底完成修正草案，智慧財產局接續於2004年進行局內多次討論，進一步修訂後完成「專利侵害鑑定要點」草案，於8月27日舉辦公聽會，參酌各界專家、學者、法官、專利代理人等意見後完成修正草案，10月4日於智慧財產局網站公告其內容⁴，10月5日另公告原「專利侵害鑑定基準」自該日起停止適用，依該基準修正完成之「專利侵害鑑定要點」(草案)，已於該日移請司法院辦理後續相關事宜⁵，同日將該草案函請司法院參考。司法院秘書長於2004年11月2日將「專利侵害鑑定要點」檢送各法院⁶參考，並說明「有鑑於『專利侵害鑑定要點』有助於侵害專利鑑定機構提昇作業之正確性，經濟部智慧財產局乃依85年1月公告施行之『專利侵害鑑定基準』修正旨揭要點，送本院提供法官於送鑑定時參考。」。台灣高等法院奉司法院秘書長函辦理，於2004年11月8日函所屬各法院，提供「專利侵害鑑定要點」於送鑑定時參考，並說明「經濟部智慧財產局認『專利侵害鑑定要點』有助於侵害專利鑑定機構提昇作業之正確性，乃依85年1月公告施行之『專利侵害鑑定基準』修正旨揭要點，提供法官於送鑑定時參考。」。

2.2 名稱問題

智慧財產局原訂定之「專利侵害鑑定基準」，由於僅係參考性質，使用對象非僅限於專利侵害鑑定機構，亦包括司法機關人員、專利權人、代理人及一般社會大眾，其實際性質並非基準，因此於歷次修訂討論會議中，多數意見認為宜改採「注意事項」、「指南」、「要點」或「手冊」等名稱，最後定案之名稱為「要點」。

依據2004年7月1日施行之專利法，智慧財產局已與專利侵害鑑定業務無涉，因此將修正後之「要點」移請司法院參考，以助於提升侵害專利鑑定作業之正確性，惟其名稱之後暫時加註「草案」，俟主管機關司法院採納後成為正式之「要點」。

2.3 架構問題

舊「基準」共分上、下兩篇，其中上篇為「專利權及侵害之認識」，係專利權相關法律概

³ 於2003年4月30日、6月12日及11月19日舉辦三次專家座談討論會，5月6日舉辦一次侵害專利鑑定機構及相關單位座談討論會。

⁴ <http://www.tipo.gov.tw/service/news/board/board.asp> (張貼日期2004/10/4)。

⁵ http://www.tipo.gov.tw/patent/patent_law/criterion/patent_law_4.asp。

⁶ 最高法院、最高行政法院、臺灣高等法院、臺北高等行政法院、臺中高等行政法院、高雄高等行政法院、福建高等法院金門分院、福建金門地方法院、福建連江地方法院。

念之基本介紹，與專利侵害鑑定實務之關聯性較低，原擬考慮刪除，惟對於較為欠缺專利概念之對象而言，仍有參考之必要，因此於新「要點」中仍保留上篇部分，僅配合現行法規加以修正，主要刪除舊「基準」之「第三章、特許實施」及「第七章、專利權無效對侵權判決之影響」，於新「要點」中增加「第一章、前言」及「第四章、處理專利侵害案件應注意事項」，第一章乃配合專利法制變動介紹專利權之定義與性質、專利之種類、專利權發生與期限、發明專利早期公開與補償金請求權、新型專利權人行使權利應注意事項等；第四章乃說明專利侵害案件之處理原則、舉證責任及重複專利之侵害處理原則等。

至於下篇部分，主要刪除舊「基準」之「第八章、專利侵害之技術鑑定」、「第九章、發明、新型申請專利範圍」及「第十章、新式樣申請專利範圍」等有關專利權範圍之理論介紹，於新「要點」中區分為「發明(或新型)專利侵害之鑑定原則」及「新式樣專利侵害之鑑定原則」兩部分，每部分分別增加「第一章、適用範圍」、「第二章、鑑定流程」及「第三章、鑑定方法」等。

整體架構而言，新「要點」中大幅增加實務面之操作說明，整個鑑定流程分為「解釋申請專利範圍」及「比對解釋後之申請專利範圍與待鑑定對象」兩大階段，而第二階段則細分為「解析申請專利範圍之技術特徵」、「解析待鑑定對象之技術內容」、「基於全要件原則，判斷待鑑定對象是否符合『文義讀取』」、「基於全要件原則，判斷待鑑定對象是否適用『均等論』」等四個步驟。全文中對於「解釋申請專利範圍」、「解析申請專利範圍之技術特徵」、「解析待鑑定對象之技術內容」、「文義讀取」、「逆均等論」、「均等論」、「禁反言」及「先前技術阻卻」等重要概念與操作，均有明確完整之說明，可提供相關單位及個人對於專利侵害鑑定實務有一充分之瞭解，尤其是專利侵害鑑定機構能夠據以完成公平、客觀、專業的鑑定報告，法院於審理相關案件時亦有明確且一致的參考依據。

2.4 舊「基準」與新「要點」之適用時間問題

由於智慧財產局已公告原「專利侵害鑑定基準」自 2004 年 10 月 5 日起停止適用，而新修訂之「專利侵害鑑定要點」何時生效？於智慧財產局函請司法院續辦後，未見其另行公告或說明，造成外界之困擾，尤其是於該過渡期間，侵害專利鑑定機構對於鑑定報告之製作及法院對於侵權案件之審理等，何時開始依據或適用新的要點？將無所適從。曾有鑑定機構函詢司法院，是否應改採新「要點」進行鑑定，司法院答覆該「要點」未經司法院或經濟部循法定程序制定公告，尚非現行有效之行政規則，因此司法院僅於 2004 年 11 月 2 日將修正之「要點」函送各級法院供法官於送鑑定時參考之用。智慧財產局於 2005 年 7 月 20 日再與司法院進行溝通，惟司法院秘書長僅於 2005 年 8 月 2 日發函通知各鑑定機構，謂已將該「要點」於 2004 年 11 月 2 日函送各法官供鑑定時參考，並副知智慧財產局，因此該「要點」僅為法院與鑑定機構之參考資料，迄今未經正式公告。

3. 侵害專利鑑定機構之指定

1994 年 1 月 21 日修正公布之專利法第 131 條第 4 項規定「司法院與行政院應協調指定

侵害鑑定專業機構。」，兩院依該規定於 1995 年 7 月 15 日協調完成指定 65 所鑑定機構，歷經解除、撤銷及增列指定等更迭，期間最多時達 69 所，至 2004 年時共有 68 所。

由於 2004 年 7 月 1 日施行之專利法第 92 條第 2 項已修正為「司法院得指定侵害專利鑑定專業機構」，亦即行政院不再參與鑑定機構之指定，故智慧財產局於 2004 年 7 月 5 日公告，原指定公告於網站上之台灣大學等 68 家侵害鑑定專業機構資料，自即日起予以刪除。

在此之前，經司法院重新調查後，原鑑定機構僅有 51 所願意繼續擔任該業務，另新增 4 所而成為 55 所，司法院除將參考名冊公告於其網站外⁷，另於 2004 年 6 月 29 日函各高等法院與行政法院，提供鑑定機構參考名冊。嗣後另有新增單位⁸，至 2006 年初，公告名冊中共有 56 所專業機構。

專利侵害鑑定實務上，並不限於指定之專業機構始能擔任鑑定工作，侵害鑑定報告亦非以該等機構出具者為限，因此司法院網站公告之名冊上加註「本件資料係供便利民眾閱覽參考之用」。

參考國外之實務，為協助法院針對專利技術內容進行侵權案件之審理，美國係採專家證人制度，依據上述大陸法院公告之「規定」，大陸亦採類似我國的鑑定專業機構制度，惟其僅限於技術問題的鑑定，不得涉及有無落入專利權保護範圍之法律問題的判斷⁹，我國則無此限制。

4. 解釋申請專利範圍(claim interpretation)

專利之排他權乃基於「專利之發明」(patented invention)，亦即申請專利範圍所載之發明¹⁰。專利的保護範圍分為文義範圍與均等範圍，前者由解釋申請專利範圍予以界定，而後者則由均等論予以界定。

「解釋申請專利範圍」或稱「建構申請專利範圍(claim construction)」，乃進行專利侵害鑑定之首要工作，係屬法律問題(question of law)¹¹，當事人或鑑定機構對申請專利範圍之解釋有爭執時，法院應依職權予以認定。

對於申請專利範圍的解釋或界定，國際上以往或採中心界定主義(如德、日、荷等國)，

⁷ <http://www.judicial.gov.tw> (「首頁」>「業務宣導」>「民事訴訟」>「參、侵害專利鑑定機構」)。

⁸ 國防部軍備局中山科學研究院於 2005 年 7 月 7 日向司法院申請列為侵害專利鑑定機構。

⁹ 第六十五條【技術鑑定】「人民法院可以委託專門的鑑定機構對爭議技術方案的技術特徵的相同點、不同點以及技術特徵和技術方案的功能、效果等技術性問題進行鑑定，並對有關技術差別在技術上的意義進行評價，但不應當就被控侵權物是否落入專利權保護範圍等適用法律問題委託進行技術鑑定。」。

¹⁰ 35 U.S.C. § 271(a) (July 2005) 「Except as otherwise provided in this title, whoever without authority makes, uses, offers to sell, or sells any patented invention, within the United States, or imports into the United States any patented invention during the term of the patent therefor, infringes the patent.」。美國法院一致認定其中「patented invention」一詞係指申請專利範圍所載之發明。

¹¹ Markman v. Westview Instruments, Inc. 517 U.S. 370 (1996)。美國最高法院於該案中討論申請專利範圍之解釋係屬法官決定之法律問題或陪審團決定之事實問題？該案對美國專利訴訟程序產生重大影響。目前許多司法裁決於實際審判前先進行 Markman 聽證程序(hearings)，以解讀申請專利範圍。於該訴訟程序階段後，專利侵權訴訟案件常可獲得解決。

或採周邊界定主義(如英、美、法等國)，惟各有缺點，近年來多已改採折衷解釋原則¹²，我國專利法第 56 條第 3 項亦規定「發明專利權範圍，以說明書所載之申請專利範圍為準，於解釋申請專利範圍時，並得審酌發明說明及圖式。」。

我國舊「基準」對於申請專利範圍之界定，包括「以申請專利範圍為基準之原則」、「參酌說明書、圖式之原則」、「參酌申請過程之原則」及「參酌專利權人意識的限定或排除事項原則」等¹³。新「要點」對於解釋申請專利範圍之原則，包括「以申請專利範圍為準之原則」及「審酌發明(或新型)說明及圖式之原則」等。參酌上述大陸法院公告之「規定」，對於申請專利範圍之解釋，開宗明義即採「折衷解釋原則」¹⁴。

至於解釋申請專利範圍而決定文義範圍之時點，我國新「要點」中明確規定應限制在「申請時」所能瞭解之意義¹⁵，與國際之規範相同¹⁶。

解釋申請專利範圍之文義時，其中之文字應依相關領域中之通常意義與範圍予以解釋，除非發明說明中賦予特殊意義¹⁷；另不得侷限於嚴格之文義，亦不得限於申請案中之實施方式或實施例，除非請求項明示限於該等實施方式或實施例¹⁸。

以下說明特殊態樣之申請專利範圍的解釋：

4.1 二段式撰寫之請求項的解釋

解釋申請專利範圍應以其中之請求項所載整體內容為準，因此，依據我國 2004 年 7 月 1 日施行之專利法施行細則第 19 條新增之規定，二段式請求項之解釋，應結合前言部分與特徵部分之技術特徵，認定其專利權範圍。不論其技術特徵係記載於前言部分或特徵部分，並不影響申請專利範圍之解釋結果，於我國新「要點」中亦做相同規定¹⁹。因此，二段式撰寫之請求項與一段式撰寫之請求項，於解釋上亦無差異。

¹² 例如 EPC 第 69(1)條「The extent of the protection conferred by a European patent or a European patent application shall be determined by the terms of the claims. Nevertheless, the description and drawings shall be used to interpret the claims.」。德國專利法第 14 條與 EPC 相同，僅減少其中兩處之「European」。日本特許法第 70 條「發明專利之技術範圍應以申請書所附具之說明書中申請專利範圍之記載為基礎判定技術範圍。前項情形中，亦考慮附於申請書之說明書中除申請專利範圍以外之記載及圖式，以解釋申請專利範圍中所記載用語之意義。」。大陸專利法第 56 條第 1 款「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。」。SPLT Article 11(4)(a), Tenth Session (2004)「The scope of the claims shall be determined by their wording. The description and the drawings, as amended or corrected under the applicable law, and the general knowledge of a person skilled in the art on the filing date shall[, in accordance with the Regulations,] be taken into account for the interpretation of the claims.」。

¹³ 經濟部中央標準局，「專利侵害鑑定基準」，p.56-57 (1996.1)。

¹⁴ 第一條【折衷解釋原則】「人民法院依據專利法第五十六條第一款的規定對專利權利要求進行解釋時，既不能將專利權保護範圍解釋為僅由權利要求的嚴格字面含義所限定，而說明書及附圖僅用於解釋權利要求中的含糊不清之處；也不能解釋為權利要求只是確定了一個總的發明核心，僅具有指導作用，保護範圍擴展到所屬領域的技術人員通過閱讀說明書及附圖而理解的專利權人所期望的保護範圍。人民法院應當從上述兩種極端解釋的中間立場出發，使對權利要求的解釋既能夠為專利權人提供公平的保護，又能確保給予公眾以合理的法律穩定性。」。

¹⁵ 智慧財產局，「專利侵害鑑定要點」，p.30 (2004.10)。

¹⁶ 如註 12 SPLT Article 11(4)(a)之規定。

¹⁷ 智慧財產局，「專利侵害鑑定要點」，p.35 (2004.10)。

¹⁸ 參見 SPLT Rule 13(1)、(2), Tenth Session (2004)。

¹⁹ 智慧財產局，「專利侵害鑑定要點」，p.31 (2004.10)。

參考美國專利侵權案例，前言部分之技術特徵是否限制申請專利範圍²⁰，並無絕對標準，必須依個案之事實判斷²¹。若由申請專利範圍整體判斷其具有意義時，則應予納入²²，亦即，若其對於申請專利範圍賦予生命、意義及活力為必要者，則應予解讀²³。

構成結構限制的前言實際上為申請專利之發明的一部份²⁴，於前言中限制申請專利之發明的結構之任何用語應被視為申請專利範圍的限制，而決定前言是否為結構之限制可由檢視申請案而瞭解發明人實際所發明者及申請專利範圍所欲涵蓋者予以解決²⁵。若請求項的主體(body)已於結構上完整界定其發明，而前言僅係敘述發明之目的或所欲達到之用途，則該前言不視為申請專利範圍的限制²⁶。此外，針對產物之請求項，若前言僅係敘述請求項之其他部分所界定之習知產物的固有性質，則該前言亦不構成限制²⁷。

與上述美國之案例情況不同者，我國依據專利法施行細則第 19 條第 2 項之規定「解釋獨立項時，特徵部分應與前言部分所述之技術特徵結合」，另基於侵權判定之全要件原則，無論技術特徵係記載於申請專利範圍之前言部分或特徵部分，均應納入解釋。

4.2 包含連接詞之請求項的解釋

我國 2004 年新修訂之專利審查基準規定「請求項中所載之發明為元件、成分或步驟之組合者，請求項需要一個連接詞介於前言部分與特徵部分之間。連接詞有開放式、封閉式、半開放式及其他表達方式」²⁸。於我國新「要點」中，配合該基準之規定，明確規範開放式連接詞如「包含」、「包括」(comprising、containing、including)等，係表示元件、成分或步驟之組合中不排除請求項未記載的元件、成分或步驟；封閉式連接詞如「由…組成」(consisting

²⁰ 關於前言在專利請求項中的角色，美國聯邦巡迴上訴法院(CAFC)認為，前言是否構成請求項的一種限制，或僅是表達意欲之用途，美國專利法並未建立明確的標準。案例法建議，較長的前言，必須參照主體(body)部分之技術特徵(element)者，應構成請求項的限制。

²¹ 「The determination of whether a preamble limits a claim is made on a case-by-case basis in light of the facts in each case; there is no litmus test defining when a preamble limits the scope of a claim」Catalina Mktg. Int'l v. Coolsavings. com, Inc., 289 F.3d 801, 808, 62 USPQ 2d 1781, 1785 (Fed. Cir. 2002)。

²² 「A claim preamble has the import that the claim as a whole suggests for it.」Bell Communications Research, Inc. v. Vitalink Communications Corp., 55 F.3d 615, 620, 34 USPQ 2d 1816, 1820 (Fed. Cir. 1995)。

²³ 「If the claim preamble, when read in the context of the entire claim, recites limitations of the claim, or, if the claim preamble is “necessary to give life, meaning, and vitality” to the claim, then the claim preamble should be construed as if in the balance of the claim.」Pitney Bowes, Inc. v. Hewlett-Packard Co., 182 F.3d 1298, 1305, 51 USPQ 2d 1161, 1165-66 (Fed. Cir. 1999)° See also Jansen v. Rexall Sundown, Inc., 342 F.3d 1329, 1333, 68 USPQ 2d 1154, 1158 (Fed. Cir. 2003)°

²⁴ 「determining that preamble language that constitutes a structural limitation is actually part of the claimed invention.」Pac-Tec Inc. v. Amerace Corp., 903 F.2d 796, 801, 14 USPQ 2d 1871, 1876 (Fed. Cir. 1990)。

²⁵ 「The determination of whether preamble recitations are structural limitations can be resolved only on review of the entirety of the application "to gain an understanding of what the inventors actually invented and intended to encompass by the claim."」Corning Glass Works v. Sumitomo Elec. U.S.A., Inc., 868 F.2d 1251, 1257, 9 USPQ 2d 1962, 1966 (Fed. Cir. 1989)。

²⁶ 「where a patentee defines a structurally complete invention in the claim body and uses the preamble only to state a purpose or intended use for the invention, the preamble is not a claim limitation.」Rowe v. Dror, 112 F.3d 473, 478, 42 USPQ 2d 1550, 1553 (Fed. Cir. 1997)° See also Pitney Bowes, Inc. v. Hewlett-Packard Co., 182 F.3d 1298, 1305, 51 USPQ 2d 1161, 1165 (Fed. Cir. 1999)。

²⁷ 「preamble is not a limitation where claim is directed to a product and the preamble merely recites a property inherent in an old product defined by the remainder of the claim」Kropa v. Robie, 187 F.2d at 152, 88 USPQ 2d at 480-81。

²⁸ 智慧財產局，「專利審查基準」第二篇「發明專利實體審查」第一章「說明書及圖式」，p.2-1-23 (2004.7.1)。

of)等，係表示組合中僅包含請求項所記載之元件、成分或步驟；至於半開放式連接詞如「主要(或基本上、實質上)由…組成」(consisting essentially of、consisting substantially of)等，則介於開放式與封閉式之間，係表示組合中不排除實質上不會影響申請專利範圍所記載的元件、成分或步驟。若請求項以其他連接詞撰寫，如「構成」(composed of)、「具有」(having)、「係」(being)等，則應參照說明書上、下文意，依個案認定其究竟屬於開放式、封閉式或半開放式連接詞²⁹。

我國上述規定主要參照美國之侵權案例及審查程序手冊(MPEP)³⁰之規範，以往之專利審查及侵權鑑定實務，對於連接詞之使用，並未特別注意不同用詞於解釋上之差異性，惟依據新修訂之專利審查基準及侵害鑑定要點，連接詞之使用態樣將攸關專利權範圍的大小。

實務上較有爭議的是關於封閉式連接詞的解釋，雖然其解釋上應僅包含請求項所記載之元件、成分或步驟，惟若待鑑定對象另增加之元件、成分或步驟係與申請專利之發明無關時，參考美國侵權案例，仍有可能落入專利權之範圍³¹。

另須注意者，若封閉式用語係出現於特徵部分或主體之子句中，而非緊接於前言之後時，將僅限制該子句中之元件、成分或步驟，而整體請求項中並不排除未記載的其他元件、成分或步驟³²。

參考上述大陸法院公告之「規定」，對於使用開放式或半開放式連接詞之組合物發明，訂有較嚴格之解釋，若說明書中未描述請求項中指出的組分以外的組分，法院將視為封閉式表述的請求項³³。

此外，由上述之法院「規定」，大陸對於不同連接詞的差別解釋僅適用於化學上之組合物，不適用於其他物品，亦不適用於方法。大陸「審查指南」亦將不同連接詞之用法僅規範於化學領域發明中³⁴。因此，對於其他標的，如機械或電子產品，使用不同連接詞的解釋並無不同，即使請求項中係封閉式或半開放式連接詞，亦與開放式連接詞之解釋無異³⁵。

參考美國侵權案例，除了物的請求項之外，即使是方法請求項，若包含數個步驟，其使用之連接詞的類型不同時，亦適用上述不同解釋之原則³⁶，並非僅適用於化學上之組合物專利。

²⁹ 智慧財產局，「專利侵害鑑定要點」，p.32 (2004.10)。

³⁰ Manual of Patents Examining Procedure, §2111.03 Transitional Phrases, 8 th ed. (Rev.4, October 2005)。

³¹ Norian Corp. v. Stryker Corp., 363 F.3d 1321,1331-32,70 USPQ 2d 1508,1516 (Fed. Cir. 2004)。專利乃由化學品組成 (consisting of)之修復骨頭的套組，侵權被告於該套組中另外增加一刮棒，CAFC 認為該刮棒與申請專利之發明無關，因此維持原侵權之判決。

³² Mannesmann Demag Corp. v. Engineered Metal Products Co., 793 F.2d 1279, 230 USPQ 45 (Fed. Cir.1986)。

³³ 第七條【組合物發明開放式權利要求的解釋】「根據專利法實施細則第二十二條第二款的規定，組合物發明專利的權利要求採用開放式或者半開放式表述方式，但在說明書中並未描述權利要求中指出的組分以外的組分的，人民法院應當按照封閉式表述的權利要求對待，將要求保護的組合物解釋為僅由已在權利要求中指出的組分組成，沒有別的組分，但可以帶有以通常含量存在的雜質。」。

³⁴ 大陸「審查指南」第二部分第十章，p.2-156 (2001)。

³⁵ 尹新天，「專利權的保護」，p.304，知識產權出版社 (2005.4)。

³⁶ Invitrogen Corp. v. Biocrest Mfg., L.P.No.02-1207, -1260 (Fed. Cir. May 7,2003)。

4.3 手段功能用語(means plus function)或步驟功能用語(step plus function)之請求項的解釋

依據我國 2004 年 7 月 1 日施行之專利法施行細則第 18 條第 8 項之規定「複數技術特徵組合之發明，其申請專利範圍之技術特徵，得以手段功能用語或步驟功能用語表示。於解釋申請專利範圍時，應包含發明說明中所敘述對應於該功能之結構、材料或動作及其均等範圍。」，亦即，以功能界定物或方法之申請專利範圍，請求項中未記載對應的結構、材料或動作，而係以手段功能用語或步驟功能用語表示之技術特徵，於解釋申請專利範圍時，其僅能包含發明說明所載對應於該功能之結構、材料或動作，及該發明所屬技術領域中具有通常知識者不會產生疑義之均等物或均等方法，以認定其專利權範圍³⁷。

上述施行細則乃參照美國專利法第 112 條第 6 項所增訂，對於請求項中經常採用手段或步驟功能用語敘述之電機類專利案，於撰寫及解釋其申請專利範圍時，提供了一明確依據。

該項特殊規定，雖然提供較為簡化的敘述方式，不必於請求項中詳述複雜之結構、材料或動作，而以實現某一特定功能之手段或步驟的方式表示，然而，相對的，其專利權範圍亦受限於發明說明中對應於該功能之結構、材料或動作及其均等範圍，反而無法擴及能夠實現請求項中對應於該功能之所有手段或步驟，因此申請人必須於發明說明中儘量列述可能的實施方式或實施例，否則即使請求項載有廣泛的功能，其權利範圍亦僅能涵蓋發明說明中少數的結構、材料或動作及其均等範圍。

實務上容易混淆者，上述的均等範圍與一般的均等論範圍有何區別？前者可適用於專利之申請、審查、有效性(validity)及侵權時，而後者則僅能適用於專利之侵權時。前者認定之均等範圍係以專利申請時為準，亦即解釋申請專利範圍之時點；後者認定之均等範圍則以侵權時為準。此外，前者認定之均等物或方法必須達到與請求項所述完全相同之功能；後者則僅須達到與請求項所述實質相同的功能即可。

參考上述大陸法院公告之「規定」，對於以功能或效果表述的技術特徵，應解釋為僅涵蓋說明書中所述能夠實現該功能或效果之具體實施方式及其均等方式，惟若說明書描述多種具體實施方式時，卻可解釋為涵蓋所有能夠實現該功能或者效果的具體實施方式³⁸，其與上述我國及美國之規範略有出入。

較特殊者，SPLT 草案規定，以功能或特性表示之手段或步驟請求項，若未界定其結構、材料或動作予以支持時，將被解讀為能夠執行相同功能或具有相同特性之任何結構、材料或

³⁷ 智慧財產局，「專利侵害鑑定要點」，p.33 (2004.10)。

³⁸ 第八條【功能、效果特徵的解釋】「對權利要求中以功能或者效果表述的技術特徵，人民法院應當根據說明書中對該技術特徵實施方式的具體描述，以所述領域的技術人員通過閱讀權利要求書和說明書及附圖可以明瞭和不經過創造性勞動即可聯想到的具體實施方式為限，作出解釋，合理確定專利權的保護範圍。說明書僅描述了實現該功能或者效果的一種具體實施方式的，應當將該技術特徵解釋為僅覆蓋了這一具體實施方式及其等同方式。說明書描述了實現該功能或者效果的多種具體實施方式，而且權利要求記載的功能或者效果技術特徵是對這些具體實施方式所共有的功能或者效果的適當概括的，應當將該技術特徵解釋為覆蓋了所有能夠實現該功能或者效果的具體實施方式。」。

動作³⁹。

4.4 方法界定產物(product by process)之請求項的解釋

我國舊「基準」中對於此類請求項的解釋未做規範，於新「要點」中則增加相關說明。

方法界定產物之請求項係指「請求之產物至少部分係以其製造方法予以界定之請求項」⁴⁰，亦即專利標的之產物本身無法以其結構、組成或物化性質等產物特徵予以充分或明確界定，而必須以製法特徵予以界定者。

理論上，方法界定產物之請求項的專利權範圍應限於請求項中所載製造方法賦予特性的終產物本身⁴¹，因為專利之標的為產物，並非製造方法，故僅須比對專利之標的「終產物」本身與待鑑定物是否相同即可，無須比對兩者之製造方法是否相同。亦即，專利權不受其製造方法的限制，而享有絕對的保護，只要被控侵權產物與專利產物相同，即使製造方法不同，亦構成侵權，新修訂之「要點」中亦作此規範⁴²。然而，上述理論於實務運作時卻有其困難，因為只有在無法以產物特徵明確界定的情況下，不得已才採用方法界定產物之請求方式，於侵權認定時，通常並無製法以外的任何資料(即使有，亦非完整)可供比對被控產物與專利產物之異同，將不得不將兩者之製法納入比對，以認定有無侵權之事實⁴³。

由於方法界定產物請求項之標的具有之「結構組成不明確」的特殊性與先天之障礙，將被控產物與專利產物進行比對時甚為困難，此時專利權人應負擔較多的舉證責任，即使兩者的製法不同，法院可要求專利權人提供證據證明兩者之產物相同，若無法證明，則侵權將不成立。

一般而言，授予專利權時，可能僅知悉專利產物的製法，尚無法知悉其具體的結構組成，此時之舉證較為困難，因為無法比對兩者產物之結構組成是否相同，不得不改採其製法予以比較，若兩者之製法不同，即使其產物可能相同，亦無法認定侵權成立，此乃權宜措施，亦屬不得不然之處理方式。然而，隨著分析科技日新月異，於專利有效期間內不排除能夠證明兩者之產物係屬相同，則相同之被控對象將構成侵權。

對於方法界定產物之請求項的可專利性之認定，雖然美國與國際上之審查規範相同，亦

³⁹ SPLT Rule 13(4)(a), Tenth Session (2004) 「Where a claim defines a means or a step in terms of its function or characteristics without specifying the structure or material or act in support thereof, that claim shall be construed as defining any structure or material or act which is capable of performing the same function or which has the same characteristics。」。

⁴⁰ 在 *In re Johnson*, 394 F.2d 591, 157 USPQ 620 (CCPA, 1968) 案中，法院認為當請求的物品缺乏明顯的結構細節，而以方法限制取代時，則請求之物品將被認為是方法界定產物之請求項。CAFC 於 *Atlantic Thermoplastics Co. Inc. v. Faytex Corp.*, 974 F.2d 1299, 24 USPQ 2d 1138 (Fed. Cir. 1992) 案中亦有類似之觀點，即「方法界定產物之請求項……僅僅或主要以方法界定其發明」或「“方法界定產物之請求項”係其中之產物“至少部分”以其製法予以界定者」。

⁴¹ 智慧財產局，「專利審查基準」第二篇「發明專利實體審查」第一章「說明書及圖式」，p.2-1-45 (2004.7.1)。SPLT Rule 13(4)(b), Tenth Session (2004) 「Where a claim defines a product by its manufacturing process, that claim shall be construed as defining the product per se having the characteristics imparted by the manufacturing process。」。

⁴² 智慧財產局，「專利侵害鑑定要點」，p.33, 37 (2004.10)。

⁴³ 詳見張仁平，「論方法界定產物之請求項」，智慧財產權月刊，51、52 期(2003 年 3 月、4 月)。

即審查產物本身是否符合專利要件⁴⁴，惟於專利有效性的認定或侵權訴訟時，法院判決之觀點卻未盡一致。1990 年之前，一般均認為在侵權認定時，方法界定產物請求項之權利範圍限於該方法界定之產物，未涵蓋以不同方法製得之相同產物。然而，該原則於 1991 年產生重大轉變，CAFC 於幾無先例(尤其是最高法院之判例)支持的情況下，在 *Scripps* 案之判決中指出，只要是與請求項所述方法製得之產物相同，則以任何方法製得之產物皆侵害方法界定產物之請求項⁴⁵。然而，CAFC 於次年隨即做出相反(較為傳統)的決定，在 *Atlantic* 案⁴⁶之判決中指出，在侵權程序中，方法界定產物之請求項中的方法應為一種限制條件。至於最近的相關案例，2002 年 9 月 20 日 CAFC 於 *Union Carbide* 案⁴⁷之判決中指出，地方法院認定專利產物受到製法用語的限制而使侵權不成立之判決有誤。

於我國侵權鑑定實務中，方法界定產物請求項之專利權範圍的認定，是否受到請求項中所述製法之限制，司法機關之見解為何？由於並無相關案例，尚難逆料。由於國內多數中草藥專利採用該種界定方式，未來遇有侵權糾紛時，專利產物是否受到製法之限制，法院對於專利權範圍的解釋為何，值得吾人關注。

4.5 用途界定產物(product by use)之請求項的解釋

我國舊「基準」與新「要點」中對於此類請求項的解釋皆未做規範，惟於專利申請實務上，部分申請案之標的係以其特定用途予以限制，尤其是化學申請案之組合物標的，例如「一種殺蟲劑」或「一種用於治療心臟病之醫藥組成物」，經審查核准後，於主張專利權時，該標的是否受到所述用途之限制？基於全要件原則之精神，凡記載於請求項中之任何用語皆有其意義，應被視為申請專利範圍的限制，其原則如同上述「二段式撰寫之請求項的解釋」。此外，於審查時，該用途已被視為一必要技術特徵而准予專利，基於專利之審查與侵權應採同一基礎予以判斷之原則，於侵權鑑定或判斷時，自不得忽略該用途之限制條件或技術特徵。

SPLT 草案之規範如同上述，該類請求項之範圍乃限於所述用途之產物⁴⁸。必須注意者，該用途是否新穎乃專利要件的問題，並非解釋的問題，而且，該等請求項並非用途請求項，

⁴⁴ 「RODUCT-BY-PROCESS CLAIMS ARE NOT LIMITED TO THE MANIPULATIONS OF THE RECITED STEPS, ONLY THE STRUCTURE IMPLIED BY THE STEPS」MPEP 2113 Product-by-Process Claims [R-1] (Rev. 3, August 2005)。「[E]ven though product-by-process claims are limited by and defined by the process, determination of patentability is based on the product itself. The patentability of a product does not depend on its method of production. If the product in the product-by-process claim is the same as or obvious from a product of the prior art, the claim is unpatentable even though the prior product was made by a different process.」In re Thorpe, 777 F.2d 695, 698, 227 USPQ 964, 966 (Fed. Cir. 1985)。

⁴⁵ 「方法界定產物請求項之正確解讀係其不限於該方法製得之產物」且「判斷專利性時，不認為請求項之產物受方法特徵之界定，判斷侵權之原則與判斷專利性者一致，故方法界定之產物不受方法特徵之界定」*Scripps Clinic & Research Foundation. v. Genentec Inc.*, 927 F.2d 1565, 18 USPQ 2d 1001 (Fed.Cir.1991)。

⁴⁶ 「侵權訴訟中必須考慮方法特徵界定之產物請求項中包含的方法特徵，否則違背專利法之一基本原則，即僅當被告實施包含請求項中之全部技術特徵或其均等物時，始構成侵權行為」*Atlantic Thermoplastics Co. Inc. v. Faytex Corp.*, 974 F.2d 1299, 24 USPQ 2d 1138 (Fed.Cir.1992)。

⁴⁷ *Union Carbide Chems. & Plastic Tech. Corp. v. Shell Oil Co.*, 308 F.3d 1167 (Fed. Cir. 2002)。

⁴⁸ SPLT Rule 13(4)(c), Tenth Session (2004) 「Where a claim defines a product for a particular use that claim shall be construed as defining the product being limited to such use only.」。

而是限於特定用途之產物請求項⁴⁹。

4.6 實施例、圖式元件符號與摘要的解釋

解釋申請專利範圍時，不應使專利權的保護範圍僅限於發明說明中所揭示實現發明的具體實施方式或實施例⁵⁰，但該等實施方式或實施例可用於解釋申請專利範圍。

圖式乃判斷發明說明是否充分揭露而可據以實施的基礎之一，與發明說明均得為解釋申請專利範圍之依據，申請專利範圍中的技術特徵引用了元件符號者，圖式中所揭示的具體結構不能用於限定對應技術特徵的含義⁵¹。

一般而言，由於摘要非屬說明書的一部分⁵²，因此不能用於解釋申請專利範圍，亦不能做為確定專利權保護範圍的依據，此可參照 SPLT 草案⁵³、EPC⁵⁴與上述大陸法院的「規定」⁵⁵。然而，我國的情況較為特殊，依據專利法第 26 條第 1 項⁵⁶與施行細則第 15 條第 1 項之規定⁵⁷，雖然摘要屬於說明書的一部分，但依據專利法第 56 條第 3 項之規定，於解釋申請專利範圍時，僅得審酌發明說明及圖式，並未包含摘要，因此摘要亦不能用於解釋申請專利範圍。

雖然如此，由於摘要可分為專利機關於申請之後製作者或申請人於申請時自行撰寫者，

⁴⁹ SPLT Rule 13(4)(c) [COMMENT: For the purpose of the interpretation of product-by-use claims, such claims should be construed as the product being limited to the particular use. Therefore, if a claim defines a product for a particular use, the scope of the claim shall be limited to the product for such use. Whether the product is new or not and whether the particular use of such product is new or not having regard to the prior art is not a question of interpretation, but a question of patentability of the claimed invention. It should be noted that this provision concerns a product claim limited to a particular use (ex. a chemical compound Z for insecticidal use), and not a use claim (ex. use of compound X as a herbicide).]

⁵⁰ SPLT Rule 13(2)(a), Tenth Session (2004) 「The claims shall not be limited to the embodiments expressly disclosed in the application, unless the claims are expressly limited to such embodiments.」。

⁵¹ SPLT Rule 13(3), Tenth Session (2004) 「Any reference signs to the applicable part of the drawing referred to in Rule 5(3)(c) shall not be construed as limiting the claims.」。Rule 5(3)(c) 「Where the application contains a drawing, the mention of any ~~technical~~ feature in a claim may, if the intelligibility of that claim can thereby be enhanced, include a reference sign to the applicable part of that drawing;.....」。

⁵² 如日本特許法第 36 條第 2 項「申請書必須附帶說明書、必要圖式及摘要」。大陸專利法第 26 條「申請發明或者實用新型專利的，應當提交請求書、說明書及其摘要和權利要求書等文件」。EPC 第 78 條「Requirements of the European patent application(1) A European patent application shall contain:(a) a request for the grant of a European patent;(b) a description of the invention; (c) one or more claims;(d) any drawings referred to in the description or the claims;(e) an abstract.」。PCT Article 3(2) 「An international application shall contain, as specified in this Treaty and the Regulations, a request, a description, one or more claims, one or more drawings (where required), and an abstract.」。美國專利法施行細則§ 1.72(b) 「A brief abstract of the technical disclosure in the specification must commence on a separate sheet, preferably following the claims, under the heading "Abstract" or "Abstract of the Disclosure."」。

⁵³ Article 5(2)「The abstract shall merely serve the purpose of information and shall not be taken into account for the purpose of interpreting the scope of the protection sought or of determining the sufficiency of the disclosure and the patentability of the claimed invention.」。

⁵⁴ Article 85 「The abstract shall merely serve for use as technical information; it may not be taken into account for any other purpose, in particular not for the purpose of interpreting the scope of the protection sought nor for the purpose of applying Article 54, paragraph 3.」。

⁵⁵ 第五條【實施例、附圖標記和摘要的作用】「.....專利說明書摘要不能用於解釋權利要求，不能作為確定專利權保護範圍的依據。」。

⁵⁶ 「前條之說明書，應載明發明名稱、發明說明、摘要及申請專利範圍。」。

⁵⁷ 「發明、新型專利說明書，應載明下列事項：一、發明或新型名稱。.....九、發明或新型摘要。十、發明或新型說明。十一、申請專利範圍。」。

若屬前者，則不得做為補充修正之依據⁵⁸。若屬後者，SPLT 草案認為係屬揭露內容之一部分，因此，可做為日後補充修正之依據⁵⁹，申請人得有機會經由修正或更正之方式，將其內容補入說明書而用於解釋申請專利範圍。

4.7 新型專利請求項的解釋

新型專利之要件乃物品之形狀、構造及裝置，至於其他技術特徵如材料等是否亦為要件之一？此乃專利審查實務上長期困擾的問題之一，於侵權判斷時，更為爭議之重點所在。

依據我國新型專利審查基準之規定「只改變物品之材料成分，如板材、線材、型鋼等，而未改變其形狀者，並非新型專利之標的。」⁶⁰，又「申請專利之新型如相對於先前技術只是材料的分子結構或成分不同，例如以塑膠材料替換玻璃做成相同形狀之茶杯、僅改變焊藥成分之電焊條，均不屬新型專利之標的。」⁶¹。因此，單純材料之改變，並非新型專利之標的。然而，於侵權鑑定中，基於全要件原則，申請專利範圍中的每一技術特徵皆為必要技術特徵，當然包括寫入請求項之有關材料等的技術特徵，而不應故意將其忽略，我國法院於相關案例中認為新型專利並不包含材料的技術特徵，該見解似有待商榷⁶²。

參考上述大陸法院公告之「規定」，對於不屬於產品的形狀、構造或者其結合的其他技術特徵，於侵權判斷上，明確規定其均應論究⁶³，以符合全要件原則之基本精神。

5. 解析申請專利範圍之技術特徵

進行侵權比對之前，必須正確解析申請專利範圍之技術特徵及待鑑定對象之技術內容，此一解析工作乃侵權鑑定的基礎工作，直接影響最終鑑定結果之正確性。

依據我國新「要點」之規定⁶⁴，解析申請專利範圍必須遵守兩個原則，其一是「不得省略技術特徵」，申請專利範圍所記載之內容係一整體的技術手段，不論元件、成分或步驟如何拆解或組合，申請專利範圍所記載之技術特徵皆屬必要技術特徵，並無舊「基準」中所稱之「非必要技術特徵」，因此皆不得省略。其二是「得組合或拆解技術特徵」，全要件原則係指請求

⁵⁸ SPLT Rule 7(3)(b), Tenth Session (2004) 「(b) A Contracting Party may provide that the right of the applicant to make amendments and corrections in the abstract referred to in Article 7(2) shall not apply where the applicant is not responsible for the preparation of the final contents of the abstract to be published.」。

⁵⁹ SPLT Article 7(4), Tenth Session (2004) [Abstracts Submitted by the Applicant] 「In determining whether an amendment or correction referred to in paragraph (3) is permissible, a Contracting Party [may][shall] provide that the disclosure in the abstract submitted by the applicant on the filing date shall form part of the disclosure referred to in paragraph (3)(i).」。

⁶⁰ 智慧財產局，「專利審查基準」第四篇「新型形式審查」，p.4-1-3 (2004.7.1)。

⁶¹ 智慧財產局，「專利審查基準」第四篇「新型形式審查」，p.4-1-4 (2004.7.1)。

⁶² 參見台灣高等法院 93 年 1 月 13 日 92 再易 126 號民事判決。新型專利第 89626 號之標的係一種筷子，申請專利範圍記載之材質為聚丙烯(PP)，侵權案被告之筷子為美耐皿材質，兩者主要差異之材質顯然不同，專利說明書之創作說明亦記載其係改良傳統美耐皿材質製品之缺點而完成的創作，然而法院認為材質並非新型專利之範圍，因此認定被告之筷子與專利筷子實質相同。

⁶³ 第十四條【非實用新型技術特徵不得忽略】「實用新型專利權利要求記載的產品用途、製造工藝、使用方法、材料組分和含量等不屬於產品的形狀、構造或者其結合的技術特徵，對專利權的保護範圍具有限定作用，人民法院不應當忽略。」。

⁶⁴ 智慧財產局，「專利侵害鑑定要點」，p.36 (2004.10)。

項中每一技術特徵均對應表現於待鑑定對象中，因此，以待鑑定對象中多個元件、成分或步驟達成申請專利範圍中單一技術特徵之功能，或以待鑑定對象中單一元件、成分或步驟達成申請專利範圍中多個技術特徵組合之功能，均得稱該技術特徵係對應表現於待鑑定對象中。

基於上述全要件原則對於侵權判斷之重要性，如何正確解析申請專利範圍之技術特徵，以做為比對之基礎，將成為關鍵所在，參考美國相關侵權判例，對於申請專利範圍之技術特徵的解析，有些僅作「大部解析」或「上位概念解析」，以產生較少的技術特徵，導致被控侵權對象較易落入專利權範圍⁶⁵，反之，有些則作「細部解析」或「下位概念解析」，以產生較多的技術特徵，導致被控侵權對象不易落入專利權範圍⁶⁶，由於解析的標準不一，實務上經常引起爭議。

一般而言，對於開創性發明或高科技發明，美國法院通常採取較寬的解釋原則，反之，對於傳統成熟技術之發明，則採較窄的解釋原則。

實務操作上，申請專利範圍之技術特徵究應拆解至何種程度？何種語言或敘述始構成全要件原則中的一項要件？國際上並無一致公認之基準，諸多案例顯示，法院的判決通常流於主觀之認定，即使美國 CAFC 亦無明確的答案。對此關鍵問題，我國新「要點」中規定「解析技術特徵時，通常得依申請專利範圍的文字記載，將請求項中能相對獨立實現特定功能、產生功效的元件、成分、步驟及其結合關係設定為技術特徵」，因此原則上係以能夠「實現特定功能、產生功效」之程度為解析申請專利範圍之技術特徵的依據，惟實務上之操作仍具相當困難度。

6. 解析待鑑定對象之技術內容

我國舊「基準」中對此部分僅於流程圖中揭示，並無任何說明，於新「要點」中則增加相關說明。

解析待鑑定對象之技術內容必須遵守兩個原則，其一是必須對應申請專利範圍之技術特徵，亦即解析待鑑定對象所得之元件、成分、步驟或其結合關係與申請專利範圍之技術特徵必須對應，而與申請專利範圍之技術特徵無關者不得納入。其二是比對待鑑定對象與申請專利範圍時，並非以其命名為比對之基礎。對於待鑑定對象之元件、成分、步驟或其結合關係的命名，若與技術特徵之文義相同時，原則上應以該技術特徵之文字予以命名；若與技術特

⁶⁵ 例如 Corning Glass Works v. Sumitomo Elec. U.S.A. Inc., 868 F.2d 1251, 1257, 9 USPQ 2d 1962, 1966 (Fed. Cir. 1989)。USP 3,659,915 係有關光纖內部核心層與外部披覆層之特殊設計，為了增加光纖中之光折射率，專利產品採正向摻雜法(positive dopant)，於光纖內層摻雜金屬元素，被控物則採負向摻雜(negative dopant)，於光纖外部披覆層摻雜氟元素，內部核心層並未摻雜，使外層之光折射率低於內層，亦可達到專利之相同效果。法院認為，添加氟元素至光纖外層造成光折射率下降，與添加金屬元素至光纖內層造成光折射率增加，二者實質上均等。被告主張其採用之方法並未添加元素至光纖內層，將被控物與專利產品以逐要件比對時，不符合全要件原則。法院認為依據該原則，固然必須於被控物中找到每一技術特徵，但未必是一對一之對應方式始能證明為均等。

⁶⁶ 例如 Cooper Cameron Corp. v. Kvaerner Oilfield Prods., Inc. Nos. 01-1383, -1408 (Fed. Cir. 2002)。USP 5,544,707 係有關海底之油井頭。專利之油井頭包含維修時保護油井之「維修孔(workover port)」，其係位於「兩個栓塞之間」被控物則位於「栓塞上方」。CAFC 維持地方法院未構成均等侵權之判決，認為不能忽略該維修孔係「位於兩個栓塞之間」的限制條件，不同意專利權人主張其限制條件僅為「維修孔」，忽略重要的限制條件「維修孔之位置」，而迴避全要件原則。

徵之文義並非完全相同，而其已有名稱時，則以該名稱予以命名。

若專利標的為物，應就待鑑定物與申請專利範圍之申請標的對應之物予以比對。若專利標的為方法，應就待鑑定對象中與申請專利範圍之申請標的對應之方法予以比對。

較特殊者，我國於 2004 年 7 月 1 日起接受用途之申請標的，包括「用途」、「使用」或「應用」等，對於此等專利，應就申請專利範圍之用途申請標的與待鑑定對象之用途、使用方式或處理方式予以比對。

7. 全要件原則(all-elements rule 或 all-limitations rule)

進行專利侵權之技術比對時，應當以專利之申請專利範圍記載的全部技術特徵與被控侵權物或方法的對應技術特徵進行比對，並非以專利權人製造的專利產品或使用的專利方法與被控侵權物或方法進行比對。

「全要件原則」係指如果被控產物或方法侵權成立，無論是文義侵權或均等侵權，則應具備專利之申請專利範圍中的每一技術特徵(element，或稱要件、要素)或限制條件(limitation)，缺一不可。參考國際侵權判斷實務，各國未必皆採該原則。

7.1 國際相關規範

7.1.1 美國

美國最高法院於 1997 年著名之 Warner-Jenkinson 案⁶⁷中確立全要件原則，亦即，於界定專利之發明時，請求項中的每一技術特徵皆視為重要者，因此判斷有無侵權必須比對請求項中的每一技術特徵，而非發明之整體⁶⁸。

實際操作時，只有在請求項中每一技術特徵完全對應表現在被控侵權對象中，包括文義的表現或均等的表現，始構成侵權。

7.1.2 歐洲

英國與德國未採全要件原則，若被控侵權對象省略或置換之技術特徵對於發明目的而言係必要技術特徵時，則不落入專利權範圍；若係非必要技術特徵，始落入專利權範圍。至於發明的技術特徵是否為必要者，乃由法院決定，其認定相當嚴謹，乃「參酌申請專利範圍與發明說明之字義，發明人本身視為其發明之必要與非必要技術特徵者」⁶⁹。此乃以目的導向解讀申請專利範圍，其中的實際技術特徵重於表面的字義。

對於被控侵權對象省略專利技術特徵的情況，德國最高法院參考英國法院著名之 Catnic 案的判決⁷⁰，採用「必要」與否之概念，若省略者為非必要技術特徵，則認定侵權，專利權人得到所謂「次組合(sub-combination)」的保護或部分保護。雖然「必要」與否之概念非常模

⁶⁷ Warner-Jenkinson Co. v. Hilton Davis Chemical Co., 117 S. Ct. 1040, 41 USPQ 2d 1865, 1875 (1997)。

⁶⁸ 「[e]ach element contained in a patent claim is deemed material to defining the scope of the patented invention, and thus the doctrine of equivalents must be applied to individual elements of the claim, not the invention as a whole.」。

⁶⁹ R.C.A. Photophone Ltd. v. Gaumont-British Picture Corp. Ltd. (1936) R.P.C. 167-207。

⁷⁰ Catnic Components Ltd. v. Hill and Smith Ltd. House of Lords, (1982) RPC 183。

糊，但可利用「必要性測試(test of essentiality)」予以界定，類似於EPC第123(2)條有關補充修正之規定的判斷，即請求項中刪除或置換某技術特徵之後是否會超出原申請內容。熟悉該項技術者能夠直接且無歧異認知該技術特徵於揭露內容中乃「非必要者」，係指基於所欲解決的問題而言，其對於發明之功能並非不可或缺者，致使該省略或置換無須明顯調整其他的技術特徵。

7.1.3 日本

日本最高法院於1998年著名之Tsubakimoto Seiko v. T.H.K案首度規範均等論，將申請專利範圍的技術特徵區分為必要部分與非必要部分，亦即不採全要件原則⁷¹。

7.1.4 大陸

大陸以往非採全要件原則，而採所謂「多餘指定原則」⁷²，惟引起各界諸多反對，因此於上述大陸最高人民法院2003年發布之「規定」中將相關規定排除於正式條文之外，即已放棄該原則⁷³，而改採全要件原則，即所謂之「全面覆蓋原則」或「全部技術特徵原則」⁷⁴。若包含所有特徵之外更多的技術特徵，亦符合該原則⁷⁵。若欠缺任一技術特徵，則不符合該原則⁷⁶。

7.2 我國新「要點」之規範

我國新修訂之「專利侵害鑑定要點」與原「專利侵害鑑定基準」之最主要差異在於確立「全要件原則」之基本精神，亦即整個鑑定流程中，無論是文義侵權或均等侵權之判斷，任一階段皆須符合該原則。

於我國舊「基準」中規定「在專利侵害訴訟中，須先分析專利權之申請專利範圍所有構成要件及被告對象之所有構成要件，兩者再逐一加以比對，若被告對象具有申請專利範圍的

⁷¹ Tsubakimoto Seiko v. T.H.K., 1630 HANREI JIHO 32 (Supreme Court of Japan, 1998)。日本最高法院於1998年2月24日有關「無限滾筒式軸承裝置(a ball spline bearing for infinite sliding)」案之判決中，具體揭示適用均等論的五大原則：(1)非必要部分-申請專利範圍的技術特徵若未被包含於被控侵權對象中，其必須非屬發明的必要部分，(2)置換可能性-被控侵權對象將申請專利範圍的技術特徵置換後，必須能夠以同一方式達到專利發明之目的，獲得相同效果，(3)置換容易性-該發明所屬技術領域中具有通常知識者於製造被控侵權對象時，應已知其能夠置換該技術特徵，(4)推想容易性-被控侵權對象應與申請時的先前技術不同，且非屬該發明所屬技術領域中具有通常知識者基於申請時的先前技術所容易推知者，(5)意識除外-被控侵權對象乃專利之申請過程中未被有意識的自申請專利範圍中排除者。

⁷² 參見大陸北京市高級人民法院2001年9月29日公告之「專利侵權判定若干問題的意見(試行)」(五)多餘指定原則的適用。

⁷³ 第七十一條【多餘指定原則】(本條文僅供討論參考)「人民法院在依據權利要求確定專利權的保護範圍時，原則上不應忽略權利要求記載的任何技術特徵。但發明專利的權利人在一審舉證期限屆滿前提出明確的請求，並且具備下列條件的，人民法院可以略去權利要求記載的個別技術特徵：……」。

⁷⁴ 第十五條【全部技術特徵原則】第一款「被控侵權物包含了權利要求記載的全部技術特徵的，或者被控侵權物的個別或者某些技術特徵雖然與權利要求記載的相應技術特徵不相同，但依據等同原則屬於與權利要求記載的技術特徵相等同的技術特徵的，人民法院應當認定被控侵權物落入專利權保護範圍，被控侵權人構成專利侵權。」。

⁷⁵ 第十五條【全部技術特徵原則】第二款「被控侵權物在包含了與權利要求記載的全部技術特徵相同或者等同的技術特徵之外，又增加了其他技術特徵的，不論增加的技術特徵本身或者與其他技術特徵相結合產生的功能和/或效果如何，人民法院應當得出與前款相同的結論。」。

⁷⁶ 第十五條【全部技術特徵原則】第四款「被控侵權物缺少權利要求記載的一項或者多項技術特徵的，或者被控侵權物的技術特徵與權利要求記載的對應技術特徵相比，有一項或者多項技術特徵既不相同也不等同的，人民法院應當認定被控侵權物沒有落入專利權保護範圍，被控侵權人不構成專利侵權。」。

每一構成要件，且其技術內容相同，侵害才成立，否則即是缺少了一構成要件，基本上應認為沒有侵害。故『全要件原則』可說在侵權鑑定時，判定被告對象是否落入『字面侵權』的一種狹義原則。」⁷⁷，由該說明及相關鑑定流程所示，舊「基準」規範的「全要件原則」僅適用於「文義侵權」之判斷，至於「均等侵權」之判斷，則無該原則之適用。因此，若待鑑定對象雖然缺少專利案之申請專利範圍中的部分技術特徵，惟對於熟習該項技術者而言，缺少者係無實質意義之技術特徵，或所謂「非必要技術特徵」者，則仍有可能被認定落入專利權範圍。

問題是，由誰認定申請專利範圍中的某一技術特徵係屬必要技術特徵？鑑定機構或法官？其是否有權利作此認定？若差異之技術特徵被認定為非必要技術特徵，則待鑑定對象仍落入專利權範圍；除非被認定為必要技術特徵，始不落入專利權範圍，此一認定直接影響最後有無侵權之結果，長期以來，於我國侵權判斷實務上，由於不同鑑定機構或法院之間的見解或認定不一致，經常造成爭議。

為了根本解決上述問題，參考國際上之相關侵權案例及實務規範，於新修正之「要點」中廢棄「非必要技術特徵」之概念，無論是文義侵權或均等侵權的判斷，一律必須遵循全要件原則。

7.3 實務操作問題

7.3.1 再發明的侵權問題

我國專利法第 78 條第 1 項規定「再發明，指利用他人發明或新型之主要技術內容所完成之發明。」，所謂利用他人發明或新型之主要技術內容，係指利用該發明或新型申請專利範圍中任一請求項的主要技術內容。同條第 2 項規定：「再發明專利權人未經原專利權人同意，不得實施其發明。」，因此，實施再發明對於原專利權將構成侵權⁷⁸，惟由第 1 項之規定，再發明可能僅包含原專利權申請專利範圍之主要技術特徵，未必包含所有的技術特徵，換言之，即使於不符合全要件原則的情況下，亦可能構成侵權，此於舊「基準」未採全要件原則之情況下尚可適用，於新「要點」則產生矛盾，因為侵權之前提必須符合全要件原則。

本文認為，配合新「要點」之適用，專利法第 78 條第 1 項有關再發明之定義宜修正為利用他人發明或新型之「全部」技術內容者。對此問題，上述大陸法院公告之「規定」訂有完整之規範⁷⁹，值得我國參考。

⁷⁷ 經濟部中央標準局，「專利侵害鑑定基準」，p.45 (1996.1)。

⁷⁸ 「Owner of improvement patent can be liable for infringing upon the claims of a basic patent」Atlas Powder Co. v. E.I. du Pont de Nemours & Co., 750 F.2d 1569, 1580 (Fed. Cir. 1984)。

⁷⁹ 第三十二條【實施從屬專利侵權】「未經基本專利的專利權人許可，也未獲得實施基本專利的強制許可，從屬專利的專利權人實施其專利的，人民法院應當認定其構成對基本專利的侵犯。

未經從屬專利的專利權人許可，也未獲得實施從屬專利的強制許可，基本專利的專利權人實施從屬專利的，人民法院應當認定其構成對從屬專利的侵犯。

本條所稱從屬專利，也稱改進專利，是指一項在後申請的發明或者實用新型是對另一項在先申請專利的改進，它在採用在先專利技術方案的同時，又增加了新的技術內容，包括在在先申請的專利的基礎上增加了新的技術特徵或者發現了新的用途，從而符合專利法規定的授權條件而獲得專利權。該在先專利稱為基本專利。」。

長期以來，我國對於「再發明」的定義，究竟是指利用「主要技術內容」或「全部技術內容」所完成之發明，實務上有所爭議，直接影響侵權之判斷結果，若是利用「主要技術內容」即屬「再發明」，則於專利審查時如何認定申請專利範圍之請求項中某一技術特徵為「主要技術內容」？侵權判斷時如何認定申請專利範圍之請求項中某一技術特徵為「主要技術內容」？某一技術特徵非屬「主要技術內容」？由誰認定？誰有權利認定？當事人、鑑定機構或法官？

此外，依據我國專利法施行細則第18條第2項之規定「獨立項應載明申請專利之標的及其實施之必要技術特徵。」，亦即於審查階段時，應認定申請專利範圍之請求項中所載每一技術特徵皆屬「必要技術特徵」予以審查，該等技術特徵組合而成之申請標的符合專利要件後始予核准，因此，申請專利範圍之請求項經審查核准後，其中所載每一技術特徵皆屬「必要技術特徵」，無從再區分為「必要技術特徵」或「非必要技術特徵」，專利權人亦不得出爾反爾，於審定後再主張請求項中所載某些技術特徵係「非必要技術特徵」而要求不納入侵權比對範圍，藉此減少請求項包含之技術特徵的數目，變相擴大專利權之範圍，使被控侵權對象更容易落入，導致專利權範圍不明確、不安定，社會大眾將難以迴避。

7.3.2 專利侵害鑑定報告之撰寫方式

於實務操作中，若經比對待鑑定對象與專利案兩者的技術特徵，已認定前者至少欠缺某一技術特徵而不符合全要件原則時，即無侵權之可能，此時侵害專利鑑定機構於製作鑑定報告時，是否仍須依照侵害鑑定流程進行完整之全程判斷？於我國實務上，為求鑑定過程之完整性，鑑定機構仍宜依據流程中之各步驟依序逐一進行判斷，並分別說明其依據及理由，以作成完整的鑑定報告與結論⁸⁰。

8. 文義讀取

若被控侵權對象包含申請專利範圍的每一技術特徵或限制條件，則謂申請專利範圍讀取(read on)該對象，被控侵權對象落入文義範圍。

我國舊「基準」之流程圖中於此部分稱為「全要件原則」，即以「全要件原則」取代「文義讀取」，因此於實務上僅有文義讀取之判斷必須遵守全要件原則，至於均等論之判斷則無須遵守。然而，「全要件原則」乃判斷有無文義讀取與是否適用均等論時必須考量的原則，並非侵權態樣之一，因此以該原則取代「文義讀取」，似有不妥。

我國新「要點」之流程圖中已將第一種侵權態樣明示為文義讀取，並加註「基於全要件原則」，強調文義讀取須先符合全要件原則，始有成立之可能，若待鑑定對象欠缺解析後申請專利範圍之任一技術特徵，即不符合文義讀取。

若待鑑定對象包括解析後申請專利範圍之所有技術特徵，另外增加其他技術特徵者，通常符合文義讀取。惟若申請專利範圍中所記載之連接詞為封閉式時，例如申請專利範圍之標

⁸⁰ 智慧財產局，「專利侵害鑑定要點」，p.46 (2004.10)。

的係「由 A、B、C 組成」，而待鑑定對象對應者為 A、B、C、D，則不符合文義讀取。若為半開放式連接詞時，例如申請專利範圍之技術特徵係「主要由 A、B、C 組成」，而待鑑定對象對應者為 A、B、C、D，惟 D 為實質上不會影響發明特徵的元件、成分或步驟或其結合關係，亦符合文義讀取。

此外，申請專利範圍所載之技術特徵係上位概念總括用語（例如金屬），而待鑑定對象對應者係其中的下位概念時（例如銅），應認定待鑑定對象符合全要件原則與文義讀取，即使該上位概念並未明示為該下位概念。參考上述大陸法院公告之「規定」，亦有類似規範⁸¹。

9. 逆均等論

「逆均等論」於我國舊「基準」稱為「消極均等論」，乃文義讀取之一限制，係為防止專利權人任意擴大申請專利範圍之文義範圍，而對該文義範圍予以限縮。若待鑑定對象已為申請專利範圍之文義範圍所涵蓋，但待鑑定對象相當程度地改變原理原則，而以實質不同的技術手段達成實質相同的功能或結果時，則阻卻文義讀取，應判斷未落入專利權（文義）範圍⁸²。換言之，若待鑑定對象已符合文義讀取，但實質上未利用發明說明所揭示之技術手段時，則適用逆均等論。

均等論乃專利權人擴張專利權範圍之手段，逆均等論則為被告用於阻卻文義侵權之手段，因此，逆均等論之主張，必須由被告提出，且其前提是已符合文義讀取，惟於我國侵權鑑定實務中，常見被告為了抗辯均等論，即使於未有文義侵權之情況下，亦逕行主張逆均等論，實乃對於逆均等論之誤解而導致誤用，遇此情況，鑑定機構或法院於進行侵害鑑定或審判時，宜先行確認其主張之正確性，以免作出錯誤的結論。

於美國侵權審判實務中，理論上，雖然逆均等論可提供一平衡手段，然而實際上，學者對於該理論卻較法院更有興趣，被告甚少嘗試主張逆均等論進行阻卻，反倒有錯誤主張逆均等論之情況⁸³。雖然各級法院的判決書中曾提及逆均等論⁸⁴，但 CAFC 卻從未正式引用⁸⁵。

雖然如此，逆均等論仍可適用於特殊案件，對於快速進展的高科技領域，若專利權人任

⁸¹ 第十五條【全部技術特徵原則】第三款「被控侵權物的技術特徵落入權利要求中以上位概念表述的技術特徵的範圍之內的，人民法院應當認定被控侵權物的該技術特徵與權利要求中以上位概念方式表達的技術特徵相同。」。

⁸² 參見美國最高法院於 *Graver Tank & Mfg. Co. v. Linde Air Prod. Co.*, 339 U.S. 605 (1950) 案之判決「The wholesome realism of this doctrine is not always applied in favor of a patentee but is sometimes used against him. Thus, where The wholesome realism of this doctrine is not always applied in favor of a patentee but is sometimes used against him. Thus, where that it performs the same or a similar function in a substantially different way, but nevertheless falls within the literal words of the claim, the doctrine of equivalency may be used to restrict the claim and defeat the patentee's action for infringement [...]」。

⁸³ 例如有關新用途之發明，某製藥公司擁有一化學組成物及利用該組成物治療高血壓之方法的專利，另一研發者發現該組成物可用於防止禿頭之新用途，若後者製備該組成物，則必然侵害前者之專利權，即使後者僅將該組成物販賣給血壓正常之禿頭者，甚或後者能獲准另一方法的專利，皆無法以逆均等論主張不侵權。

⁸⁴ *Boyden Power-Brake Co. v. Westinghouse*, 170 U.S.537, 569 (1898); *Graver Tank & Mfg. Co. v. Linde Air Prods. Co.*, 339 U.S. 605,608, reh'g denied, 340 U.S.845 (1950); *Leesona Corp. v. United States*, 530 F.2d 896,192 USPQ 672 (Ct. Cl.1976); *SRI Int'l v. Matsushita Elec. Corp. of Am.*, 775 F.2d 1107,1122-25,227 USPQ 577,586-88 (Fed. Cir. 1985)。

⁸⁵ CAFC 於 2002 年 *Tate Access Floors, Inc. v. Interface Architectural Resources, Inc.* 案中明確指出逆均等論之可利用性極端受限，CAFC 從未有基於逆均等論而作成不侵權之判決。

意擴張申請專利範圍而造成文義侵權，亦即基於後續技術之演進，使得先前之專利擴及其技術貢獻範圍以外的標的時，逆均等論提供被告及法院一條解脫之道。然而，此一情況甚不普遍，CAFC 成立 20 餘年來，尚未曾遇過。

10. 均等論

專利之排他權範圍除了申請專利範圍之文義的範圍外，尚可利用均等論擴及其文義之外的均等範圍，若被控侵權對象落入均等範圍，即構成依據均等論的侵權(infringement under the doctrine of equivalents)，簡稱均等侵權。

由於申請專利範圍的描述有其限制，即使嚴謹撰寫，仍經常無法明確界定其申請標的，且文義範圍常被嚴格解釋，為防止第三人針對申請專利之發明經由非實質或非顯著的改變或修飾而迴避文義侵權，因此，於某些情況下，專利權之範圍可涵蓋申請專利範圍所述文義之均等範圍。另一方面，第三人必須能夠依賴申請專利範圍之界定與公示(public notice)的兩項功能，以認知專利範圍的明確界限。基於此點，均等論應平衡考量專利權人對於侵權時之公平保護的需求以及公眾對於專利涵蓋範圍之明確性的需求。

目前國際上雖然大多已接受均等論，惟實務上如何運用，相關的規範或操作仍未盡一致。

10.1 國際上對於均等論之調和

由於各國有關均等論之規範及法院之審判實務相當紛歧，國際專利組織多年來試圖進行調和。

10.1.1 EPO-EPC

1973 年於慕尼黑簽署的 EPC，其目標係提供核准歐洲專利的有效機制，基於該目的，有必要確保各締約國之實質專利法的調和。EPC 第 69(1)條乃有關專利保護範圍最重要的法條，專利的保護程度由申請專利範圍之用語決定，然而，發明說明與圖式可用於解釋申請專利範圍⁸⁶。

為了調和各國實務，避免各會員國法院對於該條文的不同解讀，尤其是以英國為代表之英美法系國家所採傳統較窄的文義解讀與以德國為代表之其他多數大陸法系國家所採傳統之較寬的目的論解讀，因此於草擬 EPC 時增訂解釋 EPC 第 69 條之議定書(Protocol on the Interpretation of Article 69 EPC)，並依 EPC 第 164 條第 1 項之規定視為公約的一部分。該議定書指出，歐洲專利之保護範圍既非「界定於嚴格的申請專利範圍之文義，發明說明與圖式僅能用於解決申請專利範圍不明確之目的」(英國實務)，亦非「申請專利範圍僅是做為發明的指引，經由熟悉該項技術者考量發明說明與圖式，其實際之保護可擴及專利權人所意圖涵蓋者」(德國實務)，相反者，第 69 條「應被解釋為結合專利權人之公平保護與第三者之合理確定性的兩個極端之間的定位」。

⁸⁶ EPC Article 69 Extent of protection (1) 「The extent of the protection conferred by a European patent or a European patent application shall be determined by the terms of claims. Nevertheless, the description and drawings shall be used to interpret the claims.」。EPC 2000 年修正版刪除其中之「terms of」，惟對於實務並無特別影響。

雖然大多會員國之後將上述規定納入其本國的專利法之中⁸⁷，但現階段各會員國的法院僅能改變判決文字的內容，未必能真正改變其侵權審判的實務，以英國與德國為例，由於兩國的案例法相當分歧，因此對於 EPC 第 69(1)條留有解釋的空間。

EPC 2000 年修正版⁸⁸於原先僅有一條的議定書之後增訂第 2 條，其中規範，決定歐洲專利之保護範圍時，應考量與申請專利範圍之特定技術特徵均等的任何技術特徵⁸⁹，該增訂條文雖然明確引入均等論，以供各會員國之法院參考，惟修正之 EPC 第 69(1)條與議定書皆未進一步規範何謂「均等」，因此，有關均等之定義⁹⁰與判斷均等之時間點⁹¹等問題，仍必須參考各國的案例法，未來有待進一步修訂該議定書。

值得一提者，上述議定書的草案中，原列有關於檔案禁反言(file wrapper estoppel)之第 3 條⁹²，但由於英國反對⁹³，認為應記取美國採用禁反言的負面經驗，且大多數 EPC 會員國對此亦存有歧異，故未列入最後定案的條文中，將留待後續討論。

10.1.2 WIPO-SPLT

⁸⁷ 例如英國將 EPC 第 69(1)條納入 1977 年版專利法第 125(3)條，德國將 1981 年版專利法第 14 條修正與 EPC 第 69(1)條文字一致。

⁸⁸ 1973 年版 EPC 於 2000 年 11 月 20 至 29 日於慕尼黑被大幅修正，歐洲專利組織行政理事會於 2001 年 2 月 28 日通過修正文字，修正之公約稱為「EPC 2000」，行政理事會另於 2002 年 12 月通過施行細則。依據修正條文第 8(1)條的規定，將以下列二者在先者為生效日：(1)15 個締約國遞交正式承認或批准文件之後 2 年，或(2)所有締約國之中最後一個遞交正式承認或批准文件之後第 3 個月的首日。至 2006 年 1 月 24 日止，31 個締約國中已有 11 國遞交正式承認文件，4 國遞交正式批准文件。由於希臘於 2005 年 12 月 13 日成為第 15 個遞交 2000 年 11 月 29 日 EPC (修正法案)批准文件的國家，因此 EPC 2000 最晚將於 2007 年 12 月 13 日開始生效，屆時尚未承認或批准的國家，自生效日起將不屬於歐洲專利組織之會員國。

⁸⁹ Article 2 Equivalents 「For the purpose of determining the extent of protection conferred by a European patent, due account shall be taken [at the time of the alleged infringement] of any element which is an equivalent to an element specified in the claims」。

⁹⁰ 議定書草案第 2 條原列有第 2 項，界定均等之定義「(2)A means shall generally be considered as being equivalent if it is obvious to a person skilled in the art that using such means achieves substantially the same result as that achieved through the means specified in the claim.」，惟英國認為即使對於「均等」賦與法律定義，仍不足以防止各國對該定義各自解讀，AIPPI(International Association for the Protection of Intellectual Property)亦不同意該定義，認為只要保留第 2 條第 1 項，規範均等之原則即可，且無須指明均等之時間點，比利時則認為對於「均等」賦與法律定義，將有助益，因為「發明」沒有法律定義，AIPPI 提出反駁，認為美國對於「均等」亦無定義，因此最後未列入定案之條文，將留待下階段討論。

⁹¹ 議定書草案第 2 條中原規範判斷均等保護範圍之時間點為侵權時，惟英國反對，認為歐洲各國對此並無共識，因此未列入定案之條文，將留待下階段討論。

⁹² Article 3 Prior Statements 「For the purpose of determining the extent of protection ,due account shall be taken of any statement unambiguously limiting the extent of protection, made by the applicant or the proprietor of the patent in the European patent application or patent, or during proceedings concerning the grant or the validity of the European patent, in particular where the limitation was made in response to a citation of the prior art」。

⁹³ 由於各會員國意見不一，英國強烈反對第 2、3 條，因為其無法達到調和歐洲專利法的目標，瑞士贊成，因為該議題已討論甚久，繼續討論未必得出較好的結果，德國亦支持，因為其有助於歐洲各國專利法之調和，雖然德國專利法與該等提議之條文早已一致。最後，英、法、德國提出經協議之第 2 條文字，其中並無有關「均等」之定義。德國指出，該協議可讓各國法院以彈性而公平的方式運用均等論。瑞士對於草案文字由「裝置(means)」改為「技術特徵(elements)」提出質疑，英國答覆該文字乃出自專利法條約(Patent Law Treaty)，較適合化學發明，惟 CNIPA(Committee of National Institutes of Patent Agents)認為「技術特徵(elements)」不如「裝置(means)」容易讓人瞭解，最後，第 2 條獲多數(16 票)通過。丹麥提議刪除第 3 條，留待後續討論，獲無異議通過。

WIPO 進行實質專利法之調和已超過 20 年⁹⁴，1991 年有關補充巴黎公約之條約的基本提案 (Basic Proposal) 第 21(2) 條指出申請專利範圍不僅涵蓋其中的所有技術特徵，尚包括其均等範圍。此外，以侵權時認定一技術特徵與申請專利範圍之技術特徵是否均等，若其 (i) 係以實質相同的技術手段，達成實質相同的功能，而產生實質相同的結果，或是 (ii) 均等技術特徵所達到的結果與申請專利範圍之技術特徵所達到的結果相同，乃熟悉該項技術人士顯而易知者⁹⁵。

對於均等之判斷，WIPO 近年來討論中之 SPLT 草案原採兩方案，其中之一即為上述 (i) 之三部測試 (triple identity test 或 tripartite test)，惟於 2004 年最新修正的草案⁹⁶ 中已刪除該方案，僅保留另一方案，即均等之技術特徵 (equivalent element) 與申請專利範圍之技術特徵 (claimed element) 視為均等，若於侵權時 (1) 均等之技術特徵與申請專利範圍之技術特徵無實質差異，並產生實質相同的結果，且 (2) 熟悉該項技術者無理由認為該均等之技術特徵被排除於申請專利之發明外⁹⁷。至於如何操作該兩項測試？SPLT 草案之審查指南中進一步規範，判斷上述條件 (1) 之有無實質差異，其決定因素包括 (a) 兩者技術特徵之功能 (function)，(b) 兩者技術特徵之技術手段 (way)，(c) 對於熟悉該項技術者而言，該置換是否為可預期者；此外，針對個案情況，可能必須考量其他因素。至於上述條件 (2) 之判斷，其因

⁹⁴ WIPO 對於該議題之討論始於 1983 年，當時 WIPO 之 Director General 提議研究專利法之國際優惠期 (grace period) 的法律效果，經由專家委員會 (Committee of Experts) 的努力，相關研究逐漸發展成為實質調和條約的條文草案，而該條文成為 1991 年功敗垂成之關於專利之補充巴黎公約之條約的外交會議 (Diplomatic Conference) 的焦點。該會議之後，實質的調和工作被擱置，僅成為討論的議題。直到 2000 年 11 月，實質專利法的調和工作於 WIPO 之專利法常設委員會 (Standing Committee on the Law of Patents, SCP) 另起爐灶，其目標為締結實質專利法條約 (Substantive Patent Law Treaty, SPLT)，而該條約的目標乃調和與專利之核准有關的議題，以利於強化全球專利制度之下的專利品質。自 1998 年 6 月 15 至 19 日之首回合至 2005 年 6 月 1 至 2 日，於日內瓦共舉行 11 回合會議，其中 SCP 於 2000 年 11 月之後共召開 7 回合會議，討論 SPLT 之範圍及內容。

⁹⁵ 「(a) (...) a claim shall be considered to cover not only all the elements as expressed in the claim but also equivalents. (b) An element ("the equivalent element") shall generally be considered as being equivalent to an element as expressed in a claim if, at the time of any alleged infringement, either of the following conditions is fulfilled in regard to the invention as claimed:
(i) the equivalent element performs substantially the same function in substantially the same way and produces substantially the same result as the element as expressed in the claim, or
(ii) it is obvious to a person skilled in the art that the same result as that achieved by means of the element as expressed in the claim can be achieved by means of the equivalent element.」。

⁹⁶ 由於 SPLT 草案的內容繁多 (2004 年版計有母法 16 條，細則 16 條，指南 180 節)、議題複雜 (母法中有 7 條極具爭議性與高度政治敏感性)，導致討論進度遲緩，相關國家與組織要求集中焦點於短期可達成結論而獲得正面結果的條文，美、日、EPO 於 2005 年 4 月 22 日向 SCP 提議，於 5 月 10 至 14 日舉行的第 10 回合會議中先行討論與「先前技術」相關的議題，包括先前技術之定義 (涵蓋傳統知識的保護)、優惠期、新穎性、進步性 (非顯而易知性) 等，待達成國際協議後，下一階段再討論揭露要件、申請專利範圍之撰寫、發明單一性等議題，該提議雖然於會議中獲得多國的支持，但對於採納該提議並無共識，許多國家認為現行討論模式欠缺效率且不可行，由於針對委員會如何進行工作的意見分歧，主席總結 SCP 的未來工作計畫未達共識。美、日另於 2004 年 8 月 27 日向 9 月 27 日至 10 月 5 日召開的 WIPO 第 31 回合大會提議建立 SCP 新的工作計畫，建議先集中討論與「先前技術」相關的議題，以獲致有意義的進展，然而 WIPO 大會討論後仍未達共識，乃委由 WIPO 之 Director General 於 2005 年 2 月 16 日在摩洛哥之 Casablanca 召集非正式協商會議，討論 SCP 未來回合之工作，決議優先且同時討論 6 個議題，即先前技術、優惠期、新穎性、進步性、充分揭露與遺傳資源，前 4 項於 SCP 討論，後 2 項於政府間委員會 (Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore, IGC) 討論，二委員會必須定時相互通報議題討論之進展。SCP 於 2005 年 6 月 1 至 2 日舉行第 11 回合會議，IGC 亦於 2005 年 6 月 5 至 10 日舉行第 8 回合會議，二委員會追認上述協商會議所訂定之目標與工作計畫，並於 2005 年 9 月向 WIPO 大會提出討論結果，包括預訂完成該等議題的時間表。

⁹⁷ SPLT Rule 13(5), Tenth Session (2004)。

素包括(a)相對於申請專利範圍之技術特徵，該技術特徵是否落入先前技術的範圍，(b)考量申請專利之發明為取得或維持專利所為之動作或陳述，以決定熟悉該項技術者是否能夠合理假設該技術特徵已被排除於申請專利之發明的範圍外；此外，可能尚有其他因素⁹⁸。

10.2 國際相關規範

國際上對於均等論的規範未盡一致，美國採用均等論之歷史悠久，歐洲具代表性之德國與英國，於 EPC 調和之後，對於專利保護的實務由極端分歧而漸趨一致，大陸與日本於近年來亦導入均等論之概念，其演變過程可為我國之參考。

10.2.1 美國

美國於 1790 年頒布專利法，原採中心界定主義，專利之排他權由說明書之整體揭露內容決定。1870 年修正之專利法改採週邊界定主義或申請專利範圍界定主義⁹⁹，由申請專利範圍決定專利權範圍。美國最高法院解釋，這種過渡反映出愈密集的技術領域，發明的範圍愈狹窄，均等之範圍更為受限¹⁰⁰。

早於國會修法之前，美國法院已採均等論，最早蘊涵均等論思想的判例是 1814 年的 *Odiorne v. Winkley* 案，當時兼任巡迴法院的美國最高法院法官 Joseph. Story 指出「僅是似是而非的差異或些微的改進，不能動搖原發明人的權利」¹⁰¹，1817 年由 Bushrod Washington 法官在 *Gray v. James* 案最早建立「功能—手段—結果測試(function-way-result test)」或三部測試，其後並經其他類似判例引用¹⁰²。於 1853 年的均等論里程碑案例 *Winans v. Denmead* 案¹⁰³，最高法院指出「說明書可自由解讀」¹⁰⁴，專利的排他權及於實質相同之專利標的，不論其形式或比例如何地不同¹⁰⁵，首度確立均等論，將專利的保護範圍擴大至申請專利範圍的文義之外。1878 年的 *Machine Co. v. Murphy* 案中，最高法院指出「從專利法的意義上說，某一事物的實質均等物，是指與該物本身相同者。因此，若兩裝置以實質相同的方式

⁹⁸ SPLT GUIDELINES, 149, Tenth Session (2004)。

⁹⁹ 「[The inventor] shall particularly point out and distinctly claim the part, improvement, or combination which he claims as his invention or discovery ...」 Patent Act of 1870, ch. 230, § 26, 16 Stat. 198-217 (1870)。

¹⁰⁰ 參見最高法院於 *Warner Jenkinson v. Hilton Davis* 案判決書之 Notes 4。

¹⁰¹ 「Mere colorable differences, or slight improvements, cannot shake the right of the original inventor」 *Odiorne v. Winkley*, 18 F. Cas. 581, 582 (C.C.D. Mass. 1814) (No. 10,432)。

¹⁰² 包括 *Evans v. Eaton* 20 U.S. (7 Wheat.) 356 (1822), *Machine Co. v. Murphy*, 97 U.S. 120, 125, 24 L. Ed. 935 (1877) 及 *Sanitary Refrigerator Co. v. Winters*, 280 U.S. 30, 42, 50 S. Ct. 9, 13 (1929) 等，後者指出「generally speaking, one device is an infringement of another 'if it performs substantially the same function in substantially the same way to obtain the same result.; so that if two devices do the same work in substantially the same way, and accomplish substantially the same result, they are the same, even though they differ in name, form, or shape.'」。

¹⁰³ *Winans v. Denmead*, 56 U.S. (15 How) 330 (1853)。該案係美國最早使用均等論判定專利侵權的案件。原告 Winans 設計了一種呈圓錐形而能平均分配壓力的車廂，並獲准專利。被告 Denmead 設計了一種車廂，其上部呈八角形，下部為倒金字塔形。Winans 控告 Denmead 侵權。一審法院認為，原告的申請專利範圍限定車廂為圓錐形，被告設計的車廂並非圓錐形，因此侵權不成立。最高院則認為，專利權人不可能造出一個絕對的圓錐體，若被告的車廂形狀已經與圓錐體足夠接近，其功能、效果與專利者實質相同，侵權應成立。鑑於該案的特殊情況，法院應採取特別措施保護專利權人的利益，這種特別措施後來被稱為均等論。

¹⁰⁴ 「specifications are to be construed liberally」。最高法院於該案中將「圓柱與圓錐」解釋為涵蓋「八角柱與角錐」。

¹⁰⁵ 「The exclusive right to the thing patented is not secured, if the public are at liberty to make substantial copies of it, varying its form or proportions。」。

執行相同的工作，達到實質相同的結果，即為相同的，儘管其名稱、形式或形狀不同」¹⁰⁶。

近代均等論的代表案例為 1950 年之 Graver Tank 案¹⁰⁷，最高法院雖然確認上述先前案例使用的三部測試¹⁰⁸，惟其不易應用於複雜的、非機械類的技術，由於科技的進步造成物或方法的複雜性增加，僅就手段、功能、結果三要件比較其相似性，有時並不足以判斷是否有實質差異，因此參考先前案例¹⁰⁹，另採「非實質改變測試(insubstantial change test)」¹¹⁰，若被控對象相較於專利之改變為非實質性時，則構成均等侵權，其判斷因素之一係兩者的技術之間是否有「置換可能性」或「可置換性」(interchangeability)¹¹¹。

1952 年美國修正專利法，國會首次將功能性請求項列入專利法第 112 條第 6 項，允許申請人撰寫「手段功能用語」請求項，其被解釋為包含發明說明中所述對應於該功能之結構、材料或動作及其均等範圍。然而，美國卻未將 Graver Tank 案確立的均等論列入專利法，其原因是均等論與申請專利範圍必須具有明確性的法定要件、可於核准後再擴大範圍的再發證(reissue)程序、由 PTO 決定專利範圍的職權等問題會產生不一致的情況，雖然如此，並不表

¹⁰⁶ 「[T]he substantial equivalent of a thing, in the sense of the patent law, is the same as the thing itself; so that if two devices do the same work in substantially the same way, and accomplish substantially the same result, they are the same, even though they differ in name, form, or shape."」Machine Co. v. Murphy, 97 U. S. 120 (1878)。

¹⁰⁷ Graver Tank & Mfg. Co. v. Linde Air Prods. Co., 339 U.S. 605 (1950)。原告專利的申請專利範圍係以鹼土性矽酸鹽為主要成分的焊劑，其主要為鎂矽酸鹽。被告的產品為錳矽酸鹽，非屬鹼土性矽酸鹽。原告的專家證人指出，鎂和錳成分做為焊劑之功能相同。法院根據均等論判定侵權成立，判決指出「法院應該認識到，完全相同地照抄在實務中非常少見。若允許他人稍加改變就照抄專利，則專利保護將成為空洞無用。均等論的核心即在於防止他人剽竊專利發明的成果」。

¹⁰⁸ 「a patentee may invoke this doctrine to proceed against the producer of a device "if it performs substantially the same function in substantially the same way to obtain the same result." Sanitary Refrigerator Co. v. Winters, 280 U.S. 30, 42. The theory on which it is founded is that "if two devices do the same work in substantially the same way, and accomplish substantially the same result, they are the same, even though they differ in name, form, or shape." Machine Co. v. Murphy, 97 U.S. 120, 125.」其中所謂「相同的結果(the same result)」於其他相關判決或規範中多為「實質相同的結果(substantially the same result)」。參考大陸 2001 年首件採用均等論之侵權判例，最高人民法院於寧波市東方機芯總廠控告江陰金鈴五金製品有限公司有關「機芯奏鳴裝置音板的成鍵方法及其設備」發明專利侵權案之判決書中指出「關於被控侵權產品和方法與專利的效果問題，人民法院在認定等同物替換的侵犯專利權行為時，對被控侵權產品和方法的效果與專利的效果進行比較是必要的。但在比較二者的效果時，不應強調它們之間完全相等，只要基本相同即可。」。

¹⁰⁹ 1904 年的 Singer Mfg. Co. v. Cramer 案中，最高法院認為被控裝置與專利之間有實質差異，因此不構成侵權。「The differences between the Diehl device and the Cramer construction are substantial, and not merely colorable.」Singer Mfg. Co. v. Cramer, 192 U.S. 265, 275, 24 S. Ct. 291 (1904)。

¹¹⁰ 「whether under the circumstances the change was so insubstantial that the trial court's invocation of the doctrine of equivalents was justified.」，「...where the two compositions were substantially identical in operation and result, was so insubstantial, in view of the technology and the prior art, that the patent was infringed under the doctrine of equivalents.」，「Such a limitation would leave room for - indeed encourage - the unscrupulous copyist to make unimportant and insubstantial changes and substitutions in the patent which, though adding nothing, would be enough to take the copied matter outside the claim, and hence outside the reach of law.」。

¹¹¹ 「In determining equivalents, ...An important factor is whether persons reasonably skilled in the art would have known of the interchangeability of an ingredient not contained in the patent with one that was.」。

示其他類型的請求項即無法主張均等範圍¹¹²。

Graver Tank 案界定的均等論，歷經近半世紀，最高法院未再審理任何有關均等論的案件，該期間各下級法院對於均等論的意見逐漸分歧¹¹³，法官、專利代理人與學者之間產生激辯。由於該案的見解於後續案件中被過度解讀而擴大專利權範圍，大眾擔憂其對於研發行為可能產生冷卻效果，至 1997 年，最高法院於 Warner-Jenkinson 案的決定中雖然維護均等論¹¹⁴，但卻以較窄的形式重新解讀，對其運用上加諸四項重要限制，其一為申請歷史禁反言(prosecution history estoppel)，防止專利權人重新主張(recapture)其於申請過程中為求獲准專利而放棄(surrender)的保護範圍。其二為專利權範圍不及於先前技術本身。其三是專利權範圍不得涵蓋與先前技術相同或顯而易見之技術。最後且最重要者，均等論之應用須採逐要件(element-by-element)分析或測試，於全要件原則下，申請專利範圍的每一技術特徵於界定發明時皆屬重要，因此，為維持專利之原貌，均等論之運用並非針對發明之整體，而是申請專利範圍的每一技術特徵。決定被控侵權對象與專利是否有實質差異時，應判斷被控

¹¹² Graver Tank 案之後的 Warner-Jenkinson 案中，均等論遭受廣泛挑戰，侵權被告指出，闡述現代均等論的 Graver Tank 案係於 1950 年判決者，而現行專利法係於 1952 年制定的，兩者有多處不一致，因而前者已經失效，亦即當初國會通過功能性請求項的均等條文即表示拒絕其他類型的請求項可適用均等論，因為其已違反第 112 條第 6 項之規定，亦與由 PTO 決定專利範圍的職權不符；惟法官駁斥該等見解，指出國會特別通過專利法第 112 條第 6 項，並非為了取代均等論，乃是為了推翻最高法院 1946 年於 Halliburton Oil Well Cementing Co. v. Walker 案的意見，因為該意見否決了功能性請求項之撰寫方式。此外，第 112 條第 6 項之均等範圍係限縮功能性請求項，而非擴大其範圍。因此，國會之有限作為不足以被視為對於行之有年的均等論產生抹煞的後果，該條文中的均等文字應與均等論無關。

¹¹³ CAFC 於 1982 年 10 月 1 日成立後採取有利於專利權人的立場，對於均等論之比對採整體比對方式，擴大專利權之均等範圍，例如首度對於均等論表態之 Hughes Aircraft Co. v. United States, 717 F.2d 1351 (Fed. Cir. 1983) 案，休斯航空公司控告美國政府侵害其專利「控制衛星運行姿勢之方法」，申請專利範圍包含兩項技術特徵，一是衛星將其運行姿勢的相關資料傳送至外界控制系統的裝置，另一是衛星接收外界調整其運行姿勢之信號的裝置。一審地方法院之判決認為，被控侵權物不具備申請專利範圍界定的兩種裝置及其均等物，因此不構成侵權。二審 CAFC 之判決認為，被控侵權物具有噴氣式發動機、日光感應器及無線電器械，其差異在於被控侵權物以現代化的電腦技術來取代申請專利範圍所界定的兩種裝置，一審法院認為只有被控侵權物具備了申請專利範圍的每一技術特徵或均等物才構成侵權的觀點有誤，法院應將專利之發明當做一個整體與整個被控物進行比較，若被控物以實質相同的手段，達成實質相同的功能與實質相同的結果，法院即應根據均等論判定侵權成立。於次年之 Atlas Powder Co. v. E.I. Du Pont De Nemours & Co., 750 F.2d 1569, 1576 (Fed. Cir. 1984) 案，CAFC 更裁定，地方法院於判定均等論時考慮「發明之核心(the heart of the invention)」乃正確者；惟此後 CAFC 之態度轉趨保守，於 Lemelson v. United States, 752 F.2d 1538 (Fed. Cir. 1985) 案，對於均等論改採逐要件比對方式(「each element of a claim is material and essential」) and 「the plaintiff must show the presence of every element or its substantial equivalent in the accused device」)。於 Pennwalt Corp. v. Durand-Wayland, Inc., 833 F.2d 931, 938 (Fed. Cir. 1987) (en banc) 案，CAFC 全院審確認全要件原則，多數意見認為地方法院正確地進行逐要件比對，得出均等侵權不成立之結論。於 Corning Glass Works v. Sumitomo Elec. U.S.A. Inc., 868 F.2d 1251 (Fed. Cir. 1989) 案，CAFC 認為依據全要件原則，固然必須於被控物中找到每一技術特徵，但不必是一對一之對應方式始能證實均等。

¹¹⁴ 由於侵權被告 Warner-Jenkinson 係獨立研發其本身之技術而被控侵權，因此辯稱均等論僅能適用於被控侵權者有蓄意抄襲(copying)的案件，但該提議被法院駁回，因為雖然 Graver Tank 案的意見指出均等論可阻止抄襲，但未表示均等論僅能適用於有從中獲利的案件。眾多案例亦以中性語言描述均等論，並未將其適用限於特定條件者。況且，無從分辨被控侵權對象究竟係微小差異的蓄意抄襲或是顯著創新的迴避設計(designing around the patent claims)、獨立研發(independent development)者。

侵權對象是否包含與申請專利範圍之所有技術特徵相同或均等的技術特徵¹¹⁵。

在 *Hilton Davis v. Warner-Jenkinson* 案中，CAFC 採 *Graver Tank* 案之「無實質差異測試(*insubstantial difference test*)」認定是否均等。至於「無實質差異」的判斷標準為何？首先，可考慮 *Graver Tank* 案提及的「置換可能性」或「可置換性」要件，若被控侵權者經由實驗而能夠置換專利之技術特徵，則可證明兩者之間無實質差異。此外，亦可採用非顯著性分析(*nonobvious analysis*)，亦即對於熟悉該項技術者而言，若可預期專利之技術特徵可被置換為被控侵權對象之技術特徵，亦可為一證明。

之後最高法院於該案中重新確立均等論的適當標準，不採 CAFC 之前的「無實質差異」原則，改採 1987 年 CAFC 於 *Pennwalt* 案確認基於逐要件比對之全要件原則¹¹⁶，判斷被控侵權對象是否包含與申請專利範圍之所有技術特徵相同或均等的技術特徵¹¹⁷。至於如何具體運用均等論，先前 CAFC 於該案之審理中曾經爭辯「無實質差異測試」與「三部測試」兩種語言對於均等之判斷孰優孰劣，最高法院則認為，該等語言架構的重要性遠不如全要件原則，運用均等論時，不同的語言架構可適用於不同的案情，視其特定事實而定，因此無意進一步干預，而由 CAFC 憑藉其專業知識自行判斷。該案之後，「無實質差異測試」與「三部測試」乃成為「逐要件測試」之下判斷各技術特徵是否均等之並行的運作方式或手段¹¹⁸。

Warner-Jenkinson 案顯示政策上的改變，經由逐要件分析與禁反言原則，使均等論能以更可被預期的方式運作，而達到較大的法律安定性。第三人或競爭者更容易決定申請專利範圍之文義範圍以外的行為是否仍會被認定落入均等範圍。

Warner-Jenkinson 案之後，CAFC 對於均等論明顯轉趨保守，1997 年 *Sage Products* 案之判決¹¹⁹中，於原先基於先前技術限制(*prior art limitations*)的禁反言之外，更增加「專

¹¹⁵ 「Today we adhere to the doctrine of equivalents. The determination of equivalence should be applied as an objective inquiry on an element by element basis. The Court is concerned that the doctrine, as it has come to be broadly applied since *Graver Tank*, conflicts with the Court's numerous holdings that a patent may not be enlarged beyond the scope of its claims. The way to reconcile the two lines of authority is to apply the doctrine to each of the individual elements of a claim, rather than to the accused product or process as a whole. Doing so will preserve some meaning for each of a claim's elements, all of which are deemed material to defining the invention's scope.」and 「Does the accused product or process contain elements identical or equivalent to each claimed element of the patented invention?」*Warner-Jenkinson Co. v. Hilton Davis Chemical Co.*, 117 S. Ct. 1040, 41 USPQ 2d 1865, 1875 (1997)。

¹¹⁶ 參見註 113。

¹¹⁷ 最高法院確認 CAFC 之 *Nies* 法官於該案判決之不同意見書中主張的「逐要件測試」。

¹¹⁸ 「[a]n analysis of the role played by each element in the context of the specific patent claim will thus inform the inquiry as to whether a substitute element matches the function, way, and result of the claimed element, or whether the substitute plays a role substantially different from the claimed element.」*Warner-Jenkinson Co. v. Hilton Davis Chemical Co.*, 117 S. Ct. 1040, 41 USPQ 2d 1875 (1997)。

¹¹⁹ *Sage Products, Inc. v. Devon Industries Inc.* 26126 F.3d 1420 (Fed. Cir. 1997)。原告專利係醫療廢棄物的處理容器裝置，其特徵在於開口(slot)上下方各有一對稱之半圓形突出物，可避免人手直接接觸用過之醫療廢棄物，例如針頭或注射器材等。被告亦取得醫療廢棄物之處理容器裝置的專利，惟其係於開口下方有兩個突出物。原告乃控告被告侵害其專利，被告亦反控原告侵權。地方法院判決雙方互未侵權。經上訴後，CAFC 認為兩造之突出設計不同，並無文義侵權。至於均等侵權，經三部測試分析後，雖有均等論之適用，惟原告於撰寫申請專利範圍時加諸明確之限制，亦即第一個突出設計係在「開口之上」(over a slot)，因此不得利用均等論將專利權範圍擴大涵蓋諸如被告「開口之下」(beneath the slot)的突出設計，因此均等侵權亦不成立。法院認為，專利說明書的撰寫者若能預見該明確結構限制的可能限制效果，即應承擔未能就所有可預見變化尋求保護的後果。

利撰寫者禁反言(patent drafter estoppel)」¹²⁰，不僅影響 CAFC 後續對於均等論的意見，亦影響最高法院對於 Festo 案之判決。CAFC 改變態度的原因，首先，法院認為，若被控侵權對象乃熟悉該項技術者於撰寫申請專利範圍時所能預見者，其有責任將該範圍寫入申請專利範圍而取得文義範圍之保護，並非事後再要求均等範圍之保護，法院不願意以均等論做為校正錯誤的機制。問題是，何者係可預見者？正如同何者係顯而易知者？判斷上並非容易，或許可採用專利專家與技術專家的證詞。再者，法院必須強化申請專利範圍之公示的功能，使大眾得知其可被允許的活動，專利權人任意使用均等論而改變申請專利範圍的界線，並不公平。問題是，若嚴格限定申請專利範圍的界線，將使專利權人僅能擁有文字上的形式範圍，並鼓勵競爭者於界線外進行活動，將明顯降低專利的價值。

於近年來引起矚目的 Festo 案中，CAFC 對於均等論採取最大的限制¹²¹，雖然最高法院之後做出適度的調整，然而均等論的適用已遭大幅壓縮。

10.2.2 歐洲

歐洲方面，EPO 於 1978 年開始運作之後，各國的專利審查實務漸趨一致，惟因侵權案件仍由各國法院處理¹²²，雖然 EPC 第 69(1)條規範專利權的保護方式，但各國於實務認定上(例如申請專利範圍的解釋)仍有出入，對於均等論，英國與德國的演變過程可為歐洲實務之代表。

10.2.2.1 英國

英國 1949 年專利法並無有關如何決定保護範圍之相關規範，因此實務上必須參考案例法。EPC 第 69 條之規定納入英國 1977 年專利法之後，英國法院摒除舊實務，發展新實務，以新法條處理的首宗案件為著名之 Catnic 案¹²³，雖然該案係依據較早的 1949 年專利法而核准，但最後的判決顯然受到 EPC 第 69 條議定書之影響，法院力圖符合 EPC 之規範，將保護範圍擴展至文義範圍以外之目的建構(purposive construction)或目的解讀(purposive construction)。該案乃對於申請專利範圍由英國傳統較窄的文義解讀¹²⁴走向較寬的目的解讀¹²⁵之轉捩點。

¹²⁰ 若申請專利範圍的撰寫者於申請過程中增加對申請專利範圍的限制，尤其是結構方面的限制，且該等限制為其於申請過程中所能「合理預見(reasonably foreseen)」者，法院將禁止申請人於獲准專利後利用均等論將其專利權範圍擴大至原有的申請專利範圍之外。

¹²¹ 包括(1)限縮申請專利範圍之修正，只要是與專利之法定要件相關者，針對其中修正的技術特徵，將引發禁反言之適用。(2)限縮申請專利範圍之「自願」修正，與專利之法定要件相關者，針對其中修正的技術特徵，將引發禁反言之適用。(3)當申請專利範圍之修正產生禁反言的適用時，針對其中修正的技術特徵，將無均等範圍，對均等論形成完全阻卻(complete bar)。(4)無法說明修正理由者，該修正的技術特徵亦適用禁反言。

¹²² EPC Article 64(3)「Any infringement of a European patent shall be dealt with by national law」。

¹²³ Catnic Components Ltd. v. Hill and Smith Ltd. House of Lords, (1982) RPC 183。專利之申請專利範圍第 1 項界定門楣之後緣為「垂直延伸(extend vertically)」，被告產品對應者為 82-84°，法院判定侵權。

¹²⁴ 例如 Rodi and Wienenberger A.G. v. Henry Showell Ltd. House of Lords, (1969) RPC 367, (1968) FSR 100 案。

¹²⁵ 法院認為，專利說明書應賦予目的建構或解讀而非單純文義者。解釋專利時，應以熟悉該技術者的眼光閱讀申請專利範圍，並考量發明之功能或目的。給予多大的保護範圍視發明之目的與申請專利範圍之撰寫方式而定。然而，目的建構或解讀未必較文義所提供者得到較大的保護，例如為了迴避先前技術之目的者。

Catnic 案建構專利範圍的方式被應用於後續相關案件中，於著名的 Epilady 案¹²⁶，法院進一步釐清其分析架構，若被控侵權對象之技術特徵未落入申請專利範圍的文義範圍時，其有無落入適當解釋之專利範圍內，法院歸納出 3 個問題，稱為 Catnic 問題(Catnic questions)或 Catnic 測試(Catnic test)，亦即(1)被控侵權對象修飾之技術特徵對於發明之作動方式是否產生實質效果？若是，則該變化(variant)未落入申請專利範圍，若否，則(2)有無產生重大效果是否為熟悉該項技術人士於專利公告日顯而易知者？若否，則該變化未落入申請專利範圍，若是，則(3)熟悉該項技術人士是否瞭解，專利權人意圖將申請專利範圍中系爭之技術特徵限於嚴格之文義？若是，則該變化未落入申請專利範圍。

於該案中，法院確認上述建構方式與 EPC 第 69 條及其議定書之規範完全一致。該案之後，法院將 Catnic 問題應用於後續侵權案件，因此，建構專利範圍之方法包括兩步驟，即(1)文義建構與(2)利用 Catnic 問題之目的建構。

雖然 Catnic 案奠定解讀申請專利範圍的基礎，然而其判斷方式僅是協助法院進行解讀，並非一成不變，且未必適用於所有類型的案件，例如對於生物技術或化學發明，即無法正確適用，必須另外尋求折衷方式。因此，歐洲的規範與實務有待進一步調和，包括文字更明確的 EPC 第 69 條、各國專利局審查寬嚴實務的調和，以及歐洲專利法庭(European Patent Court)能做出一致的解釋。

英國最近的代表性案例為 2004 年之 Kirin-Amgen 案¹²⁷，專利法院(Patent Court)與上訴法院(Court of Appeal)皆採用上述之兩步驟法，卻獲得不同結論。審理 Epilady 案的法官認為，目的建構係由熟悉該項技術人士憑藉該技術之通常知識予以判斷，該建構並非是超出申請專利範圍尋求保護範圍之外，而是必須瞭解申請專利範圍的用語。

10.2.2.2 德國

傳統上，德國採中心界定主義，法院擴大使用均等論，專利權範圍的決定乃基於廣義發明概念(general inventive idea)而非申請專利範圍之技術特徵，專利的保護範圍有三個層次，即(1)申請專利範圍之文義(發明之直接標的)，(2)技術教示(發明之標的)，(3)廣義發明概念。依據舊的建構方法，可能基於上述「廣義發明概念」即構成侵權。所謂「申請專利範圍之文義」，乃熟悉該項技術者參酌發明說明與圖式之文義後所形成者。所謂「技術教示」，乃熟悉該項技術者參酌發明說明、圖式、熟悉該項技術者之通常知識、先前技術，由申請專利範圍之文義而無須創造性勞動(inventive effort)所得出之發明概念。所謂「廣義發明概念」，包含「明顯均等」與「非明顯均等」，均等對象必須具有與專利相同之技術功能，「明顯均等」乃熟悉該項技術者能立即認為係均等者，「非明顯均等」乃熟悉該項技術者經過仔細考

¹²⁶ Improver Corporation v. Remington Consumer Products Ltd. Patents Court (1990) FSR 181。該案係名為“Epilady”之電子除毛裝置的歐洲專利，專利裝置與被控侵權裝置的主要差異在於前者使用螺旋彈簧，而後者使用具有縫隙之橡膠棒。

¹²⁷ Kirin-Amgen Inc. and others (Amgen) v. Hoechst Marion Roussel Limited and others (TKT) (2004)。該案之爭點在於被告 TKT 之方法是否被用於製造促紅細胞生成素(erythropoietin, EPO)蛋白質而落入原告 Amgen 之專利範圍。

慮後認為係均等者，惟若其包含進步特性(inventive activity)時，則非屬「廣義發明概念」。

EPC 第 69 條之規定納入德國 1981 年專利法之後，首件具有指標性之案件為 1986 年之 Formstein 案¹²⁸，聯邦最高法院於該案判決之後闡述於新專利法之下的建構方法「相對於 1978 年之前的法律狀態，申請專利範圍不僅是決定專利權範圍之起點，更是重要的基礎」。此外，「專利權範圍包含申請專利範圍之文義範圍外，更包含其修飾範圍」。至於均等，乃是「熟悉該項技術者基於申請專利範圍保護之發明，是否能夠確認以同等有效之手段解決發明的問題，亦即，以其他手段亦能達到相同結果」，此乃明確宣示揮別以往寬廣解釋發明的時代。

於 1991 年的 Epilady 案¹²⁹，法院明確指出，若熟悉該項技術者憑藉其於專利優先權日的技術知識，基於申請專利範圍之標的，參酌說明書及圖式，能夠確認被控對象使用的修飾手段對於發明所欲解決問題產生均等之功能、效果，係顯而易知者，則構成侵權。

Epilady 案於數個歐洲國家進行侵權訴訟，雖然各國以非常接近的法律解讀被控侵權標的與相同之專利標的，然而在英國與德國卻得到相反的結果¹³⁰，顯示德國的保護範圍仍大於英國者。由於議定書企圖「於兩個極端之間尋求定位」的文意模糊，造成會員國各自解讀，產生不同的結果。究其原因，於英美法系的英國(週邊限定主義之代表)，傳統上核准較廣的(上位)專利範圍，因此法院將申請專利範圍視為發明的嚴格定義，侵權比對時嚴格解釋專利範圍，將其限於文義範圍，若被控侵權對象落於申請專利範圍嚴格文義之外，其判決通常有利於被告。反之，於大陸法系的德國(中心限定主義之代表)，傳統上核准較窄的(下位)專利範圍，因此法院僅將申請專利範圍視為發明的指引，未必是界定其發明，因此對於侵權的判決通常有利於原告，即使被控侵權對象落於申請專利範圍的文義之外，仍有可能於均等論下構成侵權。

德國最近的代表性案例為 2002 年之五案組¹³¹，其中進一步界定專利的保護範圍，聯邦最高法院指出，建構原則乃依據專利法第 14 條與對應之 EPC 第 69 條，專利之保護程度由申請專利範圍的用語決定，發明說明與圖式用於解釋申請專利範圍。熟悉該項技術者基於申請專利範圍，決定超出文義範圍的保護程度，判斷被控對象對於解決發明的問題是否與發明具有相同效果。

一般而言，EPC 第 69 條與解釋該條之議定書生效後，英國與德國逐漸揚棄其極端之建構

¹²⁸ BGH No. X ZR 28/85 “Moulded Curbstone”, reported in GRUR 803 (1986)。該案係有關鑄模之鋪路邊石，可確保道路表面之積水能夠安全可靠地排放，被控侵權對象未使用專利之鑄模邊石，而使用傳統的方形、磚形、圓形邊石，原告指控的侵權理由係被告產品之用途與專利者相同。上訴法院與聯邦最高法院皆判定未侵權。

¹²⁹ Oberlandesgericht Düsseldorf (1991) reported in GRUR Int. 242 (1993)。

¹³⁰ 英國上訴法院認為「螺旋彈簧」一詞無法涵蓋「具有縫隙之橡膠棒」，因為未顯示發明人考慮使用橡膠棒，且說明書中亦未顯示橡膠棒係螺旋彈簧之均等物(說明書之較佳實施方式顯示橡膠棒必須是環狀構形)。英國採用 Catnic 問題之結果認定不侵權，香港、奧地利亦判定不侵權。德國則認定侵權，因為法院偏重於以功能性解釋申請專利範圍，認為具有縫隙之橡膠棒與螺旋彈簧以實質相同的方式操作，熟悉該技術者閱讀發明說明後，發現該取代已揭示於申請專利範圍中。於瑞士係改以不公平競爭法控告成立。

¹³¹ X ZR 168/00 “Schneidmesser I” (Cutting Blade I), GRUR 2002, 515; X ZR 135/01 “Schneidmesser II” (Cutting Blade II) GRUR 2002, 519; X ZB 12/00 “Custodioli I”, GRUR 2002, 523; X ZR 73/01 “Custodioli II”, GRUR 2002, 527; X ZR 43/01 “Kunststoffrohrteil” (Plastic Tube), GRUR 2002, 511。

方式，雖然 Epilady 案產生相反的結果，惟歷經十餘年之後，英國法院較以往更放寬解釋申請專利範圍，而德國法院更限縮解釋申請專利範圍¹³²。在英國，上述 2004 年之 Kirin-Amgen 案乃一重要指標案件，成為後續審判之指引。在德國，五案組案亦具相同效果。兩種方式皆強調，熟悉該項技術者於參酌發明說明與圖式而解釋申請專利範圍時，目的建構乃關鍵因素。雖然其與美國之三部測試與無實質差異測試的方式不同，但實務上已無重大差異。

10.2.3 日本

日本以往爲了促進經濟快速發展，大量吸收及改良歐美的技術，在國內技術水準尚低的階段，較窄的專利保護範圍對其有利，因此部分學者反對採用均等論，在司法實務中，法院嚴格認定專利權範圍，雖然承認均等論，但判斷均等的標準不一，且對其適用持消極態度，甚少採用，若專利權人主張均等侵權，法院即認定專利權人承認無文義侵權，並常以避免造成法律不確定性為由而拒絕考慮是否構成均等侵權，因此主張均等侵權反而不利於專利權人，即使法院同意考慮均等侵權的問題，亦少有成立者。

隨著國內技術水準之提升與國際趨勢的變化，日本學術界逐漸肯定均等論，專利侵權判定的司法實務逐漸改變，1998 年，最高法院首度明確規範均等論的五大原則，判斷均等侵權時必須考量(1)非必要部分(2)置換可能性(3)置換容易性(4)推想容易性(5)意識除外¹³³。

由於該規範剛確立不久，實際案例不多，對於日本侵權審判實務之後續影響與衝擊，尚有待觀察與評估。

10.2.4 大陸

大陸最高人民法院 2001 年公告的「關於審理專利侵權糾紛案件若干問題的規定」¹³⁴首次以規範性文件的形式將均等論(大陸稱「等同原則」)明定為專利侵權判定中確定專利保護範圍的一項司法原則，其中指出法院於判定專利侵權時適用等同原則的法律依據與逐要件比對原則¹³⁵，另明確規範等同原則的適用條件，亦即「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。」¹³⁶。上述大陸最高人民法院於 2003 年修正發布之「規

¹³² 於 1995 年之案例中，德國地方法院解讀「複數個投影」涵蓋「二或更多個投影」，已明確排除「一個投影」，因此不適用均等論，判決被告之一個投影不侵權。英國法院依據專利權人意圖之「複數」的主要意義，亦認定不侵權。

¹³³ 同註 71。

¹³⁴ 參見註 2。

¹³⁵ 第十七條第一款「專利法第五十六條第一款所稱的“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。」。

¹³⁶ 第十七條第二款。

定」亦做類似規範，惟增訂等同之判斷時間點為侵權時¹³⁷。

上述各國規範之間有若干相似處，例如日本測試(1)、(2)對應英國測試(1)。日本測試(3)類似英國測試(2)，惟判斷時間點各採侵權日與公告日。日本測試(1)、(2)、(3)對應英國測試(1)、(2)及德國 Formstein 測試之兩步驟。日本測試(4)對應德國 Formstein 以先前技術限制均等之抗辯，至於英國的實務，若被控侵權對象為先前技術的一部分，或基於先前技術為顯而易知者，當專利權人主張其專利權範圍涵蓋待鑑定對象時，即承認專利無效。日本測試(5)對應英國測試(3)與美國的禁反言，此乃德國 Formstein 測試所欠缺者。雖然日本測試(5)之意識除外類似美國的申請過程禁反言，但實際運用上受到嚴格的限制。英國與德國的申請歷史則主要用於解釋申請專利範圍。

10.3 我國新「要點」之規範

我國舊「基準」中對於均等論雖採「實質上同一功能、實質上同一方法、實質上同一效果」之「三部測試」，惟以「置換可能性」與「置換容易性」為判斷標準¹³⁸，較接近日本對於均等論的判斷方式。

於我國新「要點」中，參酌美國侵害鑑定實務，對於均等論之判斷，係以待鑑定對象之對應元件、成分、步驟或其結合關係與申請專利範圍之技術特徵相較，兩者有無實質差異為成立要件¹³⁹，即採上述美國之「無實質差異測試」。至於比對方式，則採「三部測試」，即判斷兩者是否以實質相同的技術手段，達成實質相同的功能，而產生實質相同的結果¹⁴⁰。所謂「實質相同」，新「要點」中另規定，係指兩者之差異為該發明所屬技術領域中具有通常知識者所能輕易完成者¹⁴¹。

10.4 實務操作問題

10.4.1 均等論之比對方式—整體(as a whole)比對或逐要件(element by element)比對

參照美國早期的法院判例，對於均等論係採整體比對¹⁴²，其後始改採逐要件比對，前者的比對方式可能忽略申請專利範圍之某一技術特徵，於不符合全要件原則的情況下亦認定侵權成立，造成專利權範圍擴大且不明確，對社會大眾顯然不公平。後者的比對方式對於維持申請專利範圍之界定發明與公示等兩項功能，提供較高的明確性、一致性與可檢驗性。

¹³⁷ 第十一條【等同原則】「專利法第五十六條第一款所稱“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”，是指專利權保護範圍應當以權利要求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。

與權利要求記載的技術特徵相等同的特徵，是指以基本相同的手段，實現基本相同的功能，達到基本相同的效果，並且所屬領域的技術人員在侵權行為發生時通過閱讀說明書、附圖和權利要求書，無需經過創造性勞動就能夠聯想到的特徵。」。

¹³⁸ 經濟部中央標準局，「專利侵害鑑定基準」，p.33-34 (1996.1)。

¹³⁹ 經濟部智慧財產局，「專利侵害鑑定要點」，p.41 (2004.10)。

¹⁴⁰ 同前註。

¹⁴¹ 同前註。

¹⁴² 參見註 113。

我國新「要點」明確規定，均等論之比對應以解析後申請專利範圍之技術特徵與待鑑定對象之對應元件、成分、步驟或其結合關係中不符合文義讀取之技術內容逐一比對，而非如進步性審查¹⁴³之整體比對¹⁴⁴，乃因申請專利範圍之每一技術特徵於界定保護範圍時均被視為重要者，此與上述美國法院現行審判實務、大陸法院公告之「規定」¹⁴⁵及 SPLT 草案之規範¹⁴⁶相同。

10.4.2 均等論之擴張範圍

於實務操作上，均等論比對容易產生的問題乃是待鑑定對象之技術內容與申請專利範圍之技術特徵，其間之差異程度到底為何，始構成上述「無實質差異測試」所謂的無實質差異或「三部測試」所謂的實質相同？對此問題，一般認為應較接近新穎性審查之判斷方式，亦即可均等之範圍甚小，惟由上述「置換可能性」或「置換容易性」之概念，亦有認為較接近進步性的判斷方式¹⁴⁷，可均等之範圍較大。雖然如此，由於均等論之判斷係採技術特徵逐一比對原則，而非如進步性審查之整體比對原則，因此無論採新穎性或進步性的判斷方式，對於最終結果影響不大。

必須注意者，判斷上述「三部測試」之功能、手段、結果時，並不要求其比對結果必須完全相同，僅須實質相同即可；然而，若是手段或步驟功能用語之請求項，依據我國專利法施行細則第 18 條第 8 項或美國專利法第 112 條第 6 項所稱之「均等範圍(equivalents)」，則必須是功能完全相同者始屬之，惟其係屬文義侵權之判斷，於判斷均等侵權時，亦可擴張至功能實質相同者。

10.4.3 均等論之判斷時點

均等論之判斷，所依據之時點不同可能對其結果造成重大影響，尤其是進展快速的技術領域。判斷被控侵權對象之技術內容與申請專利範圍之技術特徵是否均等之比對時點，應以專利申請時、公告時或侵權行為發生時為準，國際上莫衷一是，如英國¹⁴⁸採專利公告日，德國¹⁴⁹採專利申請日或優先權日，美國¹⁵⁰、WIPO 有關補充巴黎公約之條約的基本提案第 21(2)

¹⁴³ 例如 35 U.S.C. 103 「(a) A patent may not be obtained....., 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....」。

¹⁴⁴ 同註 139。

¹⁴⁵ 第十一條【等同原則】第四款「人民法院適用等同原則，應當僅就被控侵權物的技術特徵與權利要求記載的相應技術特徵是否等同進行判定，而不對被控侵權物與專利技術方案的整體是否等同進行判定。」。

¹⁴⁶ SPLT Article11(4)(b), Tenth Session (2004) 「For the purpose of determining the scope of protection conferred by the patent, due account shall be taken of elements which are equivalent to the elements expressed in the claims.」。SPLT GUIDELINES, 148, Tenth Session (2004) 「The provision provides that the doctrine of equivalents shall be applied to individual elements of the claim, not to the equivalent of the claimed invention as a whole, since each element contained in the claim is deemed essential to define the scope of protection.....」。

¹⁴⁷ 尹新天，「專利權的保護」，p.446-447，知識產權出版社(2005 年 4 月第 2 版)。

¹⁴⁸ 同註 126。

¹⁴⁹ 同註 129。

條¹⁵¹與 SPLT 草案¹⁵²則採侵權日，日本以往係採申請時¹⁵³，之後亦改採侵權時¹⁵⁴，大陸以往未特別規範，於上述法院公告之「規定」中亦採侵權時¹⁵⁵。至於我國，舊「基準」中對於均等論之判斷，明確規範「專利侵害之技術鑑定，應以侵害當時之技術水平作考量」¹⁵⁶，於新「要點」中特別指出「均等論比對應以侵權行為發生時，該發明所屬技術領域中具有通常知識者之技術水準做考量」¹⁵⁷。

申請專利範圍具有界定發明與公示等兩項功能，為避免與該等功能有所衝突，降低申請專利範圍的不明確性與不可預期性，理論上，均等論應限於發明本身揭露之均等範圍，亦即其判斷時點宜採專利之申請時或公告時¹⁵⁸。然而，由於申請人於專利申請時無法撰寫出能夠以文義涵蓋熟悉該項技術者未知的後續發展科技衍生的所有均等技術特徵，因此採侵權時作為均等論之判斷時點，對於專利權人的保護較為合理；否則，若以申請時或公告時作為判斷時點，專利權人將無法防止第三者未經創造性勞動(innovative effort)而以均等技術特徵置換申請專利範圍之技術特徵，即使該置換於侵權時為通常知識¹⁵⁹。例如 1950 年代末期以電晶體置換專利電路中的真空管，1960 年代以數位電腦置換專利中的類比電腦等，若以專利之申請日或公告日為準，可能不構成均等侵權，改以侵權日為判斷時點始為合理。

10.4.4 均等論之限制—全要件原則

全要件原則乃均等論之主要限制，係訴訟被告最容易主張侵權不成立之依據，相對不利於專利權人。雖然如此，專利權人亦可主張系爭之技術特徵乃某技術特徵的一部分，並非獨立之技術特徵，以符合該原則。誠如前述，如何認定技術特徵，乃實務上精細且困難的操作問題。

我國專利侵害鑑定基準修正前後之重大差異在於，依據舊「基準」之規定，即使不符合全要件原則，亦可能被認定為均等，例如申請專利範圍之技術特徵為 A、B、C、D，而待鑑定對象之技術特徵為 A、B、C'（C' 與 C 為對應之技術特徵），後者雖然缺少一技術特徵 D，惟若 D 被認定為非必要技術特徵，亦即對於熟習該項技術者而言係無實質意義之技術特徵時，

¹⁵⁰ Atlas Powder Company v. E.I. duPont de Nemours & Co., 750 F.2d 1569, 1579-1580 (Fed. Cir. 1984); Warner-Jenkinson, 117 S.Ct. at 1053 「Insofar as the question under the doctrine is whether an accused element is equivalent to a claimed element, the proper time for evaluating equivalency--and knowledge of interchangeability between elements--is at the time of infringement, not at the time the patent was issued.」。

¹⁵¹ 參見註 95。

¹⁵² SPLT GUIDELINES, 148, Tenth Session (2004) 「...As regards the timing for the determination of an “equivalent” element, if an element of the alleged infringing good meets certain conditions at the time of the alleged infringement, i.e., at the time when the act of the alleged infringement was committed, that element would be considered as being equivalent to the claimed item...」。

¹⁵³ 日本大阪高等裁判所於 1994 年 2 月 25 日有關 t-PA 事件之判決。

¹⁵⁴ 參見註 71。

¹⁵⁵ 參見註 137。

¹⁵⁶ 經濟部中央標準局，「專利侵害鑑定基準」，p.74 (1996.1)。

¹⁵⁷ 同註 139。

¹⁵⁸ 此乃 Warner-Jenkinson 案中侵權被告 Warner-Jenkinson 爭辯的論點之一。

¹⁵⁹ SPLT GUIDELINES, 148, Tenth Session (2004)。

即使不符合全要件原則之情況下，仍須進行比對，若經認定 C' 與 C 為均等，則待鑑定對象將落入專利權範圍¹⁶⁰。

與上述舊「基準」之規定截然不同者，新「要點」中特別強調，均等論之判斷必須符合全要件原則，若待鑑定對象欠缺解析後申請專利範圍之任一技術特徵，即不適用均等論，應判斷待鑑定對象未落入專利權範圍。因此，基於該原則，上例於缺少一技術特徵 D 之情況下，待鑑定對象將無落入專利權範圍之可能。

10.4.5 均等論之限制－貢獻原則(public dedication doctrine)

對於均等論之限制，除了禁反言、先前技術與全要件原則之外，較特殊者，尚有所謂的「貢獻原則」。

參照美國侵權案例¹⁶¹，我國新「要點」中另外規範，對於發明說明中有揭露但未記載於申請專利範圍之申請標的，不得再以均等論擴大主張而涵蓋之，該部分應被視為貢獻給社會大眾，否則即違反以申請專利範圍界定專利權範圍之原則，將鼓勵申請人於說明書中揭露較大的範圍，卻於申請專利範圍中請求較小的範圍以利於核准，之後於侵權訴訟時再主張說明書之較大範圍，產生申請人於申請與侵權階段主張之權利範圍不一致的情況，造成投機心理。

為避免上述貢獻原則之適用，申請人於撰寫申請專利範圍時，宜申請一項範圍較廣的上位概念請求項與更多的針對每一實施方式之較窄的下位概念請求項。若有漏未申請之情況，於申請過程中，可於未超出發明揭露範圍之情況下經由補充修正而擴大申請專利範圍，於核准公告後，於美國可利用再發證(reissue)之方式予以補救¹⁶²，於其他國家則無此機制，即使申請更正，亦無法再擴大申請專利範圍。

10.4.6 「改劣發明」是否落入均等範圍？

若被控侵權對象對於申請專利範圍中的某一技術特徵進行省略、替換或變更，使其功能、結果劣於專利者，是否構成侵權？實務上常有爭議。

我國新「要點」與上述大陸法院之「規定」對此問題均未特別規範，惟大陸北京市高級人民法院 2001 年公告之「專利侵權判定若干問題的意見(試行)」則明確規範「省略變劣侵權論」¹⁶³，亦即若改劣發明明顯是由於「省略」某必要技術特徵造成的，亦適用均等論而構成侵權，由於該「意見」未採全要件原則，因此即使欠缺某一技術特徵，亦可能構成均等侵權。

¹⁶⁰ 經濟部中央標準局，「專利侵害鑑定基準」，p.71-72 (1996.1)。

¹⁶¹ 例如 Susan M. Maxwell v. J. Baker, Inc., 86 F.3d 1098, 39 USPQ 2d 1001 (Fed. Cir. 1996)與 Johnson & Johnston Associates, Inc. v. R. E. Service Co., Inc., 285 F.3d 1046 (Fed. Cir. 2002)。另外，YBM Magnex, Inc. v. International Trade Commission 145 F.3d 1317, 46 USPQ 2d 1843 (Fed. Cir. 1998)案中，CAFC 對於類似情況雖然判決不適用貢獻原則，而與之前的 Maxwell 案之認定原則相反，但之後於 Johnson & Johnston 案中，CAFC 全院審(en banc)推翻先前於 YBM Magnex 案之認定。

¹⁶² 若專利權人撰寫申請專利範圍時，由於疏忽未將可預見之範圍列入文義中，依美國專利法第 251 條之規定，專利核准後 2 年內可申請再發證，以其原揭露範圍為限擴大核准專利之請求項的範圍，但該擴大之範圍並無溯及既往之效力。

¹⁶³ 「41、對於故意省略專利權利要求中個別必要技術特徵，使其技術方案成為在性能和效果上均不如專利技術方案優越的變劣技術方案，而且這一變劣技術方案明顯是由於省略該必要技術特徵造成的，應當適用等同原則，認定構成侵犯專利權。」。

然而，我國新「要點」與上述大陸法院 2003 年發布之「規定」皆已改採全要件原則，因此只要「省略」某一技術特徵，無論功能、結果如何，皆無構成侵權之可能。

至於「替換」或「變更」專利的某一技術特徵，使其功能、結果變差，是否構成侵權？贊成者認為，被控對象具有專利之類似特性，僅是效果不如專利者而已，因此仍構成侵權。反對者認為，專利權人於申請專利時，即未意圖將效果較差的替代手段列入專利保護範圍，且熟悉該技術者亦不會將該等替代手段視為是申請專利範圍之對應技術特徵的均等範圍，因此不構成侵權。

本文認為，上述「改劣發明」是否落入專利權範圍，並非以功能、結果之優劣為判斷依據，因為優劣與否，可能會因判斷角度或價值取向而有不同，功能上稍差者之成本或許較低，未必即為「改劣」。因此，是否構成侵權仍應回歸基本的判斷方式，亦即基於全要件原則下判斷其是否構成文義或均等侵權。對於省略申請專利範圍中某一技術特徵，使成為在功能、結果上均不如專利技術的改劣技術，已不符全要件源則，因此不應適用均等論而認定侵權。反之，只要符合全要件原則，無論是替換或變更某一技術特徵，其專利權除可均等於功能、結果較優的範圍外，並無理由不得均等於功能、結果較劣之範圍，除非於申請過程中有排除該範圍之意圖。

參考大陸最高人民法院 2001 年首件採用均等論之侵權判例，其中亦採相同論點¹⁶⁴。

11. 禁反言

禁反言乃均等論之一主要抗辯方式，彼此互為專利侵權訴訟中主要攻防所在。禁反言為「申請過程(或歷史)禁反言(prosecution history estoppel)」或「檔案禁反言(file-wrapper estoppel)」之簡稱，係指專利權人於侵權訴訟程序中，對於專利之申請及維護過程中有關申請專利範圍所為之補充、修正、更正或說明、申復等，不得為相反之主張或陳述，以防止其將保護範圍擴大至其申請過程中已明示由申請專利範圍中排除者。

申請歷史檔案一方面可用於解釋申請專利範圍，決定文義範圍，另一方面亦可用於阻卻均等論，決定均等範圍。

11.1 國際相關規範

11.1.1 美國

美國最高法院於 Warner-Jenkinson 案中對於均等論提出禁反言之限制，申請過程中之修正，若其理由係為迴避先前技術而與專利要件有關，則適用禁反言，若係基於其他目的，則可能不適用禁反言，若修正目的不明，則專利權人須舉證該修正與專利要件無關。然而，禁

¹⁶⁴ 寧波市東方機芯總廠控告江陰金鈴五金製品有限公司有關「機芯奏鳴裝置音板的成鍵方法及其設備」發明專利侵權案。被控侵權的設備和方法增加了一個工件拖板來固定工件，工件不固定在防震限位板上，其防震性不如專利者，但這樣的改變，相對於專利技術而言，只是削弱了防震效果，而非沒有防震效果或防震效果不同，是一種較為典型的改劣實施。判決書指出「關於被控侵權產品和方法與專利的效果問題。人民法院在認定等同物替換的侵犯專利權行為時，……有時專利的效果要比被控侵權產品和方法的效果稍好，有時也可能是相反的情況，都不影響對侵犯專利權行為的判斷。甚至出現被控侵權的產品和方法的效果比專利效果稍差的情形，則屬於改劣的實施，改劣實施也是等同物替換的表現形式之一」。

反言的適用範圍為何？若其修正並非迴避先前技術，但與其他專利要件有關時，是否亦有適用？法院於該案中並未釐清。

直至 Festo 案，均等論之適用引起重大爭議，禁反言對於均等論之限制由以往的「彈性阻卻(flexible bar)」¹⁶⁵轉為「完全阻卻(complete bar)」¹⁶⁶，以至於之後最高法院判決¹⁶⁷重新調整之「可預見性阻卻(foreseeable bar)」¹⁶⁸，使均等論與禁反言的攻防戰重新取得另一平衡點，未來均等論之爭辯重點將集中於主張均等之範圍是否為可預見者。理論上，該項新的原則似乎達到專利法適當平衡保護專利權人與社會大眾利益之宗旨，然而，精細的法律原則通常難以應用於實務上，未來將如何認定「可預見性」？其究屬法律問題或事實問題¹⁶⁹？實務操作上的諸多問題可能正要開始¹⁷⁰。

11.1.2 歐洲

歐洲方面，英國與德國未積極採用禁反言，德國法院採取對於專利權人有利的政策，於解釋申請專利範圍或決定均等論之保護範圍時，皆不考量申請過程¹⁷¹，包括於 EPO 之異議程序者¹⁷²。德國最高法院解釋，該實務乃基於 EPC 締約國拒絕引入允許法院參酌申請過程紀錄以決定歐洲專利之範圍的條文¹⁷³，而 EPC 第 69 條僅規範參酌發明說明與圖式。

11.1.3 日本

上述日本最高法院於「無限滾筒式軸承裝置」案揭示均等論的五大原則之一的「意識除外」¹⁷⁴，即相當於美國的禁反言原則，若被控侵權對象係專利申請過程中被有意識的自申請專利範圍中排除者，則非屬均等範圍。

11.1.4 大陸

上述大陸法院公告之「規定」中明確揭示禁反言原則，亦即「專利申請人或者專利權人在專利授權或者維持程式中，為滿足專利法及其實施細則關於授予專利權的實質性條件的要求，在專利文件中或者通過書面聲明或者記錄在案的陳述等，對專利權保護範圍所作的具有有限制

¹⁶⁵ 1983 年 CAFC 於 Hughes Aircraft Co. v. United States 案中表示申請程序禁反言原則對均等論之適用產生大小不同程度的限制，開啟了彈性限制說，其缺點為專利權範圍之不確定性或不可預期性較高。

¹⁶⁶ CAFC 全院審認為基於可專利性而對申請專利範圍某技術特徵(limitation)進行任何限縮之修正，無論係基於迴避先前技術或是為了符合專利法第 112 條之規定，該技術特徵將適用禁反言而無任何均等範圍，其優點為專利權範圍之不確定性或不可預期性較低。

¹⁶⁷ Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., 535 U.S. 722 (2002)。

¹⁶⁸ 於專利申請時無法預見的均等物品或方法，不應認為係限縮申請專利範圍之修正時被放棄者。

¹⁶⁹ 有意見認為其較類似於判斷非顯著性之事實問題，另有意見認為其應屬法律問題，亦有認為其係兩者兼具者。

¹⁷⁰ 例如，專利權人為了適用均等論，避免「可預見性阻卻」，將主張被告所為之置換係非可預見者，顯然違反均等論之原則(被告所為之置換係已知之均等)。相反的，被告為了適用禁反言，採用「可預見性阻卻」，將主張該取代係可預見者，其反而應該是原告的立場。

¹⁷¹ 於著名五案組之 Cutting Blade I 與 Plastic Tube 兩案中，申請專利範圍皆經修正而加入原文字內容之外的數值範圍限制，卻仍涵蓋被控侵權對象。

¹⁷² 惟若侵權案之專利權人與被告為異議程序中之兩造時，德國法院於侵權案中將採用禁反言。

¹⁷³ 參見註 92、93。

¹⁷⁴ 參見註 71。

作用的任何修改或者意見陳述，對權利人有約束作用，在專利侵權訴訟中禁止反悔。人民法院不應將禁止反悔的技術內容認定為權利要求記載的技術特徵的等同特徵。」¹⁷⁵。

至於上述美國 Festo 案揭諸的可預見性阻卻，亦即「專利申請時可預見之技術特徵非屬均等範圍」一事，該「規定」中亦有類似規範¹⁷⁶。

11.1.5 SPLT

SPLT 草案規定，決定專利之保護範圍時，將(／得)考量申請人或專利權人於專利之核准或有效性的過程中所做限制請求項之範圍的「任何陳述」¹⁷⁷。

基於申請專利範圍之界定與公示的功能，決定其範圍時，可考量申請過程，使第三者能夠依賴其中於某些情況下針對先前技術而對申請之發明所做的限制。然而，該等先前陳述是否會影響決定申請專利範圍之範圍，應由專利局或法院依個案認定。必須注意者，上述之「任何陳述」不僅包括申請案之修正，亦包括專利案之更正¹⁷⁸。

較特殊的情況，SPLT 草案另規定，對於分割案或部分連續申請案，申請過程中於原申請案所作限制申請專利範圍之範圍的陳述，若與其分割後之子案或其部分連續申請案的申請專利範圍有關，決定該子案或部分連續申請案之申請專利範圍的範圍時，得考量該陳述¹⁷⁹。

11.2 我國新「要點」之規範

我國舊「基準」中對於禁反言之適用狀況未多作說明，僅謂「當被告主張，專利權人對專利權範圍之主張有前後矛盾時，則適用禁反言之原則」¹⁸⁰及「禁反言之原則，適用於申請專利範圍之縮減補正。但在申請過程或核准後，專利權有放棄之事實，即不得再行主張。」¹⁸¹，至於該放棄之事實是否與「可專利性」或「專利要件」(patentability)有關，則未論究。

我國新「要點」採取目前國際上對於禁反言的一般性規定，若待鑑定對象適用均等論，惟其適用部分係專利權人於申請至維護過程中已放棄或排除之事項，則適用禁反言；惟若補

¹⁷⁵ 第十三條【禁止反悔原則】。

¹⁷⁶ 第十一條【等同原則】第三款「權利要求記載的技術特徵的變換特徵對所屬領域的技術人員而言在專利申請日是顯而易見的，而申請人未將該變換特徵寫入權利要求，權利人在侵權訴訟中主張對該變換特徵適用等同原則認定為等同特徵的，人民法院不予支持。」。

¹⁷⁷ SPLT Rule 13 (6)[Prior Statements], Tenth Session (2004)「In determining the scope of protection conferred by the patent, due account [shall][may] be taken of any statement limiting the scope of the claims made by the applicant or the patentee during procedures concerning the grant or the validity of the patent in the jurisdiction for which the statement has been made.」。修正文字中以 shall 或 may 取代原先之 should 的強制規定。

¹⁷⁸ SPLT GUIDELINES, 150, Tenth Session (2004)。「Rule 13, paragraph (6). This provision provides the so-called “prosecution history estoppel” and aims at preventing applicants from extending the scope of protection of a claim to what the applicant or the patentee has explicitly excluded from the scope of the claim during prosecution. In view of the definitional and public notice functions of the claims, prosecution history [shall][may] ~~should~~ be taken into account for determining the scope of patented claims so that third parties would be able to rely on limitations made to the claimed invention during the prosecution under certain circumstances having regard to the prior art. In any event, whether a particular prior statement with respect to a particular patented claim would affect the determination of the scope of that claim or not should be considered on a case by case basis by the Office or a court. The term “any statement” includes amendments or corrections of the application or the patent.」。

¹⁷⁹ SPLT GUIDELINES, 151, Tenth Session (2004)。

¹⁸⁰ 經濟部中央標準局，「專利侵害鑑定基準」，p.74 (1996.1)。

¹⁸¹ 經濟部中央標準局，「專利侵害鑑定基準」，p.75 (1996.1)。

充、修正或更正與可專利性無關，則待鑑定對象不適用禁反言。

因此，於判斷禁反言之適用時，若申請專利範圍中曾有補充、修正或更正，應探究其是否與可專利性有關。基於申請專利範圍具有界定與公示的功能，專利權人有義務於補充、修正或更正時說明理由，若理由明確，應依其理由具體判斷是否可適用禁反言；若理由不明確或無理由，得推定(presume)其與可專利性有關，針對補充、修正或更正之技術特徵將適用禁反言。於侵權鑑定過程中，若專利權人能證明其補充、修正或更正與可專利性無關，則應判斷待鑑定對象不適用禁反言。

至於上述美國 Festo 案揭諸的可預見性阻卻，我國新「要點」中並未如大陸之「規定」特別規範。

11.3 實務操作問題

11.3.1 「專利要件」之定義與範圍

「專利要件」乃認定禁反言之關鍵因素，其包含哪些要件？於我國新「要點」中未做進一步規範，參考美國法院之相關判例，一般係指新穎性或非顯而易見性(進步性)，基於該等要件所做之修正，即有禁反言之適用；惟若基於其他要件，如明確充分性、可實施性、支持性等，其所做之修正，是否亦有禁反言之適用？於 Festo 案中，最高法院認為任何為符合專利法所規定為核給專利而必須符合之要件，所為限縮權利範圍之修正，例如因可實施性所為之修正，均有禁反言原則之適用，並不限於為克服新穎性與非顯而易見性所做之修正。

本文認為，為了平衡專利權人與社會公眾之權益，避免專利權人以均等論重新主張其於申請過程中已放棄之部分，我國對於禁反言原則之適用不應限縮於狹義之新穎性或非顯而易見性等可專利性要件，亦宜採取上述廣義之專利要件的認定。

11.3.2 主動或被動之限縮

若上述情況之限縮係申請人主動提出，而非因審查人員之要求或核駁通知所為之被動提出者，是否亦有禁反言原則之適用？參考 Festo 案之判決，無論主動與被動兩種情況，均係專利權人告知公眾其放棄申請專利範圍中因修正而縮小之部分，並無差別處置之理由。同理，於申請過程中僅提出說明或申復，即使未做修正，不論係主動或被動提出者，若顯然造成限縮申請專利範圍之效果，亦有禁反言之適用。

11.3.3 何謂「限縮」？

實務操作上，「限縮」之意義主要係指直接針對申請專利範圍某請求項(大多為獨立項)進行修正而縮小其範圍，或以較小範圍的附屬項併入較大範圍之請求項(大多為獨立項)，以縮小後者之範圍，若是為了符合專利要件，此兩種情況適用禁反言。然而，若為了符合專利要件，僅是刪除範圍較大的獨立項，而將其附屬項改寫為獨立項的形式，此種情況是否亦視為「限縮」而適用禁反言？參考美國法院相關判決，由於附屬項包含獨立項未有的附加技術特徵(附加式附屬項)，或是對於獨立項原有之技術特徵做進一步之限定(詳述式附屬項)，因此上述情形亦將構成限縮性的修正，引發 Festo 案所定下的禁反言之推定，針對其中修正的

技術特徵，亦將喪失均等範圍¹⁸²。問題是，若原先之附屬項係以另一範圍較小的獨立項申請時，是否即無該問題？參照上述判決之意旨，答案應為肯定。

本文認為，上述判決係以整件專利案的角度認定其有限縮性的修正，惟若以主張權利之特定請求項而言，則未必有限縮性的修正，因為附屬項與獨立項僅係記載形式不同，前者於侵權訴訟中亦可獨立主張權利，並不因其形式上之改寫即受到權利上之限縮，引發禁反言¹⁸³。若依上述判決之嚴格認定，則勢必導致申請人對於同一發明儘量撰寫範圍由大至小的不同獨立項，避免撰寫附屬項，雖然如此，於部分規定一項發明僅得撰寫一獨立項的國家或組織，如大陸¹⁸⁴、EPO¹⁸⁵等，此一規避方式將無法如願。

11.3.4 舉證責任

主張禁反言有利於被告，故應由被告負舉證責任。判斷是否適用禁反言所需之有關申請歷史檔案應由被告提供，或由被告向法院聲請調查。若被告未主張禁反言，他人不得主動要求被告或法院提供申請歷史檔案。

於我國侵害鑑定及審判實務中，由於專利案之申請歷史檔案取得不易¹⁸⁶，被告多未主張禁反言，鑑定機構或法院不宜自行加入該部分之主張，因此大部分鑑定報告未進行禁反言之鑑定，法院亦未對該部分進行審究，相對不利於被告。

11.3.5 因應之道

對於專利權人而言，為避免引發禁反言之適用，首先，於申請專利前，應儘可能完整檢索相關先前技術，以避免日後為迴避先前技術而限縮申請專利範圍。發明說明與申請專利範圍應儘可能符合我國專利法 26 條第 2、3 項有關揭露要件與記載要件之規定，以避免日後為符合揭露要件或記載要件而修正申請專利範圍。其次，於申請過程中，針對核駁理由先行通

¹⁸² Honeywell Int'l Inc. v. Hamilton Sundstrand Corp. Nos. 02-1005, -1082 (Fed. Cir. Jun. 2, 2004)。「CAFC 於 2004 年 6 月 2 日經由全院審(en banc)共 12 位現職法官，以 11 比 1 決定撤銷地方法院認定侵權之判決，指出「[R]ewriting a dependent claim into independent form, coupled with the cancellation of the original independent claim, constitutes a narrowing amendment when the dependent claim includes an additional claim limitation not found in the cancelled independent claim or circumscribes a limitation found in the cancelled independent claim.」於請求項中增加新的技術特徵，如同限縮請求項之原有的技術特徵，若與可專利性有關，二者皆視同放棄(surrender)。若僅有限縮請求項之原有技術特徵才視同放棄，則將減損其防止專利權人於申請過程中復奪(recapture)其標的之目的。狡猾的申請人將採用投機的申請專利範圍之撰寫方式，故意記載較少的技術特徵，若無法達到目的，只要再加入新的技術特徵即可，而非限縮原有的技術特徵。該案的專利權人辯稱，單純將附屬項改寫為獨立項並不能引發禁反言，雖然其刪除較大範圍之獨立項，但並不能視同放棄，因為改寫的請求項本身之範圍並未限縮。CAFC 不同意該理由，認為改寫之請求項的範圍未限縮並無法排除禁反言之適用，只要是刪除原有的獨立項，將附屬項改寫為獨立項的形式，則原獨立項之請求標的即被限縮以獲准專利，此乃 Festo 案後一致的法則。問題之癥結在於該修正有無放棄申請標的，只要是為了獲准專利而限縮申請專利範圍，即認定申請人承認無法請求較廣之標的，視同放棄之標的乃原獨立項中新增的技術特徵，該技術特徵將無法適用均等論。

¹⁸³ 上述案件唯一持部分不同意見之 Newman 法官認為，附屬項是一種方便審查的撰寫方式，將其改寫為獨立項的形式無涉專利範圍的變更，否則申請人未來可能會盡量避免撰寫附屬項，以便求取均等論之適用，由於獨立項較附屬項付出的規費更多，將導致專利申請案之成本增加，錯誤的機會提高，審查時間亦可能延長。

¹⁸⁴ 大陸專利法實施細則第二十二條第三項「一項發明或者實用新型應當只有一個獨立權利要求，……」。

¹⁸⁵ EPC Implementing regulations Rule 29(2)「Without prejudice to Article 82, a European patent application may contain more than one independent claim in the same category (product, process, apparatus or use) only if the subject-matter of the application involves one of the following:....」。

¹⁸⁶ 當事人必須至智慧財產局繳費後申請閱卷。

知書質疑的問題，儘可能先提出申復，不得已而必須修正申請專利範圍時，務必敘明其與專利要件無關。當然，保險之道係直接申請範圍較小而有把握獲准的申請專利範圍，以避免日後進行限縮。此外，依發明之特性，可考慮以手段功能用語或步驟功能用語撰寫申請專利範圍，於解釋申請專利範圍時僅包含發明說明中所敘述對應於所述功能之結構、材料或動作及其均等範圍，而該均等範圍係屬文義範圍，非屬均等論之範圍，日後即使修正申請專利範圍，亦無引發禁反言的問題。

12. 先前技術阻卻

對於均等論之抗辯方式，除了常見的禁反言之外，先前技術亦為另一重要方式。先前技術或稱「公知技術」、「現有技術」、「已有技術」，於專利侵權訴訟中，被告以先前技術進行抗辯，已為國際上可接受之原則，然而，實務運作上仍有相當之分歧，例如先前技術可適用於阻卻文義侵權、均等侵權或兩者皆可？其適用上有無限制？先前技術之範圍為何？是否包含專利申請時尚未公開的先前技術？凡此種種，對於侵權結果之認定，將有相當之影響。

12.1 國際相關規範

12.1.1 美國

美國法院認為，專利權人申請時以文義涵蓋而無法被核准之範圍，於取得專利後不得再利用均等論獲得該範圍，因此，先前技術將限制申請專利範圍可容許的均等範圍。

先前技術阻卻於實務上應如何操作？參考美國侵權案例，決定先前技術是否限制均等範圍的一項技巧乃 1990 年於 Wilson Sporting Goods 案¹⁸⁷中所發展出者，在該案中，法官提議專利權人草擬一假設性申請專利範圍，其可擴展至文義讀取(literally read on)被控侵權對象之範圍，然後基於該先前技術存在之情況下，法院考量該假設性申請專利範圍是否可為美國專利商標局核准。若是，則該先前技術不會限制均等論之使用，於均等侵權之其他要件皆符合的情況下，被控對象將構成侵權。反之，若該假設性申請專利範圍相對於該先前技術係可被預期或顯而易見者，則待鑑定對象不構成侵權，此方法稱為「假設性申請專利範圍分析法(hypothetical claim analysis)」。

上述方法於美國並未立即受到歡迎，因為許多使用者發現其甚為麻煩且易生混淆，尤其是於陪審團審判(jury trial)時，某些陪審團寧願直接考量先前技術的效應，而避開經常令人混淆的該項分析法。然而，近年來的趨勢似有反轉，由於法院尋求限縮解釋申請專利範圍的方法，因此又回歸到假設性申請專利範圍分析法，1999 年 CAFC 於 Streamfeeder 案¹⁸⁸提供的指引驗證了該趨勢，並確認先前技術對於決定均等論之適當範圍所扮演的角色。

於該案中，CAFC 釐清雙方對於假設性申請專利範圍的舉證責任，亦即，舉證被控侵權對象與先前技術相關的責任在於被告，而說明假設性申請專利範圍未涵蓋先前技術的責任在於

¹⁸⁷ Wilson Sporting Goods Co. v. David Geoffrey & Associates., 904 F.2d 677 (Fed. Cir. 1990)。

¹⁸⁸ Streamfeeder LLC v. Sure-Feed Inc., 175 F.3d 974 (Fed. Cir. 1999)。

專利權人。由於被告提出使得假設性申請專利範圍無法獲准專利的先前技術，而專利權人無法提出具說服力之證據證明假設性申請專利範圍可予專利，因此法院判決侵權不成立。經由明確界定兩造責任，該案公正地說明了假設性申請專利範圍分析法於審判時如何運作。

該案的法官強調，假設性申請專利範圍分析法並非給予專利權人任意重新撰寫已公告之申請專利範圍的機會，其僅能允許略微擴張，以涵蓋與申請專利範圍的文義實質均等之標的，因此，專利權人不得一方面縮小申請專利範圍以迴避先前技術，另一方面又擴大申請專利範圍以涵蓋實質均等之被告標的。

上述美國對於先前技術阻卻所採用之分析法，其基本精神乃以專利必須有效做為權利主張的前提，當專利權以均等論過度擴張時，先前技術可對其構成適當合理的限制，若因涵蓋先前技術而喪失有效性，該過度擴張的範圍即不應被保護，專利權與先前技術將有明確之區隔。因此，開創性發明將享有較大的均等範圍，而改良發明則僅能享有較小的均等範圍。

假設性申請專利範圍分析法於其他國家未見採用，我國新「要點」中亦未引用，雖然操作上較為麻煩，卻可於侵權判斷中同時考量專利之有效性，不失為有效平衡兩造權益之道，未來或可為我國專利侵害鑑定與審判實務中參考運用方式之一。

12.1.2 歐洲

12.1.2.1 英國

英國未積極採用禁反言，對於均等論之主要限制稱為「Gillette 抗辯(Gillette defense)」，1913 年的 Gillette 案¹⁸⁹中，被告以其被控侵權之剃刀與先前技術無法區分或為機械上之均等而抗辯成功。

12.1.2.2 德國

德國亦未積極採用禁反言，對於均等論之主要限制稱為「Formstein 抗辯(Formstein defense)」，乃 Formstein 案對於德國的專利侵權訴訟帶來的另一重要改變，其乃相當於美國的 Wilson 先前技術限制，被告不僅可以被控對象相對於先前技術不具新穎性為由提出抗辯，亦得以不具進步性為由提出抗辯。但兩種方法之間仍有差異，其一是 Formstein 法僅能用於均等侵權之抗辯，而不得用於文義侵權之抗辯，因為德國法院不得審理專利之有效性。其二是美國的 Wilson 法係評估假設性申請專利範圍與先前技術之差距，而 Formstein 法則是評估被控對象與先前技術之差距，雖然兩種方法的比較對象不同，但應得到相近之結果。

於德國的舊專利法時代，專利權人於無效訴訟中為了迴避先前技術，經常刻意降低熟悉該項技術者之標準，嚴格解釋申請專利範圍之文義，限縮其專利權範圍，以維持其專利有效。然而，於侵權訴訟中卻提高熟悉該項技術者之標準，寬鬆解釋專利權範圍，以涵蓋被控侵權對象，造成侵權被告處於劣勢，因為其無法主張被控侵權技術與先前技術非常接近而提出抗辯，Formstein 案扭轉德國專利侵權訴訟實務，開創新的局面。

12.1.3 日本

¹⁸⁹ Gillette Safety Razor Company v. Anglo-American Trading Company Ltd. [1913] 30 RPC 465。

上述日本最高法院於「無限滾筒式軸承裝置」案揭示均等論的五大原則之一的「推想容易性」¹⁹⁰，即相當於先前技術阻卻，若被控侵權對象與申請時的先前技術相同，或屬該發明所屬技術領域中具有通常知識者基於申請時的先前技術容易推知者，則非屬均等範圍。

與德國的情況相同，先前技術僅能用於均等侵權之抗辯，而不得用於文義侵權之抗辯，若經認定文義侵權，即使被控侵權對象屬於先前技術，只要專利權係屬有效，法院亦將認定侵權成立。

12.1.4 大陸

上述大陸法院公告之「規定」中明確揭示，公知技術抗辯不但可針對均等侵權，亦可針對文義侵權¹⁹¹，被告可以被控對象相對於先前技術不具新穎性或進步性為由提出抗辯¹⁹²。

12.1.5 SPLT

2004年新修正的草案中界定均等的條件之一，乃熟悉該項技術者無理由認為均等之技術特徵被排除於申請專利之發明外¹⁹³，審查指南中進一步規範該條件的判斷因素，其一即為相對於申請專利範圍之技術特徵，該技術特徵是否落入先前技術的範圍¹⁹⁴。

12.2 我國新「要點」之規範

我國舊「基準」中並無有關「先前技術阻卻」之規定，以往鑑定實務中對此部分亦較少論及。一般而言，當待鑑定對象涉及先前技術時，實務上大多由被告針對原告之專利提出舉發予以解決。

我國新「要點」中增加相關規定，當待鑑定對象適用均等論時，若被告主張適用先前技術阻卻，且經判斷待鑑定對象與某一先前技術相同，或雖不完全相同，但為該先前技術與所屬技術領域中之通常知識的簡單組合時，則適用先前技術阻卻。

上述之「相同」係對應於審查專利要件之不具新穎性的情況，而上述之「簡單組合」則對應於不具進步性的情況。參照上述大陸法院公告之「規定」，該「簡單組合」除了包括一份公知技術與所屬領域技術人員的常識或者熟知技術的簡單組合之外，亦包括一份以上的公知技術的顯而易見的簡單組合¹⁹⁵，後者乃我國新「要點」未涵蓋者。

依據上述新「要點」之規定，對於專利權、待鑑定對象與先前技術三者之關係，判斷先

¹⁹⁰ 參見註 71。

¹⁹¹ 第四十條【公知技術抗辯】第一款「發明或者實用新型專利侵權訴訟中，被控侵權人以被控侵權物係公知技術進行不侵權抗辯的，不論其是否提出宣告專利權無效的請求，人民法院均應當予以審查。」。

¹⁹² 第四十條【公知技術抗辯】第三款「判斷公知技術抗辯是否成立時，應當將被控侵權物與單獨一份公知技術進行對比。經對比，被控侵權物的技術特徵與一份公知技術相同的，或者雖不完全相同，但屬於一份公知技術與所屬領域技術人員的常識或者熟知技術的簡單組合的，不論被控侵權物的技術特徵與權利要求記載的技術特徵是否相同或者等同，人民法院均應當認定公知技術抗辯成立，被控侵權人不構成專利侵權。」，第四款「所屬領域的技術人員認為被控侵權物使用的技術是對一份以上的公知技術的顯而易見的簡單組合，並且沒有產生新的技術效果的，人民法院也可以認定公知技術抗辯成立，被控侵權人不構成專利侵權。」。

¹⁹³ 同註 97。

¹⁹⁴ 同註 98。

¹⁹⁵ 同註 192。

前技術是否構成均等論之阻卻時，其前提是已經比對待鑑定對象與專利權而認定前者落入後者之範圍，因此僅須再比對待鑑定對象與先前技術是否相同或相近，無須如美國的假設性申請專利範圍分析法，比對專利權與先前技術之關係，否則將進一步挑戰專利權之有效性。

12.3 實務操作問題

12.3.1 「先前技術」之定義與範圍

運用先前技術阻卻時，首先必須注意一項重要的問題，亦即「先前技術」之定義與涵蓋範圍為何？其將影響被告主張之依據範圍的大小。由於我國、日本與歐洲對於專利要件之審查採絕對新穎性概念，美國與大陸則採相對新穎性概念，因此「先前技術」涵蓋之範圍有所不同。於我國新修訂之「要點」¹⁹⁶與專利審查基準中皆規定「『先前技術』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」，而依據上述大陸法院公告之「規定」¹⁹⁷與專利審查指南之規範，先前技術並不包括國外公開使用或者以其他方式為公眾所知的技術。

至於在後申請案之前已申請而於後申請案申請之後始公開的先申請案，其技術內容是否亦屬後申請案之先前技術？於我國專利法及審查基準明訂該先申請案能使後申請案喪失新穎性，亦即該先申請案之技術內容視為審查後申請案之新穎性的先前技術，或謂將其擬制為先前技術，惟此部分於我國新「要點」中並未涵括，而上述大陸法院公告之「規定」則包括該部分¹⁹⁸，亦即已經公開的專利抵觸申請視為該規定所稱之公知技術。

較特殊者，若上述之先申請案係被告本身擁有之專利，則與原告之專利構成「重複專利」，雖然彼此之專利權範圍互相牴觸，惟專利權之有效與否係專利專責機關之權責，我國法院或鑑定機構不得越俎代庖，擅自判斷，雙方當事人對於專利權的有效性或申請專利範圍之牴觸與否有所爭執時，應透過舉發程序，釐清雙方之專利權的有效性或申請專利範圍。與我國情況不同者，上述大陸法院公告之「規定」指出，被控侵權人可以實施自己在先的專利進行不侵權抗辯¹⁹⁹。

與其他國家之規定不同者，美國對於上述於後申請案之前先申請而後公開的先申請案，亦視為審查非顯而易見性之專利要件的先前技術，因此侵權被告可主張抗辯之先前技術所涵蓋的範圍較廣。

12.3.2 「先前技術」之舉證

依據上述我國新「要點」之規定，先前技術僅能用於阻卻均等侵權，不得用於阻卻文義

¹⁹⁶ 智慧財產局，「專利侵害鑑定要點」，p.43-44 (2004.10)。

¹⁹⁷ 第四十條【公知技術抗辯】第二款「前款所稱公知技術，是指發明或者實用新型專利申請日以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。已經公開的專利抵觸申請視為本規定所稱公知技術。」。

¹⁹⁸ 同前註。

¹⁹⁹ 第四十四條【自己專利抗辯】第一款「專利侵權訴訟中，被控侵權人以實施自己的專利進行不侵權抗辯，被控侵權人自己專利的申請日在原告專利申請日之前的，人民法院應當對被控侵權物是否係實施被控侵權人自己專利的事實進行審查。被控侵權人確係實施自己專利的，人民法院應當認定被控侵權人不構成專利侵權；被控侵權人並非實施自己專利的，應當繼續就被控侵權物與原告專利進行對比判定。」。

侵權，與禁反言之抗辯相同，先前技術阻卻之主張有利於被告，故應由被告負舉證責任。若被告未主張先前技術阻卻，他人不得主動提供相關先前技術資料，以判斷被控侵權對象是否適用先前技術阻卻²⁰⁰。

12.3.3 先前技術可否適用於文義侵權之阻卻？

先前技術對於文義侵權的阻卻問題可分為兩方面，一是專利申請前已「存在」於國內的先前技術本身是否構成侵權？一是於專利取得後他人所「實施」與先前技術相同或相近之技術是否構成侵權？

12.3.3.1 先用權(prior use right)為專利權效力不及

於原告之專利申請前已存在於國內的相同技術，包括物品或方法，是否為專利權之效力所及？參照日本特許法之規定²⁰¹，我國專利法第 57 條(第 108 條準用)及第 125 條所規定專利權效力不及之情事，包括第 1 項第 3 款所稱之「申請前已存在國內之物品」，其目的乃為維持現狀，保護既存狀態，將申請前已存在國內之物品視為未侵害專利權，以限制專利權之效力。

