

第 213 期
中華民國 105 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：高佐良
編審委員：
黃文發、廖承威、周仕筠、
林國塘、李淑美、林清結、
江瓊敏、黃振榮、吳佳穎、
張仁平、高秀美、胡秉倫、
毛浩吉、陳慶平、高佐良
執行編輯：李楷元、劉宥好

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) 23767170
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
編者的話	03
本月專題—美、日專利爭議制度簡介	
美國專利舉發制度及其相關爭議問題簡介 ——以多方複審（IPR）案件為中心	05
朱浩筠	
由日本無效審判程序探討加速審理之運用 策略	26
呂正仲	
論述	
由歐盟及美國之案例探討設計與商標 之累積保護與競合	62
葉哲維	
智慧財產權園地	94
智慧財產權資訊	95
智慧財產局動態	98
智慧財產權統計	111
智慧財產權相關期刊論文索引	113
附錄	114

Issue 213
September 2016

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:
Tso-Liang Kao
Editing Committee:
Wen-Fa Huang; Cheng-Wei Liao;
Shi-Yun Zhou; Kuo-Tang Lin;
Su-Mei Lee; Ching-Chieh Lin;
Chiung-Min Chiang; Cheng-Rong
Hwang; Chia-Ying Wu; Jen-Ping
Chang; Hsiu-Mei Kao; Ping-Lun Hu;
Hao-Chi Mao; Ching-Ping Chen;
Tso-Liang Kao
Executive Editor: Kai-Yuan Lee;
Yu-Yu Liu

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) 23767170
Fax: (02) 27352656
First Issue: January 1999

Table of Content (Chinese)	01
Table of Content (English)	02
A Word from the Editor	03
Topic of the Month — Introduction to Patent Invalidation System of USPTO & JPO	
Introduction to USPTO Patent Invalidation System and Relevant Issues— Focus on Inter Parte Review <i>Hao-Yun Chu</i>	05
The Strategy to Speed up Examination Procedure of Patent Invalidation in the View of JPO <i>Cheng-Chung Lu</i>	26
Papers & Articles	
Discussion to Cumulative Protection and Concurrence between Design Right and Trademark in EU and US Cases <i>Che-Wei Yeh</i>	62
IPR Column	94
IPR News	95
What's New at TIPO	98
IPR Statistics	111
Published Journal Index	113
Appendix	114

編者的話

我國的舉發審查採書面審查，舉發人補充舉發理由，往往會變動證據、理由或爭點，以致於必須通知被舉發人答辯，從而形成文件往返之乒乓球效應，造成我國舉發案遲遲無法有效收斂爭點；被舉發人可以申請更正作為防禦，一再補提舉發理由或更正本，往往延宕整體審查期間。本月專題「**美、日專利爭議制度簡介**」介紹美國專利舉發制度與日本無效審判程序，藉由他山之石，祈能作為我國解決遲滯舉發審查之參考。

2011 年通過之美國發明法案（AIA），其中一項重大變革係在美國專利商標局（USPTO）中創設「多方複審」（IPR）、「商業方法過渡期複審」（CBM）及「核准後複審」（PGR）制度，以期建立一個相較於民事訴訟程序而言，更為快速且費用低廉之專利有效性挑戰機制。由於該制度經濟、快速及無效比例高等因素，顯然已成為民事侵權被告之最有力反制手段，加上相關法院見解仍陸續發展中，乃為美國專利實務界關注之焦點。專題一由朱浩筠先生所著之「**美國專利舉發制度及其相關爭議問題簡介——以多方複審（IPR）案件為中心**」介紹美國專利舉發制度以及相關的 PTAB 審查實務作法，其審查流程之設計能有效管理及控制審查期程，值得作為我國舉發制度之參考。

在各國撤銷專利權相關機制中，日本特許廳無效審判案件的審理效率快速提升引人注目。其透過調查統計資料及檢討個案等方式，積極活用言詞審理、檢討處分形式及改進審查流程中雙方攻擊防禦方法等各項措施，不僅快速達到協助兩造解決紛爭之目的，避免兩造處於懸而未決的等待；再者，民事侵權訴訟時被控侵權人於法院主張專利權無效，由於審判部可快速判斷專利有效性，被控侵權人具有同時提起無效審判的抗辯管道，間接提升公眾對審判部準司法程序之信賴。專題二由呂正仲先生所著之「**由日本無效審判程序探討加速審理之運用策略**」介紹日本特許廳無效審判程序，希冀可提供我國完善舉發制度之參考方向。

