

第 249 期

中華民國 108 年 9 月

智慧財產權月刊

刊名：智慧財產權月刊
刊期頻率：每月 1 日出刊
出版機關：經濟部智慧財產局
發行人：洪淑敏
總編輯：高佐良
副總編輯：高秀美
編審委員：
黃文發、林希彥、吳佳穎、
林國塘、劉蓁蓁、毛浩吉、
何燦成、高佐良、邱淑玟、
黃振榮、徐銘峯、程芳斌、
周志賢、王德博、王義明、
吳逸玲、魏紫冠、高秀美
執行編輯：李楷元、張瓊文、
林慧婷、陳裕芳
本局網址：<http://www.tipo.gov.tw>
地址：10637 臺北市辛亥路
2 段 185 號 5 樓
徵稿信箱：ipois2@tipo.gov.tw
服務電話：(02) 23766069、7170
傳真號碼：(02) 27352656
創刊年月：中華民國 88 年 1 月
GPN：4810300224
ISSN：2311-3987

中文目錄	01
英文目錄	02
稿件徵求	03
編者的話	04
本月專題—行政訴訟涉及智慧財產案件審理法 第 33 條案例研析	
智慧財產案件審理法第 33 條案例研析—— 以新證據之定義為中心	06
黃泰淵、張簡宏偉、李京叡、陳聖、趙慶泠	
行政訴訟中得提出新證據之當事人的爭議	20
張簡宏偉、黃泰淵、李京叡、陳聖、趙慶泠	
論述	
「固有之結果」與「無法預期之結果」 的區別及論辯	36
張仁平	
判決摘要	68
國際智財新訊	72
智慧財產局動態	74
智慧財產權統計	82
智慧財產權答客問	86
服務處諮詢與課程表	88
智慧財產權相關期刊論文索引	93
附錄	94

Issue 249
SEP 2019

Intellectual Property Right Journal

Intellectual Property Right Journal
Published on the 1st of each month.
Publishing Agency: TIPO, MOEA
Publisher: Shu-Min Hong
Editor in Chief: Tso-Liang Kao
Deputy Editor in Chief:
Hsiu-Mei Kao
Editing Committee:
Wen-Fa Huang; Shi-Yen Lin;
Chia-Ying Wu; Kuo-Tang Lin;
Chen-Chen Liu; Hao-Chi Mao;
Chan-Cheng Ho; Tso-Liang Kao;
Shu-Wen Chiu; Cheng-Rong Huang;
Ming-Feng Hsu; Fang-Bin Chern;
Chih-Hsien Chou; Te-Po Wang;
Yi-Ming Wang; Yi-Lin Wu;
Tzu-Kuan Wei; Hsiu-Mei Kao
Executive Editor: Kai-Yuan Lee;
Chiung-Wen Chang; Hui-Ting Lin;
Yu-Fang Chen

TIPO URL: <http://www.tipo.gov.tw/>
Address: 5F, No.185, Sec. 2, Xinhai
Rd., Taipei 10637, Taiwan

Please send all contributing articles to:
ipois2@tipo.gov.tw
Phone: (02) 23766069、7170
Fax: (02) 27352656
First Issue: January 1999

Table of Content (Chinese)	01
Table of Content (English)	02
Call for Papers	03
A Word from the Editor	04
Topic of the Month — Study on Administrative Litigation Cases about Article 33 of Intellectual Property Case Adjudication Act	
Study on Cases about Article 33 of Intellectual Property Case Adjudication Act – Focusing on the Definition of New Evidence	06
<i>Tai-Yuan Huang、Hung-Wei Chang-Chien、Jing-Ruei Lee、Sheng Chen、Ching-Ling Chao</i>	
Study on the Issue of the Party Who Can Submit New Evidence in Administrative Litigations	20
<i>Hung-Wei Chang-Chien、Tai-Yuan Huang、Jing-Ruei Lee、Sheng Chen、Ching-Ling Chao</i>	
Papers & Articles	
Difference and Debate between Unexpected Result and Inherent Result	36
<i>Jen-Ping Chang</i>	
Summaries of Court Orders	68
International IPR News	72
What's New at TIPO	74
IPR Statistics	82
IPR Q&A	86
IPR Consultation Service Counter & Course Schedule	88
Published Journal Index	93
Appendix	94



智慧財產權月刊

智慧財產權月刊（以下簡稱本刊），由經濟部智慧財產局發行，自民國 88 年 1 月創刊起，每年 12 期已無間斷發行 20 年。本刊係唯一官方發行、探討智慧財產權之專業性刊物，內容主要為有關智慧財產權之實務介紹、法制探討、侵權訴訟、國際動態、最新議題等著作，作者包括智慧財產領域之法官、檢察官、律師、大專校院教師、學者及 IP 業界等專業人士。本刊為國內少數智慧財產領域之專門期刊，曾獲選為「科技部人文及社會科學研究發展司」唯二法律類優良期刊之一。

本刊自 103 年 1 月 1 日起，以電子書呈現，免費、開放電子資源與全民共享。閱讀當期電子書：

<https://pcm.tipo.gov.tw/PCM2010/PCM/Bookcases/BookcasesList.aspx?c=11>。

稿件徵求：凡有關智慧財產權之司法實務、法規修正、法規研析、最新議題、專利趨勢分析、專利布局與管理、國際新訊、審查實務、產業發展及政策探討等著作、譯稿，竭誠歡迎投稿。稿酬每千字 1,200 元，超過 12,000 字每千字 600 元，最高領取 18,000 元稿酬，字數 4,000~12,000 字（不含註腳）為宜，如篇幅較長，本刊得分期刊登，至多 24,000 字（不含註腳）。

徵稿簡則請參：

<https://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=329918&ctNode=6950&mp=1>。



閱讀智慧財產權
月刊電子書
即時掌握IP資訊

掃我!!



編者的話

為了落實行政訴訟效率化，達到紛爭一次解決之目的，智慧財產案件審理法第 33 條允許舉發人於行政訴訟中提出新證據，關於智慧財產法院對「新證據」之定義、舉發不成立審定之課予義務訴訟中涉及更正之實務作法、同一撤銷理由之認定及得提出新證據之「當事人」之認定等，實施逾十年來，僅部分議題仍存在不同見解外，已有一致且穩定的判斷尺度與審理模式。本月專題「**行政訴訟涉及智慧財產案件審理法第 33 條案例研析**」，研析近年來涉及智慧財產案件審理法第 33 條之最高行政法院與智慧財產法院相關判決，期能釐清智慧財產案件審理法第 33 條相關議題之認定與見解，以供後續實務處理之參考。

智慧財產案件審理法第 33 條，允許舉發人於訴訟階段在「同一撤銷或廢止理由」情形下提出「新證據」，此措施對於最高行政法院判決是否產生影響與處理作法改變後所產生之效應，可藉由相關案例窺其究竟。專題一由黃泰淵、張簡宏偉、李京叡、陳聖、趙慶泠所著之「**智慧財產案件審理法第 33 條案例研析——以新證據之定義為中心**」，綜合整理近年來與智慧財產案件審理法第 33 條相關之最高行政法院判決案例，分析整理其對「新證據」、「同一撤銷理由」之認定見解，並比較 104 年 4 月份第 1 次庭長法官聯席會議前後法院對舉發不成立審定之課予義務訴訟中涉及更正之實務作法變動，以供實務運作之參考。

關於舉發人為參加人時，是否可適用智慧財產案件審理法第 33 條提出新證據，在目前判決見解仍有分歧。專題二由張簡宏偉、黃泰淵、李京叡、陳聖、趙慶泠所著之「**行政訴訟中得提出新證據之當事人的爭議**」，分析整理智慧財產法院與最高行政法院，對得提出新證據之「當事人」議題的判決見解。期能使實務界更了解相關判決對智慧財產案件審理法第 33 條中，提出新證據之當事人適用內涵的不同論點，俾利當事人於日後行政訴訟中，進行攻防之參考。

「固有性」主要用於「可預見性（不具新穎性）」之核駁，亦可用於「顯而易見性（不具進步性）」之核駁。而顯而易見性之判斷中有關「固有之結果」與「無法預期之結果」的論辯，最重要的關鍵在於，專利申請時該結果是否為能夠預測，若無法預測，則無「固有的顯而易見性」，從而無法建立顯而易見性之初步論點。論述一由張仁平所著之「『固有之結果』與『無法預期之結果』的區別及論辯」，介紹說明「固有性」核駁之相關判斷原則，並羅列「固有性」之核駁態樣，進而分析美國近期有關「無法預期之結果」與「固有之結果」的論辯案例，從中歸納整理出其相關之攻防策略，提供各界參考之。

本期文章內容豐富實用，各篇精選內容，祈能對讀者有所助益。

智慧財產案件審理法第 33 條案例研析 ——以新證據之定義為中心

黃泰淵*、張簡宏偉*、李京叡**、陳聖**、趙慶冷***

壹、前言

貳、新證據之定義

參、關於更正與課予義務訴訟

肆、關於「同一撤銷或廢止理由」之探討

伍、結語

* 作者現為經濟部智慧財產局專利二組專利審查官兼科長。

** 作者現為經濟部智慧財產局專利三組專利審查官。

*** 作者現為經濟部智慧財產局專利三組專利高級審查官。

本文相關論述僅為一般研究探討，不代表任職單位之意見。

摘要

為促進紛爭一次解決，避免反覆爭執同一商標或專利權之有效性及循環發生舉發與行政爭訟，智慧財產案件審理法（下稱審理法）第 33 條第 1 項明定當事人於行政訴訟中，可於同一撤銷或廢止理由情形下提出新證據，有關智慧財產法院對於新證據之定義、更正與課予義務，此措施進行迄今已逾十年，所衍生若干疑義或不明之處，例如：何謂新證據？舉發伴隨的更正之處理情形？何謂同一撤銷或廢止理由？本篇主要係蒐集近年來涉及上述議題之最高行政法院相關判決，分析探討最高行政法院針對此部分所作之解釋為何，期能釐清新證據之定義、更正與課予義務等問題，以供後續實務處理之參考。

關鍵字：智慧財產案件審理法第 33 條、新證據、同一撤銷或廢止理由、課予義務之訴、更正

Article 33 of Intellectual Property Case Adjudication Act、New Evidence、the same grounds for the cancellation or revocation、Administrative Actions for Effecting、Post-grant amendment

壹、前言

司法院於民國（下同）97 年 7 月 1 日成立智慧財產法院，期能藉由專業司法人員處理智慧財產權相關之民、刑事及行政訴訟事件，加速解決訴訟紛爭，累積審理經驗，達成法官專業化需求，並促進國家經濟發展。在過去，舉發人於行政訴訟中所補提新證據，法院不予審酌，此將衍生另一行政訴訟程序，因此在制定審理法第 33 條時，當舉發人不服智慧財產專責機關（即經濟部智慧財產局，下稱智慧局）之審定所提出的行政訴訟，允許舉發人於訴訟階段在「同一撤銷或廢止理由」情形下提出「新證據」，降低循環行政爭訟而拖延未結之情形，以期能達到紛爭一次解決之目的，此措施與以往在行政訴訟中所提出的證據均不予審酌的作法截然不同；法院、當事人和智慧局針對前述措施進行因應迄今已逾十年。綜合分析近年來與審理法第 33 條相關之最高行政法院判決案例，法院實務見解究竟為何？對於訴訟階段中提出新證據或更正之案件之見解如何？以及最高行政法院 104 年 4 月份第 1 次庭長法官聯席會議關於審理法第 33 條之決議（下稱 104 年聯席會議決議），對於法院判決是否產生影響與處理作法改變其後續所產生之效應，可由相關案例一窺其究竟。

貳、新證據之定義

審理法施行前，我國商標、專利行政訴訟程序採取爭點主義，行政法院之功能係為糾正違法、不當之行政處分，因此，僅審酌舉發人在智慧局審查階段已提出之證據為限，不審究未經智慧局行使第一次判斷權之當事人於行政訴訟中始提出的新證據¹。

審理法施行後，允許當事人於訴訟階段另行提出同一撤銷或廢止理由之新證據，而所謂「新證據」，係指對於主要事實之證明，具有重大關係，得以其本身獨立證明商標權、專利權應被撤銷或廢止之證據²。

¹ 最高行政法院 94 年度判字第 1027 號、1250 號、1727 號判決。

² 陳國成，專利行政訴訟之研究，台北高等行政法院 93 年度研究發展項目研究報告，頁 209-210，2004 年 11 月；蔡惠如，初探智慧財產行政訴訟之新證據，智慧財產權月刊 135 期，2010 年 3 月。

至於，訴訟實務上為發現實體的真實，對於與原撤銷或廢止事由及原有證據屬於同一關聯範圍內，用以增強或擔保證明原有證據之證據能力或證明力³者，則為「補強證據」，其本身不能獨立作為證明商標權、專利權應被撤銷或廢止之證據，而須依附於原有證據之主體，故非屬審理法第 33 條第 1 項所稱之新證據；而當事人於行政訴訟階段另行提出補強證據本即為行政訴訟法所允許，無庸援引審理法第 33 條第 1 項⁴。

由最高行政法院近年來之相關判決，依據證據提出之時間點與證明內容，可歸納出法院所認定之新證據態樣及見解，分述如下：

一、單純於訴訟階段提出之新證據

依審理法第 33 條第 1 項規定單純於行政訴訟階段提出之新證據，其必須於言詞辯論終結前提出。實務操作上，為使當事人能有時間充分準備及答辯，原則上提出新證據之時間點通常於言詞辯論前，惟亦有遲至言詞辯論始提出新證據之少數案例⁵，其經交付智慧局於言詞辯論期日為相關答辯並提出答辯書狀資料，表明理由後，法院為避免原告將來就同一專利權再為舉發，並因之衍生另一行政爭訟程序之訴訟不經濟情形，智慧財產法院仍審酌其所提出之新證據。至於在言詞辯論終結後或訴願階段，最高行政法院 105 年度判字第 312 號判決認為，依審理法第 33 條第 1 項規定之反面解釋，當事人於言詞辯論終結後所提出之新證據，法院即不應予以審酌。最高行政法院 101 年度判字第 1032 號及第 773 號判決認為，在訴願以及上訴至最高行政法院之階段，皆不適用審理法第 33 條第 1 項之規定。

二、原證據與新證據之證據組合

104 年聯席會議（二）之決議指明，新證據或新證據之組合、原證據與新證據之組合均屬「新證據」。至於原證據之重新組合，最高行政法院 100 年度判字第 2247 號判決認為，另重新組合舉發證據主張系爭專利有得撤銷原因部分，形成不同組合證據而構成獨立之專利有效性爭點，已屬審理法第 33 條第 1 項所稱之新證據。

³ 智慧財產法院 98 年度行專訴字第 91 號判決。

⁴ 蔡居論，專利行政訴訟中「同一撤銷或廢止理由」、「新證據」、「仍應審酌」之解釋，2012 年 10 月，<http://www.wipo.com.tw/wio/?p=3148>（最後瀏覽日：2019/6/22）。

⁵ 智慧財產法院 104 年度行專訴字第 16 號、最高行政法院 105 年度判字第 312 號。

應注意者，原證據組合之減縮不屬於審理法第 33 條第 1 項規定之「新證據」，最高行政法院 102 年度判字第 385 號判決認為，於訴訟階段中原爭點為「證據 2、3、4、5 是否可證明系爭專利申請專利範圍第 4 項不具進步性」，而後參加人就證據 2、3、4 可證明系爭專利申請專利範圍第 4 項不具進步性之主張，並非新證據，與審理法第 33 條第 1 項規定之新證據無涉。

三、通常知識之證明文件

有關於訴訟階段提出通常知識之證明文件是否屬於審理法第 33 條第 1 項規定之「新證據」，通常會依當事人主張及證明文件之內容予以個案認定，確認該證明文件究竟屬於新證據或是補強證據。最高行政法院 104 年度判字第 240 號判決認為，當事人於訴訟階段提出證據以補強說明先前技術，此類證據通常被歸類為補強證據，不適用審理法第 33 條第 1 項規定。例如本案中，法院認為於訴訟階段所提 2001 年出版「PC MAGAZINE」、「PC WORLD」雜誌及 1999 年 2 月出版「USB 系統架構」一書部分頁面影本等證據，係用以補強說明系爭專利申請當時，所屬技術領域中具有通常知識者所具備之通常知識，故非屬審理法第 33 條第 1 項規定之新證據。另於最高行政法院 104 年度判字第 657 號判決中，法院認為參加人於訴訟階段提出之證據 5「簡明模具工實用技巧手冊」及證據 6「塑膠模具結構與製造實務」二書部分內容影本，係佐證舉發階段所提證據之用，用以說明系爭專利之「該固定部具有至少一斜面」技術特徵，乃系爭專利申請時熟習該項技術者所周知的習知技術，可見證據 5、證據 6 乃「新的補強證據」，並非新證據，故無審理法第 33 條第 1 項之適用，應依行政訴訟法有關證據之規定予以調查審酌。

最高行政法院 101 年度判字第 901 號判決認為，被上訴人於原審智慧財產法院言詞辯論時提出我國第 396968 號專利與第 581006 號專利，並非用以與先前所提出之證據 2、證據 3 技術內容組合，而作為撤銷系爭專利所提出之新證據，其僅係作為證明所屬技術領域中具有通常知識者所具有解決問題之技術水準，故亦非屬新證據，而係用以回應上訴人之主張，仍屬兩造業已進行攻擊防禦之一部分。

四、系爭專利自承之先前技術

最高行政法院 99 年度判字第 1067 號判決認為，系爭專利自承之先前技術通常係指系爭專利說明書中所載之先前技術，該案例中，當事人於訴訟階段提出原引證與系爭專利自承之先前技術之重新組合為其證據，法院認為該證據屬審理法第 33 條第 1 項規定之新證據。

五、鑑定並非新證據

最高行政法院 101 年度判字第 942 號判決認為，行政訴訟法第 138 條規定：「行政法院得囑託普通法院或其他機關、學校、團體調查證據。」第 162 條規定：「行政法院認有必要時，得就訴訟事件之專業法律問題徵詢從事該項學術研究之人，以書面或於審判期日到場陳述其法律上意見。」行政法院得就訴訟事件之專業法律問題徵詢從事該學術研究之人陳述其法律意見或送請鑑定，惟鑑定屬輔助法官判斷事實之證據方法，與審理法第 33 條第 1 項所規定之新證據無涉。

參、關於更正與課予義務訴訟

舉發行政訴訟可能是舉發人就「舉發不成立」之審定而提起之課予義務訴訟，於此情況中，法院是否應考量專利權人得申請更正之程序利益，而認為事證尚未明確，作出判命機關依判決意旨重為處分之決定？或可認為事證已然明確，作出判命機關作成舉發成立、撤銷專利權處分之決定？104 年聯席會議決議認為「依智慧財產案件審理法（下稱審理法）第 33 條第 1 項規定，當事人於行政訴訟程序中得提出新證據。為兼顧（發明或新型）專利權人因新證據之提出未能及時於舉發階段向經濟部智慧財產局（下稱智慧局）提出更正之申請，專利權人於專利舉發行政訴訟程序中自得向智慧局提出更正之申請。而依目前現制，因專利舉發不成立而提起之行政訴訟程序，智慧局均列為被告，專利權人則為參加人，不論當事人於行政訴訟程序中是否提出新證據，智慧局及專利權人就舉發證據均應為必要之攻擊防禦。於有新證據提出之場合，依審理法第 33 條第 2 項規定，智慧局亦應就新證據之主張有無理由提出答辯狀，同理，專利權人就新證據之主張有無理由，亦應為必要之答辯。是以，就新證據之攻擊防禦而言，應無突襲之虞，故

不論係基於原舉發證據或新證據、新證據與原舉發證據之組合，於行政訴訟程序中倘經法院適當曉諭爭點，並經當事人充分辯論，而專利權人自行判斷後，復未向法院表明已向智慧局提出更正之申請時，依行政訴訟法第 200 條第 3 款及 100 年 12 月 21 日修正公布，102 年 1 月 1 日施行前之專利法第 67 條第 1 項第 1 款或第 107 條第 1 項第 1 款規定，法院審理之結果不論專利全部請求項或部分請求項舉發成立者，均得就全案撤銷舉發不成立之原處分及訴願決定，命智慧局為舉發成立、撤銷專利權之處分」。

針對前述 104 年聯席會議決議中所論及行政訴訟中之專利權人提出更正以及逕行課予義務之議題，在此由時間軸上來觀察，以 104 年聯席會議決議為時間中心點，針對其前後法院對於行政訴訟中涉及新證據，與更正相關問題之實務，列舉出相關判決，以供比較參考。

一、104 年聯席會議決議前之相關判決案例

(一) 最高行政法院 99 年度判字 1067 號 (判決結果：維持原審未課予義務之訴)

本案於舉發階段，智慧局認為舉發不成立，而於訴訟階段，舉發人就進步性之同一撤銷理由，另提出引證 1 (原舉發證據) 及系爭專利自承之先前技術之組合為其證據，智慧財產法院認為此屬就同一撤銷理由所提出之新證據，自應予以審酌；經審理後認為本案舉發成立，但也認為專利權人未及於舉發審查階段斟酌是否為申請專利範圍之更正，為兼顧專利權人此程序利益，及智慧局進一步審查各附屬項，實有發回智慧局依上述法律見解再為審查裁量之必要，因此駁回舉發人課予義務之主張，最高行政法院維持原審見解。

(二) 最高行政法院 99 年度判字 1332 號 (判決結果：維持原審未課予義務之訴)

本案舉發人以系爭專利有違核准審定時專利法第 20 條第 1 項第 1 款及第 2 項之規定，對之提起舉發。案經智慧局審查後為舉發不成立之處

分。舉發人不服，提起訴願，經遭駁回，遂提起行政訴訟，並於行政訴訟階段另提出引證 3、4、5、6 及其與引證 1、2（原舉發證據）之組合，並主張智慧局應為「舉發成立，撤銷專利權」之處分，但智慧財產法院認為「為兼顧參加人對舉發證據原可於專利專責機關審查階段提出更正申請專利範圍之程序利益，及各附屬項尚待審查，本件有待發回由被告依本院上述法律見解再為審查裁量」而未課予義務，判決撤銷訴願決定及原處分，命智慧局應依判決之法律見解另為審查。專利權人不服，乃提起上訴。後經最高行政法院審理，維持原審見解。

（三）最高行政法院 100 年度判字 2179 號（判決結果：維持原審未課予義務之訴）

本案舉發人以系爭專利有違核准時專利法（90 年專利法）第 20 條第 1 項第 1 款、第 2 項、第 22 條第 4 項及第 31 條等規定，對之提起舉發，專利權人於 95 年 3 月 31 日提出系爭專利申請專利範圍更正本，經智慧局審查，以上開更正申請不符現行專利法第 64 條第 2 項規定，應不准更正，本件舉發案仍以原公告本審查，而認系爭專利有違同法第 20 條第 1 項第 1 款及第 2 項規定，為舉發成立，應撤銷專利權之處分。專利權人不服，提起訴願，遭決定駁回，遂提起行政訴訟。舉發人（參加人）於行政訴訟階段就系爭專利不具進步性之爭點，另提出新證據（即證據 2、5 之組合），智慧財產法院認為證據 2、4 之組合與證據 2、5 之組合能否證明系爭專利申請專利範圍第 4 至 6 項不具進步性之情形，仍應由智慧局行使第一次判斷權，另認為原處分有未踐行依職權通知專利權人申復或更正說明書或圖式之情形，綜合前述理由，因而撤銷訴願決定及原處分，發回由智慧局依其法律見解再為審查裁量，另為適法之處分。專利權人不服上訴後，最高行政法院維持原審見解。