然而，對於申請前已存在國內之方法，是否亦為專利權效力不及？上述法條第 2 款另規範「申請前已在國內使用或已完成必須之準備」者亦為專利權效力不及(日本特許法無對應條文)，惟其適用之標的係指物品或方法？並不明確，若指物品，則已涵蓋同法條第 3 款者，屬重複規定。若指方法，則是否僅包括有產品的「製造方法」？而未包括無產品的「處理方法」？如清潔方法、殺菌方法等，由於第 2 款但書僅稱「製造方法」有其適用，是否即排除其他方法，有待澄清。

本文認為，對於上述問題，我國專利法與國際規範皆不一致，且易生混淆，似宜參照大陸專利法之規定，將物品、方法於同一條款中規範，且方法部分應不限於製造方法²⁰²。或參照德國專利法之規定，僅於同一條款中以使用該「發明」表示即可²⁰³，無須特別指明係物品或方法。

雖然申請前已存在國內之物品或方法得為提起舉發專利權的事由之一，惟舉發程序係採當事人進行主義，不論被告是否提起舉發，亦不論舉發案之審查結果為何，於專利侵權訴訟時，被告得逕以上述專利權效力不及之規定作為抗辯²⁰⁴。

12.3.3.2 實施先前技術對於文義侵權之阻卻

上述專利權效力不及之「先用權」，其適用範圍僅包括申請前已「存在」國內之專利相同技術，若被告係「實施」申請前已存在國內外之專利相同技術而落入專利權範圍時，是否亦

²⁰⁰ 智慧財產局，「專利侵害鑑定要點」，p.44 (2004.10)。

²⁰¹ 第 69(2)條「專利權之效力不及於下列物品：一、……二、專利申請時，日本國內之物」。

²⁰² 第六十三條「有下列情形之一的，不視為侵犯專利權：(一)……(二)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作好製造、使用的必要準備，並且僅在原有範圍內繼續製造、使用的」。

²⁰³ §12-(1)「A patent shall have no effect against a person who, at the time of filing of the application, had already begun to use the invention in Germany, or had made the necessary arrangements for so doing。」

²⁰⁴ 智慧財產局，「專利侵害鑑定要點」，p.12 (2004.10)。

可如同對抗均等侵權一般，以實施先前技術為由，對抗文義侵權？

對此問題，我國新「要點」規範，對於專利權的有效性有爭執時，應透過舉發程序解決。因此，於侵害鑑定流程中，對於文義侵權之抗辯，僅有逆均等論一種方式，而無先前技術阻卻之方式。

本文認為，限制先前技術僅能用於均等侵權之抗辯，而不得用於文義侵權之抗辯，實不合理，亦明顯影響侵權被告之權益。首先，對於被告而言，於侵權訴訟中，有權採用各種抗辯方式，無論針對文義侵權或均等侵權，當被告主張先前技術阻卻時，應無差別待遇，不應認定只有均等侵權時始能適用，於文義侵權時卻不能適用，反而要求被告先向專利專責機關耗時耗資提出舉發，先解決專利之有效性問題後始有可能免除侵權責任，否則即使明知被告實施的先前技術確屬原告專利權之文義範圍，該專利顯然無效，卻僅因被告未提出舉發而逕行認定侵權成立，將解決專利有效性的責任強行加諸被告，做為侵權不成立之前提或代價，忽略被告主張並無侵權事實的權利，顯然過度偏袒專利權人，相對不利於公眾之權益。其次，與文義侵權相較，均等侵權之判斷更為困難，若先前技術抗辯僅能用於均等侵權卻不得用於文義侵權，該差別待遇之理由若僅因文義侵權涉及專利之有效性問題而必須先行處理，實屬牽強，因為無論被告實施之先前技術落入原告專利權之文義或均等範圍，該專利範圍與先前技術相較，都將喪失新穎性而不予專利，因此，若謂文義侵權中必須先行處理專利的有效性問題，則均等侵權中亦有相同問題，先前技術亦應不得用於均等侵權之抗辯。

總而言之，比照對於「先用權」之處理方式，無論是針對文義侵權或均等侵權，只要被告是實施先前技術即不應構成侵權，當其主張先前技術抗辯時，只要判斷被控侵權對象已落入先前技術之範圍，即屬抗辯成功，如此將可大幅簡化侵權判斷流程，並公平保障公眾之權益。

參考大陸北京市高級人民法院 2001 年公告之「專利侵權判定若干問題的意見(試行)」，其中規定先前技術抗辯僅適用於均等侵權，不適用於文義侵權，被告必須另提舉發案解決²⁰⁵，該規定顯示法院避免對於專利之有效性進行判斷，惟該立場經常受到挑戰與質疑²⁰⁶，依據上述大陸法院 2003 年發布之「規定」，其中已無上述限制，不論被控侵權物的技術特徵與申請專利範圍記載的技術特徵是否相同或等同，法院可逕行認定先前技術抗辯成立，被控侵權人不構成專利侵權²⁰⁷。顯然，大陸之相關規範已有重大轉變，先前技術抗辯不僅適用於均等侵權，亦可適用於文義侵權之情況。

12.3.4 侵權案與舉發案審理之一元制與二元制問題

於英美法系之英美(週邊限定主義之代表)等國，專利之侵權案與舉發案之審理係於同一

²⁰⁵ 「102、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。」，「103、當專利技術方案、被控侵權物(產品或方法)、被引證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權無效。」。

²⁰⁶ 例如劉國偉，「談公知技術抗辯原則的適用」，中國專利與商標，2005 年第 1 期。

²⁰⁷ 同註 191。

地方法院進行，法院於確認專利之有效性後始審理侵權案，亦即審理侵權案之前提係專利權有效，因此，可確保侵權案與舉發案之審理標準一致。反之，於大陸法系之德國(中心限定主義之代表)，遵守職權分離原則，雖然侵權案由地方法院審理，但舉發案則由德國聯邦專利法院審理，並非由地方法院審理，前者於審理過程中，不得挑戰專利的有效性，雖然如此，該兩類案件之終審權在德國最高法院，因此仍可確保司法審判標準的一致性。

至於亞洲的現況，大陸依據 2001 年 7 月 1 日施行之專利法，專利的舉發案係由知識產權局專利複審委員會審理，不服者可向北京市第一中級人民法院提出行政訴訟，北京市高級人民法院為終審法院。至於侵權案，則由各省、市中級人民法院負責一審，各省、市高級人民法院負責終審，因此除北京市起訴的侵權案外，其餘涉及同一專利權之侵權案與無效案將無機會由同一法院審理，因此可能產生兩類案件審理標準不一致的情況。然而，上述大陸最高人民法院 2003 年發布之「規定」若經定案，法院未來於侵權案中將可逕行認定先前技術抗辯成立，被控侵權人不構成專利侵權，上述審理標準不一致的問題將可獲得解決。

日本方面，無效審判(舉發案)係由特許廳審判部審理，不服審決者可向東京高等法院上訴，而侵權案則由各地方法院審理，不服判決者可向高等法院(未來將集中向東京高等法院)與最高法院上訴²⁰⁸。於該過程中，專利權始終被推定為有效，審理侵權案的法院無權決定專利的有效性。由於審理的機關不同，因此專利權人提出侵權告訴並無被判定專利無效的風險。然而，2000 年 4 月 11 日日本最高法院於 Texas Instruments v. Fujitsu 案²⁰⁹中維持下級法院有關被告於專利侵權訴訟中可向法院提出專利無效請求以避免承擔侵權責任的判決，審理侵權案的法院可決定是否有造成專利無效的明顯理由(除非有特殊情況，例如專利權人向特許廳請求訂正審判)，並明確預期該專利被特許廳撤銷之決定將成為最終決定時，法院有權考量該專利無效之主張，此一歷史性判決的理由乃基於衡平原則²¹⁰、訴訟經濟²¹¹，並配合國際調

²⁰⁸ 2004 年 4 月之前，日本智慧財產權侵權案之原告可向被告所在地或侵權行為發生地的地方法院提起告訴。對於專利侵權案件，還可選擇向東京或者大阪地方法院提起告訴，二地方法院設有專門審理智慧財產權案件之部門，可分別受理日本東半部與西半部各地區之侵權案件，因此原告多選擇向該法院提起告訴(約佔 85%)。依據 2004 年 4 月生效的日本「民事訴訟法」修正案之規定，東京和大阪地方法院對於發明專利權、新型專利權、積體電路使用權、電腦程式著作權等四類涉及技術問題的訴訟案件有專屬管轄權，至於新式樣權、商標權、著作權、不正當競爭案件，由於不涉及技術問題，其司法管轄權仍適用被告所在地的地方法院管轄的原則，但為了加速處理，經代理人與公司要求，該等案件已被允許直接向東京或大阪地方法院提起告訴。另依據 2005 年 4 月 1 日起實施之「智慧財產權高等法院設置法」，東京高等法院將設立專門審理智慧財產權案件的「智慧財產權高等法庭」，惟其並非對所有智慧財產權上訴案件具有專屬管轄權，僅承接東京高等法院對智慧財產權案件的管轄權，包括對不服特許廳決定的行政處分案件具有專屬管轄權，對上述四類涉及技術問題的上訴案件具有專屬管轄權，就其他智慧財產權案件，僅對東京高等法院所轄地方法院一審的案件具有管轄權，其他地方法院一審的案件仍分別由對應的高等法院做為上訴法院。未來考慮將專利侵權案件的第二審(上訴審)管轄權集中至東京高等法院，使其成為專利侵權案件的第二審法院，同時是不服特許廳專利行政處分案件的第一審法院，集中司法管轄權，尤其是終審管轄權，將可齊一審判標準。

²⁰⁹ Texas Instruments Inc. v. Fujitsu Ltd., Case (O)-364 of 1998。

²¹⁰ 若專利權於訴訟進行中持續視為有效，直到無效審判之審決最終確定為止，專利權人將被賦予過度之利益，而被告將承受不合理的損失。

²¹¹ 除非特許廳之審決最終確定，專利權不得被認定無效，則侵權被告即使無意提出無效之訴，亦將被迫提出，使得該爭議無法於單一程序中儘速解決。

和之趨勢，且無違法之虞²¹²。原則上，專利權無效的決定只能由特許廳作出，惟若法院判定有明顯理由或有證據能證明專利權無效²¹³，專利權人即不能行使其權利（包括提起侵權訴訟或損害賠償），否則將構成權利的濫用。在該判決之後，日本專利侵權案的被告於訴訟中經常向法院提出專利權無效的依據，以為專利侵權之抗辯手段²¹⁴。該案的重要意義之一是法院的權利因而擴大，然而，該原則確立之後，侵權訴訟將更形複雜與困難，因為法官必須熟悉特許廳與法院最近有關專利無效的決定；此外，為提高審理效率，加速法院程序，各方對於專利有效性的議題必須具備更高的技巧與瞭解。此後，於侵權訴訟中，專利權將有被宣判無效的風險，專利權人於提起侵權訴訟之前，必須先進行更謹慎的檢索與評估，以免得不償失。

此外，為了提升智慧財產權相關案件審判的品質與審理速度，日本國會於 2004 年通過「法院法部分修正法律案」，其主要內容之一係強化專利侵權訴訟與無效審判的關係，在專利侵權訴訟提起及審結後，法院必須向特許廳通報，特許廳接到法院的通報後，就該發明或新型專利是否被請求無效審判向法院通報。

必須注意者，若特許廳之無效審判的審決被東京高等法院撤銷，雖然後者之判決對於前者重新之處分具有拘束力，然而，日本地方法院於侵權訴訟中所為專利有效性的認定，對於其後特許廳無效審判之審決並無拘束力，因此對於同一專利案件，兩者之有效性認定可能會出現相反的結果。

我國方面，與大陸、日本以往的情況相同，長期以來對於侵權案與舉發案之審理皆採二元制，審判系統分為行政法院與普通法院，分別負責舉發案與侵權案之審理，專利權之有效與否屬專利專責機關的職權，普通法院無權審理，因此於審理侵權案時，若被告針對原告專利之有效性另向專利專責機關提出舉發時，普通法院雖依法規定「得」裁定停止訴訟程序²¹⁵，惟實務上大都停止，俟專利專責機關作成舉發審定後始進行審理，專利法對於舉發案雖有優先審查之規定²¹⁶，惟仍緩不濟急，若法院等待行政救濟程序確定該專利權是否有效後始進行侵權案之審理，實屬曠日費時。另一方面，對侵害鑑定機構而言，於進行侵害鑑定時亦不得就專利權之有效性進行判斷，專利權應推定有效。對當事人而言，若對專利權之有效性有爭

²¹² 日本特許法第 168 條第 2 項雖然規定「於提起訴訟或聲請假扣押、假處分時，若有必要，法院於審決確定前，得中止其訴訟程序。」，惟其並不能被解讀為「應」中止訴訟程序，即使繫屬於特許廳之無效審判中的無效理由明顯，確可預期該專利將被撤銷者。該法條宜被解讀為，於特許廳無效審判之決定成為最終決定前，法院於專利侵權訴訟中可判斷該無效之理由是否明顯。最高法院於 Texas Instruments 案強調「經審查後認為專利無效之理由明顯時，依據專利權提出之禁制令請求、損害賠償等，基於權利濫用之理由，應不准許，除非有特殊情況。」。

²¹³ 日本最高法院對於「明顯」之程度並未進一步說明，通常係指容易判斷之欠缺新穎性而非進步性的問題，因為進步性判斷涉及複雜的技術問題，雖然如此，仍有相當多的法院所為不侵權判決係基於原告之專利明顯不具進步性者。

²¹⁴ 據統計，自 2003 年 9 月 1 日至 2004 年 9 月 24 日，東京高等法院與大阪高等法院分別對 18 起和 12 起專利侵權案件作出判決，其中被告向東京高等法院提出 10 起專利權無效之訴，勝訴 5 起，不能證明專利權無效者 2 起，未審查專利權是否有效者 3 起。被告向大阪高等法院提出 5 起專利權無效之訴，勝訴 2 起，不能證明專利權無效者 2 起，未審查專利權是否有效者 1 起。

²¹⁵ 民事訴訟法第 182 條「訴訟全部或一部之裁判，以他訴訟之法律關係是否成立為據者，法院得在他訴訟終結前，以裁定停止訴訟程序。」。專利法第 90 條第 1 項（第 108 條、第 129 條第 1 項準用）「關於發明專利權之民事訴訟，在申請案、舉發案、撤銷案確定前，得停止審判。」。

²¹⁶ 專利法第 90 條第 3 項「舉發案涉及侵權訴訟案件之審理者，專利專責機關得優先審查。」。

議者，亦被迫另提舉發程序解決。若被告已提起舉發，主張撤銷專利權時，原則上應待舉發案審查確定後，鑑定機構始進行鑑定²¹⁷。凡此雖係避免造成法律見解不同，惟亦造成訴訟之延滯，影響當事人權益，長期以來，要求改善之呼聲不斷²¹⁸。

鑑於智慧財產權日益重要，世界各國先後設立智慧財產權專責法院，我國亦將成立智慧財產法院，其中配置技術審查官，輔助法官判斷專業技術問題，對於專利之有效性將有能力審查，因此於相關法條中已明訂法院有權自行判斷專利之有效性²¹⁹。然而，法院對於行政權之行使，僅得為適法性之監督，不應越俎代庖，就行政行為自為行使，故審理智慧財產事件之民事法院即使判斷認為專利權確有應撤銷或廢止之原因，除專利專責機關原為核准之行政處分係屬當然無效之情形外，即無權就該專利權逕行撤銷或廢止。民事法院於認定專利權確有應予撤銷或廢止之原因時，縱認專利權人之權利尚未經專利專責機關撤銷或廢止，就該訴訟仍不得對他造主張權利，法院即得據以駁回權利人之訴，或為權利侵害所生請求權不存在之確認判決。必須注意者，該判決就專利權有效性之判斷，僅於該訴訟發生拘束力。

13. 結語

國際上對於專利審查之相關法規與實務，近年來積極尋求調和化與一致化，相較之下，對於專利侵權判斷之原則與方式，各國之規範與實務卻仍相當分歧，其結果可能造成法律上的不確定性，引起爭端，例如某國的侵權技術於他國被判定合法，將使專利權人無法阻止侵權對象於他國平行進口，凡此不但影響發明創新之意願，亦增加法律訴訟。

專利制度的困難之一乃是如何決定專利的保護範圍，該保護範圍來自於核准公告的申請專利範圍，包括文義範圍與均等範圍。為了決定保護範圍，由最初的解釋申請專利範圍至最後的禁反言、先前技術阻卻等各階段，雖然設計了一系列的規則，然而每一過程中仍充滿諸多不確定性。

相對於文義侵權的直接比對判斷，均等侵權之判斷所須考慮的因素較多，困難度亦較高。雖然均等論可達到合理保護專利權之目的，卻常被批評為過度模糊，造成不確定性與不可預期性，且不利於訴訟經濟。即使如此，美國最高法院於相關的重大判決中，一再重申支持均等論，顯見其價值所在，此乃著眼於專利保護的公平合理性更勝於權利的明確性。當均等論的操作更為精細合理時，維護專利制度的公平合理所須容忍的必要之惡與犧牲的代價，或可

²¹⁷ 智慧財產局，「專利侵害鑑定要點」，p.61 (2004.10)。

²¹⁸ 劉江彬，「設立智慧財產權專責法院問題探討」，政大智慧財產電子報第 11 期(2004.2.20)。

²¹⁹ 參見「智慧財產案件審理法」草案(初稿)第十六條「當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止之原因者，法院應就其主張或抗辯有無理由自為判斷，不適用民事訴訟法、行政訴訟法、商標法、專利法、植物品種及種苗法或其他法律有關停止訴訟之規定」。

前項情形，法院認有撤銷、廢止之原因時，智慧財產權人於該民事訴訟中不得對於他造主張權利。」。對於該條文，行政院院會於 2006 年 4 月 19 日討論通過「智慧財產案件審理法」與「智慧財產法院組織法」時，加列附註意見，指智慧財產法院民、刑、行政「三合一」審理制度，對於涉及行政處分「得」自為判斷，不能「應」自為判斷，以免司法權影響行政權之行使。司法院則表示，智慧財產法院之成立，不致影響行政權之行使，只是讓行政機關提早參與智財案件之處理，減少相關紛爭。兩院之爭議將留待立法院審查時，訴諸民意決定。見 2006 年 4 月 20 日經濟日報 A13 版。

逐漸消除。

專利侵權判定上最重要的均等論部分，除了是否採全要件原則與侵權認定時間點尚有差異外，國際上的作法似漸趨一致(如附表)。在美國，最高法院的幾個重大判決，已逐漸釐清均等論的主要議題，尤其是 Festo 案強調專利權人對於其專利保護之合理預期性，更為國際矚目與參考。歐洲方面，除了面臨各國法院審判實務的一致性問題，尚有歐洲專利制度與國際上其他專利制度的調和問題，雖然 EPC 修正草案未能成功引入界定均等論的條文，英國傳統之狹義解釋申請專利範圍的嚴格規範與德國傳統之基於廣義發明概念的自由開放作法已漸趨折衷，各會員國法院持續努力於個案上達成均等論運作之調和目標。亞洲方面，日本最高法院揭示的均等論原則，與英國的判例實務甚為接近。大陸最高法院新修改的司法規範與美國的案例實務亦趨於一致。WIPO 草擬中的 SPLT 草案雖然進展不順，惟仍持續致力於國際相關規範的調和化。

至於禁反言部分，美國積極採用其對抗均等論，申請過程中之陳述將構成均等論的主要限制，且效力日增，相對不利於申請人。申請人於申請與修正時撰寫的申請專利範圍必須涵蓋可預見性之變化，其最大優點是能夠確保法律上之明確性，該政策是假設申請人能夠知悉所有的變化，其技術特徵可為現有的替代物取代，然而，即使對於有經驗的代理人而言，此亦非易事。對於文義侵權的判斷，法院相對較為輕鬆，只要判斷被控對象的技術內容有無落入文義範圍即可；然而，對於均等侵權之判斷，何者是申請或修正時可預見之標的，以判斷其放棄之標的，法院將面臨困難的問題。相對地，歐洲雖然引入均等論，卻未積極採用禁反言，因此失去制衡的效果，僅單方面允須申請人擴大涵蓋所有的變化，卻不要求申請專利範圍涵蓋申請時可預見性之變化，將降低法律上的明確性，而申請歷史之運用空間亦非常有限，主要用於解釋申請專利範圍，僅係幫助釐清誤解，提高法律上之明確性，該實務相對有利於申請人。其優點是降低申請人之負擔，無須代理人的協助，即可依賴法院藉由解釋申請專利範圍與均等論擴大其專利權範圍，不必如美國申請案撰寫較多的請求項，可減少審查之負荷。其缺點則是對競爭者不公平，即使為區別先前技術而排除於文義範圍之外者，亦可能再被均等論涵蓋而構成侵權。該實務雖然增加法院決定專利保護範圍的負荷，然而權衡優缺點，相較於大量的審查案件數，實際實施的專利案僅佔小部分，因此，將該負荷由專利局轉至法院，乃為經濟合理者。此外，法院於侵權訴訟中亦較能掌握被告提出之先前技術等抗辯資料，可正確地決定專利保護範圍。上述歐美兩種制度各有其優點，若考量專利申請案之數量與技術複雜度與日俱增，必須儘速審查核准以有效防止侵權，以經濟面而言，歐洲的實務似略勝一籌，惟若考量平衡專利權人與社會大眾之權益，以理論面而言，無可諱言者，美國的實務足堪取法。亞洲的日本與大陸，雖然起步較晚，惟近年來確立的禁反言原則，亦較接近美國的實務。

由於專利制度趨向國際化，侵權案件經常跨國發生，對於侵權實務，國內業者除了必須瞭解我國的相關規範外，對於國際侵權實務，亦當有基本之認識，面對國外可能涉及的侵權訴訟時，可預為因應。

鑑於專利業務之專業性，我國法院早期經常委託專利專責機關進行專利侵害鑑定，所為鑑定報告較為專業且見解一致，法院大多採為審判之依據，1996年起改由侵害專利鑑定機構執行該業務之後，由於各機構之專業水準參差不齊，造成報告品質不一，侵權訴訟兩造當事人經常委託數家鑑定機構製作報告，取其有利者執為訴訟之依據，導致訴訟成本提高，資源浪費，對於立場相反之兩造所提結論迥異的鑑定報告，法院更需要專業能力進行判斷與採證。

我國專利專責機關基於長期累積的實務經驗，訂定「專利侵害鑑定基準」，歷經數年之實務運作，另參酌國際相關案例與規範，重新修訂為「專利侵害鑑定要點」，乃希望對於國內之專利侵害鑑定業務，能夠提供具體明確之參考依據，使其運作更為透明、公開、公正，以提升國內專利侵害鑑定與司法審判之水準，強化我國的專利保護。

長期以來，我國專利侵害鑑定之規範與實務主要借鑑美國的侵權判定原則，檢視新修訂之「專利侵害鑑定要點」，其內容雖未盡完善，惟相關規範已更能接近國際實務，除了均等論未引用可預見性阻卻與先前技術抗辯操作方式不同之外，其餘大都與美國的實務一致，尤其是確立全要件原則之後，將提高專利權範圍的明確性與可預期性，降低侵權判斷之困難度與爭議性，使我國的實務操作趨向更透明化與公平化。然而，由於針對要件之認定標準並無絕對且一致的，因此將理想化的全要件原則落實於實務操作上，仍有現實面的問題與困難，此有賴於實務經驗之累積與參酌國際做法予以解決。

我國即將成立智慧財產法院，對於專利侵權案件，除了可收集中審理、統一見解之效，技術審查官之配置，更可協助法官解決專業技術判斷的問題，然而，為了更有效保護專利權人與社會大眾之權益，齊一司法審判標準，提升我國對於專利侵權案件之審查品質，營造一個公平統一及可預見的專利司法保護環境，參酌大陸法院公告關於審理專利侵權案件之規定的作法，我國司法主管機關似可依據專利法規及各級法院相關司法解釋與判決，總結多年審判經驗，參酌國際規範與實務，異中求同，並廣泛徵求專家意見，以現有之「專利侵害鑑定要點」為基礎，訂定符合我國國情之專利侵權判定要點，公告社會大眾，以供各界參考與依循，對於我國專利侵權案件之鑑定與審理，當有積極且正面之助益。

附表、國際侵權判斷規範與實務比較

	美國	台灣	大陸	英國	德國	日本	EPC 2000	SPLT
決定專利權範圍之依據	申請專利範圍(claim)							
比對方式	逐要件(element-by-element)比對							
採全要件原則	是		否*	否			未規範	
均等測試	功能-手段-結果測試 (function-way-result test) 無實質差異測試 (insubstantial differences test)		功能-手段-結果測試	變化對於作動方式無實質效果,係顯而易知者	變化對於問題之解決具同等效果,係顯而易知者	-置換可能性 -置換容易性	僅規範採均等論,未界定均等之定義	無實質差異測試

判斷均等之時間點	侵權日			公開日	優先權日	侵權日	未規範	侵權日
新興科技之均等(after-rising equivalents)	有			部分	無	有	未規範	有
申請過程禁反言	可預見性阻卻(申請時)	基於可專利性理由之限縮修正,無均等範圍	-基於可專利性理由之限縮修正,無均等範圍 -可預見性阻卻(申請時)	-非常受限 -以申請專利範圍之主要意義為準 (申請過程主要用於建構申請專利範圍)	-表面上不存在 (申請過程主要用於建構申請專利範圍)	-意識除外	未規範	考量專利核准或有效性過程之限制性陳述
先前技術抗辯	有 (Wilson case)	有	有	有 (Gilette case)	有 (Formstein case)	有 (Spline bearing case)	未規範	有

*：目前採多餘指定原則，非採全要件原則，依據大陸最高人民法院 2003 年研擬之「關於審理專利侵權糾紛案件若干問題的規定」（尚未定案發布），未來可能改採全面覆蓋原則，亦即全要件原則。

淺談發明及新型專利權範圍侵害判斷-以外國專利侵權 訴訟判決為他山之石

顏吉承^{*}

摘要

經濟部智慧財產局於民國 93 年 10 月 4 日在網站上(<http://www.tipo.gov.tw>)發布「專利侵害鑑定要點」(草案)。草案分上、下兩篇,下篇中將專利侵害之判斷流程分為兩階段:階段 1 為解釋申請專利範圍;階段 2 分為解析申請專利範圍之技術特徵、解析鑑定對象之技術內容及是否符合文義讀取、適用均等論、適用逆均等論、適用禁反言原則或適用先前技術阻卻等判斷步驟。第 2 階段中若干判斷步驟的內容並未詳細規範,例如為何全要件原則不列為判斷流程中的一個步驟?均等論之適用除了功能、方式、結果三部檢測方式外,是否尚有其他判斷原則?解釋申請專利範圍時得參酌之依據已包括說明書等內部證據,在適用禁反言原則之判斷步驟中,再以內部證據為判斷基礎,是否矛盾?

鑑於草案發布以後,外界對於專利侵害判斷之理論與實務操作有諸多疑惑,筆者願將參與草案撰寫工作過程中,所蒐集或參考有關專利侵害訴訟之判決、理論及實務等,與讀者一起分享。以下內容係以發明專利為主,新型專利準用之。

1. 專利侵害判斷之階段及流程

依工業先進國家的理論及實務,專利侵害訴訟中判斷系爭物品或方法(以下簡稱系爭對象)是否侵害專利權範圍中之技術內容,應分為兩階段:

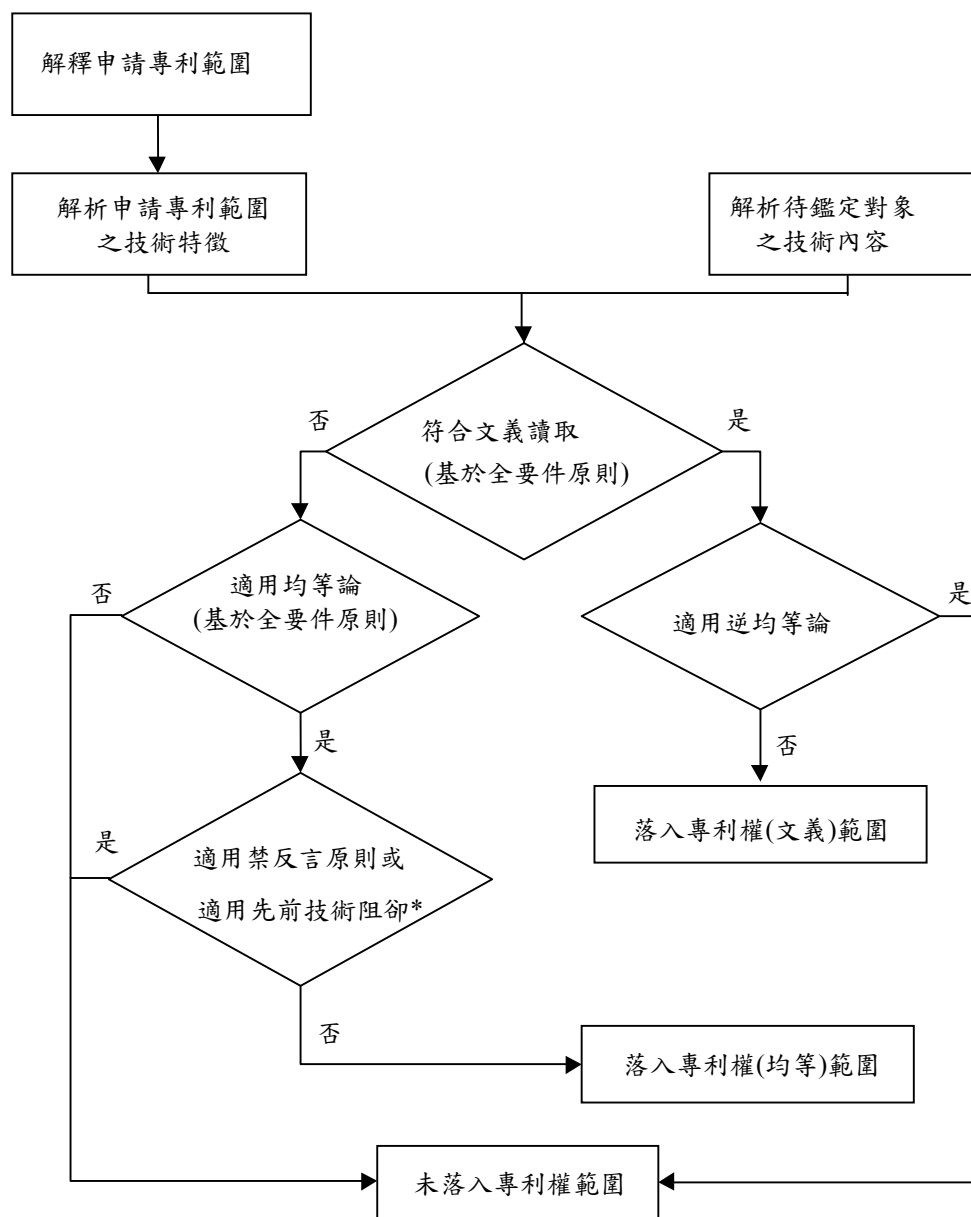
階段 1: 解釋申請專利範圍,以確定專利權範圍(專利權文義範圍)。

階段 2: 包括解析申請專利範圍及被控侵權的系爭對象、比對經解釋後之申請專利範圍與系爭對象及判斷系爭對象是否落入專利權範圍等。

本文原分刊於智慧財產權月刊第 88 期及 89 期,95 年 4 月及 5 月。

^{*} 作者為智慧財產局專利審查官

流程圖



* 被告主張適用禁反言原則及/或適用先前技術阻卻，判斷時，兩者無先後順序關係

2. 全要件原則

為判斷系爭對象是否侵害專利權，應在解析申請專利範圍與系爭對象後，就二者比對，並判斷系爭對象是否落入專利權範圍。專利侵害包括文義侵害及均等侵害兩種類型，全要件原則應作為文義侵害及均等侵害判斷之限制。

2.1 定義

全要件原則，指請求項中每一技術特徵完全對應表現（express）在系爭對象，包括文義的表現及均等的表現。請求項中每一技術特徵或與其在實質上均等之結構或步驟表現在系爭

對象時，始構成侵害¹。

2.2 Pennwalt Corp. v. Durand-Wayland, Inc.,²

全要件原則係美國法院於 1987 年 Pennwalt Corp. v. Durand-Wayland, Inc., 案中所創設。該專利係有關水果及其類似物之分類器，利用被分類物之本質，例如水果之顏色、重量或兩者之組合，區別分類物。請求項主要係以硬體結構及功能性技術特徵限定其發明，系爭的焦點在於將物品卸載到對應的容器之前，利用移位寄存器（shift register）指示已完成分類待卸載物品之位置。系爭對象係利用電腦儲存被分類物之顏色及重量數據後加以分析，故並無位置指示功能，亦無儲存及傳遞位置變化數據之功能。

專利權人主張系爭對象雖然不具有位置指示功能，但仍得由其對重量及顏色的區別功能中輕易推算得知，再以電腦進行發明說明中所載之作用，故尚不足以迴避專利侵害。

惟法院認為除非系爭對象具備請求項中所載之每一個技術特徵或均等之技術內容，就本專利以功能性技術特徵界定申請專利範圍而言，即具備請求項中完全相同之功能，尤其是系爭指示位置之功能，否則不構成侵害。雖然系爭對象中之電腦得被設計成具有該功能，惟其不能感應外界訊號之刺激，且實際上亦未被設計為具備位置指示功能，判決不構成侵害。法院判決：在適用均等論時，必須將每一個技術特徵均視為申請專利範圍的一部分。每一個技術特徵均為重要不可或缺者。原告必須證明能從系爭對象中找到每一個技術特徵或均等之技術特徵，始能認定構成侵害。系爭對象中之替代技術與請求項中對應之技術特徵比對，必須是以實質相同之方式，達成實質相同之功能。

在此判決中有不同意多數意見之觀點，對於系爭對象究竟是欠缺請求項中之技術特徵或是將該技術特徵與其他技術特徵合併，有不同的結論，並認為將某一個技術特徵一分為二或將兩個技術特徵合而為一，仍然構成均等侵害。由於有這一層考慮，目前美國法院判斷是否構成均等侵害，究竟採取技術特徵逐一比對或整體比對，並無統一標準，參照 4.2.4「逐一比對或整體比對」。

此外，美國法院認為全要件原則係屬法律問題，當事人得上訴至聯邦巡迴上訴法院。

2.3 全要件原則並非判斷步驟

由前述美國法院判決得知，全要件原則得作為文義侵害及均等侵害之限制，只要被告能提出相當的證據，證明申請專利範圍中有一項以上之技術特徵無法從系爭對象找到，而不符合全要件原則，則不構成侵害。

惟申請專利範圍中單一技術特徵之功能可能由系爭對象中多個元件、成分或步驟達成；申請專利範圍中多個技術特徵組合之功能亦可能由系爭對象中單一元件、成分或步驟達成。解析申請專利範圍時，就必須將技術特徵組合或拆解，使申請專利範圍中每一技術特徵均對應表現在系爭對象。無論在文義侵害或均等侵害之判斷步驟中，均須注意申請專利範圍之解

¹ Pennwalt Corp. v. Durand-Wayland, Inc., 833 F.2d 931 (Fed. Cir. 1987)

² 同註 1

析是否妥適，不得僅以技術特徵數量不同為由，即判斷無侵害之可能。因此，在判斷流程中全要件原則是文義侵害及均等侵害之限制原則，而非文義侵害判斷前的一個判斷步驟。

2.4 實務操作三原則

依全要件原則，判斷是否構成文義侵害或均等侵害之三原則如下列^{3 4}。檢視以下三原則時，若系爭對象之技術內容落入請求項中上位概念之技術特徵者，應判斷構成文義侵害：

- (1) 精確原則 (Rule of Exactness)，系爭對象抄襲請求項中所有技術特徵而未附加或刪減任何技術特徵，或某些技術特徵雖然不相同但為均等者，應判斷構成侵害。
- (2) 附加原則 (Rule of Addition)，基本上，若系爭對象包含請求項中所有技術特徵或均等技術特徵，並附加某些技術特徵，不論附加的技術特徵本身或與其他技術特徵結合是否產生功能、效果，均應判斷構成侵害。

惟若為組合物請求項，應依下列方式判斷：

- a. 開放式連接詞，例如請求項中之技術特徵「包括 A、B、C」，系爭對象對應者為「A、B、C、D」者，應判斷構成侵害。
- b. 封閉式連接詞，例如請求項中之技術特徵「由 A、B、C 組成」，系爭對象對應者為「由 A、B、C、D 所組成」者，應判斷不構成侵害。
- c. 半開放式連接詞，例如請求項中之技術特徵「主要由 A、B、C 組成」，系爭對象對應者為「A、B、C、D」，若 D 為實質上不會影響主要技術特徵的元件、成分或步驟或其結合關係，應判斷構成侵害。若 D 實質上會影響主要技術特徵，應判斷不構成侵害。
- d. 其他方式表達之連接詞，則須先參照說明書內容，依個案認定其係屬開放式、封閉式或半開放式，再依上述方式判斷是否構成侵害。

- (3) 刪減原則 (Rule of Omission)，系爭對象欠缺請求項中一項或某些技術特徵，或與請求項中一項或某些技術特徵不相同且不均等者，應判斷不構成侵害。

3. 文義侵害

從系爭對象中能找到與請求項中之每一個技術特徵相同的對應特徵，應判斷請求項中每一個技術特徵之文義均能從系爭對象讀取。符合文義讀取 (read on)，則構成文義侵害 (literal infringement)。

2004 年我國專利制度導入功能性技術特徵界定申請專利範圍 (functional claims)，於專利法施行細則第 18 條第 8 項規定：「複數技術特徵組合之發明，其申請專利範圍之技術特徵，得以手段功能用語或步驟功能用語 (means plus function or steps plus function) 表示。於解釋申請專利範圍時，應包含發明說明中所敘述對應於該功能之結構、材料或動作

³ 洪瑞章，專利侵害鑑定，p8，1996 年 5 月 16 日

⁴ 中國北京高級人民法院審判委員會，關於審理專利侵權糾紛案件若干問題的規定，2003.10.27-29，第 15 條

及其均等範圍 (equivalent scope)。」本規定主要係參考美國專利法第 112 條第 6 項⁵, SPLT Rule 13 (4)(a)亦有類似之規定⁶。依細則之規定,請求項得以「一種達成特定功能之手段… (means for…)」之形式記載申請專利範圍,不須記載結構、材料或動作,例如阻隔聲音的手段、加熱液體的手段、儲存動能的手段等。若申請專利範圍中使用「手段」用語 (means for…)者,法院應推定專利權人係使用功能性技術特徵,適用前述細則之規定。

若請求項中有詳細結構、材料或步驟之敘述,而足以達成該功能者,該技術特徵應被認為屬於結構性敘述,不適用前述細則之規定⁷,惟若請求項中僅有部分結構、材料或步驟之敘述時,並不當然就不適用⁸。但不允許純功能性技術特徵之請求項,例如「一種玻璃量杯,其特徵在於不需要進行預先計算及度量,就可以直接配制所需要濃度的溶液。」請求項實質上僅記載發明所欲解決之問題或所要達成之目的,未記載達成目的之任何技術特徵者,不適用前述細則之規定⁹。

專利侵害訴訟中比對判斷文義侵害時,若系爭對象之技術內容所產生之功能與請求項中所載之功能相同,而且該技術內容與發明說明中所敘述對應於該功能之結構、材料或動作相同或均等者,則構成文義侵害。反之,只要其中之一不相同或不構成均等,則不構成文義侵害。此處之均等判斷,仍以實質相同為標準。

4. 均等侵害

系爭對象與經解析之申請專利範圍比對,若系爭對象未構成文義侵害,法院應進一步判斷系爭對象與申請專利範圍之實質是否相同,而構成均等侵害¹⁰。法院進行均等侵害判斷,不以專利權人提出主張為條件,惟專利權人應舉證說明系爭對象與申請專利範圍是否實質相同¹¹。

在處理有關專利侵害之案例時,問題最多、爭議性最強者當屬均等侵害。均等論係由美國法院所創設,對於世界各國專利侵害訴訟影響深遠。由於美國的專利制度悠久,豐富的司

⁵ 35 U.S.C. 112(6): "An element in a claim for a combination may be expressed as a means or step for performing a specific function without the recital of structure, material, or acts in support thereof, and such claim shall be construed to cover the corresponding structure, material or acts described in the specification and equivalents thereof."

⁶ Substantive Patent Law Treaty (10 Session), Rule 13(4)(a): Where a claim defines a means or a step in terms of its function or characteristics without specifying the structure or material or act in support thereof, that claim shall be construed as defining any structure or material or act which is capable of performing the same function or which has the same characteristics. 為協調各國之專利制度,世界智慧財產權組織召開多屆實質專利法條約 (Substantive Patent Law Treaty, 以下簡稱 SPLT) 會議,2004 年為第 10 屆,雖然該條約迄今尚未正式生效施行,惟從其草約內容仍得一窺各國協調之趨勢與方向。

⁷ Cole v. Kimberly-Clark Corp., 102 F.3d 524, 531 (Fed. Cir. 1996) ("To invoke [section 112(6)], the alleged means-plus-function claim element must not recite a definite structure which performs the described function.")

⁸ Laitram Corporation v. Rexnord, Inc., 939 F.2d 1533 (Fed. Cir. 1991)

⁹ 尹新天,專利權的保護,p241,專利文獻出版社,1998 年 11 月

¹⁰ Graver Tank & Mfg. Co., Inc. v. Linde Air Products Co., 339 U.S. (1950) 605, 70 S.Ct. 854, 94 (L. Ed 1097), at 858. 美國最高法院認為被告的主觀意圖無關均等論之適用,不構成文義侵害之後應進行均等判斷,並無先決條件。

¹¹ Dolly, Inc. v. Spalding & Evenflo Cos., 16 F.3d 394 (Fed. Cir. 1994)

法判決值得參考，以下簡單介紹美國近代重要判決，以資借鏡。

4.1 均等論

均等論 (doctrine of equivalents)，指專利權保護範圍不限於申請專利範圍之文義，尚得擴張至能以實質相同之方式，產生實質相同之功能，達成實質相同之效果的均等範圍。

由於以文字精確、完整描述發明的範圍，實有其先天上無法克服的困難¹²，若將專利權範圍限於申請專利範圍之文義，對專利權人並不公平，且讓仿冒者有可乘之機。為保障專利權，防止他人抄襲發明成果，僅稍加非實質的微小改變，就輕易迴避專利權範圍而規避侵權責任¹³，美國最高法院於 1853 年 *Winans v. Denmead*, 56 U.S. 330 (1853) 案¹⁴創設均等論概念。該法院基於衡平法 (equity) 推衍出均等論，並指出系爭對象之技術內容相對於請求項中之技術特徵僅為非實質性之差異 (insubstantial difference) 者，構成均等侵害 (infringement under doctrine of equivalents)。

專利權範圍不限於申請專利範圍之文義，應包含所有與其申請之技術特徵均等之範圍¹⁵。SPLT Article 11(4)(b) 規定：「為決定專利所賦予之保護範圍，應合理考量與申請專利範圍所載之技術特徵 (elements) 均等之技術特徵。¹⁶」Rule 13(5) 復規定：「對於第 11(4)(b) 條，均等技術特徵通常應被認為係被控侵權時均等於申請專利範圍中申請之技術特徵：(i) 若申請之技術特徵與均等技術特徵之間並無實質上的差異，且均等技術特徵產生與申請之技術特徵實質相同的結果；及(ii) 該發明所屬技術領域中具有通常知識者沒有理由假設該均等元件已被排除於申請專利之發明之外者。¹⁷」

1950 年美國最高法院於 *Graver Tank & Manufacturing Co. v. Linde Air Products Co.* 案中重申均等論的保護係為防止專利權之空洞化，避免不道德的仿冒者藉不重要而非實質的

¹² *Festo Corporation v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., Ltd., et al.*, 122 S.Ct. 1831, 1837 (2002) (“The language in the patent claims may not capture every nuance of the invention or describe with complete precision the range of its novelty”)

¹³ *Graver Tank & Manufacturing Co., v. Linde Air Products Co.* (1950), 339 U.S. 605, 70 S.Ct 854, 94 (L.Ed 1097), at 858, 法院解釋均等論的基本原理：若將專利權侷限於申請專利範圍的文義，會導致專利權人於文義的限制下從事救濟，而使發明之實質屈就於形式之下。此限制會鼓勵侵權人僅對專利標的作非實質的微小改變及置換，而迴避專利法的保護。

¹⁴ *Ross Winans v. Adam, Edward, and Talbot Denmead*, 56 U.S. 330, 343, (1853) (“The exclusive right to the thing patented is not secured, if the public are at liberty to make substantial copies of it, varying its form or proportions.”)

¹⁵ *Warner-Jenkinson Co., Inc. v. Hilton Davis Chemical Co.*, 520 U.S. 17 (1997) (“The scope of a patent is not limited to its literal terms but instead embraces all equivalents to the claims described”)

¹⁶ *Substantive Patent Law Treaty* (10 Session), Article 11 (4)(b): For the purpose of determining the scope of protection conferred by the patent, due account shall be taken[, in accordance with the Regulations,] of elements which are equivalent to the elements expressed in the claims.

¹⁷ *Substantive Patent Law Treaty* (10 Session), Article 13 (5): For the purposes of Article 11(4)(b), an element (“the equivalent element”) shall generally be considered as being equivalent to an element as expressed in a claim (“the claimed element”) if, at the time of an alleged infringement:...

改變及置換，規避專利侵權責任¹⁸。最高法院判決亦指出：在確定系爭對象是否侵害專利權時，首先應依申請專利範圍之文義進行判斷。若系爭對象落入專利權的文義範圍，則構成侵害。但因為一模一樣的抄襲十分少見，若允許他人稍加變動就能利用專利之發明，專利權之保護就空洞無用。若專利權人在任何情況下均受限於申請專利範圍之文字內容，則專利權人的利益就無法得到合理的保護，專利制度鼓勵公開發明的目的就會落空。均等論係順應此需要而提出者，其核心在於防止他人盜用專利發明的成果。均等論不僅適用於開創性發明，亦適用於改良發明。

美國最高法院於1997年Warner-Jenkinson案中肯認均等論存在之價值，並再次確認均等論之適用應以侵權行為時為判斷時點¹⁹。此外，美國聯邦法院判決均等論之適用為事實問題，是否構成均等侵害由陪審團決定。

由於均等範圍不可預測，具有高度不確定性，若依均等論將申請專利範圍相當明確的文義範圍向外擴張至均等範圍，會使專利權範圍之界限模糊，而且過度擴張均等範圍亦有違專利制度中以公示方式明確揭示專利權範圍之基本宗旨²⁰。近年來，為求取平衡，美國法院一方面藉均等論擴張專利權保護範圍，另一方面又創設若干法則限制均等論的適用，以兼顧衡平、正義及專利制度的基本精神。

4.2 均等侵害判斷

系爭對象中技術內容的改變相對於申請專利範圍中之技術特徵，未產生實質差異（insubstantial difference），即系爭對象與申請專利範圍實質相同者，則構成均等侵害。以下簡介美國法院進行均等侵害判斷時，所運用之若干法則。

4.2.1 無實質差異

現階段世界各國於專利侵害訴訟中所採行的均等論，係美國最高法院於1853年Winans v. Denmead, 56 U.S. 330 (1853)案²¹所創設。本案中法院認為雖然系爭對象之技術內容未落入專利權之文義範圍，但系爭對象與專利範圍之間僅有微小而非實質性之差異（minimum and insubstantial difference）者，仍構成均等侵害。

Winans v. Denmead 案係有關運送煤塊等重物之車廂，車廂為圓錐體，得使重物平均施加壓力於車體內壁，而不會使車廂變形。系爭對象為倒八角錐體車廂結構而與專利之圓錐體不同，未構成文義侵害。專利權人主張八角錐體近似於無限多邊的圓錐體，系爭對象係以相

¹⁸ Graver Tank & Manufacturing Co. v. Linde Air Products Co., 339 U.S. 608, (1950) (“But courts have also recognized that to permit limitation of a patented invention which does not copy every literal detail would be to convert the protection of the patent grant into a hollow and useless thing. Such a limitation would leave room for —indeed encourage—the unscrupulous copyist to make unimportant and insubstantial changes and substitutions in the patent ..., and hence outside the reach of law.”)

¹⁹ Warner-Jenkinson Company v. Hilton Davis Chemical Co., 520 U.S. 17, at 21023 (1997)

²⁰ Winans v. Denmead, 56 U.S. 15 How. 330, 14 L.Ed. 717 (1853) 法院認為均等論之適用會產生各種可能的解釋，故其帶來不確定性是必然的結果。

²¹ Ross Winans v. Adam, Edward, and Talbot Denmead, 56 U.S. 330, 343, (1853) (“The exclusive right to the thing patented is not secured, if the public are at liberty to make substantial copies of it, varying its form or proportions.”)

同原理達成實質相同之效果。美國最高法院認為任何人不可能製造出一個絕對的圓錐體，系爭車廂的形體與圓錐體相近，且其功能及效果與專利之發明實質上相同，故接受專利權人的主張，判決侵害專利權。

4.2.2 三部檢測

1853 年美國最高法院創設均等理論，但未詳述均等侵害之判斷法則。1950 年美國最高法院於 *Graver Tank & Manufacturing Co. v. Linde Air Products Co.* 案始確立以功能、方式、結果三部檢測（function-way-result tripartite test）為標準，判斷是否構成均等侵害。若系爭對象與系爭專利之申請專利範圍比對，係以實質相同的方式（way），產生實質相同的功能（function），而達成實質相同的結果（result）時，應判斷為無實質差異，構成均等侵害²²。事實上，三部檢測係於 1817 年由 Bushrod Washington 法官在 *Gray v. James*, 10 F.Cas. 1015 所建立，嗣後有多項判決係依該法則。美國法院認為三部檢測法則係屬法律問題，當事人得上訴至聯邦巡迴上訴法院。

Graver Tank & Manufacturing Co. v. Linde Air Products Co. 案係由鹼土族矽酸鹽與氟化鈣所組成之電焊劑專利，最高法院係以另一個重要的判斷法則，即該發明所屬技術領域中具有通常知識者已經知道申請專利範圍中之所載之材料與系爭對象中之材料之間具有可置換性，判決構成均等侵害，參照 4.2.3「可置換性」。

功能、方式、結果三部檢測（function-way-result tripartite test），係考慮申請專利範圍之技術特徵與系爭對象中對應之技術內容的相似性。例如申請專利範圍之技術特徵為 A、B、C，系爭對象中對應之技術內容為 A、B、D。在文義侵害步驟中判斷 C 與 D 不相同，若專利權人主張 C 與 D 均等，應再判斷 D 是否係以與 C 實質相同的方式，達成與 C 實質相同的功能，產生與 C 實質相同的結果。若兩者之方式、功能、結果均實質相同，應判斷 C 與 D 無實質差異，系爭對象構成均等侵害。但若其中有一項實質不相同，應判斷 C 與 D 有實質差異，系爭對象不構成均等侵害。實質相同，指兩者之間的差異為該發明所屬技術領域中具有通常知識者參酌侵害時之通常知識，顯而易知者。

4.2.3 可置換性

可置換性（interchangeability），或稱置換可能性，指該發明所屬技術領域中具有通常知識者參酌侵害時之通常知識，即知悉得將請求項中之技術特徵置換為系爭對象中之元件、

²² *Graver Tank & Manufacturing Co. v. Linde Air Products Co.*, 339 U.S. 608, (1950) (“To temper unsparing logic and prevent an infringer from stealing the benefit of the invention” a patentee may invoke this doctrine to proceed against the producer of a device “if it performs substantially the same function in substantially the same way to obtain the same result.” *Sanitary Refrigerator Co. v. Winters*, 280 U.S. 30, 42. The theory on which it is founded is that “if two devices do the same work in substantially the same way, and accomplish substantially the same result, they are the same, even though they differ in name, form, and shape.” *Union Paper-Bag Machine Co. v. Murphy*, 97 U.S. 120, 125)

成分或步驟，而不會影響其結果²³。若兩者之間具可置換性，則為非實質性之改變，系爭對象構成均等侵害。

雖然均等侵害主要係以三部檢測判斷，但在實務上，化合物之成分及組成與機械或電機之技術特徵不同，化合物之功效是功能、方式及結果之混合，無法全然明瞭替代物之操作方式，故除三部檢測外，尚須其他判斷法則。

1950 年美國最高法院於 *Graver Tank & Manufacturing Co. v. Linde Air Products Co.* 案中，雖然確立三部檢測為判斷均等侵害之重要法則，但也認為以三部檢測判斷並不容易，判決指出：在確定兩個技術特徵是否均等時，應考慮專利文件之內容、先前技術及每一個案的特定環境等因素。均等的概念不能拘泥於僵化的模式，也不能脫離具體案情憑空論述。均等並非指兩技術特徵在各方面均相同。A 與 B 均等，B 與 C 均等，不等於 A 與 C 均等。在絕大多數的情況下，被認為不均等的兩個技術特徵在某種特定條件下有可能被認為均等。均等判斷的一個重要因素是該發明所屬技術領域中具有通常知識者認為兩個技術特徵是否可以置換。均等判斷屬於事實的認定，雙方當事人均得提出專家證詞、有關文件及先前技術文件等作為證據，由陪審團衡量證據之可信度、說服力及分量。

Graver Tank & Manufacturing Co. v. Linde Air Products Co. 案係由鹼土族矽酸鹽與氟化鈣所組成之電焊劑專利，系爭對象係鈣與錳之矽酸鹽，錳非鹼土族元素，顯然不構成文義侵害。附卷之專家證詞顯示鹼土族元素經常出現在錳礦，而其在電焊材料中扮演同樣的功能，且已公告之美國專利顯示錳得為電焊材料。最高法院依據前述專家證詞及先前技術，判決該發明所屬技術領域中具有通常知識者已經知道可以將申請專利範圍中之鎂置換為錳，而不會影響其功能或結果，故系爭對象構成均等侵害。

在本案中有 2 位法官提出不同意見書，認為說明書中雖然揭露錳是適當的替代物，但申請專利範圍未將錳載入，基於公示原則，不得利用說明書中之內容改寫申請專利範圍，故說明書有揭露但未載入申請專利範圍的錳，應被視為貢獻給公眾，不得於均等侵害判斷時，再主張錳屬於均等範圍。雖然貢獻原則早於 1926 年已由美國最高法院創設，惟在當時似乎未成為主流意見，參照 4.2.7「貢獻原則」。

美國法院判斷均等侵害時最常依據的法則係三部檢測，但由於科技的進步及發展，使物或方法的複雜性大增，僅以三部檢測不足以判斷實質上之差異。實務上，專利權人主張均等侵害時，對於實質相同的功能與實質相同的結果舉證較易，而方式是否實質相同，在運用三部檢測的過程中最具關鍵性地位²⁴。因此，法院亦經常採用可置換性²⁵，判斷系爭對象是否構

²³ *Graver Tank & Mfg. Co., Inc. v. Linde Air Products Co.*, 339 U.S. 605, 609 (1950) (“What constitutes equivalency must be determined against the context of the patent, the prior art, and the particular circumstances of the case. ... Consideration must be given to the purpose for which an ingredient is used in a patent, the qualities it has when combined with the other ingredients, and the function which it is intended to perform. An important factor is whether persons reasonably skilled in the art would have known of the interchangeability of substitutes for an element of a patent is one of the express objective factors noted by *Graver Tank* as bearing upon Whether the accused device is substantially the same as the patented invention.”)

²⁴ *Dolly, Inc. v. Spalding & Evenflo Cos.*, 16 F.3d 394 (Fed. Cir. 1994)

成均等侵害。

4.2.4 逐一比對或整體比對

美國法院判斷系爭對象是否構成均等侵害，主要係運用三部檢測，惟判斷時究竟應以請求項之技術特徵逐一比對，或應以請求項之整體比對，目前並無統一標準，以下簡單說明兩種不同標準之判決。

4.2.4.1 逐一比對

在 2.2 Pennwalt Corp. v. Durand-Wayland, Inc.,²⁶案中進行均等侵害判斷時係採用技術特徵逐一（element-by-element test/elemental approach）比對方式，將系爭對象之技術內容與請求項中所載對應之技術特徵個別比對，若兩者實質相同，則構成均等侵害。

美國最高法院於 1997 年 Warner-Jenkinson 案²⁷中確認技術特徵逐一比對方式，最高法院判決：獨立項中之每一技術特徵對於確定專利權保護範圍均屬重要，故均等論應針對請求項中之各個技術特徵，而非針對發明之整體。必須強調者，在適用均等論時，即使對單一技術特徵，亦不得將保護範圍擴張到實質上忽略請求項中所載之技術特徵的程度。只要均等論之適用不超過前述之限度，我們有信心認為均等論不致於損及申請專利範圍在專利保護中之核心作用。Niles 法官認為均等論之適用似乎未受申請專利範圍之限制，若將其適用範圍限於請求項中之每一個技術特徵，而非請求項之整體，則可以調和矛盾。

由前述美國最高法院判決，均等侵害判斷應就申請專利範圍之技術特徵與系爭對象中對應之技術內容，且僅就兩者之間不相同的技術特徵逐一比對判斷，而非如同進步性，係就系爭對象與申請專利範圍之整體比對判斷。相對於整體比對，逐一比對方式對專利保護範圍之認定較為嚴格，不利於專利權人。

4.2.4.2 整體比對

除技術特徵逐一比對方式之外，另一種方式係就請求之發明整體比對（invention as a whole/entirety approach），將系爭對象與請求項整體比對，若兩者實質相同，則構成均等侵害。整體比對方式對專利保護範圍之認定較為寬鬆，有利於專利權人。

(1) Hughes Aircraft Company v. United States²⁸

1983 年美國聯邦巡迴上訴法院於 Hughes Aircraft Company v. United States 案有關同步通訊衛星專利之侵害訴訟中，於均等侵害判斷時採取整體比對方式。

為維持衛星在地球表面一定高度並與地球自轉同步，控制並維持衛星的方位相當重要，

²⁵ Warner-Jenkinson Co., Inc., v. Hilton Davis Chemical Co., 520 U.S. 17 (1997) (“The known interchangeability of substitutes for an element of a patent is one of the express objective factors noted by Graver Tank as bearing upon whether the accused device is substantially the same as the patented invention.”)

²⁶ Pennwalt Corp. v. Durand-Wayland, Inc., 833 F.2d 931 (Fed. Cir. 1987)

²⁷ Warner-Jenkinson Company v. Hilton Davis Chemical Co., 520 U.S. 17, at 21023 (1997) (“Each element contained in a patent claim is deemed material to defining the scope of the patented invention, and thus the doctrine of equivalents must be applied to individual elements of the claim, not to the invention as a whole.”)

²⁸ Hughes Aircraft Company v. United States, 140 F.3e 1470, at 1473 (Fed. Cir. 1998)

必須將衛星上的太陽能面板準確指向太陽以取得衛星動力，並將天線準確指向地球以傳送太陽表面資訊。為控制並維持衛星的方位，利用瞬間自旋角（instantaneous spin angle; ISA）計算進動量（precession）之改變成為關鍵，但 1950' s 末期及 1960' s 初期，美國太空總署仍無法解決控制衛星方位的問題。專利之發明係將太陽脈衝訊號傳送到地球，讓地面控制站模擬衛星的轉動，並計算衛星的自轉速率、太陽的角度及瞬間自旋角 ISA，而以 ISA 作為計算衛星方位改變量之基礎。系爭對象為 S/E 太空船（store and execute），其亦傳送太陽脈衝之資訊，但與專利不同之處為 S/E 太空船是將訊號傳送到太空船上的電腦，利用電腦計算衛星與太陽的角度，再調整衛星之方位，而非傳送到專利所指之地面控制站，故地面控制站不須知道太空船的 ISA 角度。

由於請求項中所載之技術特徵地面控制站限於「外部位置（external location）」，顯然 S/E 太空船不構成文義侵害。惟美國聯邦巡迴上訴法院舉出專利權與系爭對象 7 項相近之處，認為系爭對象之發明構想主要源於專利之發明，差異點在於系爭對象係利用當代發達的電腦技術，將 ISA 位置指示訊號處理地點從地面控制站轉移到太空船上之電腦，該技術的改變並不能避免侵害，而採取整體比對方式，認定兩者在功能、方式及效果三方面均屬實質相同，S/E 太空船構成均等侵害。

(2) Corning Glass Works v. Sumitomo Electric USA²⁹

1989 年美國聯邦巡迴上訴法院於 Corning Glass Works v. Sumitomo Electric USA 案有關光纖傳遞訊號之波導管專利之侵害訴訟中，於均等侵害判斷時採用整體比對方式。

光纖，係於純矽中摻雜金屬元素，經過熔融抽絲成為纖維狀，再將純矽被覆於外表，即成為俗稱之光纖。光得經由透明媒介物傳輸，而為克服光通訊傳輸的衰竭問題，使光通訊能到達遠方，光纖外層的光折射率必須低於軸心層，使光在纖維中循光折射率較高之軸心層得以全反射的方式傳輸。專利之發明係以純矽或摻雜微量金屬元素之矽作為被覆層，而軸心層之矽摻雜含量較高之微量金屬元素，利用二者光折射率之高低差，限制光折射角度以達成遠矩通訊之目的。專利之發明屬於正向摻雜（positive doping）技術。系爭對象係利用負向摻雜（negative doping）技術，將氟元素摻雜在光纖被覆層，降低光折射率，而軸心層未摻雜。

請求項所載之技術特徵係在軸心層摻雜微量元素，而系爭對象之軸心層為純矽，顯然不構成文義侵害。若以三部檢測法，焦點在於兩者所採取之方式是否實質相同。就技術特徵逐一比對，請求項所載之技術特徵係在軸心層摻雜微量元素，而系爭對象之軸心層為純矽，未摻雜任何元素；請求項之被覆層係純矽或正向摻雜，而系爭對象之被覆層係負向摻雜，兩者之方式不相同。惟法院認為「依全要件原則，必須在系爭對象中找到申請專利範圍每一個技術特徵或均等之技術內容，但不須要一一對應。³⁰」而以整體比對方式，判決兩者之方式實質

²⁹ Corning Glass Works v. Sumitomo Electric USA, Inc., 868 F.2d 1251 (Fed. Cir. 1989)

³⁰ Corning Glass Works v. Sumitomo Electric USA, Inc., 868 F.2d 1259 (Fed. Cir. 1989) (“An equivalent must be found for every limitation of the claim somewhere in an accused device, but not necessarily in a corresponding component, although that is generally the case.”)

相同，構成均等侵害。

4.2.5 功能性技術特徵之均等判斷

以功能性技術特徵界定申請專利範圍，系爭對象之技術內容所產生之功能必須與請求項中所載之功能相同，且該技術內容與發明說明中所敘述對應於該功能之結構、材料或動作相同或均等者，始構成文義侵害。若兩者之功能性技術特徵不相同，法院是否須要進行均等侵害判斷？再者，兩者之功能性技術特徵相同，但結構、材料或動作不相同且不均等者，由於已進行功能性技術特徵之均等判斷，是否須要進行均等侵害判斷？這兩點是外界常常會產生疑惑的問題。

雖然以功能性技術特徵界定申請專利範圍之均等結構、材料或動作的判斷與專利侵害判斷中均等侵害之均等判斷均以無實質差異為標準，惟前者之判斷時間點為申請時，後者為侵害時。因此，若兩者之功能性技術特徵相同，但結構、材料或動作不相同且不均等時，仍須判斷系爭對象中是否有均等之新興技術（申請後始開發之技術 after-arising technology）構成均等侵害³¹。惟若兩者之功能性技術特徵不相同（實質不相同）時，鑑於均等論僅限於功能、方式及結果之實質相同，經判斷不構成文義侵害者，既然功能已不相同，則無須再進行均等侵害判斷。

1986 年美國聯邦巡迴上訴法院於 Texas Instruments v. United States International Trade Commission 案³²，在解釋以功能性技術特徵界定之申請專利範圍時，強調均等範圍不以該發明所屬技術領域中具有通常知識者於申請時已知或應知得均等置換之技術特徵為限。本專利係微型電子計算機，每一個技術特徵均為功能性技術特徵。請求項 1 為一種以電池驅動的微型電子計算機，由四個部分組成：(1)鍵盤輸入裝置，(2)電子裝置，包括記憶裝置、運算裝置及訊號傳送裝置，(3)顯示裝置，(4)包括上述三項裝置及電池在內的整體計算機被安裝在一個殼體內。

請求項 1 之文義範圍相當寬廣，即使系爭對象係申請後 17 年才出現，在這一段時間內，申請專利範圍中之每一個技術特徵均經歷相當大的變化，但幾乎所有微型電子計算機仍然落入該範圍。美國貿易委員會行政法官（administrative law judge）認為系爭對象實施了請求項中所有技術特徵之功能，但產生該功能之裝置與說明書中所載之裝置不相同且不均等，而不構成侵害。惟美國聯邦巡迴上訴法院認為若申請專利範圍中每一個技術特徵均由新興技術取代，將均等侵害判斷範圍限定在單一技術特徵，無視其他技術特徵的改變，而認定單一技術特徵的改變係整體發明唯一的改變，這種判斷並不妥當。系爭對象係使用專利所有技術特徵，但由於技術的進步，使申請專利範圍中之技術特徵喪失可辨識性（readability）時，應採取整體比對方式，判斷是否構成均等侵害。就本案而言，以技術特徵逐一比對方式判斷，

³¹ Texas Instruments v. United States International Trade Commission, 805 F.2d 1558 (Fed. Cir. 1986) (Texas Instrument I) 法院強調均等範圍不以申請時已知或應知有均等置換之技術特徵為限。但 Valmont Industries, Inc. v. Reinke Manufacturing Co., Inc. 案，法院將均等範圍侷限於非實質性之改變。兩種分歧之標準尚未釐清。

³² Texas Instruments v. United States International Trade Commission, 805 F.2d 1558 (Fed. Cir. 1986) (Texas Instruments I)

並無證據證明不侵害，但若以整體比對方式，將差異累積的結果（cumulative effect），系爭對象超出了合理的均等範圍，而不構成均等侵害。

整體比對方式對專利保護範圍之認定較為寬鬆，通常有利於專利權人。法院這項判決雖然是以整體比對方式判斷是否構成均等侵害，卻又將比對結果的差異累積，認定不構成均等侵害。法院在判決中即表明該法院傾向於減縮解釋以功能性技術特徵界定之申請專利範圍。

此外，法院又針對訴訟中提及之逆均等論特別予以回應³³，事實上，前述判決亦得視為係逆均等論之例。若新興技術落入專利權之文義範圍，但其係運用不同原理、不同方式達成實質相同之效果者，則可以主張逆均等之適用，參照 4.3「逆均等論」。

4.2.6 改劣發明之均等判斷

改劣發明，指功能、效果不如專利之發明。美國法院認為改劣發明的功能、效果雖然不如專利發明，仍必須依正常程序判斷其是否構成均等侵害。例如以鏈環組成之傳送帶專利，請求項限定每一個鏈環之間的距離與鏈環寬度比例為 1.06：1，而系爭對象的距離與鏈環寬度比例為 1.35：1。雖然被告主張 1.35 與 1.06 之差異很大，不構成均等侵害，但美國聯邦巡迴上訴法院認為說明書已敘明鏈環間距之設計係為了使傳送帶減少彎度及增加抗剪強度，而系爭對象亦具備此特性，只是效果較差而已，故仍判決構成均等侵害³⁴。

4.2.7 貢獻原則

貢獻原則（dedication rule）係美國最高法院於 1926 年所創設有關解釋申請專利範圍的法則³⁵，指申請人揭露於說明書或圖式但未載於申請專利範圍中之技術手段，應視為貢獻給社會公眾³⁶，而成為先前技術，得作為核駁後申請案之新穎性及進步性的依據，但不得再主張均等論。

(1) Maxwell v. J. Baker, Inc.³⁷

1996 年美國聯邦巡迴上訴法院於 Maxwell v. J. Baker, Inc. 案有關鞋子成雙捆綁之專利中，再次確認此原則。本專利請求項記載之技術特徵係將有孔之小標籤嵌入無鞋帶孔之鞋的內、外鞋墊之間，再以細線穿過小標籤之孔，而將鞋子成雙捆綁；但說明書中揭露：「…得將小標籤嵌入鞋子內側面或內側後緣面…」。

由於在零售市場中，顧客往往會打散成雙的鞋子，製造商包裝鞋子之前，必須將鞋子成雙捆綁在一起，對於有鞋帶孔之鞋，將細線穿過鞋帶孔，即能達成目的。系爭對象有二，分別將小標籤嵌入鞋子內側面及內側後緣面，法院認為揭露於說明書但未載於申請專利範圍中之部分應視為貢獻給社會，而成為公共財產，不得再主張均等論。因此，判決不構成侵害。

³³ Texas Instruments v. United States International Trade Commission, 846 F.2d 1369 (Fed. Cir. 1988) (Texas Instruments II)

³⁴ 程永順，羅李華，專利侵權判定—中美法條與案例比較研究，p200~201，專利文獻出版社，1998 年 3 月

³⁵ Alexander Milburn Co. v. Davis-Bournonville Co., 270 U.S. 390 (1926)

³⁶ Maxwell v. J. Baker, Inc., 86 F.3d 1098 (Fed. Cir. 1996)

³⁷ 同註 36

(2) Johnson & Johnston v. R.E. Service Co.³⁸

2002 年美國聯邦巡迴上訴法院於 Johnson & Johnston v. R.E. Service Co. 案有關多層印刷電路板專利中，援引貢獻原則，判決不得再主張均等論。請求項中多層印刷電路板係由多層銅箔及滲和其中之不導電樹脂所組成，特徵在於採用「預壓」方式將銅箔固定於模版上，再將灌注之樹脂加熱使其融化，而將所有銅箔固定。請求項記載之技術特徵係以硬質鋁葉作為預壓板的底層；但說明書揭露：「雖然底層材質為鋁，但亦得利用其他金屬例如不銹鋼或鎳合金等。在某些情形下，…亦得利用聚丙烯。」

系爭對象係以鐵作為預壓板的底層，但被告並未挑戰構成均等侵害之事實判斷，而是主張申請專利範圍中之技術特徵為鋁，不包括鐵，依 Maxwell v. J. Baker, Inc. 案之判決，揭露於說明書但未載於申請專利範圍中之部分應視為貢獻給社會，而成為公共財產，不得再主張均等論。惟原告援引另一個判決 YBM Magnex, Inc. v. International Trade Commission³⁹ 案，主張專利權範圍必須以申請專利範圍為準，均等論擴張之範圍限於與申請專利範圍有相當程度之關係者，法院在前述 Maxwell 案中，排除於專利權之外的技術特徵與申請專利範圍並無相當程度之關係，而本案與 Maxwell 案之情況不同。法院必須調和兩判決之分歧，最後選擇 Maxwell 案，判決：即使說明書中所揭露但未載於申請專利範圍的部分與申請專利範圍的部分均等，因貢獻原則之適用，不得再主張均等論。

4.2.8 Warner- Jenkinson v. Hilton Davis⁴⁰

美國於 1982 年成立聯邦巡迴上訴法院（Court of Appeals for the Federal Circuit），授予專利爭議案件之專屬管轄權，以統一專利法之法律見解。該法院被認為對專利權人與專利制度較友好，對於均等論之適用有較寬鬆的傾向，均等論的廣泛適用弱化了申請專利範圍作為界定專利權範圍的角色，導致 1997 年美國最高法院於 Warner-Jenkinson v. Hilton Davis 案中對於均等論之適用採取嚴格的態度。最高法院在本案中肯認 1952 年專利法修正後仍有適用均等論之必要、不構成文義侵害之後應進一步判斷是否構成均等侵害、有關均等論的判斷法則及禁反言原則得構成均等論之阻卻等。

Warner- Jenkinson v. Hilton Davis 案「超滲透過濾法」係有關食品、藥品及化妝品用染料之製造方法專利，其係在每平方英吋約 200 至 400 磅的液體壓力，pH 值為 6.0 至 9.0 之間的條件下，將染料溶液透過直徑約為 5-15 埃的薄膜細孔過濾雜質，而製得純度達 90% 以上之染料。

系爭對象所採取之滲透過濾法之操作條件為每平方英吋約 200 至 500 磅的液體壓力，pH 值為 5.0 的條件下，將染料溶液透過直徑約為 5-15 埃的薄膜細孔過濾雜質。本案之爭點在於 pH 值 5.0 是否均等於 pH 值 6.0。

³⁸ Johnson & Johnston Associates Inc. v. R.E. Service Co. Inc., et al., 285 F.3d 1046 (Fed. Cir. 2002)

³⁹ YBM Magnex, Inc v. International Trade Commission, 145 F.3d 1317, 46 U.S.P.Q. 2d 1843 (Fed. Cir., 1998)

⁴⁰ Warner- Jenkinson Co., v. Hilton Davis Chemical Co., 520 U.S. 17 (1997)

上訴人在訴訟中提出三項主張：

- (1) 基於 1952 年修正之專利法增加第 112 條第 6 項之規定，「均等」僅適用於申請專利範圍中之功能性技術特徵，顯示美國國會已拒絕適用均等論，主張應廢除均等侵害判斷。
- (2) 為發揮申請專利範圍公示之作用，均等論應僅限於申請時說明書中所載之均等範圍。
- (3) 不論當初放棄的理由為何，專利權人在申請、維護專利之程序中放棄的內容，均應被排除於專利權範圍之外，不得據以主張均等侵害。

對於上訴人第(1)項主張，美國最高法院認為 1952 年修正之專利法第 112 條第 6 項係針對該法院於 1946 年 Halliburton 案⁴¹不同意專利權人採用功能性技術特徵記載申請專利範圍之判決而制定。該條之規定減縮功能性技術特徵之範圍，僅及於說明書所載之結構、材料或動作及其均等範圍，並未排除均等論之適用，而 Graver Tank 案之判決中已指出均等論主要係擴張專利權保護範圍。最高法院同意聯邦巡迴上訴法院 Niles 法官之不同意見書，確認均等侵害判斷應限於與請求項中各個技術特徵比對之原則，並判決：確定專利權範圍時，獨立項所載之每一個技術特徵均重要 (deemed material)，故均等侵害判斷應就請求項中各個技術特徵，而非以發明整體為之。就各個技術特徵適用均等論時，尤其不得將專利權保護範圍擴張，而實質上忽略了請求項中之技術特徵。若依前述之限制適用均等論，均等論不致於損及申請專利範圍在專利保護中之核心作用。

對於第(2)項主張，最高法院認為申請專利範圍中所載之技術特徵與系爭對象中之技術內容是否能互相置換係事實判斷，故均等侵害判斷之時間點應以發生侵害行為時為準，不限於申請時說明書中所載之均等範圍。

對於第(3)項有關禁反言原則之主張，最高法院認為禁反言原則之適用僅限於專利權人有關可專利性之修正，適用時，應瞭解申請、維護專利之程序中修正之原因。就本專利而言，由於在申請程序中，審查官曾引用先前技術 pH 值大於 9.0 純化染料之技術核駁，申請人修正申請專利範圍，加入 pH 值 6.0 至 9.0 之限制。pH 值 9.0 顯然係為克服先前技術所為之修正，而有禁反言原則之適用，但 pH 值限於 6.0 之原因不明。判決指出：為克服先前技術以外之理由的修正無禁反言原則之適用，但並不意味理由不明之修正均不適用禁反言原則。申請專利範圍具有界定發明及公示之雙重作用，專利權人有責任說明申請、維護專利之程序中之修正理由，而由法院判斷該理由是否足以阻卻均等論之適用。若從申請歷史文件無法判斷修正理由，應推定增加技術特徵之修正係為了克服先前技術，則該技術特徵受禁反言原則之阻卻，不得適用均等論，但專利權人得提出反證予以推翻。這種適用禁反言原則之立場能合理阻卻均等論之適用，並強化申請專利範圍界定發明及公示之作用。

此外，美國巡迴上訴法院在審理過程中提出三個有關均等論之問題：

⁴¹ Halliburton Oil Well Cement Co. v. Walker, 329 U.S. 1-8 (1946)

- (1)均等侵害判斷係法律問題或係事實問題？
- (2)不構成文義侵害之後，是否必須進行均等侵害判斷？
- (3)除三部檢測外，是否尚有其他法則得判斷均等侵害？

對於第(1)項問題，美國聯邦巡迴上訴法院判決均等侵害判斷係屬事實問題，應由陪審團判斷。由於上訴人並未提出主張，最高法院並未就此問題表態。

對於第(2)項問題，上訴人主張依 *Graver Tank* 案之判決，均等論之目的在於防止「不道德的仿冒」及「剽竊」，故為實現衡平，例如防止剽竊時，始須適用均等論。聯邦巡迴上訴法院認為基於被告行為是否為仿冒、迴避設計或獨立研發，得佐證申請專利範圍與系爭對象之間是否為非實質差異。若被告行為係仿冒者，則有助於推論其為非實質差異；但若被告行為係迴避設計，則有助於推論其為實質差異。最高法院指出 *Graver Tank* 案確曾判決均等論具有防止仿冒及剽竊之作用，但並不意謂均等論僅能適用於該作用，均等侵害與文義侵害均不以被告的主觀意圖為構成要件，故不構成文義侵害之後尚須進一步判斷是否構成均等侵害，為求客觀，判斷均等侵害無需任何前提條件。

對於第(3)項問題，最高法院認為 *Graver Tank* 案中所採用的三部檢測較適合判斷機械裝置是否構成均等侵害，對於其他領域則不適合，而非實質差異之判斷亦非萬靈丹，應依具體之個案採用適當的判斷法則。判決指出：均等侵害判斷所採用的法則並非重點，重點在於系爭對象是否包含了申請專利範圍中所載之所有技術特徵或均等之技術特徵。若將判斷焦點集中於每一個技術特徵，避免實質上忽略任何技術特徵，則可以降低判斷法則之重要性。判斷時，應就每一個技術特徵在發明中所擔負之作用進行分析，自然而然就判斷出被置換的技術特徵與系爭對象之技術內容的功能、方式及效果是否相符。

綜合以上說明，美國最高法院在 *Warner-Jenkinson v. Hilton Davis* 案中確認：

- (1) 均等侵害判斷之存在及必要性，以防止抄襲者規避法律責任。
- (2) 均等論已被過分擴張，進而影響以公示方式確定當事人權益的專利制度。
- (3) 為平衡當事人之利益並兼顧專利制度，均等侵害應就請求項中每一個技術特徵，而非就發明之整體予以判斷。
- (4) 應視個案情形，採用適當的均等侵害判斷法則。
- (5) 均等侵害判斷應以侵權發生之時點為準。
- (6) 均等論係由衡平法衍生而來的法則，禁反言原則得阻卻均等論之適用，亦即申請專利範圍經修正之部分不得再被主張屬於均等範圍。
- (7) 對於申請、維護專利之程序中所為有關可專利性之修正，始適用禁反言原則。原告必須說明修正理由，若無法確知修正理由，推定係為克服先前技術之核駁，但原告得提出反證予以推翻。

4.2.9 可預見性

為避免在專利權之文義範圍外過度擴張其均等範圍，近來專利侵害訴訟程序中有限制均

等論之適用的傾向。2002 年美國最高法院於 Festo v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki 案中即提出「可預見性 (foreseeability)」之概念，但目前美國法院尚未將可預見性認定為均等侵害判斷法則之一。

美國最高法院在 Warner-Jenkinson v. Hilton Davis 案中確認：除非專利權人提出反證，否則適用禁反言原則時，推定專利權人已放棄申請、維護專利之程序中原申請專利範圍與修正後申請專利範圍之間的部分；若反證能推翻該推定，則適用均等論。美國最高法院於 Festo v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki 案中再度予以肯認，並就舉證責任的倒置，列舉三種可能的反證（參照 5.5.4「推定適用禁反言原則阻卻之範圍」）：

- (1) 申請時不能預見的均等範圍；
- (2) 修正理由與均等範圍之間的聯繫關係非常薄弱；
- (3) 因某些理由，無法合理期待專利權人於申請時記載該均等範圍。

對於均等論之適用，美國法院已發展出若干法則：無實質差異、三部檢測、可置換性等。美國最高法院由前述所列舉可能的反證，試圖提出「可預見性」之概念，限制均等論之適用。

「可預見性」，指申請專利範圍中未記載申請時可預見之部分者，於專利侵害訴訟不得主張該可預見而未預見之部分為其均等範圍。依「可預見性」之概念，對於申請時可預見之部分，能合理期待專利權人將其載入申請專利範圍之中，使其文義範圍包含可預見之部分，專利權人不能透過均等論將申請專利範圍擴張至可預見而未預見之部分。對於專利權人於申請時無法預見之部分，原本即無所謂有意識放棄或不放棄，不生禁反言原則阻卻均等論之問題，故新興技術仍適用均等論。

可預見性原本係由美國 Rader 法官於 Sage⁴²及 Johnson & Johnston⁴³二案之協同意見書中所倡議，雖然能限制均等論之適用，但均等理論係防止抄襲者規避法律責任而提出，「並非為矯正申請時的錯誤而設」，「主要適用於專利申請後所產生的均等物或方法」⁴⁴。若規範申請人必須將所有可預見之部分均載入申請專利範圍，似乎又將專利權範圍侷限於文義範圍，且此概念似乎又落入均等侵害判斷係以侵權發生時或以申請時為準之爭。雖然可預見性對於均等論之限制並非將專利權保護範圍僅限於申請時之文義範圍，新興技術仍然能適用均等論，惟專利權人一方面要證明系爭對象之技術特徵係該發明所屬技術領域中具有通常知識者參酌侵害時之通常知識，即知悉可置換者，一方面又要證明係專利權人於申請時無法預見者，這兩種證明彼此之間難以調和，故目前美國法院尚未將可預見性作為均等侵害判斷法則之一。

⁴² Sage Prods. Inc. v. Devon Indus., Inc., 126 F.3d 1420, 1444 (Fed. Cir. 1997)(“as between the patentee who had a clear opportunity to negotiate broader claims but did not do so, and the public at large, it is the patentee who must bear the cost of its failure to seek protection for this foreseeable alteration of its claimed structure.”)

⁴³ Johnson & Johnston Associates Inc. v. R.E. Service Co. Inc. and Mark Frate, 285 F.3d 1046 (Fed. Cir. 2002)(“ This alternative would also help reconcile the preeminent notice function of patent claims with the protective function of the doctrine of equivalents. This reconciling principle is simple: the doctrine of equivalents does not capture subject matter that the patent drafter reasonably could have foreseen during the application process and included in the claims.”)

⁴⁴ Martin Adelman, Professor of Law in The George Washington University Law School.

4.3 逆均等論

申請專利範圍之作用有 2：界定專利權範圍(define the scope of patent right)；告知社會大眾(notice to the public)。由於以文字精確、完整描述申請專利之發明的範圍，實有其先天上無法克服的困難，故專利權範圍包括申請專利範圍之文義及其均等範圍。均等論之作用係從文義範圍擴張專利權之保護範圍，但另有一種均等論係從文義範圍減縮專利權之保護範圍，故稱為逆均等論(reversed doctrine of equivalents)。

逆均等論，指利用不同原理之不同方式達成實質相同之結果者，即使落入文義範圍，仍然不構成侵害。逆均等論係體現專利法之精神而創設，國家授予專利權人特定期間之排他權，專利權保護範圍理應與專利之發明的貢獻相當。由於發明專利保護技術本身，不保護技術之原理，故申請專利範圍中應記載技術特徵，於物之發明通常為結構特徵，於方法發明通常為條件或步驟等特徵，另外尚得以功能性技術特徵等界定申請專利範圍。若系爭對象之技術內容與申請專利範圍之技術特徵相同，但其所用之原理與專利之發明不同，顯然其並非專利權人於申請時即已思及之貢獻，應從申請專利範圍之文義排除該部分。

美國最高法院在前述 4.2.8「Warner- Jenkinson v. Hilton Davis」案⁴⁵中，認為逆均等論與美國專利法第 112 條第 6 項以功能性技術特徵界定申請專利範圍二者對於專利權文義範圍均有減縮作用，但美國國會係因 Halliburton Oil Well Cementing Co. v. Walker 案而制定該法條，並非將均等論文字化，二者之法理基礎不相同。

在專利侵害訴訟中，系爭對象與申請專利範圍比對，判斷其構成文義侵害者，法院應依被告之舉證，進行是否適用逆均等之判斷。若系爭對象係利用與系爭專利不同原理之不同方式，達成與系爭專利實質相同之結果者，即使落入文義範圍，仍然不構成侵害。

美國最高法院在 Graver Tank 案中提及 1898 年 Boyden Power Brake Co. v. Westinghouse⁴⁶案以闡明逆均等論，並確認逆均等之存在。1986 年美國聯邦巡迴上訴法院於前述 Texas Instruments v. United States International Trade Commission⁴⁷案，參照 4.2.5「功能性技術特徵之均等判斷」，曾表示逆均等論之適用前提有二：系爭對象已構成文義侵害，及系爭對象與專利之發明有相當差異，以致申請專利範圍經解釋反而減縮專利權的保護範圍者。在美國，專利權人得利用均等論攻擊，被告得利用逆均等論防守。逆均等論係於系爭對象構成文義侵害始進行比對判斷，由被告負舉證責任，且因其屬事實問題，逆均等論應由陪審團判斷。

⁴⁵ Warner-Jenkinson Company, Inc., v. Hilton Davis Chemical Co., 520 U.S. 17, 28 (1997)

⁴⁶ Boyden Power Brake Co. v. Westinghouse, 170 U.S. 537, 568 (1898) (“But, even if it be conceded that the Boyden device corresponds with the letter of the Westinghouse claims, that does not settle conclusively the question of infringement ... The patentee may bring the defendant within the letter of his claims, but if the latter has so far changed the principle of the device that the claim of the patent, literally construed, have ceased to represent his actual invention, he is as little subject to be adjudged an infringer as one who violated the letter of a statute has to be convicted, when he has done nothing in conflict with its spirit and intent.”)

⁴⁷ Texas Instruments v. United States International Trade Commission, 846 F.2d 1369 (Fed. Cir. 1988) (Texas Instruments II)

1985 年美國聯邦巡迴上訴法院於 *SRI International v. Matsushita Electric Corporation of America* 案⁴⁸認為應考慮適用逆均等論。由於任何影像均係由紅、綠、藍三原色光以不同強度比例組成，若將掃描影像之光訊號經由濾鏡分解為紅、綠、藍光，並以電子訊號分別記錄強度，則該影像得經由電子訊號及光訊號之處理而重現。本專利係將影像轉換為電子訊號的單管電視攝影機，請求項係利用兩組條狀柵欄濾鏡相互間之角度差，使掃描時間不同，而產生不同頻率之電子訊號以記錄不同原色之強度。系爭對象之技術內容亦有兩組條狀柵欄濾鏡，分別與垂直軸間形成角度相同而方向相反之角度差，因而落入專利權之文義範圍。但系爭對象係利用相位差之原理將記錄不同原色強度之電子訊號予以區分，故兩者所利用之原理並不相同。

對於專利申請後產生之新興技術，較有可能以不同原理之方式達成相同或更佳之效果，但在專利侵害訴訟中主張適用逆均等論，必須冒著已承認系爭對象構成文義侵害之風險，故實際案例甚為稀少。除了前述兩案之外，美國聯邦巡迴上訴法院在 *Scripps Clinic & Research Foundation v. Genetech, Inc.* 案中認為似有適用逆均等論之可能，要求地方法院重新考慮。由於適用逆均等論之案例甚少，在前述 *SRI International v. Matsushita Electric Corporation of America* 案中，就有於解釋時直接減縮申請專利範圍及適用逆均等論始予以減縮兩種見解之爭論。多數見解認為專利權範圍應以申請專利範圍為準，不得依說明書所載之技術內容改寫申請專利範圍，得減縮申請專利範圍的情況僅限於適用逆均等論。

5. 禁反言原則

專利侵害訴訟中，判斷系爭對象適用均等論之後，應再判斷禁反言原則是否能阻卻均等論之適用，若以禁反言原則能阻卻均等論之適用，系爭對象不構成侵害。

自 1995 年 *Markman v. Westview Instruments* 案起即確立解釋申請專利範圍得參酌之依據分為內部證據及外部證據。內部證據包括提出申請、維護專利之程序中所產生的申請歷史檔案。專利侵害訴訟中，申請歷史檔案得作為解釋申請專利範圍之依據，並得作為主張適用禁反言原則，以阻卻均等論之適用。

5.1 何謂禁反言原則

禁反言原則，又稱申請程序禁反言原則或申請檔案禁反言原則（prosecution history estoppel/file wrapper estoppel），指申請、維護專利之程序中，因「有關可專利性」就申請專利範圍所為之說明或修正，而減縮申請專利範圍者，嗣後在專利侵害訴訟中構成專利權範圍之限制，不得藉均等論予以擴張，而將說明或修正所放棄（surrender）之部分重新取回（recapture）⁴⁹。SPLT Rule 13(6)有類似之規定：「在決定專利所賦予之保護範圍時，[應][得]考量申請人或專利權人在專利核准程序或司法之專利無效程序中所為限制申請專利範圍之陳

⁴⁸ *SRI International v. Matsushita Electric Corporation of America*, 775 F.2d 1107, 1122-1126 (Fed. Cir. 1985)

⁴⁹ *Texas Instruments, Inc. v. United States International Trade Commission*, 988 F.2d 1165 (Fed. Cir. 1993)

述。⁵⁰」

5.2 禁反言原則之類型

美國最高法院於 Warner- Jenkinson v. Hilton Davis 案中曾判決禁反言原則得阻卻均等論之適用，申請專利範圍經修正之部分不得再被主張屬於均等範圍；並判決申請、維護專利之程序中所為有關可專利性之修正，始適用禁反言原則。原告必須說明修正理由，若無法確知修正理由，推定係基於克服先前技術之核駁，但原告得提出反證予以推翻。依該案之判決，是否可以理解為專利權人就申請專利範圍所為之修正始適用禁反言原則，而就申請專利範圍之說明不適用禁反言原則？

在申請、維護專利之程序中，審查人員有核駁意見時，申請人必須提出說明或修正。申請人提出之說明係就申請專利範圍之文義者，固然得作為嗣後解釋申請專利範圍之依據，但若該說明減縮了申請專利範圍，亦得適用於禁反言原則，例如對於請求項所載之技術手段 A，審查人員引用先前技術 A' 以不具進步性核駁，申請人申復說明 A 與 A' 所產生之功效顯然不同後取得專利。若在專利侵害訴訟中，專利權人主張專利 A 與系爭對象 A' 均等時，被告得依申請歷史檔案，以專利權人曾解釋申請專利範圍不及於 A' 為由，主張適用禁反言原則，系爭對象未構成均等侵害。

事實上，美國法院認為禁反言原則得分為兩種：基於說明之禁反言原則（argument-based estoppel）及基於修正之禁反言原則（amendment-based estoppel）。無論是說明或修正之禁反言原則，只要申請歷史檔案減縮了申請專利範圍，均得主張之⁵¹。

5.3 禁反言原則之特性

申請歷史檔案得作為解釋申請專利範圍及主張禁反言原則之依據。主張禁反言原則，並非以申請歷史檔案重新解釋申請專利範圍，以減縮專利權之文義範圍，而係減縮專利權人所主張之均等範圍，就技術特徵予以減縮，而非就專利之發明整體為之。

禁反言原則與均等論均係基於衡平法衍生出來的法則，禁反言原則係於系爭對象構成均等侵害，始須進行比對判斷，但應由被告提出適用禁反言原則之申請歷史檔案，作為客觀證據。

傳統禁反言理論係由誠信原則衍生而來，通常被視為一種抗辯手段，必須由被告主張並負擔舉證責任，證明導致禁反言原則之事由，始得適用。我國「專利侵害鑑定要點」（草案）採此觀點^{52,53}。

⁵⁰ Substantive Patent Law Treaty (10 Session), Rule 13 (6): In determining the scope of protection conferred by the patent, due account [shall][may] be taken of a statement limiting the scope of the claims made by the applicant or the patentee during procedures concerning the grant or the validity of the patent in the jurisdiction for which the statement has been made.

⁵¹ Texas Instruments, Inc. v. United States International Trade Commission, 988 F.2d 1165 (Fed. Cir 1993)

⁵² 專利侵害鑑定要點(草案)第 43 頁(三)1.主張「禁反言」有利於被告，故應由被告負擔舉證責任。...

⁵³ 美國最高法院在 Warner- Jenkinson v. Hilton Davis 案中曾判決：均等論的判斷必須是一種客觀判斷，禁反言原則仍然是對侵權指控的一種抗辯手段。該判決所採取之觀點與我國「專利侵害鑑定要點」（草案）相同。

惟美國法院的主流意見認為禁反言原則係專利侵害判斷時解釋申請專利範圍的一種獨立手段，法院不應被動等待當事人主張，而應主動調查是否有足以導致適用禁反言原則之事實。1968 年於 General Instrument Cop. V. Huges Aircraft Co.⁵⁴案，美國法院判決：若禁反言原則僅係一種抗辯，被告在一審程序中未提出，即應認定已放棄該抗辯。因此，禁反言原則並非僅為一種抗辯，其亦得作為專利權範圍之限制。法院參考說明書解釋申請專利範圍時，尚須審究專利歷史檔案。在申請、維護專利之程序中被刪除或核駁之申請專利範圍不得在專利侵害訴訟中重新取回，此不僅涉及當事人之利益，亦涉及公眾利益。因此，雖然地方法院未論及禁反言原則，上訴法院不應被動等待當事人提出主張，仍有責任主動進行禁反言原則之判斷。

此外，中國北京高級人民法院審判委員會「關於審理專利侵權糾紛案件若干問題的規定」2003.10.27-29 第 13 條為「禁止反悔原則」⁵⁵係列入第一節「發明、實用新型專利侵權判定」，而非列入第四節侵權抗辯。

專利侵害訴訟中之禁反言原則已脫離傳統禁反言理論自成一格，傳統禁反言理論係指相對人信賴行為人之意思表示，行為人須負擔法律上之義務，不得再為相反之主張。在專利侵害訴訟中，由於被告是否信賴專利權人在申請、維護專利之程序中所為關於申請專利範圍之表示，並非主張禁反言原則之構成要件，被告不須證明專利權人主觀上有意為前述之表示，亦不須證明被告之信賴，只要申請歷史檔案顯示客觀證據，即適用禁反言原則。

5.4 判斷步驟

系爭對象構成均等侵害時，法院須考慮是否有禁反言原則之適用，其判斷之步驟⁵⁶：

- (1) 確認構成均等侵害之技術特徵
- (2) 確認該技術特徵是否曾被申復或修正
- (3) 考量該技術特徵所屬之請求項是否被減縮
- (4) 若以上答案皆為肯定者，應再確認該申復或修正理由是否為「有關可專利性」
- (5) 若申復或修正理由不明，法院應推定為「有關可專利性」
- (6) 專利權人得舉反證，推翻法院之推定

5.5 Festo Co. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co.⁵⁷

⁵⁴ General Instrument Cop. V. Huges Aircraft Co. 226 U.S.P.Q 289 (1968)

⁵⁵ “關於審理專利侵權糾紛案件若干問題的規定”(會議討論稿 2003.10.27-29)第 13 條(禁止反悔原則)：“1.專利申請人或者專利權人在專利授權或者維持程序中，為滿足專利法及其實施細則關於授予專利權的實質性條件的要求，在專利文件中或者通過書面聲明或者記錄在案的陳述等，對專利權保護範圍所作的具有限制作用的任何修改或者意見陳述，對權利人有約束作用，在專利侵權訴訟中禁止反悔。2.人民法院不應將禁止反悔的技術內容認定為權利要求記載的技術特徵的等同特徵。但對於在專利授權和/或維持程序中修改過的技術特徵，在適用禁止反悔原則之後，權利人仍然有權主張對保留的該技術特徵適用等同原則。”

⁵⁶ Festo Corporation v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., Ltd., et al., 234 F.3d 558 at 586 (Fed.Cir. 2000)

美國最高法院於 Warner-Jenkinson v. Hilton Davis 案中肯認禁反言原則得阻卻均等論之適用，對於申請、維護專利之程序中所為「有關可專利性」之修正，適用禁反言原則。惟最高法院未進一步說明「有關可專利性」是否包括「可據以實施 (enablement)」、「書面揭露 (written description)」等其他要件，亦未說明是否請求項一經修正，即不得主張該請求項之均等範圍。

對於前述 2 個問題，2002 年美國最高法院於 Festo Corporation v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., Ltd.⁵⁸ 案中判決：任何與核准專利有關之要件，例如可據以實施、書面揭露等，均有關可專利性；但禁反言原則僅能彈性限制均等論，並將是否有適用均等論之餘地的證明責任由專利權人負擔。本專利係有關磁化無桿汽缸推動裝置，由汽缸、汽缸內部之活塞及包覆汽缸外部之套筒三者組成，特徵在於此裝置係利用位於汽缸內之磁性活塞帶動汽缸外部之套筒。Stoll 請求項之技術特徵包括外部套筒為可磁化之物質及得將附著於汽缸內壁之雜質移除的密封環，其中技術特徵「可磁化之物質」係申請程序中增加，而減縮申請專利範圍。Carroll 請求項之技術特徵包括一對活塞上之密封環，其中技術特徵「一對活塞上之密封環」係再審查程序（類似舉發程序）中所增加，而減縮申請專利範圍。系爭對象具有一個雙向密封環，且其外部套筒為無法磁化之鋁合金，故對於兩請求項不構成文義侵害。

經過各級法院反複審理，美國聯邦巡迴上訴法院召開全院審判 (en banc rehearing)，針對其所提之 5 項具體問題進行言詞辯論並做出判斷⁵⁹ (Festo V)，針對其中第 1、3 項，最高法院亦做出判斷⁶⁰。就該 5 項問題簡介如下。

5.5.1 可專利性之意義

問題 1：最高法院於 Warner-Jenkinson 案中指出，申請、維護專利之程序中因有關可專利性之修正而減縮申請專利範圍者適用禁反言原則。惟其是否必須限於為克服先前技術之修正？與核准專利有關之其他要件是否包括在內？

聯邦巡迴上訴法院多數意見認為任何與核准專利有關之要件，例如可據以實施、書面揭露等，均有關可專利性，否則無法取得專利，即使取得專利亦可能判決無效。禁反言原則之作用在於維護申請專利範圍之公示效果，排除專利權人重新取回其已放棄之部分，故任何為符合專利法所規定之要件所為減縮申請專利範圍之修正，均應適用於禁反言原則，沒有理由將禁反言原則之適用僅限於為克服先前技術之修正。若專利權人能證明其修正與可專利性無關，則不適用禁反言原則。

⁵⁷ 1988 年原告提起專利侵權訴訟，獲地方法院判決勝訴，被告上訴，聯邦巡迴上訴法院合議庭維持原判 (Festo II)，被告仍不服再上訴，最高法院接受被告之上訴，將原判決廢棄，全案發回更審 (Festo III)，更審後，聯邦巡迴上訴法院合議庭仍維持地方法院之原判決 (Festo IV)，嗣後該上訴法院又接受被告之聲請，自行廢棄 Festo IV 之判決，決定召開全院審判，針對 5 項具體問題進行辯論及判決 (Festo V) Festo Corporation v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., Ltd., et al., 72 F.3d 857 (Fed.Cir. 1995)(Festo II), vacated and remanded, 520 U.S. 1111, 117 S.Ct. 1240, 137 L.Ed.2d 323 (1997)(Festo III), 187 F.3d 1381 (Fed.Cir. 1999)(Festo IV), 234 F.3d 558 (Fed.Cir. 2000)(Festo V)

⁵⁸ Festo Corporation v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., Ltd., et al., 122 S.Ct. 1831, 1833 (2002)

⁵⁹ Festo Corporation v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., Ltd., et al., 234 F.3d 558 at 563-4 (Fed.Cir. 2000)

⁶⁰ Festo Corporation v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., Ltd., et al., 122 S.Ct. 1831, 1833 (2002)

最高法院支持此判決，認為申請人在申請、維護專利之程序中不同意審查人員之核駁意見，得循救濟管道上訴，若為取得專利，放棄上訴而有意識修正申請專利範圍者，表示申請人承認減縮之申請專利範圍無法擴及修正前之範圍，則不得於專利侵害訴訟中再主張被放棄之部分的均等範圍。因此，若未減縮申請專利範圍，即使係有關可專利性之修正，應無禁反言原則之適用，不影響專利權人主張均等論的權利。

5.5.2 主動、被動修正的考量

問題2：依 Warner-Jenkinson 案之判決，專利權人所為之修正非依審查人員之通知，而係主動提出者，是否不適用禁反言原則？

聯邦巡迴上訴法院多數意見認為申請專利範圍被放棄之部分一旦公示即告確定，不論是專利權人主動提出或被動依審查人員之通知修正而減縮申請專利範圍，均適用禁反言原則。再者，申復說明申請專利範圍，亦不論主動或被動，只要減縮申請專利範圍，均適用禁反言原則。

5.5.3 禁反言原則阻卻之範圍

問題3：依 Warner-Jenkinson 案之判決，專利權人提出修正而減縮申請專利範圍，有禁反言原則之適用，對於該經修正之技術特徵，是否仍有主張適用均等論之餘地？

聯邦巡迴上訴法院多數意見推翻自 1983 年 Hughes Aircraft Co. v. United States 案以來所持禁反言原則對均等論之適用具有程度不一之阻卻⁶¹的彈性阻卻 (flexible bar)，而改採完全阻卻 (complete bar)。彈性阻卻，指即使於申請、維護專利之程序中修正並減縮申請專利範圍，而於專利侵害訴訟中，對於經修正之技術特徵，僅就涉及有關可專利性而修正之部分不得主張均等範圍，至於不涉及有關可專利性而修正之部分仍得主張均等範圍。完全阻卻，指若於申請、維護專利之程序中修正並減縮申請專利範圍，對於經修正之技術特徵，只要其係涉及有關可專利性之修正，則該技術特徵不得主張均等範圍。以 Warner-Jenkinson 案為例，專利權人修正申請專利範圍加入「pH 值 6.0 至 9.0」之技術特徵，pH 值 9.0 係為克服先前技術所為之修正，無論依彈性阻卻說或完全阻卻說，均不得主張 pH 值 9.0 以上之均等範圍；惟若專利權人能提出反證，推翻 pH 值 6.0 係有關可專利性之修正的推定，依彈性阻卻說，仍得主張 pH 值 6.0 以下之均等範圍，但依完全阻卻說，則不得主張 pH 值 6.0 以下之均等範圍。

聯邦巡迴上訴法院多數意見認為採取彈性阻卻說會使專利權範圍不可預測，以致公眾從事迴避設計或技術改良時，必須面對專利侵害訴訟之威脅，常造成當事人各執一詞，非經爭訟至上訴審階段，幾乎無法確定均等範圍，故改採完全阻卻，對於經修正之技術特徵，均不得再主張適用均等論。屬於少數意見的 Rader 法官認為完全阻卻說使經修正之請求項的專利權範圍不及於新興技術，而新興技術正是以均等論衡平考量的重點之一，結果勢必影響專利

⁶¹ Hughes Aircraft Co. v. United States, 717 F.2d 1351 (Fed. Cir. 1983)(prosecution history estoppel “may have a limiting effect” on the doctrine of equivalents “within a spectrum ranging from great to small to zero”)

之價值，變相鼓勵他人仿冒抄襲。

最高法院認為禁反言原則的基本理論係對於專利權人在申請、維護專利之程序中就申請專利範圍所為之主張，包括修正而減縮申請專利範圍，嗣後不得於專利侵害訴訟中為相反之主張。此外，適用均等論的主要理由為界定申請專利範圍之文字無法完整表達發明之內容，即使修正申請專利範圍之後，此理由仍未消失。因此，最高法院不支持聯邦巡迴上訴法院有關完全阻卻說之多數意見，改採彈性阻卻說，判決禁反言原則並未完全阻卻均等論之適用，阻卻範圍限於專利權人放棄之部分，未放棄之部分不受影響。

5.5.4 推定適用禁反言原則阻卻之範圍

問題 4：依 Warner-Jenkinson 案之判決，若修正申請專利範圍的原因不明，應推定為有關可專利性之修正，則專利權人是否有主張均等論之適用的餘地？

聯邦巡迴上訴法院依完全阻卻說，認為專利權人不得主張均等論。

依前述 5.5.3「適用禁反言原則阻卻之範圍」的判決，若申請人修正申請專利範圍，而被認定放棄之部分包括其無法預見的均等範圍，例如新興技術，則顯然不合理，故美國最高法院支持彈性阻卻說，惟將經修正但未放棄之均等範圍的舉證責任由專利權人負擔⁶²。最高法院並特別列舉三種可能的反證⁶³：

- (1) 申請時不能預見的均等範圍；
- (2) 修正理由與均等範圍之間的聯繫關係非常薄弱；
- (3) 因某些理由，無法合理期待專利權人於申請時記載該均等範圍。

5.5.5 禁反言原則與全要件原則

問題 5：若本案被判決侵害專利權範圍，依 Warner-Jenkinson 案之判決，是否違反全要件原則？

聯邦巡迴上訴法院認為若禁反言原則無法阻卻本案適用均等論，始須判斷全要件原則，而本案適用禁反言原則，故兩者之間的競合不待討論。

6. 先前技術阻卻

專利侵害訴訟中，判斷系爭對象適用均等論之後，應再判斷先前技術是否能阻卻均等論之適用，若先前技術能阻卻均等論之適用，系爭對象不構成侵害。

由於無專利權之先前技術係公共財產，任何人均得自由利用。以均等論將專利權之文義範圍向外擴張，而使均等範圍涵蓋系爭專利申請日前已公開之先前技術，並不符合公平原則，

⁶² Festo Cor. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., Ltd., et al., 122 S.Ct. 1842, (2002) (“we hold here that the patentee should bear the burden of showing that the amendment does not surrender the particular equivalent in question. ... A patentee’s decision to narrow his claims through amendment may be presumed to be a general disclaimer of the territory between the original claim and the amended claim.”)

⁶³ Festo Cor. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., Ltd., et al., 122 S.Ct. 1842, (2002) (“There are some cases, however, where the amendment cannot reasonably be viewed as surrendering a particular equivalent. The equivalent may have been unforeseeable at the time of the application; the rationale underlying the amendment may bear no more than a tangential relation to the equivalent in question; or there may be some other reason suggesting that the patentee could not reasonably be expected to have described the insubstantial substitute in question.”)

故均等論之適用不僅受全要件原則及禁反言原則之限制，亦應受先前技術阻卻之限制。

先前技術阻卻，指系爭對象與申請專利之前的先前技術相同，或為該發明所屬技術領域中具有通常知識者依申請日之前的先前技術能輕易完成者，則阻卻均等論之適用。

6.1 舉證責任

專利侵害訴訟時，應推定每一請求項均為有效⁶⁴。美國聯邦巡迴上訴法院認為先前技術阻卻之判斷係屬法律問題，被告對於假設性申請專利範圍（hypothetical patent claim，參照6.4「先前技術阻卻之判斷」）是否涵蓋先前技術，應負擔舉證責任（burden of production），提出證據後，專利權人應負擔說服責任（burden of persuasion），證明該申請專利範圍未涵蓋先前技術⁶⁵。

6.2 適用場合

專利權範圍應以申請專利範圍為準。先前技術阻卻係基於衡平法衍生而來，主張先前技術阻卻僅能減縮專利權之均等範圍，不得據以重新改寫申請專利範圍，以減縮專利權之文義範圍。

我國專利權之授予係一種授益之行政處分，專利權有效與否應由行政機關認定。基於權力分立原則，專利權有效性之核定對於法院產生確認效力。一旦專利審定核准後，若未經第三人提起舉發撤銷該專利權或專利權人未放棄該專利權，該專利權應被認定為有效。專利侵害訴訟中，被告認為系爭專利違反專利要件或涵蓋先前技術，應透過行政程序撤銷該專利權。若系爭對象既落入專利權之文義範圍，又與先前技術相同或依先前技術能輕易完成，顯然該專利違反專利要件，被告應透過舉發程序予以解決，而非主張先前技術阻卻。

系爭對象對於系爭專利構成均等侵害，且與先前技術相同或依先前技術能輕易完成者，系爭專利並不必然違反專利要件。均等侵害判斷要求之相近程度高於進步性，且進步性專利要件比對判斷之限制條件較為寬鬆，換句話說，申請專利範圍與先前技術比對不具進步性，但系爭對象與申請專利範圍比對，仍可能構成均等侵害，故捨舉發專利權無效之程序而不為，僅在專利侵害訴訟中主張先前技術阻卻，不利於被告。惟為符合公平原則，我國「專利侵害鑑定要點」（草案）傾向美國之觀點，建議先前技術阻卻僅適用於構成均等侵害，不適用於文義侵害的場合。

2002 年美國聯邦巡迴上訴法院於 Tate Access Floors, Inc. v. Interface

⁶⁴ United States Code 35 U.S.C. 282: A patent shall be presumed valid. Each claim of a patent (whether in independent, dependent, or multiple dependent form) shall be presumed valid independently of the validity of other claims...

⁶⁵ Streamfeeder, LLC v. Sure-Feed Sys., 175 F.3d 974 (Fed. Cir. 1999) (When the patentee has made a prima facie case of infringement under the doctrine of equivalents, the burden of coming forward with evidence to show that the accused device is in the prior art is upon the accused infringer, not the trial judge.)

Architectural Res., Inc.⁶⁶案中判決先前技術阻卻僅適用於均等侵害，法院認為：均等範圍不得擴張至涵蓋先前技術或以先前技術為基礎顯而易見之部分，理由在於均等論之適用係將專利權範圍擴張至文義範圍之外，但均等論係基於衡平法，擴張專利權範圍必須受先前技術之限制，故不適用於文義侵害。再者，依美國專利法第 282 條第 2 項，被告抗辯專利無效必須提出清楚且明確之證據（clear and convincing evidence），而主張先前技術阻卻，僅須提出優勢證據（preponderance of the evidence）。若系爭對象構成系爭專利之文義侵害，而仍允許被告主張先前技術阻卻，無異變相鼓勵被告逃避專利無效訴訟較重的舉證責任。日本最高法院認為先前技術阻卻適用於文義侵害及均等侵害兩種情況，大陸亦採此觀點。

6.3 先前技術的範圍

主張先前技術阻卻，得據以主張之先前技術與專利法所規定之先前技術並無不同，包括申請前已見於刊物、已公開使用或已為公眾所知悉之技術，應涵蓋申請日之前（不包括申請當日）所有能為公眾得知（available to the public）之資訊，並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⁶⁷。

無專利權之先前技術屬於公共財產，任何人均得自由利用。對於有專利權之先前技術而言，無論該先前技術是否能使系爭專利無效，系爭對象是否侵害該先前技術之專利權與其是否侵害系爭專利權無關⁶⁸。因此，無論先前技術是否有專利權，均得據以主張先前技術阻卻。

6.4 先前技術阻卻之判斷

專利權之均等範圍係由專利權之文義範圍向外擴張，涵蓋能以實質相同之方式，產生實質相同之功能，達成實質相同之效果的範圍。先前技術阻卻的結果係減縮專利權之均等範圍，若系爭對象與系爭專利申請前之先前技術相同或能輕易完成者，則不構成均等侵害。

1990 年於 Wilson Sporting Goods Co. v. David Geoffrey⁶⁹案中，爭議的焦點在於涵蓋系爭對象之均等範圍是否亦涵蓋先前技術。美國聯邦巡迴上訴法院認為：專利權人不得以均等論為藉口，從專利商標局取得不當之權利。均等論之目的在於防止他人剽竊專利發明之成果，而非給予專利權人不合專利法規定之保護。因此，法院創設「假設性申請專利範圍分析法」作為先前技術是否能阻卻均等論之適用的判斷方法，將系爭專利之申請專利範圍中與系爭對象均等之技術特徵擴大涵蓋系爭對象中對應之技術內容，再將其視為一虛擬的申請專利

⁶⁶ Tate Access Floors, Inc. v. Interface Architectural Res., Inc. 279 F.3d 1357, 1366-67 (Fed. Cir. 2002) (Interface cites several doctrine of equivalents cases in an attempt to bolster its “practicing the prior art” defense to literal infringement. They hold that the scope of equivalents may not extend so far as to ensnare prior art. ...With respect to literal infringement, these cases are inapposite. The doctrine of equivalents expands the reach of claims beyond their literal language. That this expansion is guided and constrained by the prior art is no surprise, for the doctrine of equivalents is an equitable doctrine and it would not be equitable to allow a patentee to claim a scope of equivalents encompassing material that had been previously disclosed by someone else, or that would have been obvious in light of others’ earlier disclosures. But this limit on the equitable extension of literal language provides no warrant for constricting literal language when it is clearly claimed.)

⁶⁷ 經濟部智慧財產局，第二篇發明專利實體審查基準，2004 年，第三章專利要件 2.2.1 先前技術

⁶⁸ 尹新天，專利權的保護，p374，專利文獻出版社，1998 年 11 月

⁶⁹ Wilson Sporting Goods Co. v. David Geoffrey & Associates, 904 F.2d 677 (Fed. Cir. 1990)

範圍與系爭專利申請前之先前技術比對。該分析法係由法院就涵蓋系爭對象之均等範圍，審核其是否符合新穎性、進步性等專利要件的方法。適當的話，得直接將系爭對象視為一虛擬的申請專利範圍與先前技術比對。

操作「假設性申請專利範圍分析法」時，係由被告主張先前阻卻並提出系爭專利申請前之先前技術證據，再由專利權人⁷⁰就申請專利範圍中未明確記載但有依據或支持的部分，提出一個在文義上能涵蓋系爭對象之虛擬的申請專利範圍，再將該虛擬的申請專利範圍與該先前技術比對。若該虛擬的申請專利範圍具新穎性及進步性者，應判斷均等範圍得擴及系爭對象，系爭對象構成均等侵害；惟若該假設之申請專利範圍不具新穎性或進步性者，應判斷均等範圍不得擴及系爭對象，系爭對象不構成均等侵害。

前述與申請專利範圍比對之先前技術得為單一先前技術、多項先前技術之組合或為該發明所屬技術領域中之通常知識⁷¹。惟若系爭對象中僅部分技術特徵揭露於先前技術，則先前技術不能阻卻均等論之適用，應判斷系爭對象構成均等侵害⁷²。

請求項之記載形式包括獨立項及附屬項兩種，獨立項的限制條件比其附屬項少，涵蓋的範圍比其附屬項廣。若系爭對象未侵害獨立項，亦不會侵害其附屬項。由於獨立項涵蓋的範圍比其附屬項廣，其擴張之均等範圍反而容易受先前技術阻卻，以致未侵害獨立項反而可能侵害其附屬項，故必須分別對獨立項及其附屬項進行「假設性申請專利範圍分析法」。

在案情簡單的狀況下，「假設性申請專利範圍分析法」固有其判斷上之優點，但該分析法並非判斷先前技術阻卻的唯一方法，究竟採用什麼方法，應依個案決定。1998 年美國聯邦巡迴上訴法院在 Hughes Aircraft Company v. United States 案及 1986 年德國最高法院在 Formstein 案⁷³中對於先前技術阻卻之判斷，係先將系爭對象與系爭專利比對，再將系爭對象與先前技術比對，最後判斷兩者之相近程度。若前者更相近，則構成侵害，若後者更相近，則不構成侵害。惟相近程度係不確定之概念，難以精確判斷，美國在該案之後即未利用此判斷方法。

6.5 先前技術阻卻與禁反言原則之間的關係

⁷⁰ Streamfeeder, LLC v. Sure-Feed Sys., 175 F.3d 974 (Fed. Cir. 1999) (When the patentee has made a prima facie case of infringement under the doctrine of equivalents, the burden of coming forward with evidence to show that the accused device is in the prior art is upon the accused infringer, not the trial judge.) 被告對於假設性申請專利範圍是否涵蓋先前技術，應負擔舉證責任，提出證據後，專利權人應負擔說服責任，證明該申請專利範圍未涵蓋先前技術。

⁷¹ Streamfeeder, LLC v. Sure-Feed Sys., 175 F.3d 974, 982-83 (Fed. Cir. 1999) (If the hypothetical claim could have been allowed by the Patent and trademark Office in view of the prior art, then the prior art does not preclude the application of the doctrine of equivalents and infringement may be found. On the other hand, as in the PTO's examination process, references may be combined to prove that the hypothetical claim would have been obvious to one of ordinary skill in the art and thus would not have been allowed.)

⁷² 陳佳麟，習知技術元件組合專利之均等論主張與習知技術抗辯適用之研究，2003 年全國科技法律研討會，p241，註 66，Supra note 64, p.140, (The [prior art] restriction applies only to the claim as a whole, so there is no immunity from infringement by equivalence unless all of the relevant features of the accused product are found in the prior art, either in one reference or in several that, together, made the combination obvious.)註 67, ([O]ne cannot escape infringement, either literal or under the doctrine of equivalents, merely by identifying isolated features of the accused product in the prior art.)

⁷³ 尹新天，專利權的保護，專利文獻出版社，p385，1998 年 11 月

先前技術及禁反言原則均能阻卻均等論之適用，兩者在專利侵害訴訟中得分別主張，亦得一併主張，主張時應考量下列之差異點⁷⁴：

- （1）先前技術阻卻係被告的抗辯手段，法院沒有責任主動檢索先前技術，被告提出主張始予審理。禁反言原則並非僅為一種抗辯手段，其亦得作為專利權範圍之限制，故不僅涉及當事人之利益，亦涉及公眾利益，法院有責任主動進行禁反言原則之判斷。
- （2）主張先前技術阻卻，被告應負擔舉證責任，提出證據後，專利權人應負擔說服責任，證明假設性申請專利範圍未涵蓋先前技術。被告主張禁反言原則，專利權人必須說明修正申請專利範圍之理由，若無法確知修正理由，推定係為克服先前技術之核駁，專利權人得提出反證予以推翻。
- （3）先前技術阻卻係從專利權之均等範圍排除先前技術之部分，而減縮申請專利範圍；禁反言原則係從專利權之均等範圍排除有關可專利性之修正或申復的部分，所減縮之申請專利範圍可能僅有一部分係屬先前技術，故其適用之範圍比先前技術阻卻寬廣。
- （4）先前技術阻卻係以屬於外部證據之先前技術阻卻均等論之適用；禁反言原則係以屬於內部證據之申請歷史檔案阻卻均等論之適用，兩者舉證之來源不同，但均應於判斷構成均等侵害之後始得提出主張。

7. 日本 Tsubakimoto Seiko Co. Ltd. v. THK K.K.^{75, 76}

在日本專利侵害訴訟實務上，除非申請專利範圍撰寫不當，導致保護範圍過窄，否則法院通常係以避免法律不確定性為由，拒絕進行均等判斷。

1998 年日本最高法院就 Tsubakimoto Seiko Co. Ltd. v. THK K.K. 案「具有滾珠槽之軸承」專利侵害訴訟作出判決，確認專利侵害訴訟得適用均等論，理由在於：

- （1）專利權人申請專利時難以預見未來可能發生的侵害方式，
- （2）若允許他人以已知之組件或手段（means）置換，就能迴避專利權範圍，不啻鼓勵抄襲、仿冒，不符合公平原則，亦有違專利法之立法宗旨。

最高法院在判決中詳細闡述均等判斷，系爭對象未落入專利權之文義範圍，尚須判斷是否符合下列 5 項要件，5 項要件均具備者，始構成均等侵害：

- （1）系爭對象與申請專利範圍之間有差異之技術特徵並非發明本質上的技術特徵者；
- （2）系爭對象與申請專利範圍之間有差異之技術特徵互相置換，能以相同方式獲得相同效果，而實現相同發明目的者（可置換性）；

⁷⁴ 尹新天，專利權的保護，專利文獻出版社，p388，1998 年 11 月

⁷⁵ 尹新天，專利權的保護，專利文獻出版社，p334，1998 年 11 月

⁷⁶ 劉立平，等同原則，“環形滑動珠花鍵軸承”三審判案及“等同侵權五要件”，程永順，專利侵權判定實務，p101~124，法律出版社，2001 年 11 月

- (3) 上述技術特徵之互相置換，對於該發明所屬技術領域中具有通常知識者而言，係在製造系爭對象之時間點（即侵害時）容易思及者（置換容易性）；
- (4) 系爭對象與系爭專利申請之前的先前技術不相同，亦非該發明所屬技術領域中具有通常知識者基於申請日之前的先前技術能輕易完成者（先前技術阻卻）；
- (5) 專利權人在申請、維護專利之程序中無意將系爭對象排除於專利權範圍之外者（禁反言原則）。

7.1 本質上的技術特徵

最高法院所列構成均等侵害第 1 項要件：系爭對象與申請專利範圍之間有差異之技術特徵非屬發明本質上的技術特徵者。換句話說，只有非本質上的技術特徵有均等範圍，其他本質上的技術特徵必須相同，始有構成均等侵害之可能。

7.1.1 定義

最高法院在本案之侵害訴訟中並未明確解釋「本質上的技術特徵」，但 1976 年大阪地方法院於「活動鉛筆」專利之侵害訴訟中已明確將請求項所載之技術特徵分為本質部分及非本質部分。此外，在「具有滾珠槽之軸承」專利之侵害訴訟判決後，東京地方法院及大阪地方法院在專利侵害訴訟中判決：本質上的技術特徵，指專利之發明中能解決問題之技術特徵，即對先前技術有貢獻具有進步性之技術特徵。若將該技術特徵置換為其他技術特徵，會使該發明之整體變成不同技術構思之發明。判斷時不得僅在形式上截取請求項所載之部分技術特徵，而應比對專利之發明與先前技術，確定解決問題之手段中的特徵性原理，客觀認定該發明之實質價值，再判斷系爭對象解決問題之手段所採之原理是否與該發明實質相同。

7.1.2 美國設計專利侵害訴訟 Litton System, Inc. v. Whirlpool Corp.

依前述美國有關均等侵害之判斷法則，無論是三部檢測或可置換性均無須區別本質或非本質上的技術特徵，僅須以申請專利範圍中所載之各個技術特徵為基礎，逐一判斷是否構成均等侵害。惟 1984 年美國聯邦巡迴上訴法院於 Litton System, Inc. v. Whirlpool Corp.⁷⁷ 設計專利侵害案創設新穎特徵（point of novelty）檢測，確立「被告設計必須竊用設計專利之新穎特徵」始構成侵害之原則。這項新穎特徵檢測適度限縮 Gorham⁷⁸ 檢測適用均等論所擴張之專利權保護範圍。判決中指：新穎特徵，係設計專利異於先前技藝的裝飾性特徵⁷⁹，即新穎特徵必須是對於先前技藝有貢獻之裝飾性特徵，而非功能性特徵。

若依本案之判決及美國設計專利侵害之判決，本案判決中所指的「本質上的技術特徵」與 Litton 案判決中所指的「新穎特徵」，均為對於先前技術（藝）有貢獻之特徵，二者之立論、定義、減縮申請專利範圍之目的相似。兩個國家的司法機關對於兩種不同類型之專利有

⁷⁷ Litton System, Inc. v. Whirlpool Corp., U.S. Ct. of App., Fed. Cir. 728 F.2d 1423 (1984)

⁷⁸ Gorham Mfg. Co. v. White, 81 U.S. (14 Wall.) 511, 512, 20 L. Ed. 731 (1871) 進行設計專利侵害判斷時，應以一般觀察者之觀點，對於兩項設計施予一般注意力，若兩項設計近似之處使其產生誤認，而誘導其購買不具專利之設計者，應認為兩項設計實質相同。

⁷⁹ Sears, Roebuck & Co. v. Talge, 140 F.2d 395, 396 (8th Cir. 1983)

相似之判決，這是一個相當有趣值得持續觀察的問題。

7.1.3 與美國均等侵害判斷法則之比較

(1) 開創性發明保護力度不及改良發明

美國司法實務在過去曾將發明區分為開創性發明及改良發明兩種。開創性發明的大部分或全部技術特徵作為解決問題的技術手段係屬新穎者，其本質上的技術特徵多於非本質上的技術特徵，相對於改良發明，開創性發明享有較大的均等範圍⁸⁰（近十年已罕見，因法院無可行的準則予以區分）。惟若依本案之判決，對於非本質上的技術特徵始得主張均等範圍，則將導致開創性發明大部分或全部技術特徵不具有均等範圍的結果，其專利權保護力度反而不及改良發明，而不利於開創性發明之研發。

(2) 均等範圍不及於新興技術

本質上的技術特徵作為申請專利範圍之核心，係解決問題而對先前技術有貢獻具有進步性之技術特徵，且係決定該專利之價值的主要特徵。新興技術是均等論衡平考量的重點之一，由於本質上的技術特徵不具有均等範圍，致使專利權保護範圍不及於新興技術，結果勢必影響專利之價值，變相鼓勵他人仿冒抄襲。這項要件所造成之結果與最高法院將均等侵害之判斷時點改採侵權時之理由矛盾，參照 7.3「置換容易性」中之理由(1)及(2)。

(3) 幾乎沒有適用先前技術阻卻之可能

由於本質上的技術特徵不具有均等範圍，在專利侵害訴訟中，若判斷系爭對象與系爭專利均等，即意謂系爭對象與系爭專利本質上的技術特徵相同，但因為該特徵是對先前技術有貢獻具有進步性之技術特徵，在系爭對象=系爭專利，系爭專利≠先前技術，則系爭對象≠先前技術的邏輯下，在判斷構成均等侵害之後，幾乎沒有適用先前技術阻卻之可能。

(4) 非減縮專利權之文義範圍

從減縮專利權之均等範圍的角度，對於均等侵害判斷，第 1 項要件中「本質上的技術特徵」似具有逆均等論之減縮作用，但此要件並非如逆均等論係減縮專利權之文義範圍，而係將不同原理之技術手段排除於均等範圍之外。惟依美國以實質相同之方式，產生實質相同之功能，而達成實質相同之結果的三部檢測方式，不同原理之技術手段屬於均等範圍的可能性微乎其微，欲藉此要件減縮均等範圍恐無成效。

(5) 不可預見之部分不具有均等範圍

4.2.9「可預見性」中指出：申請專利範圍中未記載申請時可預見之部分者，於專利侵害訴訟不得主張該可預見而未預見之部分為其均等範圍。本案中非本質上已知的技術特徵係申請時可預見者，能合理期待專利權人將申請時可預見之部分載入申請專利範圍者，反而得主張均等範圍，足證本案與可預見性之間，兩種概念之立論及結果完全不同。

7.2 可置換性

⁸⁰ Perkin-Elmer Corp. v. Westinghouse Electric Corp., Inc., 822 F.2d 1528 (Fed.Cir. 1987)

最高法院所列構成均等侵害第 2 項要件「可置換性」，指系爭對象與申請專利範圍之間有差異之技術特徵互相置換，能以相同方式獲得相同效果，而實現相同發明目的者。

在日本，考量效果是否相同時，應結合專利之發明的類型及所欲解決之問題，不同的發明類型或問題所產生之效果亦不同。此外，所指之效果得分為質與量二方面，開創性發明的技術特徵多表現在質的效果，改良發明的技術特徵多表現在量的效果。

本案所稱之可置換性，或稱置換可能性，與美國 Warner-Jenkinson 案中所指該發明所屬技術領域中具有通常知識者參酌侵害時之通常知識，即知悉得將請求項中之技術特徵置換為系爭對象中之元件、成分或步驟，而不會影響其結果之可置換性，兩者基本上相同。

7.3 置換容易性

最高法院所列構成均等侵害第 3 項要件「置換容易性」，指系爭對象與申請專利範圍之間有差異之技術特徵互相置換，對於該發明所屬技術領域中具有通常知識者而言，係在製造系爭對象之時間點（即侵害時）容易思及者。

最高法院主張置換容易性的判斷係以侵權時為準，理由如下：

- (1) 申請人在申請專利時難以預期新興技術之發展，若以申請之時間點為準，相對的會降低對於開創性發明的保護。
- (2) 若以新興技術置換申請專利範圍中之技術特徵，即能輕易的迴避系爭專利，有違專利法之立法宗旨，會降低發明之動力。
- (3) 專利之發明的實質內容應包含他人從申請專利範圍中所載之技術特徵容易思及之技術。

隨時間之推移，適用置換容易性之範圍無疑將日亦擴張，導致專利權範圍更加不可預期。為避免置換容易性之不可預期，日本學界認為判斷是否構成均等侵害時，應遵守第 1 項要件，不得將申請專利範圍中本質上之技術特徵的文義範圍擴張至申請人於申請時未思及、未記載者，亦即應將專利權之均等範圍予以減縮，不及於與專利之發明不同原理之技術手段的範圍。

日本與美國的可置換性基本上並無不同，但美國並不強調置換容易性，咸認置換容易性係源自於德國，大陸的均等侵害判斷亦有類似之規定⁸¹。德國最高法院在 Formstein 案中認為均等侵害判斷，應為該發明所屬技術領域中具有通常知識者於申請專利範圍中所載之技術手段的基礎上，結合說明書及圖式內容，判斷申請專利範圍中之技術特徵置換為系爭對象中對應的技術內容是否顯而易知，若為顯而易知者，則構成均等侵害。

7.4 先前技術阻卻

最高法院所列構成均等侵害第 4 項要件：系爭對象與系爭專利申請之前的先前技術不相

⁸¹ 中國北京高級人民法院審判委員會，關於審理專利侵權糾紛案件若干問題的規定，2003.10.27-29，第 11 條第 2 項（與權利要求記載的技術特徵相等同的特徵，是指以基本相同的手段，實現基本相同的功能，達到基本相同的效果，並且所屬領域的技術人員在侵權行為發生時通過閱讀說明書、附圖和權利要求書，無需經過創造性勞動就能夠聯想到的特徵。）

同，亦非該發明所屬技術領域中具有通常知識者基於申請日之前的先前技術能輕易完成者。若系爭對象與申請專利之前的先前技術相同，或該發明所屬技術領域中具有通常知識者基於申請日之前的先前技術能輕易完成者，適用先前技術阻卻。最高法院的理由如下：

- （1）無專利權之先前技術係公共財產，任何人均得自由利用。若系爭對象與先前技術相同或依據先前技術能輕易完成，而仍構成均等侵害，則明顯侵犯公眾利益，不符合公平原則。
- （2）若系爭專利涵蓋先前技術或依據先前技術能輕易完成，則不應取得專利權。若判斷系爭對象構成均等侵害，有違專利法之立法目的，並侵犯公眾利益。

最高法院認為先前技術阻卻適用於文義侵害及均等侵害（大陸亦採此觀點⁸²），而美國的先前技術阻卻僅適用於均等侵害。兩國所採之觀點不同，關鍵在於美國聯邦巡迴上訴法院認為專利權範圍應以申請專利範圍為準，申請專利範圍的作用之一為界定專利權範圍，而先前技術阻卻係基於衡平法衍生而來，主張先前技術阻卻僅能減縮專利權之均等範圍，不得據以重新改寫申請專利範圍而減縮專利權之文義範圍。再者，依美國專利法第 282 條第 2 項，被告抗辯專利無效必須提出清楚且明確之證據（clear and convincing evidence），而主張先前技術阻卻，僅須提出優勢證據（preponderance of the evidence）。若系爭對象構成系爭專利之文義侵害，而仍允許被告主張先前技術阻卻，無異變相鼓勵被告逃避專利無效訴訟較重的舉證責任⁸³。

日本學者中山信弘認為先前技術阻卻不須討論專利之有效性或專利權之技術範圍，故不會涉及法院與特許廳之間權限分配的問題。主張先前技術阻卻的主要目的係希望在單一訴訟中解決糾紛，故先前技術阻卻適用的範圍應僅限於系爭對象與系爭專利相同或相近的情況，因為要求法院判斷系爭對象對於先前技術不具進步性等專利要件，而不構成侵害，對於法院負擔過重⁸⁴。此一不涉及進步性等專利要件之情況的見解與日本最高法院之判決不完全一致，且與美國法院以假設性申請專利範圍分析法，判斷是否適用先前技術阻卻之觀點亦不完全一致。

7.5 禁反言原則

最高法院所列構成均等侵害第 5 項要件：專利權人在申請、維護專利之程序中無意將系爭對象排除於專利權範圍之外者。若專利權人在申請、維護專利之程序中有意識的將系爭對象排除於專利權範圍之外者，適用禁反言原則，專利權人在專利侵害訴訟中不得為相反的主張。

最高法院認為不論修正的理由為何，一旦申請人在申請、維護專利之程序中有意識的修正申請專利範圍，不論是否為迴避先前技術，均不得重為主張減縮之部分。是否適用禁反言

⁸² 中國北京高級人民法院審判委員會，關於審理專利侵權糾紛案件若干問題的規定，2003.10.27-29，第 40 條

⁸³ 陳佳麟，習知技術元件組合專利之均等論主張與習知技術抗辯適用之研究，2003 年全國科技法律研討會，p256

⁸⁴ 中山信弘，工業所有權法(上)特許法(第二版增補版)(英文翻譯本)，p417-420

原則之界限在於申請專利範圍之修正是否為申請人之主觀意願，若為有意識的修正，則經修正之請求項，均不適用禁反言原則。最高法院對於禁反言原則限縮均等論之適用的觀點與美國所採之彈性阻卻說不同，日本的禁反言原則比美國的完全阻卻說更大幅限制均等論之適用。

淺談美國 2005 的專利改革法案及後續發展

葉雪美*

一、前言

由於美國現行專利制度存在許多弊端，美國專利商標局（以下簡稱 USPTO）專利審查積案嚴重、授權專利品質不高、問題專利過多、大量授權專利遭遇訴訟等諸多問題，美國各界紛紛向政府強烈呼籲，要求改革專利制度。面對日益高漲的改革呼聲，2005 年 4 月 20 日及 27 日眾議院舉行專利改革法案的聽證會（House Hearings）¹，4 月 25 日舉行參議院的聽證會（Senate Hearings），2005 年 6 月 9 日在美國國會正式開始討論「2005 年專利改革法案」，之後，2005 年 6 月 14 日及 7 月 26 日，參議院再舉行專利改革法案的法律聽證會，9 月 15 日眾議院再舉行一場專利改革法案的法律聽證會²，法庭上的成員有小組委員會、網際網路業者，以及與本身利益有利害關係的各業界的智慧財產權代表，包括軟體產業、醫藥公司、生物技術企業的代表以及獨立的發明人。

美國商業軟體聯盟（BSA）主席兼首席執行官 Holleyman 表示，專利制度改革將保證軟體和電腦技術創新的繁榮發展，對於技術產業來說至關重要。此外，美國聯邦貿易委員會（FTC）、美國國家科技及經濟政策委員會（STEP）和美國知識產權法律聯盟（AIPPLA）於 2005 年 6 月 9 日在華盛頓特區共同召開了專利法改革大會。在會上，FTC 主席 Deborah Majoras 與耶魯大學校長 Richard Levin 開幕致詞，Deborah Majoras 表示，此次會議將全面收集有關方面對專利法改革的意見，FTC 已經就如何保持競爭與專利法之間適當的平衡提出了一系列建議，其中有一些已成為目前爭論的焦點，包括建立核准後的舉發程序以清除有問題的專利等。

這項改革法案涉及了當前最重要也最緊迫的問題，亦即提高專利品質，確保美國法律的相關規定與其他國家保持一致，避免過多訴訟的發生，還有，將「先發明原則」改為「先申請原則」，使得美國專利法與國際專利立法平臺更為協調³。整體而言，2005 年的改革法案直接指向現行專利法方面所存在的三個問題：（A）專利品質；（B）國際調和；以及（C）專利訴訟的濫用。以下是「2005 專利改革法案」所包含的一系列議題：

本文原刊於智慧財產權月刊第 93 期，95 年 9 月。

* 智慧財產局專利審查官

¹ House Hearings on April 20 & 27, June 9, and September 15, 2005; Senate Hearings on April 25, June 14, and July 26, 2005.

² Legislative Hearing on "The Amendment in the Nature of a Substitute to H.R. 2795, the 'Patent Act of 2005'" (September 15, 2005).

³ 本文在議題及說明部分參考 Barista Ria Schalnatt, a registered patent attorney in Frost Brown Todd's Cincinnati office. 2006 年 1-2 月發表 "Demystifying HR2795: The Patent Act of 2005".

- (1) 由先發明原則改為先申請原則；
- (2) 重新定義先前技藝及優惠期；
- (3) 受讓人之申請權；
- (4) 廢除最佳模式的揭露；
- (5) 發明申請案 18 個月後的早期公開；
- (6) 公正誠實的義務；
- (7) 惡意侵害；
- (8) 組合後侵權行為的損害賠償的分攤
- (9) 專利權人申請禁制令的限制；
- (10)繼續申請的限制；
- (11)在 USPTO 內建立核准後的舉發程序；
- (12)擴大多方再審查程序；
- (13)廢除 271(f)對軟體專利的限制；
- (14)擴大先使用權之抗辯；
- (15)擴展第三人提交之先前技藝之期限；以及
- (16)審判地點

本文以下的章節，係就該法案中的各項議題之修法理由、業界和法界的反應以及後續發展情形逐一予以探討。

二、修法議題介紹

（一）由先發明原則改為先申請原則（First-Inventor-to-File）

美國是目前唯一採用「先發明原則」的國家，其目的在於有效地保護發明人的利益。「先發明原則」，亦即兩個或兩個以上發明人就同一內容分別提出專利申請時，後申請者只要能對 USPTO 證明，在美國國土內，他比先申請者「較先完成發明」，如果成功了，後申請者可獲得專利權。但是，先發明原則執行過程中產生諸多弊端：(1) 不利於促使發明人儘早地公開其發明內容；(2) USPTO 認定先發明人之手續繁瑣，拖延審查的時間，耗費審查成本；(3) 造成發明人的專利權不穩定，更可能引起專利權糾紛。

H.R. 2795 的第 3 節（Section 3）中，要立法將「先發明原則」改為「先申請原則」。這個建議案是參議員 Orrin Hatch 所提的，是為了要調和國際間的專利制度，如果通過了，美國將承認第一個人以郵政快件信封遞交並由美國郵政工人在郵件上蓋上郵戳日期的專利申請案為「最先申請」，將會與世界其他採納「先申請原則」國家更緊密的連結。

這些改變已經引起一些獨立發明人代表的叫囂，他們認為這種做法，很明顯是拿一把劍刺進美國專利制度的心臟及靈魂。那些獨立發明人拿著燭光、辛苦的呆在車庫般的實驗室，

卻因為制度的改變，而不可能得到他應該得到的認可！他們懼怕那些富有的企業會很容易從那些真正的發明人手中奪取專利。過去，他們的恐懼發生作用，凝聚號召力，贏得支持對抗類似的提議。依據現行專利 35 U.S.C. 102(f) 規定：「欲取得專利者並非該項發明標的之發明人，不得取得專利」，實際上，該規定是防止那些並非真正的發明人，快速的提出申請並取得專利，因此，那些發明人並不需要氣得將他們實驗室的筆記本丟到垃圾桶⁴。

其實，對於這種性質的議題，有一個容易的方法可解決他們的恐懼，那就是暫時申請案 (Provisional Application)，發明人可以繳交一些微不足道的費用提出暫時申請，他們利用這種申請方式可得到額外的一年期間，足以充分發展他的專利申請案。且值得注意的是，申請專利範圍、宣誓書或聲明書，皆不屬於暫時申請案的必要文件，暫時申請案以美國專利商標局收齊書面專利說明書、必要圖式、如何實施發明的最佳模式以及發明人姓名之日為申請日 (35 U.S.C. 第 112 條所規定的必要文件)。

許多發明人延緩提出他們的專利申請 (包含獨立的發明人和受僱人)，因為錯誤的觀念以為在他們提出專利申請前 (暫時或非暫時申請)，USPTO 會要求一個完善可實際操作的實施例。其實不是如此！一項發明要做成可市場化的商品，可能需要花費許多年。如果發明人能清楚地描述他的發明，以及實施該發明的最佳模式，其他人看了也能實施該發明 (即使發明人從未真正做出最後的產品)，就可提出有效的暫時專利申請。因此，當發明人需要更多的時間來做進一步的發展，就必須提出暫時申請 (最多有一年的期限)。

這項法案其實不是針對獨立的發明人而來，(而且，只有 15-20% 的專利申請是有更早的發明人雖然他們沒有先提出專利申請，而能成功地得到專利)，主要目的是，鼓勵發明人早些提出專利申請 (這與美國專利法的精神相符合，鼓勵發明人儘早揭露發明交換一個短期的壟斷)。

(二) 重新定義先前技藝及優惠期

H. R. 2795 的第 3 節 (Section 3) 中，對「先前技藝」(prior art) 以及「優惠期」(grace period) 的定義做了很大的改變，法案的第 3 節，在專利法第 10 節第 100 條中增加「發明人」、「共同發明人」、「有效申請日」以及「所主張之發明」的定義⁵。將專利法第 102 條的名稱由「新穎性與喪失取得專利之權」(novelty and loss of right to patent) 改為「新穎性」，

⁴ Barista Ria Schalnatt, a registered patent attorney in Frost Brown Todd's Cincinnati office. 2006 年 1-2 月發表 "Demystifying HR2795: The Patent Act of 2005".

⁵ 原文為 Section 100 is amended by adding at the end the following: (f) The term 'inventor' means the individual or, if a joint invention, the individuals collectively who invented or discovered the subject matter of the invention. (g) The terms 'joint inventor' and 'coinventor' mean any one of the individuals who invented or discovered the subject matter of a joint invention. (h) The 'effective filing date' of a claimed invention is— (1) the filing date of the patent or the application for patent containing the claim to the invention; or (2) if the patent or application for patent is entitled to a right of priority of any other application under section 119, 365(a), or 365(b) or to the benefit of an earlier filing date in the United States under section 120, 121, or 365(c), the filing date of the earliest such application in which the claimed invention is disclosed in the manner provided by the first paragraph of section 112 of this title. (i) The term 'claimed invention' means the subject matter defined by a claim in a patent or an application for a patent.

同時也在第 102 條(a)項做了一些改變，重新定義「先前技藝」，美國原先所採用的先前技藝有國界、地理形式上之區別，法案將「在美國境內」(in the country)的用語取消，使得美國由原採用之「相對新穎性」變更為「絕對新穎性」；同時也將「已為他人所知悉或使用」(known or used by others)改為「公眾知悉」(publicly known)；另將「在發明之前」(before the Invention thereof by the application for patent)⁶改為「所請求發明的有效申請日之前」⁷(before the effective filing date of the claimed Invention)，以配合新修訂的「先申請原則」。較早在美國申請之專利申請案仍然視為在其申請日已公知之技藝；另外，第 102 條(g)項中以「他人較早完成之發明」為依據之先前技藝，不再使用，先發明人只能使用先用權的抗辯⁸。

法案中雖將美國專利制度中的「先發明原則」改為「先申請原則」，但還是保留一年的申請寬限期，亦即一年的新穎性優惠期(grace period)，在該發明有效申請日一年以前，有公開之情事，始喪失新穎性。法案在專利法第 102 條(b)項中重寫「一年的優惠期」的定義，在請求發明的有效申請日之前一年內，經由發明人或是共同發明人其中之一揭露或是其他人直接或間接由發明人那裡獲知發明之主要內容而揭露者，這些揭露都不構成「先前技藝」。除了前述的公開揭露外，其他的公開揭露都構成「先前技藝」，例如：在專利申請前已經製造。這一年的優惠期是對於「發明人自己」的揭露所給予的優惠，這精神與先申請原則並不相違背。(2005 年 7 月 26 日眾議院的法律聽證會所建議的代替方案是「對任何揭露」都提供一年的優惠期，而不是「只對申請人自己的揭露」)

(三) 受讓人的申請 (Assignee Filing)

目前，只能以發明人的名義在美國提出專利申請，H. R. 2795 的第 4 節 (Section 4) 建議修改法律，雖然雇主或受讓人沒有發明人的知識、也沒有發明人的簽名或簽章，但允許雇主或受讓人可以他們的名義提出專利申請。這個提議，是少有爭議的條文之一，雖然是偏向企業財團 (pro-business)，似乎沒人對以公司名義而不是發明人名義提出專利申請的做法之合法性有所質疑。就目前的趨勢而言，這種改變將減少公司企業從各種各樣的發明人那裡尋找簽名的時間，同時也會減少因為丟失那些煩人的通知而引起的懲罰費用。

⁶ 原文為：“A person shall be entitled to a patent unless –
(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.”

⁷ 原文為：“before the effective filing date of the claimed invention” 原文為：“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.”

⁸ 根據 1999 年 11 月 29 日通過的美國發明人保護法 (American Inventor Protection Act of 1999, P.L. 106-113) 特別在美國專利法增加 273(b) 賦予先使用者一項免責的抗辯權，也就是說，被告若在專利申請人申請專利前一年已經善意且實際的實施該方法且仍在繼續使用的情況下，就可以主張此種善意先使用的抗辯，而不會構成專利權的侵害

(四) 18 個月後的早期公開 (Publication of Applications after Eighteen Months)

爲了符合關貿總協定多邊協定的要求，依據美國發明人保護法 (American Inventors Protection Act of 1999, 簡稱 AIPA)，專利申請應當自其最早申請日起 18 個月的期限屆滿後，由 USPTO 公開專利說明書的內容；申請人也可以要求提前公開申請案。但是，爲了維護美國發明人的利益，修訂後的專利法規定了公開的條件和不公開的條件。

2000 年 11 月 29 日或之後在美國申請之專利申請案，除了專利法第 122 條(b)項(2)款規定的情形外，均將於最早優先權日之 18 個月後公開。這些例外狀況包括：(1) 18 個月之前，申請人放棄申請；(2) 如果申請人特別要求保密不公開；(3) 確認其未在其他國家提出申請，18 個月期限屆滿後可以不公開。另外，當美國申請內容多於其他國家申請內容時，申請人可提交一份編寫副本用於公開，將未在其他國家公開的內容從要在美國公開的文本中刪除，僅公開美國專利已在其他國家公開的內容，換言之，由 USPTO 公開的專利申請內容不會超出已在其他國家所公開的內容。現行專利法中，大約有 10% 的申請人享用這個例外規定的好處。

在 H. R. 2795 第 9 節 (Section 9) 中，建議刪除這些例外規定，所有的發明申請案都將適用 18 個月後公開，只有撤回申請、受秘密命令之申請案 (subject to a secrecy order)、暫時申請案 (provisional application) 以及設計專利申請案 (design patent application)，可以例外地不公開。

(五) 廢止最佳模式 (Best Mode Repeal)

現行專利法中，發明人申請專利時，需要透過一個錯綜複雜的 WEB 模式 (Written description, Enablement, and Best mode) 提出申請，這就是發明的揭露，發明人以提供發明內容的技術交換有期限的獨佔權 (最佳模式之專利要件在 1870 年左右被編入法典，因此，這不是專利制度創始人原先想法的一部分)。H. R. 2795 的第 4 節 (Section 4) 中，建議取消現行專利法中「最佳模式」的要求，亦即，不再要求發明人以專利說明書的形式對發明做明確的書面描述。這是個偏向專利權人的提案，想盡辦法除去最佳模式專利要件。這項改變的建議者說明，這種作法可在專利訴訟過程中消除一種主觀要素的影響，可降低訴訟花費，且能增加訴訟的可預測性。其實，這項提議也是直接指向國際間專利制度的調和，因為，已經很少國家會要求這種揭露模式。

由於發明人無需揭露該發明可實施的最佳模式，所以，其他人質疑這種做法無疑地是允許專利權人除獲得專利保護之外，還可保有營業秘密。相當有趣的是，反對這種改變的團體，同時也反對 18 個月後的早期公開。但是，將這兩個提案統合在一起時，實際上，這兩項規定是彼此互補的。一個發明在 18 個月後的早期公開，可能會失去營業秘密的保護，但是，他們可透過無須揭露最佳模式的方式，獲得一些營業秘密的保護。而且，所有專利申請案的早期公開將增加可利用的先前技藝的資料，一些尚未提出專利申請的申請人，可從那些公開的資料去評估他們正在發展的技術是否具有可專利性。

（六）公正誠實的義務（Duty of Candor）

由於專利的授與會影響到公共利益，因此，在專利審查時，USPTO 很謹慎評估所有與可專利性有重要的關係的教示，只有如此，才可能達到最有效率的專利審查，也使公共利益得到最好的保護。因此，每一個與專利申請以及歷史過程中有關聯的人（包括發明人和他們的律師，但不只限於他們）有義務對 USPTO 揭露所有與可專利性有重要關係的資訊，不揭露重要參考資料的懲罰是相當嚴厲的，一般而言，專利律師也會受到這種活動紀錄的管制。如果是不誠實或有意的不正行為（inequitable conduct）而違反揭露義務，那麼任何專利都不會被核准；若於訴訟中發現專利權人於獲得專利過程有不正行為導致專利無法行使權利（unenforceable）時，專利權人還必須賠償被告之律師費用。揭露義務（Duty of disclosure），就是申請人必須揭露任何有可能影響該專利之可專利性之文獻及資料，甚至包括專利申請案所有相關人員眼睛瀏覽過與該申請專利有關的每一項專利目錄。

H.R. 2795 的第 5 節（Section 5）中的建議，是偏向專利權人，除非是未揭露的參考資料將導致該專利無法實施，否則，該專利仍然是有效的，因此，這個建議應會減少申請人的恐懼。在整個專利審查的過程，法律上是擬制專利審查人員已評估在揭露過程中引用的所有參考資料，並且確認那些資料不會影響申請案的可專利性，因此，在訴訟期間，要推翻這種推測需要負擔更高的舉證責任。但是誰會真的以為專利審查人員有時間去檢視所有的參考資料，真要檢視所有資料那他們能準時回家領退休金嗎？修改此揭露義務將使申請人能自由表列與專利有關的參考資料，並與 USPTO 間有良好的溝通，然後希望能藉此有更好的審查品質。

聯邦巡迴上訴法院（CAFC）已經清楚地描述這個問題，在法庭上，以一些瑣碎的罪名指控不正行為，就像是訴訟系統的災難一樣，這種指控只會在實質上增加專利訴訟的成本。為了解決這個問題，這次法案建議將「與不正行為有關的規定」編入法典，要求 USPTO 訂立相關且適當的法律規則，加強規範在所有專利程序中公正以及誠實的義務，這些規則適用於專利申請人以及競爭對手。這法案將使得 USPTO 成為不正行為指控的唯一判決者，因此，在法院的訴訟中，將不再有因不正行為而導致專利無法行使權利的抗辯。只有在 USPTO 的不正行為已經是真正的欺詐時，法庭才會認定該項專利無法實施，否則，其他不嚴重的不正行為都會回歸於 USPTO 管轄。

（七）惡意侵害（Willful Infringement）

「三倍損害賠償」（trebles damages）的術語使得所有非專利權人心生恐懼，更進一步，在想逃避現實的心態與好奇冒險而煩惱上身之間去採取一項平衡的做法。一個人想要投資一項新技術時，他必須去選擇分配的資源，是要去確定該技術領域已有哪些專利，或是帶著深色墨鏡，惟恐他們可能偶然發現一項他人的專利已涵蓋他們正在做的技術。一個有執照的專利律師所草擬的一份可自由實施專利的法律意見書，意見書上還特別註明：「法庭/陪審團已判定該項專利實質上並不包涵他想要投資的特定技術」，這種做法雖可保護侵權者抵擋惡意侵害的主張，但是，即使是有利的相反主張，也不定能避開專利侵害的事實。

有一部分的人仍認為法院或是陪審團有責任去判斷侵權者的侵害行為是否屬於惡意侵害。但是，H.R. 2795 的第 5 節 (Section 5) 中的建議，是要專利權人證明侵權者的行為確實是惡意侵害，而不是因為他們（或是他們的律師）認為可能是侵權者看了一下專利的某些部分而侵害專利。這項建議將編入法典，如果要法院能發現侵權者惡意侵害的事實，專利權人必須提出清楚且使人信服的證據證明之，必須以高度可信的證據說服事實發現者，專利權人的主張是對的，否則，就會肯定對手的主張或是辯詞才是真的，這建議的要點是：

1. 侵權者收到專利權人的書面通知，或專利權人指控侵權者的特定侵權行為，在經過合理的調查後，侵權者仍繼續侵權行為；
2. 侵權者收到專利權人的書面通知，告知其專利中特定的專利範圍且認定侵權人的某種產品/ 方法已侵害這些特定的專利範圍，在經過合理的調查後，侵權者仍繼續侵權行為；
3. 侵權者以獲准專利所揭露的知識，故意複製該獲准專利的發明；
4. 在被裁定有侵權行為後，侵權者還繼續侵害專利；
5. 在被裁定有侵權行為後，侵權者仍利用與原侵權行為實質上相同的方式 (behavior that is not substantially different) 再次侵害相同的專利。

通常，依據一位有執照專利律師的法律意見，而真正相信專利是無效的或是無法實施的，這種辯解或許可以作為惡意侵害的辯護。這個建議所做的改變有益於技藝和科學的發展，因為他們允許個人在一個技術領域訂出一個合理的金額，然後可根據這個金額做一個決定，是繼續進行還是停止使用，而不用擔心害怕如幽靈般突然增加的損害賠償。

（八）廢止 271(f) 對電腦軟體的限制

現行專利法第 271 條(f)：

- (1) 未經許可提供或使人提供在美國境內或由美國境內所生產專利產品之全部或主要部分，該全部或主要部分係指尚未組合之狀態下，若於在美國境外將該主要部分加以組合，恰如其在美國境內將該專利加以組合，應視為侵權者而負其責任。
- (2) 任何人在未經許可下，提供或使人提供在美國境內或由美國境內核可之專利部分產品，而該產品係特別製造或特別適用於該發明，但非作為主要或屬不具實質侵害作用之商業上物品時，將該類產品於美國境外組合，恰如其在美國境內組合，均為侵害該專利權，應視為侵權者而負其責任。

這麼錯綜複雜的法律，其情況係因為美國專利法允許專利權人去排除其他人製造、使用、販賣，還有輸出獲准專利的發明⁹，可是，從前，有一些聰明的人們想出一個方法，他們將那些可以構成獲准專利之發明的零件（或者是主要零件部分）輸出到國外，這種做法不會與專

⁹ Barista Ria Schalnati, a registered patent attorney in Frost Brown Todd's Cincinnati office. 2006 年 1-2 月發表 "Demystifying HR2795: The Patent Act of 2005".

利權人的排他權糾纏不清（因為零件部分的輸出，不是法律准許的排他權的一部分）。然後，他們在國外（不屬於美國法律審判權的地方）組合該獲准專利的發明再銷售到其他國家。

因此，在 1984 年左右，國會禁止這種侵權行為，允許專利權人將那些聰明的人加貼標籤，可將其視為侵權者，而專利權人能從國內及國外銷售的最終產品得到損害賠償。然而，這種賠償方式是否能適用於電腦軟體，大家仍有一些懷疑，但是，聯邦巡迴上訴法院最近在 *Eolas Techs. v. Microsoft Corp.* 上訴案件的判決中¹⁰，確定這種損害賠償的方式不應局限於物理性質的機器。

這個建議是想要推翻 35 U.S.C. 271(f) 僅適用於具體項目（tangible items）的排除規定。這個改變是有利於在美國發展然後出售到國外的軟體開發者。如果法律規定保持不變，這將為軟體業者製造一個強而有力的理由—把軟體的開發全部移到美國境外的理由。

（九）組合後侵權行為的損害賠償的分攤（Apportionment of damages for combination Inventions）

應依據獲准專利的發明貢獻度去評估損害，而不是從整個產品（product taken as a whole）去評估損害賠償，因此，在確定合理的權利金（reasonable royalty）過程中，法庭將考慮由所主張發明之發明貢獻度（the inventive contributions）所帶來的利潤或價值的部分，再區分哪些是由侵權者所增加的特徵、製造程序或改良、生產過程或者改進所帶來的利潤或價值的部分，以及侵權者在商業化所承擔的企業風險。如果 35 U.S.C. 271(f) 保持不變，這項建議可能減輕被告損害賠償的負擔。

在法制司法小組委員會的美國眾議院委員會前，Emery Simon 為商業軟體聯盟提供證言（2005 年 9 月 15 日舉行有關網際網路、智慧財產的 2005 年專利改革法案的聽證會上），反對將 *Georgia Pacific* 案例的第 13 項因素的修正版本編入法典。而那個案例就是真正導致法庭去注意「所稱發明」的貢獻度而不是「發明的貢獻」¹¹。Simon 先生關心「所稱的損害，通常是從產品的整體來看，而不是僅局限於被侵害的特徵的價值，這種看法通常導向過度誇張的裁決或其所建立的要求，當數千項專利能應用於單一產品時，例如一台電腦，這種做法是行不通的。」¹²

但是 Philip S. Johnson，美國（PhRMA）的醫藥研究和製造商的代表¹³，提出相反的說法，認為這種分析將破壞合理權利金決定，因為「獲准專利的發明不應被切割到下一個層次的部分，然後再一件一件地去評估，那麼發明真正的價值很可能會喪失」。

¹⁰ *Eolas Techs. v. Microsoft Corp.*, 399 F.3d 1325, 1339 (Fed. Cir. 2005).