隨著商標與設計保護制度的發展，商標與設計的保護標的產生了高度的重疊性，而這樣的重疊性，造成利用商標權來延長設計權保護期間限制之情況屢見不鮮。設計權與商標權的保護目的不同，設計權類似於專利權，其係為鼓勵創作而給予發明人或創作人一定程度上的技術或創作的獨占權利，而給予適度之一段時間的保護期限；但商標權是基於競爭市場的考量，只要該商品或服務在商業上仍有表彰商品或服務之使用上的價值，則獲得持續性的保護而無期間之限制。論述由葉哲維先生所著之「由歐盟及美國之案例探討設計與商標之累積保護與競合」首先藉商標與設計制度之比較，探討其二者之相似與差異之處；再藉歐盟及美國之相關案例，進一步說明商標與設計權之競合問題。

本期文章內容豐富，各篇精選內容，祈能對讀者有所助益。

美國專利舉發制度及其相關爭議問題簡介 ——以多方複審（IPR）案件為中心

朱浩筠*

摘要

多方複審（IPR）、商業方法過渡期複審（CBM）及核准後複審（PGR）係美國專利商標局自 2012 年 9 月 16 日起適用之新制度。其審查期程主要分為立案及審查二個階段，而在立案階段即賦予舉發人相當的舉證責任，對於論理不明確者，專利審判及上訴委員會（PTAB）將不予進入審查階段。在 PTAB 決定立案後，會核發審查計畫命令明確規範兩造當事人得提出文件之時間點，且專利權人原則上僅能提出 1 次更正，並負有說明更正後具備專利要件之舉證責任，藉由前述制度之設計及配合，能有效管理及控制審查期程，以遵循美國專利法要求 PTAB 於審查階段之審查期程不得超過 1 年之規定，可作為我國舉發制度之參考。另 IPR 審查之相關爭議問題，例如立案決定是否可以救濟、申請專利範圍解釋之原則及專利權更正等，亦一併予以說明。

關鍵字：PTAB、IPR、PGR、CBM、專利審判及上訴委員會、多方複審、核准後複審、舉發、更正、申請專利範圍解釋

* 作者現為經濟部智慧財產局專利三組專利審查官兼科長。
本文相關論述僅為作者研究性質之探討，不代表任職單位之意見。

壹、前言

美國發明法案（AIA）於2011年9月16日為美國總統簽署通過，其中一項重大變革係在美國專利商標局（USPTO）中創設了幾種對於獲准專利之案件，挑戰其有效性之快速程序，即「多方複審」（Inter Partes Review, IPR）、「商業方法過渡期複審」（Covered Business Method, CBM）及「核准後複審」（Post-Grant Review, PGR）制度。

美國國會對於前揭制度之立法意旨，係以IPR、CBM及PGR來取代舊制的再審（reexamination）¹制度，以期建立一個相較於民事訴訟程序而言，更為快速且費用低廉之專利有效性挑戰機制²，其主要具有下列幾個特色³：（1）快速審結：需於立案（instituted）後12個月內審結。（2）審查單位：由新創設之「專利審判及上訴委員會」（Patent Trial and Appeal Board, PTAB）⁴進行審查並做出決定。（3）救濟層級：對PTAB決定不服者，直接向聯邦巡迴上訴法院（CAFC）提起訴訟，而舊制之再審制度則需先經由USPTO內部之上訴程序⁵後，始能上訴至CAFC。（4）審查程序：由「審查」性質轉而偏向於「裁判」性質。

美國此一新制自立法通過後1年（即2012年9月16日）起實施，迄今已近4年，據USPTO統計，合計已湧入超過5千件案件⁶，由於經濟、快速及無效比例

¹ 舊制的再審案件可分為單方再審（Ex Parte Reexamination）及多方再審（Inter Parte Reexamination）兩種，其係由USPTO中央再審單位（Central Reexamination Unit, CRU）之審查官進行審查。不服其審查結果者，則可上訴至「專利上訴及衝突委員會」（Board of Patent Appeals and Interferences, BPAI）尋求救濟。

² 157 CONG. REC. S952 (daily ed. Feb. 28, 2011) (statement of Sen. Grassley).