二、104 年聯席會議決議後之相關判決案例

(一) 最高行政法院 106 年度判字 91 號 (判決結果：維持原審課予義務之訴)

舉發人以系爭專利違反核准時之專利法 (92 年專利法) 第 94 條第 1 項第 1 款及第 4 項規定，不符新型專利要件，對系爭專利提起舉發，經智慧局審查後為請求項 1 至 4 舉發不成立之處分。舉發人不服，循序提起行政訴訟，經智慧財產法院 103 年度行專訴字第 69 號判決，訴願決定及原處分均撤銷，命智慧局就系爭專利舉發事件，應依原判決之法律見解另為處分。專利權人不服，提起上訴。嗣經最高行政法院 104 年度判字第 559 號判決廢棄發回，智慧財產法院即依 104 年聯席會議決議，作出 104 年度行專更 (一) 字第 8 號判決，撤銷訴願決定及原處分，命智慧局就系爭專利舉發事件，應為請求項 1 至 4 舉發成立，撤銷專利權之處分。專利權人不服，提起上訴，最高行政法院審理後維持更一審之見解。

(二) 最高行政法院 105 年度判字 337 號 (判決結果：廢棄原審未課予義務之訴)

舉發人以系爭專利違反核准時專利法第 98 條第 2 項之規定，不符新型專利要件，對系爭專利提起舉發。經智慧局審查為請求項 1 至 7 舉發不成立之處分。嗣舉發人提起訴願，經決定駁回，舉發人不服，遂向智慧財產法院提起行政訴訟，並提出原證 4、原證 6 及其組合之新證據，請求為舉發成立之判決，此時專利權人於訴訟中向智慧財產法院表明已向智慧局提出更正，智慧財產法院考量是否准予更正尚待智慧局審酌，103 年度行專訴字第 97 號判決僅撤銷訴願決定及原處分，命智慧局就系爭專利舉發事件應依原判決之法律見解另為處分，駁回舉發人課予義務之主張。專利權人不服，提起上訴，最高行政法院審理後認為智慧財產法院應待智慧局更正審定結果後，再依 104 年聯席會議決議而為判決，因而廢棄原判決，發回原審法院。

（三）最高行政法院 105 年度判字 75 號（判決結果：廢棄原審未課予義務之訴）

舉發人對系爭專利提起舉發，經智慧局審查後為舉發不成立之處分。舉發人不服，循序提起行政訴訟，智慧財產法院以 102 年度行專訴字第 63 號判決將訴願決定及原處分均撤銷，並命被上訴人應就系爭專利作成舉發成立，撤銷專利權之審定。專利權人不服，提起上訴，經最高行政法院 103 年度判字第 126 號判決廢棄發回智慧財產法院更為審理。舉發人後於行政訴訟中提出證據 2、證據 5、證據 6 之新證據組合，嗣經智慧財產法院考量前述證據組合僅足以證明系爭專利部分請求項不具進步性，專利權人對具進步性之請求項有更正利益，103 年度行專更（一）字第 1 號判決僅撤銷訴願決定及原處分，命被智慧局就系爭專利依該判決之法律見解另為處分，而未課予義務。舉發人仍不服，提起上訴，最高行政法院審理後認為智慧財產法院未依 104 年聯席會議決議審酌新證據而為判決，因而廢棄原判決，發回原審法院。

（四）最高行政法院 104 年度判字 441 號（判決結果：維持原審課予義務之訴）

舉發人以系爭專利違反核准時之 92 年 2 月 6 日修正公布之專利法第 94 條第 1 項第 1 款及第 4 項規定，不符新型專利要件，對之提起舉發，經智慧局審查後作成請求項 1 至 4 舉發不成立之處分。舉發人不服，提起訴願，經訴願決定駁回，遂向智慧財產法院提起行政訴訟，舉發人於行政訴訟程序中提出新證據（證據 2、證據 4、證據 8）連同原舉發證據（證據 1）之組合，請求為舉發成立之判決，智慧財產法院遂依 104 年聯席會議決議以 103 年度行專訴字第 41 號判決撤銷訴願決定及原處分，並命智慧局應為撤銷專利權之審定，專利權人不服，提起上訴，最高行政法院審理後維持原審見解。

三、104 年聯席會議決議前、後判決作法之比較

綜合分析相關判決結果，在 104 年聯席會議決議前，在舉發不成立而提起之行政訴訟中，若有舉發人依審理法第 33 條第 1 項提出新證據且法院認涉有專利權人之更正利益時，法院為顧及專利權人針對新證據之更正利益以及行政機關之行政裁量決定，通常會命智慧局應依判決之法律見解另為審查，而未判命智慧局作出舉發成立之行政處分。

在 104 年聯席會議決議後，法院會參照決議文之意旨，在舉發不成立而提起之行政訴訟程序中，若有舉發人依審理法第 33 條第 1 項提出新證據，而專利權人自行判斷後未向法院表明已向智慧局提出更正之申請時，若經法院判斷舉發成立時，應判命智慧局為舉發成立，撤銷專利權之處分。

惟若於前述行政訴訟程序中，專利權人向法院表明已向智慧局提出更正之申請，法院又應當如何處理，104 年聯席會議決議並未提及。對此，最高行政法院 105 年度判字第 337 號判決認為，在 104 年聯席會議決議中，其中重點之一，即肯認專利權人於專利舉發行政訴訟程序中，得向智慧局提出更正之申請，但專利更正係由智慧局審查、准駁並公告（參照現行專利法第 68 條規定），在舉發行政訴訟程序中所為之更正申請亦同，是以系爭專利是否准予更正，更正後之申請專利範圍、技術內容為何，智慧財產法院必須等待智慧局更正處分之結果，因等待造成舉發行政訴訟案件延滯之不利益，只得由智慧財產法院承受。另，最高行政法院 107 年度判字第 391 號判決亦認為，針對智慧局作成舉發不成立之審定處分後，於舉發人循序提起行政訴訟，並依審理法第 33 條第 1 項規定於行政訴訟中提出新證據時，放寬專利權人申請更正之時點至行政訴訟言詞辯論終結前，惟依現行專利法第 68 條第 2、3 項規定，說明書、申請專利範圍及圖式經更正核准並公告後，溯自申請日生效，而更正准否係涉及申請專利範圍之解釋與確定，故法院仍應待智慧局更正處分公告，始得確認專利舉發行政訴訟中所審查之說明書或申請專利範圍。由前述判決可知，目前法院對於舉發不成立而提起之行政訴訟程序中若涉有舉發人依審理法第 33 條第 1 項提出新證據，而專利權人已向法院表明向智慧局提出更正之申請時，則法院會等待智慧局更正處分公告後，再行審理。

肆、關於「同一撤銷或廢止理由」之探討

審理法第 33 條第 1 項規定「關於撤銷、廢止商標註冊或撤銷專利權之行政訴訟中，當事人於言詞辯論終結前，就同一撤銷或廢止理由提出之新證據，智慧財產法院仍應審酌之」，其中對於何謂「同一撤銷或廢止理由」之認定，參酌相關判決，法院目前判決的案例態樣有三，分別說明如下：

一、明確性與進步性、新穎性等非屬同一撤銷或廢止理由

最高行政法院 100 年度判字第 2146 號判決認為，上訴人於舉發階段僅主張系爭專利違反核准時 90 年專利法第 20 條第 2 項規定（進步性），至行政訴訟階段增加主張系爭專利申請專利範圍因記載「使用抽象用語晦澀難解」、「皆採用抽象的上位用語界定之範圍過廣」等，申請專利範圍第 1 項未清楚載明實施必要事項，而有實施的困難，此一主張並非原處分同一事由，乃屬行政訴訟之新事由，自不適用審理法第 33 條第 1 項之規定。

二、進步性與新穎性非屬同一撤銷或廢止理由

最高行政法院 106 年度判字第 442 號判決認為，系爭專利所適用之 99 年專利法第 94 條第 1 項係關於新穎性之規定，而同條第 4 項係關於進步性規定，二者就撤銷專利權之行政訴訟而言，自非同一撤銷理由。另最高行政法院 107 年度判字第 36 號判決認為，原判決認定以同一證據補提不同舉發理由（新穎性），與審理法第 33 條第 1 項之規定無涉，以被上訴人之上開主張符合審理法第 33 條第 1 項規定而納入審理範圍，並進而為系爭專利請求項 1、7 不具新穎性之判斷，即非適法。

三、擬制喪失新穎性與新穎性非屬同一撤銷或廢止理由

最高行政法院 106 判字第 442 號判決認為，審理法第 33 條第 1 項所稱於行政訴訟中得提出新證據，限於「同一撤銷或廢止理由」情形，倘非同一撤銷或廢止理由，即不得依前開規定另提新證據。至核准時專利法⁶第 67 條規定之發明專利舉發事由，分別有下列 7 項：（1）發明之申請違反專利法第 12 條第 1 項，其

⁶ 該案核准審定時所適用專利法為 92 年 2 月 6 日修正公布、93 年 7 月 1 日施行之專利法。

共有專利申請權非由全體共有人提出申請者（第 1 項第 1 款）；（2）發明違反專利法第 21 條發明之定義、第 22 條產業利用性、新穎性、進步性等發明專利基本 3 要件、第 23 條擬制喪失新穎性或屬於第 24 條法定不予發明專利之項目（第 1 項第 1 款）；（3）說明書或圖式違反專利法第 26 條規定之記載要件（第 1 項第 1 款）；（4）發明違反專利法第 31 條規定之先申請原則（第 1 項第 1 款）；（5）說明書或圖式之補充、修正違反專利法第 49 條第 4 項之規定，超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍（第 1 項第 1 款）；（6）專利權人所屬國家對中華民國國民申請專利不予受理者（第 1 項第 2 款）；（7）專利權人為非專利申請權人者等（第 1 項第 3 款）。上開各項、款規定分別為單獨之舉發事由，不同之規定依據為不同之舉發事由，例如，以違反第 23 條規定擬制喪失新穎性為舉發理由者，與第 22 條第 1 項第 1 款或第 2 款不具新穎性為舉發理由即非同一，倘舉發人援引第 23 條擬制喪失新穎性規定提出舉發，於提起行政訴訟階段僅能就擬制喪失新穎性之事由，依審理法第 33 條第 1 項規定提出新證據，非可另就不同舉發理由（例如第 22 條第 1 項第 1 款）提出新證據，否則即與審理法第 33 條上開規定不符，亦與現行專利法第 73 條第 3 項規定有違。

綜合前述分析，就專利舉發案而言，審理法第 33 條第 1 項規定之「同一撤銷或廢止理由」乃係指同一舉發案於舉發階段所提之舉發事由，至於舉發事由係指現行專利法第 71 條所列之規定，不同規定依據為不同之舉發事由，亦即行政訴訟階段僅能就舉發時之相同舉發事由提出新證據，法院始予以審酌提出之新證據。

伍、結語

綜合分析研究所蒐集之近年來與審理法第 33 條相關之最高行政法院判決案例，可看出 104 年聯席會議決議係為重要之分水嶺，其對於法院之作法產生了重大的影響。在 104 年聯席會議決議之後，法院對於涉及審理法第 33 條相關案件之處理作法較為明確，對於涉及新證據及更正案件之處理，其主要係秉持紛爭一次解決之目的，寄望能於行政訴訟中經由兩造充分攻防後能有較為明確之判決結果。最高行政法院對於涉及審理法第 33 條之新證據認定、更正與課予義務及同一撤銷理由之認定等見解，可歸納如下：

一、新證據之認定

審理法第 33 條第 1 項所稱「新證據」者，應係指當事人本於同一舉發基礎事實，所另提之獨立新證據而言，如非另提之獨立新證據，而係原舉發證據補強之用，即非上開條文所謂之「新證據」，無該規定之適用，應適用行政訴訟法證據調查相關之規定⁷。至於提出新證據之時間點，原則上須於行政訴訟言詞辯論終結前提出，惟在訴願階段以及上訴至最高行政法院階段，皆不適用前述審理法第 33 條第 1 項之規定提出新證據。

二、行政訴訟中涉及更正之處理

依 104 年聯席會議決議文內容，在舉發不成立而提起之行政訴訟程序中，若有舉發人依審理法第 33 條第 1 項提出新證據，倘經法院適當曉諭爭點，並經當事人充分答辯，而專利權人自行判斷後未向法院表明已向智慧局提出更正之申請時，若經法院判斷舉發成立時，得判命智慧局為舉發成立、撤銷專利權之處分。惟前述決議內容未論及專利權人於行政訴訟中已向智慧局提出更正之情形，目前實務操作上，法院認為仍應待智慧局更正處分公告後再行審理⁸。

三、同一撤銷理由之認定

審理法第 33 條第 1 項明文限於「同一撤銷理由」始得提出新證據，而所稱「同一撤銷理由」，應係指同一舉發理由，是以於行政訴訟中仍不得提出新理由，而應受專利法有關「舉發理由」提出時點之限制。例如當事人如原以不具新穎性作為專利權應撤銷之理由，則仍無從引用審理法第 33 條第 1 項規定，而於行政訴訟程序中另提出該專利權不具進步性作為撤銷理由，僅得向專利專責機關另行舉發⁹。

綜合前述，可知法院對於該條之運作已漸趨明確務實，對於新證據等相關議題之見解亦漸趨一致，雖然實務操作上，可能因案情或證據等複雜程度各有不同，處理作法仍有所差異，惟前述判決之相關見解與觀念仍足作為後續智慧財產案件實務運作之參考與借鏡，期能達到紛爭一次解決之最終目的。

⁷ 最高行政法院 104 年度判字第 657 號判決。

⁸ 最高行政法院 107 年度判字第 391 號判決。

⁹ 同前註。

行政訴訟中得提出新證據之當事人的爭議

張簡宏偉^{*}、黃泰淵^{*}、李京叡^{**}、陳聖^{**}、趙慶泠^{***}

壹、前言

貳、專利行政訴訟程序之定位

參、專利行政訴訟程序中提出文書之可能需求

肆、涉及「當事人」定義之相關判決

一、最高行政法院判決

二、智慧財產法院判決

伍、結語

* 作者現為經濟部智慧財產局專利二組專利審查官兼科長。

** 作者現為經濟部智慧財產局專利三組專利審查官。

*** 作者現為經濟部智慧財產局專利三組專利高級審查官。

本文相關論述僅為一般研究探討，不代表任職單位之意見。

摘要

依智慧財產案件審理法（下稱審理法）第 33 條的制定，使「當事人」不服智慧財產專責機關（即經濟部智慧財產局，下稱智慧局）舉發審定所提出的行政訴訟，在言詞辯論終結前可於同一撤銷或廢止理由情形下提出新證據，惟舉發行政訴訟可能是舉發人就「舉發不成立」之審定而提起者，或是專利權人就「舉發成立」之審定所提起者，條文中「當事人」是否應限於前者情況始有適用，或均有適用？目前判決見解中仍有爭議，本篇討論智慧財產法院與最高行政法院針對此議題的相關判決見解，期能使實務界更了解相關判決對審理法中提出新證據之當事人的適用內涵的不同論點，俾提供當事人日後於行政訴訟中進行攻防之參考。

關鍵字：智慧財產案件審理法第 33 條、新證據、當事人、同一撤銷或廢止理由
Article 33 of Intellectual Property Case Adjudication Act、New Evidence、Party、the same grounds for the cancellation or revocation

壹、前言

審理法第 33 條第 1 項明文規定，「關於撤銷、廢止商標註冊或撤銷專利權之行政訴訟中，當事人於言詞辯論終結前，就同一撤銷或廢止理由提出之新證據，智慧財產法院仍應審酌之」，其立法理由係為提升司法機關處理智慧財產案件之效率，降低循環行政爭訟而拖延未結之情形，以期能達到紛爭一次解決之目的，此措施與智慧財產法院成立之前，行政法院為尊重行政機關之「第一次判斷權」及「當事人審級利益」，僅能以智慧局所作之行政處分是否違法為判決，行政法院對於行政訴訟中所提出的新證據不能自為判斷，亦無從課予智慧局應為一定處分之義務，作法截然不同，惟審理法第 33 條第 1 項中之「當事人」究竟指何人？目前判決見解中仍偶有不一致，值得進行整理及探討。

貳、專利行政訴訟程序之定位

專利舉發案於智慧局審查階段，認為專利舉發審查雖屬公眾審查制度，但一般情況下實具私權紛爭性質，應基於「處分權主義」¹及「爭點主義」²，由舉發人負擔舉發舉證責任³，智慧局審查系爭專利有無違反專利法規定情事，只依舉發人主張之所欲撤銷之請求項及主張之舉發事由，審酌其所舉之證據資料內容，是否足以證明系爭專利之請求項有所稱之舉發事由的情事，換言之，智慧局對於舉發人所提之證據資料，有調查證據能力或證明力之義務，但並無協助舉發人蒐集證據之義務，行政程序法第 36 條有關「行政機關應依職權調查證據，不受當事人主張之拘束」規定，於專利舉發事件審查階段並不當然完全適用。

¹ 「處分權主義」，是指當事人是否將私權之爭執，請求法院裁判，其請求法院裁判之範圍如何？均依當事人自己之意思而言。民事訴訟以確定當事人間私法上權利義務為其目的，依私法自治之原則，私法上之權利人是否行使其權利，行使之範圍如何，或竟拋棄其權利，均委諸權利人之自由意思。參考劉國讚，論專利舉發案審查之「處分權主義」及「爭點主義」—從台北高等行政法院 91 訴字第 2924 號判決談起，智慧財產權月刊 81 期，2005 年 9 月。

² 「爭點主義」，是指每一個獨立之引證案（包括數個關連資料組成之一個引證案）構成一個爭點。最高行政法院 94 年度判字第 927 號判決。

³ 有見解稱僅依舉發人所舉之證據審查，主管機關及行政爭訟機關，不得不待當事人舉出證據，逕依職權舉證之為「辯論主義」或「當事人進行主義」。最高行政法院 94 年度判字第 1434 號判決；陳國成，我國專利商標行政訴訟之變革，科技法學評論 3 卷 1 期，頁 254，2006 年 4 月。

審理法第 33 條第 1 項施行前，行政爭訟救濟制度係以糾正違法行政處分為本質，法院審查範圍係以舉發階段所提出之舉發理由及證據為限，其行政訴訟法理上之理由為請求撤銷行政處分之撤銷訴訟，而審查行政處分之適法性應以行政機關作成處分之事實狀態及有效法令為基礎，行政處分作成後，事實狀態或法律變更，並非原處分機關為行政處分時所能預知加以斟酌，自不能因其後變更事實狀態或法律，遽謂原處分違法⁴。

惟為避免過去行政爭訟救濟制度無法審酌新證據，舉發人對新證據之主張須另提舉發，造成紛爭不能一次解決之困境，因此，審理法第 33 條第 1 項立法之目的，在使智慧財產法院就同一專利權有效性之爭執事由，有權依新舉發證據自為判斷，此規定已經跳脫行政爭訟救濟制度糾正違法行政處分之本質，而較接近民事訴訟法第 196 條「攻擊或防禦方法，除別有規定外，應依訴訟進行之程度，於言詞辯論終結前適當時期提出」之法理⁵。

參、專利行政訴訟程序中提出文書之可能需求

在行政訴訟中，依據審理法第 33 條第 1 項規定，「當事人」不服智慧局舉發審定所提出的行政訴訟，在言詞辯論終結前可於同一撤銷或廢止理由之情形下提出新證據，智慧財產法院仍會予以審酌。立法理由提及過去舉發不成立時，因另提舉發導致衍生循環爭訟之問題，惟究竟立法目的是「紛爭一次解決」為最高指導原則？或限於「『避免舉發不成立衍生循環爭訟下』之紛爭一次解決」為目的？此二種不同觀點，造成審理法第 33 條第 1 項條文中「當事人」之解釋及該條文之適用，在目前判決見解中產生爭議。

直言之，審理法第 33 條第 1 項立法理由所述舉發不成立之情況，為避免舉發人將來就同一專利權再為舉發，而衍生另一行政爭訟程序之訴訟不經濟情形，智慧財產法院固應審理舉發人所提出之新證據，惟專利行政訴訟乃動態發展過程，即使舉發人於舉發成立之行政訴訟，為了使法院作出專利權無效之勝訴判決，提

⁴ 陳計男，行政訴訟法釋論，頁 567，三民書局股份有限公司，2000 年 1 月。

⁵ 陳國成，同註 3，頁 256-258。

出更多的進步性⁶之舉發證據，顯然具有實益與誘因，例如，專利權人為了反駁舉發人的指控，使法院判決系爭專利舉發不成立，也可能會提出反向教示之證據或有效攻擊舉發證據不具證據能力來證明系爭專利應屬有效，此時，舉發人若認為將因此逆轉獲致敗訴，就可能再提出新證據，主張對於同一撤銷理由之進步性爭點，單獨新證據、新證據與新證據之結合、新證據與舊證據之結合足以證明請求項不具進步性。

肆、涉及「當事人」定義之相關判決

對於審理法第 33 條所規定之「當事人」定義，依據司法院 98 年智慧財產法律座談會⁷之見解，係採丙說，認為審理法第 33 條第 1 項所指當事人限原告及參

⁶ 雖智慧財產案件審理法第 33 條第 1 項明文限於「同一撤銷理由」始得提出新證據，惟實務上，「進步性」係絕大多數舉發案均有主張之撤銷理由，依據進步性事由，單獨新證據、新證據與新證據之結合、新證據與舊證據之結合等多樣組合可能性均可於行政訴訟中主張。

⁷ 司法院 98 年度智慧財產法律座談會中對於智慧財產案件審理法第 33 條所規定之「當事人」定義的見解可概分為三說，決議採丙說。

(一) 甲說：肯定說

智慧財產案件審理法第 33 條第 1 項係規定，「當事人」於言詞辯論終結前，就同一撤銷或廢止理由得提出新證據。再依行政訴訟法第 23 條規定，訴訟當事人謂原告、被告及依第 41 條與第 42 條參加訴訟之人，此並為智慧財產案件審理法第 1 條明定所應適用。則智慧財產專責機關及依行政訴訟法第 41 條、42 條參加訴訟之人依法既屬訴訟當事人，自均得依智慧財產案件審理法第 33 條第 1 項規定提出新證據。此說肯認撤銷專利權所引起之行政訴訟中的當事人應包括原告、被告及參加人。

(二) 乙說：否定說

依目前行政訴訟法規範之型態及實務運作狀況，關於撤銷、廢止商標註冊或撤銷專利之行政訴訟，係因商標評定、異議、廢止或專利舉發申請人申請撤銷、廢止商標註冊或撤銷專利權，不服智慧財產專責機關之審定所提起。因此係以智慧財產專責機關為被告，並經法院命智慧財產權人參加訴訟。再依智慧財產案件審理法第 33 條第 2 項規定，智慧財產專責機關就前項新證據應提出答辯書狀，表明他造關於該證據之主張有無理由。該條款立法理由乃係關於此類行政訴訟中所提出之新證據，並未經智慧財產專責機關先行判斷，自宜責令其就該新證據提出答辯書狀，對於應否據以認定確有撤銷、廢止商標註冊或撤銷專利權之理由，為具體之表明。由該條項之立法意旨，顯見智慧財產案件審理法第 33 條第 1 項所稱之當事人係僅指作為主張智慧財產權有應撤銷或廢止事由之原告而言，並不包括智慧財產專責機關及參加人，否則即無由智慧財產專責機關就所提之新證據提出答辯書狀，表明他造關於該證據之主張有無理由之必要。是以，此說認為智慧財產案件審理法第 33 條第 1 項所規定之當事人應作目的性限縮解釋僅限於原告，不包括智慧財產專責機關及參加人。