¹¹ 參照 *Georgia-Pacific Corp. v. United States Plywood Corp.*, 318 F.Supp 1116, 1120 (SDNY 1970), modified and aff'd sub nom., *Georgia-Pacific Corp. v. United States Plywood-Champion Papers*, 446 F.2d 295 (2d Cir. 1971), cert. denied, 404 US 870 (1971).

¹² 在法制司法小組委員會的美國眾議院委員會前，2005 年 9 月 15 日舉行有關網際網路、智慧財產的 2005 年專利改革法案的聽證會上。

¹³ 在 2005 年 9 月 15 日舉行美國眾議院委員會，法制司法小組委員會的美國眾議院委員會前。

無論你在合理權利金的計算架構上導入多少決定因素，真正的問題是，決定合理的權利金是件很難的事情。雖然某些專利的發明的貢獻度是很小的，但這可能是出售這整個產品的關鍵因素；另一方面，發明的貢獻度可能是對抗習知的先前技藝的最不能令人信服（the thinnest differentiation）的區別。

然而，H. R. 2795 第 6 節（Section 6）的建議，並不考慮一些額外「不確定的（wiggle）」因素（那些在 Georgia Pacific 案中考慮損害評估的過程中所引用的因素）包括：有資格的專家證言意見和獲准專利的發明的本質，專利權人自己商業上實施例的性質以及授權製造的或是那些使用該發明者的利益。H. R. 2795 第 6 節建議依據發明的貢獻度去評估損害，而不是將一個一成不變的公式編入法典，這個作法應該比較好。

（十）禁制令的限制（Injunctions）

在專利權的防禦戰中，禁制令是個很重要的工具，但是，當禁制令被專利權人濫用時，禁制令可能會造成被控侵權者的致命傷，可能使公司整個生產線停止運作，造成巨大的損失以及迫使許多公司完全關閉。在一些有趣新興的產業中，軟體產業及 IT 產業經常出現了相對抗的禁制令，生物科技產業及製藥產業似乎也是如此。因此，提案中建議限制專利權人申請禁制令的能力。

現行專利法第 283 條授權法院，為防止專利權益受到危害，得依衡平原則及法院認為合理之情況下，發布禁制令。這項提案是偏向被告的，這個議題在現行專利法與改革後專利法之間呈現拉鋸狀態，但在最近的法律修正回合中，這提案被刪除。委員會要求法院可依據事實以及兩造的相關利益，考慮禁制令的公平性，以及「禁制令可延續到繫屬上訴階段中，禁制令的維持才不會導致帶給專利權人無法修補危害」。反對者藉著聯邦巡迴上訴法院對 *MercExchange, L.L.C. v. eBay Inc. et al.* 案子¹⁴的決定，推翻這最近修正的法律規定。

在那個案子中，專利權人 *MercExchange* 挑戰地方法院拒絕發布禁制令對抗被告。當拒絕禁制令對公共利益有好處時，法院可能拒絕發布禁制令，就像需要使用一項發明去維護公共衛生那樣。地方法院以「人們對於發布禁制令這項議題的關切程度遠遠超過商業方法專利的議題」的理由而拒絕發布禁制令，但是，CAFC 覺得這樣的理由並不足以充分顯示出公共利益會受到危害。地方法院害怕的是發布禁制令將導致一連串的爭論，而這些爭議受關心的程度會凌駕被告隨後行動是否也會侵害原告的專利權，簡言之，這些爭議就是被告為他們創造了更多的工作機會，這些工作機會就是所謂的公共利益，但是，CAFC 並沒有被這些理由所說服。

然而，禁制令不全然是提供給專利權人使用，也可提供給任何想要實施專利權人的專利卻寧可對抗授權的人（或侵權嫌疑人）使用（而不是對那些所謂的專利蟑螂，patent troll），換言之，法定的排除權同樣地可供雙方當事人使用。在 *MercExchange, L.L.C. v. eBay Inc. et al.* 案子中，CAFC 裁決地方法院應發布永久的禁制令以對抗專利侵權行為不存在的特殊情況。

¹⁴ 參照 *MercExchange, L.L.C. v. eBay, Inc. et al.*, (CAFC - Docket No. 03-1600, March 16, 2005).

被告不服，上訴到最高法院，緊接著，2006 年 5 月 15 日，美國最高法院也以在 *MercExchange* 案子所¹⁵做的裁定，撤銷 CAFC 的判決，去打擊這個提案。

美國最高法院裁定：聯邦地方法院（E.D. Va. 2003）以及 CAFC 均未公平地引用傳統上用來判斷是否應發布禁制令的「四項因素的檢測準則」（four-factor test）。並教導下級法院如何引用這個檢驗準則，這準則是最高法院於 1982 年所提出的¹⁶：

1. 若不發布禁制令，是否會造成不可挽回的傷害；
2. 賠償金是否不足以補償專利權人所受的損害；
3. 如何在專利權人及侵權者間的困境中取得平衡；
4. 發布禁制令是否會損害公眾利益。

（十一）繼續申請的限制（Continuation Applications）

天啊，如果 *Jersome Lemelson* 的鬼魂復活，一定繼續和枷鎖奮戰（即使他的專利在 *Symbol Technologies Inc. et al.*¹⁷ 案子中被宣告無效）。Lemelson 是一位大量生產的發明人，生前獲准超過 500 項專利，因為申請專利涵蓋電腦條碼閱讀器的使用而著名。不過，在專利界裡，他更因以潛水艇的方式取得專利（submarine patenting）而聲名大噪。Lemelson 活著的時候，以一大堆的繼續申請案一直向 USPTO 提出專利申請，由於他的申請案中所揭露的技術，早已在商業用途逐漸成形且已被廣泛使用，在獲准專利後，大力地打擊侵權者。

由於這些潛水艇專利的緣故，所以，國會將專利期限由從獲准之日起到 17 年屆滿，變更為從申請之日起到 20 年屆滿。這些改變是源自 GATT 關貿總協定烏拉圭回合所執行的規定¹⁸，「與專利期限有關的規定」在 1995 年 6 月 8 日開始生效。但是，在變動迅速的產業，特別是軟體業，引發強烈抗議，因為法律所授與的 20 年獨占權期限，對創新而言，是個過長而令人窒息的期限。

因此，法案建議准許 USPTO 訂定行政規則限制繼續申請案，特別是用來對付以濫用（continuing abuses）為前提的繼續申請。這是個危險的構想，好像主要是針對降低專利局

¹⁵ 參照 *(MercExchange, L.L.C. v. eBay, Inc. et al., (CAFC - Docket No. 03-1600, March 16, 2005), cert granted, (No. 05-130), November 28, 2005.)*

¹⁶ 參照 *EBAY INC., et al., Petitioners v. MERCEXCHANGE, L. L. C. No. 05-130 SUPREME COURT OF THE UNITED STATES 126 S. Ct. 1837; 164 L. Ed. 2d 641; 2006 U.S. LEXIS 3872; 74 U.S.L.W. 248; 78 U.S.P.Q.2D (BNA) 1577 March 29, 2006, Argued. May 15, 2006, Decided . The Supreme Court held that neither lower court had “fairly applied” the “traditional equitable principles” that govern the issuance of injunctions. Instead, said the Court, trial courts must decide whether to order such equitable relief according to those traditional principles, which are most commonly expressed through a four-factor test: (1) Did the plaintiff suffer irreparable injury? (2) Would remedies at law, like money damages, be inadequate to redress this injury? (3) Does the balance of hardships favor injunctive relief? (4) Would equitable relief serve the public interest? Thus, the Court vacated the Federal Circuit’s decision “so that the District Court may apply that [four-factor] framework in the first instance.” *Weinberger v. Romero-Barcelo*, 456 U.S. 305 (1982).*

¹⁷ 參照 *Symbol Technologies Inc. et al. v. Lemelson Medical, Education & Research Foundation LP et al., No. 04-1451, 2005 WL 2173572 (Fed. Cir. Sept. 9, 2005).*

¹⁸ <http://thomas.loc.gov/cgi-bin/bdquery/z?d103:HR5110:>>

的工作量（同時可看見，這個建議是在專利申請案審查申請專利範圍實務的改變¹⁹）。在重新領證或申請再審查申請後，雖然是在 20 年的專利期限²⁰內，但調停允許已實施或已完成實質準備的競爭者繼續實施、使用，這樣才能保護投資人以及限制潛水艇專利的法律效力。否則，發明人可以繼續不斷地在活的（an active application）申請案中繼續申請專利，只要那些申請案符合可專利性的要件。

（十二）擴大多方再審查程序（Inter Parties Reexamination）

美國發明人的保護法案²¹（AIPA），在 1999 之後引進多方再審查程序的概念²²，現行專利法規定多方再審查程序只能適用於在 1999 年 11 月 29 日或之後提出的原始申請案而獲准之專利。H.R. 2795 的第 9 節擴大現有的多方再審查程序，所有已經存在的專利（all existing patent）都可適用多方再審查程序。就不同的層面來說，這種擴大對專利權人及非專利權人兩方面都有好處。

另外，法案將允許多方再審查程序的請求者在法院可以較遲些提出專利無效的理由，除非請求者已經在「再審查程序」中提出專利無效的理由。現行專利法律是說「已提出或可能提出」。這種形式的再審查是要改進或改變現有的單方再審查形式，任何第三人或專利權人都可以提出先前技藝（包括已有的專利以及公開的刊物）請求多方再審查程序，要求專利審查人員重新審查。請求者同時也能對專利權人對於其所提之先前技藝所提的回應，再作評論。

但必須注意的是，如果請求者失敗，這事實就已經蓋棺論定，在法院，請求者被禁止不得再挑戰任何相同事實，這在多方再審查程序中所建立的法則，除非之後發現那個事實是錯誤的，而且是再審查程序中無法獲知的資訊。多方再審查程序可減少專利訴訟的數量，潛在的被告將不大可能利用這種方法，除非他們有無懈可擊的論點。無論如何，當有這種論點存在時，對於被控侵權的被告，這個提案提供一種較不昂貴的選擇。

（十三）擴大先用權之抗辯（Prior User Rights）

根據 1999 年 11 月 29 日通過的 AIPA，USPTO 特別在美國專利法增加第 273 條有關「先用權之抗辯」規定，美國廠商在內部使用多年之營業方法（Business Methods）若因故不能取得專利，日後他人就同一營業方法取得專利時，前者有可能被控專利侵害，明定上述營業方法之先使用人對他人專利權之主張得提出抗辯，但同時禁止先使用人以訴訟之方式對於他人之專利權為任何爭執。

¹⁹ 參照 DEPARTMENT OF COMMERCE Patent and Trademark Office, 37 CFR Part 1 [Docket No.: 2005P067] RIN 0651AB94.

²⁰ 參照 35 U.S.C. 252

²¹ The American Inventors Protection Act was enacted November 29, 1999, as Public Law 106-113.

²² 參照 35 U.S.C. 314.

現行專利法第 273 條(b)²³項第(1)款²⁴係對於先發明人作為防禦的一般定義，其規定：在專利法第 271 條專利侵害訴訟中，因侵害專利中方法之權利主張而為被告，如果被告是基於善意，且在此專利有效申請日一年以前，已將該方法付諸實施，且在此專利有效申請日之前已使用於商業用途，則可以此作為專利訴訟之防禦，免除侵權責任。」第(2)款²⁵規定：「權利耗盡，被告利用系爭專利中之方法所製造有用終極產品（useful end product）所為銷售或處置者，將耗盡專利權人之權利，猶如專利權人所為銷售或其他處分而權利耗盡一般。」

法案的建議「擴大先用權抗辯權」，將第 273 條規定「先發明人之抗辯（Defense to infringement based on earlier inventor）」改為「特殊抗辯及免除侵權責任（Special defenses to and exemption from infringement）」，同時將第 273 條(a)項定義中「方法（method）」的限制條件「doing and conducting business」刪除，也建議刪除(b)項第(1)款中的「專利有效申請日一年以前」的要件以及第(2)款規定中「有用的終極產品」的要件，也將先用權擴大到「實質上已做好商業用途的準備（substantial preparations for commercial use）」。

這種改變將會影響延伸到從事商業的方法²⁶（methods of doing business）的抗辯。也提供非專利權人一個更安全的避風港，他們只須透過「使用於商業上的用途」對抗專利有效申請日，而不是去對抗有效請日及之前一年才能有防禦的資格。在美國這種過度競爭的國家裡，在營業祕密保護與專利保護之間取得平衡時，這規定很明顯是有助於非專利權人，但似乎是合理的。

（十四）在 USPTO 設立核准後的舉發程序²⁷（Post-Grant Opposition Proceeding in the USPTO）

「在本月第三個星期二，如果月亮是圓的，你就可以申請舉發一個專利」，這是專利業界流行已久的一個冷笑話！其實，真正的規定並不是如此複雜困難的，而且最近建議修正的

²³ 美國專利法增加 273(b) 賦予使用營業方法（business method）者一項免責的抗辯權，也就是說，被告若在專利請人申請專利前一年已經善意且實際的實施該方法且仍在繼續使用的情況下，就可以主張此種善意先使用的抗辯，而不會構成專利權的侵害。該法亦增加 273(b)(2)，明文規定主張該抗辯者亦可主張權利耗盡原則，也就是說，對於利用該方法所產製的商品進行銷售或處分時，該方法專利權人之權利亦一併耗盡，不得向其後手主張其方法專利權。

²⁴ 35 U.S.C. § 273(b)(1). 其原文為 “(1) In general. It shall be a defense to an action for infringement under section 271 of this title [35 USCS §271] with respect to any subject matter that would otherwise infringe one or more claims for a method in the patent being asserted against a person, if such person had, acting in good faith, actually reduced the subject matter to practice at least 1 year before the effective filing date of such patent, and commercially used the subject matter before the effective filing date of such patent.”

²⁵ 35 U.S.C. § 273(b)(2). 其原文為 “(2) Exhaustion of right. The sale or other disposition of a useful end product produced by a patented method, by a person entitled to assert a defense under this section with respect to that useful end result shall exhaust the patent owner's rights under the patent to the extent such rights would have been exhausted had such sale or other disposition been made by the patent owner.”

²⁶ 所謂「從事商業的方法」或是「商業方法」（methods of doing business）係指為處理或解決商業經濟活動或事務而藉由人類心智創造的方法或規則。

²⁷ 原文為 “Post- Grant Opposition Proceeding in the USPTO”，原應翻譯為核准後的異議程序，然為配合我國專利制度中原有的異議制度及舉發制度的定義及區別，將其譯為「核准後的舉發程序」。

法案，已經明確訂定可以提出舉發程序適當的時間。法案中建議，在 USPTO 授與專利或重新發證後，如果其他人認為專利是不具可專利性且可提出證據證明之，第三人必須在 USPTO 授與專利或重新領證後的九個月內（first window，第一期窗口），或是收到專利侵害訴訟通知後六個月內（second window，第二期窗口），以提出請求重新審查專利的舉發程序²⁸，並規定 USPTO 必須在程序開始後一年內做出最後的決定。這個期限與歐洲專利實務是相同的，給專利權人一個確定的期限，在上述的期限後，他們的專利不再會有接受同類挑戰的危險。

目前，除了再審查及衝突程序外，如果沒有求助於專利訴訟，第三人挑戰已獲准專利的能力是有限的。法案提議的舉發程序將允許具結作證及證據開示的使用（the use of depositions and discovery），徹底地探究（fully explore）獲准專利的有效性²⁹；但是，如果非專利權人無法證明他們的主張，他們會被禁止以相同或近似的主張請求再審查程序³⁰。基本上是，請求者拿「他向陪審團證明該項事實爭議（the factual issue）的權利」來交換這個舉發程序。

專業發明人聯盟（The Professional Inventors Alliance）已深切地表示關心，他們很怕這個程序可能被濫用，而導致增加一些額外的費用在專利權人身上。他們同時也批評法案對證據要求的標準³¹（舉發程序所設定的是標準較低的優勢證據，而不是在法院所採用的清楚且令人信服的證據標準，相對地，只有在法院審查專利有效性的事實，才會給專利權人一點優勢³²），可能會隱匿真正的利害關係人³³（舉發程序本來是希望以利害關係人的名義進行，如果是對手請求舉發程序，而利害關係人無法參與，只能對這個舉發程序置身事外，另外尋找相關的行政機關提出書面請求，或者對其他相關人說明有利的訴訟原因），以及第二期窗口要在專利侵害訴訟已被正式提出後，被控的侵權者才可利用這個舉發程序。

2005 年 6 月 24 日，在法制司法小組委員會的美國眾議院委員會舉行的 2005 年專利品質改進的授與專利後舉發程序的法律聽證會上，美國智慧產權法協會執行董事 Michael K. Kirk 說明：如果透過訴訟檢視專利的有效性是唯一可行的方法，競爭對手承擔發展和銷售的費用及風險之前，競爭對手不能以法律程序挑戰專利的有效性，只有等待專利權人提起訴訟控告競爭對手，或者是基於專利權人的威脅而使競爭對手提出一個宣告性裁決的程序，這些做法對競爭對手是非常不利的。

2005 年 7 月 26 日法律聽證會的修正案已將第二期窗口刪除，但是，2006 年 4 月，眾議院提出 Berman-Boucher 法案（PDQ 法案）再度提議設立「核准後舉發的第二期窗口之舉發

²⁸ 參照法案第 323 條規定。

²⁹ 參照法案第 328 條規定。

³⁰ 參照法案第 336 條規定。

³¹ 參照法案第 338 條規定。

³² 原文為「which sets the standard at preponderance of the evidence rather than the clear and convincing standard offered in court which gives the patent holder an edge on the finding of validity.」

³³ 參照法案第 321(a-b)條規定。

程序」³⁴。美國參議院法制委員會於 5 月 23 日針對舉發程序（Administrative post-grant review of patents）提案舉行聽證會。對此議題，各方專家仍有不同的看法。參議員 Patrick J. Leahy 表明支持「第二期窗口的舉發程序」，他認為：不論系爭專利核准之後經歷過多長的時間，要讓專利侵權訴訟中的被告能夠針對專利有效性向美國專利商標局提出重審的要求。參議員 Leahy 表示：這樣的程序有助於快速剔除無效的專利，並可讓 USPTO 修正核准專利過程中的錯誤。

網路硬體製造商 Cisco Systems, Inc. 的法務長 Mark Chandler 宣稱：專利訴訟制度已出現敗壞的情況，思科及許多公司常受到來自於專利權人胡亂的「授權提議」，若拒絕這些專利權人的提議，他們就會以提出專利侵權訴訟做為要脅的手段。Chandler 認為：對於開發高科技產品的業者而言，他們無法且無從得知一項專利的核准與否，以及該項專利是否與其目前或未來的產品有關，再者，從專利申請範圍（或權利要求）的文字內容，很難預估專利權人將來會主張的保護範圍究竟涵蓋何種技術或應用。因此，若只能在專利核准後的一段有限時間內（第一期窗口）對系爭專利的有效性提出質疑，那麼面臨專利侵權訴訟的被告將永遠無法獲得一個對專利有效性提出舉發的機會。Chandler 同時批評目前的多方再審查程序（inter partes reexamination）的制度，因為即使被告有某些理由或證據沒有在專利再審查過程中提出，被告在後來發生的侵權訴訟當中仍會被禁止提出任何關於專利有效性的主張。

Johnson & Johnson 的專利律師 Philip S. Johnson 則提出反面的意見，認為「第二期窗口的舉發程序」對專利權人並不公平，這種舉發程序會對專利權人造成巨大的財務負擔；但他支持九個月的第一期窗口的舉發程序，並認為這種舉發程序所帶來的成本可以在改善專利品質的成效上得到補償。最後，擔任智慧財產小組委員會（IP subcommittee）主席的參議員 Orrin G. Hatch 於聽證會結束前表示，希望國會能藉此得知「大多數人可接受的」立法成果。

總而言之，H. R. 2795 中所建議的這種有限制條件探究專利有效性的程序（無論是核准後第一期窗口或第二期窗口的舉發程序），提供了一個折衷的方案，對所有的人都有利，他們對這個舉發程序的關心是有根據的，很明顯地，除了負擔龐大訴訟費用的正常專利訴訟之外（每一造當事人所分攤的專利訴訟費用平均在 50,000 美元到 4,000,000 美元的範圍），他們還有機會可做一些其他的選擇。

（十五）擴展第三人提交證據之期限（Submissions by Third Parties）

現行專利法第 122 條(c)項，禁止專利核准前任何形式的舉發程序，在早期公開後，USPTO 允許第三人呈送相關先前技藝，相信這種作法可使審查水準更趨完善，因此修訂 37 C.F.R. § 1.99 為：「任何第三人看了核准前公告版本後 2 個月內，可主動提出相關先前技藝供審查人員參考」，所提之先前技藝會被收入該申請案之檔案中，不一定會被審查人員考慮或引證，但第三人所提之先前技藝會被送給申請人。

³⁴ PATENT, TRADEMARK & COPYRIGHT DAILY © BNA, INC. (05/26/2006) .

H. R. 2795 中建議，將提交先前技藝對抗申請中專利案的窗口，由到早期公開後兩個月擴展到六個月。這種允許第三者提交關於申請中專利案的先前技藝的機制，使得非專利權人必須留意著他們的競爭者的專利申請，把舉證責任轉嫁到非專利權人。非專利權人使用這種機制，等於給他們一種相當便宜的方法打倒競爭者的專利，並可改進專利的品質、強化專利系統。這機制對專利權人也有好處，因為他們可儘早獲知相關的先前技藝，有準備反擊的機會。儘管有那些提交的先前技藝，還是能獲准專利，專利權人已確定他們的專利經歷競爭者的挑戰後，還能倖存。

由於第三人不必對所提交的先前技藝說明其與申請中專利之相關性，審查人員也可不必考慮其所提交的先前技藝，因此，有些競爭對手會將對該申請案之專利性最有影響的先前技藝保留到核准後的再審查階段才提出，因為審查人員可能已檢閱第三人所提交的先前技藝，卻不據以核駁，使得該專利的有效性更為確定，值得注意的是，由於該等先前技藝已編入申請過程的歷史檔案，其他人不得以相同之先前技藝質疑該專利之可專利性。

（十六）審判地點（Venue）

審判地點是指該法院必須具有標的管轄權及人的管轄權，且對兩造當事人都適當的。28 U. S. C. §1400 規定：任何有關專利之民事訴訟，可在被告所居住地、被告侵權行為發生地及營業所之聯邦管轄地方法院提起。對於外國公司或外國人之被告，審判地點可為任何被告受到管轄之地點，如果是兩個以上地區的法院都具有人的管轄權，被告通常可因證人之居住地及證據之所在地或是不方便之理由，請求法院更改審判地點。

生物科技工業組織的代表 Robert B. Chess 說明：這個部分原先的文字引起嚴重的抗議，因為很清楚地在訴訟過程中資源的分配有利於被告，通常是在被告居住或座落的地區，提起民事訴訟。資源有限的公司可能不得不在正常管轄權外的地區提起訴訟，而在那裡主張他們的專利權是困難且昂貴的³⁵。

對於審判地點，修正案提供一個更公平的處理方式。它指引法庭同意移轉管轄權的聲請，將審判地點移轉到一個適當的地區，由於一造當事人之實質上證據或證人在該地區，如果不將訴訟移轉到專利權人居住或主要營業的地區，在提起訴訟時，可能既不是專利權人也不是侵權者有確實證據或證人在那個管轄地區。再者，有關侵權行為的大多數證據都是在與被告有關聯的管轄地區，因此，修正案僅是讓被告有更多的理由指定審判地點，但是，專利權人的運氣還算不錯，因為，無論如何，上訴案件總是會到聯邦巡迴上訴法院。

三、結語

USPTO 在 21 世紀戰略計畫中聲明：智慧財產權是美國最重要的資源，對於如此重要的資源，美國不僅要在國內保護，還要尋求得到國際上的有效的保護。由於美國專利申請量不斷

³⁵ 在 2005 年 9 月 15 日美國眾議院委員會法庭的司法小組委員會舉行有關網際網路、智慧財產的聽證會，關於 2005 年專利改革法案 H.R. 2795 的修法理由及性質。

地增加，新技術的發展快速，專利申請的技術複雜性愈來愈高，USPTO 靠自己的力量來解決專利積案的可能性愈來愈小，而其他幾個已開發國家都有著同樣的問題，所以，希望透過國際調和制度來解決這一個問題。美國為了自身的利益，需要更進一步加強及促進專利法的國際調和，使得各國的專利制度趨於一致；加強專利事務的國際聯繫，減少 USPTO 在檢索、審查及授權程序上的重複作業，加快審查速度，提高專利品質；如此，方能使得美國發明人在國外的專利權能更有效的得到保護。

多年來的專利法國際調和已清楚表明，如果美國堅持先發明原則，那麼國際調和的基礎不存在，也不可能產生實質的結果。美國為了加快專利法國際調和的腳步，在國內積極推進，且對多項因素作出讓步，因此，美國在 2005 年的專利改革法案中，放棄先發明原則改為先申請原則、刪除先前技藝中地理限制、開放受讓人申請、刪除最佳模式的要件、只對於發明人自己的公開揭露保留一年的「新穎性優惠期」（有些建議已在法律聽證會被另案取代）。其實，H. R. 2795 的專利改革法案要獲得通過還需經過漫長的程序和時間，因此，大家很擔心，這個法案會像沙畫一樣，隨時會消失。但是，在 2006 年，USPTO 仍然努力地、持續地推動專利法案的改革，如果國會最後通過了這份法案，這將是美國專利法繼 1952 年修正之後，最重要、最複雜的變革。

美國專利商標代理制度之研究

葉德輝*

壹、前言

專利商標代理人與申請人直接接觸，是申請人與主管機關間最主要橋樑。但我國長期以來對於專利商標代理資格、行為規範與懲戒等，始終沒有完整的立法規範，主管機關內部對於專利商標代理人的管理，也沒有制度性的做法。相較之下，美國專利商標代理於聯邦法（United States Code, USC）及聯邦規則（Code of Federal Regulations, CFR）中皆有完備規定，使主管機關、代理人及申請人有所依循，我國對其自有參考與了解之必要。本文旨在藉由扼要介紹，使讀者了解美國專利商標代理制度之全貌，首先介紹美國專利商標代理資格之取得，其次討論專利商標代理之執業規範—「專利商標局職業準則」¹（Patent and Trademark Office Code of Professional Responsibility）之內涵與懲處程序，最後，針對近三年來美國專利商標局（United State Patent and Trademark Office, USPTO）實際懲處代理人之案件進行觀察，以便能更掌握了解其制度實際運作情況。

貳、專利商標代理資格之取得

商標案件於美國專利商標局局內進行相關程序時，申請人得自行為申請、答辯、補充資料等行為，或指定律師，或指定少數於 1957 年前取得商標代理資格之人為之²，但此等之人並不被稱為商標代理人（trademark agent），美國並無獨立之商標代理人制度，商標代理案件絕大多數由律師為之。根據美國聯邦規則，下列人士有資格對美國專利商標局辦理商標及其他非專利業務：

- （一）、律師³。律師於商標及其他非專利業務可代表申請人對美國專利商標局為代理行為。於任何一州或華盛頓特區取得律師資格皆可為之，美國專利商標局不需對律師另為資格之認定或登錄⁴。另外，在有代理人之情況下，美國專利商標局將只與代理人為通訊往來⁵。美國專利商標局可建議無代理人之申請人尋求代理人協助，但不得推薦代理人⁶，代理人之有無，並不影響美國專利商標局審查之寬嚴。

本文原刊於智慧財產權月刊第 90 期，95 年 6 月。

* 逢甲大學財經法律研究所副教授

¹ 即為美國聯邦規則（Code of Federal Regulations, CFR）37 部第 10 部分 10.20 至 10.112 條：37CFR10.20 至 10.112。

² 見 37 CFR 10.4 與 TMEP 602(b)。

³ 見 37CFR10.14 (a)。

⁴ 見 37CFR10.14 (e)。

⁵ 見美國商標審查手冊（Trademark Manual of Examining Procedure, TMEP）601 部分：TMEP 601。

⁶ 見 TMEP 601.1。

律師以個人身份而非事務所身份執行業務，律師之法務助理及法務秘書不得於美國專利商標局執行商標業務。

（二）、非律師原則不許執行商標業務，除非是於 1957 年前已取得商標代理人資格之人（非律師），將允許於 1957 年後於美國專利商標局繼續執行商標業務⁷。

（三）、外國律師及外國商標代理人⁸。在互惠前提，也就是該外國專利商標機構亦承認具美國專利商標局執業資格之人可向該機構辦理業務情況下，任何非居住於美國之外國律師及外國商標代理人，可向美國專利商標局局長證明其於本國之專利商標機關有良好之執業紀錄，取得美國專利商標局局長之認可，就其本國申請人之特定案件向美國專利商標局申請及答辯案件。

另外，經上述規定所取得之代理允許，並不表示取得非律師從事法律業務之權利⁹。除前述（一）、（二）、（三）之情形外，任何人不得代理商標案件¹⁰。本人或法人之有權代表人可以向美國專利商標局辦理自己之商標案件¹¹。如申請人在美國無住居所，則須指定文件代收人（可為自然人或法人）並向美國專利商標局登記¹²。但須注意者為此文件代收人並非代理商標事務之人，文件代收人並無向美國專利商標局申請及答辯之權。

專利案件申請人亦得自行申請，或指定通過專利商標局單一考試之專利律師（patent attorney）或專利代理人（patent agent）辦理¹³，兩者考試內容一致，具有律師資格之人通過考試者即成為專利律師，不具律師資格之人通過考試者即成為專利代理人。而於聯邦及地方各級法院受委任進行專利商標訴訟代理者，則須具備一般的出庭資格，也就是律師資格。根據聯邦規則，下列人士能向美國專利商標局申請辦理專利業務：

（一）、律師¹⁴。任何美國公民取得律師資格且符合相關規定¹⁵者可以註冊為專利律師並辦理專利業務。而任何居住在美國的外國律師，如果符合相關規定而且註冊為專利律師並不違反該外國人居住於美國之相關目的時，亦可以註冊為專利律師辦理專利業務。如果該外國人不再居住在美國，可另依 37CFR10.16(c)取得對美國專利商標局辦理專利代理之資格。

（二）、代理人¹⁶。任何非律師之美國公民符合相關規定，可以註冊為專利代理人並辦理專利業務。而任何居住在美國的外國人，如果符合相關規定而且註冊為專利代

⁷ 見 37CFR10.14(b)

⁸ 見 37CFR10.14(c)

⁹ 見 37CFR10.14(d)

¹⁰ 見 37CFR10.14(e)

¹¹ 見 TMEP 601

¹² 見 TMEP 604

¹³ 37 CFR 10.6(a)及(b)。

¹⁴ 37CFR10.6(a)

¹⁵ 符合相關規定包括符合後述之報考資格以及考試及格及其他規定。

¹⁶ 見 37CFR10.6(b)。

理人並不違反該外國人居住於美國之相關目的時，亦可以註冊為專利代理人辦理專利業務。如果該外國人不再居住在美國，可另依 37CFR10.16 (c) 取得對美國專利商標局辦理專利代理之資格。

(三)、外國人¹⁷。在互惠前提下，任何非居住於美國之外國人可向美國專利商標局局長證明其於本國之專利商標機關有良好之執業紀錄，取得美國專利商標局局長之認可，就其本國申請人之特定案件向美國專利商標局申請及答辯案件。

而符合前述條件之人欲取得資格，必須連同必要證明資料提出書面申請，證明具有良好道德與名聲¹⁸，具有提供專利申請人服務的法律、科學及技術知識¹⁹，並且有足夠能力協助申請人專利申請及提出建議²⁰。而為了證明具有前述之資格與能力，除另有規定外，申請成為代理人之人必須付費參加並通過專利商標局舉辦之考試。若曾在專利商標局專利審查部門任職至少四年以上則可以申請免除前述之考試²¹。而考試內容絕非只是測試學術知識內容²²，而應包括所有專利代理所需之能力與職業倫理規範²³。在接獲考試不及格通知後兩個月內，申請人可以在繳費後要求複審，但必須具體指明認為評分有錯誤之處²⁴。

參、專利商標代理職業倫理規範

專利商標局對專利商標代理行為準則之訂立與執業者²⁵之管理其法源為專利商標局長本於 35 U.S.C. § 31 所為之授權²⁶。專利局基於該法規所制訂之行政規則為 37 C.F.R. 第 10 部分，經商業部與國會通過，並據此修定專利審查手冊 (Manual for Patent Examining Procedures, MPEP) 與商標審查手冊中相關內容。35 USC 31 規定，局長可以要求申請人表現其有良好道德與名聲，並具有提供專利申請人服務、建議協助之能力²⁷。31 條其實是表達執業者應有之行為準則與道德標準。35 USC 32 則授權專利商標局長得對執業者進行懲處²⁸。

¹⁷ 見 37CFR10.6(c)。

¹⁸ 見 37CFR10.7(a)(2)(i)。

¹⁹ 見 37CFR10.7(a)(2)(ii)。

²⁰ 見 37CFR10.7(a)。

²¹ 見 37CFR10.7(b)。

²² 見 37CFR10.7(b)。

²³ 有關專利代理人考試之舉行，請見美國專利商標局網站：
<http://www.uspto.gov/web/offices/dcom/olia/oed/examregist.htm>，最後瀏覽：2006/04/01。

²⁴ 見 37CFR10.7(c)。

²⁵ 本文中「執業者」(practitioner)即指專利律師、專利代理人以及處理商標業務之律師。

²⁶ 35 USC 31: "The Commissioner, subject to the approval of the Secretary of Commerce, may prescribe regulations governing the recognition and conduct of agents, attorneys, or other persons representing applicants or other parties before the Patent and Trademark Office, and may require them, before being recognized as representatives of applicants or other persons, to show that they are of good moral character and reputation and are possessed of the necessary qualifications to render to applicants or other persons valuable service, advice, and assistance in the presentation or prosecution of their applications or other business before the Office."

²⁷ 同前註。

²⁸ 見 35 USC § 32。

美國專利商標局內對於專利代理人註冊、考試舉辦與專利代理人及律師之管理，設有註冊懲戒辦公室（Office of Enrollment and Discipline）。其主要職責為²⁹：（一）、專利律師與專利代理人之註冊管理。（二）、每年舉辦兩次考試以評定申請人是否具備足夠專利法知識及專利代理能力。（三）、查核申請人是否具備足夠技術知識與良好道德。（四）、公佈申請註冊名單。（五）、專利律師與專利代理人名單之維護、定期更新與公佈。（六）、調查「執業者」（practioners，亦即專利律師、專利代理人以及處理商標業務之律師）不當行為之指控。

美國專利商標局對執業者之行為準則為專利商標局職業準則。該準則由職業倫理³⁰（CANON）與紀律規則（Disciplinary Rules）所組成。美國對於律師的執業行為，從各州州法、美國律師協會、各種司法團體均有所規定，此類規定多以 CANON 稱之。其中最常被引據的首推「美國律師協會職業道德規範」（ABA Model Code of Professional Responsibility）。由於前述專利商標代理大多數為律師，故應受各種律師職業規範之約束，而在 37CFR10 中，多引據 CANON 之規定。如果任何獲准執行專利商標業務之人違反上述規定，美國專利商標局可依 CFR 相關規定處以譴責（reprimand）、暫停職務（suspension）或除名（exclusion）之懲處。

「專利商標局職業準則」中引據 CANON 者散見於 CFR 10.21、CFR 10.30、CFR 10.46、CFR 10.56、CFR 10.61、CFR 10.76、CFR 10.83、CFR 10.100 及 CFR 10.110。與 CANON 1 規定相符者為 CFR 10.21：律師須維持職業水準之能力及律師行業之尊嚴³¹。與 CANON 2 規定相符者為 CFR 10.30：律師須盡其可能提供法律服務³²。與 CANON 3 規定相符者為 CFR 10.46：律師協助預防及檢舉無照執行律師業務³³。與 CANON 4 規定相符者為 CFR 10.56：律師有保持當事人秘密之義務³⁴。與 CANON 5 規定相符者為 CFR 10.61：律師須以委託人最大利益為目的行使律師自身之獨立判斷³⁵。與 CANON 6 規定相符者為 CFR 10.76：律師須為委託人為有能力服務³⁶。與 CANON 7 規定相符者為 CFR 10.83：律師須於法律允許範圍內，盡一切可能為委託人辯護³⁷。與 CANON 8 規定相符者為 CFR 10.100：律師有義務協助司法之改革³⁸。與 CANON 9 規定相符者為 CFR 10.110：律師有義務維持判決之公平及司法之尊嚴³⁹。違反上述九項 CANON 者不僅可能遭到美國專利商標局懲處，亦可能受美國律師協會、各州法院（違反州律師法）

²⁹ 見美國專利商標局網站：<http://www.uspto.gov/web/offices/dcom/olia/oed/mission.htm>，最後瀏覽：2006/04/01。

³⁰ 根據 Black's Law Dictionary，CANON 定義為“A maxim stating in general terms the standards of professional conduct expected of lawyers”。

³¹ 見 37CFR10.21。

³² 見 37CFR 10.30。

³³ 見 37CFR 10.46。

³⁴ 見 37CFR 10.56。

³⁵ 見 37CFR 10.61。

³⁶ 見 37CFR 10.76。

³⁷ 見 37CFR 10.83。

³⁸ 見 37CFR 10.100。

³⁹ 見 37CFR 10.110。

及各州律師公會之處分。

除上述引據 CANON 律師規範部分外，「專利商標局職業準則」中尚有其他紀律規則見於 CFR10.22 至 CFR10.24、CFR10.31 至 CFR10.40、CFR10.47 至 CFR10.57、CFR10.62 至 CFR10.68、CFR10.77、CFR10.78、CFR10.84、CFR10.85、CFR10.87 至 CFR10.89、CFR10.92、CFR10.93、CFR10.101 至 CFR10.103、CFR10.111 及 CFR10.112。其中最常被引為懲處依據者為 37CFR10.23 之不當行為 (misconduct)。37CFR10.23 規定如下：

- (a) 執業者不應從事不名譽或不當行為。
- (b) 執業者不應：(1) 違反紀律規則，(2) 以行為規避紀律規則，(3) 從事不道德之違法行為，(4) 從事不誠實、詐欺、隱瞞及錯誤表示等行為，(5) 從事會阻礙司法公正的行為，(6) 從事會顯示不適任辦理代理業務的行為。
- (c) 違反前述 (a) 及 (b) 之行為包括，但不以下列行為為限：(1) 受有關不道德、不誠實或違反信任 (trust) 的刑事犯罪定罪，(2) 對下列人士提供錯誤或誤導之資訊或其行為實際上會構成錯誤或誤導：(i) 現在或將來之委託人 (ii) 專利商標局或局內職員，(3) 侵吞或未及時未繳交委託人依法應付給專利商標局之費用，(4) 藉由下列行為直接或間接影響，或試圖影響，要約或同意影響，或試圖要約或同意影響任何專利商標局職員作成之處分：(i) 使用威脅、不實指控、強迫或威脅手段 (ii) 提議任何特殊誘因或答應給予好處 (iii) 提供禮物、協助或任何有價之物，(5) 由於律師或代理人職業道德原因遭 (i) 州 (ii) 美國 (iii) 執業者居住之國家有權機關停權或除名，(6) 協助明知已根據 37CFR§ 10.158 遭專利商標局停權或除名之執業者從事業務，(7) 刻意對專利商標局保留根據 37CFR § 41.202(a)(1) 所應提供的資訊，(8) 未及時通知或遞交轉送相關文件而有遲延，(9) 不當使用 1.8 之郵寄證明，(10) 違反 1.56 或 1.555 之行為，(11) 除非在本章 1.52(c) 例外情況下，在已呈交宣誓書後遞送已實質變更內容但未註明之申請文件，(12) 任意不當檢舉其他執業者違反「專利商標局職業準則」之行為，(13) 為違反 10.10(b) 之行為，(14) 為違反 10.6 之行為，(15) 簽署違反 10.18 之文件或對專利商標局提交內容低級或下流之文件，(16) 違反 10.24 或 10.131 (b) 的刻意拒絕透露或報告或呈交證據行為，(17) 未告知委託人相關訴訟資訊，(18) 在沒有足夠事實佐證下，於審判中指控他人對專利商標局有欺瞞或不當行為 (inequitable conduct)，(19) 使專利商標局職員從事違反 10.10(c) 之行為，(20) 使政府職員從事違反利益衝突法律 (conflict of interest laws) 或機關內規之行為。
- (d) 執業者任何輕忽怠慢之錯誤，均應視為知情之錯誤。提供不實文件或隱匿重要事實，在此均應被視為詐欺 (fraud)。

肆、專利商標代理之懲處

專利商標局註冊懲戒辦公室處理相關指控，調查執業者不當行為後，再續由局內懲戒委員會（Committee on Discipline）處理，懲戒委員會基於註冊懲戒辦公室主任請求而成立，成員則由專利商標局長指定局內具有律師資格之三人組成⁴⁰。在懲戒案中，委員需審查所有相關證據，採多數決，決定是否對執業者提起懲戒⁴¹。若決定為懲戒，則由專利商標局內行政法官（administrative law judge）續辦。決定之結果包含不處分（no action）、公開或匿名譴責、暫停職務與除名⁴²。暫停職務是暫時性且時間是確定的，除名則是一段不確定的時間，然而在受除名處分五年後，可再申請復權⁴³。而不論是受暫停職務或除名之律師，若欲復權，均需重新向專利商標局申請並再通過考試。在宣布處分前，專利商標局可與受處分之律師協商處分內容⁴⁴。被懲處人若對處分不服，可以向專利商標局局長上訴⁴⁵，若對局長之決定不服，可再向哥倫比亞特區地方法院（United States District Court for the District of Columbia）請求救濟⁴⁶。

在前述程序中，註冊懲戒辦公室的責任是提起懲處請求，並提出清楚且令人相信的證據（clear and convincing evidence），證明專利工作者違犯其應有之行為標準⁴⁷。相反的，專利工作者則僅需證明該證據是不充足的，但不需達到毫無合理懷疑餘地之程度。此標準非依照聯邦或州法院之證據法則而來，而行政法官有權決定證據之採用與否⁴⁸。雙方當事人均需揭露當初所知悉之事項與相關文件⁴⁹。口頭聽證（oral hearing）亦並非程序上之絕對必要步驟，在 *Weiffenbach v. Logan* 案中⁵⁰，行政法官認為當事人若無法說明舉行聽證之必要性時，不需給予聽證。

專利商標局註冊懲戒辦公室根據 37CFR10.23 (c) (5)，若律師由於職業道德原因遭律師公會停權或除名時，也會給予執業者暫停職務或除名處分。在 *Marinangeli v. Lehman* 案中⁵¹，當事人在遭紐約州與紐澤西州律師公會除名後專利商標局又將其暫停職務，因而主張專利商標局懲處違反一罪二罰（double jeopardy）與平等保護（equal protection）原則。法

⁴⁰ 見 37 CFR 10.4(a)。

⁴¹ 同前註。

⁴² 見 37 CFR 10.156(b)。

⁴³ 見 37 CFR 10.160(b)。

⁴⁴ 見 37 CFR 10.133(g)。

⁴⁵ 見 37 CFR 10.155。

⁴⁶ 見 37 CFR 10.157。

⁴⁷ 見 37 CFR 10.149。

⁴⁸ 見 37 CFR 10.150(a)。

⁴⁹ 見 37 CFR 10.152(e)。

⁵⁰ *Weiffenbach v. Logan*, 27 U.S.P.Q.2d (BNA) 1870 (Comm'r Pat. 1993)。該案係專利律師竄改文件以符合專利局之規定，而被處暫停職務五年。律師要求聽證，懲戒辦公室回應當事人並未證明為何有聽證之必要。行政法官認為當事人若無法提出其舉行聽證之目的時，不需給予聽證。

⁵¹ *Marinangeli v. Lehman*, 32 F. Supp. 2d 1; 1998 U.S. Dist. LEXIS 17344。

院否定其見解，認為紐約州與紐澤西州律師公會與專利局並無隸屬關係，而專利商標局懲處係基於獨立判斷而來。

伍、專利商標局近三年之懲處案件

違反「專利商標局職業準則」遭懲處之案件除刊登於專利商標局公報上，也可於專利商標局網站取得處分書⁵²。為了解美國專利商標局對代理人實際懲處案例類型，茲將 2003 年至 2006 間之十九件懲處案件整理如後：

案 號：	D03-07
違反準則：	37CFR10.36 (a)(1)。37CFR10.23 (c)(2)(ii)。37CFR10.85 (a)(6)。
事 實：	對委託人超收費用。對專利商標局提供不實及誤導資訊。參與偽造證據。
結 果：	暫停職務三年。

案 號：	D03-08
違反準則：	37CFR10.23(b) (4)。37CFR10.23(b) (5)。37CFR10.23(c) (16)。37CFR10.23(c) (17)。37CFR10.47(a)與(c)。37CFR48。37CFR62(a)。37CFR68(a)(1)。37CFR77(b)與(c)。
事 實：	行為不誠實，對專利商標局詐欺，妨礙司法。拒絕配合調查提供資料與證據。未將聯邦貿易委員會之決定通知委託人。幫助非合法執業者(non-practitioner)。與非合法執業者分攤收取費用。未完全揭露個人重要訊息。向委託人以外之第三人收取酬勞而未告知委託人。處理事務未為充分之準備。從事不誠實、詐欺、隱瞞及錯誤表示等行為。
結 果：	除名。

案 號：	D03-09
違反準則：	37CFR10.23 (b)(2)。37CFR10.23(b)(4)。37CFR10.23(b)(5)。37CFR10.23(b)(6)。37CFR10.24 (a)。37CFR10.32(c)。37CFR10.47 (a)與/或(c)。37CFR10.48。37CFR10.49。37CFR10.57(c)與(d)。37CFR10.68(a)(1)。37CFR10.77(a)。37CFR10.112(a)。37CFR10.112(b)。37CFR10.112(c)
事 實：	規避 10.112(b)、(c)規定之法定費用。虛偽陳述。妨礙司法。偏差行為顯

⁵² 美國專利商標局網站：<http://www.uspto.gov/web/offices/com/sol/foia/oed/disc/disc.htm>，最後瀏覽：2006/04/01。

	示被處分人之不適任性。不配合調查。不實廣告。幫助公司從事不法行為。與非合法執業者分攤費用。與非合法執業者形成伙伴關係。未獲委託人之同意、將其發明與專利申請案透露給第三人知悉，或是未合理注意防止第三人知悉。向有利害關係之雙方收取報酬。
結 果：	譴責並暫停職務 3 年。

案 號：	D03-10
違反準則：	37CFR10.23 (b)(5)。37CFR10.23 (b)(6)。37CFR10.89 (a)。37CFR10.89 (c)(5)。37CFR10.93。
事 實：	辦理工商標案件，以” Stupid fucking people”、” Fucking call”、 “you stupid idiots” 等字眼辱罵專利商標局官員。違反職業倫理被吊銷律師執照。偏差行為顯示被處分人之不適任性。不理會專利商標局決定。不尊重或無禮之行為。有對造程序中對造律師未為適當通知。
結 果：	譴責，並通知律師公會。

案 號：	2003-12
違反準則：	37CFR10.23 (b)(6)。37CFR10.23(c)(5)。
事 實：	從事內線交易遭證券交易委員會提起訴訟，判決確定。違反職業倫理被吊銷律師執照。偏差行為顯示被處分人之不適任性。
結 果：	除名。

案 號：	D2003-13
違反準則：	37CFR10.23(b)(4)。37CFR10.23(c)(2)(i)。37CFR10.36。
事 實：	超收律師費用。從事不誠實、詐欺、隱瞞及錯誤表示等行為。
結 果：	匿名譴責。

案 號：	D03-14
違反準則：	37CFR10.23 (c)(5)。
事 實：	掩護其殺人之子逃逸出國，妨害司法調查，違反職業倫理被吊銷律師執照。

結 果：	除名。

案 號：	D04-02
違反準則：	37CFR10.23 (b)(8)。37CFR10.77 (c)。
事 實：	未將專利商標局通知傳達委託人。疏於與委託人聯繫延誤於 PCT 之申請，增加發明人負擔。
結 果：	譴責。

案 號：	D04-04
違反準則：	37CFR10.68 (a)(1)。37CFR10.77。
事 實：	處理委託人專利申請業務不當：延誤補正期限，向委託人以外之第三人收取酬勞而未告知委託人。處理事務未為充分之準備。
結 果：	暫停職務兩年。

案 號：	04-08
違反準則：	37CFR10.23 (b)(5)。37CFR10.23 (b)(6)。37CFR10.23 (c)(5)。
事 實：	遭吊銷律師執照仍執行商標代理業務。違反職業倫理被吊銷律師執照。偏差行為顯示被處分人之不適任性。
結 果：	暫停職務一年。

案 號：	D2004-10
違反準則：	37CFR10.23(a)。37CFR10.23(b)(6)。
事 實：	持有違禁藥品栽種大麻遭判刑，從事不名譽或不當行為。偏差行為顯示被處分人之不適任性。
結 果：	匿名譴責。

案 號：	D2004-11

違反準則：	37CFR10.23 (a)。37CFR10.23 (b)(3)。37CFR10.23 (b)(6)。37CFR10.23 (c)(1)。
事實：	性侵害犯罪遭判刑，從事不名譽或不當行為。從事不道德之違法行為。偏差行為顯示被處分人之不適任性。
結果：	譴責。

案 號：	D04-12
違反準則：	37CFR10.23(b)(4)。37CFR10.23 (c)(8)。37CFR10.77(c)。37CFR10.112(a)。
事實：	對專利商標局為不實陳述。疏於或未及時通知委託人。過失造成申請案被廢棄。過失未在期限前為申請。未妥善保存委託人資金。
結果：	暫停職務一年。

案 號：	D05-03
違反準則：	37CFR10.23 (c)(5)。
事實：	連續持槍威脅並攻擊他人遭判刑，違反職業倫理被吊銷律師執照。
結果：	暫停職務 18 個月。

案 號：	D05-05
違反準則：	37CFR10.23 (b)(4)。37CFR10.23 (b)(6)。37CFR10.23 (c)(1)。37CFR10.23 (c)(5)。37CFR10.57(b)(3)。
事實：	生技公司法務主管內線交易遭判刑。違反職業倫理被吊銷律師執照。偏差行為顯示被處分人之不適任性。未得同意洩露當事人秘密。從事不誠實、詐欺、隱瞞及錯誤表示等行為。
結果：	暫停職務五年。

案 號：	D05-06
違反準則：	37CFR10.23 (c)(8)。37CFR10.77 (c)。37CFR10.84 (a)(2)。37CFR10.84 (a)(3)。37CFR10.112(c)(4)。

事實：	疏於或未及時通知委託人。疏漏委託人之專利申請案。因過失而未完成與當事人之契約。與委託人契約關係存續中，行為有所偏差並對委託人造成傷害。未即時寄送委託人之財產。
結果：	譴責並暫停職務 6 個月，通知律師公會。

案號：	D05-08
違反準則：	37CFR10.23 (c)(5)。
事實：	辦理委託人專利申請加入自己構想並向委託人索取授權金，洩漏委託人機密，違反職業倫理被吊銷律師執照。
結果：	暫停職務兩年。

案號：	D05-10
違反準則：	37CFR10.23(c)(5)。
事實：	蒐集持有幼童猥褻圖片遭判刑，違反職業倫理被吊銷律師執照。
結果：	暫停職務五年。

案號：	D06-03
違反準則：	37CFR10.23 (b)(4)。37CFR10.23 (c)(2)(ii)。37CFR10.23 (c)(5)。
事實：	持偽造推薦信、成績單及相關證書欺瞞誤導雇主及專利商標局。違反職業倫理被吊銷律師執照。從事不誠實、詐欺、隱瞞及錯誤表示等行為。
結果：	除名。

陸、結語

隨著專利師法草案最近的進展，專利商標代理制度如何改良成為我國智慧財產權從業者關心的焦點。除了就我國現行制度成效不彰及弊病處著手，了解外國制度做法也有其必要。美國專利商標代理制度之特色，首先在資格取得上，乃是由專利商標局直接決定專利商標代理資格之取得，能力認定之考試亦由專利商標局舉辦，專利商標局主導代理人之選任，懲處亦同，有助於直接有效管理。而未單獨建立商標代理人制度，由律師執行商標代理業務，則

是考量商標申請爭訟事務涉及高度法律運用，由律師辦理較為妥適。此外，相關職業準則規範與懲處程序之綿密週全，更值得我國參考。

美國專利無效之訴訟及複審制度之研究

劉國讚*

壹、前言

我國智慧財產法院之推動已緊鑼密鼓地進行中，司法院已於 94 年 12 月研擬「智慧財產法院組織法」及「智慧財產案件審理法」草案，並公布讓大眾提供意見。

專利侵權訴訟在民事法院提出後，被告通常會主張專利無效，而我國目前專利無效制度係指智慧財產局主管之舉發程序。基於專利無效常為侵權訴訟之先決問題，由行政機關審理專利無效再加上其後續行政爭訟程序，常常是侵權訴訟無法速審之原因。未來智慧財產法院有關專利侵權事件之審理，仍將面臨此一問題。

美國專利無效一向由法院審理，因此可以迅速審理專利侵權訴訟，為最重要優點。但 1981 年又在專利商標局(以下簡稱 USPTO)建立複審(reexamination)制度，讓第三者可在行政機關主張專利無效，顯示由法院審理專利無效亦非全無問題。

本文主要介紹美國專利無效之訴訟及複審制度，提供未來智慧財產法院處理專利無效問題之參考。首先介紹美國專利無效制度之歷史沿革，其次介紹現行制度在專利侵權訴訟中之無效主張，接下來簡介美國聯邦法院之訴訟程序，然後介紹在美國專利商標局之複審制度現況、檢討與未來發展，包括審查者系(ex parte)複審、以及當事者系(inter partes)複審，最後是本文之結論。

貳、美國專利無效制度之歷史沿革

一、1790 年制定專利法

美國法院對於專利權有效性之審理權限有其歷史沿革。1790 年美國制定專利法時，即已明定在專利侵害訴訟中，被告可對於不滿足新穎性及發明揭露要件之理由提出專利無效抗辯。探究其立法背景，係因初期繼受自 1623 年英國專賣法(the Statute of Monopolies)¹。

英國專賣法將專利有效性之判斷權限交給法院，係因專賣法的制定是為了限制王族之權限。英國在女皇伊麗莎白一世(Queen Elizabeth)時代，由皇家所授予之專賣制度不利於商業自由競爭發展²，議會乃提出法案，以限制女皇不當給予專賣權限，但最後仍維持由女皇給予

本文原刊於智慧財產權月刊第 89 期，95 年 5 月。

* 作者為智慧財產局專利三組組長

¹ 英國 1623 年之專賣法中所定之某些事項仍在今日專利制度中沿用，被認為是美國專利制度之起源。A.R. Miller, M.H. Davis, Intellectual Property, West Group, 2000。

² 當時，所謂專利係由皇族給予某些貴族或商人專賣權限，並非給予發明人。

專賣權限而將該權限之有效性判斷交給法院³。

美國專利制度創設之初，自 1790 年至 1793 年間採對於新穎性及有用性進行實體審查制，1793 年以後一直到 1836 年專利局設立為止，對於專利申請案只採形式審查，這些年間公告之專利是否滿足專利要件，係在侵害訴訟中被告之無效主張下進行審查，因此，當時法院對於發明之可專利性具有獨佔之判斷權限。

二、1836 年專利法修正

1836 年專利法修正，專利局對於可專利性進行實體審查，形成專利局和法院共有對於發明之可專利性的判斷權限。然而，導入實體審查後，法院對於專利之有效性的判斷權限極度擴張。亦即，當時專利事件之上訴審的最高法院，支持專利有效性之比率，雖然在實體審查實施當初高達 90%，但隨後逐年下降，雖然 1879 年以判例法確立專利有效性推定原則⁴，1890 年仍低至 10%，直到 1940 年再上昇。當時專利有效之比率很低之原因，係佔社會多數之農民認為專利制度是物價上升之原因，法院判決在一定程度上回應社會之期待。1880 年以後，專利權人濫用再發行(reissue)程序，法院因而對專利有效性產生懷疑。

三、1952 年專利法再度修正

到了 1952 年專利法修正，將對於專利局所授予之專利權推定有效之判例，明文規定在專利法第 282 條。然而，法院對專利有效性支持之比率並無顯著上升，而呈現各巡迴上訴法院對有效比率之顯著差異。1953 年至 1963 年間之統計，平均專利無效之件數佔侵害事件件數之比率為 57.4%，同期間最高者達 77.5%，最低者只有 38.1%。隨後到 1978 年間平均在 55% 上下。因此，專利法 282 條希望限制法院對專利有效性判斷之權限，可謂並未成功⁵。

四、1982 年聯邦巡迴上訴法院(CAFC)成立後

1982 年聯邦巡迴上訴法院成立，將專利侵權事件之二審集中審理，根據其 1989 年至 1996 年之統計，被 CAFC 認定專利有效之比率約 54%。而在一審聯邦地院之裁判案件中，由專利事件最多之前二十名地院的統計，有超過半數之地院有 50%以上之有效比率⁶。

五、複審制度之建立

複審制度是 1980 年後所建立，在 USPTO 所進行對於專利權無效進行審查的制度。本文將在稍後詳細介紹。

³ 基於此一權限，1602 年 Darcy v. Allin 之判決即指出：新穎性為專賣要件之一。到了 1623 年之專賣法乃將判決所指出之可專利性基準予以明定。

⁴ Imhaeuser v. Buerk, 101 US 647(1879)。判旨稱：證明專利無效之負擔(burden)在於被告。

⁵ Gloria Koenig, Patent Invalidity: Statistical & Substantive Analysis, Section 3.01.(1980)。

⁶ Allison & Lemley, Empirical Evidence On the Validity of Litigated Patents, 26 APLIA Quarterly Journal 185(1998)。

六、違憲爭論

美國由法院判斷專利無效，迥異於我國判斷專利無效之舉發制度一向歸由行政機關之智慧財產局審理。專利權無效宣告究屬行政權或司法權，基於已逾 200 年之歷史沿革，在美國並未產生太多爭論。近年在 *Constant* 一案中⁷，上訴人據美國憲法第 1 條第 1 項第 8 段之「確保」(securing)一詞，認為 USPTO 所授予的專利必須被確保，亦即應為有效且不可挑戰。但 CAFC 判決指出：此一憲法解讀明顯錯誤，從 1790 年專利法制定，國會已允許專利有效性之司法審查，法律允許聯邦法院審查專利之有效性並不違憲，國會在憲法之下可以制定複審之法律。

參、現行制度在專利侵害訴訟中的無效主張

一、專利權有效之推定

美國專利法第 282 條規定，專利權應被推定為有效，而且每一申請專利範圍請求項(無論獨立項、附屬項或多項付屬項)均應獨立推定有效，而不受其它請求項之影響，縱使所依附之申請專利範圍請求項無效，附屬項或多項附屬項之申請專利範圍仍應視為有效，主張專利權全部或部分無效之舉證責任，由主張者負擔之。

依專利法第 282 條對於專利有效性推定之規定，主張專利無效者負有舉證責任，舉證程度為明白且確信之證據 (Clear and Convincing Evidence)。

二、向法院主張專利無效之方式

美國在法院主張專利無效之方式有二：一為專利權者提起專利侵害訴訟時以抗辯(plead)或反訴(counterclaim)的方式提出，二為有侵害之虞時提出專利無效確認訴訟(declaratory judgment)。

前者之程序，被告主張專利無效時，若未在最初之答辯書主張，此一主張之權利被視為放棄。⁸專利侵權被告除了可以抗辯專利無效外，也可以反訴專利無效，請求法院為無效確認。

後者之程序，係依聯邦民事訴訟法第 2201 條所提起⁹。為了提起專利無效確認之訴，訴狀提出時點，必須存在當事人間現實爭執(actual controversy)，為滿足此條件，必須(1)若不確認專利權無效，則對於可能的專利權行使存在合理的危險，(2)依專利權人行使權利會

⁷ *Constant v. Advanced Micro-Devices, Inc.*, 848 F.2d 1560(1988)。

⁸ 35 USC 282。

⁹ 28 USC 2201。除了某些特殊情況外，任何法院在適當之答辯下，可以宣告任何尋求確認的當事人間權利和其他法律關係。

遭受不利益故提起訴訟是必要的。¹⁰

三、得主張專利無效之主體

原則上專利侵害訴訟之被告不論何人均可主張專利無效，即使是取得實施權者也可以主張專利無效。1969 年最高法院在 Lear 判決中，鑑於專利有效性關係重大公共利益，專利事件不適用一般契約理論之禁反言，即使是實施權者也可以在侵害事件中主張專利無效¹¹。唯一適用禁反言不能主張專利無效者，是專利讓與人。基於衡平(equity)理念，專利讓與人對於受讓人不能主張專利無效。¹²

四、無效理由

專利侵權訴訟之被告，在法院可提出抗辯之專利無效理由比專利局審查專利申請案之核駁要件為廣，在專利法第 282 條有四款情事：

- (1) 無侵權行為、欠缺侵權責任或有不得主張專利權情事者。
- (2) 以未具第二編(part II)有關取得專利要件之規定為理由，於訴訟中主張專利權或任何申請專利範圍請求項為無效者。
- (3) 因不符第 112 條說明書(specification)或第 251 條瑕疵專利之再發證(reissue of defective patents)之要件，而使專利權或任何申請專利範圍請求項目為無效者。
- (4) 其他依本法足以構成答辯之事實或行為者。

其中第(2)款係引用專利申請案審查時之專利要件，主要是指第十章發明之可專利性所規範之內容，包含有：可予專利標的、有用性¹³，新穎性¹⁴，非顯而易見性¹⁵，說明書揭露要件、實施可能要件、最佳實施例揭示要件、申請專利範圍明瞭定義要件¹⁶等。

上述各種無效理由中，被告最常主張之理由為非顯而易見性及新穎性之欠缺，其次為最佳實施例揭示要件及其他在 112 條規定之說明書揭露要件。在這些最常被主張的理由中，被

¹⁰ Cordis Corp. vs. Medtronic, Inc., 835 F.2d 859(1987)。Cordis 為製造商，1980 年評估有某一製品可能侵害 Medtronic 的 3902501 專利，乃和 Medtronic 公司談判授權協議，此協議同意 Cordis 製造、使用、販賣 3902501 及 3939843 號專利。1984 年 9 月，Cordis 公司起訴，請求確認判決 501 及 843 號專利無效及授權協議無效。原告請求：I.無侵權之確認判決，II.專利不能行使之確認判決，III.授權協議無效之確認。CAFC 指出：專利訴訟之確認訴訟，建立兩當事人間有實際爭議存在有兩要件，(1)被告必須已進行某些行為讓原告產生合理之憂慮將面臨侵權訴訟，或有問題的行為繼續進行的話將產生威脅，(2)原告必須已實際製造系爭專利物或實際已準備開始製造。

¹¹ Lear, Inc. vs. Adkins, 395 US 653(1969)。本件訴訟起因係專利權人告被授權人未依授權合約支付權利金，被授權人主張專利無效，原告認為被告既然同意授權，自不能主張專利無效。最高法院判決指出：被授權人主張專利無效並無禁反言之適用，因為若其主張成立，對於無效之專利可不必再支付權利金。

¹² Diamond Scientific Co. vs. Ambico, Inc., 848 F.2d 1220(1988)。CAFC 判決維持聯邦地院之讓與人禁反言(assignor estoppel)判決，理由是讓與人讓與專利時係以相當之價值交換，且專利權人申請專利時已宣誓其為第一和惟一之發明人。

¹³ 35 USC 101, Inventions patentable.

¹⁴ 35 USC 102, Conditions for patentability; novelty and loss of right to patent.

¹⁵ 35 USC 103, Conditions for patentability; non-obvious subject matter.

¹⁶ 35 USC 112, Specification.

法院採用確定之最高理由為欠缺新穎性，特別是發明申請一年前已將其公開，其無效比率很高。此外，最頻繁被提出之基於發明顯而易見的無效理由被法院所採用者，專利無效比率相對較低。¹⁷

五、其他抗辯理由

侵害事件之被告在專利無效理由之外，也可以提出專利權不能行使的理由作為抗辯。這些理由在性質上專利局不能審查，包括依誠實義務違反之不正行為¹⁸，消滅時效¹⁹(laches)及衡平禁反言(equitable estoppel)²⁰等。

六、訴訟通知

侵權訴訟提起後一個月內，美國法院書記官，應將訴訟內容以書面通知 USPTO 局長，通知書上應記載已知之當事人姓名與地址、發明人姓名及系爭專利號碼，其後，如有其他專利涉入該訴訟中，書記官應作相同之通知，於決定交付後或判決後一個月內，法院書記官應通知局長，局長於皆獲通知後，應將該內容記載於專利檔案內²¹。

七、無效判斷之第三者效力

在長期由法院在侵權訴訟中判斷專利是否有效之制度下，由於係進行民事訴訟程序，故專利無效之判決僅對訴訟當事人有效，並無對世效力。在此情況下，專利權經法院確認無效後，專利權人理論上可對另一侵權被告再行起訴，但仍產生爭論。1936 年最高法院在 Triplett 判決中²²，確立專利無效確認並無既判力(res judicata)之原則。認為一旦無效之結論確定後，只對該判決之當事人及其繼承人有拘束力，至於同一系爭專利權之另一侵害訴訟中專利無效問題，法院可自由判斷。

主張專利權經無效確認後不能再行起訴者，所持理由是專利權人有禁反言原則之適用。但最高法院認為，訴訟雙方當事人應有同等禁反言原則之拘束，因為如果專利權人基於禁反言原則，不能就已被確認無效之專利再向另一被告起訴，則若專利權被確認有效，另一被告

¹⁷ Allison & Lemley, 同註 6。

¹⁸ 37 CFR, Section 1.56. 摘要如下：專利申請者向專利局申請專利時有公平和良好信用之責任，包含向專利局揭露申請者所知之所有和可專利性相關之資料。專利不能給予違反上述揭露責任以欺騙專利局者。

¹⁹ 35 USC 286, 前段規定：除法律另有規定外，對於提起侵害之訴或其反訴前六年以上之侵權損害，不得請求損害賠償。

²⁰ A.C. Aukerman Co. vs. R.L. Chaides Construction Co., 960 F.2d 1020(1992)。專利侵權訴訟，Aukerman 是專利權人，就系爭專利曾與被告 Chaides 協議授權，Aukerman 通知 Chaides 若在 1979 年 7 月 1 日前授權，則可撤回專利權之侵權主張，Chaides 回信指出欲起訴請便。在八年後 Aukerman 才起訴，被告聲請總結判決，地院以消滅時效及衡平禁反言之理由判決原告敗訴。上訴法院維持地院判決，並指出(1)原則上專利權人自知悉侵權行為時起逾六年者，即推定請求權時效消滅，此時專利權人負時效中斷之舉證責任，否則損害賠償之請求均被禁止；(2)當行為人以令人誤解的方式和對造溝通，溝通方式包含文字、行為或沉默，對造對此行為產生確信並可能產生損失時(would be harmed materially)，即有衡平禁反言之適用。

²¹ 35 USC 290, Notice of patent suits。

²² Triplett vs. Lowell, 297 US 638(1936)。

也應因禁反言而不能再主張專利無效。但前後兩件侵權被告既然不同，則後者自無禁反言之適用。因此，基於嚴格之相互禁反言(mutuality of estoppel)，自不能以禁反言禁止專利權人再行起訴。而後一侵權訴訟，法院或許會尊重前一判決，亦宣告專利無效，但可獨立自行再判斷專利權是否有效之權限不受影響。

但 1971 年最高法院 *Blonder-Tongue* 判決中²³推翻了前揭相互禁反言原則，判決要旨謂：除非專利權人能指出其在先前訴訟程序中沒有公平機會、程序性地、實質性地、基於證據地，爭論其專利之有效性，在專利侵權訴訟中，專利權人對於在先前訴訟中遭聯邦法院確認無效之專利，禁止宣稱其有效。

最高法院變更先例判決，先引用許多統計數據，說明如果 *Triplett* 規則維持的話，以經濟觀點來看專利訴訟花費將有兩個重要的結果：第一，如果在第二件訴訟中仍再度爭論專利權之有效性，專利權人會花費大筆訴訟費用以維護其已被確認為無效之專利，這些費用不能用於作更進一步之研發用途，被告亦必須作同等花費以證明專利無效。第二，在後續的連續訴訟中，專利權人據法律規定先推定專利有效，很容易讓所有被告必須花出證明專利無效之昂貴費用，其結果是，未來可能的被告只得付出權利金尋求和解，以避免挑戰專利的費用負擔。

在此情況下的經濟結果是：第一，付出權利金的所謂侵權者只好削減自己的利潤，使其將永遠無法有足夠的財務條件可以在法院挑戰專利的有效性。第二，所謂侵權被告永遠無法和已獲宣告無效之被告相抗衡，使得競爭者更難在公平的條件下與專利權人競爭，先前不必支付權利金之被告將可擴大市場佔有率，將價格訂在高於沒有無效專利之競爭情況下之價位，低於付出權利金之其他製造者之價位。第三、消費者將因而付出較高的費用購買這些產品，即使後續之被告廠商可以進行訴訟，並獲得專利無效宣告之勝訴判決，之前已支付之權利金實質上已轉嫁至消費者。

USPTO 亦提供意見指出：*Triplett* 規則除了加重專利權人競爭者之不利負擔外，專利權人亦將放棄其正當之上訴途徑不致力於維護其專利之有效性，而是一再向他人起訴，讓法院排滿訴訟時程，對於國會在 1967 年要求專利局對於已遭無效宣告之專利權註記之規定亦形同具文²⁴。

在 *Blonder-Tongue* 判決後，一旦專利無效判決確定後，除非專利權人在訴訟程序未獲公平之對待，專利權人已不能再對他人行使專利權，因此實質上已相當於對世無效。

八、無效判斷與侵權判斷之關聯性

專利訴訟中，被訴製品有無侵害專利，以及系爭專利之有效性為主要爭點。其中，對於

²³ *Blonder-Tongue vs. University of Illinois Foundation*, 402 US 313(1971)。有關本件判決之分析見潘世光，美國專利無效訴訟之第三者效力研究，本期月刊。

²⁴ Cong., 1st Sess., s294。聯邦法院宣告專利無效後，法院職員會在 30 日內通知專利局，專利局會在該專利檔案公開資料中註記。

前者主張之事實，後者之抗辯可阻止其主張之成立，故在性質上，訴訟程序中只有在對前者有舉證之情況下，後者才需審理。而且，前者之判斷常常比後者容易，將前者之爭點先解決也是訴訟經濟之理由。

甚且，無侵害時，判斷專利有效性之實體判決要件即不滿足，侵害之爭點解決後再進行專利有效性判斷才是正當之順序。然而，若因已判斷不侵權，即不對專利有效性為判斷，作為侵害之被訴者變更製品的設計恐再成為被訴者，且無效之專利存在在政策上並不適當，以此觀點，被告製品被判斷為無侵害專利的情況下，法院仍可就專利之有效性進行判斷。

1982 年美國 CAFC 成立，對於所有聯邦地區法院對於專利訴訟之上訴審有專屬管轄權。CAFC 在 1987 年 *Vieau*²⁵，以及 *Fonar*²⁶ 兩件判決中，依循過去各聯邦巡迴上訴法院之實務，當專利侵權訴訟中，被告提出專利權無效之確認訴訟之反訴時，若判決結果為不侵權，即認為專利無效確認訴訟缺乏決議度(moot)而予駁回。

最高法院在 1993 年 *Cardinal*²⁷ 判決中，推翻了聯邦上訴法院過去之原則。認為本案所要探討的爭點界定在中級上訴法院，並非事實審法院或最高法院。在事實審法院中，當然提出確認訴訟之當事人必須負擔證明有受確認訴訟判決之實益，²⁸ 本案 *Cardinal* 在事實審法院中已舉證滿足此一負擔，一旦此一負擔已符合，則法院有權推定審判繼續進行。若一造當事人於上訴時主張某爭點無決議度，則該當事人應負擔證明之。本案 *Cardinal* 已成功在地院證明確認訴訟之判決要件，對造 *Morton* 成功請求 CAFC 之上訴裁判。很明顯地上訴法院可就專利無效之確認訴訟為裁判，本案在無侵權之決定後並非無決議度。

最高法院並未要求上訴法院一定要就有效性進行判決，上訴法院有權決定自己的訴訟程序法。可能存在有足夠理由在繼續專利有效性之前決定侵權爭點。例如，如果有效性之爭點需要花費更多時間且更難解決，訴訟經濟之理由可以支持原來的規則。

肆、美國聯邦法院專利訴訟程序

一、一審地院訴訟程序

一審地院訴訟程序複雜，不同聯邦地院之訴訟程序亦非完全一致，本文僅就申請專利範圍之解釋、總結判決(summary judgment)、以及陪審審理說明之。

1) 申請專利範圍請求項解釋之規則

不論被告是否主張專利無效，美國法院在侵害訴訟中會先進行申請專利範圍請求項之解釋，以明確請求項範圍。被告之製品是否侵害專利和請求項範圍之廣狹有關，在基礎上請求

²⁵ *Vieau vs. Japax, Inc.* 823 F.2d 1510(1987)。

²⁶ *Fonar Corp. vs. Johnson & Johnson*, 821 F.2d 627(1987)。

²⁷ *Cardinal Chemical Co. vs. Morton Int'l Inc.*, 508 US 83(1993)。有關本件判決之分析見韓薰蘭，美國專利侵權及專利無效訴訟關聯性研究，本期月刊。

²⁸ 確認訴訟法(Declaratory Judgment Act)讓地院可對此一訴訟之必要性進行判斷。28USC2201

項範圍明確化是必要的。

在侵害訴訟中法院對請求項進行解釋有幾個重要的原則。第一，請求項之解釋，在專利有效性判斷和侵害判斷有相同之意義²⁹。第二，雖然必須從維持請求項之有效性來解釋，但不能從發明說明中無限定之解釋來解讀之，以維持專利之有效性³⁰。通常，愈狹義之解釋，與先前技術有關之專利有效性被維持的可能性高，專利權人就專利有效性判斷主張限定解釋，不容許在侵害判斷持不同之解釋立場。鑑於前述原則，侵害訴訟中，專利權人可就先前技術的關係維持專利之有效性，又主張採用充分含有被告製品的較廣範圍之請求項解釋，被告會反駁，如此較廣範圍解釋無法維持專利之有效性，主張採用被告製品在請求項範圍外之解釋。從而，美國侵害訴訟由無效判斷和侵害判斷兩面進行請求項解釋，專利權人主張請求項之範圍自然限定在合理的範圍內。

2) 總結判決

早期聽證進行之場合，法院對請求項含有先前技術，不具新穎性之場合，被告可向法院申請因專利無效而無侵權之總結判決。特別是侵害之爭點，依申請專利範圍之解釋，沒有文義侵害及均等論適用侵害，會聲請無侵害及總結判決。而且，未進行個別聽證之場合，即使依法院解釋申請專利範圍，聲請總結判決的實務也很普遍。

但是，提出總結判決只限沒有和真正事實問題有關之爭點的情況。而且，真正事實問題有關爭點是否存在有疑問時，必須對聲請人為不利之解釋，證據要對被聲請人作最有利之解釋。而且，聲請總結判決之情況，必須舉證達明白且確信之證據。從而，專利權人聲請專利有效之總結判決時，專利權人負舉證責任。

因此，必須基於事實問題判斷之無效理由，被告聲請專利無效之總結判決在理論上是困難的。亦即，不含事實問題之最佳實施態樣揭示要件，基於已公開銷售之不予專利事由的無效主張，比較容易在法院提出專利無效之總結判決。其他無效理由多為基於事實判斷之最終法的判斷，不進行正式審理而以總結判決決定侵害訴訟是困難的；例如，關於非顯而易見性，必須進行當業者之技術水準等之事實判斷，有關全無真正事實問題之爭點之舉證相當困難。而且，282 條之推定規定及證據必須對被聲請人之專利權人有利解釋之考量，專利無效判斷之總結判決成功率很低。

3) 陪審審理

對於專利無效主張之判斷，專利訴訟之兩當事人接受陪審之審理權利是受保障的³¹。無效理由中，實施可能要件、請求項之明瞭定義要件為法律問題，和陪審審理無關。有用性、新

²⁹ Smithkline Diagnostics, Inc., v. Helena Laboratories. 859 F.2d 878(1988).

³⁰ Corning Glass Works v. Sumitomo Electric, 886F.2d 1251(1998)。

³¹ In re Lockwood, 50 F.3d 966(1995)。專利權人告美國航空公司(American Airlines)指稱被告侵害其自動售票系統專利，航空公司反訴專利無效。一審地院允許被告所聲請之總結判決，且拒絕原告就專利無效進行陪審審判之要求，原告上訴，上訴法院稱，依憲法第 7 增修條文，在確認訴訟中決定專利之有效性有要求陪審審判之權。

穎性、不予專利事由中與發明有關權利之放棄、依真實發明人之申請、記述要件、最佳實施態樣開示要件為事實問題，專利訴訟兩當事人有要求陪審審理之權利。更進一步地，有關專利可能主題之要件、非顯而易見性、不予專利事由之銷售、公用、刊物記載、先發明是否存在之判斷為以事實問題為基礎的法律問題，這種事實問題，兩當事人有要求陪審審理之權利。

根據統計，侵害訴訟中，1970 年以後，陪審審理之請求率顯著增加，其中原因之一為，陪審支持專利有效性之比率比法官審理(bench trial)高，故專利權人期望陪審審理。

即使是將陪審制度當作民主主義象徵之美國，需要複雜之法律和高度之技術理解的專利訴訟，對於是否由陪審判斷專利有效性及侵害有無仍存在正反兩說之爭論。

二、上訴審之審理範圍

1)對第一審無效主張之判斷上訴的可能性

專利無效之抗辯不成立時，專利為有效，當地院判決侵害時，被告可就兩爭點向巡迴上訴法院上訴。而且，對於專利有效但無侵害之判決，專利權人對於無侵害上訴時，被告可就專利之有效性判斷交叉上訴(cross appeal)。

2)聯邦巡迴上訴法院審查基準

如前所述，無效理由是單純的法律問題也是事實問題，也存在基於事實問題判斷之法律問題。其中，有關法律問題，例如申請專利範圍之解讀，CAFC 採用完全不受第一審判斷之左右而重新(de novo)判斷之審查基準。從而，可以從證據之評價自由審查，將第一審判斷廢棄之可能性高。

有關事實問題，例如解讀請求項是否能將被訴侵權物或方法讀入為事實問題，依第一審是否有陪審審理而有不同基準。當事者不行使陪審審理之權利，而由法官判斷事實問題時，上訴審採明顯錯誤(Clearly Erroneous)之基準。另外，若一審有陪審，則採較高的實質證據(Substantial Evidence)基準。依此基準，除非基於實質之證據，否則必須支持陪審之判斷。

三、最高法院

作為終審之聯邦最高法院對於是否許可上訴有裁量權，通常只有在重大法律問題的情況下才會受理上訴，故大部分案件之終審是在 CAFC。

四、確定判決之效果

1)專利無效確定判決之效果

1971 年 Blonder-Tongue 最高法院判決前，美國專利無效判斷之確定判決效果只拘束個別事件。然而，Blonder-Tongue 判決中，最高法院建立新的判例原則：除非專利權人在先前訴訟程序中沒有正當機會、程序性地、實質性地、基於證據地，爭論其專利之有效性，在專

利無效判決確定後，基於此專利權對他人不能再提起侵害訴訟。此種原則稱為爭點效原則 (doctrine of collateral estoppel)³²。

何種情況是所謂正當之機會，有以下五種因素：(1)專利權人是最初事件訴訟提起之日期及場所指定之原告嗎？(2)專利權人是否欲進行至最後之訴訟？(3)在最初事件中沿用最高法院之先例進行判斷非顯而易見性嗎？(4)第一審及上訴審判決完全不理解技術及法律問題？(5)專利權人除自己之過失理由以外沒有提出重要證據之事實嗎？這些因素考慮時，從正義和衡平觀念進行相對再度訴訟之權利可由地院判斷。然而實際上，1971 年以後，美國法院在專利無效判決確定後，基於相同專利對他人再提起訴訟時會予駁回。

專利無效確定判決之爭點效範圍，並非形式上以申請專利範圍請求項來判斷，而是以實質上已被判斷過之爭點為準，故未被宣告無效之請求項，若實質上已在先前訴訟中經過審理並被宣告無效，則仍在爭點效範圍內。³³又若同一申請專利範圍請求項在先前不同訴訟中，對於專利無效有不同之判斷，但只要曾被判斷過為無效，即有爭點效，被告可以總結判決終結訴訟。³⁴

2) 專利有效判決確定之效果

專利即使判決有效確定，也不適用爭點效。此種判決存在時，即使專利無效主張之判斷上可參考，但被認為沒有作為先例之拘束力 (Stare Decisis)³⁵。基於新的先前技術和可專利性有關之證據主張專利無效時，專利有效判決確定之存在意義是很薄弱的。

伍、專利權無效之複審制度

美國主張專利無效之制度，除了法院的程序外，可基於美國專利商標局審查中未引用之新先前技術請求複審，以及在國際通商委員會 (International Trade Commission, 簡稱 ITC) 主張專利無效³⁶。本文僅就在 USPTO 之複審程序討論之。

在 USPTO 的複審程序有二，一為 1981 年之審查者系複審程序，一為 1999 年當事者系複審程序。本節先探討審查者系複審程序。

一、複審制度之創設

複審制度立法係因 1980 年為提高專利有效性之信賴，創設提供較侵害訴訟費用低及迅速

³² 亦有譯為「附屬禁反言原則」。

³³ Bourns, Inc. vs. United States, 537 F.2d 486(1976)。系爭專利 US2777926 之申請專利範圍第 1、2、11、14、15、16 及 20 各項已在先前訴訟中被宣告無效，同一專利之第 3、4、6、7、12、19、21、22 各項因實質等同於先前訴訟之爭點，故仍為爭點效所及。

³⁴ Stevenson vs. Sears, Roebuck & Co., 713 F.2d 705。系爭專利 US3565454 專利權曾在國際貿易委員會 (International Trade Commission) 被認為無法證明其專利無效，但專利權人在另一侵權訴訟中，已被聯邦第 9 巡迴上訴法院判決其專利無效，專利權人再度於地院另行起訴，被告聲請總結判決，地院允許，原告上訴，CAFC 維持地院判決。

³⁵ Gillette Co. C.S.C. Johnson & Son, Inc., 919F.2d 720(1990)。

³⁶ 向 ITC 主張專利無效者較少，但有案例，例如 Modine Mfg. Co. v. United States Int'l Trade Comm'n, 871 F.2d 1054(1996)。

地審查專利有效性之可能程序。³⁷在此之前，專利權人使用再發證程序，發現新的先前技術之情況，有更正申請專利範圍之機會，但第三者主張專利無效之程序，並不存在於 USPTO。建立複審制的背景，係因專利前案資料快速累積，毫無遺漏地檢索前案資料愈益困難，亦即所核准專利仍存在相關前案之可能性很高。在 1960 至 1970 之十年間，大眾對於專利之信心有相當疑慮，統計數字顯示有大量的訴訟專利是無效的。更重要地是，無效的專利中有 75% 是因 USPTO 先前未考慮之專利前案被認定無效。³⁸

二、複審請求理由

複審請求理由和審查階段之核駁理由不同。在侵害訴訟及專利無效確認訴訟審理的對象之無效理由比較，請求複審理由相當受到限制。專利法規定只能引用由專利前案及出版物 (patents or printed publications) 構成之先前技術申請複審³⁹。從而，無書證之公知公用、公開銷售等在專利法 102 條揭載的先前技術及不予專利事由，大部分無法成為複審之根據。從而，有關專利可能主題之要件，有用性，實施可能要件，揭露要件，最佳實施例揭示要件，申請專利範圍之明瞭定義要件，及非專利申請人之申請等，皆不能作為複審之理由。

任何人在任何時間都可提出複審請求，複審申請者希望審查人員審查之先前技術資料，必須在申請時或在複審被允許前提出。複審請求及證據必須詳細說明其和所請求複審之申請專利範圍的關係⁴⁰。

此外，複審是只有基於複審申請人提出先前技術，對有問題之專利至少一項申請專利範圍請求項中「新的實質的可專利性問題」(a substantial new question of patentability) 存在之情況下才開始⁴¹。依此要件，審查官在初審階段已引用過之先前技術，不能申請複審⁴²。而且，CAFC 對「新的實質的可專利性問題」要件作嚴格之解釋，例如將已在初審時考慮過之先前技術加以組合，來主張非顯而易見之情況，CAFC 認為並不存在新的實質的可專利性問題，專利局不應進行複審。⁴³

三、複審審查程序

複審開始要提出證據和專利前案之複本，或出版物以建立「新的實質的可專利性問題」，

³⁷ 1974 年 10 月參議員 Hiram Fong 提出 Patent Reform Bill S.4259 之複審方案。S.4259 最重要的條文是，禁止在民事訴訟中使用專利前案或出版物挑戰專利之有效性，除非這些文件已在 PTO 經過初審或複審之考量。此一禁止規定強迫訴訟者提出先前審查所未考慮過之先前技術文件給 PTO 進行複審。之後又有不同方案被提出，最後通過的是 H.R.6933Kastenmeier 法案變成 public law 96-517，在 1981 年 7 月生效，前揭 S.4259 方案中的重要規定並未被納入。

³⁸ William G. Conger, Patent Reexamination Re-examined, 1986 Det. C.L. Rev.523.

³⁹ 35 USC 301, Citation of prior art.

⁴⁰ 35 USC 302, Request for reexamination.

⁴¹ 35 USC 303, Determination of issue by director.

⁴² In re Recreative Technologies Corp., 83 F.3d 1394(1996)。CAFC 判決指出：複審範圍不能包含 USPTO 在初始審查已考慮過之項目(issue)。

⁴³ In re Portola Packaging, Inc., 110 f.3d 786.CAFC 判決指出：PTO 不能僅依據初審時所考慮過之先前技術之組合，在複審程序核駁申請專利範圍請求項。

及需要之規費。請求書要載明每個複審的申請專利範圍請求項及和先前技術的關係，複審可由任何人提出，包含 USPTO 局長。專利權人或第三者提出複審的費用相同，中小企業並無如維護費般減免。第三者提出的複審必須送複本給專利權人。

任何人都可要求複審，但此為自願程序，即使是法院也不能要求專利權人提出複審⁴⁴，也不能要求專利權人在複審中加入所指定之先前技術⁴⁵。

若專利權人請求複審，請求書可以記載申請專利範圍和引用之先前技術的區別理由。然而，若由第三者提出，專利權人被禁止在決定進行複審前作任何回應。USPTO 局長是否許可複審必須在三個月內決定。決定是否有新的實質的可專利性問題時將考慮是否所引先前技術在最初審查時曾被考慮。若否，局長會命令進行複審，此一決定會成為專利檔案文件的一部分⁴⁶。若局長決定並無新的實質的可專利性問題，即為最終決定且不可上訴，但會退回部分複審費用⁴⁷。

如果系爭專利被命令複審，專利權人會有多於兩個月的期間可以就回應複審命令為陳述，專利權人可能在此時就申請專利範圍修正或提出新的請求項。專利權人如果作出回應應將複本交給請求複審的第三人，第三人可再於 2 個月內回應。任何第三請求者的回應即讓兩造攻防的程序結束⁴⁸。

剩下的程序和申請案審查階段相同。USPTO 在程序的任何命令都用特別發送(special dispatch)進行⁴⁹，亦即複審比申請案之審查速度快。若審查者最終決定推翻原初審決定，會有和初審相同的審查複核(review)。複審因發行證明書(issue of a certificate)而結束。

四、複審後發行證明書之效果

複審審查結束，當可上訴之期間已經過，或上訴程序已終結，PTO 會就原授予專利之申請專利範圍取消，或確認其有效性，發行證明書⁵⁰。依此發行之證明書，被撤銷之申請專利範圍溯及失效，失去專利法上之救濟權利。⁵¹亦即，禁止命令立即失效，也失去損害賠償請求權。

複審請求中追加及更正申請專利範圍，發生中用權⁵²。中用權係指更正申請專利範圍之效果，此申請專利範圍之證明書並不及於發行前之實施行為，及被製造物。⁵³

⁴⁴ In re Continental General Tire, 81 F.3d 1089,1091(1996)

⁴⁵ Emerson Electric Co. v. Davoil, Inc., No.96-1202(1996)

⁴⁶ 35 USC 303(b)。

⁴⁷ 35 USC 303(c)。

⁴⁸ 35 USC 304。

⁴⁹ 35 USC305, Conduct of reexamination proceedings。

⁵⁰ 35 USC 307, Certificate of Patentability, Unpatentability & Claim Cancellation。

⁵¹ Standard Havens Products Inc. v. Genor Industries, Inc., 27 USPQ2d 1959(1993). 專利侵權訴訟，被告因複審程序而聲請暫停審理，地院駁回聲請，被告上訴，上訴法院將地院決定撤銷並推翻。

⁵² 35 USC 307(b)。

⁵³ Fortel Corp. v. Phone-Mate, Inc. 825 F.2d 1577, 3 USPQ2d 1771(1987)。專利侵權訴訟，被告聲請總結判決，地院允許，專利權人上訴，上訴法院認為：專利權人在複審後之證明書所載之申請專利範圍和先前範圍不同，在證明書發行前之期間不能行使權利。

五、複審之檢討

1) 第三者無法參予複審

複審由進行最初審查之審查官單獨審查，審查官一次審查終結。為了達到專利有效性之決斷，審查官無法避免申請專利範圍之預斷，因而遭批判。而且，現行審查者系複審程序，沒有第三請求者之程序權利保障。最初請求被認可後，第三請求者依專利權人答辯書之意見敘述機會全被阻止。從而，PTO 只聽專利權人一方之意見，進行複審。

2) 法院對複審後專利之看法

各法院對於複審證明的重視程度不同。經過複審之專利，其在法院之有效性推定，是否因複審而提高被告主張其無效之舉證負擔。某些法院對經過複審之專利相當高程度的有效性推定，「對於經過專利局複審的專利案，當事人尋求專利無效有更高之負擔」⁵⁴，「經過複審之專利加強其有效性推定」⁵⁵。某些法院則給予經過複審之專利和一般專利同等的有效性推定⁵⁶。

當複審請求被 PTO 拒絕時，法院見解亦屬重要。有法院認為⁵⁷：若 PTO 認為被告提出複審之證據並不構成新的實質的可專利性問題而拒絕複審請求，則同一證據在法院不構成專利有效性爭議。

3) 專利有效之推定

複審實施後，專利法第 282 條之有效性推定是否適用於複審程序即引起爭論，若適用，則提起複審之第三者將有較重之舉證責任。CAFC 並未否認複審時必須對系爭專利為有效推定，但指出因複審所考慮的是未曾被引用之先前技術，故有效性推定問題可容易地被克服⁵⁸。隨後又將複審與專利無效訴訟予以區分，指出複審只須就先前技術來實質審查專利案，不必攻擊有效性問題。⁵⁹

因此，複審程序並不適用專利有效性之推定⁶⁰，審查官為了判斷專利無效所必要的證據必須持有足夠之明瞭且確信之判斷。⁶¹

4) 複審之救濟

專利權人原申請專利範圍及修正後申請專利範圍有關審查官進行專利無效判斷後，可以

⁵⁴ 774F.2d 1132,1139CAFC 判決指出，被告未能建立明白且確信之證據證明專利無效。

⁵⁵ American Permehedge Inc. v. Barcana Inc., 857 F.Supp.308(1994)

⁵⁶ Transmatic, Inc. v. Gulton Industries, Inc., 53 F.3d 1270,1275(1995) 被告無法建立明白且確信的證據證明專利無效

⁵⁷ Engel Industries Inc. v. The Lockformer Co., 20USPQ2d 1300(1991)。

⁵⁸ In re Andersen, 143 F.2d 578(1984)，原告就遭複審為無效之專利起訴，CAFC 判決認為系爭專利為顯而易見而維持 USPTO 決定。

⁵⁹ In re Berwyn, 756 F.2d 852(1985)。

⁶⁰ In re Successor in Interest to Andersen, 743 F.2d 1578(1984).

⁶¹ In re Etter, 756 F.2d 852(1985).

對其提出訴願請求。對於訴願決定不服之情況，專利權人可以向法院提起撤銷訴訟⁶²。

提起訴訟之法院，專利權人可選擇在華盛頓特區之地方法院，或直接向聯邦巡迴上訴法院起訴。專利局之事實判斷為上級法院審查之基準，依陪審的話法院進行事實判斷是用明顯錯誤之基準，依陪審事實判斷所用基準同一實質證據(substantial evidence)基準。⁶³

審查者系複審制度對第三請求者沒有訴願之權利。

六、複審審理中和其他程序之關係

專利局開始複審時，地院基於相同專利之專利侵害訴訟及專利無效確認訴訟，美國專利局於複審制度導入當初採用複審程序中斷之實務，CAFC 原本未明確宣示。⁶⁴但隨即在 1988 年判決中，以專利法 305 條之「特別發送」程序一詞，認為複審應迅速進行，故 PTO 局長無權暫停複審審查以等待另一地院對專利有效性之判斷。⁶⁵從而，現在不會中斷複審程序，會迅速處理。

PTO 複審時並不推定專利有效，因此，複審時將申請專利範圍以和說明書一致之最廣範圍解讀⁶⁶。此外，法院對同一先前技術認為專利有效對於 PTO 並不拘束⁶⁷。

另外，從當事者在專利局中到複審終了申請中斷之情況，訴訟程序是否中斷，法院有很廣之裁量權。依具體事件內容，雖有相當數量認可中斷之申請，也存在許多不認可中斷之申請。

若法院繼續訴訟程序，則在判決前之複審結果未必能改變法院認定。例如複審證明發行時已進行審判(trial)程序，法院可能會不予考慮複審結果⁶⁸。

若法院訴訟程序中斷，代表法院傾向尊重 PTO 之專業認定，但必須等待複審結果。被告以 PTO 已允許複審並初步認為某些請求項無效即要求法院認定專利無效不會被法院接受⁶⁹。

七、複審利用實務

1) 複審統計

根據 USPTO 統計資料，2000 年至 2004 年五年間，每年請求審查者系複審的件數分別是 441、392、272、296、318 件，這和立法當初預估每年至少有 2000 件規模相去甚遠。主要原

⁶² 35 USC 306, Appeal。

⁶³ Dickinson v. Zarko, 527 U.S. 150.(1999).

⁶⁴ Patlex Corporation v. Gerald. J. Mossinghoff. 758 F.2d 594(1985)。

⁶⁵ Ethicon Inc. v. Quigg, 849 F.3d 1422. USPTO 因專利侵權訴訟繫屬於法院而暫停複審程序，專利權人起訴，地院認為 PTO 有權停止，上訴時 CAFC 認為：USPTO 局長無權停止複審程序以等待侵權訴訟有關專利無效之判決。

⁶⁶ In re Yamamoto, 740 f.2d 1569(1984)

⁶⁷ Ethicon v. Quigg, 849 F.2d 1422(1988)

⁶⁸ Hoechst Celanese Corp. v. BP Chemicals Ltd., 846 F.Supp. 542(1994)。

⁶⁹ Hoechst Celanese corp. v. BP Chemicals Ltd., 78 F.3d 1575(1996)。判決引用 USPTO 之統計數字指出：1994 年有 89% 的複審請求被允許，到最後複審程序結束只有 5.6% 是所有的請求項都被認定應撤銷，因此不能以複審未結束之初步認定來斷言專利無效問題。

因係並無強制在法院主張專利無效之先前技術必須經過複審之條文。

2) 專利權者

依前述審查對象的不同及程序的不同，是否利用複審程序，各當事人各有其優劣。對於專利權人而言，因原審查官已判斷專利有效性，對於專利權人為有利之判斷的可能性高，而且，現行審查者系複審制，第三者參加機會受到限制，可將對自己有利解釋陳述給審查官，進行審查是有利的。而且，法律上並無規定特別之效果，複審中已被確認專利性之申請專利範圍請求項，有再主張其無效是很困難之實質效果。故對於專利權人而言，複審是正面的，至少是無害的。

複審對專利權人的缺點是，原告因為等待複審證明以起訴而無法聲請暫時禁止令。原本地院仍許可暫時禁止令，但 CAFC 推翻之，認為不可回復之損害且否定禁止令⁷⁰。另外，專利權人將訴訟中之先前技術提出複審，PTO 認為專利有效亦非高枕無憂，因法院可能認為 PTO 未考慮公開使用之技術而認為專利為顯而易見因此無效⁷¹。

複審時只要不擴大申請專利範圍，專利權人可以增加請求項⁷²。利用此一機會專利權人可以加入範圍較小的附屬項，讓原始請求項與侵權對象物更接近。然而，至少有一法院認為複審時增加請求項對於解釋原始專利之申請專利範圍不影響。⁷³

複審對專利權人之缺點是，複審中並不適用專利有效性之推定，審查官只依證據優越進行專利無效判斷。而且，同時有侵害訴訟繫屬法院之場合，對方可能申請中斷。據此，審理時間會延長。而且，被更正之申請專利範圍，發生中用權，不能就複審所發證明書前之侵害行為請求損害賠償。

3) 侵權被告

被告之優缺點和原告之優缺點相反。此外，複審可以匿名請求，亦為被告可考量之特點。因為陪審員支持專利有效性之機率很高，無效理由有依陪審審理之權利，被告在考慮對方不會放棄權利，也有就對於技術有良好理解的審查官，專利無效判斷機率較高之考量。

被告提出複審時，必須提出他所能找到的最佳先前技術證據，若未能一次提出，嗣後在訴訟中主張還有更佳的先前技術證據，法院認為被告應自行承擔不利之後果⁷⁴。

⁷⁰ High Tech Medical Instrumentation, Inc., v. New Image Industries, Inc., 49 F.3d 1557(1995)。

⁷¹ 843 F. Supp.520,525,530(1994)。

⁷² 35 USC 305(1995)。

⁷³ Total Containment, Inc., v. Environ Products Inc., 921 F. Supp. 1355,1385(1995)

⁷⁴ Sensonics, Inc. v. Aerosonics Corp., 81 F.3d 1566(1996)。

陸、當事者系複審程序

一、立法背景

1981 年建立之複審程序讓第三者或專利所有人可以或請求專利複審。後來國會檢討此一複審未被經常運用的原因，主要係因第三者要求複審後並不能參與複審審查程序。有些團體建議，如果第三者在 USPTO 複審程序中可以有機會加入並就專利無效表示意見，則會減少聯邦地院之訴訟案件量。為回應這些考量並提供此一機會，國會於 1999 年之「美國發明人保護法」(American Inventors Protection Act of 1999，以下簡稱 AIPA)建立當事者系複審程序⁷⁵，並將原來的複審程序加入審查者系(ex part)以資區分。

二、當事者系複審程序

當事者系複審程序之請求及審查大致維持與原有的審查者系複審相同，但較原有的審查者系複審程序，提供請求者更多之參與。當事者系複審程序允許第三者：(1)每當專利所有人對於 USPTO 之實體審查的官方通知提出回應時，第三者可以提出書面申復資料；(2)對於專利審查人員之決定向 BPAI(設在 USPTO 之 Board of Patent Appeals and Interferences)訴願；(3)對於專利所有人向 BPAI 訴願時有完整的參與權利。AIPA 並未提供第三者可以進一步上訴至 CAFC，也不允許專利權人上訴至 CAFC 時參加訴訟。

此外，根據 1999AIPA，第三請求者所持之任何理由對於任何請求項最終被認定為有效後，對於後續之民事訴訟或當事者系複審有禁反言之適用⁷⁶。而且，第三請求者於後續民事訴訟挑戰任何在當事者系複審中被決定的事實(fact)也有禁反言之適用。

在 2002 年，為了讓當事者系複審程序較訴訟更具吸引力，再度修法⁷⁷，重點有：(1)第三者對於原始或修正的申請專利範圍之可專利性決定，可以向 BPAI 及 CAFC 上訴，也可以在專利權人上訴至 CAFC 時成為一造當事人⁷⁸，(2)可專利性的實質新問題不排除 USPTO 先前已考慮過之專利前案或出版物。

須注意的是，當事者系複審有訴訟暫停的規定。當 USPTO 局長命當事者系複審進行後，法院就與複審同一標的之申請專利範圍請求項之專利有效性訴訟，專利權人可暫停訴訟，除非法院認為此一暫停對正義有違，否則即須暫停⁷⁹。

⁷⁵ 見 subtitle F 之 optional inter partes reexamination procedure act of 1999。

⁷⁶ 35USC315(c)。

⁷⁷ 21st Century Department of Justice Appropriations Authorization Act 之 subtitle A 的 section 13105,13106

⁷⁸ 35 USC 315(b)。

⁷⁹ 35 USC 318, Stay of litigation。

三、當事者系複審程序之檢討

1) 處理件數

根據 USPTO 統計顯示，2000 年至 2004 年每年申請當事者系複審的件數只有 0、1、4、21、27 件。當事者系複審的請求件數遠遠低於預期，其件數相對於審查者系複審幾乎可忽略。例如，2004 會計年 USPTO 受理超過 35 萬件之專利申請，且授予約 17 萬件。過去五年中，USPTO 受理超過 160 萬件專利申請案，且授予約 90 萬件。然而，在將近五年的期間，只有 53 件有對造參與之複審案申請。

2) 分析與評論

USPTO 內部評估當事者系複審程序，並綜合各界意見後，提出下列六點⁸⁰：

1. 現行當事者系複審程序對於第三者有高度的禁反言危險。依 35 USC315(c)及 317(b)，第三者對於在當事者系複審程序中，除了新發現無法利用之先前技術外，對於系爭專利之有效性所提出之理由或可能提出之(could have raised)理由⁸¹被認為系爭專利有效可予專利，於嗣後之訴訟中主張該系爭專利無效有禁反言之適用。
2. 在專利權人對於 USPTO 之官方動作未回應之情況下(例如所有請求項被專利審查人員認為均有可專利性)，第三請求者直到上訴程序前，均被排除參與複審之審查。即使專利權人未為回應，允許第三請求者參與複審可能是必須的，易言之，宜提供第三請求者對於 USPTO 每一官方動作均有獨立的申復說明權利。
3. 35USC314(b)(3)規定，第三請求者提出申復說明的期限是在專利所有人回應後之 30 天內，加重第三請求者的不正當負擔(undue burden)且可能讓請求者無法發揮有效之申復能力。在如此短的時間，第三請求者可能無法適當提出有效的事證之申復，致系爭專利被複審為具可專利性，卻又在嗣後訴訟有禁反言之適用。延長第三請求者申復說明之期限，或授權 PTO 局長以細則規定期限，會有助於第三請求者準備其申復說明資料。
4. 複審請求者所能提出之先前技術證據受到相當限制，只能用專利前案及公開出版資料。其他關於專利有效之問題，例如產業利用性(operability)，可利用性(enablement)，說明書揭露，申請前之使用或販賣等並不能提出做為複審之理由。
5. 複審申請費對於個人或中小企業等小個體(small entity)並無減免，因此小個體之第三者提出複審的費用與在法院主張專利無效相比，並無顯著費用上之利益。
6. 當事者系複審並不適用於 1999 年 10 月 29 日之前的專利申請案，因而此一程序無法用來挑戰許多現行有效的專利。

⁸⁰ Report to Congress on Inter Partes Reexamination, USPTO。

⁸¹ 在此「可能提出」究何所指，USPTO 指出：仍需個案依事實情況而決定，例如複審提出時尚未公開出版的證據。見 Official Gazette 1234：97(2000/5/23)。

7. 在 2004 年 5 月之前，第三者可以提出連續的審查者系複審申請，使用和第一件複審相同的證據資料，取得參與複審的權利，但無當事者系複審禁反言之危險。USPTO 發現此一不公平現象，乃於 2004 年 5 月修正 MPEP 之 2240，規定第二件複審使用和前一複審中新的實質的可專利性問題之先前技術相同時，不構成新的實質的可專利性問題。

四、未來發展

USPTO 建議授予後複審(Post-Grant Review)，此一程序被列在 21 世紀策略計畫中並在 2002 年提交國會，授予後複審比原複審制更為完整，可讓當事人在 USPTO 之行政法官合議體前進行言詞審理。更嚴謹的調查程序及交叉詰問(cross-examination)可在此程序中進行，讓當事人提出充分之理由。

柒、結論

- (1) 由美國專利無效制度之歷史沿革以觀，法院對於專利無效主張之權限是政府對於不當專利授予之限制。且基於已逾 200 年的歷史，專利無效一向由法院判斷。
- (2) 在美國取得專利權後，由於專利有效性推定以及訴訟費用高昂，專利權人在訴訟中往往占有優勢，被告考量訴訟費用高於授權金的情況下，往往和解了事，但實際上經法院審查後，專利無效的比率甚高⁸²。在此背景下，希望提高專利有效性之比率，以提高專利權之被信賴度及穩定度，成為最高目標。
- (3) 在此目標下的執行方法，包括專利授予前、後之審查。授予前審查即為 USPTO 於 2003 年提經國會通過「21 世紀策略計畫」(the 21th century strategic plan)，以提升專利審查品質為重要目標。授予後審查即為複審制度，但從複審制度的建立及修正可以看出，距離理想的授予後審查制度仍很遙遠，例如審查者系複審法案中原先強迫訴訟者提出先前審查所未考慮過之先前技術文獻給 USPTO 之規定遭刪除；當事者系複審開設第三者參與之程序，卻加入對第三者極端不利的民事訴訟禁反言規定。可見專利權人在立法過程仍具有可觀之影響力。
- (4) 美國複審制度雖因立法不周延而運作不成功，但並無取消之議，USPTO 仍建議予以修正，未來將進行授予後審查，讓專利有效性爭執儘量歸由 USPTO 審查。各民間團體亦有相同建議，例如美國智慧財產法律協會 (American Intellectual Property Law Association，簡稱 AIPLA) 即指出：當事者系複審有太多限制，建議採專利授予後 9 個月內異議之制度，可異議理由包含專利法 102 及 103 之事由，異議由行政法官審查(現行負責複審之審查官不足勝任)，專利權人和第三者在審

⁸² 無效比率高達 46%，見 John R. Allison, 26 AIPLA Q. J. 185,205-206(1998)。USPTO 局長 Rogan 甚至稱此為行政機關之危機，複審制即為解決此一危機。

查及救濟有同等權利，刪除第三者禁反言規定等⁸³。另有團體建議應將複審擴大適用至所有有效存在之專利。⁸⁴

- (5) 我國及日本等將專利無效歸給行政機關之舉發制度審理，最大的問題是民事法院的侵權訴訟常常會等待行政機關對於專利無效之決定，希望侵權訴訟速審者常希望能仿照美國法院直接審理專利無效之制度。因而日本及我國均在專利侵權訴訟開設一部分之專利無效判斷權限，但仍維持行政機關之舉發審理。由美國也在行政機關開設複審制度來看，反而走向相當於我國之舉發制度。

我國智慧財產法院成立後，雖然亦可審理專利無效問題，但借鏡美國，宜將專利無效問題儘量歸由智慧財產局資深審查人員審查，而智慧財產局在專利審查品質仍應持續提升，舉發審查必須縮短審查時間，建立合議及言詞審查程序並簡併訴願層級，方能營造更優質之智慧財產權環境。

⁸³ Patent Improvement Act 2001, H.R.1333, 107th Cong.(2001)。

⁸⁴ Daniel Ravicher, Public Patent Foundation, (Feb. 20,2004)。

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

韓薰蘭*

壹、前言

美國之司法體制對於專利權侵權訴訟及被告反訴專利無效之確認訴訟(declaratory judgment)皆屬於聯邦法院管轄。我國現在專利民事侵權訴訟由普通法院管轄，當專利權人提出侵權訴訟，被告常向智慧財產局提起舉發，主張專利權有無效原因應被撤銷，亦即我國侵權訴訟及專利權無效之舉發的審查分別屬於司法及行政機關。

我國第一所高等法院層級的智慧財產法院即將成立，這將是我國法院邁向專業化的一項里程碑。其中，「智慧財產案件審理法」草案¹第 16 條規定：當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止之原因者，法院應就其主張或抗辯有無理由自為判斷，不適用民事訴訟法、行政訴訟法、商標法、專用法、植物品種及種苗法或其他法律有關停止訴訟程序之規定。前項情形，法院認有撤銷、廢止之原因時，智慧財產權人於該民事訴訟中不得對於他造主張權利。則未來智慧財產法院於判決侵權訴訟之同時，亦能就專利權的有效性進行判斷。

未來法院同時審理侵權及專利無效之訴時，固然專利權的有效性為侵權之先決問題。但當專利權未侵害可先判斷時，是否要處理專利權的有效性問題？本文將以美國最高法院 1993 年 Cardinal 案的判決就此一問題之見解分析之。

本文首先介紹 Cardinal 案的判決之訴訟過程，其次就聯邦巡迴上訴法院(CAFC)就本文主題之過去實務及最高法院將其變更之理由探討之，最後是本文結論。

貳、Cardinal 案的判決之訴訟過程

Morton International, Inc.(以下簡稱 Morton)為兩個 PVC 專利 US4062881 及 US4120845 的擁有者²，為用於聚氯乙烯(PVC)的含硫化物的穩定劑，該穩定劑主要為有機錫硫醇基烷基羧酸酯化合物(organotin mercapto alkyl carboxylate)、有機錫硫醇基烷基羧酸酯硫化物(organotin mercaptoalkyl carboxylic acid ester sulfide)等。1983 年 Morton 於美國聯邦南卡羅來納州地方法院主張 Cardinal 化學公司及其子公司侵害這些專利，Cardinal 否認侵權並提出確認訴訟之反訴指稱 Morton 的專利無效。地方法院審查結果認為，專利所有

本文原刊於智慧財產權月刊第 89 期，95 年 5 月。

* 作者為智慧財產局專利審查官

¹ 參閱司法院網址 <http://www.judicial.gov.tw/>

² 美國專利 4062881 公告於 1977 年 12 月 13 日，美國專利 4120845 公告於 1978 年 10 月 17 日。

權人證明侵權失敗，且被告反訴清楚並令人信服，可證明兩個專利皆無效。

Morton 不服地方法院判決，就不侵權及專利無效之判決均上訴 CAFC，Cardinal 提出反訴聲明及答辯主張 CAFC 應確認專利無效的判決。CAFC 維持地方法院未侵權判決³，在將 Morton 就侵權部分之上訴駁回後，將地方法院專利無效之訴的判決廢棄，指出：由於 CAFC 已維持地方法院就專利未被侵權之判決，不需要處理專利有效性的問題，因此將該部分判決廢棄。Cardinal 不服 CAFC 判決再上訴至最高法院，聲稱本案件 CAFC 應該使用自由心證，卻錯引其本身的判決先例，Morton 不反對上訴，但指出有效性爭點的判決也有重要性，最高法院許可上訴。最高法院認為 CAFC 判決該專利沒有被侵權就其本身而言並無足夠的理由廢棄專利無效判決，此部分當上訴法院裁判未侵權時並非無決議度(moot)。CAFC 的判決被最高法院廢棄及發回更審。

判決發回更審之後⁴，有關有效性的問題 CAFC 認為 Cardinal 提出清楚且令人信服的證據，證明系爭專利不符合美國專利法第 112 條第 2 段的規範(35 U.S.C. Section 112)，也就是說說明書應以單項或多項請求項特別清晰指出申請人所認為該發明之主題標的，此處所謂特別指出或清晰的說明意謂著申請人必須定義其希望被保護的界限範圍，當此界限範圍無法被清楚定義時，請求項被認為是模糊的。請求項是否模糊而無效，取決於熟悉該項技術者於閱讀說明書後能瞭解其請求項。本案甚至使用複雜的分析儀器也無法證明系爭專利請求的化合物之存在，系爭專利的實施例未能製造出被請求的化合物，而製造出的是烷基錫硫醇鹽(alkyltin mercaptide)及烷基錫硫化合物(alkyltin sulfide)的錯合物混合物。且許多先前技術的化合物，被證明使用於熱穩定劑之用途。復查地方法院的紀錄證明熟悉該項技術者無法依說明書製造請求項的化合物，儘管專利有 50 多個實施例，也無法證明被請求的化合物存在，因為 Cardinal 清楚且令人信服的證明沒被 Morton 反駁，例如證明實施例確實能製造出被請求的化合物。又熟悉該項技術者無法判斷某個化合物是否位於系爭專利請求項之範圍內，因此潛在的競爭者無法精確判斷是否有侵權，所以地方法院認為本案件的請求項沒有滿足明確清晰界定(definiteness)的要求而無效。故更審認為地方法院的判決沒有錯誤(no err)，而維持地方法院專利無效的判決。

參、CAFC 過去實務

在最高法院就本案件判決前，實務上，當地院確認未侵害專利權的判決時，CAFC 對於專利有效性的訴訟一律認為並無決議度，如同一般訴訟，當事人之間的爭議並未超出專利權人指稱被侵權的請求項。

CAFC 實務上慣例地廢棄專利有效性的確認訴訟，發源自兩個 CAFC 之判決先例，一是 Vieau 案⁵，另一是 Fonar 案⁶。在 Vieau 案專利權人就地方法院賠償金、侵權和有效性的判決

³ 22 U.S.P.Q.2d 1231

⁴ 28U.S.P.Q.2d 1190

⁵ Vieau v. Japax, Inc., 823 F.2d 1510 (CA Fed.1987)

上訴，被指控的侵權者提出反訴聲稱地方法院已宣示專利無效。CAFC 確認地方法院未侵權判決之後，因為侵權爭點判決確定(未侵權)使得賠償金及故意侵權之上訴的合適性成為無決議度。被控侵權者的上訴沒有暗示無效性超出被訴的請求項或被控告的設備判決未侵權。因此，作為無決議度而駁回反訴。

在 Fonar 案，地方法院認為專利未被侵權，以及被告證明無效性的反訴失敗。CAFC 確定維持未侵權，以及廢棄反訴判決使成為無決議度。

最高法院在以前的案件已確定專利訴訟最後為公眾利益，並贊成即使專利未被侵權時，地方法院的判決仍考慮到有效性問題⁷。最高法院聲明”於這兩個問題(侵權及有效性)，有效性具有較大的公眾重要性，地方法院對於專利有效性有充分的調查為較佳的實務。”最高法院也強調整個專利有效性問題決議對公眾有重要性(Blonder 案⁸)，推翻了先前(Triplett 案⁹)的認為”專利無效性的判決，不能禁止專利權人以後對其他被指控的侵權者提出訴訟。”一旦經公正的審判認為專利無效性之後，再次提起專利有效性的訴訟是浪費的¹⁰，以及注意無效性專利訴訟機會之威脅及在實務上授予無效專利所有人獨佔的特權之威脅。

肆、判決要旨及變更過去實務之理由

最高法院將前述 CAFC 判決先例變更，重點在於司法裁判權(jurisdiction)之發動及停止。關於中級受理上訴之法院的司法裁判權，在實務中及在最高法院之前的爭點，司法裁判權不是在事實審法院(trial court)就是在這個法院。在事實審法院時，一造當事人請求專利權確認訴訟，當然必須負擔證明有受確認訴訟判決之實益¹¹。若專利權人不起訴，競爭者隨時處在可能被告侵權之危險中，透過確認訴訟，競爭者不必處在潛在侵權責任中而放棄其企業，他們可以提出確認訴訟以解決利益衝突，請求判決的唯一要求是證明此爭議是真的且立即的，亦即有藉由確認訴訟進行真實辯論之需求¹²。只要欲避免稻草人專利(scarecrow patent)之威脅¹³，即足夠在確認訴訟之下滿足實體判決要件。若超過此一程度，當事人實質上已被告侵權，在確認訴訟下之反訴自然更符合判決要件，故本訴訟很清楚明瞭，地方法院有司法裁判權接受 Cardinal 就專利無效確認訴訟提出的反訴。同樣地 CAFC 甚至在確認未侵權判決之後，應也有司法裁判權考慮 Morton 將專利無效確認訴訟提出的上訴。

由 Vieau 案及 Fonar 案表示 CAFC 廢棄地方法院專利無效性(或有效性)判決的實務，限制於當法院未侵權的判決能完全解決訴訟當事人之間的爭議，推論這樣的確認訴訟案件在司法

⁶ Fonar Corp. v. Johnson & Johnson, 821 F.2d 627 (CA Fed.1987)

⁷ Sinclair & Carroll Co. v. Interchemical Corp., 325 U.S. 327, 65 S.Ct. 1143, 89 L.Ed. 1644(1945)

⁸ Bonder-Tonque Laboratories. Inc v. University of Ill. Foundation. 402 U.S. 313, 91 S.Ct. 1434, 28 L.Ed2d 788 (1971)

⁹ Triplett v. Lowell, 297 U.S. 638, 56 S.Ct 645, 80 L.Ed. 949 (1936)

¹⁰ Kerotest Mfg. Co. v. C-O-Two Co., 342 U.S.180,185[72 S.Ct. 219, 222, 96 L.Ed. 200] (1952)

¹¹ 確認訴訟法(Declaratory Judgment Act)讓地方法院可對此一訴訟之必須性進行判斷。28USC§2201

¹² Arrowhead Industrial Water, Inc. v. Ecolochem, Inc., 846 F.2d 731, 734-735(CA Fed.1988)

¹³ Bresnick v. United States Vitamin Corp., 139 F.2d 239,242 (CA2 1943)

裁判權觀念上為無決議度。但本訴訟雙方當事人 Morton 及 Cardinal 皆極力主張 CAFC 解決他們之間所進行的專利有效性爭議，CAFC 以 Vieau 案及 Fonar 案為憑濫用判斷的自由而不判決本訴訟的專利有效性問題並不適當。

確實，Morton 現在的困局，說明 CAFC 的實務傷害了不只是被指控的侵權者及公眾，也剝奪了專利權人對於有效性爭點正確地判決之完整及公平的上訴的機會。假如，接著未侵權的判決，有效性的確認訴訟依慣例被廢棄，無論專利是無效的(如 Vieau 案)或維持專利(如 Fonar 案)，專利權人可能失去專利可防禦不同侵權者手段的實務上價值。CAFC 實務上拒絕專利權人此上訴的審查，延長專利無效的期間，助長未解決的專利有效性無終結的訴訟(或至少不確定的訴訟)。

判決結論有二個獨立基礎，第一點，本案要探討的重點在中級上訴法院，而非事實審法院或最高法院，CAFC 不是有司法裁判權之終審上訴法院，當訴訟進行到最高法院，等待判決之前仍是活著的(alive)。CAFC 判決專利未被侵權仍受最高法院判決拘束，假如最高法院推翻 CAFC 判決，也不會只因為下級法院認為考慮有效性是多餘的就阻止最高法院考慮該問題。在實務上，最高法院許可上訴發出調閱卷宗命令以審查侵權爭點的可能性非常少¹⁴，但對於法律上之問題則可同意，若核發調閱卷宗之命令，只要當事人持續爭議有效性的爭點，則也會檢視此一爭點。就最高法院審查 CAFC 對於地方法院專利無效判決之上訴審判決而言，在此訴訟中沒有任何事阻止最高法院之司法裁判權。

第二點，雖然事實審法院的司法裁判權之發動最初原告有舉證責任，一旦司法裁判權繫於法院，則法院有權推定司法裁判繼續進行。假如一造當事人於上訴時主張某爭點無決議度，則該當事人要負舉證責任¹⁵。本案 Cardinal 適當地求助於地方法院的最初司法裁判權，Morton 適當地求助於 CAFC 之受理的上訴的司法裁判權，CAFC 無疑地有權力去判決 Morton 上訴提出的所有爭點。假如在法院判決訴訟之前，任一造當事人提出因情況改變致終止當事人爭議，當事人的爭點就完全終結，CAFC 不是駁回上訴就是廢棄地方法院整個的判決¹⁶。不過事實上，本訴訟沒有如此的改變，CAFC 所持可能的理由(未侵權而非無效)，不能剝奪第二個問題判決的權力，即使實務上判決只需要判決上訴，仍清楚明白 CAFC 有無效性確認訴訟的司法裁判權，本案未侵權之判決後沒有變成無決議度。

在 CAFC 維持未侵權之事實後，也顯然必須就 Morton 對於確認訴訟之上訴作出判決。一造當事人對於不在侵權訴訟之請求項請求確認判決，如果地方法院對此請求項已為判決，CAFC 當然也必須考量之。

¹⁴ 透過聲請「調閱卷宗之命令」(certiorari)以使最高法院重新審查 CAFC 的上訴審判決，本質上並非當事人之權利，而是一種司法權能的運作。最高法院最關切的問題並不是去糾正下級法院在個案判決上的錯誤，而是要去檢視各下級法院間就相同法律問題的判斷有無出現矛盾衝突之情形。此外，最高法院的另一個重要功能則是關於公益之維護。基於前述原因，大多數的聲請案件都被最高法院直接駁回而未具備任何理由或解釋。當最高法院駁回當事人聲請時，僅表示其選擇不受理該案件，而非代表最高法院對該案件之實質內容表示任何意見。

¹⁵ United States v. W.T. Grant Co., 345 U.S. 629, 633, 73 S.Ct. 894, 971 L.Ed. 1303 (1953)

¹⁶ United States v. Munsingwear, Inc., 340 U.S. 36, 39, 71 S.Ct. 104, 106, 95 L.Ed. 36 (1950)

CAFC 之實務並未被本判決推翻，而仍可以其他理由支持，CAFC 有權決定自己的訴訟程序法^{17, 18}。可能存在有足夠理由在繼續專利有效性之前決定侵權爭點。例如，如果有效性之爭點需要花費更多時間且更難解決，訴訟經濟之理由可以支持原來的規則。

伍、結論

1. 目前我國專利侵權訴訟實務上，被控侵權者常會向智慧財產局提起舉發，將來智慧財產法院成立之後，被控侵權者可在該訴訟中舉證主張或抗辯專利有應撤銷或廢止之原因。
2. 因為於侵權訴訟中有可能被撤銷或廢止專利權，對於有些專利權人憑藉專利權恣意控告競爭者而有輕率上訴(frivolous appeal)之行為者，應能有某種程度上的威嚇¹⁹，及能更有效率地要求專利權人對於請求項被希望保護的範圍清晰界定。
3. 美國最高法院判決係以中級上訴法院認定未侵權後，不能以專利無效爭點無決議度為理由將其廢棄或駁回，但也未認為一定要就專利無效爭點作出裁判。
4. 美國專利訴訟實務上專利無效及專利侵權兩爭點，並無絕對何者較易或較難審理。專利是否侵權之審理，涉及被告製造、販賣等侵權行為之調查，被訴物或方法是否落入系爭專利請求項之範圍內的專業判斷，以及請求項之解讀等；專利無效之審理則視無效理由之不同，難易差距甚大，通常多為證據和系爭專利之技術比對，以判斷新穎性、進步性之問題，通常不比侵權審理複雜，但以本案為例地方法院就系爭專利 50 多個實施例是否能實施之調查及審理，恐比侵權認定困難得多，在此情況下，以訴訟經濟之理由不審理專利無效爭點為最高院所容許。但當原、被告持續爭議專利有效性問題，或被告所製造其他非被訴產品或方法亦可能遭訴而必須確認專利是否無效，此時訴訟經濟恐難構成不予裁判之理由。
5. 美國聯邦法院對於專利權之有效性有司法裁判權，可於訴訟案件中就專利有效性裁判。我國未來智慧財產法院雖然可就專利無效問題進行判斷，認為有撤銷或廢止之原因時，縱認專利權尚未經智慧財產局予以撤銷或廢止，就該訴訟仍不得對他造主張權利，法院即得據以駁回專利權人之訴，或為專利權被侵害所生請求權不存在之確認判決。此為我國與美國就專利有效性不同之處，但我國有完整舉發制度，仍可達到確認專利權是否有效之目的。

¹⁷ Ortega-Rodriguez v. United States, 507 U.S. 234, 244, 246, 249-250, 113 S.Ct. 1199, 1205, 122 L.Ed.2d 581 (1993)

¹⁸ Thomas v. Arn, 474 U.S. 140, 146-148, 106 S.Ct. 466, 470-471, 88 L.Ed.2d 435 (1985)

¹⁹ 美國最高法院撤銷全部專利權項的比例很高，通常高於 50%，在 1930 年代撤銷比例曾高達 80%，智慧財產月刊 73 期，p.77(94 年 1 月)。

美國專利無效訴訟之第三者效力研究-論美國最高法院 1971 年 Blonder-Tongue 判決

潘世光*

壹、前言

我國法院採公、私法二元制。專利民事侵權審查由普通地方法院進行第一審；侵權訴訟中被告常會主張專利無效，現行專利無效係由經濟部智慧財產局進行舉發審查。

未來智慧財產法院成立後，亦可在法院主張專利無效。根據智慧財產案件審理法草案第 16 條規定「當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止之原因者，法院應就其主張或抗辯有無理由自為判斷，不適用民事訴訟法、行政訴訟法、商標法、專利法、植物品種及種苗法或其他法律有關停止訴訟程序之規定。前項情形，法院認有撤銷、廢止之原因時，智慧財產權人於該民事訴訟中不得對於他造主張權利」。在法院民事訴訟中主張專利無效，判決僅拘束訴訟當事人；我國現行專利法第 73 條第 2 項(新型第 108 條準用)規定「發明專利權經撤銷確定者，專利權之效力，視為自始不存在。」即屬對世效力。上述比較後會衍生一爭議：即專利權人是否仍可據已被法院宣告無效之專利，再次對第三人提起專利侵權訴訟？

此一問題美國最高法院在 1936 年 Triplett 案¹ 中採肯定見解，1971 年 Blonder-Tongue 案² (以下簡稱 B-T 判決)中又將判決先例推翻。本文將予分析之，期能提供未來智慧財產法院面臨此一問題之參考。

本文首先介紹 B-T 案的判決之事實經過，其次就聯邦巡迴上訴法院就本文主題之過去實務及聯邦最高法院將其變更之理由探討之，最後是本文結論。

貳、B-T 判決事實經過

B-T 判決有關之系爭專利為 1965 年 10 月 5 日公告之美國第 3210767 號「寬頻單向天線」專利案，係一特定指向偶極天線，適用於接收多頻道寬頻(6Mhz)彩色電視，具固定輸入阻抗，可接收從特定方向來之寬頻電視電波，其目的在減輕干擾電波和電氣雜音之影響。該天線係由複數個電偶極輻射體以共平面且平行間隔方式組成，其特徵為兩連續電偶極輻射體，其相鄰邊長(L_{n+1} 、 L_n)比值等於其相鄰間隔(ΔS_{n+1} 、 ΔS_n)比值且該比值為一定值常數 τ 。

系爭專利專利權人為伊利諾大學基金會(University of Illinois Foundation)於 1967

本文原刊於智慧財產權月刊第 88 期，95 年 4 月。

* 作者為智慧財產局專利助理審查官

¹ Triplett vs. Lowell, 297 US 638(1936)。

² Blonder-Tongue vs. University of Illinois Foundation, 402 US 313(1971)。

年先在愛荷華州(Iowa)南區地院對一天線製造商 Winegard 公司提出專利侵權訴訟，被告反訴專利無效，經愛荷華州南區地院法官 Stephenson 認定系爭專利係為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之技術所能輕易完成者，不符美國專利法第 103 條規定，判決該系爭專利無效。原告不服上訴，嗣後經第八巡迴上訴法院(The Eighth Circuit)維持原愛荷華州地院判決，原告續上訴至聯邦最高法院後最高法院駁回專利權人上訴³。

伊利諾大學基金會又於 1968 年在伊利諾州(Illinois)北區地院對 Blonder-Tongue Labs. 公司提出專利侵權訴訟，被告反訴專利無效，經伊利諾州北區地院法官 Hoffman 認定系爭專利權有效，嗣後經第七巡迴上訴法院(The Seventh Circuit)維持伊利諾州地院判決。B-T 公司上訴至聯邦最高法院主張爭點為兩巡迴上訴法院見解彼此矛盾，美國聯邦最高法院許可上訴審查第七巡迴上訴法院之判決，但拒絕上訴人就第八巡迴上訴法院判決上訴之請求。

聯邦最高法院於 1971 年判決⁴認上訴有理由，廢棄原判決發回伊利諾州地院更審，允許 B-T 公司基於第八巡迴上訴法院專利無效判決之禁反言抗辯。最高法院判旨稱除非專利權人能指出其在先前訴訟程序中沒有公平機會、程序性地、實質性地、基於證據地，爭論其專利之有效性，在專利侵權訴訟中，專利權人對於在先前訴訟中遭聯邦法院確認無效之專利，禁止宣稱其有效。

伊利諾州地院更審時，B-T 公司依聯邦最高法院判決提出專利無效之禁反言抗辯，伊利諾大學基金會在聯邦最高法院判決所建之新規則中尋找專利無效不產生禁反言專利有效的理由，指稱先前 Winegard 訴訟中，不符程序正義法理，專利權人並無完全公平的機會(a full and fair chance)進行訴訟，以致專利被判決無效，理由是第八巡迴上訴法院完全無法掌握系爭專利技術重點(wholly failed to grasp the technical subject matter)。伊利諾州地院更審判決認為⁵，專利權人所稱理由並無法證明符合聯邦最高法院判決所指之例外情況，而避免對造之禁反言抗辯之防禦，而判決其敗訴，伊利諾大學基金會不服判決而上訴⁶，第七巡迴上訴法院維持伊利諾州地院更審判決。全案到此終告確定。

參、B-T 判決前之原則

1936 年最高法院在 Triplett 判決中，確立專利無效確認並無既判力(res judicata)之原則。認為一旦無效之結論確定後，只對該判決之當事人及其繼承人有拘束力，至於同一系爭專利權之另一侵害訴訟中專利無效問題，法院可自由判斷。

主張專利權經無效確認後不能再行起訴者，所持理由是專利權人有禁反言原則之適用。但最高法院認為，訴訟雙方當事人應有同等禁反言原則之拘束，因為如果專利權人基於禁反言原則，不能就已被確認無效之專利再向另一被告起訴，則若專利權被確認有效，另一被告

³ 394U.S.917(1969)。

⁴ 402U.S.313(1971)。

⁵ 334F.Supp.47。

⁶ 465F.2d380(1972)。

也應因禁反言而不能再主張專利無效。但前後兩件侵權被告既然不同，則後者自無禁反言之適用。因此，基於嚴格之相互禁反言(mutuality of estoppel)，自不能以禁反言禁止專利權人再行起訴。而後一侵權訴訟，法院或許會尊重前一判決，亦宣告專利無效，但可獨立自行再判斷專利權是否有效之權限不受影響。

肆、B-T 判決之原則及理由

最高法院在 B-T 判決建立的新原則為專利權人除於前審（在訴訟程序進行、調查事實及證據上）受到不公平正義待遇外，系爭專利無效之終局判決將會對專利權人起訴之其它專利侵權訴訟案件產生禁反言。即專利無效之終局判決具通案拘束力。最高法院推翻先例判決，改採新原則，其理由可為下列五點：

一、專利權人訴訟策略

專利侵權訴訟中，專利權人可藉更正其申請專利範圍，以規避舉發人主張系爭專利不具進步性，保護其具有潛力之專利權，且申請專利範圍更正亦涉及技術性及專業性。專利權人訴訟策略係慎選對其有利之專業聯邦地方法院，並無理由期待第 2 個法院判決會較第 1 個法院決定更為精確。

二、經濟考量

因為各聯邦地方法院法官經驗的差異，對相同專利無效及侵權案件判決，常會抵觸(Lack of unity in patent litigation)，導致法律不確定性(legal uncertainty)，專利訴訟又戲稱為一燒錢程序，高額訴訟費用迫使小型企業無力負荷，故美國發明人協會建議政府成立基金，以補助一件專利訴訟費用平均約五萬美元⁷。另從時間因素考量，專利訴訟所費時程較一般民事訴訟時程係不合理漫長。以美國聯邦法院年報(如下表)來支持上述觀點。1968、1969、1970 年美國聯邦地院一般民事訴訟案件(採非陪審團制)約九成以上均可在 3 個審判日內結案，但專利訟案件卻不到五成可在 3 個審判日內結案。在 10 個審判日以上結案案件所佔百分比，一般民事訴訟案件介於 1.2% 至 1.7% 間，但專利訴訟案件介於 14.7% 至 19.0% 間，約十餘倍於民事訴訟案件⁸。

⁷ Hearings on Patent Law Revision before the Subcommittee on Patents, Trademarks, and Copyrights of the Senate Committee on the Judiciary, 90th Cong., 2d Sess., 616 (1968) (statement of Henry J. Cappello, President, Space Recovery Research Center, Inc., and consultant on patent policy for the National Small Business Association) (hereafter 1968 Senate Hearings)。

⁸ Most patent cases are tried to the court. In fiscal 1968, 1969, and 1970, the total number of patent cases going to trial and the number of patent cases going to juries were, respectively: 1968 - 131, 2; 1969 - 132, 8; and 1970 - 119, 3. Annual Reports 1968-1970, Table C-8。

案件類型	結案審判日	1968 年	1969 年	1970 年
民事訴訟	3 天以內	92.2%	92.8%	93.1%
專利訴訟	3 天以內	49.6%	46.8%	44.0%
民事訴訟	10 天以上	1.7%	1.2%	1.3%
專利訴訟	10 天以上	14.7%	15.3%	19.0%

(年報 1968-1970, TableC-8)

高額訴訟費用會產生下列結果：依 Triplett 案原則，先前被法院宣告專利無效之專利，專利權人為保護其專利權，將再對他人提起專利侵權訴訟，投資更多資金於專利訴訟，相對排擠專利權人研發費用，侵權嫌疑人亦被迫浪費金錢於專利訴訟。更重要是，縱使被法院宣告專利無效之專利，被控侵權嫌疑人為避免無謂侵權訴訟，寧願付權利金予專利權人，造成專利權人以訴訟程序來收取權利金之傲慢。

在此情況下的經濟結果是：第一，付出權利金的所謂侵權者只好削減自己的利潤，使其將永遠無法有足夠的財務條件可以在法院挑戰專利的有效性。第二，所謂侵權被告永遠無法和已獲宣告無效之被告相抗衡，使得競爭者更難在公平的條件下與專利權人競爭，先前不必支付權利金之被告將可擴大市場佔有率，將價格訂在高於沒有無效專利之競爭情況下之價位，低於付出權利金之其他製造者之價位。第三、消費者將因而付出較高的費用購買這些產品，即使後續之被告廠商可以進行訴訟，並獲得專利無效宣告之勝訴判決，之前已支付之權利金實質上已轉嫁至消費者，Triplett 規則讓無效專利獲得相當於有效專利之效果，造成新公司之進入障礙，特別是小公司。

三、節省司法審判時間

專利訴訟量雖僅佔聯邦地院總訴訟量少數，從 1948 年至 1959 年間統計數字顯示，在專利案件(約 62 件)被法院宣告無效之後，其中大多數案件並未再提起訴訟而確定，故專利權人主張並無廢棄 Triplett 案相對禁反言原則之必要，惟其中再提起訴訟之專利案件(約 27 件)，其訴訟時間卻不對稱地冗長，故美國聯邦最高法院見解為：縱使統計數字顯示僅極少數冗長專利訴訟案件，專利權人會依據相對禁反言原則再提起訴訟，然廢棄 Triplett 案原則，仍會節省司法審判時間，更重要的是，專利權人在起訴狀中不能主張 Triplett 案相對禁反言原則之專利侵權案件，該爭議案件在法院實際判決時間是可預期掌握的。

四、司法行政進步

司法判決已傾向廢棄 Triplett 案相對禁反言原則，其趨勢是很明確的。依據該趨勢，聯邦地方法院法官更具能力明確地認定有關「專利權人依 Triplett 案原則，據先前已被法院宣告專利無效之專利，重複地對第三人提起專利侵權訴訟並再次爭執其專利有效性。」等司法爭議案件，避免無謂的司法冗長程序。在時間及後續訴訟發展上，聯邦地方法院法官處理

爭議案優越能力已遠勝於學者的評論，此為司法行政進步閃亮的里程碑。專利權人據先前已被法院宣告專利無效之專利，以訴訟程序來收取侵權嫌疑人權利金，更突顯出原 *Triplett* 案相對禁反言原則之不適宜，結論宜為廢棄該原則。

五、USPTO 的見解與專利法之相關規定

USPTO 亦提供意見指出：*Triplett* 規則除了加重專利權人競爭者之不利負擔外，專利權人亦將放棄其正當之上訴途徑不致力於維護其專利之有效性，而是一再向他人起訴，讓法院排滿訴訟時程，對於國會在 1967 年要求專利局對於已遭無效宣告之專利權註記之規定亦形同具文⁹。

另外，雖然美國專利法第 285 條規定侵權訴訟之勝訴者可以請求律師費用，第 288 條規定經法院宣告無效之申請專利範圍請求項，專利權人若不將其刪除(disclaimer)，仍要持續繳交專利年費，此等皆構成專利權人就無效專利再行起訴之障礙。但最高法院指出，這些規定都要進入審判程序才有作用，實際的情況是，許多案件均未進入審判即已和解已如前述。

伍、結論

按美國專利無效審查為司法及行政雙軌制，司法體系為舉發人向聯邦地院訴請專利無效，如有不服聯邦地院判決再上訴於聯邦巡迴法院，比例極低案件會為聯邦最高法院所受理，故絕大多數案件在聯邦巡迴法院宣判後即告確定。行政體系為舉發人依美國專利法第 302 條向美國 USPTO 提起複審(Reexamination)，如有不服再上訴至 USPTO 訴願及抵觸委員會(Board of Patent Appeals and Interferences(BPAI))，比例極低案件會上訴至聯邦巡迴法院，故絕大多數案件在 BPAI 階段即告確定。

我國當前舉發程序是先依行政體系再循司法救濟單軌制，舉發人依專利法 67 條規定向經濟部智慧財產局提起舉發，如有不服智慧財產局處分，依訴願法第 1 條向經濟部提起訴願，如不服訴願決定，依行政訴訟法第 4 條向臺北高等行政法院提起撤銷訴訟，比例極低案件會上訴至最高行政法院，故絕大多數案件在臺北高行階段即告確定。專利法第 90 條(新型第 108 條準用)規定，關於發明專利權之民事訴訟，在申請案、舉發案、撤銷案確定前，得停止審判，我國大陸法系(公、私法二元制)與美國海洋法系在專利無效及侵權訴訟實務上確有不同。

查智慧財產案件審理法草案第 16 條立法說明：第二項明定民事法院於認定智慧財產權確有應予撤銷或廢止之原因時，縱認智慧財產權人之權利尚未經智慧財產專責機關予以撤銷或廢止，就該訴訟仍不得對他造主張權利，法院即得據以駁回權利人之訴，或為權利侵害所生請求權不存在之確認判決。該判決就權利有效性之判斷，僅於該訴訟發生拘束力，智慧財產權人對於其他第三人之權利行使，仍非該訴訟之判決效力所及。

上稱「該判決就權利有效性之判斷，僅於該訴訟發生拘束力，智慧財產權人對於其他第

⁹ ong., 1st Sess., s294。聯邦法院宣告專利無效後，法院職員會在 30 日內通知專利局，專利局會在該專利檔案公開資料中註記。

三人之權利行使，仍非該訴訟之判決效力所及」，似採 Triplett 案原則即「專利無效確認並無既判力(res judicata)之原則」及「基於嚴格之相互禁反言(mutuality of estoppel)，自不能以禁反言禁止專利權人再行起訴」。本文提供推翻前揭相互禁反言原則之 B-T 案判決見解「除非專利權人能指出其在先前訴訟程序中沒有公平機會、程序性地、實質性地、基於證據地，爭論其專利之有效性，在專利侵權訴訟中，專利權人對於在先前訴訟中遭聯邦法院確認無效之專利，禁止宣稱其有效」，以供未來智財法院參考。

美國專利侵害訴訟中之「專利申請懈怠」抗辯

許梟毓*

一、前言

一般而言，當台灣廠商在美國受到專利侵害的指控時，作為被告的廠商所能提出的有效抗辯不外乎是(1)專利不侵害(non-infringement)，(2)專利無效(invalidity)，(3)專利濫用(patent misuse)，(4)禁反言(estoppel)，及(5)不正行為(inequitable conduct)等等，但自從2002年1月美國聯邦巡迴上訴法院(以下簡稱上訴法院)¹在Symbol Technology Inc. v. Lemelson Medical²案中做出「專利申請懈怠原則」(Prosecution Laches Doctrine)仍為有效抗辯的判決後，專利訴訟案中的被告就重新擁有一個可以用來抗衡原告的選項——主張專利申請人在其申請過程中涉及「專利申請懈怠」(Prosecution Laches)而使該專利「無法主張」(unenforceable)，同時這樣的抗辯又特別是適用於對付所謂的「潛水艇專利」(Submarine Patent)³。然而，所謂「專利申請懈怠」究竟是怎麼樣的一種抗辯手段？要抗辯成功需具備哪些背景條件？具體的適用範圍為何？又，到目前為止有哪些重要的相關判例呢？

二、何謂「專利申請懈怠」(Prosecution Laches)

專利法的基本精神旨在保障發明人可於一定期間內享有「排他權」⁴以鼓勵大眾從事創新研發，以使各項技術可以不斷演進從而提昇人類生活水平。然而若有發明人蓄意拖延其專利申請的進度因而延遲了社會大眾可以無償利用該發明的時程，如此的技術性「拖延」無疑是

本文原刊於智慧財產權月刊第95期，95年11月。

* 奇美電子

¹ 美國聯邦巡迴上訴法院(U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit)，是美國司法系統中唯一專責管轄專利相關二審訴訟的聯邦上訴法院。一般而言，任一專利權人欲在美國提起專利訴訟都必需先向具有管轄權的某一聯邦地方法院提出訴狀，若原告(或被告)不服該地院所做之判決，則當事人只能向聯邦巡迴上訴法院提出上訴。若仍對上訴法院的判決不服，理論上受不利判決結果的當事人可以再向聯邦最高法院(U.S. Supreme Court)提出上訴，但最高法院同意受理上訴的可能性微乎其微，通常只有對法律適用產生重大爭議的案件才有機會獲得最高法院的青睞，例如EBAY Inc. v. MERCEXCHANGE L.L.C.一案即是地院認定在專利侵害案中永久禁制令(Permanent Injunctive Relief)的頒發與否必需經由四部測試(four-factor test)之後才能決定；然而上訴法院卻認為原則上在陪審團確認專利侵害後法院即應自動同意永久禁制令之請求。於是最高法院接受EBAY的上訴請求來決定美國專利法283條中有關禁制令的規範究竟該如何解讀，最高法院並於今年五月做出宣判表示永久禁制令是否頒發的問題仍應按照衡平原則下的四部測試法來決定，並不因為適用的對象是專利訴訟而有例外。

² Symbol Technologies, Inc v. Lemelson Medical, Education & Research Foundation, 277 F.3d 1361 (Fed. Cir 2002)

³ 「潛水艇專利」泛指發明人或申請人利用早期美國專利申請制度下「專利獲證(issued)前不予早期公開」之特性，每每於其發明接到核准通知後卻不繳交領證費並放棄(abandon)該專利之獲證，以避免該發明獲證後必需向社會大眾公開(潛於水底)，但同時發明人卻又以另行申請接續案(continuation)之方式繼續維持其發明之有效申請狀態，等到其他廠商在不知其發明存在而大肆投資或生產與該發明類似之產品後，發明人才讓其發明在此時獲證公開(浮上水面)。另，在美國配合烏拉圭協定修改其專利法之前，美國專利的有效期間乃是自『獲證日』(issued date)起算17年，亦即越晚獲證不但不影響發明人享用該發明之獨占期間，反而是變相延長其專利有效期間。

⁴ “whoever without authority makes, uses, offers to sell, or sells any patented invention, within the United States, or imports into the United States any patented invention during the term of the patent therefor, infringes the patent”, 35USC§271(a)

利用專利法的漏洞來遂行個人獨佔利益的不當延展，同時也嚴重違反了專利制度原本的目的。事實上，在美國專利的發展史上，有關「專利申請懈怠」的概念早在 1858 年的 Kendall 案中就已出現，當時美國最高法院就曾明白裁定，發明人若疏忽或刻意導致其專利通過的延遲，或是企圖將其發明保留至市場上有其他類似產品出現才將該發明予以公開，則該發明人將可能因此喪失其原本應有的權利⁵。之後在 1923 年的 Woodbridge 案，最高法院不但開始使用「專利申請懈怠」(Prosecution Laches)一詞，同時更進一步闡明「專利申請懈怠」在法律上所扮演的主要角色，第一是要防止專利申請人只是為了圖謀該專利能帶來更大之商業利益就刻意延遲其專利申請之獲證，其二是要阻止申請人不合理地拖延了社會大眾可無償利用其發明的時程⁶。緊接著美國最高法院又在 1924 年將「專利申請懈怠」的適用範圍擴充至透過分割案申請(divisional application)而取得之專利，並進一步提到「若申請人在超過兩年後才提出分割案之申請，則該分割案若稍後獲准為專利將被自動推定為有「專利申請懈怠」之嫌，除非申請人可舉證其延遲乃出自於特殊狀況下的合理行為」⁷。令人扼腕的是，這個看似對專利訴訟被告非常有利的「兩年條款」⁸，過沒多久就在 1938 年的 Crown 案中被最高法院自己推翻⁹。尤有甚者，打從 1952 年美國國會將接續申請案(continuation application)以及分割申請案(divisional application)的申請條文化並正式列入美國專利法(Patent Act)後¹⁰，自彼時開始共有近五十年沒能再出現以「專利申請懈怠」來做有效抗辯的專利訴訟案。

這樣的狀況一直持續到 2002 年 1 月才由美國聯邦巡迴上訴法院透過一個重要的判決重新再讓「專利申請懈怠原則」(Prosecution Laches Doctrine)復活。在 Symbol Technologies, Inc v. Lemelson Medical 乙案中，上訴法院重新啟動了「專利申請懈怠」，並使其再次成為專利侵害訴訟中可茲運用的抗辯手段之一，法院於該案判決中指出，申請人在專利申請的過程中是否有「專利申請懈怠」(Laches)之情事為一法律問題，基於衡平原則(equitable doctrine)，即使該專利申請程序完完全全符合相關的法令規範，只要申請人在專利申請過程

⁵ In *Kendall v. Winsor*, 62 US 322, 16 L. Ed. 165 (1858), Supreme Court enunciated the principle that an inventor “may forfeit his rights as an inventor by a willful or negligent postponement of his claims, or by an attempt to withhold the benefit of his improvement from the public until a similar or the same improvement should have been made and introduced to others.”

⁶ In *Woodbridge v. United States* 263, US 50, 68L. Ed. 159 (1923), two policies served by the doctrine of prosecution laches (1) preventing a patent application from deliberately delaying the issuance of a patent the applicant “always intended to secure” solely to increase the commercial value of the patent (2) preventing a patent applicant from unreasonably postponing “the time when the public could enjoy the free use of invention” that would otherwise have been made available to the public at a much earlier date.

⁷ In *Webster Electric Co. v. Splitdorf Electrical Co.* (1924), Supreme Court extended the doctrine to cover divisional applications and held that an eight-year delay was unreasonable when the applicant “simply stood by and awaited developments.” The Court went on to conclude that “in cases involving laches, equitable estoppel or intervening private or public rights, the two-year time limit [in presenting an application] prima facie applies to divisional applications and can only be avoided by proof of special circumstances justifying a longer delay”.

⁸ 因為如此一來對「專利申請懈怠」的舉證責任將從被指控侵權的「被告」轉移至擁有該專利權的「原告」，若原告自己不能提出合理的解釋，就算被告不提出任何證據，超過兩年才申請的分割案仍會被法院認定為有懈怠之行為。

⁹ In *Crown Chork & Seal v. Ferdinand Gutmann* (1938), Supreme Court clarified that the presumptive two-year time limit of Webster was dictum and does not itself demonstrate prosecution laches.

¹⁰ 美國專利法第 120 條及第 121 條(35USC§120、121)

中出現「不合理且無法解釋的拖延」(unreasonable and unexplained delay)，那麼申請人如此的「懈怠」行為將可阻卻該專利權的主張¹¹。換言之，一件透過不合理且無法解釋的拖延而取得的專利，將可被認定為無法向他人主張該專利權(unenforceable)。然而除此之外，上訴法院並無意為「專利申請懈怠」的構成與否再進一步樹立明確的判斷標準，反而是把相關決定權留給地方法院依個案的相關事實做認定。

三、Lemelson 一案之始末

既然「專利申請懈怠」是在沉寂多年後才因 Lemelson 一案而重見天日，我們不妨就以該案發展的始末來對此原則做進一步的認識。Lemelson 是美國著名的個人發明家，擁有一系列與條碼讀取機相關的美國專利，在該系列專利中最早的一件發明是在 1954 年就提出申請，稍後並於 1963 年由美國專利局予以核准並獲證(然而此專利已於 1980 年屆滿失效)。其後 Lemelson 更陸續以該發明案做為母案分別向專利局申請了十餘件接續申請案(以下簡稱「接續案」)及分割申請案(以下簡稱「分割案」)，並同時主張以該母案的申請日為優先權。由於 Lemelson 善用美國專利法的漏洞，同樣的一件發明竟然到 1993 年還有接續案持續進行專利申請並於 1994 年獲准領證。也就是說，一件 1954 年就首次提出專利申請的發明，竟然可變相享有專利權至 2011 年，前後長達 48 年之久(參見 Figure A)。而此案的原告 Symbol 乃是一家設計、製造並銷售條碼讀取器的公司，在 Lemelson 於 1998 年前後陸續對 Symbol 的多家客戶寄發警告信，並聲稱使用 Symbol 公司所生產之條碼讀取機已構成侵害 Lemelson 相關專利之行為後，Symbol 公司為維護自身及客戶權益遂主動於 1999 年向美國內華達州聯邦地方法院對 Lemelson 提起不侵害 Lemelson 專利、Lemelson 專利無效、以及 Lemelson 專利不可主張等等「確認之訴」(Declaratory Judgment)。然而內華達州地院卻不同意原告 Symbol 以「專利申請懈怠」作為 Lemelson 專利不可主張之依據，因為地院認定「專利申請懈怠」在申請人恪遵相關法規的狀況下並非一適格之抗辯，從而駁回原告の確認專利無法主張之訴¹²。於是原告 Symbol 不服地院判決再向聯邦巡迴上訴法院提起上訴。在上訴過程中，Lemelson 進一步主張在 1952 年的專利法將接續案與部分接續案(continuation in part)法制化後，只要遵循專利法的規範來進行接續案的專利申請，應該就沒有所謂「懈怠」的問題。然而上訴法院卻不認同這樣的主張，相反地，上訴法院認為即使專利法明文規定申請人可以提出接續案或分割案之申請，這樣的立法精神卻不與衡平原則下的「懈怠」抗辯相衝突。換言之，上訴法院認定訴訟當事人的確可以主張申請人有「專利申請懈怠」之行為來做為抗辯的基礎，因此上訴法院遂撤銷原地院有關「專利申請懈怠並非一合法抗辯」的判決並將全案發回地方

¹¹ "As a matter of law, the equitable doctrine of laches may be applied to bar enforcement of patent claims that issued after an unreasonably and unexplained delay in prosecution even though the applicant complied with pertinent statutes and rules." See *Symbol v. Lemelson* (Fed. Cir 2002)

¹² *Symbol Tech. Inc., et al., v. Lemelson Med., Educ. & Research Fund., Ltd.* 2000 U.S. Dist. LEXIS 21863, 99-CV-0397 (D. Nev. Mar. 21, 2000)

法院進行更審¹³，並要求地院需依相關事實來重新認定 Lemelson 的專利在其申請過程中是否確有「懈怠」之情事。基於上訴法院已認定「專利申請懈怠」可為一合法抗辯之見解，內華達州地方法院依此重新審酌本案相關事實後，復於 2004 年 1 月做出新的判決，認定 Lemelson 系列專利在申請過程中確實分別有 18 年至 39 年不等之「不合理且不正當之拖延」(unreasonable and unjustified delay)，並從而認定涉訟的 Lemelson 一系列相關專利皆因「專利申請懈怠」而無法主張其專利權¹⁴。在判決理由中，地院法官特別指出 Lemelson 系列專利的獲證日自其母案的申請日起算分別有長達 18 至 39 年不等的間隔，相較於美國專利的有效期限不過是獲證日起算 17 年，如此長久的拖延顯然不是專利法原先創立可做接續案申請的目的，更何況 Lemelson 這一系列專利竟然佔據了 1914 至 2001 年之間最長專利申請時間排行榜的前十三名。

Symbol 等公司控告 Lemelson 基金會案

美國內華達州聯邦地方法院, 2004 U.S. Dist. Lexis 1499

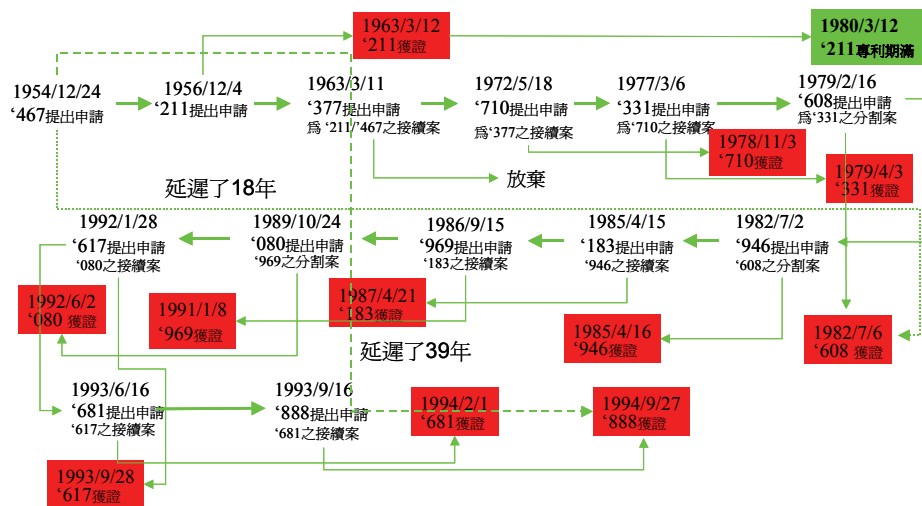


FIG A

此外，地院也認定 Lemelson 在其專利申請過程中的拖延，以及忽略了申請人需儘早為其發明取得專利之義務已足以構成有可責備的疏失，而 Lemelson 這樣不合理的拖延也造成了相關當事人及社會公眾沒辦法去判別哪些技術或產品是被 Lemelson 的專利所涵蓋，而哪些又不是的不良後果。法官同時表示，「專利申請懈怠」的功用就是透過「迫使專利權人必須及時的將其發明提出專利申請」的方式來保護公眾利益，然而 Lemelson 除了有超乎正常的時間延遲外，更是利用申請接續案的方式來使得其發明持續處於「申請中」的存活狀態將近四十年，並從而得以在其母案專利都已屆滿失效多年後，還能繼續透過修改其接續案之「申請專利範圍」(claim)來將市場上後來才出現的相關商業發明陸續涵括進來(recapture)。正因如此，

¹³ *Symbol Tech. Inc., v. Lemelson Med., Educ. & Research Fund.*, 277 F. 3d 1361 (Fed. Cir. 2002)

¹⁴ “the Court finds that Lemelson’s 18 to 39 years delay in filing and prosecuting the asserted claims under the fourteen patents-in-suit after they were first purportedly disclosed in the 1954 and 1956 applications was unreasonable and unjustified and that the doctrine of prosecution laches renders the asserted claims unenforceable against Symbol.” *Symbol Tech. Inc., et al., v. Lemelson Med., Educ. & Research Fund., Ltd.* 301 F. Supp. 2d 1155; 2004 U.S. Dist. LEXIS 1499 (D. Nev. Jan. 23, 2004)

地院法官更進一步表示，Lemelson 這樣對社會大眾利益的恣意損害，正好就是衡平原則下的「專利申請懈怠」所欲抵制的對象。最後，法官也直言如果「專利申請懈怠」的抗辯無法適用於本案，那本院幾乎無法想像還有什麼樣的案子可以適用。

在收到地院的更審判決後，這一次輪到 Lemelson 不服地院判決並再次向上訴法院提出上訴，於是上訴法院稍後於 2005 年 9 月第二次對本案做出裁決¹⁵，該判決中上訴法院支持地院的判決並確認(affirm)地院並無濫用法官之裁量權，同時上訴法院也再次強調「專利申請懈怠」是基於衡平原則而存在之合法抗辯，只要任何的專利是在「不合理且無法解釋的拖延」後才獲證，這樣的拖延就會構成「專利申請懈怠」而使得該專利無法主張。然而，這一次上訴法院還是不願為「專利申請懈怠」的構成與否建立一套更明確的標準，仍然是堅持把決定權留給地方法院依個案的相關事實做認定。不過，上訴法院倒是特別指出，並沒有一個嚴格的時間限定來決定究竟間隔多久才提出接續案的申請算是構成「專利申請懈怠」，換言之，間隔時間多長才足以構成「專利申請懈怠」還是要由負責第一線事實審的地方法院依衡平原則來逐案認定。同時上訴法院也提醒，在正常狀況下發明人不論是申請專利接續案或是分割案都是其合法且受專利法保障的權利，就算是申請人拖延到母案核准前一刻才提出分割案的申請也是專利法第 121 條所明文容許，只要不是過度的連續或重覆地提出接續案的申請(unduly successive or repetitive)，就算申請人沒有任何正當理由都還是可以依專利法規定來提出接續案之申請。但是，若是接續案的申請都只是將之前原案已核准之專利保護範圍來不斷重覆申請以達到延後專利獲證之目的¹⁶，這樣的行為就可以被視為對專利系統之濫用而構成「專利申請懈怠」，特別是若有多個相關系列專利都是出現重覆申請的延遲行為，將更可突顯該申請人已具有一套不正當的拖延模式。相反地，若僅只是某一個特定的申請案出現拖延的狀況就不能成為法院逕行認定該案有「專利申請懈怠」的當然理由，上訴法院反而是要求地方法院需要檢視該案件背景的整體狀況，例如是考量所有相關專利的申請過程以及獲證前的全部拖延時間等等，再來決定該案件是否適用「專利申請懈怠原則」。上訴法院也進一步說明，不能單純地只因為申請人提出接續案的再申請就指稱該申請人有「專利申請懈怠」之嫌。相反地，由於申請接續案乃是受專利法合法保障的權利，「專利申請懈怠」只能適用於那些「濫用專利系統的極惡劣案件」，同時上訴法院更強調此原則需被「謹慎保守」地使用以免專利法遭致不當損害¹⁷。由以上法院對 Lemelson 一案的判決意見不難窺知，雖然在 2002 年 1 月也是由上訴法院首先確認「專利申請懈怠」為專利訴訟中的合法抗辯之一，但在 2005 年 9 月的最新判決中，上訴法院卻透露出「專利申請懈怠原則」需被謹慎運用的訊息，顯然上訴法院雖認定該原則確實可被用來對抗不當的接續案申請，但其適用對象將極其有限。換言之，一般的

¹⁵ *Symbol Techs., Inc. v. Lemelson Med., Educ. & Research Fund.*, 422 F. 3d 1378 (Fed. Cir. 2005)

¹⁶ *See Bogese II*, 303 F3d 1362 (Fir. Cir. 2002)

¹⁷ “There are legitimate grounds for refilling a patent application which shall not normally be grounds for a holding of laches, and the doctrine should be used sparingly lest statutory provisions be unjustifiably vitiated. The doctrine should be applied only in egregious cases of misuse of the statutory patent system.” *See Symbol v. Lemelson*, 422 F. 3d 1378 (Fed. Cir. 2005)

接續案申請都應被視為發明人合法行使其權利，而只有極少數申請人明顯對專利系統有異常濫用的例外狀況才會落入「專利申請懈怠」的適用範圍。

四、「專利申請懈怠」之成立要件

由上訴法院對 Lemelson 案的兩次判決，乃至於對 Bogese 案¹⁸的見解中皆可看出，上訴法院認為「專利申請懈怠」成立的唯一要件就是申請人於專利申請過程中存在「不合理且無法解釋的延遲」(unreasonable and unexplained delay)，這樣的成立要件乍看之下似乎門檻不高¹⁹，但轉換到實際的訴訟運用中，究竟在什麼樣的狀況下(例如延遲了多久的時間)才足以構成所謂「不合理且無法解釋的延遲」，上訴法院則始終沒有設下統一的判斷依據，反而是要要求各聯邦地方法院依照個別案件的背景事實來做認定。正因如此，自 2002 年初上訴法院確認「專利申請懈怠」是適格的抗辯以來，各個地方法院在缺乏清楚的統一標準可供依循下²⁰，無不紛紛設法自行開創如何判斷「不合理且無法解釋的延遲」之準則。其中又以北加州地方法院在 2003 年對 Martin Gardner Reiffin v. Microsoft 一案²¹的判決為「不合理且無法解釋的延遲」建立了最清晰的判斷準則，以下我們就藉由這個判例來觀察美國聯邦地方法院在上訴法院的授權之下，是如何為這個有點莫衷一是的『唯一標準』訂定出幾項比較容易理解的評定依據。首先，法官在 Reiffin 案中指出「專利申請懈怠」的唯一要件應該是「原告在涉訟專利的申請過程中以無法合理解釋的方式來過分的拖延審查時程」²²，而非是 Lemelson 一案中法官所使用的「不合理且無法解釋的延遲」一詞。因為 Reiffin 案的法官認為就算是審查過程中最不合理的作為都還是可以用某種理由來加以解釋，所以根本就不會有所謂的「無法解釋」(unexplained)，而只有能不能被「合理解釋」(can or cannot be reasonably explained)的問題。同時法官也認為承審的法院必需去評估在原告當初所處的狀況下，一個正當的申請人將會如何去進行他的專利申請程序²³。此問題的本質不在於原告對其專利申請過

¹⁸ Bogese 向美國專利局申請專利並接獲核准通知後，刻意將該申請案中已核准之申請專利範圍一字不改的再以接續案續行申請專利，同時卻放棄原案的繳費領證以使其專利內容不被公開，並以此方式重覆多次以達到其延後專利獲證之目的。這樣的行為後來被專利局以「專利申請懈怠」為由駁回其專利之申請，這樣的裁定在 Bogese 上訴後仍然得到上訴法院的認可。See *Bogese II*, 303 F.3d 1362 (Fir. Cir. 2002)

¹⁹ 然而，在 *Intuitive Surgical, Inc. v. Computer Motion, Inc.* 一案中(No. CIV.A.01-203-SLR, 2002 WL 31833867, D. Del. Dec. 10, 2002)，德拉瓦州聯邦地院的法官認為要決定是否有「專利申請懈怠」時，除了要判斷該專利申請過程中是否有「不合理且無法解釋的延遲」之外，還要特別考慮「專利申請懈怠」做為一個衡平原則下的抗辯僅僅只能被節制地使用在最極端的案件之中(“the Court must consider the fact that prosecution laches is an equitable tool which has been used sparingly in only the most egregious cases”)，換言之，就算證明了原告在申請過程中有「不合理且無法解釋的延遲」仍不必然使得「專利申請懈怠」馬上成立。而上訴法院稍後在 2005 年對 Lemelson 案的判決中似乎也傾向贊同此一原則。

²⁰ In *Martin Gardner Reiffin v. Microsoft Corp.*, 270 F. Supp. 2d 1132 (N.D. Cal. 2003), the court stated “Although it is clear from Symbol that the answer to this question is affirmative, the Symbol court did little to clarify the elements of the defense, its scope or the burden of proof required to demonstrate it.”