³ Eric C. Cohen, *A Primer on Inter Partes Review, Covered Business Method Review, and Post-Grant Review before the Patent Trial and Appeal Board*, 24 Fed. Cir. B.J. 1 (2014/2015).

⁴ 其前身即為「專利上訴及衝突委員會」，參見註1。PTAB之組成成員包含局長、副局長、專利行政長官（commissioner for patents）、商標行政長官，以及行政專利法官。各案件係指定之3名行政專利法官合議審查之，見35 U.S.C. § 6。

⁵ 即由BPAI審查後作出決定，對於BPAI決定不服者始能上訴至CAFC。

⁶ 截至2016年5月底，共計5026件案件，其中有90%係IPR案、9%係CBM案，而PGR僅佔1%。若將全部案件以技術領域區分，前三名依序為電子/電腦（56%）、機械/商業方法（25%），生物/醫藥（12%）。參見<http://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/2016-5-31%20PTAB.pdf>（瀏覽日期：2016年7月17日）。

高⁷等因素，顯然已成為民事侵權被告之最有力反制手段⁸，加上相關法院見解仍陸續發展中，乃為美國專利實務界關注之焦點，而其審查流程之設計以及相關的PTAB審查實務作法，對照我國之舉發制度或有值得參考之處，乃為本文之重點。

本文以下第貳部分將先就 IPR、PGR 及 CBM 三種案件之主要差異予以介紹，而由於此三種案件之審理程序大致相同，本文第參部分將重點放在目前案件數量最多、最廣為被運用之 IPR 案件，尤其是 IPR 案件的審查流程，最後第肆部分則提出美國 IPR 制度與我國舉發制度之比較作為結論。

貳、IPR 與 PGR、CBM 案件之簡要比較

IPR、PGR、CBM 案之審理流程並無差異，均為準司法程序，是以此三種案件在 PTAB 審查體系中統稱為審判（trial）類型案件，其性質有別於對核駁處分⁹不服所提之上訴（appeal）類型案件。大體而言，雖然 PGR、IPR、CBM 均屬專利核准後之複審制度，但 PGR 案之提出時點限制為專利核准後的 9 個月期間內，故可將 PGR 理解為類似於我國現已廢除之異議制度，而 IPR、CBM 均類似於我國的舉發制度，只是 CBM 僅能就商業方法專利提出。

⁷ 資料來源同前註。若以獲得最終決定之 IPR 案件數（988 件）統計，則至少有 1 請求項被認定無效者之案件數佔 86%（846 件）。若以請求項數計之，則經立案並獲得最終決定之 IPR 案件（總計 20991 請求項），有 50% 被認定為無效（10597 項）。

⁸ 據統計，約 86.7% 之 IPR 及 CBM 案於地方法院涉有相對應之侵權訴訟案件。另 70% 之 IPR 案，77.9% 之 CBM 案，舉發人同時為民事訴訟之被告。See Vishnubhakat, Saurabh and Rai, Arti K. and Kesan, Jay P., *Strategic Decision Making in Dual PTAB and District Court Proceedings*, p.20-24 (February 10, 2016), available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=2731002> (last visited July 18, 2016).