(三) 丙說

智慧財產案件審理法第 33 條第 1 項所規定之當事人應限原告及參加人，不及於智慧財產專責機關。

98 年度智慧財產法律座談會彙編，頁 125-126，司法院編印，2009 年 7 月。

加人，不及於智慧局。根據丙說，只要具有原告或參加人身分，即屬審理法第 33 條第 1 項所稱之「當事人」，由於舉發人、專利權人於舉發成立或不成立審定不服行政訴訟中，互為原告及參加人，故均可提出新證據。實務上，目前有部分智慧財產法院判決採 98 年智慧財產法律座談會決議之丙說。惟最高行政法院判決見解均採更為限縮解釋的乙說，認為審理法第 33 條第 1 項所稱之「當事人」係僅指舉發人作為對舉發不成立審定不服行政訴訟之原告而言。

以下先說明最高行政法院對於涉及「當事人」定義之相關判決見解，再就部分智慧財產法院判決未遵循最高行政法院見解之異音理由進行整理。

一、最高行政法院判決

（一）舉發人為原告時，得提出新證據

在智慧財產法院成立之前，法院在審理民事侵權訴訟時，被告可以專利無效作為抗辯策略，並向智慧局提起舉發，而法院則可裁定停止民事訴訟，直到舉發案經訴訟程序確定為止，此將會導致訴訟時間冗長，被告在此停止訴訟期間可持續侵害原告之專利權，在現代科技產品的生命週期越來越短的情形下，而不利對於原告的專利權之保護。為改善此一現象，因此成立智慧財產案件的專業法院，並制定智慧財產案件審理法允許當事人提出新證據，使當事人間的紛爭可一次解決，加速案件的審理。

再者，依審理法第 33 條第 1 項與立法說明可知，若不允許原告提出新證據，舉發人需於行政訴訟判決確定後，再將先前未提出之新證據就同一專利權提出舉發，此將會衍生另一行政訴訟，為避免循環行政爭訟的發生，允許舉發人於行政訴訟過程中提出新證據⁸。

在最高行政法院 105 年度判字第 312 號判決認為，原審斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，以觀諸審理法第 33 條第 1 項立法理由，主旨在於專利舉發案，係在避免舉發人經專利專責機關（即經濟部智慧財產局，下稱智慧局）為舉發不成立之審定之行政訴訟，倘行政法院不審酌舉發

⁸ 最高行政法院 100 年度判字第 2247 號判決。

人於行政訴訟所補提關於專利權應撤銷之證據，造成舉發人於行政訴訟判決確定後，仍得以前行政訴訟程序未能提出之新證據，就同一專利權再為舉發，並因之衍生另一行政爭訟程序之情形。復參照同條第 2 項之規定，智慧局就同條第 1 項之新證據，應提出答辯書狀之法條文字結構相互以觀，顯然審理法第 33 條第 1 項之規定，就專利舉發案而言，係經智慧局為舉發不成立，專利舉發人於對智慧局之處分不服而以專責機關為被告所提起之行政訴訟，始有適用。

此種舉發人不服「舉發不成立」之行政處分，而後於行政訴訟中依審理法第 33 條第 1 項之規定提出新證據，以請求撤銷原處分與訴願決定並命智慧局應就系爭專利案應為舉發成立撤銷專利權之處分，智慧財產法院應予審酌舉發人為原告所提出之新證據，為訴訟實務之常見態樣。

另依審理法第 33 條第 1 項，當事人應於言詞辯論終結前，就同一撤銷或廢止理由提出新證據，若逾此期限，法院自無從斟酌之，所以即使舉發人為原告的情形下，舉發人在言詞辯論終結後提出新證據，法院可不予審酌⁹。

（二）舉發人為參加人時

1、不得提出新證據

在最高行政法院 100 年度判字第 2247 號判決認為，智慧財產法院於撤銷訴訟司法審查目的在於審究該撤銷專利權之審定是否合法。若此際作為被告之智慧局或作為參加人之舉發人均得主張其屬審理法第 33 條第 1 項之當事人，而提出關於撤銷專利權之新證據由智慧財產法院加以審酌，則爭訟之事實基礎已然變動，顯然已脫離原有撤銷訴訟關於原處分合法性審查範圍，與行政撤銷訴訟之本旨不符。

另最高行政法院 107 年度判字第 391 號判決認為，專利舉發案件之審查期間為 15 個月，而智慧財產行政訴訟平均終結日數則為 180 至 230 日，則專利權人於行政訴訟中為因應舉發人所提出之新證據而決

⁹ 最高行政法院 101 年度判字第 773 號判決。

定是否申請更正之時間，顯然較舉發審查階段急迫，為衡平專利權人及舉發人之程序及實質權益，最高行政法院 108 年度判字第 221 號判決亦認為，因舉發成立撤銷專利權之處分，未經行政爭訟程序撤銷前，該行政處分仍具有實質存續力，智慧局自無從受理專利權人之更正申請，此時，專利權人於訴訟程序上之攻防地位即非平等。為衡平專利權人及舉發人之程序及實質權益，審理法第 33 條第 1 項規定自應限縮解釋，所稱「當事人」應指專利舉發行政訴訟由舉發人為原告之情形。原判決認在本件被上訴人作成舉發成立之審定，而由專利權人即上訴人循序提起行政訴訟之情形，仍應准許參加人（即舉發人）提出新證據，而依審理法第 33 條第 1 項規定將組合證據 7 及參證 2 之新證據納入審理範圍，即非適法，上訴意指指摘原判決就此部分適用法規不當而違背法令，即屬有據，惟尚不影響系爭專利權應予撤銷之結論，而不影響判決結果，自不得據以廢棄原判決（行政訴訟法第 258 條參照）。

因此，在最高行政法院 100 年度判字第 2247 號、107 年度判字第 391 號判決，以及 108 年度判字第 211 號判決均認為，專利舉發案經智慧局為舉發成立而撤銷專利權，專利權人若不服該撤銷專利權之審定，經訴願程序後，專利權人作為原告係提起撤銷訴訟，不予許舉發人即參加人提出新證據。

法院為了回應專利權人質疑之通常知識時，為了確認通常知識與否，會允許參加人於訴訟階段提出證據，以佐證通常知識，例如，在最高行政法院 104 年度判字第 657 號判決，允許當舉發人為參加人時，提出用以說明申請時熟習該項技術者所周知的習知技術之佐證。

2、得提出新證據

在最高行政法院 100 年度判字第 2223 號判決認為，審理法第 33 條第 1 項規定：「關於撤銷、廢止商標註冊或撤銷專利權之行政訴訟中，當事人於言詞辯論終結前，就同一撤銷或廢止理由提出之新證據，智慧財產法院仍應審酌之。」限於「同一撤銷理由提出之新證據」。經查，

上訴人即參加人於舉發階段所提之撤銷理由及引證資料詳如原判決附表二編號 1 至 28、31、34、37、40、44、47、50、53、56、59、64、67、70、73、76 所示之爭點。嗣於本件行政訴訟，上訴人即參加人依審理法第 33 條第 1 項規定，除提出引證 12、13 之新獨立引證資料外，並就同一撤銷理由，提出新的獨立引證資料之組合，均構成獨立之爭點，核屬新證據，原審法院一併審酌之，自無不合。

（三）當專利權人為原告、參加人時，得提出有利於己之證據

專利權人為主張系爭專利具進步性，其與舉發人主張系爭專利不具進步性為對立之主張，舉發人可依審理法第 33 條第 1 項於行政訴訟中提出新證據以證明系爭專利應予撤銷，而專利權人亦得依行政訴訟法第二編第一章第四節有關證據調查之規定，提出有利於己之證據請求調查¹⁰。例如：專利權人可提出系爭專利於他國之對應申請案已獲准公告的相關文件，以此佐證系爭專利具進步性，但若專利權人在言詞辯論終結後提出新證據，法院可不予審酌¹¹。

（四）當被告機關為智慧局時，僅得提出補強證據

智慧局在處理舉發案件時，應本於中立之立場為專利進行有效性之審查，一般並不會主動提出新證據。惟為了回應專利權人所稱之通常知識，可於行政訴訟階段言詞辯論終結前提出證據，作為證明所屬技術領域中具有通常知識者所具有解決問題之技術水準之補強證據，非屬審理法第 33 條所定撤銷專利權之新證據，用以回應專利權之主張，屬兩造攻擊防禦之一部分¹²。

又，專利權之有效與否涉及第三人利益，並非單純解決各人私益之爭執，在舉發階段，智慧局得依其調查證據之職權，並斟酌雙方當事人陳述與調查事實及證據之結果，依論理及經驗法則作判斷，例如：若舉發案之引證 A 的先前技術係舉發人於舉發程序中已提出之證據，智慧局

¹⁰ 最高行政法院 105 年度判字第 62 號判決。

¹¹ 最高行政法院 103 年度裁字第 136 號判決。

¹² 最高行政法院 101 年度判字第 901 號判決。

在說明引證 B 與系爭專利差異時，以舉發人所提引證 A 之先前技術屬通常知識所涵蓋之範圍，以此認定系爭專利不具進步性，對於結合二以上證據，是否係屬舉發人未提出之新證據，不應與審理法第 33 條「新證據」作相同解釋¹³。

（五）當被告機關為訴願會時，無審理法第 33 條之適用

在最高行政法院 100 年度判字第 249 號判決認為，參照審理法第 33 條第 2 項規定智慧局就同條第 1 項之新證據應提出答辯書狀之法條文字結構相互以觀，審理法第 33 條第 1 項之規定，係於對智慧局之處分不服而以該專責機關為被告所提起之行政訴訟中始有適用，因此，若被告機關為訴願會時，並無審理法第 33 條之適用。

（六）小結

關於專利權人與被告機關，最高行政法院的判決多採「得提出證據」之見解，但關於舉發人為參加人時，最高行政法院的判決多數採「不得提出新證據」之見解，但亦有最高行政法院判決不否認舉發人為參加人時「得提出新證據」，認為此差異無非屬法律見解歧異之問題，但不得據以認為原確定判決適用法規顯有錯誤，而駁回再審原告之主張¹⁴。

本文認為，為求訴訟實務運作一致並保障當事人利益，「舉發人為參加人時，是否得提出新證據」，實務作法應予明確，特別應注意舉發審定為舉發成立，專利權人作為對舉發成立審定不服行政訴訟之原告，欲提出反向教示之證據或有效攻擊舉發證據不具證據能力之證據，指摘原處分認定不當、原有之舉發證據不足以證明專利權應予撤銷時，限制當事人僅指舉發人作為對舉發不成立審定不服行政訴訟之原告，似無法達到審理法第 33 條紛爭一次解決、避免循環爭訟之立法目的。

¹³ 最高行政法院 105 年度判字第 546 號判決。

¹⁴ 最高行政法院 106 年度判字第 177 號判決。

二、智慧財產法院判決

智慧財產法院的判例判決多數見解均認為，當舉發人為參加人時，不得提出新證據，惟，近年出現不同的見解，允許舉發人為參加人時提出新證據，主要認為，在訴訟過程中，兩造當事人已進行充分攻防，法院針對兩造當事人所提之資料進行審酌，當事人基於專業考量可決定是否須提出更正之申請，或新增新證據、補強證據，如此並不會損及兩造當事人之程序及實質利益，更可達到審理法第 33 條減少循環行政爭訟的立法目的，有關智慧財產法院「舉發人為參加人時，得提出新證據」之相關判決理由說明整理如下：

（一）審理參加人（即舉發人）之新證據可減少循環行政爭訟的發生

在智慧財產法院 105 年度行專訴字第 97 號判決認為，審理法第 33 條之立法目的，在避免相同之專利權人與舉發人間因同一專利權有效性之爭執循環發生行政爭訟拖延未決，因此准許舉發人得就同一專利權有效性之爭議於同一行政訴訟中提新證據，由法院一併審酌，而不必再另為舉發，以免此爭議懸而未決。

在智慧財產法院 106 年度行專訴字第 32 號判決認為，於專利舉發成立之情形，智慧局即被告既已為專利應予撤銷之審定，而參加人為舉發人時所提之新證據，亦係為證明專利有應撤銷之理由，則身為智慧局之被告，自無答辯之義務或必要。故審理法第 33 條第 2 項係規範於專利舉發不成立之情形，舉發人為原告並主張新證據可證明專利另有應撤銷之理由時，智慧局即被告自有權利亦有必要就新證據是否足以證明專利無效為答辯。且按第三人之權利或法律上利益因行政訴訟之結果將受損害時，第三人本即可聲請參加或由法院依職權命獨立參加，行政訴訟法第 42 條第 1、3 項定有明文。又參加人依前條規定參加時，其聲明雖與被告相同，惟依據同條第 2 項之規定，得提出獨立之攻擊或防禦方法，且因參加人即為實質之當事人，確定判決對於參加人亦有效力，如不許其提出新證據，勢必另行提起舉發，致生審理法第 33 條立法理由所指循環訴訟之問題，故基於紛爭解決一次性之原則，應認參加人縱為舉發人，亦得於言詞辯論終結前就同一撤銷理由提出新證據，始符合當事人訴訟權之保障。

在智慧財產法院 107 年度行專訴字第 57 號判決認為，審理法第 33 條至少解決了同一舉發人就同一撤銷事由提出不同證據進行舉發之問題，此亦符合就相同當事人間紛爭解決一次性之原則。況縱使審理法第 33 條無法完全解決專利舉發重覆且循環訴訟的問題，亦無法作為該條第 1 項所稱當事人僅限於原告為舉發人時之依據。107 年度判字第 391 號判決限縮解釋審理法第 33 條第 1 項之規定，反而更使專利舉發訴訟不斷循環且重覆，有違國際間智慧財產行政訴訟民事訴訟化之趨勢。

（二）專利舉發行政訴訟事件性質特殊

在智慧財產法院 105 年度行專訴字第 97 號判決認為，我國專利舉發行政訴訟之三方當事人模式與舉發事件之本質有所扞格，論者多有主張專利舉發事件應改採對審制之訴訟模式，舉發成立之行政訴訟類型本與傳統之撤銷訴訟不同，且其與舉發不成立之課予義務訴訟，爭點均為同一專利權應否撤銷，不應因舉發人在訴訟中之身分為原告或參加人，致其在該訴訟中可否提新證據產生不同之結論，況智慧局既於訴訟中已就參加人所提之新證據表示意見，應認其已就原處分為補充說明，自難僅以「會與撤銷訴訟在審酌原處分合法性之本質不符」為由而否認參加人可依審理法第 33 條第 1 項規定提新證據。

在智慧財產法院 106 年度行專訴字第 32 號判決認為，行政訴訟制度自 87 年以來最重要的改革之一即係引進課予義務訴訟，以提供人民更完整無缺的權利救濟體系。課予義務訴訟係命行政機關作成一定之處分，相當於給付訴訟，其訴訟標的不僅為審查原處分是否有違法或不當之情形，尚包括應否命行政機關作成一定內容之處分。依行政訴訟法第 216 條第 2 項之規定，原處分或決定經判決撤銷後，機關須重為處分或決定者，應依判決意旨為之。顯見撤銷訴訟之主文雖僅係將訴願決定或原處分撤銷，但其判決理由仍拘束原機關，縱原機關須重為處分或決定，仍應遵判決意旨，為原程序之續行，而非一新程序之再開。再衡諸專利法第 82 條第 1 項規定，發明專利權經舉發審查成立者，應撤銷其專利權，以及揆諸前揭訴願法第 79 條第 2 項及行政訴訟法第 24 條之規定，顯見專利舉發撤

銷訴訟之訴訟標的亦非僅為原審定是否違法或不當，尚包括舉發是否有理由。

（三）使兩造攻擊或防禦方法武器平等

在智慧財產法院 105 年度行專訴字第 97 號判決與 107 年度行專訴字第 57 號判決均認為，不論係基於原舉發證據或新證據或新證據與原舉發證據之組合，於行政訴訟程序中倘經法院適當曉諭爭點，並經當事人充分辯論，專利權人即可自行判斷是否應向智慧局提出更正申請，且所謂「訴訟法上當事人攻防武器平等之原則」，係指使當事人（於專利行政訴訟包括兩造及參加人）得於訴訟上就所有會影響判決結論之爭點為充分之攻擊防禦，更正或提出證據均屬專利權人之攻防方法，應由其基於專業考量自為決定，法律亦未限制專利權人於行政訴訟中不得提出更正申請，故審理法第 33 條第 1 項規定之當事人包括舉發人為參加人之情形，並不會損及專利權人之程序及實質利益，應無限縮解釋之必要。

在智慧財產法院 105 年度行專訴字第 97 號判決認為，現行舉發實務中，在智慧局為舉發成立之處分時，專利權人即不得為更正之聲請，因此，雖應准許參加人（即舉發人）提新證據，由法院交當事人充分攻防，然若法院審理結果認原處分所審酌之證據不足以證明專利權應撤銷，惟新證據得證明專利權應予撤銷時，因專利權人已不得提出更正之申請，對專利權人顯有不利益可言，故此時法院不得以「判決理由雖有不同，但駁回結果並無二致」為由維持原處分及訴願決定，而應將原處分及訴願決定撤銷而為原告勝訴之判決，智慧局重為審查此舉發案時，專利權人自得提出更正申請（此時舉發案已回到未有舉發成立處分之狀態，專利權人自得提出更正申請）。

（四）小結

由以上智慧財產法院的判決可知，依審理法第 33 條第 1 項所稱之「當事人」並未限縮解釋舉發人為「原告」而應排除「參加人」之情形，且審理法第 33 條第 2 項所稱之「他造」，並非「對造」，解釋上可包含參

加人¹⁵，依行政訴訟法第42條參加訴訟之獨立參加人規定，得獨立提出攻擊防禦方法，若不允許參加人（舉發人）提出新證據，勢必會發生舉發人就同一專利權再為舉發而衍生另一行政爭訟程序之問題，因此依審理法第33條之立法精神，其第1項所稱之「當事人」自無排除舉發人為參加人之理。

針對最高行政法院100年度判字第2247號指出，智慧財產法院於撤銷訴訟司法審查目的，在於審究該撤銷專利權之審定是否合法，審酌新證據將造成爭訟之事實基礎變動，與行政撤銷訴訟之本旨不符之疑慮，智慧財產法院105年度行專訴字第97號判決認為審理法第33條已突破傳統行政訴訟理論，開放就同一撤銷或廢止理由之新證據的提出，況智慧局既於訴訟中已就參加人所提之新證據表示意見，自難以傳統撤銷訴訟觀點為由而採取封閉見解。

針對最高行政法院107年度判字第391號與108年度判字第211號判決中指出，舉發成立審定後智慧局自無從受理專利權人之更正申請，專利權人於訴訟程序上之攻防地位即非平等而不應允許舉發人提出新證據之疑慮，在此，智慧財產法院判決107年度行專訴字57號說明專利權人是否要提出更正申請，應由其基於專業考量自為決定，且法律亦未限制專利權人於行政訴訟中不得提出更正申請，故審理法第33條第1項規定之當事人包括舉發人為參加人之情形，並不會損及專利權人之程序及實質利益，而針對此種情形，智慧財產法院判決105年度行專訴字第97號提出不以「判決理由雖有不同，但駁回結果並無二致」為由維持原處分及訴願決定，而應將原處分及訴願決定撤銷而為原告勝訴之判決，智慧局重為審查此舉發案時，專利權人自得提出更正申請，如此可保障專利權人之程序及實質利益。

¹⁵ 曾啟謀，論行政訴訟法第42條之訴訟參加與專利行政訴訟之新證據，智慧財產權月刊178期，2013年10月。

伍、結語

由以上判決可知，多數最高行政法院及智慧財產法院判決見解認為審理法第33條第1項所稱之當事人，雖未明確指出為舉發人為原告，基於立法理由及第1、2項法條文字結構，仍應限縮解釋為舉發人為原告之情形。少數最高行政法院及智慧財產法院判決見解，則基於紛爭一次解決的立法精神考量及國際間智慧財產行政訴訟民事訴訟化之趨勢，認為舉發人無論處於原告或參加人的地位，均屬審理法第33條第1項所稱之當事人。

綜合實務見解，舉發人為原告時，屬於審理法第33條第1項所稱之當事人，見解並無分歧，且作為被告之智慧局¹⁶或訴願機關¹⁷均非屬審理法第33條第1項所稱之當事人，亦無疑義¹⁸。惟當舉發人為參加人時是否仍屬該條所稱之當事人，部分最高行政法院與智慧財產法院判決見解仍不一致。觀諸最高行政法院則與智慧財產法院之見解均非無據，且各有優劣，倘依最高行政法院見解，則恐無法貫徹紛爭一次解決的立法目的，使舉發人須另提一行政訴訟以茲救濟；倘依司法院98年度智慧財產法律座談會決議與智慧財產法院見解，則亦有最高法院100年度判字第2247號判決所指出的種種問題¹⁹。再者，106年度判字第177號判決認為舉發人為原告之情形之見解，屬法律見解歧異之問題，在智慧財產法院106年度行專訴字第62號與107年度行專訴字第57號更加審視參加人（舉發人）所提之證據，以此認定系爭專利不具進步性，最高行政法院雖予以維持，但於判決

¹⁶ 智慧局在處理舉發案件時，應本於中立之立場為專利進行有效性之審查，一般並不會主動提出新證據。惟為了回應專利權人所稱之通常知識，可於行政訴訟階段言詞辯論終結前提出證據，作為證明所屬技術領域中具有通常知識者所具有解決問題之技術水準，最高行政法院101年度判字第901號判決認為此種通常知識之佐證，非屬智慧財產案件審理法第33條所定撤銷專利權之新證據，而係被告用以回應專利權之主張，屬兩造攻擊防禦之一部分。

¹⁷ 最高行政法院100年度判字第249號判決認為，參照智慧財產案件審理法第33條第2項規定智慧財產專責機關就同條第1項之新證據應提出答辯書狀之法條文字結構相互以觀，智慧財產案件審理法第33條第1項之規定，係於對智慧財產專責機關之處分不服而以該專責機關為被告所提起之行政訴訟中始有適用，因此，若被告機關非為智慧財產局時，並無智慧財產案件審理法第33條之適用。

¹⁸ 無論司法院98年智慧財產法律座談會見解乙說、丙說或智慧財產法院與最高行政法院判決實務，均認為作為被告之智慧財產專責機關或訴願機關非屬智慧財產案件審理法第33條第1項所稱之當事人。

¹⁹ 蔡居諭，專利行政訴訟中得提出新證據之當事人，廣流智權事務所2012年8月，<http://www.wipo.com.tw/wio/?p=3067>（最後瀏覽日：2019/6/22）。