²¹ See *Martin Gardner Reiffin v. Microsoft Corp.*, 270 F. Supp. 2d 1132 (N.D. Cal. 2003)

²² “The Court concludes that there is but one element of the defense of prosecution laches that defendant must prove to prevail on this issue: that plaintiff unreasonably delayed in the prosecution of his patents in a manner that cannot be reasonably explained.” Id

²³ “The court must evaluate how a reasonable patent applicant would prosecute his patent under plaintiff’s circumstances.” Id

程的主觀態度，更不是關於原告是否依法行事，反而是原告在申請過程中的行為「是否合理」才是關鍵所在。換言之，「不合理的延遲」能否成立主要是取決於申請過程中的延遲是否可以有合法的考量來做解釋，或者是該延遲是否可以符合正當申請人的通常期待。接下來，法官更訂出七項參考指標來協助評估原告在其專利申請過程中的行為是否「合理」，若讀者剛好有意以「專利申請懈怠」來做為遭受專利侵害指控之抗辯，或許可先以這七項指標來檢視其成立之可能性。

- (1) 該涉訟專利的申請歷史與該相關領域或與類似專利相比是否為典型或常見的 (whether the prosecution history was typical of patents in that field or patents generally)

在 Reiffin 案中，法官認為要判斷一專利於專利申請過程中是否有不合理的延遲，需去檢視該專利的整個申請過程與同領域的類似專利相比是否屬常見。例如，本案中涉訟專利從該母案發明的申請到子案專利的獲准前後一共耗時十五年，那我們可檢視這樣的時間長度在相同領域的其他專利申請案中是否屬司空見慣或反而是罕見的特例，但奇怪的是，雖然法官自己首先設立了這個參考原則，法官在稍後分析本案事實時卻未依據此一原則去剖析十五年的申請時間在類似專利中是否為罕見²⁴。

- (2) 在申請過程中是否曾出現任何無法合理解釋的空窗期 (whether any unexplained gaps exist in the prosecution history)

Reiffin 案所設立的第二項指標是檢視涉訟專利在其申請過程中是否曾出現任何無法合理解釋的空窗期。不過，在 Reiffin 案中原告雖然在專利申請過程中前後對專利局的審定結果提出三次的上訴以及十次的訴願 (petition)，並兩次在專利申請獲准後刻意選擇放棄繳費領證，直到總共耗時十五年後原告才願意讓該專利獲證公告 (參閱 Figure B)，被告因而指稱原告專利的申請過程顯然是典型的透過刻意延後獲證時間以獲取不當獨占利益的標準教材。然而法官卻認為被告如此的指稱並不恰當，因為本案的事實並非如 Woodbridge 案一般是原告對其專利申請的「不作為」 (inactivity)²⁵，相反地法官傾向認定原告對其專利申請是「過度作為」 (hyperactivity)。儘管法官也承認原告的上述行為勢必對其發明的獲證造成一些拖延，並且也不否認被告或許是有機會進一步證明原告確有專利申請懈怠之情事，但在簡易判決 (Summary Judgment) 以最利於非提案之一造 (non-moving party) 的證據解釋原則下，就現有的證據而言法官拒絕以簡易判決來逕行認定原告是企圖「不合理地拖

²⁴ 筆者個人推測這個準則是法官針對 Lemelson 案所衍生，因為如果把這個準則放到 Lemelson 乙案，以 Lemelson 的多件專利分別佔據了申請最久排行榜前三名的狀況來看，Lemelson 的情況顯然違反此一原則。

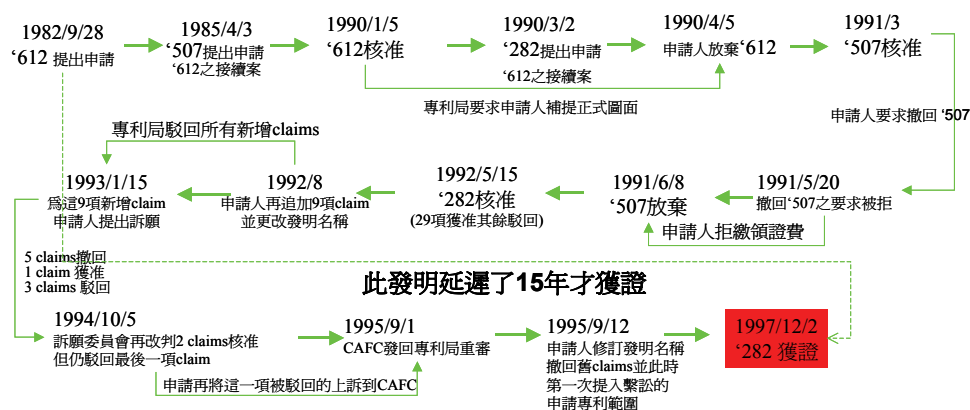
²⁵ 在 1923 年的 Woodbridge v. United States 案中，申請人在接到專利局的核准通知後，並未於專利局容許的一年內進行繳費領證，反而是等待了九年半之後才突然要求繳費獲證。

延」其申請案獲證²⁶。法官也進一步補充，原告之所以花上十五年來進行冗長的專利申請，多少也跟專利局頻繁更換該申請案的審查委員有關，更何況原告為了加速其專利申請，還曾經多次透過正常管道來敦促專利局加快腳步，甚至是原告更曾以自己已超過六十五歲為由，向專利局提出「加速審查」其發明案之要求。故雖然申請時間長達十五年，在以朝向非提案之一造(在本案中為原告)最有利之方式來認定證據的前提下，法官難以在簡易判決中判定原告在其專利申請過程中是毫無疑問地確有不當延遲之情事²⁷。

Figure B

Martin Gardner Reiffin公司控告Microsoft公司

美國北加州聯邦地方法院, 2003 U.S. Dist. Lexis 11326



(3) 原告是否曾採用不尋常的手段來加速或減緩專利申請流程²⁸(whether plaintiff took any unusual steps to speed or delay the application process)

在Reiffin案中，事實的經過是涉訟專利申請人(即本案原告)自1982年至1997年期間，前後在專利申請過程中一共對專利局的審定結果提出過三次的上訴以及十次的訴願(petition)。同時，在其發明之原始母案及第一接續案接到專利局獲准通知後，申請人卻不願繳費並放棄領證，但在期限前卻又另行申請接續案以維持此發明的存活狀態，同時，申請人於其第二接續案收到部分核准通知後，還是不願讓部分已獲准的申請專利範圍先行公告領證，而是再向美國專利局的上訴委員會(Board of Appeal)申

²⁶ “Drawing reasonable inferences from the factual record in favor of plaintiff, that record demonstrates that there are genuine issue of material fact whether plaintiff’s prosecution laches of the 1982, 1985, 1990 and 1994 applications, although lengthy, was reasonable.” Id

²⁷ “In order to prevail on summary judgment, then, defendant must demonstrate, by a preponderance of the evidence, that there is no genuine dispute of material fact regarding the prosecution history of the patents at issue that would permit the fact finder to conclude that plaintiff acted reasonably in prosecuting the applications that ultimately resulted in the issuance of the ‘603 and ‘604.” See *Martin Gardner Reiffin v. Microsoft Corp.*, 270 F. Supp. 2d 1132 (N.D. Cal. 2003)

²⁸ 筆者推測此一指標的設定可能是來自於1924年的 *Webster Electric Co. v. Splitdorf Electrical Co.* 案例，該案中發明人在母案專利申請獲准後，為了延後其公告領證之時間點，竟然故意追加申請一組與他人專利一模一樣的專利項並據以提出衝突程序(interference)，變相利用專利局進行衝突程序審理的時間來保有更長的空窗期以觀察市場發展，從而在多年後追加一組可以涵蓋市場現有產品的專利項，並據以向被告提出專利侵害之告訴。

訴要求推翻原審查委員對其他申請專利範圍的拒絕裁定，甚至在上訴委員會也同意其請求將絕大多數的申請專利範圍改判為核准之後，申請人卻仍堅持就最後一項未通過之申請專利範圍繼續向聯邦巡迴上訴法院再提出上訴。同時還是不願將早已獲准的其他申請專利範圍先行公告領證。但在這樣冗長且略顯不合常理的申請過程下，法官仍採信原告的說詞，認為申請人的作為乃是基於不服審查委員修改其發明的專利名稱或是要求申請人對專利做某些修改，而申請人又相信這樣的修正會導致其申請專利範圍被不必要地窄化，因此申請人當初是為了爭取自己認為其發明應享有之合理的保護範圍，才「連續放棄」已核准之申請專利範圍並堅持「持續」上訴至上訴法院，而法官也認同這樣的作為可算是合法地爭取發明人權益，因此並不能認定為「無法合理解釋的空窗期」。

- (4) 專利局或其他審查單位是否曾採取不尋常的步驟來加速或減緩審查流程(whether the PTO or other reviewing body took any unusual steps to speed or delay the application process)

Reiffin 案中原被告兩造未就此點做爭執。

- (5) 原告在審查過程中是否曾設法排除公眾知曉其申請中之發明(whether plaintiff took any steps to limit public awareness of his pending applications or inventions he sought to patent over the course of the prosecution)

雖然 Reiffin 案中原被告雙方未就此點爭執，但這項指標顯然是針對本文前段所提之潛水艇專利而來。因為當一專利申請人是有意不當利用美國專利申請制度下「專利獲證(issued)前不予早期公開」之特性時，除了在其發明獲准申請人卻刻意放棄領證以避免該發明被專利局公開之外，往往也會伴隨其他排除公眾知曉其申請中發明的做法，目的無非是要讓他人不知該發明存在的狀況下放心大肆投資或推廣與該發明所保護之產品，等到該產品已廣為市場接受且難以輕易變更設計時，申請人才願意公開其發明以坐收最大之利益。因此若是申請人在專利申請過程中有明確設法排除公眾知曉其申請中發明之行為，法院會傾向認定這樣的申請延遲是屬於不合理之延遲。

- (6) 原告在申請過程中的修正是否恰好就與該發明相關領域的進展直接吻合(whether any changes in plaintiff's prosecution of the application coincide with or directly follow evolutions in the field that relate to the claimed invention)

Reiffin 案中的原告是一直到上訴法院將專利局的核駁撤銷並發回重審之後，才在這個時間點將本案涉訟的申請專利範圍首次向美國專利局提出，這時距離其原始母案的申請日已是整整十三年之後，因此被告遂指稱原告不能一方面主張其涉訟專利的優先權可回溯至 1982 年的原始母案，另一方面卻又還能合理解釋為何在 1982 到 1994 年的整整十二年之間原告都一直沒有把現在繫訟中的申請專利範圍提入專利局審查。換言之，被告主張，若原告聲稱其涉訟申請專利範圍所涵蓋的內容是完全可以被 1982

年就申請的原始母案所支持，那為何原告不早在 1982 年或其稍晚的一兩年內就把現在涉訟的申請專利範圍早早提交專利局，又為何一定要等到市面上出現了相關產品後原告才出手增加新的申請專利範圍以求該範圍可以涵蓋這些新產品？但奇怪的是法官並未針對被告的這一項指控提出他的看法。

- (7) 申請人是否有合法的基礎去放棄之前提出的申請案(whether legitimate grounds can be identified for the abandonment of prior applications)

最後一項參考指標是，以本案為例，原告(即涉訟專利之申請人)在專利申請過程中連續兩次在其原始母案及第一接續案接到專利局獲准通知後都不願繳費並放棄領證，但在期限前卻又另行申請接續案以維持此發明的存活狀態。然而在這樣的狀況下，雖然被告指稱原告上述的行為簡直就是 Bogese 案的翻版²⁹，但法官卻不這麼認為，因為在 Bogese 案中申請人每一次提出接續案的申請時都沒有或幾乎沒有更動之前的申請專利範圍，而且每每都是等到六個月期限的最後一天才又提出接續案之申請，申請人藉此刻意拖延審查時程的居心昭然若揭。反之，如前文所述，Reiffin 案原告在申請過程中為了爭取他認為合理的申請專利範圍，遂不停地對其申請案做出許多實質的修訂以求克服專利局的核駁，原告甚至也沒有透過實務上常被使用的延長答辯之申請來拖延審查期間。所以以最利於原告的認定標準觀之，法官乃認定原告對其專利申請的操作手法具有合理的基礎，並沒有所謂不合理且無法解釋之延遲。

五、「專利申請懈怠」之適用範圍

在瞭解「專利申請懈怠」的構成要件以及如何判斷該要件是否成立之後，那接著我們要探討如何來使用「專利申請懈怠原則」以及該原則的適用範圍究竟為何。在 2002 年初上訴法院確立專利申請懈怠是個適格的抗辯以來，美國各州的聯邦地方法院已陸陸續續聽審過近三十件以此為抗辯之專利訴訟案，而透過觀察地院法官在幾個指標案件中的個別詮釋，我們將可進一步瞭解現階段美國法院對「專利申請懈怠」如何適用的幾項看法。

- (1) 首先，關於「專利申請懈怠」能否適用於專利接續案或分割案，上訴法院在 2002 年的 Symbol v. Lemelson 案中已做出了的界定，該判決之重點在於原告不能以其專利之申請過程完全符合專利法的規範就阻卻「專利申請懈怠原則」之適用，我們稍早在 Lemelson 一案之始末已針對此點做了清楚的解釋，這裡就不再贅述。而在稍後北伊利諾州地院對 Cummins-Allison Corp. v. Glory Ltd. 案的判決中，亦再次重申即使原告完全遵循法令規定來進行專利接續案的申請，也不能就此排除適用「專利申請懈怠」的可能性。

²⁹ “Bogese’s pattern of receiving a final rejection from the PTO, not amending his application or claims, filing a file wrapper continuation [required within six months of a final rejection to preserve the priority date of the original application] exactly or almost exactly six months without any amendments, and abandoning his prior applications.” See *Martin Gardner Reiffin v. Microsoft Corp.*

- (2) 關於「專利申請懈怠」能否適用於 GATT 新規定下的專利申請案³⁰，也就是申請日期在 1995 年 6 月 8 日之後的美國專利能否適用「專利申請懈怠」之抗辯，在 *Digital Control v. McLaughlin Mfg* 一案中，西華盛頓州地院法官的見解是即使適用 GATT 新規定的申請案也不能排除在專利申請懈怠的適用範圍之外。換言之，雖然適用新規定的申請案因為其專利期限並非自獲證日起算而不再有變相延長專利期間的問題，但若是在原告申請專利的過程中確有不合理且無法合理解釋的延遲，則該專利還是會因為有「專利申請懈怠」存在而被判定為無法主張。
- (3) 至於「專利申請懈怠」能否適用於一已簽署了「期末拋棄」(Terminal Disclaimer) 的接續案或分割案，在 *Chiron Corp. v. Genentech, Inc.* 一案中，東加州地院的法官就拒絕了原告指稱已簽署「期末拋棄」之接續案應不再適用「專利申請懈怠原則」的主張。不過法官也另外表示既然申請人已簽下「期末拋棄」就表示申請人已宣誓其接續案專利的有效期間係與其母案同日屆滿失效，而這樣的宣誓將會相當程度的佐證其延遲是較傾向為正當合理。
- (4) 在舉證責任(burden of proof)的標準上，內華州地院以及北加州地院³¹均認為被告對原告有「專利申請懈怠」行為的舉證標準只需符合「較具優勢之證據」(preponderance of the evidence)的水平即可，不必像主張原告有「不正行為」時需達到「清楚且使人信服之證據」(clear and convincing evidence)的高舉證標準。
- (5) 另外，對於「專利申請懈怠」的成立是否需以「中介權」(Intervening Rights)的存在為另一要件，各地方法院的看法出現了各持己見的落差。所謂「中介權」指的是在專利申請人第一次向專利局提出其涉訟的申請專利範圍之前，被告就已完成相關產品的投資、生產或促銷的準備，或是市場上就已經有與該專利相關的產品或製程存在，故若該申請專利範圍稍後被專利局核准通過並由原告據以提出專利侵害之訴，則已先行在市場上完成佈局的被告或其他社會大眾的權益將遭致一定程度的損害³²。在 *Digital Control v. McLaughlin Mfg* 一案中，法官認為「中介權」的存在與否並非

³⁰ GATT 指的是世貿組織(World Trade Organization)的前身關稅貿易協定(General Agreement of Tariffs and Trade)，該協定中統一要求各會員國的專利期限都必需是自申請日請算二十年，美國專利法為了配合 GATT 的要求，遂將專利期限原本自獲證起算十七年的規定改為與世界同步的自相關案最早之申請日起算二十年，並規定自 1995 年 6 月 8 日之後申請的專利案開始全面適用。

³¹ See *Symbol v. Lemelson* (D. Nev. 2004) and *Martin Gardner Reiffin v. Microsoft* (N.D. Cal. 2003)

³² 舉例而言，某甲雖然是在 2003 年 1 月 1 日就將涉訟專利的原始發明向專利局提出申請並於稍後接獲核准通知(A 專利)，但彼時某甲第一次所撰寫的申請專利範圍可能較小，所以某甲在 2005 年 1 月 1 日為 A 專利繳費領證前決定再以同一發明為基礎另行申請一接續案，以便將來伺機爭取較大之申請專利範圍；然而某乙卻是在 2004 年 1 月 1 日就決定投資與 A 專利技術相關之產品並於 2004 年 12 月 1 日開始上市販售，隨後某甲發現某乙之產品雖與其專利所保護之技術相關，但卻不侵害 A 專利所載之申請專利範圍，遂藉由其申請中的接續案於 2005 年 6 月 1 日首次向專利局提出一個足可涵蓋某乙產品的新申請專利範圍並於稍後獲准為 B 專利，某甲取得 B 專利後旋即以該專利向某乙提出專利侵害訴訟，在這樣的狀況下我們就稱呼某乙對某甲的 B 專利具有「中介權」。然而不同於台灣專利法中的先使用權，「中介權」的概念在美國專利實務中，除了對美國專利法第 252 條所規範的 Reissue 專利可做為一有效抗辯外，並不能單獨構成抵抗專利侵害指控的有效抗辯，只能做為專利權人是否有「專利申請懈怠」情事的參考指標之一。

判斷專利申請懈怠的必要條件，而北加州地院也在稍後的 *Reiffin v. Microsoft* 案中附和了這樣的觀點。然而在 2002 年南加州地院對 *Gen-Probe Inc* 案、東加州地院對 *Chiron Corp* 案以及南紐約州地院在 2004 年對 *A&E Products Group* 案的判決，卻口徑一致的認為被告必需要能證明其產品的推出或製程的開發完成乃是早於涉訟專利請求項的申請時間，也就是說這幾個地院認為「中介權」的存在是讓「專利申請懈怠」成立的必要條件。惟需特別留意的是，不管是對被告本身或是對整個社會大眾的「中介權」，都不是構成「專利申請懈怠」的充分條件。換言之，單獨證明「中介權」的存在顯然並不足讓法院據此就認定原告確有「專利申請懈怠」，因為上訴法院已透過判例表明容許申請人這樣的作為³³。

- (6) 最後，另一個待釐清的問題就是「是否需證明原告的延遲行為屬故意」(Intentional)。我們都知道若是被告以「不正行為」(inequitable conduct)作專利訴訟之抗辯，故意欺騙(intent to deceive)是該抗辯成立的基本要素之一，但在「專利申請懈怠」方面，在 2004 年宣判的 *Lemelson* 一案中，內華達州地院法官認為是否「故意」並非專利申請懈怠的成立要件，而這樣的見解似乎也得到上訴法院的背書。

六、「專利申請懈怠」之後續發展

自 2002 年初上訴法院認定「專利申請懈怠」可做為有效的抗辯手段以來，雖然已陸續有許多專利訴訟的被告紛紛以此為理由來要求承審法院認定繫訟專利應為不可主張，但諷刺的是，就如同 *Lemelson* 一案中法官所說，「如果像 *Lemelson* 這樣離譜的申請過程都無法被認定為專利申請懈怠，那我實在想不到還有什麼樣的情況可被如此認定」，沒想到該法官竟然一語成讖，四年來雖然嚐試以「專利申請懈怠」為抗辯的被告很多，但截至目前為止，唯一據此理由抗辯成功的也就真的僅僅只有 *Lemelson* 一案而已。而這樣有點雷聲大雨點小的發展應該是跟上訴法院在 2005 年對 *Lemelson* 案的第二次判決中所透露的心證脫不了關係。上訴法院有關「專利申請懈怠僅僅適用於那些濫用專利系統的極惡劣案件，且專利申請懈怠需被謹慎保守地使用以免專利法遭致不當損害」的一段話，似乎已成為日後各地方法院處理「專利申請懈怠」抗辯時的緊箍咒。觀諸各個地院在 2002 年以降對相關案例的判決內容，都不外乎認為其聽審之案件事實未能達到「不合理且無法解釋的延遲」之標準，因為各案件中的申請人多多少少都能為自己在申請過程中的延遲找到可以解釋的理由。而受到上訴法院要求地院需謹慎使用「專利申請懈怠原則」之影響，有多個地院似乎皆傾向除非該案件之申請過程已達到 *Lemelson* 一案之離譜程度，否則不輕易認定申請人的延遲行為已達到「不合理且無法解釋」

³³ 究竟專利申請人可否在得知市場上的新產品資訊後再回頭修改原來較小的申請專利範圍，以求能擴大並涵蓋該新產品？南德州地方法院在 2006 年 1 月針對 *KOTHMANN v. TRINITY* 案的判決中給了一個答案，該地院法官舉 1988 年 *Kingsdown* 案的判例來說明事實上聯邦巡迴上訴法院對前述的行為是容許的，換言之，上訴法院認為只要申請程序符合相關法令的規範，當申請人在專利申請的過程中得知市面上有競爭者的新產品出現時，申請人當然可以去修改或增加新的申請專利範圍以涵蓋該產品，而這樣的作為本身也不應被視為是申請人有欺瞞意圖的證據。See *Kingsdown Medical Consultants* 863 F2d 867 (Fed. Cir. 1988)

的程度。

以兩個最新的地院相關判決為例。在 2005 年 12 月北加州地院所審理的 UC Regents v. Monsanto 一案中³⁴，被告 Monsanto 指稱原告 UC Regents 以連續三次申請接續案以及十二次請求延長答辯期間的手段來不合常理地延遲其專利的獲准。然而原告回應表示儘量多申請接續案少提出上訴案(appeal)，本來就是美國專利審查基準(Manual of Patent Examining Procedure，簡稱 MPEP)所鼓勵的做法，而三次的接續案申請不但是實務上常見的狀況，甚至連被告本身也曾有過相同的做法。再者，請求延長答辯期限除了是實務上被廣泛使用的做法外，MPEP 也明文允許申請人可以不具任何理由就要求答辯期限的延長。另外，關於原告一共花了二十四年的時間才使其專利獲證是否在相同領域中為常見或罕見之情形(參見 Figure C)，原告首先承認二十四年的審查期間的確是比一般專利耗時許多，但卻聲稱在生物科技、化學或是生化相關領域中這樣的情況並非罕見，因為在這些領域裡原告至少找到了三十件專利其審查期間超過十六年或費時更久。被告則指稱所謂的相同領域應該是限制在更精確的分子生物學或是微生物學領域，而在這兩個領域中原告專利的審查期間確實比百分之 99.99 的其他專利都要來得久。關於這一點，法官僅表示上訴法院已明白指示過並沒有任何嚴謹的「時間限定」來決定是否有專利申請懈怠的存在。換言之，不能只以審查期間有多長的單一因素來決定涉訟專利是否有專利申請懈怠之情事。相反地，法院要以整個案件的各個面向來綜合做考量。最後，法官認定被告 Monsanto 並未能提出足夠的事證來符合「較具優勢之證據」的標準，所以無法判定原告的專利有「專利申請懈怠」。

美國加州大學Regents分校控告Monsanto公司案

美國北加州聯邦地方法院, 2005 U.S. Dist. Lexis 40379

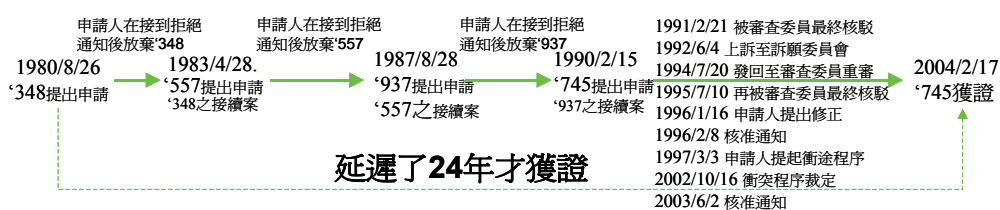


Figure C

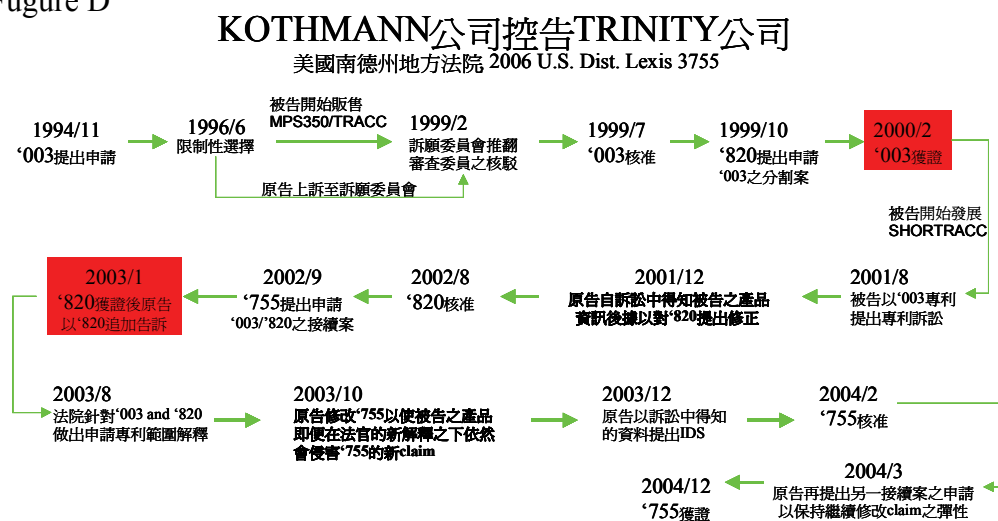
此外，另一個最新的相關判例是 2006 年 1 月發生在德州的 KOTHMANN v. TRINITY 案³⁵。本案的原告 KOTHMANN 在 1994 年提出第一個發明案的專利申請('003 申請案)，並在 1999 年該案獲得核准通知後隨即提出分割案'820 的申請，2001 年 8 月 KOTHMANN 就以'003 專利控告 TRINITY 專利侵害。特別的是，KOTHMANN 竟使用訴訟過程中所得知的被告產品資訊來修改申請中的'820 專利，以使'820 的申請專利範圍能確實涵蓋被告銷售的產品。當然，原告也

³⁴ *The Regents of the University of California v. Monsanto Company*, (N.D. Cal. 2005)

³⁵ *KOTHMANN ENTERPRISES, INC., v. TRINITY INDUSTRIES, INC.*, (S.D. Tex. 2006)

在稍後' 820 分割案獲證後隨即修改其訴狀追加控告 TRINITY 侵害' 820 專利，但更離奇的是，原告又在' 820 專利獲證前提出了接續案' 755 專利的申請，當稍後地院法官針對' 003/' 820 專利做出對原告不利的申請專利範圍解釋(Claim Construction)之後，原告遂按照法官剛出爐的解釋再去巧妙修改尚在申請中的' 755 專利，以便讓' 755 的新申請專利範圍即使依照法官的新版解釋還是可以順利將被告 TRINITY 的產品涵蓋進來(參見 Figure D)。換句話說，雖然被告的產品在法官裁定申請專利範圍應如何解釋後，原有很大機會可以不會侵害' 003 及' 820 專利，但日後卻可能仍逃不過原告在稍後新獲准的' 755 專利，因為原告根本就是一邊與被告進行訴訟一邊視狀況即時修改新的申請專利範圍，所以不管是被告的產品設計有所變更或是申請專利範圍的詮釋有所變化，原告都隨時可保持其申請專利範圍的「彈性」。然而，即便如此，德州地院法官還是引用上訴法院指示需「謹慎」使用專利申請懈怠的原則來「保守」看待本案。法官更以許多拖延了九年到十五年不等卻仍不構成專利申請懈怠的判例為由，認為本案的審查時間(約八年半)尚不足以支持被告有關專利申請懈怠的主張。不過，法官也在為本案做結論時意有所指的點出，原告這種利用訴訟手段來與專利申請交相運用的兩面手法，雖然都是現行的法律所允許，但長此以往勢必會在實務上引發更多的紛爭與不安，而這樣的現象是否妥當值得各界再進一步去詳細檢視。

Figure D



七、結論

綜觀以上的判例介紹，依目前的發展而言「專利申請懈怠」這樣的一個新興抗辯似乎是有點中看不中用，儘管上訴法院一再強調只要符合「不合理且無法解釋的延遲」這個唯一要件就可以成立專利申請懈怠，但從實際的幾個地院判例來看要證明做為原告的專利申請人有「不合理且無法解釋的延遲」卻不如想像中容易。尤其被告若是僅以「原告專利的申請時間過長」這樣的一個單一事實恐怕並不容易說服法官同意確有「專利申請懈怠」存在，即使是該專利申請的時間長達 15 年甚至是 24 年亦然。因此，若有台灣廠商正思考是否以「專利申請懈怠」來為手上的專利訴訟做抗辯，最好還是先按照 Reiffin 案中法官所列的七項指標一一去搜集更多的有利證據，切莫只是倚賴一或兩項的單一事實就樂觀地認為應該有勝訴的機會，尤其是在訴請簡易判決的場合。

從美國種子專利侵權判決看其專利權利耗盡原則的適用

吳佳穎*

中文摘要

「專利權利耗盡原則」是指當合法有權或經授權銷售專利物品後對專利權人行使權利上所產生的效果。最近在美國孟山都公司有關基因改造大豆和棉花相關種子之數件專利侵權訴訟中，這個原則被採用作為侵權抗辯，由於孟山都公司的限制使用契約，限制其所銷售的專利種子僅能用於單一季節中種植，惟被告雖以專利權利耗盡和專利濫用作為抗辯，孟山都公司最後仍然勝訴。本文透過整理及分析美國專利權利耗盡相關的判決先例，特別是孟山都公司相關種子專利侵權訴訟判決，進而研究能成功適用專利權利耗盡原則的可能要素。

關鍵字

專利權利耗盡原則，專利，侵權，種子，孟山都公司，基因改造植物

壹、前言

擁有眾多植物種子相關專利的孟山都公司（Monsanto Co.），近幾年對農民提起多起專利侵權訴訟的結果，引發各界廣泛地討論，這其中一個重要的爭點討論，係有關「專利權利耗盡原則」適用的問題，即當專利權人孟山都公司在授權時附加條件，係欲使專利權利耗盡原則適用受到限制，這樣的契約是否可執行？若答案是有可能執行的話，那在美國專利制度中關於專利權利耗盡原則適用及其適用限制的相關判決先例為何？其成立之構成要件又是為何？基於美國這些種子相關侵權判決的啟發，本文係藉著對於美國法院中相關於物品侵權豁免之專利權利耗盡原則適用的相關案例整理，探討美國司法制度下目前對於專利權利耗盡原則的構成要件及其限制。

貳、專利權利耗盡原則

在美國司法體系中的「專利權利耗盡原則」¹，其中包含一重要理論為「第一次銷售原則」，是指在沒有其他附加的限制條件情況下，且其物品完全地包含在一個已被核准專利的發明中，一旦將物品售出後，就褫奪其有關物品的法定排他權²。這種的專利權利耗盡的原則僅適

本文原刊於智慧財產權月刊第92期，95年8月。

* 智慧財產局專利審查官。

¹ 「專利權利耗盡原則」廣義來說，其實包含了所謂「第一次銷售」及「默示授權」原則，本文因為主要基於討論美國相關種子侵權判決，因此於文中所提的專利權利耗盡原則係狹義指第一次銷售原則，也就是基於物品侵權豁免中的專利權利耗盡原則。

² 參見美國專利法第271條規定，有關「法定的排他權」是依據專利法所賦予的，它包括允許專利權人能專有排除他人製造、使用、販賣、為販賣之要約，或是進口專利申請專利範圍所包含之標的。

用於專利權人銷售的物品，另當然也包括專利權人之被授權人銷售的物品。就上述原則舉例來說明，如果專利權人在授權契約中沒有任何限制條件附加的情況下，一個被授權人出售一有專利權保護之醫療儀器，而這醫療儀器也完全地包含在被授權的發明申請專利範圍中，那專利權人對於有關該醫療儀器發明申請專利範圍之該物品的排他權就被耗盡了，也就是說，專利權人或是透過其被授權人的第一次銷售物品，就放棄了進一步限制購買者對於有關該專利所請醫療儀器的使用，或是進一步限制購買者再銷售該醫療儀器的權利。然而，必須留意的是，關於專利權利耗盡的效果，購買者所得僅是及於基於有關物品的侵權豁免，並非進一步得到專利本身的所有權利，有關此點觀念將是美國司法制度中允許於授權時附加條件，係使專利權利耗盡原則適用受到限制的關鍵部分，本文後段將繼續探討說明。

參、美國專利權利耗盡原則的實務發展歷程

由於美國有關專利權利耗盡原則係由普通法所發展的，以下就有關專利權利耗盡原則適用的重要美國案例判決作介紹。

美國最高法院於 1973 年在 *Adams v. Burke*³ 一案中，首先建立有關第一次銷售原則的專利權利耗盡理論基礎。法院在該判決中指出，專利權人銷售受專利保護之機器或裝置時，若銷售價值在於該機器或裝置的使用，當專利權人獲得報酬對價時，也放棄控制使用所售機器或裝置的權利，該被銷售的機器或裝置嗣後可在不受專利權限制的情況下流通。也就是說，專利權人或專利被授權人已可藉由專利物品的銷售，獲得其所主張有關使用該物品方面全部的報酬或補償，因此購買者應可以自由使用所購專利物品而不再受專利權人的限制。

1984 年 *Bandag, Inc. v. Al Bolser's Tire Stores, Inc.*⁴ 一案，美國聯邦巡迴上訴法院首次提出認為「第一次銷售原則」並不適用在方法請求項，因此確立銷售物品並不會使得包含使用該物品的方法專利權發生權利耗盡。1999 年 *Glass Equipment Development, Inc. v. Besten, Inc.*⁵ 一案中，美國聯邦巡迴上訴法院採用同樣觀點，該專利侵權案的爭議係有關方法申請專利範圍，並非裝置及物品申請專利範圍，美國聯邦巡迴上訴法院認為，這種有關方法申請專利範圍的專利態樣並不適用第一次銷售原則的權利耗盡。

有關專利權利耗盡之另一原則性問題，是發生於專利權人或專利被授權人的專利權利係相關於一零組件與其他物件的組合物品，該專利權人或專利被授權人銷售未有專利保護的零組件的行為是否會耗盡該專利組合物品的權利？換言之，當專利權人或專利被授權人所販賣者僅是專利標的（較大的系統）中的一個組成構件時，專利權利耗盡原則在此時是否能夠適用？根據 *Stukenborg v. United States*⁶ 一案，法院認為系爭專利的申請專利範圍要件無法在銷售物品上全部找到，所以專利權利耗盡原則此時並不適用。值得注意的是，雖然在該案

³ 參見美國最高法院判決 *Adams v. Burke*, 84 U.S. 453. 1973.

⁴ 參見美國聯邦巡迴上訴法院判決 750 F.2d 903, 223 U.S.P.Q.2d (BNA) 982 (Fed. Cir. 1984).

⁵ 參見美國聯邦巡迴上訴法院判決 174 F.3d 1337, 50 U.S.P.Q.2d (BNA) 1300 (Fed. Cir. 1999).

⁶ 參見美國法院判決 372 F.2d 498, 153 U.S.P.Q. (BNA) 292 (Ct. Cl. 1967). 及另一美國聯邦巡迴上訴法院判決 *South Corp. v. United States*, 690 F.2d 1368, 1370-71, 215 U.S.P.Q. (BNA) 657, 658 (Fed. Cir. 1982).

中被控侵權者係以「默示授權」而非「第一次銷售原則」作為抗辯，但法院在其判決書中提到，被控侵權者對於製造侵權組合物品的行為是可歸責的，即使其所製造的物品有一部分是由合法取得授權的來源所購得之個別組成構件。

因此在專利權人或專利被授權人的專利權係相關一零組件與其他物件的組合物品時，該專利權人或專利被授權人銷售未有專利保護的零組件的行為，並不會耗盡該專利組合物品的權利。但此建立的判斷原則仍有適用之例外，該例外情形首先源自美國最高法院著名 *United States v. Univis Lens Co.*⁷ 判決，在該案中，專利權人擁有數個專利，其包含一系列有關製造多焦眼鏡鏡片的申請專利範圍，而批發商和零售商就依據顧客的需求指示，向專利權人購買那些原胚模型，並取得其中有關製造多焦鏡片原胚模型的專利授權，而專利權人便根據被授權人(即批發商和零售商)所銷售各式原胚模型的數量來抽取權利金。該案訴訟的爭點是，專利權人是否可將權利延伸至涵蓋原胚模型購買者將原胚鏡片研磨成為使用於眼鏡的成品鏡片呢？也就是說，合法購買原胚模型者將鏡片研磨成為眼鏡所使用的成品鏡片的行為，是否侵犯專利權人的一系列申請專利範圍？

美國最高法院認為，即使原胚模型並未包括在系爭專利之特定申請專利範圍中，但是原胚模型為「未完成的物品」形式，因為每個原胚模型包含著專利物品的重要特徵，且一直要到完成研磨至那具有專利保護的眼鏡鏡片之前，其實原胚模型都不具有利用性，因此當物品被以「未完成的物品」形式銷售，且其「未完成的物品」除了作為申請專利範圍所請物品發明的一部分外，並未有其他的用途，則仍會適用基於第一次銷售原則之專利權利耗盡。依美國最高法院的見解，當被授權販賣不具專利保護的零組件時，若該零組件本身並不具有可利用性，除非組成了具有專利保護的組合物品才具有利用性的話，則販賣不具專利保護的零組件行為，就可能對於專利權標的組合物品請求項的權利，構成權利耗盡。

爾後，許多法院都採用 *United States v. Univis Lens Co.* 一案的決定及理由，為合法購買未有專利保護的零組件後加工製成專利物品的行為，提供可能豁免侵權的依據。

另一類經常與專利權利耗盡相關的是代工廠的代工行為⁸。在著名的 *Cyrix Corp. v. Intel Corp.* 一案⁹中，Cyrix 公司向一代工廠（其為 Intel 公司專利的被授權人）購買回它的微處理器，Intel 公司所擁有微處理器的專利權利因此銷售行為而發生耗盡，此點兩造並無爭議，問題在於當被授權人(代工廠)銷售微處理器後，是否也耗盡了 Intel 另一個包含該微處理器之組合物品的專利權。地方法院一審判決認為該案應該受到前述 *United States v. Univis Lens Co.* 一案的拘束，並特別強調專利權利耗盡原則的效果甚強，甚至適用於除非進一步製成專利物品否則沒有實質用途的未完成物品。根據 *United States v. Univis Lens Co.*

⁷ 參見美國最高法院判決 316 U.S. 241, 249, 53 U.S.P.Q. (BNA) 404, 407 (1942).

⁸ 其實典型的代工行為，舉例說明如甲公司在契約中約定令乙公司根據甲公司的製造設計和專利說明書製造物品，乙公司而後銷售這些物品到甲公司，甲公司再以自己的品牌再次銷售物品，則乙公司所進行的就是屬於一種代工行為。

⁹ 參見美國聯邦巡迴上訴法院判決 *Cyrix Corp. v. Intel Corp.*, 42 F.3d 1411 (Fed. Cir. 1994).

一案建立對專利權利耗盡原則的判斷程序，地方法院首先將系爭專利之申請專利範圍解釋為，微處理器可以和外部記憶體結合使用，甚至認為微處理器是原本就計畫設計好要和外部記憶體使用，除此之外並沒有其他利用性。事實上，地方法院發現該微處理器若是沒有外部記憶體並沒有辦法執行其他的功能。基於這樣的發現，法院認為微處理器是「未完成的物品」形式，除非結合外部記憶體才有利用性，所以系爭發明申請專利範圍組合物品的權利在當單獨授權銷售微處理器時權利已耗盡，後來美國聯邦巡迴上訴法院維持地方法院的判決。*United States v. Univis Lens Co.* 一案所建立的「未完成的物品」的例外原則，後來因此更進一步地發展出「主要元件」測試法，此測試原則後來在 *LG Electronics, Inc. v. Asustek Computer, Inc.*¹⁰ 一案中亦被確認。

之後美國司法制度上開始發展出一些在銷售物品上直接附加限制條件的案例，首先發生的案例係相關醫療用品的專利案件。在美國聯邦巡迴上訴法院 *Mallinckrodt, Inc. v. Medipart Inc.*¹¹ 一案中，專利權人 *Mallinckrodt* 公司擁有一個有關可將放射性氣溶膠霧傳遞至病患的裝置專利，這樣的裝置在醫院裡可以藉之應用來診斷病人肺部的影像，專利權人 *Mallinckrodt* 公司在每一個裝置上都標示「僅限一次使用」¹²，這樣直接在銷售的物品上限制用途，是意圖造成專利耗盡原則適用的限制，但醫院不理會專利權人「僅限一次使用」的限制，將購買的專利裝置循環再使用。專利權人在訴訟中主張專利權利耗盡僅允許適用於非限制性用途的銷售，而被控侵權人則抗辯依據專利權利耗盡原則的適用，其應有自由再使用該裝置的權利，最後美國聯邦巡迴上訴法院判決駁回被控侵權人的抗辯，雖然法院並沒有直接判定專利權人在產品銷售時附加的限制條件是否合法或適當，卻說明「專利權利耗盡的原則並不會使一個有條件的銷售變成沒有條件的銷售」，並且判定「僅能一次使用」的限制，是可以排除專利權人的顧客再利用專利裝置，也就是說，此限制有效地阻卻伴隨專利權利耗盡原則而來完全毫無限制的再使用。¹³ 後來美國聯邦巡迴上訴法院在 *B. Braun Medical, Inc. v. Abbott Laboratories*¹⁴ 一案中，再度確認在 *Mallinckrodt, Inc. v. Medipart Inc.* 一案

¹⁰ 參見美國加州地方法院判決 *65 U.S.P.Q.2d (BNA) 1589 (N.D. Cal. 2002)*，此案中係亦為有關專利權利耗盡的案件，其決定中說明申請專利範圍是否耗盡，取決於其是否被授權「販賣（或是授權）一個該專利裝置的主要元件」，若是其除了以該專利組合形式實施外並沒有其他用途，則該元件的銷售也將會耗盡專利權人排除他人製造，銷售或是使用該整個專利裝置的法定權利。

¹¹ 參見美國聯邦巡迴上訴法院判決 *Mallinckrodt, Inc. v. Medipart, Inc.*, 976 F.2d 700, 24 USPQ2D (BNA) 1173 (Fed. Cir. 1992)。

¹² 其希望醫院當在使用完該每個單元裝置之後，應將把它們送至危險廢棄物中心丟棄。

¹³ 參見美國聯邦巡迴上訴法院判決 *Mallinckrodt, Inc. v. Medipart, Inc.*, 976 F.2d 700, *Id.* at 706, 24 U.S.P.Q.2d at 1178 (BNA) 1173 (Fed. Cir. 1992)。判決書中提到「專利權利耗盡的原則並不會使一個有條件的銷售變成沒有條件的銷售」，但是美國聯邦巡迴上訴法院並沒有直接判定這樣的限制事實上是否合法或是適當，取而代之的是，聯邦巡迴上訴法院推翻了地方法院的認為判決，地方法院是認為本案仍有專利權利耗盡原則適用，且應該要決定這樣的限制是否違反任何其他的法律，例如是否有違反反托拉斯法的專利權濫用情事。

¹⁴ 參見美國聯邦巡迴上訴法院判決 *B. Braun Medical, Inc. v. Abbott Laboratories*, 124 F.3d 1419, 43 U.S.P.Q.2d (BNA) 1896 (Fed. Cir. 1997)。

中所討論的原則，當購買人違反有效的「使用限制條件」時，仍將會構成專利侵權行為。¹⁵

肆、種子相關專利侵權案例

最近一系列孟山都公司在美國有關於大豆和棉花基因改造種子相關專利的侵權判決受到輿論熱烈討論，其實孟山都公司是世界上屬一屬二有名的種子公司，該公司擁有在全球佈局數量龐大的植物和基因改造技術專利，其中有些係有關於改造大豆和棉花植物的基因技術，該技術使得植物在生長過程中可抑制特定除草劑¹⁶，且在這些專利中也包括種子本身申請專利範圍請求項。孟山都公司對於種子製造商授權其基因技術，其授權契約其中係包括授權使用製造改造棉花和大豆種子的技術，但是當種子製造商將這些經由專利技術所製得的種子賣給零售商或是直接賣給種植者時，孟山都公司在買賣契約中提出附帶條件，限制不論是零售商或是種植者要再銷售或是使用這些種子之前，還必須另分別取得孟山都公司包含不同限定條件的授權¹⁷，這樣的契約條款有時甚至直接打印在銷售種子的包裝上。這種契約約定是否能有效的限制專利權利耗盡原則的適用，以下將針對幾件法院的判決作說明。

在 *Monsanto Co. v. Trantham*¹⁸ 一案中，被告 Trantham 以務農為生，向孟山都公司購買受其專利保護之經基因改造的大豆和棉花種子，並種植這些基因改造種子。雖然被告是經由合法授權的種子製造商和零售商來源購得種子，但是並未取得孟山都公司任何進一步使用即再種植種子的授權，因此孟山都公司認為被告構成專利侵權行為。針對於孟山都公司提出的專利侵權指控，被告作出一連串回應和主張，其中包括其反訴孟山都公司此種行為，係藉由限制性條件的授權操作，試圖要獨占市場，故其主張孟山都公司涉及違反反托拉斯法 (antitrust law) 和貿易限制 (restraint of trade)¹⁹；另一方面，被告亦堅持主張其由經合

¹⁵ 在這件案子中，專利權人在一特定系統中對專利物品作一限制性的使用，遭到被指控專利權利濫用。美國聯邦上訴巡迴法院對於陪審團作出任何嘗試在專利權物品上賦予專利用途的限制是專利濫用的意見，來對於專利權利耗盡原則適用的問題提出說明，聯邦上訴巡迴法院拒絕了陪審團的意見，法院特別說明「對於伴隨著專利物品的銷售或是授權，給予一個明示的條件通常是可被支持接受的」，其解釋說，「應推斷根據雙方協商後的價錢，應該可反映出專利權人所賦予「使用」權利的價值，這才會更合理。」換句話說，專利權人可能藉由銷售物品時選擇放棄其所有的排他權，或者在購買者接受任何有限制的實際通知情況下，僅放棄其中一部分的排他權利。因此專利權利耗盡原則並不適用於一個有明示條件的銷售或是授權。

¹⁶ 例如孟山都公司擁有有名的「抗 glyphosate 除草劑基因」之專利，含有該專利基因之植物種籽以「Roundup Ready」為商標，其中 Roundup 是孟山都公司所發展的一種 glyphosate 的除草劑，噴灑該除草劑後雜草會死亡，但含有該專利基因之植物卻能安然無事，因此若沒有經過該公司合法授權的種植油菜或其他應用棉花大豆等植物，孟山都公司亦可藉由檢測出植物其中是否含有抗 glyphosate 除草劑基因而提起侵權訴訟。

¹⁷ 由孟山都公司技術授權協定來看，其契約內容包括許多關於農民使用種子的規定，根據此契約，農民必須遵守許多限制，包括如下：使用包含孟山都公司技術的種子只能用於種植單一生長季節；不可將任何含有孟山都公司技術專利權的種子提供給任何人或公司個體來種植，不可保留從種子所得的任何作物來種植，也不可將從種子所得的種子提供給任何人種植；不可使用或允許其他人使用含有專利權之孟山都公司技術的種子作為作物的育種、研究，除草劑註冊數據的產生或種子的生產（除非種植者和被授權之種子公司已經締結有效之生產書面協定；必須支付技術費用給孟山都公司，其費用為種子購買價的一部分或與種子購買價一起支付等限制。

¹⁸ 參見美國田納西州地方法院判決 *Monsanto Co. v. Trantham*, 156 F. Supp. 2d 855, 872 (W.D. Tenn. 2002)。

¹⁹ 「貿易限制」意指以排除或抑制競爭為目的而簽定契約或是組成聯合體，造成市場壟斷，即人為地維持商品價格或是阻礙貿易和商業的正常發展。

法授權的種子製造商及零售商處購得的種子，應已符合專利權利耗盡和默示授權原則²⁰。然而法院最後駁回被告上述主張和抗辯，除了損害賠償外，上述兩個爭點上都傾向同意孟山都公司的主張。首先對於被告認為專利權人係違反反托拉斯法和貿易限制的主張，法院認為孟山都公司和種子製造商間對於已核准的專利給予使用限制的授權契約是合法的，雖然被告抗辯堅稱這個授權契約亦限制到被授權人對於物品的交易能力，法院並不同意這個主張，且在判決中說明基於授權契約並沒有限制種子製造商和零售商的競爭，所以孟山都公司並沒有違反反托拉斯法行為，法院於是發出逕為判決(summary judgment)，不考慮被告所主張的違反反托拉斯法和貿易限制。再者，對於第二個由被告所提出的專利權利耗盡和默示授權抗辯，法院說明專利權利耗盡原則並不適用於明示條件的銷售或授權，並提出專利權利耗盡原則並無法阻礙孟山都公司對於被告所提出專利侵權的主張，主要理由為有關這基因改造技術專利物品銷售的限制，已明示於雙方簽署的授權契約²¹中，因此被告的相關抗辯不被接受。這樣的判決決定顯示著當授權契約上有如此的限制條件，幾乎可以完全排除專利權利耗盡原則的適用。²²

對於孟山都公司這種限制技術授權契約的行為，在 *Monsanto Co. v. McFarling*²³ 一案中，美國聯邦巡迴上訴法院同樣駁回被告 McFarling 所提出的抗辯，然而 McFarling 一案中的爭點並非屬於在技術授權契約上明示限制。McFarling 由一經授權來源購買孟山都公司獲專利保護且註冊為 Roundup Ready 的種子時，已經簽署同意不會為了再種植而保留任何由此種子所生的收穫物，然而 McFarling 卻循農人留種習慣由其收穫物中保留大豆種子²⁴，並且使用於下一季種植。McFarling 辯稱孟山都公司的「禁止保留」的限制是屬一種非法搭售，其實際上是要藉此迫使農夫一旦購買種子，往後每年仍必須再行在首次購買種子的地方購買種子。美國聯邦巡迴上訴法院並不同意農夫這樣的抗辯，法院首先說明農夫並未被孟山都公司要求一定必須在下一年再去買種子，法院接著解釋此案並不牽涉第一次銷售原則的權利耗盡問題，因為 McFarling 保留的新種子是由購得種子所長出的 F1 世代，換句話說，這些新的種

²⁰ 所謂默示授權原則，係當專利權人或是其被授權人銷售的物品並非專利的物品，僅是專利物品中的一部分，或是僅是專利權人取得的一項方法專利，專利權人或是其被授權人在銷售包含有專利組件的物品或是如用專利方法製造出的專用物品時，若是要豁免其專利侵權的責任，則被控侵權人因為不能依賴第一次銷售原則的權利耗盡，只能主張該物品的銷售隱含了對專利物品或者使用專利方法的默示授權。

²¹ 更明確的解釋，由 *Trantham* 農夫所購買的種子上的袋子，就具有以下限制說明，「這些種子係分別包含在美國 4,535,060, 4,940,835 和 5,352,605 號專利案中，購買這些種子並不代表具有使用這些種子的專利授權，仍還必須得到孟山都公司的授權之後才可以自由使用這些種子。」同時孟山都公司要求每個種子製造商在分送出這些種子前，都要在種子袋子上標示上這個通知。

²² 在本案中似乎不僅單純是使用受到限制，因為購買者除非另外再簽署一個契約（技術授權契約），否則完全排除其可予以使用，另技術授權契約亦僅允許能種植種子在單一生長季節，不允許將收穫的種子作為下一季節的使用。然而在 *Trantham* 一案法院對於說明此種限制性條款似乎並不感到困擾，法院說明授權契約本身係具合法性，但法院針對限制性授權契約並未分析該限制性銷售的效果為何，也就是為何購買該專利物品並不能得到對於該物品實際使用的任何授權。

²³ 參見美國聯邦巡迴上訴法院判決 *Monsanto Co. v. McFarling*, 302 F.3d 1291, 64 U.S.P.Q.2d (BNA) 1161 (Fed. Cir. 2002).

²⁴ 其保留了 1500 蒲式爾 (Bushel) 的大豆種子，其中蒲式爾為容量計算單位，其中對於大豆而言一蒲式爾大約相當於六十磅。

子並非由專利權人所銷售的專利物品，所以它們並無法適用任何專利權利耗盡的原則。且原來的購買種子授權契約並沒有授權可以使用即再種植新的種子，所以美國聯邦巡迴上訴法院最後認為孟山都公司控告 McFarling 農夫侵權及違反契約的主張成立。

接下來同樣是孟山都公司相關的種子侵權案 *Monsanto Co. v. Swann* 中，被告 Swann 同樣也對於孟山都公司是否具有限制其僅能在單一生長季節種植的權利提出挑戰。²⁵ 像前述其他種子侵權案件裡的農夫一樣，Swann 在其種植專利種子收成後從中保留一些種子作為下一年再種植，這違反了 Swann 當時購買這些種子時所簽署技術授權契約上的明示限制，且如同其他案件中的被告一般，Swann 嘗試對於孟山都公司對其提出的侵權控告提出抗辯，其主張基於專利權利耗盡原則應可排除其侵權行為的成立，並質疑孟山都公司所做單一季節種植限制性契約的有效性，另其主張孟山都公司這樣的限制亦構成專利權濫用。然而爾後法院快速地作成判決，並簡短地說明基於聯邦巡迴上訴法院 McFarling 一案的判決先例，駁回其對於專利權利耗盡原則的主張，同時也基於 McFarling 一案駁回其認為孟山都公司專利權濫用的抗辯。

由美國以上有關買賣契約中「限制使用」條款的種子侵權判決，顯示在美國司法制度下專利權利耗盡原則的適用並非絕對的，可能經由契約附加條件而使專利權利耗盡原則的適用受到限制。

伍、美國專利權利耗盡原則適用之探討

專利權利耗盡原則其中一重要上位原則係為，專利權利耗盡原則會引起侵權豁免的情況，一定是針對一個裝置或是物品的申請專利範圍請求項。美國有關專利權利耗盡原則的重要法院判決，以及專利權利耗盡原則在美國法院種子專利侵權判決中的實踐，已說明於上文。本文以下將依據美國實務發展的現況，探討專利權利耗盡原則適用之一般性判斷程序，並進而探究種子專利權利耗盡問題。

(一) 專利權利耗盡原則適用之一般性判斷程序

就專利權利耗盡原則適用與否的一般性判斷程序而言，首先須判斷銷售物品是否就是系爭專利請求標的物？若銷售物品確為系爭專利請求標的物，則在未限制條件授權銷售物品的情況下，針對該特定物品的申請專利範圍請求項權利將會「耗盡」，購買者可以自由地使用或是再銷售該物品，而無須再得到專利權人對該申請專利範圍請求項所請物品使用的同意或是授權。若銷售物品不是系爭專利請求標的物，而僅為系爭申請專利範圍請求標的物之一部分（零組件、成份等），此時須進一步判斷該物品是否除了組成專利標的物外並無其他的利用性，如果該物品除了組成專利標的物外並無其他的利用性，則有可能適用經 *United States v. Univis Lens Co.* 及其後法院相關判決所確認的「未完成的物品」或是「主要元件」測試法的例外原則，因此仍然發生專利標的物權利耗盡的效果，就此情況下被控侵權者負相關舉證責

²⁵ 參見美國密蘇里地方法院判決 *Monsanto Co. v. Swann*, 308 F. Supp. 2d 937 (ED Mo. 2003).

任，必須證明針對該銷售物品並沒有既合理又非屬系爭侵權的用途。²⁶但如果該物品除了組成專利標的物外尚有其他合理的利用性，則被控侵權人以專利權利耗盡原則作為侵權抗辯將難以成立。²⁷

若於授權契約中附加限制條件，對於第三人(如向被授權人購買專利物品的消費者)可能無法適用權利耗盡原則。例如專利權人在授權契約中加入限制條件，令被授權人在銷售專利物品時須附帶條件的(如授權契約載明基於相關授權下所銷售的物品在使用時須受到特定限制)，如此一來專利權利耗盡原則的適用則有可能會因此受到限制。

另一方面，依據美國實務發展的現況，專利權人若期望能避免日後被控侵權人以專利權利耗盡原則作為抗辯，則專利權人應留意下列事項。首先，在專利說明書撰寫時，應事先儘可能撰寫一些可避免日後適用專利權利耗盡原則的申請專利範圍，例如在本文前述美國判決先例中，法院一致地認定專利權利耗盡原則不適用於方法請求項，因此若情況允許時，可撰寫方法專利請求項來涵蓋尋求保護的發明。²⁸再者，依據本文上述美國判決先例，專利權人也可以考慮在專利說明書撰寫時，增加撰寫有關系統或是組合物品的請求項，則將不會因為僅銷售一個零組件而耗盡整個組合物品的專利權利；除非該零組件除了組成專利標的組合物品外並無其他可利用性的情況，否則專利權人可藉由此種申請專利範圍撰寫方式，阻卻專利權利耗盡原則的適用。不過須留意的是，基於這些系統或是組合物品的申請專利範圍請求項，日後欲主張被控侵權人不能以專利權利耗盡原則抗辯時，也有可能因為被控侵權者舉證「未完成的物品」之例外，可能產生變數。²⁹最後，若專利權人無法在撰寫申請專利範圍方面著墨佈局，雖可能造成無法預先限制專利權利耗盡原則的適用，但專利權人並非無計可施，依據本文上述判決先例，我們可以知道在美國司法制度下，還是可以允許利用契約方式，在合理情況下附加授權的限制條件，來達到阻卻專利權利耗盡原則適用的可能性。

(二)種子專利權利耗盡問題

就判斷種子專利權利耗盡原則適用與否的程序而言，同樣適用本文上述專利權利耗盡原則適用與否的一般性判斷程序。不過，值得注意的是，基於種子專利的特性，購買專利種子的目的絕大部分係用於播種，因而在此使用目的下，個別專利種子即為使用操作(播種)之完

²⁶ 當被控侵權者選擇依據 Univis Lens 一案提出「未完成的物品」的例外原則時，最初被控侵權者只需對於提供該銷售物品是專為計畫用於該專利組成裝置上所設計的資訊，這樣應可能可以滿足初步的舉證責任，此時，舉證責任將移轉至專利權人，看其可否提出可以規避此項說明，例如提出另外非侵權的用途，如果專利權人可以指出該物品非屬侵權的用途，則被控侵權人將隨後負有舉證該用途並非屬「合理的」或是「由商業的角度來看是不理智」的責任。

²⁷ 在實務上，除了必須留意以上所述由案例所整理出的判斷原則外，仍有一些訴訟細節必須留意，例如，專利權利耗盡原則對於被控專利侵權者而言，是一個確認性的抗辯，若是符合判斷原則情形下，應該儘早在訴訟前期提出，但必須留意的是，如果被控侵權者並不希望承認侵權，專利權利耗盡原則抗辯可考慮依據狀況選擇性提出。

²⁸ 當然，方法請求項仍有可能由被控侵權人提出「默示授權」的抗辯，因為默示授權的抗辯是可以適用於方法請求項。

²⁹ 如前述所指，若是由專利權人或是被授權人銷售的物品，係包含在專利請求項中的系統或組成物品中，則有可能限制專利權利耗盡原則的適用，除非被控侵權者使用 Univis Lens 案的「未完成的物品」例外原則抗辯，也就是提出這裡被販售的物品元件，是被設計為在特定系統或是組成物品中使用。

整系統或有機組合；且專利種子一般在銷售時，已處於可使用的狀態或經買受人(農民)簡單處理後即可使用的狀態。所以，在大部分的情況下，專利種子似難出現僅為系爭申請專利範圍請求標的物之一部分(成份)的情形，也很難以「未完成的物品」視之。職是此故，若專利種子主要的使用態樣為播種，則本文以上提及專利權利耗盡原則適用之一般性判斷程序中，有關銷售物品僅為系爭申請專利範圍請求標的物之一部份、「未完成的物品」測試法及「主要元件」測試法等相關理論及原則，在判斷該種子專利權利耗盡原則適用與否時，似無適用之機會。

據此，種子專利權人若期望能避免日後被控侵權人以專利權利耗盡原則作為抗辯，在情況允許時，可撰寫方法專利請求項來涵蓋尋求保護的種子發明；或者可以利用契約方式，在合理情況下附加授權的限制條件，達到阻卻專利權利耗盡原則適用的可能性。

但在很多情況下，例如當專利種子係來自基因改造植物收穫之種子，即便當初撰寫基因改造方法請求項且後來獲准專利，得以藉由製法專利延伸至由該製法直接製得的種子³⁰，而事實上農民可利用傳統農作方式即可得到下一代的專利種子，根本毋須實施專利權人的製法專利。至於基因改造植物種子的使用方法，若類同於傳統農作方式，不是無法符合專利要件；就是獲准專利以後，提起侵權訴訟時遭到被控侵權人提出「默示授權」抗辯。因此利用契約方式附加授權的限制條件，似乎為唯一可能阻卻種子專利權利耗盡原則適用的方式。

在 *Monsanto Co. v. Swann*³¹ 一案法院判決中，法院將孟山都公司的「單一季節種植」的限制性技術授權契約比擬為車子的出租契約，也就是專利權人孟山都公司主要是「出租」該專利發明在單一年度中的使用而非擁有該專利發明的所有權，法院形容農夫的行為是像是一個汽車出租人，其在汽車的租約到期後，為了不能採取保留那輛汽車的犯規行為而感到難過，但其實，他無須如此，因為他還有「租另一輛車」（購買新的經基因改造的種子），「買一輛新車」（買未有專利的種子），或是「買一輛二手車」（購買經保存的種子）等的其他選擇，因此法院認為這類種子相關專利的限制性授權並非不合法也不構成專利權濫用。

雖然有關這樣附加條件的限制性技術授權契約，其在阻礙專利權利耗盡原則的適用上，是否有違反反托拉斯法之虞³²，目前仍然有案子在美國聯邦巡迴上訴法院等待判決，但就現有美國相關普通法的判決先例顯示，孟山都公司透過契約中附加條件的技術授權，進而阻礙專利權利耗盡原則的適用，目前是被法院認為有效的。

³⁰ 此為方法專利權能，例如我國專利法第五十六條第二項規定：「方法專利權人，除本法另有規定者外，專有排除他人未經其同意而使用該方法及使用、為販賣之要約、販賣或為上述目的而進口該方法直接製成物品之權。」世界主要專利體系對於方法專利權能皆有類似我國的規定。

³¹ 參見美國密蘇里地方法院判決 *Monsanto Co. v. Swann*, 308 F. Supp. 2d 937 (ED Mo. 2003)。

³² 一在市場上占支配地位之孟山都公司具有許多種子專利，且藉由禁止留種使用之限制性授權契約實行不能再種植之政策，一直有被用違反反托拉斯法來挑戰其行為，因為從西元 1996 年開始，孟山都公司搭配販售 Roundup 除草劑與 Roundup Ready 種子，由於孟山都公司在種子與除草劑的市場優越性，此種搭售作法可能引發重大地尤其是被控侵權者反訴違反反托拉斯法的考量。而有關於潛在違反反托拉斯法所產生的問題是，假設一在市場上占支配地位之種子公司藉由強迫在授權或權利金項目中阻止被授權者採用新技術，以阻礙競爭者發展可以競爭的技術，這樣的安排就有可能被提出認為是一種形式的獨占（根據美國休曼法案第 2 條），或是一種不合理的限制貿易（根據美國休曼法案第 1 條）等屬違反反托拉斯法的行為。

陸、歐盟種子專利權利耗盡規範

在具規範歐盟相關國家的「關於生物技術發明的法律保護指令」第 10 條³³中明文說明，具有生物材料專利或是方法專利保護的發明，其專利權利不及於經專利權人或專利被授權人許可投入成員國市場的生物材料經繁殖或增殖獲得生物材料。因為該繁殖或增殖行為，是已進入市場的這些生物材料應用所得的必然結果，但該獲得的生物材料，之後不得為其他繁殖或增殖目的而使用。這與本文以上所討論有關美國第一次銷售的「專利權利耗盡」原則，並無明顯差異。

就目前觀察，歐洲國家並沒有發生如同美國一般種子侵權的訴訟案件。可能的原因是因為歐盟係採成文法明文規定，進而造成實務上歐盟國家鮮少發生如美國種子侵權判決。

另外歐盟為考慮到傳統上農民對於植物播種之後會有留種再種植自用的習慣，因此歐盟在「關於生物技術發明的法律保護指令」(Directive 98/44/EC)第 11 條第 1 項³⁴訂定有關農民特權(farmer's privilege)的規定，其授權農民自己在農場上為繁殖或增殖的目的而使用其收穫的產品，另亦授權在各國專利法中可援引共同體植物品種權條約(Community Plant Variety Rights, CPVR)³⁵第 14 條規定，其中就允許有所謂的農民特權，比如說符合特定條件的農民³⁶具有將其收成後儲存的種子，可在其農地上作為獲得收成物而再種植的豁免權利，惟歐盟對於農民特權的定義及其適用於僅限於特定一些主要糧食作物³⁷，而且對於是否要支付合理的酬勞及通報作業也有相關規定，故在歐盟得以因此保護維持農民傳統種植習慣的權利。就此點而言，應是歐盟國家和美國相關種子專利權利耗盡實務大相逕庭之處。

柒、結論

孟山都公司種子專利侵權的訴訟案件，在美國近幾年層出不窮，農民所採取的抗辯方式依據事實也有許多種態樣，而採用專利權利耗盡來主張權利的不在少數，以上相關於美國專利權利耗盡判決先例的探討，說明美國法院有關採用專利權利耗盡原則適用物品侵權抗辯的主要判斷要件，且也能瞭解為何深繫農業技術發展的美國種子技術產業中，有關於限制性授權的契約行為，至目前為止在美國普通法制度下，仍能維持認定此契約能阻卻專利權利耗盡原則的適用。

以我國來說，現行專利法第 57 條第 1 項第 6 款³⁸中係有關規範專利權利耗盡的條文，但

³³ 其條文係第 8 條和第 9 條所說的保護不及於用專利持有人或經其許可而投入成員國市場的生物材料經繁殖或增殖而獲得的生物材料，因為該繁殖或增殖行為是已進入市場的生物材料應用的必然結果，但該獲得的材料其後不得為其他繁殖或增殖目的而使用。

³⁴ 其規定，與第 8 條和第 9 條的規定不同，專利權持有人或經其同意為農業使用的目的向農民出售植物繁殖材料或以其他方式對該材料進行商業化，意味著授權農民自己在農場上為繁殖或增殖的目的而使用其收穫的產品，這種不同的範圍和條件與歐盟指令（EC）第 2100/94 號中第 14 條相當。

³⁵ 參見歐盟指令第 2100/94 號。

³⁶ 所指特定的小農係為在不能大於其能生產 92 噸穀類的耕地上種植植物的農民稱之。

³⁷ 例如飼料植物、穀物、馬鈴薯、油類及纖維植物等。

³⁸ 專利權人所製造或經其同意製造之專利物品販賣後，使用或再販賣該物品者，為發明專利權之效力不及的情事之一。

是若是要適用於上述發生於美國的種子相關案例中，除了我國目前對於耗盡原則適用的區域依據專利法³⁹規定是由法院依事實認定之，另外若是我國農民依據傳統習慣要將買來的種子種植後的收成物，蓄意違反契約而繼續每一季不斷再種植，這樣的行為依現行專利法規定，不必然得以豁免侵權。

農委會於 2005 年 6 月 30 日所召開之「我國動植物應否實施專利保護座談會」中，做成了為保障研發成果及促進產業升級，我國動、植物宜朝開放專利保護方向規劃的決議⁴⁰，另行政院科技顧問組於 2005 年 8 月 23 日所發布的新聞稿⁴¹中，也提到「行政院生物技術產業指導小組」決定擴大開放動植物專利保護，並研議農民免責等相關配套措施。本文意藉探討美國種子侵權案例中專利權利耗盡相關議題及觀念，並援引歐盟種子專利權利耗盡規範比較說明，欲以為他山之石，突顯不同法制下同中存異的觀點及考量，酌為我國在決定開放植物准予專利相關政策及修訂相關配套專利法規時之參考。

³⁹ 現行專利法第 57 條第 2 項後段規定前項即第 1 項第 6 款規定得為販賣之區域，由法院依事實認定之。

⁴⁰ 參見 http://www.tipo.gov.tw/cooperation/cooperation_4_1.asp。

⁴¹ 參見 http://www.stag.gov.tw/content/application/stag/general/guest-cnt-browse.php?ico=7&grpid=5&vroot=&cntgrp_ordinal=00060004&cnt_id=455。

美國聯邦巡迴上訴法院審查專利核駁案基準之轉變— 1999 年美國聯邦最高法院 Dickinson v. Zurko 案之初探

陳秉訓*

壹、前言

1999 年美國聯邦最高法院 (Supreme Court of the United State, 以下簡稱「SCt」)¹ 公布的 Dickinson v. Zurko 案² 的判決, 指示美國聯邦巡迴上訴法院 (U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit, 以下簡稱「CAFC」)³ 在審查美國專利商標局 (United State Patent and Trademark Office, 以下簡稱「USPTO」)⁴ 的審定時, 應回歸聯邦行政程序法 (Administrative Procedure Act) 之規範⁵, 即「5 U.S.C. §706 Scope of review」⁶, 而

本文原刊於智慧財產權月刊第 86 期, 95 年 2 月。

* 政治大學法律科際整合研究所碩士班學生。清華大學材料所博士班課程修畢 (2002 至 2004 年)、台灣大學化工所碩士 (1999 年畢)、台灣大學化工系 (1997 年畢)。曾任立法委員王雪峰辦公室法案研究助理、華邦電子公司製程工程師、聯華電子公司製程整合研發工程師、台灣茂矽電子公司專利工程師、禹騰國際智權公司專利工程師。
Email: cstrcmp@hotmail.com。

個人網頁: <http://www.interdisc-law.nccu.edu.tw/people/bio.php?PID=27>。

¹ 關於其介紹, 請參閱網頁, <http://www.supremecourt.us.gov/>, 到訪日: 03/29/2005。

² See 527 U.S. 150 (1999).

³ 關於其介紹, 請參閱網頁, <http://www.fedcir.gov/>, 到訪日: 03/29/2005。

⁴ 關於其介紹, 請參閱網頁, <http://www.uspto.gov/>, 到訪日: 03/29/2005。

⁵ See Dickinson v. Zurko 527 U.S. 150, at 150.

⁶ 5 U.S.C. §706 之全文為:

「To the extent necessary to decision and when presented, the reviewing court shall decide all relevant questions of law, interpret constitutional and statutory provisions, and determine the meaning or applicability of the terms of an agency action. The reviewing court shall -

(1) compel agency action unlawfully withheld or unreasonably delayed; and

(2) hold unlawful and set aside agency action, findings, and conclusions found to be -

(A) arbitrary, capricious, an abuse of discretion, or otherwise not in accordance with law;

(B) contrary to constitutional right, power, privilege, or immunity;

(C) in excess of statutory jurisdiction, authority, or limitations, or short of statutory right;

(D) without observance of procedure required by law;

(E) unsupported by substantial evidence in a case subject to sections 556 and 557 of this title or otherwise reviewed on the record of an agency hearing provided by statute; or

(F) unwarranted by the facts to the extent that the facts are subject to trial de novo by the reviewing court.

依據該條文，法院可以在一些情況下撤銷行政機關的處分、發現及結論。

在本案的判決⁷中，所爭議的是：CAFC 對於 USPTO 的事實發現（factual finding）之審理是否適用 5 U.S.C. §706(2)(A)或(E)之規範。⁸雖然 CAFC 因本案必須調整其判斷基準，但有趣的是，針對系爭專利申請案的核駁審定，CAFC 因本案被發回更審的判決⁹中，仍然判定 USPTO 的事實發現是違背 5 U.S.C. §706(2)(E)且撤銷 USPTO 的核駁審定。¹⁰為什麼不同的判斷基準會得出相同的結果？這是本文所好奇的。

本文將逐一分析本案由 CAFC 到 SCt 再回到 CAFC 的各層級判決，此外，在「參、問題與討論」部分，本文將討論本案之爭點及兩個法院間爭論之差異，亦將詮釋 SCt 開啟什麼樣的審查基準，以及 Dickinson v. Zurko 案如何影響 CAFC 審查專利行政處分之基準。

貳、Zurko 案的各判決分析

一、In re Zurko¹¹ (Zurko I)

（一）簡介

Zurko I 於 1997 年 4 月 15 日做成。以下就「審查之法理基礎」、「法院的論證」、以及「註釋二」（即後續爭議的引發）等等方向敘述本案。

（二）審查之法理基礎

CAFC 首先表示顯而易見性是基於基本的事實判定之法律問題¹²，接著，CAFC 認為其應親自審查最終的顯而易見性判定，且審查的爭議應基於基本的事實判定是否為「clear error」。

¹³ ¹⁴

（三）法院的論證

系爭專利之主要請求項為：「1. A machine-executed method for executing a trusted command issued by a user on a computer system, the computer system including an untrusted computing environment and a trusted computing environment, said method comprising the steps of:」，對於系爭專利，USPTO 認為其中的「某步驟」是其所舉之先前

In making the foregoing determinations, the court shall review the whole record or those parts of it cited by a party, and due account shall be taken of the rule of prejudicial error.」（參閱網頁，<http://uscode.house.gov/download/pls/05C7.txt>，到訪日：03/29/2005。）

⁷ See In re Zurko, 142 F.3d 1447; 1998 U.S. App. LEXIS 8811; 46 U.S.P.Q.2D (BNA) 1691 (Fed. Cir. 1998).

⁸ See In re Zurko, 142 F.3d 1447, at 1449.

⁹ See In re Zurko, 258 F.3d 1379; 2001 U.S. App. LEXIS 17219; 59 U.S.P.Q.2D (BNA) 1693 (Fed. Cir. 2001).

¹⁰ See In re Zurko, 258 F.3d 1379, at 1381.

¹¹ 111 F.3d 887; 1997 U.S. App. LEXIS 7150; 42 U.S.P.Q.2D (BNA) 1476.

¹² 原引註：Panduit Corp. v. Dennison Mfg. Co., 810 F.2d 1561, 1566, 1 U.S.P.Q. 2D (BNA) 1593, 1596 (Fed. Cir. 1987).

¹³ 原引註：In re Kemps, 97 F.3d 1427, 1428, 40 U.S.P.Q.2D (BNA) 1309, 1311 (Fed. Cir. 1996).

¹⁴ See In re Zurko, 111 F.3d 887, at 888-889.

技術文獻中所固有的或隱含於內的，為熟知此技術者可使用所舉之前案而得到。¹⁵但 CAFC 認為 USPTO 的 BPAI(專利上訴與衝突委員會)所做的顯而易見性判定是「clearly erroneous」¹⁶，且 USPTO 對於系爭專利申請案之核駁係「後見之明」¹⁷，此外，CAFC 判定引證案不能教導系爭發明¹⁸，最後，CAFC 認為 USPTO 不能經由引證案而認定系爭專利申請案為顯而易見。^{19 20}

(四) 註釋二

本判決中的註釋二是後來 Zurko II 案 CAFC 全院聯席審理中的主要爭議點。在註釋二中，CAFC 指出雖然 USPTO 要求 CAFC 以 5 U.S.C. §706(2)的標準審查，但這必須由全院聯席審理決定是否應調整審查 USPTO 對於事實發現的基準，且全院聯席審理應決定，在這調整後的審查基準下，USPTO 的事實發現是否可支持其核駁的處分。更進一步，CAFC 引 In re Kemps 案²¹而認為 USPTO 的關於審查基準的抗辯係可用於要求 CAFC 全院聯席審理。²²

二、In re Zurko I-1²³

1997 年 4 月 15 日，CAFC 同意 USPTO 要求針對本案進行再審，且要討論的問題為「Should this court review Patent and Trademark Office fact-findings under the Administrative Procedure Act standard of review instead of the presently applied "clearly erroneous" standard?」。²⁴

¹⁵ See In re Zurko, 111 F.3d 887, at 888-889.

¹⁶ 原引註：In re Bell, 991 F.2d 781, 784, 26 U.S.P.Q.2D (BNA) 1529, 1531 (1993) ("What a reference teaches and whether it teaches toward or away from the claimed invention are questions of fact."); In re Napier, 55 F.3d 610, 613, 34 U.S.P.Q.2D (BNA) 1782, 1784 (Fed. Cir. 1995) (stating that the inherent teaching of a prior art reference is a question of fact).

¹⁷ 原引註：W.L. Gore & Assocs., Inc. v. Garlock, Inc., 721 F.2d 1540, 1553, 220 U.S.P.Q. (BNA) 303, 312-13 (Fed. Cir. 1983) ("To imbue one of ordinary skill in the art with knowledge of the invention in suit, when no prior art reference or references of record convey or suggest that knowledge, is to fall victim to the insidious effect of a hindsight syndrome wherein that which only the inventor taught is used against its teacher.").

¹⁸ See In re Zurko, 111 F.3d 887, at 889.

¹⁹ 原引註：In re Spinnoble, 56 C.C.P.A. 823, 405 F.2d 578, 585, 160 U.S.P.Q. (BNA) 237, 243 (CCPA 1969) ("[A] patentable invention may lie in the discovery of the source of a problem even though the remedy may be obvious once the source of the problem is identified.").

²⁰ See In re Zurko, 111 F.3d 887, at 889-90.

²¹ 原引註：In re Kemps, 97 F.3d 1427, 1431, 40 U.S.P.Q.2D (BNA) 1309, 1312 (Fed. Cir. 1996).

²² See In re Zurko, 111 F.3d 887, at 889.

²³ 116 F.3d 874; 1997 U.S. App. LEXIS 16456; 98-2 U.S. Tax Cas. (CCH) P50,571.

²⁴ See In re Zurko, 116 F.3d 874, at 874.

三、In re Zurko²⁵ (Zurko II)

（一）簡介

1998 年 5 月 4 日，CAFC 以聯席會（en banc）的方式做出本判決。關於本判決的論證，筆者認為可分為四部分，依序是「本件爭議的緣起」、「美國行政程序法的立法歷史」、「關於專利行政處分之司法管轄權立法歷史」、及「CAFC 的審查基準是否應調整」，而這四個部分的順序反映了 CAFC 的論證邏輯，以下將分別敘述其論證內容。

（二）本件爭議的緣起

針於 In re Zurko 案的核心爭議，CAFC 認知到 USPTO 一直要求 CAFC 以 5 U.S.C. §706 的基準審理專利申請核駁處分案件，但 CAFC 從未接受，而這樣的爭議除了本案外，還有 In re Lueders 案²⁶、In re Mac Dermid, Inc. 案²⁷、In re Kemps 案²⁸、In re Napier 案²⁹、及 In re Brana 案³⁰等等。³¹此外，CAFC 也明瞭，USPTO 希望 CAFC 當遇到 35 U.S.C. §141³²的上訴時，尤其，關於 USPTO 對可專利性處分的事實發現，能夠使用以下二個審查基準之一，5 U.S.C. §706(2)(A)（又稱「arbitrary and capricious standard」）或 5 U.S.C. §706(2)(E)（又稱「substantial evidence standard」），而這二個基準是要求 CAFC 僅審理 USPTO 核駁處分的論證（reasoning）本身。但 CAFC 一直以來是依據自己的論證而判斷 USPTO 的核駁處分是否正確，不過 CAFC 指出若其對系爭專利申請核駁處分係缺乏明確的（definite）和肯定的（firm）確信而認為該核駁為錯誤，則 CAFC 會同意 USPTO 的處分，此即「clear error standard」。³³更進一步，CAFC 認為由於「arbitrary and capricious standard」或「substantial

²⁵ 142 F.3d 1447; 1998 U.S. App. LEXIS 8811; 46 U.S.P.Q.2D (BNA) 1691.

²⁶ 原引註：111 F.3d 1569, 1574-78, 42 U.S.P.Q.2D (BNA) 1481, 1484-87 (Fed. Cir. 1997).

²⁷ 原引註：111 F.3d 890, 890-91, 42 U.S.P.Q.2D (BNA) 1479, 1480 (Fed. Cir. 1997).

²⁸ 原引註：97 F.3d 1427, 1430-31 & nn.5-6, 40 U.S.P.Q.2D (BNA) 1309, 1312-13 & nn.5-6 (Fed. Cir. 1996) (a precondition to addressing the standard of review issue is that its resolution be relevant to the determination of the case).

²⁹ 原引註：55 F.3d 610, 614, 34 U.S.P.Q.2D (BNA) 1782, 1785 (Fed. Cir. 1995) (determining proper standard of review is unnecessary because board's fact finding could be affirmed under more stringent standard).

³⁰ 原引註：51 F.3d 1560, 1568-69, 34 U.S.P.Q.2D (BNA) 1436, 1443-44 (Fed. Cir. 1995) (declining invitation to reconsider the standard of review because the decision does not turn on it).

³¹ See In re Zurko, 142 F.3d 1447, at 1449.

³² 35 U.S.C. §141 之全文為：「An applicant dissatisfied with the decision in an appeal to the Board of Patent Appeals and Interferences under section 134 of this title may appeal the decision to the United States Court of Appeals for the Federal Circuit. By filing such an appeal the applicant waives his or her right to proceed under section 145 of this title. A patent owner in any reexamination proceeding dissatisfied with the final decision in an appeal to the Board of Patent Appeals and Interferences under section 134 may appeal the decision only to the United States Court of Appeals for the Federal Circuit. A party to an interference dissatisfied with the decision of the Board of Patent Appeals and Interferences on the interference may appeal the decision to the United States Court of Appeals for the Federal Circuit, but such appeal shall be dismissed if any adverse party to such interference, within twenty days after the appellant has filed notice of appeal in accordance with section 142 of this title, files notice with the Director that the party elects to have all further proceedings conducted as provided in section 146 of this title. If the appellant does not, within thirty days after the filing of such notice by the adverse party, file a civil action under section 146, the decision appealed from shall govern the further proceedings in the case.」（參閱網頁，http://www4.law.cornell.edu/uscode/html/uscode35/usc_sec_35_00000141----000-.html，到訪日：04/25/2005。）

³³ See In re Zurko, 142 F.3d 1447, at 1449-50.

（三）美國行政程序法的立法歷史

總之，CAFC 認為其審查專利行政處分之基準係 5 U.S.C. §559 所指之「otherwise recognized by law」，且此基準在行政程序法制訂前(即 1947 年之前)即存在，故不受 5 U.S.C. §706(2)(A)或 5 U.S.C. §706(2)(E)的拘束。此外，CAFC 亦認為以此解釋行政程序法是有實益的，因為其使得普通法和由立法所生之法院審查基準之間取得了共生關係，而其亦解釋國會針對新的法院審查基準所制訂之規範限制，並且尊重了該限制之存在，因為 5 U.S.C. §559 規定了，除非有指明，否則 5 U.S.C. §559 以下的法條或許不會被認為係廢除或修正「otherwise recognized by law」的意涵。⁴¹

⁴¹ See *In re Zurko*, 142 F.3d 1447, at 1452.

（四）關於專利行政處分之司法管轄權立法歷史

在前一節論證中，CAFC 透過對行政程序法的解釋，認為其審查基準係存在於行政程序法制訂前且屬於 5 U.S.C. §559 所指之「otherwise recognized by law」，故在本節的論證中，CAFC 意在說明在行政程序法制訂前其已經存在一個審查基準。

CAFC 認為，在專利法於 1790 年初次制訂時並未設有專利核駁行政處分的救濟制度，但國會於 1793 年取消了主管機關審查是否授與專利的權利，而採取當專利合於制式技術要求（formal technical requirements）即授與專利的制度，而國會亦給予地方法院⁴²撤銷無效專利的權利，並設立一個三人陪審團（panel）⁴³而審查專利權衝突的申請案（interfering applications），不過，法律並未給予相關審查組織關於基準或是程序上之規定。⁴⁴

接著 CAFC 指出在 1836 年，國會首次建立專利審查系統，此包括給予機關首長（Commissioner，由總統所任命）決定可專利性問題的權利、及創立一個三人委員會（board）⁴⁵以做為專利行政處分救濟機構，但對於這三人委員會的處分則無繼續的救濟，不過當事件係涉及專利權衝突時，當事人可上訴至美國聯邦法院而取得補償，而在 1839 年，國會廢除了這三人委員會而改由 District of Columbia 的首席法官審查主管機關的專利行政處分，而在 1861 年，國會又將制度改為，於主管機關內設立三人委員會⁴⁶審查專利行政處分，並由機關首長審查該三人委員會的審定，再由 Columbia 地方法院首席法官審查機關首長的處分，不過，在 1839 和 1861 年的修法並未提供任何審查基準。⁴⁷

接著 CAFC 提到，1870 年的專利法修正將救濟程序改為首席審查官（examiner-in-chief）到機關首長，而到 Supreme Court of the District of Columbia（聯席審），而當機關首長或 Supreme Court of the District of Columbia 都不授予專利時，當事人可到美國聯邦法院尋求衡平法（bill in equity）的補償，此外，國會亦給予美國聯邦最高法院審理 Supreme Court of the District of Columbia 判決之權利，但 1870 年的修法亦未提供任何審查基準。

⁴⁸

接著 CAFC 指出，1925 年的專利法修正使得專利審查和行政事務分開，前者由首席審查官負責而後由機關首長管理，因此，機關首長不再審查首席審查官的處分，但於 1927 年的修法中，國會給予機關首長選擇三人而成立一個上訴委員會（Board of Appeals）以審查可專利性的處分，同時該修正又給予當事人在無法由美國聯邦法院尋求衡平法（bill in equity）

⁴² 就判決內容，其僅言「district courts」，故自地方法院是否係聯邦或各州的不明，不過由於後文有稱「federal district court」者，故可推論為各州的地方法院。（See *In re Zurko*, 142 F.3d 1447, at 1453.）

⁴³ 此三人，其中二人由當事人雙方各提名一位，而第三位由 Secretary of State 提名。（See *In re Zurko*, 142 F.3d 1447, at 1453.）

⁴⁴ See *In re Zurko*, 142 F.3d 1447, at 1453.

⁴⁵ 此三人皆由 Secretary of State 提名。（See *In re Zurko*, 142 F.3d 1447, at 1453.）

⁴⁶ 此三位為總統任命的首席審查官（examiner-in-chief）。（See *In re Zurko*, 142 F.3d 1447, at 1453.）

⁴⁷ See *In re Zurko*, 142 F.3d 1447, at 1453.

⁴⁸ See *In re Zurko*, 142 F.3d 1447, at 1453.

的補償時能夠上訴至 Court of Appeals for the District of Columbia (哥倫比亞特區的上訴法院)，更進一步，於 1929 年，國會立法成立 Court of Customs and Patent Appeals (海關與專利上訴法院，以下簡稱「CCPA」) 並取代了 Court of Appeals for the District of Columbia 對於專利與商標行政救濟的管轄權，但專利法中仍未出現審查基準的指示。⁴⁹

聯邦法院原本僅對衡平法 (bill in equity) 的補償訴訟才有司法管轄權，而於 1929 年起由 CCPA 取得專利行政處分上訴之管轄權，因此，CAFC 進一步討論聯邦法院的審查基準沿革。

CAFC 認為 1929 年至 1947 年間，即行政程序法制訂前，CCPA 對於專利行政處分的審查基準有四類：「clear error standard」⁵⁰、「manifest error standard」⁵¹、「where it seems proper」standard⁵²、及「material error standard」⁵³，其中 CAFC 認為因「manifest」和「clear」是同義字而「manifest error standard」僅是「clear error standard」的相似物，此外，CCPA 亦未曾使用「substantial evidence standard」⁵⁴或「arbitrary and capricious standard」⁵⁵。更進一步，CAFC 引述一些案例⁵⁶而表示，於行政程序法通過後，CCPA 亦繼續如該法實施前一樣地未以一個清楚闡釋過的審查基準而審理主管機關的處分。⁵⁷

⁴⁹ See *In re Zurko*, 142 F.3d 1447, at 1454.

⁵⁰ 原引註：Rodli v. Phillippi, 33 C.C.P.A. 865, 154 F.2d 139, 140, 69 U.S.P.Q. (BNA) 97, 99 (CCPA 1946) ("most cogent evidence of mistake and miscarriage of justice" in fact finding of Board of Interference Examiners); Mantz v. Jackson, 31 C.C.P.A. 824, 140 F.2d 161, 164, 60 U.S.P.Q. (BNA) 329, 334 (CCPA 1944) (appellant given "heavy burden to show that the concurring decisions [of primary examiner and Board of Interference Examiners] are erroneous"); Jardine v. Long, 19 C.C.P.A. 1243, 58 F.2d 836, 836 (CCPA 1932) ("This court . . . refuses to disturb decisions of the tribunals below [primary examiner and Board of Interference Examiners] upon findings of fact, unless fully convinced that such findings are not in accord with the weight of the evidence when such evidence is fairly weighed and construed.").

⁵¹ 原引註：Ranney v. Bridges, 38 C.C.P.A. 1044, 188 F.2d 588, 596, 89 U.S.P.Q. (BNA) 419, 427 (CCPA 1951) ("It will be understood that in considering allegations of error as to findings of fact made by the tribunals of the Patent Office this court follows the proper and well established practice of appellate courts in refusing to reverse such findings unless we are convinced from our own study of the record that the findings are manifestly wrong because against the weight of the evidence.").

⁵² 原引註：In re Christmann, 27 C.C.P.A. 708, 107 F.2d 607, 609 (CCPA 1939), de novo, see Townsend v. Smith, 17 C.C.P.A. 647, 36 F.2d 292, 294 (CCPA 1929) (choosing not to apply the rule "that it must clearly and affirmatively appear that there has been some oversight, or mistake, or wrong construction of material facts . . . to justify this court in reversing the decision appealed from" because all three tribunals of the Patent Office differed "in their views as to what this evidence shows").

⁵³ 原引註：Zublin v. Pickin, 21 C.C.P.A. 1097, 70 F.2d 732, 733 (CCPA 1934); Clancy v. De Jahn, 17 C.C.P.A. 714, 36 F.2d 131, 132 (CCPA 1929).

⁵⁴ 原文：「these same cases appear not to have used the substantial evidence standard, which was applied by the Court to agency action in *Illinois Central Railroad Co. v. ICC*, 206 U.S. 441, 454, 466, 27 S. Ct. 700, 51 L. Ed. 1128 (1907).」。

⁵⁵ 原文：「Nor have the patent cases used the arbitrary and capricious standard, which the Court applied to agency action in *United States ex rel. Ness v. Fisher*, 223 U.S. 683, 691, 694, 56 L. Ed. 610, 32 S. Ct. 356 (1912).」。

⁵⁶ 原引註：Harris v. Clifford, 53 C.C.P.A. 1463, 363 F.2d 922, 924, 150 U.S.P.Q. (BNA) 630, 632 (CCPA 1966) (following Rodli, supra, in applying the "most cogent evidence of mistake" standard); Johns-Manville Corp. v. Ladd, 117 U.S. App. D.C. 262, 328 F.2d 563, 563, 140 U.S.P.Q. (BNA) 362, 363 (D.C. Cir. 1964) (Patent Office findings will not be overturned "unless clearly infected with error").

⁵⁷ See *In re Zurko*, 142 F.3d 1447, at 1454-55.

接著，CAFC 指出在 1952 年的專利法修法中，仍未給予法院審查基準的指示，亦未暗示法院必須針對行政程序法而調整其審查基準⁵⁸，而在 1962 年的修法中，僅規定以行政程序法審理機關首長之任意行為（discretionary action），故 CAFC 認為若法律已明示何者可適用，則未表示的部分即應視為忽略或排除⁵⁹，因而對其他的主管機關行政行為（例如：事實判定）爭訟，CAFC 認為國會係表示不須採取行政程序法的規定而審理。⁶⁰

進一步，CAFC 指出，在 1975 年專利法修正將主管機關改名為 USPTO 後，國會在 1982 年通過 Federal Court Improvement Act 將 CCPA 及 United States Court of Claims（請求法院）轉變為 CAFC 及 Court of Federal Claims，其主要目的在於統一關於專利事件的司法管轄權，此外，在 1984 年，專利法修正而將「Board of Appeals」（上訴委員會）及「Board of Patent Interferences」（專利衝突委員會）整合為「Board of Patent Appeals and Interferences」（專利上訴與衝突委員會）。CAFC 又表示此委員會（即「Board of Patent Appeals and Interferences」）的審查並未依據行政程序法，雖行政程序法未排除 USPTO 的行政行為之適用，然而 CAFC 曾依據行政程序法審理某些機關首長的行政行為⁶¹，但 CAFC 的判決⁶²從未要求 USPTO 的可專利性處分須要依據行政程序法。因此，CAFC 認為自其成立以來，其一直使用著「clearly erroneous standard」來審理該委員會的事實判定。⁶³

最後，CAFC 認為根據歷史紀錄，專利法並未明顯地指出審理 USPTO 處分的基準，而在行政程序法制訂前，法院已有許多基準，包括「clear error」，因此，CAFC 認為其所發展出的

⁵⁸ 原引註：Fregeau v. Mossinghoff, 776 F.2d 1034, 1037, 227 U.S.P.Q. (BNA) 848, 851 (Fed. Cir. 1985) ("In the legislative history addressing the carryover of these procedures into the 1952 Patent Act, it is stated: 'This group of sections [§§ 141-146] makes no fundamental change in the various appeals and other review of Patent Office action.'" (quoting 1952 U.S.C.C.A.N. 2394, 2400)).

⁵⁹ 原引註："The doctrine [expressio unis est exclusio alterius] instructs that where law expressly describes a particular situation to which it shall apply, an irrefutable inference must be drawn that what was omitted or excluded was intended to be omitted or excluded." Lueders, 111 F.3d at 1576 n.12, 42 U.S.P.Q.2D (BNA) at 1486 n.12.

⁶⁰ See In re Zurko, 142 F.3d 1447, at 1455-56.

⁶¹ 原引註：Ray v. Lehman, 55 F.3d 606, 608, 34 U.S.P.Q.2D (BNA) 1786, 1787 (Fed. Cir. 1995) (denial of petition to reinstate patent for failure to pay maintenance fee properly reviewed by district court under APA's abuse of discretion standard); Morganroth v. Quigg, 885 F.2d 843, 846, 12 U.S.P.Q.2D (BNA) 1125, 1126-27 (Fed. Cir. 1989) (refusal to revive application properly reviewed by district court under APA's arbitrary, capricious, abuse of discretion standard); Heinemann v. United States, 796 F.2d 451, 453-54, 230 U.S.P.Q. (BNA) 430, 433-34 (Fed. Cir. 1986) (award of patent to United States instead of employee properly reviewed by Claims Court under APA's arbitrary, capricious, abuse of discretion standards).

⁶² 原引註：Lueders, 111 F.3d at 1571, 42 U.S.P.Q.2D (BNA) at 1482 (Fed. Cir. 1997) (clear error review of what a prior art reference teaches or suggests); Mac Dermid, 111 F.3d at 890-91, 42 U.S.P.Q.2D (BNA) at 1480 (Fed. Cir. 1997) (denying request for in banc hearing for reason stated in Kemps); In re Mayne, 104 F.3d 1339, 1341, 41 U.S.P.Q.2D (BNA) 1451, 1453 (Fed. Cir. 1997) (clear error review of facts underlying obviousness determination); Kemps, 97 F.3d 1427 at 1429, 1430-31, 40 U.S.P.Q.2D (BNA) 1309 at 1312-13 (upholding board's fact finding under less deferential standard of review obviated need for deciding propriety of using the APA standards); In re Baxter Travenol Labs., 952 F.2d 388, 390, 21 U.S.P.Q.2D (BNA) 1281, 1283 (Fed. Cir. 1991) (clear error review of board's factual finding of anticipation); In re Caveney, 761 F.2d 671, 674, 226 U.S.P.Q. (BNA) 1, 3 (Fed. Cir. 1985) (clear error review of on-sale factual findings of Board of Appeals); In re Wilder, 736 F.2d 1516, 1520, 222 U.S.P.Q. (BNA) 369, 372 (Fed. Cir. 1984) (clear error review of Board of Appeal's finding of inadequate description); In re De Blauwe, 736 F.2d 699, 703, 222 U.S.P.Q. (BNA) 191, 195 (Fed. Cir. 1984) (first opinion of this court indicating that the clearly erroneous standard is applied to Board of Appeal fact finding).

⁶³ See In re Zurko, 142 F.3d 1447, at 1456-57.

「clear error standard」即為 5 U.S.C. §559 所指之「additional requirements imposed by statute or otherwise recognized by law」。⁶⁴

（五）CAFC 的審查基準是否應調整

關於 CAFC 的審查基準是否應調整議題，CAFC 認為應遵守「stare decisis（判決先例拘束⁶⁵）」原則⁶⁶，而此原則之必要性有三點，（1）其促進了法律原則之公平的、可預測性的、及一致性的發展，（2）其孕育了對於司法判決的信賴，（3）其貢獻司法程序的事實上及外觀上的正直，⁶⁷更進一步，該原則亦是法院對於法律解釋的特定權利，而國會依然保有改變法院見解的自由，⁶⁸此外，CAFC 認為若要改變見解則其理由有三類，（1）國會對於法律的修正，（2）該前判決造成法律間的衝突或是對一致性的損害，（3）該前判決是過時的、或與正義感或社會福利是相違背的。⁶⁹

承接前述的諸項論證，CAFC 認為既然行政程序法、專利法、及立法文件都未曾要求法院調整其審查基準，而且 USPTO 也提不出具體理由以支持其修改法院審查基準之主張⁷⁰，更進一步，「clear error」是現行法院所承認的基準，故 CAFC 認為不須修正其關於可專利性的處分之審查基準。⁷¹

最後，CAFC 認為，如果沒有一個具說服力的理由就改變現行的審查基準，將有損大眾的信任。而 CAFC 亦希望 USPTO 瞭解，雖然其係基於自己的論證而審查 USPTO 的事實判定是否為「clear error」，但 CAFC 自認當 USPTO 的事實判定是完整的陳述，且係基於足夠的事實時，會傾向去接受 USPTO 的判定。此外，CAFC 以為，維持原來的審查基準，有助於 USPTO 更清楚地表達其判斷過程，且對依此審查基準而進行申請實務的發明人保存信心，再者，其統一了 USPTO 對於可專利性的處分以及聯邦地方法院的見解，更進一步地，其避免了法院無法審查

⁶⁴ See *In re Zurko*, 142 F.3d 1447, at 1457.

⁶⁵ 本翻譯源自，Rainer Grote（11/27/2004），「憲法施行中司法角色之若干比較」，參閱網頁，http://www.advocates.org.tw/3_1_9.php?three_five_sn=18，到訪日：06/01/2005。

⁶⁶ 其定義為：「n. Latin for "to stand by a decision," the doctrine that a trial court is bound by appellate court decisions (precedents) on a legal question which is raised in the lower court. Reliance on such precedents is required of trial courts until such time as an appellate court changes the rule, for the trial court cannot ignore the precedent (even when the trial judge believes it is "bad law").」，參閱網頁，<http://dictionary.law.com/default2.asp?typed=stare&type=1>，到訪日：06/01/2005。

⁶⁷ 原引註：Payne v. Tennessee, 501 U.S. 808, 827, 115 L. Ed. 2d 720, 111 S. Ct. 2597 (1990).

⁶⁸ 原引註：Patterson v. McLean Credit Union, 491 U.S. 164, 172-73, 105 L. Ed. 2d 132, 109 S. Ct. 2363 (1989).

⁶⁹ 原引註：Patterson v. McLean Credit Union, 491 U.S. 164, 173-74, 105 L. Ed. 2d 132, 109 S. Ct. 2363 (1989).

⁷⁰ CAFC：「While it is unclear what prejudice might befall patentees and patent applicants were the standard to be changed, the Commissioner has made no suggestion that our current standard of review is unworkable, intolerable, prejudicial, burdensome, or even that it adversely affects the administration of the patent system. The standard has not become a doctrinal anachronism, nor have the premises underlying it changed to make it irrelevant or unjustifiable--it is very much alive and in use throughout the legal system.」（See *In re Zurko*, 142 F.3d 1447, at 1458.）

⁷¹ See *In re Zurko*, 142 F.3d 1447, at 1458.

USPTO 對新穎性及顯而易見爭議的判斷。⁷²

四、Dickinson v. Zurko⁷³ (Zurko III)

（一）簡介

本案是由 USPTO 提起上訴的，SCt 於 1998 年 11 月 2 日受理本案，而原始的案件名稱為「Lehman v. Zurko」⁷⁴，其中 Lehman (Bruce A. Lehman⁷⁵) 是上訴當時的 USPTO 主管，而 1998 年 2 月 26 日，由於主管變為 Q. Todd Dickinson⁷⁶，故案名才改為「Dickinson v. Zurko」。

1999 年 6 月 10 日 SCt 做出本案的判決，以下分為「議題之釐清」、「CAFC 應回歸行政程序法之審查基準」、及「回應 CAFC 所提之其他理由」等三部分闡述 SCt 的判決內容。

（二）議題之釐清

SCt 指出 Federal Rule of Civil Procedure §52(a)規定上訴法院審查下級法院事實判定，即「court/court review」，而這規定指出如果該事實判定為「clearly erroneous」則其應被廢棄，此外，SCt 認為此「court/court review」基準是較行政程序法所規定之「court/agency review」來得嚴格。⁷⁷ ⁷⁸而 SCt 認知到這個爭議不是系爭專利申請人和 USPTO 所爭議的，因為雙方都同意 USPTO 是行政程序法中的「機關 (agency)」，而且 USPTO 的事實判定，是該法中的「機關行為 (agency action)」，⁷⁹故關於事實判定的審查，除非有例外，則應使用行政程序法的「court/agency review」基準。⁸⁰

因此，整個爭議就由當事雙方變為 CAFC，因為 CAFC 認為其「clear error standard」即 5 U.S.C. §559 中所謂的「例外」，而 SCt 歸納 CAFC 的理由有三個層次：(1) 在 1946 年時，CCPA (CAFC 的前身) 使用「clearly erroneous」基準；(2) 該基準較「court/agency review」基準嚴格；(3) 此嚴格的審查基準的特殊傳統是 5 U.S.C. §559 中的「additional requirement」而應優先適用於 5 U.S.C. §706。⁸¹

⁷² See *In re Zurko*, 142 F.3d 1447, at 1458.

⁷³ 527 U.S. 150; 119 S. Ct. 1816; 144 L. Ed. 2d 143; 1999 U.S. LEXIS 4004; 67 U.S.L.W. 4445; 50 U.S.P.Q.2D (BNA) 1930; 99 Cal. Daily Op. Service 4504; 99 Daily Journal DAR 5792; 1999 Colo. J. C.A.R. 3216; 12 Fla. L. Weekly Fed. S 310.

⁷⁴ 525 U.S. 961; 119 S. Ct. 401; 142 L. Ed. 2d 326; 1998 U.S. LEXIS 6849; 67 U.S.L.W. 3299; 98 Cal. Daily Op. Service 8159; 98 Daily Journal DAR 11284.

⁷⁵ 關於 Bruce A. Lehman 的介紹，請參閱網頁，
<http://www.uspto.gov/about/boards.asp#Lehman>，到訪日：06/07/2005。

⁷⁶ 關於 Q. Todd Dickinson 的介紹，請參閱網頁，
<http://www.businessofgovernment.org/main/interviews/profile/index.asp?PID=34>，到訪日：06/07/2005。

⁷⁷ 原引註：2 K. Davis & R. Pierce, *Administrative Law Treatise* §11.2, p. 174 (3d ed. 1994) (hereinafter Davis & Peirce).

⁷⁸ See *Dickinson v. Zurko*, 527 U.S. 150, at 153.

⁷⁹ 所涉法條為：5 U. S. C. §701 (defining "agency" as an "authority of the Government of the United States"); §706 (applying APA "Scope of review" provisions to "agency action").

⁸⁰ See *Dickinson v. Zurko*, 527 U.S. 150, at 154.

⁸¹ See *Dickinson v. Zurko*, 527 U.S. 150, at 154.

SCt 認知到維持行政行為之司法審查一致性之重要性⁸²，故 SCt 必須檢視 CAFC 的主張。更進一步，SCt 對於 5 U.S.C. §559 的基本態度是，該條所指的「例外」應是清楚地呈現於普通法中，而若所言的「例外」僅是含糊的，則將有損於行政程序法為了司法審查一致性的目的。而 SCt 檢視了在行政程序法制定前的 89 個 CCPA 判決後，認為這些判決並未反映在司法實務中存在一個完備的、嚴格的「court/court」基準。⁸³

（三）CAFC 應回歸行政程序法下之審查基準

在被檢視的 89 個判決中，SCt 指出 CAFC 的立論依據主要為其中有 23 個判決使用了「clear case of error」或「clearly wrong」以解釋審查基準，而其餘判決所用的文字為「manifest error」而其為同樣的意思。⁸⁴進一步，SCt 表示當 CCPA 在 1930 及 1940 年代陸續提出這些判決後，法律作者開始使用「clearly erroneous」以表示「court/court review」且使用「substantial evidence」以表示較不嚴格的「court/agency review」。⁸⁵但 SCt 認為這些用詞是不具結論性的。⁸⁶

SCt 認為相關的名詞使用傳統在行政程序法通過前並未穩固地建立，SCt 發現 CCPA 有時使用「clearly erroneous」以解釋較不嚴格的「court/agency review」⁸⁷，而有時（包括對於專利侵權訴訟中聯邦地方法院的事實判定）又以「substantial evidence」而解釋較嚴格的「court/court review」⁸⁸。SCt 還發現其本身所提出的判決中亦曾以「substantial evidence」而說明為何不能推翻初級審(trial court)的事實判定⁸⁹(換句話說為「court/court review」)。⁹⁰

⁸² 原引註：Universal Camera Corp. v. NLRB, 340 U. S. 474, 489 (1951); 92 Cong. Rec. 5654 (1946) (statement of Rep. Walter).

⁸³ See Dickinson v. Zurko, 527 U.S. 150, at 154-55.

⁸⁴ 原引註：App. to Brief for New York Intellectual Property Law Association as Amicus Curiae 1a-6a.

⁸⁵ 原引註：Stern, Review of Findings of Administrators, Judges and Juries: A Comparative Analysis, 58 Harv. L. Rev. 70, 88 (1944) (describing congressional debates in which members argued for and against applying the "clearly erroneous" standard to agency review "precisely because it would give administrative findings less finality than they enjoyed under the 'substantial evidence' rule").

⁸⁶ See Dickinson v. Zurko, 527 U.S. 150, at 155-156.

⁸⁷ 原引註：Polish National Alliance v. NLRB, 136 F. 2d 175, 181 (CA7 1943); New York Trust Co. v. SEC, 131 F. 2d 274, 275 (CA2 1942), cert. denied, 318 U. S. 786 (1943); Hall v. Commissioner, 128 F. 2d 180, 182 (CA7 1942); First National Bank of Memphis v. Commissioner, 125 F. 2d 157 (CA6 1942) (per curiam); NLRB v. Algoma Plywood & Veneer Co., 121 F. 2d 602, 606 (CA7 1941).

⁸⁸ 原引註：Cornell v. Chase Brass & Copper Co., 142 F. 2d 157, 160 (CA2 1944); Dow Chemical Co. v. Halliburton Oil Well Cementing Co., 139 F. 2d 473, 475 (CA6 1943), aff'd, 324 U. S. 320 (1945); Gordon Form Lathe Co. v. Ford Motor Co., 133 F. 2d 487, 496-497 (CA6), aff'd, 320 U. S. 714 (1943); Electro Mfg. Co. v. Yellin, 132 F. 2d 979, 981 (CA7 1943); Ajax Hand Brake Co. v. Superior Hand Brake Co., 132 F. 2d 606, 609 (CA7 1943); Galion Iron Works & Mfg. Co. v. Beckwith Machinery Co., 105 F. 2d 941, 942 (CA3 1939).

⁸⁹ 原引註為：Borden's Farm Products Co. v. Ten Eyck, 297 U. S. 251, 261 (1936); see also, Great Atlantic & Pacific Tea Co. v. Grosjean, 301 U. S. 412, 420 (1937) (accepting trial court's findings of fact because they have "substantial support in the record").

⁹⁰ See Dickinson v. Zurko, 527 U.S. 150, at 156-57.

在檢視 CCPA 的 89 個判決後，SCt 認為「substantial evidence」的使用是明確的。接著，SCt 提到在行政程序法通過前，「substantial evidence」係國會於立法條文開始使用後才被法院所採取，而 SCt 首度於 Interstate Commerce Commission's factual findings, ICC v. Union Pacific R. Co. 案⁹¹使用「substantial evidence」審查系爭機關的事實判定，雖然所涉法律⁹²並未有此要求，此外，SCt 亦為未立即將同樣基準用於關於 Federal Trade Commission 的訴訟⁹³中，雖然所涉法律⁹⁴有此規定。⁹⁵

接著，SCt 表示，在「substantial evidence」一詞更常使用於法律條文中之後，SCt 亦開始使用相同的文字以描述審查基準，甚至於法律中的「evidence」前面未有「substantial」，SCt 也會加上「substantial」一字。⁹⁶ SCt 認識到由於專利法⁹⁷中無使用「substantial evidence」且尚未成為司法審查之基準，因而才成為本案之爭點⁹⁸。更進一步，SCt 認為這 89 個判決並無一個精確地使用「clear error」或「clearly erroneous」，而多數的判決是使用「manifest error」。⁹⁹

SCt 又指出這 89 個判決的用詞為「manifest error」或「clearly wrong」，但其係用於解釋為何 CCPA 會對主管機關的事實判定有如此多的尊重，此外，有時會更進一步解釋這是一個「court/agency」而非「court/court」審查基準。¹⁰⁰再者，SCt 認為有近半的判決中，CCPA 對於「manifest error」基準的使用係指出主管機關為一個專家機構，或指主管機關較能處理技術上複雜的標的，且主管機關因而值得受到尊重，此外，另有多於四分之三的判決中，CCPA 說因為至少有二個主管機關內設的裁判機構已檢視案件並同意事實判定，故其必須尊重主管機關的事實判定，再者，這些 CCPA 的理由係 CCPA 及相關論者用以證明對行政機關事實判定之尊重。¹⁰¹而 SCt 還認為這些理由基本上都不是用於對下級法院事實判定之尊重。¹⁰²有

⁹¹ 原引註：222 U. S. 541, 548 (1912).

⁹² 原引註：§12, 36 Stat. 551.

⁹³ 原引註：FTC v. Curtis Publishing Co., 260 U.S. 568, 580 (1923).

⁹⁴ 原引註：§5, 38 Stat. 720 (the "findings of the commission as to the facts, if supported by testimony, shall be conclusive").

⁹⁵ See Dickinson v. Zurko, 527 U.S. 150, at 157.

⁹⁶ 原引註：Consolidated Edison Co. v. NLRB, 305 U. S. 197, 229 (1938); see Stason, "Substantial Evidence" in Administrative Law, 89 U. Pa. L. Rev. 1026, 1026-1028 (1941) (collecting statutes); see also Dobson v. Commissioner, 320 U. S. 489, 499 (1943) (speaking generally of the "theoretical and practical reason[s] for . . . [crediting] administrative decisions").

⁹⁷ 原引註：35 U. S. C. §§61, 62 (1934 ed.).

⁹⁸ 原引註：5 U. S. C. §706(2)(E) (applying the term "substantial evidence" where agency factfinding takes place "on the record"); see also Association of Data Processing Service Orgs., Inc. v. Board of Governors of Federal Reserve System, 745 F. 2d 677, 683-684 (CA DC 1984) (Scalia, J.) (finding no difference between the APA's "arbitrary, capricious" standard and its "substantial evidence" standard as applied to court review of agency factfinding.)

⁹⁹ See Dickinson v. Zurko, 527 U.S. 150, at 157-58.

¹⁰⁰ See Dickinson v. Zurko, 527 U.S. 150, at 160.

¹⁰¹ 原引註：Universal Camera Corp. v. NLRB, 340 U. S. 474, at 496 -497 (intraagency agreement); NLRB v. Link-Belt Co., 311 U. S. 584, 597 (1941) (expertise); Rochester Telephone Corp. v. United States, 307 U. S. 125, 145-146 (1939) (expertise); ICC v. Louisville & Nashville R. Co., 227 U. S. 88, 98 (1913) (expertise); Stern, 58 Harv. L. Rev., at 81-82 (expertise); 2 Davis & Pierce §11.2, at 178-181 (intraagency agreement).

趣的是，SCt 以統計的方式說明，越接近行政程序法立法的時間時，CCPA 越以技術的複雜性及主管機關的專家能力而尊重主管機關的事實判定。¹⁰³

最後，SCt 認為根據其對於 CCPA 判決的解釋，其不同意 CAFC 認為當國會通過行政程序法時，CCPA 已認可使用嚴格的「court/court」而非較不嚴格的「court/agency」基準，以審查主管機關的事實判定，因此，CAFC 的審查基準不是 5 U. S. C. §559 的「例外」("additional requirement . . . recognized by law.")。¹⁰⁴

(四) 回應 CAFC 所提之其他理由

SCt 瞭解 CAFC 還有其他政策理由支持其不採取行政程序法的審查基準，而 SCt 分三個部分回應。

1、第一部分的回應

就第一部分的回應，SCt 首先提到 CAFC 認為法院和律師已習慣其使用隱含著較嚴格的「court/court review」之「clearly erroneous」基準，而 CAFC 認為若改變基準則會造成法律的斷層，而 SCt 也聽到一些支持團體要求維持基準的聲音¹⁰⁵，但如前所述，SCt 不認為存在著所謂的「clearly erroneous」基準，因此，若承認 CAFC 所謂的基準反而是造成法律的斷層，而使得 USPTO 脫離行政程序法的規範。¹⁰⁶

接著，SCt 指出，其曾解釋「court/agency "substantial evidence"」基準為要求法院「ask whether a "reasonable mind might accept" a particular evidentiary record as "adequate to support a conclusion."」¹⁰⁷，而對「court/court "clearly erroneous"」基準則解釋為「whether a reviewing judge has a "definite and firm conviction" that an error has been committed.」¹⁰⁸，此外，其亦曾提出「court/agency "substantial evidence"」基準較不嚴格於「court/court "clearly erroneous"」基準的觀點¹⁰⁹，進一步，SCt 曾強調法院不能成為行政機關的橡皮圖章¹¹⁰，而 SCt 指出行政程序法的規定是較嚴格於法

¹⁰² 原引註：Concrete Pipe & Products of Cal., Inc. v. Construction Laborers Pension Trust for Southern Cal., 508 U. S. 602, 623 (1993); Stern, supra, at 82-83 (trial court advantages lie in, e.g., evaluation of witness, not comparative expertise).

¹⁰³ See Dickinson v. Zurko, 527 U.S. 150, at 160-61.

¹⁰⁴ See Dickinson v. Zurko, 527 U.S. 150, at 161.

¹⁰⁵ 原引註：Brief for Patent, Trademark & Copyright Section of the Bar Association of the District of Columbia as Amicus Curiae 23 (quoting Square D Co. v. Niagara Frontier Tariff Bureau, Inc., 476 U. S. 409, 424 (1986)).

¹⁰⁶ See Dickinson v. Zurko, 527 U.S. 150, at 161-62.

¹⁰⁷ 原引註：Consolidated Edison Co. v. NLRB, 305 U. S. 179, at 229.

¹⁰⁸ 原引註：United States v. United States Gypsum Co., 333 U. S. 364, 395 (1948).

¹⁰⁹ 原引註：Universal Camera Corp. v. NLRB, 340 U. S. 474, at 477, 488 (analogizing "substantial evidence" test to review of jury findings and stating that appellate courts must respect agency expertise).

¹¹⁰ 原引註：Universal Camera Corp. v. NLRB, 340 U. S. 474, at 490.

院以往對於行政機關事實判定的審查基準。¹¹¹

SCt 注意到不同的審查基準是否會產生不同的結果，但 SCt 也認知到有時不同的基準不會造成結果的不同，¹¹²只不過這樣的判決未在 CCPA 的判決中發現，而 SCt 認為會造成此現象，一部份是反映了審查工作要求法院運用邏輯及經驗於證據記錄的判斷上，無論該記錄是法院或是行政機關所為，而一部份是反映了意圖以文字而描述無實體的因素（例如在事實判定過程中公平性的司法信賴）之困難性，¹¹³更有一部分是反映了與案件有關的特定因素（例如：行政機關的專家能力、行政機關的內部審查機制）其相對的重要性，而這些因素往往比審查基準的選擇來得有影響力。¹¹⁴

最後，SCt 認為這些審查的特徵所指明的的重要性在於 CAFC 是以與專利有關的經驗審查事實判定，且具相對的專家能力使得其可以確保一個比學理上較嚴格但較適當的審查基準。¹¹⁵更進一步，SCt 不同意 CAFC 認為若改變審查基準則 USPTO 的與事實相關的論證將免於審查，因為 SCt 認為 CAFC 可審查 USPTO 的論證以決定其是否是「arbitrary」或「capricious」，或若涉及以記錄為基礎之事實結論時則應決定此結論是否為「substantial evidence」所支持。¹¹⁶

¹¹⁷

2、第二部分的回應

由於在美國專利法中，被核駁專利的申請人可直接上訴至 CAFC¹¹⁸，或先起訴於聯邦地方法院再上訴至 CAFC¹¹⁹。SCt 認知到 CAFC 及支持其意見的團體相信一旦改為行政程序法的審查基準則會造成一種不規則，因為直接上訴至 CAFC 的案件會依照「court/agency」審查基準，而先起訴於聯邦地方法院者則依據「court/court」審查基準（根據 Gould v. Quigg 案¹²⁰，CAFC 審查下級法院的事實判定是依「clearly erroneous」審查基準），因而，若申請人欲尋求一種更嚴格的審查基準，CAFC 擔心申請人會採取更複雜的、更花時間的先起訴於聯邦地方法院的方式。¹²¹

但 SCt 不同意這樣的看法，SCt 不認為這二個爭訟途徑有特定的不規則。SCt 認為先起訴

¹¹¹ See Dickinson v. Zurko, 527 U.S. 150, at 162.

¹¹² 原引註：International Brotherhood of Electrical Workers v. NLRB, 448 F. 2d 1127, 1142 (CA DC 1971) (Leventhal, J., dissenting) (wrongly believing--and correcting himself--that he had found the "case dreamed of by law school professors" where the agency's findings, though "clearly erroneous" were "nevertheless" supported by "substantial evidence").

¹¹³ 原引註：Universal Camera Corp. v. NLRB, 340 U. S. 474, at 489; Jaffe, Judicial Review: "Substantial Evidence on the Whole Record," 64 Harv. L. Rev. 1233, 1245 (1951).

¹¹⁴ See Dickinson v. Zurko, 527 U.S. 150, at 162-63.

¹¹⁵ See Dickinson v. Zurko, 527 U.S. 150, at 163.

¹¹⁶ 原引註：SEC v. Chenery Corp., 318 U. S. 80, 89-93 (1943).

¹¹⁷ See Dickinson v. Zurko, 527 U.S. 150, at 164.

¹¹⁸ 35 U. S. C. §141.

¹¹⁹ 35 U. S. C. §145.

¹²⁰ 原引註：822 F. 2d 1074, 1077 (1987).

¹²¹ See Dickinson v. Zurko, 527 U.S. 150, at 164.

於聯邦地方法院的申請人可以提出新的證據，使得法官成為事實判定者，因而，非專家的司法上事實判定需要「court/court」審查基準。而 SCt 亦承認，若地方法院法官「未做」超過審查 USPTO 事實判定之判定，則不規則的現象才有可能發生，但 SCt 認為其在本案的判決意見中並未阻擋 CAFC 在必要的時候調整其相關的審查基準。^{122 123}

3、第三部分的回應

在回應 CAFC 認為其嚴格的「court/court」審查基準將產生較好的行政機關事實判定，SCt 認為 CAFC 及其支持團體並未提出說服的理由，以解釋為何以嚴格的、與事實有關的審查基準而直接審查 USPTO 的專利核駁係優於審查其他行政機關的基準，因此，CAFC 主張其審查基準為行政程序法的「例外」是不成立的。¹²⁴

五、In re Zurko¹²⁵ (Zurko IV)

(一) 簡介

SCt 將 In re Zurko 案發回 CAFC 更審後，CAFC 於 1999 年 7 月 23 日開始本案更審的工作¹²⁶。於 2001 年 8 月 2 日，CAFC 做出對系爭案件的第三次判決，仍認為 USPTO 的處分應被撤銷。CAFC 於本次審查中，採取了行政程序法所規定的審查基準，不過本次案件卻非 CAFC 首次採用新的審查基準，因為在 SCt 做出 Dickinson v. Zurko 案後，CAFC 即在 In re Gartside 案¹²⁷中，裁示當審查 USPTO 內委員會之事實判定時，「substantial evidence」審查基準是行政程序法下正確的審查基準。¹²⁸以下本文由「審查之法理基礎」、「對「substantial evidence」的解釋」、及「為何仍廢棄 USPTO 的處分」等三面向分析本案。

(二) 審查之法理基礎

在審查法理基礎的陳述方面，CAFC 首先解釋「顯而易見性 (obviousness)」的意義¹²⁹，接著指出「顯而易見性」是個法律問題而須基於四個事實判定：(1) 先前技術的範圍及內容，包括其所可明顯地 (explicitly) 或固有地 (inherently) 而教導的；(2) 熟知此技術者之

¹²² 原引註：Fregeau v. Mossinghoff, 776 F. 2d 1034, 1038 (CA Fed. 1985) (harmonizing review standards).

¹²³ See Dickinson v. Zurko, 527 U.S. 150, at 164.

¹²⁴ See Dickinson v. Zurko, 527 U.S. 150, at 165.

¹²⁵ 258 F.3d 1379; 2001 U.S. App. LEXIS 17219; 59 U.S.P.Q.2D (BNA) 1693.

¹²⁶ See In re Zurko, 1999 U.S. App. LEXIS 17748.

¹²⁷ 203 F.3d 1305, 53 U.S.P.Q.2D (BNA) 1769 (Fed. Cir. 2000).

¹²⁸ See In re Zurko, 258 F.3d 1379, at 1381.

¹²⁹ 原引註：35 U.S.C. §103(a) (1994); Graham v. John Deere Co., 383 U.S. 1, 14, 148 U.S.P.Q. (BNA) 459, 465, 15 L. Ed. 2d 545, 86 S. Ct. 684 (1966). (CAFC 說：「A claimed invention is unpatentable for obviousness if the differences between it 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."」.)

程度；(3) 所主張的發明與先前技術間之不同；(4) 非顯而易見性之客觀證據，¹³⁰進一步，CAFC 表示其不以遵從的立場審查顯而易見性之終局法律判定¹³¹，而其將以「substantial evidence」基準而審查此法律判定所憑之事實判定。^{132 133}

（三）對「substantial evidence」的解釋

對於「substantial evidence」的理解，CAFC 首先遵照 SCt 的指示而確立「substantial evidence」的意涵為「such relevant evidence as a reasonable mind might accept as adequate to support a conclusion.」¹³⁴，而進一步，CAFC 闡述「substantial evidence」的審查係涉及整體記錄的檢視，且其應考慮能佐證或能減損行政機關處分之證據，¹³⁵此外，CAFC 認為當有可能由系爭證據產生不一致的結論之時，亦不影響系爭行政機關之事實判定能被「substantial evidence」之支持。^{136 137}

（四）為何仍廢棄 USPTO 的處分？

CAFC 指出 USPTO 承認其所舉的前案皆無揭露或可教導與系爭的「顯而易見性」判定有關的「某步驟」，這造成「顯而易見性」判定的缺陷，而 CAFC 認為這缺陷不能以「基礎知識(basic knowledge)」或「常識(common sense)」為理由而彌補，更進一步，CAFC 主張，若對於「基礎知識(basic knowledge)」及「常識(common sense)」的評估係非基於記錄內任何證據，則此即缺乏「substantial evidence」所支持。^{138 139}

進一步，CAFC 認為，USPTO 的專利上訴與衝突委員會(BPAI)是由專家所組成，且對其判定可提供足夠的支持，但當針對可專利性的決定而為事實判定時，該委員會不能僅依據自己的瞭解和經驗，或依據自己對「基礎知識(basic knowledge)」及「常識(common sense)」的評估，而且該委員會必須在記錄中指出紮實的證據以支持其事實判定。再者，CAFC 認為倘

¹³⁰ 原引註：Graham v. John Deere Co., 383 U.S. 1, at 17-18, 148 U.S.P.Q. (BNA) at 467; In re Dembiczak, 175 F.3d 994, 998, 50 U.S.P.Q.2D (BNA) 1614, 1616 (Fed. Cir. 1999); In re Napier, 55 F.3d 610, 613, 34 U.S.P.Q.2D (BNA) 1782, 1784 (Fed. Cir. 1995) (stating that the inherent teachings of a prior art reference is a question of fact).

¹³¹ 原引註：In re Dembiczak, 175 F.3d at 998, 50 U.S.P.Q.2D (BNA) at 1616.

¹³² 原引註：In re Gartside, 203 F.3d at 1311-16, 53 U.S.P.Q.2D (BNA) at 1772-75.

¹³³ See In re Zurko, 258 F.3d 1379, at 1383-84.

¹³⁴ 原引註：Consol. Edison Co. v. NLRB, 305 U.S. 197, 229, 83 L. Ed. 126, 59 S. Ct. 206 (1938); see also Dickinson v. Zurko, 527 U.S. 150, at 162, 50 U.S.P.Q.2D (BNA) 1930.

¹³⁵ 原引註：In re Gartside, 203 F.3d at 1312, 53 U.S.P.Q.2D (BNA) at 1773 (citing Universal Camera Corp. v. NLRB, 340 U.S. 474, 487-88, 95 L. Ed. 456, 71 S. Ct. 456 (1951)).

¹³⁶ 原引註：Consolo v. Fed. Maritime Comm'n, 383 U.S. 607, 619-20, 16 L. Ed. 2d 131, 86 S. Ct. 1018 (1966).

¹³⁷ See In re Zurko, 258 F.3d 1379, at 1384.

¹³⁸ CAFC 原文：「This assessment of basic knowledge and common sense was not based on any evidence in the record and, therefore, lacks substantial evidence support.」

¹³⁹ See In re Zurko, 258 F.3d 1379, at 1385.

若其認可了這類的事實判定，則將使得法院審查淪為無意義的活動。^{140 141}

綜合上述理由，CAFC 仍然駁回 USPTO 對系爭專利申請案的核駁處分。

參、問題與討論

一、爭點評析

本案的爭點在於 USPTO 認為 CAFC 應以 5 U.S.C. §706 的基準審查其關於可專利性的事實判定，但 CAFC 認為在其判例法中有所謂「clearly erroneous」的審查基準，不過最後 SCt 認為 CAFC 應以 5 U.S.C. §706 所規定之基準而審查 USPTO 關於可專利性的事實判定。

在聯席會時，CAFC 的論證基礎是認為其「clearly erroneous」的審查基準是 5 U.S.C. § 559 所指之「additional requirements imposed by statute or otherwise recognized by law」。因此，CAFC 在聯席會判決之論證邏輯為，首先，由行政程序法的法條及立法文件，論述國會未意圖改變法院對已存在的、用以審查行政機關之行政行為之基準；其次，透過對專利行政行為之司法審查史之闡述，CAFC 主張其於行政程序法通過前之前身 CCPA 已採取一種「籠統」的「clear error standard」，此外，經由對專利法立法歷史之分析，CAFC 指出，既然國會曾指出某些行政行為才應依據行政程序法而為司法審查，故其他未提到的部分則不應適用行政程序法。最後，CAFC 以法律安定性及專利申請人的上訴利益為補充的理由，而表示其審查 USPTO 事實判定的基準應維持其原有的「clearly erroneous」的審查基準。

基本上，CAFC 和 SCt 的對話基礎是不一樣的。CAFC 所認知的「clear error standard」（或「clearly erroneous standard」）可能是在 CAFC 成立之後才漸漸產生的且用於描述較嚴格的「court/court review」，但 SCt 的論證基礎係奠基在 CCPA 的 89 個判決之整體理解，此外，CAFC 所整理出的四種審查基準用詞（「clear error」「manifest error」「where it seems proper」及「material error」）其所依據的 CCPA 總和不過 8 件，因此，CAFC 顯然未掌握 CCPA 時期的判決。

由 SCt 的態度可知，5 U.S.C. §559 所指之「additional requirements imposed by statute or otherwise recognized by law」應是在判例法中有一致性規範存在才能符合此要求，而此一致性規範包括法律用詞的一致和描述概念的一致。因此，當 SCt 發現 CCPA 的判決中未曾以固定的用詞描述其審查基準，甚至 CCPA 的用語多是「clear case of error」、「clear wrong」、及「manifest error」，就算使用了「clearly erroneous」一詞也不用於闡述

¹⁴⁰ 原引註：Baltimore & Ohio R.R. Co. v. Aberdeen & Rockfish R.R. Co., 393 U.S. 87, 91-92, 21 L. Ed. 2d 219, 89 S. Ct. 280 (1968) (rejecting a determination of the Interstate Commerce Commission with no support in the record, noting that if the Court were to conclude otherwise "the requirement for administrative decisions based on substantial evidence and reasoned findings -- which alone make effective judicial review possible -- would become lost in the haze of so-called expertise").

¹⁴¹ See *In re Zurko*, 258 F.3d 1379, at 1385-86.

「court/court review」而是「court/agency review」情況下，SCt 認為 CCPA 的判例傳統中並未有所謂「clearly erroneous」基準，故無 5 U.S.C. §559 的適用。

CAFC 未於聯席會仔細分析 CCPA 判決的原因，可能是其主要強調行政程序法的立法資料，以顯示其欲排除專利行政的適用，不過 SCt 並未和 CAFC 就行政程序法立法史的部分做爭辯，而 SCt 未探討行政程序法立法史的原因，可能在於系爭專利申請人和 USPTO 都認為 USPTO 是行政程序法中的機關（agency），因此，不禁令人好奇的是，如果當初系爭專利申請人若主張 USPTO 不適用行政程序法，那麼或許 SCt 可能會有不同的思考方向。但無論如何，SCt 目前已判定 USPTO 是行政程序法中的機關，所以這個爭論就此平息。

總之，SCt 終結了 CAFC 自以為的審查基準，即「clearly erroneous」基準，而這個基準可能是一連串誤解下所產生的判例法。但 SCt 要求 CAFC 適用 5 U.S.C. §706(2)(A)（又稱「arbitrary and capricious standard」）或 5 U.S.C. §706(2)(E)（又稱「substantial evidence standard」）之後，實質上是否要求 CAFC 給予 USPTO 更寬鬆的審查？本文認為不盡然如此。

二、SCt 開啟了什麼樣的審查基準

SCt 為 CAFC 開啟了新的審查基準，因而使得 CAFC 對於專利行政處分的審查基準回到 5 U.S.C. §706 的規範。雖然本案原始的爭議是所謂 USPTO 的事實判定（factual finding）問題，但由 5 U.S.C. §706(2)條文（「hold unlawful and set aside agency action, findings, and conclusions found to be」）可知，CAFC 對於 USPTO 的行政行為（agency action）、事實判定（findings）、及結論（conclusions）都應依 5 U.S.C. §706(2)所規範的基準而審查。

就 5 U.S.C. §706 的條文架構，和 USPTO 行政處分之司法審查有關的是 5 U.S.C. §706(2)，還有(A)至(F)等六個基準，其中 SCt 唯一有闡述的是「substantial evidence」基準其規範於 5 U.S.C. §706(2)(E)，可能的原因是，本案所爭論的是應採用「court/court」審查基準或「court/agency」審查基準，而前者即為 SCt 所否定的「clearly erroneous」基準，故 SCt 延續著其討論架構而闡述「court/agency」審查基準，即「substantial evidence」基準。不過 SCt 並未指示 CAFC 應該採取六個基準的哪一個。

針對 CAFC 所提「法律安定性」的補充理由，SCt 的回應顯示審查基準的選擇不一定表示對哪一方有利，換句話說，由於影響著案件判定的因素不僅僅是審查基準的選擇。因此，雖然 SCt 開啟了 5 U.S.C. §706 審查基準大門，但不表示 USPTO 的位置一定是有利的，亦即，在「court/agency」審查基準之下，不表示 USPTO 比較容易勝訴。

三、CAFC 改變了審查標準嗎？

在 Zurko IV 案中，CAFC 仍然撤銷 USPTO 的顯而易見性判定的處分，因此，CAFC 因為 Dickinson v. Zurko 案而改變審查基準嗎？還是 CAFC 開始建立新的審查基準呢？

這裡先要破除的迷思是，相同的案件若於「court/court」審查基準下被否定不代表在

「court/agency」審查基準下會被肯定。事實上，SCt 除了未要求 CAFC 採取較鬆的審查之外，甚至 SCt 認為 U. S. C. §706 的審查基準相對於立法前的審查是較嚴格的。

因此，在 Dickinson v. Zurko 案後，CAFC 得到了一種重新開始建立審查基準的鑰匙，且在專利的案件中，依據行政程序法而界定何者係違反 5 U. S. C. §706(2)的(A)至(F)等六個基準。

四、Dickinson v. Zurko 案對專利實務之意義

Dickinson v. Zurko 案後，引據該判決為論證基礎之 CAFC 專利案件及結果整理如下：

- (一) 1999 年：In re Bernard J. Youngblood¹⁴²、In re Bruce Beasley¹⁴³、In re Bonnilyn M. Ogger¹⁴⁴、In re Paul D. Case and Alan G. Stephenson¹⁴⁵、及 In re Leonard M. Greene¹⁴⁶等案係維持原處分。
- (二) 2000 年：Winner Int'l. Royalty v. Wang¹⁴⁷、In re Robert J. Gartside¹⁴⁸、In re Donald R. Huene¹⁴⁹、及 In re T. Pfeiffer¹⁵⁰等案係維持原處分。In re Mcneil-Ppc, Inc.¹⁵¹案係撤銷原處分¹⁵²。Singh v. Brake¹⁵³案係撤銷原判決及重審¹⁵⁴。In re Dome Patent, L.P.¹⁵⁵案係不受理¹⁵⁶。
- (三) 2001 年：In re Wako Pure Chemical¹⁵⁷、In re Misha Tereschouk¹⁵⁸、及 Rapoport v. Dement¹⁵⁹等案係維持原處分。In re Hans O. Cederblad And Jan D. Seppala¹⁶⁰案

¹⁴² 98-1518 (Fed. Cir., July 6, 1999), 1999 U.S. App. LEXIS 15024.

¹⁴³ 99-1055 (Fed. Cir., July 20, 1999), 1999 U.S. App. LEXIS 16695.

¹⁴⁴ 99-1116 (Fed. Cir., August 10, 1999), 1999 U.S. App. LEXIS 18477.

¹⁴⁵ 98-1531 (Fed. Cir., August 31, 1999), 1999 U.S. App. LEXIS 20827.

¹⁴⁶ 99-1317 (Fed. Cir., December 6, 1999), 1999 U.S. App. LEXIS 32002.

¹⁴⁷ 98-1553 (Fed. Cir., January 27, 2000), 202 F.3d 1340; 2000 U.S. App. LEXIS 1008; 53 U.S.P.Q.2D (BNA) 1580.

¹⁴⁸ 99-1241 (Fed. Cir., February 15, 2000), 203 F.3d 1305; 2000 U.S. App. LEXIS 2065; 53 U.S.P.Q.2D (BNA) 1769.

¹⁴⁹ 99-1514 (Fed. Cir., August 11, 2000), 2000 U.S. App. LEXIS 19978.

¹⁵⁰ 00-1067 (Fed. Cir., November 1, 2000), 2000 U.S. App. LEXIS 27336.

¹⁵¹ 99-1268 (Fed. Cir., April 19, 2000), 2000 U.S. App. LEXIS 6960.

¹⁵² 原文為：Reversed.

¹⁵³ 99-1259 (Fed. Cir., August 4, 2000), 222 F.3d 1362; 2000 U.S. App. LEXIS 18745; 55 U.S.P.Q.2D (BNA) 1673.

¹⁵⁴ 原文為：VACATE and REMAND.

¹⁵⁵ Miscellaneous Docket No. 605 (Fed. Cir., February 25, 2000), 2000 U.S. App. LEXIS 5105.

¹⁵⁶ 原文為：Dome Patent's petition for a writ of mandamus is denied.

¹⁵⁷ 00-1139 (Fed. Cir., February 1, 2001), 4 Fed. Appx. 853; 2001 U.S. App. LEXIS 1376.

¹⁵⁸ 01-1112 (Fed. Cir., April 4, 2001), 7 Fed. Appx. 972; 2001 U.S. App. LEXIS 5640.

¹⁵⁹ 00-1451 (Fed. Cir., June 28, 2001), 254 F.3d 1053; 2001 U.S. App. LEXIS 14322; 59 U.S.P.Q.2D (BNA) 1215.

¹⁶⁰ 00-1336 (Fed. Cir., February 9, 2001), 4 Fed. Appx. 914; 2001 U.S. App. LEXIS 2047.

係原判決之部分維持、及部分撤銷及重審¹⁶¹。

（四）2002 年：In re Jerry R. Salandro¹⁶²、In re Bogese¹⁶³、Singh v. Brake¹⁶⁴、及 In re Huston¹⁶⁵等案係維持原處分。In Re Glaug¹⁶⁶案係撤銷原處分。Brown v. Barbacid, et al.¹⁶⁷、及 In re Sang Su Lee¹⁶⁸等案係撤銷原判決及重審。In re C. Steven McDaniel, et al.¹⁶⁹案係原判決之部分維持、及部分撤銷及重審。

（五）2003 年：Mazzari v. Rogan¹⁷⁰、及 Velander et al. v. Garner, et al.¹⁷¹等案係維持原處分。Ulead Systems, Inc. (a California Corporation), et al. v. Lex Computer and Management Corp.¹⁷²案係撤銷原判決及重審。

（六）2004 年：In re Lavaughn F. Watts, Jr.¹⁷³、In re Jeffrey M. Sullivan et al.¹⁷⁴、及 Arnold Partnership v. Jon Dudas¹⁷⁵等案係維持原處分。In re Bruce Beasley¹⁷⁶案係撤銷原判決及重審。Bilstad, et al. v. Wakalopoulos, et al.¹⁷⁷案係原判決之部分維持、及部分撤銷及重審。

（七）2005 年：Star Fruits S. N. C., et al. v. U. S. et al.¹⁷⁸、及 In re Kenneth Harris and Jacqueline B. Wahl¹⁷⁹等案係維持原處分。

限於本文篇幅，故無法就上述判決一一分析，但這些判決對於專利實務工作者的意義在於，針對「維持原處分」的判決，應探究為何申請人或原告無法說服 CAFC 系爭 USPTO 的處分係違反 5 U. S. C. §706，而針對「撤銷原處分」、「撤銷原判決及重審」、及「原判決之部分維持、及部分撤銷及重審」等類的判決，則可研究何種 USPTO 的行為係構成 5 U. S. C. §706(2) 中(A)至(F)等六個基準中之一。而此可促進專利申請過程中答辯策略之規劃，例如：如何使

¹⁶¹ 原文：Affirmed in part, vacated in part, and remanded.

¹⁶² 01-1394 (Fed. Cir., February 28, 2002), 30 Fed. Appx. 947; 2002 U.S. App. LEXIS 4434.

¹⁶³ 01-1354 (Fed. Cir., September 13, 2002), 303 F.3d 1362; 2002 U.S. App. LEXIS 18789; 64 U.S.P.Q.2D (BNA) 1448.

¹⁶⁴ 01-1621 (Fed. Cir., October 16, 2002), 317 F.3d 1334; 48 Fed. Appx. 766; 2002 U.S. App. LEXIS 21887; 65 U.S.P.Q.2D (BNA) 1641.

¹⁶⁵ 02-1048 (Fed. Cir., October 17, 2002), 308 F.3d 1267; 2002 U.S. App. LEXIS 21659; 64 U.S.P.Q.2D (BNA) 180.

¹⁶⁶ 00-1571 (Fed. Cir., March 15, 2002), 283 F.3d 1335; 2002 U.S. App. LEXIS 4246; 62 U.S.P.Q.2D (BNA) 1151.

¹⁶⁷ 00-1590 (Fed. Cir., January 11, 2002), 276 F.3d 1327; 2002 U.S. App. LEXIS 460; 61 U.S.P.Q.2D (BNA) 1236.

¹⁶⁸ 00-1158 (Fed. Cir., January 18, 2002), 277 F.3d 1338; 2002 U.S. App. LEXIS 855; 61 U.S.P.Q.2D (BNA) 1430.

¹⁶⁹ 01-1307 (Fed. Cir., June 19, 2002), 293 F.3d 1379; 2002 U.S. App. LEXIS 12264; 63 U.S.P.Q.2D (BNA) 1462.

¹⁷⁰ 02-1269 (Fed. Cir., March 17, 2003), 323 F.3d 1000; 2003 U.S. App. LEXIS 4750; 66 U.S.P.Q.2D (BNA) 1049.

¹⁷¹ 02-1366 (Fed. Cir., November 5, 2003), 348 F.3d 1359; 2003 U.S. App. LEXIS 22717; 68 U.S.P.Q.2D (BNA) 1769.

¹⁷² 01-1320 (Fed. Cir., December 9, 2003), 351 F.3d 1139; 2003 U.S. App. LEXIS 24718; 69 U.S.P.Q.2D (BNA) 1097.

¹⁷³ 03-1121 (Fed. Cir., January 15, 2004), 354 F.3d 1362; 2004 U.S. App. LEXIS 572; 69 U.S.P.Q.2D (BNA) 1453.

¹⁷⁴ 03-1278 (Fed. Cir., March 22, 2004), 362 F.3d 1324; 2004 U.S. App. LEXIS 5321; 70 U.S.P.Q.2D (BNA) 1145.

¹⁷⁵ 03-1339 (Fed. Cir., March 24, 2004), 362 F.3d 1338; 2004 U.S. App. LEXIS 5513; 70 U.S.P.Q.2D (BNA) 1311.

¹⁷⁶ 04-1225 (Fed. Cir., December 7, 2004), 117 Fed. Appx. 739; 2004 U.S. App. LEXIS 25055.

¹⁷⁷ 03-1528 (Fed. Cir., October 7, 2004), 386 F.3d 1116; 2004 U.S. App. LEXIS 20922; 72 U.S.P.Q.2D (BNA) 1785.

¹⁷⁸ 04-1160 (Fed. Cir., January 3, 2005), 393 F.3d 1277; 2005 U.S. App. LEXIS 2; 73 U.S.P.Q.2D (BNA) 1409.

¹⁷⁹ 04-1370 (Fed. Cir., May 25, 2005) (Fed. Cir. BBS).

審查官的論證模式構成 5 U.S.C. §706 內的類型。

肆、結論

1999 年 SCt 的 Dickinson v. Zurko 案雖改變了 CAFC 審查 USPTO 行政行為的基準，且要求 CAFC 採取 5 U.S.C. §706 的審查基準，但由於該條文所呈現的審查基準不是單一的，因此，例如 5 U.S.C. §706(2)中(A)至(F)等六個基準，其具體內涵的發展仍繫於 CAFC 的判定上。

就 In re Zurko 案本身，我們可以確定的是，針對可專利性的行政處分，不能僅憑「基礎知識 (basic knowledge)」或「常識 (common sense)」而為核駁的理由，而應依據實體的證據而為之，更進一步，5 U.S.C. §706(2)(E)所提之「unsupported by substantial evidence…」之態樣包括以「基礎知識 (basic knowledge)」或「常識 (common sense)」作為核駁依據。

根據筆者經驗，美國專利實務上仍然有機會遇到審查官就非顯而易見性的認定上採取「基礎知識 (basic knowledge)」或「常識 (common sense)」的方式作為核駁理由，因此，希望透過本文對於 Dickinson v. Zurko 案的介紹，提供國內在進行美國專利申請時答辯策略運用之參考。

美國發明專利進步性決定司法審查之評介——以 Dickinson v. Zurko 案為中心

吳宏亮*

摘要

我國行政法院對於專利專責機關在可專利性決定之審查標準上，學界鮮少論及。而對於同一問題，美國聯邦最高法院在 Dickinson v. Zurko 案推翻聯邦巡迴上訴法院(CAFC)所採用之「明顯錯誤」審查標準，認為該上訴法院必須適用聯邦行政程序法(APA)所規定之審查標準。換言之，Dickinson v. Zurko 案對於美國有關專利專責機關行政決定之司法審查實務上應有其劃時代之意義。本文之主要目的即是在評介該案俾供國人參考，在內容上，首先係簡介美國司法審查標準之類型，繼之陳述該案之事實以及各相關機關在主要爭點上之見解，再之則是美國學者間對該案判決所為之評價，最後是本文之見解。

關鍵字

司法審查、審查標準、法律問題、事實認定、實質證據、明顯錯誤、專斷或恣意、行政程序法、法院／法院審查標準、法院／機關審查標準

一、前言

美國聯邦巡迴上訴法院(Court of Appeals For The Federal Circuit Court, 簡稱 CAFC)以何種司法審查標準來審查不服專利商標局(PTO)行政決定之上訴案件，是美國專利實務上相當重要的爭議事件之一。¹

在 Dickinson v. Zurko 案之前，該上訴法院對於專利商標局在可專利性決定之法律問題上係採「重新(De Novo)」審查標準，而在做為決定基礎之事實認定問題上則採「明顯錯誤(Clearly Erroneous)」審查標準，此等審查標準之採用與上級法院對下級法院所採用之審查標準完全相同。²

惟，美國聯邦最高法院在 Dickinson v. Zurko 案推翻該上訴法院對於專利商標局在專利進步性決定之事實認定問題上所採用之「明顯錯誤」審查標準，認為在該等問題上，該上訴

本文原刊於智慧財產權月刊第 88 期，95 年 4 月。

* 作者現服務於德律國際專利商標法律事務所，中原大學電機工程學士，美國富蘭克林皮爾斯法學院(FPLC)智慧財產權碩士，東海大學法學碩士。

¹ Michael J. pendder, Judicial Review of Patentability: Determinations Under The Substantial Evidence Standard of Review, 82 J. Pat. & trademark Off. Soc'y 431 (June 2000).

² 同上註。

法院必須適用聯邦行政程序法(Administrative Procedure Act)所規定之審查標準。³也就是說，該上訴法院對於專利商標局在可專利性之決定上必須適用法院對行政機關而非上級法院對下級法院之審查標準。

由上述可知 Dickinson v. Zurko 乙案對於美國有關專利專責機關行政決定之司法審查實務上具有劃時代之意義，基此，該案在法理上應有值得我國參考之處，爰為文對之評介。在內容之安排上，本文首先係簡介美國司法審查標準之類型，繼之陳述該案之事實以及各相關機關在爭點上之主要見解，再之則是美國學者間對該案判決所為之評價，最後是本文之見解。

二、美國行政行為司法審查標準之類型

依據美國聯邦行政程序法第 706 條之規定，行政機關之決定一般是會受到司法審查之拘束，而且該決定之相關法律問題，司法審查是採「重新 (De Novo)」之審查標準，而對於相關之事實問題則係採取「實質證據」以及「專斷或恣意」之審查標準。另外，美國聯邦民事訴訟法第 52 條規定了與前述各審查標準不同之「明顯錯誤」審查標準。⁴各該審查標準到底有何差異，本文以下將做一詳細說明：

（一）重新審查 (De Novo Review) 標準

「重新 (De Novo)」一詞之文義是「重新 (Anew)」或者「再度 (Afresh)」⁵，因此其即意味著「一種對爭議之獨立決定，該決定不須尊重在其之前對同一爭議所做之任一決定。」⁶

美國聯邦最高法院對於「重新」審查之定義是「一種爭議問題的獨立決定」，該決定「不受來自行政機關在此決定之前所為之任何偏見所拘束，更且不被行政機關之決定須受實質證據支持之要求所控制。」雖然有時候該標準被適用在行政機關之事實認定，但是通常是適用在法律問題之審查⁷。

美國法學教授 Childress 及 Davis 對於該標準之解釋是「在所謂重新審查標準之下，法院僅能在其本身同意原決定之情況下維持該決定，意即，該法院認為該決定是正確的。當法院不同意該決定是正確的，其有權以自己之判斷取代該決定，無論是依據行政機關或其本身或新的重審之紀錄，該法院完全不受行政機關決定之拘束。」⁸

美國行政法教科書中對於該標準之評論是：「如果將審查強度之光譜之一端保留給最嚴格之審查標準（即提供行政裁量最小空間之審查標準），無疑的，該位置必然是會被“重新”

³ 同註 1。

⁴ 周信良，論專利決定之司法審查密度，東吳大學法律學系法律專業碩士班碩士論文，2002 年 7 月，頁 45-53。

⁵ Black's Law Dictionary 300 (6th ed. 1991).

⁶ United States v. Raddatz, 447 U.S. 667, 690 (1980).

⁷ Francis M. Allegra, Mapping The Contours of The Abuse of Discretion Standard of Judicial Review, 13 Va. Tax Rev. 423 (Winter, 1994).

⁸ Herbert C. Shelley, The standard of Review Applied by The United States Court of Appeals for The Federal Circuit In International Trade and Customs Cases, 45 Am. U. L. Rev. 1775, 1776 (1996).