⁹ 例如申請案、再發證（reissue）案或再審查（reexam）案。

表 1 PGR、IPR、CBM 比較表

類型	PGR	IPR	CBM ¹⁰
提出時點	專利核准 9 個月內	專利核准 9 個月後， 或 PGR 程序終結後 ¹¹	同 IPR
適用案件	有效申請日於 2013/3/16 後之專利案	任何專利案	非技術性發明之 商業方法專利
得主張之 無效理由	§ 101、§ 102 § 103、§ 112	§ 102、§ 103	與 PGR 大致相同（僅 就 § 102 有些許差異）
證據型態	不限	專利案或 其他書面文件	不限
舉發人 ¹²	- 非系爭專利權人 - 未曾就系爭專利之 有效性提起民事訴 訟 - 需揭露所有具利益 關係之真實當事人	- 非系爭專利權人 - 未曾就系爭專利之 有效性提起民事 訴訟 - 收受系爭專利民事 侵權訴訟之訴狀 未超過 1 年 - 需揭露所有具利益 關係之真實當事 人¹³	- 需為民事侵權訴訟 被告 - 需揭露所有具利益 關係之真實當事人
舉證責任	有無效之可能性 （more likely than not）	有無效之合理可能性 （reasonable likelihood）	有無效之可能性 （more likely than not）
一事不再理 （Estoppel）	- 同一舉發人不得再 提出經最終決定之 爭點或在其審理程 序中合理可得提出 之爭點 - 效力及於後續於 USPTO、地方法院 或國際貿易委員會 （ITC）之案件	- 同一舉發人不得再 提出經最終決定 之爭點或在其審 理程序中合理可 得提出之爭點 - 效力及於後續於 USPTO、地院或 ITC 之案件	- 同一舉發人不得再 提出經最終決定之 爭點或在其審理程 序中合理可得提出 之爭點 - 效力及於後續於 USPTO 之案件
基本規費	30k 美金 （15 請求項）	23k 美金 （15 請求項）	30k 美金 （15 請求項）

¹⁰ CBM 雖與 PGR 或 IPR 均自 2012 年 9 月 16 日起生效，但 CBM 為一過渡制度，施行期間僅 8 年，至 2020 年 9 月 16 日後即不再適用。

¹¹ 35 U.S.C. § 311.

¹² 為便於理解，本文將原文「petitioner」一律譯為舉發人。

¹³ 35 U.S.C. § 312 (a)(2) “the petition identifies all real parties in interest”。

一、適用案件

得提起 PGR 之專利案，需為適用「先發明人申請主義」（first-inventor-to-file）案件，即其有效申請日係 2013 年 3 月 16 日之後者。IPR、CBM 則不論先發明主義或先發明人申請主義之案件均適用，惟就先發明人申請主義之案件，為與 PGR 相區隔，需待專利核准 9 個月後，或 PGR 程序終結後始得提起，若為先發明主義之案件，則隨時可提起 IPR 或 CBM¹⁴。另 CBM 案件所針對的「商業方法」專利，指申請專利之方法或裝置係用來執行資料處理、行政或金融管理等商品或服務¹⁵而言，實務上大多屬於美國專利分類 705 號下之專利案件，但並不以此為限。

二、得主張之無效理由

IPR 案得主張之無效理由最為狹隘，僅限新穎性及進步性。PGR 及 CBM 案則尚包含標的適格性、明確性、可據以實現要件等。

三、舉證責任

針對 IPR 案，舉發人針對其認為無效之各請求項，舉證責任需滿足「合理性」，而 PGR 與 CBM 則為「可能性」。此二種舉證責任間的差異，PTAB 之主任行政專利法官曾說明¹⁶，「合理可能性」標準係要求有 50/50 機會能形成心證（即證明度達 50%），而「可能性」之舉證責任標準則略高。PTAB 在認為舉發人已盡其舉證責任後，才會進入實質審理階段，否則將不予立案¹⁷。

四、一事不再理

依美國專利法第 315（e）及第 325（e）條規定，同一舉發人不得再提出經最終決定之爭點或在其審理程序中合理可得提出（reasonably could have raised）

¹⁴ Vishnubhakat, *supra* note 8, at 13-14.

¹⁵ 見 37 C.F.R. § 42.301（a）。另該項及同條（b）項指出，技術發明（technological invention）不屬於商業方法專利，而技術發明之認定係依個案認定之，其應考量：申請專利之發明整體需包含有相對於先前技術具新穎性及進步性，且利用技術手段解決技術問題之技術特徵。

¹⁶ Message from Chief Judge James Donald Smith, Board of Patent Appeals and Interferences: USPTO Discusses Key Aspects of New Administrative Patent Trials, <http://www.uspto.gov/patent/laws-and-regulations/america-invents-act-aia/message-chief-judge-james-donald-smith-board> (last visited July 15, 2016).