中認為，參加人（舉發人）於行政訴訟中提出新證據部分的理由不當，惟尚不影響系爭專利權應予撤銷之結論，而不影響判決結果，不得據以廢棄原判決²⁰。

對於參加人為舉發人時是否可提出新證據，後續效應值得觀察，本篇討論智慧財產法院與最高行政法院針對此議題的相關判決見解，期能使實務界更了解相關判決對審理法第 33 條中提出新證據之當事人的適用內涵的不同論點，俾提供當事人日後於行政訴訟中進行政防之參考。

²⁰ 最高行政法院 107 年度判字第 391 號判決、108 年度判字第 211 號判決。

「固有之結果」與「無法預期之結果」 的區別及論辯

張仁平*

壹、前言

貳、基於「固有性」之核駁的判斷原則

參、基於「固有性」之核駁的態樣

肆、「固有性」可否用於「顯而易見性」之核駁？

伍、「無法預期之結果」與「固有之結果」的論辯案例

陸、「無法預期之結果」與「固有之結果」的攻防策略

柒、結論

* 作者現為經濟部智慧財產局研究員。

本文相關論述僅為一般研究探討，不代表任職單位之意見。

摘要

有關基於「固有性 (inherency)」之核駁的判斷原則，對於習知的產物，不得基於發現其新的性質而具有可專利性，固有的技術特徵無須於發明時即已被確認，若所請產物與先前技術之產物似乎相同，僅是先前技術未顯示固有之性質，仍可做出基於可預見性／顯而易見性之核駁，但審查人員必須提出能夠顯示「固有性」之論理或證據，其後的舉證責任將轉至申請人。

有關基於「固有性」之核駁的態樣，分為物之請求項及方法請求項，物之請求項包括組合物請求項、產物／裝置請求項及包含「印刷品」之請求項等類型。

「固有性」主要用於「可預見性（不具新穎性）」之核駁，雖有申請日後始提出證明之邏輯上的問題，但亦可用於「顯而易見性（不具進步性）」之核駁。

於顯而易見性之判斷中有關「固有之結果 (inherent result)」與「無法預期之結果」的論辯，其最重要的問題在於，基於申請時已知者，該結果是否為能夠預測者，若無法預測，則無「固有的顯而易見性 (inherent obviousness)」，從而無法建立顯而易見性之初步論點 (prima facie case of obviousness)。

關鍵字：可預見性、顯而易見性、固有性、無法預期之結果、固有之結果

Anticipation、obviousness、inherency、unexpected result、inherent result

壹、前言

顯而易見性乃基於事實認定之法律問題，於判斷時，必須考量熟悉該技術者是否有動機結合相關先前技術引證，以及相關的客觀指標（objective indicia）¹。

於專利審查階段、舉發階段或民事侵權之專利有效性判斷階段，申請專利之發明若經初步判斷為顯而易見者（不具進步性），則申請人或專利權人可提出「客觀指標」或「第二層考量」（我國稱「輔助性判斷因素」）的客觀證據予以克服，然而，依據美國法院的相關判決顯示，於著名的 KSR 案²之前，大部分的客觀證據皆無法成功克服³，於該案之後，情況並無改善，其主要原因是證據不夠充分，或是過於遙遠而不符合「關聯性要件（nexus requirement）」，亦即證據與申請專利之發明不具關聯性⁴，雖然如此，法院仍然願意引用或論述客觀證據的證據力，因為其可避免後見之明，且能支持非顯而易見性。

實務上，於「第二層考量」的幾個因素中，「無法預期之結果」乃支持進步性之最主要且最強而有力的因素，經常能夠說服法院認定專利之進步性。然而，一發明的結果，即使是非常顯著，亦可能是該產物或方法的「固有之結果」，因此，對於申請人提出的「無法預期之結果」，審查人員經常認為是「固有之結果」，而認定申請專利之發明仍為顯而易見者（不具進步性）。

由於「無法預期之結果」與「固有之結果」二者不易區別判斷，因此於審查實務上常有爭議，究竟何謂「無法預期之結果」？何謂「固有之結果」？如何正確論述，乃顯而易見性（進步性）之判斷中的重要課題。本文藉由美國專利審查程序手冊（Manual of Patent Examining Procedure, MPEP）之規範及法院相關判決，試圖釐清該問題，冀望提供我國審查實務之參考。

¹ Apple, Inc. v. Samsung Elecs. Co., 839 F.3d 1034, 1047-48, 1051 (Fed. Cir. 2016) (en banc).

² KSR International Co. v. Teleflex, Inc., (2007).

³ 據統計，美國 2004 至 2005 年以「第二層考量」反駁顯而易見性之初步認定者，總計 93 件中僅有 1 件成立。

⁴ 張仁平，進步性分析中有關「無法預期之結果」的主張及判斷，專利師季刊 34 期，2018 年 7 月。

本文首先說明基於「固有性」之核駁的判斷原則，其次說明基於「固有性」之核駁的態樣，接著說明美國近期兩個有關「無法預期之結果」與「固有之結果」的論辯案例，最後歸納幾點「無法預期之結果」與「固有之結果」的攻防策略。

為簡化說明，本文對於「所屬技術領域中具有通常知識者／所屬技術領域中具有通常技術者（person having ordinary skill in the art）」，皆簡稱「熟悉該技術者（person skilled in the art / skilled person）」。另本文以美國之規範及法院判決為主，因此「不具新穎性」大多以「可預見性」稱之，而「不具進步性」大多以「顯而易見性」稱之。

貳、基於「固有性」之核駁的判斷原則

「固有性」或「固有之結果」源自於美國特有的審查實務⁵，係指請求項中所述產物或方法之結果，包含特性（characteristics）、性質、特徵（feature）、功能或用途等，於先前技術中雖然未明確教示，但是必然存在於先前技術中，其主要用於可預見性⁶之判斷中，但是亦可用於顯而易見性之判斷中。當申請人為了反駁審查人員「顯而易見性之初步論點」時，通常主張申請專利之發明具有「無法預期之結果」，然而該結果可能被認為僅是「固有之結果」，以致於無法克服顯而易見性之核駁理由。

先前技術引證之明示的（express）、隱含的（implicit）及固有的（inherent）揭露（disclosure），得作為可預見性或顯而易見性之核駁依據⁷，其中「明示的揭露」及「隱含的揭露」二者於實務上較為常見，至於較特殊之「固有的揭露」實務上較具爭議，美國法院的判決指出「先前技術引證之固有的教示，乃事實問題，將引起可預見性及顯而易見性的情況」⁸。

基於「固有性」之核駁的判斷，可歸納出幾個原則，分述如下：

⁵ MPEP, §2112, p.2100-113, Rev. 08.2017, January 2018.

⁶ PCT Article 33(2), “.....a claimed invention shall be considered novel if it is not anticipated by the prior art as defined in the Regulations.”

⁷ MPEP, *supra* note 5, “The express, implicit, and inherent disclosures of a prior art reference may be relied upon in the rejection of claims under 35 U.S.C. 102 or 103.”

⁸ *In re Napier*, 55 F.3d 610, 613, 34 USPQ2d 1782, 1784 (Fed. Cir. 1995).

一、對於習知產物，不得基於發現其新的性質而具有可專利性

「習知組合物先前未被認可之性質的發現，或先前技術之功能的科學解釋之發現，並無法使其成為可予專利的新穎組合物。」⁹因此，申請新的用途、新的功能或是固有存在於先前技術中之未知的性質，未必能使該請求項成為可予專利的。於 *In re Crish* 案¹⁰中，法院認為所請將先前技術中未排序之質體（plasmid）予以排序而得到的啟動子（promoter）序列，為該先前技術之質體所預見（不具新穎性），因為該質體必然具有相同的 DNA 序列。法院指出「只是發現先前之物的性質，並不會使其成為新穎的，而先前之物的確認及特性化（characterization），也不會使其成為新穎的」。

二、固有的特徵無須於發明時即已被確認

判斷習知產物不具有可專利性，僅須確認該申請標的於先前技術引證中事實上是固有的即可，並無須要求熟悉該技術者能夠確認該申請標的於申請時已是固有的揭露。

一般情況下，可預見性之核駁僅能採用一個引證，然而，若是為了證明主要引證中未揭露的某特性已是固有的，於該例外情況時得採用額外的引證¹¹，「為了證明可預見性，當引證中未提及系爭案所主張之固有的特性時，該引證中之缺口得以外部證據予以填補，而該外部證據必須釐清該欠缺的事項必然存在於引證中，且其為熟悉該技術者所確認。」¹²

須注意者，只要有證據建立固有性，即使熟悉該技術者於該引證公開時未能確認先前技術引證的固有之結果，亦不能排除可預見性之認定，換言之，於某些情況下，證明普通事實（universal fact）之外部證據的公開日，無須早於申請日¹³，該等事實包括一種材料的特性及性質，或是眾所周知的科學原理。其他特定的情況，

⁹ *Atlas Powder Co. v. Ireco, Inc.*, 190 F.3d 1342, 1347, 51 USPQ2d 1943, 1947 (Fed. Cir. 1999).

¹⁰ *In re Crish*, 393 F.3d 1253, 1258, 73 USPQ2d 1364, 1368 (Fed. Cir. 2004).

¹¹ 例外時得採用額外引證的另外兩個情況：(A) 證明主要引證（primary reference）包含「可據以實現之揭露（enabled disclosure）」；(B) 解釋主要引證中某一用語的意義。參見：MPEP, § 2131.01, p.2100-140, Rev. 08.2017, January 2018.

¹² *Continental Can Co. USA v. Monsanto Co.*, 948 F.2d 1264, 1268, 20 USPQ2d 1746, 1749-50 (Fed. Cir. 1991).

¹³ MPEP, § 2124, p.2100-129, Rev. 08.2017, January 2018.

例如，可以引用系爭案申請日後能夠顯示事實證據的刊物，只要該事實證明核駁引證中的證據「於申請日時是需要過度實驗的」；請求項中欠缺的某參數是（或不是）關鍵的；說明書中某敘述是不正確的；發明是無法運作或欠缺有用性的；請求項是不明確的；先前技術產物的特性是已知的。然而，不得引用系爭案申請日後的引證決定系爭案是否能據以實現¹⁴，其不適格作為先前技術引證的原因，乃是因為延後了顯示通常技術（ordinary skill）水準的時間¹⁵。

於 Schering Corp. v. Geneva Pharm., Inc. 案¹⁶中，Schering 之美國專利 4,282,233（簡稱 '233 專利）揭露不會嗜睡之抗組織胺「氯雷他定（loratadine）」，以 Claritin® 產品上市，另外申請後案美國專利 4,659,716（簡稱 '716 專利），涵蓋氯雷他定之代謝物，稱為「地氯雷他定（desloratadine，DCL）」，另以 Clarinex® 產品上市，病患於攝取氯雷他定後於體內形成代謝物 DCL，其亦為不會嗜睡之抗組織胺。

地方法院認為 '233 專利已固有地預見 '716 專利之化合物請求項，因為服用氯雷他定後會產成 DCL，因此 DCL 並非新穎的，即使 '233 專利未揭露 DCL，但實施 '233 專利之方法必然會形成代謝物 DCL。經上訴後，CAFC 維持原判決，其指出，即使先前技術引證未揭露申請專利之發明的某一特性，若該欠缺之特性於引證中必然會存在或是固有的，仍得以預見該發明。依據 CAFC 之見解，「固有的可預見性（inherent anticipation）」並無須要求熟悉該技術者必須確認該固有的揭露。CAFC 強調，DCL 並非於服用氯雷他定後意外地或於不尋常的條件下形成，而是於尋常的條件下必然地或無可避免地形成，由紀錄顯示，病患依先前的 '233 專利之教示服用氯雷他定後，必然將該化合物代謝為 DCL。CAFC 指出，於可預見性的案例中，先前技術引證對於可預見之標的通常包含不完整的描述，亦即，欠缺某一面向的描述，而固有性在該等案件中提供了欠缺的面向，若能證明該欠缺的描述於先前技術中是固有的，則單一先前技術引證即能預見後案之申請標的。然而，本案乃不同的情況，所請 DCL 之結構於先前的 '233 專利中完全未敘述，CAFC 指出，對於可預見性而言，固有性如同明確揭露一樣是有效的，因此，固

¹⁴ In re Koller, 613 F.2d 819, 823 n.5, 204 USPQ 702, 706 n.5 (CCPA 1980).

¹⁵ Ex parte Erlich, 22 USPQ1463 (Bd. Pat. App. & Inter. 1992).

¹⁶ Schering Corp. v. Geneva Pharm., Inc., 339 F.3d 1373, 1377, 67 USPQ2d 1664, 1668 (Fed. Cir. 2003).

有的揭露可能是整個申請標的（於本案為 DCL），而非只是申請標的中之單一特徵，固有揭露的程度並不會限制其可預見性的效果。最後，CAFC 提示，有關「固有的可預見性」之結論，並未排除已知藥物中所有代謝物的專利保護，然而，該等代謝物必須以新穎的且非顯而易見的方式申請，任何環境中的化合物，包括人體內的，即使尚未被確認者，也可能不是新穎的，正如本案的情況。

因此，有關「固有的可預見性」，並不要求是熟悉該技術者於申請日前就已經確認者，而是可以接受申請日後的證據，以顯示固有性。「由先前技術之實施方式（充分揭露而能據以實現）的必要技術特徵或結果而導致的特性，即使該事實於發明時係未知的，仍足以構成固有的可預見性。」¹⁷

於 *In re Omeprazole Patent Litigation* 案¹⁸ 中，法院指出，雖然發明人可能未確認先前技術之方法中某成分的特性導致分離層的形成，然而該形成仍是固有的，紀錄顯示先前技術的方法中已經形成分離層，即使當時未能確認該過程，系爭案僅是對於必然存在的先前技術之新的認知，並無法使該先前技術成為可予專利的。

三、若所請產物與先前技術之產物似乎為實質相同，僅是先前技術未顯示一固有的特性時，仍可作出基於新穎性／進步性之核駁

若申請人以某一結果（包含特性、性質、特徵、功能或用途等）申請一「產物」，且該產物與先前技術的產物似乎為實質相同（seems to be substantially identical），但引證未明確揭露該結果時，審查人員得以不具新穎性或進步性予以核駁。依美國獨有之規定，可併用專利法 102 及 103 條二者，以「102 / 103 核駁」表示，法院的判決指出「併用 103 條之顯而易見性及 102 條之可預見性予以核駁，並無不一致處」¹⁹，相同的論理亦可用於以某一結果申請之「方法」請求項。

¹⁷ *Toro Co. v. Deere & Co.*, 355 F.3d 1313, 1320, 69 USPQ2d 1584, 1590 (Fed. Cir. 2004).

¹⁸ *In re Omeprazole Patent Litigation*, 483 F.3d 1364, 1373, 82 USPQ2d 1643, 1650 (Fed. Cir. 2007)

¹⁹ *In re Best*, 562 F.2d 1252, 1255 n.4, 195 USPQ 430, 433 (CCPA 1977).

四、審查人員必須提出能夠顯示「固有性」之論理或證據

某一結果僅是「可能」於先前技術中發生或出現，該事實不足以建立該結果的固有性。於 *In re Rijckaert* 案²⁰ 中，由於固有性係基於條件之最適化才會產生，而非先前技術中必然出現者，因此法院撤銷原核駁之決定。

此外，當先前技術引證中僅揭露申請案之較廣泛的上位，而有待進一步研究才會得到申請案者，亦非固有之揭露。於 *Metabolite Labs., Inc. v. Lab. Corp. of Am. Holdings* 案²¹ 中，法院解釋「揭露上位之先前技術引證，並未固有地揭露其廣泛範疇中之所有的下位」，必須審查所申請的下位是否已被揭露，或是該先前技術引證尚須進一步實驗才能找出該下位。

於依賴固有性理論時，審查人員必須提供一事實基礎及／或技術理由，以合理支持其判斷，該固有的特性必然來自於所採先前技術的教示。於 *Ex parte Levy* 案²² 中，申請人之發明為雙軸向的、可彎曲的膨脹導管氣球（充氣時會膨脹的管子），使用於例如，清除心臟病患的血管，審查人員引用 *Schjeldahl* 之專利，其中揭露射出成形一管狀的預成型物，然後注入空氣，使其膨脹（吹塑），雖然引證之專利中未直接敘述終產物氣球為雙軸向的，但已揭露該氣球為「由薄的、可彎曲的、高拉伸強度的、雙軸向的合成塑膠材質所形成」，雖然審查人員指稱 *Schjeldahl* 專利之氣球乃固有地是雙軸向的，但未提供客觀證據或令人信服的技术理由，無法支持該固有性之結論，因此委員會撤銷原處分。

於 *In re Schreiber* 案²³ 中，系爭專利請求項 1 係以特定方式分配爆裂的爆米花之圓錐形容器頭，先前之 *Harz* 專利的分配器為圓錐形噴嘴，主要用於自油罐分配油，基於該先前專利之噴嘴與申請人所揭露圓錐形容器頭二者之構造相似性（均具有相同的一般形狀），審查人員依據「固有性」而認定該請求項 1 具有可預見性。法院指出，*Schreiber* 案之請求項並未指出其容器頭與 *Harz* 案者為不同的形狀，事實上，依據 *Harz* 案圖 5 的實施方式與 *Schreiber* 案圖 1 的實施方式，二者之構

²⁰ *In re Rijckaert*, 9 F.3d 1531, 1534, 28 USPQ2d 1955, 1957 (Fed. Cir. 1993).

²¹ *Metabolite Labs., Inc. v. Lab. Corp. of Am. Holdings*, 370 F.3d 1354, 1367, 71 USPQ2d 1081, 1091 (Fed. Cir. 2004).

²² *Ex parte Levy*, 17 USPQ2d 1461, 1464 (Bd. Pat. App. & Inter. 1990).

²³ *In re Schreiber*, 128 F.3d 1473, 44 USPQ2d 1429 (Fed. Cir. 1997).

造具有相同的形狀。基於此理由，審查人員認為 Harz 案揭露之圓錐形噴嘴，固有地具有足以「允許一些圓爆米花同時間通過」的尺寸，因此固有地執行系爭專利請求項所述功能，法院肯認審查人員正確地認定 Harz 已建立可預見性之初步論點（*prima facie case of anticipation*）。

五、當所請產物與引證教示的產物似乎為實質相同而為核駁之基礎時，則舉證責任轉至申請人

審查人員得要求申請人證明先前技術之產物未必或未固有地具有所請產物的特性，無論該核駁係基於新穎性或進步性，或二者合併使用，其舉證責任皆相同²⁴。於上述 *In re Schreiber* 案中，法院認為申請人的聲明無法克服可預見性之初步論點，因為該聲明中既未限定容器頭的尺寸，亦未限定所使用之爆米花的尺寸，其中僅主張，依據先前技術 Harz 專利中之圖式所製造的圓錐形噴嘴頭，由於太小而無法卡住及分配爆米花，因此無法固有地執行系爭專利請求項所述功能，但法院指出，先前技術 Harz 專利揭露的內容並非僅限於作為油罐分配器的用途，而是較其圖式所顯示的構造更為廣泛的用途，該專利所揭露放大版本的噴嘴，將能執行系爭專利請求項所述功能。

參、基於「固有性」之核駁的態樣

基於「固有性」之核駁，可分為物之請求項及方法請求項兩種態樣，分述如下：

一、物之請求項²⁵

（一）組合物請求項

一化學組合物與其性質是不可分的，因此，若先前技術已教示相同的化學結構，則必然存在申請人所揭露及／或請求之性質，換言之，若兩個組合物完全相同，則必然具有相同的性質。

²⁴ *In re Best*, 562 F.2d 1252, 1255, 195 USPQ 430, 433-34 (CCPA 1977).

²⁵ MPEP, § 2112.01, p.2100-116, Rev. 08.2017, January 2018.

於 *In re Spada* 案²⁶ 中，申請人爭辯所請組合物為含有膠黏高分子之壓力敏感性吸附劑，而引證之產物為堅硬的及抗磨損的，但法院認為「委員會正確地認定單體及程序之實質同一性，足以支持 *Spada* 之高分子乳膠組合物具有可預見性之初步論點」。

（二）產物／裝置請求項

當所請與先前技術之產物／裝置的結構或組成相同或實質相同，或是以相同或實質相同的方法製得者，則已建立可預見性或顯而易見性之初步論點。當審查人員提出堅固的基礎，確認所請與先前技術之產物／裝置相同或實質相同，則申請人必須證明其為不同，若有證據顯示先前技術之產物／裝置未必具有所請產物／裝置之特性，將能反駁初步論點。

於 *Titanium Metals Corp. v. Banner* 案²⁷ 中，請求項為包含 0.2-0.4% Mo 及 0.6-0.9% Ni 之抗腐蝕鈦合金，一俄國文獻揭露包含 0.25% Mo 及 0.75% Ni 之鈦合金，雖未述及抗腐蝕性，但 CAFC 認為請求項已被預見，因為引證之 Mo 及 Ni 的百分比落入所請範圍，CAFC 進一步指出，該合金具有哪些性質或是誰發現該等性質並不重要，由於合金相同，因此必然存在該等性質。

於 *In re Ludtke* 案²⁸ 中，請求項 1 為具有同心的周邊框架之降落傘傘篷，該周邊框架係以輻射延伸之緊固線使彼此呈輻射狀分離，該周邊框架被分離「使得每一個後續之較大框架的臨界速度會低於先前框架的臨界速度，使該降落傘依序張開而緩慢減速」。法院認為該請求項被 *Menget* 所預見，*Menget* 教示具有三個被緊固線分離之周邊框架的降落傘，由於申請人未能證明 *Menget* 不具有該請求項所述功能，因此法院維持核駁之決定。

²⁶ *In re Spada*, 911 F.2d 705, 709, 15 USPQ2d 1655, 1658 (Fed. Cir. 1990).

²⁷ *Titanium Metals Corp. v. Banner*, 778 F.2d 775, 227 USPQ 773 (Fed. Cir. 1985).

²⁸ *In re Ludtke*, 441 F.2d 660, 169 USPQ 563 (CCPA 1971).

(三) 包含「印刷品」之請求項

判斷請求項是否符合專利要件時，必須整體審查，不得忽略其中任一技術特徵，包含「印刷品」之技術特徵。當所請產物與先前技術產物之間的唯一區別在於印刷品，此時須先判斷該印刷品與所請之產物為功能性相關或非功能性相關，若為非功能性相關，亦即不存在新穎且非顯而易見之功能相關性時，則對於該印刷品不賦予可予專利之權重，亦即該印刷品的內容將無法使所請產物與先前技術有所區別。

於 *In re Ngai* 案²⁹ 中，請求項為包含用法說明書及緩衝劑的套組，CAFC 認為該請求項已被一教示包含用法說明書及緩衝劑之先前技術引證所預見，即使二者之用法說明書的內容有所不同，CAFC 解釋「若我們採取申請人的立場，則任何人只要增加一張新的用法說明書，都可繼續取得一產物專利」。於 *In re Gulack* 案³⁰ 中，「印刷品與基質並非功能性相關，就可專利性而言，印刷品將不能區別所請產物與先前技術。……關鍵的問題在於印刷品與基質之間是否存在任何新穎的及非顯而易見的功能關聯性。」於 *In re Seid* 案³¹ 中，僅與裝飾性有關而不具機械功能的事物，不得藉以區別所請發明與先前技術。於 *In re Bryan* 案³² 中，遊戲卡上之印刷品與遊戲卡之間不存在新穎的及非顯而易見的功能關聯性。

至於包含「印刷品」之方法請求項，其與上述包含「印刷品」之產物請求項的判斷方式相同，要件為印刷品與該已知方法之間是否存在新穎的及非顯而易見的功能關聯性。

於 *King Pharmaceuticals, Inc. v. Eon Labs, Inc.* 案³³ 中，「用法說明書之技術特徵」與該已知的服用藥物與食品之方法間是否具有新穎的及非顯而易見的功能關聯性，法院認為其關聯為非功能性的，因為「告知病患有關藥物的好處，無法改變服用藥物及食品的程序」，亦即，無論病

²⁹ *In re Ngai*, 367 F.3d 1336, 1339, 70 USPQ2d 1862, 1864 (Fed. Cir. 2004).