審查標準所佔據」⁹。

(二)實質證據審查(Substantial Evidence Review)標準

此標準規定於美國聯邦行政程序法第 706 條(a)(2)(e)款¹⁰，事實上，該標準早在該法規制定之前即已存在，該法規僅是將此標準成文化而已¹¹。美國聯邦最高法院對於「實質證據」審查標準之界定是「要求承審法院探詢對於一位理性之人而言，是否可以接受以某一特定證據去支持所下結論之適當性。」¹²美國聯邦第五巡迴上訴法院對於該標準之描述是「當事實認定者能夠理性地從檔案紀錄之相關證據中取得其所為認定之支持，該項認定即受實質證據所支持。」¹³

在聯邦行程法制定之前，「實質證據」一詞之意義被認為是「合理性」，也就是說，在該標準之下，法院不須要求行政機關之決定是絕對正確，只要該決定是合理的，法院即受到行政機關決定之拘束，其要求行政機關之決定必須有高度之正確性，但不容許以司法決定代替行政決定¹⁴。

傳統上，美國司法實務相信若行政決定出自於正式以及準審判之程序，通常具有較高度之正確性與合理性，法院之重新決定可以增加的並不多，故而美國聯邦行政程序法規定，法院對於行政機關之正式裁決與法規制定必須適用該標準。不過，目前實務上亦將之用於不具正式程序之行政行為，只要法院認為該事件所傳達之訊息具有高度之正確性，即可使用該標準來審查行政機關之決定，因為吾人必須清楚瞭解「實質證據」一詞是用來傳達司法監督之程度而非定義決定做成之過程¹⁵。

在適用上，實質證據審查標準除了適用在事實之認定外，亦可適用在將法律涵攝於事實之事件上。縱使系爭案可能有不同之結果，審查法院亦不能對證據重新評價，基此，當檔案紀錄之證據足以支持挑戰者之指摘，承審法院仍不能推翻受實質證據支持之行政機關之決定¹⁶。

相反的，如果某一事實認定被紀錄中之其他證據所推翻或者僅是一種推論，該事實認定即無所謂「實質證據」之支持。一般之規則是行政機關須解決證據中之衝突，當行政機關之解決方案是該證據若干合理解釋之一時，該方案必須有其支持。當從該證據可能得到二個不一致之結論時，並不會使該行政機關之決定不合理。¹⁷

⁹ 5 Jacob A. Stein et al., Administrative Law § 51.01 [2], at 51-44 (1992 ed.).

¹⁰ 5 U.S.C.A. § 706(a)(2)(e).

¹¹ 3 Admin. L. & Prac. § 10.3 (2004).

¹² Dickinson v. Zurko, 119 S. Ct. at 1823 (1999).

¹³ Penrod Drilling Co. v. Johnson, 905 F.2d 84, 87 (5th Cir.1990).

¹⁴ 同上註。

¹⁵ 同註 13。

¹⁶ 同註 13。

¹⁷ 同註 13。

如同美國聯邦最高法院所說：「法院不能僅發現有其他的認定可以被實質證據所支持，即排除行政機關之決定。如果該機關之選擇是合理的，法院即必須予以支持，也就是說，縱使有不同之結論，法院仍必須支持該合理的選擇。」¹⁸

（三）專斷或恣意（Arbitrary or Capricious）審查標準

「專斷或恣意」是美國司法機關用來監督行政機關決定之審查標準之一。該標準在美國國會於 1946 年通過之聯邦行政程序法中，首次成為法定之行政機關行政行為之司法審查標準，依據該法之規定，該審查標準係用來審查行政機關之非正式決定¹⁹。

在 *Citizens to Preserve Overton Park v. Volpe* 案，美國聯邦最高法院曾對「專斷或恣意」審查標準做出了說明，該法院謂：「為了形成專斷或恣意之認定，承審法院必須考慮該決定是否出於對相關因素之深思熟慮，以及該判斷是否有明顯的錯誤。」²⁰

在 *Motor Vehicle Mfrs. Ass'n of the United States v. State Farm Ins. Co.* 案²¹，美國聯邦最高法院認為行政行為如有以下之情形當屬「專斷或恣意」：

「如果行政機關所依據之因素是：並非立法機關之授意，對於問題之重要觀點全然未予考慮，對於所做決定之解釋違反該機關所面對之證據，或者是如此的不合理，以致於無法將之歸因於行政機關專家之不同觀點。」²²

另外，依據行政程序法第 702(2)(A)條之規定，審查法院必須判斷出行政機關實際上所做之選擇並非「專斷，恣意，裁量之濫用或者不依據法律。」在做出該判斷時，該法院必須考慮該決定是否係基於相關因素之考慮以及該判斷是否有清楚的錯誤²³。進一步言之，該條款清楚地提出在「專斷或恣意」審查標準下必須考慮之問題：（1）是否「對各種有關因素均予考慮」，（2）是否有「明顯錯誤之判斷」。

在 *Citizens to Preserve Overton Park v. Volpe* 案後，若干法院對該案之判決旨意做了一個概述，其即：「專斷或恣意審查標準之主要功能是在確定行政機關已經做了合理的決定。」²⁴

進一步言之，依照美國聯邦最高法院所作之說明，「專斷或恣意」之審查標準僅允許法院在其發現該行政決定發生錯誤之風險相當高之情況下，才能推翻該決定，其目的在終止行政機關不合理之決定：「一種決定，與事實，邏輯或行政慣例並無最起碼之關聯。我們可以說該標準係在要求行政機關最終所形成之決定是一個在考慮所有相關因素後之結果，以及在

¹⁸ 同註 13。

¹⁹ Kelly Kunsch, *Standard of Review (State and Federal): A Primer*, 18 *Seattle U.L. Rev.* 11, 40 (Fall, 1994).

²⁰ 401 U.S. 402 (1971).

²¹ 463 U.S. 29 (1983).

²² 同上註。

²³ 同註 21。

²⁴ Francis M. Allegra, *Mapping The Contours of The Abuse of Discretion Standard of Judicial Review*, 13 *Va. Tax Rev.* 423 (Winter 1994).

合理決定之範圍內。換言之，「專斷或恣意」審查標準之主要焦點是在行政機關做成決定之合理性而非決定之真實性。」²⁵

在此必須一提的是，「實質證據」與「專斷或恣意」二審查標準間之差異，美國有若干法院曾謂「專斷或恣意」之標準較為寬鬆，相對而言，即「實質證據」審查標準較「專斷或恣意」之審查標準嚴格。在解釋該二審查標準之差異時，Koch 教授曾道：「專斷之審查在某些方面與合理之審查類似，二者均用來供法院監督行政機關決定之正確性。二者之相異處在於司法審查之程度，「專斷或恣意」審查標準可容忍行政行為較低之正確可能性，並且容許有較大的錯誤。」²⁶

(四)明顯錯誤 (Clearly Erroneous) 審查標準

「明顯錯誤」之審查標準規定於美國聯邦民事訴訟程序規則第 52 (a) 條，用來作為上訴法院對於聯邦民事案件初審判決所為事實認定之審查標準。依據該標準，上訴法院不能撤銷初審法院之事實認定，除非該認定有「明顯錯誤」²⁷。

進一步言之，所謂「明顯錯誤」之審查標準一般是適用在事實之認定上，該標準認為初審法院係在扮演主要之事實認定者，並且防止上訴時對於事實之認定做不必要的審查²⁸。

美國聯邦最高法院對於該審查標準之定義是：「當一項認定雖然有證據支持它，但是審查法院在檢視所有證據後明確以及堅定的認為有錯誤發生，該認定即屬明顯錯誤。」²⁹

在 Anderson v. City of Bessemer City, North Carolina 案，美國聯邦最高法院重申該審查標準，強調審查法院不能以其本身之判斷取代下級審之判決，其謂：「明顯錯誤之審查標準清楚地並未賦予審查法院有權在僅因其被說服可以對該案有不同決定之狀況下，即推翻下級審之事實認定。如果審查法院重複扮演下級法院之角色，已超出其權限範圍，當對於一特定證據容許有二種觀點，事實認定者在此二者中選擇其一並非明顯錯誤。」該法院同時於該案中表示在適用該標準時，審查法院必須隨時謹記其功能並非用來對事實問題重新做決定。下級審之審判程序是「正式比賽」而非「預賽」³⁰。

在該標準之下，上訴法院不問事實認定是否正確而是問該認定是否有明顯的錯誤，換言之，其是一種相當寬鬆（推翻原審之難易度，如困難即表示較寬鬆）之審查標準。上訴人之案件如果在法律上並無爭議，僅是下級審所認定之事實有利於被上訴人，該案件贏得上訴之機會並不高。上訴人必須說服上訴法院該認定與檔案紀錄並無任何合理的關聯，或者最重要

²⁵ 同上註。

²⁶ 同註 24。

²⁷ Kevin Casey, Standards of Appellate Review in The Federal Circuit: Substance and semantics, 11 Fed. Circuit B. J. 279 (2001-2002).

²⁸ Kelly Kunsch, Standard of Review (State and Federal): A Primer, 18 Seattle U.L. Rev. 11, 40 (Fall, 1994).

²⁹ United States v. United States Gypsum Co., 333 U.S. 364, 395 (1948).

³⁰ Francis M. Allegra, Mapping The Contours of The Abuse of Discretion Standard of Judicial Review, 13 Va. Tax Rev. 423 (Winter 1994).

之證據使得該認定確定是錯誤的。惟，此種情況相當少³¹。

如將「明顯錯誤」審查標準與「重新」審查標準比較，二者間存有重要差異，「重新審查」包含有從事實所顯現出來的僅能有一正確的結果之概念，即「事實是什麼，即是什麼」，不能有二個可容許之觀點。相反的，明顯錯誤審查標準較具彈性，其係在對於事實至少有二個容許觀點之假設下運作³²。一般而言，「明顯錯誤」審查標準被認為給予下級法院之審判較高之尊重，因為初審法院在評估證據上具有最佳之位置³³。

三、法院／法院或法院／機關審查標準之爭議

按美國法之實務對於做為判斷基礎之事實認定應採用何種審查標準在 Dickinson v. Zurko 案後發生革命性的變化，在該案中美國聯邦最高法院推翻了聯邦巡迴上訴法院長久以來所採用之「明顯錯誤（Clearly Erroneous）」審查標準，最高法院認為該上訴法院對於專利商標局之事實認定必須適用聯邦行政程序法所規定之審查標準，也就是說必須採用「實質證據」或「專斷或恣意」審查標準。以下即是該案之重點研析。

（一）Dickinson v. Zurko 案案情綜述

1. 事實摘要³⁴

美國專利商標局依據專利法第 103 條之規定核駁 Zurko 之發明專利申請案，該局以及該局所屬之訴願委員會均認為該專利申請案所揭露之發明不具進步性。申請人不服該審定向聯邦上訴巡迴法院提起上訴，該法院以專利商標局之事實認定有明顯錯誤撤銷該局之決定。

美國專利商標局認為發明專利進步性之決定是一種依據事實認定為基礎之法律判斷，聯邦上訴巡迴法院對於其事實認定並未給予應有之尊重，要求該法院開全席審判庭（En Banc）重新審判該局之事實認定，是否必須依據美國聯邦行政程序法（APA）所規定之標準來審查。該法院同意該要求，惟仍維持其先前之判決。專利商標局不服該判決而向聯邦最高法院提起上訴。聯邦最高法院判決推翻該上訴法院之判決，認為聯邦上訴巡迴法院對於專利商標局之事實認定必須適用 APA 所規定之審查標準。

2. 專利商標局訴願委員會審理意見摘述

Zurko 專利申請案係在揭示「一種改進電腦系統安全性之方法」，該案之主要申請專利標的如其第 1 請求項所載：

³¹ Kevin Casey, Standards of Appellate Review in The Federal Circuit: Substance and Semantics, 11 Fed. Circuit B. J. 279 (2001-2002).

³² Francis M. Allegra, Mapping The Contours of The Abuse of Discretion Standard of Judicial Review, 13 Va. Tax Rev. 423 (Winter 1994).

³³ Michael J. pendder, Judicial Review of Patentability: Determinations Under The Substantial Evidence Standard of Review, 82 J. Pat. & trademark Off. Soc'y 431 (June 2000).

³⁴ 同上註。

「一種機器執行方法，係用來執行一電腦系統使用者所發出之可靠指令，該電腦系統包含一不可靠電腦操作環境以及一可靠電腦操作環境，該方法包含如下之步驟：

- (1) 在該不可靠電腦操作環境下分析該可靠指令用以產生一已處理指令；
- (2) 將該已處理指令送至該可靠電腦操作環境；
- (3) 經由一可靠路徑將一該已處理指令之代碼顯示給使用者；
- (4) 經由一可靠路徑從該使用者接收一信號，用以呈現該代碼
- (5) 是否正確代表使用者之意思；
- (6) 如果該信號呈現出該代碼並非使用者之意思，將阻止該已處理指令之執行；以及
- (7) 如果該信號呈現出該代碼確係使用者之意思，則將在該可靠操作環境下執行該已處理指令³⁵。」

專利商標局之專利審查官審查後認為該方法就先前技術而言係屬顯而易知，故而依美國專利法第 103 條之規定核駁該申請案。申請人不服該審定而向訴願委員會提起訴願。

專利審查官所引證之主要先前技術是申請人在先前技術陳報表上所揭露之 UNIX 操作系統，申請人認為該系統雖然在一可靠環境下操作，但是亦能在不安全之情況下執行某些不可靠之程式。進一步言之，該主要先前技術「包含一不可靠程式，該程式係先對一命令加以分析，然後呼叫一在可靠電腦環境下執行之可靠服務執行該命令。」³⁶

專利審查官所引證之次要先前技術同樣是在申請人先前技術陳報表上所揭露之程式，一般稱之為 (FILER2)。申請人陳述該 FILER2 程式「會重複送回具潛在危險性之使用者指令，並要求使用者在執行之前予以確認，例如，當一使用者要求刪除一檔案，該程式將在該指令被執行前尋求一確認。」³⁷

專利商標訴願委員會維持原審專利審查官對系爭專利申請案之核駁處分，其謂：「所屬技術領域之技術者將被該等先前技術所教示而取用在該不可靠環境下被分析之該可靠指令，並將之送至可靠之電腦操作環境，如 UNIX 所教示，然後對使用者顯示該已被處理之指令，用以在執行前做確認，如 FILER2 所教示。」

該委員會認為申請專利之步驟中唯一未被該等先前技術所揭露的是「該經由一可靠路徑去確認之步驟。」惟，該委員會認為該步驟是「該等先前技術本來即已隱含於其內者」，其謂「關於經由一可靠路徑之溝通，如果不是在該等先前技術中有明示，即是其所固有或暗示。因為 UNIX 係在一不可靠之環境下分析一指令，並在一可靠環境下執行該指令，」該委員會指稱任何的溝通確認本來即必須經由一可靠之路徑，並且「一可靠環境下之溝通係經由一可靠路徑來執行乃是一種基本知識。」³⁸

³⁵ In re Zurko, 111 F.3d 887 (Fed. Cir. 1997).

³⁶ 同上註。

³⁷ 同註 35。

³⁸ 同註 35。

3. 美國聯邦上訴巡迴法院之初次審理意見摘述

專利申請人對於專利商標訴願委員會仍然不服，遂向聯邦巡迴上訴法院提起上訴。

(1) 上訴人之主張³⁹

在上訴時，上訴人主張該等引證之先前技術並未教示或建議如請求專利之方法所揭示「以不可靠之代碼分析一可靠指令，然後經由一可靠路徑以可靠代碼執行一確認或重複回送。」

訴願委員會認定引證之先前技術本質上已對該等確認有所教示，乃是一種明顯的錯誤，UNIX 並未教示經由一可靠溝通路徑取得確認。UNIX 與 FILER2 之結合頂多僅教示一種系統，該系統之可靠指令在一不可靠之環境被分析，然後經由該不可靠之 UNIX 系統回送給使用者。引證之先前技術內並無將該等先前技術結合之建議，該委員會顯有後見之明之嫌。

(2) 美國專利商標局之答辯

美國專利商標局對於上訴人之主張則辯稱：「熟知該項技術之人士如需要創造一安全系統，其當知曉去尋求經由一可靠路徑對一指令做確認，因為不可靠路徑已經被定義為不安全。FILER2 之重複回送指令僅能在二種方式下被執行——經由一可靠路徑或經由一不可靠路徑，熟知該技術之人士如要創設一高安全系統，自然會選擇該可靠路徑。再者，結合該等先前技術之建議係來自該待解決問題之本質。」⁴⁰

(3) 美國聯邦巡迴上訴法院之意見⁴¹

美國聯邦巡迴上訴法院首先揭示進步性之判斷是一種基於事實決定之法律問題，其對於該法律問題係採重新審查標準，但對於作為判斷基礎之事實認定則採明顯錯誤審查標準。

該法院同意申請人之主張，認為訴願委員會所為之認定——先前技術無論是明示或暗示，對於經由一可靠路徑取得確認之步驟均已有教示——係屬一種明顯錯誤。在此等錯誤下，該委員會不可以後見之明來判斷申請專利之發明。該法院在回顧申請人之發明後，發現該發明經由一可靠路徑執行在 UNIX 系統下之回送信號是有其理由的，無論 UNIX 或 FILER2 均未教示經由一可靠路徑與使用者溝通。在 UNIX 系統，指令係在一不可靠之環境下被分析，然後再送至一可靠系統。因此，與使用者唯一之溝通係經由一不可靠路徑發生。

再者，該法院認為，同樣的，該第二引證先前技術並未提供此欠缺之要件，該委員會並未指出該等先前技術對於在一可靠與安全之系統下執行重複送回之指令有任何的教示。該 FILER2 程式係針對在一不安全系統下重複回送指令用以確定該使用者正確地下達指令，而非如該申請專利之發明，係在確定正確的使用者所下達之指令或者確定該指令並未被改變。基於上述，該法院之結論如下：

「因為無論 UNIX 或 FILER2 均未明示或暗示地教示經由一可靠路徑與使用者溝通，該訴願委員會在對先前技術本質之認定上很明顯的是錯誤的。」

³⁹ 同註 35。

⁴⁰ 同註 35。

⁴¹ 同註 35。

再者，該訴願委員會認定 UNIX, FILER2 以及該案申請過程之紀錄對於申請專利之發明所揭示——經由可靠以及非可靠路徑與使用者溝通有所教示——亦屬明顯錯誤。事實上，該委員會認為熟知該項技術之人士知曉在可靠環境下溝通必須經由可靠路徑，對於使用可靠與非可靠二種路徑而言是一種反面教示。

另外，該欠缺之步驟係來自該待解決問題之本質之說法亦係一種謬論，因為該訴願委員會並未證明該問題已存在於先前技術內。

4. 美國聯邦巡迴上訴法院全席庭審審理意見摘述⁴²

專利商標局局長不服該上訴法院之判決，因而請求該上訴法院對該案以全席庭審重新審理，該法院同意該請求用以決定該院「對於專利商標局之事實認定是否應以聯邦行政程序法所規定之審查標準取代目前所適用之明顯錯誤之審查標準。」

在重新審理時，該上訴法院所有列席法官一致同意上訴庭合法而且適當的使用尊重程度較低之「明顯錯誤」標準。該法院認為其對於從訴願委員會上訴之案件使用「明顯錯誤」之標準是符合行程法第 559 條中之例外規定⁴³。另外，該法院首先對行程法之立法歷史做一審視，然後做出解釋認為國會在行程法中加入第 559 條之用意是在維持當時適用於專利商標局之決定之審查標準。該法院指出如 1946 年以前專利暨關稅上訴法院 (CCPA) 之判決所顯示，對於專利商標局所為決定之審查係依據普通法之標準，雖然在表達上並不盡相同，但尊重程度均低於行程法之標準，因為該等標準在行程法通過之當時被法院所適用而且超過該法之標準，其等即相當於第 559 條規定中之「額外要件」。

該法院為了進一步支持其所下之結論，宣稱專利商標局並未提供足以說服法院之理由去脫離判決先例拘束原則，以及去妨礙公眾對於法院一致適用之「明顯錯誤」標準之信賴。再者，該法院亦指出採用尊重程度較低之審查標準將促使專利商標局有較佳之事實認定。

5. 美國聯邦最高法院審理意見摘述⁴⁴

專利商標局局長仍不服此判決，爰向最高法院申請移審令狀（即上訴至最高法院之意），該法院准許該申請並以 6 比 3 做出推翻聯邦巡迴上訴法院全席庭審之判決，並且令該法院必須依照行程法之審查標準重新審查專利商標局之事實認定。

美國聯邦最高法院首先對本案之前提要件提出了說明，其謂聯邦民事訴訟規則第 52 條 (a) 款提出了規範上訴法院對於地方法院事實認定（以下將簡稱法院／法院）之審查標準，上訴法院僅能撤銷下級法院有「明顯錯誤」之事實認定。傳統上，法院／法院審查標準一向被認為在某種程度上是較行政程序法之法院／機關審查標準嚴格的。本案之爭點在於上訴法

⁴² In re Zurko, 142 F.3d 1447 (Fed. Cir. 1998) (en banc).

⁴³ 美國行政程序法第 559 條在此部份之相關條文是“本章以及第 7 章...，並不限制或是廢止『成文法或其他受法律承認』所增加之額外要件，...，嗣後之法律不能被認為優先於本章以及第 7 章或對其有所修正...，除非該嗣後之法律對此有明白表示。”

⁴⁴ Dickinson v. Zurko, 119 S.Ct. 1816 (1999).

院主張當其審查專利商標局之事實認定時，所適用之標準是「明顯錯誤」，專利商標局局長則認為剛好相反，該法院應適用行程法所規定的法院／機關審查標準。

在其判決中，最高法院指出上訴法院主張適用「明顯錯誤」審查標準之理由是：（1）1946 年行程法開始施行時，專利暨稅務上訴法院（CCPA），即上訴法院（CAFC）之前身，係採用法院／法院之「明顯錯誤」之審查標準；（2）該標準較一般法院／機關審查標準嚴格；以及（3）此種傳統上特殊的嚴格審查標準將導致行程法第 559 條所規定之「額外要件」優於同法第 706 條規定。

對於該等主張，最高法院在解讀行程法第 559 條之後，認為如要求對行程法之審查標準有任何之例外，其必須清楚地被載明，否則將有損於行程法用來達成對行政機關決定之有一致性之司法審查之目的。

最高法院謂在本案其並未發現有如此清楚之例外存在，因為上訴法院所引證適用行程法立法前之審查標準之各前案，並無一案支持先前存在有較低尊重程度之標準之概念。更且，該等前案所適用之標準之特定涵義在行程法被採用之前並未被確立，而且各法院在使用上並不一致。再者，從該等前案之本質看來，可以發現承審法院認為對於專利商標局之專門知識必須予以尊重，因此建議使用尊重程度較高之標準。

在對專利暨稅務上訴法院（CCPA）之解釋，審查標準之由來以及 CCPA 在所適用之標準之不同用詞均予考慮後，最高法院謂其無法同意上訴法院主張在 1946 年國會制定行程法時，CCPA 已承認在審查專利商標局之決定上係使用較嚴格之法院／法院而非較為寬鬆之法院／機關之審查標準。因此，上訴法院所適用尊重程度較低之標準不能解為行程法第 559 條所規定之「額外要件」。

最後，美國聯邦最高法院對有利於上訴法院之決定之爭辯提出說明。關於對尊重程度較低之標準之任何改變會損及公眾之信賴乙節，最高法院謂依據行程法第 559 條所創造出之例外會造成更大的分裂，因為此等先例會引起其他行政機關或法院違反行程法之一致性要求。另外，最高法院亦反對使用尊重程度較低之標準會促使行政機關有較佳之事實認定之爭辯，其認為並無理由對專利商標局適用與其他行政機關不同之標準。

6. 美國聯邦巡迴上訴法院更審判決摘述⁴⁵

雖然美國聯邦最高法院在其判決中並未指示聯邦巡迴上訴法院須以「實質證據」或者「專斷或恣意」之標準來審查專利商標局之事實認定，但是該上訴法院依據其在 *In re Gartside* 案⁴⁶之主張，以「實質證據」標準重新審查系爭案之事實認定。該上訴法院最後認為專利商標局訴願委員會僅依據基本知識或一般常識來評價可專利性，該等決定並未被檔案中之任何證據所支持。因此，專利商標局不具進步性要件之決定被撤銷，至此 *Dickinson v. Zurko* 案乃拍板定案。

⁴⁵ *In re Zurko*, 258 F3d 1379 (Fed. Cir. 2001).

⁴⁶ *In re Gartside*, 203 F.3d 1305 (Fed. Cir. 2000)。

四、美國學界對 Dickinson v. Zurko 案之評價

對於美國聯邦最高法院之判決，美國學界有正反兩面之看法，其中：

（一）反面意見

美國學界對該案持反面意見者認為，從此，聯邦巡迴上訴法院在審查從專利商標局上來之案件，必須使用相當尊重行政機關之審查標準，其所造成的結果是該上訴法院實際上將因為支持專利商標局之所有決定，而淪為橡皮圖章。專利制度對國家之未來是如此的重要，實在不應容許此種情形發生。法院應有責任在尊重行政機關與保護發明人之憲法上權利上維持平衡⁴⁷。

（二）正面意見

持正面意見之學者則認為，Zurko 案之判決必須被解讀為一種政策宣示，其將聯邦行政程序法之適用涵蓋至專利商標局，依據該法規聯邦巡迴上訴法院在司法審查上不僅必須尊重專利商標局對於事實認定之決定，對於將法律適用至事實之決定亦必須尊重。最重要的是專利事件係由專利商標局而非聯邦上訴巡迴法院所管轄⁴⁸。

五、本文意見代結論

本文認為縱使最後論定採用「實質證據」之司法審查標準，惟從聯邦巡迴上訴法院對該案之最終判決理由看來，美國法院在行政行為之審查上對於專利商標局之決定仍不夠尊重。

在該案中專利商標局（含訴願委員會）之主張是雖然該等先前技術並未直接揭示「經由一可靠路徑與使用者溝通」之步驟，但是係「本來即已隱含於其內者」，即該步驟對於該等先前技術而言雖非明示，但卻是一種本質上已有之揭示。

而美國聯邦巡迴上訴法院則是認為由於引證之先前技術並未教示「經由一可靠路徑與使用者溝通」之步驟下，專利商標局認為該步驟乃是一種基本知識或普通常識，可以從該等引證文件所教示之先前技術輕易的推論出來，係一種後見之明。換言之，該法院主張在事實認定上必須站在嚴格證明之立場，證據內所未揭露者即不可採為事實。

從前述上訴法院之立場出發，專利商標局在該案中之決定無疑的係違反「實質證據」審查標準，因為由前述可知「明顯錯誤」審查標準之定義是：「當一項認定雖然有證據支持它，但是審查法院在檢視所有證據後明確以及堅定的認為有錯誤發生，該認定即屬明顯錯誤。」而「實質證據」審查標準之定義則是「要求承審法院探詢對於一位理性之人而言，是否可以接受以一項特定證據去支持所下結論之適當性。」而事實上，美國專利商標局所為「基本知識」或「一般常識」之評價並未受到審查紀錄中之證據之支持，換言之，缺乏實質證據之支

⁴⁷ Mark D. Torche, Rubber Stamp of Court of Last Resort: The Proper Standard of Review in Patent and Trademark Cases., 48 Drake L. Rev. 211 (1999).

⁴⁸ Dennis J. Harney, The Obvious Need for Deference: Federal Circuit review of Patent and Trademark Office Determinations of Mixed Questions of Law and Fact, 28 U. Dayton L. Rev. at 67 (2002).

持。

不過，本文認為依據美國相關先前案例之教示，在判斷先前技術之內容時，對於某一特定引證文件所揭露之所有內容在適用時均必須予以檢視，不管是形式上的內容或實質上隱含之內容，甚至那些非屬較佳實施例或無法達成預期目的之記載⁴⁹。美國專利商標局如依據此等教示而認為將引證之先前技術做進一步之推論，該等引證文件對於申請專利之發明實質上係有所暗示，在此情況下，本文認為該局並未違反「實質證據」審查標準。

美國聯邦巡迴上訴法院在為該案之更審時，雖然主張從行政行為而言，專利商標局明顯地在其行使管轄權之專利相關領域具有專業知識，該等專業知識對於其在判斷相關爭議事件時，可能提供足夠之支持，惟其又謂關於進步性要件決定之核心事實認定，該局在形成其判斷時不能僅基於其本身之理解與專業知識，毋寧是，該局必須從審查紀錄中指出某些明確之證據來支持其所為之認定⁵⁰。

本文認為前述此等論點似乎忽略在判斷申請專利之發明是否具備進步性要件時，專利法係規定必須站在「對所屬技術領域具有通常知識之人士」之立場，更且行政機關賦予發明人專利權之審查行為與「刑事」案件之審判行為並不相同，並無必要採取「嚴格證明」之原則。

總之，本文認為基於（1）依據美國司法實務之教示，美國專利商標局在該案所為之事實認定，並未違反經驗法則；（2）專利商標局對於申請專利之發明之所屬技術領域具有專業知識，該等專業知識對於該局在判斷相關爭議事件時，可提供足夠之支持；以及（3）對於作為進步性要件最終決定之基礎事實，在認定上並無需採嚴格證明之法則等理由，美國專利商標局並未違反「實質證據」之審查標準。

參考文獻

1. 周信良，論專利決定之司法審查密度，東吳大學法律學系法律專業碩士班碩士論文，2002年7月。
2. Francis M. Allegra, Mapping The Contours of The Abuse of Discretion Standard of Judicial Review, 13 Va. Tax Rev. 423 (Winter, 1994).
3. Dennis J. harney, The Obvious Need for Deference: Federal Circuit review of Patent and Trademark Office Determinations of Mixed Questions of Law and Fact, 28 U. Dayton L. Rev. at 67 (2002).
4. Dickinson v. Zurko, 119 S.Ct. 1816 (1999).
5. Herbert C. Shelley, The standard of Review Applied by The United States Court of Appeals for The Federal Circuit In International Trade and Customs Cases, 45 Am. U. L. Rev. 1775, 1776 (1996).

⁴⁹ In re Boe, 355 F.2d 961 (CCPA 1966).

⁵⁰ In re Zurko, 258 F3d 1379 (Fed. Cir. 2001).

6. In re Zurko, 111 F.3d 887 (Fed. Cir. 1997).
7. In re Zurko, 142 F.3d 1447 (Fed. Cir. 1998) (en banc).
8. In re Zurko, 258 F.3d 1379 (Fed. Cir. 2001).
9. In re Gartside, 203 F.3d 1305 (Fed. Cir. 2000).
10. In re Boe, 355 F.2d 961 (CCPA 1966).
11. Jacob A. Stein et al., Administrative Law § 51.01 [2], at 51-44 (1992 ed.).
12. Kelly Kunsch, Standard of Review (State and Federal): A Primer, 18 Seattle U.L. Rev. 11, 40 (Fall, 1994).
13. Kevin Casey, Standards of Appellate Review in The Federal Circuit: Substance and semantics, 11 Fed. Circuit B. J. 279 (2001-2002).
14. Michael J. pendder, Judicial Review of Patentability: Determinations Under The Substantial Evidence Standard of Review, 82 J. Pat. & trademark Off. Soc' y 431 (June 2000).
15. Mark D. Torche, Rubber Stamp of Court of Last Resort: The Proper Standard of Review in Patent and Trademark Cases., 48 Drake L. Rev. 211 (1999).
16. Penrod Drilling Co. v. Johnson, 905 F.2d 84, 87 (5th Cir.1990).
17. United States v. Raddatz, 447 U.S. 667, 690 (1980).
18. United States v. United States Gypsum Co., 333U.S. 364, 395 (1948)

美國聯邦巡迴上訴法院關於專利核駁案件之審查基準法 理發展-美國聯邦最高法院 Dickinson v. Zurko 案時代 後之觀察

陳秉訓¹

壹、前言

美國聯邦最高法院² (Supreme Court of the United States, 簡稱「SCt」) 於 1999 年 Dickinson v. Zurko 案³ 中, 指示美國聯邦巡迴上訴法院⁴ (United States Court of Appeals for the Federal Circuit, 簡稱「CAFC」) 審查美國專利商標局⁵ (United States Patent and Trademark Office, 簡稱「USPTO」) 的專利處分時, 應使用美國聯邦行政程序法 (Administrative Procedure Act, 簡稱「APA」) 的規範,⁶ 即「5 U.S.C. §706」, 而依據該條文, 法院可以在一些情況下撤銷行政機關的處分、發現及結論。

Dickinson v. Zurko 案的爭點, 在於 USPTO 認為 CAFC 應以 5 U.S.C. §706 審查其關於可專利性的事實判定,⁷ 但 CAFC 認為在其判例法中有所謂「明顯的錯誤 (clearly erroneous)」審查基準,⁸ 最後 SCt 認為 CAFC 應以 5 U.S.C. §706 之規定而審查 USPTO 關於可專利性的事實判定。⁹

由於本文探討美國聯邦巡迴上訴法院關於專利核駁案件之審查基準法理發展, 故本文所

本文原刊於智慧財產權月刊第 93 期, 95 年 9 月。

¹ 政治大學法律科際整合研究所碩士班學生、威盛電子公司專利工程師。經濟部智慧局智慧財產培訓學院種籽師資班結業 (2006 年)、清華大學材料所博士班課程修畢 (2002 至 2004 年)、台灣大學化工所碩士 (1999 年畢)、台灣大學化工系 (1997 年畢)。曾任立法委員王雪峰辦公室法案研究助理、華邦電子公司製程工程師、聯華電子公司製程整合研發工程師、台灣茂矽電子公司專利工程師、禹騰國際智權公司專利工程師、臺北市議員田欣辦公室兼任助理。Email: cstrcmp@hotmail.com。個人網頁: <http://www.interdisc-law.nccu.edu.tw/people/bio.php?PID=27>。

² 關於美國聯邦最高法院 (SCt) 的資訊, 請參閱網頁, <http://www.supremecourtus.gov/index.html>, 到訪日: 02/02/2006。

³ 527 U.S. 150 (1999)。 (另可參閱網頁, <http://caselaw.lp.findlaw.com/scripts/getcase.pl?court=us&vol=000&invol=98-377>, 到訪日: 07/01/2005。)

⁴ 關於美國聯邦巡迴上訴法院 (CAFC) 的資訊, 請參閱網頁, <http://www.fedcir.gov/>, 到訪日: 02/02/2006。

⁵ 關於美國專利暨商標局 (USPTO) 的資訊, 請參閱網頁, <http://www.uspto.gov/>, 到訪日: 02/02/2006。

⁶ See Ladas & Parry LLP. (August 1999), "United States - Standard of Review by Federal Circuit of Factual Determinations by Patent and Trademark Office," at http://www.ladas.com/BULLETINS/1999/0899Bulletin/US_CAFC.html (visited on 07/02/2005。)

⁷ See In re Zurko, 111 F.3d 887, at 889.

⁸ See In re Zurko, 142 F.3d 1447, at 1457.

⁹ See Dickinson v. Zurko, 527 U.S. 150, at 150-1.

選取以討論的判決是不涉及 USPTO 以外第三人之判決，而相關的判決為：¹⁰

- (1) 1999 年：In re Bernard J. Youngblood¹¹、In re Bruce Beasley¹²、In re Bonnilyn M. Oggero¹³、In re Paul D. Case and Alan G. Stephenson¹⁴、及 In re Leonard M. Greene¹⁵等案。
- (2) 2000 年：In re Robert J. Gartside and Richard C. Norton¹⁶、In re Donald R. Huene¹⁷、In re T. Pfeiffer¹⁸、及 In re Mcneil-Ppc, Inc.¹⁹等案。
- (3) 2001 年：In re Wako Pure Chemical Industries Ltd.²⁰、In re Hans O. Cederblad and Jan D. Seppala²¹、In re Misha Tereschouk²²、及 In re Zurk²³等案。
- (4) 2002 年：In re Sang Su Lee²⁴、In re Jerry R. Salandro²⁵、In re Glaug²⁶、In re C. Steven McDaniel, et al.²⁷、及 In re Huston²⁸等案。
- (5) 2004 年：In re Lavaughn F. Watts, Jr.²⁹、及 In re Bruce Beasley³⁰等案。

在這些判決中，進一步闡述 Dickinson v. Zurko 案的判決為 2000 年的 J. Gartside and Richard C. Norton 案及 2002 年的 In re Sang Su Lee 案，其他判決在審查基準的闡釋上並不是具有一致性的。

以下將闡述 CAFC 就 APA 的規範而在專利事件的運用上所發展的審查基準，並以編年的方式，而分為「1999 年的審查基準混沌期」、「事實發現的審查基準之確立—2000 年 In re Gartside 案」、「事實發現如何獲「實在的證據」所支持—2002 年 In re Sang Su Lee 案」、

¹⁰ 由於資料收集時期的因素，本論文所分析之案例係 2004 年 12 月底前之案例。

¹¹ 98-1518 (Fed. Cir., July 6, 1999), 1999 U.S. App. LEXIS 15024.

¹² 99-1055 (Fed. Cir., July 20, 1999), 1999 U.S. App. LEXIS 16695.

¹³ 99-1116 (Fed. Cir., August 10, 1999), 1999 U.S. App. LEXIS 18477.

¹⁴ 98-1531 (Fed. Cir., August 31, 1999), 1999 U.S. App. LEXIS 20827.

¹⁵ 99-1317 (Fed. Cir., December 6, 1999), 1999 U.S. App. LEXIS 32002.

¹⁶ 99-1241 (Fed. Cir., February 15, 2000), 203 F.3d 1305; 2000 U.S. App. LEXIS 2065; 53 U.S.P.Q.2D (BNA) 1769.

¹⁷ 99-1514 (Fed. Cir., August 11, 2000), 2000 U.S. App. LEXIS 19978.

¹⁸ 00-1067 (Fed. Cir., November 1, 2000), 2000 U.S. App. LEXIS 27336.

¹⁹ 99-1268 (Fed. Cir., April 19, 2000), 2000 U.S. App. LEXIS 6960.

²⁰ 00-1139 (Fed. Cir., February 1, 2001), 4 Fed. Appx. 853; 2001 U.S. App. LEXIS 1376.

²¹ 00-1336 (Fed. Cir., February 9, 2001), 4 Fed. Appx. 914; 2001 U.S. App. LEXIS 2047.

²² 01-1112 (Fed. Cir., April 4, 2001), 7 Fed. Appx. 972; 2001 U.S. App. LEXIS 5640.

²³ 96-1258 (Fed. Cir., August 2, 2001), 258 F.3d 1379; 2001 U.S. App. LEXIS 17219; 59 U.S.P.Q.2D (BNA) 1693.

²⁴ 00-1158 (Fed. Cir., January 18, 2002), 277 F.3d 1338; 2002 U.S. App. LEXIS 855; 61 U.S.P.Q.2D (BNA) 1430.

²⁵ 01-1394 (Fed. Cir., February 28, 2002), 30 Fed. Appx. 947; 2002 U.S. App. LEXIS 4434.

²⁶ 00-1571 (Fed. Cir., March 15, 2002), 283 F.3d 1335; 2002 U.S. App. LEXIS 4246; 62 U.S.P.Q.2D (BNA) 1151.

²⁷ 01-1307 (Fed. Cir., June 19, 2002), 293 F.3d 1379; 2002 U.S. App. LEXIS 12264; 63 U.S.P.Q.2D (BNA) 1462.

²⁸ 02-1048 (Fed. Cir., October 17, 2002), 308 F.3d 1267; 2002 U.S. App. LEXIS 21659; 64 U.S.P.Q.2D (BNA) 180.

²⁹ 03-1121 (Fed. Cir., January 15, 2004), 354 F.3d 1362; 2004 U.S. App. LEXIS 572; 69 U.S.P.Q.2D (BNA) 1453.

³⁰ 04-1225 (Fed. Cir., December 7, 2004), 117 Fed. Appx. 739; 2004 U.S. App. LEXIS 25055.

及「邁向基準闡述穩定時期？」等四部分討論。而最重要的判決應該是 2002 年 *In re Sang Su Lee* 案，因為在該案中，CAFC 要求，對於事實發現的解釋，USPTO 必須提出一個有邏輯性的、合理的理由。因此，當審查員解釋引證文獻、或與請求項比對是不適當時，申請人可引用 *In re Sang Su Lee* 案而要求審查員提出一個有邏輯的、合理的理由或說詞。

貳、審查基準法理發展

一、1999 年的審查基準混沌期

雖然 CAFC 在 *Dickinson v. Zurko* 案前曾處理其他行政機關的處分，故應對 5 U.S.C. § 706 的司法審查基準有操作的經驗，但如何將此基準應用在專利核駁案件上，CAFC 的操作方式有其發展過程。而 1999 年的 *In re Bernard J. Youngblood*、*In re Bruce Beasley*、*In re Bonnilyn M. Oggero*、*In re Paul D. Case and Alan G. Stephenson*、及 *In re Leonard M. Greene* 等案呈現的是 APA 基準使用的混沌期，因為 CAFC 未闡述 5 U.S.C. § 706 的司法審查基準應如何在關於專利的行政訴訟具體適用的問題。

1999 年 7 月 6 日，CAFC 做出 *In re Bernard J. Youngblood* 案之判決，其維持 (affirmed) USPTO 的不予專利處分。而 *In re Bernard J. Youngblood* 案是 *Dickinson v. Zurko* 案後 CAFC 第一件處理的專利申請核駁爭訟案件，而本案的爭點在「顯而易見性 (obviousness)」³¹ 及非顯而易見性之「輔助考量 (secondary consideration)」。³² 而 USPTO 內的訴願機構 (即「專利上訴暨衝突委員會」³³ (Board of Patent Appeals and Interference))，以下稱「委員會 (Board)」不認為系爭申請案有「長期為人感受但卻未解決之對該發明之需求」、「由該發明所產生之不可預期的結果」、「該發明在商業上的成功」、及「對該發明的抄襲」等等的輔助考量，因而不應推翻審查員的「顯而易見性」之判定。³⁴

在 *In re Bernard J. Youngblood* 案之判決理由中，關於審查基準的陳述，CAFC 首先陳述「顯而易見性」之爭議為一個法律問題，但此爭議須基于一事實上之支柱 (factual underpinnings)，³⁵ 而 CAFC 指出，依據 APA 之 5 U.S.C. § 706，若委員會之事實發現 (factual findings) 是武斷的 (arbitrary)、善變的 (capricious)、處理權之濫用 (an abuse of discretion)、或未獲實在的證據所支持的 (unsupported by substantial evidence) 時，

³¹ See 98-1518 (Fed. Cir., July 6, 1999), 1999 U.S. App. LEXIS 15024, at 1-2.

³² See 98-1518 (Fed. Cir., July 6, 1999), 1999 U.S. App. LEXIS 15024, at 4-6.

³³ 此翻譯係參考，台一國際專利商標事務所，「審查品質檢視 (Quality Review) — 美國專利核准通知 (Notice of allowance) 發出後的特殊審查程序」，第 113 期通訊，參閱網頁，<http://www.taie.com.tw/c1131.htm>，到訪日：07/23/2005。

³⁴ See 98-1518 (Fed. Cir., July 6, 1999), 1999 U.S. App. LEXIS 15024, at 4-6.

³⁵ 原引註：In re Mayne, 104 F.3d 1339, 1341, 41 U.S.P.Q.2D (BNA) 1451, 1453 (Fed. Cir. 1997).

CAFC 可廢棄該事實發現。^{36 37}

接著在 1999 年 7 月 20 日做出的 *In re Bruce Beasley* 案中，CAFC 維持 USPTO 依據 35 U.S.C. §102(b) 而為之不予專利處分，³⁸而本案是 *Dickinson v. Zurko* 案第二件判決。雖本案為「新穎性」的問題，但本案的核心爭議在於請求項的解釋，特別是關於功能手段（means-plus-function）語言請求項之解釋。而在本案的判決理由中，對於如何運用 APA，即「5 U.S.C. §706」，CAFC 指出其審查委員會之事實決定（factual determination）時，必須依據 APA 之規定，而此規定即「5 U.S.C. §706(2)」，³⁹除此，CAFC 又指出其須親自審查法律問題，而此規定即「5 U.S.C. §706 前言」。⁴⁰

回到 5 U.S.C. §706 之規定，其有二個層次，首先，在法條前言部分，APA 給予法院決定相關的法律問題、解釋憲法或法規條文、及決定行政行為的期間的意義或適當性；第二，法院可以催促被非法地撤回的或不合理地延遲的行政行為，而且法院也可在六種情況下，即 5 U.S.C. §706(2)(A)至(F)，裁定行政行為、事實發現、及行政機關的裁定為不法或撤銷之，但法院須依據整體的紀錄而審查之。⁴¹

因此，就前述 *In re Bernard J. Youngblood* 案及 *In re Bruce Beasley* 案等二判決，CAFC 已精確地指出其審查「事實決定」或「法律問題」時所採的基準之法律依據。不過在接下來的三件判決中，所呈現的問題是針對「事實發現」，CAFC 並未選擇 5 U.S.C. §706(2)(A)至(F)中哪一個基準做為審理依據：

1999 年 8 月 10 日，CAFC 做出 *In re Bonnilyn M. Oggero* 案之判決，其維持 USPTO 依 35 U.S.C. §103 所為之不予專利處分。在判決理由中，CAFC 認為原告（申請人）有舉證的責任以說服為何委員會對「顯而易見性」之判定是錯誤的，而 CAFC 更指出，當法院親自審理委員會關於「顯而易見性」之法律結論時，其亦以 APA 之 5 U.S.C. §706 之「實在的證據基準（substantial evidence standard）」或「武斷及善變的基準（arbitrary and capricious

³⁶ 原引註：Dickinson v. Zurko, 144 L. Ed. 2d 143, 119 S. Ct. 1816, 1999 U.S. LEXIS 4004, 1999 WL 372956 (U.S. 1999); see also 5 U.S.C. §706 (1994).

³⁷ See 98-1518 (Fed. Cir., July 6, 1999), 1999 U.S. App. LEXIS 15024, at 6-7.

³⁸ 事實上，審查員對請求項 2 及 5 則依據 35 U.S.C. §103 而核駁（See 99-1055 (Fed. Cir., July 20, 1999), 1999 U.S. App. LEXIS 16695, at 1-3.）但原告（申請人）並未以之為訴訟標的，故 CAFC 亦未審理（See 99-1055 (Fed. Cir., July 20, 1999), 1999 U.S. App. LEXIS 16695, at 3-4.）

³⁹ 原引註：Dickinson v. Zurko, 527 U.S. 150, 144 L. Ed. 2d 143, 119 S. Ct. 1816, 50 U.S.P.Q.2D (BNA) 1930 (1999), rev'g, *In re Zurko*, 142 F.3d 1447, 46 U.S.P.Q.2D (BNA) 1691 (Fed. Cir. 1998) (en banc).

⁴⁰ See 99-1055 (Fed. Cir., July 20, 1999), 1999 U.S. App. LEXIS 16695, at 5-6.

⁴¹ 參閱網頁，<http://uscode.house.gov/download/pls/05C7.txt>，到訪日：03/29/2005。

5 U.S.C. §706(2)(A)~(F):

(A) arbitrary, capricious, an abuse of discretion, or otherwise not in accordance with law;

(B) contrary to constitutional right, power, privilege, or immunity;

(C) in excess of statutory jurisdiction, authority, or limitations, or short of statutory right;

(D) without observance of procedure required by law;

(E) unsupported by substantial evidence in a case subject to sections 556 and 557 of this title or otherwise reviewed on the record of an agency hearing provided by statute; or

(F) unwarranted by the facts to the extent that the facts are subject to trial de novo by the reviewing court.

standard)」等二審查基準而審查委員會的事實發現。^{42 43 44}

1999 年 8 月 31 日，CAFC 做出 In re Paul D. Case and Alan G. Stephenson 案之判決，其維持 USPTO 依照 35 U.S.C. §103 所為之不予專利處分。在判決理由中，CAFC 表示基於 35 U.S.C. §103 之「顯而易見性」為法律問題而其將重新審查 (review de novo)，⁴⁵而此法律上的結論係基於一些事實發現，且此事實發現包含引證文獻所教示或暗示、以及引證文獻與系爭發明間不同之處。⁴⁶進一步，CAFC 指出這些事實發現將依據 APA 之「實在的證據」基準而審查，⁴⁷而 CAFC 認為除非若委員會之事實發現是未獲實在的證據所支持的，或係武斷的、善變的、或構成處理權之濫用時，否則 CAFC 將維持委員會之事實發現。^{48 49}

1999 年 12 月 6 日，CAFC 做出 In re Leonard M. Greene 案之判決，其維持 USPTO 依照 35 U.S.C. §103 所為之不予專利處分。在判決理由中，CAFC 表示其將重新審查委員會對「顯而易見性」之最終法律決定，⁵⁰而這法律決定依賴許多事實發現，包括引證文獻所教示或暗示，⁵¹此外，針對委員會之事實發現，CAFC 指出其審查係依據 APA 之高度尊重的基準，⁵²除此，由於所被挑戰的事實發現皆適當為任一行政程序法所包括的基準所支持，CAFC 認為其不須特別選擇一個基準而進行本上訴之決定。⁵³

而 CAFC 在 2000 年 2 月 15 日的 In re Robert J. Gartside and Richard C. Norton 案（以下簡稱「In re Gartside 案」）中，處理了「事實發現」之審查應選擇 5 U.S.C. §706(2) 中哪一個基準的問題。

二、事實發現的審查基準之確立－2000 年 In re Gartside 案

CAFC 於 2000 年 2 月 15 日做出 In re Gartside 案之判決，其維持 USPTO 的不予專利處分。而本案中，CAFC 確立了關於「事實發現」的司法審查基準，除此，CAFC 亦解釋 5 U.S.C. §706(2)(A) 中的「處理權之濫用 (an abuse of discretion)」基準之適用問題。

⁴² 原引註：Dickinson v. Zurko, 527 U.S. 150, 144 L. Ed. 2d 143, 119 S. Ct. 1816, 1816 (1999).

⁴³ See 99-1116 (Fed. Cir., August 10, 1999), 1999 U.S. App. LEXIS 18477, at 2.

⁴⁴ See Ladas & Parry LLP. (1999, August), "United States - Standard of Review by Federal Circuit of Factual Determinations by Patent and Trademark Office," at http://www.ladas.com/BULLETINS/1999/0899Bulletin/US_CAFC.html (visited on 07/02/2005.)

⁴⁵ 原引註：In re Donaldson Co., 16 F.3d 1189, 1192, 29 U.S.P.Q.2D (BNA) 1845, 1848 (Fed. Cir. 1994) (en banc).

⁴⁶ 原引註：In re Rouffet, 149 F.3d 1350, 1355, 47 U.S.P.Q.2D (BNA) 1453, 1455 (Fed. Cir. 1998).

⁴⁷ 原引註：Dickinson v. Zurko, 527 U.S. 150, 144 L. Ed. 2d 143, 119 S. Ct. 1816, 1818 (1999).

⁴⁸ 原引註：5 U.S.C. §706 (1994).

⁴⁹ See 98-1531 (Fed. Cir., August 31, 1999), 1999 U.S. App. LEXIS 20827, at 8.

⁵⁰ 原引註：Panduit Corp. v. Dennison Mfg. Co., 810 F.2d 1561, 1566, 1 U.S.P.Q.2D (BNA) 1593, 1596 (Fed. Cir. 1987).

⁵¹ 原引註：In re Lueders, 111 F.3d 1569, 1571, 42 U.S.P.Q.2D (BNA) 1481, 1482 (Fed. Cir. 1997).

⁵² 原引註：Dickinson v. Zurko, 527 U.S. 150, 144 L. Ed. 2d 143, 119 S. Ct. 1816, 1823 (1999).

⁵³ See 99-1317 (Fed. Cir., December 6, 1999), 1999 U.S. App. LEXIS 32002, at 6.

（一）關於事實發現之審查基準

在本案判決理由中，關於審查 USPTO 的事實發現應如何適用 APA 的條文，CAFC 之論證可分為「緣起」、「為何適用「實在的證據」基準」、以及「如何適用「實在的證據」基準」：

（1）緣起

CAFC 指出在 *Dickinson v. Zurko* 案，SCt 撤銷了其於聯席審時認為對 USPTO 事實發現之適當的審查基準為「明顯的錯誤」基準之決定，⁵⁴並認為 CAFC 之審查基準應該依據美國聯邦行政程序法的 5 U.S.C. §706。⁵⁵但 CAFC 指出，SCt 並未決定應使用 5 U.S.C. §706(2)(A) 或 5 U.S.C. §706(2)(E) 來審查 USPTO 之事實發現，⁵⁶因而其有迫切需要而決定這問題，以作為本案之審查基準。⁵⁷

（2）為何選擇「實在的證據」基準

CAFC 首先解釋 5 U.S.C. §706(2)(A) (CAFC 稱該規定為「武斷及善變」基準)，而認為法院必須考慮行政機關的決定是否係根據了相關因素的考慮，以及行政機關的決定是否已經存在一清楚的裁判上錯誤。⁵⁸而 CAFC 表示，因為「武斷及善變」基準是 APA 之審查基準中最尊重行政機關的，⁵⁹故法院僅分析事實發現和最終的處分之間是否存在合理的關連。^{60 61}

CAFC 接著解釋 5 U.S.C. §706(2)(E) (CAFC 稱該規定為「實在的證據」基準) 為調查一個合理的事實發現者能否已得到行政機關的決定，⁶²因而比「武斷或善變」基準是較不尊重行政機關的。⁶³而 CAFC 摘要 SCt 對「實在的證據」之詮釋：

「實在的證據不是一閃即滅的火花，而是指一個合理的心智所可能接受的、做為支持行政機關的決定的相關證據。．．．單純地未經佐證的傳聞或謠言是不能構成實在的證據。

(Substantial evidence is more than a mere scintilla. It means such relevant evidence as a reasonable mind might accept as adequate to support a conclusion. . . . Mere

⁵⁴ 原引註： *Dickinson v. Zurko*, 142 F.3d 1447, 1449, 46 U.S.P.Q.2D (BNA) 1691, 1693 (Fed. Cir. 1998).

⁵⁵ 原引註： *Zurko*, 119 S. Ct. at 1818, 50 U.S.P.Q.2D (BNA) at 1931-32.

⁵⁶ 原引註： *Zurko*, 119 S. Ct. at 1821, 50 U.S.P.Q.2D (BNA) at 1934.

⁵⁷ See 203 F.3d 1305, at 1311-12.

⁵⁸ 原引註： *Citizens to Preserve Overton Park, Inc. v. Volpe*, 401 U.S. 402, 416, 28 L. Ed. 2d 136, 91 S. Ct. 814 (1971).

⁵⁹ 原引註： 6 Stein et al., *Administrative Law* §51.03, at 51-117 (1999) ("The narrowest scope of judicial review of an agency[s] fact findings is afforded by the arbitrary, capricious, or abuse of discretion test.")

⁶⁰ 原引註： *Hyundai Elecs. Indus. Co. v. ITC*, 899 F.2d 1204, 1209, 14 U.S.P.Q.2D (BNA) 1396, 1400 (Fed. Cir. 1990) (noting that the "touchstone" of the "arbitrary, capricious" standard is rationality); see also 6 *Administrative Law* §51.03, at 51-128.

⁶¹ See 203 F.3d 1305, at 1312.

⁶² 原引註： *Consolidated Edison Co. v. NLRB*, 305 U.S. 197, 229, 83 L. Ed. 126, 59 S. Ct. 206 (1938); see generally 3 Charles H. Koch, Jr., *Administrative Law and Practice* §10.3[1], at 22-26 (2d ed. 1997).

⁶³ 原引註： *American Paper Inst., Inc. v. American Elec. Power Serv. Corp.*, 461 U.S. 402, 412-13 n.7, 76 L. Ed. 2d 22, 103 S. Ct. 1921 (1983) (characterizing the "arbitrary, capricious" standard as "more lenient" than the "substantial evidence" standard); *Abbott Lab. v. Gardner*, 387 U.S. 136, 143, 18 L. Ed. 2d 681, 87 S. Ct. 1507 (1967) (characterizing "substantial evidence" review as "more generous judicial review" than "arbitrary, capricious" review).

uncorroborated hearsay or rumor does not constitute substantial evidence.)」⁶⁴

並且 CAFC 指出，SCt 已強調「實在的證據」審查是檢驗整體的紀錄，並考量可證明或減損行政機關決定之證據，⁶⁵且 SCt 亦陳述由一證據所產生的不一致的結論之可能並不阻止行政機關之事實發現為實在的證據所支持。^{66 67}

進一步，CAFC 指出，SCt 認為「武斷或善變」基準是缺席的，⁶⁸而 CAFC 認為當無法適用「實在的證據」基準時，「武斷或善變」基準才會被使用，⁶⁹故必須回到 5 U.S.C. §706(2)(E) 之規範。而 CAFC 認為 5 U.S.C. §706(2)(E) 提供「實在的證據」基準適用於在兩種情況下之經過行政機關裁定之事實發現：(1) 事實發現之執行係依據 5 U.S.C. §556 及 557；(2) 事實發現之執行是基於行政機關依法所為之聽證時之紀錄。而 CAFC 認為委員會之事實發現不屬於第一種情況，因為 5 U.S.C. §554 排除 USPTO 的裁定適用於由 5 U.S.C. §556 及 557 所規定的程序，此外，CAFC 指出 5 U.S.C. §554(a)(1) 排除適用了法規中要求以後續重新審查 (subsequent trial de novo) 之行政機關裁定 (例如：委員會之裁定)，⁷⁰故 CAFC 於探究專利法和 APA 之相關規定後，認為委員會之事實發現未受前述第一種情況之規範。⁷¹

關於如何適用前述之第二種情況，CAFC 認為，專利法第 144 條⁷²顯然規定法院必須以 USPTO 對於專利申請案所發展的紀錄為基礎，而審查委員會的決定，⁷³也為此，依據 35 U.S.C. §143，⁷⁴在上訴發生時，USPTO 的首長必須將紀錄移至 CAFC，此外，產生紀錄之聽證是依 35 U.S.C. §6(b)⁷⁵所規定的，故 35 U.S.C. §6 及 35 U.S.C. §144 之語言指示法院應審查基於行政機關依法所為之聽證時之紀錄時所產生之委員會決定。因此，CAFC 認為其應使用「實在的證據」

⁶⁴ 原引註：Consolidated, 305 U.S. at 229-30 (citations omitted); see also *AK Steel Corp. v. United States*, 192 F.3d 1367, 1371 (Fed. Cir. 1999) (quoting Consolidated).

⁶⁵ 原引註：Universal Camera Corp. v. NLRB, 340 U.S. 474, 487-88, 95 L. Ed. 456, 71 S. Ct. 456 (1951).

⁶⁶ 原引註：Consolo v. Federal Maritime Comm'n, 383 U.S. 607, 620, 16 L. Ed. 2d 131, 86 S. Ct. 1018 (1966).

⁶⁷ See 203 F.3d 1305, at 1312.

⁶⁸ 原引註：Association of Data Processing Serv. Orgs., Inc. v. Board of Governors of Fed. Reserve Sys., 240 U.S. App. D.C. 301, 745 F.2d 677, 683 (D.C. Cir. 1984) (the "arbitrary, capricious" standard "is a catch-all, picking up administrative misconduct not covered by the other more specific paragraphs."); see also *Olenhouse v. Commodity Credit Corp.*, 42 F.3d 1560, 1575 n.25 (10th Cir. 1994).

⁶⁹ 原引註：Aircraft Owners & Pilots Ass'n v. FAA, 195 U.S. App. D.C. 151, 600 F.2d 965, 969 (D.C. Cir. 1979).

⁷⁰ 原引註：35 U.S.C. §145 (1994) ("Civil action to obtain a patent"); *id.* §146 (1994) ("Civil action in case of interference").

⁷¹ See 203 F.3d 1305, at 1312-13.

⁷² See 35 U.S.C. 144, at http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/documents/appxl_35_U_S_C_144.htm#usc35s144 (visited on 08/17/2005.)

⁷³ 原引註：35 U.S.C. §144 (1994) ("The United States Court of Appeals for the Federal Circuit shall review the decision from which an appeal is taken on the record before the Patent and Trademark Office.")

⁷⁴ See 35 U.S.C. 143, at http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/documents/appxl_35_U_S_C_143.htm#usc35s143 (visited on 08/17/2005.)

⁷⁵ See 35 U.S.C. 6, at http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/documents/appxl_35_U_S_C_6.htm#usc35s6 (visited on 08/17/2005.)

基準審查委員會之事實發現。^{76 77}

（3）如何適用「實在的證據」基準

關於「實在的證據」基準所要檢視的「紀錄」，CAFC 表示在由委員會上訴的案件中，其會得到一份綜合的紀錄，包含各方（申請人及審查員）所提出的主張和證據、以及委員會用以形成其決定之所有相關資訊。此外，CAFC 指出當該份紀錄進入 CAFC 後，該記錄即成為封閉的，而委員會決定的合理化必須是根據這份紀錄，亦即，該份紀錄指示了司法審查應考慮的參數，因而 CAFC 不能尋求其他的事物來合理化委員會的決定。進一步，CAFC 表示該份紀錄反映了在 USPTO 內過程之結果，而在這個過程中，申請人有足夠的機會以提出用來支持其主張的事實。而 CAFC 指出伴隨著該份紀錄的是一份委員會所提供的詳細意見，且 CAFC 表示其曾在判例中明白表達委員會的意見必須要闡述其事實發現之結論，以使 CAFC 能夠立即地驗證該些結論是否的確為存在於紀錄中之「實在的證據」所支持著。^{78 79}

CAFC 接著再由 SCt 的判決中佐證其應使用「實在的證據」基準審查委員會之事實發現之看法。CAFC 指出 SCt 已陳述「實在的證據」審查的基本要件為行政機關之聽證所產生的紀錄是作為其處分基礎，⁸⁰而 CAFC 認為在 Dickinson v. Zurko 案時，SCt 亦提示「實在的證據」基準是合適於 CAFC 審查委員會事實發現之基準。^{81 82}

除了引用 SCt 之見解，CAFC 另舉其同級法院的判決而為支持其見解之依據。由此可見，CAFC 本身對於「實在的證據」司法審查基準的操作應是無經驗的，或是相關的判決並非判決先例，否則 CAFC 應引用其判決先例而建構「實在的證據」基準的法理。

CAFC 舉美國聯邦上訴法院第六巡迴庭⁸³（United States Court of Appeals for the Sixth Circuit，簡稱「CASC」）之 Chrysler Corp. v. DOT 案⁸⁴判決，而在該案中，CASC 必須決定應以「實在的證據」基準或「武斷或善變」基準而審查主管機關的汽車安全標準（automobile safety standards）。CAFC 指出，由於該汽車安全標準是經由法規所指示的行政機關法規制定聽證而產生的，但依照 5 U.S.C. §556 及 557，該聽證卻不是正式的，故主管機關是該案

⁷⁶ 原引註：Thomas Leonard Stoll, A Clearly Erroneous Standard of Review, 79 J. Pat. & Trademark Off. Soc'y 100, 106 (1997) (arguing in favor of "substantial evidence" review based on 35 U.S.C. §6(b) and 144).

⁷⁷ See 203 F.3d 1305, at 1313.

⁷⁸ 原引註：Gechter v. Davidson, 116 F.3d 1454, 1460, 43 U.S.P.Q.2D (BNA) 1030, 1035 (Fed. Cir. 1997) ("We hold that the Board is required to set forth in its opinions specific findings of fact and conclusions of law adequate to form a basis for our review.").

⁷⁹ See 203 F.3d 1305, at 1314.

⁸⁰ 原引註：Overton Park, 401 U.S. at 415; Camp v. Pitts, 411 U.S. 138, 141, 36 L. Ed. 2d 106, 93 S. Ct. 1241 (1973) (noting that "substantial evidence" review "is appropriate when reviewing findings made on a hearing record").

⁸¹ 原引註：Zurko, 119 S. Ct. at 1823, 50 U.S.P.Q.2D (BNA) at 1936 ("A reviewing court reviews an agency's reasoning to determine whether it is 'arbitrary' or 'capricious,' or, if bound up with a record-based factual conclusion, to determine whether it is supported by 'substantial evidence.'").

⁸² See 203 F.3d 1305, at 1314.

⁸³ 關於美國聯邦上訴法院第六巡迴庭，請參閱網頁，<http://www.ca6.uscourts.gov/internet/index.htm>，到訪日：08/17/2005。

⁸⁴ 472 F.2d 659 (6th Cir. 1972).

中主張適當的審查基準應是「武斷或善變」基準，不過該案中的產業界當事人卻主張不應採用「武斷或善變」基準，因為該汽車安全標準係起源於法規所要求之聽證，且關於該法規制定之上訴是局限在非正式的法規制定程序中之紀錄。進一步，CAFC 指出 CASC 在該案中使用「實在的證據」基準，因為 CASC 認為行政機關依法而要彙整其紀錄以限制法院審查之範圍，因此，法院只有使用紀錄內的證據以支持或駁回行政機關之處分，而另一方面，CASC 亦指出，如果行政機關之決定係基於存在於該行政機關本身之檔案資料或基於其自我的意見，則法院需使用更尊重行政機關之審查基準。⁸⁵

CAFC 另引用美國聯邦上訴法院哥倫比亞特區庭⁸⁶ (United States Court of Appeals for the District of Columbia Circuit, 簡稱「CADCC」) 之 Data Processing 案，而 CAFC 指出在該案中，CADCC 思考了行政程序法之審查基準，而認為 5 U.S.C. §706(2)(E) 之特殊功能 (5 U.S.C. §706(2)(A) 所無法達到的功能) 是要求實在的證據之獲得應得自於封閉式紀錄之程序之紀錄，而且該「實在的證據」係專門地應用在該程序中。^{87 88}

綜合上述，CAFC 認為由於其審查委員會之決定是受限於由委員會所彙集之事實紀錄，故其應採用「實在的證據」基準審查委員會之事實發現是適當的。⁸⁹

(二) 關於處理權之濫用

本案走的是衝突 (interferences) 程序。在判決理由中，CAFC 認為委員會是否具有管轄權而繼續衝突程序以解決系爭請求項之可專利性問題是法律問題，而 CAFC 將重新審查，⁹⁰CAFC 將審查，在可專利性爭議非為衝突程序中雙方之爭點時，委員會欲解決可專利性爭議之決定是否為「處理權之濫用」⁹¹，進一步，CAFC 認為「處理權之濫用」之發生情況有二類：(1) 當行政機關之決定是基於錯誤的法律解釋或明顯錯誤的事實發現之時；(2) 假若該決定代表著一種對於衡量相關因素之不合理的裁判，⁹²因而，CAFC 認為基於其已決定以「實在的

⁸⁵ See 203 F.3d 1305, at 1314-15.

⁸⁶ 關於美國聯邦上訴法院哥倫比亞特區庭，請參閱網頁，<http://www.cadc.uscourts.gov/internet/internet.nsf>，到訪日：08/17/2005。

⁸⁷ 原引註：Data Processing, 745 F.2d at 684 (emphasis added); see also id. At 683 ("The ["substantial evidence" test] is only a specific application of the ["arbitrary, capricious" test], separately recited in the APA . . . to emphasize that in the case of [section 706(2)(E)] proceedings the factual support must be found in the closed record as opposed to elsewhere.").

⁸⁸ See 203 F.3d 1305, at 1315.

⁸⁹ See 203 F.3d 1305, at 1315.

⁹⁰ 原引註：James M. Ellett Constr. Co. v. United States, 93 F.3d 1537, 1541 (Fed. Cir. 1996) ("Jurisdiction is a question of law [that] . . . we review de novo.").

⁹¹ 原引註：5 U.S.C. §135(a) (providing that the Board "may determine questions of patentability" during the course of an interference) (emphasis added); 37 C.F.R. §1.641(a) (1999); Perkins, 886 F.2d at 328, 12 U.S.P.Q.2D (BNA) at 1311 ("The word 'may' in §135(a) accommodates the situation when patentability is not placed at issue during the priority contest, but it would contradict the remedial purpose of the legislation if the Board could refuse to decide questions of patentability for which there had been adduced an appropriate record.").

⁹² 原引註：A.C. Aukerman Co. v. R.L. Chaides Constr. Co., 960 F.2d 1020, 1039, 22 U.S.P.Q.2D (BNA) 1321, 1333 (Fed. Cir. 1992) (en banc).

證據」基準審查委員會之事實發現，CAFC 將改良「處理權之濫用」發生情況之第二類標準。⁹³換句話說，判斷「處理權是否濫用」所依賴的事實發現是以「實在的證據」基準審查之。而 CAFC 最後認為，委員會在衝突程序中的繼續可專利性爭議不是處理權的濫用。

（三）In re Gartside 案的影響

In re Gartside 案的重要性是確定審查「事實發現」的基準為 5 U.S.C. §706(2)(E)的「實在的證據」基準。但 In re Gartside 案後的第一件判決 In re Mcneil-Ppc, Inc. 案卻未即時反應這樣的觀點。

2000 年 4 月 19 日，CAFC 做出 In re McNeil-PPC, Inc. 案之判決，其撤銷 USPTO 基於 35 U.S.C. §102 的不予專利處分。在本案判決理由中，CAFC 表示其將重新審查委員會之法律結論，⁹⁴而 CAFC 指出除非委員會之事實發現是武斷的、善變的、處理權之濫用、或未獲實在的證據所支持，⁹⁵其將維持委員會之事實發現，此外，CAFC 認為因為其對委員會決定之審查係局限於委員會所提供事實紀錄，其將採取「實在的證據」基準以審查委員會之事實發現。^{96 97}換句話說，CAFC 在本案中針對基準概念所使用的語言似乎仍呈現不清楚的論證型態。

在隨後的 2000 年 8 月 11 日做出的 In re Donald R. Huene 案、2000 年 11 月 1 日做出的 In re T. Pfeiffer 案、及 2001 年 2 月 1 日做出的 In re Wako Pure Chemical Industries Ltd. 案之判決中，在判決理由部分，針對委員會之事實發現，CAFC 表示其將以行政程序法之「實在的證據」基準而審查之。^{98 99 100}故 CAFC 在審查「事實發現」之基準的論述上回到了 In re Gartside 案的基調。

但什麼是「事實發現」基準？其具體意涵是什麼？則是 In re Gartside 案到 In re Wako Pure Chemical Industries Ltd. 案所未處理的。不過在 2001 年的 In re Hans O. Cederblad and Jan D. Seppala 案及 In re Misha Tereschouk 案中，CAFC 開始改變陳述方式：

2001 年 2 月 9 日，CAFC 做出 In re Hans O. Cederblad and Jan D. Seppala 案之判決，其將 USPTO 的處分部分維持、部分撤銷及發回重審。在判決理由中，CAFC 指出因為「新穎性

⁹³ See 203 F.3d 1305, at 1315-16.

⁹⁴ 原引註：Markman v. Westview Instruments, Inc., 52 F.3d 967, 976, 34 U.S.P.Q.2D (BNA) 1321, 1326 (Fed. Cir. 1995) (en banc), aff'd 517 U.S. 370, 116 S. Ct. 1384, 38 U.S.P.Q.2D (BNA) 1461, 134 L. Ed. 2d 577 (1996).

⁹⁵ 原引註：Dickinson v. Zurko, 527 U.S. 150, 119 S. Ct. 1816, 144 L. Ed. 2d 143 (1999) (holding that scope of review of PTO's findings is subject to the Administrative Procedure Act ("APA"), 5 U.S.C. §706). "

⁹⁶ 原引註：In re Gartside, 203 F.3d 1305, 1315, 53 U.S.P.Q.2D (BNA) 1769, 1775 (Fed. Cir. 2000).

⁹⁷ See 99-1268 (Fed. Cir., April 19, 2000), 2000 U.S. App. LEXIS 6960, at 1-2.

⁹⁸ See 99-1514 (Fed. Cir., August 11, 2000), 2000 U.S. App. LEXIS 19978, at 9-10. (原引註：Dickinson v. Zurko, 527 U.S. 150, 152, 144 L. Ed. 2d 143, 119 S. Ct. 1816 (1999); In re Gartside, 203 F.3d 1305, 1315, 53 U.S.P.Q.2D (BNA) 1769, 1775 (Fed. Cir. 2000).)

⁹⁹ See 00-1067 (Fed. Cir., November 1, 2000), 2000 U.S. App. LEXIS 27336, at 7-8. (原引註：Dickinson v. Zurko, 527 U.S. 150, 152, 144 L. Ed. 2d 143, 119 S. Ct. 1816; In re Gartside, 203 F.3d 1305, 1313, 53 U.S.P.Q.2D (BNA) 1769, 1774 (Fed. Cir. 2000).)

¹⁰⁰ See 4 Fed. Appx. 853, at 854. (原引註：Dickinson v. Zurko, 527 U.S. 150, 152, 144 L. Ed. 2d 143, 119 S. Ct. 1816 (1999); In re Gartside, 203 F.3d 1305, 1313, 53 U.S.P.Q.2D (BNA) 1769, 1773-74 (Fed. Cir. 2000).)

(anticipation)」是事實問題，¹⁰¹故若在紀錄中存在實在的證據以支持委員會的決定，那麼 CAFC 必須要維持該決定。^{102 103}

2001 年 4 月 4 日，CAFC 做出 In re Misha Tereschouk 案之判決，其維持 USPTO 的不予專利處分。在判決理由中，CAFC 指出基於 35 U.S.C. §103 之顯而易見性是根據基本的事實發現之法律問題，¹⁰⁴而 CAFC 表示其將重新審查顯而易見性之法律決定，但如果紀錄中存在支持委員會事實發現之「實在的證據」，CAFC 認為其必須維持委員會針對事實事務的決定。^{105 106}

2001 年 8 月 2 日，CAFC 做出 In re Zurko 案，但其撤銷 USPTO 的不予專利處分。在判決理由中，CAFC 遵照 S.Ct. 的指示而確立「實在的證據」的意涵為「一個合理的心智所可接受以支持結論之相關證據」，¹⁰⁷而進一步，CAFC 闡述「實在的證據」的審查係涉及整體紀錄的檢視，且其應考慮能佐證或能減損行政機關處分之證據，¹⁰⁸此外，CAFC 認為當有可能由系爭證據產生不一致的結論之時，亦不影響系爭行政機關之事實判定能被「實在的證據」所支持。^{109 110}

因此，我們可以說，「實在的證據」基準的意涵為，只要「事實發現」是獲實在的證據所支持，則 CAFC 必須維持主管機關對於事實發現之判定。而 CAFC 應以什麼角度檢視何謂「獲實在的證據所支持」呢？在 2002 年的 In re Sang Su Lee 案，CAFC 給了解答。

三、事實發現如何獲「實在的證據」所支持—2002 年 In re Sang Su Lee 案

2002 年 1 月 18 日，CAFC 做出 In re Sang Su Lee 案（以下稱「In re Lee 案」）之判決，其將原 USPTO 的不予專利予以處分撤銷及發回重審。

在判決理由中，CAFC 指出 USPTO 內的訴願機構 (tribunals) 係依照行政程序法所治理，而其裁定 (rulings) 如同其他機關的訴願機構而得到一樣的司法上尊重，¹¹¹因此，CAFC 表示其將依據 5 U.S.C. §706(2)(A)及(E)之標準而審查委員會之事實發現及決定。¹¹²

¹⁰¹ 原引註：In re Schreiber, 128 F.3d 1473, 1477, 44 U.S.P.Q.2D (BNA) 1429, 1431 (Fed. Cir. 1997).

¹⁰² 原引註：Dickinson v. Zurko, 527 U.S. 150, 50 U.S.P.Q.2D (BNA) 1930, 144 L. Ed. 2d 143, 119 S. Ct. 1816 (1999); In re Gartside, 203 F.3d 1305, 1315, 53 U.S.P.Q.2D (BNA) 1769, 1775 (Fed. Cir. 2000).

¹⁰³ See 4 Fed. Appx. 914, at 916.

¹⁰⁴ 原引註：In re Dembiczak, 175 F.3d 994, 998, 50 U.S.P.Q.2D (BNA) 1614, 1616 (Fed. Cir. 1999).

¹⁰⁵ 原引註：Dickinson v. Zurko, 527 U.S. 150, 165, 50 U.S.P.Q.2D (BNA) 1930, 1937, 144 L. Ed. 2d 143, 119 S. Ct. 1816 (1999); In re Gartside, 203 F.3d 1305, 1315, 53 U.S.P.Q.2D (BNA) 1769, 1775 (Fed. Cir. 2000).

¹⁰⁶ See 7 Fed. Appx. 972, at 974.

¹⁰⁷ 原引註：Consol. Edison Co. v. NLRB, 305 U.S. 197, 229, 83 L. Ed. 126, 59 S. Ct. 206 (1938); see also Dickinson v. Zurko, 527 U.S. 150, at 162, 50 U.S.P.Q.2D (BNA) 1930.

¹⁰⁸ 原引註：In re Gartside, 203 F.3d at 1312, 53 U.S.P.Q.2D (BNA) at 1773 (citing Universal Camera Corp. v. NLRB, 340 U.S. 474, 487-88, 95 L. Ed. 456, 71 S. Ct. 456 (1951)).

¹⁰⁹ 原引註：Consolo v. Fed. Maritime Comm'n, 383 U.S. 607, 619-20, 16 L. Ed. 2d 131, 86 S. Ct. 1018 (1966).

¹¹⁰ See In re Zurko, 258 F.3d 1379, at 1384.

¹¹¹ 原引註：Dickinson v. Zurko, 527 U.S. 150, 50 U.S.P.Q.2D (BNA) 1930, 144 L. Ed. 2d 143, 119 S. Ct. 1816 (1999).

¹¹² See 277 F.3d 1338, at 1342.

CAFC 表示為達 5 U.S.C. §706(2)(A)及(E)之要求，訴願機構必須提出對其決定之完整及合理的解釋，此外，訴願機構必須提出為機關內紀錄所支持之事實發現及基礎，並且解釋其對事實發現之法律適用。而 CAFC 認為行政程序法建立了一個合理的決策架構，包括行政機關頒佈的決定須在合法的權力範圍內，亦包含得到決定之程序必須有邏輯性的及合理的，¹¹³因此，CAFC 表示行政機關不只要達到合理的決定，還要清楚地表達其決定之理由，而法院才能執行在行政程序法架構下之有意義的審查，因為法院將擁有一個基礎以判定該行政機關之決定是否是基於相關事實以及是否存在裁判上清楚的錯誤，¹¹⁴進一步，CAFC 認為，針對委員會核駁專利申請之決定之司法審查，其奠基於行政機關的義務，而該義務是，行政機關應進行需要的事實發現，以及提供顯示其事實發現所依據的證據之行政上紀錄（包括行政機關做出其決定的論證）。^{115 116}

四、邁向基準闡述穩定時期？

自 *In re Lee* 案後，基本上可確立的是，CAFC 於專利申請訴訟案件中 APA 5 U.S.C. §706 的審查方式運用為，當遇到「法律問題」時，則其會重新審查委員會，而當遇到「事實問題」時，其會使用「實在的證據」基準（5 U.S.C. §706(2)(E)）做為審查「事實發現」的基準。此外，關於「實在的證據」基準，其意義為「事實發現」必須「獲實在的證據所支持」，而至於如何判定什麼是「獲實在的證據所支持」，則其意義為依據所有的紀錄而提出關於事實發現的解釋理由，這理由必須是有邏輯性的及合理的，並且必須闡述清楚。

不過，CAFC 在 *In re Lee* 案後相關判決的審查基準闡述中，事實上並未有一致性的論述模式，例如：

(1) 2002 年 2 月 28 日，CAFC 做出 *In re Jerry R. Salandro* 案之判決，其維持 USPTO 的不予專利處分。在判決理由中，CAFC 其將以「實在的證據上支持 (substantial evidentiary support)」基準而審查委員會之基本的事實發現，¹¹⁷進一步，CAFC 表示所謂「實在的證據」為這證據的份量可使一個合理的心智可能會接受以據此而提出結論。^{118 119}

(2) 2002 年 3 月 15 日，CAFC 做出 *In re Glaug* 案（本案全名為「*In re Frank S. Glaug and Margaret A. Kato*」）之判決，其撤銷 USPTO 的不予專利處分。在判決理由中，

¹¹³ 原引註：Allentown Mack Sales and Service, Inc. v. National Labor Relations Bd., 522 U.S. 359, 374, 139 L. Ed. 2d 797, 118 S. Ct. 818 (1998) (citation omitted).

¹¹⁴ 原引註：Citizens to Preserve Overton Park v. Volpe, 401 U.S. 402, 416, 28 L. Ed. 2d 136, 91 S. Ct. 814 (1971).

¹¹⁵ 原引註：In re Zurko, 258 F.3d 1379, 1386, 59 U.S.P.Q.2D (BNA) 1693, 1697 (Fed. Cir. 2001) (review is on the administrative record); In re Gartside, 203 F.3d 1305, 1314, 53 U.S.P.Q.2D (BNA) 1769, 1774 (Fed. Cir. 2000) (Board decision "must be justified within the four corners of the record").

¹¹⁶ See 277 F.3d 1338, at 1342.

¹¹⁷ 原引註：Dickinson v. Zurko, 527 U.S. 150, 164-65, 50 U.S.P.Q.2D (BNA) 1930, 1936, 144 L. Ed. 2d 143, 119 S. Ct. 1816 (1999); In re Gartside, 203 F.3d 1305, 1316, 53 U.S.P.Q.2D (BNA) 1769, 1775 (Fed. Cir. 2000).

¹¹⁸ 原引註：Consolidated Edison Co v. Nat'l Labor Relations Bd., 305 U.S. 197, 229, 83 L. Ed. 126, 59 S. Ct. 206 (1938).

¹¹⁹ See 30 Fed. Appx. 947, at 948.

CAFC 表示其將以 5 U.S.C. §706 所規定的審查基準以審查委員會基於紀錄所為之決定。^{120 121}

- (3) 2002 年 6 月 19 日，CAFC 做出 *In re C. Steven McDaniel, et al.* 案（全名為「*In re C. Steven Mcdaniel, Frank M. Raushel, and James R. Wild*」）之判決，其將 USPTO 的不予專利處分予以部分維持、部分撤銷及發回重審（*Affirmed in part, vacated in part, and remanded*）。在本案判決理由中，CAFC 指出依照該 5 U.S.C. §706，若委員會之法律行為（*legal action*）係武斷的、善變的、處理權之濫用、或和法律不一致（*not in accordance with law*）則其將撤銷該行為，而若事實發現係未獲實在的證據所支持，則其亦會撤銷該發現。^{122 123}
- (4) 2002 年 10 月 17 日，CAFC 做出 *In re Charles D. Huston and Darryl J. Cornish* 案（以下稱「*In re Huston*」）之判決，其維持 USPTO 的不予專利處分。在判決理由中，CAFC 表示其將以「實在的證據」做為司法基準，審查委員會的基本的事實決定，以及引證文獻之範圍與內容。^{124 125}
- (5) 2004 年 1 月 15 日，CAFC 做出 *In re Lavaughn F. Watts, Jr.* 案之判決，其維持 USPTO 的不予專利處分。在判決理由中，CAFC 表示將以「實在的證據」做為司法基準，審查基本的事實發現。^{126 127}
- (6) 2004 年 12 月 7 日，CAFC 做出 *In re Bruce Beasley* 案之判決，其將 USPTO 的不予專利處分撤銷原處分及發回重審（*Vacated and remanded*）。在判決理由中，CAFC 表示其將以「實在的證據」做為司法基準，審查基本事實的判定，¹²⁸此外，CAFC 指出所謂的「實在的證據」係一個合理的心智所可接受以支持結論之相關證據。¹²⁹

130

值得注意的是，2002 年 2 月 28 日的 *In re Jerry R. Salandro* 案及 2004 年 12 月 7 日的 *In re Bruce Beasley* 案中，和 2001 年 8 月 2 日的 *In re Zurko* 案一樣，CAFC 有提到「實

¹²⁰ 原引註：Dickinson v. Zurko, 527 U.S. 150, 50 U.S.P.Q.2D (BNA) 1930, 144 L. Ed. 2d 143, 119 S. Ct. 1816 (1999).

¹²¹ See 283 F.3d 1335, at 1338.

¹²² 原引註：5 U.S.C. §706 (2000); *In re Gartside*, 203 F.3d 1305, 1316, 53 U.S.P.Q.2D (BNA) 1769, 1775 (Fed. Cir. 2000).

¹²³ See 293 F.3d 1379, at 1382.

¹²⁴ 原引註：In re Gartside, 203 F.3d 1305, 1316, 53 USPQ2d 1769, 1776 (Fed. Cir. 2000).

¹²⁵ See 308 F.3d 1267, at 1275-76.

¹²⁶ 原引註：Id. （「Id」為「*In re Thrift*, 298 F.3d 1357, 1363 (Fed. Cir. 2002)」。）

¹²⁷ See 354 F.3d 1362, at 1365.

¹²⁸ 原引註：In re Gartside, 203 F.3d 1305, 1316 (Fed. Cir. 2000).

¹²⁹ 原引註：Id. at 1312 (quoting *Consolidated Edison Co. v. NLRB*, 305 U.S. 197, 229, 83 L. Ed. 126, 59 S. Ct. 206 (1938)).
（Id 為 *In re Gartside*。）

¹³⁰ See 117 Fed. Appx. 739, at 742.

在的證據」係一個合理的心智所可接受以支持結論之相關證據，而這是回到 In re Cartside 案的基調，即引述 SCt 在 1938 年的 Consolidated Edison Co. v. NLRB 案，¹³¹不過相對於 In re Sang Su Lee 案，「一個合理的心智所可接受以支持結論之相關證據」在判斷上是比較不清楚。

參、案例討論—In re Sang Su Lee 案的重要性

在台灣茂矽電子股份有限公司¹³²擔任專利工程師期間，曾有過美國專利申請實務的經驗。在處理美國申請案的過程中，曾遇到 USPTO 的審查員在使用「顯而易見性」以核駁專利申請案時，其採取的論證方式如下：

“Claim 11 is rejected under 35 U.S.C. 103(a) as being unpatentable over Rosenstein et al.

Regarding Claim 11, Rosenstein et al. fail to teach the limitation of at least three first and second support elements, it would have been an obvious matter of design choice installing at least three first and second support elements on the station of Rosenstein et al. so as to secure the shield more firmly.”¹³³

這種情況是審查員在未引述二個以上文獻下，直接認定「顯而易見性」。而當遇到審查員站定這樣的立場時，說服他接受申請案的請求項為「非顯而易見性（non-obviousness）」是幾乎不可能的。¹³⁴

在本案例中，審查員的事實發現包括「基於設計選擇的顯而易見（it would have been an obvious matter of design choice）」等，但是此事實發現是沒有證據（引證文獻）所支持的。因此，對於類似的案例，在答辯的時候，可引述 2002 年 In re Lee 案，亦即，要求審查員清楚地闡釋其事實發現的理由。如果審查員並未繼續搜尋具說服力的文獻，則其勢必無法提出具邏輯性的、合理的理由，故審查員有很大的可能會撤回其對於不具可專利性的判定。

肆、結論

在 Dickinson v. Zurko 案後，CAFC 關於專利核駁案上訴之審查將依據 APA 而為之，而針對核駁證據所依賴的「事實發現」，雖 SCt 廢除了 CAFC 原有的「明顯的錯誤」基準，但卻未指出該如何適用 APA，故 CAFC 必須發展依據 APA 的司法審查基準。

CAFC 所發展的審查基準是環繞在 5 U.S.C. §706 之適用上。而基本上，關於可專利性的爭點可分為法律問題及事實問題，法律問題可適用 5 U.S.C. §706 的前言而由 CAFC 重新審查，另就事實問題，則適用 5 U.S.C. §706(2)，但 5 U.S.C. §706(2)有六個基準，而在 In re

¹³¹ See 305 U.S. 197, 229, 83 L. Ed. 126, 59 S. Ct. 206 (1938).

¹³² 關於台灣茂矽電子股份有限公司的資訊，請參閱網頁，<http://www.mosel.com.tw/home/chi/index.htm>，到訪日：05/06/2005。

¹³³ 本段文字為筆者個人收藏資料，而由於該申請案未曾核准，故該段文字之出處不宜揭露。粗體及底線為筆者所加。

¹³⁴ 依筆者經驗是從未成功。

Gartside 案時，CAFC 才確立了 5 U.S.C. §706(2)(E)之「實在的證據」基準做為審查「事實發現」之基準。

根據本文的討論，「實在的證據」基準為「事實發現」必須「獲實在的證據所支持」，而如何判定什麼是「獲實在的證據所支持」，其可能是，消極而言，該證據是「一個合理的心智所可接受以支持結論之相關證據」，但積極而言，則其意義為 USPTO 依據所有的紀錄而提出關於事實發現的解釋理由，這理由必須是有邏輯性的及合理的，並且必須闡述清楚。

然而多數判決，CAFC 對於司法審查基準的論述模式除了未完整地闡釋「實在的證據」基準之外，其主要引用的判決先例則為 In re Gartside 案，而此引用主要是間接引述 SCt 的法律見解。

本文認為 2002 的 In re Lee 案是很基本的判決。只要是審查員的事實發現是沒有引證文獻所支持的，則在答辯時，可要求審查員清楚地闡釋其事實發現的理由，而且是提出具邏輯性的、合理的理由，而相信多數的狀況是審查員將撤回其不具可專利性的見解，因為既然在當初就無引證文獻為輔助，則在審查員的審案時限壓力下，筆者不認為審查員會窮盡可能的找出佐證用的文獻。

導致美國開放部份設計專利的 Zahn 案例及其影響

葉雪美*

第一章、前言

工業設計 (Industrial Design) 的保護，在世界智慧財產權組織 (WIPO) 稱為工業設計，在歐盟共同設計 (Community design) 中稱為設計保護 (design)，美國稱之為設計專利 (design patent)，日本稱之為「意匠」，中國大陸稱之為「外觀設計專利」，我國稱之為新式樣專利，在本文中為方便說明，以下一律稱之為「設計專利」。

世界智慧財產權組織 (以下簡稱 WIPO) 對工業設計的定義為：工業設計是對於實用性產品的裝飾性及美學的創造行為，可由三維空間的特徵組合而成，例如：物品的形狀、表面配置，或是由二維空間的特徵組合而成，例如：圖案、線條或色彩¹。工業設計是鼓勵及推廣工業產品的裝飾性藝術，以提高工業產品之視覺藝術效果，刺激人們的購買慾。工業設計保護的是可施行或應用於物品之形狀 (外觀)、表面配置、花紋或色彩配置或其結合的設計，工業設計僅對於可訴諸於視覺訴求的設計加以保護，對於未能產生視覺訴求之內部結構，不為設計保護審究之對象，因此，許多國家的法律規定，工業設計必須透過視覺訴求來考量及保護。

工業設計是與產品的外觀與功能有關設計，對企業而言，設計一項產品，意味著要將產品的功能及美學及其他因素都考慮在內，例如：產品的市場性、製造成本、運輸、倉儲、修護及處置的方便性。因此，工業設計除了產品的裝飾性或美學的外觀，也會有技術的特徵，但在智慧財產權法領域中，工業設計僅產品的外觀設計，僅保護一個工業產品的美學性質的特徵，這些特徵與功能或技術特徵明顯有別。工業設計涉及的產品範圍相當廣闊，有工業產品、手工製品、流行產品，從技術及醫藥設備到手錶、珠寶及其他奢侈品；從居家用品、玩具、家具、電器用品到汽車、建築結構單元；從布料設計到戶外運動器材。由於工業設計可增加產品的價值，使得產品對顧客產生吸引力，甚至可能成為獨有的賣點，因此，良好設計的保護成為設計師或製造商商業策略的重要步驟。

美國專利商標局 (United States Patent and Trademark Office，以下簡稱 USPTO) 在該局的專利審查程序手冊 (Manual of Patent Examining Procedure 以下簡稱 MPEP) 第十五章設計專利 (Design patent) 中，對設計的定義為：設計是由實施或應用於物品的視覺特徵所構成²。由於設計係表現在物品的外觀上，設計專利之申請標的為：(1) 應用在物品的表面裝飾 (surface indicia)；(2) 應用在物品的形狀 (shape)、或表面配置 (configuration)；

本文原刊於智慧財產權月刊第 85 期，95 年 1 月。

* 作者為智慧財產局專利審查官

¹ http://www.wipo.int/about-ip/en/industrial_designs.html./ Industrial Design/ What is an Industrial Design.

² 美國專利審查程序手冊, MPEP§1502 Definition of a Design.

（3）前者與後兩者的結合³。但設計不能僅為表面裝飾的計畫方案；亦不能脫離物品而單獨成為設計專利的標的；設計不可以是方法偶成的結果；必須是明確、可預知且可重製的成果。又特別註明，國會的設計專利法案僅保護可應用的設計或是可被實施的設計（design），而不是保護藉由它們所發展的產品本身。

在美國關稅及專利訴願法院（Court of Customs and Patent Appeals，以下簡稱 CCPA）對 Zahn 案⁴做出判決之前，USPTO 覺得受到專利法第 171 條、MPEP§1503.02 之規定以及 In re Blum 的案判的限制，不肯授與部份設計（portion design）的設計專利。本文將詳細介紹美國開放部份設計專利的關鍵案例 In re Zahn，在第二至四章詳述 Zahn 申請案、申請過程歷史檔案、訴願委員會的核駁意見、以及 CCPA 判決的意見及理論依據，第五章介紹 MPEP 有關部份設計及使用斷線的規定，第六章介紹美國部份設計的申請態樣，第七章介紹日本及歐盟共同設計有關部份設計保護的相關規定。

第二章、Zahn 的設計專利申請案及專利審查過程

早期美國的法制是普通法（common law），藉由法院判決來發展及表達的法律，亦稱案例法（case law），從 1930 年開始，大量的法規相繼制定，有些法規已取代普通法，因此，在大多數的法律領域裡，法規是主要的法律規範。美國的專利法是成文法，還有詳細的專利法施行細則（以下均用 37 CFR 的形式表示之）協助專利事務的運作，美國法院在專利案件的判決並未取代專利法的法律規定，只是解釋或協助說明專利法中不夠明確或不夠詳盡的法律規定，USPTO 及訴願委員會未經國會授權，更沒有理由增加專利法並未明白規定的限制條件。

1976 年 9 月 Mr. Zahn 提出一個鑽頭上段鑽柄部份的設計專利的申請案，在圖面中他將想要主張權利的部份以實線繪製，將不想主張權利的部份以斷線繪製，但 USPTO 認為鑽頭上段鑽柄部份的設計不是適格法定標的，而核駁他的申請案。他不服向專利及衝突訴願委員會（Board of Patent Appeal & Interferences，簡稱/ BPAI，以下簡稱訴願委員會）提起訴願，又遭駁回，因此，Mr. Zahn 向美國關稅及專利上訴法院（CCPA）提出上訴。

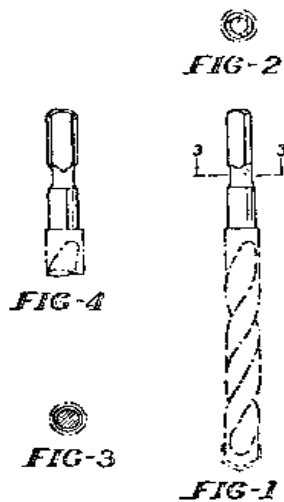
2.1 Zahn 的設計專利申請案

Mr. Zahn 的設計專利申請案，在圖面中他將想要主張權利的鑽柄部份以實線繪製，將不想主張權利的鑽頭扭轉部份以斷線繪製（如圖 2-1 所示），圖 1 是鑽頭的正視圖，圖 2 是鑽頭的俯視圖，圖 3 是圖 1 中 3-3 剖面線剖開之剖面圖，圖 4 是圖 1 之部份放大圖面。

圖 2-1 Des. 257,511 設計專利

³ 美國專利審查程序手冊, MPEP§1504.01 Statutory Subject Matter for Designs .

⁴ In re Zahn, 617 F.2d. 261. 204 USPQ 988 (CCPA 1980) .



Zahn 的設計專利申請案的名稱以及尋求保護的是「應用在鑽頭的鑽柄」之設計，申請人依據 37 CFR 1.153 (a) 所規定形式書寫，原始的申請專利範圍是「如圖所示及所述應用在鑽頭上段鑽柄之裝飾性設計」，且說明書中記載著「在圖面中所揭示被切斷的不存在之鑽頭部份，僅用以說明鑽頭被切斷部份的形式，該部份並不構成所申請鑽頭設計之一部份」這些說明文字必須與圖面說明一起解讀，才能清楚說明申請專利範圍。

由圖面可得知，這是個石工行業所用的鑽頭樣式，其中鑽柄部份以實線表示，扭轉的鑽頭部份以虛線表示，這個設計似乎被認為是整個鑽頭零件的設計。在設計專利申請案中使用點線或斷線時，必須依據專利法第 171 條、MPEP 中§1503.02 與其他相關規定，還有法院在 *In re Blum* 的案例所建立的法則予以修正，本案中，USPTO 認為一個應用於物品的設計與物品本身的設計，兩者之間並無區別 (distinction)。且依本案所使用慣見的宣誓書觀之，其中發明人記載他的發明是「應用在鑽頭上段鑽柄」之設計，因此，審查人員 (examiner) 要求申請人修正宣誓書的創作名稱。

2.2 專利審查過程

Mr. Zahn 在申請案的名稱及申請專利範圍很清楚地寫著一個「如圖所示及所述應用於鑽頭上段鑽柄部份」的裝飾性設計，審查人員在第一次核駁 (first action) 載明的唯一理由是：依專利法第 112 條⁵的規定，申請人所主張物品之外觀設計，並未以實線揭示完整的工業產品，且由 MPEP§1503.02 之規定以及 *In re Blum* 的案判⁶得知，以斷線揭示之部份不得主張

⁵ 35 U.S.C. 112 說明書：說明書應包括發明之文字敘述及其製造、使用方法和程序之敘述，使任何熟悉該行業有關人士或最具關聯人員，均得以該完整、清晰及精簡、正確之文詞即可製造並且使用其相同產品，且說明書應記載發明人實施其發明所可設想之最佳方式。說明書應以單項或多項請求項特別清晰指出申請人所認為該項發明之主題標的。申請專利範圍應以獨立項敘述，或在特殊情況下，得以附屬項或多重附屬項表達。在如下述段敘述，附屬項應指出其在前所依附之請求項，並且明確指示該請求項之進一步限制，附屬項應明確分析指出其所附屬之請求項之所有限制。多重附屬項形式之申請專利範圍，可參酌依附項數在前之一或多數請求項，作為進一步限制其申請主題標的之用。多重附屬項不應被其他多重附屬項目所依附。多重附屬項應併同所依附請求項以解釋權利範圍之限制內容。多數元件組成之申請案其請求項內之元件可以不需複述其結構、材料或作用，而以裝置或方法步驟之表達來達成特定功效，此時，這些請求項之解釋應包括相關說明書及其均等之結構、材料及作用等內容。

⁶ *In re Blum*, 374 F.2d 904, 153 USPQ 177 (CCPA 1967).

權利。

Mr. Zahn 收到第一次核駁理由，仔細研究 *In re Blum* 的判例後，提出申覆（response），申覆理由中並未修正圖面，僅將圖面說明修正為：圖面中，以斷線（假想線）所揭示之鑽頭被切斷的部份，僅用來說明鑽柄設計所使用之環境，以斷線揭示之部份並不是申請專利保護之設計的一部份。並引用 MPEP§1503.02 之規定說明其中允許使用斷線表示環境結構，且反覆說明圖面中所揭示物品被截斷之部份，不是用來實施該設計之部份，這與他主張「他的設計僅是鑽頭鑽柄部份的設計」一致。

在審閱申覆理由後，審查人員廢棄先前所引用的有關違反專利法第 112 條規定之理由，另引用專利法第 171 條⁷之規定，予以第二次核駁，其核駁理由如下：因為申請專利範圍並未揭示可分離（discrete）的工業產品設計，扭轉的鑽頭是一項工業產品，鑽柄是鑽頭中不可分離的元件，可分離的產品元件才是設計專利保護的標的，例如：螺絲起子中的柄部及起子頭是可分離的部份，本案所揭示的鑽柄是不可分離的元件，不合於專利法第 171 條之規定而予以核駁。

Mr. Zahn 盡力遵循審查人員的法律觀點，在第二次申復時，修正設計專利名稱、說明書及申請專利範圍，將其修正為一個完整的工業產品而不是工業產品的部份，並刪除所有關於鑽頭鑽柄的引證資料，取而代之的是「鑽頭工具」或「工具」的引證資料，但並未修正圖面。在第二次申復後，審查人員做成最終審定核駁（final rejection），核駁理由如下：本案申請專利範圍並未揭示可分離之工業產品元件，這種揭示方式不符合專利法第 171 條之規定，應不予設計專利。Mr. Zahn 不服，向訴願委員會提起上訴。

第三章 訴願委員會（BPAI）之決定

本案在訴願階段，訴願人及審查人員的口頭辯論中，提出許多詳細的建議，最後訴願委員會確認審查人員的核駁理由，並增列一項基於專利法第 112 條及施行細則 1.196（b）的核駁理由。

訴願決定中意見的第一部份顯示，委員會支持審查人員包括整個說明書及申請專利範圍的修正，以及專利法第 171 條之法律解釋，和審查人員已經在聽証會表明，引用法院在 *Blum* 案例⁸中的意見，並且討論 2 月 26 日訴願委員會的通知書，以及審查人員說明是要跟隨法院在 *Blum* 案例中的意見及 MPEP 1503.02 的規定而要申請人修正，在下列章節中說明支持審查人員的原因。

3.1 關於專利第 171 條之核駁理由

Mr. Zahn 雖承認整個鑽頭才是工業產品，也知道本案的裝飾性設計必須實施於整個鑽頭

⁷ 美國專利法 35 U.S.C. 171 設計專利：凡對於工業製品（design for an article of manufacture）之任何新（new）、原創的（original）、及裝飾的（ornamental）設計，合於本法之規定及要件，取得專利。除另有規定外，本法有關發明專利的條款適用於設計專利。

⁸ *In re Blum*, 54 C.C.P.A. 374 F.2d 904, 153 USPQ 177. (1967) .

工具上，並將本案的設計名稱與申請專利範圍的物品名稱修正為「鑽頭工具」⁹。但 Mr. Zahn 似乎企圖創設一種關於工業產品中鑽柄部份之外觀設計的排他權，因為他在圖面中將切斷的部份以斷線表示，又說明切斷的部份並非權利範圍的主張。

鑽柄部份外觀設計的申請專利範圍不同於整個鑽頭外觀設計，一個鑽柄外觀的設計的權利主張完全不同於整個鑽頭的外觀設計，因為被切斷部份可能有各種不同的長度、面積及形狀的鑽頭，如圖所示之工業產品的外觀設計應包含被切斷部份的長度、面積及形狀，這些與鑽柄部份的外觀設計息息相關。如果一個專利被核准，新式樣專利名稱與申請專利範圍與權利保護範圍要相稱，因此，利害關係人必須決定保護的範圍及評估侵權的可能性及優勢，而非由法院判決來決定。

訴願決定意見中敘明：在聽證會上，審查人員說明圖面中已有足夠的視圖存在，使他能理解如何製作及使用這圖面中的工具，他也知道訴願人想要主張權利的內容及範圍，審查人員知道這權利主張僅有鑽頭的鑽柄部份。因此，審查人員及訴願委員會說他們知道這設計專利主張權利的部份只有鑽頭工具或類似工具的鑽柄部份。

訴願委員會決定的理由¹⁰：本案的申請專利範圍只有主張鑽柄部份，而不是整個工具，總之，由於受到 Blum 案例的約束，設計專利不能授與工業產品部份的裝飾性設計專利，本案只有申請鑽柄部份的設計專利，而不是整個鑽頭工具，故無法准予部份設計之設計專利，因而不能授與工業產品的部份裝飾性設計專利。

3.2 關於專利法第 112 條之核駁理由

審查人員認為 Mr. Zahn 主張權利的實質內容並不是他的發明¹¹，以違反專利法第 112 條第 2 項規定而予以核駁。但 Mr. Zahn 認為是他的發明的名稱是一個完整的鑽頭工具已符合專利法第 171 條所規定的必要條件。在設計專利申請案中，設計名稱是非常重要的，設計名稱可確認設計所實施之物品是一般大眾通常使用的物品名稱。

而訴願委員會認為 Mr. Zahn 似乎有些模糊他的主張，無法在主張設計、或是主張鑽頭工具、或是僅主張鑽頭工具的鑽柄部份間清楚地畫出界限，所以，核駁他的請求。

但 Mr. Zahn 企圖以自己的方式答覆委員會，說明他確實知道「可具體實施這裝飾性設計的工業產品是一個完整的鑽頭工具，就是設計名稱、圖面及申請專利範圍中所提及的工業產品」（審查人員強迫他如此修正）。同時他也說明「申請人已很清楚說明，只申請工業產品的部份設計的專利（工業產品當然是申請專利範圍所指的物品，而設計專利是保護設計，並不是保護物品），而這部份設計是以實線表示。」最後闡明，他已經完全符合專利法第 112 條之規定，已盡力說明他的發明且主張權利，且已符合 USPTO 的法律見解。

⁹ Id at 992. The Board Decisions.

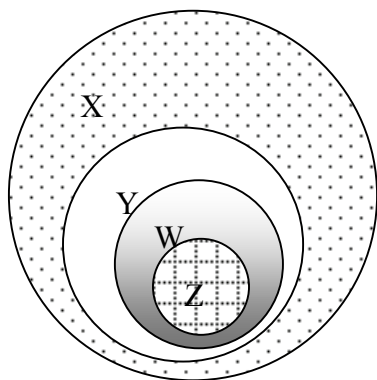
¹⁰ Id at 992. *The Board Decision*. (In view of our conclusion that only the shank portion, rather than the entire tool, is being claimed, we feel constrained by Blum (supra) to hold that a design patent cannot properly be granted for the ornamental design of a portion only of an article of manufacture.)

¹¹ In re Conley, 490 F. 2d 972, 180 USPQ 454 (CCPA 1974)。

最終，訴願委員會增列本案違反專利法第 112 條規定的理由：本案的設計名稱與申請專利範圍的名稱寫個「鑽頭工具」，因此，Mr. Zahn 承認這裝飾性設計必須實施於整個鑽頭工具上，而鑽頭是個工業產品。本案是以圖面為核駁的依據，因為圖面中將切斷的部份以斷線表示，說明切斷的部份並非權利範圍的主張。雖然，設計專利名稱與申請專利範圍都具體指明「鑽頭工具」，但 Mr. Zahn 似乎企圖創設一種關於工業產品中鑽柄部份的外觀設計的排他權。

雖然，Mr. Zahn 所主張權利的部份只有鑽頭工具的鑽柄部份，然而 Mr. Zahn 卻打算將權利範圍涵蓋各種各樣尚未揭示的鑽頭工具外觀，不論鑽頭被切斷部份的形狀、直徑和長度與鑽柄的關係，也不管該部份對鑽頭工具的整體外觀的影響（如圖 3-1 所示）。因為這權利主張與 Mr. Zahn 的辯詞不相符，而且這個理由及這種權利主張與專利法第 112 條之規定不符。

圖 3-1 整體設計與部份設計之專利權利範圍解讀



A：鑽柄、B：鑽頭形狀、C：鑽頭長度、D 鑽頭面積。

X：部份設計之設計專利範圍（單一新穎特徵 A，只有鑽柄）

Y：部份設計之設計專利範圍

（二個新穎特徵 A、B，包含鑽柄及鑽頭形狀）

（專利範圍的限制條件 A+B，專利範圍是 $A \cap B$ ）

W：部份設計之設計專利範圍

（三個新穎特徵 A、B、C，包含鑽柄、鑽頭形狀及長度）

（專利範圍的限制條件 A+B+C，專利範圍是 $A \cap B \cap C$ ）

Z：整體設計之設計專利範圍

（多個新穎特徵 A、B、C、D，包含鑽柄、鑽頭形狀、長度及大小）

（專利範圍的限制條件 A+B+C+D，專利範圍是 $A \cap B \cap C \cap D$ ）

附註：+是加號； $\cap$ 是交集符號；限制條件亦即新穎特徵的加成。

第四章 上訴法院（CCPA）的判決意見及理論基礎

上訴人 Mr. Zahn 請求法院分別處理審查人員引用專利法第 171 條之核駁理由，以及訴願委員會所增列之第 112 條之核駁理由，上訴人認為 Blum 案例支持他權利主張的可專利性，且 USPTO 所依據的 MPEP 的規定，並沒有對 Blum 案例的判決作出正確的回應，（在 Blum 案例中關於斷線使用的意見），如果不清楚地區分「設計」及「物品」的話，就會將 Blum 案例所提供的指導原則模糊了，而且在專利法所使用字眼的通常意義中，沒有發明主體是可被否定的（disclaimed）。

Mr. Zahn 在上訴理由說明：依據 Blum 案例¹²的意見，上訴法院認為圖面之物品有一部份可具體實施該設計專利，另一部份無法具體實施該設計專利，無法實施之後者應被稱為「環境」。換言之，他主張 Blum 案例已確認「一個新穎的設計可存在於工業產品的其中一部份」的觀念，為了說明這點，他舉出 1933 年 3 月 14 日核准公告之 Northup 的美國 Des. 89, 448 號設計專利為例，也就是審查人員所引用 Northup 案件¹³，這專利的名稱是「汽車車體的設計」，申請專利範圍是「實質上如圖所示及所述應用於汽車車體設計」，圖面所揭示之車體中只有擋風玻璃部份用實線表示，其餘部份都斷線表示，但在說明書裡的註解說明「圖面中主張權利的部份只有應用於車體的擋風玻璃部份的設計」。

為了更進一步說明他的觀點，Mr. Zahn 提及審查人員在口頭聽證會上曾經說過，設計專利只保護可被分離的構件，例如：螺絲起子的握把及起子頭部份，可在圖面以斷線表示的握把和起子頭都是可分離的構件。Mr. Zahn 說明，如果這是個有著相同外觀設計且一體成型的螺絲起子，申請人在圖面上將握把或是起子頭的部份以斷線表示，但是，一體成型的螺絲起子的握把與起子頭是不可分離的，如果因為如此，而否定螺絲起子的設計專利，這種做法是不合邏輯的。

4.1 關於專利法第 112 條核駁之意見

上訴法院審理本案，由「審查人員放棄以基於專利法第 112 條規定模糊的核駁理由」開始作業，Mr. Zahn 在答辯理由中堅持本案申請專利範圍已被限制在「鑽頭鑽柄部份之設計」，因此，審查人員應很清楚地知道本案「想請求保護的範圍」。

上訴法院認為：本案目前的格式已非常清楚，我們了解什麼是申請人的權利範圍，什麼不是申請人的權利主張，且上訴人 Mr. Zahn 已明確地表達他的發明的實質內容。儘管，他被迫將申請專利範圍指向鑽頭工具，一個完整的工業產品（但他仍然主張請求部份設計的專利保護）。為了說服審查人員，他配合 USPTO 所說的模糊法律概念的必要條件，不過，不僅我們明白，審查人員及訴願委員會也明白，上訴人 Mr. Zahn 已清楚指出他所認為該發明的實質內容，及他所主張的權利範圍，因此，我們認為本案並無違反專利法第 112 條第 2 項規定之情形，訴願委員會基於專利法第 112 條之核駁理由應被撤銷。

¹² In re Blum, 54 C.C.P.A. 374 F.2d 904, 153 USPQ 177. (1967).

¹³ The Board decision in Ex parte Northup, 24 USPQ 63. (1932)

4.2 關於專利法第 171 條核駁之意見

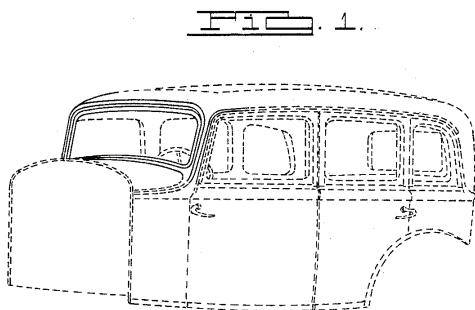
審查人員核駁的唯一理由是，本案的申請專利範圍不符合專利法第 171 條之規定，並引用 1932 年訴願委員會在 *Ex parte Northup* 案件¹⁴的決定來支持他的說法，但在言詞辯論時，審查人員也說明這是唯一可引用的案例。

上訴法院認為：審查人員最後的核駁理由是本案違反專利法第 171 條之規定，而訴願委員會也予以維持，其維持理由的要點是「請求設計專利保護的設計必須是工業產品，至少是可分離的零件、單獨的零件，就像是鑽頭或是螺絲起子」。惟專利法第 171 條之規定是「設計專利，任何人凡對工業產品創作出具新（new）、原創（original）及裝飾性（ornamental）的設計，合於本法之規定及要件者，得取得專利。」我們解讀法條，法條中並未限制工業產品至少是「可分離的零件、單獨的零件」，而訴願委員會說他們受到 *Blum* 案例的限制，但我們解讀 *Blum* 案例時，並未見到如此的見解，我們認為 USPTO 因此，及訴願委員會都沒有理由在法規中添加這種限制條件。因此，我們撤銷有關第 171 條之核駁理由。

4.2.1 設計專利是保護設計，而不是保護物品¹⁵

審查人員核駁本案，所依據唯一的先前案例是 1932 年訴願委員會在 *Ex parte Northup* 案件¹⁶的決定，但在同一時期，訴願委員會對於 *Northup* 公司的 Des. 89,448 號設計專利卻有不同的見解，訴願委員會認為 *Northup* 不能申請「汽車車體前面角落設計」的設計專利，因為那不是工業產品，不是可單獨製造及販賣的工業產品。而 Des. 89,448 號設計專利（如圖 4-1 所示）是以「汽車車體」的名稱申請，汽車車體才是一個完整的產品，因為在圖面中，擋風玻璃部份是以實線表示，其餘車體部份則以斷線表示，所以，在解讀申請專利範圍時，必須與說明書及圖面一併解讀，才能知道其真正的申請專利範圍只有擋風玻璃部份的設計。雖然訴願委員會的決定對法律沒有拘束力，已核准的專利前案也不是有拘束力的先前案例，但這兩者都是思考的源泉，法院可將其視為是一種指導原則。

圖 4-1 Des. 89,448 號設計專利



¹⁴ The Board decision in *Ex parte Northup*, 24 USPQ 63. (1932) .

¹⁵ Id.

¹⁶ The Board decision in *Ex parte Northup*, 24 USPQ 63. (1932) .

訴願委員會核駁本案的主要原因是，申請人沒有主張鑽頭工具上被切斷部份的權利，而僅主張鑽頭鑽柄部份的權利，其申請專利範圍不是整個鑽頭工具。

上訴法院認為：這不是個好的理由，因為訴願委員會將申請專利範圍直接指向鑽頭工具及鑽頭工具鑽柄部份，這種指向產品本身而不是指向應用在產品的設計之處理方式是錯誤的，而且，設計專利所保護的是應用在工業產品的設計，其可應用在所有的工業產品。又在 MPEP 1503.02 圖面中有關使用斷線的規定，引用 Blum 案例¹⁷的見解，禁止申請人在圖面中以斷線表示設計物品中「較不重要 (immaterial)」及「非必要 (not important)」的部份。但 Blum 案例並不支持 MPEP 目前的說法，因為，我們現在要討論的是「應用在物品的設計」，而不是「物品」，而且，在某些情形下，一個物品的某一部份對請求專利保護的設計而言，可能是不重要的。

上訴法院認為：回歸於專利法第 171 條的法律規定，我們認為「可能獲准專利」的是「設計」，而不是「工業產品」，同時也注意到專利法第 171 條規定的法定標的不是「物品本身的設計」，而是「應用於物品的設計」，包括各種各樣物品表面及外觀構成的裝飾性設計。而且，上訴法院在 In re Hruby 案件¹⁸中認為，訴諸於視覺的「噴泉水流形狀」也是一種適格的設計標的，由此顯示出專利法第 171 條的規定蘊含著寬廣的法律詮釋範圍。還有，USPTO 並未提及本案有違反專利法第 171 條其他專利要件之情事，依據我們對專利法第 171 條的解讀，我們認為訴願會所作關於專利法第 171 條的核駁，應被撤銷。

4.2.2 關於物品的限制條件

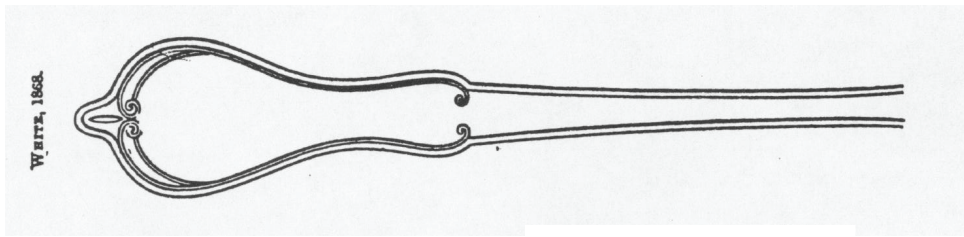
1861 年 7 月 16 日，Gorham 獲准一項「應用在餐匙和叉子的握柄的設計」的設計專利（（如圖 4-2 所示），該專利圖面是揭示一個可應用在餐具握柄的設計，餐具的前端部份可能是湯匙、叉子、碗狀物或叉狀物等，但前端部份在圖面上被省略。當時法律規定的設計是「任何一個新穎及原創的工業產品的形狀及外觀構成的創作」，其中的「工業產品」與目前法律規定，都是保護物品的外觀設計。在 Gorham 的侵權訴訟¹⁹中，並未論及涉訟專利是否無效，該案唯一的爭點 (issue) 是被告產品是否侵權，最高法院的判決確認原告的設計專利，並撤銷下級法院沒有侵權的判決。Gorham 案件只有單一的設計，該設計是應用在一個整體的工業產品的一部份，該部份我們稱之為「握柄」，其申請專利範圍指向「應用於握柄的設計」，就相當於本案上訴人將申請專利範圍直接指向「應用於鑽柄的設計」，可是審查人員為了要盡量遵循 MPEP 的原則規定，而不允許他如此做。

圖 4-2 Gorham 的設計

¹⁷ In re Blum, 54 C.C.P.A. 374 F.2d 904, 153 USPQ 177. (1967) .

¹⁸ In re Hruby, 54 CCPA 1196, 373 F.2d 997, 153 USPQ 61 (1967).

¹⁹ Gorham Mfg. Co. V. White, 81 U.S. (14 Wall.) 511, 512, 20 L. Ed.731 (1872) .



在 Gorham 案例中，最高法院認為：專利法第 171 條規定，對應用於工業產品的裝飾性設計授與設計專利。法律僅規定設計必須要被實施於物品上，並未規定設計必須被實施在一個完整的物品，或者「可分離」的物品上，也沒有規定物品必須能「單獨販賣」；再者，「物品必須能單獨販賣」是訴願委員會在 Northup 案件中的意見，不是上訴法院的見解；而且，法律並未充分授權訴願委員會去限制設計要如何實施於工業產品上。由申請過程檔案得知，本案是實施於鑽頭鑽柄部份的設計，毫無疑問地，鑽頭也是工業產品，因此，本案的設計並不是抽象設計。

上訴法院認為：訴願委員會認為受到 1967 年 Blum 案例的約束，但沒說明為什麼，我們也不明白為什麼。Blum 案例的爭點很明顯，是如何界定設計之實質內容的基本問題，如同我們所說的，該申請案並未在圖面說明清楚界定設計專利的申請專利範圍，其中問題就是斷線的使用以及說明書中的解釋或者是根本沒有解釋。然而，我們發現 MPEP 中的規定似乎有意促成這種混淆的現象，因此，我們嚴厲批評「使用斷線表示請求專利保護之設計的任一部份」的做法、以及使用斷線表示設計的某一部份另增加「主要特徵」（dominant feature）的陳述，前述做法與表示使用環境的方式不同。

上訴法院認為：我們仔細研究 Blum 案例的意見，找不到任何可證明「裝飾性設計不能應用或實施於一個不完整的工業產品」的陳述²⁰，再次地強調，我們找到一個清楚的陳述，可支持上訴人在本案的立場，就是「一個完整物品的某一部份可實施新設計與物品的某一部份不可實施新設計，兩者是有區別的」。總之，我們檢閱 Blum 案例的決定，其中的見解都不支持訴願委員會的核駁理由。

4.3 結論

上訴法院認為：外觀設計是可具體實施或應用於物品上，而「應用於物品的設計」與「物品」，兩者有明顯區別，前面的論述已清楚地印證法院在 Blum 案例（1967 年）的見解。Blum 案例的爭點是如何界定設計的內容及申請專利範圍，由於申請人在圖面中使用斷線表示而造成申請專利範圍不夠明確的問題。MPEP 以前規定的用詞使這個問題更為惡化，雖然訴願委員會已註明，MPEP 的相關規定已有明顯的改進，但我們希望能更加完善，能像我們在前面所建議的。

且回顧本案複雜的申請過程，這個案子所揭露的設計本身會不自覺地影響到最後的審

²⁰ In re Zahn, 617.F.2d. 261. 204 USPQ 988, 994 (CCPA 1980). (Nothing in our opinion in Blum, or the 996 decision therein, compels, or even supports, the § 171 rejection on appeal.)

定，但 USPTO 對案中某些因問題保持沈默，且不予論究，例如：鑽柄在正常的使用過程中時，是「裝飾性」、還是「取決於功能性」、或者「實質上被隱藏起來」、或者「被遮蔽著」，我們也不想對這些問題表示意見，因為我們是重審法庭，原則上，不去論究上訴理由中未有爭議的問題。綜上所論，我們撤銷訴願委員會的決定。

第五章 MPEP 中部份設計及斷線使用之相關規定

上訴法院在 Zahn 案例中釐清幾個重要觀念，(1) 設計專利保護的是應用於物品的設計，而不是保護物品本身；(2) 美國專利法第 171 條並未對「物品」設定限制條件；(3) 部份設計是可授與專利的；(4) 部份設計專利的申請案，應在圖面中將想要主張權利的部份以實線繪製，將不想主張權利的其他部份以斷線繪製，另應在圖面說明中詳細說明實線部份才是權利主張的部份及斷線所揭示之部份非權利主張的範圍；(5) 在相同或近似物品中只要實線部份所揭示之部份設計相同，而不論其他以斷線揭示或未揭示之部份是否相同或近似，也不管該等部份對所應用物品的整體外觀是否會有影響，均會落入部份設計的權利範圍。

在 Zahn 案例後，美國開放部設計的專利保護，USPTO 修訂 MPEP 第十五章設計專利中的相關規定，其中明白規定，在設計專利的申請案中，申請人可將想要主張權利的部份以實線 (solid lines) 繪製在圖面中，將不想主張權利的部份以斷線 (dotted or broken lines) 繪製，並在圖面說明中載明圖面中斷線的部份不構成設計專利標的之一部份，斷線部份僅表現該設計所實施或所應用之工業產品，或是該設計所使用的環境結構，這種做法可使其設計專利的申請符合法定標的之規定。其中有關點線、斷線使用及圖面說明的相關規定如下：

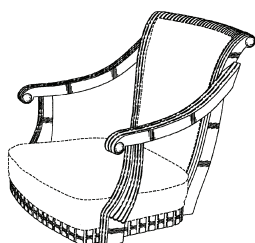
5.1 斷線(Broken lines)

設計圖面中使用斷線²¹的唯一目的是為了協助說明，申請人必須特別注意，斷線所表示的部份並不是設計專利權利（申請專利範圍）主張之一部份，通常，圖面中使用斷線的樣態如下：

- (1) 必須表示該設計所使用的環境時（如圖 5-1 所示），結構環境雖不是該設計的一部份，也不是設計專利權利主張之一部份，但可在圖面中以斷線來表示該結構環境；
- (2) 當主張之設計僅是物品的表面裝飾時（如圖 5-2 所示），圖面上必須揭示該表面裝飾所具體實施或應用之物品，該物品雖不是設計專利權利主張之一部份，但可使用斷線表示之；
- (3) 當主張之設計是部份設計時（如圖 5-3 所示），圖面中必須以實線揭示該部份設計所具體實施或應用物品之部份，雖該物品之其餘部份不可實施該部份設計，不是該設計專利權利主張之部份，但可使用斷線來表示該物品之其餘部份。

²¹ 圖面中使用之斷線包含虛線、點線及鏈線。

圖 5-1 Des. 498, 954 號設計專利
（椅背及坐椅框架之部份設計）



Des. 500, 611 號設計專利
（床頭板及床尾板的設計）

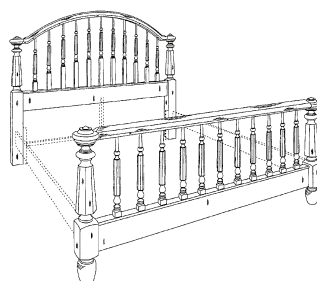
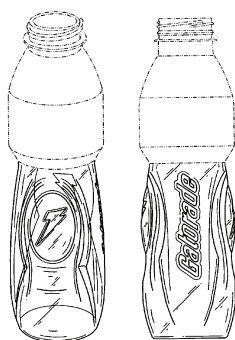


圖 5-2 Des. 497, 797 號設計專利
（飲料瓶的部份花紋設計）



Des. 500, 765 號設計專利
（電腦螢幕使用者介面顯示）

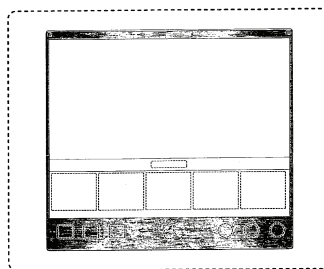
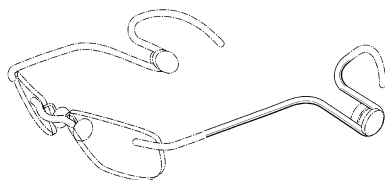
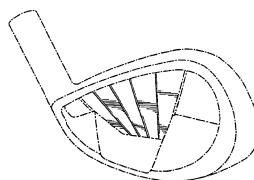


圖 5-3 Des. 462, 981 號設計專利
（眼鏡鏡腳的部份設計）



Des. 500, 825 號設計專利
（高爾夫球桿頭之部份設計）



5.2 圖面說明（Description）

圖面說明係指明圖面的視圖所代表的意涵，例如：前視圖、仰視圖、立體圖等。通常，

圖面是設計最佳的描述說明方式，所以，說明書中除了記載簡明的圖面說明外，關於設計以外的描述說明是不必要的，但並不禁止申請人在說明書中詳加說明。

如果在前言中，沒有指明設計專利的性質及使用環境（the nature and environmental use），可在圖面說明中記載說明該設計專利的性質及所使用環境。除圖面說明外，亦允許申請人於說明書中以下列的樣態記載：

- (1) 記載所申請專利之設計的部份外觀圖，而該外觀圖並未在所揭露的圖面中揭示（例如：右側視圖是左側視圖的鏡像）。
- (2) 記載物品未揭露的部份，並非屬設計專利得以主張權利之部份²²。
- (3) 載明該設計所實施或應用之部份物品，併指明圖面中以點線（dotted lines）、斷線（broken lines）表示物品被切斷部份（cutting portion）或是其他部份，均非屬設計專利請求保護的部份。
- (4) 記載併指明圖面中以點線（dotted lines）、斷線（broken lines）表示使用的環境結構，並非屬設計專利請求保護的部份。

5.3 美國設計專利使用斷線的申請案

圖面中使用斷線的用途，是揭示與設計專利標的有關的環境，用以定義專利權的範圍²³，或是表示該設計專利所實施或應用之物品，或是說明設計專利實施時並無實際界線。因此，使用斷線的目的僅是為了協助說明，斷線所表示的部份並不是該權利主張之一部份，也不是特定的實施例，只有圖面中以實線繪製的部份，才是設計專利申請人想主張權利（claim）的部份²⁴。易言之，圖面中以實線繪製的部份相對應於發明專利中的主題標的（subject matter），才是將來專利權人得以主張權利之標的。

目前美國設計專利申請案，在圖面上使用斷線有下列三種態樣：

- (1) 部份設計（portion design）所具體實施或應用之物品，物品中主張權利的部份以實線繪製，不是設計專利權利主張之部份，可使用點線或斷線來表示該物品或物品之部份；
- (2) Icon、GUI、或是零組件的設計申請案中，以斷線表示該設計所使用的環境，該結構環境雖不是該設計的一部份，也不是設計專利權利主張之一部份，可在圖面中以斷線來表示該結構環境；
- (3) 當申請之設計僅是物品的表面裝飾時，該表面裝飾所具體實施或應用之物品，該物品雖不是設計專利權利主張之一部份，可使用斷線表示之；當設計被實施於在物品上沒有真正的界線時，申請人可選擇以斷線劃定設計專利的界線。

²² 例如：圖面中虛線所揭示的是螢幕沒有主張權利部份邊界，該邊界是因說明的目的而顯示，並非該設計專利請求保護的部份。

²³ 美國專利審查程序手冊，MPEP§1503.02 Drawing III Broken lines. (May 2004)。

²⁴ In re Zahn, 617 F.2d 261, 204 USPQ 988 (CCPA 1980)。

第六章 部份設計專利之態樣

從 Zahn 案例後，USPTO 已開放部份設計的設計專利，設計師或發明人可將產品中最重要、最獨特的設計元素或設計元件或設計特徵區分出來，再將這些已區分出來的設計元素或元件或特徵單獨申請專利、主張權利。易言之，申請人要告訴繪圖人員，將他想主張權利的部份以實線繪製，產品的其他部份則以斷線繪製，另在圖面說明中清楚敘明：圖面中以點線或斷線所表示之部份，不是設計專利權利所主張之部份。如此一來，設計專利的權利範圍就像發明專利一般，可以有寬窄不同的權利範圍的解讀（claim construction）。以下介紹美國專利公報中，一些不同性質、不同態樣的部份設計專利案例：

6.1. 單一設計特徵的部份設計專利

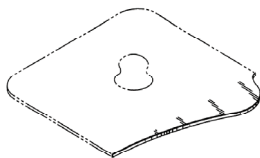
設計師或發明人將產品中最重要、最獨特的設計元素或設計元件或設計特徵區分出來，而將這些已區分出來的設計元素或元件或特徵單獨申請專利、主張權利（如圖 6-1 所示）。

圖 6-1 Des. 438, 866 號設計專利

Des. 457, 244 號設計專利

（筆記型電腦線上相機的部份設計）

（生物科技電極片的部份設計）



6.2 Icon 的部份設計專利

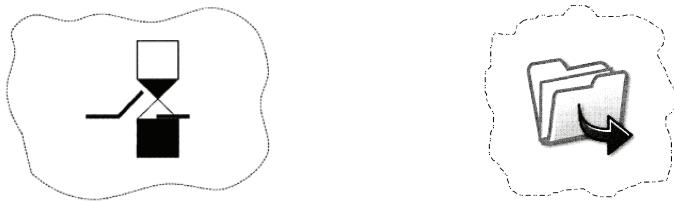
電腦形成圖像（Computer-Generated Icons 以下簡稱為 Icon）是一種物品的表面裝飾，不論是顯現在整個螢幕的圖像或是其中的單獨圖像，這些二維空間的圖像是屬於表面裝飾的一種態樣²⁵。電腦形成圖像的設計必須實施在工業產品（電腦螢幕、顯示器、顯示面板或其中一部份）上，才能符合美國專利法第 171 條設計專利所保護之法定標的。還有，電腦形成的字體（type fonts）雖然不是以傳統鉛字排版方式所形成的字體，但也是設計專利所保護之標的之一。

在部份設計專利實務中，Icon 僅實施或應用於工業產品（電腦螢幕、顯示器、顯示面板）之其中一部份時，下列之設計名稱是可被接受的：「部份電腦螢幕之圖像（an icon image）」、

²⁵ *Ex parte Strijland*, 26 USPQ2d 1259 (Bd. Pat. App. & Int. 1992)

「部份顯示面板之電腦圖像」或「部份終端機之電腦圖像顯示」²⁶，再者，如果 ICON 實施於物品上或物品之一部份而沒有真正的界線時，申請人可選擇以斷線（點線、斷線）劃定設計專利的界線（如圖 6-2 所示）。

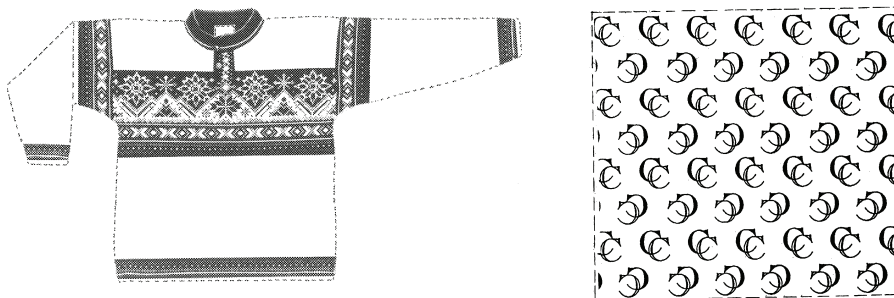
圖 6-2 Des. 494, 982 號設計專利 Des. 498, 479 號設計專利
（電腦螢幕 ICON 的部份設計） （觸控式使用者選擇服務介面 ICON 的部份設計）



6.3 表面花紋的部份設計

應用在物品表面的二維空間的表面裝飾（如圖 6-3 所示），表面裝飾所具體實施或應用之物品雖不是設計專利權利主張之一部份，可使用斷線表示之；當設計被實施於在物品上沒有真正的界線時，申請人可用斷線來劃定設計專利的界線。

圖 6-3 Des. 46, 897 號設計專利 Des. 489, 904 號設計專利
（針織衫表面花紋的部份設計） （袋子織品材料的表面裝飾）



²⁶ 美國專利審查程序手冊, MPEP§1504.01 (a) **Computer-Generated Icons** I . B. (2) Review the title to determine whether it clearly describes the claimed subject matter. 37 CFR 1.153. On the other hand, the following titles do adequately describe a design for an article of manufacture under 35 U.S.C. 171: “computer screen with an icon”; “display panel with a computer icon”; “portion of a computer screen with an icon image”; “portion of a display panel with a computer icon image”; or “portion of a monitor displayed with a computer icon image.”

6.4 單一物品個別特徵的部份設計專利

美國 Coors Brewing 公司於 1999 年 9 月 23 日提出飲料瓶的設計專利申請案（如圖 6-4 左側所示），於 2001 年 8 月 29 日提出該飲料瓶表面裝飾部份設計的分割申請案，（如圖 6-4 右側所示）。

圖 6-4 Des. 450,589 號設計專利 Des. 463,289 號設計專利



6.5 複合產品的多項設計特徵分別申請部份設計專利

美國 Hoover 公司於 2001 年 4 月 25 日提出兩項地板清潔機的設計專利申請案，一為地板清潔機的上段部份（如圖 6-5 右側所示）；另一為地板清潔機的基座部份（如 6-5 圖左側所示），兩者分別於 2002 年 5 月 14 日及 5 月 7 日核准公告。但 Hoover 公司於 2002 年 4 月 17 日，將前揭地板清潔機的基座部份的兩個部份設計特徵單獨分離，分別提出兩件部份設計的分割申請案（如圖 6-6 所示）；另將前揭地板清潔機的上段部份的兩個部份設計特徵單獨分離，分別提出兩件部份設計的分割申請案（如圖 6-7 所示）。

圖 6-5 Des. 457,278 號設計專利 Des. 456,964 號設計專利

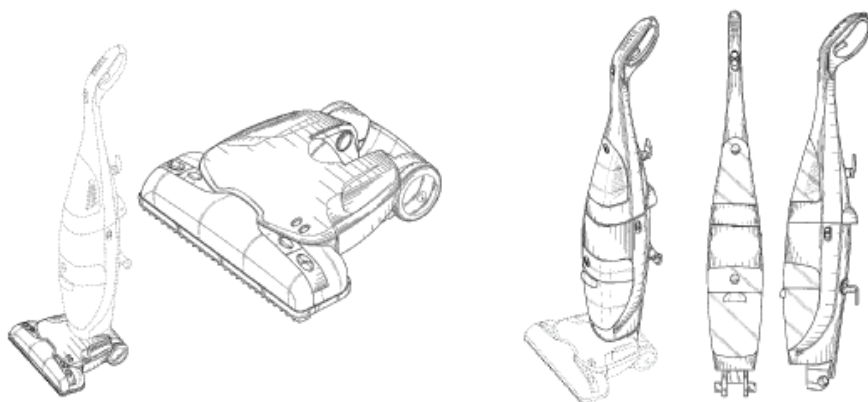
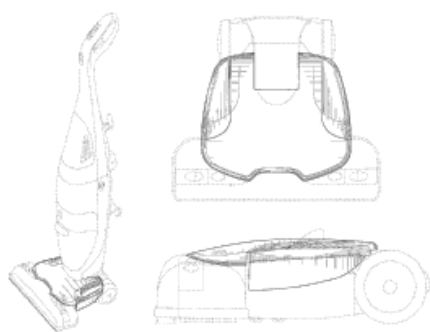


圖 6-6 Des. 468,876 號設計專利



Des. 468,875 號設計專利

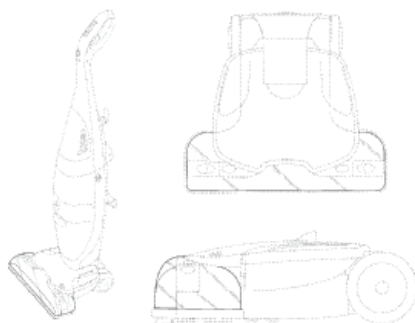
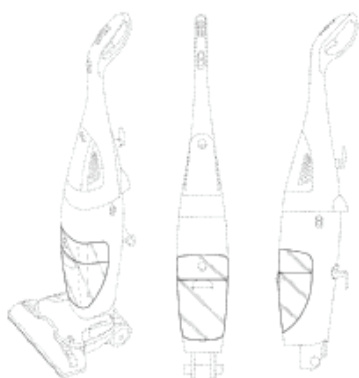
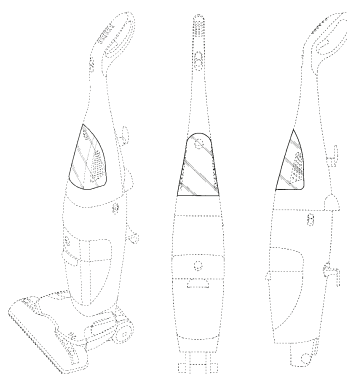


圖 6-7 Des. 469,227 號設計專利



Des. 469,590 號設計專利



6.6 分離設計特徵的部份設計

The Procter & Gamble 公司於 1997 年 3 月 31 日提出 Des. 400,443 號設計專利的申請，1997 年 9 月 16 日提出連續申請案 (continuation of application) Des. 414,419 號，1998 年 10 月 21 日又提出連續申請案 Des. 435,216 號，這是三個關於瓶子的設計專利申請案，將整體設計、部份設計以及單一設計特徵的專利權相互比對，第一個設計專利 (Des. 400,443 號) 的限制條件最多，權利範圍最窄，第二個設計專利 (Des. 414,419 號) 的限制條件較少，權利範圍較寬廣，第三個設計專利 (Des. 435,216 號) 的限制條件最少，權利範圍是最寬廣的 (如圖 6-8 所示由左而右依序排列)。

圖 6-8 The Procter & Gamble Co. 的三項瓶子設計專利

Des. 400, 443 號設計專利

Des. 414, 419 號

Des. 435, 216 號



第七章 日本及歐盟共同設計之部份設計保護制度

日本的意匠法（工業設計條例）是在 1888 年制定的，當初制定這部法律的時候，正處在從江戶時代到明治時代的過渡時期，那時日本的工業正逐漸發展。從 1950 年左右開始，日本的工業設計活動逐漸活躍，在 1950 年之前日本也是模仿別人的東西比較多，當時歐美方面都提出許多要求，為此日本制定了出口產品限制外觀模仿的一個法律。隨著產業及社會狀況的發展，意匠法也不斷的進行修改，在 1888-1959 年間曾有過四次修改。

從設計史觀點來看，日本工業設計的演進過程，從工業化到獎勵好的產品設計，再到提高產品的質量，再進一步到創造出新的市場需求、增加品牌強度。然而，日本意匠法從 1959 年修法後，近三十年都未再作修正，日本對工業設計的保護，一方面無法配合日本國內工業設計的進化及產業的需求，另一方面無法與美國的工業設計保護接軌，亦未能配合國際間工業設計保護的發展趨勢。

隨著工業設計的進化及國際貿易的發達，日本有很多企業在海外，利用美國的部份外觀設計制度在美國申請非常多的部份外觀設計專利。日本企業認為，許多產品都進入成熟期，相同功能的同類產品都具有定型的外觀，這類的產品設計申請外觀設計，很難獲准專利，如果產品中部份有特徵的設計提出申請就可得到權利，才能鼓勵產業繼續開發產品外觀創作的意願，另一方面，在設計專利的侵權訴訟中，獲准專利的設計創作中包含多數個新穎創作特徵，只有其中一個或一部份受到模仿，卻因仿造品並未模仿整體設計，而不構成設計專利侵害²⁷。於是，有一些日本企業向日本合議廳提出了請求，希望也能進行部份外觀設計的保護。

²⁷ Lee v. Dayton-Hudson Corp., 666 F.2d Supp. 1072, 5 USPQ2d 1625 (Fed. Cir. 1988); Elmer v. ICC Fabricating, Inc., 67 F.3d 1571, 36 USPQ2d 1417 (Fed. Cir. 1995); Goodyear Tire & Rubber Co. v. Hercules Tire and Rubber Co., F.3d 1113, 48 USPQ2d 1767 (Fed. Cir. 1998) .

在這種背景之下，日本合議廳同意採用部份設計的保護制度，對於外觀設計中一些有特徵的部份設計給予「部份意匠」的保護²⁸。

在日本引進部份意匠制度之後，2001 年 12 月，歐盟委員會通過的共同設計專利制度，且在設計法中明定「產品的一部份之外觀設計」，亦為共同設計保護之法定標的，只要能符合設計的保護要件，即應授與註冊或是不註冊的設計保護。歐盟共同設計各會員國為了配合共同設計的保護，相繼地修改了國內相關的法律規定，開放產品的部份之設計保護。

7.1 日本部份意匠制度

日本政府於 1999 年大幅度的修法，引進了「部份意匠」的制度，擴大意匠保護的範圍，1999 年部份意匠的申請占全部意匠申請的 8 %，2000 年已達到 12 %，2001 年增長到 15 %，部份意匠申請的比率逐年增長。

日本於 1999 年引進「部份意匠」制度，擴大意匠保護的範圍，例如：椅子的靠背這個部份是不可分離的，不像其他附屬品或零部件是可分離的，在 1999 年以前是不能保護的。現在，椅子的靠背雖然是不可以和椅子分割的，但靠背的設計非常有特色，那麼就可把這不可分割的椅背部份拿出來申請外觀設計的「部份意匠」。換言之，椅子能夠拆下來的部份，可做為零部件和附屬品提出意匠申請，不可分割的椅背部份，以前是不能申請意匠的，現在可以申請部份意匠。

日本有關部份意匠申請書、圖面及圖面說明的規定，係沿用美國 MPEP 有關部份設計之規定，但增加有關使用照片及樣品的規定，另外，日本特許廳在 2004 年 2 月 18 日發行的意匠註冊申請的申請書及圖面記載指南²⁹中，對於部份意匠申請案的申請書及圖面、圖面說明的方式訂定了極詳盡的指導原則，例如：第八章「部份意匠」的申請書記載指南中詳細說明部份意匠的申請書中應記載的事項及方式，第九章「部份意匠」的圖面說明指南中詳細且舉例說明各種部份意匠的圖面表示及圖面說明的方式，以及第十章有關液晶螢幕的部份意匠的指南中，說明液晶螢幕的部份意匠的圖面揭示及圖面說明的記載方式。

日本特許廳，在審查基準中詳細規定（1）以部份意匠提出專利申請之圖面中，將想以部份意匠提出申請的部份明確表示；（2）如果，圖面中使用實線及斷線部份之界限無法明確區隔時，可用實線及部份斷線的方式明確地將各個部份描繪，但須在申請書「意匠之說明」中加以說明；（3）增加以照片、模型或樣品表現部份意匠的方式，但應將提出部份意匠申請之部份創作清楚地以照片形式表現出來，也要將物品之其他部份清楚且明確表現出來，且須在申請書「意匠說明」中加以說明。以下簡單介紹日本部份意匠相關的法律及圖面規定。

7.1.1 日本部份意匠的法律規定

意匠法第 2 條：本法稱「設計」者，係對物品（含物品之一部份，第 8 條除外，以下相

²⁸ 2002 年日本專家在中國知識產權局作為期兩週有關日本意匠制度的授課講稿。

²⁹ 意匠登録出願の願書及び図面の記載に関するガイドライン。第 8 章「部份意匠」の願書記載のガイドライン；第 9 章部份意匠」の圖面說明指南；第 10 章 液晶表示等に関するガイドライン（部份意匠編）。

同）之形狀、花紋或色彩或其結合，可經由視覺引起美感之創作。

第 7 條：設計專利申請案必須單一設計，且是關於日本通產省所規定之物品之設計。

7.1.2 部份意匠的圖面相關規定

在部份設計創作所揭示之物品中，除了所申請之部份設計外，其他部份亦必須明確表示。

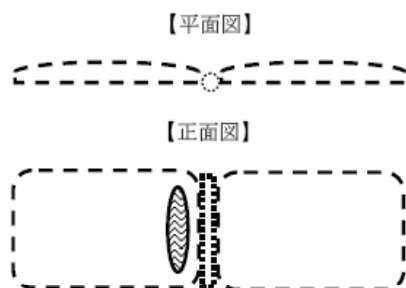
7.1.2.1 以圖面方式表現部份設計

7.1.2.1.1 部份設計圖面表現之基礎

以部份設計提出設計專利申請之圖面中，將想以部份設計提出申請的部份明確表示，例如：想以部份設計提出申請之部份以實線繪製，而物品之其他部份則以斷線繪製（如圖 7-1、7-2 所示）³⁰。例如：攜帶電話機之部份意匠，實際上保護的就是中間橢圓形的揚聲器部份，只需將揚聲器部份以實線繪製，攜帶電話機之其他部份則以斷線繪製，這圖揚聲器部份的設計就是受保護的。

圖 7-1 攜帶電話機之部份意匠

〔図 131〕【意匠に係る物品】携帯電話機



（注）実線で表した部分が、部分意匠として意匠登録を受けようとする部分です。説明の都合上、その他の図は省略し、横向きに記載しています。

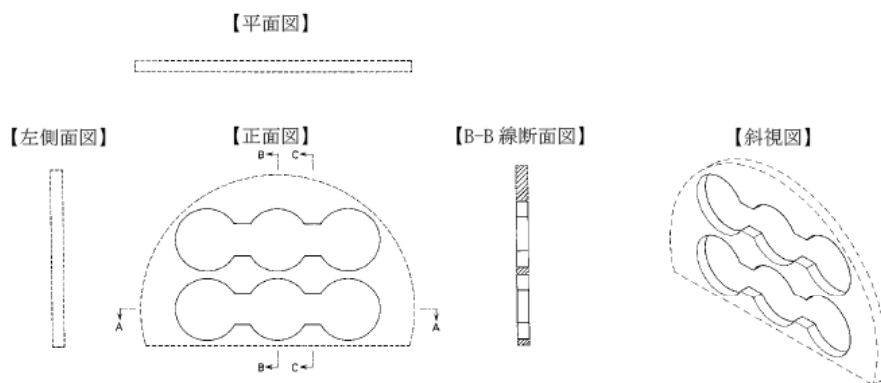
³⁰ 意匠登録出願の願書及び図面の記載に関するガイドライン，第 9 章 「部份意匠」の図面記載のガイドライン，2001.02.16。

圖 7-2 纜線收藏用保持具之部份意匠³¹

〔図 133〕 【意匠に係る物品】 ケーブル収納用内管保持具

【意匠の説明】 実線で表した部分が、部分意匠として意匠登録を受けようとする部分である。

断面図を含めて部分意匠として意匠登録を受けようとする部分を特定している。



實施於物品之部份設計提出設計專利申請時，除了需將物品外觀及部份設計明確地顯示外，圖面中所揭示之部份設計必須充分且明確，致使第三人能明瞭其內容，且可將該圖面內容（包含設計造形之構成比例）以不同圖面方式（例如：放大圖、剖面圖等，如圖 7-4 所示）表現之，另在圖面說明記載著，「被一點鎖鏈線包圍的部份，作為部份意匠要申請註冊的部份。一點鎖鏈線，只是表示部份意匠要申請註冊的部份與其他的部份的界線。」（如圖 7-3 所示）³²。

又圖面所揭示實施該部份設計之物品需與申請書中所記載之設計物品相符，若兩者內容不一致，則將依意匠法第 3 條第一項之但書規定，未指定設計所實施之物品，不准予設計專利。

³¹ 第 9 章「部份意匠」の図面記載のガイドライン,〔図 133〕【意匠に係る物品】 ケーブル収納用内管保持具.

³² 第 10 章 液晶表示等に関するガイドライン（部份意匠編）,〔図 140〕 表示部に印刷された図形等を有する場合の記載例.

圖 7-3 作業員用操作器之圖形介面

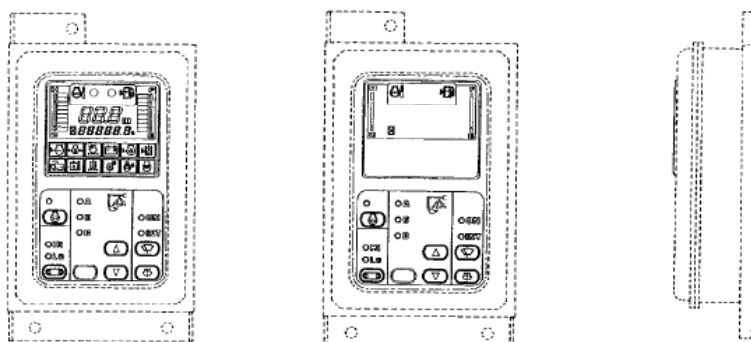
【意匠の説明】

一点鎖線で囲まれた部分が、部分意匠として意匠登録を受けようとする部分である。一点鎖線は、部分意匠として意匠登録を受けようとする部分とその他の部分との境界のみを示す線である。

【正面図】

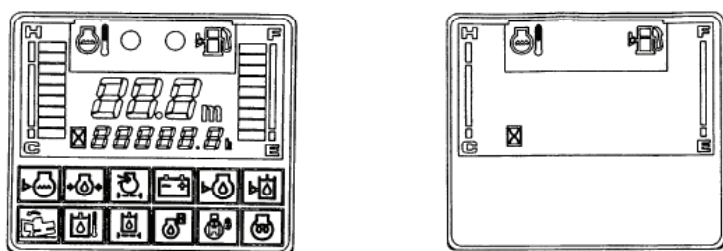
【印刷された図形等のみを示す参考正面図】

【右側面図】



【液晶表示部分の拡大図】

【印刷された図形等のみを示す液晶表示部分の参考拡大図】



7.1.2.1.2 圖面中各個區域之表現

部份設計之申請案應在申請書（意匠說明欄）及圖面中，將所申請之部份設計及其他部份區隔，例如：以下列方式記載之。

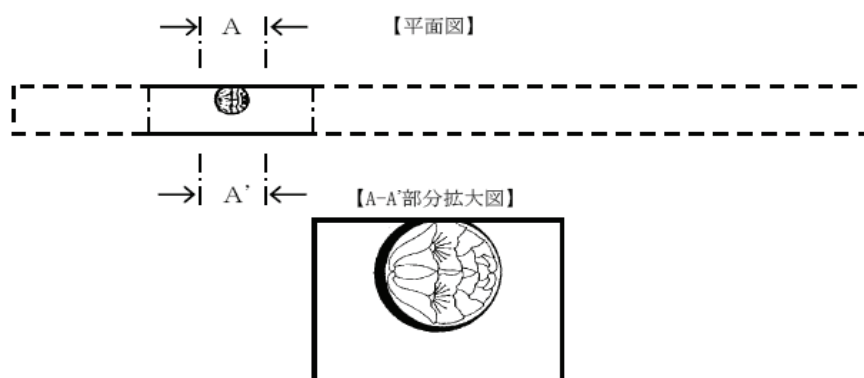
- (1) 圖面中使用實線及斷線之界限無法明確區隔時，可用實線、鏈線的方式明確地將各個部份描繪。例如：須在申請書中「意匠之說明」欄記載著：「以實線繪製及包圍的部份就是所申請之部份設計」。
- (2) 以部份設計提出申請之部份創作，是對於花紋色彩或形狀之特定部份之創作，得以線、點的方式明確表現界限。例如：須在申請書中「意匠之說明」欄記載著：「以鏈線（或實線）繪製及包圍之花紋、色彩或形狀的部份就是所申請之部份設計」（如圖 7-4 所示）

圖 7-4 染帶之部份意匠

〔圖 128〕【意匠に係る物品】染帶

【意匠の説明】 実線で表した部分が、部分意匠として意匠登録を受けようとする部分である。

一点鎖線は、部分意匠として意匠登録を受けようとする部分とその他の部分の境界のみを示す線である。



7.1.2.2 以照片方式表現部份設計

實施於物品之部份設計提出設計專利申請時，除了需將物品外觀及部份設計明確地顯示外，圖面中所揭示之部份設計必須充分且明確，致使第三人能明瞭其內容，且可將該圖面內容（包含設計造形之構成比例）以不同圖面方式表現之。

例如：使用樣品的方式表現部份設計，應將提出部份設計申請之部份創作清楚地以照片形式表現出來，也要將物品之其他部份清楚且明確表現出來。須在申請書之「意匠之說明」欄中，清楚地指明是以何種特定的方式將所申請之部份設計表現出來（如圖 7-5 所示）。

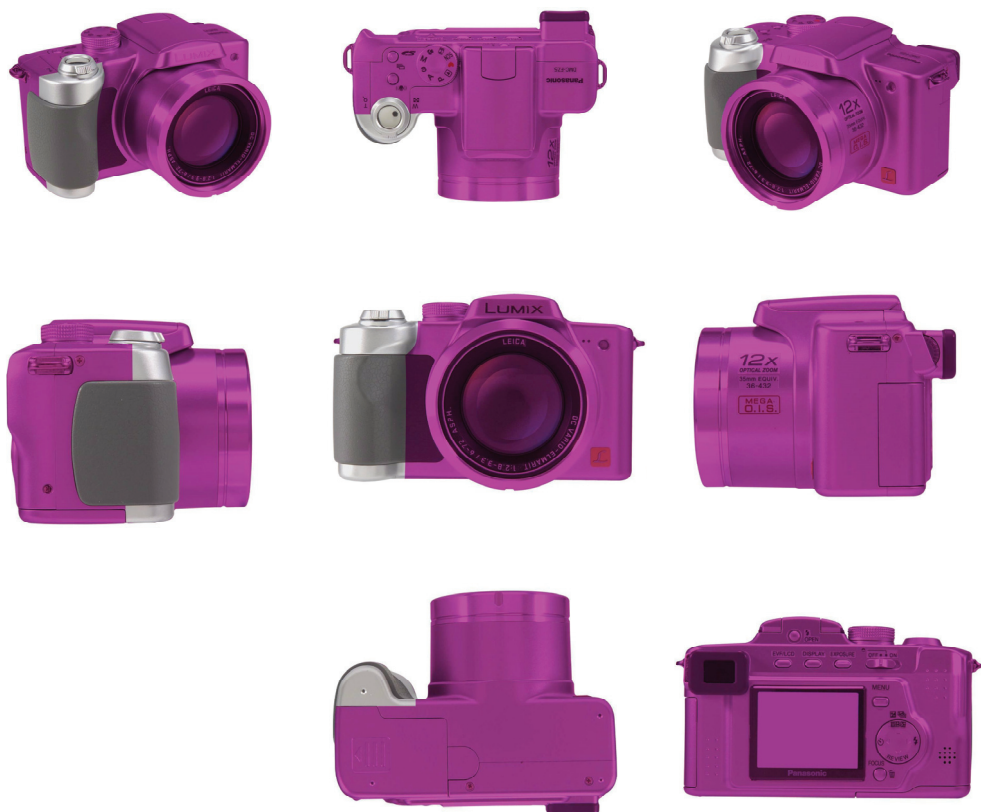
圖 7-5 照相機之部份意匠³³

【出願番号】意匠登録第1243168号（D1243168）

【意匠に係る物品】デジタルスチルカメラ

【部份意匠】

【意匠の説明】赤色以外の部份が、部份意匠として意匠登録を受けようとする部份である。



7.1.2.3 以模型或樣品方式表現部份設計

關於以模型或樣品表現部份設計時，對於所申請之部份設計以外的其他部份，若以黑色或灰色將之塗覆，用此種方式將所申請之部份設計與物品之其他部份清楚地區分出來。且須在申請書之「設計之說明」欄中，清楚地載明：塗覆有黑色及灰色的部份並非所申請之部份設計。

7.1.2.4 圖面中部份設計及其他部份之意義

部份設計之圖面中「想申請部份設計之部份與其他部份」的意義，即表示以斷線繪製（表

³³ 【申請號碼】意匠註冊第1243168號(D1243168)【意匠的物品】數位照相機【部份意匠】【意匠之說明】紅色以外的部份，作為部份意匠打算受到意匠註冊的部份。

現)之部份,並非所請之設計,而是該部份設計以外之其他部份,用以表現該部份設計在物品中之特定位置、大小及範圍,所不可缺少之要素。

7.2 歐盟共同設計對部份設計的保護

歐盟共同設計的設計法立法之初,歐盟各會員國³⁴的國內法對於部份設計都不予以保護,但為了要給與設計更多的保護,歐盟委員會開放了部份設計的保護,另外,為了要方便申請人及創作人能以更簡便的手續取得設計的保護,歐盟委員會制定了兩種性質的保護制度,歐盟共同設計於2002年3月6日開始實施「非註冊的設計」保護制度,2003年4月1日實施「需註冊的設計」保護制度。

歐盟委員會在設計法第三條,對「design」的定義為:設計,是指產品(product)的整體或一部份的外觀,其中包含有由線條、外形、色彩、形狀或材質/產品本身的材料/或是產品的裝飾等所構成的特徵。其所稱產品,是指工業產品或是手工藝產品的項目,包括複合產品的零件、包裝、產品外裝(get-up)、圖像表徵及印刷字體,但不包括電腦程式³⁵。歐盟共同設計係針對可訴諸於視覺之設計者,加以保護,對於未能產生視覺訴求之內部結構,不為歐盟共同設計保護及審究之對象。歐盟共同設計的保護期間由註冊之日起為期5年,可展延保護期間,最多可展延4次,每次不超過5年,保護期間自申請之日起,最長可達25年。

設計法第四條規定所保護的設計,必須具備(1)新穎性(new)及(2)特異性(individual character)的保護要件。由於歐盟共同設計係針對可訴諸於視覺之設計者,加以保護,對於未能產生視覺訴求之內部結構,不為設計保護及審究之對象,因此,如果是一個複合產品(構成)零組件部份(component part)的設計,應就下列兩項原則考究其是否符合新穎性及特異性的保護要件;(a)這個零組件在組合成複合產品後,該零組件餘留在產品外觀形狀上的部份,在爾後正常使用狀態(normal use),會影響到產品的視覺效果;(b)以這個零組件在組合後會影響到產品的視覺效果的部份,考量其是否符合新穎性及特異性的保護要件。所謂的「正常使用」,是指最終使用者的正常使用,排除了維修、服務或修護工作上的使用。

歐盟共同設計的保護範圍較廣,可在申請案中指定設計可實施之數種不同物品³⁶;設計權利的範圍解讀也較廣,包含任何不會讓具有相當認知的使用者(the informed user)產生明顯不同整體意象的設計,亦即任何足以造成混淆、誤認的設計,甚至連不同產品種類的設計也包含在內。但在評估設計的保護範圍時,設計師發展該設計的可創作的自由程度(空間)應納入考量³⁷。

7.2.1 部份設計相關的法律規定

³⁴ 當時加入歐體設計保護的國家有:比利時、丹麥、德國、希臘、西班牙、法國、愛爾蘭、義大利、盧森堡、荷蘭、奧地利、葡萄牙、芬蘭、瑞典、英國,總計15國,但目前已有25個國家;歐盟共同設計立法之初,英國、德國等對部份的外觀設計均不予以設計保護。

³⁵ Official Journal of the European Communities: General Provision: Community Design, Article 3.