¹⁷ 詳見本文參之三「立案決定與審查計畫命令」。

之爭點，且其效力及於後續在 USPTO、地方法院或 ITC 之案件。而何謂在審理程序中合理可得提出之爭點，茲舉 *Dell Inc. v. Electronics and Telecommunications Research Institute*（ETRI）案作為說明。

Dell 對 ETRI 之第 6,978,346 號專利（系爭專利）先後提出 2 件 IPR 案（案號：IPR2013-00635、IPR2015-00549），在 IPR2013-00635 案中，Dell 主張系爭專利請求項 1 至 9 不具新穎性（§ 102（b））或不具進步性（§ 103（a））（爭點詳如表 2）。經 PTAB 審理，僅就爭點④部分予以立案，並作出舉發不成立之最終決定。

對於 Dell 嗣後所提之 IPR2015-00549 案，PTAB 認為其與前件 IPR 案均為相同舉發人，且前件 IPR 案已獲最終決定，初步已滿足美國專利法第 315（e）（1）條規定之要件。至於「合理可得提出」者，由 AIA 法案之立法歷程觀之，應廣泛地解釋為包含一熟練之檢索人員勤勉檢索後可合理地預期會發現之先前技術在內¹⁸。就後件 IPR 案而言，2 件證據（證據 2、5¹⁹）均為在前件 IPR 案中已提出者，顯然 Dell 早已知悉有此 2 件證據，且證據 2 於前件 IPR 案中曾作為系爭專利不具進步性之主張，因此以證據 2、5 之組合主張系爭專利不具進步性，乃為 Dell 在前件 IPR 案中可得提出之爭點，應有一事不再理之適用，而不得於後件 IPR 案中提出。

表 2 Dell 於 2 件 IPR 案中所提之爭點列表

IPR2013-00635				IPR2015-00549		
爭點	請求項	法條	證據	請求項	法條	證據
①	1-3、8	§ 103（a）	1+2	1-9	§ 103（a）	2+5
②	4、9	§ 103（a）	1+2+3			
③	5-7	§ 103（a）	1+2+4			
④	1-3、5-8	§ 102（b）	5			

¹⁸ *Dell Inc. v. ETRI*, IPR2015-00549, paper 10 (PTAB decision - denial of institution of Inter Partes Review and denial of motion for joinder), p. 4-5 (March 26, 2015).

¹⁹ Dell 所提證據 2 為 Mylex 公司之白皮書，證據 5 為 US pat. 5,574,950。

另外，由於前件 IPR 案之最終決定僅就請求項 1 至 3、5 至 8（爭點④）認定舉發不成立，PTAB 認為一事不再理之適用範圍在後件 IPR 案中僅限於請求項 1 至 3、5 至 8。換言之，在後件 IPR 案中，請求項 4、9 仍得立案，惟因 Dell 收受系爭專利民事侵權訴訟之訴狀已逾 1 年，PTAB 乃為全案不予立案之決定²⁰。

五、申請專利範圍解釋

USPTO 對於各類申請案²¹以及專利權期間未屆滿²²專利案的申請專利範圍解釋，均採參酌說明書之最寬廣合理解釋（broadest reasonable interpretation, BRI）原則。IPR、PGR 及 CBM 案亦不例外，USPTO 甚而將之明定於施行細則²³中。對於專利權人而言，在 PTAB 的審理程序中採取 BRI 原則之解釋方式，無疑意味著專利無效的可能性隨之提高，另一質疑則是 IPR、PGR 及 CBM 之立法意旨既然係作為民事訴訟之替代救濟途徑，自應與法院一樣，採取 *Philips v. AWH* 案之客觀解釋原則²⁴而非 BRI 原則。

針對 PTAB 所作出的第 1 件 IPR 案²⁵最終決定，專利權人 Cuozzo 上訴 CAFC 時，即對 PTAB 採取 BRI 原則提出質疑，其主張 USPTO 並無權限制定相關之施行細則規定。惟 CAFC 認為美國專利法第 316(a)(4) 條已賦予 USPTO 相關權限，乃駁回 Cuozzo 之訴。嗣 Cuozzo 上訴至最高法院，最高法院認同 CAFC 之見解，另指出採取 BRI 原則可避免過廣之權利範圍，且有助於公眾理解發明資訊及其權利範圍之限制，況且於 IPR 程序中，專利權人仍有更正之機會²⁶，並未對專利權

²⁰ *Supra* note 18, at 6-7.