³⁰ *In re Gulack*, 703 F.2d 1381, 1385-86, 217 USPQ 401, 404 (Fed. Cir. 1983).

³¹ *In re Seid*, 161 F.2d 229, 73 USPQ 431 (CCPA 1947).

³² *In re Bryan*, 323 Fed. Appx. 898, 901 (Fed. Cir. 2009).

³³ *King Pharmaceuticals, Inc. v. Eon Labs, Inc.*, 616 F.3d 1267, 1279, 95USPQ2d 1833, 1842 (2010).

患是否被告知該好處，服用藥物及食品的實際方法仍然相同。換言之，該「告知」之技術特徵完全不依賴該方法，而該方法亦不依賴該「告知」之技術特徵。

二、方法請求項³⁴

依據可預見性之原則，若先前技術之裝置於正規及通常的操作下必然能執行系爭案所請方法時，則所請方法將被認為被該先前技術之裝置所預見。當先前技術之裝置與系爭案說明書中所述執行所請方法之裝置相同時，則推定先前技術之裝置將固有地執行系爭案所請方法。

於 *In re King* 案³⁵ 中，請求項為增強由環境光所產生之色彩效果的方法，其係利用光線於塗覆之基質上吸收及反射的程序。先前技術引證 *Donley* 已揭露塗覆厚度 200 至 800 埃之銀及金屬氧化物的玻璃基質，當 *Donley* 利用該塗覆之基質產生建築的色彩時，並未揭露系爭案所請方法之吸收及反射的機制，然而，系爭案之說明書已揭露將 *Donley* 結構之塗覆基質用於系爭案的方法中。CAFC 維持委員會之決定，指出「*Donley* 之結構『於正規及通常的操作』下被使用時，能固有地執行系爭案方法請求項所揭露之功能」。因此認定具有可預見性之初步論點，申請人必須證明 *Donley* 之結構放置於環境光下將不會執行所請方法。

於 *In re Best* 案³⁶ 中，所請為製備具有水解安定性之沸石鋁矽酸鹽（zeolitic aluminosilicate）的方法，包括「以充分快速之速率冷卻蒸煮的沸石，使該冷卻之沸石具有 X 光繞射圖案……」的步驟，除了「冷卻步驟」外，系爭案所有的技術特徵已明確揭露於 *Hansford* 之美國專利中。審查人員作出 102 / 103 核駁，委員會予以維持，其指出，雖然 *Hansford* 未明確揭露冷卻步驟，然而其已固有地存在於 *Hansford* 之方法中。經上訴後，法院肯認委員會之決定，其指出，*Hansford* 之沸石樣品必然會被冷卻，以利於後續之處理，因此，得以作出專利法 102 / 103 條之初步論點。法院指出「僅是列舉一個新發現的功能或性質，其為先前技術之物中固有地擁有者，並無法使該物與先前技術有所區別」，申請人未能提出任何

³⁴ MPEP, § 2112.02, p.2100-118, Rev. 08.2017, January 2018.

³⁵ *In re King*, 801 F.2d 1324, 231 USPQ 136 (Fed. Cir. 1986).

³⁶ *In re Best*, 562 F.2d 1252, 1255, 195 USPQ 430, 433 (CCPA 1977).

X 光繞射圖案的比較證據，以顯示所請方法與 Hansford 方法間由於冷卻速率不同所造成的差異，或任何顯示 Hansford 方法會產生不同 X 光繞射圖案之產品的數據，二者任一類型的證據將能反駁可預見性之初步論點，至於該方法是否為依據專利法 103 條之非顯而易見者，則有待進一步的分析才能判斷。

於 Ex parte Novitski 案³⁷中，委員會核駁一請求項，其係以能夠抑制線蟲之 *P. cepacia* 菌株進行接種植物，以保護植物免於線蟲病之方法，然而一美國專利 Dart 已揭露以 *P. cepacia* 之 Wisconsin 526 型細菌進行接種植物，以保護植物免於真菌病，雖然該 Dart 專利未提及能夠抑制線蟲病，但委員會指出，抑制線蟲乃細菌的固有性質，且系爭案之申請人於說明書中亦敘述 Wisconsin 526 型細菌能夠抑制 18% 比率的線蟲。

肆、「固有性」可否用於「顯而易見性」之核駁？

「固有性」主要用於「可預見性」之判斷中，是否可用於「顯而易見性」之核駁，於實務運作上常有爭議。

一、「固有之結果」用於「顯而易見性」之核駁的代表性案例

有關「固有的顯而易見性」，經常被引用的案例為 In re Wiseman 案³⁸，該案之發明為碟煞總成 (assembly)，主要應用於飛行器中，其具有交互旋轉與靜止的煞車碟，各碟之表面有複數的溝槽，用於排放煞車時因摩擦熱作用於煞車碟上之濕氣而產生的蒸氣，以降低煞車作用之減損。

先前技術引證 Ruppe 已教示一種碟煞總成，除了未揭露系爭發明之碟煞表面的溝槽外，其煞車結構與系爭發明實質近似，可特別應用於飛行器中。另一引證 Benini 教示一種汽車煞車總成，其煞車元件之摩擦面具有一系列的溝槽，以冷卻煞車元件之摩擦面，並排放煞車來令片磨耗時產生的灰塵。

³⁷ Ex parte Novitski, 26 USPQ2d 1389 (Bd. Pat. App. & Inter. 1993).

³⁸ In re Wiseman, 596 F.2d 1019 (CCPA 1979).

委員會認為依據上述二先前技術引證，系爭案為顯而易見者，因為熟悉煞車領域之通常技術者審視 Benini 尋求解決煞車作用減損的問題後，將會得到充分的建議，以修飾 Ruppe 之結構，亦即於碳碟煞元件表面之摩擦面提供溝槽，而完成所請之結構。

申請人提出上訴，認為結合二引證乃不合邏輯，因為 Ruppe 的碟煞由碳製成，並無須冷卻，因此不必採用溝槽，但法院認為上訴人忽略了 Benini 之教示，亦即煞車之過熱並非減損的唯一原因，於煞車過程中，即使沒有煞車來令片之過熱問題，於煞車面之間的來令片及滾輪因磨耗而產生的灰塵顆粒，將形成潤滑作用而導致煞車減損，因此，該等灰塵顆粒之排除，對於熟悉煞車領域之通常技術者提供了充分的建議，依循 Benini 之教示，對於 Ruppe 之煞車提供溝槽，以避免煞車減損。

上訴人認為，沒有理由將 Benini 排除灰塵之溝槽與 Ruppe 的碳煞車結合，因為碳煞車沒有產生灰塵的問題，此乃主要的爭點，法院同意上訴人所稱碳煞車不存在冷卻的問題，若碳煞車的動作未產生灰塵，則熟悉該技術者將不會有動機將 Benini 之溝槽併入 Ruppe 的碳煞車，則無顯而易見性之初步論點，核駁將不成立。然而，紀錄中並無證據支持該主張，亦即上訴人未提供必要的證據顯示 Ruppe 的煞車未產生灰塵，因此法院認為有充分的動機結合引證。

委員會認為，若 Ruppe 的碳煞車具有 Benini 的溝槽，依據 Benini 認知的產生煞車減損問題之原因（灰塵及過熱），將固有地克服水蒸氣或蒸氣導致的問題，亦即該先前技術引證能夠克服灰塵及過熱的問題，當然也能夠克服系爭案之排放水蒸氣或蒸氣的問題。

Wiseman 案之請求項包含技術特徵「轉化煞車時因發熱而由相鄰碳碟間之碳碟材料發出的水蒸氣及蒸發的氣體」，針對該技術特徵，法院指出，上訴人只是爭執先前技術所建議的結構（因此可能是公眾領域的）為可予專利的，因為該結構亦具有「固有的但至今未知的」功能，而該功能為上訴人聲稱係其發現者，但此非法律所允許者，因為若核准該結構之專利，則會將其由先前技術所包含（不具新穎性）或由先前技術為顯而易見（不具進步性）之公眾領域中予以移除。最終，法院維持委員會的決定。

二、「固有之結果」作為「顯而易見性」之核駁依據的矛盾問題

「固有性」指請求項中所述產物或方法之結果（包含特性、性質、特徵、功能或用途等）於先前技術中雖然未明確教示，但是必然存在於先前技術之教示中，其主要用於可預見性之判斷中。

於「可預見性」之分析中，固有性用於提供所請之「未知但必然存在」的結果，若申請一已知的產物或方法，申請人只是發現新的結果，亦即只是於請求項中加入未知的優點或性質，由於其必然已存在於先前技術中，因此無法使該舊的產物或方法成為新的而可予專利，此「固有性原則」之操作係為了防止已存在於公眾領域中的產物或方法取得專利。

較特殊者，如前所述，於美國法院的相關判決中，已確認基於一份引證文件之固有的揭露，可構成 102 / 103 核駁³⁹，MPEP 亦明確規範，固有的揭露得作為專利法 102 或 103 條之核駁依據⁴⁰，因此，固有性不僅可用於「可預見性」之判斷中，亦可用於「顯而易見性」之判斷中，然而，後者於實務運作上卻產生諸多爭議。

當申請人為了反駁審查人員顯而易見性之初步論點時，經常主張申請專利之發明具有「無法預期之結果」，然而該結果可能被審查人員認為僅是「固有之結果」，以致於無法克服顯而易見性之核駁理由。

於「可預見性」之判斷中，僅係基於單一引證，然而，於「顯而易見性」之判斷中，並無單一引證教示申請專利之發明，當然欠缺先前技術教示所請產物或方法之結果，由於「顯而易見性」係指熟悉該技術者基於「申請時已知者」被引導而能完成申請專利之發明，因此，審查人員不可能使用「申請時未知者」提供動機而結合引證；然而，當「固有性」用於顯而易見性之判斷時，即意謂該判斷可能是基於系爭案「申請時未知者」，於此情況下，將「固有性」用於顯而易見性之判斷中，將與專利法的意旨或基本原則明顯產生衝突。

³⁹ In re Best, 562 F.2d 1252, 1255, 195 USPQ 430, 433 (CCPA 1977).

⁴⁰ MPEP, *supra* note 5; see also *supra* text accompanying note 7.

較特殊者，固有性之認定，並不要求熟悉該技術者於系爭案之「申請時」已經確認該固有性，只要求於判斷系爭案之可專利性時（亦即「申請日後」）事實上存在固有性即可⁴¹。因此，若認定系爭案為顯而易見時，似乎存在著矛盾，因為存在於先前技術中「固有的但未經確認的結果」，並非「申請時」已知者，應不得作為建立顯而易見性之基礎。

綜合上述，「固有性」之「未知但必然存在」的特點，導致其用於顯而易見性之判斷時產生問題，因為於引證中未揭露或於系爭發明申請時未知的「固有之結果」，邏輯上，應不得用於非顯而易見性之判斷上。

同理，當「無法預期之結果」用於顯而易見性之判斷時，亦產生相同的邏輯問題，因為「無法預期之結果」乃「第二層考量」的類型之一，而「第二層考量」接受於申請日後提出或確認的客觀證據，最明顯者乃「商業上之成功」，由於系爭申請標的不可能於申請日前即進行銷售，因此提出該客觀證據的時間通常已晚於申請日，而「無法預期之結果」的證據亦有相同情況。

雖然允許於申請日後提出或確認「固有之結果」及「無法預期之結果」，但仍有例外特殊情況不允許。於 *Bristol-Myers Squibb v. Teva*⁴² 中，Bristol-Myers Squibb (BMS) 控告 Teva 侵權，CAFC 維持地方法院的判決，認為系爭申請標的 entecavir（用於治療慢性肝炎 B 之藥物）相較於相關先前技術之天然化合物，係為顯而易見而無效，雖然該先前技術化合物具有「無法預期之毒性」，但是該毒性係於系爭專利之申請日後才被發現。地方法院認為，因為申請人於申請時尚無理由懷疑該先前技術化合物具有毒性，因此所請 entecavir 將不會被認為於申請時具有出乎意料的非毒性，由於所請 entecavir 於申請日後被發現的「無法預期之無毒性」，才能使其具有非顯而易見性，但因為被認定欠缺「無法預期之結果」，而其餘結果皆為能被預期者，因此導致該發明不具非顯而易見性。

BMS 要求 CAFC 全院審 (en banc) 重新審理該案，雖遭拒絕，但法院公布了 5 份意見書，其中包括 2 份協同意見書 (concurring opinion) 及 2 份不同意見

⁴¹ *Bristol-Myers Squibb Co. v. Teva Pharm., Inc.*, 769 F.3d 1348 (Fed. Cir. 2014), “[p]recedent is clear that the information and comparative data presented as evidence of nonobviousness need not have existed before the patent application was filed.”

⁴² *Bristol-Myers Squibb Co. v. Teva Pharm., Inc.*, 752 F.3d 967, 111 USPQ2d 1293 (Fed. Cir. 2014).

書 (dissenting opinion)，Newman 法官的不同意見書中強調「無法預期之結果」於證明非顯而易見性之歷史悠久的角色，感嘆「協同意見書之同僚忽視先前判例與實務的整體性」，強調「先前判例清楚顯示，提供作為非顯而易見性之證據資料及比較數據，並無須於專利申請前即已存在」。

該案的判決引起廣泛的關切（包括法院內部），尤其是造成醫藥界的恐慌，懷疑法院是否開始拒絕接受申請人以申請日後提出的資料作為「無法預期之結果」的證據，推翻先前判例有關「無法預期之結果」的時間要件，威脅已經建立之有關非顯而易見性的可預期性，然而 CAFC 予以否認，聲明該判決對於「有關發明本身的性質或先前技術的性質，於適當的案件中，申請日後⁴³的證據可能具有說服力」一事，係採開放態度。

伍、「無法預期之結果」與「固有之結果」的論辯案例

於顯而易見性之判斷中，有關「無法預期之結果」與「固有之結果」的論辯，經常是案件的爭執焦點及勝負關鍵，二者如何區別及認定，2017 年 CAFC 的兩個相關判決可供參考。

一、Millennium Pharma., Inc. v. Sandoz⁴⁴

（一）背景

Millennium Pharmaceuticals, Inc.（下稱 Millennium）擁有之美國專利 6,713,446（簡稱 '446 專利）係有關硼替佐米（bortezomib）（一種硼酸）與 D-甘露醇（D-mannitol）（一種羥基化合物）進行酯化反應，於二者間產生酯鍵結而生成之硼酸酯（boronate ester）化合物，亦即「冷凍乾燥的硼替佐米之甘露醇酯（mannitol ester）」。請求項 20 為代表請求項，其係「冷凍乾燥的化合物 D-甘露醇 N-（2-吡嗪）羰基-L-苯丙氨酸-L-亮氨酸硼酸酯（Lyophilized compound D-mannitol N-（2-pyrazine）

⁴³ 原文為「發明後」。

⁴⁴ Millennium Pharmaceuticals, Inc. v. Sandoz, Pfizer, Inc. et al., 2017 WL 3013204 (Fed. Cir. 2017).

carbonyl-L-phenylalanine-L-leucine boronate) 」，其他請求項為該新化合物的冷凍乾燥餅、製備該新化合物的方法、將該新化合物與藥學上可接受載體予以重組的方法。

系爭專利之冷凍乾燥化合物的活性部分為硼替佐米，而硼替佐米及其作為蛋白酶體抑制劑之性質於系爭專利申請前已揭露於美國專利 5,780,454（下稱 Adams 專利），雖然已知具有對抗不同癌症的功效，但因具有不安定性及不溶解性等缺點，因此，使用硼替佐米之製劑從未獲得 FDA 的上市許可，雖經發明人 Adams 及 Millennium 公司之人員努力多年，仍無法解決該等問題。

於研發可利用的液態製劑失敗後，研發人員轉而研發注射用的冷凍乾燥製劑，於試驗中改變影響冷凍乾燥方法的多個變數，包括溶劑、膨脹劑等，發現利用甘露醇（一已知的膨脹劑）製得的冷凍乾燥製劑之安定性及溶解性有戲劇性地改良，其原因在於冷凍乾燥過程中意外形成新的化合物，亦即系爭專利所請之硼替佐米與甘露醇反應生成之酯，該硼替佐米之甘露醇酯可作為一前驅藥（投藥給病患後能夠轉化或釋放活性成分之化合物），當病患服用後於體內分解為硼替佐米，使該活性成分得以作用，因此於 '446 專利提出申請。

系爭專利之冷凍乾燥化合物係用於治療多發性骨髓癌及皮質細胞淋巴瘤的腫瘤藥物，Millennium 以 Velcade® 的品牌名於市場販售。當 Sandoz 及 Teva 等多個被告⁴⁵（以下統稱 Sandoz）分別申請 ANDA⁴⁶，尋求 Velcade® 之學名藥的商業製造、使用及販賣之 FDA 許可時，Millennium 即向德拉瓦地方法院提出專利侵權訴訟，主張被告的產物至少侵害 '446 專利之請求項 20、31、49 及 53，被告則抗辯該等請求項為顯而易見而無效，地方法院判決該等請求項為顯而易見而無效。Millennium 不服，上訴至 CAFC，CAFC 於 2017 年 7 月 17 日之判決認為地方法院對於顯而易見性的分析有誤，撤銷地方法院認定部分請求項為顯而易見的判決，發回重審。

⁴⁵ 大約 15 家被告。

⁴⁶ abbreviated new drug applications.

（二）爭點

本案之論述重點有四：

1、先前技術中是否有教示、建議或動機？

先前技術中是否有教示、建議或動機，引導熟悉該技術者修飾先前技術引證或結合先前技術引證而完成申請專利之發明？

（1）地方法院階段

地方法院認為請求項為顯而易見者，因為其乃系爭顯而易見之方法（亦即於膨脹劑甘露醇存在下將硼替佐米進行冷凍乾燥）的「固有之結果」，雖然 Millennium 爭辯，熟悉該技術者於研發涉及硼替佐米之製劑時將會避免冷凍乾燥，因為「已知硼替佐米是不安定的，即使是於乾燥狀態之固體化合物」。但地方法院未被說服，反而信賴 Sandoz 之專家證詞「於 '446 專利之優先權日時，冷凍乾燥方法為『製劑領域周知者（well-known）』，『當液態製劑僅能提供有限度的成功時』，其乃被考慮之顯而易見的選項』」。

（2）CAFC 階段

上述地方法院對於顯而易見性的分析，CAFC 認為明顯有誤，其指出「本案的問題在於熟悉該技術者為了補救已知的不溶解性及不安定性的問題而製備有效的硼替佐米製劑，是否能顯而易見地製備硼替佐米之甘露醇酯，一個先前未知的化合物」。引證中並未教示或建議製得所請之甘露醇酯，沒有引證顯示或建議於冷凍乾燥之條件下形成酯，或是該酯可能解決不安定性及不溶解性的問題，亦無引證提供製得硼替佐米之甘露醇酯的理由。

CAFC 雖然同意 Sandoz 所稱，冷凍乾燥為藥品製劑的一般方法，而已知膨脹劑能用於冷凍乾燥，且甘露醇為一已知的膨

脹劑，但 CAFC 認為，先前技術並未教示或建議，硼替佐米於甘露醇之存在下進行冷凍乾燥將會產生化學反應而形成一個新的化合物，或提供製得該新化合物的理由，或該新的化合物能夠解決先前硼替佐米製劑的棘手問題。

2、反向教示

熟悉該技術者是否會因為知悉硼替佐米已知的不安定性而不會將其與另一化合物進行冷凍乾燥？

(1) 地方法院階段

地方法院認為，將硼替佐米與甘露醇進行冷凍乾燥而形成酯乃「在先前技術沒有反向教示之情況下的顯而易知的選項」，因為先前的 Adams 專利已「直接指向甘露醇」，即使其中並未提到甘露醇。

(2) CAFC 階段

上述地方法院有關反向教示的分析，CAFC 認為明顯有誤。熟悉該技術者於閱讀一引證後，將畏於遵循該引證設定的腳步，或是會被引導至與申請人所採路徑相歧異的方向，則謂該引證具有「反向教示」⁴⁷。CAFC 認為「Millennium 提供具有說服力的證據，說明硼替佐米之化學修飾對於熟悉該技術者已無吸引力，因為恐怕會擾亂硼替佐米有效地作為抗癌劑的化學性質；特別是，熟悉該技術者已注意到酯會阻隔部分的硼替佐米分子」。因此，CAFC 同意 Millennium 之說詞，熟悉該技術者將會避免將硼替佐米與甘露醇反應而製得酯。

3、固有性

系爭專利所請「冷凍乾燥的硼替佐米之甘露醇酯」僅是一顯而易見之方法（於膨脹劑甘露醇存在下使硼替佐米進行冷凍乾燥）的「固有之結果」？

⁴⁷ In re Gurley, 27 F.3d 551, 553 (Fed. Cir. 1994).