³⁶ 例如:000041645-0002 號案的裝飾性圖案只定實施於(1)家庭用品;(2)浴室用品;(3)園藝用具;(4)裝飾用品等;

³⁷ General Provision: Community Design, Section scope and term protection, Article 10.

歐盟設計法第 3 條規定，「設計」（design），是指產品（product）的整體的外觀或產品某一部份的外觀，其外觀是由線條、外形、色彩、形狀或材質/產品本身的材料/或是產品的裝飾等獨特的特徵所構成的³⁸。歐盟共同設計保護的產品定義較為廣泛，包含（1）工業產品；以及（2）手工藝產品的項目，其中包括複合產品（complex product）、產品的零組件、包裝、產品外裝（get-up）³⁹、圖像表徵及印刷字體，但不包括電腦程式。

由此可知，產品或是產品的零組件的整體（the whole）外觀設計、或是產品某一部份（a part of a product）的外觀設計都是歐盟共同設計所保護之標的，因此，歐盟在設計法中明定部份設計，符合設計的保護要件，應授與註冊或是非註冊的設計保護。歐盟共同設計各會員國為了配合共同設計的保護，相繼地修改了國內相關的法律規定，開放產品的部份之設計保護。

7.2.2 有關圖面及樣品的規定

歐盟共同設計對於申請註冊之設計的圖面及樣品之規定相當簡單，對於部份設計申請案的圖面也沒有特別規定，在實務上，由歐盟共同設計公報上所公告圖面可得知，歐盟對於申請註冊的設計所附圖面的審查相當寬鬆，只要申請案所揭示之圖面可重製，且可清楚揭露及辨識所申請之部份設計即可（如圖 7-6 所示）。以下簡單介紹有關圖面之樣品之規定。

7.2.2.1 圖面⁴⁰

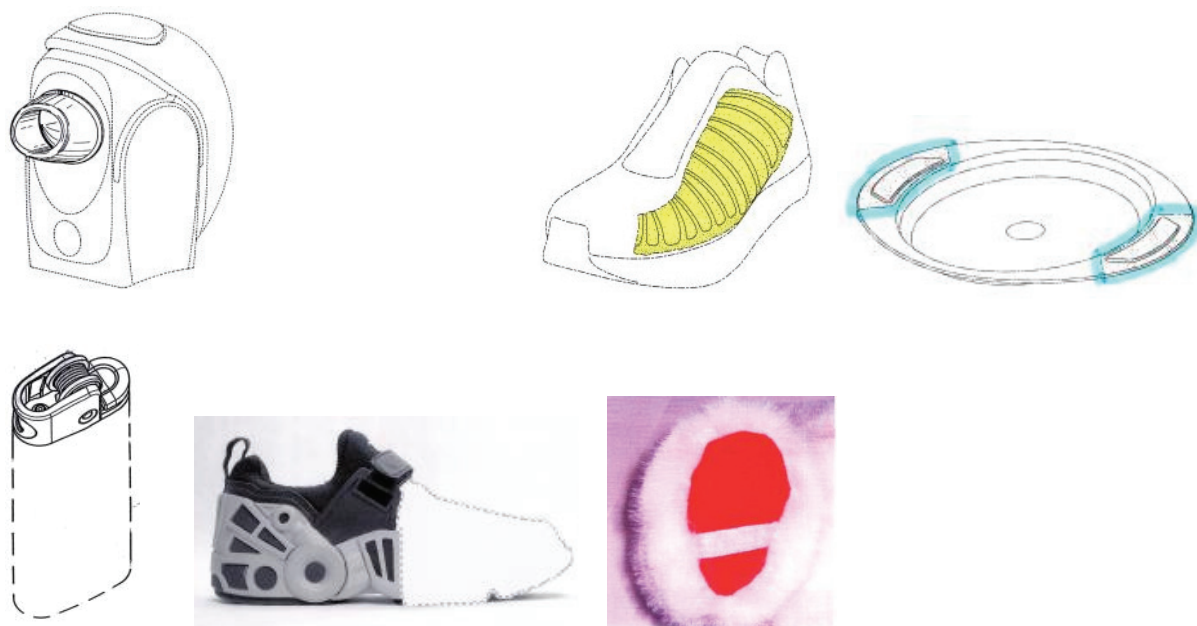
在歐盟設計法第 36 條及補充規定的第 4 條中規定，由於是以圖面的方式界定請求設計保護的設計特徵，所以，圖面必須完整且清晰，與設計無關部份不應留在圖面上。圖面、照片（除幻燈片外）、電子列印的圖面或者任何其他圖示，只要是能重製的，都可被接受。為了取得申請日（filing date），圖面表現的形式符合下列要件時，即被認為可重製：（1）以電子方式申請時，有關設計圖面或者照片的是否可重製的要件，由歐盟辦公室的主管決定；在一個多重設計的申請案（multiple application）中包含多少個不同的設計、或是不同的視圖，應由辦公室的主管決定；（2）設計圖面應在中性背景下重製，但不可以墨水或者修正液將背景去除或塗掉，所謂的中性背景，就是在圖面上可清楚地辨識設計即可。圖面需有一定的品質，就是能將請求保護之設計的所有細節清楚區分，由於註冊保護的設計，其圖面要刊登於歐盟共同設計公報上（Community Design Bulletin），每一視圖可被放大或縮小，但其尺寸不得大於 8 公分×16 公分。

圖 7-6 歐盟共同設計公報公告獲准註冊之部份設計⁴¹

³⁸ Official Journal of the European Communities : General Provision : Community Design.

³⁹ 國內對 get-up 這個字眼尚未有共同的中文翻譯，有人翻譯為產品包裝，也有人翻譯為產品外裝及包裝外觀，在歐盟共同設計公告中只有一個申請案 000161518-0001 號按其申請標的有兩項為 container 及 get-up，該案圖面所揭示之標的是容器及容器表面的裝飾性設計。

⁴⁰ Examination Guidelines Community Design (draft Jan. 2003), 4.5. Specimen (Art. 36(1)(c) CDR; Art. 5(1)(3), 65(2) CDIR).



7.2.2.1.1 中性背景 (a neutral background)⁴²

OHIM 當局解釋審查基準第 4 項第 4 款的規定，說明只要在圖面上能清楚地辨識該請求保護之設計，則該背景即可被視為中性背景。例如：在圖面或照片中，汽車設計被置放於花園中或以一棟建築物為背景（如圖 7-7 所示），只要該請求設計之整體外觀可被明確辨識，且不為該背景所影響，該圖面則可被解釋為具有中性外觀。該案例係已申請註冊之 RCD，申請序號為 8081-0001 號之設計。

圖 7-7 申請序號為 8081-0001 號之設計



7.2.2.2 樣品⁴³

(1) 有關平面（二維空間，two-dememensional）的設計；(2) 要求暫緩公告，只要符

⁴¹ 第一排由左至右為第 00043575-0011 號案；第 00016290-0009 號案；第 0004417-0005 號案；第二排由左至右為第 00000559-003 號案；第 00014915-0004 號案；第 00028170-0012 號案。

⁴² Examination Practice Note 1/2005.

⁴³ Examination Guidelines Community Design (draft Jan. 2003), 4.5. Specimen (Art. 36(1)(c) CDR; Art. 5(1)(3), 65(2) CDIR).

合上述的兩種條件，就可用樣品取代圖面或照片，一件樣品是可被接受的。如果是多重設計的申請案，一件樣品只能取代某一些設計，而這些設計是平面的設計，且要求暫緩公告。

第八章 結語

美國法院，在 Blum 案例中將「設計」與「物品」清楚地區分開來；在 Zahn 案例中確認智慧財產權的工業設計，是保護應用在物品外觀的設計，而不是物品本身的設計；應用在物品上的部份設計合於專利要件時，應可授與專利；在 Zahn 案例後，USPTO 制定部份設計的相關規定，同時也核准部份設計專利，之後，日本、歐盟、韓國、澳洲等也相繼開放了部份設計的註冊保護。

工業設計在我國推廣與發展已快 40 年，近年來，我國 3C 產業及企業界已大量網羅工業設計人才，希望除了技術發展及增加產能外，能借用工業設計創造出具文化特色、人性化、高附加價值及有品牌特色的產品設計，使得台灣企業能從「代工製造」的世界工廠轉型、升級成為設計研發中心，更進一步，台灣的企業能以自有品牌行銷於全球。2005 年 3 月，在象徵全球「設計界奧斯卡」的德國 iF 工業設計大賽，台灣廠商拿下 28 座的設計獎，華碩的筆記型電腦設計替台灣贏得首座的金獎。

目前，企業界普遍認為國內的新式樣專利制度對工業設計的保護已不合時宜，因為在國外申請部份設計的專利案件，在國內申請時，由於部份設計不是新式樣專利適格的法定標的，只能以完整的物品或可分離的零組件的方式申請新式樣專利，而導致相同的設計在國內外申請案所保護的範圍不同，而專利權人在侵權訴訟實務中，很難將其所申請之新式樣專利權範圍解釋清楚。

又由於許多產品都進入成熟期，相同功能的同類產品都具有固定型式的外觀，這類的產品設計申請外觀設計，很難獲准專利；如果業者針對產品中某一部份施以具區別性的設計，將該具有明顯特徵的部份設計提出專利申請，也可得到新式樣專利的保護，才能鼓勵產業繼續開發產品外觀設計創作的意願，因此，只有開放部份設計之保護，強化新式樣專利權，才能達成產業界及設計創作者對設計保護的需求。

我國專利法由民國三十八年實施至今，其間經過數次的修法，但對於新式樣專利制度之保護形式及實質內容，未曾作整體性的考量及修正，每次修正僅作文字之修飾及適用法條之區隔。而目前的新式樣專利，對於物品之部份設計、部份特徵均不予以保護，對於已屆成熟期且有固定型態的產品，僅有一項新穎創作特徵或部份創新設計而獲准專利的外觀設計，常因競爭者的仿冒品僅模仿部份新穎特徵，並未模仿整體外觀設計，而不構成新式樣專利侵害，這種工業設計的保護形式已不合時宜；再者，部份設計之保護已是工業設計保護的國際趨勢之一，美國、日本、歐盟以及澳洲均已開放部份設計之保護。因此，我國應引進物品部份設計之專利制度，一方面可擴大工業設計保護的範圍，鼓勵產業繼續開發產品外觀設計創作；另一方面才能與國際間的工業設計保護制度接軌。

參考文獻

1. http://www.wipo.int/about-ip/en/industrial_designs.html.
2. <http://www.uspto.gov/web/offices/com/annual/index.html>, 1999 Annual Report contents and 2003 Performance and Accountability Report contents (04/05/2003). Intellectual Property : A brief history of design protection..
3. Official Journal of the European Communities : General Provision : Community Design.
4. 美國專利審查程序手冊, MPEP§1503.02 Drawing III Broken lines. (August 2001 及 Rev.2, May 2004)
5. LII (Legal Information Institute), Federal Rules of Civil Procedures (2003),
6. Proc.26 DEPOSITIONS AND DISCOVERY.
7. Design Patent Application Filing Guide, publication by USPTO.
8. International Classification for Industrial Designs under the Locarno Agreement. (Eighth edition) .
9. Examiner Handbook to the U.S.PTO
10. Examination Practice Note 1/2005.
11. 日本意匠法, 1999 年 12 月 22 日修正。
12. 日本意匠審查基準, 日本特許廳, 平成 10 年 12 月。
13. 意匠登録出願の願書及び図面の記載に関するガイドライン, 2004 年 2 月 18 日發行。

美國聯邦巡迴上訴法院 1999 年 In re Paul D. Case and Alan G. Stephenson 案之分析—兼談以「不可預期之結果」作為「顯而易見性」之反駁

陳秉訓*

壹、前言

1999 年 8 月 31 日，美國聯邦巡迴上訴法院¹（United States Court of Appeals for the Federal Circuit，以下簡稱「CAFC」）做出 In re Paul D. Case and Alan G. Stephenson 案²之判決，維持（affirm）美國專利商標局³（United States Patent and Trademark Office，以下簡稱「USPTO」）依照美國專利法第 103 條（即「35 U.S.C. §103」）⁴所為之不予專利處分。而本案為「吸煙用物品之改良」，其係關於減少吸煙用物品之側流煙（sidestream smoke）。

美國專利法第 103 條即為「顯而易見性（obviousness）」之問題，近似於我國專利法的「進步性」⁵。在 USPTO 的審查員（examiner）進行「顯而易見性」審查時，審查員須先建構「初步的顯而易見性（*Prima Facie* Obviousness）」，而申請人可以反駁審查員的「初步的顯而易見性」理由，或對此提出「非顯而易見性」之證據，而「非顯而易見性」之證據包括「輔助考量（secondary consideration）」。

輔助考量包括：（1）對該發明的抄襲（copying）；（2）長期為人感受但卻未解決之對該發明之需求；（3）他人為達成該發明之失敗；（4）該發明在商業上的成功；（5）由該發明所產生之不可預期的結果；（6）該發明之不可預期的性質；（7）顯示產業界重視該發明之授權；

本文原刊於智慧財產權月刊第 88 期，95 年 4 月。

* 政治大學法律科際整合研究所碩士班學生、臺北市議員田欣辦公室兼任助理。清華大學材料所博士班課程修畢（2002 至 2004 年）、台灣大學化工所碩士（1999 年畢）、台灣大學化工系（1997 年畢）。曾任立法委員王雪峰辦公室法案研究助理、華邦電子公司製程工程師、聯華電子公司製程整合研發工程師、台灣茂矽電子公司專利工程師、禹騰國際智權公司專利工程師。Email：estrcmp@hotmail.com。個人網頁：<http://www.interdisc-law.nccu.edu.tw/people/bio.php?PID=27>。

¹ 關於美國聯邦巡迴上訴法院（CAFC）的資訊，請參閱網頁，<http://www.fedcir.gov/>，到訪日：07/01/2005。

² 98-1531 (Fed. Cir., August 31, 1999), 1999 U.S. App. LEXIS 20827.

³ 關於美國專利商標局（USPTO）的資訊，請參閱網頁，<http://www.uspto.gov/>，到訪日：07/01/2005。

⁴ 關於 35 U.S.C. §103 之全文，請參閱網頁，http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/documents/appxl_35_U_S_C_103.htm#usc35s103，到訪日：08/04/2005。

⁵ 關於我國專利法之「進步性」概念，請參閱智慧局網頁，http://www.tipo.gov.tw/patent/patent_law/examine/patent_law_3_1_3.asp#e，到訪日：08/13/2005。

（8）對發明是否有先於其之熟知此技藝者之懷疑。⁶而本案爭點之一包括屬於「輔助考量」之「不可預期的結果」，不同於同年的 *In re Bernard J. Youngblood* 案⁷（亦涉及「輔助考量」之爭議），CAFC 於本案解釋「輔助考量」之法理。

針對本案，筆者將分析為何 CAFC 維持 USPTO 內的訴願機構（即「專利上訴暨衝突委員會」⁸（Board of Patent Appeals and Interference），以下稱「委員會（Board）」）就系爭專利申請案之「顯而易見性」判定。而為避免技術性內容所導致之文章焦點偏離問題，筆者將不會就技術內容進行過度的討論。此外，筆者將由二個面向出發：「說明書之撰寫」、及「申請過程中之答辯」等。就「說明書之撰寫」部分，主要在探求該判決對於說明書撰寫（包括實施例或申請專利範圍）之啟示；另在「申請過程中之答辯」部分，主要在闡述申請人在申請過程中可採取的答辯策略。此外，由於本案涉及「顯而易見性」答辯之「不可預期之結果」理由，故本文亦將依據美國專利審查基準（Manual of Patent Examination Procedure，簡稱「MPEP」），討論美國專利法上「不可預期之結果」作為「顯而易見性」之反駁。

貳、*In re Paul D. Case and Alan G. Stephenson* 案之分析

一、背景

系爭美國專利申請案第 07/814,779 號為「吸煙用物品之改良」，係關於減少吸煙用物品之側流煙（sidestream smoke）。在系爭申請案說明書的背景章節中，已陳述減少側流煙之方法係加入氧化鎂（Magnesium Oxide, MgO）及碳酸鈣（Calcium Carbonate, CaCO₃），而系爭申請案與引證文獻不同的是其使用氫氧化鎂（Magnesium Hydroxide, MgOH）或反應級氧化鎂（reactive grade MgO），此外，二者所含的氫氧化鎂或反應級氧化鎂之比例亦不同。⁹

系爭申請專利範圍之請求項 1 及 17 為獨立項；而請求項 4 至 6、8 至 16、29、以及 30 為請求項 1 之附屬項，另請求項 18 至 23、26、以及 31 為請求項 17 之附屬項；而請求項 1、4 至 6、8、12 至 23、26、以及 29 至 31 被以 Cline 專利為基礎而結合 Hample 專利而核駁，另請求項 9 至 11 同樣以 Cline 專利為基礎但結合 Monotya 專利而核駁；¹⁰不過請求項 32 及 33 的核駁則為審查員所撤回，因為其針對氧化鎂的重量比例範圍為「4%至 14%」而與獨立項 1 及 17 的「約 4%至約 14%」不同；而申請人只有針對請求項 1 及 17 之核駁提出行政救

⁶ See Alex Chartove (September 7, 1998), "A Patent May Protect A Combination Of Known Elements -As Long As The Combination Is Not "Obvious", at <http://www.akingump.com/docs/publication/205.html> (visited on 07/24/2005.)

⁷ 98-1518 (Fed. Cir., July 6, 1999), 1999 U.S. App. LEXIS 15024.

⁸ 此翻譯係參考，台一國際專利商標事務所，「審查品質檢視（Quality Review）——美國專利核准通知（Notice of allowance）發出後的特殊審查程序」，第 113 期通訊，參閱網頁，<http://www.taie.com.tw/c1131.htm>，到訪日：07/23/2005。

⁹ See 98-1531 (Fed. Cir., August 31, 1999), 1999 U.S. App. LEXIS 20827, at 1-2.

¹⁰ 在引證文獻中，Cline 專利所揭示的氧化鎂的重量比例範圍為「如 15%一樣的少（as little as 15%）」，至於 Cline 專利如何結合 Hample 專利或 Monotya 專利，由於不是爭點，故 CAFC 並未於判決書中敘述。See 98-1531 (Fed. Cir., August 31, 1999), 1999 U.S. App. LEXIS 20827, at 5-6.

濟。¹¹

二、爭點與判決架構

所爭議的請求項為：

「1. A cigarette paper comprising a total filler content of about 20% by weight, or less, a proportion at least of the filler being a visible sidestream reducing filler selected from the group consisting of magnesium hydroxide or reactive grade magnesium oxide, the visible sidestream reducing filler being present at from about 4% to about 14% by weight of the paper and the weight of the paper being at least 30 grams per square meter.

17. A smoking article comprising a smoking material rod, which rod comprises smoking material and a paper wrapper circumscribing said smoking material, said paper wrapper comprising a total filler content of about 20% or less by weight, a proportion at least of the filler being a visible sidestream reducing filler selected from the group consisting of magnesium hydroxide or reactive grade magnesium oxide, said visible sidestream reducing filler being present at from about 4% to about 14% by weight of the paper and the weight of the paper being at least 30 grams per square meter.」¹²

而本案的爭點所環繞的是「from about 4% to about 14%」這段針對成分範圍的描述。本案的爭點有二個：「初步的顯而易見性（*Prima Facie* Obviousness）是否建立」及「系爭申請案是否產生不可預期的結果（unexpected result）」。

CAFC 在本案中，其判決理由的論證可分為「法理基礎」、「顯而易見性」之爭議、以及「不可預期之結果」之爭議等三階段。以下將進一步分析。

三、判決理由論證之分析

（一）法理基礎

在「法理基礎」部分，CAFC 的判決邏輯又可分為「審查基準」及「判斷不可預期的結果之原則」。

1、審查基準

CAFC 表示基於美國專利法第 103 條之「顯而易見性」為法律問題而其將重新審查（review

¹¹ See 98-1531 (Fed. Cir., August 31, 1999), 1999 U.S. App. LEXIS 20827, at 3-4.

¹² See 98-1531 (Fed. Cir., August 31, 1999), 1999 U.S. App. LEXIS 20827, at 2-3.

de novo)，¹³而此法律上的結論係基於一些事實發現（factual findings），且此事實發現包含引證文獻所教示或暗示、以及引證文獻與系爭發明間不同之處。¹⁴進一步，CAFC 指出這些事實發現將依據美國聯邦行政程序法（Administrative Procedure Act，以下簡稱「APA」）之「substantial evidence standard」而審查，¹⁵而 CAFC 認為除非委員會之事實發現是未獲實在的證據所支持的（unsupported by substantial evidence），或係武斷的（arbitrary）、善變的（capricious）、或構成處理權之濫用（an abuse of discretion）時，否則 CAFC 將維持委員會之事實發現。^{16 17}

2、判斷不可預期的結果之原則

CAFC 表示專利申請人可提出「不可預期的結果（unexpected results）」作為對「初步的顯而易見性」之答辯，例如舉出系爭發明具有較優越的特性或優點而是熟悉此技藝者會感到驚訝或不可預期的。¹⁸此外，CAFC 指出不可預期的結果之檢查係針對事實的詢問，¹⁹而委員會之發現申請人並未比較系爭發明和最接近的引證文獻之事亦為事實問題，²⁰然而 CAFC 亦指出所呈現的證據是否足以反駁「初步的顯而易見性」是顯而易見性之最終結論之一部分，故為法律問題。^{21 22}

（二）「顯而易見性」之爭議

關於「顯而易見性」之爭議，原告（申請人）與申請人之辯論重點在於 Cline 專利的實施例是否為系爭請求項所涵蓋。CAFC 瞭解，原告主張 Cline 專利之實施例是氧化鎂之使用必須加上化學添加物及碳酸鈣，且 Cline 專利說少於 15%之氧化鎂含量是效率低的。²³而 CAFC 認知，USPTO 主張 Cline 專利中有單獨使用氧化鎂之實施例，此外，原告之請求項是開放式的（因為其使用「comprising」²⁴），故系爭請求項亦包含氧化鎂加上化學添加物之使用，除此，USPTO 主張系爭請求項 15 及 16 亦陳述化學添加物之使用，進一步，USPTO 主張本案爭議

¹³ 原引註為：See *In re Donaldson Co.*, 16 F.3d 1189, 1192, 29 U.S.P.Q.2D (BNA) 1845, 1848 (Fed. Cir. 1994) (en banc).

¹⁴ 原引註為：See *In re Rouffet*, 149 F.3d 1350, 1355, 47 U.S.P.Q.2D (BNA) 1453, 1455 (Fed. Cir. 1998).

¹⁵ 原引註為：See *Dickinson v. Zurko*, 527 U.S. 150, 144 L. Ed. 2d 143, 119 S. Ct. 1816, 1818 (1999).

¹⁶ 原引註為：See 5 U.S.C. §706 (1994).

¹⁷ See 98-1531 (Fed. Cir., August 31, 1999), 1999 U.S. App. LEXIS 20827, at 8.

¹⁸ 原引註為：See *In re Geisler*, 116 F.3d 1465, 1469, 43 U.S.P.Q.2D (BNA) 1362, 1365 (Fed. Cir. 1997) (quoting *In re Soni*, 54 F.3d 746, 750, 34 U.S.P.Q.2D (BNA) 1684, 1687 (Fed. Cir. 1995)). "When unexpected results are used as evidence of nonobviousness, the results must be shown to be unexpected compared with the closest prior art." *In re Baxter Travenol Labs.*, 952 F.2d 388, 392, 21 U.S.P.Q.2D (BNA) 1281, 1285 (Fed. Cir. 1991).

¹⁹ 原引註為：See *In re Mayne*, 104 F.3d 1339, 1343, 41 U.S.P.Q.2D (BNA) 1451, 1455 (Fed. Cir. 1997) (citing *In re Johnson*, 747 F.2d 1456, 1460, 223 U.S.P.Q. (BNA) 1260, 1263 (Fed. Cir. 1984)).

²⁰ 原引註為：See *Johnson*, 747 F.2d at 1460, 223 U.S.P.Q. (BNA) at 1263.

²¹ 原引註為：Rouffet, 149 F.3d 1350, 1355, 47 U.S.P.Q.2D (BNA) 1453, 1456 (Fed. Cir. 1998).

²² See 98-1531 (Fed. Cir., August 31, 1999), 1999 U.S. App. LEXIS 20827, at 8-9.

²³ See 98-1531 (Fed. Cir., August 31, 1999), 1999 U.S. App. LEXIS 20827, at 10.

²⁴ See MPEP (Manual of Patent Examination Procedure) 2111.03 Transitional Phrases [R-2], at http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/documents/2100_2111_03.htm#sect2111.03 (visited on 08/04/2005.)

不在系爭發明之成分所導致之側流煙降低的功效，而系爭發明亦有氧化鎂「約 18%」之實施例，而且原告未主張「約 14%」和「15%」之區隔，故系爭發明和 Cline 專利是重疊的。²⁵

CAFC 支持委員會之事實發現之原因在於其發現 Cline 專利中有敘述單獨使用氧化鎂之實施例，且對氧化鎂之成分係描述為最低約 15%，²⁶此外，CAFC 發現在 Cline 專利之請求項 1 有下之敘述：

「1. A wrapper for the tobacco charge in a smoking article comprising a combustible cellulosic sheet containing at least 15% magnesium oxide and at least 0.5% of a chemical adjuvant salt . . . , both percentages by weight based upon the weight of the wrapper.」²⁷

因而，CAFC 指出系爭發明和 Cline 專利有二個差異：「添加物之加入」及「氧化鎂之成分」。²⁸而就第一個差異，CAFC 認為系爭請求項因使用「comprising」而未排除「添加物之加入」，且 Cline 專利包括單獨使用氧化鎂之實施例，故第一個差異不影響委員會對「初步的顯而易見性」已建構之判定。²⁹

而就第二個差異，CAFC 瞭解原告（申請人）主張 Cline 專利所教示者係遠離於系爭發明³⁰，而 CAFC 不同意，不過 CAFC 亦承認 Cline 專利的確排除氧化鎂 15% 以下之使用，但 CAFC 認為，由於 Cline 專利與系爭發明的氧化鎂成分範圍相近，故申請人必須提出不可預期的結果做為證據以主張為何系爭發明為可具專利性；³¹進一步，CAFC 指出請求項的解釋為法律問題，而在訴訟階段時，法院將重新審查委員會對請求項之最廣的解釋，³²而 CAFC 認同委員會對於系爭請求項之解釋，其認為「from about 4% to about 14%」之限制條件包括「15%」。

³³

值得注意的是原告曾提出，若這樣的請求項解釋是允許的，則原告或許會於未來的侵權訴訟中主張「about 14%」包含「15%」或高到「18%」（依據字面侵權或均等論³⁴），但原告

²⁵ See 98-1531 (Fed. Cir., August 31, 1999), 1999 U.S. App. LEXIS 20827, at 10-12.

²⁶ See 98-1531 (Fed. Cir., August 31, 1999), 1999 U.S. App. LEXIS 20827, at 12.

²⁷ 原引註為：Cline, col. 6, lines 58-64 (emphasis added).

²⁸ See 98-1531 (Fed. Cir., August 31, 1999), 1999 U.S. App. LEXIS 20827, at 12.

²⁹ See 98-1531 (Fed. Cir., August 31, 1999), 1999 U.S. App. LEXIS 20827, at 13-14.

³⁰ 原引註為：See In re Gurley, 27 F.3d 551, 553, 31 U.S.P.Q.2D (BNA) 1130, 1131 (Fed. Cir. 1994) ("A reference may be said to teach away when a person of ordinary skill, upon reading the reference, . . . would be led in a direction divergent from the path that was taken by the applicant.").（此可能為原告所引據的判決先例。）

³¹ 原引註為：See In re Woodruff, 919 F.2d 1575, 1578, 16 U.S.P.Q.2D (BNA) 1934, 1936 (Fed. Cir. 1990) (holding that patentability cannot be found in the difference in ranges between the prior art and the claimed invention unless the applicant shows "that the claimed range achieves unexpected results relative to the prior art range").

³² 原引註為：See Cybor Corp. v. FAS Techs., Inc., 138 F.3d 1448, 1456, 46 U.S.P.Q.2D (BNA) 1169, 1174 (Fed. Cir. 1998) (en banc); In re Donaldson, 16 F.3d 1189, 1192 (Fed. Cir. 1994).

³³ See 98-1531 (Fed. Cir., August 31, 1999), 1999 U.S. App. LEXIS 20827, at 14-16.

³⁴ 原文為：「either literally or under the doctrine of equivalents」。

表示，在「禁反言（prosecution history estoppel）」的法理下，這主張不會是合理的；³⁵不過 CAFC 認為，這種模糊是「給予請求項最廣的合理解釋」基準所被設計出來而要除去的模糊。

36 37

（三）「不可預期之結果」之爭議

針對「不可預期之結果」之爭議，主要爭議在於原告所提出的專家證人之證詞和原告本身之證詞，而其表面上是爭執「不可預期之結果」，但本質上是爭執「系爭發明應與引證文獻中的哪一個實施例比較」。

CAFC 表示委員會認為「應被比較的實施例是單獨含有氧化鎂 15% 的實施例」是獲實在的證據所支持的（supported by substantial evidence），而 CAFC 認為申請人須提出單獨含有氧化鎂時，其成分之比例—「about 14%」與「15%」之間的功效差異以證明「不可預期之結果」，但 CAFC 發現申請人和專家證人所用於比較的引證文獻中之樣品都不是單獨含有氧化鎂，故申請人未證明「不可預期之結果」。³⁸

參、In re Paul D. Case and Alan G. Stephenson 案之意義

一、說明書之撰寫

在本案中，由於請求項使用「from about 4% to about 14%」之限制條件敘述，使得「about 14%」被最廣地解釋³⁹為包含「15%」，而造成系爭發明和 Cline 專利之重疊⁴⁰以構成「初步的顯而易見性」。不過若申請人將「about 14%」改為「14%」，其仍有機會被依「新穎性」問題而核駁，除非「14%」不被視為「接觸」「15%」。⁴¹

無論氧化鎂的範圍如何改，都有可能面對「顯而易見性」之問題，而須進入「不可預期之結果」之答辯，故筆者建議在說明書中或許應寫出以成分比例為變化之功效數據，例如：「側流煙量一對一氧化鎂重量百分比」，而凸顯系爭發明在重量百分比選取上的意義，並就未來可

³⁵ 關於此抗辯理由，因為在本案申請過程中，本案原告已經放棄了「about 14%」包含「15%」或高到「18%」之主張，而如果 CAFC 將「about 14%」做較廣的解釋，則假設系爭申請案得到專利權，若在未來的專利侵權中，原告卻基於「禁反言」而無法主張「about 14%」包含「15%」或高到「18%」，這似乎造成 CAFC 對於同樣一個請求項的前後解釋的不一致，因此，原告會做如此之抗辯。

³⁶ 原引註為：See *In re Zletz*, 893 F.2d 319, 321-22, 13 U.S.P.Q.2D (BNA) 1320, 1322 (Fed. Cir. 1989) (stating that the broadest reasonable construction of claims is used to identify ambiguities in claims during prosecution when the claims can be amended).

³⁷ See 98-1531 (Fed. Cir., August 31, 1999), 1999 U.S. App. LEXIS 20827, at 16.

³⁸ See 98-1531 (Fed. Cir., August 31, 1999), 1999 U.S. App. LEXIS 20827, at 16.

³⁹ See MPEP 2111 Claim Interpretation; Broadest Reasonable Interpretation [R-1], at http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/documents/2100_2111.htm#sect2111 (visited on 08/04/2005.)

⁴⁰ See MPEP 2144.05 Obviousness of Ranges [R-1], at http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/documents/2100_2144_05.htm#sect2144.05 (visited on 08/04/2005.)

⁴¹ See MPEP 2131.03 Anticipation of Ranges [R-2], at http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/documents/2100_2131_03.htm#sect2131.03 (visited on 08/04/2005.)

能的「不可預期之結果」之答辯預留基礎。⁴²

二、申請過程中之答辯

在專利申請過程中，遇到審查員在可專利性上的認定，有時可透過修改請求項而避免雙方的爭議，進而確保申請案的核准，但修改請求項意味著專利權範圍的縮小，故這基本上是個兩難。在本案中，或許不易透過修改「氧化鎂重量百分比」範圍而取得專利權，但有可能因為增加請求項中的限制條件，例如，其他添加物及其重量百分比範圍，而說服審查員核准申請案。

由本案判決，我們可知申請人並未準備委員會或審查員所期待的實驗數據之比較。這裡的答辯迷思在於，申請人忽略所謂的比較應是「請求項」和引證文獻之比較，而引證文獻是委員會或審查員所認為的「引證文獻」，例如，系爭請求項未包括碳酸鈣，但申請人所提的系爭發明實施例之數據卻是在含有碳酸鈣的情況下完成的，⁴³此外，若申請人能夠瞭解委員會或審查員所指的「用於比較之引證文獻實施例」，則也不至於造成實質上之爭議完全跳脫「不可預期之結果」之爭辯。因而，筆者建議申請人在提出「不可預期之結果」之證據前，應和審查員或委員會有妥善的溝通，以免做了虛功卻達不到原本的答辯目的。

肆、以「不可預期之結果」作為「顯而易見性」之反駁

一、初步的顯而易見性 (*Prima Facie* Obviousness)

1、基本原則

在 USPTO 的審查員進行美國專利法第 103 條之審查時，審查員須先負舉證責任而建構「初步的顯而易見性 (*Prima Facie* Obviousness)」。一旦審查員提出「初步的顯而易見性」之理由，舉證責任則會由申請人負擔，而應由申請人提出「非顯而易見性」之證據。此外，審查員須將自身回到申請案前之熟悉此技藝者，且應將請求項視為一整體而評斷。⁴⁴進一步，建構「初步的顯而易見性」之三個準則為：(1) 無論在引證文獻內或對熟知此技藝者為一般知識，其須存在某種暗示或動機以改良引證文獻或結合引證文獻之教示，(2) 須存在合理的成功之預期，以及 (3) 引證文獻或引證文獻之結合必須教示或暗示請求項內之所有限制條件。⁴⁵

⁴² 不過，用於「不可預期之結果」之證據可以在申請案提出後或專利侵權訴訟期間提出以做對己有利的證據。(See Gerard A. Messina and Aaron Grunberger (June, 2004), Post-issuance Experimentation as Evidence of Unexpected Results, at http://www.kenyon.com/pubs/detail_pubs.aspx?pub_id=321226605 (visited on 08/04/2005.))

⁴³ See 98-1531 (Fed. Cir., August 31, 1999), 1999 U.S. App. LEXIS 20827, at 19.

⁴⁴ See MPEP (Manual of Patent Examination Procedure) 2142 Legal Concept of *Prima Facie* Obviousness, at http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/documents/2100_2142.htm#sect2142 (visited on 08/01/2005.)

⁴⁵ See MPEP 2143 Basic Requirements of a *Prima Facie* Case of Obviousness, at http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/documents/2100_2143.htm#sect2143 (visited on 08/01/2005.)

2、支持「初步的顯而易見性」之理由

支持「初步的顯而易見性」之理由來源原則有：（1）該原理可記載於引證文獻內，或者可由該技藝之一般知識、科學原則、於此技藝中所可識別之均等物、或法律上的判決先例而合理得出；（2）有某種好處的預期是結合引證文獻之最強力的原理；（3）唯有在判決先例內的事實相似於申請案的事實之情況下，判決先例才能提供支持「顯而易見性」之理由。⁴⁶進一步，可作為支持「初步的顯而易見性」之理由包含：

- （1）隱含的揭露：亦即，以一個熟悉此技藝者之角度而言，可合理地由引證文獻所得出。⁴⁷
- （2）科學理論：除了科學理論須為有邏輯的且正確的科學原理，對所依賴的科學理論，審查員必須提出證據以支持該科學理論；此外，若系爭發明係基於有邏輯的且正確的科學論證理由而解釋，則除非這樣論證理由可引導熟悉此技藝者而產生系爭發明，不然不應做出「顯而易見性」之判定。⁴⁸
- （3）此技藝中一般知識或眾所周知：若使用「一般知識（common knowledge）」而非引證文獻作為核駁的依據，則支持「一般知識」為核駁理由之證據原則包括：（A）認定系爭發明為一般知識或眾所周知之事實必須是剎那可知的及毫無疑問的（capable of instant and unquestionable）；（B）審查員所陳述的「一般知識」必須依據某種型式的證據以支持之，而該證據為明確地提出其論證理由，此外，審查員提供可藉由正確的技術上與科學上之論證理由而預測的事實發現以支持其所述的「一般知識」，除此，審查員必須給申請人對此「一般知識」的陳述進行答辯；（C）申請人必須適當地反駁審查員之理由，亦即，申請人必須明確指出審查員之假設的錯誤，包括陳述為何審查員所注意的事實不是一般知識或眾所周知，而且也不能僅陳述系爭發明為具可專利性而不管審查員所提出的主張，進一步，若申請人適當地反駁審查員主張，則審查員於下一次通知書（office action）若仍予以核駁時應引述文獻證據，反之，若申請人未能適當地反駁，則審查員於下次通知書內可清楚地指出一般知識或眾所周知而為核駁；（D）於下一次通知書做出時，若審查員引用新的文獻回應申請人之反駁且該引用文獻係用於支持前面通知書的一般知識或眾所周知之理由，則該通知書可以為「最終通知書（final office action）」，但若該引用文獻引起其他的核駁理由，則該通知書即不為最

⁴⁶ See MPEP 2144 Sources of Rationale Supporting a Rejection Under 35 U.S.C. 103, at http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/documents/2100_2144.htm#sect2144 (visited on 08/05/2005.)

⁴⁷ See MPEP 2144.01 Implicit Disclosure, at http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/documents/2100_2144_01.htm#sect2144.01 (visited on 08/05/2005.)

⁴⁸ See MPEP 2144.02 Reliance on Scientific Theory, at http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/documents/2100_2144_02.htm#sect2144.02 (visited on 08/05/2005.)

終。⁴⁹

- (4) 法律上判決先例：若系爭發明的事實近似於判決先例中的事實，則審查員可以引用，但若申請人證明某特性限制條件之重要性，則審查員不宜單純依賴判決先例之理由。⁵⁰
- (5) 範圍的顯而易見性：對涉及「範圍」的限制條件，若該範圍和引證文獻之範圍重疊、或若該最佳化的範圍是在引證文獻之範圍以內或基於反覆的實驗而得，則該範圍為顯而易見的，但若該範圍不是引證文獻中的原因因素，則該原因因素之最佳化有可能為「非顯而易見的」。⁵¹
- (6) 此技藝所可識別的為達到同樣目的之均等物：此有二類，一為，若該些均等物是為了同樣的目的，則結合該些均等物而亦為了同樣的目的則為顯而易見的；二為，以同樣的目的之均等物而取代亦為顯而易見的，但該均等物應為引證文獻內所揭露或申請人所承認。⁵²
- (7) 此技藝所可識別的為了意圖的目的之適當性：此係延續均等物之概念，而進一步發展為若某組成之選擇是以熟知此技藝者角度而言為適當的，則為「顯而易見的」。⁵³
- (8) 引證文獻揭露了上位種類：在考慮以引證文獻內之上位種類解釋其教示系爭發明內的下位種類時，應考慮：(A) 該上位種類的大小；(B) 引證文獻內是否教示下位種類之選擇、教示近似的結構、性質或使用；(C) 技術之可預測性。⁵⁴
- (9) 化合物間之相近的結構上近似：針對化合物，以結構的近似作為核駁理由時，其應考慮結構上的相似是否產生相近的性質。⁵⁵

在「初步的顯而易見性」建構後，審查員必須考慮申請人所提出的「非顯而易見性」之輔助考量，而以下將針對「不可預期之結果」之輔助考量做進一步討論。

⁴⁹ See MPEP 2144.03 Reliance on Common Knowledge in the Art or "Well Known" Prior Art [R-1], at http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/documents/2100_2144_03.htm#sect2144.03 (visited on 08/07/2005.)

⁵⁰ See MPEP 2144.04 Legal Precedent as Source of Supporting Rationale [R-1], at http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/documents/2100_2144_04.htm#sect2144.04 (visited on 08/07/2005.)

⁵¹ See MPEP 2144.05 Obviousness of Ranges [R-1], at http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/documents/2100_2144_05.htm#sect2144.05 (visited on 08/07/2005.)

⁵² See MPEP 2144.06 Art Recognized Equivalence for the Same Purpose, at http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/documents/2100_2144_06.htm#sect2144.06 (visited on 08/07/2005.)

⁵³ See MPEP 2144.07 Art Recognized Suitability for an Intended Purpose, at http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/documents/2100_2144_07.htm#sect2144.07 (visited on 08/07/2005.)

⁵⁴ See MPEP 2144.08 Obviousness of Species When Prior Art Teaches Genus, at http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/documents/2100_2144_08.htm#sect2144.08 (visited on 08/07/2005.)

⁵⁵ See MPEP 2144.09 Close Structural Similarity Between Chemical Compounds (Homologs, Analogues, Isomers), at http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/documents/2100_2144_09.htm#sect2144.09 (visited on 08/07/2005.)

二、不可預期之結果

1、證據原則

系爭發明和引證文獻間的不同所產生在性質上的差異是可期待的，但差異至什麼樣的程度是「不可預期的」即是「不可預期之結果」之核心爭點。⁵⁶而可作為「不可預期之結果」之證據需符合之原則為：⁵⁷

- (1) 「較大的 (greater than)」不可預期之結果。例如：引證文獻對該結果的預期為較差但系爭發明的結果係較好、系爭發明的結果遠勝於引證文獻的加成果效，但申請人必須提出系爭發明的結果是可能預期的（換句話說，系爭發明的結果不能夠為「無法」預期的），以及系爭發明的結果是有意義的、實際的好處。
- (2) 就其中一性質而系爭發明比引證文獻有較優越。亦即，在系爭發明和引證文獻所共存的性質中，只要有一個性質是系爭發明表現的比引證文獻優越則即能反駁「初步的顯而易見性」。
- (3) 表現不可預期之性質。亦即，此性質是引證文獻所不具有的。
- (4) 某可預期之性質之消失。亦即，由引證文獻可預期的性質不存在於系爭發明中。

此外，用於證明系爭發明是有利益 (advantage) 之證據，不限於記載於說明書內的「利益」，而包括申請人用於反駁「初步的顯而易見性」時所提之證據。⁵⁸而關於提供給 USPTO 的證詞，必須經過宣誓其為真實以確保證據的正確性，除此，宣誓的證詞不可以出版物替代。⁵⁹

2、舉證原則

「不可預期之結果」之舉證原則為：⁶⁰

- (1) 申請人必須建構「結果」為不可預期的及有意義的。而申請人必須舉出實際的數據，且只有陳述「不可預期之結果」是不足以反駁「初步的顯而易見性」。
- (2) 申請人有解釋所提數據之責。
- (3) 可使用直接或間接的比較測驗。亦即，除了系爭發明本身之性質之外，亦可以其對他物之影響作為「不可預期之結果」之證據。

⁵⁶ See MPEP 716.02 Allegations of Unexpected Results, at http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/documents/0700_716_02.htm#sect716.02 (visited on 08/05/2005.)

⁵⁷ See MPEP 716.02(a) Evidence Must Show Unexpected Results [R-2], at http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/documents/0700_716_02_a.htm#sect716.02a (visited on 08/05/2005.)

⁵⁸ See MPEP 716.02(f) Advantages Disclosed or Inherent, at http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/documents/0700_716_02_f.htm#sect716.02f (visited on 08/07/2005.)

⁵⁹ See MPEP 716.02(g) Declaration or Affidavit Form, at http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/documents/0700_716_02_g.htm#sect716.02g (visited on 08/07/2005.)

⁶⁰ See MPEP 716.02(b) Burden on Applicant [R-2], at http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/documents/0700_716_02_b.htm#sect716.02b (visited on 08/05/2005.)

3、「可預期之結果」及「不可預期之結果」之證據評價原則

評價「可預期之結果」及「不可預期之結果」等二類證據之原則為：⁶¹

- (1) 「可預期之性質」及「不可預期之性質」須一同被評價。此外，此「不可預期之性質」對於「可預期之性質」必須有其相當的意義或更有意義。
- (2) 可預期之有益的結果是「顯而易見性」之證據。

4、「不可預期之結果」證據之產生

「不可預期之結果」證據之產生必須源自於系爭請求項所記載的發明。而當涉及「範圍」的限制條件時，該「範圍」間的結果都須達到「不可預期之結果」，才能證明系爭發明對引證文獻而言是「不可預期的結果」，而成功反駁「顯而易見性」。此外，如果實驗結果對熟知此技藝者而言是具有趨勢性的，則申請人使用較原範圍為窄的範圍之實驗結果作為「不可預期之結果」之證據。進一步，申請人必須提出該「範圍」之內與之外的實驗結果以顯示該範圍之重要。⁶²

5、比較之對象

用於和系爭發明比較的引證文獻必須是最接近系爭發明之引證文獻，則其「比較之結果」才有效。而當「比較之對象」是源自於將數個引證文獻結合時，則該「比較之對象」必須能揭示系爭請求項所有的限制條件，而若該「比較之對象」係偏差於將數個引證文獻結合之結果，則申請人必須有所合理之解釋。除此，該「比較之對象」只要接近審查員所指的引證文獻即可，而若引證文獻產生數個「比較之對象」，則除非該些「比較之對象」是近似的，不然應全部加以比較。此外，申請人不須提出不在引證文獻內的「比較之對象」。⁶³

三、「不可預期之結果」之答辯策略

1、基本思考

In re Paul D. Case and Alan G. Stephenson 案之申請人未能提出審查員所認可的證據，而使得其法律爭議無法聚焦於「不可預期之結果」本身。這顯示審查員對於證據之「證據力」有其主導權，但這可能是其行政權行使上固有的優勢。但對於申請人而言，不須另闢戰場而爭執「證據力」的問題，換句話說，如何掌握審查員所認可的「證據內涵」是申請人的首要工作，而本文所指之「證據內涵」在於「比較對象之確認」及「實驗數據之準備」。

⁶¹ See MPEP 716.02(c) Weighing Evidence of Expected and Unexpected Results [R-2], at http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/documents/0700_716_02_c.htm#sect716.02c (visited on 08/05/2005.)

⁶² See MPEP 716.02(d) Unexpected Results Commensurate in Scope With Claimed Invention [R-2], at http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/documents/0700_716_02_d.htm#sect716.02d (visited on 08/05/2005.)

⁶³ See MPEP 716.02(e) Comparison With Closest Prior Art [R-2], at http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/documents/0700_716_02_e.htm#sect716.02e (visited on 08/05/2005.)

為掌握審查員所認可的「證據內涵」，須請美國代理人和審查員做更進一步的溝通才可得到，而這將花費一定的作業成本，例如代理人費用，不過，除非申請人能由審查員的文書中確認相關的「證據內涵」，否則，為了取得專利權，該支付的成本是省不得的。

2、比較對象之確認

比較之對象有二者，一是系爭發明，另為引證文獻之結合。就系爭發明而言，其並非說明書內記載的內容，而是申請專利範圍內所主張者，但其和說明書內的實施例間差異可能須要探究審查員之意見；另就引證文獻結合之部分，由於審查員在組合引證文獻的時候，其角色不在於解釋及敘述所組合的產物，但單純就審查員如何組合引證文獻而建構核駁理由之內容，則可能不易理解真正的用於比較之先前技藝為何，因而，申請人應和審查員溝通以明瞭審查員所認知的比較對象。

3、實驗數據之準備

關於實驗數據，必須確認的是該數據是在比較何種性質，而這將依不同種類的發明而有其特定的選擇；此外，這樣的性質主要和系爭發明所陳述的功效有關，其可以是直接的或間接的使用系爭發明之功效，並且根據 MPEP，系爭發明之功效不必然一定是說明書內所述的，換句話說，如果申請人在使用其發明時又發現了不同之功效，則亦可能以該功效所相關之性質作為提供之數據，但必須注意的是，針對「引證文獻之結合」亦須提出該類實驗數據。

由於「不可預期之結果」之證明係涉及實驗設計，因此除了待測量之數據外，還包括實驗參數（樣本本身和操作條件）的選擇，例如若請求項內有「範圍」類的限制條件，則實驗參數必須要選取「範圍」內及外之適當參數，而整體實驗設計攸關能否說服審查員，因此，申請人可能需要和審查員溝通實驗設計的方向或內容，以確保實驗的結果係可以支持審查員對於「非顯而易見性」判定之論證基礎。

4、修改申請專利範圍之可能

基於申請程序禁反言原理（prosecution history estoppel）⁶⁴，申請人針對可專利性之答辯內容有可能會實質上限縮了專利權範圍，因此，在答辯的過程中應保留修改申請專利範圍之彈性，特別是實驗數據有可能顯示原本主張之「範圍」類限制條件之範圍是不適當，但其仍存在表現「不可預期之結果」的範圍，故若可透過改變請求項的限制條件而達成「不可預期之結果」的證明，此亦為值得考慮的手段，此外，若實驗數據皆不理想，則可透過修改申請專利範圍而使審查員再度檢驗其原有的引證文獻之結合，而此亦有可能產生「比較對象」之調整，進而新的實驗設計下，說不定有機會證明「不可預期之結果」。

⁶⁴ 錢逸霖，「論美國專利法下之均等論與禁反言－深入剖析美國 Festo 案」，請參閱網頁，http://www.tipo.gov.tw/pcm/pro_show.asp?sn=148，到訪日：8/15/2005。

伍、結論

當審查員建構「初步的顯而易見性」之核駁理由後，此不代表申請人之專利申請案宣告失敗，而申請人可積極地提出「非顯而易見性」之證據，即「輔助考量」，以反駁審查員之理由。

在 In re Paul D. Case and Alan G. Stephenson 案中，申請人雖使用「輔助考量」之「不可預期之結果」而進行答辯，但由於未能掌握正確的用於比較之「系爭發明」及「先前技藝」，使其未能進入「不可預期之結果」之爭辯。

本文透過 MPEP 就如何提出「不可預期之結果」為證據之規範，建議申請人於操作時，應積極和審查員溝通以確認比較對象並且瞭解實驗數據之準備方向，以免所呈現的實驗設計和審查員所預期的之間有過大的出入，此外，更應保持修改請求項之彈性，以擴大申請專利範圍內容之談判空間。

由 Agfa v. Creo 案談美國專利法上之揭露義務

尹守信*

摘要

本文擬由美國 CAFC 關於揭露義務問題之最新判決切入，藉由對該案極具戲劇性的發展及結果之瞭解，再進一步深入探討美國揭露義務之規範、IDS(Information Disclosure Statement)及違反揭露義務之法律效果。

壹、前言

美國聯邦巡迴上訴法院(CAFC)於今(2006)年6月26日對 Agfa 控告 Creo 侵害專利權案做出了二審判決¹，維持了麻沙諸塞州聯邦地方法院(United States District Court for the District of Massachusetts)的一審判決。該案起因於 Agfa 公司控告 Creo 公司侵害其六件專利，但 Creo 反控 Agfa 於該系爭專利申請期間有違反揭露義務(duty of disclosure)之不正行為(inequitable conduct)，而主張所有系爭專利不具可執行性(unenforceability)，地方法院判決 Agfa 之不正行為成立，六件系爭專利之全部請求項皆不具可執行力(unenforceable)，更判決 Agfa 需賠償 Creo 共計 2,724,229 美元，其中包括律師費 2,221,552 美元及法院裁判費(包括專家費用)502,677 美元²，Agfa 可謂是「賠了夫人又折兵」。在揭露義務問題的本質上，本案並未有創新的見解³，但由於本案之發展極具戲劇性及教育性，且美國的揭露義務規定乃美國獨有之特殊規定，致使我國專利業界及學界普遍都對美國揭露義務之本質及其法律效果存在認知不足或不正確之情況，甚至誤將資訊揭露聲明書(IDS)與揭露義務畫上等號，認為只要曾經提出過 IDS，即解決了揭露義務的錯誤觀念，使得國人所申請的美國專利普遍皆存在違反揭露義務的高度風險。本文擬藉由對 Agfa 案之粗淺評析，以對美國的揭露義務制度做一個基本的介紹，期能拋磚引玉。

貳、Agfa v. Creo 案判決要旨

一、案由

本案系爭之六件專利係與一種大型的商用印刷機有關。此種印刷機通常需使用鋁質或聚酯材質所製成的印版，傳統上，印版係以兩階段的方式製成，第一步係將所需影像成像於聚

本文原刊於智慧財產權月刊第 96 期，95 年 12 月。

* 國立台灣科技大學電子系工學士，世新大學法律研究所法學碩士，現任華鼎專利商標事務所專利部經理

¹ *Agfa Corp. v. Creo Products, Inc.*, 2006 U.S. App. LEXIS 15986 (Fed. Cir. 2006).

² *Agfa Corp. v. Creo Products, Inc.*, 2004 U.S. Dist. LEXIS 21462, 16 (2004).

³ 本案雖被 CAFC 標示為先例案件(precedential opinion)，惟筆者認為其具有先例性之部份應在於不正行為之審判是否應採用陪審團之問題，對於不正行為問題的本身，則未有創見。

酯膠片上，下一步再將該膠片上的影像轉印到印版。印版完成後，再將其裝設於印刷機中進行印刷作業。近來發展出一種不需要使用膠片的新技術，稱為「電腦直接製版」(Computer-to-Plate，簡稱 CTP 或 C2P)，可透過光能或熱能而將圖文影像直接從電腦呈現在印版上，從而改善傳統製版方法因膠片材質及灰塵所帶來的問題。

系爭專利係為 Agfa 所擁有的美國第 5,655,452 號等六件專利⁴，該六件專利皆係針對 Agfa 所有、名為伽利略(Galileo)之 CTP 系統所申請，其專利請求標的分別為該系統之不同部分，其說明書內容及圖式皆相同，只有請求項不同。該系統之主要功能係為自動化建立多種不同尺寸的印版，主要係由一電腦(12)、一影像處理器(14)及一版上成像機(platesetter, 16)所連結而成，該版上成像機包括有一印版處理裝置(18)，其內裝設有複數個卡匣(24)，每一卡匣內均裝有疊置之複數相同尺寸印版(26)，但不同卡匣可裝載不同尺寸之印版，該印版處理裝置可上下移動卡匣，以使一拾取器(28)可抽取任一特定的單獨印版，當一印版被選取後，即被搬移至一印像引擎(imaging engine, 22)，該印像引擎即將待印影像直接印製於該印版上。

Agfa 與 Creo 係 CTP 市場上的競爭者，Agfa 控告 Creo 侵害上開六件關於伽利略系統之專利，Creo 則反訴控告 Agfa，主張六件系爭專利均因存在不正行為而全部喪失可執行力，Creo 指稱 Agfa 於系爭專利申請期間對美國專利商標局(USPTO)至少隱匿了三項先前技術⁵(以下簡稱未揭露資料)，且該未揭露資料與系爭專利之關聯性皆更甚於系爭專利創作背景中所提及的 computer-to-film 印刷技術。

最後，地方法院判決 Agfa 之不正行為成立，系爭六件專利全部喪失可執行力，且更進一步判決 Agfa 之不正行為符合美國專利法(35USC)第二八五條之例外情況(exceptional case)⁶，Agfa 應賠償 Creo 所花費之律師費用。案經 Agfa 向 CAFC 提起上訴，CAFC 認為地方法院在不正行為之認定上並未有違誤之處，而維持原判。

二、法院見解

本案判決概分為程序與實體兩大部份，程序部分係關於地方法院未採陪審團審判(jury trial)而採法官審判(bench trial)方式進行審理之適法性問題，此一問題主要係涉及美國民事訴訟法(Civil Procedure)，與本文主題較無直接關聯，故本文擬不予討論。而關於揭露義務之實體問題部份，CAFC 則將其分為請求項之解釋、實質重要性、意圖及平衡等四項主題進行分析。

1. 請求項之解釋(claim construction)

Agfa 主張其系爭專利請求項中所提及之堆疊(stack)一詞，乃僅涵蓋如其圖式所示之

⁴ 其他五件為美國第 5,738,014、5,788,455、5,791,250、5,992,324 及 6,000,337 號專利。

⁵ 包括 Creo 公司的 Platesetter 3244、Barco 公司的 LithoSetter 以及 Gerber 公司的 Crescent/42 等三項產品。

⁶ 35USC§285 原文為：“The court in exceptional cases may award reasonable attorney fees to the prevailing party.”。

水平疊置型態之印版，但地方法院認為該語詞應包含：「依序排列成一體的複數印版，與其整體之方向性(水平或垂直)無關」，CAFC 亦認同地方法院之解釋，因為系爭專利的說明書中並未對堆疊一詞有所定義或限制其範圍，自應以普通字典所載之解釋來賦予其一通常且習慣之意義(ordinary and customary meaning)，況且，地方法院於系爭專利中發現三個附屬項有特別限定「印版堆疊係為水平方向的」，但在其被依附的獨立項中並未對此有所限制，故依據請求項差異化原則(claim differentiation guideline)⁷，該獨立項中所指之堆疊必然包含了水平方向及其他方向之疊置。再者，CAFC 早已一再重申，縱使專利說明書只有述及一個較佳實施例(preferred embodiment)，但其請求項之解釋仍不得限縮至該實施例⁸。準此，系爭專利雖僅有單一實施例，但在其專利說明書未為任何定義與限制之情況下，其請求項之語言仍不得被以限制於該實施例之方式加以解釋。基於上述之種種原因，系爭專利請求項中之堆疊一詞乃被地方法院及 CAFC 一致解釋為包含水平方向在內之任何方向疊置。

2. 實質重要性(materiality)

不正行為之成立必需依據明確且具說服力之證據(clear and convincing evidence)以證明申請人之行為業已滿足「實質重要性」及「意圖」等兩要件⁹，地方法院係依據 37CFR§1.56 之規定而認定 Agfa 所隱匿之資料係具有實質重要性，Agfa 於上訴時指稱因地方法院於請求項之解釋有誤，進而導致其實質重要性之認定亦有錯誤，但如上所述，CAFC 已然認定地方法院於請求項之解釋方面並無違誤之處，故 Agfa 所指稱之地方法院謬誤並不存在。

此外，地方法院亦發現 Agfa 所未揭露之資料與 Agfa 在系爭專利審查期間之態度並不一致，在系爭專利審查期間，審查委員曾要求進一步釐清技術背景部分，但地方法院認為 Agfa 顯然是已知所有先前技術(包括該未揭露資料)的情況下，蓄意誤導審查委員，甚至 Agfa 之代理人更進一步承認：若其舉出該未揭露資料做為先前技術的話，其將無法爭辯之間的差異。Agfa 尚有一上訴理由指稱：「37CFR§1.56 並未規定誤導性陳述即屬實質重要」，關於此點，CAFC 與地方法院的看法一致，其認為誤導性陳述當然不等同於實質重要，法院係因該未揭露資料與 Agfa 對 USPTO 之誤導性陳述有所出入，而認定其為實質重要的。

3. 意圖(intent)

不正行為之成立除未揭露資料應具有實質重要性，尚須有一主觀要件，即隱匿資料之行為係基於詐欺之意圖(intent to deceive)。地方法院發現有許多證據可以推論 Agfa 具有詐

⁷ 該原則係指附屬項與被依附項之間必定存有差異，即該有依附關係之二請求項不得為完全相同之範圍，此原則看似理所當然，但美國法院經常援引此原則而由附屬項倒推回其所依附之獨立項，進而確定該獨立項之範圍係為包含具備該附屬項限制及不具備該附屬項限制之物，例如某一獨立項有一元件為彈性體，另有一附屬項進一步限制該彈性體為彈簧，則該獨立項中之彈性體即應包含彈簧及其他非屬彈簧之彈性體。

⁸ *Phillips v. AWH Corp.*, 415 F.3d 1303, 1323 (Fed. Cir. 2005) (en banc).

⁹ *Kingsdown Med. Consultants, Ltd. v. Hollister Inc.*, 863 F.2d 867, 872 (Fed. Cir. 1988)。所謂實質重要性，概指被隱匿之資料係與該發明之可專利性具有高度關聯性，但實質重要性與可專利性並不同，一資料可能並不足以使一發明喪失可專利性，但仍可能具有實質重要性，詳見後述。

欺之意圖，例如：(1)Agfa 之資深員工(包括在所有系爭專利中均掛名之發明人)及專利代理人均曾出席由 Agfa 所舉辦之展售會，會中即有展售 Creo 之產品；(2)Agfa 與 Creo 曾經達成一項轉售協議，由 Agfa 轉售 Creo 之產品；(3)Agfa 曾發行述及 Creo 產品之廣告單。由此可推知：Agfa 之內部人員(包括工程師與專利部門)皆知悉 Creo 的 Platesetter 3244 產品，以及 Creo 在 CTP 領域乃為一重要參與者之事實。此外，地方法院還發現，在 Agfa 的伽利略系統的研發過程中，Agfa 尚留有一份名為「CTP 產品總覽」之報表，系爭專利之所有發明人均持有該報表，該報表即有揭露包括 Creo Platesetter 3244 等三項未揭露產品之資料。基此，地方法院乃認定 Agfa 隱匿該未揭露資料之原因係為擔憂該資料之揭露將不利於其專利之獲准，故 Agfa 確有詐欺之意圖。

Agfa 於上訴中辯稱，其隱匿該未揭露資料並非基於詐欺之意圖，而係因其認知系爭專利中之印版堆疊乃是水平方向，而該未揭露資料則係為垂直疊置者，故 Agfa 認為系爭專利並未為該未揭露資料所先占(anticipation)¹⁰，即 Agfa 聲稱係因其認為兩者無關，所以未予揭露，而非意圖詐欺。但法院並不同意如此說法，其認為實質重要性並非先占的同義字，實質重要性應較可專利性之範圍更廣，不可混為一談，故 Agfa 之說法並不成立。何況，該未揭露資料中亦有部分揭露水平疊置之印版堆疊。

4. 平衡(balancing)

Agfa 最後又爭執地方法院並未在做成實質重要性與意圖之分析後，再進一步在該二要件之間做一平衡。對此，CAFC 與地方法院一致認為本案係為一蓄意且大規模的不正行為，並非附帶(incidental)或偶發的(sporadic)，地方法院具體的描繪了 Agfa 研發其伽利略系統之過程，係一群工程師與專利代理人以在展場所取得競爭者的產品資料為基礎，而設計出其自家的產品版本，這些代理人後來又為該產品申請專利，卻從未與審查委員分享任何其據以設計之資料，地方法院基於此高度的實質重要性及詐欺意圖而做成不正行為成立之依據，縱未有明示且詳細的平衡分析，仍不能謂其有所謬誤。雖然 CAFC 曾在 *Hoffman-La Roche, Inc. v. Promega Corp.* 案¹¹中強調：基於詐欺意圖之實質重要的虛偽陳述或隱匿是否足以支持宣告一專利不具可執行力乃是極為重要的。在該案中，CAFC 並不支持地方法院所認定之不具可執行性的理由，且該地方法院並未衡量其實質重要性與意圖之程度，故予以發回更審，但在本案中，CAFC 完全支持地方法院基於高度的實質重要性及意圖所做成決定的理由，因此，Hoffman 案並不適用於本案。

¹⁰ 即新穎性要件，美國專利實務中習慣以一發明被另一前案所先占來說明該發明之不具新穎性，以有別於失權(loss of right)之情況，先占係關於發明完成之時間先後，失權則係關於發明完成後有無及時提出專利申請之問題。

¹¹ 323 F.3d 1354 (Fed. Cir. 2003).

叁、美國專利法上之揭露義務

一、揭露義務之意義

美國專利法之政策係認為一耗費時間及精力而從事新產品開發之人，應藉由賦予其完全排除他人享有該發明之權利，以獲得其發明之利益¹²，而其給予公眾之約因(consideration)或對價(*quid pro quo*)¹³，即為一前所未知的發明之即時揭露(prompt disclosure of a heretofore unknown invention)¹⁴。易言之，專利制度之運作基本上係由發明人或申請人向公眾揭露其所發明之技術內容，其對價即是由政府賦予其一定期間內之排他權，即專利權之取得係具有負擔義務(包括技術之高度性及揭露之充分性)與享受權利之對價關係，技術高度性係藉由新穎性(novelty)、實用性(utility)及非顯而易知性(nonobviousness)等三要件加以檢驗，此部分之檢驗通過後，尚須藉由技術內容之揭露¹⁵而能使社會公眾瞭解其所揭露之內容，得到啟發或激發，進而創造出更理想之再發明，或在排他權屆滿或失效以後，即形成公共財(public domain)，人人均得無所限制的實施該專利發明，均可促進社會產生普遍性之進步。由此觀之，專利制度實為發明人與公眾間之交換(exchange)或交易(bargain)，並由政府機關¹⁶代表公眾，故可類推(analogize)為一契約(contract)，即政府與申請人間所訂定之契約¹⁷。

專利制度基本上既具有契約的性質，而契約之基礎即在於雙方當事人之間權利與義務之對價交換，一發明除需滿足專利法上之各種可專利性要件之要件外，尚須揭露包括先前技術在內，所有為發明人所已知與其發明有重要關聯之資訊，以提供專利審查機關審查時之參考，使專利審查機關可藉由相關資訊之相對性充分，使公眾利益與個人利益可達到真正(或至少是接近)相當之對價關係，而可減少專利誤准或濫准之情形發生，方能避免損及公眾利益。

二、揭露義務之法源依據

揭露義務之首創係來自判例法(case law)，該判例是 1945 年美國聯邦最高法院對

¹² Peter D. Rosenberg et al., *Patent Law Fundamentals*, 2nd Edition, West Group (2003), 第 1:2 節第 1-6 頁。引自 *Western Elec. Co., Inc. v. Milgo Electronic Corp.*, 190 U.S.P.Q. (BNA) 546 (S.D. Fla. 1976)。

¹³ Rosenberg, 前註書，第 1:2 節第 1-6 頁。見於 *Flick-Reedy Corp. v. Hydro-Line Mfg. Co.*, 351 F.2d 546(7th Cir. 1965)；*A. F. Stoddard & Co., Ltd. v. Dann*, 564 F.2d 556 (D.C. Cir. 1977)及 *Moore v. United States*, 194 U.S.P.Q. (BNA) 97 (Ct. Cl. Trial Div. 1977)等案。

¹⁴ Rosenberg, 前註書，第 1:2 節第 1-6 頁。

¹⁵ 此處所之指揭露係指對發明本身之技術內容而言，與本文所擬探討關於先前技術之揭露有所不同。

¹⁶ 如美國的專利主管機關是隸屬商務部(Department of Commerce)的專利商標局(Patent and Trademark Office，簡稱 USPTO 或 PTO)；在我國則是隸屬經濟部的智慧財產局。

¹⁷ Donald S. Chisum et al., *Principles of Patent Law*, 2nd Edition, Foundation Press (2001), 第 3 頁。見 *Fried, Krupp Akt. v. Midvale Steel Co.*, 191 Fed. 588 (3d Cir.1911)(「美國專利係發明人與政府間之書面契約」；*Davis Airfoils v. United States*, 124 F.Supp. 350 (Ct.Cl.1954)(「專利係發明人與公眾間之契約，其條件係由 PTO 所設定，在該契約中之發明人提供公眾一有用的工藝、機器或物品構造，以做為約因；另一方面，公眾給予發明人於其專利範圍內之獨占權，做為約因」)。

*Precision Instrument Manufacturing Co. v. Automotive Maintenance Machinery Co.*¹⁸一案所做之判決，該判決之主要依據係為衡平法之不潔之手原則(unclean hands doctrine)。受此案之影響，美國國會乃在 1952 年的專利法修正中，依據該判例之精神將「不可執行性」(unenforceability)正式列入法定之抗辯事由¹⁹。在此之前，美國專利法都未有相關規定。惟美國專利法第二八二條亦僅在第二項第一款規定涉及專利有效性或侵權之訴訟可以未侵權、欠缺侵權責任或不可執行性等事由提出抗辯，並未明確提及揭露義務或不正行為，只有在由 PTO 所制定的專利法規(37CFR)²⁰之第 1.56 條及專利審查程序手冊(MPEP)之第 2000 章及第 609 條有所規定。

三、揭露義務及公正與善意義務之區別

37CFR§1.56 之條名為揭露對可專利性為實質重要資訊之義務(Duty to disclose information material to patentability)，其條文主要係規定每一個參與專利申請與審查過程之人在與 PTO 之交涉程序中，皆負有公正與善意之義務(duty of candor and good faith)。本條條文係於 1992 年 1 月 17 日修正，並於同年 3 月 16 日生效，以強調公正與善意之義務係較揭露義務之範圍更為廣泛²¹，修正前之舊條文(1977 年訂定)係規定：「對於 PTO 之公正與善意義務係賦加於發明人、準備或提出申請案之每一個律師或代理人，及與發明人、申請人和對申請案之讓與負有職責之人有關之任何人。所有前述之人皆負有向 PTO 揭露其所知悉，與該申請案之審查有實質重要關聯之所有資訊之義務。」²²。很顯然的，當時所規定之揭露義務係僅限於與發明技術有關之資訊，並未明確表現公正與善意義務與揭露義務間之從屬關係，條文語意甚至有兩者等同之傾向。遂於 1992 年之修法中將揭露義務及公正與善意義務兩者之關係做一明確之區隔，即公正與善意義務係包括(include)揭露義務於其內，並以反應 1945 年 Precision 案之聯邦最高法院見解及 1970 年 Norton 案²³之關稅暨專利上訴法院(CCPA)²⁴見解之政策宣示做為該條文之開場白²⁵，亦顯示出 PTO 修法擴張揭露義務之動機及目

¹⁸ 324 U.S. 806 (1945)。

¹⁹ Ch. 950, 66 Stat. 812 (1952)，現已修正整編為美國專利法第 282 條。請參閱 David Hricik, Wrong about Everything: The Application By the District Courts of Rule 9(B) to Inequitable Conduct, 86 MARQLR 895, 896 (2003)。

²⁰ 美國聯邦法規(CFR)係由行政機關所制定，相當於我國的施行細則，性質上屬於行政命令中之法規命令，其法律位階低於美國法典(USC)。

²¹ MPEP§2001.04，原文為：”The language of 37 CFR 1.56(and 37 CFR 1.555) has been modified ... to emphasize that there is a duty of candor and good faith which is broader than the duty to disclose material information.”。

²² 原文為：”A duty of candor and good faith toward the Patent and Trademark Office rests on the inventor, on each attorney or agent who prepares or prosecutes the application and who is associated with the inventor, with the assignee or with anyone to whom there is an obligation to assign the application. All such individuals have a duty to disclose to the Office information they are aware of which is material to the examination of the application.”。

²³ *Norton v. Curtiss*, 433 F.2d 779 (CCPA1970)。

²⁴ Court of Customs and Patent Appeal，即 CAFC 之前身。

²⁵ Robert J. Goldman, Evolution of the Inequitable Conduct Defense in Patent Litigation, 7 HVJLT 37, 93 (1993)。

的²⁶。易言之，揭露義務乃屬於公正與善意義務之一部分，亦可謂其為主要部分，揭露義務之客體係與發明之可專利性要件有關之資訊，公正與善意義務之客體則泛指所有對 PTO 陳報或陳述之資訊，除揭露義務之客體以外，諸如宣誓書及在訴願(appeal)或干涉(interference)程序中之證詞等皆包括在內。

四、負有揭露義務之人

依據 37CFR§1.56 之規定，負有揭露義務之人係限於「實質參與申請案之準備或提出」之人，係指：

1. 在申請案中具名之每一個發明人。
2. 準備或提出申請案之每一個律師或代理人。
3. 其他實質參與申請案之準備或提出，以及與發明人、申請人和對申請案之讓與負有職責之人有關之任何人。²⁷

但未包含打字員(typist)、職員(clerk)及其他協助提出申請之類似人員，且僅限於個人，而不及於組織，例如，揭露義務並不適用於公司(corporation)或社團(institution)，但適用於該公司或社團內實質參與申請案之準備或提出之個人，或其行為可影響該公司或社團權利之個人²⁸。

五、負有揭露義務之期間

37CFR§1.56 規定揭露義務係存在於專利請求項之審查過程中，直到請求項被註銷或不再列入審查考量，或該申請案已放棄時為止。惟此一揭露相關資訊之義務並非終止於 PTO 通知核准時，而係一直延伸至申請案被核准之時，更精確的說，在 PTO 寄出核准通知(notice of allowance)之後，至繳付發證費(issue fee)之前，PTO 仍會受理申請人所揭露之資訊²⁹，在繳付發證費之後，PTO 即不再受理有關資訊之提出，即前揭條文中所述之不再列入審查考量。故整體而言，負擔揭露義務之期間係始自撰寫專利說明書之時，至繳付發證費為止。以發證費繳付日做為揭露義務之終期係非常合理之設計。蓋揭露義務之終期必須為申請人所能控制或能預先得知之期日，申請人始能掌握該期日之時效，以避免自己違反該義務，而申請人所能得知其申請案之初步審定完成，係因 PTO 之通知核准，其後申請人繳付發證費後，再予公告，此三時間點僅有發證費繳付日為申請人所能控制，申請人若於 PTO 通知核准後尚有資訊欲陳報，即可於陳報後再繳付發證費。一旦繳付發證費以後，揭露義務之負擔期間即告屆滿，自此不再負有揭露義務，且同時發生阻斷之效果，即在負有義務期間存有應揭露而未揭露之

²⁶ Precision 案中之主要不當行為係發明人身分不實、偽證及當事人間之勾串隱匿事實，並非關於技術資訊之隱匿或虛偽陳述，故其非屬揭露義務之範疇，而係違反公正與善意義務，但 1977 年之舊條文卻極易令人誤解公正與善意義務和揭露義務之範圍完全相同，確有修法釐清兩者關係之必要。

²⁷ 37CFR§1.56(c)。

²⁸ MPEP§2001.01。

²⁹ 依 MPEP§2001.04 及 37CFR§§1.97(c)(d)之規定，以資訊揭露聲明書之方式提出。

資訊或陳報虛偽資訊之不正行為，該不正行為即形成鎖定狀態，木已成舟，全無補救之機會。易言之，權利之基礎已發生無法治癒之瑕疵，此一瑕疵雖不致使該權利消滅，且他人亦無法以此瑕疵而主動攻擊該權利，但若以該權利攻擊他人時，該他人若得知此一瑕疵，即可以該瑕疵做為反擊，使該權利無法對該他人執行。

六、應予揭露之資訊

37CFR§1.56(b)中亦對應揭露資訊之實質重要性有所規定³⁰：

本條所定之揭露義務，當一資訊非為重覆於既存記錄或該申請案正在做成之記錄之資訊上時，即屬與專利性有實質重要關聯之資訊，且

(1) 藉由該資訊本身或與其他資訊組合後，可建立一請求項之不具可專利性之表面證據(*prima facie*)者。或

(2) 與申請人所持見解相反或不同之資訊。

對一個合理的審查委員而言，若一資訊並未較 PTO 既有先前技術可提供更多的教導，則該資訊即為重覆性的，並因此而可認定該資訊係為非實質重要的³¹。而前述所謂不具可專利性之表面證據係指在對申請人最有利的假設情況下³²，仍會得到一個一請求項係不可專利之結論的資訊。

37CFR§1.56 規定負有揭露義務之人應揭露所有其已知與可專利性有實質重要之資訊，但此所謂已知資訊係僅包含最近(*contemporaneously*)或目前(*presently*)所知者，幾年前所得知之資訊則並不會被認為與本申請案有實質重要關聯³³。值得注意的是，揭露義務所應予揭露之資訊並不僅限於一般所認知的「法定」先前技術。所謂法定先前技術係指依專利法規定可用以核駁專利之前案資料，係在某一特定時點，為對該項技術領域技藝具有一般技藝之人所知悉之知識，亦包括據此知識所易於推知之知識³⁴。先前技術之存在與否乃決定一發明是否具有新穎性之關鍵，先前技術之構成係以在申請日以前公開為要件，申請日以後所發生者即不視為先前技術，但揭露義務所應揭露之資訊一方面並未有如 35USC§102 所定之先前技術在

³⁰ 原文為：

“Under this section, information is material to patentability when it is not cumulative to information already of record or being made of record in the application, and

(1) It establishes, by itself or in combination with other information, a *prima facie* case of unpatentability of a claim; or

(2) It refutes, or is inconsistent with, a position the applicant takes in:

(i) Opposing an argument of unpatentability relied on by the Office, or

(ii) Asserting an argument of patentability.”

³¹ *Regents of the Univ. of Cal. v. Eli Lilly and Co.*, 119 F.3d 1559, 1574-75 (Fed. Cir. 1997).

³² 如在證據、舉證責任(*burden-of-proof*)標準及給予該請求項中每一個名詞最寬廣且與說明書相符之合理解釋等，見 37CFR§1.56(b)後段。

³³ MPEP§2201.04。

³⁴ Peter D. Rosenberg et al., *Patent Law Fundamentals*, 2nd Edition, West Group (2003), 第8:2節第8-5頁。引自 *Kimberly-Clark Corp. v. Johnson & Johnson*, 745 F.2d 1437,1453 (Fed. Cir. 1984)；*Jennmar Corp. v. Pattin Mfg. Co., Div. of Eastern Co.*, 20 U.S.P.Q.2d (BNA) 1721,1762 (S.D. Ohio 1991)等案。

人、地及型態上之重重限制，另一方面在時間上亦不以申請日為終點，在專利審查期間為發明人所知悉與其發明有關之任何資訊，例如發明人在專利審查期間又進一步發現其發明在實施上可能存在之問題，皆在揭露義務所應予揭露之範圍內³⁵，其範圍實遠大於用於新穎性考量之先前技術，此點與一般實務界之認知有所出入，應予特別注意。

至於該應揭露資訊之型態，除如專利及刊物等先前技術外，其他如先前的公開使用、販賣、為販賣之要約、衍生知識及其他由與本案發明人有發明人身份爭執之人的先前發明等等諸如此類之資訊，皆包含在內³⁶。此外，揭露義務之規定並非要求申請人提出對可專利性有利之資訊，如商業成功之證據³⁷，而應包含所有有利及不利之相關資訊，尤其是不利之資訊更應特別注意，因為故意隱匿此種不利資訊極可能會被視為有詐欺之意圖，乃係違反揭露義務之兩項要件之一。例如一發明如同時申請美國及歐盟專利時，歐洲專利局(EPO)在六個月後即會發出檢索報告，通常較美國的第一次官方處分(Office Action)為早，若該檢索報告有提出對該發明不利之先前技術(如標註為 X 或 Y 者)，即應將該檢索報告向 PTO 陳報，否則若將來 PTO 因未檢索到該先前技術而准予專利，則該專利即已違反揭露義務。

另有一種容易被忽略的應揭露資訊，即一專利申請案若有另一相關之申請案同時在審查中，則每一案皆應向 PTO 告知另一相對應之同在審查中之申請案(co-pending application)³⁸，即若同一申請人有 A、B 兩件申請案同時或先後提出申請，該二申請案不僅有一段重疊之審查期間(co-pending)，且該二申請案之請求項係為實質近似(substantially similar)，亦即具有高度關聯性，則 A 案應陳報 B 案之存在及其內容，B 案亦應陳報 A 案之存在及其內容，不論何案在先、何案在後，否則亦會違反揭露義務。尤有甚者，倘該二案中之一案有請求項先被核駁，則另一案亦應向 PTO 陳報該核駁理由及其所據以核駁之資料，CAFC 在 *Dayco Products, Inc. v. Total Containment, Inc.*³⁹ 案甚至認為核駁理由較諸其所據以核駁之資料(即引證案)更為重要，因為同一份資料在不同人(審查委員)的眼中可能會有不同的解讀(interpretation)，一資料在 A 審查委員眼中可能是極為重要的，甚至是可據以核駁專利的證據，但在 B 審查委員眼中則可能並不重要，當然亦不致據以核駁專利。因此先作成核駁處分之理由對於尚未做出處分之另一相關申請案而言，即必然具有極高之參考價值，甚至可能改變另一審查委員原有之看法，故對於二申請案中之實質近似請求項(substantially similar claim)⁴⁰之核駁理由，在相對申請案中向 PTO 陳報之重要性，更甚於其所據以核駁之資料，甚至存在一種可能性，即若 A 案先被做出核駁處分，則 B 案即使已向 PTO 完整的揭露該核駁處分所引據之資料，但未陳報 A 案被核駁之事實及理由，B 案仍可

³⁵ Bristol-Myers Squibb Co. v. Rhone-Poulenc Rorer, Inc., 326 F.3d 1226 (Fed. Cir. 2003)。

³⁶ MPEP§2201.04。

³⁷ 同前註。

³⁸ MPEP§2001.06(b)。

³⁹ 329 F.3d 1358 (Fed. Cir.2003)。

⁴⁰ CAFC 在判決中並未定義「實質近似」之標準。

能會違反揭露義務⁴¹。

我國專利實務界向有一不成文之慣例，即對於審查中(未公開)之申請案概不列入先前技術中，此舉雖然不違反我國專利法，但在申請美國專利卻應特別注意此項義務，以避免構成不正行為。再者，由此亦可看出美國的揭露義務制度之設計實已相當周延，上述之規範不僅有助於遏止重複專利(double patenting)之情形，亦可有效提高專利家族(patent family)內之關聯性專利之准駁或認定之一致性。

七、資訊揭露聲明書與揭露義務之關係

前述之應揭露資訊，原則上應於專利說明書中即為充分之揭露，若於專利說明書中揭露不完全(incompleted)或不完整(fragmented)⁴²，或有於提出專利申請後始得知之資訊，即須以資訊揭露聲明書進行補救或補充，以避免違反揭露義務⁴³，故並非所有申請案皆必須提出資訊揭露聲明書，未曾提出資訊揭露聲明書並不必然違反揭露義務，同樣的，曾有提出資訊揭露聲明書者，亦不必然滿足揭露義務之要求，例如資訊揭露聲明書中之揭露仍不完全或不完整，或其提出之時間已超過有效期間，無法補救不正行為之發生⁴⁴。有關資訊揭露聲明書之格式、內容及時間，在 37CFR§ 1.97 及 1.98 中有明確規範。關於資訊揭露聲明書之內容係規範於 37CFR§1.98(a)。

八、揭露義務之演進

揭露義務之規定係源於 1945 年的 Precision 案⁴⁵，當時 CAFC 尚未成立，專利訴訟之管轄權係屬於各區巡迴法院或 CCPA，故在該案判決後至 1982 年 CAFC 成立並專屬管轄專利訴訟二審之前，各一、二審法院對於違反揭露義務之標準見解不一，各行其是，即使是在 CAFC 成立之初期，其見解亦仍曾搖擺不定⁴⁶。美國聯邦最高法院在 Precision 案中，將未對 PTO 忠實陳報專利有關資訊之行為處以該專利不可執行之處分，但當時係以對 PTO 之詐欺(fraud)稱之，而由於普通法(common law)對於詐欺有明確且嚴格之規定，且其構成要件實不同於違反揭露義務之情形，若以普通法上之詐欺相繩，則實過於狹隘而流於滯礙難行，於是在 1984 年的 J. P. Stevens 案⁴⁷中，CAFC 將違反揭露義務之行為正式改用「不正行為」(inequitable conduct)

⁴¹ Alex Chartove, Failure to Disclose the Rejection of Substantially Similar Claims in a Co-Pending Application May Render a Patent Unenforceable, http://www.mofo.com/tools/print.asp?/mofo_dev/news/updates/files/update1115.html (2006/07/05)。

⁴² 揭露不完全係指有應予揭露之重要資訊完全未於專利說明書中被提及，例如原應共有三項應揭露資訊，但只在專利說明書提及其中兩項者是；揭露不完整係指專利說明書中雖有提及應揭露資訊，但所述內容尚欠完整，例如在專利說明書有提及某專利案為先前技術，但僅說明案號，或僅以聊聊數語擇要敘述，不易使人充分瞭解者是。

⁴³ 依 MPEP§609 之規定，2006 年 8 月版第 600-139 至 146 頁。

⁴⁴ 例如 Bristol-Myers Squibb Co. v. Rhone-Poulenc Rorer, Inc., 326 F.3d 1226 (Fed. Cir.2003)案即是。

⁴⁵ 324 U.S. 806 (1945)。

⁴⁶ David Hricik, Wrong about Everything: The Application By the District Courts of Rule 9(B) to Inequitable Conduct, 86 MARQLR 895, 897 (2003).

⁴⁷ 747 F.2d 1553 (Fed. Cir.1984)。

一詞取代詐欺，以與普通法上之詐欺有所區別，並為不正行為訂下一個較諸普通法上之詐欺相對寬鬆之標準⁴⁸，該案亦同時確立了一項重要原則，即一專利只要有任一請求項涉及不正行為，則該專利之全部請求項皆不可執行⁴⁹，另於 MPEP§2016 亦再次明文重申此一原則。

除此之外，在 CAFC 於 *J. P. Stevens* 案中，又為不正行為訂定了兩個構成要件，即意圖 (intent) 與實質重要性 (materiality)，因此，此案對於揭露義務而言實為非常重要的判決先例。

1988 年的 *Kingsdown* 案⁵⁰中，CAFC 又為不正行為立下行為態樣之定義：意圖詐欺而(1)怠於揭露實質重要資訊，(2) 陳報不實的實質重要資訊⁵¹。1995 年的 *Molins PLC v. Textron, Inc.* 案⁵²又增加一種態樣為實質重要事實之虛偽陳述 (misrepresentation of a material fact)。

不正行為一詞原非特定使用於專利領域，本係泛指所有違反衡平法之不當行為，並未有特別之定義，但經過數十年來的判決實例以及理論的探討，現已毫無疑問的在專利領域有其確定的定義，即在專利取得之過程中違反揭露義務之行為，並與「申請懈怠」(prosecution laches)及「專利濫用」(patent misuse)共同成為可挑戰專利之可執行性之三項衡平抗辯事由。

如前所述，不正行為即如同對 PTO 之詐欺行為，而此種詐欺行為可分為兩種程度，其一為等同於普通法上之詐欺，必須符合普通法上所規定，其構成門檻較高；其二即為不潔之手 (unclean hands) 之衡平原則，當無法適用普通法上之詐欺時，即適用此一原則⁵³，此亦為被控侵權人所主要採行之抗辯事由。由此可知不正行為之涵蓋範圍確較普通法上之詐欺更為廣泛⁵⁴。

⁴⁸ *J.P. Stevens Co., Inc. v. Lex Tex Ltd., Inc.*, 747 F.2d 1553, 1559 (Fed. Cir.1984)，原文為：“Conduct before the PTO that may render a patent unenforceable is broader than “common law fraud”. *Norton v. Curtiss*, 433 F.2d at 793, 167 U.S.P.Q. at 543-44. It includes failure to disclose material information, or submission of false material information, with an intent to mislead. Because the “fraud” label can be confused with other forms of conduct, this opinion avoids that label and uses “inequitable conduct” as a more accurate description of the proscribed activity, it being understood that the term encompasses affirmative acts of commission, e.g., submission of false information, as well as omission, e.g., failure to disclose material information.”。另亦可見於 Donald S. Chisum et al., *Principles of Patent Law*, 2nd Edition, Foundation Press (2001)，第 1050 頁。

⁴⁹ 原文為：“Once a court concludes that inequitable conduct occurred, all the claims-- not just the particular claims in which the inequitable conduct is directly connected-- are unenforceable.”。

⁵⁰ 863 F.2d 867 (Fed. Cir.1988)。

⁵¹ 原文為：“Inequitable conduct resides in failure to disclose material information, or submission of false material information, with an intent to deceive, and those two elements, materiality and intent, must be proven by clear and convincing evidence.”。

⁵² 48 F.3d 1172 (Fed. Cir.1995)。

⁵³ Peter D. Rosenberg et al., *Patent Law Fundamentals*, 2nd Edition, West Group (2003)，第 16:74 節第 16-223 頁。引自 *Coal Processing Equipment, Inc. v. Campbell*, 578 F. Supp. 445 (1981)案。

⁵⁴ Rosenberg，前註書，第 16:74 節第 16-223 頁。

九、不正行為之法律性質

不正行為是一種積極性抗辯(affirmative defense)⁵⁵，且係源自於衡平法。不正行為僅能在專利侵權訴訟中，由被控侵權人做為防禦之抗辯，而不能做為訴因(cause of action)。易言之，潛在的侵權人不能主動以不正行為做為控告專利權人之攻擊武器，僅能在被控侵權時被動的以其做為抗辯，其作用至多僅能使被控侵權人豁免侵權責任⁵⁶，但無法以此獲得損害賠償。故不正行為只能做為一個防衛用之盾牌，若因此不正行為而能揭示專利權人負有反托拉斯責任時，始能成為一攻擊之劍器⁵⁷。

十、違反揭露義務之法律效果

違反揭露義務會導致專利喪失可執行力，且只要專利中之一個請求項違反揭露義務，即會使整件專利之所有請求項均永久地(permanently)喪失可執行力⁵⁸。所謂可執行力，係指在權利人之請求下，法院依據該權利之法定權限，而以其公權力強制執行該權利。不具可執行力之專利即使仍屬有效專利，但法院仍將拒絕強制執行該專利，其效果實與無效無異，故此一處分不可謂不重，且在法院判決一專利不可執行之後，其後續尚有可能面對更嚴重的無效挑戰，該專利被判決不可執行之原因若係為違反揭露義務，如前所述，揭露義務之違反只需有與該發明之專利性有實質重要之資訊未予揭露之行為，且有惡意之意圖，即為已足，至於該資訊是否足以造成原用以支持該發明成為專利之可專利性要件之喪失或減損，則不為所問。因此，該應揭露而未揭露之資訊會造成該發明之專利性要件喪失或減損之可能性確實存在，且此種情況一旦發生，其所導致該專利之無效，亦非僅限於與不正行為有關之請求項而已，乃係該專利中之全部請求項盡皆無效⁵⁹，與專利直接因為欠缺可專利性要件，而僅能使欠缺可專利性要件之特定請求項⁶⁰無效之情形⁶¹截然不同。

違反揭露義務除可能直接導致專利不可執行，或間接導致專利無效以外，尚有可能導致進一步之處分，如引發美國政府以美國(United States)為名提起訴訟，請求法院註銷(cancel)

⁵⁵ 依 Black's Law Dictionary 之解釋，所謂積極性抗辯是指被告提出新事證，以阻擋原告之主張，即使原告之指控係為真實。以專利訴訟攻防為例，縱使原告所擁有之專利係為有效專利，且被告之侵權亦為事實，但被告以不正行為或專利濫用做為抗辯事由，若抗辯成功，則該系爭專利仍然無法對被告執行，此即為積極性抗辯，或稱肯定性抗辯。

⁵⁶ Gardco Manufacturing, Inc. v. Herst Lighting Co., 820 F.2d 1209 (Fed. Cir.1987)。

⁵⁷ Peter D. Rosenberg et al., *Patent Law Fundamentals*, 2nd Edition, West Group (2003), 第 16:74 節第 16-223 頁。引自 *Nobelpharma AB v. Implant Innovations, Inc.*, 141 F.3d 1059, 1070 (Fed. Cir.1998)案。

⁵⁸ J.P. Stevens & Co. v. Lex Tex Ltd., 747 F.2d 1553, 1561 (Fed. Cir.1984)；Glaverbel Societe Anonyme v. Northlake Marketing & Supply, Inc., 45 F.3d 1550 (Fed. Cir.1995)。

⁵⁹ MPEP§2016，見 *Chromalloy American Corp. v. Alloy Surfaces Co.*, 339 F. Supp. 859, (D.Del. 1972)及 *Strong v. General Electric Co.*, 305 F. Supp. 1084, (N.D. Ga. 1969), *aff'd*, 434 F.2d 1042, (5th Cir. 1970), *cert. denied*, 403 U.S. 906 (1971)等案。

⁶⁰ 當然此一特定請求項亦有可能是全部請求項，但必須是在其證據可完全對應到全部請求項始有此可能。

⁶¹ 35USC§282。

專利，以及專利權人在專利侵權訴訟中對被控侵權人之律師費用(attorney fee)之賠償⁶²，甚至是反托拉斯法上之法律責任⁶³等等。

此外，違反揭露義務係在專利侵權訴訟中由被控侵權人所提出之抗辯，在抗辯成功後，其形式上之法律效果雖為使系爭專利對該被控侵權人喪失可執行力，對於其他任何訴外人仍然具有可執行力，但如前所述，違反揭露義務之不正行為乃申請人對於 PTO 之不當行為，非如專利濫用係專利權人對於特定對象之濫權行為，其行為證據必具有相對性，相反的，不正行為之證據皆不具有相對性，一專利一旦因不正行為而被判決不可執行後，若該專利權人再對他人主張權利時，則任何人均得舉同一證據同一理由以為抗辯，法院亦無可能就同一事實做出相反判決，通常專利權在獲判專利不可執行後，該專利權人亦不會再對其他人提起侵權訴訟，即不正行為之法律效果實質上是等同於無效的。

十一、揭露義務與揭露充分性之分別

揭露義務(duty of disclosure)與揭露充分性(sufficiency of disclosure)在我國常被混淆，事實上兩者有極為明確之分野，粗略的區分此二者，可說揭露義務係針對先前技術之揭露，而揭露充分性係針對發明本身之揭露，由此可看出兩者所揭露之客體截然不同。

揭露充分性係規定於 35USC§112，包含書面說明(written description)、最佳態樣(best mode)與可據以實施性(enablement)等三要件，明顯的係專指發明本身揭露詳盡程度之要求，與先前技術毫無關聯。而揭露義務主要雖係指先前技術而言，但依 37CFR§1.56 之條文定義，揭露義務所規範之標的資訊並非僅限於 35USC§102 所界定之先前技術，而更包含了在申請日後始得知與發明之可專利性有實質重要關聯之資訊，可專利性係包括法定標的、新穎性、實用性、非顯而易知性及揭露充分性等要件，其中實用性只要發明具有特定用途或可發揮特定功能即為已足，非為一種相對性要件，無須與特定對象做比較；新穎性與非顯而易知性則屬相對性要件，需與特定對象做比較始能定之，而此比較之對象即為 35USC§102 所訂之先前技術，故先前技術係揭露義務之客體乃毫無疑問，且其範圍甚至較前揭條文所訂之先前技術更為廣泛。

揭露充分性亦為廣義的可專利性要件之一，故對於揭露充分性有關之隱匿或虛偽陳述亦為揭露義務之客體，即隱匿最佳態樣或可據以實施性之資訊，或陳述虛偽之最佳態樣或可據以實施性資訊，仍可構成揭露義務之違反。易言之，最佳態樣與可據以實施性之隱匿或虛偽陳述，不僅可構成不可專利性(unpatentability)，同時亦可能違反揭露義務，但此二者存有程度上之差異，亦即一關於該發明之最佳態樣或可據以實施性資訊之故意隱匿或虛偽陳述，

⁶² 例如 *Fox Indus., Inc. v. Structural Preservation Sys., Inc.*, 922 F.2d 801 (Fed. Cir. 1990)及 *Monolith Portland Midwest Co. v. Kaiser Aluminum & Chem. Corp.*, 407 F.2d 288 (9th Cir.1969)等案。惟此一律師費用之賠償係初審法官之自由裁量(discretion)，並非必然伴隨不正行為之認定，例如 *Gardco Mfg., Inc. v. Herst Lighting Co.*, 820 F.2d 1209 (Fed. Cir. 1987)案。

⁶³ 6 Donald S. Chisum, *Chisum on Patents*, Matthew Bender (2000), 第 19.03 節第 19-99 頁。例如 *Walker Process Equip., Inc. v. Food Mach. & Chem. Corp.*, 382 U.S.172 (1965); *Litton Indus. Prods., Inc. v. Solid State Sys. Corp.*, 755 F.2d 158, (Fed. Cir.1985)及 *American Hoist & Derrick Co. v. Sowa & Sons, Inc.*, 725 F.2d 1350, (Fed. Cir.1984)等案。

只要該資訊與該發明具有實質重要之關聯，即足以構成揭露義務之違反(不正行為)，而不問其是否足以證明該發明不具可專利性，其法律效果僅為對專利之可執行性之影響，但不影響專利之有效性；而當該資訊之實質重要性程度已達到使發明喪失最佳態樣或可據以實施性要件時，即會使發明欠缺可專利性要件，會導致專利無效，乃屬有效性之問題，故揭露義務與揭露充分性兩者實存有明確且重要之區別，絕不可加以混淆。例如在著名的 *Bristol-Myers Squibb v. Rhone-Poulenc Rorer, Inc.*⁶⁴案中，系爭專利所牽涉之應揭露資訊係為與揭露充分性要件中之可據以實施性有關，其雖在再發證(reissue)審查程序中向 PTO 陳報，且該再發證案最終仍獲得核准，即 PTO 認為該應揭露資訊並未動搖系爭專利之可專利性(或說未影響其有效性)，但仍因該應揭露資訊未及時於原案審查過程中提出，使得該再發證案及其原案皆因違反揭露義務，而皆被判決不可執行。由此亦可明確區分揭露充分性與揭露義務之不同，及其分別與可執行性及有效性之對應關係。下表即係對揭露義務與揭露充分性做一簡明之對照比較：

	揭 露 義 務	揭露充分性
規範法條	37CFR§1.56	35USC§112
揭露客體	先前(已知)技術	發明本身之技術
對專利之影響層面	可執行性	有效性
違反或欠缺之法律效果	專利不可執行	不予專利或 專利無效
被處分之請求項	全部請求項	僅相關之請求項

十二、不正行為之要件

CAFC 於 *J.P. Stevens* 案⁶⁵中確定了不正行為之成立需具備兩要件，一為實質重要性，一為意圖，此二要件說並一直沿用至今。

1. 實質重要性

實質重要性係指應揭露而未揭露之資訊或所陳述之虛偽資訊與該發明間之關聯程度。CAFC 雖曾於不同的判決中提出幾項實質重要性的測試標準，但較常採用者仍係所謂的「合理審查委員」(reasonable examiner)標準，即 37CFR§1.56(b)於 1992 年修正前之舊條文，意指一合理的審查委員在決定是否准予專利時，會認為該被隱匿之資訊或虛偽資訊乃是重要的，若存在此種實質的可能性，則該資訊即會被視為具有實質重要性⁶⁶。該標準至今仍為法院

⁶⁴ 326 F.3d 1226 (Fed. Cir. 2003)。

⁶⁵ *J.P. Stevens & Co., Inc. v. Lex Tex Ltd., Inc.*, 747 F.2d 1553 (Fed.Cir.1984)

⁶⁶ 原文為：“information is material where there is a substantial likelihood that a reasonable examiner would consider it important in deciding whether to allow the application to issue as a patent.”。

所採用⁶⁷，即使其在 1992 年以後即已消失於制定法中⁶⁸。另一方面，CAFC 亦確認新條文之效力⁶⁹，並宣示該新條文與舊條文，以及該院以往判例中所建立之各種測試標準皆並行不悖。本文亦認為該舊條文較現行條文更為明確且易於掌握，申請人及專利代理人較易以該條文之要領而決定是否應揭露某資訊。

麻州聯邦地方法院於 Agfa 案中表示，多年以來，CAFC 皆採用合理審查委員標準來檢驗實質重要性，如 2003 年的 Dayco 案⁷⁰即是，但在 PTO 於 1992 年修正 37CFR§1.56(b) 成為現行條文後，CAFC 仍尚未確定究竟應採用合理審查委員標準抑或 37CFR§1.56(b) 之現行條文，故該地方法院之判決採行兩種標準加以檢驗，但其結果是相同的。CAFC 於上訴判決中則認為其在 2006 年 2 月 8 日的 Digital Control 案⁷¹即已明確表示 37CFR§1.56(b) 之新條文並未取代 (supplant) 較早且較寬廣的合理審查委員標準。本文認為 CAFC 此處的「並未取代」說法難以令人瞭解其涵意，必需由 Digital Control 案之本文始能知其本意，在該案判決中，CAFC 表示 37CFR§1.56(b) 之新條文並非用以取代「合理審查委員」標準一事，在 PTO 發布新條文時即已註明：「新條文之修正係為使 PTO 認定實質重要性之定義更加明確及客觀」⁷²，即使「合理審查委員」標準已成為 CAFC 援用之主流，但其仍未取代判決先例，只是提供一個額外的測試標準，37CFR§1.56(b) 之新條文亦復如此，無論以任何一種標準檢驗一虛偽陳述或隱匿資訊之行為，只要有一項檢驗標準之條件成就，皆構成實質重要，但若一實質重要性測試標準高於另一標準時，則在意圖要件方面的標準即必須相對的降低⁷³。

2. 意圖

除實質重要性以外，不正行為之另一成立要件即為詐欺意圖 (intent to deceive)，CAFC 認為不正行為之意圖要件不以直接證據為必要⁷⁴，而可以表現一行為之結果乃行為人所可合理預期之方式加以證明⁷⁵，即行為人可合理的預見其行為所產生之結果，即足以被認定具有詐欺意圖。

本文認為，意圖乃是潛藏於內之心智狀態，他人實難以直接窺知，幾乎不可能有直接證

⁶⁷ 例如 Bristol-Myers Squibb Co. v. Rhone-Poulenc Rorer, Inc., 326 F.3d 1226 (Fed. Cir.2003)。

⁶⁸ Donald S. Chisum, Best Mode Concealment and Inequitable Conduct in Patent Procurement : A Nutshell, a Review of Recent Federal Circuit Cases and a Plea for Modest Reform, 13 SCCHITLJ 277, 296 (1997).

⁶⁹ 例如 Purdue Pharma L.P. v. Endo Pharms. Inc., 438 F.3d 1123 (Fed. Cir. 2006) 及 Bruno Indep. Living Aids, Inc. v. Acorn Mobility Servs., Ltd., 394 F.3d 1348 (Fed. Cir. 2005) 等案。

⁷⁰ Dayco Prods., Inc. v. Total Containment, Inc., 329 F.3d 1358, 1363 (Fed. Cir. 2003).

⁷¹ Digital Control, Inc. v. Charles Machine Works, 437 F.3d 1309 (Fed. Cir. 2006).

⁷² Dayco Prods., Inc. v. Total Containment, Inc., 329 F.3d 1358, 1364 (Fed. Cir. 2003)，引自 Duty of Disclosure, 57 Fed. Reg. 2021, 2024 (Jan. 17, 1992)。

⁷³ Digital Control, Inc. v. Charles Machine Works, 437 F.3d 1309, 1316 (Fed. Cir. 2006).

⁷⁴ Hycor Corp. v. The Schluter Co., 740 F.2d 1529, 1540 (Fed. Cir.1984)。

⁷⁵ American Hoist & Derrick Co. v. Sowa & Sons, 725 F.2d 1350, 1363 (Fed. Cir.1984)；Kansas Jack, Inc. v. Kuhn, 719 F.2d 1144, 1151 (Fed. Cir.1983)。

據可資證明⁷⁶，只能由行為及其周遭之情況證據(circumstantial evidence)加以推定⁷⁷，因此意圖實難有一客觀之判斷標準，法官之主觀認定及行為人是否能為其隱匿或虛偽陳述之行為提出合理及有說服力之解釋，實質決定了意圖要件之成立與否。例如在 *Molins PLC v. Textron, Inc.*⁷⁸案中，CAFC 認為未向 PTO 引證一實質重要之參考資料，而該參考資料係曾被引證於其他國家之對應專利申請案中，即可對隱匿意圖形成強而有力之推定；但在 *FMC Corp. v. Manitowoc Co.*⁷⁹案中，CAFC 又認為當事人若不知某資訊之存在，即無隱匿之意圖⁸⁰。再者，意圖與實質重要性之比重係成相對關係，即標的資訊之實質重要性愈高，則構成意圖要件之標準即愈低，即意圖要件愈易於成立，反之亦然。此即在 Agfa 上訴案中所討論的平衡問題，但僅在於兩要件之嚴重(或明顯)程度存有明顯落差，始須加入此一問題之分析，如在該案中兩要件皆為高度嚴重的情況下，即無此問題而不適用之。

肆、結論

揭露義務乃美國所獨有之特殊規定，常為人所忽略，進而導致戲劇性的大逆轉，握有專利權的侵權原告反成大輸家，尤其 Agfa 在本案更是輸得徹底，除六件專利全部不可執行外，尚須賠償被告近九千萬元新台幣，實不得不加以重視。由多件不正行為成立的案件看來，其成立的關鍵應係在於如何證明專利權人知悉其所虛偽陳述或隱匿之資訊，當事人真正的知悉與否只有當事人自己知道，旁人只能由周邊的情況證據加以推知，因此若非該實質重要資訊係出自專利權人(或發明人)本身或與專利權人具有高度關聯性，否則即難以證明專利權人確實知悉該資訊，因此不正行為的成立在實務上是相當困難的，根據統計，在 1977 至 1987 年這十年間，以不正行為抗辯在一審階段成功之比率實際上僅有 25%，而在上訴後最終確定抗辯成功(即構成不正行為)之比率更只有約 10%⁸¹，可見構成不正行為之困難度，且在 1988 年資深法官(Senior Judge)Nichols 提出譴責專利訴訟代理人之「瘟疫說」之後⁸²，不正行為抗辯被提出之比率亦有明顯降低⁸³。

本文認為只要專利申請人、發明人及代理人對美國揭露義務制度建立正確的認知，即能

⁷⁶ *Merk & Co. v. Danbury Pharmacal Inc.*, 873 F.2d 1418, 1422 (Fed. Cir.1989)。

⁷⁷ Donald S. Chisum, Best Mode Concealment and Inequitable Conduct in Patent Procurement: A Nutshell, a Review of Recent Federal Circuit Cases and a Plea for Modest Reform, 13 SCCHITLJ 277, 303 (1997)。另亦見於 *Hewlett-Packard Co. v. Bausch & Lomb Inc.*, 882 F.2d 1556, 1562 (Fed. Cir.1989)，及 *Molins PLC v. Textron, Inc.*, 821 F.Supp. 1551, 1564 (D.Del.1992)等案。

⁷⁸ 48 F.3d 1172, 1182 (Fed. Cir.1995)。

⁷⁹ 835 F.2d 1411, 1415 (Fed. Cir.1987)。

⁸⁰ Donald S. Chisum, Best Mode Concealment and Inequitable Conduct in Patent Procurement: A Nutshell, a Review of Recent Federal Circuit Cases and a Plea for Modest Reform, 13 SCCHITLJ 277, 303-304 (1997)。

⁸¹ Robert J. Goldman, Evolution of the Inequitable Conduct Defense in Patent Litigation, 7 HVJLT 37, 89 (1993)。引自 Donald R. Dunner, Inequitable Conduct: Is The Sky Really Falling?, 16 AIPLA Q.J. 27 (1988)。另據 James L. Rowe, Fraud Statistics, 16 AIPLA Q.J. 280 (1988)，在檢視 1945 至 1985 年間的 200 個案例後之結論為：「不正行為之證明較證明無效性更加困難」。

⁸² *Burlington Industries, Inc. v. Dayco Corp.*, 849 F.2d 1418 (Fed. Cir.1988)。原文為：「the habit of charging inequitable conduct in almost every major patent case has become an absolute plague。」

⁸³ Robert J. Goldman, Evolution of the Inequitable Conduct Defense in Patent Litigation, 7 HVJLT 37, 70 (1993)。

正確的掌握所應予陳報之資訊及其時效，揭露義務即不會成為權利行使上的絆腳石。此外，PTO 甫於今(2006)年 7 月 10 日公布一項有關 IDS 的改革提議⁸⁴，將取消在初次審定書之後所提出之 IDS 所需繳納之延遲費用⁸⁵，且若於 IDS 中提出超過 20 份文件或其中有任何一份為超長文件，即必須提出其重要性及其與該發明關聯性之說明，以鼓勵申請人儘早提出實質有助於審查之資料。此舉說明了 PTO 今後對於由申請人所提出先前技術資料，將更加依賴，專利審查之舉證責任將藉由 IDS 制度而有部分移轉至申請人。雖該提議目前尚未正式定案，但仍可看出 PTO 之用心及未來之趨勢，IDS 未來在專利審查中所扮演之角色將日益吃重。

參考文獻

1. Peter D. Rosenberg et al. , *Patent Law Fundamentals* , 2nd Edition , West Group (2003).
2. Donald S. Chisum et al. , *Principles of Patent Law* , 2nd Edition , Foundation Press (2001).
3. Robert J. Goldman, *Evolution of the Inequitable Conduct Defense in Patent Litigation*, 7 HVJLT 37 (1993).
4. Alex Chartove, *Failure to Disclose the Rejection of Substantially Similar Claims in a Co-Pending Application May Render a Patent Unenforceable*, http://www.mofo.com/tools/print.asp?/mofo_dev/news/updates/files/update1115.html (2006/07/05).
5. David Hricik, *Wrong about Everything: The Application By the District Courts of Rule 9(B) to Inequitable Conduct*, 86 MARQLR 895 (2003).
6. Donald S. Chisum, *Best Mode Concealment and Inequitable Conduct in Patent Procurement : A Nutshell, a Review of Recent Federal Circuit Cases and a Plea for Modest Reform*, 13 SCCHITLJ 277 (1997).

⁸⁴ <http://www.uspto.gov/web/offices/pac/dapp/opla/presentation/focuspp.html> 及 <http://www.uspto.gov/web/offices/com/sol/notices/71fr38808.pdf>。

⁸⁵ 37CFR§1.97(b)中規定：在申請日後三個月內或初次審定書之前所提出之 IDS，皆無需繳交規費，超過此一期限，即需繳交延遲費並提出延遲原因之書面說明。

美國專利說明書中揭露最佳模式之要求

孫寶成*

中文摘要

專利說明書中需揭露最佳模式之目的在於避免發明人取得專利的同時，隱藏其申請時認為最佳的實施例。決定發明人是否違反揭露最佳模式之要求，首先需決定申請專利範圍為何，然後再解決兩項事實問題：一、發明人於專利申請日當時，是否有實施其申請專利範圍之最佳模式？二、發明人是否適當揭露實施其申請專利範圍最佳模式，使一般熟悉該項技藝者能據以實施。當說明書被判定違反揭露最佳模式之要求時，該相關申請專利範圍無效，且若當發明人被認定涉及不公正行為時，該專利甚或該專利之相關專利例如其接續案之所有申請專利範圍均不可實施。

ABSTRACT

The purpose of the best mode requirement in patent specification is to avoid that inventor acquires the patent and at the same time conceal the best mode in practicing the claimed invention at the time of filing. In determining whether the applicant violates the best mode requirement, first we have to decide what are the claimed invention(s) and then decide two factual issues: (i) did the inventor have a best mode of practicing the claimed invention at the time the patent application was filed; (ii) Is the best mode sufficiently disclosed to allow one with ordinary skill in the art to practice the invention. When the specification is in violation of the best mode requirement, the related claim(s) is invalid, and if the inventor is found involved in an inequitable conduct, all the claim(s) in the related patent such as its continue application are unenforceable.

關鍵字：最佳模式、申請專利範圍、不公正行為、不可實施

Key Words: best mode, claims, inequitable conduct, unenforceable

壹、判斷專利說明書是否符合最佳模式要求之標準

1.1 與實施申請專利範圍標的相關部分需符合揭露最佳模式之要求

美國專利法第 112 條¹第一段中要求發明人需揭露實施其發明之最佳模式(best mode)，

本文原刊於智慧財產權月刊第 91 期，95 年 7 月。

* 作者為美國富蘭克林皮爾斯法學中心 法律博士(J.D.)及智慧財產權碩士、美國紐約州及麻州律師、台灣專利代理人，現任職於理律法律事務所。

¹ 35. U.S.C. 112.

其中所指之發明為申請專利範圍所主張之發明(claimed invention)，因此與實施申請專利範圍標的相關部分需符合揭露最佳模式之要求²，在此指達到申請專利範圍之利用性(utility)及符合申請專利範圍之限制(limitation)之相關部分需符合揭露最佳模式之要求³，因此揭露最佳模式之要求並不限於構成申請專利範圍的元件，例如在溫度為攝氏 5 度 C (5°C) 時，實施某一申請專利範圍方法專利，其效果最好，則即使在該申請專利範圍中未提及溫度的部分，專利發明人亦需揭露之。

界定實施申請專利範圍標的相關部分，首先在於解釋申請專利範圍。申請專利範圍之解釋，為一法律問題，由法官解讀，在解讀申請專利範圍時，若發明人不選擇作為其專利說明書之字彙編纂者時，法院首先以一般習慣上的字面解釋⁴或熟知該項技術領域人士之習慣用語，解讀申請專利範圍，但若專利說明書的內容敘述解釋與一般習慣上的字面解釋有異時，則依專利說明書或申請歷史檔案等內部證據(intrinsic evidence) 內容作為解釋，若申請專利範圍解釋仍不清時，則可參考內部證據以外的外部證據(extrinsic evidence)解釋，例如出版品或發明人所屬機構內部文件等⁵。

1.2 發明人於專利申請日當時，是否有實施其申請專利範圍之最佳模式？

若發明人認為其於專利說明書中實施其申請專利範圍的模式(mode)，為其最佳模式，即足夠，此為發明人主觀之認定，事實上其揭露的模式是否真的為實施其申請專利範圍的最佳模式無關⁶。

在美國專利申請過程中，審查委員鮮少以發明人違反揭露最佳模式之要求，為理由核駁專利申請案，但在專利侵權訴訟過程當中，被控侵權的一方經常主張發明人違反揭露最佳模式之要求，因此相關請求項無效。原因在於判斷發明人是否違反揭露最佳模式之要求之過程牽涉發明人主觀之認定，審查委員無法單由專利說明書中判斷，相對的，法院可經由各種證據去判斷發明人於專利申請日當時，是否有實施其申請專利範圍之最佳模式且未揭露之。

1.3 發明人是否適當揭露實施其申請專利範圍最佳模式，使一般熟悉該項技藝者能據以實施？

1.3.1 發明人僅需盡到基本的揭露義務，其足以使一般熟悉該項技藝者得知如何實施發明人的最佳模式時即可

專利說明書中揭露最佳模式之要求之目的在於避免發明人取得專利的同時，隱藏其認為較優的實施例(preferred embodiments)⁷，使得一般熟悉該項技藝者可依據說明書內容可實施申請專利範圍內容之最佳模式。因此，若當一般熟悉該項技藝者不需發明人詳述，即可知

² MPEP 2165.01.

³ Northern Telecom Ltd. V. Samsung Elec. Co., 215 F.3d 1281 at 1289 (Fed. Cir. 1997).

⁴ Vitronics Corp. v. Conceptronic, Inc., 90 F.3d 1576, 1582, 39 USPQ2d 1573, 1576-77 (Fed.Cir.1996).

⁵ 孫寶成 〈申請專利範圍之解釋〉，《智慧財產權月刊》.第 82 期，2005 第 56-70 頁。

⁶ Engel Indus., Inc. v. Lockformer Co., 946 F.2d 1528, 1531-33. (Fed. Cir. 1991).

⁷ In re Gay, 309 F.2d 769, 772 (C.C.P.A.1962).

如何達到發明人的最佳模式時，基本的揭露不論是明示或暗示的方式，即滿足專利說明書中揭露最佳模式之要求，並不需要詳細敘述實施內容。

以 robotic 案⁸為例，發明人所擁有的專利(US5463227)係關於一種以三維(three dimension)偵測器，偵測並檢視半導體晶片上物件的方法，說明書中敘述實施該方法之裝置包括沿著 x 軸及 y 軸移動的偵測器及控制這些偵測器的馬達，偵測器偵測並回報其所在位置。該專利的說明書包含圖示，揭露偵測器及馬達，但未揭露連結偵測器及馬達之裝置，也未敘述如何控制偵測器的運作及馬達的運轉。法院認為一般熟知該項技術者，在看到偵測器及馬達的圖示及敘述後，即可得知其間的連接裝置為何，且知道以軟體控制偵測器的運作及馬達的運轉，也知道如何取得類似軟體的原始碼，因此發明人的揭露已滿足專利說明書中揭露最佳模式之要求，其關鍵點在於一般熟知該項技術者，在閱讀發明人所提供的資料後，是否足以實施申請專利範圍之最佳模式？若是，則滿足專利說明書中揭露最佳模式之要求。

另以 Randomex 案⁹為例，發明人擁有的專利之申請專利範圍主張一清理磁碟之裝置(US3803660)，發明人於說明書中揭露其公司所生產的某一型號清潔劑為使用該裝置時配合較優之清潔劑，並說明該清潔劑為一非殘餘清潔劑(nonresidual detergent)與醫院所使用類型相似，但發明人並未揭露其認為較優清潔劑之化學成分。然而法院之最終判決認為，發明人已善盡其揭露其最佳模式之要求，由於申請專利範圍所主張為清理磁碟之裝置，並非清潔劑，因此發明人所揭露之資訊已足以達到實施該申請專利範圍的最佳模式，並不需要揭露其認為較優清潔劑之化學成分。

1.3.2 非蓄意隱瞞最佳模式，且該模式為熟知該項技藝人士可輕易得知時，並不違反揭露最佳模式之規定

以 High Concrete 案¹⁰為例，發明人於說明書中，並未揭露使用一吊車支撐該專利請求之架構，以實施裝載及傾斜該架構。法院認為熟知該項技藝人士，不需說明書之教示，可輕易得知使用一支撐該專利請求之架構，且發明人非蓄意隱瞞該支撐方法，因此並不違反揭露最佳模式之規定。

1.3.3 專利商品化之產品之實施內容與說明書所揭露最佳模式不同，並不一定代表發明人違反揭露最佳模式之要求

專利商品化之產品之實施內容可能牽涉到商業考量，例如現有可使用的機器種類以及製造商與供應商之間關係等，因此專利商品化之產品之實施內容與說明書所揭露最佳模式不同，並不一定代表發明人違反揭露最佳模式之要求。如前一節所述發明人僅需盡到基本的揭露義務，其足以使一般熟悉該項技藝者得知如何實施發明人的最佳模式時即可，並不一定

⁸ Robotic vision system, Inc., v. view engineering, Inc., 42 U.S.P.Q.2d 1619 (1997).

⁹ Randomex, Inc. v. Scopus Corp. 849 F.2d 585 at 590 (1988).

¹⁰ High Concrete Structures Inc. v. New Enter. Stone & Lime Co., 377 F.3d 1379, 1384, 71 USPQ2d 1948, 1951 (Fed. Cir. 2004).

需要揭露詳細製造產品過程¹¹。

1.4 以 NORTHERN TELECOM LIMITED v. SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. 案¹²為例

1.4.1 背景介紹

Northern Telecom 控訴 Samsung Elec. 侵犯其一有關氣體蝕刻鋁及鋁氧化物程序之專利(US4030967，以後簡稱 967 專利)，加州北區地方法院於一即決判決(summary judgment)中，判定 Samsung Elec. 字義侵權(literally infringed) Northern Telecom 之 967 專利，但隨後又於另一即決判決中，判定 Northern Telecom 之 967 專利違反美國專利法第 112 條中要求揭露最佳模式之要求。雙方分別對於其不利之判決，交互提出上訴(cross appealed)。聯邦巡迴上訴法院法官判定 967 專利並未違反美國專利法第 112 條中要求揭露最佳模式之要求，同時確認(affirm)地方法院對申請專利範圍的解讀與 Samsung Elec. 字義侵權 Northern Telecom 之 967 專利之判決。

967 專利的獨立項範圍：一氣體蝕刻『鋁及鋁氧化物』之程序，包含於至少一部分為硼三鹵化物之氣體三鹵化物中進行『電漿蝕刻』之初始程序¹³。鋁蝕用於製造半導體積體電路中，於矽基板上形成鋁或鋁合金導電線路之程序。典型製造鋁或鋁合金導電線路之程序，為於矽晶圓上塗佈一層鋁或鋁合金導電層，然後於該導電層上欲形成導電線路之部分覆上一層不可蝕刻之物質形成遮罩(mask)，然後進行蝕刻，蝕刻後再去除覆蓋之遮罩，即形成所要之導電線路。在 1970 年代以前，多以化學物質進行濕式蝕刻，然而濕式蝕刻較為昂貴且其化學物質對環境產生破壞，於是乾式蝕刻應運而生。乾式蝕刻主要包括三種類型：1. 濺射(sputter)蝕刻；2. 電漿(plasma)蝕刻；以及 3. 反應式離子(reactive ion)蝕刻。其中濺射蝕刻為純機械式蝕刻，以離子轟炸鋁金屬表面以驅離構成鋁金屬之原子，達到蝕刻目的，然而其缺點為蝕刻速度緩慢。電漿蝕刻則屬於化學乾式蝕刻，其在於提供電壓給一包括帶正電及帶負電化學物質之低壓力氣體，這些活躍的化學物質與鋁金屬表面反應，達到蝕刻目的，反應式離子則同時包括離子轟炸與電漿蝕刻。967 專利所述之申請專利範圍為一電漿蝕刻程序。

1.4.2 最佳模式之爭議

完成半導體線路之最後步驟為燒結(sinter)，燒結為將蝕刻完成之產品加熱至攝氏 400℃以上，以促進金屬導線與基板之結合。然而在燒結的過程當中，會產生穿刺(spearing)現象，其原因在於在高溫時，矽基板會產生向上擴散(diffuse)現象，而上層之鋁金屬則填補矽基板向上產生擴散所產生之空隙。較先進的半導體製程要求導線尺寸在 2 微米(micron)以下，此種技術稱為細線蝕刻(fine line etching)，穿刺現象阻礙細線蝕刻之達成且會造成多層線路板的短路(short)，而解決穿刺現象之方法為採用鋁合金基板取代純鋁基板。

Samsung Elec. 認為 967 專利在於使用於製造半導體導線，而細線蝕刻為製造半導體導線

¹¹ Young Dental Mfg. Co. v. Q3 special products Inc., 112 F.3d at 1144 (Fed. Cir. 1997).

¹² 同註 3，本文僅就該案與揭露最佳模式之要求有關部分探討。

¹³ A process for gaseous etching of aluminum and aluminum oxide, including an initial step of plasma etching in the presence of a gaseous trihalide comprising at least in part, a boron trihalide.

較優之技術。達到細線蝕刻之要求必須使用『鋁合金基板』，但 Northern Telecom 在 967 專利中只揭露鋁基板並未揭露使用鋁合金基板，因此 Northern Telecom 違反美國專利法第 112 條中要求揭露最佳模式之要求。

如同本文 1.1 節所述，揭露最佳模式之要求並不限於構成申請專利範圍的元件，只要與實施該申請專利範圍最佳模式有關之部分，均需揭露，因此 Northern Telecom 需揭露完成該申請專利範圍所述蝕刻程序所配合之材料。解決此一爭議，首先需解讀專利範圍為何？

首先進行本文 1.1 節之分析，本案法院認為 967 專利唯一的獨立請求項，依照一般習慣上的字面解釋，可由該申請專利範圍中的先行詞(preamble)：一氣體蝕刻『鋁及鋁氧化物』之程序字面意思得知該申請專利範圍適用於鋁及鋁氧化物，且此一解釋對照該專利說明部分並不會使得申請專利範圍解釋不清，該專利說明部分對於鋁及鋁氧化物也沒有異於一般習慣上的字面解釋的意思，因此不需參考外部證據¹⁴。967 專利所提供的電漿蝕刻相對於傳統蝕刻鋁及鋁氧化物方式有其優點，因此法院認為 967 專利無意限制其申請專利範圍於細線蝕刻，Samsung Elec. 可以採用其他方法實施細線蝕刻而不侵犯 967 專利，因此是否揭露鋁合金基板與實施申請專利範圍標的不相關，因此不需再進行如本文 1.2 及 1.3 節之分析，故 Northern Telecom 於其專利說明書中未揭露鋁合金基板，並未違反專利法第 112 條中要求揭露最佳模式之要求。

貳、與揭露最佳模式要求相關注意事項

2.1 不需/不能 更新專利說明書之最佳模式

專利說明書一旦提出後，即不得加入任何新事項(new matter)，因此若發明人已提出專利說明書，而未揭露最佳模式於該專利說明書中，則不能透過增加新事項之修正方式補正其未揭露最佳模式之缺失¹⁵。此時專利發明人可考慮放棄原申請案，另提一新申請案包含其最佳模式於其說明書中。然審查過程中，除非有證據顯示發明人未揭露最佳模式於該專利說明書中，審查委員推定專利說明書已揭露最佳模式¹⁶，而在審查過程中，審查委員不太可能獲得這方面的證據，因此鮮少有專利申請案於審查過程中，被審查委員以未揭露最佳模式為理由而核駁。

專利制度的公共政策(public policy)為鼓勵發明人儘早揭露發明內容，而發明人可藉由接續案¹⁷在不需相當程度調整其專利說明書之發明說明內容情況下，調整其申請專利範圍並繼續享有母案之申請日。決定專利說明書是否符合揭露最佳模式之要求之時間點在專利申請日¹⁸，因此接續案是否需更新在母案專利說明書中之最佳模式¹⁹，取決於接續案申請專利範圍所

¹⁴ Samsung Elec.提供 Northern Telecom 內部文件，證明該發明之目的在於使用於細線蝕刻，然而如文中分析，一般習慣上的字面解釋，並無不當之處，法案並未採用該證據。

¹⁵ In re Hay, 534 F.2d 917, 189 USPQ 790 (CCPA 1976).

¹⁶ MPEP 2165.03.

¹⁷ 接續案包括 CA (continue application); CIP(continue in part application); 以及 DV(divisional application)。

¹⁸ Northern Telecom Ltd. v. Samsung Elecs.Co., 215 F.3d 1281, 1286 (Fed. Cir. 1997).

主張之發明(claimed invention)是否可享有母案的申請日。主張國外優先權的美國申請案²⁰、接續案及再發證案(reissue patent application)，相對於其母案，並沒有增加新事項，可享有母案申請日，因此其專利說明書並不需要更新最佳實施例²¹。若接續案不包含新事項之情況下，仍需更新專利說明書之最佳模式，則破壞接續案不需相當程度調整其專利說明書發明說明內容之美意，且無形中增加發明人及撰稿專利代理人或專利律師之負擔²²。

2.2 更新專利說明書之最佳模式之例外-部分接續案

屬於接續案中之部分接續案(continue in part application)，通常會牽涉到增加新事項問題，由於部分接續案中之新事項，不能享有母案之申請日，因此法院推定發明人需就增加新事項部分，更新專利說明書之最佳模式²³。

2.3 與專利說明書中致能要求的差異

美國專利法 112 條中要求說明書中的敘述，需致能(enable)一般熟知該項技藝者能實施該申請專利範圍內容，其與揭露最佳模式要求之差異在於當說明書違反致能(enablement)要求時，說明書未提供任何足以充分實施該申請專利範圍之模式(mode)²⁴，當說明書符合致能要求時，仍可能未符合揭露最佳模式要求，因其提供之模式可能並非發明人實施該申請專利範圍之最佳模式(best mode)，亦即其滿足致能要求之模式為發明人實施該申請專利範圍之次要模式。例如發明人知道在溫度為攝氏 5 度時，實施其申請專利範圍方法專利(申請專利範圍並未提及溫度)，其效果最好，但發明人僅在專利說明書中揭露在攝氏 10 度時可實施該申請專利範圍方法。雖然在攝氏 10 度時亦可實施該申請專利範圍，但效果較差，此時發明人符合致能要求，因一般熟知該項技藝者能據以實施該申請專利範圍內容，但效果不及在溫度為攝氏 5 度時，實施該申請專利範圍方法之效果，因此發明人未符合揭露最佳模式要求。

以 Spectra 案²⁵為例，發明人 Coherent 的兩件專利(US4378600 及 US4376328)，分別為有關一離子雷射裝置以及一實施離子雷射之方法。當實施這兩件專利的申請專利範圍時，牽涉到其中元件，銅杯(copper cups)與陶管(ceramic tube)的結合，發明人揭露了以低溫脈衝焊接(pulse soldering)等方法，但並未揭露效果最佳之六階段銅鋅合金焊接循環(six stage braze cycle)方法。上訴法院判定，說明書中揭露了低溫脈衝焊接方法，使得一般熟知該項技術者可實施申請專利範圍中其中至少一模式，因此符合致能(enablement)要求，但由於未揭露六階段銅鋅合金焊接循環，因此違反揭露最佳模式要求，因而這兩件專利之相關申請專利範圍無效。

¹⁹ 發明人在申請接續案時，由於相距母案申請日已經過一段時間，心中所有的最佳實施例，可能不同於申請母案時之最佳實施例。

²⁰ Tyler Refrigeration Corp. v. Kysor Indus. Corp., 777 F.2d 687, 227 USPQ 845 (Fed.Cir.1985).

²¹ Dow Chemical Co. v. American Cyanamid Co., 484 U.S. 849 (1987).

²² Transco Prods. Inc. v. Performance Contracting Inc., 38 F.3d 551 at 554 (Fed. Cir. 1994).

²³ MPEP 2165.01 IV.

²⁴ Spectra-Physics, Inc. v. Coherent, Inc. 827 F.2d 1524 at 1534 (1987).

²⁵ 同註 24。

參、專利說明書不符合揭露最佳模式要求之影響

3.1 當發明人被判定違反揭露最佳模式之要求時，相關專利範圍無效

判斷專利說明書是否違反最佳模式之要求，是以個別專利請求項(claim by claim)分析，當發明人被判定違反揭露最佳模式之要求時，相關專利請求項無效(invalid)，但同一專利，不相關專利請求項仍然有效。專利之審查為逐項審查，專利請求項有效無效在於每一請求項是否符合專利法之規定，因此違反揭露最佳模式要求之結果，僅反映於相關之請求項部分。

3.2 蓄意隱瞞最佳模式

當發明人被認定蓄意(intentionally)隱瞞其最佳模式時，此一行為可能被認定為一不公正行為(inequitable conduct)，該專利及相關專利所有請求項均不可實施(unenforceable)²⁶，且可能需負擔訴訟另一造之律師費用²⁷。當法院認為發明人欺瞞的事實嚴重時，且具關聯性時，甚至可判定該專利之接續案或再領證案亦不可實施²⁸。法院判定請求項不可實施之依據在於發明人之不公正行為，其目的在於處罰發明人，而非專利說明書違反專利法之規定，因此並不需逐一反映於相關之請求項部分。

3.3 法院審理標準及舉證責任

專利說明書是否符合揭露最佳模式之要求，為一事實問題(question of fact)²⁹，且由於專利一旦核准後，即推定(presume)為有效，因此法院審理標準為判定先前的決定是否有明顯錯誤(plainly erroneous)³⁰，挑戰專利權有效性的一方需負擔舉證責任，需提供明確且具說服力(clear and convincing)的證據，證明發明人知悉較已於說明書中揭露實施其申請專利範圍更佳之模式且隱瞞之。

肆、美國國會考慮廢除最佳模式的要求

如本文 1.2 節第二段所述，由於最佳模式之要求，牽涉發明人的主觀認定，欲判斷發明人是否違反此一規定，需要許多間接證據來證明發明人在專利提出申請時是否有一最佳實施其專利的模式，且蓄意未揭露，而法院繁複的程序，提供此一最佳的戰場。在許多的專利侵權的訴訟中，被控侵權的一方往往會提出對方未揭露最佳模式，因此專利請求項無效，故無侵權之主張，雙方需經由許多證據來支持己方之主張，這樣的情況使得專利訴訟變的更加冗長而雙方均需花費大量訴訟經費，在此一議題上。有鑑於此，美國國會於其編號 HR2975 草案提議將專利法中要求揭露最佳模式之要求廢除，以減少訴訟時間、流程與費用，該法案最後

²⁶ 『不可實施之專利範圍』仍可能有效，但不得主張其專利權，對於『無效之專利範圍』，發明人則根本不具專利權，兩者法律意義不同，但後果相同。

²⁷ Consolidated Aluminum Corp. v. Foseco Int'l Ltd., 910 F.2d 804, 807-15 (Fed. Cir. 1990).

²⁸ Hewlett-Packard Co. v. Bausch & Lomb Inc., 882 F.2d 1556, 1563-64 n.7 (Fed. Cir. 1989).

²⁹ McGill, Inc. v. John Zink Co., 736 F.2d 666, 676, 221 USPQ 944, 951 (Fed.Cir. 1984).

³⁰ Coleman v. Dines, 754 F.2d 353, 356, 224 USPQ 857, 859 (Fed.Cir.1985).

是否會通過在明年應會有結果。

伍、結語

發明人需在其專利說明書中揭露最佳模式是少數國家³¹包含美國專利體系中特有的要求，我國、日本、歐洲均無此一要求。在美國等少數國家以外的地區，發明人在保護其發明時可考慮以申請專利保護其發明，然後再以營業秘密方式保護其中的最佳實施例，但發明人在美國申請專利時，如此作法就可能違反美國專利法中，專利說明書中需揭露最佳模式的要求，其結果可能使得相關申請專利範圍失效，因此發明人，在申請美國專利之前，需整體考量保護其發明的方式，再做是否提出申請之決定。然而，營業秘密中，可能包括其商品之詳細實施方法，如同本文 1.3.3 節所述，不揭露關於商業考量部分的實施內容，並不違反揭露最佳模式之規定。

參考文獻

1. Herbert F. Schwartz, Patent Law and Practice (third edition, BNA Books, 2001).
2. Donald S. Chisum, Best Mode Concealment and Inequitable Conduct in Patent Procurement: A Nutshell, A Review of Recent Federal Circuit Cases and a Pleas for Modest, 13 Santa Clara Computer & High Tech. L.J. 277 (May 1997).

³¹ 其他於專利說明書中要求揭露最佳實施例之國家尚包括墨西哥與澳大利亞。

論輔助性判斷因素導向的美國專利申請管理

陳秉訓*

壹、前言

專利管理課題包括研發記錄制度、發明提案制度、申請策略管理、答辯策略管理、授權管理、侵權訴訟管理等等。¹研發記錄制度、發明提案制度、申請策略管理、及答辯策略管理等等整體視之時，則為一般台灣公司基本的專利管理架構。²至於授權管理及侵權訴訟管理，則通常是台灣公司所缺乏的制度。³然而，近年對於專利權的價值，漸漸開始強調授權或商品化，而這也成為經濟部智慧財產局的業務之一。⁴不過，這樣的趨勢更加深權利化研發成果的管理機制重要性。

在專利權佈局的全球化思維下，⁵專利申請又以美國專利申請為最重要，因為針對美國法制規範所設計的專利權，較能展現專利權應有的功能。⁶而美國專利法制的發展，更是影響台灣公司的專利管理制度，例如，研發記錄制度主要應是針對美國專利法的「先發明（first-to-invent）」制度，因為要證明發明的活動起點及期間。⁷

根據美國專利暨商標局⁸（United States Patent and Trademark Office，以下簡稱「USPTO」）於2005年11月22日發布的「2005會計年度營運與績效報告（2005 Performance and Accountability Report）」（2004年10月1日至2005年9月30日）的統計，⁹美國2005會計年度中來自台灣的專利申請件數達16,865件，較2004年的13,129件成長28.46%，申

本文原刊於智慧財產權月刊第95期，95年11月。

* 威盛電子公司專利工程師。清華大學材料所博士班學生（2002年至今）、政治大學法律科際整合研究所碩士班課程修畢（2004至2006年）、台灣大學化工所碩士（1999年畢）、台灣大學化工系（1997年畢）。Email：cstrcmp@hotmail.com。

¹ 周延鵬，「虎與狐的智慧力：智慧資源規劃9把金鑰」，天下遠見出版股份有限公司，第1版第2刷，台北市，台灣，頁71-88，2006年3月20日。

² 陳建銘（2003年12月），「企業的專利管理」，萬國法律，第132期，台灣，頁29-33。或參閱網頁，<http://www.taiwanlaw.com/f.php?no=129&id=3>，到訪日：04/27/2006。

³ 周延鵬，「虎與狐的智慧力：智慧資源規劃9把金鑰」，頁255-264及313-316。

⁴ 經濟部智慧財產局（2005年9月25日），「專利商品化業務簡介」，參閱網頁，<http://www.tipo.gov.tw/PCM/service-intro/service01.asp>，到訪日：04/29/2006。

⁵ 周延鵬，「虎與狐的智慧力：智慧資源規劃9把金鑰」，頁121及174-175。

⁶ 相對於其他國家，美國法的規範，無論在可專利性、說明書應有的內容、權利的行使、或權利範圍的解釋等等，都是具邏輯性的及完整的。

⁷ 關於研發記錄簿的例子，可參考，張彩莉，「威盛電子（中國）有限公司：研發記錄簿對專利申請的作用」，參閱網頁，<http://www.bjipo.gov.cn/include/wenzhang.jsp?id=11350745390001>，到訪日：04/27/2006。

⁸ 關於美國專利暨商標局的資訊，請參閱網頁，<http://www.uspto.gov/>，到訪日：05/02/2006。

⁹ 參閱美國專利暨商標局網頁，http://www.uspto.gov/web/offices/com/annual/2005/0604_workloadtables.html，到訪日：04/29/2006。

請數量僅次於美國（225,152 件）、日本（65,025 件）、及德國（18,245 件）而排名第四。¹⁰事實上，見表 1，¹¹台灣在 2001 年至 2005 年的申請量排名一直保持第四名，而申請數量基本上是持續成長的趨勢，並且申請件數皆維持在 1 萬件以上。因此，美國專利申請對國內個人或法人申請人而言是很重要的。

表 1 2001 年 2005 年美國專利申請數量的申請人國籍比較

2005 年 排名	國籍	年份				
		2001	2002	2003	2004	2005
1	United States	190,512	196,570	197,948	217,306	225,152
2	Japan	62,676	61,259	61,177	46,267	65,025
3	Germany	19,776	21,657	19,646	11,904	18,245
4	Taiwan	12,403	13,761	14,537	13,129	16,865
5	Korea	6,792	7,757	9,614	9,730	15,200
6	Canada	7,802	7,967	8,138	6,705	8,309
7	United Kingdom	8,464	9,238	8,215	5,013	7,275
8	France	7,154	7,434	6,887	4,296	6,298
9	Italy	3,185	3,336	3,325	2,208	3,170
10	Netherlands	2,822	3,074	2,382	1,743	2,938
14	China	694	966	1,230	1,132	2,043

本文欲將焦點置於美國專利申請的議題，並根據法院的判決而提出管理上的概念。基本上，專利申請管理可展開成「專利說明書生產階段」及「專利申請後勤管理階段」。在專利說明書生產階段，其可展開為六個次系統，分別是：（1）發明人提案；（2）專利部門審查；（3）決定申請與否；（4）決定請求項保護範圍；（5）專利說明書的撰寫；（6）選擇提出申請的國家等等，由發明提案到專利單位審查，再到委外給事務所撰寫。而「專利申請後勤管理階段」主要是答辯策略管理，例如，進行分割案、答辯、放棄等等的決策。針對整體的美國專利申請管理，筆者認為應將答辯過程所面臨的議題整合在專利說明書生產階段的運作，亦即，這是一個以答辯為導向的專利申請管理。

¹⁰ 經濟部智慧財產局（2006 年 1 月 19 日），「2005 年我國在美申請與獲准專利件數排名第四」，參閱網頁，<http://www.tipo.gov.tw/service/news/ShowNewsContent.asp?postnum=8772&from=news>，到訪日：04/29/2006。

¹¹ 筆者整理。參閱美國專利暨商標局網頁，http://www.uspto.gov/web/offices/ac/ido/oeip/taf/ann_rpt_intermed.htm，到訪日：04/29/2006。

本文特別針對關於「顯而易知性」的答辯，因為這是比較常遇見的核駁理由。在專利申請審查中，審查官負有最先的舉證責任，以提出「初步的顯而易知性（*Prima Facie Obviousness*）」的理由，而之後舉證責任則由申請人負擔，於此時申請人應提出「非顯而易知性」的證據，即「輔助性判斷因素（*secondary consideration*）」。¹²而筆者將提出以輔助性判斷因素為導向的美國專利申請管理概念。

以下，筆者將先建構為何以輔助性判斷因素為答辯主軸的理由。接著，筆者將分析美國專利審查基準（*Manual of Patent Examining Procedure*, MPEP）的規範。最後，將公司分為「研發」、「製造」、「行銷」、及「客服」等四個構面，以闡述輔助性判斷因素導向的美國專利申請管理概念。

貳、「輔助性判斷因素」導向

一、基本思維

專利申請案提出後，如果被核准，則整個申請過程即完成，但若審查官表達了將給予核駁處分時，則申請階段進入了答辯階段。

在專利申請案審查過程中，USPTO 負有最初的舉證責任以提出「初步的不可專利性（*a prima facie case of unpatentability*）」，而如果 USPTO 未達到此舉證責任，則申請人即應得到專利權，然而，當「初步的不可專利性」形成了，則舉證責任將轉至申請人，而應由申請人提出證據或答辯以支持「可專利性」。¹³

面對答辯的主要議題為「可預期性（*anticipation*）」及「顯而易知性（*obviousness*）」，如何說服審查官接受發明符合「新穎（*novelty*）」及「非顯而易知性（*non-obviousness*）」則為答辯階段的核心目標。針對「新穎性」議題，比較容易透過修正請求項而克服，但針對「顯而易知性」，其困難處在於儘管修改請求項，卻仍然對於熟知此技術者而言是「顯而易知的」。

關於美國專利法第 103 條的審查，審查官負有最先的舉證責任，以建構「初步的顯而易知性（*prima facie obviousness*）」，而一旦審查官提出「初步的顯而易知性」的理由，則舉證責任會轉給申請人負擔，而應由申請人提出「非顯而易知性」的證據。此外，審查官須將自己視為申請日之前的熟悉此技藝者，且應將請求項視為一整體而評斷。¹⁴進一步，「初步的顯而易知性」的成立必須符合三個要求，其為：¹⁵（1）在引證文獻內，或在熟知此技術者所能得到的知識內，須存在某種建議或動機，以改良引證文獻，或將引證文獻的教示組合起來；

¹² See MPEP § 2142 Legal Concept of Prima Facie Obviousness, at http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/documents/2100_2142.htm#sect2142 (visited on 08/01/2005).

¹³ See *In re Glaug*, 283 F.3d 1335, at 1338 (Fed. Cir. 2002).

¹⁴ See MPEP § 2142 Legal Concept of Prima Facie Obviousness, at http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/documents/2100_2142.htm#sect2142 (visited on 08/01/2005).

¹⁵ See MPEP § 2143 Basic Requirements of a Prima Facie Case of Obviousness, at http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/documents/2100_2143.htm#sect2143 (visited on 08/01/2005).

（2）須存在著關於成功的合理的預期；（3）「引證文獻本身」或「引證文獻的組合體」必須能教示或建議請求項內所有的限制條件。而支持「初步的顯而易知性」的理由可記載於引證文獻內，或者可從此技藝的一般知識、科學原則、可識別的均等物、或法律上的判決先例而合理地得到。¹⁶

而關於「初步的顯而易知性」的答辯，在 1998 年的 *In re Rouffett* 案中，美國聯邦巡迴上訴法院¹⁷（United States Court of Appeals for the Federal Circuit，以下簡稱「CAFC」）已指出，在訴願至專利複審委員會（Board of Patent Appeals and Interference，BPAI，以下簡稱「委員會」）¹⁸時，申請人能使用二種方式來克服審查官的「顯而易知性」核駁，一是主張初步的顯而易知性的證據是不足夠的，另是使用非顯而易知性的輔助證據，以反駁初步的顯而易知性。¹⁹因而，在與審查官的答辯階段，亦應使用此二種克服核駁的方式。

二、事實問題或法律問題

面對最常見的核駁理由，新穎性（美國專利法第 102 條，可稱「102 核駁（102 rejection）」）及顯而易知性（美國專利法第 103 條，可稱「103 核駁（103 rejection）」），我們可由 CAFC 如何審查 USPTO 的處分來架構答辯的策略思維。

在 CAFC 判決中，所處理的問題可分為「事實問題」及「法律問題」等二類。「事實問題」包括「新穎性」、「引證文獻的選擇和使用」，而「法律問題」包括「顯而易知性的決定」、「請求項的解釋」。此外，根據最高法院在 1966 年的 *Graham v. John Deere* 案的判決，「顯而易知性的決定」必須經過的四階段事實發現，其包括：（1）決定引證文獻的範圍及內容；（2）確認引證文獻與系爭請求項間的差異；（3）解決熟知此技術者的程度；（4）考慮可能使系爭標的具可專利性的輔助性判斷因素。²⁰

CAFC 對「事實問題」及「法律問題」等二類問題的審查方式有所不同。而不同的審查方式將引導不同的管理模式設計及答辯策略的選用。對於「法律問題」，CAFC 會重新審查，例

¹⁶ See MPEP § 2144 Sources of Rationale Supporting a Rejection Under 35 U.S.C. 103, at http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/documents/2100_2144.htm#sect2144 (visited on 08/05/2005).

¹⁷ 關於美國聯邦巡迴上訴法院的資訊，請參閱網頁，<http://www.fedcir.gov/>，到訪日：07/01/2005。

¹⁸ 專利複審委員會（Board of Patent Appeals and Interference，BPAI）於 USPTO 內部審理不服審查官審定的訴願，也審理依據美國專利法第 315 條（35 U.S.C. § 315）所產生的「先發明（first-to-invent）」爭議，而關於專利複審委員會的介紹，請參閱網頁，<http://www.uspto.gov/web/offices/dcom/bpai/index.html>，到訪日：02/19/2005。

¹⁹ See *In re Rouffett*, 149 F.3d 1350, at 1355 (Fed. Cir. 1998) (“On appeal to the Board, an applicant can overcome the rejection by show insufficient evidence of prima facie obviousness or by rebutting the prima facie case with evidence of secondary indicia of [non-obviousness].”).

²⁰ See *Graham v. John Deere*, 383 U.S. 1, at 17-18 (U.S.S.C. 1966) (“While the ultimate question of patent validity is one of law, *A. & P. Tea Co. v. Supermarket Corp.*, supra, at 155, the 103 condition, which is but one of three conditions, each of which must be satisfied, lends itself to several basic factual inquiries. Under 103, the scope and content of the prior art are to be determined; differences between the prior art and the claims at issue are to be ascertained; and the level of ordinary skill in the pertinent art resolved. Against this background, the obviousness or nonobviousness of the subject matter is determined. Such secondary considerations as commercial success, long felt but unsolved needs, failure of others, etc., might be utilized to give light to the circumstances surrounding the origin of the subject matter sought to be patented. As indicia of obviousness or nonobviousness, these inquiries may have relevancy.”)

如，在 1999 年 7 月 20 日的 *In re Beasley* 案、²¹2000 年 4 月 19 日的 *In re McNeil-PPC, Inc.* 案、²²及 2001 年 2 月 9 日的 *In re Cederblad* 案²³等雖然是關於「新穎性」的爭議，但由於這三個案件中的主要爭點是「請求項的解釋」，故法院重新審查了委員會的請求項的解釋是否得到說明書的支持。又例如，2002 年 3 月 15 日的 *In re Glaug* 案，²⁴其雖是關於「顯而易知性」的核駁，但爭點不在「事實發現」而是「請求項的解釋」，而由於委員會的請求項的解釋是錯誤的，使得 CAFC 推翻委員會的裁定。

對於「事實問題」，例如，顯而易知性的四階段事實發現，CAFC 是依照「相當的證據」基準，而審查 USPTO 的事實發現是否為相當的證據所支持。而 CAFC 會審查委員會的事實發現是否可由引證文獻中得到，亦會審查委員會是否提出了合理的關於事實發現的解釋，但除非如 2001 年 8 月 2 日的 *In re Zurko* 案²⁵中，委員會對於事實發現已無其他解釋的可能，否則只要委員會可以再重新考慮其對於事實發現的解釋，CAFC 會發回委員會更審，例如：2002 年 1 月 18 日的 *In re Lee* 案，²⁶而於此時，申請人不見得一定能在委員會的更審時克服核駁。

一般而言，在進行答辯時，區別請求項與引證文獻或其組合的方法是，(1) 修改請求項或是 (2) 解釋請求項和引證文獻間的技術差異，前者即改變「請求項的解釋」，是單純的「法律問題」，而後者則應區分為「請求項的解釋」的「法律問題」以及「引證文獻的解釋」與「技術差異」的「事實問題」。然而，只要涉及「請求項的解釋」，儘管最後可以得到專利權，所得到的權利範圍將會有一定程度的限縮，另一方面，涉及「事實問題」的部分，儘管到了委員會或 CAFC 時，相關的「事實發現」被視為有瑕疵，申請人也未必在救濟程序結束後直接獲得專利。因此，本文想提出一個策略性的思維，以兼顧上述的答辯過程的決策困境。

三、策略性思考

當遇到「新穎性」的核駁時，通常而言，修改請求項的文字是必要的，因為要區隔引證文獻。於此時，申請人所要放棄的部分是審查官認為請求項可涵蓋引證文獻的部分。另外，當遇到「顯而易知性」的核駁時，若申請人認為審查官引用的引證文獻在「技術上」和申請案的發明有差異時，常常會急於解釋「請求項」及「引證文獻」，但此終究將造成權利範圍的限縮。因此，本文認為答辯的策略性思考應首先由「輔助性判斷因素」出發，其次才考慮攻擊「不具可專利性」的理由。

本文認為，針對答辯過程所可能遇到的議題，在管理的思考上可採取「輔助性判斷因素」導向的設計，亦即，在管理上必須在專利申請案提出後，繼續追蹤發明所產生的、有助於證

²¹ No.99-1055 (Fed. Cir. 1999).

²² No. 99-1268 (Fed. Cir. 2000).

²³ 4 Fed. Appx. 914 (Fed. Cir. 2001).

²⁴ 283 F.3d 1335 (Fed. Cir. 2002).

²⁵ 258 F.3d 1379 (Fed. Cir. 2001).

²⁶ 277 F.3d 1338 (Fed. Cir. 2002).

明「輔助性判斷因素」的證據。以下，本文將整合 USPTO 的美國專利審查基準(Manual of Patent Examining Procedure, MPEP) 的規範，配合由 CAFC 的判決所得到的想法，提出一個「輔助性判斷因素導向的美國專利申請管理系統」。

參、輔助性判斷因素的審查

一、規範架構

在美國專利審查基準 (Manual of Patent Examining Procedure, MPEP) 中的§ 716 至§ 716.07 是規範「輔助性判斷因素」的條文。而 MPEP § 716 至§ 716.01(d)是規定何者為適當的證據及如何評價證據的原則；MPEP § 716.02 至§ 716.02(g)是規定「不可預期的結果 (unexpected results)」；MPEP § 716.03 至§ 716.03(b)是規定「商業上的成功 (commercial success)」；MPEP § 716.04 是規定「長期所感受的需求、及他人的失敗 (long-felt need and failure of others)」；MPEP § 716.05 是規定「專家的懷疑 (skepticism of experts)」；MPEP § 716.06 是規定「他人的抄襲 (copying)」；MPEP § 716.07 是規定「引證文獻的不可操作 (inoperability of references)」。亦即，申請人可陳述的「輔助性判斷因素」理由為「不可預期的結果」、「商業上的成功」、「長期所感受的需求」、「他人的失敗」、「專家的懷疑」、「他人的抄襲」、及「引證文獻的不可操作」等。

二、證據的採用及評價的原則

(一) 證據的採用

MPEP § 716.01(b)指出，可用於「輔助性判斷因素」的證據，其必須和請求項 (claimed invention) 有關聯性。²⁷而 MPEP § 716.01(c)指出，客觀的證據包括「不可預期的結果」、「商業上的成功」、「長期所感受的需求」、「他人的失敗」、「專家的懷疑」、「他人的抄襲」、及「引證文獻的不可操作」等，其必須有具結書 (affidavit) 或宣示書 (declaration) 的支持。²⁸此外，MPEP § 716 亦規定何種陳述不足夠做為具結書或宣示書，例如：僅陳述發明是未曾見過的、僅陳述發明將照其原本的功能而運作、僅陳述長期所感受的需求但沒有證據支持等等。

²⁹

(二) 證據的評價

MPEP § 716.01(a)規定，若「輔助性判斷因素」的證據在期限內提出，審查官應將這些證據納入可專利性的評價範圍，而雖然沒有客觀的證據，審查官亦檢視說明書內是否有相關

²⁷ See MPEP § 716.01(b) Nexus Requirement and Evidence of Nonobviousness, at http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/documents/0700_716_01_b.htm#sect716.01b (visited on 04/18/2006).

²⁸ See MPEP § 716.01(c) Probative Value of Objective Evidence [R-2], at http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/documents/0700_716_01_c.htm#sect716.01c (visited on 04/18/2006).

²⁹ See MPEP § 716 Affidavits or Declarations Traversing Rejections, 37 CFR 1.132, at http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/documents/0700_716.htm#sect716 (visited on 04/18/2006).

的證據存在。³⁰而 MPEP § 716.01(b)規定審查官必須將審查紀錄內的所有證據（包括顯而易知性的證據以及非顯而易知性的證據）進行一個整體的考慮，而以優勢舉證原則（preponderance of evidence）來決定請求項是否具可專利性。³¹除此，MPEP § 716.01 更規定審查官應解釋為何不接受「輔助性判斷因素」的證據。³²

三、「輔助性判斷因素」的證據

「輔助性判斷因素」的證據包括「不可預期的結果」、「商業上的成功」、「長期所感受的需求」、「他人的失敗」、「專家的懷疑」、「他人的抄襲」、及「引證文獻的不可操作」等，而其規範概述如下：

（一）不可預期的結果

MPEP § 716.02 至§ 716.02(g)的規範架構為「不可預期的結果」的意義（MPEP § 716.02）、「不可預期的結果」的型態（MPEP § 716.02(a)）、申請人的舉證責任（MPEP § 716.02(b)）、證據的衡量（MPEP § 716.02(c)）、證據的內容（MPEP § 716.02(d)）、比較的對象（MPEP 716.02(e)）、證據的範圍（MPEP 716.02(f)）、以及證據的具結及宣示（MPEP 716.02(g)）。關於「不可預期的結果」的意義，MPEP § 716.02 規定其為請求項和習知技藝（prior art）之間在性質（property）上的差異是不可預期的（unexpected），而如果差異的部分是「範圍（range）」，則這範圍必須具有分類上的差異（differences in kind）而不僅是程度上的差異（differences in degree）。³³

關於「不可預期的結果」的型態，根據 MPEP § 716.02(a)規定，其包括：³⁴

- （1）大幅超過可預期的結果：例如，所請的組合物（claimed combination）呈現出加成的結果，但組合物所被預期的結果是負面的；又例如，所請的組合物所造成的結果遠大於個別成分所造成的結果的總和，而這遠大於的程度是不可預期的。
- （2）在性質上更優越：例如，對於所請的標的和習知技藝等所共有的性質，所請的標的展現了比習知技藝更有效率的或更優越的結果。
- （3）具有習知技藝所沒有的性質：例如，所請發明的功效是習知技藝所沒有提到的；又例如，所請發明展現的性質是習知技藝所不認為的。

³⁰ See MPEP § 716.01(a) Objective Evidence of Nonobviousness [R-2], at http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/documents/0700_716_01_a.htm#sect716.01a (visited on 04/18/2006).