²¹ 包含再發證（reissue）及再審查（reexamine）案等。

²² CAFC 指出已到期之專利因已無法更正，USPTO 對於請求項應採 *Phillips v. AWH Corp* 案之解釋原則，而非採最寬廣合理解釋原則。見 *In re Rambus, Inc.*, 753 F.3d at 1256 (“If, as is the case here, a reexamination involves claims of an expired patent, a patentee is unable to make claim amendments and the PTO applies the claim construction principles outlined by this court in *Phillips v. AWH Corp.*, 415 F.3d 1303 (Fed.Cir.2005)”) .

²³ 37 C.F.R. § 42.100 (b), § 42.200 (b), § 42.300 (b). USPTO 於 2016 年 5 月 2 日曾修正前揭規定，明定未到期（在 PTAB 最終決定尚未發出前）之專利，請求項之解釋均採 BRI 原則，但如系爭專利權自 IPR、PGR 或 CBM 提起後 18 個月內到期，當事人得請求 PTAB 採用法院之申請專利範圍解釋原則（81 FR 18766, April 1, 2016）。

²⁴ 即以申請時之通常知識者對請求項字詞所理解之通常意義解釋之。見 *Phillips v. AWH Corp.*, 415 F. 3d 1303, 1314 (Fed. Cir. 2005) (en banc) (“... ordinary meaning ... as understood by a person of skill in the art,”) .

²⁵ *Garmin International, Inc. v. Cuozzo Speed Technologies LLC* (IPR2012-00001).

²⁶ 見本文參之四「專利權人答辯及更正之申請」。

人明顯不公平。至於地方法院所採取之申請專利範圍解釋原則雖與 IPR 案不同，而有產生不一致結果之可能性，然最高法院認為此雙軌制早已併存於美國專利系統中，且國會立法設計本有意如此，乃駁回 *Cuozzo* 之訴²⁷。