(1) 地方法院階段

根據系爭專利之發明人及他人的證詞，於進行冷凍乾燥時，該新化合物之形成並非能夠預期的或意圖的，但地方法院忽視發明人等之證詞，同意被告 Sandoz 之說法「雖然於甘露醇之存在下進行冷凍乾燥得到無法預期之結果（亦即所請硼替佐米之甘露醇酯），但該結果是『必然的（inevitable）』，因此是『固有的』而不是『進步的（inventive）』」，地方法院認定該等請求項為顯而易見而無效，其理由是「一個化學方法之『自然的結果』乃該方法所固有的，因此該方法的產物對於熟悉該技術者而言是顯而易見的」。

(2) CAFC 階段

上述地方法院有關固有性的分析，CAFC 認為明顯有誤，其指出「於顯而易見性之分析中，欲依賴固有性而建立先前技術中存在系爭請求項的技術特徵（limitation）時，必須要符合高標準」，若只是可能在已知環境下產生某一事物，則由該唯一事實並不足以認定該結果是固有的。

地方法院認為該酯為硼替佐米與甘露醇進行冷凍乾燥之「自然的結果」，然而，CAFC 指出「依循發明人自己的腳步永遠無法導出顯而易見性的結論，其乃後見之明。重要的是，應該要依循通常技術者基於先前技術將會依循的腳步」。正如專利法 103 條末句之規定「可專利性不得因為發明完成的方式而被否定」，引導發明人完成發明的腳步，與條文之可專利性顯然無關。

對於上述 Sandoz 辯稱該結果是「必然的」，因此是「固有的」而不是「進步的」，CAFC 指出，顯而易見性之判斷，並非看該發明是否為發明人於執行實驗時所意圖的，而是看該發明對於該領域之通常技術者於參酌先前技術後是否為客觀上顯而易見的。此處，即使「該酯為硼替佐米與甘露醇進行冷凍乾燥之自然的結果」，但並無專家證

明其「能預見或能預期，或已經意圖，硼替佐米與甘露醇之反應，或其產生之酯，將會具有長期追求的性質及優點」。

4、非顯而易見性之客觀指標（無法預期之結果）

「冷凍乾燥的硼替佐米之甘露醇酯」產生的「無法預期之結果」，是否應被考慮？

（1）地方法院階段

依據 Millennium 提出的專家證詞，與硼替佐米本身比較時，申請標的「冷凍乾燥的硼替佐米之甘露醇酯」產生「無法預期之結果」，亦即大幅改善的安定性及溶解性。然而，地方法院認為硼替佐米本身並非最接近之先前技術，因此拒絕考慮所請「冷凍乾燥的硼替佐米之甘露醇酯」的優點，駁斥其有關非顯而易見性之客觀指標（無法預期之結果）的主張，認為 Millennium 應將申請標的與先前 Adams 專利揭示的「硼替佐米之甘油酯」比較，亦即以後者作為最接近之先前技術，因為 Adams 專利中包含以甘油作為 10 個較佳羥基化合物之一而製備硼酸酯。

（2）CAFC 階段

地方法院對於「無法預期之結果」的客觀指標之分析，CAFC 認為明顯有誤，於做成顯而易見性之結論前，必須考慮所有的 Graham 因子⁴⁸，包括存在的客觀指標，客觀指標「並非只是顯而易見性分析之累積的（cumulative）或確認的（confirmatory）部分，而是構成獨立的證據」⁴⁹。客觀指標的證據「可以是紀錄中最有證明力的證據」，而且能夠使「法院避

⁴⁸ 依美國最高法案於 Graham v. John Deere Co. 案之判決，專利之請求項是否為顯而易見，必須依據特定步驟進行客觀分析及判斷，包括 (A)determine the scope and contents of the prior art; (B)ascertain the differences between the prior art and the claims in issue; (C)determine the level of ordinary skill in the pertinent art; and (D)evaluate any evidence of secondary considerations. 該四者稱為 Graham factors。參見：Graham v. John Deere Co., 383 U.S. 17-18,148 USPQ 467 (1966).

⁴⁹ Ortho-McNeil Pharm., Inc. v. Mylan Labs., Inc., 520 F.3d 1358, 1365 (Fed. Cir. 2008)

開後見之明的陷阱」⁵⁰，因此於顯而易見性的分析中不得將該等指標置於一旁。

「無法預期之結果」有利於顯示所請組合物之改良的性質遠大於將會被預測者，當一發明產生大於能被預測之結果時，將得以建立非顯而易見性⁵¹。以「無法預期之結果」作為非顯而易見性證據時，該結果相較於最接近之先前技術必須顯示為無法預期的⁵²。

地方法院錯誤地認定硼替佐米本身並非最接近之先前技術，而以「硼替佐米之甘油酯」作為最接近之先前技術，然而，Adams 專利中並未特定地揭露、製備或測試「硼替佐米之甘油酯」，雖然 Sandoz 辯稱於 Adams 專利中已「總括地（generically）」涵蓋硼替佐米之甘油酯，但未爭辯於 Adams 專利（或其他任何引證資料）中有任何的甘油酯被「特定地（specifically）」揭露或確認，且 Adams 專利中亦未揭露任何酯化合物之安定性或溶解性。CAFC 強調「無法預期之結果係與已知者相比較而顯示者，並非與未知者相比較」⁵³。

CAFC 總結，由於先前技術中並未特定地揭露、製備或測試「硼替佐米之甘油酯」，因此地方法院應將硼替佐米本身作為最接近之先前技術化合物，承認硼替佐米之甘露醇酯與硼替佐米本身比較後具有無法預期之結果，包括無法預期之較佳的安定性及溶解性。

（三）判決結論

綜合上述四個論述重點，CAFC 總結，地方法院於認定熟悉該技術者會顯而易見地製得硼替佐米之甘露醇酯，以解決提供有效形式硼替佐米

⁵⁰ Leo Pharm. Prods., Ltd. v. Rea, 726 F.3d 1346, 1358 (Fed. Cir. 2013).

⁵¹ In re Chupp, 816 F.2d 643, 646-47 (Fed. Cir. 1987).

⁵² Kao Corp. v. Unilever U.S., Inc., 441 F.3d 963, 970 (Fed. Cir. 2006).

⁵³ Pfizer, Inc. v. Apotex, Inc., 480 F.3d 1370-71 (Fed. Cir. 2007); see also Kao Corp. v. Unilever U.S., Inc., 441 F.3d 970 (Fed. Cir. 2006).

之問題，顯然有誤。無法預期製得之新化合物的無法預期之性質，以及確保之藥效及優點，否定了地方法院有關顯而易見性之決定，因此，撤銷地方法院之請求項無效的判決。

二、Honeywell international, Inc. v. Mexichem Amanco Holding S.A.⁵⁴

(一) 背景

Honeywell international, Inc. (下稱 Honeywell) 擁有之美國專利 7,534,366 (簡稱 '366 專利) 係有關用於空調系統之熱交換組合物，包含 (a) 1,1,1,2- 四氟丙烯 (HFO-1234yf) 冷凍劑，及 (b) 聚烯烴乙二醇 (poly alkylene glycol, PAG) 潤滑劑，其中 HFO-1234yf 為不飽和之氫氟烴 (hydrofluorocarbon, HFC) 化合物。系爭專利之請求項 1 為「一種用於空調系統之熱交換組合物，包含 (a) 至少大約重量 50% 之無實質劇毒性的 1,1,1,2- 四氟丙烯 (HFO-1234yf)；以及 (b) 至少一種聚烯烴乙二醇潤滑劑，其形式為包含二或多個氧丙烯 (oxypropylene) 基團之均聚物或共聚物，於大約 37°C 之黏度為大約 10 至大約 200 厘 (centistokes)」。

'366 專利經 Mexichem Amanco Holding S.A. (下稱 Mexichem) 及 Daikin Industries, Ltd (下稱 Daikin) 分別向美國專利商標局 (United States Patent and Trademark Office, USPTO) 提起兩造複審 (inter partes reexamination)，USPTO 於受理後合併審理，審查人員認為主要引證日本專利 H04-110388 (“Inagaki”) 已明確揭露 HFO-1234yf，而其他三個次要引證皆已教示 PAG 潤滑劑與 HFC 冷凍劑併用，因此，請求項 1 至 26、31 至 37、46 至 49、58、59、61 至 68、70 至 75、80 及 81 等於發明時相對於引證之先前技術為顯而易見者。

Honeywell 不服，向美國專利審理暨訴委員會 (Patent Trial and Appeal Board, PTAB) 提出上訴，爭辯引證 Inagaki 並未教示 HFO-1234yf 與任何潤滑劑之使用，遑論 PAG 潤滑劑，且該等組合對於熟悉該技術者並非

⁵⁴ Honeywell International, Inc. v. Mexichem Amanco Holding S.A. De C.V. (Fed. Cir. 2017).

顯而易見者。PTAB 於審理後認定請求項為顯而易見的，仍維持專利無效的決定。Honeywell 不服，上訴至 CAFC，主張委員會有二個主要錯誤：(1) 認定熟悉該技術者有動機能結合引證，且有合理的成功預期性，(2) 拒絕接受 Honeywell 提出的客觀證據。CAFC 於 2017 年 8 月 1 日之判決撤銷委員會之決定，發回重審。

(二) 爭點

CAFC 審查，委員會於 (1) 認定熟悉該技術者有動機能結合引證，且有合理的成功預期性，以及 (2) 考量 Honeywell 提出的「無法預期之結果」的證據，是否有誤？本案之論述重點有二：

1、「固有性」與「無法預期之結果」

系爭專利所請組合物之安定性及互溶性乃 HFO-1234yf 冷凍劑的「固有之性質」或是 HFO-1234yf 冷凍劑與 PAG 潤滑劑之「無法預期之性質」？

(1) PTAB 階段

Honeywell 辯稱，基於有關飽和 HFC 冷凍劑之資訊而能針對不飽和 HFO 冷凍劑找到合適潤滑劑的「無法預測性 (unpredictability)」，或是參酌 HFO-1234yf 冷凍劑與 PAG 潤滑劑的「無法預期之結果」(安定性及互溶性)，所請組合物乃非顯而易見者。但委員會予以駁斥，因為引證 Inagaki 已明確揭露 HFO-1234yf 冷凍劑具有臭氧親和性及其他用於熱交換組合物中的有利特性，因此其與 PAG 潤滑劑組合之安定性及互溶性乃 HFO-1234yf 冷凍劑的「固有之性質」，因此無法賦予所請組合物可專利性之權重。

(2) CAFC 階段

Honeywell 辯稱，委員會不當地依賴後見之明 (hindsight)，認為熟悉該技術者有合理的成功預期性能結合 HFO-1234yf 冷凍

劑與 PAG 潤滑劑，由 Honeywell 提供的證據顯示，於發明時，已知 HFO 冷凍劑為高度活躍的且不安定的，然而與先前已知不安定的 PAG 潤滑劑組合時，HFO-1234yf 卻出乎預期的安定。

Honeywell 另針對所請組合之無法預期的互溶性之證據，辯稱互溶性是該「組合」的性質，委員會卻不當地將其漠視為「冷凍劑」的固有之性質。因此，Honeywell 認為，HFO-1234yf 與 PAG 之安定性及互溶性的事前 (ex ante) 「無法預測性」及事後 (ex post) 「無法預期之結果」，二者足以對抗委員會之顯而易見性的決定。

Mexichem 則回應，委員會的決定有實質證據的支持，委員會適當地認定合理的成功預期性，Mexichem 強調，於判斷顯而易見性時，並不需要結合引證之「絕對」成功的可預測性，由於引證 Inagaki 的五個較佳實施方式之一已揭露 HFO-1234yf，且一般性地教示其與潤滑劑結合之用途，而 PAG 潤滑劑已知能與 HFC 為基礎之冷凍劑併用，因此熟悉該技術者有動機組合 HFO-1234yf 與 PAG 潤滑劑。

CAFC 同意 Honeywell 所主張委員會的決定有誤，因為委員會於認定顯而易見性以及結合引證之動機的分析中，不當地依賴「固有性」，犯了法律上的錯誤。

CAFC 認為，委員會的分析有自我矛盾之處，一方面，當 Honeywell 提出有關所請組合之「無法預測性」及「無法預期之性質」的證據，主張足以對抗「熟悉該技術者有動機能結合引證且有合理的成功預期性」的認定時，委員會錯誤地依賴「固有性」予以駁斥，認為所請組合之安定性及互溶性乃 HFO-1234yf 冷凍劑的「固有之性質」，因此不得賦予該組合物可專利性之權重。然而，另一方面，當審查人員以類似理由回應 Honeywell 所提第二層考量之證據（與之前非常相近的證據）時，委員會卻予以駁斥，認為若「固有之性質」顯示了無法預期且

非顯而易見的結果時，則應予考量，因為該證據建立了該技術領域之「整體的無法預測性（overall unpredictability）」，雖然如此，但委員會卻另以其他理由駁斥該第二層考量的證據，亦即，基於所請組合之安定性的無法預測性，經由「例行性實驗」將會引導得到該發明。

CAFC 指出「使用固有性於顯而易見性時，必須受到限制，因為『可能是固有的，卻未必是已知的』，而若是未知的，則不可能是顯而易見的。⁵⁵……有關可能是固有的但卻是未知的性質，其重點在於是否為無法預期的，一個組合物的所有性質本來就是該組合物固有的，但是無法預期的性質則可能導致一個看起來顯而易見的組合物轉變成是非顯而易見的。⁵⁶……因此，委員會認為所請發明之性質為固有的而不予考慮，卻未進一步考慮『無法預測性』及『無法預期性（unexpectedness）』，犯了法律上的錯誤」。

2、「例行性實驗」將會引導通常技術者完成所請組合物？

由於所請組合物之性質是無法預測的，熟悉該技術者乃致力於找出最適合之組合，因此「例行性實驗」將會引導通常技術者完成所請組合物？

（1）PTAB 階段

委員會指出，由於熟悉該技術者於結合引證時，失敗的預期性將不會超過成功的預期性，因此拒絕接受 Honeywell 所提於該領域之無法預測性的證據。委員會認為，通常技術者於結合 HFO-1234yf 與 PAG 潤滑劑時，將不會有合理的成功預期性，但之後卻做出舉證責任轉換，認為 Honeywell 未能建立通常技術者將會預期失敗。

⁵⁵ In re Rijckaert, 9 F.3d 1531, 1534 (Fed. Cir. 1993).

⁵⁶ In re Papesch, 315 F.2d 381, 391 (CCPA 1963).

因此，委員會決定，由於安定性於該領域是完全無法預測的，通常技術者將不會做任何預測，而是致力於找出最適合的組合，因此「例行性實驗」將會引導通常技術者達到所請組合物。

(2) CAFC 階段

委員會拒絕接受 Honeywell 所提於該領域之無法預測性的證據，CAFC 認為是錯誤的，其指出「於涉及顯而易見性之兩造複審中，其標準並非專利權人是否能夠有說服力地證明熟悉該技術會預期失敗，而是審查人員有責任證明通常技術者有動機結合引證，且有合理之成功預期性」。

委員會認定熟悉該技術者將不會預期成功，因為 Honeywell 的證據建立了該技術領域之「整體的無法預測性」，但對於該認定卻又加註「例行性實驗」之論理，因為 Honeywell 未證明失敗之預期性。CAFC 認為此乃矛盾的論理，結果之不可預測性相當於非顯而易見性，而不是顯而易見性，「熟悉該技術者對於失敗之預期性不會超過成功之預期性」的論理，並非認定發明為顯而易見的有效理由，因此委員會的決定有誤。

CAFC 認為，當專利權人提出「無法預期之結果」的證據，以反駁審查人員之顯而易見性的初步論點時，專利權人無須證明通常技術者將會預期失敗，僅須建立該結果對於發明時之通常技術者將會是「無法預期的」，或是「遠大於會被預測者」⁵⁷。

有關「例行性實驗」將會引導出該發明之爭論，專利法 103 條規定「可專利性不應被發明被完成之方式而予以否定」，該條文乃確保例行性實驗未必能排除可專利性，本案關切的問題是，所請發明對於熟悉該技術者於發明完成時是否為顯而易見的，並非所請發明是如何被達成的。

⁵⁷ Leo Pharm. Prods., Ltd. v. Rea, 726 F.3d 1346, 1358 (Fed. Cir. 2013), “Unexpected results are useful to show the improved properties provided by the claimed compositions are much greater than would have been predicted.”

（三）判決結論

CAFC 總結，委員會於考量固有性、認為無法預測性將會導致顯而易見、拒絕接受 Honeywell 提出的客觀證據等，均犯了法律上的錯誤。由於結合引證之動機的認定以及客觀證據之考量皆為事實問題，因此撤銷委員會之決定，發回重審。

陸、「無法預期之結果」與「固有之結果」的攻防策略

依據上述 CAFC 對於 Millennium v. Sandoz 及 Honeywell v. Mexichem 兩案之判決，當申請人主張「無法預期之結果」支持非顯而易見性，而審查人員卻以「固有之結果」否定非顯而易見性時，二者如何攻防，可大略歸納出如下之重點：

一、「無法預期之結果」係與「最接近」之先前技術相比較

以「無法預期之結果」做為非顯而易見性的證據時，申請人必須證明該結果相較於最接近之先前技術是無法預期的，亦即，必須將申請專利之發明與最接近之先前技術進行比較，以反駁顯而易見性之初步論點，若比較的對象或基礎並非最接近之先前技術，則任何「無法預期之結果」的證據都將徒勞無功。

雖然大多數案件中，最接近之先前技術係以審查人員認定者為準，但未必全然如此，實務上，可能有二或多個接近申請專利之發明的先前技術，此時申請人可考慮挑戰審查人員所認定的「最接近之先前技術」，改採用「更接近之先前技術」進行比較，如此對於申請人將較為有利⁵⁸。

二、「無法預期之結果」係與已知者相比較，並非與未知者相比較

「無法預期之結果」的比較對象，必須是先前技術中已具體明確揭露者，於上述 Millennium v. Sandoz 案中，地方法院錯誤地認定「硼替佐米」本身並非最接近之先前技術，而以「硼替佐米之甘油酯」做為最接近之先前技術，因此拒絕

⁵⁸ 張仁平，同註4。

接受所請硼替佐米之甘露醇酯與硼替佐米本身比較後具有無法預期之結果，然而CAFC認為，先前技術中並未特定地揭露、製備或測試「硼替佐米之甘油酯」，即使其中已「總括地」涵蓋「硼替佐米之甘油酯」，但並未「特定地」揭露或確認任何的甘油酯，因此仍非比較之對象。

三、「無法預期之結果」與「固有之結果」皆得以申請日後提出的資料予以佐證

於顯而易見性之判斷中，雖然引證資料必須是申請日前已公開者，然而對於申請人主張的「無法預期之結果」及審查人員主張的「固有之結果」，皆得例外接受申請日後提出的證據，雖然於上述之 *Bristol-Myers Squibb v. Teva* 案中，法院拒絕接受申請人以申請日後提出的資料作為「無法預期之結果」的證據，但並未推翻先前判決有關「無法預期之結果」的時間要件。

四、宜改以「可預測性」取代「固有性」，作為顯而易見性之核駁理由

於上述之 *Honeywell v. Mexichem* 案，CAFC 指出「可能是固有的，卻未必是已知的，而若是未知的，則不可能是顯而易見的」，其重點在於，該結果是否為熟悉該技術者無法預測者，因此，即使是固有的，仍須進一步考慮「無法預測性」，只要該結果超出能夠預測者，則必須要接受。

對於審查人員及申請人而言，有關「固有的顯而易見性」之核駁，其最終問題在於，熟悉該技術者基於申請時之相關先前技術及通常知識，該結果是否為能夠預測者，若無法預測，則無「固有的顯而易見性」，從而無法建立顯而易見性之初步論點。審查人員不得僅依賴「固有之結果」作為顯而易見性的核駁理由，若該結果是無法預測的，則申請人得主張其為「無法預期之結果」。

於上述著名之 *In re Wiseman* 案中，法院與其依賴「固有性」，指出該結果是固有的（克服水蒸氣或蒸氣導致煞車減損的問題），還不如說該結果是可預測的，亦即應該考慮所請之結果的「可預測性」，而該「可預測性」係熟悉該技術者基於申請時之相關先前技術及通常知識予以判斷。

柒、結論

「固有性」可用於「可預見性」及「顯而易見性」之判斷中，乃專利審查實務中最令人困擾的原則之一，包括審查人員、申請人、從業者及法官等，尤其是在已經令人困擾的「顯而易見性」之判斷中，「固有性」在其中的運用更增混亂。

「無法預期之結果」的證據通常用於化學（尤其是醫藥）領域，當申請人欲利用「無法預期之結果」建立非顯而易見性，此時審查人員通常會以「固有性」予以駁斥，亦即認為該「無法預期之結果」乃「固有之結果」，二者如何權衡輕重，實務上常有爭議，乃屬重要議題。

顯而易見性之判斷，必須是熟悉該技術者基於專利「申請時」之相關先前技術及通常知識判斷申請專利之發明的整體是否能被輕易完成或為顯而易見者，邏輯上，於引證中未揭露或於申請時未知的「固有之結果」，不得用於顯而易見性之判斷中（否定進步性），同理，於申請案中未揭露或於申請時未知的「無法預期之結果」亦不得用於顯而易見性之判斷時（肯定進步性），然而實務上二者皆可例外接受申請日後提出的資料予以佐證及確認。

「無法預期之結果」乃反駁顯而易見性之最佳利器，雖然存在於申請日後始提出或確認之邏輯問題，衝擊「顯而易見性之判斷」的基本原則，然而依據美國法院的相關判決顯示，該弱點並未實質削弱其影響力。

「固有之結果」可能是「能夠預測者」或「無法預測者」，只要是後者，即屬於「無法預期之結果」，將足以支持非顯而易見性。於判斷顯而易見性時，其重點在於該結果是否為可預測者，而非在於該結果是否為固有者，若熟悉該技術者基於申請時之相關先前技術及通常知識，能夠預測申請專利之發明主張的結果，則該結果對於該發明之可專利性將不增加任何權重。反之，若無法預測該結果，則將增加權重，亦即，「可預測性」導致「顯而易見性」，「不可預測性」則導致「非顯而易見性」，因此，藉由「可預測性」，將能有效避免「固有性」於判斷上之困惑。

「固有性」乃美國專利審查實務所特有，我國及其他專利局或專利組織大多無相關規定，雖然實務中偶有引用，但主要用於新穎性之判斷中，不適用於進步

性之判斷中，因此，於判斷或論述進步性時，未必要依賴「固有性」，亦即「未知但必然存在」的結果，以免徒生爭議，只要熟悉該技術者有動機能夠結合複數先前技術引證或修飾單一先前技術引證，而完成申請專利之發明，即足以認定申請專利之發明為顯而易見者，無須另外引入令人困擾的「固有性」作為核駁理由。

智慧財產法院 106 年度民著訴字第 48 號判決

「電玩遊戲著作權侵權事件」民事判決

【爭點】

- 一、原告公司是否為「武林群俠傳」遊戲之著作財產權人？
- 二、被告公司發行之「俠客風雲傳」遊戲是否侵害「武林群俠傳」遊戲之語文著作、美術著作？
- 三、原告公司主張被告公司與被告 A 應負連帶損害賠償責任，是否有理由？應賠償之金額為何？

【案件事實】

原告公司主張其於 90 年 8 月 27 日發行「武林群俠傳」遊戲著作（下稱據爭著作），嗣因接獲玩家詢問被告公司於 104 年間發行之「俠客風雲傳」遊戲著作（下稱系爭著作）是否為據爭著作之重製版，經查驗後發現二者具有極高相似性，被告公司甚至以系爭著作是據爭著作的「新置版」作為行銷用語，可見系爭著作係以據爭著作為基礎的抄襲或改作，已侵害原告之著作權，經原告於 105 年 1 月 18 日以律師函通知被告等侵權情事並請求損害賠償，但未獲置理，爰依著作權法第 84 條、第 88 條第 1 項、第 2 項第 2 款、第 3 項、第 89 條及公司法第 23 條第 2 項等規定，請求被告公司及其負責人被告 A 連帶賠償損害、刊登判決書於新聞紙、排除及防止侵害等。

被告公司則以：原告公司並非據爭著作之著作財產權人、系爭著作未侵害據爭著作之著作權等，為其主要之答辯。

【判決見解】

- 一、原告公司為據爭著作之著作財產權人：

原告公司於據爭著作以通常表示著作財產權的方法宣示其為著作財產權人，依著作權法第 13 條規定，推定原告是據爭著作之著作財產權人。又縱使被

告 A 否認與原告係僱傭關係，惟依雙方所訂定的委製合約書，約定原告公司出資聘請被告 A 完成電腦遊戲著作，並約定著作財產權歸於原告公司，依著作權法第 12 條規定，原告公司依契約約定亦享有據爭著作的著作財產權。