³¹ See MPEP § 716.01(d) Weighing Objective Evidence [R-2], at http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/documents/0700_716_01_d.htm#sect716.01d (visited on 04/18/2006).

³² See MPEP § 716.01 Generally Applicable Criteria [R-3], at http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/documents/0700_716_01.htm#sect716.01 (visited on 04/18/2006).

³³ See MPEP § 716.02 Allegations of Unexpected Results, at http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/documents/0700_716_02.htm#sect716.02 (visited on 11/30/2005).

³⁴ See MPEP § 716.02(a) Evidence Must Show Unexpected Results [R-2], at http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/documents/0700_716_02_a.htm#sect716.02a (visited on 04/19/2006).

（4）缺乏可預期的結果：例如，經由習知技藝的揭露而可預期的結果，其卻未出現在所請的發明中。

關於申請人的舉證責任（burden on Applicant），MPEP § 716.02(b)規定證據所呈現的結果應是有統計上和實用上的意義（both statistical and practical significance），且申請人有解釋數據的義務。此外，證據可是直接的或間接的，例如，若所請發明為一種中間物（intermediate），則可以使用最終產物（end product）的性質表示不可預期的結果。³⁵

關於證據的衡量，MPEP § 716.02(c)規定「非顯而易知性」的證據必須被衡量以對抗「顯而易知性」的證據，而據以做出顯而易知性的裁定。除此，可預期的有助益的結果是屬於「顯而易知性」的證據，例如，如果習知技藝指出了所請發明用在「其他物品」時能產生某種功效，則此即屬於「可預期的有助益的結果」，故所請發明用在「其他物品」的結果不能作為「非顯而易知性」的證據。³⁶

關於證據的內容，MPEP § 716.02(d)規定，證據和請求項所記載的發明應是一致的。而當涉及「範圍」的限制條件時，則在此「範圍」間的結果都達到「不可預期的結果」的情況下，才能證明所請發明對習知技藝而言是具有「不可預期的結果」。此外，如果對熟知此技術者而言，實驗結果是具有趨勢性的，則申請人可使用較窄範圍的實驗結果以作為「不可預期的結果」的證據，不過申請人必須提出此「範圍」內與「範圍」外的實驗結果，以顯示此「範圍」的重要。³⁷

關於比較的對象，MPEP 716.02(e)規定，用於和所請發明比較的習知技藝必須是最接近所請發明的習知技藝，則比較的結果才是有效的。而當「比較的對象」是來自於習知技藝的「結合體（combination）」時，則此「比較的對象」必須包含請求項所有的限制條件，而若「比較的對象」和「結合體」間是有差距的，申請人必須提出合理的解釋。除此，「比較的對象」只要接近審查官所引用的習知技藝即可，而若習知技藝可提供數個「比較的對象」，則除非這些「比較的對象」是近似的，不然應全部加以比較。³⁸

關於證據的範圍，MPEP 716.02(f)規定，其不限於說明書所揭露的內容，例如，若「不可預期的結果」的證據是收錄在專利審查紀錄內，則此證據即應被衡量，亦即關於「結果」的證據，不會因為未曾出現在說明書中而喪失其作為「證據」的資格。³⁹

關於證據的具結及宣示，MPEP 716.02(g)規定證據必須具結或宣示，例如，公開文獻

³⁵ See MPEP § 716.02(b) Burden on Applicant [R-2], at http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/documents/0700_716_02_b.htm#sect716.02b (visited on 04/19/2006).

³⁶ See MPEP § 716.02(c) Weighing Evidence of Expected and Unexpected Results [R-2], at http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/documents/0700_716_02_c.htm#sect716.02c (visited on 04/19/2006).

³⁷ See MPEP § 716.02(d) Unexpected Results Commensurate in Scope With Claimed Invention [R-2], at http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/documents/0700_716_02_d.htm#sect716.02d (visited on 04/19/2006).

³⁸ See MPEP § 716.02(e) Comparison With Closest Prior Art [R-2], at http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/documents/0700_716_02_e.htm#sect716.02e (visited on 08/05/2005).

³⁹ See MPEP § 716.02(f) Advantages Disclosed or Inherent, at http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/documents/0700_716_02_f.htm#sect716.02f (visited on 04/19/2006).

(publication) 本身不能用來取代專家證詞 (expert testimony)，但是若公開文獻是關於爭議事實的證據 (evidence of the facts in issue)，則應該被納入衡量。⁴⁰

(二) 商業上的成功

MPEP § 716.03 至 § 716.03(b) 的規範架構為舉證責任 (MPEP § 716.03)、證據的內容 (MPEP § 716.03(a))、以及「商業上的成功」的意義 (MPEP § 716.03(b))。

關於舉證責任，MPEP § 716.03 規定，除了提出「商業上的成功」的證據外，申請人必須舉證所請發明和證據間的關聯性 (nexus)。所謂「關聯性」是指所請發明和證據間具有「實際上及法律上足夠的關聯 (factually and legally sufficient connection)」。⁴¹此外，「商業上的成功」不限於美國本土而亦包括國外。⁴¹

關於證據的內容，MPEP § 716.03(a) 規定，證據必須對應 (commensurate) 於請求項。所謂「對應」是指「商業上的成功」是源自於請求項的特徵 (claimed feature)，而不是源自於未請求的特徵 (unclaimed feature)。而若請求項具有「範圍 (range)」的限制條件，則申請人只要證明「商業上的成功」的證據是在此「範圍」內即可。⁴²

關於「商業上的成功」的意義，根據 MPEP § 716.03(b)，其必須直接來自於所請發明，而非主要依賴廣告或促銷而得到的成功，例如，新式樣專利 (design) 對於產品的貢獻可能遠遠小於商標 (brand) 的影響。不過申請人不用證明影響「商業上的成功」的因素是來自於所請發明以外的因素。而造成「商業上的成功」的原因必須是說明書所揭露的或隱含的功能 (function) 或好處 (advantage)。此外，若以「總銷售圖 (gross sales figure)」證明「商業上的成功」，則銷售資訊必須包括市佔率 (market share)、銷售期間、市場上可預期的正常銷售等。⁴³

(三) 「長期所感受的需求」或「他人的失敗」

根據 MPEP § 716.04，「長期所感受的需求」必須是熟知此技術者所認知的 (recognized)，而且熟知此技術者對「需求」是持續的 (persistent)，例如，一直有解決此「需求」的活動發生。除此，這「需求」必須是未解決的，而如果有其他的解決方案，則所請發明即不存在可滿足「長期所感受的需求」的事實。再者，關於「長期所感受的需求」的分析，應由「所欲解決的問題」被確認及闡釋後開始，不是最早的引證文獻的日期，而在申請案提出前須存

⁴⁰ See MPEP § 716.02(g) Declaration or Affidavit Form, at http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/documents/0700_716_02_g.htm#sect716.02g (visited on 04/19/2006).

⁴¹ See MPEP § 716.03 Commercial Success [R-2], at http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/documents/0700_716_03.htm#sect716.03 (visited on 11/30/2005).

⁴² See MPEP § 716.03(a) Commercial Success Commensurate in Scope With Claimed Invention [R-2], at http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/documents/0700_716_03_a.htm#sect716.03a (visited on 11/30/2005).

⁴³ See MPEP § 716.03(b) Commercial Success Derived From Claimed Invention [R-2], at http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/documents/0700_716_03_b.htm#sect716.03b (visited on 11/30/2005).

在解決此問題的努力。⁴⁴

（四）專家的懷疑

根據 MPEP § 716.05，對於所請發明表示不相信的「專家宣示書」是很有力量的「非顯而易知性」的證據，例如，專家認為所請發明的效果是無意義的。⁴⁵

（五）他人的抄襲

根據 MPEP § 716.06，「他人的抄襲」的答辯比較常在專利侵權訴訟中發生。而「他人的抄襲」的證明不僅僅只是「抄襲」的存在，因為「抄襲」發生的原因可能是忽視了專利侵權問題或是根本不在乎專利權人。此外，關於「抄襲」的成立，還須證明「侵權者」在不同於所請發明的諸多嘗試後仍選擇抄襲所請發明，而「嘗試」的考量包括嘗試的時間及相關花費。

⁴⁶

（六）引證文獻的不可操作

關於「引證文獻的不可操作」，根據 MPEP § 716.07，如果「引證文獻」是美國專利，則由於專利推定有效原則，專利的可操作性亦推定有效，故審查官不可能裁定專利是不可操作的，而須由申請人提出「優勢舉證（preponderance of the evidence）」的證據以推翻專利的可操作性。此外，關於做為引證文獻的美國專利，若僅指出此專利無法產生所請發明，則並不成立「引證文獻的不可操作」，而與專利相關的實驗失敗也無法使「引證文獻的不可操作」成立。而當主張引證文獻是不可操作時，必須解釋所請發明和不可操作的部分是可以區別的。

⁴⁷

肆、管理系統的設計

一、基本概念

根據 MPEP 的規範內容，對於「不可預期的結果」、「商業上的成功」、「長期所感受的需求」、「他人的失敗」、「專家的懷疑」、「他人的抄襲」、及「引證文獻的不可操作」等等輔助性判斷因素的相關證據，有些是「專利申請前」即可開始準備的，有些必須是「專利申請後」才會產生的證據，但有些是在收到第一次官方審定（office action）後才有辦法準備，見表 2。

⁴⁴ See MPEP § 716.04 Long-Felt Need and Failure of Others [R-2], at http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/documents/0700_716_04.htm#sect716.04 (visited on 11/30/2005).

⁴⁵ See MPEP § 716.05 Skepticism of Experts, at http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/documents/0700_716_05.htm#sect716.05 (visited on 11/30/2005).

⁴⁶ See MPEP § 716.06 Copying, at http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/documents/0700_716_06.htm#sect716.06 (visited on 11/30/2005).

⁴⁷ See MPEP § 716.07 Inoperability of References, at http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/documents/0700_716_07.htm#sect716.07 (visited on 11/30/2005).

表 2 輔助性判斷因素的證據準備起點（打「V」者）

輔助性判斷因素	專利申請前	專利申請後	第一次官方審定後
不可預期的結果			V
商業上的成功		V	
長期所感受的需求	V		
他人的失敗	V		
專家的懷疑	V		
他人的抄襲	V		
引證文獻的不可操作			V

對於「不可預期的結果」的證據，其所需比較對象為引證文獻的組合體，但引證文獻是當遇到審查官的第一次官方審定書（office action）時才能得知的文件，故只能在答辯階段進行管理。不過，自發明提出後，針對發明所帶來的「不可預期的結果」是可持續進行資料或數據上的收集，例如，針對發明進行實驗，或蒐集發明運用在他物的效果等等。此外，在 2000 年 *In re Gartside* 案中，CAFC 不同意申請人的「不可預期的結果」的理由，因為申請人所提出佐證用的實驗並非系爭請求項內所主張的製程。⁴⁸因此，在設計比對用的實驗時，應注意是否是系爭請求項可以涵蓋的標的。

關於「商業上的成功」的證據，由於涉及關於所請發明的市場上成功，故這類的證據是專利申請標的的公開使用，而通常是在專利申請案提出後才會發生的證據。

針對「長期所感受的需求」、「他人的失敗」、及「專家的懷疑」等三個理由，則是在發明提案階段即可管理的，因為發明人是其技術領域的「專家」，故可能可以提供相關的資訊來源，而如果專利律師或專利工程師的技術背景較強或知識的廣度較大，則亦可能尋找到相關的資訊。此外，「長期所感受的需求」或「他人的失敗」的證據必須公開的文獻中找尋「系爭發明所處理的問題」、「曾經出現的解決方法」、及「嘗試失敗的案例」等資訊，因為這類的證據的客觀性比較強。⁴⁹而公開的文獻中的「不認為系爭發明具可行性」陳述可視為「專家的懷疑」的證據。

對於「他人的抄襲」的證據，則有賴市場調查的努力而發現侵權物的存在，但比較困難的是須證明「侵權者」在諸多不同於系爭發明的嘗試後仍選擇抄襲系爭發明。至於「引證文

⁴⁸ See 203 F.3d 1305, at 1321.

⁴⁹ See MPEP § 716.04 Long-Felt Need and Failure of Others [R-2], at http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/documents/0700_716_04.htm#sect716.04 (visited on 11/30/2005).

獻的不可操作」的證明，也得等審查官提出引證文獻後，才可能擬定答辯上的議題。

綜合上述，在管理上，必須將系爭發明的使用與公司內部的運作做連結，以在收到審查官的「初步的顯而易知性」核駁理由時，提供相關的證據以證明「輔助性判斷因素」。此外，由關於「輔助性判斷因素」的 CAFC 判決中，可知申請人在提出證據時，未能將「請求項的發明」關連至所引用的證據客體，故在執行「輔助性判斷因素」的答辯管理時，首要應將「請求項的發明」與實體的產品或製程做連結。

二、構面的展開

由於各公司組織架構的差異，故本文以功能面向的區分來架構管理的方法。關於「輔助性判斷因素」追蹤管理，本文建議應展開為「研發」、「製造」、「行銷」、及「客服」等四個構面，如表 3。⁵⁰其中，「研發」與「製造」為發明的主要來源，而「行銷」與「客服」為主要提供證據蒐集的功能。

表 3 「輔助性判斷因素」追蹤管理的展開

輔助性判斷因素	研發	製造	行銷	客服
不可預期的結果	V	V	V	V
商業上的成功			V	V
長期所感受的需求	V		V	V
他人的失敗	V			
專家的懷疑	V			
他人的抄襲			V	V
引證文獻的不可操作	V			

（一）研發構面

「研發構面」主要針對的是「不可預期的結果」、「長期所感受的需求」、「他人的失敗」、「專家的懷疑」、及「引證文獻的不可操作」等理由。

「研發」的一個面向為發明提案過程，包括：整體研發計畫的執行、各職員零星的發明活動。而無論是哪一種研發活動，必要的步驟為相關資料的收集，例如：專利資料、期刊論

⁵⁰ 例如：台灣積體電路製造股份有限公司（TSMC）的組織架構有“Research & Development”、“World-Wide Marketing & Sales”、“Operation I”、“Operation II”等等部門。（參閱 TSMC 網頁，http://www.tsmc.com.tw/download/ir/annual_report/pdf/e12-29.pdf，到訪日：05/02/2006。）又例如：永信藥品股份有限公司的組織架構包括「研發部」、「營業部」、「生產部」、「服務部」等等。（參閱永信藥品股份有限公司網頁，<http://www.ysp.com.tw/ysp/about-3.html>，到訪日：05/02/2006。）

文等等，故在研發活動的紀錄或發明提案單中，應可設計一些欄位供撰寫者或提案人記錄文獻中關於「長期所感受的需求」、「他人的失敗」、及「專家的懷疑」等的相關內容或索引。另在公司內部審查階段，專利人員亦可搜尋及整理相關的技術資訊，以累積用以支持這些理由的證據。

「研發」的另一面向為實驗活動。對於「不可預期的結果」，通常可使用實驗所得的結果做為證據，故在實驗管理的規劃上，亦應追蹤系爭發明的後續實驗進度，而且只要是與發明有關的數值，例如：化合物的化學或物理性質、產品良率、製程品質等等，都應陸續進行相關的測量工作。

至於「引證文獻的不可操作」，如果研發人員有突出的學術上或技術上的聲譽，則可以由研發人員作證指出引證文獻是不可操作的。此外，在專利管理資料庫中，亦需建立專家資料庫，或是委外找尋專家證人，以作證引證文獻的不可操作。

（二）製造構面

「製造構面」主要針對的是「不可預期的結果」的理由。而「製造」的意涵包括「製造」及「使用」，例如，對於「物的專利」，即為製造產品，而對「方法專利」，即為使用於製造產品的方法、程序、或步驟，或是物品的使用方法。此外，「不可預期的結果」可在「使用發明」時展現，故在管理上必須追蹤「發明」於製造構面的動態，例如，良率的改善（良率的提升通常意味著某些物理性質的改善），以持續累積證據的內容。

（三）行銷構面

「行銷構面」主要針對的是「不可預期的結果」、「商業上的成功」、及「他人的抄襲」等理由。而「行銷」的意涵為當發明形成產品（或授權他人生產）後，行銷人員將產品推廣到市場，而由客戶或消費者購買，則「輔助性判斷因素」的事實就會發生，見圖 1。

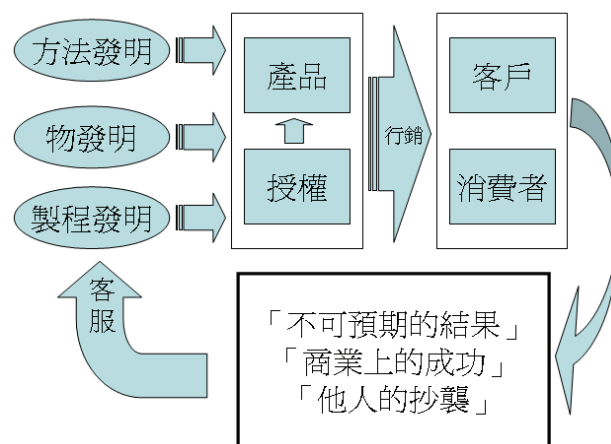


圖 1 客服構面的思維

關於「不可預期的結果」，可能是客戶端使用了與發明有關的產品，而進一步使客戶的產

品或製程發生了正面的「不可預期的結果」。因此，行銷人員應掌握與發明有關的產品在客戶端的使用情況。另一個情況是行銷人員發現消費者心中對產品性質的期待，而反應至研發單位以進行相關的研發，之後必須管理「市場資訊」和「研發活動」間的資訊互動，以使「研發」時所產生的性質上改變或改善的資訊能夠累積，而提供「不可預期的結果」用的證據。

關於「商業上的成功」，如何建構「市場資料」是個重要的課題。而針對「市場資料」，申請人必須指出產品所屬的市場，呈現市場佔有率，以及該產品與市場佔有率改變的關係，但這類資料勢必將花費申請人相當多的資源以進行資料的收集及分析。此外，為獲取市場資料，在技術授權或產品出售的契約內，若能與他方達成銷售資料提供的約定，則在證據的建構上將是較容易的。

關於「他人的抄襲」，行銷人員在競爭對手的產品調查上，應和研發或工程單位人員合作，以建立對手產品和公司內發明間的比對資料庫。不過，證明「他人的抄襲」的困難在於須證明「侵權者」在諸多不同於系爭發明的嘗試後仍選擇抄襲系爭發明，故更細部的市場資料搜尋或許亦須委託外部徵信公司進行調查。

（四）客服構面

「客服構面」主要針對的是「不可預期的結果」、及「商業上的成功」等理由，而其為「行銷構面」的延伸，如圖 1，是「行銷構面」的回饋程序。

公司的客服人員必須常與客戶接觸，以瞭解產品對於客戶是否產生了「不可預期的結果」，例如，在和發明有關的產品賣給客戶後，客戶可能因為使用此產品而在其自身的產品上發生性質上的改善，而這改善或許可做為「不可預期的結果」的證據。此外，若客戶因使用與發明相關的產品而提升其市場佔有率，則公司的客服人員須收集此資訊，並記錄在依附於發明的專利申請檔案，以備未來做為證據的用途。

伍、結論

在關於「顯而易知性」的答辯過程中，如果專注於請求項及引證文獻間的比對，則這樣的過程勢必會導致請求項的權利範圍限縮的後果。因此，本文建議或許應將「輔助性判斷因素」視為答辯階段的主要議題，故如何在專利申請管理系統中建立一個以準備「輔助性判斷因素」的證據為導向的機制，則為筆者欲發展的管理思維或建議。

筆者分析了 MPEP 的「輔助性判斷因素」規定，並將「不可預期的結果」、「商業上的成功」、「長期所感受的需求」、「他人的失敗」、「專家的懷疑」、「他人的抄襲」、及「引證文獻的不可操作」等等輔助性判斷因素所需的證據，分為「專利申請前」、「專利申請後」、及「收到第一次官方審定後」等三個準備時期。進一步，依照一般公司內部的功能角度，將公司的管理體系拆解為「研發」、「製造」、「行銷」、及「客服」等等構面，以闡述證據的蒐集或累積的想法。

「研發構面」主要針對的是「不可預期的結果」、「長期所感受的需求」、「他人的失敗」、「專家的懷疑」、及「引證文獻的不可操作」等理由，「製造構面」主要針對的是「不可預期

的結果」的理由，「行銷構面」主要針對的是「不可預期的結果」、「商業上的成功」、及「他人的抄襲」等理由，而「客服構面」主要針對的是「不可預期的結果」、及「商業上的成功」等理由。此外，各構面間仍須互相配合，以發揮最佳的效用。

筆者希望透過本文，能為國內公司的美國專利申請管理，提供制度建置的理論基礎。而在「研發」、「製造」、「行銷」及「客服」等四大構面的思維下，公司可建立以累積或蒐集輔助性判斷因素證據為目標的專利申請管理。因而，在提出專利申請後所可能遇到的答辯過程中，能夠在不減損請求項保護範圍的要求下，為公司克服審查官的「不具可專利性」決定，進而獲得專利權。

日本智慧財產專業法院以及專利侵權和專利無效爭訟制度

劉國讚*

壹、前言

近年來，因應跨國高科技產業專利糾紛遽增，而訴訟進度過於緩慢，無法滿足現在商品週期愈來愈短之需求，在國內業者及歐美商會疾呼下，司法院於93年4月間擬訂設立智財專業法院，並於7月經院會決議推行，以推動速審速結智慧財產權爭訟。

「智慧財產法院」若能成立，將是國內第一所專業法院。自司法院決議之後，司法院經過召開多次「成立智慧財產法院」預備會議，蒐集並分析德、日、英、美、新、韓、泰及歐盟等已設置或擬設置審理智慧財產權案件專業法院國家相關資料¹。

目前雖已有許多國家已成立智財法院，但因各國司法制度均不同，並無任一國家之制度可完全移植至我國。

我國成立智財法院，所必須探討的主要問題可謂經緯萬端，可行途徑亦不只一條。以佔各國智財法院最大宗之專利訴訟事件為例，我國現行制度有關專利侵權訴訟之第一審，由各地地方法院管轄，當專利權人起訴時，被告最有效之防禦方式，就是向智慧財產局對該專利權提起舉發。由於舉發案經審查為舉發成立、應撤銷專利權時，其專利權係自始不存在，專利權既不存在，自無侵權可言。而智慧財產局對於舉發案所為之審定，為一行政處分，在我國行政爭訟制度下，自可循序向經濟部訴願、向台北高等行政法院提起行政訴訟、向最高行政法院上訴。

因此，在現行制度下，設立智慧財產專業法院面臨許多複雜問題，例如應設在那一審級？管轄範圍如何？應如何整併或調整民事訴訟與行政訴訟程序？

日本於2005年4月1日成立智慧財產專業法院，運作迄今雖不滿一年，但有諸多可供我國借鏡之處。本文係從專利舉發之審查及其行政爭訟之實務面觀點出發，藉由日本在專利相關訴訟之制度及經驗，提供我國智財法院制度設計之參考。

本文首先介紹日本智慧財產專業法院之設立沿革、背景、管轄事件、組織、及運作概況。其次介紹在專利無效訴訟程序中佔有重要地位之日本行政審判制度，特別是專利無效審判制度。接下來是日本專利侵害訴訟與專利無效之權限分配現況。最後整理日本整體制度之特點及結論。

本文原刊於智慧財產權月刊第86期，95年2月。

* 作者為智慧財產局專利三組組長。

¹ 參閱中央社記者黃自強台北2005年2月12日報導。

貳、日本智慧財產專業法院

一、智慧財產權戰略大綱

日本智慧財產專業法院之成立，有其時代背景。

90 年代日本泡沫經濟破滅以後，為尋求提振經濟之方案，乃分析世界經濟成長動力，認為在知識經濟時代，知識產出之高附加價值佔有重要地位，且由於少子高齡化所帶來的勞動人口減少，未來經濟成長的關鍵在於，必須掌握新發明之高附加價值。於是參考美國強化智慧財產權以帶動經濟成長之方式，將智財權之創造、保護、運用之政策提升至內閣主導之層次。

近十年來，首先在有關智慧財產創造及技術創造立國的目標下，於 1995 年制定「科學技術基本法」，1998 年制定「促進大學技術研究成果移轉至民間事業相關法律」，1999 年「產業活力特別措施法」，2000 年「產業技術力強化法」。

2002 年 2 月，小泉總理大臣以智慧財產戰略及國家戰略為主旨之施政方針演說，為強化產業之國際競爭力，於 2002 年 2 月 25 日設置「智慧財產戰略會議」，同年 7 月 3 日策定「智慧財產戰略大綱」，同年 11 月 27 日制定「智慧財產基本法」。2003 年 3 月 1 日設置「智慧財產戰略本部」，由內閣總理大臣擔任本部長，於同年 7 月 8 日推出「智慧財產之創造、保護及活用有關之推進計畫」，嗣後每年均提出新的推進計畫，2004 年 5 月 27 日提出「智慧財產推進計畫 2004」，2005 年 6 月 16 日提出「智慧財產推進計畫 2005」。

智慧財產戰略大綱內容相當廣，除了智慧財產權範疇之著作權法、專利法、商標法、關稅法、種苗法、不正競爭防止法等部分條文之修正，也包含民事訴訟法，法院法等法院審判迅速化之相關法律，「知的財產高等裁判所設置法」（即智慧財產高等法院設置法）亦屬其中之一。

因此，值得注意的是：第一，2004 年 6 月 18 日公布之智慧財產高等法院設置法是在整個智慧財產戰略大綱架構下政策之一；第二，與智慧財產專業法院有關之法律並非僅限於設置法本身，還包含各相關法律之配套修正。例如智財推進計畫曾指出：「為了充實法院之專業處理體制，依 2003 年修正之民事訴訟法，智慧財產事件之東京、大阪地院、東京高院集中審理，導入專門委員制度，以確保智慧財產相關事件之專業性體制，除了在 2004 年向國會提出智慧財產高等法院設置法之外，也在法院法中將法院調查官之權限擴大及明確化。法案通過後，可活用智慧財產及技術精通之專業人才，以回應社會各方面之期待，實現迅速、正確之審判。」

二、智慧財產高等法院

（一）設置沿革

日本「知的財產高等裁判所」（以下簡稱 IP 高等法院）為依據智慧財產高等法院設置法，於平成 17 年（西元 2005 年）4 月 1 日開始，在「東京高等裁判所」（譯成中文為「東京高等法

院」)所設立之特別支部。

IP 高等法院設立之目的，係基於智慧財產權之保護對於日本社會及經濟有重大影響，必須要更快速有效地進行智慧財產權相關之訴訟程序，IP 高等法院可以強化 IP 訴訟事件之審判。

IP 高等法院之前身，須追溯至 1948 年發明專利法等工業財產權法修正，明文規定東京高等法院專屬管轄有關發明之「審決取消訴訟」²，隨後於 1950 年 11 月在東京高等法院成立第 5 特別部，集中審理審決撤銷訴訟及有關智慧財產權民事訴訟第二審事件。當時即已配置由特許廳有專利審判經驗者擔任之法院調查官。

之後，隨著訴訟事件之增加，又在 4 個民事部專門審理智慧財產權有關之事件，1958 年第 6 民事部，1959 年第 13 民事部，1985 年第 18 民事部，2002 年第 3 民事部，陸續成為智慧財產權事件之專門部。

這些專門部的正式名稱仍為「民事部」，2004 年 4 月 1 日起正式改為智慧財產部第 1 至第 4 部。而同日施行之民事訴訟法修正內容中，有關發明專利權之訴訟，導入 5 名法官組成之大合議體，因此再成立智慧財產大合議部之「第 6 特別部」。2005 年 4 月 1 日，前述智慧財產第 1 部至第 4 部及第 6 特別部，改成智慧財產高等法院之通常部(第 1 至第 4 部)及特別部(大合議部)。

(二)管轄事件

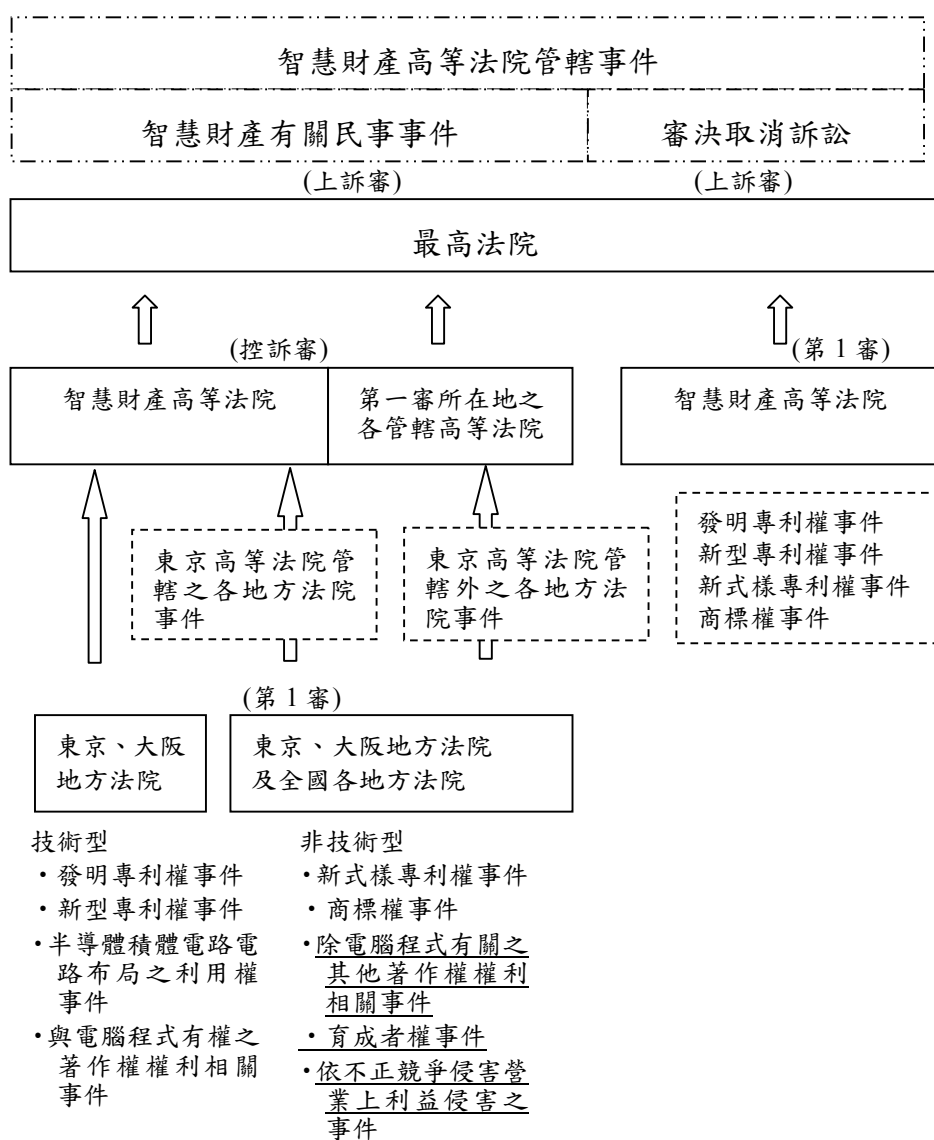
IP 高等法院所管轄事件，包括作為行政訴訟第一審之撤銷訴訟，以及民事事件之第二審。

在民事訴訟部分，日本將智慧財產權侵權事件區分成技術型及非技術型，技術型包含：發明專利權事件、新型專利權事件、半導體積體電路電路布局之利用權事件、與電腦軟體有關之著作權之權利相關之事件。非技術型則包含：新式樣專利權事件、商標權事件、除了電腦軟體有關之著作權之權利相關以外之事件、出版權、著作鄰接權、育成者權事件、關於不正競爭之營業上利益侵害之事件。

技術型事件一審由東京及大阪地方法院專屬管轄(民事訴訟法第 6 條)，第二審則由 IP 高等法院專屬管轄，第三審為最高法院。非技術型事件之一審、二審則由全國各地地方法院及第一審所在地之各高等法院管轄，並無專屬管轄，第三審為最高法院。當非技術型之事件，於東京高等法院所管轄區內之各地方法院進入第二審時，東京高等法院會交由智慧財產高等法院審理。故 IP 高等法院實質上所管轄之事件，包含專屬管轄技術型事件，以及非專屬管轄非技術型事件。

在行政訴訟部分，專屬管轄有關對於特許廳之發明專利、新型專利、新式樣專利、商標等對其審決不服之撤銷訴訟。

² 相當於我國行政訴訟之撤銷訴訟。



圖一 日本智慧財產訴訟事件之管轄³

(三)組織

IP 高等法院設裁判部門及主管一般司法行政事務之事務局，裁判部門有第一至第四部及特別部(大合議部)，事務局有庶務第一及第二課。

IP 高等法院設院長一人，法官、調查官、法院書記官、法院事務官若干人。

IP 高等法院採法官三人合議審理，重要事件採法官五人合議審理。

IP 高等法院所配置之法院調查官，受法官之命，就發明、新型專利有關事件之審理，進行與審判有關之必要技術事件之調查。

³ 參考日本知的財產高等裁判所網頁所公布資料，<http://www.ip.courts.go.jp/documents/statistics.html>

(四)法院專門委員及調查官

專門委員是具有專門技術之專家。法院對於爭點或證據之整理、與訴訟程序進行有關之必要事項之協議時，為明瞭訴訟關係，或讓訴訟程序順利進行，基於專門技術之當事人意見聽取，可以請專門委員協助。⁴

協助審理專利訴訟事件之調查官雖早已存在於東京高院、東京地院與大阪地院，但早期並無法律規定。直到 2005 年 4 月才於民事訴訟法第 92 條之 8，明文規定調查官之職責。調查官受審判長之命，為明瞭訴訟關係，事實及法律有關之事項，可進行爭點及證據之整理，也可直接對證人、當事人、及鑑定人發問，並向法官陳述專業意見。

民事訴訟法修正後，除了將調查官之設置規定提升至法律位階外，也讓調查官可以對證人、當事人、及鑑定人發問，可謂將其原來法官助理性質之角色更進一步提升。

調查官在 IP 高等法院扮演重要之角色，2005 年 9 月在東京高院有 11 名調查官。調查官幾乎都是由特許廳資深專利審查官或審判官調任。調查官在法院正式言詞辯論開庭時雖不參與，但參與開庭前受命法官所主持之準備程序中，在專業技術問題中具有決定性之影響力。

審決撤銷訴訟中，通常準備程序至少 3 次。起訴後第一次準備程序原告先為訴狀之陳述、證據之認否，被告可為答辯書之陳述、證據之認否；第二次原、被告可提出準備書面及證據，彼此書面文件互換後；第三次再進行準備書面之陳述。每次準備程序之間隔約 1 至 2 個月，準備程序結束後即指定言詞辯論期日。此時調查官即必須將有關技術問題之書面意見陳交審判長。

而在侵權訴訟中，通常第一次三人合議庭開庭時，原、被告就訴狀及答辯書之陳述後，審判長即會指示交由受命法官之準備庭，準備庭通常 3 至 6 次，此時調查官亦必須參與。

(五)受理及審理案件之概況

與 IP 有關之民事訴訟事件，最近五年每年之受理案件約在 110 件，平均審理時間約 10 個月。

在審決取消訴訟方面，最近五年每年之受理案件約在 500 至 600 件上下，平均審理時間約 12 個月。⁵

三、其他法院之智慧財產部

廣義之智慧財產專業法院並非只有設在東京高等法院之 IP 高等法院，還包含在各法院設立智慧財產權相關事件之專門部者，目前在東京地方法院有 4 部，在大阪地方法院有 2 部，所專屬管轄者為技術型侵權訴訟事件之第一審。

東京地院、大阪地院各有 7 名、3 名調查官，調查官在侵權訴訟中亦扮演重要之角色。

⁴ 日本民事訴訟法第 92 條之 2 以下。

⁵ 參考日本知的財產高等裁判所網頁所公布資料，<http://www.ip.courts.go.jp/documents/statistics.html>

參、日本行政審判制度

一、行政審判制度

「行政審判」是一種存在日本行政機關之程序。「行政審判」並非法令上之用語，而僅是學理上之名詞。行政審判是在行政機關系統成立獨立之行政委員會，以類似司法審判的程序，亦即以準司法的程序作出一定的決定。此種行政審判在二次大戰前即已存在，例如海員懲戒法之海難審判(明治 39 年)，特許法之專利審判(大正 10 年)。然而，當時這兩種制度是各自獨立存在，並無上位之行政審判觀念。

戰後，美國占領軍之占領政策大幅導入美國行政委員會之制度⁶，日本行政法學才逐漸形成行政審判之概念。如今，在許多特別法中均有行政審判之制度，例如「独占禁止法」⁷、「勞働組合法」等。

行政審判制度之存在，與日本司法制度先後受大陸法系及美國法之影響有關。二戰前，日本 1889 年之明治憲法下，引進近代立憲國家行政、立法、司法三權分立之觀念，行政權設置在天皇之下，行政必須服膺立法機關所定之法律依法行政，至於行政行為違法時，應以何種方式導正，明治憲法引入大陸法系之普魯士行政裁判制度，有關行政機關違法處分致損害人民之權利時，在憲法明定設置行政法院以專屬管轄審理之。當時在法院系統外另設行政法院之主要理由之一，係認為法院之法官並不具行政機關之各種專業，為確保行政事件處理中的專業性，乃設置行政法院專門處理行政事件之訴訟⁸。

戰後，在美國佔領軍主導之下，日本現代行政之進展因導入美國之制度後，由大陸法系轉變成獨特的體制。現行日本憲法第 76 條第 1 項規定，司法權屬最高法院及各下級法院，同條第 2 項禁止設立特別法院。因此，通說認為，司法權除民事、刑事之審判權外，亦包含行政事件之審判權。禁止設立特別法院的原因之一，係因戰後由美國所引入之行政審判制度，因行政審判可確保行政事件於爭訟時之專業性，故設立行政法院已欠缺必要性。

二、行政審判之特點

行政審判是規定在各特別法之中，其與一般行政程序相較，具有以下特點：

(一)職權行使的獨立性

行政審判的特點之一為，審判機關係獨立行使職權。例如「独占禁止法」第 28 條有關「公正取引委員會」（相當於我國之公平交易委員會），「公害調整委員會設置法」第 5 條等，均明文規定委員會職權行使之獨立性。委員身分保障亦有特別規定。

⁶ 美國於 19 世紀上半世紀中，因鐵路建設所需，而設立與鐵路建設、費率等有關之各種行政委員會，隨後發展至 1887 年設立聯邦州際通商委員會等之各種行政委員會。美國之行政委員會，具有由議會委任之立法權(準立法機能)，以及以準司法程序決定之權(準司法機能)。日本之行政審判概念雖由美國引進，但與美國之行政委員會之功能並非完全相同。

⁷ 全名為「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」。

⁸ 參閱引述伊藤博文在憲法義解(1889 年)中就行政法院之設立所為之敘述。

組成審判機關者為「行政審判官」(源自美國的 administrative law judge)⁹，例如專利法所定之審判制度中，負責審理者為「審判官」組成之合議體；「公正取引委員會」由委員合議組成。

(二) 準司法的程序

行政審判採用準司法之審理程序，其中較特別的程序是公開口頭審理的機會是法律所保障，例如「独占禁止法」第 53 條，「労働組合法」第 27 條，特許法第 145 條等。而在各特別法中之程序規定有許多是仿自司法審判程序，例如特許法第 137 條以下有關審判官之指定、審判長之職權、審判官之迴避、審判書記官、證據保全、許多民事訴訟法條文之準用等。

(三)、撤銷訴訟之審級省略

行政審判是在行政機關所作成之法的決定，具有行政處分之性質。然而，因為行政審判程序經過特別的程序，因此不服行政審判所提起之撤銷訴訟，可以省略審級。依「行政事件訴訟法」，不服行政處分所提起之撤銷訴訟，不論訴額之多寡，原則上是以地方法院為第一審之管轄法院(裁判所法第 24 條第 1 項)。而行政審判之審決雖亦為行政處分，不服行政審判之審決所提起之撤銷訴訟，可以省去地院之審級而直接進入高院，審級省略規定於各特別法之中，例如「独占禁止法」第 85 條¹⁰，特許法第 178 條第 1 項。

肆、日本專利審判制度

行政審判僅為學理上之名詞，故各種行政審判制度之間亦有不同之處。以下介紹專利審判制度之特點。

一、專利審判制度之要旨及種類

特許法所規定之審判，依審判被請求人不同而區分，有審判被請求人為「特許庁長官」(即相當我國經濟部智慧財產局局長)之「查定系審判」，以及審判被請求人為專利權人之「當事者系審判」。其中，查定系審判又有「拒絕查定不服審判」(特許法第 121 條)，以及「訂正審判」(特許法第 126 條)。當事者系審判有「特許無効審判」及「專利權期間延長登錄無効審判」。

專利申請案經過審查官之實體審查後，若最終審定為「拒絕查定」(即相當我國不予專利之審定)，若審查官判斷有誤，將使專利申請人之利益遭受不當之損害，此時申請人可提起「拒絕查定不服審判」，請求為准予專利之審定。

專利申請案經過審查官之實體審查後，若最終審定為「特許查定」(即相當我國發明專利

⁹ 美國有行政法法官，在智財領域的行政機關設有行政法法官者，例如美國國際貿易委員會(United States International Trade Commission)，見 19USC1337(a)；以及隸屬美國專利商標局的專利訴願暨抵觸委員會(The Board of Patent Appeals and Interferences)中的專利行政審判官(The Administrative Patent Judges)。

¹⁰ 第 85 條第 1 至 3 款分別規定行政事件訴訟、損害賠償之訴、刑事訴訟事件均省略審級。

准予專利之審定），若審查官判斷有誤，因專利權具有排他之效力，將使公眾利益遭受不當之損害，此時任何人可提起「特許無効審判」，請求將獲准之專利權溯及既往地撤銷。

專利申請案經獲准取得專利權後，專利權人欲更正專利說明書之發明說明、申請專利範圍、圖式時，專利權人可提起「訂正審判」。因取得專利權之更正涉及權利範圍之變動，對於第三者可能產生不利益，故以嚴格之更正要件，以及以審判官之合議體進行慎重之審理。

二、專利審判之審理

審判係採準司法之程序進行慎重之判斷。審判係由特許廳長官指定三人或五人之審判官組成合議體進行實體審理。審判官之資格以政令定之（特許法第 136 條第 1、3 項），通常審判官皆由資深之審查官升任。

審判採職權審理¹¹，除當事人所主張之理由外，亦可依職權為積極之證據調查。（特許法第 150 條）

發明專利無効審判及延長登錄無効審判，原則進行口頭審理，但審判長可依參加人之申請或依職權，以書面審理。至於拒絕査定不服審判及訂正審判，以書面審理為主，但審判長可依當事人之申請或依職權進行口頭審理。又除了有害公共秩序或善良風俗之外，口頭審理為公開進行。（特許法第 145 條第 1、2、5 項）

三、審判之結束及不服審判之訴訟

審判以最終判斷之「審決」結束（特許法第 157 條第 1 項）。審判係以準司法之程序，以專業人員之審判官組成合議體審理，已相當法院之第一審，故對於審決不服之行政訴訟，係直接進入東京高等法院（特許法第 178 條，現為 IP 高院）。

伍、專利侵權與專利無効之權限分配

一、專利侵害訴訟中主張專利無効之判例

2000 年 4 月 11 日，日本最高法院在富士通 vs. 德州半導體（Texas Instruments Inc.）（日本慣稱キルビー判決）的債務不存在確認訴訟之判決中，創設法院可以在專利侵權訴訟就被告對專利無効抗辯進行認定。最高法院判旨稱：「專利無効審決確定之前，審理專利權侵害訴訟之法院，可以判斷專利無効理由是否明顯存在。審理結果，當該專利無効理由為明顯存在時，基於該專利權之防止侵害請求權，損害賠償請求權，限於無特殊之情事下¹²，相當於權利之濫用。」

在此之前，因早期繼受德國法之影響，日本對於專利侵權及專利無効之權限分配為分離制，亦即專利無効為特許廳審判部之權限，專利侵權則歸法院審理，法院進行訴訟時不能就專利無効進行判斷。大審院（最高法院前身）並認為，特許廳核准的專利只能由特許廳的審決

¹¹ 日本「無効審判」採職權審理，與我國舉發案採當事人進行不同。

¹² 所謂「特殊之情事」為何？判決例示指「訂正審判」。

來宣告無效，法院不能作判斷；又專利無效之權限分配既屬特許廳，應給予訴訟被告在特許廳主張專利無效之機會，在特許廳之無效判斷前，專利當然有效，但須停止訴訟等待無效判斷審決¹³。

最高法院將過去判例一併變更後，指出：「專利法規定在專利無效理由存在時，係由具有專門知識與經驗的特許廳審判官審查，無效審決確定後專利權視為自始不存在。然而，專利權無效審決確定前仍有效存續，當然不是對世無效。」「當專利無效理由明顯時，此種基於專利權之該發明實施行為的防止侵害請求權、損害賠償請求權，實質來看，是給予專利權者不當利益，而讓實施者承受不當之不利利益，有違衡平理念。」「期望紛爭能在短時間以一次程序解決的狀況下，基於專利權之侵害訴訟中，不先經由特許廳中無效審判之無效審決確定的話，當該專利無效理由存在，而不允許以專利無效作為對專利權行使之防禦方法，對於無意尋求專利對世無效的當事人而言形成很強的無效審判程序，而且，也違反訴訟經濟。」

最高法院判例推翻過去之判例見解，無非因侵權訴訟等待專利無效審判之結果，常常延宕審理期間，無法呼應產品壽命越來越短的產業界需求。而若完全採美國可由法院逕行宣告專利無效之制度，將引發專利無效宣告究屬行政權或司法權之憲法層次爭論，故將明顯無效之專利權行使套入民法第1條第3項「不許權利濫用」，讓法院有判斷權限。有論者認為此一判例實為法院智慧的結論，既不碰觸憲法層次之問題，亦解決侵權訴訟等待專利無效審決的部分問題。¹⁴

但最高法院在判例中將法院權限限於「無效理由明顯」之場合，允許侵權被告可為「權利濫用」之抗辯，引發兩項爭論：一為如果專利權明顯存在瑕疵，豈不是該授與專利之行政處分當然無效？二為究竟何種情況下方屬「無效理由明顯」，亦即眾多得提起無效審判之理由中，何者才算是「無效理由明顯」？其中後者成為業界爭論之焦點。

二、後續實務判決及爭論

當學術界與實務界仍在爭論究竟「無效理由明顯」範圍為何時，已有多號法院判決陸續出現，被認為無效理由明顯者有：(1)系爭專利不具新穎性之判決：東京地院2000年7月14日號平成8年(ワ)第23184號、大阪地院2000年9月5日平成12年(ワ)第1064號、大阪地院2001年平成11年(ワ)第13840號，三者都是以申請前已見公開使用認為系爭專利無效理由明顯。(2)以進步性欠缺當作系爭專利無效理由：東京地院2001年平成10年(ワ)第25701號、東京地院2001年平成11年(ワ)第10959號。(3)以擬制喪失新穎性為理由：大阪地院2001年平成8年(ワ)第12109號。(4)以說明書記載不備為理由：大阪地院2001年平成11年(ワ)第3968號。(5)非專利申請權人之申請(日本稱「冒認申請」)：東京地院2002年平成11年(ワ)第39226號。

¹³ 大審院明治36年(レ)第2662號判，大審院大正5年(才)第1033號判決。

¹⁴ 後藤晴男，特許庁審判部と裁判所の関係，2005年8月台日技術合作計劃「無効審判の審理及び知的財産権に関する裁判所の審理に関する研究」。

三、2005 年修正發明、新型、新式樣專利法

富士通判決後，在法院直接認定專利無效理由可謂一發不可收拾，「無效理由明顯」之範圍幾已擴張至所有可以作為無效審判之所有理由。

為了避免「無效理由明顯」之範圍認定不一，某些人認為應將此一判例原則定入專利法並將「明顯」字樣刪除，又為了避免浮濫抗辯，必須增加一些限制條件，乃於 2005 年 4 月 1 日在特許法增定第 104 條之 3：「專利權或專用實施權之侵害有關之訴訟中，當該專利依專利無效審判應該被認定無效時，專利權者或專用實施權者，對於對造不能行使權利。」「關於依前項規定之攻擊或防禦方法，被認為是以不當延遲審理為目的者時，法院可依申請或依職權駁回。」「實用新案法」第 30 條、「意匠法」第 41 條亦準用前揭條文。

四、未來趨勢

新法施行之後，尚未出現大量判決。以 2005 年 10 月 26 日智慧財產高等法院平成 17 年（ネ）10096 號判決有關發明專利損害賠償請求權之民事訴訟事件來看，侵權被告已將權利濫用之抗辯撤回，改依發明專利法第 104 條之 3 第 1 項主張原告權利行使之限制，判決中仍然就公然實施及容易想到等專利無效理由進行判斷，似未見有縮小無效理由範圍的趨勢。

有論者認為，在日本國情之下，富士通判決後之日本專利無效審判制度幾已名存實亡，因為無效審判是正面對專利權人之挑戰，日本企業多不願主動攻擊興訟，只有在成為侵權被告後，才會防禦，防禦時將專利無效資料交給法院即可達到目的，不須向特許廳提起無效審判，並預測無效審判件數將逐年遞減。¹⁵

陸、日本智慧財產專業法院之特點及配套措施

一、專業法院管轄案件之範圍

智慧財產權之範圍極廣，除了專利、商標、著作權外，還有積體電路電路布局、營業秘密、公平交易等，這些智慧財產權實質上有不同的專業性，若將其全部納入專業法院管轄，此一專業法院必須具備多種專業。

成立智慧財產專業法院首先需界定管轄之事件範圍，所需考量的因素不外是訴訟案件量之多寡及專業性之確保。

日本將智慧財產權相關之訴訟事件，區分成技術型與非技術型。IP 高院只專屬管轄技術型之事件，而所謂技術型實質上是以發明、新型專利事件為主。而在受理之案件量上，IP 高院仍以審理撤銷訴訟為大宗，侵權訴訟每年不過百件之規模。

在法院之專業性問題上，日本認為非技術型之智財訴訟事件，法官經過一定之訓練後即可勝任，法官審理這類事件未必比其他例如勞工、環保、醫療等各種領域之訴訟事件困難，在各種領域並無專業法院之情況下，非技術型之智財事件並無成立專業法院之必要。而技術

¹⁵ 後藤晴男，特許庁審判部と裁判所の関係，同註 12。相關統計數字參閱陳秀美，註 5。

型之智財訴訟事件，需倚賴技術調查官之協助，方能確保審判之專業性，故以配置有調查官的專業法院管轄。

二、專利侵權訴訟第一審級之管轄

有關專利侵權訴訟之民事訴訟或刑事訴訟¹⁶，第一審由地方法院管轄，需考慮者為：地方法院是否需要設立智慧財產專業法院？若需要，應以何種方式設立？

此一問題需考量之主要因素有：(1)法院審理之專業性、(2)訴訟案件量的多寡、(3)訴訟當事人之便利性。設立專業法院固有確保審理之專業性及提升裁判品質之優點，但若案件量不多，成立專業法院將耗費司法資源，且可能必須兼辦非智財之訴訟事件而失去專業法院之意義。

日本將侵權訴訟第一審交由東京及大阪地方法院專屬管轄¹⁷，並在兩地方法院設立專門部及調查官，既不浪費訴訟資源，又可確保法院之專業性及裁判品質。唯一的缺點是不住在東京或大阪附近之原、被告及其訴訟代理人，每遇開庭必須長途往返。

三、專利權無效第一審級之管轄與審理權限分配

專利權無效之審理權限分配，可謂智財專業法院之核心問題。我國專利權是否有效係由智慧財產局審查，專利權是否有效為侵權訴訟之先決問題，因此在地方法院所進行之侵權訴訟常常因而暫停審理，致專利權人無法迅速有效得到權利保障。此亦為日本在富士通判決前所面臨之相同問題。若能由法院在侵權訴訟中一併審理專利權無效，即可解決前述問題，採此一制度之典型國家為美國¹⁸。

富士通判決後，日本探討法院能否審理專利無效問題時，認為主要課題有二：一為判斷權限之問題，一為判斷能力之問題。後者可設置調查官解決，前者則包括「公定力」及「審理範圍」，「公定力」是指行政處分之有效性，只有法律規定之法院有權審查，因此民事訴訟之法院不能判斷之；「審理範圍」是指在 1976 年最高法院判決亦指出法院不能就系爭專利與先前技術比對。

將專利無效歸由法院審理，最大的問題在於更正案之審查。專利權無效問題審查過程中，專利權人評估舉發證據對於系爭專利權之新穎性或進步性專利要件之可能影響後，為避免被審定為無效，常常會更正申請專利範圍。因此，更正為專利權人防禦的重要手段之一，更正案之審查為專利權無效之審查所必要，若將專利權無效之審理交給法院，法院亦須一併審理專利權之更正。問題在於：法院能否一併審查系爭專利權是否可更正？

當專利權人更正申請專利範圍，專利專責機關於核准更正後，應將其事由刊載專利公報。

¹⁶ 日本專利侵害仍存在刑事責任，我國 92 年 1 月 3 日修正公布專利法已廢除刑責。

¹⁷ 日本民事訴訟法第 6 條參照。

¹⁸ 美國專利權無效判斷為法院權限，追溯其歷史沿革，主要是專利制度係繼受自英國專賣條例，英國專賣條例之制定是為了限制王族之權限，故將專利權有效性之判斷權限交給法院。

而說明書、圖式經更正公告者，溯自申請日生效。¹⁹申請專利範圍核准更正後，實質上是重新核准一件新的權利範圍之專利。而專利審查係屬行政權，若由法院審查系爭專利權是否可更正，將產生司法權是否侵犯行政權之爭論，此一爭論為憲法層次之問題。日本在探討此一問題時，多數人認為專利審查及授予既屬行政權，則更正案之審查亦應屬行政權，亦即法院不能審查更正案。富士通判決亦限定在無更正案之情況下法院才能認定專利無效抗辯是否成立。

因此，再如何努力也無法將專利無效劃歸法院審理。目前法院只能在特許法第 104 條之 3 不明確的規定下判斷專利無效問題，而特許廳仍有完整之無效審判及更正審判制度。於此架構下，並分別強化法院與特許廳之審查。

四、法院審查之強化

法院審查之強化，除了設立智慧財產高等法院以及東京與大阪地院專屬管轄外，並建立專門委員制度，以及將調查官以法律明文規定。本文在日本 IP 高院時已介紹。

五、特許廳無效審判之強化及效率化

特許廳有關專利無效之審查強化，包括：(1)無效判斷程序之效率化，(2)專利無效審判之審理的充實，(3)解決圍繞更正審判之問題。

第(1)點指的是 2003 年廢除異議，以及將無效審判適格主體除「冒認申請」限利害關係人外，擴大至任何人²⁰。

第(2)點指的加重對無效審判請求人的負擔，採無效理由追加例外容許，以及補正許可制度²¹。專利無效之事實及證據須具體特定，且要記載證據和事實的關係，原則上不可為新的無效理由之追加或證據之變更，專利權人之訂正請求只限無效理由副本送達後的答辯書提出期間(通常審判長會指定 30 或 60 日)，或由審判官所提出未被答辯過之無效理由通知後，對該通知提出意見書之期間。雙方當事人補提理由，均不能不當延遲審理。而且兩件舉發案必要時可用第二舉發案之證據以職權在第一舉發案中審理，將第二舉發案以一事不再理駁回。同時此一措施目的在改善過去無效審判之請求常常不夠充分，因而一再追加或補正無效理由使審查延宕之缺失。

第(3)點指對審決撤銷訴訟提起後之訂正審判，限制在訴訟提起後 90 日內²²。

六、第一審採地院與特許廳雙軌之協調

一審分由地院及特許廳審理，當法院與特許廳就專利無效之認定相左時，原則上互不拘

¹⁹ 我國專利法第 64 條第 3、4 項。日本特許法第 128 條亦有相同規定。

²⁰ 日本原異議制度任何人均可提起，無效審判僅限利害關係人，1995 年修法將異議改為領證後異議(平成 6 年法律第 116 號)，並於 1996 年 7 月 1 日施行。

²¹ 日本特許法第 131 條之 2。

²² 日本特許法第 126 條第 2 項。過去日本在審決撤銷訴訟進行時仍可提訂正審判，我國舉發經審定為舉發成立後，則不能在法院進行撤銷訴訟時再提更正，見台北高等行政法院判決 91 訴字 4216 號判決。

束，但畢竟會引發爭論。

日本採用兩種措施解決此一問題：一是在法制面上建立法院與特許廳情報交換之制度，當專利侵權訴訟提起時，法院必須通知特許廳長官，訴訟程序終了時亦同；而特許廳長官接到通知後，必須通知法院有無無效審判之請求，無效審判審決時亦同。特許廳接到法院通知後，必須將該專利是否有審判請求通知法院，審決時亦同。法院得知該系爭專利有無效審判提出後，可將訴訟當事人依第 104 條之 3 第 1 項所提出之書面攻擊防禦方法等資料通知特許廳，特許廳審判官可向法院調閱相關資料。²³在此種情報交換制度中，顯然有意將專利無效問題儘量歸由特許廳解決。因日本無效審判為職權審查，若發現有某一證據為當事人未提出，但會造成專利無效時，特許廳可依職權將該證據納入審查。²⁴而法院民事訴訟採辯論主義，自然不能審查該證據。

另一措施是特許廳加速審查無效審判事件，透過前述無效審判之制度強化及效能提升，目前平均審查時間僅 10 個月²⁵，相較於至少需審理 1 年以上之專利侵權訴訟為快。易言之，若專利侵權被告在遭訴後立即提起專利無效審判，特許廳可在侵權訴訟未判決前，將專利權是否無效予以審定，如此一來，法院即可避免行使仍有爭論之判斷專利無效權限，亦可避免判斷結果與特許廳相左之問題。

七、專利無效審決之行政訴訟

日本特許廳對於專利無效審判所為之審決，當事人不服者即可向 IP 高等法院提起撤銷訴訟，請求撤銷特許廳之審決。而我國智慧財產局對於專利舉發案之審定，當事人若有不服，在向台北高等行政法院提起撤銷訴訟前，必須先經過訴願程序未獲救濟始可提起（行政訴訟法第 4 條第 1 項）。

因此，日本有關專利無效之訴訟審級，包含特許廳之無效審判、東京高等法院之行政事件訴訟、最高法院之上訴，合計三個審級。我國則存在智慧財產局之舉發審查、經濟部之訴願審議、台北高等行政法院之行政訴訟、最高行政法院之上訴，共有四個審級。

首先須探討日本為何不存在我國之訴願程序。訴願乃主張權利或利益遭受行政處分損害之人民，向原處分機關之上級機關或原處分機關本身請求救濟之方法，性質上屬行政程序。在行政機關進行救濟程序，日本稱為「行政爭訟」²⁶，現行制度包含有：(1)「行政不服審查法」所規定之「行政上の不服申立て」（暫譯為行政上不服申訴），(2)在各種特別法所規定之行政申訴，(3)「行政審判」。

²³ 日本特許法第 168 條第 3-6 項。

²⁴ 我國專利無效有舉發及依職權審查兩種途徑，台北高等行政法院認為舉發採處分權主義，智慧局不能在舉發案中職權審理當事人未提出之證據。

²⁵ 見陳秀美，註 5。

²⁶ 日本「行政爭訟」，指的是在行政機關中所進行的救濟程序，並不包含行政訴訟。與我國「行政爭訟係指最終審級歸行政法院管轄之公法爭議事件的審理程序，行政爭訟法即規範此一程序之法規的總稱。」不同，參閱吳庚，行政爭訟法論，第 2 頁對行政爭訟所作之定義，88 年 5 月修訂版。

日本在 1889 年所制定之明治憲法之下，制定了「行政裁判法」（即相當行政訴訟法）及「訴願法」，為當時之行政救濟法，採一審一級之行政訴訟及訴願前置主義。至 1932 年為確保國民之權利救濟，乃修正「行政訴訟法」，將行政訴訟改為二審制²⁷，而訴願法修正作業因二次大戰而暫時停止。戰後，百廢待舉，於 1948 年制定具有暫時性、只有 12 條之「行政事件訴訟特例法」，仍然採訴願前置。唯因其內容過於簡略，對人民權利保障不足，迭遭批評，乃於 1962 年制定「行政事件訴訟法」，同時廢止「訴願法」，以「行政不服審查法」代之，本次大幅修正行政救濟制度將訴願前置主義廢止。1962 年之「行政事件訴訟」施行達 43 年，直到 2005 年 4 月 1 日，才又大幅修正，但仍然不採訴願前置。

綜觀日本行政救濟制度，是在 1962 年廢除訴願前置，並以行政不服審查法取代訴願法，廢除訴願前置的理由之一，係因訴願前置實質上已妨害了人民的救濟權利。因日本憲法規定司法權屬於最高法院及其下級法院，且行政機關不能為終審之裁判（日本憲法第 76 條參照），亦即當國家、地方公共團體或其他行政主體之行為，與私人之間產生糾紛時，法院才能作為解決此一糾紛之終審裁判，憲法並未規定進入法院審判前，必須先在行政機關進行一次救濟程序。易言之，訴願前置並非憲法所保障。

在此情況下，現行日本行政救濟制度原則上係採「自由選擇主義」，亦即人民對於行政機關所為之行政處分不服時，可自由選擇依行政不服審查法異議申請或請求審查，或直接依行政事件訴訟法起訴。但在特別法中仍存在有「不服申立前置」的特別規定，這些特別規定主要是在具有大量作出（例如「國稅通則法」第 115 條）、或具有專門技術性（例如「じん肺法」第 20 條）之處分。

以行政不服審查法為中心之行政申訴制度存在之原因，係因在行政機關進行救濟，較之司法審判程序，具有以下之優點：（1）簡易迅速之程序，（2）可審查原行政處分之適當性（法院只審查合法性），（3）具有專業性。行政不服審查法所規定之程序有「異議申立て」（以下暫譯為異議申請）、「審查請求」、「再審查請求」，各有其適用之場合，原則上異議申請是向原處分機關提起，審查請求是向原處分機關最近之上級機關或法律特別規定之機關提起，再審查請求是向法律特別規定之再審查機關提起。同一事件三者均可適用時原則上是以審查請求為優先。惟不論何者，均屬在行政機關所進行之救濟程序。

「行政審判」則是另一種存在日本行政機關之救濟程序，本文前已介紹。在日本主張發明、新型、新式樣專利權無效、即進入行政審判制度。行政審判是在行政機關所作成之決定，具有行政處分之性質。然而，因為行政審判程序經過特別的程序，其特點之一為可以省略審級且有專屬管轄。對於專利無效審判審決不服所提起之審決撤銷之訴，不需經過地方法院²⁸，而是以東京高等法院專屬管轄（特許法第 178 條第 1 項）。亦即行政審判實質上已相當於司法

²⁷ 我國於 1998 年 10 月 28 日修正公布行政訴訟法才將原來一審之行政訴訟改為二審，該法於 2000 年 7 月 1 日施行，即現行法。

²⁸ 日本並無行政法院，故行政事件訴訟原則上仍為地方法院、高等法院、最高法院之三級三審制。而我國管轄行政訴訟之行政法院為兩級兩審。

審判之一個審級。

八、侵權訴訟與撤銷訴訟之第二審

專利侵權訴訟及專利無效審判之行政訴訟進入第二審級時，日本由東京高等法院之智慧財產專業法院專屬管轄專利侵權之民事訴訟、刑事訴訟，以及專利權無效之審決撤銷訴訟。當專利侵權訴訟一審被告提起專利無效審判由特許廳進行一審。假設無效審判結果為不成立，侵權被告敗訴。被告就侵權訴訟上訴，就無效審判審決提起撤銷訴訟，即會進入 IP 高等法院。此種伴隨侵權訴訟之專利無效訴訟在 IP 高等法院仍為獨立之訴訟事件，只是在同一法院審理。²⁹

柒、結論

各國智慧財產法院，均是建立在本國之法院訴訟制度下。各國法院體制雖均源自大陸法與英美法兩大體系，但歷經各自多年之運作後，均已產生質變。我國與美國分屬不同法系，因此參考其制度時，可逕予擷取套入我國訴訟體系而不大幅修改者甚少。

在同屬大陸法系之國家中，德國能發展成專業法院發達之國家，專業法官之養成是重點³⁰，我國與日本均無此條件。而日本之訴訟體制則是因二戰戰敗後，由大陸法系體制加入部分美國法制度，形成今日之獨特體制。我國特點則是行政法院、普通法院二元體系，而因長期行政權獨大之下，形成行政訴訟不發達，在行政機關之訴願及普通法院較為發達之特殊制度與實務，直到 89 年 7 月 1 日才將訴願改成一級，行政訴訟二審二級，但迄今仍有許多公法事件基於特別法之規定，由普通法院審理³¹。

日本制度並非我國成立智財法院之唯一參考國家，但因日本民情、習慣、產業界形態、司法官養成制度、專利局組織與人力等均與我國較為相近。參酌其經驗，在我國現行制度下，可以最小的修法幅度，達到成立智慧財產專業法院的目標。

捌、主要參考資料

吳庚，行政爭訟法論，88 年修訂版。

吳庚，憲法的解釋與適用，2004 年 6 月第 3 版。

塩野宏、行政法Ⅰ—行政法總論、第四版、2005.4.30

塩野宏、行政法Ⅱ—行政救濟法、第四版、2005.7.10

原田尚彦、行政法要論、2005.5.10

²⁹ 筆者於 94 年 9 月初參訪日本 IP 高等法院，曾就此種事件如何審理提問，並請教專利界之學者專家，得到的答復綜合如下：IP 高等法院並未正面答復，僅表示遇此事件會將其分至同一部審理。此一問題在 IP 高等法院設立前曾引起熱烈之討論，但 IP 高等法院成立時並無在任一訴訟法有特別規定。其結果是，未來仍視法官如何裁判。但既然專利權無效之撤銷訴訟為侵權訴訟之先決問題，業界人士多認為，即使由不同法官審理，應該不會無視撤銷訴訟之存在，將侵權訴訟先予審結。

³⁰ 德國聯邦專利法院有由專利局審查官出任之技術系法官。

³¹ 行政訴訟法第 2 條參照。

伊東健次、不服審査ハンドブック、2004. 7. 1

村林隆一、知的財産高等裁判所と審決取消訴訟の実務、2005. 8. 3

小泉直樹、特許の有効性と侵害訴訟、2001. 7. 5

江口裕之、解説 特許法、2005. 3. 25

2005 年 8 月台日技術合作計画「無効審判の審理及び知的財産権に関する裁判所の審理に関する研究」課程講義：井上雅博，日本における無効審判の現状と運用；飯島歩，無効審判制度の改正と論点；幸長保次郎，事例にみる訴訟と審判の関係；後藤晴男，特許庁審判部と裁判所の関係。

從日本企業的立場看專利無效審判

莊榮昌*

壹、前言

隨著社會大眾對專利權愈益重視，專利爭訟愈益頻繁，甚至高科技業將專利爭訟視為企業成長之必經過程，因而專利已成為企業經營不可或缺之一部分。

企業以獲取利潤為最大目標，專利雖然重要但並非全部。不同產業別之企業究竟應如何運用專利，本文從近年來日本企業界之觀點，探討其對專利之看法與運用策略，以及專利制度變動下之因應方式。¹

本文首先介紹日本企業對於專利權之態度；其次介紹其對於專利權的管理方式，特別是不同產業對於專利權有不同之策略；接下來則是近年日本取消異議後²及 2000 年最高法院判決對產業界之影響及產業界之因應方式；最後是本文結論。

貳、企業對專利權的態度

雖然社會大眾很重視專利，但以企業的角度來看，專利不過是一種經營的手法，將企業的研發成果選擇申請專利或營業秘密保護，以使企業獲得最大的利益，並使股東取得最大的利潤，是企業最重要的目標。可是當企業在行使專利權時，會受到社會各界的挑戰，尤其競爭對手會質疑其專利有效性。同樣地，當企業發現競爭對手擁有一專利權時，亦會行使相同的手段。另外當企業以其專利權向競爭對手提起專利侵權訴訟時，競爭對手為求生存亦會以專利無效做為反擊，迫使對手進行談判或為專利授權。

所以企業的立場均是以利益做為考慮因素，並非一定得向特許廳提起無效審判或走向法院訴訟為途徑，經濟利益才是重點。當企業遇到專利糾紛時，係從費用與效果之比率（以下簡稱費效比）的觀點來評價，企業下一步會採取什麼對策。如一種製造方法，因專利侵權判斷較難，法院也難於做出判決，其專利價值較低，透過費效比之評估，選擇對企業最有利之保護方式。又若企業所擁有的專利權存有瑕疵，競爭對手卻沒有採取任何動作，競爭對手可能因提出無效審判費用太高，或因二家公司可以壟斷市場而作罷。故企業本身必須對自己產品的技術很瞭解，積極地做技術的調查工作，即對技術及市場有深入的瞭解，再以費效比評估是否採取動作。

本文原刊於智慧財產權月刊第 86 期，95 年 2 月。

* 作者為智慧財產局專利審查官。

¹ 本文有關日本之介紹，整理自 2005 年台日技術交流合作計畫「特許無効審判の審理及び知的財産権に関する裁判所の審理に関する研究」課程講義、參考資料及講師口述內容。

² 我國自 2004 年 7 月 1 日起廢除異議。日本廢除異議時間較我國早 1 年，其產業界之因應頗值參考。

參、企業對智慧財產的管理方式

一、智慧財產的評價

企業本身會對內部研發人員所研發出來的新技術做一價值的評估，其評價方式有二，一為專利地圖的分析：分析自己擁有專利的部分，以及別人擁有的部分。二為附加價值的評估：即成本及收益的考量，以及評估競爭對手；評估方法有(1)成本探討法：計算研究開發成本；(2)收益探討法：由技術帶來的收益推估；(3)市場探討法：專利權可賣多少錢，此法基本上不太被用到。每個企業會編智慧財產報告書對股東報告其價值，也評估競爭對手之價值，其評估方法以成本探討法及收益探討法為主。

二、各行業對專利的態度

各種行業因其事業性質，對於專利之管理會有不同的態度，以下舉例說明：

- (1) 製藥業：係只要靠一個專利就能生產一個產品，製藥業的特點是藥品的研究開發必須投入相當多的金錢，但量產時製造設備的成本相對較少，如此同業就可根據專利之內容生產相同之藥品，所以社會上之有關藥品之侵權糾紛就較多，且因製藥業研發成本高，其民事賠償金額亦較高。
- (2) 樹脂業：同樣也是靠一個專利就能生產一個產品，材料只靠一個專利就可實現，研究開發的成本亦很高，然而與製藥業不同的是其量產的製造設備必須投入的成本很高，雖然企業可根據專利內容而進行仿冒，但因必須投入大量製造設備，所以較少有仿冒的現象。例如在日本生產樹脂必須投入製造設備至少 100 億日幣，別人較難進入市場競爭，故相較於製藥業，樹脂的專利價值較低，藥品的專利價值較高。
- (3) 電氣/電子/機械：特點是想要製造一個產品必須要有很多的專利才能生產，例如 DVD 必須有讀取資料、再生、記錄．．．等等領域之專利技術，才能生產一個 DVD 產品，故專利地圖的分析很重要，同時交互授權亦是此行業經常採取之手段，對一專利提出無效審判，只是想要競爭對手坐上談判桌而已，故此行業之無效審判的案件數會有很多，而樹脂業就相對地很少。

三、產品的生命週期

一個產品的生命週期可分為新技術導入期→開發發展期→安定期等階段：

新技術導入時期，各家公司紛紛進入競爭以爭取技術主導權，甚至有幾十家公司進入此行業競爭，大家會競相申請專利，以爭取較大的專利地圖版塊，企業只要取得技術主導權，對以後企業所產生的利益很大，故此時期的專利糾紛最多。

開發發展時期，企業經過前一時期的競爭結果，淘汰競爭能力較弱的公司，最後只剩下幾家主要的公司，其產品的產量大，生產規模也很大，外人很難再進入此行業，故在這時期的專利糾紛就較少，申請專利的件數也會減少。

安定時期，此時期產品的生產技術已成熟，企業在此時期最關心的是如何降低生產成本，對於新產品之研究開發的投入成本較少，所以申請專利件數相對較少，而且專利糾紛幾乎降為零，另外在安定時期，企業對產品的生產技術不公開，營業秘密就相對重要。

四、情報的提供

當一產品進入安定時期的階段，此時期所申請的專利技術範圍很小，競爭對手的攻擊策略係以資訊提供為主，讓競爭對手知道有注意著他，此時企業也很少提出無效審判或專利侵權訴訟，主要是考量費效比，因無效審判或侵權告訴成本很高，不會帶來經濟效果。

在日本以前有專利異議制度時，企業對與自己生產技術相關的專利申請案會提出專利異議，現在專利異議制度取消了，企業也不會在它取得專利權後申請無效審判，只是提出情報資料讓競爭對手知道而已。日本專利申請數量為世界第一，政府提倡專利內容品質的提升，即重視附加價值高的產品，日本核准的專利只有 30% 拿去實施，不同時期有不同的經濟考量，企業不一定要採無效審判之方式解決問題。

肆、取消專利異議制度對產業界的影響

日本在 1996 年修改專利異議制度，從授予專利權才可提出異議改為核准之後即可異議，經過 8 年後於 2004 年取消專利異議制度，並且修改將無效審判改為任何人均得提起。本來異議制度為第三者所採取的攻擊手段，取消異議制度直接影響日本企業的經營戰略。

在以前日本的專利制度，專利核准公告後 6 個月內任何人均可提出專利異議，1996 年後每年有數千件專利異議案，為企業對第三者之攻擊戰略，佔有很重的地位，且制度上任何人均可申請異議，對於企業將來有可能發生問題的專利均可申請異議，且異議人為個人名義，如以代理人的家屬申請異議，避開公司的名義，以避免正面衝突，所以在企業界均會利用異議制度，若估計競爭對手會影響公司利益就申請異議，所以專利異議案件就會很多。如表 1 所示為 1996 年至 2004 年異議申請件數及無效審判請求件數。

表 1：（日本特許行政年次報告書 2005 年版）

年份	異議申請件數	無效審判請求件數
1996	801	125
1997	5322	184
1998	6130	252
1999	4566	293
2000	4558	296
2001	3536	283

2002	3150	160
2003	3896	153
2004	* 註	358

註：2004 年異議取消

從表 1 之內容查知，日本異議案件每年有三至五千件規模，而無效審判每年只有二、三百件，幾乎相差廿倍，特許廳處理數量很龐大，負擔很重，無法迅速審理。

在領證後異議制度下，針對同一個專利案，可能同時有異議及無效審判，在審理時不能合併。且無效審判之申請人對特許廳的審決不服時可向東京高等法院上訴，但對異議結果不服時卻不能向東京高等法院提出上訴，因此只好重新提無效審判，使得爭端時間延長。另外特許廳審理異議時，異議人並不能親身參與，成功率極低，此種領證後異議制度，早有人認為有問題，因此 2004 年再次修法廢除異議制度，改以新的無效審判制度取代。

以前異議制度與現在無效審判差別在利害關係人這部分，涉及有關專利要件之公益性部分，二者相同，但在有關專利申請權之私益方面，只有利害關係人才可提無效審判。

新法實施一年後，無效審判之申請量變化只有增加約一百件，並未將異議案直接轉移至無效審判上。探究其原因，必須從企業之立場來考慮。異議是未來可能會發生問題的案件，企業就提出申請，而無效審判係企業就發生問題的案件提出請求；異議可以個人名義申請，無效審判採依職權審查主義，且採口頭審理，若以個人名義申請無效審判，在特許廳審判中和侵權訴訟中法院之原告或被告為當事人，將產生真正的企業當事人無法出庭之問題。另費效比之考量，異議時委託代理人費用較低，無效審判以公司申請，委託代理人費用昂貴。以上原因皆為異議案件數量未轉移至無效審判之數量之原因。

特許廳取消異議制度以減輕審理負擔，此結果符合特許廳之期待，也與社會之預測相同。以企業角度來看取消異議，對將來產品提出無效審判，必須高度之判斷，決定因素有(1)公司能不能迴避設計(2)無效審判成功率有多大(3)專利權人會更正申請專利範圍的空間有多大等等因素，企業經過思考，決定仍要提無效審判後，再考慮以個人或公司名義申請。

目前對於特許廳在審理無效審判的案件，若同時有專利侵害訴訟在法院審理中，特許廳會加快速度處理，大部分會在法院判決前有所結果。

伍、2000 年キルビ案件對產業界的影響

日本最高法院平成 10 年第 364 號判決，係原告富士通公司（被上訴人）請求確認專利權侵害之損害賠償請求權不存在之訴訟。上訴人為キルビ等三人（被告），以「半導體裝置」取得專利權，上訴人主張富士通公司所製造販賣的半導體裝置，侵害其專利權，請求損害賠償。上訴人之專利案為一專利分割申請案，其母案經特許廳審查以不具進步性拒絕查定確定，本件專利案與其母案實質上係屬同一，則本件專利案應為拒絕查定，或專利無效的可能性極高。

第一審東京地方法院以富士通公司之製品未落入專利權之範圍中，判決被上訴人勝訴。第二審東京高等法院除了以被上訴人之製品未落入專利權之範圍中為理由外，另以本件專利案與其母案為實質上同一，母案已為拒絕查定確定在案，本件專利案被認定為專利無效之可能性極高，專利權人行使此一專利權之權利，應屬權利之濫用，判決被上訴人勝訴。上訴人認為專利權侵害訴訟，法院之處理原則，首先應認定專利權為有效，再去比對侵害對象物是否落入專利案的申請專利範圍中，第二審竟先行判斷本件專利權無效，該判決自為違法，上訴人不服而提起上訴。第三審最高法院認同第二審之判決，認為本件專利權明顯存在無效之事由，上訴人根據專利權去請求損害賠償，應屬權利之濫用，於2000年4月11日判決上訴駁回，上訴費用由上訴人負擔。

傳統上專利無效審判為特許廳行政處分之權限，專利權侵害賠償為法院的司法權限，行政與司法各有其職權，互不侵犯。所以在專利侵害訴訟進行中，當被告主張專利權無效之抗辯，法院得停止訴訟程序，等待特許廳無效審判之結果，若特許廳做出專利無效之審決且確定結果，該專利權視為自始不存在，則法院即可做出駁回專利權人之請求的判決。若特許廳最後做出專利權仍然有效，被告之無效抗辯自為無理由。故法院不會處理被告之專利無效的抗辯，專利無效繫屬特許廳權限，等到審決確定後始進行訴訟之審理，惟特許廳之無效審判雖會因有訴訟案件而加快進行審查，但是仍需相當的時日，一般來說約在一年內，法院必需等到一年後再續行訴訟案的審理，如此長的訴訟期間，訴訟當事人自無法接受。

日本最高法院有關富士通公司 vs. キルビ案件的判決，對於明確存在專利無效之理由，法院可作出專利無效之判決，法院認同被告所提專利權濫用之抗辯，專利權之無效審判不再為特許廳所獨占，如此在法院審理專利侵權案件時，被告採取專利權濫用之抗辯的案件會增加，此種司法方面之變革，對企業利用專利無效攻擊防禦影響很大。專利之無效審判不再為特許廳所獨占業務，日本今後之專利爭端必會從特許廳轉到法院，因被告一方只要向法院提出專利無效抗辯即可，法院必須對被告之抗辯有判決結果，被告不必像以往一樣同時向特許廳提起無效審判，被告的經濟負擔減輕，而特許廳的無效審判案件必然會減少，但是法院的負擔會增加，訴訟審理會更加複雜，對訴訟當事人而言，可以符合訴訟經濟，加快訴訟審判程序。

陸、企業成為侵權被告之防禦策略

如公司被控告侵害專利權，首先判斷公司之產品與專利權之申請專利範圍是否相同，若判斷不屬於其申請專利範圍所述之方法或物品，可向法院答辯說明；若判斷屬於其申請專利範圍內，被告可選擇以下方法去抗辯：

- (1)較先使用：專利申請前已在國內完成生產之準備。
- (2)禁反言：專利權人在申請或維護過程中已放棄或排除之事項。
- (3)不正當取得專利。

(4)顯而易知之技術：專利權為公知之技術。

(5)專利權利濫用。

(6)限定使用或技術範圍不確定等等。

被告選擇何種抗辯，乃是勝訴之因素，必須慎重，且在選擇之前要調查該專利權之審查過程、公眾周知之技術、申請專利範圍之研究．．．等等。如選擇(1)較先使用，在日本已準備實施，不過有限制範圍，並非上策之抗辯方法。如選擇(2)禁反言或(3)不正當取得專利，必須詳細調查專利案之說明書，但很難找到毛病。如選擇(4)顯而易知之技術，即專利不應核准，此方式已與(5)專利權利濫用合併，該專利權明確存在無效之理由，可提出證據，法院認同專利無效時，即不會構成專利侵害。被告可同時向特許廳提出專利無效審判，因法院若認為專利無效，只會影響此案之侵權問題，其專利權仍會存在，專利權人以後行使權利時會特別慎重，若是特許廳認為專利無效，該專利權係視為自始不存在。

柒、企業的策略選擇

在異議制度取消及前述最高法院判決之後，日本企業的經營活動遇到障礙時會採取以下的手段來阻止：

一、專利公告前之情報提供制度

在取消異議制度後，企業可以在日本特許廳早先公開之公開特許公報上看到第三者有相關於企業產品之專利申請案時，首先確認該專利之內容，再提供情報資料給特許廳，供專利審查官審查時參考，審查官在審查時若比較相同，會以核駁先行通知書通知專利申請人，專利申請人會放棄或修正其申請專利範圍，此種幫助特許廳審查的方式，成本低又極有效率，多數企業均會採取此種情報提供方式。

二、向特許廳申請無效審判

日本人一向不喜歡跑法院，所以企業儘量不去請求無效審判，若成為被告時，直接向法院提專利無效抗辯，但專利內容很難判斷時，就必須向特許廳申請無效審判。

三、取得專利權後的資訊提供制度

此方式與第一點不同，此時之資訊提供，雖不能供審判官審判而撤銷其專利權，但特許廳會將該資訊轉知專利權人，專利權人收到此資訊，會自己評估專利權之有效性，若專利有效性存在瑕疵，可能促使專利權人提出更正申請專利範圍，企業只要該專利權之申請專利範圍縮小，不會影響企業之經營活動即可，此方法與申請無效審判比較，成本極低，效果卻很大。

四、專利授權談判

萬一無法避免該專利權之範圍，且會影響企業之經營，就必須與專利權人交涉專利授權，

談判應有耐心及充分準備，以取得企業最有利之條件。

捌、結語

日本產業及專利法制均與我國相近，產業界對於專利之運用策略頗值我國產業界參考。在「避免正面衝突、不喜專利訴訟」之國情下，每年專利訴訟件數與申請數相比，可謂是全世界最低的國家。

日本企業對於訴訟成本可謂精打細算，在專利侵害訴訟案中，原告及被告所耗費之成本均很大，企業能避免就避免，雙方和解所付出之授權金，可能比訴訟費用還要低³。

企業要長期經營，並獲取最大利益，應該隨時注意競爭對手之動態，同時保持企業員工的創新能力，以及深入瞭解市場的潮流，才能為企業及股東取得最大利益。

專利制度最終目的在促進產業發展，從產業界角度觀察專利制度，有助於思考如何決定有利於產業之專利制度走向，此為本文之最大目的。

玖、參考資料

2005 年台日技術交流合作計畫「特許無効審判の審理及び知的財産権に関する裁判所の審理に関する研究」課程：

角田芳末（信友國際特許事務所所長，原特許廳審查部部長），無効審判の実務

柏原長武（ポリプラスティックス知的財産部），企業の立場から見た無効審判

酒井孝成（株式会社ヤクルト本社開発部參事），企業の立場から見た無効審判

幸長保次郎（鈴榮特許綜合事務所弁理士，原特許廳審判部部長），事例にみる訴訟と審判の關係

豐田正雄（銀河内外特許事務所弁理士），判例研究

³ 株式会社ヤクルト本社開発部參事酒井孝成先生指出：該公司曾有一件遭訴個案，以約百萬日圓之權利金解決；但該系爭專利後又告另一家公司但被提出無効審判，最後被審決撤銷專利權。酒井先生仍認為當初付權利金之決定是正確的，因為提無効審判固然能成功，但所花費用必然超過權利金費用。

日本專利無效審判實務現況

劉德青*

壹、前言

日本專利無效審判制度係就已授予之專利權存在有瑕疵時，將該專利權溯及既往地撤銷，相當於我國專利舉發制度。得提起無效審判之主體、事由，基本上與我國舉發制度相當，但其審理程序及其後續之行政訴訟則有許多不同之處。

無效審判與我國舉發制度最根本之不同在於：無效審判採「準司法」之審理程序；我國舉發審查則為行政程序，須遵循行政程序法。在日本特許法第六章「審判」中，有關審判官指定與迴避、合議體之決議、審判長之職權、審判書記官之設置及記錄之作成、無效審判採口頭審理之審理方式、證據調查與證據保全、審理之合併及分離、不服審決者行政訴訟省略審級、以及許多民事訴訟法條文之準用等，皆可看出無效審判採用許多司法審判程序。

2005年4月1日日本成立智慧財產專業法院，在特許廳之無效審判制度亦有配套修正，本文將介紹日本最新無效審判制度與實務現況，並以和我國實務差異最大部分為重點，包括發明專利之：計畫審理、口頭審理程序、無效審判與訂正審判之關係，以及「實用新案」（相當我國新型專利）之無效審判。

貳、無效審判與異議制度

1921年日本特許法中無效審判與異議制度併行，異議制度係採專利核准前公告徵詢公眾審查，曠日費時遭眾議論。1994年特許法修正將異議制度改採於專利核准後公告半年內徵詢公眾審查，惟異議人無法參與審查，且當時之無效審判之申請人須為利害關係人。兩種制度併行產生諸多問題¹，日本遂於2003年修法廢除異議制度並配合修改無效審判，最重要的改變即是無效審判申請人適格範圍除了冒認申請或是違反共同申請要件之申請為利害關係人外，其餘係任何人都可提出無效審判申請；且於東京高等法院審理取消審決之訴（無效審判審決後，不服者向東京高等法院提起之訴訟）時，東京高等法院可徵詢特許廳意見（特別在特許廳之法規解釋、運用基準成為爭論點時）²。

本文原刊於智慧財產權月刊第86期，95年2月。

* 作者為智慧財產局專利審查官。

¹ 參閱莊榮昌，從日本企業的立場看專利無效審判，本期月刊。

² 日本特許法第180條之2。

參、無效審判概況

一、無效審判之基本規定

1. 特許專利權登錄後隨時均可提出無效審判，即便專利權已消滅後亦可
2. 除以違反共同申請要件及冒認申請為無效審判主張時須以利害關係人為申請人外，任何人均可提出無效審判之申請。
3. 無效審判之審決確定時，專利權自始即不存在。
4. 審理方式採當事人對立，重要原則有
 - A. 口頭審理為原則，有時亦僅可為書面審理。
 - B. 可針對申請專利範圍之各別請求項為請求主張³。
 - C. 採職權探知主義⁴。
 - D. 一事不再理〈同一事實及證據於審理過後不可再為請求〉。
 - E. 不可以違反單一性及申請專利範圍之形式不備作為無效理由之主張。

二、請求無效審判時，為維護無效審判兩造攻擊防禦機會之合理化，需

1. 無效審判請求理由之記載要件要明確。
2. 請求理由主旨變更，造成新的攻擊，基本上不准變更，僅於下述狀況均滿足時方可准予變更：
 - A. 無不正當之延遲審理理由。
 - B. 有合理補正理由。
 - C. 需經專利權人同意，主要是交由專利權人思考該無效審判新理由是要併案審理，或由申請人另起一無效審判。

另在專利案申請專利範圍有訂正（相當於我國之更正）時，只要無不正當之延遲審理理由即可將無效審判之請求理由主旨變更。

肆、計畫審理

無效審判提出時大多伴隨有侵害糾紛，為了確保專利權保護之實效性，有必要對專利權之有效性快速判斷。為此，特許廳審判部之合議體〈三位審判官組成〉、無效審判事件的兩當事人、互相合作整理出明確審理日程之無效審判計畫審理方案，使得無效審判事件依循該「無效審判計畫審理方案」之預計日程進行審理。

³ 當系爭專利申請專利範圍有多個請求項時，日本無效審判允許就部分請求項請求（特許法第 123 條第 1 項。），此時，若該等請求項被審決為無效，則未被請求之請求項仍為有效。我國舉發之提起，舉發理由雖亦可針對部分請求項舉發，舉發審查結果若該等請求項為舉發成立，並不能逕予審定，而必須函請專利權人更正刪除成立之請求項，再依專利權人刪除或不刪除之函復，全案審定為舉發不成立或舉發成立。

⁴ 我國採當事人進行主義。

1. 有下列情事時，須製作計畫審理方案。

- A. 無效審判請求人提出的無效理由、證據和雙方當事者間的爭論點複雜且多歧異時、需要相當的時間理解和處理，最後判斷的審理的日程難以預期時。
- B. 根據無效審判事件附有先決案件(同時繫屬之其他審判事件、取消審決訴訟事件)存在等的理由，審理期間會拖延很久的時候。
- C. 其他，複雜又困難的案件，製作計畫審理可期待有效率的審理的執行時候。

是否指定製作審理計畫方案，原則由合議體判斷，惟如無效審判的請求時間已久尚未審決時，就必須製作審理計畫方案。再者，這個「計畫審理方案」基於兩當事者、審判官者間的合作關係而實施，不是當事者單方面可決定的審理日程(審理計畫)。

2. 計畫審理方案的形式--包含以下的項目，詳細作成應由合議體斟酌決定。

- A. 要求說明再整理其主張及證據。
- B. 整理爭論點(主要的爭論點和複數的爭論點的討論的順序和日程的處理)。
- C. 特別記載事項(關聯的正在審理之無效審判，取消審決訴訟等)。
- D. 預期的審理日程(譬如，第1答辯書→第1辯駁書→第2答辯書→口頭審理→判決等)。
- E. 審理期間的目標。

3. 審理計畫方案的作成方法---與當事者合議，如果有合理的理由可重新評估審理計畫的日程。同時，口頭審理的場地和連絡電話、傳真也可協議。

4. 審理計畫方案的作成時期----原則在審理的初期階段製作，具體時間如下：

- A. 在答辯書副本送達的階段製作。
- B. 進行第1次口頭審理的場合中製作。

範例：

無效審判申請人於平成15年1月提出無效審判申請。其無效審判合意預計審理計畫方案日程及通知書之範例如圖1⁵、圖2⁶所示

⁵ 圖摘自青山 紘一，特許審判と口頭審理証拠調べの實務

⁶ 圖摘自青山 紘一，特許審判と口頭審理証拠調べの實務

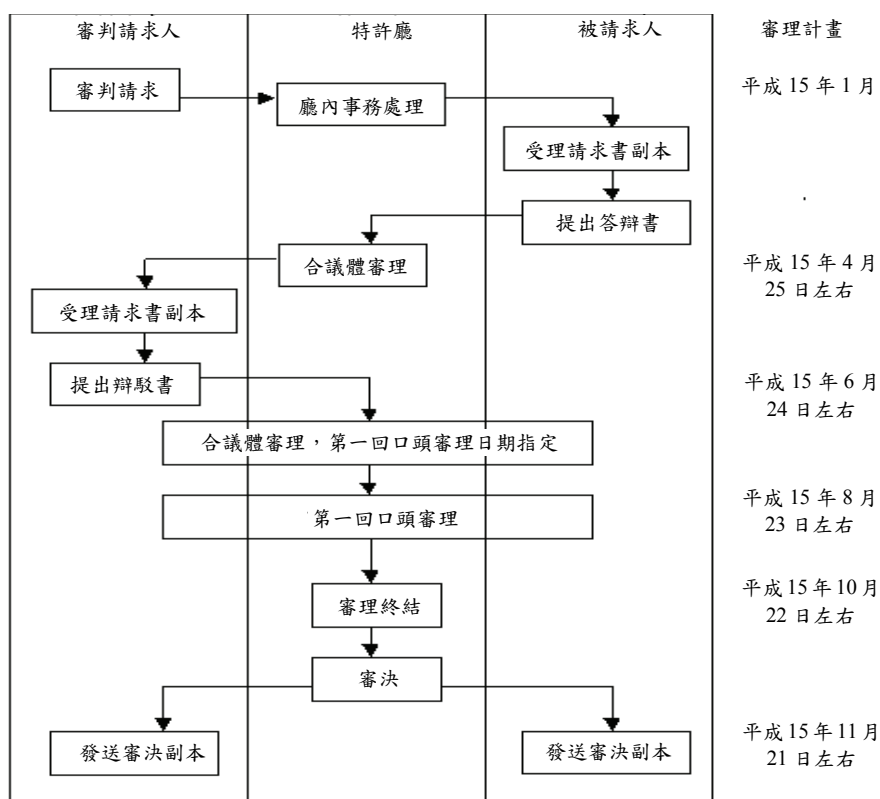


圖 1

「無效審判審理計畫方案」 通知書	作成日：平成 15 年 4 月 18 日
審判番號：無效2003-35001號	
請求人：	
被請求人：	
審判長：○○○○	
對這個「審理計畫方案」，如果有意見，要求請聯絡審判長。	
	電話：000000000
(說明應該尋求整理之主張及證據)	
(應該整理爭論點)	
1. 在請求項 1 之關於「被分割了」變成的文言的解釋，請求人及被請求人間有爭執，在審理請求項 1 對應於發明甲 1 乃至 3 號證據記載的發明的進步性之前，需要明確這個爭點。 2. 被請求人對甲 3 號證據的公知性有爭議，在以甲 3 號證據作為進步性的判斷的前提，需要首先審理甲 3 號證據的公知性。 3. 請求人對本件明細書記載主張係以 36 條 4 項所述之專利申請案不滿足記載的要件，相對的，被請求人則提出乙 10 號證據乃至 25 號證據主張業者實施可能的程度記載的意思主張。被請求人提出的乙各號證據的關聯複雜，首先要整理乙各號證據的關聯性，檢討記載要件的適當與否。	
特別記載事項(關聯的正在審理之無效審判，審決取消訴訟等)	

圖 2

伍、口頭審理概要

無效審判審理方式以口頭審理為原則，為計畫審理中重要之部分，以下說明口頭審理執行情況。首先揭示執行口頭審理場所中席位規劃如圖 3⁷

審判庭的構成(特許廳 16 樓。大審判庭)

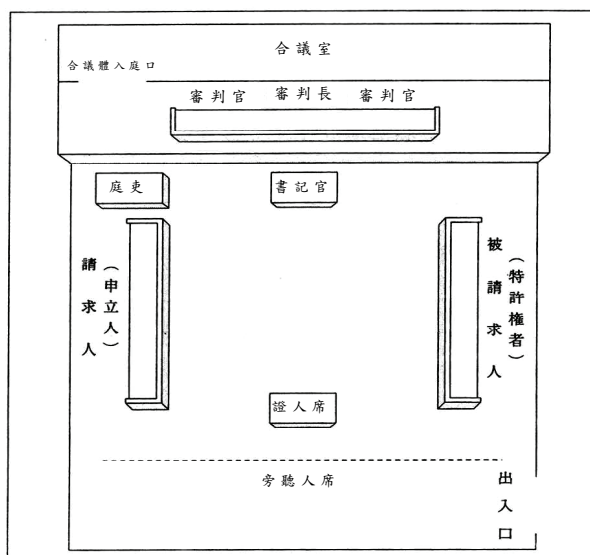


圖 3

口頭審理執行步驟

1. 事先準備--開庭場所--無證據調查的時候，原則上在特許廳 16 樓之大審判庭、8 樓之中審判庭及 15 樓之小審判庭亦可，或具公開性的面詢室亦可，需調查證據時，則使用大審判庭及中審判庭。

2. 口頭審理前之洽商

審判長、合議體、書記官就口頭審理進行方式、主要爭點、記錄等事先協商，為了對當日預定審理之事項充分合宜審理，合議體應事先告知當事者，促其事前準備。

3. 口頭審理之公開

為審判之公平性，口頭審理需公開，除了妨害公序良俗者不公開外，個別事項之公開與否，經當事人選擇後，由合議體判斷執行。為了確保透明度，口頭審理日期及場所需公告，但非公開場所所以要點表示即可。

4. 審判書記官的準備作業

將 1 個月開庭之預計表於特許廳大廳及網站揭露。開庭早上將當日開庭事件於各審判庭前揭示板上要點揭露。

5. 開庭

- A. 審判長先聲明事件要點，確認當事者及代理人身分。

⁷ 圖摘自青山 紘一，特許審判と口頭審理証拠調べの實務

- B. 審判請求人就請求要點及與審判請求書上記載之相同理由陳述，不需要特別陳述，並就爭議點、本件技術、背景技術及商品實施態樣說明。
 - C. 專利權人陳述就答辯要點及與答辯書上記載之相同理由陳述，不需要特別陳述，並就爭議點、本件技術、背景技術及商品實施態樣說明。
 - D. 交互辯論及再答辯
 - E. 審判長審詢請求人及專利權人命其對不明瞭事情說明。
 - F. 對手之相互陳述---針對對方意見的再陳述。
 - G. 證據之認可---如有必要，需確認證據之採認與否。
 - H. 證人查詢---證人出庭，合議體需決定是否採用其證詞。
6. 審理終結---審判長與兩造合意指定下次續行審理期日，或書面審理期日之告知。
7. 證據調查

口頭審理當日併合證據調查，要在當事者陳述前先調查證據，審判長說明證據調查結果，請兩造陳述意見。

8. 閉庭

兩造主張充分陳述後，審判長請兩造確認當庭記錄記載之事項。原則上記錄之要點採口頭通知，但下回口頭審理期日，場合，及要求提出書類之指定日期以書面通知。審判長宣布閉庭。

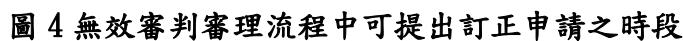
陸、無效審判與訂正審判之關聯性

日本專利登錄後對其專利說明書、請求項、圖面可請求訂正的方式有兩種，其一是提出訂正審判、其二即是在無效審判答辯中提出訂正請求。無效審判中因已給予專利權人訂正申請之機會，故無效審判繫屬中，原則上不准專利權人申請訂正審判。但是無效審判申請前已有訂正審判於特許廳審查時，為了正確快速進行審理，並合理掌控兩審判之關聯，則有必要將兩案合併於同一合議庭。

當無效審判申請前已有訂正審判於特許廳審查時，原則上合併審理，此時訂正審判視為無效審判中之訂正申請。理由是無效審判審查中專利權人整體考量後，可提出訂正申請時，在兩造對立之無效審判中，無效審判申請人即可對該訂正申請提出反駁，較訂正審判僅審究專利權人單方意見，更有助於事實釐清，提升審理之確實性。基本上在無特別事項時，優先審查無效審判是恰當的。

2003 年修法前日本專利無效審判審決後，專利權人不服向東京高等法院提起取消審決之訴時，可再向特許廳提出訂正審判，惟該訂正審判結果會改變原無效審判之標的，致東京高等法院審理取消審決之訴時，須待特許廳之訂正審判結果，然專利權人若不斷的提起訂正審判，企圖拖延東京高等法院之判決，則造成特許廳與東京高等法院間相互審理過度延宕之長期化，日本為解決此種情況之困擾，遂於 2003 年修法改正為提起取消審決之訴後，僅於 90

日本特許法明訂限制訂正申請及訂正審判於無效審判係屬時可提出之時點，以第 4 圖⁹、第 5 圖¹⁰說明。



¹⁰ 圖摘自日本特許廳網站 http://www.jpo.go.jp/shiryou/index_g.htm

特許廳與東京高等法院間因專利範圍訂正相互審理過度延宕長期化之圖解如圖 6¹¹。

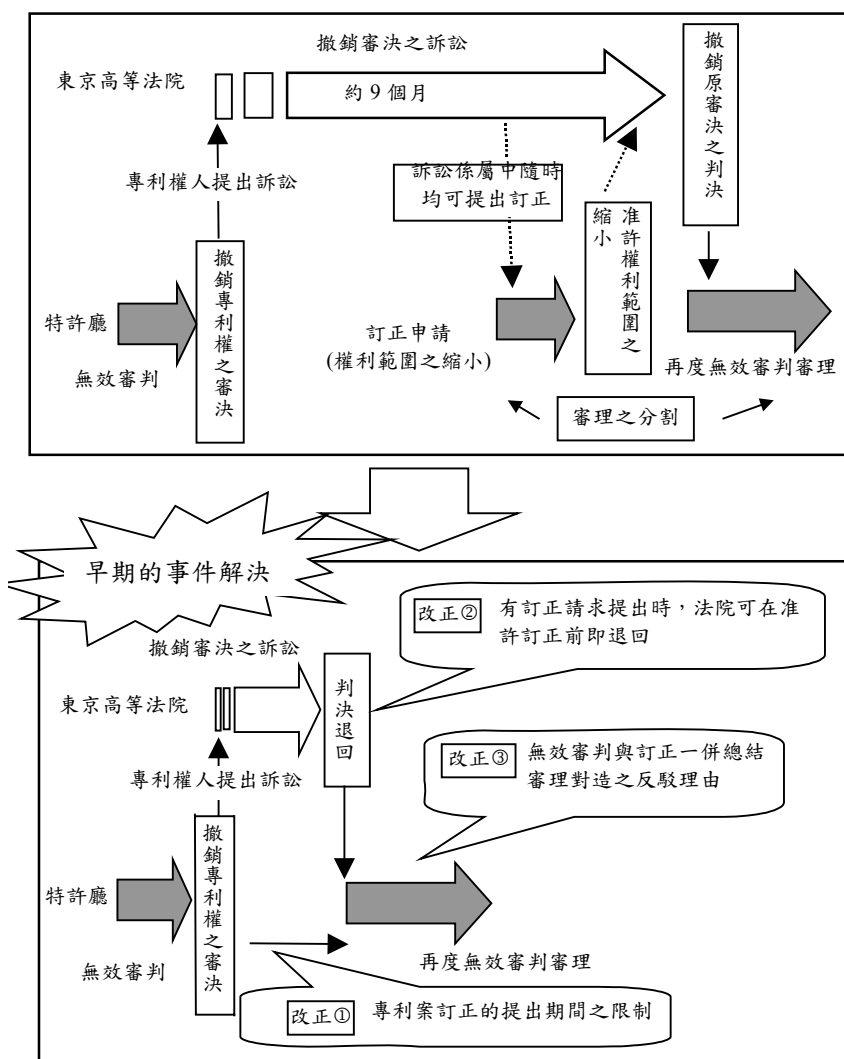


圖 6

參考圖 6 說明 2003 年修法後改正之重點在於：

1. 提出訂正專利範圍申請之期間限制在提起取消審決訴訟後 90 天內。
2. 有專利範圍訂正申請時，東京高等法院無需等待特許廳訂正審判之結果，即得將無效審判之審決退回特許廳。
3. 專利範圍訂正併入舉發案審理，可使對造有機會陳述，提出反駁理由。

柒、新型專利之無效審判

日本 2004 年修法另一大變革係將不經實質審查而採登錄之實用新案，可於申請後三年內

¹¹ 圖摘自青山 紘一，特許審判と口頭審理証拠調べの實務

改請為特許，進入實質審查，改請同時，實用新案之專利權必須放棄，係為防止一案兩請而重複給予專利之情事，亦予專利權人更完善之保護〈因實用新案經登錄即獲有專利權，較能早期獲得保護〉。

惟該實用新案改請為特許，必須在下述情況均滿足下方可

1. 自實用新案申請日起未滿三年。
2. 實用新案申請人本人未申請實用新案技術評價者。
3. 第三者請求實用新案技術評價之通知首次寄達實用新案申請人未滿 30 天者。
4. 未超過實用新案無效審判首次通知實用新案申請人答辯指定期限。

並將實用新案專利權期間從申請日起算 6 年延長為 10 年，且擴大其可訂正之範圍，即如特許案訂正，係可縮減申請專利範圍、訂正誤記事項或釋明不明瞭事項，惟以一次為限。此係特許廳鑒於實用新案申請件數日見萎縮，為鼓勵申請實用新案，增加實用新案之吸引力而特別增訂的。

實用新案因專利權期間較短，其無效審判即須縮短審理期間，應於半年內審決，審理過程如特許之無效審判；另實用新案可能如上所述改請為特許，其無效審判即因標的不存在，而由特許廳通知無效審判申請人，撤回該實用新案之無效審判；另實用新案之技術評價書僅為無效審判之審判官職權審理之參考，該技術評價書之結果並無拘束或左右無效審判之審決，當無效審判審決確定無效之請求項時，該請求項則不可再作技術評價書，故製作技術評價書時審查官應向無效審判之審判合議體洽詢。又同一實用新案同時有複數無效審判審理時，原則上依序審理，有共同證據者可併合審理，以達迅速確實審決。

捌、結論

日本無效審判採職權探知主義，並配套有專利授予前、授予後情報提供制度，係指任何人均可以陳報書形式提供資料、證據供審判官參考，並可將多數個無效審判併案審理，審判官除無效審判請求人未提起之專利範圍請求項不得審理（不失當事人主張）外，其餘之無效理由及證據皆可職權審理，充分掌握執行維護公益之行政行為，審理過程中亦給予當事者充分陳述之機會，並以審理計劃方式掌控審判進行時程，進而以口頭審理方式進行兩造之辯駁，並在特許法中明定該審判具有準司法之效力，不服者可逕向東京智慧財產高等法院提起取消審決之訴，較之我國舉發制度在智慧財產局審定後，不服者尚須經經濟部訴願審議委員會審議後，再有不服，方可向高等行政法院起訴，多增加一層行政機關涉入之程序，未能速將兩造之爭執交由法院裁判。

又日本無效審判限制專利權人提出訂正申請之時間，並配合計畫審理及口頭審理可確實釐清爭議點，皆能達成迅速、確實、有效率之審理，而無效審判成立後專利權人不服向東京智慧財產高等法院提起訴訟時，給予專利權人訂正申請專利範圍機會，惟限制其僅在起訴日起 90 天內可申請〈由前所述，知其係為避免專利權人一再訂正造成之拖延〉，而非像我國審

理舉發案時在本局審定前，專利權人隨時均可提出專利範圍更正，而舉發人亦可隨時提出新證據新理由，造成兩造一再的相互陳述及答辯，致舉發案審理日程延宕；而本局作出舉發成立之審定後，專利權人不服，起訴到了高等行政法院，即不可再更正申請專利範圍，逕由高等行政法院就原舉發審定範圍審判，雖可避免如日本東京智慧財產高等法院與特許廳間因申請專利範圍之訂正，而將無效審判退回特許廳再審之時間拖延，然專利權人起訴後卻無再更正申請專利範圍之機會，孰好孰壞，尚期待各方先進討論研究。

日本無效審判審理過程係經過計畫審理及口頭審理，對兩造之爭議點可迅速釐清，並採職權探知主義，可將多數證據合併審理，反觀我國舉發案審理時，常因舉發申請書未明確主張其舉發理由、法條，且未予審查官充分明確的職權審理權限，動輒有漏未審酌或自為審酌之情事，故應加強舉發審理中給予兩造充分陳述交互詰辯之機會，善用面詢機制，以充分溝通，確認舉發爭議點，有助於舉發案審理之迅速確實。

玖、參考資料

2005 年 8 月台日技術合作計劃「無効審判の審理及び知的財産権に関する裁判所の審理に関する研究」課程講義：井上雅博，日本における無効審判の現状と運用；角田芳末，無効審判の実務；飯島歩，無効審判制度の改正と論点；幸長保次郎，事例にみる訴訟と審判の關係。青山 紘一，特許審判と口頭審理証拠調べの実務。江口 裕之，解説 特許法。

從統計數字看日本專利無效審判之動向

陳秀美*

壹、前言

我國為強化保護智慧財產權，鼓勵創新與發明，促進科技及經濟發展，提升國家競爭力，已由司法院積極推動「智慧財產專業法院」之籌設，將由專業司法人員處理智慧財產相關案件，以收妥速審理之功效。

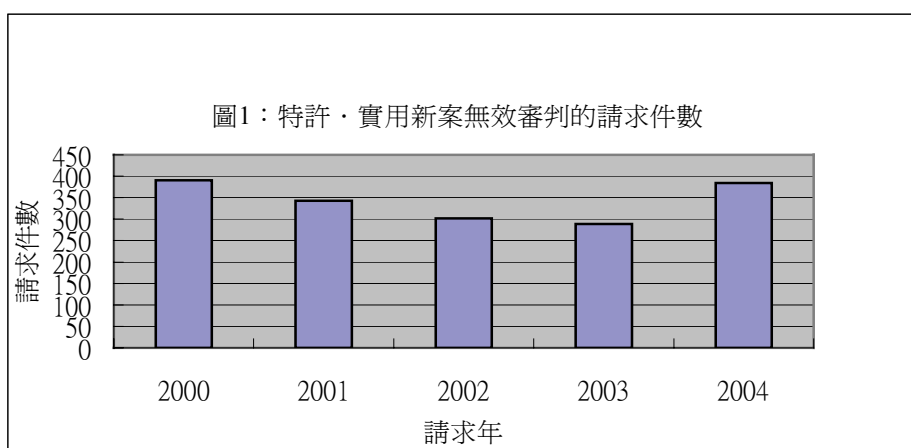
未來，「智慧財產專業法院」倘能成立，則專利侵權之民事訴訟，與專利權無效之行政訴訟將合併在同一法院審理。

為因應「智慧財產專業法院」之成立，專利舉發案審理面臨制度上重大變革，對於制度修正後的變動及影響，可藉觀察日本之「無效審判」（相當我國專利舉發）、「訂正審判」（相當我國專利更正）及侵害訴訟相關統計數字加以分析，以了解未來可能之趨勢動向。

透過統計數字，本文探討之內容包括：日本無效審判及訂正審判近年之動向；特許（發明專利）與實用新案（新型專利）無效審判事件的審決（相當於我國舉發審定）被提起審決取消之訴（相當於我國行政訴訟之撤銷訴訟）後之撤消比率；侵害關連無效審判的動向及權利濫用之抗辯的利用狀況及判決結果。¹

貳、無效審判的動向

一、無效審判請求的狀況



本文原刊於智慧財產權月刊第88期，95年4月。

* 作者為智慧財產局專利三組第三科科員。

¹ 本文有關日本之統計資料，整理自2005年台日技術交流合作計畫「特許無効審判の審理及び知的財産権に関する裁判所の審理に関する研究」課程講義：井上雅博（特許庁審判企画室長），日本における無効審判の現状と運用。並參考特許行政年次報告書（2005年版）。

根據圖 1 統計資料顯示，發明及新型專利的無效審判請求件數，在 2003 年以前逐年減少，惟在 2004 年卻又比 2003 年增加約 100 件，成長 3 成以上，其因素如下：

（1）2003 年以前請求數逐年減少理由：

傳統上，日本專利無效一向是特許廳之行政權限，故在專利侵害訴訟進行中，當被告主張專利權無效之抗辯時，法院通常會先停止訴訟程序，等待特許廳無效審判之審決結果。

2000 年日本最高法院第 364 號有關富士通 vs. 德州半導體(Texas Instruments Inc.)(日本慣稱キルビー判決)的債務不存在確認訴訟之判決中，對於明確存在專利無效之理由，被告可為專利權濫用之抗辯。受此判決影響，向特許廳提起無效審判並非主張專利權無效之唯一途徑。故專利侵權案件中，被告不必像以往一樣需同時向特許廳提起無效審判，只要在法院提出專利無效抗辯即可，造成在法院被告採取專利權濫用之抗辯的案件增加，特許廳的無效審判案件相對減少。

（2）2004 年請求數增加理由：

日本在 2004 年修法廢除異議制度，改以新的無效審判制度取代，造成 2004 年無效審判請求數增加，惟修法前異議案件年請求數近 4,000 件，修法後一年，無效審判請求數卻只增加近百件，探究其原因，有下列三點：

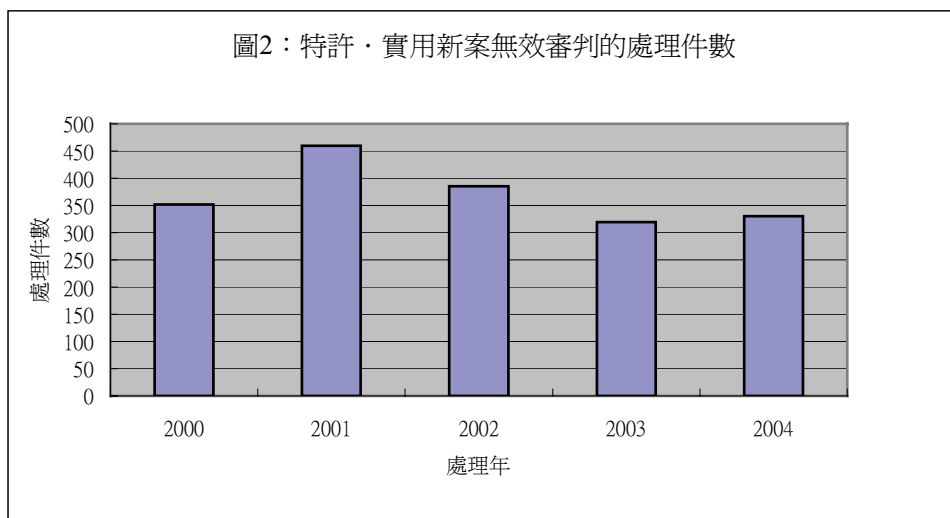
- 異議是企業對未來可能會發生問題之專利權案件，先提出攻擊，以阻止其專利權有效存在；而無效審判對象多為現在有問題的專利權或甚至已遭對方攻擊之專利權，兩者目的不同。
- 日本企業除非真的有必要，通常不須用企業本身的名義向專利權人出擊，而異議正可利用非本人的名義提出，避免正面和專利權人興訟。而無效審判採口頭審理，由雙方當事人進行攻防，若以個人名義申請無效審判，可能造成在特許廳無效審判之申請人與侵權訴訟中法院之原告或被告不一致，將產生真正的企業當事人無法出庭之問題。於是，以非本人名義提出異議之案件隨異議廢除而消失。
- 無效審判請求費用與效果比之考量，就委託專利代理人的費用相比，無效審判較異議費用為高。

二、無效審判處理的狀況

無效審判的提出大多已涉及侵害糾紛及訴訟，為確保專利權之保護，有必要對其有效性迅速審決，故在日本特許廳都會優先處理此類案件，並訂有「無效審判計畫審理日程」進行審理。

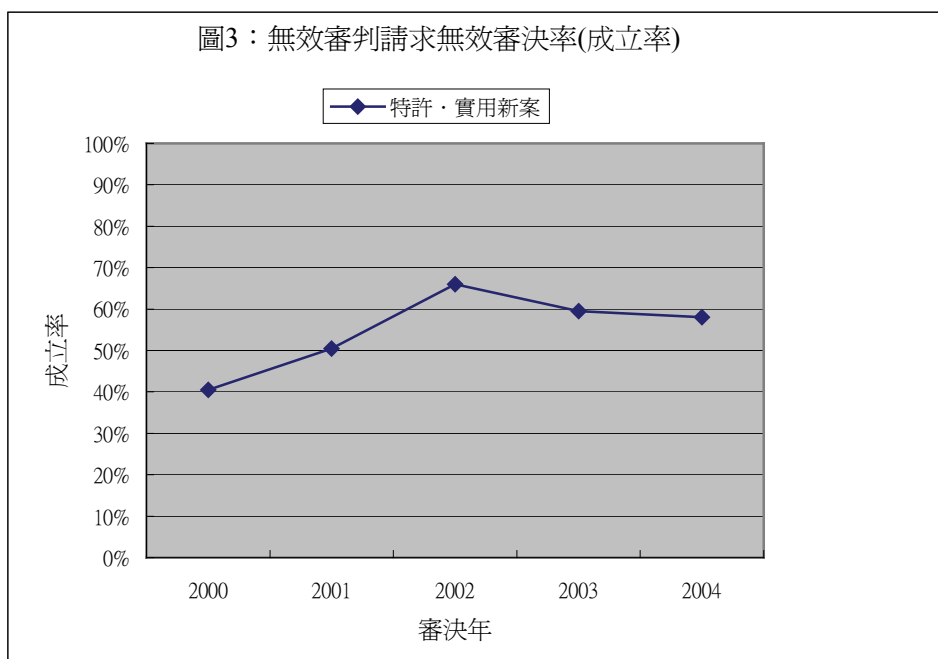
根據前述圖 1 之無效審判請求件數，近五年平均進案數約 340 件，復依下圖（圖 2）統計資料，近五年平均處理件數約 360 件，顯示案件處理速度有比進案快速趨勢，特許・實用新案審理期間約為 12 個月，其中受 2001 年加速處理影響最大，亦使得平均審理期間事實上有所縮短趨勢。

圖2：特許・實用新案無效審判的處理件數



三、無效審判請求成立的狀況

圖3：無效審判請求無效審決率(成立率)



根據圖3統計資料顯示(含高等法院裁定退回案件)，對於無效審判的審決結果，在2001年以前，無效審決的比率較低，約4~5成左右，惟2002年以後，有效審決的比率漸漸較減少，無效審決的比率上升至6成左右，2000年最高法院^{引⁶⁰}甲一判決不無影響。

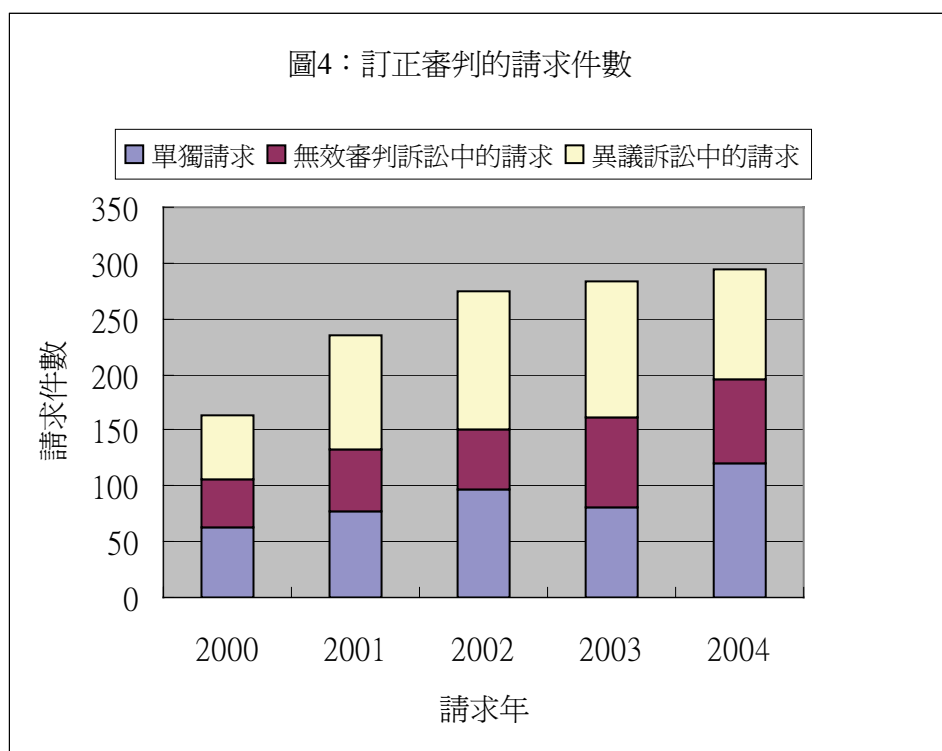
參、訂正審判的近況

日本專利登錄後請求訂正的方式有下列兩種：一為無無效審判請求時，可請求訂正審判。二為有無效審判請求時，原則上審決前不准請求訂正審判，僅可在無效審判答辯中提出訂正

請求。倘無效審判請求前已有訂正審判於特許廳審查時，為快速進行審理，並合理掌控兩審判之關聯，原則上會將兩案合併審理。

當無效審判審決後，當事人不服審決而向東京高等法院提起取消審決之訴後，僅可於 90 天內請求訂正審判。日本在 2003 年以前，在無效審判審決撤銷訴訟之判決確定前，都可以向特許廳請求訂正審判，如果訂正審判成立的話，無效審判就會自動取消，此種訂正審判結果會改變原無效審判之審決結果的情況，導致高等法院在審理取消審決之訴時，須待特許廳之訂正審判結果，然專利權人若不斷地提起訂正審判，則會造成特許廳與法院之審理期間過度延宕。為解決此種困擾，遂於 2003 年修法，改為提起取消審決之訴後，僅可在 90 天內請求訂正審判²，法院知專利權人有申請訂正審判時，得依職權以簡易程序將原無效審判審決退回特許廳，與訂正審判合併審理再為審決，以達迅速審理之效。

一、訂正審判請求的狀況



根據圖 4 資料顯示，近幾年來訂正審判的請求件數有大幅成長趨勢，針對單獨請求訂正審判者，請求數增加較不明顯，於訴訟中提出訂正審判者，增加幅度相對較大。

² 日本特許法第 126 條第 2 項。

二、訂正審判處理的狀況



因近幾年訂正審判的請求件數大幅成長，且其大多為繫屬訴訟中的案件，故特許廳對於此類案件，亦會優先處理，相對於申請件數，近幾年處理件數亦呈現大幅成長現象，在2004年訂正審判的平均審理期間約為4.2個月，審理頗為快速。

肆、特許・實用新案無效審判事件的審決被提起撤銷訴訟後撤銷比率

圖6：特許・實用新案無效審判的審決撤銷率

年度 \ 類別	2000	2001	2002	2003	2004
全体	56.5%	47.0%	39.0%	22.6%	23.9%
無效審決	25.5%	22.6%	20.0%	8.9%	1.5%
有效審決	75.6%	68.6%	60.0%	46.7%	54.2%

特許・實用新案無效審判事件的審決，不服審決者可向東京高等法院提起撤銷訴訟，圖6是被東京高等法院判決撤銷原審決之比率，在2000年約為全部無效審判審決案件之56.5%，惟到2003年~2004年，已降為22%~24%，顯示被撤銷的比率有明顯的減少。

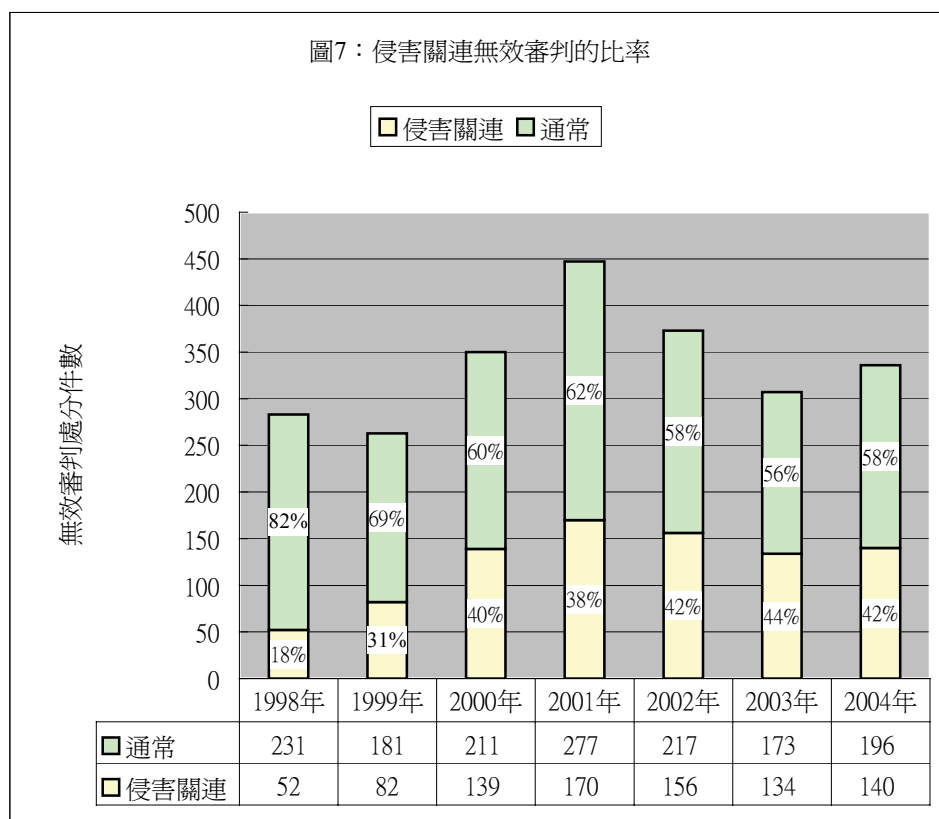
又無效審判中，經審理後為無效審決（無效審判請求成立），復被提起撤銷訴訟後，被判決撤銷原審決之比率，在2000年約占全部無效審決案件之25.5%，惟到2004年，已降為1.5%，顯示被撤銷的比率大幅減少，98.5%案件獲得法院支持。

又無效審判中，經審理為有效審決（無效審判請求不成立），復被提起撤銷訴訟後，被判決撤銷原審決之比率，在 2000 年約占全部有效審決案件之 75.6%，惟到 2003 年~2004 年，已降至 50%左右，改善不少，惟比率依然偏高。

由此可看出，法院對於專利無效之審查尺度顯較特許廳為嚴，經特許廳審決為有效之專利權，在後續訴訟中遭撤銷之比率甚高；反之，經特許廳審決為無效之專利權，則幾乎已告確定。

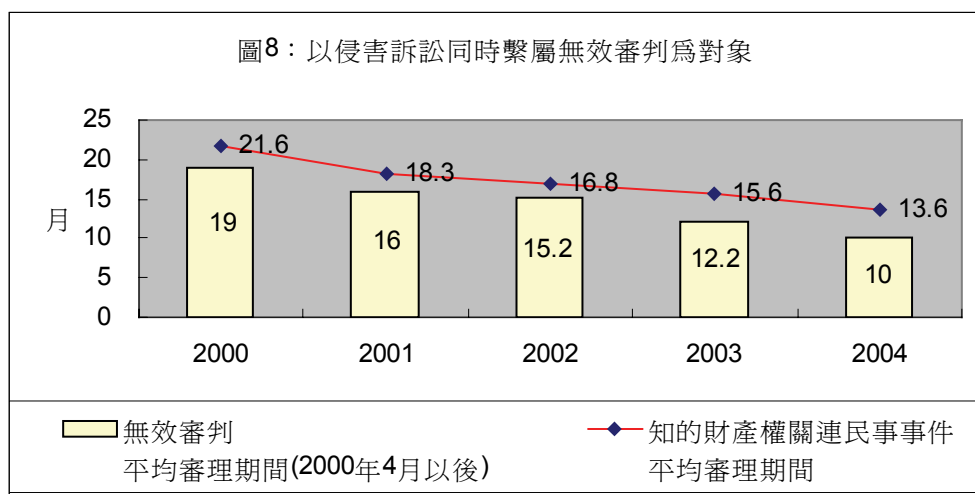
伍、侵害關連無效審判的動向

一、無效審判案件中已提起侵害訴訟之比率



從前文已提及，無效審判的提出大多已涉及侵害糾紛及訴訟，故在日本特許廳都會優先處理此類案件，並訂有「無效審判計畫審理日程」進行審理。惟其相互關連性為何？可由圖 7 資料得知，2000 年以前，無效審判案件中已提起侵害訴訟之比率約為 2~3 成，2000 年以後大約占 4 成，可見伴隨侵權訴訟之無效審判案件比率愈益增多。

二、侵害訴訟同時繫屬無效審判的平均審理期間

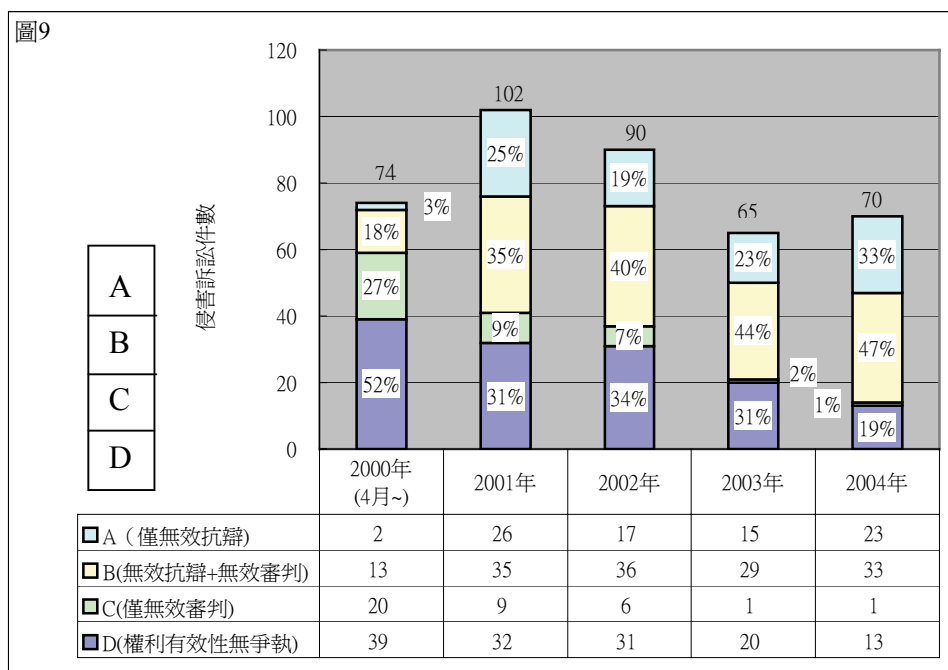


只要涉及侵害訴訟之無效審判案件，特許廳審理就不能比法院審理慢，所以皆優先審查，由上圖（圖 8）所示可得到印證，無效審判的平均審理期間皆較知的財產權關連民事事件的平均審理期間短，且至 2004 年已大幅縮短為 10 個月，可見特許廳加速審理此類案件之成效。

須注意的是，10 個月是非常迅速之審查時間，我國舉發案之審查公告時間為 18 個月。又日本專利無效審判採言詞審理，審查程序較我國長。

陸、權利濫用之抗辯的利用狀況及判決結果之分析

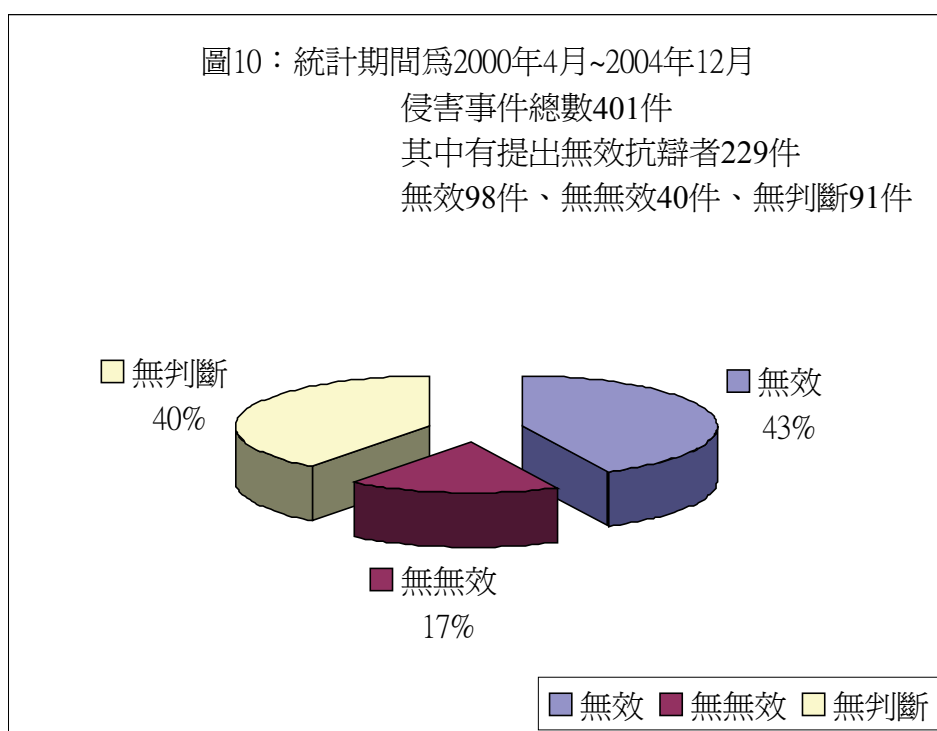
一、侵害訴訟案件中提出無效抗辯之比率



2000 年日本最高法院第 364 號キルビー判決之後，對於專利侵權案件，被告不必像以往一樣需同時向特許廳提起無效審判，造成在法院被告採取專利權濫用之抗辯的案件增加，而特許廳的無效審判案件相對減少。圖 9 為近年之詳細統計資料，2000 年以後，僅提無效抗辯之比率（A 部分）由 3%大幅成長至 33%，單獨提起無效審判之比率（C 部分）則由 27%大幅降低，至 2004 年幾乎沒有此類案件。

另外，同時在法院為專利無效抗辯且同時向特許廳提起無效審判者（B 部分），自 2000 年以後亦有大幅成長現象，若將有提出無效抗辯者合併計算（亦即 A+B），從 2000 年占侵害訴訟件數的 21%，至 2002 年成長到近 6 成，至 2004 年已高達 8 成侵害訴訟案件皆有提出無效抗辯，可見被告利用專利無效抗辯之快速成長。

二、法院對專利無效抗辯之侵害訴訟事件的判決結果



由圖 9 統計資料顯示，2000 年 4 月~2004 年 12 月之侵害訴訟事件總數為 401 件（A+B+C+D），其中有提出無效抗辯者有 229 件（A+B），而裁判所對此類案件之判決結果，由圖 10 所示，未就專利權有效性進行判斷者有 40%，無判斷之原因可能有訂正審判之提出，或法院認為不侵權而未為判斷。而判決結果認為抗辯成立，專利權無效者有 43%，相對地，法院審理結果認為抗辯成立判決不侵權者僅 17%。若去除法院無判斷之件數，則專利無效件數佔全部已判斷件數之 71%，此一比率較特許廳審決為專利無效之比率更高。

柒、結語

藉統計數字之分析，往往使人易於了解相關變動的趨勢及因素，以作為決策的參考或指

標，相關的成效，亦會從數字中得到印證，相信透過上述分析，對日本無效審判、更正審判的動向及與侵害訴訟的關連性已有較深的認識，對於我國未來「智慧財產專業法院」之成立，專利舉發案審理將整併為準司法之開庭審理程序後之變動及影響，或可藉觀察日本統計資料及其動向參考之。

值得注意的是，日本透過修法方式避免無效審判當事人拖延審理，以利加速審理無效審判事件，將其審理期間大幅縮短。在 2004 年其平均審理期間為 12 個月，倘涉及侵害訴訟案件則採優先審理，更縮短為 10 個月內即可審決。舉發案之快速審理可謂智慧財產專業法院成敗的重要因素之一。而我國舉發案在缺乏嚴謹程序法的規範下，當事人一再補送資料致延宕審查時間者屢見不鮮，縱使在智慧財產專業法院未成立前，當今科技日新月異，商品週期愈來愈短情況下，審查期間過於冗長，不利產業競爭與發展。

日本異議制度廢除後，原有之異議案件未全部轉為無效審判案件，這一點在我國也有相同的發展趨勢，可作為兩國國情相近之印證。

但透過前開統計分析發現與我國迥異之有趣現象，日本國情似乎「不喜爭訟」，由每年專利無效審判請求數及訴訟件數觀之可窺一斑³，或許這和日本企業的立場及成本效益等各方面考量有關。另外其無效審判審決為成立之比率逾 50%，被審決為有效者，在後續之行政訴訟中又有逾半數會被撤銷原審決，且法院判決認為專利無效之比率更高，可見日本專利權核准後之穩定性不高。

雖然日本智慧財產爭訟案件量不多，但因此類案件與一般民刑事訴訟案件相較具有高度的專業性，因此，日本特別於 2005 年 4 月 1 日成立智慧財產高等法院審理之，時值我國亦將成立智慧財產專業法院之際，如能對於日本制度加以深入瞭解，相信將有莫大助益。

³ 日本 2004 年發明專利無效審判請求件數僅 358 件，申請件數高達 423081 件，請求審查件數 328105 件。參閱 2005 年特許行政年次報告書。

日本部分意匠專利簡介

林谷明*

壹、前言

目前申請專利保護之產品設計，絕大多數為具有部分創作特徵之設計，整體全新設計之產品畢竟佔少數。因此，針對部分設計（PORTION DESIGN）予以周延的法律保護，成為設計保護法（DESIGN LAW）之重要課題。

自從美國有關部分設計專利之 IN RE ZAHN 案例（617 F. 2D 261, 204 USPQ 644 CCPA 1980）判決之後，美國專利商標局首開受理部分設計專利申請之先河，IN RE ZAHN 案例遂成為部分設計專利之濫觴。此後，世界各主要工業國家陸續開放部分設計之專利申請：日本 1999 年 1 月 1 日施行之意匠法、韓國 2001 年修正之意匠法、澳洲 2003 年設計法、歐盟設計法 2002 年 3 月 6 日實施之「未註冊設計」及 2003 年 4 月 1 日實施之「註冊設計」、德國設計法等，皆針對部分設計提供設計專利保護。此外，中國大陸亦準備於近期導入部分設計專利制度。是以，提供「部分設計」之專利保護，已是世界趨勢。

貳、日本導入部分意匠之背景

以往，日本意匠法（設計法）第 2 條所規定之「物品」，係指以獨立製品流通之物品。但為意匠法保護對象之獨立製品以外，未流通之物品部分意匠（部分設計），卻無法成為意匠法保護之對象。

因此，若一個意匠中具有獨創特徵的創作部分若包含有複數個部分時，則因無法以全體物品取得該部分設計之意匠權。因此，設若其中一部分設計受到仿冒時，因迴避仿冒全體意匠，而為該全體意匠之意匠權之效力所不及。

【修正前之意匠法】¹



（註：上圖中灰色部分為部分設計）

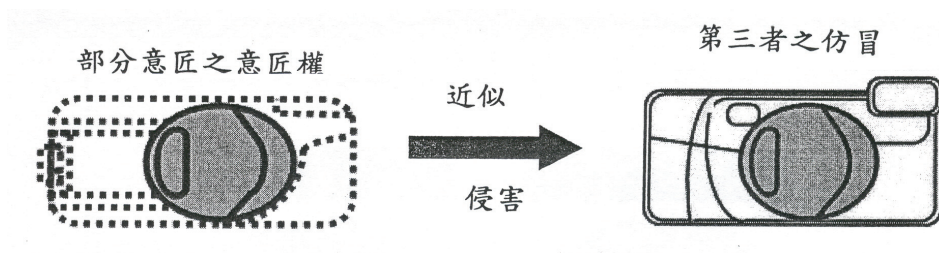
本文原刊於智慧財產權月刊第 93 期，95 年 8 月。

* 智慧財產局專利審查官。

¹ 圖例參見：日本特許廳網頁 http://www.jpo.go.jp/quick/index_isho.htm

有鑑於此，日本於平成 10 年（1998 年）修正意匠法，將意匠法第 2 條條文中構成意匠之「物品」定義中明確加入「包含物品之部分」，所以若物品中部分之形狀等為獨創性極高且具有特徵之創作時，該創作即可利用部分意匠加以保護。經修正之意匠法於平成 11 年（1999 年）1 月 1 日施行。

【修正後之意匠法】²



（註：上圖中灰色部分為部分設計）

總之，日本導入部分意匠制度之主要目的，是為了防止具有獨創性之具特徵的設計之一部分被第三者仿冒。

參、部分意匠專利之現況

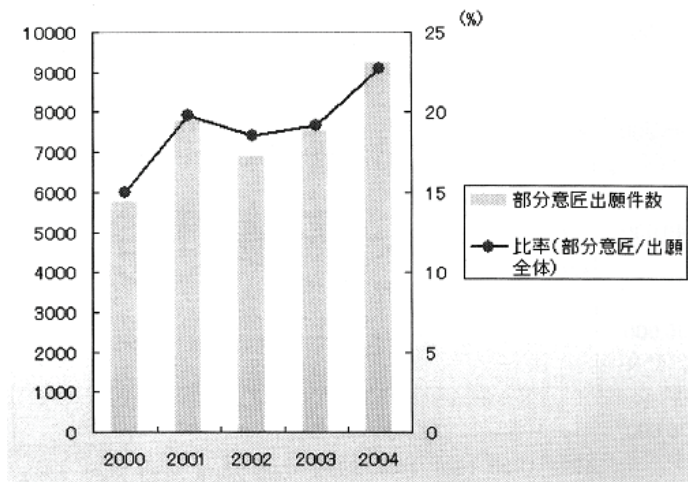
日本自 1999 年導入部分意匠制度以後，利用率逐年增加，至 2004 年部分意匠年總申請件數已佔全部意匠申請件數之 22.7%。以下為部分意匠年申請件數之相關統計數字：

【近五年日本部分意匠年申請總件數及比率】³

	2000 年	2001 年	2002 年	2003 年	2004 年
全部意匠年申請件數	38,496	39,423	37,230	39,267	40,756
部分意匠年申請件數	5,783	7,796	6,900	7,554	9,249
部分意匠佔全部意匠申請件數之比率	15.0%	19.8%	18.5%	19.2%	22.7%

² 圖例修改自：日本特許廳網頁 http://www.jpo.go.jp/quick/index_isho.htm

³ 資料整理自：日本特許廳網頁 <http://www.jpo.go.jp/shiryoku/index.htm>

【近五年日本部分意匠申請總件數變化表】⁴

肆、部分意匠專利

一、與部分意匠相關之法條

意匠法第2條 本法稱「意匠」者，係指物品（含物品之部分，第8條除外，以下相同）之形狀、花紋或色彩或其結合，可經由視覺引起美感之創作。

意匠法第2條「物品」定義中加入「包含物品之部分」以後，以物品之部分申請意匠登錄，就如同全體物品申請意匠登錄一樣，是否符合專利要件，應就該部分表現之形態判斷。

因此，部分意匠之意匠權，亦與全體意匠之意匠權相同，適用意匠法第23條其他全部規定。

二、意匠法第3條之2（與先申請之意匠的一部分相同或近似的後申請之意匠的保護除外規定）

第3條之2 欲提出意匠登錄申請之意匠，在該意匠登錄申請日之前，若與依第20條第3項或第66條第3項規定於意匠公報公開揭示之其他意匠登錄先申請案之申請書內容及所附之以圖面、照片、初模或樣品所表現之意匠部分相同或近似時，該意匠不受前條第1項規定規範，不得申請意匠登錄。

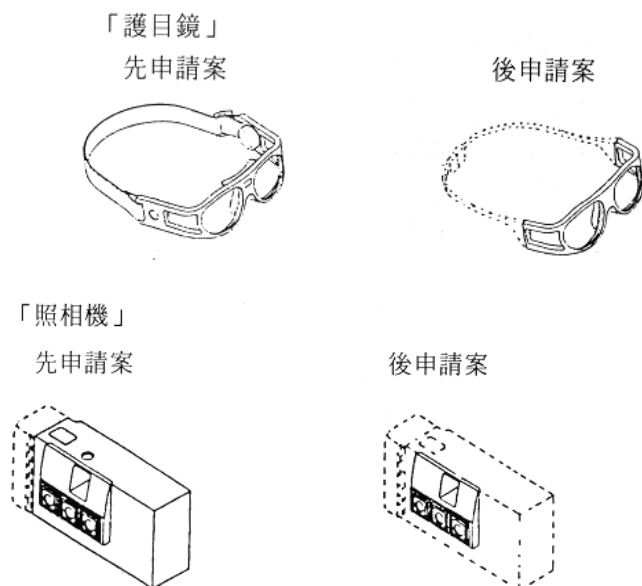
法條之意旨：

與先申請案申請人創作之意匠部分相同或類似之後申請案之意匠，即使在該先申請案之意匠設定登錄的意匠公報發行之前已提出申請，仍不得認為其為新穎的意匠創作。而賦予此

⁴ 圖例參見：遠藤行久著 日本における意匠制度の現状と運用 p.60（上課資料）

一意匠專利權時，亦不合有關保護新穎意匠創作之意匠制度的精神。

適用本法條之案例：⁵



三、何謂「部分意匠」？⁶

依意匠法第 2 條第 1 項之規定，部分意匠定義為：物品之部分之形狀、花紋或色彩或其結合。具體之情況如下所述：

部分意匠之意匠物品必須是意匠法中之專利對象物品。

必須在該物品整體的形態中，佔有一定範圍之部分（位置、大小、範圍之界定）。

在該物品中，與其他的意匠比對時，必須是可作為比對對象之部分。

四、部分意匠與全體意匠之申請關係

申請部分意匠時，若該部分意匠與申請前於意匠公報公開揭示之全體意匠中之一部分相同或類似，依意匠法第 3 條之 2 規定不具新穎性，該部分意匠不准登錄。

反之，若先申請案為核准之部分意匠，後申請案為包含該部分意匠之全體意匠，後申請案可准予登錄。惟登錄後，依意匠法第 26 條規定，後案之意匠權之效力受到限制（亦即實施時須徵得前案之同意）。

此外，部分意匠變更申請為全體意匠，或是全體意匠變更申請為部分意匠，由於變更最初申請之實質，將被核駁。（意匠審查基準 71.10.3）

再者，部分意匠與全體意匠之間，由於方式與內容不同，不可互相申請為關連意匠。（意匠審查基準 71.4.1.1）

⁵ 圖例參見：日本特許廳意匠審查基準網頁 http://www.jpo.go.jp/shiryuu/index_g.htm

⁶ 資料及圖例參見：日本特許廳意匠審查基準網頁 http://www.jpo.go.jp/shiryuu/index_g.htm

五、部分意匠之申請書、圖面之製作⁷

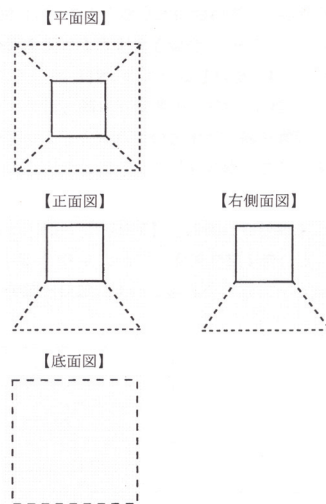
A. 申請書之記載：

1. 設定【部分意匠】之欄位（僅設定該欄位即可，後面空白）
2. 【意匠所屬物品】記載包含「欲申請意匠登錄部分」及「其他部分」為創作基礎之物品名稱。（例如：欲申請「照相機之握把」之部分意匠，物品名稱記載為「照相機」）。
3. 【意匠之說明】就「欲申請意匠登錄部分」，在圖面上欲以何種特定方法予以記載（界定）。（例如：「欲申請意匠登錄部分」以實線表現，「其他部分」以虛線表現）。

【意匠之說明】欄之記載例：

【意匠之說明】以實線表現之部分，為欲申請意匠登錄部分之部分意匠。

由於背面圖與正面圖表現同一，左側面圖與右側面圖表現同一，所以省略背面圖與左側面圖。



B. 圖面之記載：

部分意匠之意匠登錄申請時，其圖面等須依意匠法施行規則樣式第 6 備考 11 之規定作成。概略規定如下：

1. 一組圖面

部分意匠係包含「欲申請意匠登錄部分」及「其他部分」之物品全體形態，所以必須一組圖面。

2. 圖面之省略

圖面之省略，依意匠法施行規則樣式第 6 備考 8 之規定同一或對稱時其中一方之圖面可省略、依意匠法施行規則樣式第 6 備考 9 之規定認可之圖面可省略、依意匠法施行規則樣式第 6 備考 10 之規定，僅限於表面圖與裏面圖為同一或對稱時，或裏面無花紋時，裏面圖可省略。

⁷ 資料及圖例參見：日本特許廳意匠審查基準網頁 http://www.jpo.go.jp/shiryou/index_g.htm

因此，例如，即便底面圖完全未表現「欲申請意匠登錄部分」時，亦不可以前述理由省略底面圖。

3. 「欲申請意匠登錄部分」之界定

一組圖面中，必須以實線繪製「欲申請意匠登錄部分」，以虛線繪製「其他部分」。

因此，以斷面圖、斜視圖、使用狀態等參考圖來界定「欲申請意匠登錄部分」，不被認可。

但是，部分意匠之意匠登錄申請，在界定「欲申請意匠登錄部分」時，在繪圖上，如果不加上斷面圖，一組圖面不足以界定該部分時，可在一組圖面加上斷面圖，以界定該部分。

再者，以前述情況而言，該斷面圖若不是為了界定「欲申請意匠登錄部分」之圖，就會被認為是為了能充分表現該意匠登錄，而加上之一般斷面圖，結果導致被判斷為非為界定「欲申請意匠登錄部分」。因此，鼓勵意匠登錄申請人，意匠登錄申請時，在申請書之【意匠之說明】欄，例如，記載「界定『欲申請意匠登錄部分』包含斷面圖」之旨趣。

4. 部分意匠之揭示程度

由於部分意匠之意匠登錄申請包含「欲申請意匠登錄部分」及「其他部分」，部分意匠係於部分意匠之意匠所屬物品全體形態中，所以在申請書之【意匠所屬物品】欄內記載之所屬分類物品，至少必須明確表現達到能認識該物品之必要最低限度之構成要素。

六、部分意匠之意匠登錄要件⁸

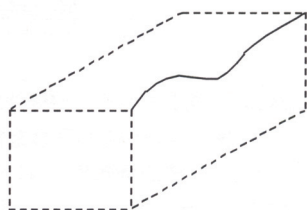
A. 佔有一定範圍的部分

“「欲申請意匠登錄部分」不被認可佔有一定範圍的部分”之例：

「建築用混凝土磚」

「欲申請意匠登錄部分」只是稜線部分而已；

因為稜線不具有面積，不符合佔有一定範圍之部分之要件。

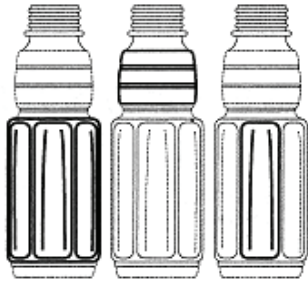


B. 與其他的意匠比對時，必須是可作為比對對象之部分

以下事例為，「欲申請意匠登錄部分」在「包裝用容器」物品形態中佔有一定範圍之部分，而且與其他的意匠比對時，具有可作為比對對象之「欲申請意匠登錄部分」中，包含「創作

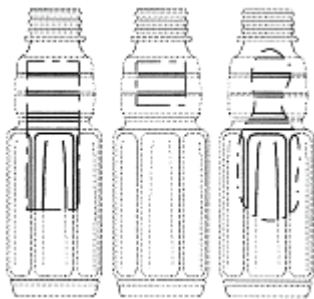
⁸ 資料及圖例參見：遠藤行久著 日本における意匠制度の現状と運用（上課資料）

之單位」之例：



「欲申請意匠登錄部分」中未包含「創作之單位」之例：

「包裝用容器」



上圖中「欲申請意匠登錄部分」都不被認定包含：由其他部分切離時，可作為意匠上的創作而單獨成立之部分，也就是不具備「創作之單位」，在這種情況下，即使是佔有一定的範圍，也因為未呈現出可作為與其他意匠比對的對象之意匠的創作範圍，因此不得准予專利。

C. 意匠為具體之物品

「欲申請意匠登錄部分」被認定為物品之例：

「T恤」



T恤正面所呈現之花紋為「欲申請意匠登錄部分」；

如為布、包裝紙之花紋申請部分意匠，則以虛線畫出外框，如下圖所示：

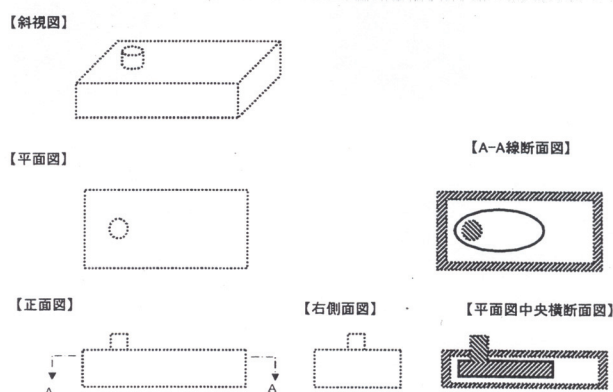


D. 平常看不到的部分之部分意匠之處理辦法：

由於無法由外部目視辨識，並非訴諸視覺者，因此不得准予專利。

「開關盒」

（意匠審查基準 71·4·1·1）



E. 虛線部分之效果

首先，藉由以實線描繪之「欲申請意匠登錄部分」與以虛線描繪之「其他部分」，作為理解該當意匠所屬物品之基礎。

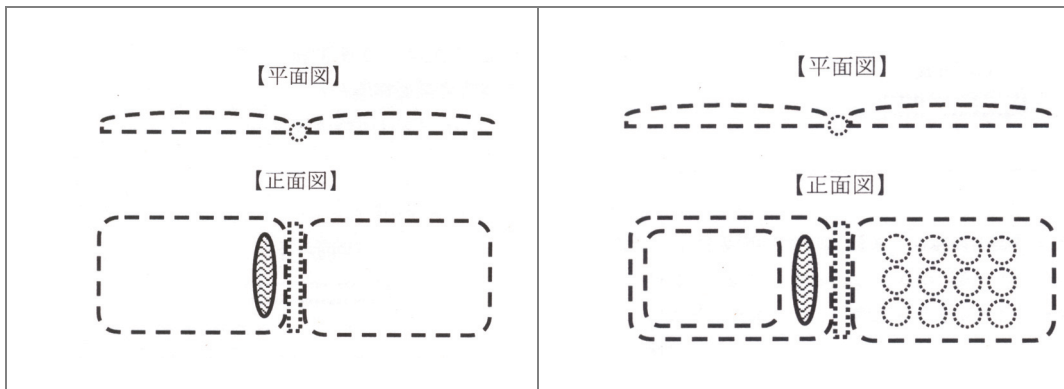
其次，以虛線描繪之「其他部分」為基礎，據以認定「欲申請意匠登錄部分」之「位置、大小、範圍」。

由於並非僅以「其他部分」之形態作為比對之對象，通常「其他部分」之形態的不同，並不影響類似與否之判斷。（意匠審查基準 71·4·2·2·1（5））

「行動電話手機」

下圖喇叭對應全體物品輪廓形狀，無法界定位置、大小、範圍。

「其他部分」之各部分至少必須開示如下圖程度。



F. 部分意匠之近似判斷條件：

1. 意匠所屬物品
2. 「欲申請意匠登錄部分」之用途及機能
3. 「欲申請意匠登錄部分」之形態
4. 「欲申請意匠登錄部分」在該全體物品形態中之位置、大小、範圍（註：將「形狀、花紋或色彩或其結合」簡稱為「形態」）

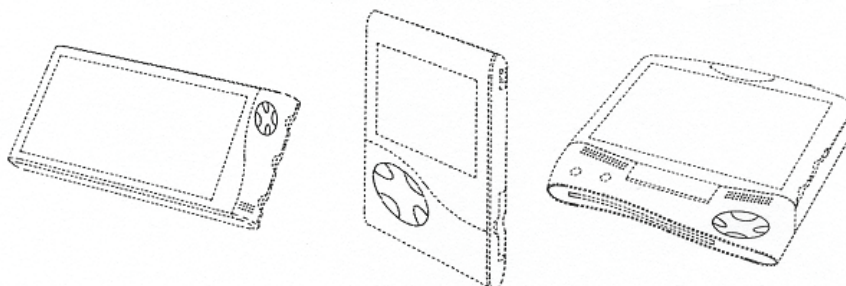
G. 部分意匠之近似判斷要點：

1. 容易看見部分，相對的影響較大。
2. 習見形態部分，相對的影響較小。
3. 大小雖有差異，惟屬該當意匠所屬領域常識範圍內者，幾乎不受影響。
4. 材質之差異，而非外觀表現特徵之差異，幾乎不受影響。
5. 只是色彩之差異，對於形狀或花紋之比對，幾乎不受影響。
6. 位置、大小、範圍之差異，屬該當意匠所屬領域常見範圍內者，幾乎不受影響。

再者，僅「其他部分」之形態，非為比對之對象。

H. 近似之部分意匠案例：⁹

本意匠	關連意匠	關連意匠
D. R. 1096515	D. R. 1100368	D. R. 1100369
記憶卡用資料顯示器	音響用記憶卡播放機	記憶卡及 DVD 用資料顯示機



⁹ 圖例參見：日本意匠公報

上圖中，以實線繪製之按鍵，在虛線中之位置、大小、範圍近似，按鍵位置在三個近似物品上屬常見之範圍內。三個物品之形態、功能近似，即便是物品名稱不同，亦可申請關連意匠。