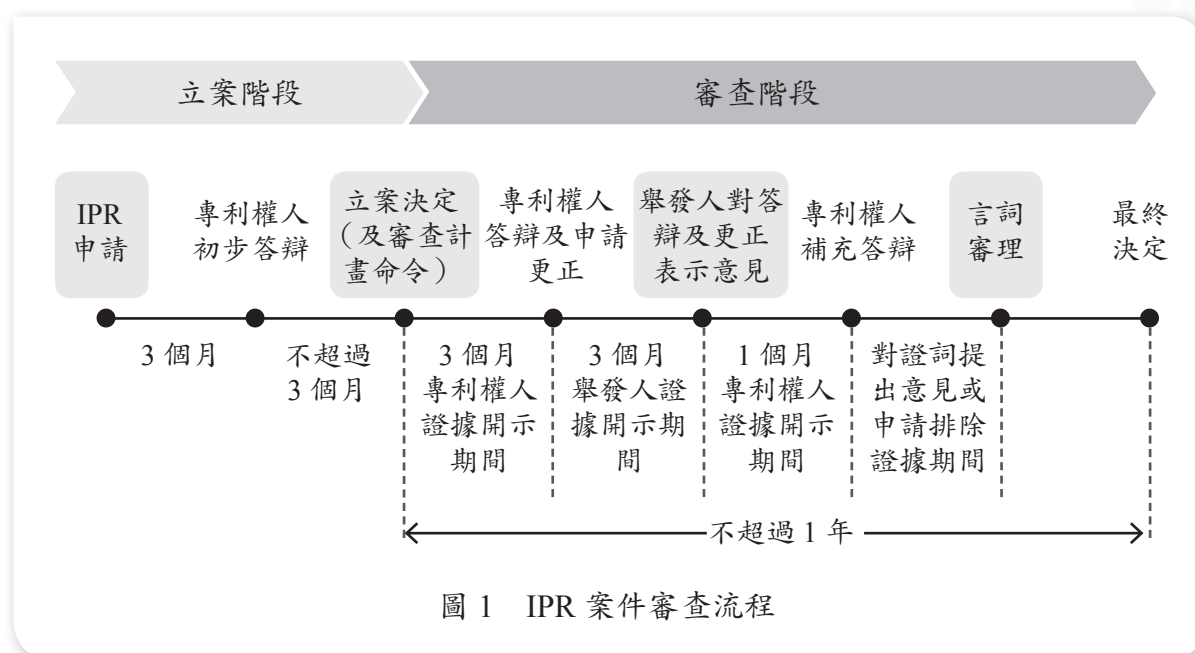
參、IPR 案件之審查程序及相關爭議

PTAB 對於 IPR 案件之審查期程可以區分為兩個階段，第一階段是立案階段（institution phase），第二階段是審查階段（trial phase）²⁸（見圖 1）。原則上，在舉發人提出 IPR 申請，至 PTAB 作出最終的書面決定為止，其整體的審查期間約在 12 至 16 個月之間。而限制此審查期程之規範係美國專利法第 316（a）（11）及其施行細則第 42.100（c）條²⁹，其明訂 PTAB 對於 IPR 案件之審查，於「立案」後至最終決定書發出之期間，原則上不得超過 1 年，惟在主任行政專利法官提出正當理由，或因合併審理有加以調整之需要者，審理期間可例外延長至多 6 個月。

²⁷ *Cuozzo Speed Technologies, LLC v. Lee*, 579 U.S. ___, at 12-20 (2016).

²⁸ *St. Jude Med., Cardiology Div., Inc. v. Volcano Corp.*, 749 F.3d 1373, 1375–76 (Fed. Cir. 2014). USPTO 將 IPR 程序之第 1 階段稱為訴願階段（petition phase），第 2 階段稱為審查階段（trial phase）。參見 <http://www.uspto.gov/patents-application-process/patent-trial-and-appeal-board/trials>（瀏覽日期：2016 年 7 月 13 日）。

²⁹ 35 U.S.C. § 316 (a)(11) requiring that the final determination in an inter partes review be issued not later than 1 year after the date on which the Director notices the institution of a review under this chapter, except that the Director may, for good cause shown, extend the 1-year period by not more than 6 months, and may adjust the time periods in this paragraph in the case of joinder under section 315 (c). 37 C.F.R. § 42.100(c) An inter partes review proceeding shall be administered such that pendency before the Board after institution is normally no more than one year. The time can be extended by up to six months for good cause by the Chief Administrative Patent Judge, or adjusted by the Board in the case of joinder. PGR 案件之整體審查期程規定可參見 37 C.F.R. § 42.200(c)。CBM 案件之整體審查期程規定可參見 37 C.F.R. § 42.300(c)。



以下將依圖 1 的幾個主要時點，進一步詳細說明：

一、IPR 之申請

舉發人提起 IPR 案件，程序上需繳納一定的規費並檢附舉發申請書（petition）。而舉發申請書³⁰中之舉發理由，需敘明下列內容³¹：（1）系爭專利請求項；（2）不具新穎性或進步性之依據；（3）系爭專利請求項之解釋；（4）系爭專利請求項依據前述（2）不具專利要件之理由，且舉發人需就系爭專利請求項之各構件於舉發證據中予以指明。

值得注意的是，IPR 制度係作為民事訴訟之替代途徑，因此舉發人已提出民事訴訟以確認專利無效者，不得就該專利另於 USPTO 提出 IPR 案件之申請。又舉發人於收受民事侵權起訴狀 1 年以後，不得提出 IPR 案件之申請，除非係請求合併審查者³²。

³⁰ 原規範不得超過 60 頁，嗣後 USPTO 修正為不得超過 1 萬 4 千字，見 37 C.F.R. § 42.24 (81 FR 18765, April 1, 2016)。

³¹ 37 C.F.R. § 42.104(b)。

³² 35 U.S.C. § 315(b), (c)。

二、專利權人初步答辯（preliminary response）

接獲舉發申請書及其理由³³後，於不超過舉發申請日起3個月的期間內，專利權人得提出初步答辯，以說明該IPR案件應不予立案之理由³⁴，或得放棄（disclaim）若干請求項，但不得提出請求項之更正（amendment）。

三、立案決定與審查計畫命令

（一）立案決定

在專利權人提出初步答辯後3個月內，PTAB會進行立案審查。其係以舉發人所提之理由為基礎，並考量專利權人所提之初步答辯內容，逐項確認舉發人對於系爭專利是否已善盡其不具專利要件之「合理可能性」舉證責任。

經PTAB審查，若有至少1項請求項可認定有不具專利要件之合理可能性，則IPR案件將被立案，並以經確認之爭點來續行後續之審查程序³⁵。反之，若無任1項請求項被PTAB認定為滿足上述舉證責任之門檻，則該IPR案件將不予立案。對於立案審查最終結果，PTAB會作出1份立案決定書（institution decision），告知當事人是否予以立案。