二、系爭著作侵害據爭著作之語文著作、美術著作：

- (一) 按法院於認定有無侵害著作權之事實時，應審酌一切相關情狀，就認定著作權侵害的兩個要件，即所謂「接觸」及「實質相似」為審慎調查，其中「實質相似」不僅指量之相似，亦兼指質之相似。在判斷圖形、攝影、美術、視聽等具有藝術性或美感性之著作是否涉及抄襲時，在為質之考量時，應特加注意著作間之「整體觀念與感覺」。所稱「整體觀念與感覺」，即不應對二著作以割裂之方式，抽離解構各細節詳予比對，二著作間是否近似，應以一般理性閱聽大眾之反應或印象為判定基準。
- (二) 查被告 A 曾參與據爭著作的開發，且據爭著作有公開上市，是被告等有合理機會閱讀及聽聞據爭著作，已足構成「接觸」。
- (三) 次查，二著作之語文著作達到實質近似程度：系爭著作係有意利用據爭著作劇情框架、角色性格及人物組織關係、主線任務事件之劇情結構、鋪陳次序、場景與角色的聯結互動關係、人物對話內容、武功招式名稱等重要核心部分，作為系爭著作語文部分的創作重點，且其利用據爭著作語文部分的分量，已足以使人產生對據爭著作的聯結，衡諸其利用據爭語文著作的質與量足以達到實質近似程度。
- (四) 再查，二著作之美術著作構成實質近似：「角色造型」、「武器道具」及雕像等美術著作部分，亦與據爭著作高度相似，二者在整體構圖、配色、髮型、臉部特徵、身體姿勢及道具設計特徵等幾乎相同，僅作形似而同的變動，其整體外觀與感覺相同，構成實質近似。
- (五) 綜上，被告等有接觸據爭著作，且系爭著作與據爭著作的語文與美術著作部分構成實質近似，已侵害據爭著作的改作權及重製權。

三、被告公司與被告 A 應對原告負連帶損害賠償責任，及損害賠償額之計算：

(一) 被告 A、被告公司所製作、販售之系爭著作有抄襲據爭著作的語文著作及美術著作，已侵害據爭著作的改作權及重製權，自對原告造成損害，依著作權法第 88 條第 1 項、公司法第 23 條第 2 項規定，被告公司與被告 A 應對原告負連帶損害賠償責任。

(二) 又關於損害賠償額之計算：

1. 原告依著作權法第 88 條第 2 項第 2 款「請求侵害人因侵害行為所得之利益，但侵害人不能證明其成本或必要費用時，以其侵害行為所得之全部收入，為其所得利益」規定，請求被告等損害賠償，於法有據。
2. 因原告於 105 年 1 月 18 日委請律師發函請被告公司停止侵權行為並協商賠償事宜，然於其後原告卻未停止為被告公司銷售系爭著作，就該部分主張被告公司故意侵權而請求損害賠償，實非有據。是本件原告得請求被告公司因侵權行為所得的利益，限於被告公司發送前開律師函前之銷售所得利益。因此，被告公司銷售所得合計為新臺幣（下同）56,903,948 元，扣除被告公司所主張薪資支出 8,308,236 元之必要費用，故被告公司因侵害行為所得利益為 48,595,712 元。
3. 至於被告辯稱原告僅主張部分系爭著作侵害其著作權，自不得逕以系爭著作整體的售價，作為計算損害賠償額的基礎云云。法院認系爭著作與據爭著作均是包括影像、音樂、美術、語文及電腦程式等多個著作結合所呈現的多元著作，而原告主張據爭著作上開美術著作與語文著作部分被侵害，自不得以系爭著作全部所得的利益計算作為被侵害的損害賠償額，而原告既已證明受有損害，且系爭著作侵害據爭著作上開語文及美術著作部分所得之利益如何定其比例實有重大困難，爰依民事訴訟法第 222 條第 2 項規定，審酌被告公司利用據爭著作作為商業目的使用，其利用據爭著作的語文著作與美術著作的質與量概況，對原告電腦遊戲市場的潛在及未來市場的影響

響，及被告公司的銷售數量、區域等一切情況，認被告公司應賠償
原告之所得利益為 24,000,000 元。

四、關於排除、防止侵害及登載新聞紙部分，原告係分別依著作權法第 84 條、
第 89 條規定請求，於法並無不合；惟，關於登載新聞紙之範圍，法院則審
酌被告等係故意侵害原告之著作財產權，及其侵害期間、範圍等情節，認原
告請求被告等連帶負擔費用，將本件民事最後事實審判決書之當事人、案由
及主文，以 5 號字體刊載於蘋果日報全國版頭版一日，洵屬有據，而逾此範
圍之請求，不應准許。

● 韓國與 WIPO 為培育全球智財人才發展的新方案

2019 年 6 月 13 日，韓國智慧財產局（KIPO）、韓國發展研究院（KDI）及世界智慧財產權組織（WIPO）於韓國首爾威斯汀朝鮮酒店簽署了一份關於落實智慧財產權與發展政策（MIPD）聯合碩士課程的瞭解備忘錄。KIPO 局長 Park Won-joo、KDI 主席 Choi Jeong Pyo、世宗特別自治市市長 Lee Choon-hee 及 WIPO 理事長 Francis Gurry 出席了此次簽署會議。

MIPD 聯合碩士課程是一項以智慧財產權與發展為核心的獨特高等教育，將會為學生提供運用智慧財產權刺激創新、推動經濟發展與可持續性發展的專業知識和技術，計畫於 2020 年啟動。

在第四次工業革命之後，創新、創意及智慧財產權制度在推動經濟增長和可持續性發展上所發揮的作用愈發重要。該計畫可提供智慧財產權與發展方面的國際人力資源需求，培養在公、私部門工作的智慧財產權決策者和全球領導者。

借鏡韓國獨特的發展經驗，該項合作計畫將為開發中國家的學生提供學習韓國經驗的實習教育機會。在過去半個世紀中，韓國運用其智慧財產權制度發展戰略，成功地由低收入的農業經濟體轉型為創新經濟體。

主要課程包括智慧財產權與發展政策的基本理論、國際智慧財產權制度以及韓國的經濟發展等，並由 KDI、KIPO 和 WIPO 的專家以及私部門和其他學術機構代表，在 KDI 教授上述課程。此外，世宗特別自治市政府支持本計畫，也將提供國際學生實習的機會。

KIPO 局長表示，據統計資料顯示有效運用智慧財產權制度與經濟成長具有密不可分的關係。希望透過 MIPD 計畫能為全球培養高素質的人才，以促進開發中國家的經濟發展。

WIPO 理事長 Francis Gurry 強調，該計畫與 WIPO 發展議程中，協助開發中國家使用智慧財產權制度，以促進經濟、文化與社會發展的願景是一致的，相信也將吸引 WIPO 各會員國的注意。

相關連結：https://www.kipo.go.kr/en/BoardApp/UEngBodApp?c=1003&board_id=kiponews&catmenu=ek06_01_01&seq=1689

● 巴西加入 WIPO 的國際商標體系，有利於巴西和全球的商標所有人

2019 年 7 月 3 日，巴西正式加入世界智慧財產權組織（WIPO）所管理的馬德里體系，為全球智慧財產權服務增添了一個世界主要經濟體，有助於商標所有人在全球 121 個國家中保護及促進其商標。

WIPO 已收到巴西的《商標國際註冊馬德里協定有關議定書》，並經由巴西總統 Jair Bolsonaro 簽署，馬德里體系將於加入書交付起的三個月後（即 2019 年 10 月 2 日）對巴西生效。

WIPO 理事長 Francis Gurry 表示，非常高興全球最大經濟體之一的巴西加入馬德里體系，有利於巴西和全球的商標所有人，希望拉丁美洲和加勒比海地區的其他國家也能追隨巴西的腳步加入該體系。另外也提到，WIPO 為商標、專利、工業設計和其他智慧財產權提供全球服務，歡迎巴西持續與 WIPO 及其他國際組織合作。

巴西外交部長 Ernesto Henrique Fraga Araújo 表示，協定生效後，可降低在巴西開展業務的成本，並讓巴西公司從更為簡化的商標國際註冊流程中獲益。透過加入該體系，顯示巴西致力於發展經濟現代化，期盼巴西能在市場經濟環境下繁榮和創新。

巴西加入後，馬德里體系的成員國將涵蓋全球前十大經濟體（依據國際貨幣基金組織（IMF）統計）。巴西是拉丁美洲和加勒比海地區最大的經濟體，也是該地區第 5 個加入馬德里體系的國家。

於海外的商標所有人只要透過馬德里體系提交一份申請文件，其商標即可在巴西獲得保護，從而享受更便利和更低的成本；巴西的商標所有人也可透過單一申請在其他 120 個馬德里體系成員國註冊商標。

相關連結：https://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2019/article_0007.html

專利

● 智慧局 AEP 7 月份統計資料簡表

表一：2019 年 7 月加速審查申請案申請人國別統計

依月份／國內外統計

申請月份	本國				本國 合計	外國				外國 合計	總計
	事由 1	事由 2	事由 3	事由 4		事由 1	事由 2	事由 3	事由 4		
2019 年 01 月	3	0	10	2	15	16	0	0	1	17	32
2019 年 02 月	0	0	2	0	2	7	0	0	0	7	9
2019 年 03 月	2	0	8	1	11	12	1	0	0	13	24
2019 年 04 月	2	0	12	0	14	12	2	1	0	15	29
2019 年 05 月	2	1	7	0	10	14	1	0	0	15	25
2019 年 06 月	2	1	15	2	20	7	1	2	0	10	30
2019 年 07 月	3	0	9	1	13	11	1	0	0	12	25
總計	14	2	63	6	85	79	6	3	1	89	*174

依申請人國別統計

申請人國別	事由 1	事由 2	事由 3	事由 4	總計
中華民國 (TW)	14	2	63	6	85
日本 (JP)	37	2	0	0	39
德國 (DE)	10	4	0	1	15
美國 (US)	14	0	1	0	15
香港 (HK)	4	0	0	0	4
開曼群島 (KY)	3	0	0	0	3
義大利 (IT)	2	0	0	0	2
南韓 (KR)	1	0	1	0	2
芬蘭 (FI)	2	0	0	0	2
英國 (GB)	1	0	0	0	1
澳大利亞 (AU)	1	0	0	0	1
瑞士 (CH)	1	0	0	0	1
瑞典 (SE)	1	0	0	0	1
盧森堡 (LU)	1	0	0	0	1
越南 (VN)	0	0	1	0	1
挪威 (NO)	1	0	0	0	1
總計	93	8	66	7	*174

* 註：包含 7 件不適格申請（1 件事由 1、1 件事由 2、5 件事由 3）。

表二：加速審查申請案之首次回覆（審查意見或審定）平均時間

申請事由	加速審查案件 回覆期間	首次審查回覆 平均時間（天）
事由 1	2019 年 1 月至 2019 年 7 月底	43.2
事由 2	2019 年 1 月至 2019 年 7 月底	14.5
事由 3	2019 年 1 月至 2019 年 7 月底	79.4
事由 4	2019 年 1 月至 2019 年 7 月底	94.4

註：統計數據計算自文件齊備至首次回覆之平均期間。

表三：主張之對應案國別統計（2019 年 7 月）

國別	事由 1	事由 2	總計	百分比
美國（US）	44	1	45	42.86%
歐洲專利局（EP）	19	6	25	23.81%
日本（JP）	19	1	20	19.05%
中國大陸（CN）	4	0	4	3.81%
南韓（KR）	2	0	2	1.90%
澳大利亞（AU）	2	0	2	1.90%
英國（GB）	2	0	2	1.90%
芬蘭（FI）	2	0	2	1.90%
瑞典（SE）	1	0	1	0.95%
新加坡（SG）	1	0	1	0.95%
德國（DE）	1	0	1	0.95%
總計	97	8	105	100.00%

註：其中有 3 件加速審查申請引用複數對應案。

專利

● 「設計專利之優先權認定」議題之相關新措施之公告資訊

有關設計專利之優先權，未來僅在檢索發現有申請案或相關資料之申請日或公開日在優先權日與後申請案申請日之間時，才就該優先權證明文件進行判斷是否認可其優先權主張；若未發現者，原則上將依申請人所主張者全數刊載於專利公報上。本措施自專利公報第46卷第22期發行日（2019年8月1日）施行。

說明：

- 一、有關設計專利之優先權認定，基於國際協議書目資料之識別碼（Internationally agreed Numbers for the Identification of (bibliographic) Data，簡稱 INID）之規範，其並未就設計專利之優先權記載數量為限制規定，且參考其他國家之作法，美國、日本原則上亦不先就優先權認可與否進行實質判斷，而係將申請人所主張者全數刊載於專利公報上，目前我國發明專利亦採相同作法。是以，有關我國設計專利之優先權，未來將僅在檢索發現有申請案之申請日或相關資料之公開日在優先權日與後申請案申請日之間時，才就該優先權證明文件進行判斷是否認可其優先權主張；若未發現者，原則上將依申請人所主張者刊載於專利公報上。
- 二、若申請人有同時主張多份優先權證明文件者，亦同上述原則，將所主張多個優先權案號全數刊載於專利公報上；惟其並不代表設計專利得認可複數優先權或部分優先權之主張，優先權內容與申請案間是否有違「相同設計」之規定，待有發現申請日至優先權日間之先前技藝，再為實質認定。
- 三、本措施自專利公報第46卷第22期發行日（2019年8月1日）施行。
- 四、若有任何問題，歡迎來電洽詢：(02)23767237 專利一組三科 葉哲維科長。

<https://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=713648&ctNode=7127&mp=1>

● 2019.01 版國際專利分類相關資料登載本局網頁

2019.01 版國際專利分類相關資料已登載本局網頁，自 108 年 8 月 1 日起之新申請案本局將依新版（2019.01）國際專利分類予以分類，專利公報自 108 年 9 月 1 日起（公告）、108 年 9 月 16 日起（公開）以新版（2019.01）國際專利分類刊登。

<https://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=715931&ctNode=7127&mp=1>

商標

● 公告「註冊商標使用之注意事項修正草案」

隨著市場交易型態改變與發展，商標使用態樣日趨多元，為使商標權人能正確合法使用其註冊商標，避免商標權遭受廢止或無法主張排除他人使用，且使註冊商標使用之認定更為明確而可資依循，爰修正「註冊商標使用之注意事項」草案，俾利各界參考利用。

本草案修正重點包括：（1）新增商標同一性認定之法院實務相關判斷標準，並例示商標案例說明；（2）新增商標實際使用時「增加其他文字或圖形元素」、「與其他商標或標識合併使用」，以及商標圖樣中包含聲明不專用或顯無疑義部分之使用案例及說明；（3）鑒於電子商務發達，商標權人檢送網路證據資料情形越來越多，針對「網路使用」部分，增訂商標應為「真實使用」之相關判斷原則等；並以畫底線的方次呈現本次修正重點及內容，歡迎各界於 15 日內提供寶貴意見（意見反映電子信箱：ipotr@tipo.gov.tw），本局將於彙整有關意見後，擇期發布實施。

<https://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=714081&ctNode=7127&mp=1>

● 公告「申請商標註冊指定商品及服務名稱之標點符號填寫須知」

商標申請註冊所指定使用的商品或服務名稱中，實務上常見申請人混用各式各樣的符號，導致對指定商品或服務項目之認知產生歧異，為有效界定指定商品或服務名稱使用標點符號的意涵，使申請人、第三人及審查人員能清楚明確界定所指定商品或服務之範圍，讓申請註冊及行政審查作業有明確一致性的標準規範，爰訂定「申請商標註冊指定商品或服務名稱之標點符號填寫須知」，作為申請人填寫指定商品或服務名稱時使用標點符號的參考範例，並定於明（109）年1月16日起正式實施。

使用正確的標點符號，除有助於申請系統輔助概算商品及服務名稱的申請個數，進而提供申請規費的估算外，並有利於民眾理解指定商品或服務的使用範圍。申請人自即日起，得自行參考本填寫須知使用標點符號載明商品或服務名稱，本局將陸續進行相關配套措施，俾請協力建置正確之申請及註冊資訊。

<https://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=715247&ctNode=7127&mp=1>

著作權

● 針對 7/22 LINE 流傳取締電腦伴唱機利用歌曲之說明

有關 LINE 7/22 流傳版權公司針對民宿、社區發展協會、活動中心、公開演出未授權者，已經搜證會同警方開始取締之消息一事，智慧局說明如下：

一、有關 LINE 7/22 流傳版權公司針對利用電腦伴唱機公開演出未取得授權已進行取締，有關里民活動中心部分，經智慧局向集管團體與權利人查證後，其並未對里民活動中心進行相關取締之情事，因此屬於假消息。

二、關於民宿、社區發展協會、里民活動中心等場所使用電腦伴唱機會涉及公開演出之行為，應取得集管團體之授權。智慧局已針對營利性與公益性電腦伴唱機利用，於7月1日指定社團法人中華音樂著作權協會（MUST）

為單一窗口，決定共同費率，利用人只要向 MUST 付費即可取得兩家集管團體（MUST 與 ACMA 亞太音協）之授權。共同費率如下：

（一）營利性利用電腦伴唱機：每年每台 7,000 元（含行政事務費，未稅）。

（二）公益性利用電腦伴唱機：

1、為文化、教育或其他公益性之目的而利用者（有收費）：每年每台 4,900 元（含行政事務費，未稅）。

2、為公益性等目的之利用而無涉及營利者（無收費）：每年每台 2,450 元（含行政事務費，未稅）。

三、智慧局另針對權利人與電腦伴唱機廠商之歌曲重製（灌歌）授權部分，已於 7 月間進行雙方之溝通與協調，目前電腦伴唱機廠商在智慧局協助下，已與版權公司展開歌曲利用之協商授權事宜。

四、由於網路訊息眾多，真假難辨，如有接收到相關電腦伴唱機之訊息，可電洽智慧局求證，電話：（02）2376-7159，林專員。

<https://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=715302&ctNode=7127&mp=1>

綜合

● 研提完成「各學研單位或機關簽訂兩岸合作交流之智慧財產權約款範例及應注意事項」

兩岸交流趨於頻繁，我國大專院校、研究機構等學研單位或行政機關，與中國大陸學術單位、公司或行政機關簽訂各類合作契約也日益增多，為利我國學研單位或機關與中國大陸進行合作交流時，完善智慧財產權之保護，本局研提「各學研單位或機關簽訂兩岸合作交流之智慧財產權約款範例及應注意事項」，詳見附件，歡迎各界參考運用。

<https://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=713788&ctNode=7127&mp=1>

● 「108 年度智慧財產權業務座談會」會議資料 歡迎各界參考運用

108 年度「智慧財產權業務座談會」從新竹、臺中、臺南、高雄一路巡迴到臺北。

本次座談會之 4 項專題簡報：(1) 智慧財產法制修法動態—專利法及著作權法修法重點簡介；(2) 專利行政訴訟新趨勢—更正、新證據與課予義務判決；(3) 商標圖樣含「十字圖」之審查原則，及(4) 專利商標業務小提醒。電子檔已公布於本局局網，歡迎各界參考運用。

各界對本次專題報告內容及本局業務意見之提問，除於會場口頭回應說明外，皆會逐一記錄，並將儘速於本局局網公布回應說明。

<https://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=715275&ctNode=7127&mp=1>

● 本局已彙整「108 年度智慧財產權業務座談會」外界提問及處理情形，歡迎各界參考

108 年度智慧財產權業務座談會已於 7 月 9 日、15 日、18 日、19 日及 23 日在新竹、臺中、臺南、高雄及臺北辦理完畢，共計 453 人參加。

新竹、臺中、臺南及高雄場外界對本次專題內容及業務意見之提問計 40 則，本局已將回應意見彙整於「108 年度智慧財產權業務座談會意見及處理情形彙整表」，歡迎各界參考。

臺北場之本局回應及處理情形，將儘速向外界公開。

<https://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=715275&ctNode=7127&mp=1>

108 年專利案件申請及處理數量統計表

單位：件

項目 月	新申請案	發明公開案	公告發證案	核駁案	再審查案	舉發案
1 月	6,112	4,377	5,361	823	417	47
2 月	4,314	3,401	4,705	755	319	28
3 月	6,557	4,226	4,566	821	368	28
4 月	5,865	4,787	4,577	864	357	35
5 月	6,309	2,676	4,745	850	492	33
6 月	6,117	5,049	5,213	871	407	27
7 月	6,519	5,133	5,092	934	445	60
合計	41,793	29,649	34,259	5,918	2,805	258

備註：自 93 年 7 月 1 日起，新型專利改採形式審查制，自該日以後無新型再審查案之申請。

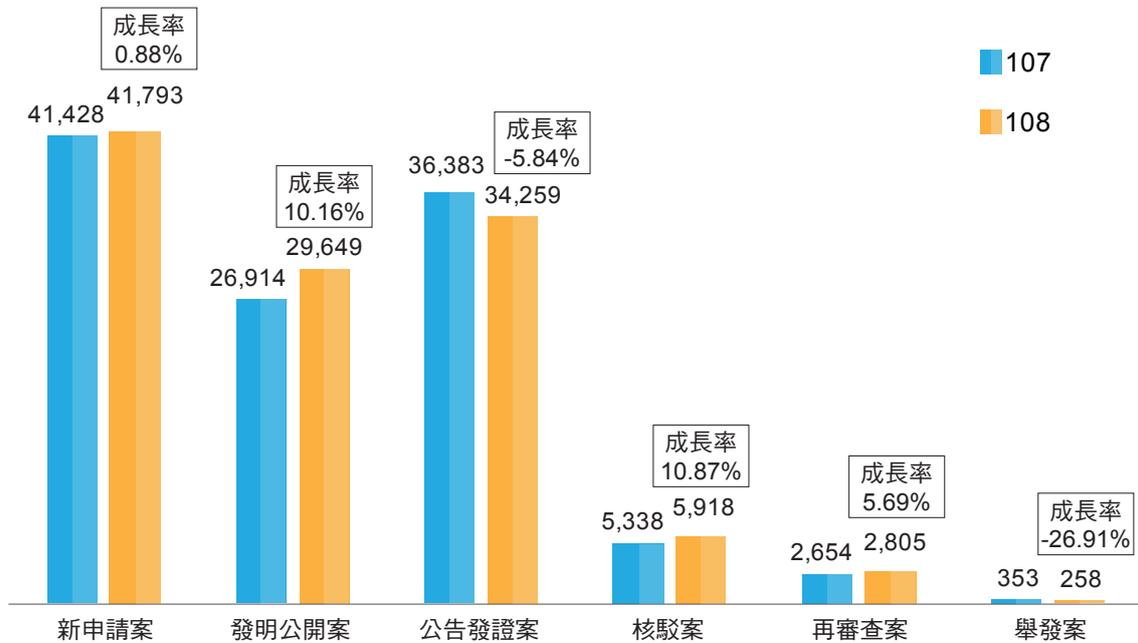
107/108 年專利案件申請及處理數量統計對照表

單位：件

項目 年份 月份	新申請案		發明公開案		公告發證案		核駁案		再審查案		舉發案	
	107	108	107	108	107	108	107	108	107	108	107	108
1 月	5,788	6,112	3,435	4,377	4,986	5,361	704	823	496	417	44	47
2 月	4,802	4,314	3,036	3,401	5,263	4,705	682	755	393	319	54	28
3 月	7,085	6,557	4,688	4,226	5,355	4,566	781	821	414	368	54	28
4 月	5,137	5,865	4,111	4,787	5,100	4,577	767	864	262	357	46	35
5 月	6,345	6,309	3,530	2,676	5,072	4,745	860	850	374	492	60	33
6 月	6,138	6,117	3,821	5,049	5,262	5,213	724	871	334	407	53	27
7 月	6,133	6,519	4,293	5,133	5,345	5,092	820	934	381	445	42	60
合計	41,428	41,793	26,914	29,649	36,383	34,259	5,338	5,918	2,654	2,805	353	258