（意匠審查基準 71.4.2.2.1（5））

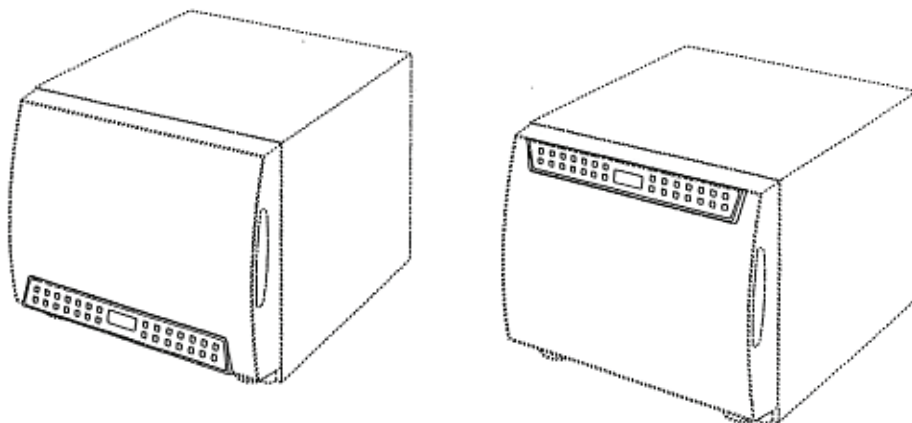
七、部分意匠之關連意匠案例¹⁰

圖例 1：



圖例 2：

本意匠 D.R.1119034 微波爐 關連意匠 D.R.1126326 微波爐



八、液晶顯示器所表現之圖形等之部分意匠¹¹

¹⁰ 圖例參見：日本意匠公報

¹¹ 資料及圖例參見：川崎典子著 日本の意匠登録制度における意匠の實務（上課資料）

要件 1：為使該物品成立所不可欠缺之圖形。
形。

例如：行動電話之開機初期選單畫面、手錶之時刻顯示（個人電腦等螢幕之泛用途顯示、機器之顯示部顯示之圖形等則非部分意匠之申請標的）。



要件 2：顯示該物品本身特有之機能之圖形。

要件 3：圖形具有變化時，將該變化態樣予以界定之圖形。

九、液晶顯示器之部分意匠所表現之圖形等之關連性認定¹²

下圖箭頭所指者為特定之顯示畫面，其前後變化態樣具形態關連性。	下圖箭頭所指者為個別選擇之顯示畫面，其前後變化態樣不具形態關連性。

十、主張優先權之部分意匠申請

以下情況之一，不被認可依巴黎條約主張優先權之部分意匠申請：

1. 第一國以全體意匠申請，在日本以部分意匠申請時；
2. 第一國以部分意匠申請，在日本以部分意匠申請時，第一國申請資料內無「欲申

¹² 資料及圖例參見：日本特許廳意匠審查基準網頁 http://www.jpo.go.jp/shiryou/index_g.htm

請意匠登錄部分」內容，或出現第一國申請資料內未包含之一部分內容時；

3. 第一國以部分意匠複數申請提出，在日本將此等複數部分意匠組合以部分意匠申請時；
4. 第一國以部分意匠申請，在日本將「其他部分」（虛線部分）變更為實線，以全體意匠提出意匠登錄申請時。

（意匠審查基準 71.13）

伍、部分意匠之圖面繪製¹³

一、圖面繪製方法

- 原則上，六面圖之「欲申請意匠登錄部分」以實線繪製，「其他部分」以虛線繪製。（以六面圖無法界定「欲申請意匠登錄部分」時，可加上斷面圖予以界定。）
- 以初模、樣品申請時，舉例：可將「欲申請意匠登錄部分」以外的部分，塗以黑色或灰色（若本體為黑色時，則塗白色），使「欲申請意匠登錄部分」與「其他部分」得以明確界定。惟須注意不可脫色。

此外，在申請書之【意匠之說明】欄，請記載為：『「塗以黑色或灰色（若本體為黑色時，則塗白色）之部分，為「欲申請意匠登錄部分」以外之部分」』。

- 以照片申請時，可依照初模、樣品之特定方法，舉例：將「欲申請意匠登錄部分」以攝影明確凸顯之照片，使「欲申請意匠登錄部分」與「其他部分」得以明確界定。此外，若以照片表現較能明瞭意匠時，則可用照片代替圖面提出申請。（意匠法施行規則第4條）

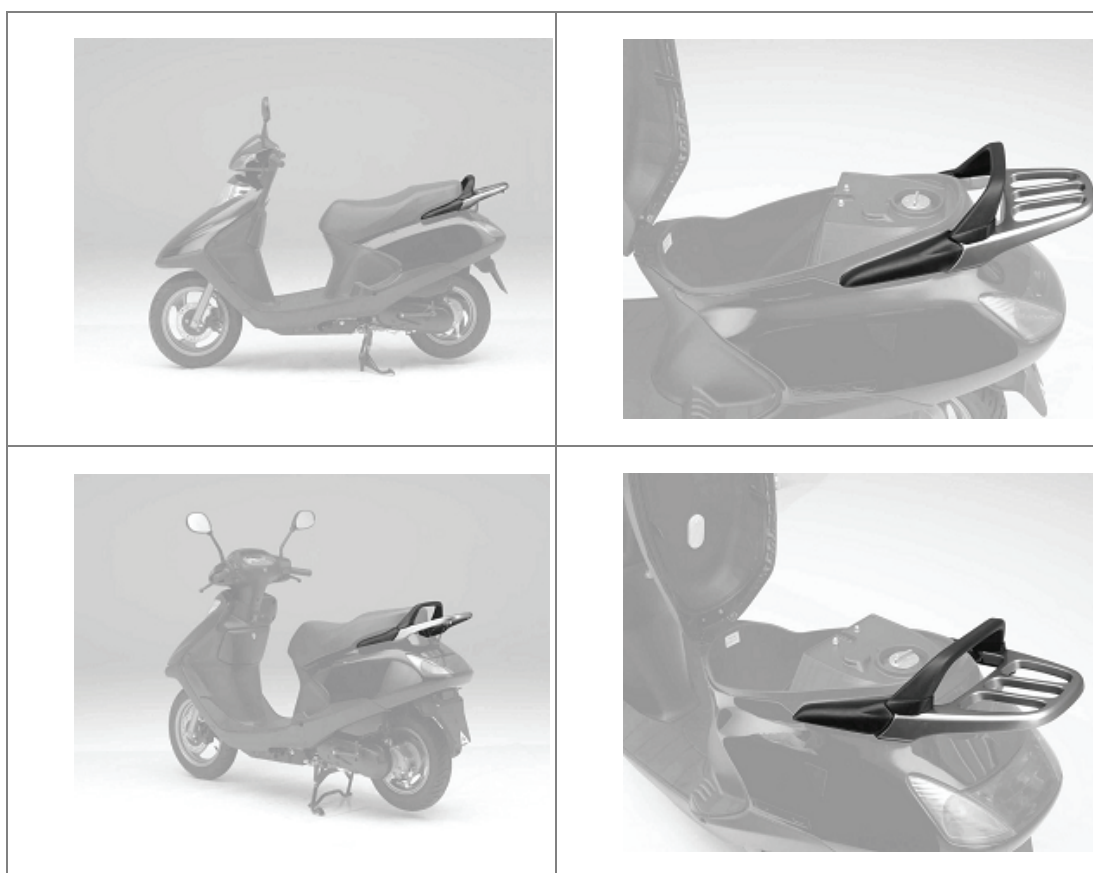
A. 以照片申請意匠時之例：¹⁴

「摩托車」意匠登錄 1188463 號 【部分意匠】

【意匠之說明】淡色調表現部分以外之部分為「欲申請意匠登錄部分」。本件意匠申請為照片代用圖面，受到圖面繪製上之限制（大小。意匠法施行規則第3條樣式第6備考6），「左側面圖」為物品之正面，「正面圖」為左側面，其餘圖面表現依此類推。

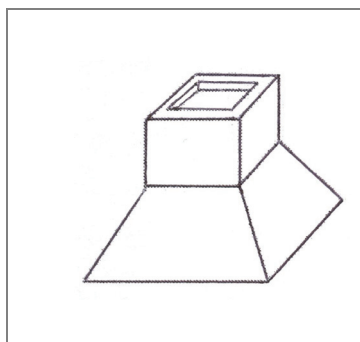
¹³ 資料及圖例參見：日本特許廳意匠審查基準網頁 http://www.jpo.go.jp/shiryou/index_g.htm

¹⁴ 圖例參見：日本意匠公報

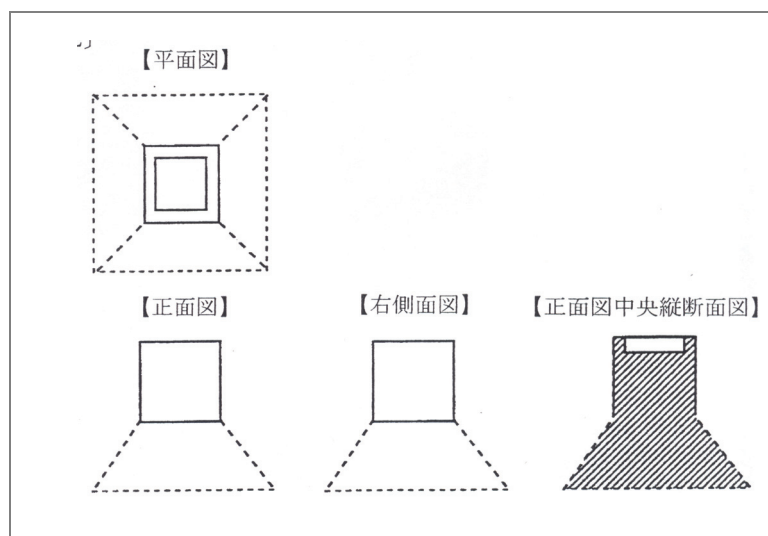


B. 【斷面圖】之繪製方法¹⁵

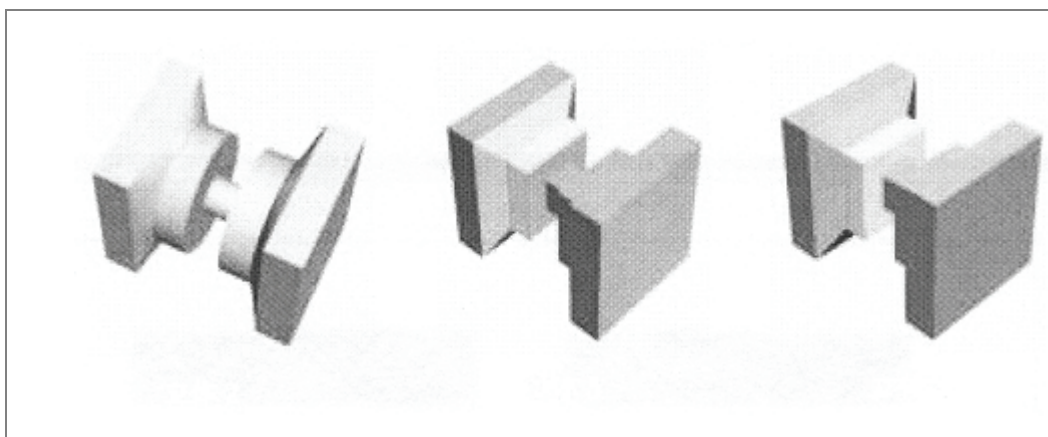
以【斷面圖】表現立體表面之凹凸：



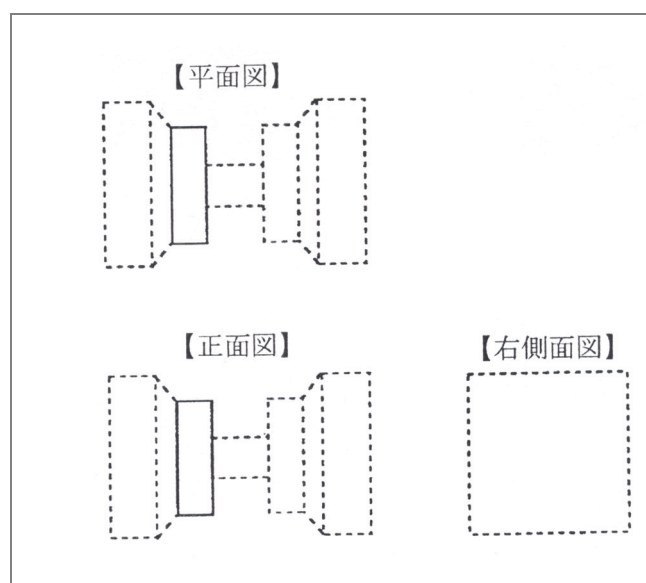
¹⁵ 資料及圖例參見：日本特許廳意匠審查基準網頁 http://www.jpo.go.jp/shiryou/index_g.htm



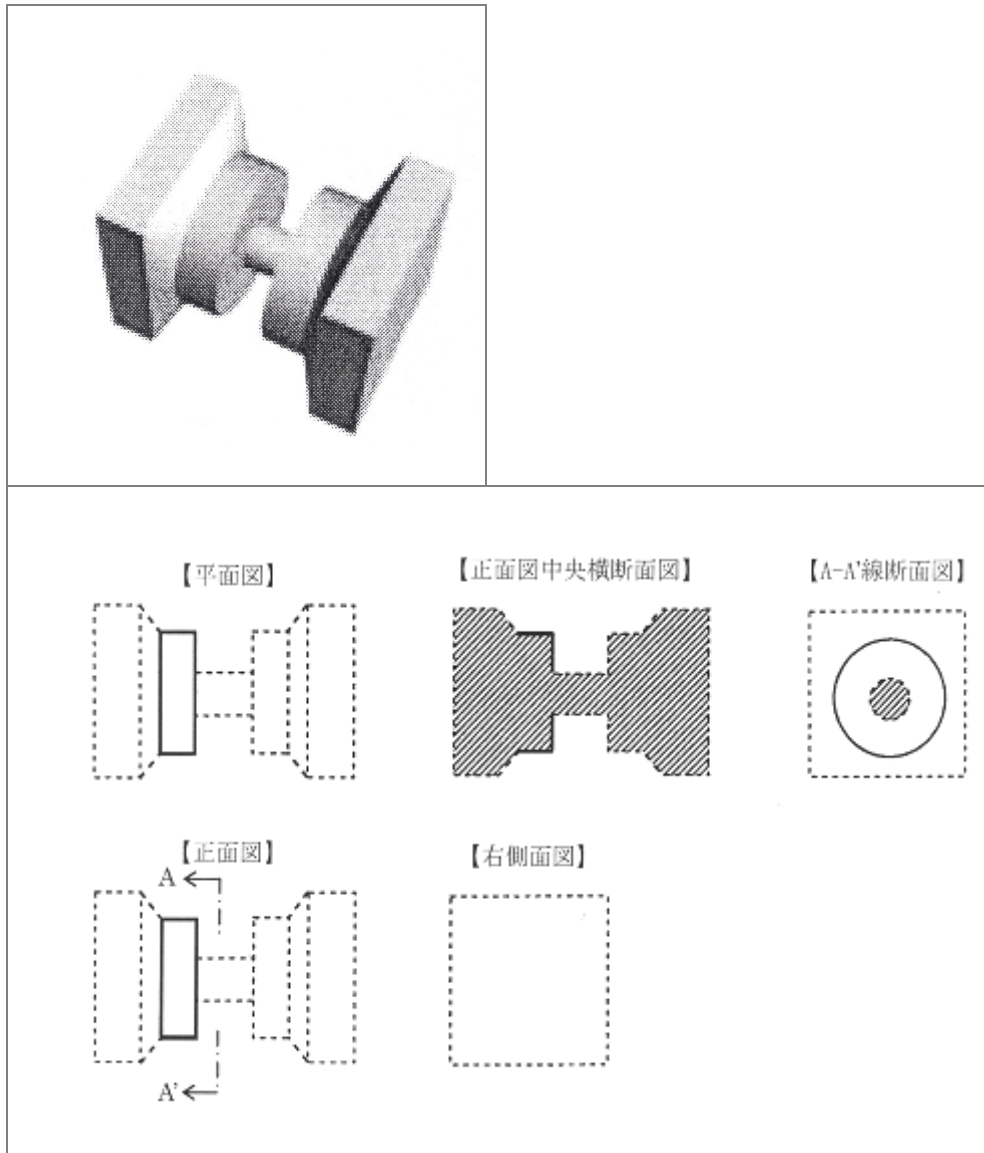
C. 以「斷面圖」界定「欲申請意匠登錄部分」之繪製方法：



以下之三面圖有可能呈現以上三個不同之立體圖，故下圖為不適當之繪製方法：



以「斷面圖」界定「欲申請意匠登錄部分」之適當繪製方法：

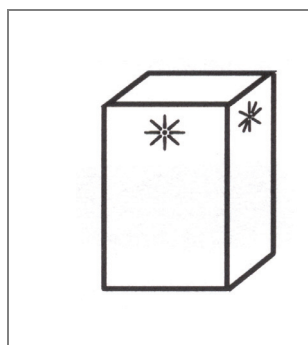


D. 不適當之界定方法事例

1. 在「一組圖面」上，並無特定之面圖記載，僅在申請書之【意匠之說明】欄以文字敘述記載以界定「欲申請意匠登錄部分」之方法。
2. 以「一組圖面」之外之圖面，例如「參考圖」，以界定「欲申請意匠登錄部分」之方法。
3. 在「一組圖面」上，在「欲申請意匠登錄部分」上記載非構成該意匠之物（例如：施予薄墨色、畫斜線等），以界定「欲申請意匠登錄部分」之方法。
4. 以指示線等，以界定「欲申請意匠登錄部分」之方法。

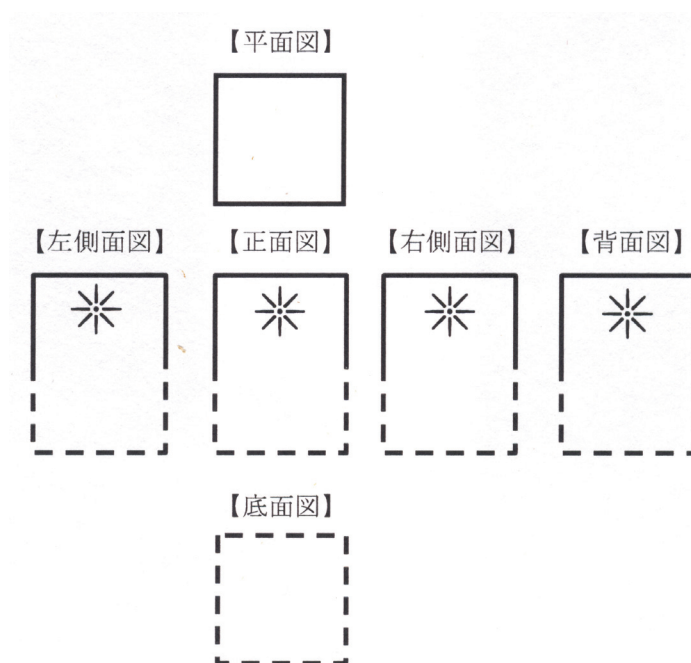
E. 「欲申請意匠登錄部分」與「其他部分」之分界線之製圖方法：

分界線不明確之圖例



分界線不明確之圖例

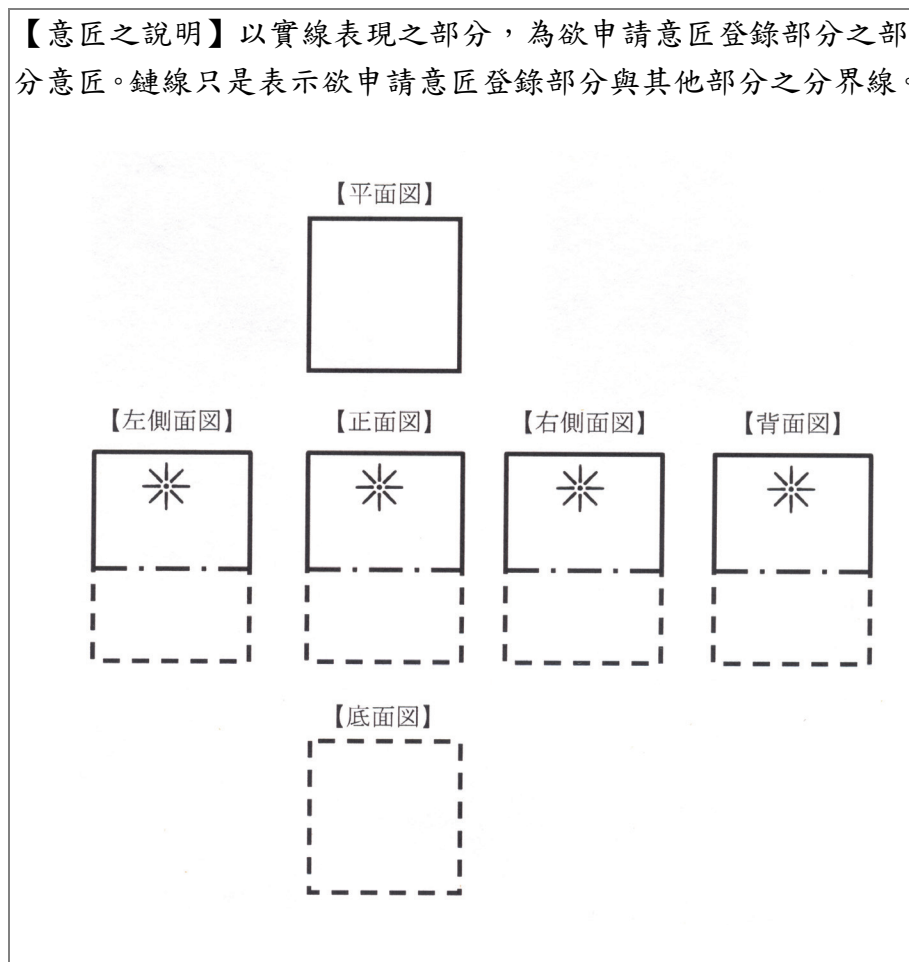
【意匠之說明】以實線表現之部分，為欲申請意匠登錄部分之部分意匠。



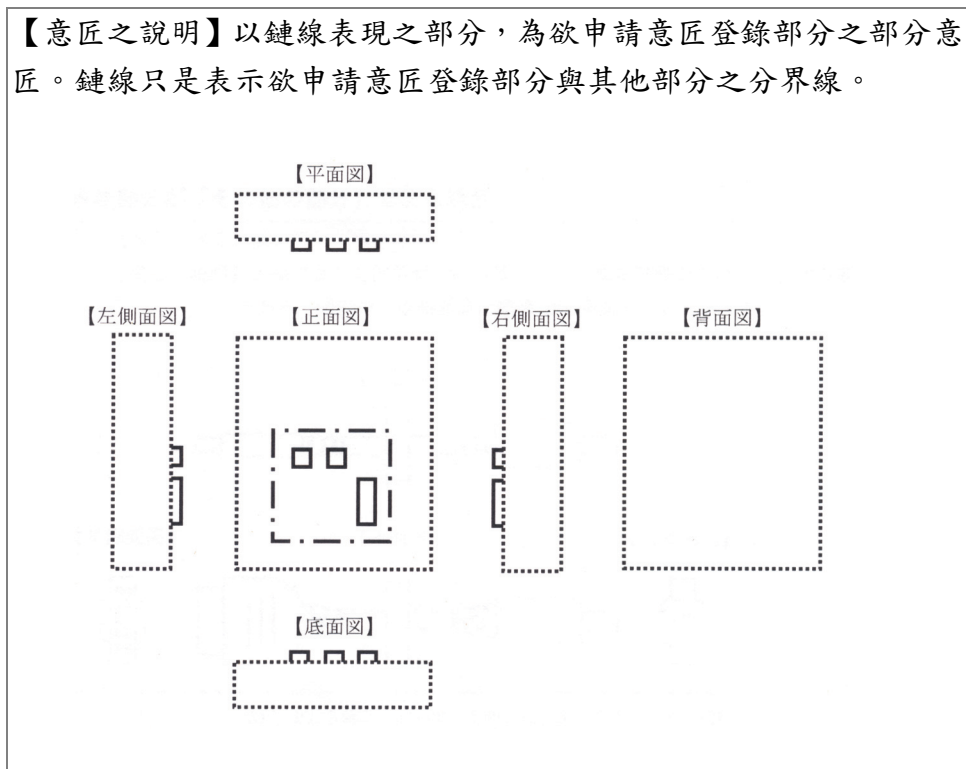
F. 「欲申請意匠登錄部分」與「其他部分」之分界線之製圖方法

圖例 1

【意匠之說明】以實線表現之部分，為欲申請意匠登錄部分之部分意匠。鏈線只是表示欲申請意匠登錄部分與其他部分之分界線。

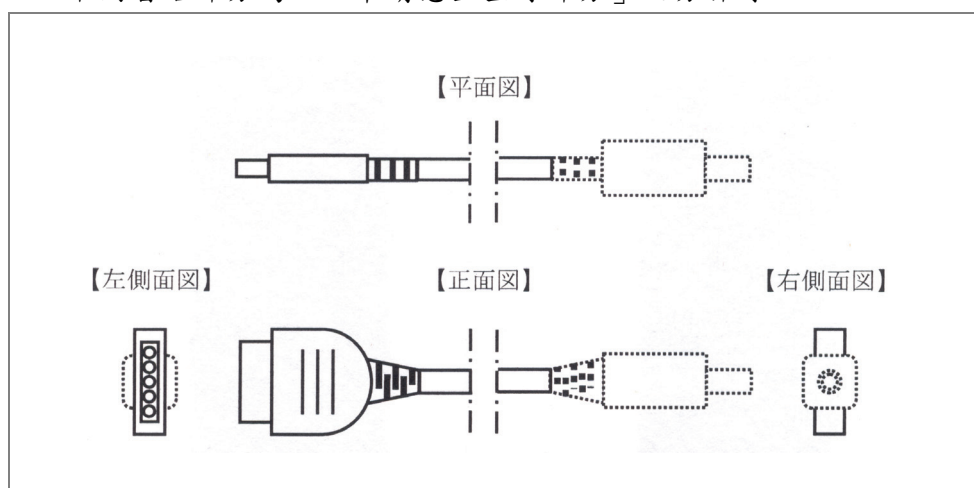


圖例 2

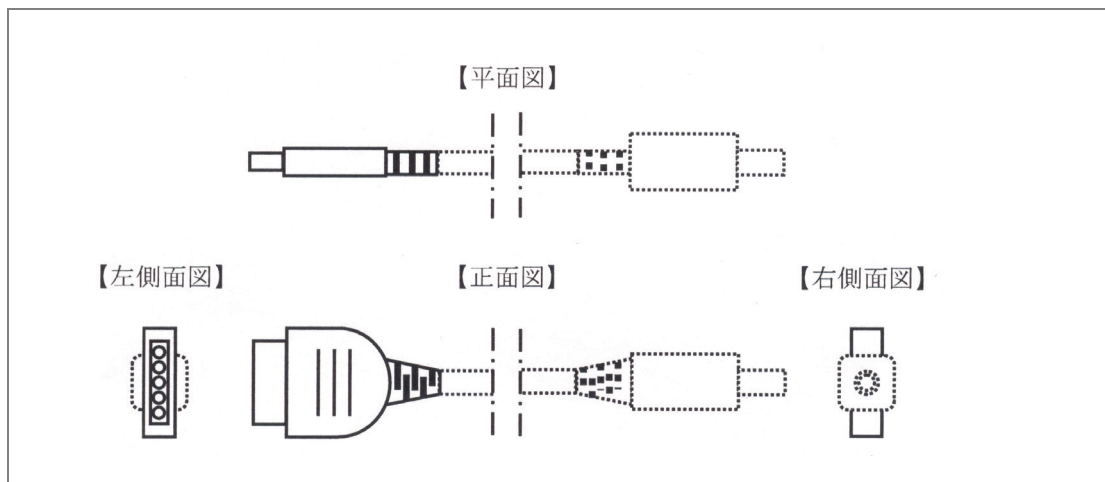


G. 部分意匠之中間省略之分界線：

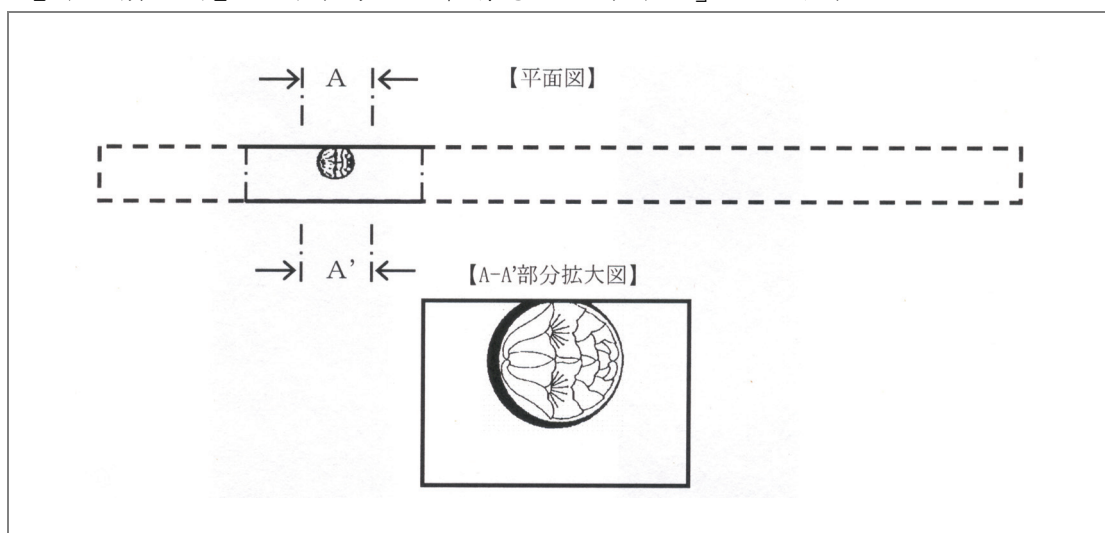
1. 中間省略部分為「欲申請意匠登錄部分」之分界線：



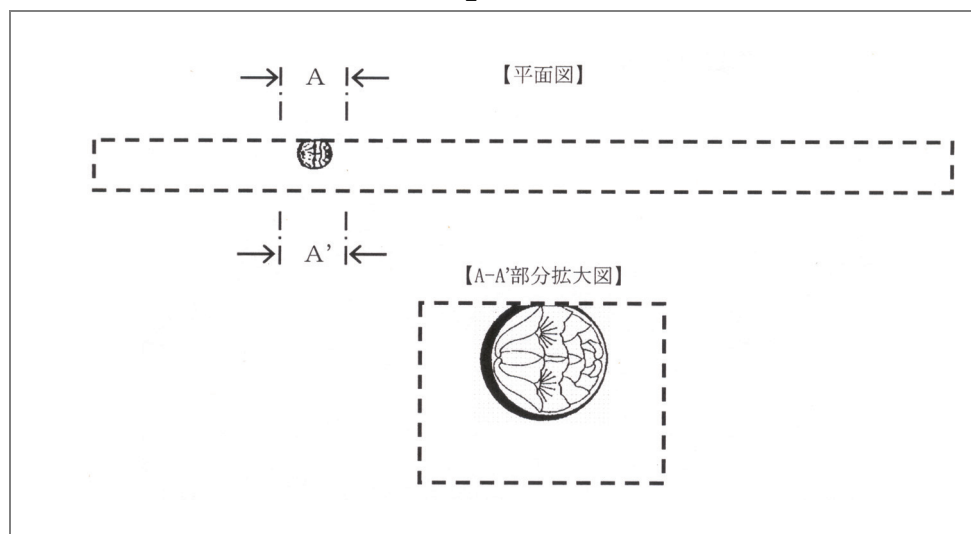
2. 中間省略部分為「其他部分」之分界線：



H. 【部分擴大圖】之周緣為「欲申請意匠登錄部分」之分界線：



I. 【部分擴大圖】之周緣為「其他部分」之分界線：



J. 部分意匠之製圖例：¹⁶

「包裝用容器」

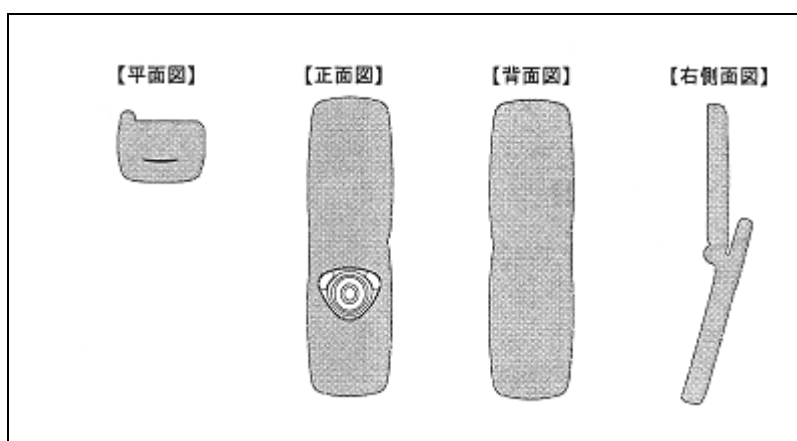
較差之製圖例 以實線與虛線來呈現，不易區別。	較佳之製圖例 「其他部分」以薄墨色來呈現，區別明顯。
【平面圖】 【正面圖】	【平面圖】 【正面圖】

K. 不適當之製圖例 1

「行動電話」

「其他部分」以灰色來呈現，電話之蓋、體無法區別。

¹⁶ 資料及圖例參見：遠藤行久著 日本における意匠制度の現状と運用（上課資料）



L. 不適當之製圖例 2

「行動電話」

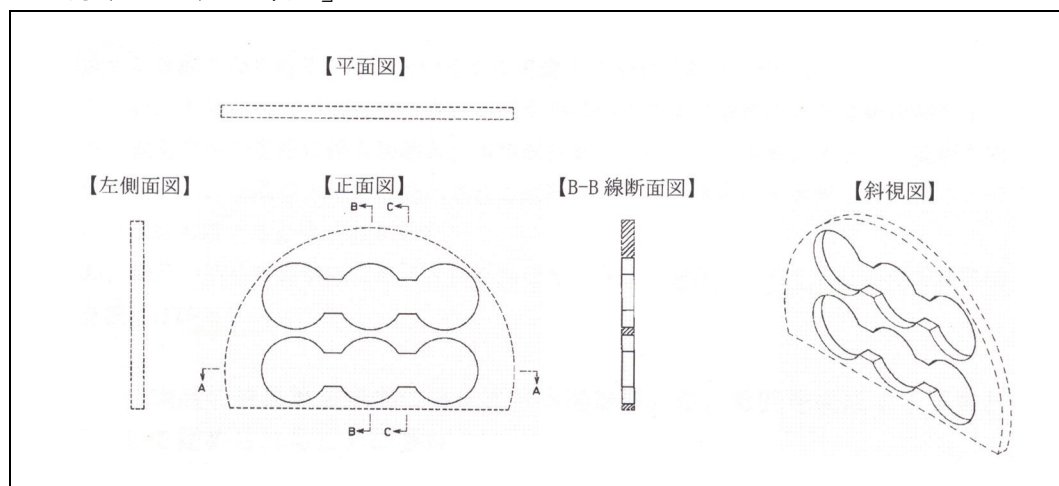
以一組圖面無法充分呈現整體形態。



M. 欲申請意匠登錄部分是「孔」狀的情況

1. 「孔」形狀之部分意匠圖例 1

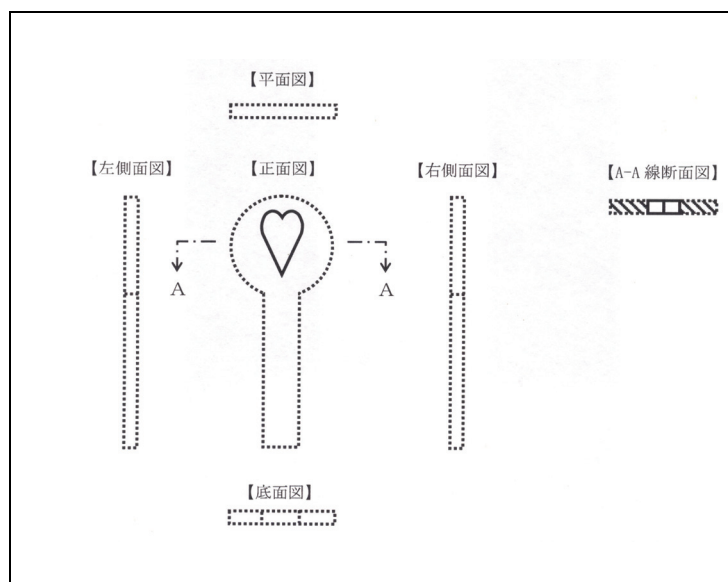
「收納纜線用內管保持具」



「孔」本身為切除部分，非為具有空間之物品外觀，但以壁面圈圍之「孔」或「切除部分」，則可申請為部分意匠登錄。

2. 「孔」形狀之部分意匠圖例 2

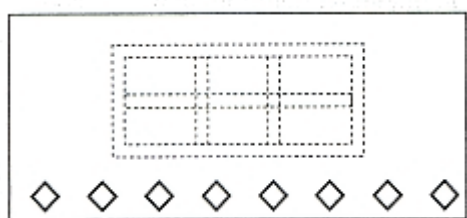
「鑰匙柄」



N. 在圖形的內側有「其他部分」時：

「建築用壁板」

在圖形中以虛線來界定之位置上，尚有「其他部分」。

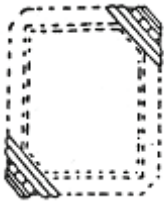


上圖中壁板圖形中以虛線所表達之部分，由於其位置、形狀等被認為非為「特定部分」，故該部分不准部分意匠登錄。

而虛線部分之外緣，被認為是「欲申請意匠登錄部分」與「其他部分」之分界線。因此，「欲申請意匠登錄部分」為除去「壁板中央以虛線所表達之長方形」之部分。

0. 包含物理上分開的兩個以上的部分的情況 1

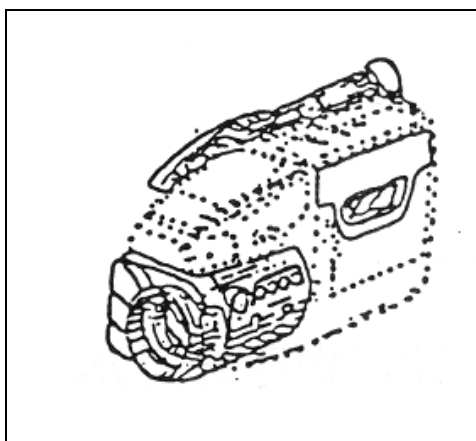
符合下列的任何一種情況係當作「一意匠」來辦理：

具有形態上的一體性 「手錶殼」	具有機能上的一體性 「理容用剪刀」
	

P. 包含物理上分開的兩個以上的部分的情況 2

「攝錄影機」

形態上的一體性和機能上的一體性都不被認可之例：



Q. 連續花紋之部分意匠之例

「蕾絲布」

白色花紋部分為部分意匠，但未表現出連續花紋之連續關係。



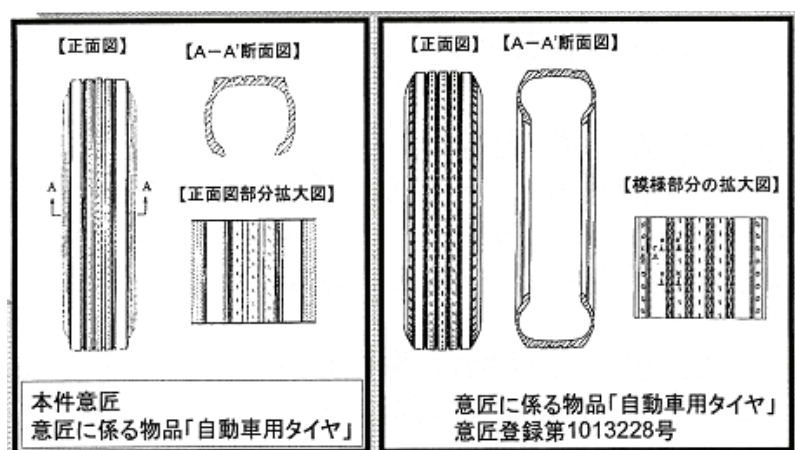
陸、部分意匠專利之判例

日本有關侵害「部分意匠」之專利權侵權判決案例尚未出現，惟關於「部分意匠」申請案之無效判決案例，以下兩件為日本東京智財高等法院最近之判決案例：

A. 判決案例 1

係有關「車用輪胎」之意匠申請案（如下左圖），因「原告申請之『車用輪胎』與引證前案意匠（如下右圖，意匠登錄第 1013228 號）之物品一致，形態類似」，依意匠法第 3 條第 1 項 3 號之規定，不准意匠登錄，原告不服提出審判請求，日本特許廳作出「本件審判請求不成立」之審決，爰請求東京智財高等法院判決，結果高等法院判決「請求駁回」。¹⁷

高等法院判決要旨：「由於兩意匠間所見之各差異點，對兩意匠之類似與否判斷影響不大，兩意匠不被認為能使觀看者引起不同之美感。因此，『兩意匠因其意匠所屬物品一致，形態上共通點凌駕差異點，難謂兩意匠非類似。』之審決判斷並無違誤。」



B. 判決案例 2

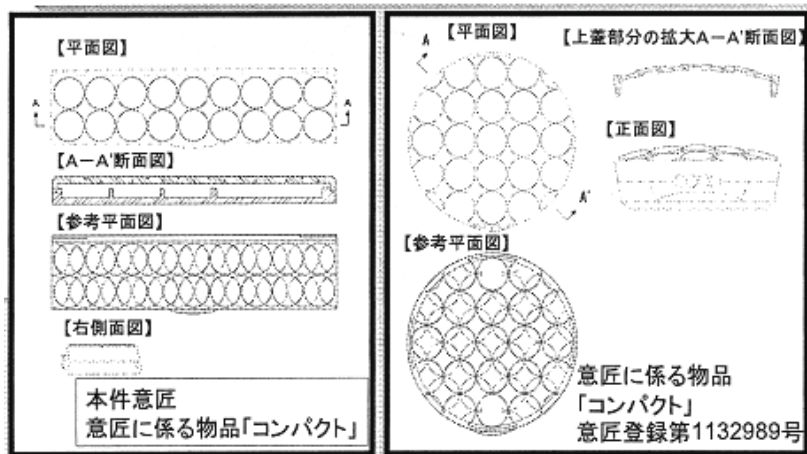
係有關「小型粉餅盒」之意匠申請案（如下左圖）與本意匠（如下右圖，意匠登錄第 1132989 號）申請關連意匠之案例，因「意匠申請案（部分意匠）與本意匠（部分意匠）不類似」，依意匠法第 10 條第 1 項之規定，不准意匠登錄，原告不服提出審判請求，日本特許廳作出「本件審判請求不成立」之審決，爰請求東京智財高等法院判決，結果高等法院判決「請求駁回」。

18

高等法院判決要旨：「關連意匠須為具體物品（或物品之部分）之形態，而非脫離物品之抽象的、觀念的『設計概念』（DESIGN CONCEPT），是否為類似意匠，應以申請關連意匠之該意匠之具體的構成態樣為判斷基礎。即便『設計概念』同一，該具體化物品之形態之意匠整體難謂類似。」

¹⁷ 日本知的財産高等裁判所（H17.6.30 知財高裁 平成 17（行ケ）10144）判決

¹⁸ 日本知的財産高等裁判所（H17.4.13 知財高裁 平成 17（行ケ）10227）判決



柒、結論

日本專利法之法制體系與我國相近，且日本意匠法及審查基準中，有關「部分意匠」之規定詳細周延，尤其是：1. 部分意匠圖面中有關「欲申請意匠登錄部分」與「其他部分」分界線之繪製；2. 在物品形態中佔有一定範圍之部分，而且與其他的意匠比對時，具有可作為比對對象之「欲申請意匠登錄部分」中，包含「創作之單位」；3. 「欲申請意匠登錄部分」在該全體物品形態中須能界定其「位置、大小、範圍」等，為日本部分意匠制度特有的規定，值得未來我國引進「部分設計」專利制度時，作為借鏡。

惟，日本部分意匠制度因涉及侵權判斷之案例尚無，仍然存在有以下諸問題尚待釐清：

- 1、虛線部分（其他部分），於部分意匠近似判斷及侵權訴訟時，居於何種地位，評價如何等。
- 2、「欲申請意匠登錄部分」須佔有一定範圍的部分，故單純線條之日本部分意匠申請案，因不具有面積，故不准專利。
- 3、日本部分意匠虛線部分（其他部分）之意義，主要在於：（1）定義「所屬物品」；（2）藉以界定「欲申請意匠登錄部分」之「位置、大小、範圍」等。而美國部分設計專利虛線部分（其他部分）之用途，係揭示與設計專利標的有關之環境，藉以定義專利權之範圍，或是表示該設計專利所實施或應用之物品。兩國部分設計專利虛線部分之意義略有差異。
- 4、申請日本部分意匠時，【意匠所屬物品】須記載包含「欲申請意匠登錄部分」及「其他部分」為創作基礎之物品名稱。（例如：欲申請「照相機之握把」之部分意匠，物品名稱記載為「照相機」。而同案向美國申請部分設計專利時，「創作名稱」須記載為「照相機之握把」。兩國部分設計專利之「創作名稱」記載不同。

日本「實用新案技術評價書製作」審查基準及答客問

周修平*

摘要：

我國於 92 年 2 月的專利法修正中，導入新型專利申請案形式審查及技術報告書製作之制度，該制度在日本已行之有年，本文第二、第三部分為日本相關審查基準及 2004 年 7 月 28 日審查基準修訂時之答客問中譯本。

關鍵字：

新型專利、技術報告、技術評價書、形式審查、新穎性等要件、評價理由、評價結果、實用新案

一、前言

新型專利不進行實體審查，而是在公告後由涉及專利權當事人申請技術報告的制度在日本已行之有年，我國於 92 年 2 月的專利法修正中，亦導入此制度，並於 93 年 7 月開始，新型專利的申請案在完成形式審查後，專利權人即可領證，並自 94 年 3 月 30 日起陸續核發新型技術報告。

新型專利不經實審而是在公告後以技術報告評價其新穎性等要件，其目的是對於所涉技術較不複雜的新型申請案，申請人可以儘早取得專利權，在專利權人行使權利前也沒必要釐清該技術是否具備了專利要件。但是在行使權利時，必須確定該新型專利所涉技術確有可專利性，故技術報告是用來讓涉及該專利權的當事人（專利權人，利用該專利所載創作的人）明瞭該新型專利是否具備新穎性等要件的依據。在當事人看過技術報告的記載之後，可以依據其記載決定如何處理。

日本係自 1905 年起開始施行實用新案制度，在 1993 年導入不經實審之早期登錄制度，配合技術評價書優先製作的制度，可以讓申請人最快在提出申請後 4 個月即可行使專利權¹，在經十餘年的運作之後。在 2003 年對於該制度的運作，針對實用新案的存廢、實用新案權之標的、實用新案的年限、更正的處理方式、及制度運作的調整、及技術報告書記載方式進行檢討²，並將檢討的結論落實在 2004 年 5 月 28 日國會通過、同年 6 月 4 日公告的法案修正案中³，並在 2004 年 7 月 28 日先就未涉及修法部分，在經過公聽程序後對於技術評價書製作的

本文原刊於智慧財產權月刊第 92 期，95 年 8 月。

* 經濟部智慧財產局專利二組專利助理審查官，作者 e-mail 為 ping20290@tipo.gov.tw

¹ 「日本實用新案技術評價之製作與實體審查之比較」會議資料，智慧財產權月刊第 76 期，頁 123-130。

² http://www.jpo.go.jp/shiryoutoushin/toushintou/um_wg_report.htm

³ http://www.jpaa.or.jp/publication/patent/patent-lib/200410/jpaapatent200410_003-009.pdf

審查基準進行修訂，該項修訂主要是針對技術評價書在評價結果及理由部分的記載方式，採用較為確定的評價，及較詳細的理由記載。另外在 2005 年 3 月 30 日因應 2005 年 4 月 1 日開始施行的特許法修正案，針對與修法相對應的部分進行小幅度的修改，該次修法主要是增列了申請人可在申請日起算三年內以已登錄之實用新案為基礎，申請發明專利（該申請與改請不同，改請係指在新型尚未登錄前，仍繫屬專利專責單位時，由申請人改為發明申請）。

本文的第二部分與第三部分即為日本「實用新案技術評價書製作」審查基準⁴（2005 年 3 月 30 日修訂版本，與 2004 年 7 月 28 日修訂版本之差異如前述）與審查基準修訂答客問⁵（2004 年 7 月 28 日修訂版本）。其中針對技術評價書之製作，特別是評價賦予與評價理由撰寫部分，足資我國參考之處甚多。關於技術評價書理由撰寫之基準，如先前所述，主要是在 2004 年 7 月 28 日所修訂，因此本文特別列出該修訂本之答客問譯文，以供讀者參照。

二、日本「實用新案技術評價書製作」審查基準

1. 基本觀念

（1）技術評價書制度之基本觀念

在不作實體要件審查以行早期賦予權利之實用新案制度中，關於登記的權利是否滿足實體要件，原則上委由當事人判斷。但是，關於權利有效性的判斷，由於有其技術性、專業性的要求，當事人間可能會難以判斷，而造成不可預知的混亂情況。為此，特許廳導入與實用新案登記制相關之行政機關製作評價書的制度，以因應當事人的申請，提供當事人間進行判斷時難以獲得之先前技術文獻等資料，作為客觀判斷是否符合新穎性等要件之依據。（參照日本實用新案法第 12 條、第 29 條之 2、第 29 條之 3）。

（2）評價書製作的基本觀念

製作實用新案技術評價書，在留意公平性、客觀性的同時，也應迅速、確實。

2. 評價對象

僅對申請實用新案技術評價之請求項相關創作製作評價書。於評價書製作前修正或更正（該修正或更正包括違反修正限制規定之情況）的情形中，以修正或更正後請求項之相關創作為對象製作評價書。另外，在評價書製作前，即因舉發而撤銷之請求項、因更正而刪除之請求項，及在登記前撤銷或是放棄之實用新案申請案等所載創作，無需製作技術評價書⁶。

關於該創作之技術評價，也就是僅針對第 3 條第 1 項第 3 款、第 3 條第 2 項（僅限於第 3 條第 1 項第 3 款中所揭示與創作相關者）、第 3 條之 2、及第 7 條第 1 項至第 3 項以及第 7

⁴ http://www.jpo.go.jp/shiryoku/kijun/kijun2/pdf/tjkijun_x-1.pdf

⁵ http://www.jpo.go.jp/iken/pdf/zituyou_sinan_kaitei/jituyou_iken.pdf

⁶ （原文註譯）實用新案法第 12 條第 2 項中明定，因舉發成立而撤銷後，不得申請實用新案技術評價。在申請實用新案技術評價後方因舉發成立而撤銷的情況，雖未予明確規定，惟在其登記已撤銷的情況中，評價書的客體亦不復存，因此在申請實用新案技術評價後方因舉發成立而撤銷的情況中，亦無需製作技術評價書。因更正而刪除、以及在登記前撤銷或是放棄之實用新案申請案等之創作亦同。

項所規定（以下，稱新穎性等要件⁷），評價是否可登記為實用新案。（第12條）

但是，也可能會有因不符第5條第4項、第6項等要件⁸而無法充分評價新穎性等要件的情形。在此情形，雖無法評價第5條第4項、第6項中所載要件，仍需於評價書中載明因創作不明確等，無法充分評價新穎性等要件之事實。

3. 先前技術調查

以製作評價書為目的之先前技術調查，原則上與發明申請案之先前技術調查原則相同。但是，未公開申請案不納入調查範圍⁹。

3.1 調查對象

- (1) 將與申請評價之各請求項相關之創作為調查對象。對於2.中記載之評價對象之所有請求項¹⁰相關之創作，將最廣義概念至最狹義概念之請求項中所載之創作視為調查對象。
- (2) 是否滿足單一性要件，不作判斷。
- (3) 在認定與請求項相關之創作時，應留意下列幾點：

請求項之記載明確時，基本上依請求項之記載認定與請求項相關之創作。此情形中，對於記載於請求項之用語的意義，以該用語所具有之一般意義加以解釋。

即使請求項之記載為明確，對於記載於請求項之用語，其意義、內容於說明書及圖式中有定義或說明時，於解釋該用語時應參酌該說明書及圖式定義與說明。另外，如包含請求項所記載用語之概念的下位概念僅以例示方式出現於創作之詳細說明或圖式中，此時不採用該定義或說明¹¹。

基於請求項之記載所認定之創作與記載於創作詳細說明或圖式之創作，即使不相對應，亦不應無視請求項之記載而僅就說明書或圖式之記載認定與請求項有關之創作。

另外，即使於說明書或圖式有所記載，對於未記載於請求項中之事項，在認定與請求項有關之創作時即視為未載於請求項之事項。反之，載於請求項之事項，即為必須考慮的對象，而不能視為未記載之事項處理。

請求項之記載具有多重解釋時，應於考慮所有解釋後，採最廣泛之調查範圍。

在創作不明確，及其記載尚未達可據以實施創作的程度的情形中，在解釋請

⁷ 該等要件日文原文為新規性、進步性、擴大先願、先後願、同日出願，對應至我國專利法為新穎性、進步性（日本僅就公開刊物進行判斷）、擬制新穎性、先申請原則、同日申請等要件。

⁸ 揭露要件。

⁹ （原文註譯）雖然可能因為申請評價書的時間不同，發現第3條之2中所規定「其他實用新案或是發明申請案」（譯按：即擬制新穎性前案）等，但是假如在該情形中，等到公開後再行製作評價書，有違評價書製作之迅速性要求，因此調查範圍僅限已公開刊物。

¹⁰ 亦即申請評價之所有請求項。

¹¹ 請求項相關創作的解釋，會影響檢索範圍的大小，此時以請求項記載最廣義上位概念為準。

求項的用語的時候，亦可考慮說明書及圖式記載及申請時之技術水準。

- (4) 與請求項相關之實施例亦納入調查對象。
- (5) 在即使參酌創作詳細說明與圖式後仍無法有效瞭解創作內容之記載不明瞭，或是記載與創作不相符內容的情形，難以進行與請求項有關之創作的有效調查，即使在此等情況，對於該等請求項仍應於可能的範圍進行調查，並註明無法有效調查之結果與其理由。

3.2 調查順序

- (1) 於調查範圍內，基於多載於刊物而不具新穎性（第 3 條第 1 項第 3 款）、多載於刊物而不具進步性（第 3 條第 2 項（限於第 1 項第 3 款中所揭露相關創作））、如擬制新穎性（第 3 條之 2）之先申請原則（第 7 條之第 1 項、第 3 項）之同日申請（第 7 條第 2 項、第 7 項）之規定，儘可能不遺漏可否定與請求項有關之創作之新穎性等要件的先前技術文獻。此時，考慮與各條文相對應之審查基準進行調查。
- (2) 其他，基本上與發明專利申請案審查中先前技術調查的「第 IX 部 審查進程序 2. 先前技術調查」相同，但不審查是否符合單一性要件。

4. 新穎性等要件評價

- (1) 基於載於刊物而不具新穎性（第 3 條第 1 項第 3 款）、擬制新穎性（第 3 條之 2）之先申請原則（第 7 條之第 1 項、第 3 項）之同日申請（第 7 條第 2 項、第 7 項）之規定，在評價與請求項有關之創作之新穎性等要件時，準用發明專利申請審查基準。
- (2) 基於載於刊物而不具進步性（第 3 條第 2 項（限於第 3 條第 1 項第 3 款中所揭露相關創作））之規定，在判斷創作所屬技術領域中具有通常知識者可否基於載於刊物而公知之創作極易完成該創作時，準用發明專利申請中與進步性相關之審查基準中所示判斷方法。
- (3) 實用新案法中，對於實用新案技術評價書中的評價，申請人、專利權人沒有提出申復的機會。實用新案技術評價書亦應提供當事人間由先前技術文獻觀之是否符合新穎性等要件之客觀判斷依據。

因此在製作評價書的時候，評價判定務需客觀，判定不具新穎性等要件時，當沒有確切的足以核駁新穎性等要件之證據時不得給予該等評價。具體而言，在判斷時，應依照發明專利申請案審查時最終處分（核駁審定、核准審定）之判斷基準判斷。

- (4) 因創作不明確、其記載尚未達可據以實施創作的程度等理由，無法充分評價新穎性等要件時，可由說明書、申請新型專利登記之請求項及圖式記載，還有申請時之一般技術水準，以得到最合理的評價為前提，進行新穎性等要件的評價。此時，

即使在評價書記載著說明書等係記載不完全（參照 5.4(2)），申請人、專利權人亦沒有對說明書等記載不完全情事進行申復的機會，因此，在說明書等確係記載不完備時，列出可進行最合理評價之前提¹²。

（下列例子僅表示列出可進行最合理評價之前提的方法，關於基礎要件及其他要件則不予考慮。）

例 1：

（實用新案登記的請求項）

如圖 1 所示坐起來很舒適的椅子。

（說明書等摘要）

圖 1 中，畫出了靠背部分設有背部形狀凹面的椅子。（譯按：原文中無圖 1，僅為示意）

（評價之前提）

「如圖 1 所示坐起來很舒適的椅子」的用詞，具有「靠背部分設有背部形狀凹面的椅子」的意義，以此為前提進行評價

例 2：

¹² 亦即在評價說明欄位中，於該評價推論過程之前，先行記載進行該評價過程之前提。

（實用新案登記的請求項）

一種犬形玩具，包括：數值化人類感情的感情數值化手段；以感情數值化手段發出訊號判斷人類是否高興的喜怒哀樂判斷手段；及藉喜怒哀樂判斷手段發出訊號搖動尾巴的控制手段。

（說明書等之摘要）

在創作的詳細說明中，僅記載著辨別出一定音量以上聲音後會搖動尾巴的手段之犬形玩具。

（評價之前提）

「數值化人類感情的感情數值化手段」、及「以感情數值化手段發出訊號判斷人類是否高興的喜怒哀樂判斷手段」，以用語觀之，雖然是具體的實物，但無法想像，因此無法充分評價新穎性等要件。此外，在創作的詳細說明中，僅有可辨別出一定音量以上聲音的手段，因此，判斷的前提為，將「數值化人類感情的感情數值化手段」、及「以感情數值化手段發出訊號判斷人類是否高興的喜怒哀樂判斷手段」當作可辨別出一定音量以上聲音的手段。

- (5) 應確實檢討申請時隨附意見¹³中，關於新穎性等要件之主張。
- (6) 如既有舉發審定者，可參酌該審定內容判斷，但是在審定處分內容中已被判定舉發成立之請求項不製作評價書。
- (7) 在提出分割、改請¹⁴申請時，以實際申請日為先前技術調查之基準日，僅在原申請日與實際申請日間，如有足以核駁新穎性等要件的刊物發行，或是有已提出申請之先申請發明、實用新案申請案存在時，對於是否滿足分割、改請要件，原則上準用「第 V 部第 1 章 分割申請」及「第 2 章 改請」之規定判斷¹⁵。當判斷不滿足分割、改請要件時，才能基於上述刊物、申請案對新穎性等要件給予否定的評價。當判斷已滿足分割、改請要件時，不得對新穎性等要件給予否定的評價。
- (8) 主張國內優先權、基於巴黎公約所主張優先權（國際優先權）時，以申請日為先前技術調查之基準日，在優先權日與申請日間，如有足以核駁新穎性等要件的刊物發行，或是有已提出申請之先申請發明、實用新案申請案的存在，對於是否認可優先權主張，原則上準用與「第 IV 部 優先權」相同之規定判斷。當判斷不認可優先權主張時，才能基於上述刊物、申請案對新穎性等要件給予否定的評價。

¹³ 原文為上申書，指申請時，申請人於申請書中所附的技術意見。例如非專利權人於當時所附引證資料外，並說明如何由引用文獻推得該實用新案所載之創作不具新穎性等要件之推論過程。

¹⁴ 改請之日文原文為變更。

¹⁵ （原文註譯）以發明專利申請案為原申請案改請為實用新案申請時的實體要件，即使有改請前原申請案之說明書、申請專利範圍或是圖式未記載事項，只要係原申請案最初的說明書、申請專利範圍或是圖式所記載者，在原申請案修正後，將上述事項記載於說明書、申請專利範圍或是圖式中，即可滿足「第 V 部第 2 章 改請 2.2(1)」及「第 V 部第 2 章 改請 2.2(2)」所載要件進行改請。亦即，只要滿足第 V 部第 2 章 改請 2.2(2)」所載要件，可不滿足「第 V 部第 2 章 改請 2.2(1)」所載要件。

當判斷認可優先權主張時，不得對新穎性等要件給予否定的評價。

5. 評價書之記載

評價書的記載內容包括：調查範圍（先前技術調查之文獻範圍）、評價、引用文獻、以及關於評價之說明。

5.1 調查範圍的表示

- (1) 為客觀明確地指出審查官於先前技術調查時所認定之文獻範圍，記載實際調查之調查範圍。
- (2) 對於調查範圍，原則上，標明之文獻種類多技術領域如日期範圍，當上述記載無法辨明個別文獻時，則記錄該文獻之文獻名稱、作者、發行單位、發行日等。
- (3) 技術領域之指定，原則上以 IPC 分類為準。

5.2 評價的表示

對每一請求項須表示對於新穎性等要件之評價結果（但是對於評價與評價之說明相同之請求項，可採合併記載）。評價之內容由以下 6 個擇一。

評價 1：由引用文獻觀之，該請求項相關之創作，無新穎性。（實用新案法第 3 條第 1 項第 3 款）。

評價 2：由引用文獻觀之，該請求項相關之創作，無進步性。（實用新案法第 3 條第 2 項，（但僅限第 3 條第 1 項第 3 款中規定創作。¹⁶））。

評價 3：該請求項相關之創作，與申請在先而在申請後始於實用新案公報中公告或是於發明公報中公開之申請書之最初附加之說明書、實用新案請求項或是發明申請專利範圍或圖式載明之創作或發明之內容相同（實用新案法第 3 條第 2 項）。

評價 4：與該請求項相關之創作，與申請日前所申請的相關創作或發明相同（實用新案法第 7 條第 1 項、第 3 項）。

評價 5：與該請求項相關之創作，與同日申請的相關創作或發明相同（實用新案法第 7 條第 2 項、第 7 項）。

評價 6：無法發現足以否定其新穎性等要件之先前技術文獻（包含因記載不明瞭等原因而認定難以有效調查的情形）。

5.3 引用文獻的表示

- (1) 判斷不具新穎性等要件的情形

否定新穎性等要件時，應將所發現到必要的先前技術文獻等全部記載。

先前技術文獻等內容如有重複時，可排除不必要者。

必須將實施例納入考慮，記載與請求項所記載內容最接近最適當之先前技術文獻。

¹⁶ 亦即核駁新穎性、進步性要件時，前案僅侷限於已公開刊物。

(2) 無法否定新穎性等要件的情形

無法發現足以否定其新穎性等要件之先前技術文獻時，記載在該技術領域中一般技術水準之先前技術文獻，以及無法發現足以否定其新穎性等要件之先前技術文獻的結果（評價 6）。

5.4 評價的說明¹⁷

- (1) 否定新穎性等要件時，在評價之說明欄內，以申請人能理解之方式說明，記載作出此評價之理由。基本上，對於引用文獻之記載，應記載作為評價根據之文獻中某特定段落內容，以及如何從此特定段落中對請求項之創作作出欠缺新穎性等要件之認定。當評價為 1、3、4、5 時，需記載如何由該段落記載否定與請求項有關之創作的新穎性等要件。在評價為 2 時，需更進一步地記載如何由引用文獻所載創作而認定不具進步性之推論過程。
- (2) 因創作不明確等的理由，而判斷無法充分評價新穎性等要件時，需記載說明書等文件如何不完備，以及在何前提¹⁸下判斷新穎性等要件。
- (3) 由於 3.1(5)之情形而認為無法有效調查時，應一併記載該結果與理由。
- (4) 判斷不符分割、改請要件，或不認可優先權主張的情形中，記載其理由，並以實際申請日為基準日¹⁹。

6. 資訊提供之處理

- (1) 任何人皆可提供與實用新案申請案與已登記實用新案相關之刊物等資訊（實用新案法施行細則第 22 條、第 22 條之 2）。
- (2) 審查官在製作評價書時，對於可供利用而提供資訊內容應儘可能確實地加以檢討。
- (3) 不管是否為足以核駁請求項相關創作的新穎性等要件之先前技術文獻等資料，審查官於製作評價書時均需將上述他人提供之刊物資料載於評價書之調查範圍欄內。

7. 面詢

對於新穎性等要件的主張不實施面詢（包括電話、傳真等聯絡方式）。但是對於為了聽取實用新案申請或是實用新案登記的內容之技術上說明而與申請人、權利人或是代理人面談是無礙的。因接受技術說明而進行面談²⁰的情形需留存紀錄。

¹⁷ （原文註譯）與新穎性等要件無關的事項（例如是否加入新事項、第 14 條之 2 所規定更正要件等），即使顯而易見，亦不記載於評價書中。

¹⁸ 亦即在 4.(4)中所給定之可進行最合理評價之前提。

¹⁹ 亦即在此等情形中，以實際申請日為比對新穎、進步性的基準日。參見 4.(7)。

²⁰ 面詢與面談之日文原文為面接與面談，前者為正式之法律用語，為申請人與代理人雙方對申請案符合專利要件與否進行溝通，而後者僅在於審查官對於技術內容不明瞭時聽取申請人或是代理人對技術之細節說明。該等名詞解釋亦可參照本文第三部分答客問之問 13、問 17。

三、日本「實用新案技術評價書製作」審查基準修訂答客問

1. 關於「評價對象」說明

問 1. 於修正時追加新事項之情形的處理方式

(1) 在明顯違反修正限制規定時，應在技術評價書中載明違反修正限制規定之事實。

對此，現行規定是即使「違反修正限制規定」，仍「對修正後之請求項中記載創作製作技術評價書」。實用新案法第 12 條中將違反修正限制規定剔除於評價對象之外。

況且，導入技術評價之目的，即在於提供當事人關於權利有效性之客觀判斷依據，多即使對違反修正限制規定的請求項製作技術評價書也無實質意義，反而會將問題複雜化。因此在技術評價書中，對於是否違反修正限制規定予以判斷，是有必要的。

此外，在同法第 12 條，以及同法第 5 條第 4 項、第 6 項等當中，並未將此情形納入不予評價之不適格對象中，僅列出「當創作因不明確等情況，無法充分地評價新穎性等要件時，於技術評價書中指明」，在修正後之本審查基準²¹5.4 之(7)、(8)中，在特定的情形下，需判斷是否滿足分割、改請要件或是否認可優先權主張。因此在技術評價書中判斷是否符合修正限制規定亦屬合理。

因此，即便是對於違反修正限制規定的創作亦進行新穎性等要件評價，在顯然違反修正限制規定的情形。仍應於技術評價書中載明違反修正限制規定之事實。

(2) 在「2. 評價對象」中，雖記載「於評價書製作前修正（該修正包括違反修正限制規定的情況）的情形中，以修正後請求項之相關創作為對象製作評價書。」，但為保持評價書之正確性，期待可於判斷修正是否適格後，再行製作評價書。

在第 6 頁²²中，雖記載「與新穎性等要件無關的事項（例如是否加入新事項等），即使顯而易見，亦不記載於評價書中。」，但是在明顯追加新事項的情形中，至少在已判斷過是否追加新事項後再予記載亦無妨。

答：

有無追加新事項（修正適格與否）於條文上，非屬評價對象。且亦非評價新穎性等要件之必要前提，因此非屬評價對象，在評價書中亦不提及。此外，在評價書中，會提及創作是否明確、或是否滿足分割、改請要件等，是因為該等要件在評價新穎性等要件時係屬必要前提。

2. 關於「先前技術調查」說明

²¹ 指「實用新案技術評價書製作」。

²² 此指原文版第 6 頁，在本文中，為基準 5.4(4)之附註 17。

問 2. 未公開申請案之處理

「3.2 調查範圍」中，雖記載「調查範圍僅限公開文獻」。但是基於免除技術評價書之一再申請及加速後申請評價書之製作的觀點，在未公開申請案中發現擬制喪失新穎性先申請案²³的情形中，期待非僅限於特定對象，對存在擬制喪失新穎性先申請案（第 3 條之 2）文獻之情形皆予以記載。

答：

如果記載先申請案存在之事實，而無法引用該先申請案，對當事人而言，與無法提供客觀判斷依據無異。此外，尚未公開的先申請案如第 3 條之 2 所述，還無法確定其係「先申請案」，因此無法將其視為可記載對象。

3. 關於「關於新穎性等要件評價」說明

²³ 日文原文為擴大先願。

問 3. 有關評價理由之記載

關於「評價理由」，特別是評價為不符實體要件時，對當事人而言，由於檢討該評價內容後方能對可否行使權利進行正確、迅速的判斷，因此期待除了能迅速製作評價書之外，特別是還能記載具體、詳細的說明。

答：

在核駁新穎性等要件時，會載明在引用文獻中，作為評價依據之特定段落。特別是在核駁進步性時，會載明如何基於引用文獻所認定之創作從而核駁進步性的論述過程。此點是這次實用新案技術評價書審查基準修正的重點，對當事人而言，可進行更適切的判斷。

該點已確實向各審查官宣達，使其可基於修正後的審查基準，迅速、確實地製作評價書。

問 4. 關於核駁新穎性等要件之理由記載

在先前的技術評價書中會出現，不明確地指出創作的特徵部分已見於引用文獻，逕行判斷「不具進步性」的情形。

為了避免這種情形，希望以構成請求項之所有構成要件，來判斷新穎性、進步性的有無（在論述時述及）。具體來說，希望可以將基準修正為「(3) 實用新案法中，對於實用新案技術評價書中的評價，申請人、專利權人沒有提出申復的機會。因此在製作評價書的時候，評價判定務需客觀，判定不具新穎性等要件時，對於構成實用新案登記請求項之所有構成要件，當沒有確切的足以核駁新穎性等要件之證據時不得給予該等評價。具體而言，在判斷時，應依照發明專利申請案審查時最終處分（核駁審定、核准審定）之判斷基準判斷。」（加底線者為增加段落）。

答：

當作出不具新穎性等要件之評價時，除了需考慮創作中所有的技術特徵之外，當然還得有足以確保該評價之證據方能加以評價，對此，各審查官均有所認知後方判定評價。此外，在此次的修訂中，在核駁新穎性等要件時，亦會載明其證據，舉例來說，由引用文獻的哪部分記載而核駁其新穎性；或是基於引用文獻所記載之創作，係經由何種推論過程而核駁其進步性都會加以載明，以提供適切的判斷資料。

問 5. 關於「例 1」

「4. 新穎性等要件之評價」之「例 1」（評價之前提）中，記載著「如圖 1 所示」的判斷基準，但是未載明如何處理「坐起來很舒適」的句子。期待可以追加較明確的記載。

答：

因應本要求，已納入對「如圖 1 所示坐起來很舒適」的用語說明。

問 6. 關於分割、改請要件的判斷

關於「4. 新穎性等要件之評價(7)、(8)」中，寫著「在原申請日與實際申請日間，如有足以核駁新穎性等要件的刊物發行…存在，才判斷是否符合分割、改請要件。」特定資料存在與否關乎判斷分割、改請等要件，有失公平。應該判斷全案是否符合分割、改請要件（優先權主張效果亦同）。

答：

是否滿足分割、改請要件以及是否認可優先權主張，在條文上，非屬評價對象。此外，除了在原申請日與實際申請日間有足以核駁新穎性等要件之刊物發行的情形之外，並無必要將上述要件視為判斷新穎性等要件之前提。

因此，關於分割、改請要件及是否認可優先權主張，除了在有必要作為判斷新穎性等要件之前提的情況，非屬評價對象，因此在評價書中不會提及。

問 7. 關於核駁新穎性等要件的理由之記載

在核駁新穎性等要件的情形中，應更具體地記載理由。

在這次修正的審查基準案的「4. 新穎性等要件之評價」中，記載「因此在製作評價書的時候，評價判定務需客觀，判定不具新穎性等要件時，當沒有確切的足以核駁新穎性等要件之證據時不得給予該等評價。具體而言，在判斷時，應依照發明專利申請案審查時最終處分（核駁審定、核准審定）之判斷基準判斷。」

但是，在現行發明申請案審查過程中的核駁理由先行通知書以及核駁審定通知書副本中所載之核駁理由，該理由的可理解程度仍有不足，對於專利權人來說，基本上完全不給申復機會及聲明不服的評價書，如準用現行的發明專利審查，將無法確保專利權人是否能夠易於了解「足以核駁新穎性等要件之證據」。特別是，技術評價與發明的審查不同，不給申請人（專利權人）有申復的機會，因此更具體地記載理由有其必要性。

答：

在發明申請案的審查中，記載核駁理由通知書、核駁審定書中的核駁理由時，會儘可能使申請人易於了解，以簡潔、易懂的文章，將重點以易於了解的方式加以記載（參照「審查步驟」的基準修正案²⁴，4.2(1)、7.2(1)）。在技術評價書中的評價理由，基本上其記載與上述相同。

問 8. 關於在申請時隨附意見²⁵等文件中提出主張的參考效果

在「4. 新穎性等要件之評價(5)」中，記載「對於申請時隨附意見，…其亦參酌其主張後判斷」，但判斷基準仍不明確。應仿照進步性審查基準(一)本案之判

²⁴ http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/tjkijun_ix.pdf

²⁵ 關於申請時隨附意見，請參照附註 13。

斷（第 II 部 專利要件 第 2 章 新穎性、進步性 第 18 頁），「在說明書中未記載，且同業者無法輕易推得，在理由書（申請時隨附意見亦同）中所主張、反證效果應不予參酌」予以明示。

答：

在審查基準 4.(1)記載，「在評價新穎性等要件時，準用發明專利申請審查基準」，對於本問題之意見，雖未予明示，但係易於推知。另外「參酌其主張後判斷」的寫法，可能會造成誤解，已改成「應確實檢討」。

4. 關於「評價書之記載」說明

問 9. 關於評價與評價之說明相同之請求項之請求項的合併記載

關於「5.2 評價的表示」中，寫著「但是對於評價與評價之說明相同之請求項，可採合併記載」，對前述文字希望可以再予檢討。通常，當請求項的內容不同，關於評價的說明也會有所差異，應無法合併記載。

答：

在評價複數請求項情形中，會有兩個以上的複數專利範圍，其比對、判斷的說明係相同的情形。舉例來說，請求項第 1 項為請求項第 2 項的上位概念的情形，對於請求項第 2 項的說明，亦可適用於請求項第 1 項。

此時，關於評價說明之合併記載，審查官亦應充分敘明賦予該評價的理由。

問 10. 有關評價「6」表示的情況

「在 5.2 評價 6：無法發現特別的先前技術文獻」的地方，發現有肯定的意思和否定的意思，必須註解兩種意思之重點所在。（日本智財協會）

甚而，在「基於實用新案法第 12 條的規定之實用新案法技術評價書」最後，有必要對「有關評價號碼意義」的「評價 6：無法發現特別的先前技術文獻」詳加註解。

如果根據記載例 2，在顯著的記載不完備（請求項 1）時，和難以調查的情況（請求項 2）皆記載為「評價 6」，如同「無法發現特別的先前技術文獻」而接受肯定的評價，會有被誤會的可能性。在「評價 6」→「力無法發現特別的先前技術文獻。」→「可以行使權利」的簡單思考下，專利人、第三人也只能接受該評價欄的結果。

所以，在評價「力無法發現特別的先前技術文獻。」的註解中，應對於「因為顯著的記載不完備或非屬創作，致使調查難以進行，亦會記為「無法發現特別的先前技術文獻」的評價」予以明文記載。

答：

因應此要求，修正為「無法發現足以否定其新穎性等要件之先前技術文獻（包含因記載不明瞭等原因而認定難以有效調查的情形）」。另外，關於評價書本身，由於記載不明瞭等，因而無法進行有效調查的情況，於附記中均說明，所以沒有特別修正之必要。

問 11. 關於「記載例 2」

在判斷為記載顯著不完備或非屬創作，致使調查難以進行，也無法得知作出此等判斷的理由，因此應具體記載判斷的理由。

（理由）

本修訂審查基準草案的 5.4 (2)，因申請案不明確等情事，無法充分進行新穎性等要件的評價，需記載說明書內容如何不完備，以及在何前提下對新穎性等要件進行評價。

但是，在記載例 2 的「關於評價的說明」方面，記載「請求項 1 記載有顯著之不明瞭」，並未具體指明係何處不明瞭。另外，雖記載「請求項 2 非屬利用自然法則之技術思想的創作」，然並未具體指明構成要件中何者非屬技術思想，這對專利權人和閱讀評價書的人是不易理解的。

答：

因應本要求，對於記載不明瞭之段落已修正為較易懂的格式。

問 12. 關於調查範圍的表示

根據「5.1 調查範圍的表示」以及記載例，為了提高利用價值，其「實際調查的範圍」，不應只記載最後的日期，亦應記載起始日期。（記載例僅記載最後的結果）

答：

一般審查官在進行先前技術調查時並不限定調查範圍的起始日期，所以記載例不記載起始日期。

5. 關於「面詢」說明

問 13. 關於無法進行「面詢等」問題

- (1) （基準中）記載「對於新穎性、進步性等要件的主張不實施面詢。但是對於為了聽取申請案的內容說明而與申請人或是代理人面談是無礙的。」。但是，因為接受面談，而要區別係僅僅就技術說明，或關於新穎性、進步性的通常說明是相當困難的。為此，在防止今後問題的發生上，係全面接受面詢亦或不予受理都應明確表示。
- (2) 如全面接受面詢，從透明性的觀點，對「面詢」結果的記錄有無、及對評價書的影響等，需明確訂出基準加以明示。

答：

本審查基準在「面詢等」的定義，與發明專利案審查的「面詢等」的定義是相同的。所謂「面詢等」，係指申請人或代理人與審查官面詢，單純做審查的意見溝通，並無包含技術說明等。（參照日本面詢作業標準「2.2 所謂面詢」²⁶），過去所謂「面詢等」和「技術說明」就已明確區別。而且，為了進行技術說明所為之面談，應保存將面談的記錄，提供日後公共閱覽。審查基準已明確記載，面談記錄應記錄所有內容及不明瞭之處。

6. 關於「評價書記載例」說明

問 14. 關於「記載例 2」

關於實用新案登錄後²⁷的案件，應該不會有例示中評價書所列問題。關於登記前的案子，如顯著地記載不完備，很有可能會被要求修正，在要求修正後，應可順利地對修正後的申請案製作評價書（為了省下在製作評價書時所浪費的時間，除了其瑕疵無法藉修正治癒者，應該使評價書得以順利製作。）。

答：

關於登錄前的案件，基本上針對修正後的創作製作評價書。

問 15. 關於「記載例 4」

在本記載例的「關於評價的說明」中，以「認定非屬合法改請」為評價前提加以說明，「改請非屬合法」的記載不適宜，所以應該刪掉。

答：

該段之目的係明示記載本申請案和引用文獻 1 的關係。另，「改請非屬合法」較「本案之原申請」明確，刪除「改請非屬合法」後的逗號。

7. 關於申請人或專利權人意見表明機會說明

²⁶ http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/mensetu_guide_index.html

²⁷ 原文為登錄，與我國形式審查後之新型專利相當。

問 16. 關於意見表明機會之期待

製作實用新案的技術評價書之際，當評價為不具新穎性、進步性的要件時，希望能給予申請人或專利權人陳述意見的機會。

（理由）

實用新案專利權，在申請後未經實體審查即可獲得權利。為此，要求在行使權利時，需提示實用新案技術評價書（29 條之 2）。即使實用新案技術評價書記載內容為不具新穎性或進步性，也能據以行使權利，但是實務上，新穎性和進步性要件被否定的實用新案專利權，依 29 條之 3 規定，其權利的行使範圍相對地縮小。因此，當申請人或專利權人據以具體行使權利之實用新案技術評價書中所載的評價，為否定新穎性、進步性要件時，應考慮予以申請人或專利權人陳述意見的機會。

答：

實用新案技術評價書是向當事者提供關於新穎性等要件的判斷依據，與發明專利審定係行政處分不同。而且，和發明專利相比權利期限很短，手續辦理過程上亦有迅速之要求。此外，根據這次的基準修訂，所附記與評價相關的說明，應能使當事者間更確實地判斷新穎性等要件。

還有，在審查基準中亦記載著，在申請評價書時，可以在申請時隨附意見中提出對於新穎性等要件的意見，審查基準中亦明確記載審查官所作之需在充分檢討其內容後再行製作評價書。

問 17. 關於給予意見表明的機會

- （1）在現行的制度、運作方面，當技術評價書的評價為對專利權人係不利的情況中，等於宣布了實質權利無效，而專利權人對於技術評價書的內容無從申訴，對專利權人是不利的，不可否認這是制度面的問題。但這個問題在訴訟事件雖不構成行政上之違法情事，然而上述的問題點仍然存在。產業構造審議會智財政策分會亦有應授與實用新案專利權人表明意見機會的提議。

依據本次預定實用新案制度的修正，如擴大更正範圍和放寬發明專利改請條件等措施，專利權人取得（權利）途徑增加，然而卻沒有考量針對評價書有所不服而可以申復或是意見表明機會的問題點。

期待藉這次審查基準修訂的機會，可以在實務上引進意見表明的機會。

- (2) 在這次的修訂基準案方面，評價書的記載形式：記載內容。除了「12. 評價」的關聯項目，在「有關評價編號之意義」的記載外，「…沒有新穎性。」、「…沒有進步性。」、和「…為相同。」等敘述，也與現行的「…可能性很高。」的條件相比變得更加斷定的表現。

現行的「…可能性很高。」以提供進步性的判斷依據觀點觀之，還有一絲具進步性的意味。因此，這次如果要修正為更具斷定的表現方式，必需要較現在在製作評價書時更為慎重，如同上述，應給予意見表明的機會。

答：

請參照 問 16 的回答。

另外，對於產業構造審議會智財政策分會²⁸所提應賦予實用新案專利權人表明意見機會的建議，在給予不具新穎性等要件的評價之前，並非先向實用新案權利人通知該結果，而是實用新案權利人對於新穎性等要件有意見時，可向特許廳提出。因此，申請評價書時，可藉由申請時隨附意見提出新穎性等要件之相關意見，審查基準亦明訂審查官應該在充分檢討該意見後始製作評價書。

另外，評價編號的說明，雖為使其意義更為簡明而在表現方式上有若干變動，但評價編號的意義本身與評價書中的配置與之前相同。

²⁸ 即 http://www.jpo.go.jp/shiryoutou/toushin/toushintou/um_wg_report.htm

日本電子顯示意匠之申請及審查

顏吉承*

摘要

日本國會於平成 11 年（西元 1999 年）通過日本意匠法部分修正案（2001 年 1 月 6 日實施），修正重點包括導入部分意匠制度、創設關連意匠制度及廢除類似意匠制度等。導入部分意匠制度後，特許廳爰於 2004 年發布「意匠註冊申請之申請書及圖面記載指南」（以下簡稱申請指南），放寬意匠之定義，將意匠形態的範圍涵蓋液晶顯示意匠，申請指南第 7 章「有關液晶顯示等之指南（全體意匠篇）」及第 10 章「有關液晶顯示等之指南（部分意匠篇）」係規範有關液晶顯示意匠之申請。

本文主要係介紹液晶顯示意匠申請指南，並簡單比較美國有關電腦產生的圖像與日本液晶顯示意匠之差異，最後就我國於導入部分新式樣制度¹時，連帶放寬新式樣專利有關形狀、花紋、色彩之定義以擴及電子顯示新式樣²之保護等，提出筆者個人拙見。

1. 電子顯示意匠之意義

本文中，電子顯示意匠（或電子顯示設計、電子顯示新式樣），指物品以其本身之顯示功能，透過液晶、發光二極體、電漿、螢光、電子發光等各種電子顯示方式，將其專屬之使用者界面（user interface）或其圖像（ICON），顯示於電子顯示幕上之圖形設計。

日本最新的 2002 年「意匠審查基準」中未提及液晶顯示意匠，惟該審查基準名詞釋義 2.「部分使用之省略記載」中指出：“形態”，指形狀、花紋、色彩或其結合。但未進一步說明電子顯示圖形是否被視為花紋³。

2. 電子顯示圖形得為意匠內容之要件

依申請指南，電子顯示圖形得為意匠之內容（申請指南稱構成意匠之要素⁴）者，必須具備下列所有要件：

本文原刊於智慧財產權月刊第 96 期，95 年 12 月。

* 智慧財產局專利審查官

¹ 我國專利法中之「新式樣」，在歐美國家稱「設計」，在日本稱「意匠」，本文仍依各國之用語。

² 電子顯示新式樣，指通電後以液晶、發光二極體、電漿、螢光、電子發光等各種方式顯示之圖形設計。

³ 美國 MPEP 1504.01(a)「電腦產生的圖像」中規定：電腦產生的圖像，例如由整個螢幕顯示及單獨圖像，為單純的表面裝飾，具有二維空間的形象。

⁴ 日本特許廳，意匠申請願書及圖面記載基準，2004 年，第 7 章 1.(2)「物品顯示幕顯示之圖形」（…構成意匠之要素…）；第 10 章 1.「物品顯示幕顯示之圖形被認為構成意匠之要素的要件」（…得為可供工業上利用之意匠）。第 7 章與第 10 章規定不同，由於可供工業上利用之意匠須具備意匠法所規定之意匠、具體意匠及工業上利用性等三項條件，爰依第 7 章之規定。

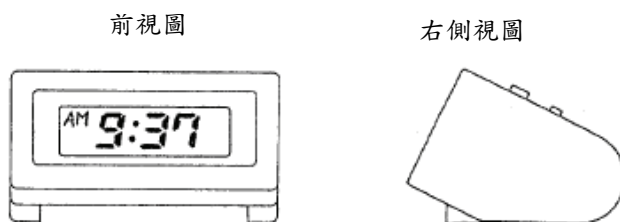
- (1) 物品顯示幕顯示之圖形係實現該物品使用目的之全部或一部分所不可或缺者⁵。
- (2) 物品顯示幕顯示之圖形係以該物品本身所具有之顯示功能予以顯示者。
- (3) 物品顯示幕顯示之圖形有變化時，其變化態樣係特定者。

2.1 電子顯示圖形為實現物品使用目的者（要件 1）

電子顯示圖形係實現該物品使用目的之全部所不可或缺者，係指未顯示該圖形，無法操作該物品以達成使用目的。例如電子顯示之手錶，其顯示圖形係實現時刻指示之使用目的之全部所不可或缺者。屬於這種情況之意匠申請，若未揭露電子顯示圖形，無法理解該意匠，故必須將該圖形揭露於申請圖面中之「必要圖」。如圖 2-1 及 2-2：

[圖 2-1]

[意匠物品] 座鐘



[圖 2-2]

[意匠物品] 溫度計



若電子顯示圖形係實現物品所具備之複合功能之一，而為實現該物品使用目的之一部分所不可或缺者，但並非實現該物品使用目的之全部。例如附加馬錶功能之手錶，顯示馬錶計時之圖形僅顯示手錶之部分功能。屬於這種情況之意匠申請，申請人得依自己的意願，將電子顯示圖形作為申請意匠標的或標的之一部分，揭露於申請圖面中之「必要圖」，例如下圖 2-3。惟申請人亦得不將電子顯示圖形作為申請意匠標的，而將該圖形揭露於參考圖中，或完全不揭露該圖形。

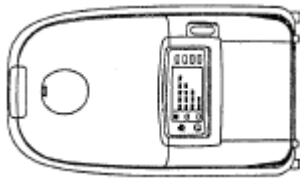
⁵ 日本特許廳，意匠申請願書及圖面記載基準，2004 年，第 7 章 1.(2)「物品顯示幕顯示之圖形」[要件 1]對於該物品是否構成意匠物品係不可或缺者(包含為實現該物品使用目的之一部分功能係不可或缺者)。惟就第 7 章之內容觀之，(2)之原意係指實現該物品之使用目的全部(用途)或使用目的之一部分(功能)不可或缺者，為避免誤解，爰予以修正。

[圖 2-3]

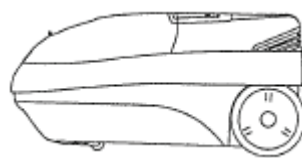
[意匠物品] 電動吸塵器本體

[意匠說明] 俯視中央矩形部為液晶顯示幕，
顯示灰塵積存的狀態

[俯視圖]



[前視圖]



此外，若電子顯示圖形並非實現該物品使用目的之全部或一部分所不可或缺者，例如攜帶式電子遊樂器、文字處理器等由非專屬之套裝軟體所產生之電子顯示圖形，不得將該圖形作為申請意匠標的或標的之一部分，揭露於申請圖面中之「必要圖」，僅能將該圖形揭露於參考圖以明確揭露其顯示幕之位置等，或完全不揭露該圖形。

2.2 電子顯示圖形係以物品之顯示功能所顯示者（要件 2）

電子顯示圖形以其所屬之物品本身所具有的顯示功能予以顯示者，係電子顯示圖形得為意匠之內容的要件 2。若電子顯示圖形受物品外部訊號所支配，例如該圖形取決於外部傳播媒體所傳送之電子訊號而變化者，則不符合要件 2 之規定；但電源供應或使用者單純之操作，例如電源的 on/off 或利用遙控器遠距操作，均不屬外部支配。電子顯示圖形受外部訊號所支配者，如圖 2-4：

[圖 2-4]

[意匠物品] 攜帶式資訊終端機液晶顯示器

使用狀態參考圖



2.3 電子顯示圖形具有特定形態者（要件 3）

電子顯示圖形有變化時，其變化態樣是特定者，係電子顯示圖形得為意匠之內容的要件 3。依意匠法第 6 條第 4 項之規定，電子顯示圖形之變化，指該圖形依該物品本身所具有之功能而變化，包括圖形本身之變化及圖形位置之變化。電子顯示圖形之變化態樣是否特定，除變化前、後之形態必須特定外，且必須能辨識其前、後形態之關連性，始能認定其是特定者；若不能辨識其前、後形態之關連性，應認定非屬一意匠之申請。認定電子顯示圖形變化態樣是特定者，如圖 2-5；認定電子顯示圖形變化態樣並非特定者，如圖 2-6：

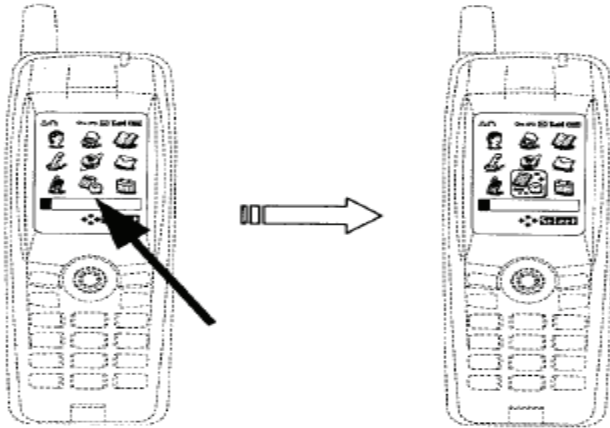
[圖 2-5]

[意匠物品] 行動電話

[意匠說明] 以實線表現之部分為部分意匠中要註冊之部分。
表現變化狀態之前視圖係選擇ICON後之變化狀態。

前視圖

表現變化狀態之前視圖



註：圖面中之兩箭頭係說明用，申請意匠圖面中不得出現

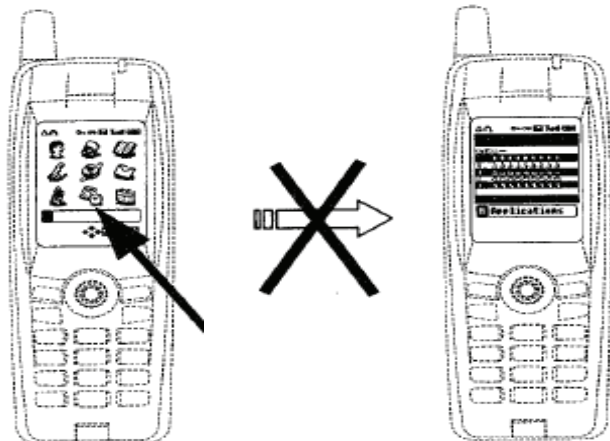
[圖 2-6]

[意匠物品] 行動電話

[意匠說明] 以實線表現之部分為部分意匠中要註冊之部分。
表現變化狀態之前視圖係選擇ICON後之變化狀態。

前視圖

表現變化狀態之前視圖



註：圖面中之兩箭頭及x符號係說明用，
申請意匠圖面中不得出現

3. 多功能顯示物品之電子顯示圖形的類型

物品之電子顯示圖形只要符合前述 3 項要件，得為意匠之內容。對於具多功能顯示之物品，日本意匠申請指南特別予以說明。具多功能顯示之物品，指其電子顯示幕能顯示其所具備之各種功能的物品，例如行動電話、個人數位助理機（PDA/Personal Digital Assistants）等。具多功能顯示之物品的電子顯示圖形屬於下列之類型，且符合前述要件 2 及 3 者，得為意匠之內容：

（1）綜合顯示畫面

為實現具多功能顯示之物品所具備之各種功能，該類物品通常會有綜合顯示畫面之設計，例如個人數位助理機為顯示各種功能選項之首頁選單（menu）等使用者界面。若申請圖面不揭露該畫面，則無法明瞭申請意匠之物品所具備之所有功能，故該綜合顯示畫面應被認定為實現該物品之使用目的所不可或缺者。如圖 3-1：

（2）具體顯示圖形

除綜合顯示畫面外，若申請圖面不揭露具多功能顯示之物品的具體顯示圖形，則無法明瞭申請意匠之物品所具備之該功能，故具體顯示圖形應被認定為實現該物品使用目的之一部分所不可或缺者。

[圖 3-1]

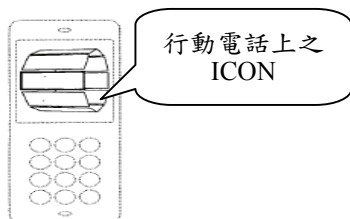
[意匠物品] 個人數位助理機

[立體圖]



- a. 為操作具演算處理內容、繪圖對象及以記號表現機器之功能者（ICON），如圖 3-2：

[圖 3-2]



- b. 為顯示各種功能之狀態者，如電池殘留量顯示、接收電波狀態顯示、各種標準

若電子顯示圖形並非實現其所屬之物品使用目的之全部或一部分所不可或缺者，則該圖形不得為意匠之內容，其類型如下：

電子顯示意匠之申請準用一般意匠之申請基準，以下僅將電子顯示圖形揭露於圖面之有關事項予以說明。

電子顯示圖形對於實現所屬之物品使用目的之全部係不可或缺者，或電子顯示圖形為申請人所欲申請意匠之標的者，必須將該圖形揭露於申請圖面中之「必要圖」。

申請電子顯示意匠，必須將經通電之電子顯示圖形揭露於「必要圖」，揭露之方式有 2：

[意匠物品] 汽車用錄放音機

[通電狀態前視圖]

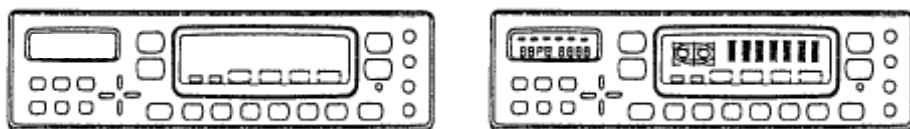
因混雜印刷圖形），必須另將其未通電之狀態揭露於「必要圖」，如圖 4-2。

[圖 4-2]

[意匠物品] 汽車用錄放音機

[未通電狀態前視圖]

[前視圖]



(2)圖形有變化之揭露方式

電子顯示圖形有變化時，應以「必要圖」明確揭露其各種變化態樣，如圖 4-3。惟若以六面視圖即能明瞭電子顯示圖形之變化態樣者，如圖 4-4；或僅以文字說明即能明瞭電子顯示圖形之變化態樣者，如圖 4-5，則無須另加揭露變化態樣之必要圖。

[圖 4-3]

[意匠物品] 冷氣機用遙控器

[前視圖]

[錄影預約畫
面前視圖]

[錄影機操作
畫面前視圖]



[圖 4-4]

[意匠物品] 天氣預報顯示器

[前視圖]



[圖 4-5]

[意匠物品] 音響擴大器

[意匠說明] 以顯示幕上之 LED 顯示輸出功率，配合功率，從內向外依次點亮 LED

[前視圖]



(3)電子顯示幕上有印刷圖形之揭露方式

若電子顯示幕上有印刷圖形，由於申請圖面所揭露之顯示幕上包括電子顯示圖形及印刷

圖形兩種，難以區別要註冊之部分的電子顯示圖形時，得於意匠說明欄以文字予以說明，或分別揭露未通電狀態圖及印刷圖形參考圖，如圖 4-6。

[圖 4-6]

[意匠物品] 作業者用操作器

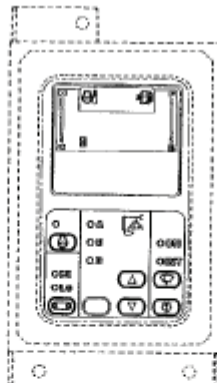
[意匠物品說明] 前視圖上方外側四角框係表現液晶顯示幕。下方四角框內為操作部，小圓形部分為 LED，依亮燈與否顯示作業之狀態。液晶顯示幕係顯示引擎溫度、燃料殘留量、其他故障部位等之狀態。

[意匠說明] 以一點鏈線包圍之部分為部分意匠中要註冊之部分。
一點鏈線係要註冊之部分與其他部分之分界指示線。

[前視圖]

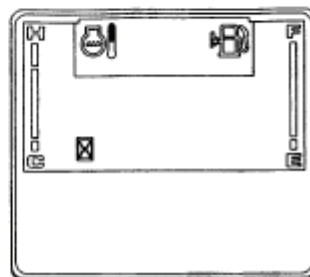
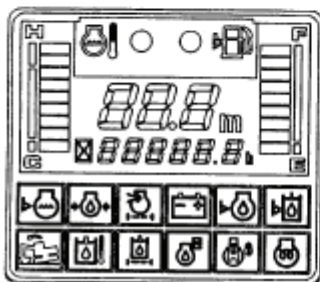
[表示印刷圖形之參考前視圖]

[左側視圖]



[液晶顯示幕之擴大圖]

[表示印刷圖形之液晶顯示幕之參考擴大圖]



(4) 電子顯示圖形為部分意匠之揭露方式

包含電子顯示圖形之部分意匠申請，準用部分意匠之申請基準。電子顯示圖形為部分意匠中要註冊之部分者，應將通電狀態之電子顯示圖形揭露於六面視圖。若電子顯示圖形之一部分為部分意匠中要註冊之部分，仍應以虛線表現其他部分之電子顯示圖形，以特定要註冊之部分及要註冊之部分在全體形態中之位置、大小及範圍。

4.2 電子顯示圖形未揭露於必要圖

電子顯示圖形不完全符合得為意匠之內容的 3 項要件者，或電子顯示圖形並非申請人所欲申請意匠之標的者，不得將該圖形揭露於申請圖面中之「必要圖」。惟若不揭露電子顯示圖

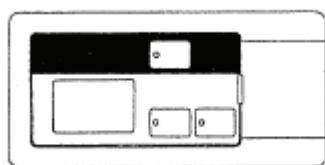
形，顯示幕之形態不明確時，應以文字說明或另加參考圖明確揭露顯示幕之形態。若僅以文字說明即能明瞭電子顯示幕之形態者，如圖 4-7，無須另加其他圖面；若以文字說明尚無法明瞭該顯示幕之形態者，如圖 4-8，須另加通電狀態參考圖或顯示幕參考圖。

[圖 4-7]

[意匠物品] 給油器用遙控器

[意匠說明] 前視圖左下方之矩形為顯示幕。
中央部分上下三矩形為按鍵

[前視圖]

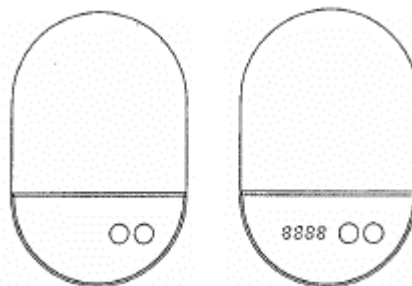


[圖 4-8]

[意匠物品] 秤

[前視圖]

[通電狀態參考圖]



4.3 液晶顯示器之申請

液晶顯示器，指可組裝於各種物品中之液晶顯示零組件，依其必須顯示之圖形配置畫素者。液晶顯示器中之畫素，係顯示器中固定之液晶部分，有線段方式及點陣方式兩種。

液晶顯示器之畫素在未通電狀態下無任何形態，若通電後所顯示畫素之構成態樣係特定者，被視為能透過視覺辨識之形態，其得為意匠之內容，參照 2. 「電子顯示圖形得為意匠內容之要件」。反之，通電後所顯示畫素之構成態樣無法固定，例如全面點陣方式的情況，因無法特定其態樣，不得為意匠之內容。

對於液晶顯示器意匠之申請，說明如下：

(1) 申請書之記載

若僅於圖面揭露液晶顯示器之意匠，而有不明確之虞時，物品名稱應記載為「液晶顯示器」，或於意匠說明欄中記載液晶顯示之方式。為限定液晶顯示器之用途，物品名稱得記載為「…用液晶顯示器」，例如「照相機用液晶顯示器」、「計時用液晶顯示器」。

(2) 圖面之記載

原則上，為表現畫素之構成態樣，應以六面視圖揭露所有畫素之外形線，如圖 4-9；為有助於理解申請之意匠，必要時得以參考圖表現通電時顯示之圖形，如圖 4-10。

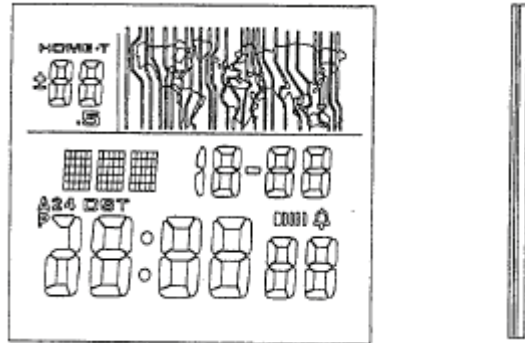
[圖 4-9]

[意匠物品] 計時用液晶顯示器

[意匠說明] 世界各地標準時間之表示線、星期、日期及時刻顯示

[前視圖]

[右側視圖]

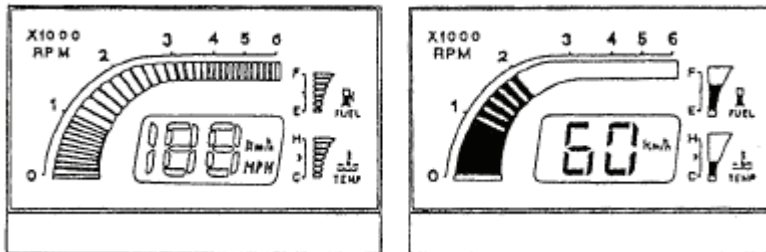


[圖 4-10]

[意匠物品] 汽車用液晶顯示器

[前視圖]

[通電狀態參考圖]



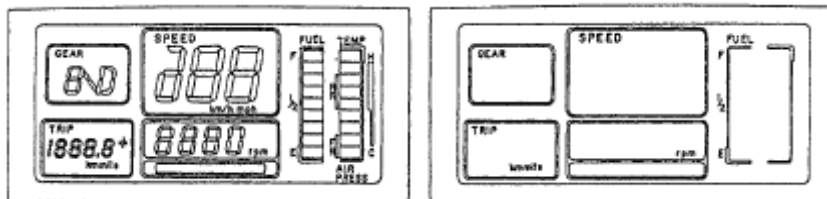
若顯示幕上有印刷圖形，由於申請圖面所揭露之顯示幕上包括液晶顯示圖形及印刷圖形兩種，難以區別時，得於意匠說明欄以文字予以說明，或揭露印刷圖形參考圖，例如圖 4-11。

[圖 4-11]

[意匠物品] 摩托車用液晶顯示器

[前視圖]

[印刷圖形參考圖]



5. 「電子顯示意匠」vs. 「電腦產生的圖像」

美國 MPEP 1504.01(a)「電腦產生的圖像」中規定：電腦產生的圖像，例如由整個螢幕顯示及單獨圖像，為單純的表面裝飾，具有二維空間的形象（image）。…欲取得專利的設計不得脫離其所應用之物品，僅以表面裝飾計劃單獨存在，電腦產生的圖像應表現在電腦螢幕、終端機、其他顯示面板，或其部分，以符合 35 U.S.C. 171⁶。…專利商標局傳統上接受印刷字型的設計專利，不會依 35 U.S.C. 171，以先進的排版方法（包括電腦所產生之字型）已無實心印刷方塊為理由，核駁字型的設計申請⁷。由前述 MPEP 內容得歸納三點：

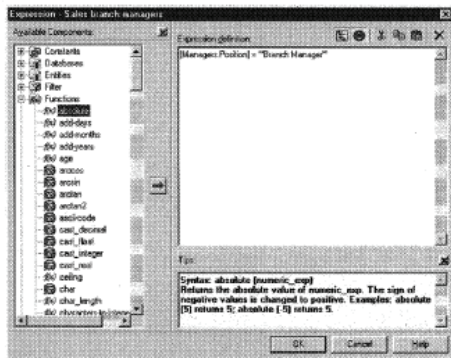
- (1)電腦產生的圖像，指整個螢幕顯示及單獨圖像（包括使用者界面圖形 GUI 及電腦圖像 ICON），例如圖 5-1、5-2，包括電腦字型（type fonts），例如圖 5-3，均得為設計專利之標的；
- (2)電腦產生的圖像為二維空間之形象；
- (3)申請電腦產生的圖像，圖面中應表現該圖像所應用之物品，實務上係在圖像外圍繪以虛線方框，例如圖 5-4，否則不符合 35 U.S.C. 171 有關物品之規定。

⁶ The Manual of Patent Examining Procedure 1504.01(a) Computer-Generated Icons I. A. General Principle Governing Compliance : With the “Article of Manufacture” Requirement Computer- generated icons, such as full screen displays and individual icons, are 2-dimensional images which alone are surface ornamentation. …(computer-generated icon alone is merely surface ornamentation). …Since a patentable design is inseparable from the object to which it is applied and cannot exist alone merely as a scheme of surface ornamentation, a computer-generated icon must be embodied in a computer screen, monitor, other display panel, or portion thereof, to satisfy 35 U.S.C. 171.

⁷ The Manual of Patent Examining Procedure 1504.01 (a) III. TREATMENT OF TYPE FONTS :USPTO personnel should not reject claims for type fonts under 35 U.S.C. 171 for failure to comply with the “article of manufacture” requirement on the basis that more modern methods of typesetting, including computer-generation, do not require solid printing blocks.

[圖 5-1]

Pat. No. US D492,322 S
USER INTERFACE FOR A COMPUTER
SCREEN



DESCRIPTION

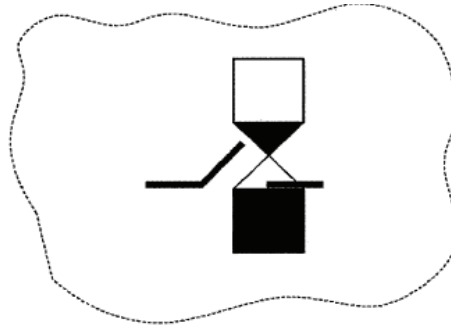
The said design is the overall shape of the user interface for a computer screen shown in the drawing.

The single FIGURE is a front view of a user interface for a computer screen.

The broken-line disclosure of the computer screen in the view is for illustrative purposes only, and forms no part of the claimed design.

[圖 5-2]

Pat. No. US D494,982 S
ICON FOR A PORTION OF A
COMPUTER SCREEN



DESCRIPTION

The single FIGURE is a front view of an icon for a computer screen showing the new design.

The broken line drawing of a portion of a display screen is for illustrative purposes only and forms no part of the claimed design.

註：在 description 中指明虛線係描繪 a portion of a display screen，故本圖非以虛線外框表示物品。

[圖 5-3]

Pat. No. US D497,175 S
TYPE FONT

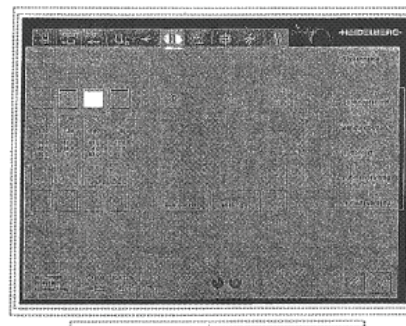
A B C D E F	Z 0 1 2 3 4 5 6 7
G H I J K L M	8 9 f f f f f N
N O P Q R S	η ι Γ Δ Θ Λ Ξ
T U V W X Y	Π Σ Υ Φ Ψ Ω
Z ! @ ? & a b	α β γ δ ε ζ η θ ι
c d e f g h i j k	κ λ ν ξ π ρ σ τ
l m n o p q r s	υ φ χ ψ ω ς β ς

1 Claim, 64 Drawing Sheets

註：本案電腦字型總計 64 張圖，
所示者僅為第 1 及 3 圖

[圖 5-4]

Pat. No. US D494,187 S
COMPUTER GENERATED IMAGE
ON A DISPLAY



DESCRIPTION

The single FIGURE is a front view of a computer generated image on a display.

The broken line drawing of a display is for illustrative purposes only and forms no part of the claimed design.

5.1 得為保護標的之電子顯示圖形

依申請指南，電子顯示圖形得為意匠之內容者，必須具備 3 項要件，參照 2. 「電子顯示圖形得為意匠內容之要件」。電子顯示意匠必須是物品以其本身之顯示功能，透過各種電子顯示方式，將其專屬之使用者界面或其圖像，顯示於電子顯示幕上圖形設計。依該 3 項要件，電子顯示意匠排除一般套裝軟體、多媒體著作等非專屬機器本身之創作所產生之電子顯示圖形。申請指南中特別排除不具特定用途而無特定顯示內容之電腦所產生之圖像，由於其顯示幕上之電子顯示圖形非專屬電腦創作之一部分，該圖形並非實現電腦之使用目的所不可或缺者，參照 3. 「多功能顯示物品之電子顯示圖形的類型」。

美國 MPEP 1504.01(a)的標題為「電腦產生的圖像 Computer- Generated Icons」，涵蓋電腦整個螢幕顯示、單獨圖像及電腦字型等，相對於電子顯示意匠，反而主要是保護電腦產生之電子顯示圖形。此外，MPEP 未規定所保護之電子顯示圖形必須是具特定形態之設計，故不排除亦保護套裝軟體、多媒體著作等所產生之圖形。

5.2 物品及形態 vs. 二維空間之形象

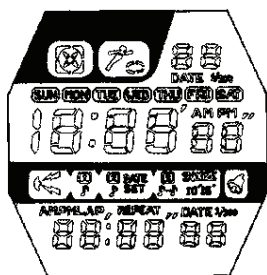
日本最新的 2002 年「意匠審查基準」名詞釋義 2. 「部分使用之省略記載」中指出：“形態”，指形狀、花紋、色彩或其結合。雖然該基準未進一步說明電子顯示圖形是否被視為花紋，惟電子顯示圖形本身並非立體形態，就其本質而言，充其量僅能被視為二維空間之花紋或花紋與色彩之結合。

雖然意匠實務上早已保護液晶顯示之意匠，例如將數字顯示手錶上之數字及圖形視為繪畫文字 (pictogram) 而准予意匠註冊⁸，例如圖 5-5，或將電動遊樂器上之圖形視為形態之一部分，而准予意匠註冊⁹，例如圖 5-6 及 5-7，但該顯示圖形或文字均必須附屬於物品之形狀。

[圖 5-5]

登錄號碼 547569

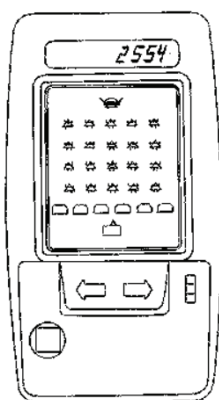
意匠物品：時刻顯示盤



[圖 5-6]

登錄號碼 575375

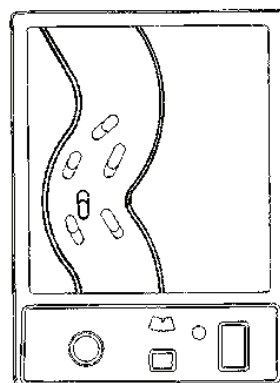
意匠物品：遊樂器



[圖 5-7]

登錄號碼 566870

意匠物品：道路競賽遊樂器



⁸ 森則雄，意匠實務，p.207，社團法人發明協會，昭和 58 年(意匠權號 547569，意匠物品：時刻顯示盤)

⁹ 森則雄，意匠實務，p.215，社團法人發明協會，昭和 58 年(意匠權號 575375，意匠物品：遊樂器)(意匠權號 566870，意匠物品：道路競賽遊樂器)

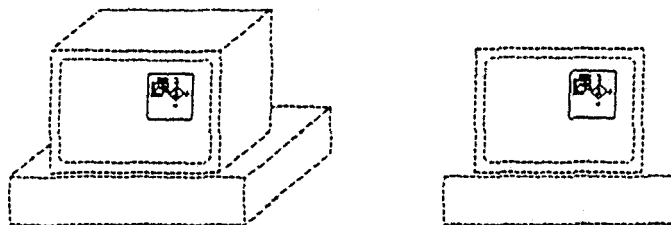
美國 MPEP 1504.01(a)「電腦產生的圖像」中規定：電腦產生的圖像，…為單純的表面裝飾，具有二維空間的形象。若依意匠之觀點，電腦產生的圖像即為花紋。只要符合 35 U. S. C. 171 有關物品之規定，得單獨以電腦產生的圖像申請取得專利，無須附屬於具體之物品形態，例如前述圖 5-1 至 5-4 之設計專利。

5.3 物品之表現

日本舊意匠法一直認定意匠必須是物品形態之創作，物品與形態係一整體不可分離，脫離物品僅是形態者，例如僅是花紋或色彩之創作不被認定為意匠。1999 年修正之意匠法將原本僅保護物品整體外觀之形狀、花紋、色彩或其結合（即形態）之範圍擴大，但仍堅持意匠必須是物品形態之創作，僅是花紋或色彩之創作不被認定為意匠¹⁰。因此，無論是全體意匠或部分意匠，申請圖面均須揭露物品之形狀，若部分意匠中要註冊之部分為電子顯示圖形，仍必須以虛線描繪物品之形狀，明確揭露要註冊之部分在全體形態中之位置、大小、範圍。

依 1992 年美國法院判決¹¹：電腦產生的圖像僅為表面裝飾。因此，若申請設計專利之標的僅為電腦產生的圖像，為符合製造品之規定，實務上係以虛線表現該圖像所依附之電腦螢幕、終端機、其他顯示面板等「物品」，而虛線部分係不構成設計之一部分的環境構造或物品部位，如前述圖 5-4 或下圖 5-8。

[圖 5-8]



在 MPEP 1503.02 III.「虛線」說明：虛線（包括鏈線）最普通的兩種用途為揭露設計專利標的有關之環境及界定申請專利範圍之邊界。雖然構造並非設計專利標的的一部分，但須要表示設計所關聯的環境時，得以虛線將其表現在圖面上。這種作法也適用於施予或應用

¹⁰ 日本特許廳，意匠審查基準，2002 年，21.1.1.1「被認定為物品」

¹¹ The Manual of Patent Examining Procedure 1504.01(a) Computer-Generated Icons I. A. General Principle Governing Compliance: …Ex parte Strijland, 26 USPQ2d 1259 (Bd. Pat. App. & Int. 1992) (computer-generated icon alone is merely surface ornamentation).

於物品上任何非屬設計專利標的之一部分的部分設計（any portion of an article）¹²。

美國設計專利實務上，為符合 35 U.S.C. 171 有關物品之規定，電腦產生的圖像之申請圖面並不一定會依圖 5-4 或 5-5 之方式表現物品，亦可能以虛線表現物品之一部分，並配合設計名稱及文字說明，例如前述圖 5-2。

6. 開放電子顯示設計保護之可行性及調整

日本於 1999 年修正之意匠法第 2 條第 1 項：「本法稱『意匠』者，係有關物品（含物品之一部分，第 8 條除外，以下同）之形狀、花紋、色彩或其結合，能透過視覺引起美感之創作。」藉增加括號內之文字，而將原本僅保護物品整體外觀之形狀、花紋、色彩或其結合之範圍擴大，意匠權不僅保護物品整體形態，亦保護其部分形態。部分意匠擴大保護之範圍，並非擴及物品之零件形態，而是及於物品之一部分形態，亦即不管物品之一部分與其他部分是否得以分離，只要該部分佔據一定範圍且可作為比對之對象，均予以保護。此外，特許廳並藉意匠法第 2 條有關意匠定義之修正，於申請指南中開放電子顯示意匠之申請。

為強化意匠創作在國際上之競爭力及產業財產權之保護，並將意匠制度與國際專利制度相調和，特許廳於 2006 年 6 月向國會提出「意匠法等之部分修正案」。為擴大資訊家電操作畫面之設計保護，意匠法第 2 條修正增列之第 2 項：「前項物品之部分形狀、花紋、色彩或其結合為供物品操作用途之畫面者（限於為發揮該物品之功能狀態而創作者），應包含顯示於該物品上及與該物品一體使用之物品上之畫面。」

6.1 開放電子顯示新式樣之可行性說明

除美國法制早已保護部分設計外，日本於 1999 年修正意匠法導入部分意匠制度，歐洲議會及韓國於 2001 年亦導入部分設計制度。順應此股世界趨勢，我國導入部分設計保護制度已勢在必行。

依我國新式樣專利實體審查基準，不具備三度空間特定形態者，例如無具體形狀之氣體、液體，或有形無體之光、電、煙火、雷射動畫、電腦字型、電腦動畫等，應認定不屬於新式樣物品，違反專利法第 109 條第 1 項規定¹³。此外，審查基準復規定：花紋，指點、線、面或色彩所表現之裝飾構成；花紋之形式包括以平面形式表現於物品表面者，或以浮雕形式與立體形狀一體表現者，或運用色塊的對比構成花紋而呈現花紋與色彩之結合者¹⁴。若開放電子顯

¹² The Manual of Patent Examining Procedure 1503.02 III. broken lines : The two most common uses of broken lines are to disclose the environment related to the claimed design and to define the bounds of the claim. Structure that is not part of the claimed design, but is considered necessary to show the environment in which the design is associated, may be represented in the drawing by broken lines. This includes any portion of an article in which the design is embodied or applied to that is not considered part of the claimed design. In re Zahn, 617 F.2d 261, 204 USPQ 988 (CCPA 1980).… However, broken lines are not permitted for the purpose of indicating that a portion of an article is of less importance in the design. In re Blum, 374 F.2d 904, 153 USPQ 177 (CCPA 1967). Broken lines may not be used to show hidden planes and surfaces which cannot be seen through opaque materials. The use of broken lines indicates that the environmental structure or the portion of the article depicted in broken lines forms no part of the design, and is not to indicate the relative importance of parts of a design.

¹³ 智慧財產局，專利審查基準，2005 年，第三篇第二章何謂新式樣 1.3 「新式樣物品」，p.3-2-3

¹⁴ 智慧財產局，專利審查基準，2005 年，第三篇第二章何謂新式樣 1.4.2 「花紋」，p.3-2-5

示設計之保護，勢必從新式樣之定義著手修正。

參照日本、韓國及歐洲議會之經驗，均係在設計之定義上著手，規定設計保護範圍涵蓋物品之一部分設計。雖然在法理上，電子顯示新式樣與部分新式樣並無必然關係，但參照日本經驗，藉修正專利法第 109 條新式樣定義導入部分新式樣之時機，於修正專利法或審查基準時，開放電子顯示新式樣之申請，均為可行之途徑。

我國專利法第 109 條第 1 項：「新式樣，指對物品之形狀、花紋、色彩或其結合，透過視覺訴求之創作。」內容與日本意匠法於 1999 年修正前之第 2 條雷同，且在新式樣專利審查概念方面與日本意匠可謂大同小異。藉日本經驗，在導入部分新式樣制度時連帶開放電子顯示新式樣保護，在法理上或實務上似均無窒礙難行之處。

6.2 新式樣定義之調整

對於電子顯示新式樣之申請及審查，美國 MPEP 及日本意匠申請指南之間的差異已於 5. 「電子顯示意匠 vs. 電腦產生的圖像」中說明。對於開放電子顯示新式樣之保護，筆者認為除配合部分新式樣制度之導入，修正專利法第 109 條第 1 項外，宜參酌 MPEP，正本清源將電子顯示圖形視為二維空間之花紋，從根本上融入原本形狀、花紋、色彩有關規定之架構中。

此外，對於電子顯示新式樣保護的範圍，筆者認為宜審慎考量是否要與著作權區隔，亦即參酌我國產業之需求及日本意匠申請基準中所規定得為意匠之內容 3 要件，對於非為實現物品使用目的之全部或一部分所不可或缺者，或非以物品本身所具有之顯示功能予以顯示者，或變化態樣非特定者，例如一般套裝軟體、多媒體著作等所產生之圖形及電腦字型、電腦動畫等，抉擇是否得作為我國電子顯示新式樣保護的範圍。

6.3 申請、審查及專利權解釋方面

若依前述建議，電子顯示圖形被視為花紋，電子顯示新式樣之申請、審查及專利權解釋，均得依現行法及審查基準等有關花紋之規定予以處理。至於得為電子顯示新式樣之要件規定，則須於審查基準中以專章規範之。

結論

在政府兩兆雙星經濟計畫的輔導下，我國利用液晶、發光二極體、電漿、螢光、電子發光等各種電子顯示技術所開發之電子產業已居重要地位。專利制度作為產業政策之一環，有必要適時調整，迎合產業界之需求。

美國、日本、歐盟等先進國家或地區已開放部分設計及電子顯示設計之保護，在產業殷切之期盼下，新式樣專利導入部分新式樣制度並開放電子顯示新式樣保護之時機已迫在眉睫。本文簡單介紹日本電子顯示意匠之相關規定，希望有助於我國開放電子顯示新式樣之政策考量。

侵害智慧財產權之警告與不公平競爭—以日本不正競爭防止法為中心

劉國讚*

壹、智慧財產權之法律經濟課題

智慧財產權之範圍甚廣，其中最常被大眾所注意者首推著作權、商標權與專利權。智慧財產係給予創新發明者一段期間排他或獨占之權利，以達到促進文化發展¹、工商企業正常發展²或產業發展³等目的。以專利權為例，給予發明人一定期間之專利權，可讓專利權人在市場上就該專利商品取得獨占之權利，因此可獲得較高之經濟報酬，促使企業不斷之創新發明，讓產業更進步。

因此，智慧財產權保護與國家經濟發展息息相關，過去有關智慧財產權之法律經濟分析，探討範圍廣泛，有從智慧財產權之存在價值，從國際保護智慧財產權公約之規範，以探討其產生之經濟價值者⁴；有從智慧財產權保護之經濟上考量，包括獨占、追求利潤、對將來創新發明之影響，探討開發國家與開發中國家因經濟發展之看法不同而產生對於保護智慧財產權之歧見⁵；有從音樂著作之保護為例，從法律與經濟分析探討著作權保護之界限⁶；有從著作權法基本發展進行其經濟分析者⁷；有從寇斯定理(Coase theorem)來作財產法的經濟分析者⁸；亦有從侵權行為法之角度進行經濟分析者⁹；還有討論智慧財產權與競爭政策之立法取向者¹⁰。

智慧財產權之適當保護，能促進經濟發展，可謂普世價值，否則各種有關智慧財產權保護之法令即無存在必要。但智慧財產權之過度保護，卻有產生反效果之虞。論者大致是基於經濟分析，從不同角度，質疑智慧財產權法律是否有過度保護之虞，亦即探討智慧財產權之適當保護界限何在。

智慧財產權過度行使或濫用下，將產生不公平競爭，受到公平交易法(以下簡稱公平法)

本文原刊於智慧財產權月刊第 93 期，95 年 9 月。

* 智慧財產局專利三組組長

¹ 著作權法第 1 條參照。

² 商標法第 1 條參照。

³ 專利法第 1 條參照。

⁴ 鄭莞瓊，智慧財產權之政治經濟分析——一項科技整合的初步嘗試，月旦法學雜誌，2004 年 1 月。

⁵ 張心悌，智慧財產權保護之法律經濟分析，律師雜誌，第 211 期。

⁶ 張永健等，音樂著作保護界限之法律與經濟分析(上)(下)——兼論以刑罰作為保護手段的正當性，台灣本土法學，2003 年 5、6 月。

⁷ 鄭中人，月旦法學雜誌，1996 年 8 月。

⁸ 王文宇，財產法的經濟分析與寇斯定理——從一則古老的土地相鄰判決談起，月旦法學雜誌，1996 年 8 月。

⁹ 簡資修，侵權行為法的經濟結構，月旦法學雜誌，1996 年 8 月。

¹⁰ 許志義，論智慧財產權與競爭政策之立法取向，經濟情勢暨評論，第 10 卷第 4 期，2005 年 3 月。

之規範。公平法限制過嚴，則生智財權無用論；公平法限制太寬，則不利產業自由競爭。因此，公平法之限制如何與智財權行使取得平衡點，即成為重要課題。

貳、問題之提出

本文將探討智慧財產權，尤其是專利權行使引發不公平競爭之實務面問題。進一步而言，是智慧財產權人發警告函是否有不公平競爭之問題。

自 85 年間美商普司通生物醫藥技術公司委託律師先後向涉及製造或銷售安非他命試劑或驗孕試劑之八十一家業者發函主張其發明專利，引發大規模之產品下架，輿論大嘩¹¹。至今事業因行使智慧財產權而發警告函之行為是否有不公平競爭之案件仍層出不窮，本文將探討之。

一、發警告函之態樣

專利權人發現有製造、販賣其專利權物品之侵權行為人，向法院起訴之前，常常會先發警告函，常見的發警告函態樣有：

- (一) 對侵權行為人之警告：權利人對於可能侵權者本身之警告函，目的在讓對方有所警惕或前來協商授權、和解，若對方不停止侵權行為亦不授權，未來侵權訴訟可據警告函證明對方侵權為故意。
- (二) 侵權者交易對象之警告：警告函發給侵權製造商之交易對象，通常是其經銷商或通路商，經銷商可能擔心貨品來源出問題而將其下架、退貨，使被警告者無法出貨而蒙受金錢上之損失。
- (三) 將警告內容公開：公開之方法包括刊登廣告、向媒體發表、登載於公司網站首頁等。此種方法常在侵權結果未判決前，讓競爭對手產生商譽上之損失。

專利訴訟中，由於侵權行為人是否侵權，仍須法院判決始能認定，若法院認定為不侵權，則專利權人所發之警告函，是否為專利權行使之正當行為，若非正當行為，則前述第(二)(三)兩種態樣，常常使競爭對手蒙受金錢或商譽之損失，有不公平競爭行為之可能。

二、公平交易法第 45 條

智慧財產權之行使與公平交易法所規範之不公平競爭行為，本身即存在某種程度上之衝突，因此公平交易法第 45 條明定：「依照著作權法、商標法或專利法行使權利之正當行為，不適用本法之規定。」，亦即智慧財產權之行使，縱有違反公平交易法所規定之情事，亦予排除適用。惟何種行使態樣屬「正當行為」，即成為是否可依公平交易法處分對象之關鍵。

常見智慧財產權之行使過當之態樣，特別是專利權之行使過當，而有違反公平交易法之虞者有：專利權人登載廣告誇大不實，違反公平交易法第 21 條；專利權人濫用其優勢地位，

¹¹ 雖因普司通公司未具體說明侵害事實，亦未附侵害鑑定報告，案經廠商檢舉，經公平會調查後處分應立即停止前項足以影響交易秩序之顯失公平行為，但受害者能否回復先前所受損害，仍值探討。

強迫被授權人簽訂不合理之授權契約，違反公平交易法第 19 條；專利權人濫發侵權警告函，違反公平交易法第 22 條或第 24 條；其他各種欺罔或顯失公平之行為，違反公平交易法第 24 條。

參、現行法規與實務

一、公平交易委員會之處理原則

行政院公平交易委員會針對事業發警告函之處理，定有「行政院公平交易委員會對於事業發侵害著作權、商標權或專利權警告函件之處理原則」¹²（以下簡稱「公平會處理原則」）。其中第三點規定：事業在發警告函之前，若能踐行下列三款程序之一，則屬智慧財產權權利行使之正當行為：

- （一）經法院一審判決確屬著作權、商標權或專利權受侵害者。
- （二）經著作權審議及調解委員會調解認定確屬著作權受侵害者。
- （三）將可能侵害專利權之標的物送請專業機構鑑定，取得鑑定報告，且發函前事先或同時通知可能侵害之製造商、進口商或代理商，請求排除侵害者。

其中第（一）、（二）款因已取得法院或公正機構之侵權認定，再發警告函自屬正當，但實務上發警告函常是在爭訟之前，故此種情況甚少發生。而第三款是就可能侵害專利權之標的物送請專業機構鑑定，取得鑑定報告，即可認為係屬正當行為。

公平會處理原則第四點規定事業確認兩款程序始發警告函者，為智慧財產權權利行使之正當行為，其中第二款規定：於警告函內敘明著作權、商標權或專利權明確內容、範圍，及受侵害之具體事實（例如系爭權利於何時、何地、如何製造、使用、販賣或進口等），使受信者足以知悉系爭權利可能受有侵害之事實。

二、發警告函與公平法第 22 條、第 24 條

綜合前述處理原則及實務判決，有關智慧財產權之行使所發警告函是否為權利正當行使，以警告函之明確性為重點。而專利權警告函，除了明確性要件外，只要取得鑑定報告，通常被視為正當行使權利。至於侵權訴訟最後判決結果如何，並非所問。

警告函之發送若非權利之正當行使，可能違反公平法之條文包括第 19 條「限制競爭或妨礙公平競爭之虞行為」、第 22 條「營業毀謗之禁止」、第 24 條「其他欺罔或顯失公平行為」。公平會處理原則就前揭各條之違法構成要件均有規定。

事業發出警告函後，常對外發布消息，經媒體報導後，往往讓被告商譽受損，甚至產品下架、無法在市場正常出貨，而蒙受金錢損失。此種情況下可能適用之條文為第 22 條「事業不得為競爭之目的，而陳述或散布足以損害他人營業信譽之不實情事。」，或第 24 條「其他

¹² 公平會處理原則曾被挑戰有違反「行政規則不能限制人民基本權利之行使，亦不能超越公平交易法所規範範圍」之原則，但最高行政法院 89 判第 914 號判決肯定公平會處理原則。

欺罔或顯失公平行為」。實務上公平會係以第 24 條處分，以第 22 條進行處分者甚少¹³。

雖然被警告者可據警告函內容進行合理判斷並採取防禦方法，但最後侵權訴訟結果若為不侵權，被告商譽已遭受無可回復之損失，此時即生是否違反公平法之問題。

智慧財產權人發送警告函後將其公開，通常已該當第 22 條(或第 24 條)條文本本身之構成要件，但因第 45 條可排除其他條文之適用，因此是否適用第 45 條即成為關鍵點。

「事業無論是否踐行第四點規定之先行程序，而為發警告函行為，函中內容係以損害競爭者為目的，陳述足以損害競爭者之營業信譽之不實情事者，違反公平交易法第 22 條規定。」為公平會處理原則第八點所明定。此一規定雖將是否違反第 22 條之判斷，與是否踐行發警告函之先行程序脫勾，但實務上只要踐行先行程序，即被認為是公平法第 45 條之正當行為，一旦被認為適用第 45 條，自然排除公平法違法條文之適用。因此，處理原則第八點規定所能發揮之效用不大。

三、違反公平法第 22 條及第 24 條之法律效果

違反公平法者，在民事上被害者依公平法第五章有除去侵害請求權、防止侵害請求權及損害賠償請求權；在行政上公平會可依公平法第 41 條，限期命其停止、改正其行為或採必要更正措施、並得處罰鍰；在刑事上，違反第 22 條者，可處行為人 2 年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣五十萬元以下罰金¹⁴。

四、實務判決

我國司法實務上，一行為同時有民事、刑事、行政責任者，受害者通常會先尋求具有公權力之行政機關或檢查官，民事訴訟並非首選。因此，實務上有關專利權人發警告函涉營業毀謗事件，多先由公平會決定是否予以處分，公平會決定為一行政處分，自可循序提起行政訴訟。因此，本文所引實務判決以行政訴訟判決為主。

專利權之行使是否正當，首應以專利權存在為前提，若未在我國取得專利權¹⁵，或發警告函者並非專利權人¹⁶，則無公平法第 45 條之適用，自不待言。

實務上審究專利權人所發警告函是否為權利之正當行使之重點，首推警告函之明確性。

「查警告函如未敘明專利權明確內容、範圍及受侵害之具體事實時，難謂受信之交易相對人

¹³ 公平會自 81 年至 95 年 4 月之統計，以違反第 22 條進行處分者僅 12 件，違反 24 條概括條款者高達 816 件。參見公平會網站。本文旨在探討警告函發送在何種情況下適用公平法第 45 條，至於不適用第 45 條之後不論該當第 22 條或第 24 條均應受處分，兩者有何差別並非本文重點。

¹⁴ 違反第 22 條者有刑罰規定，第 24 條則無，由於刑罰較之行政罰對當事人影響為大，這或許是公平會甚少運用第 22 條的原因之一。

¹⁵ 92 台北高等行政法院 92 訴更一 18 號，判決稱：「日本 MARUMAN 公司 PAN-100 低周波治療器」雖於我國國內銷售，但未在我國國內申請專利，依我國專利法之規定，自亦無法受到我國專利法之保護。

¹⁶ 台北高等行政法院 91 訴 2144 號，判決稱：該專利之創作人及申請人皆為原告配偶曾綺梅，雖原告於 89 年 9 月 7 日向經濟部智慧財產局申請將專利申請權轉讓予原告，並經該局於 89 年 10 月 26 日函告准予登記，原告於此之前尚難認係專利權人。

或潛在交易相對人得知悉相關資料並得據以為合理判斷，而受信之交易相對人或潛在交易相對人會為了避免購買警告函所稱可能涉及侵權者之商品或服務而涉入訟累，致心生疑懼甚至拒絕交易，乃屬依一般經驗法則可合理預期之結果，難謂該警告函行為對於交易秩序無影響之虞（改制前行政法院 89 年度判字第 761 號判決參照）。」（台北高等行政法院 93 訴 1667 號）因此，警告函未敘明權利內容、範圍及侵害具體事實，即可能被認為不夠明確¹⁷。

除了警告函之明確性外，有關侵害專利權之警告函是否正當行使，係以專利侵權鑑定報告之取得與否為判斷重點。專利權是否侵害，往往涉及複雜之專業技術認定，其判斷之困難度常常高於著作權及商標權。

因此，據公平會處理原則，若專利權人發警告函之前已取得專利侵害鑑定機構所作之鑑定報告，則可認為係屬權利之正當行使，因取得鑑定報告後，將鑑定報告交給被告，被告即可據以合理判斷，例如 94 訴 1022¹⁸，90 訴 2073¹⁹，89 訴 321²⁰等。若已取得鑑定報告卻未隨警告函交給被告，受信者處於無從據以為合理判斷之境地，則違反公平法。²¹

肆、日本不正競爭防止法與判決實務

一、日本不正競爭防止法

日本「不正競爭防止法」第 2 條第 1 項第 14 款（以下簡稱 14 款），係和我國公平法第 22 條實質相同之條文。

違反「不正競爭防止法」者有民事責任，部分行為尚有刑事責任，與我國違反公平交易

¹⁷ 台北高等行政法院 92 訴 343 號，判決稱：查原處分卷所附之 89 年 11 月 6 日之存證信函略以：「台端等仿冒製造並販賣與本公司具學術著作權之視力復健儀器，並擅自竄改著作權，已違反刑法及著作權第 17、85 條著作人格權且台端製造販賣之仿冒品對使用者確有傷害，除以本存證信函以便法律追訴外，敢請台端等公開辯證...」並未敘明著作權人係何人，究係寄件人即原告抑或函中所稱之「本公司」，更未敘明該著作權明確內容及範圍等具體事實，使受信者得據以為合理判斷。

¹⁸ 台北高等行政法院 94 訴 1022 號，判決稱：參酌上揭存證信函內容以觀，參加人之發函行為，除附有參加人所擁有新型第 149291 號之「拉桿底座之結構改良」及新式樣第 51045 號「手把」專利權之專利證書影本及公告影本外，亦於信函中檢附系爭產品之侵害鑑定報告供家福公司參考，請家福公司勿販售與上述專利內容相同或近似卻未經參加人授權之產品。客觀上乃已足供家福公司研判是否涉及專利侵害，並為產品應否下架或退貨之參考。

¹⁹ 台北高等行政法院 90 訴 2073 號，判決稱：怡利公司遂委由司法院與行政院協調指定之侵害鑑定專業機構之財團法人台灣電子檢驗中心鑑定原告所產製之「車配行動電話免持聽筒」產品是否侵害系爭專利標的，取得 88 年 10 月 28 日專利侵權鑑定報告，並於 88 年 11 月 11 日事先寄發存證信函予原告，請求排除侵害後，始於 88 年 11 月 15 日發敬告信函予裕隆汽車製造股份有限公司及福特六和股份有限公司，...，隨函並檢附鑑定報告及系爭專利公告等資料影本，足使受信者據以為合理之判斷。

²⁰ 台北高等行政法院 89 訴 321 號，判決稱：綜上事證可知：(1)原告所販售童鞋鞋底之發光驅控裝置，疑係原告所有之新型專利。(2)參加人發警告函前已事先通知原告請求排除侵害。(3)參加人發警告函前已取得遠東國際專利商標事務所之專利侵害鑑定報告書。(4)警告函之內容，所敘均有實據，並無不實情事。(5)警告函內已載明參加人專利權內容、範圍及受侵害之具體事實，使受信者得以為合理之判斷。...核其所為，顯屬依照專利法行使權利之正當行為。

²¹ 台北高等行政法院 92 訴 1688 號，判決稱：原告於發函前雖曾將系爭可能侵害專利權之標的物送請司法院與行政院協調指定之專業鑑定機構中國生產力中心進行鑑定，據其鑑定報告結論所述：「基士特實業股份有限公司所製造、西瑞企業有限公司及伯欣企業有限公司所販賣之『抽水馬達泵』與高元平，李為仁所有之新型第 146526 號專利權之申請專利範圍實質相同。」，惟原告於寄發上開信函時並未附上上開鑑定報告，此為原告所不爭，則原告僅於信函泛稱「專利權人握有證物及侵害鑑定報告」云云，仍置受信者處於無從據以為合理判斷之境地。

法有民事、刑事、行政責任有所不同。違反 14 款之民事訴訟，原告有防止侵害請求權²²、損害賠償請求權²³、信用回復措施²⁴等。

日本不正競爭防止法並無類似我國公平法第 45 條之規範，但依日本不正競爭防止法之損害賠償請求權要件為²⁵：第一是故意或過失之行為，第二是其行為係不正競爭，第三是侵害他人營業上利益，第四是依此發生損害(相當因果關係)；²⁶其中第一要件是主觀要件，第二至第四則為客觀要件。

智慧財產權人發送警告函造成被警告者之損失，據日本不正競爭防止法 14 款請求損害賠償，關鍵點在第一要件「行為人故意或過失」，其他要件通常不難證明。

二、有關 14 款之民事判決

日本實務就智慧財產權人發出警告函是否有不公平競爭行為而依 14 款應負損害賠償責任，以是否有故意或過失為判斷重點，以下為日本實務判決。

(一)專利權人發警告函後專利權被撤銷

專利權授予之後，在專利權有效存續期間內並非高枕無憂，而是隨時有被撤銷之可能，專利權若有不符專利要件之情事，任何人均可檢附證據，向經濟部智慧財產局提起舉發，舉發經審定為舉發成立而撤銷專利權者，其專利權自始不存在。又舉發案之審定為一行政處分，處分相對人自可循序提起行政爭訟。故一旦提起舉發，專利權是否被撤銷確定，可能須歷經冗長之審查與行政爭訟程序方能確定。

假設專利權人檢附鑑定報告發警告函，但之後其專利權遭舉發撤銷確定，則之前發警告函之行為是否能稱為已盡相當之注意義務？對於受信者商譽造成不可回復之損失，是否即不必負任何責任？

此一問題在日本過去之判決中，曾被認定為違反 14 款。例如：東京地判平成 11 年(ワ)第 6249 號家屋施工用壁下地パネル事件。被告為新型專利權人，在新型專利有效存續期間內，對原告之製造協力廠發侵權警告函，但其專利權事後被異議成立確定。法院判決稱：權利行使者，對於該權利之基礎，是否有明顯無效之理由，對象製品是否屬該權利技術範圍，有充分調查及檢討之義務，被告未盡此一義務，至少有過失，構成 14 款之不法行為，判決被告敗訴及應賠償 150 萬円。

²² 不正競爭防止法第 3 條。

²³ 不正競爭防止法第 4 條。

²⁴ 不正競爭防止法第 7 條。

²⁵ 山本庸幸，不正競爭防止法，1997 年 9 月 26 日第 2 版，頁 247 以下。

²⁶ 我國公平法之損害賠償訴訟，性質上是一種基於不法行為之損害賠償請求權，一般損害賠償之成立要件通常需具備：(1)侵害權益之行為，(2)違法性，(3)故意過失或危險，(4)因果關係，(5)損害之存在。賴源河編審，汪渡村執筆，公平交易法新論，2005 年 3 月，頁 447。

類似之判決尚有：名谷屋地判平成 9 年(ワ)第 3632 號流動物收納容器事件²⁷，名谷屋地裁昭和 59 年 8 月 31 日マグネット式筆入れ事件²⁸，大阪地裁昭和 61 年 4 月 25 日包裝豆腐事件²⁹。

此類判決見解係認為：專利權被撤銷後自無侵權可言，專利權人散布競爭對手有侵權情事自屬虛偽事實，有 14 款之適用。又專利權人散發警告函時若未能就自己專利是否有無效事由盡相當之注意義務，或發警告函時其專利已被舉發，專利權人仍未檢討該無效理由，其所發警告函之行為不能稱為無過失。

（二）被警告對象不屬專利權之技術範圍

專利侵權訴訟除了專利權是否存在、是否被撤銷必須先確定外，被訴對象物是否落入專利權之技術範圍內亦為要件之一，若否，則無侵權。若法院就專利侵權訴訟之審理，最後判決認為被訴物未落入原告專利權之技術範圍內，則原告之前所發警告函，造成被警告者商譽或金錢之損害，是否應負損害賠償責任？

此一問題在日本過去之判決中，亦被認定為違反公平交易法 14 款。例如大阪地判平成 12 年(ワ)第 7209 號製造販賣禁止請求事件(柏青哥台表示裝置)，原告為發明專利權人，主張被告侵害其發明專利權，請求被告應停止製造販賣行為，及基於其不法行為之損害賠償，被告反訴稱原告發警告函給其銷售商違反不正競爭防止法第 14 款。法院判決認為，被告製品不屬原告發明之技術範圍，而將原告之訴駁回，原告發警告函行為該當 14 款，且原告未盡調查義務，至少有過失，被告反訴有理由。

類似判決尚有：東京地判平成 10 年(ワ)第 16963 號大型天體望遠鏡附屬裝置事件³⁰，大阪地判昭和 52 年 1 月 21 日封筒輪轉製袋機事件，大阪地判昭和 54 年 2 月 28 日折疊式美容健康運動器具事件，東京地判昭和 47 年 3 月 17 日インゴ履事件³¹等。

此類判決見解認為：侵權對象物未落入專利權技術範圍，專利權人散布競爭對手有侵權情事自屬虛偽事實，有 14 款之適用。又專利權人散發警告函時若未能就技術範圍盡相當之注意義務，則至少有過失，故應負損害賠償之責。

²⁷ 被告為新型專利權人，向原告之販賣業者警告稱原告商品侵害其專利權，要求停止販賣，原告訴稱被告有不公平競爭行為，請求損害賠償及信用回復措施，被告反訴原告侵害專利權。本件判決認為被告有違反不正競爭防止法，但以請求權時效消滅為由判決原告敗訴。

²⁸ 被告為新型專利權人，向原告之販賣業者警告稱原告商品侵害其專利權，要求停止販賣，原告訴稱被告有不公平競爭行為，請求損害賠償及刊登謝罪廣告。本件判決原告勝訴。

²⁹ 被告為新型專利權人，向原告之販賣業者警告稱原告之容袋侵害其專利權，原告訴稱被告有不公平競爭行為，請求損害賠償。本件判決原告勝訴。

³⁰ 原告是專利權人，訴稱被告侵害其專利權，請求損害賠償及防止侵害，被告反訴原告違反不正競爭防止法，請求損害賠償。判旨謂：侵權對象物未落入原告專利權技術範圍，原告行為該當不正競爭行為，命原告不得再散布稱被告侵害專利權，但被告信用未毀損亦無損害，損害賠償之訴駁回。

³¹ 被告是新型專利權人，在刊物上刊登廣告稱原告製造販賣之商品抵觸其新型專利權，原告訴稱被告違反 14 款，請求損害賠償及信用回復措施(刊登謝罪廣告)。法院判決認為原告商品不屬被告之專利權技術範圍，被告應賠償原告 50 萬圓，另原告因已取得法院禁止原告再散布侵權訊息之假處分，其信用尚無損害，故信用回復措施之請求被駁回。

若同時兼有第(一)及第(二)兩種情況，亦即專利權被審決無效且被警告對象不屬專利權之技術範圍，發警告函行為被認為違反不正競爭防止法者亦有案例，例如東京地裁平成9年(ワ)第24064號洗い米及び精米方法³²。

(三)引用專家意見進行警告

我國對於警告函之發送，只要取得專業機構之鑑定意見，就會被認為已盡相當之注意義務，亦即日後該鑑定意見縱未被法院侵權判決所採，則被認為是權利行使正當行為，因此無違公平法。

引用專家鑑定意見進行警告，能否被認為在權利行使時已盡相當注意義務，日本判決存在不同見解。有判決認為此種情況下專利權人發警告函之行為仍屬過失，例如大阪高判昭和55年7月15日事件，原告認為被告製品和其新式樣專利近似，先尋求專利代理人之專業意見後，對被告發警告函。法院判決認為，專利代理人並非中立立場，此種引用專利代理人等專家之鑑定意見為基礎者，事後侵權判決與該專家之鑑定意見不同，則發警告函之營業毀謗行為不能被認為無過失。類似判決尚有東京地判昭和53年10月30日投げ釣り用天秤事件³³。

另有判決認為專利權權利範圍之解釋原本就極為微妙困難，若專利權人能舉證已就其技術與警告對象進行充分之比對分析，只要該分析無明顯錯誤，縱法院判決結果與專家見解不同，則權利人已盡其相當注意義務，不能被認為有過失，例如大阪地判昭和53年12月19日戸車ルール事件³⁴，東京地判平成4年4月27日測定顯微鏡事件³⁵。

前引日本判決之個案事實中，專利權人係引用專利代理人專業意見，與我國引用鑑定機構意見之情況不同。我國鑑定機構雖屬公正機構，但可接受原、被告之委託鑑定，原、被告委託鑑定時必須繳納鑑定費用，因此在個案非由法院囑託而是接受原、被告之委託鑑定，實難稱該鑑定機構處於中立立場。這和日本之專利代理人為中立，但個案受當事人委任或諮詢時即難稱處於中立立場者相同。

(四)商標及著作權事件

前述均為專利權之行使，有關商標權及著作權之行使則有平成14年(ワ)第18628號損害賠償請求事件。被告散布原告侵害其「常時接樂」商標及電腦軟體著作權之訊息，原告訴稱被告違反不正競爭防止法，請求損害賠償。判決認為，原告商品之商標與被告商標不近似，

³² 被告為發明專利權人，原告訴請確認基於被告發明專利權之防止侵害請求權不存在，且不得再散布原告侵害專利權訊息，並請求損害賠償；被告反訴原告侵害其專利權及請求損害賠償。法院判決原告勝訴。

³³ 本件案情複雜，爭點甚多，單就警告函之爭點，法院判決被告極東資材株式會社違反不正競爭防止法，應向被告富士工業株式會社刊登謝罪廣告。

³⁴ 被告是新型專利權人，刊登廣告稱原告及其他同業者所製造販賣之產品侵害其專利權，原告以被告違反不正競爭防止法訴請損害賠償及刊登道歉廣告。法院判決駁回原告之訴。

³⁵ 原告為專利權人，向記者散布被告商品侵害專利之消息而見於報紙，原告先提起專利侵權訴訟，訴請被告應停止販賣行為並請求損害賠償，被告反訴原告違反不正競爭防止法，請求損害賠償及信用回復措施。法院判決將本訴及反訴均駁回。

被告行為該當 14 款，但被告對原告之通知函已就商標相同與不相同處進行比對，且告知對象是大公司，並非較無能力判斷商標是否近似之小賣店，大公司自有較高之判斷能力，因此，被告行為被評價為正當行使商標權，不構成不法行為。著作權部分，原告商品不侵害被告著作權，被告對小賣店就著作權侵害之告知及散布行為該當 14 款，應負損害賠償責任。

伍、比較與討論

一、立法體系差異

日本就反托拉斯(anti-trust)限制競爭之規範制定「独占禁止法」，就不公平競爭行為之規範制定「不正競爭防止法」，亦即採分別立法³⁶。前者主管機關為「公正取引委員會」，後者之違反為民事及刑事責任。我國則將這兩部分全部規範在公平交易法，主管機關為行政院公平交易委員會。

在基本立法體系之差異下，有關事業行使智慧財產權發警告函之行為：(1)我國多由公平會進行行政調查及行政處分，日本則多為民事訴訟；(2)我國以是否適用公平法第 45 條為關鍵點，日本類似我國公平法第 45 條之條文僅見於「独占禁止法」，未見於「不正競爭防止法」，故以「民事侵權行為之故意或過失」為關鍵點。

二、就技術內容實質審理之差異

我國與日本判決實務重點雖然有別，但共同之見解均認為：專利權人發警告函時，應負有基本之注意義務，但此一注意義務之程度高低則顯然有別。

有關是否成立公平法 22 條之營業毀謗，我國不以證明行為人有故意或過失為要件³⁷，似較日本為寬鬆，但實務上卻以是否形式上取得鑑定報告為判斷之重要基準，因此反而不容易成立。

日本判決實務則課予專利權人較高之注意義務，專利權人發警告函時，負有關於權利有效性、警告對象是否在專利權技術範圍內之高度調查義務。但專利是否無效，及警告對象是否在專利權技術範圍，均屬高度專業技術問題。日本判決均能依個案就其實質技術內容進行審理及判斷，並非僅依賴他案專利無效訴訟形式上之判斷結果，因此能細膩地就專利權人是否在技術問題上已盡相當注意義務進行審理。

進一步而言，雖日本許多判決認為專利權被認定為無效，或侵權對象物不屬專利權之技術範圍，違反不正競爭防止法。但此一判決結論是法院就專利權人在技術問題之分析上是否已達合理程度進行審理所得，而非僅形式上就專利無效或不侵害專利權結論直接推論發警告函之行為有過失。

³⁶ 青山紘一，不正競爭防止法による知的財産権侵害の規制の現状，2004 年 12 月。

³⁷ 台北高等行政法院對於公平法第 22 條之適用，認為：按「事業不得為競爭之目的，而陳述或散布足以損害他人營業信譽之不實情事。」為公平交易法第 22 條所規定。此乃規範營業信譽之保護，違反該條之主觀要件雖無須證明故意或過失，惟必須為競爭之目的，且須陳述或散布足以損害他人營業信譽之不實情事為客觀要件。又事業之行為，如無具體事證足認有違反上開規定之情事者，即非上開構成要件所得加以涵攝。(92 訴 5294)

三、專利權人之注意義務之標準

專利權人之注意義務或權利侵害警告前之調查義務，應採何種標準方屬適當？「由於物或方法是否屬特定專利權範圍，為高困難度之事實認定及法令適用問題，正確判斷常常是非常困難，專利權人主張他人侵害其專利權時應課予高度之注意義務。然而，課予太高之注意義務，將使本來被保護的專利權正當行使因而萎縮，專利權制度之存在即失去意義。」³⁸

日本有論者認為³⁹，不正競爭防止法以規範不公平競爭，謀求自由及公正經濟秩序之維持發展為目的。即使該當形式上公平競爭行為，實質上不是妨礙自由及公正經濟秩序之維持發展之違法行為，不能成為規範之對象。專利權人是被授予獨占排他權，本來其權利範圍內受到其他法律規範則不能成為權利，僅容許權利行使不該當濫用為限。警告函發送行為是否違反不正競爭防止法，是否智慧財產權之正當權利行使，應將專利權萎縮和公正競爭秩序之維持比較衡量，以社會上通念是否被容許之限度來決定。

「將專利權萎縮和公正競爭秩序之維持比較衡量」應屬基本原則，在此原則下，所謂「社會上通念」固然貼近大眾之期待，惟實際據以判斷時仍屬抽象。但至少可說明專利權人之注意義務並非一成不變，而是視個案情況而決定。

陸、結論

一、公平法第 45 條可規範之範圍？

由於智慧財產權具有排他獨占之性質，取得專利權係取得特定技術之製造、販賣等之獨占地位，基於此種獨占地位之賦予具有公益之目的，因此，自當排除反托拉斯行為規範⁴⁰，日本独占禁止法亦有相當我國公平法第 45 條之規範⁴¹。

但智慧財產權之賦予並未給予不公平競爭之權利，因此日本不正競爭防止法並無相當我國公平法第 45 條之規範，亦即一種競爭行為是否落入任一種不公平競爭行為，均需就該條文構成要件判斷之，不因該行為人是否為專利權人而有差異。我國則將反托拉斯行為及不公平競爭行為規範於公平交易法，公平會處理原則又認為第 45 條也可排除不公平競爭行為之規範，阻卻範圍恐有過廣之虞。

二、取得鑑定報告之警告即適用公平法第 45 條？

我國對於專利權人發警告函之行為是否正當以專利權人是否出示鑑定報告為判斷重點，恐太過依賴形式上之鑑定報告。按我國專利侵害鑑定機構並非僅接受法院委託鑑定，而是任何人均可委託，受託鑑定機構會收取鑑定費用，難免易作成有利委託人之鑑定，此時鑑定機

³⁸ 大阪地判昭和 53 年 12 月 19 日戶車ルール事件。

³⁹ 高部真規子，知的財産權を侵害する旨の告知と不正競争行為の成否，知的財産法の新潮流，2005 年 6 月。

⁴⁰ 石岡克俊，知的財産權と独占禁止法。

⁴¹ 日本独占禁止法第 21 條參照。

構難稱處於公正客觀地位。又當事人委託鑑定，若鑑定報告對委託人不利，則委託人可予隱匿，另尋可能有利之鑑定機構再鑑定。

以專利權人之觀點，取得有利鑑定報告之成本，遠低於發警告函所造成競爭對手損失之成本，違反公平法之機率甚低，因此，發警告函顯然符合經濟效益。從經濟分析觀點，單憑形式上之鑑定報告而不實質論究鑑定報告是否有錯誤，即認為發警告函為正當權利行使，顯不相稱。

三、發送警告函之過失責任？

從侵權行為法之經濟分析觀點，侵權行為法所定之損害賠償責任，目標不在完全消除風險，而是採取符合經濟效率的預防措施，進而產生符合經濟效率之風險。因此，視事務本質之不同，侵權行為人在事前有不同等級之注意義務，在事後有不同等級之過失責任。探究警告函發放之本質，主要在警告可能之專利權侵權行為人，停止侵權行為，若不停止，則在日後訴訟中即屬故意侵權。據此，警告函發送固有必要，但有意無意公諸社會大眾，或刊登廣告，並無必要性，若專利權人恣意將其公開，自應負較高之調查注意義務，方能免除過失責任。

綜上，專利權人發警告函之行為是否權利正當行使，日本法院判決實務已能就專利權實質技術內容判斷之，包括專利權是否有無效理由，被警告對象是否落入專利權技術範圍等，判決理由均不憚詞費一一論述。我國則因法院欠缺技術審查官而尚難以審理技術問題，未來我國智慧財產法院成立並配置技術審查官後，出現同一案件中同時有專利侵權及違反公平法之訴訟當可預期，所需審理之技術問題亦非僅限於專利侵權訴訟，有關違反公平法之實質技術審理亦屬勢之所趨

國家圖書館出版品預行編目資料

專利法制與實務論文集. 95 年/經濟部
智慧財產局編. --第一版. --臺北市:經濟部
智慧財產局, 民 96
面; 公分

ISBN 978-986-00-9652-1 (平裝)

1.專利 - 法規論述

440.62

96008457

專利法制與實務論文集 (95 年)

出版機關：經濟部智慧財產局

出版年月：中華民國 96 年 5 月

第一版

本書同時登載於本局網站，網址為：

<http://www.tipo.gov.tw/dataserve/dataserve/public/public01.asp>

定價：300 元

地址：台北市辛亥路 2 段 185 號 3 樓

電話：(02)27380007

傳真：(02)27352656

GPN：1009601099

ISBN:978-986-00-9652-1

經濟部智慧財產局版權所有