備註：自 93 年 7 月 1 日起，新型專利改採形式審查制，自該日以後無新型再審查案之申請。

107/108 年專利案件申請及處理數量統計對照圖





108 年商標案件申請及處理數量統計表

單位：件

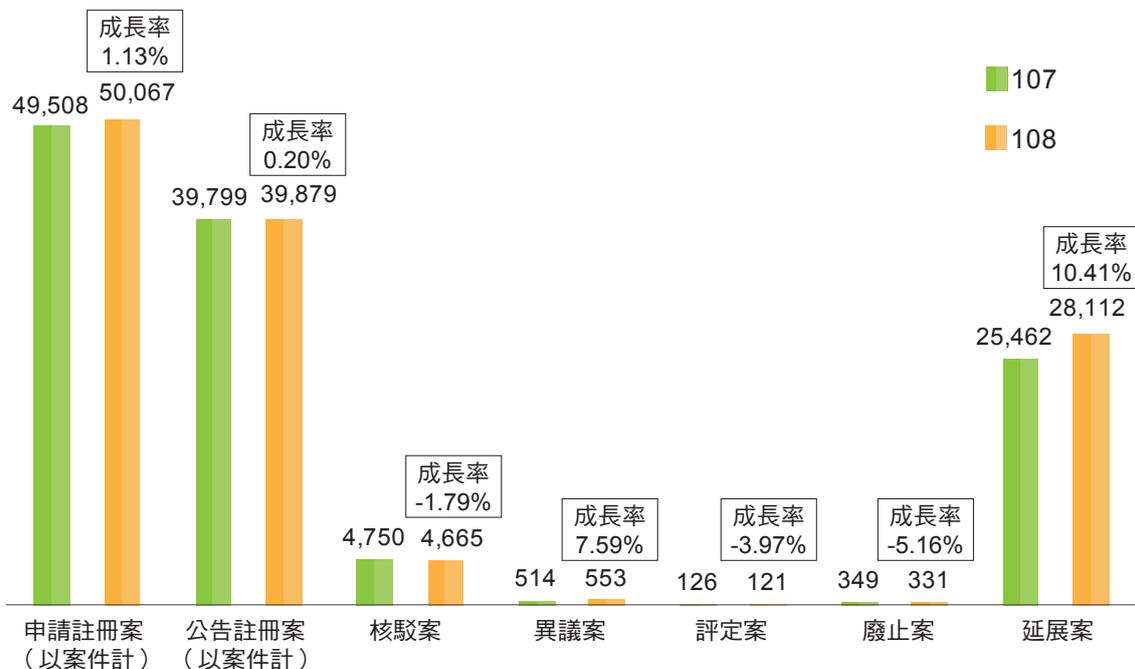
項目 月	申請註冊案 (以案件計)	公告註冊案 (以案件計)	核駁案	異議案	評定案	廢止案	延展案
1 月	7,194	5,993	605	84	21	38	3,823
2 月	5,259	6,671	910	76	18	52	2,626
3 月	7,022	4,323	539	79	23	51	4,370
4 月	7,522	5,860	607	74	16	58	4,233
5 月	7,959	5,273	697	81	18	39	4,990
6 月	7,030	6,469	657	66	11	46	3,510
7 月	8,081	5,290	650	93	14	47	4,560
合計	50,067	39,879	4,665	553	121	331	28,112

107/108 年商標案件申請及處理數量統計對照表

單位：件

項目 年份	申請註冊案 (以案件計)		公告註冊案 (以案件計)		核駁案		異議案		評定案		廢止案		延展案	
	107	108	107	108	107	108	107	108	107	108	107	108	107	108
1 月	7,158	7,194	5,581	5,993	727	605	60	84	12	21	60	38	3,644	3,823
2 月	5,138	5,259	6,287	6,671	767	910	41	76	11	18	30	52	2,273	2,626
3 月	7,914	7,022	4,160	4,323	485	539	80	79	19	23	59	51	4,287	4,370
4 月	6,592	7,522	6,599	5,860	872	607	75	74	36	16	42	58	3,588	4,233
5 月	7,833	7,959	4,802	5,273	534	697	87	81	19	18	53	39	3,741	4,990
6 月	7,521	7,030	6,291	6,469	734	657	90	66	9	11	58	46	3,233	3,510
7 月	7,352	8,081	6,079	5,290	631	650	81	93	20	14	47	47	4,696	4,560
合計	49,508	50,067	39,799	39,879	4,750	4,665	514	553	126	121	349	331	25,462	28,112

107/108年商標案件申請及處理數量統計對照圖



本園地旨在澄清智慧財產權相關問題及答詢，歡迎讀者來函或 E-mail 至 ipois2@tipo.gov.tw 詢問。

著作權

問：可以將世界名畫改作後，另行販售嗎？

答：利用油畫、素描或合成等創作方式，將世界名畫（例如「蒙娜麗莎的微笑」）加以改作後販售，這樣會有侵害著作權的問題嗎？

美術著作的著作財產權存續期間，存續於著作人生存期間及其死後 50 年。故欲改作的名畫若屬年代久遠者，例如文藝復興時期的「蒙娜麗莎的微笑」、梵谷的「向日葵」或「吶喊」（作者 Edvard Munch 已於 1944 年 1 月亡故）等，因該等畫作之著作財產權已逾越著作人之生存期間及其死後 50 年，屬於公共財產，任何人均得自由利用，惟仍應注意不得侵害著作人格權。

但若所利用之名畫仍在著作權保護期間內，則將該畫重新改作後販售，可能涉及「重製」、「改作」及「散布」等著作利用行為，除有合理使用的情形，皆應取得著作財產權人的同意或授權，否則會有侵害著作財產權的問題。

至於將畫作重新繪製的行為，如繪製成果符合「原創性」及「創作性」兩項要件，而達到有別於原著作另為創作之程度，仍得構成一新的獨立著作（衍生著作），另外享有著作權，獨立受著作權法保護，而衍生著作的著作財產權屬改作者所有。

商標

問：尼斯協定？

答：商標註冊用商品與服務國際（尼斯）分類係於 1957 年 6 月 15 日根據尼斯外交會議達成的一項協定所制定，並在 1967 年於斯德哥爾摩、1977 年於日內瓦等處兩次修訂，1979 年完成修訂。尼斯協定的每一會員國有義務在商標註冊中使用尼斯分類為主要分類或是輔助分類，且必須在有關商標註冊的官方文件與出版品中標明申請註冊的商標所屬商品或服務的國際分類類別。

尼斯分類的使用，不僅對尼斯協定會員國在其國內註冊中是強制的，對於世界智慧財產權組織國際局依國際註冊馬德里協定與馬德里協定議定書辦理的國際註冊，及對非洲智慧財產權組織、非洲地區智慧財產權組織、荷比盧商標局、內部市場協調局（商標與新式樣）辦理的商標註冊，皆是強制性的。目前尼斯協定商品及服務國際分類第 11-2020 版已於 2019 年 6 月 27 日公告於 WIPO 網頁，並訂於 2020 年 1 月 1 日生效。

經濟部智慧財產局各地服務處 108年9月份智慧財產權課程時間表			
地區	課程時間	主題	主講人
新竹	09/05 (四) 10:00—11:00	中小企業 IP 專區簡介 檢索系統推廣課程	胡德貴主任
	09/12 (四) 10:00—11:00	專利申請實務	
	09/19 (四) 10:00—11:00	商標申請實務	
	09/26 (四) 10:00—11:00	著作權概論	
臺中	09/05 (四) 10:00—11:00	中小企業 IP 專區簡介 檢索系統推廣課程	余賢東主任
	09/12 (四) 10:00—11:00	專利申請實務	
	09/19 (四) 10:00—11:00	商標申請實務	
	09/26 (四) 10:00—11:00	著作權概論	
臺南	09/03 (二) 10:00—11:00	中小企業 IP 專區簡介 檢索系統推廣課程	陳震清主任
	09/10 (二) 10:00—11:00	專利申請實務	
	09/17 (二) 10:00—11:00	商標申請實務	
	09/24 (二) 10:00—11:00	著作權概論	
高雄	09/04 (三) 09:00—10:00	中小企業 IP 專區簡介 檢索系統推廣課程	郭振銘主任
	09/11 (三) 09:00—10:00	專利申請實務	
	09/18 (三) 09:00—10:00	商標申請實務	
	09/25 (三) 09:00—10:00	著作權概論	

經濟部智慧財產局臺北服務處 108年9月份專利商標義務諮詢服務輪值表		
諮詢服務時間	諮詢服務項目	義務諮詢人員
09/02 (一) 09:30—11:30	商標	李怡瑤
09/03 (二) 09:30—11:30	專利	王彥評
09/03 (二) 14:30—16:30	專利	林瑞祥
09/04 (三) 09:30—11:30	專利	潘柏均
09/04 (三) 14:30—16:30	專利	胡書慈
09/05 (四) 14:30—16:30	專利、商標	林金東
09/05 (五) 09:30—11:30	專利	彭秀霞
09/06 (五) 14:30—16:30	專利	趙志祥
09/09 (一) 09:30—11:30	專利	陳翠華
09/09 (一) 14:30—16:30	專利	吳俊彥
09/10 (二) 14:30—16:30	專利	江日舜
09/11 (三) 14:30—16:30	專利	沈怡宗
09/12 (四) 09:30—11:30	專利	宿希成
09/16 (一) 09:30—11:30	專利	陳逸南
09/17 (二) 09:30—11:30	商標	林存仁
09/17 (二) 14:30—16:30	專利	張耀暉
09/18 (三) 09:30—11:30	商標	彭靖芳
09/18 (三) 14:30—16:30	專利	李秋成
09/19 (四) 09:30—11:30	商標	梁瑞玟
09/19 (四) 14:30—16:30	專利	張仲謙
09/20 (五) 09:30—11:30	商標	鄭憲存

09/23 (一) 14:30—16:30	商標	歐麗雯
09/24 (二) 09:30—11:30	專利	閻啟泰
09/24 (二) 14:30—16:30	專利、商標	鄭振田
09/25 (三) 09:30—11:30	專利	祁明輝
09/25 (三) 14:30—16:30	專利	邵而康
09/26 (四) 14:30—16:30	專利、商標	徐宏昇
09/27 (五) 09:30—11:30	專利	丁國隆
09/30 (一) 09:30—11:30	專利	陳群顯

- 註：1. 本輪值表僅適用於本局臺北局址，服務處地點：106 臺北市大安區辛亥路 2 段 185 號 3 樓
2. 欲洽詢表列之義務諮詢人員，亦可直撥電話 (02) 2738-0007 轉分機 3063 洽詢

經濟部智慧財產局臺中服務處 108年9月份專利商標義務諮詢服務輪值表		
諮詢服務時間	諮詢服務項目	義務諮詢人員
09/04 (三) 14:30—16:30	專利	楊傳鍾
09/05 (四) 14:30—16:30	專利	朱世仁
09/06 (五) 14:30—16:30	商標	陳建業
09/10 (二) 14:30—16:30	商標	陳逸芳
09/11 (三) 14:30—16:30	商標	陳鶴銘
09/12 (四) 14:30—16:30	商標	周皇志
09/18 (三) 14:30—16:30	專利	吳宏亮
09/19 (四) 14:30—16:30	專利	趙嘉文
09/20 (五) 14:30—16:30	專利	趙元寧
09/25 (三) 14:30—16:30	專利	林湧群
09/26 (四) 14:30—16:30	商標	施文銓
09/27 (五) 14:30—16:30	商標	林柄佑

註：1. 本輪值表僅適用於本局臺中服務處，地點：臺中市南屯區黎明路二段503號7樓

2. 欲洽詢表列之義務諮詢人員，亦可直撥電話(04)2251-3761~3洽詢

經濟部智慧財產局高雄服務處 108年9月份專利商標義務諮詢服務輪值表		
諮詢服務時間	諮詢服務項目	義務諮詢人員
9/02 (一) 14:30 — 16:30	商標	趙正雄
9/03 (二) 14:30 — 16:30	商標	鄭承國
9/04 (三) 14:30 — 16:30	商標	簡國靜
9/05 (四) 14:30 — 16:30	商標	戴世杰
9/06 (五) 14:30 — 16:30	商標	劉高宏
9/09 (一) 14:30 — 16:30	商標	郭同利
9/10 (二) 14:30 — 16:30	商標	蔡明郎
9/11 (三) 14:30 — 16:30	商標	王增光
9/12 (四) 14:30 — 16:30	商標	劉建萬
9/16 (一) 14:30 — 16:30	商標	李榮貴
9/17 (二) 14:30 — 16:30	商標	王月容
9/18 (三) 14:30 — 16:30	商標	盧宗輝
9/19 (四) 14:30 — 16:30	專利、商標	洪俊傑
9/20 (五) 14:30 — 16:30	商標	俞佩君
9/23 (一) 14:30 — 16:30	商標	黃耀德

- 註：1. 本輪值表僅適用於本局高雄服務處，服務處地點：高雄市苓雅區政南街6號7樓
2. 欲洽詢表列之義務諮詢人員，亦可直撥電話(07) 715-1786、715-1787洽詢

* 專利

作者	文章名稱	期刊名稱	期數	出版日期
李素華	臺灣專利侵權訴訟之實務現況：崩壞與亟待重生的智慧財產生態系統 (Ecosystem)	月旦法學雜誌	289	2019.06
朱翊瑄	Helsinn Healthcare v. Teva Pharm (2019) —— 保密型販售合約仍構成「銷售阻卻」	科技法律透析	第 31 卷 第 06 期	2019.06
洪珮瑜	我國與歐洲專利發明單一性審查之探討	萬國法律	225	2019.06
吳凱智	我國與日本關於發明單一性專利審查基準之比較	萬國法律	225	2019.06

* 商標

作者	文章名稱	期刊名稱	期數	出版日期
Hovhannisyan, Arpine / Avagyan, Narine	Trademarks and Brands: What Are the Differences?	智慧財產評論	15:2	2019.05

* 著作權

作者	文章名稱	期刊名稱	期數	出版日期
龔芳儀	由美國近期實用物品設計之著作權保護案例探討企業如何強化智財保護策略	科技法律透析	第 31 卷 第 06 期	2019.06
王怡蘋	公開發表權之保護與限制	國立台灣大學法學論叢	第 48 卷 第 2 期	2019.06

智慧財產權月刊徵稿簡則

108 年 1 月 1 日實施

- 一、本刊為一探討智慧財產權之專業性刊物，凡有關智慧財產權之司法實務、法規修正、法規研析、最新議題、專利趨勢分析、專利布局與管理、國際新訊、審查實務、產業發展及政策探討等著作或譯稿，歡迎投稿，並於投稿時標示文章所屬類型。
- 二、字數 **4,000~12,000 字**（不含註腳）為宜，如篇幅較長，本刊得分為（上）（下）篇刊登，至多 24,000 字（不含註腳），**稿酬每千字 1,200 元，超過 12,000 字每千字 600 元，最高領取 18,000 元稿酬**；譯稿費稿酬相同，如係譯稿，本局不另支付外文文章之著作財產權人授權費用。
- 三、賜稿請使用中文正體字電腦打字，書寫軟體以 Word 檔為原則，並請依本刊後附之「智慧財產權月刊本文格式」及「智慧財產權月刊專論引註及參考文獻格式範本說明」撰寫。
- 四、來稿須經初、複審程序（採雙向匿名原則），並將於 4 週內通知投稿人初審結果，惟概不退件，敬請見諒。經採用者，得依編輯需求潤飾或修改，若不同意者，請預先註明。
- 五、投稿需注意著作權法等相關法律規定，文責自負，如係譯稿請附原文（以 Word 檔或 PDF 檔為原則）及「著作財產權人同意書」正本（授權範圍需包含同意翻譯、投稿及發行，同意書格式請以 e-mail 向本刊索取），且文章首頁需註明原文出處、譯者姓名及文章經著作財產權人授權翻譯等資訊。
- 六、稿件如全部或主要部分，已在出版或發行之圖書、連續性出版品、電子出版品及其他非屬書資料出版品（如：光碟）以中文發表者，或已受有其他單位報酬或補助完成著作者，請勿投稿本刊；一稿數投經查證屬實者，本刊得於三年內拒絕接受該作者之投稿；惟收於會議論文集或研究計劃報告且經本刊同意者，不在此限。
- 七、為推廣智慧財產權知識，經採用之稿件本局得多次利用（經由紙本印行或數位媒體形式）及再授權第三人使用。
- 八、投稿採 e-mail 方式，請寄至「智慧財產權月刊」：ipois2@tipo.gov.tw，標題請註明（投稿）。

聯絡人：經濟部智慧財產局資料服務組 張瓊文小姐。

聯絡電話：02-2376-6069

智慧財產權月刊本文格式

- 一、來稿請附中英文標題、3~10 個左右的關鍵字、100~350 字左右之摘要，論述文章應加附註，並附簡歷（姓名、外文姓名拼音、聯絡地址、電話、電子信箱、現職、服務單位及主要學經歷）。
- 二、文章結構請以文章目次、摘要起始，內文依序論述，文末務必請以結論或結語為題撰寫。目次提供兩層標題即可（文章目次於 108 年 1 月正式實施），舉例如下：

壹、前言

貳、美國以往判斷角色著作權之標準

一、清晰描繪標準（the distinct delineation standard）

二、角色即故事標準（the story being told test）

三、極具獨特性標準（especially distinctive test）

四、綜合分析

參、第九巡迴上訴法院於 DC Comics v. Towle 所提出之三階段測試標準

一、案件事實

二、角色著作權的保護標準

肆、結語

三、文章分項標號層次如下：

壹、貳、參、……；一、二、三、……；（一）（二）（三）……；

1、2、3、……；（1）（2）（3）……；

A、B、C、……；（A）（B）（C）……；a、b、c、……；（a）（b）（c）……

四、圖片、表格分開標號，圖表之標號一律以阿拉伯數字標示，編號及標題置於圖下、表上。

五、引用外文專有名詞、學術名詞，請翻譯成中文，文中第一次出現時附上原文即可；如使用簡稱，第一次出現使用全稱，並括號說明簡稱，後續再出現時得使用簡稱。

六、標點符號常見錯誤：

常見錯誤	正確用法
「你好。」，我朝他揮手打了聲招呼。	「你好。」我朝他揮手打了聲招呼。
「你好。」、「感覺快下雨了。」	「你好」及「感覺快下雨了」 「你好」、「感覺快下雨了」
… 然後	……然後
專利活動包括研發、申請、管理、交易、以及訴訟等。	專利活動包括研發、申請、管理、交易，以及訴訟等。

智慧財產權月刊專論引註及參考文獻格式範本說明

一、本月刊採當頁註腳（footnote）格式，於文章當頁下端做詳細說明或出處的陳述，如緊接上一註解引用同一著作時，則可使用「同前註，頁 xx」。如非緊鄰出現，則使用「作者名，同註 xx，頁 xx」。引用英文文獻，緊鄰出現者：*Id.* at 頁碼。例：*Id.* at 175。非緊鄰出現者：作者姓，*supra* note 註碼，at 頁碼。例：FALLON, *supra* note 35, at 343。

二、如有引述中國大陸文獻，請使用正體中文。

三、中文文獻註釋方法舉例如下：

（一）專書：

羅明通，著作權法論，頁 90-94，三民書局股份有限公司，2014 年 4 月 8 版。
作者姓名 書名 引註頁 出版者 出版年月 版次

（二）譯著：

Lon L. Fuller 著，鄭戈譯，法律的道德性（The Morality of Law），頁 45，
原文作者姓名 譯者姓名 中文翻譯書名 （原文書名） 引註頁
 五南圖書出版有限公司，2014 年 4 月 2 版。
中文出版者 出版年月 版次

（三）期刊：

王文宇，財產法的經濟分析與寇斯定理，月旦法學雜誌 15 期，頁 6-15，1996 年 7 月。
作者姓名 文章名 期刊名卷期 引註頁 出版年月

（四）學術論文：

林崇熙，台灣科技政策的歷史研究（1949～1983），清華大學歷史研究所碩士論文，
作者姓名 論文名稱 校所名稱博／碩士論文
 頁 7-12，1989 年。
引註頁 出版年

(五) 研討會論文：

王泰升，西方憲政主義進入臺灣社會的歷史過程及省思，

發表者 文章名
姓名

第八屆憲法解釋之理論與實務學術研討會，中央研究院法律學研究所，
研討會名稱 研討會主辦單位

頁 53，2014 年 7 月。

引註頁 出版年月

(六) 法律資料：

商標法第 37 條第 10 款但書。

司法院釋字第 245 號解釋。

最高法院 84 年度台上字第 2731 號民事判決。

經濟部經訴字第 09706106450 號訴願決定。

經濟部智慧財產局 95 年 5 月 3 日智著字第 09516001590 號函釋。

最高行政法院 103 年 8 月份第 1 次庭長法官聯席會議決議。

經濟部智慧財產局電子郵件 990730b 號解釋函。

(七) 網路文獻：

林曉娟，龍馬傳吸 167 億觀光財，自由時報，

作者姓名 文章名 網站名

<http://ent.ltn.com.tw/news/paper/435518> (最後瀏覽日：2017/03/10)。

網址 (最後瀏覽日：西元年/月/日)

四、英文文獻註釋方法舉例如下（原則上依最新版 THE BLUE BOOK 格式）：

（一）專書範例：

RICHARD EPSTEIN, TAKINGS: PRIVATE PROPERTY AND THE POWER
作者姓名 書名
OF EMIENT DOMAIN 173 (1985).
引註頁 (出版年)

（二）期刊範例：

Charles A. Reich, The New Property, 73 YALE L.J. 733, 737-38 (1964).
作者姓名 文章名 卷期 期刊名稱 文章 引註頁 (出刊年)
縮寫 起始頁

（三）學術論文範例：

Christopher S. DeRosa, A million thinking bayonets: Political indoctrination
作者姓名 論文名
in the United States Army 173, Ph.D. diss., Temple University(2000).
引註頁 博 / 碩士學位 校名 (出版年)

（四）網路文獻範例：

Elizabeth McNichol & Iris J. Lav, New Fiscal Year Brings No Relief From
作者姓名 論文名
Unprecedented State Budget Problems, CTR. ON BUDGET & POLICY PRIORITIES, 1,
網站名 引註頁
<http://www.cbpp.org/9-8-08sfp.pdf> (last visited Feb. 1, 2009).
網址 (最後瀏覽日)

（五）法律資料範例：

範例 1：35 U.S.C. § 173 (1994).
卷 法規名稱 條 (版本年份)
縮寫

範例 2：Egyptian Goddess, Inc. v. Swisa, Inc., 543 F.3d 665,
原告 v. 被告 卷 彙編輯 案例起始頁
名稱
縮寫
672 (Fed. Cir. 2008).
引註頁 (判決法院判決年)



附錄

智慧財產權月刊專論引註及參考文獻格式範本說明

五、引用英文以外之外文文獻，請註明作者、論文或專書題目、出處（如期刊名稱及卷期數）、出版資訊、頁數及年代等，引用格式得參酌文獻出處國之學術慣例，調整文獻格式之細節。