1、立案決定之實務與分析

實際觀察PTAB之立案決定書，其內容主要包含了三大部分：I—簡介（包含程序事項、系爭專利技術內容、爭點及舉發證據列表、證據之技術內容、具代表性之請求項內容³⁶、申請專利範圍解釋等）。II—分析（針對各爭點逐項分析，據以認定舉發人是否已盡其舉證責任）。III—結論。除了文字內容，PTAB亦常於立案決定書中佐以表格或圖式作為輔助，其內容甚為詳盡。

³³ 由舉發人將舉發申請書及理由書送達予專利權人，見37 C.F.R. § 42.105。

³⁴ 37 C.F.R. § 42.107。

³⁵ Office Trial Practice Guide, 77 Fed. Reg. 48757 (Aug. 14, 2012)。

³⁶ 通常為系爭專利請求項1。

據統計，約有 2 至 3 成 IPR 案件不予立案³⁷。究其主要原因，可歸納為舉發人所提之證據不充分或舉發理由論理不充分兩種情形³⁸，其中又以論理不充分最為關鍵，通常係發生在舉發人僅陳述證據與其理由間之關聯性即得出結論的情況³⁹。例如 *BSP Software v. Motio* 案⁴⁰，舉發人（BSP software）就系爭專利⁴¹請求項 18 至 39 項提起舉發。針對獨立項請求項 18，舉發人主張證據 1⁴² 足以證明其不具新穎性或進步性，以及證據 1、2⁴³ 之組合足以證明其不具進步性共 3 個爭點。PTAB 指出，舉發理由書在同一個技術特徵比對表（claim chart）中將 3 個爭點的相關理由併列，而未就各別爭點敘明其理由，無從認定證據之揭露內容如何與請求項之限制條件相對應，其論理不充分⁴⁴；又其他主張系爭專利不具進步性之爭點，亦僅載明對於所屬技術領域中具有通常知識者而言，組合前述證據係顯而易見之結論式陳述，欠缺充分的論理，PTAB 乃為不予立案之決定。

2、立案決定之救濟

對於立案決定不服者，依美國專利法第 314（d）條之規定，當事人得向 PTAB 申請重新聽證（rehearing），但不得上訴⁴⁵。在 *St. Jude Med., Cardiology Div., Inc. v. Volcano Corp.* 案⁴⁶ 中，舉發人（即 *St. Jude Med., Cardiology Div., Inc.*）與專利權人（即 *Volcano Corp.*）曾因美國第 7,134,994 號專利等案涉有民事侵權訴訟，而因舉發人提起舉發時已逾其收受民事訴狀後之 1 年期間，是以 PTAB 為不予立案之決定。經舉發人上訴至 CAFC，CAFC 表示 IPR 程序可分為兩階段，第 1 階段係由 USPTO（即指 PTAB）決定是否立案，第 2 階段則是 PTAB 進行 IPR 審理程序後發出最終決定。而美國專利法第 314（d）條之規定，僅允許對於第 2 階段之

³⁷ 2012 年時立案率在 9 成以上，近年來逐漸下降，近來（2015 年）立案率約 75% 左右。See Vishnubhakat, *supra* note 8, at 27, 57.

³⁸ Jarrad Wood & Jonathan R. K. Stroud, *Three Hundred Nos: An Empirical Analysis of the First 300+ Denials of Institution for Inter Partes and Covered Business Method Patent Reviews Prior to In re Cuozzo Speed Technologies, LLC*, 14 J. Marshall Rev. Intell. Prop. L. 112, 121 (2015).

³⁹ *Id.* at 130.

⁴⁰ *BSP Software v. Motio Inc.*, IPR 2013-00307 (PTAB 2013).

⁴¹ US pat. RE43,324E.

⁴² US pat. 5,590,171.

⁴³ US pat. 5,136,655.

⁴⁴ See *supra* note 40, Paper 14 (PTAB Decision-denying institution of inter partes review).

⁴⁵ 35 U.S.C. § 314(d) No Appeal.— The determination by the Director whether to institute an inter partes review under this section shall be final and nonappealable.

⁴⁶ See *supra* note 28.

決定提出上訴，而明白地禁止對於第 1 階段之決定提出上訴，是以 CAFC 駁回其上訴，惟該條文是否禁止任何其他的救濟管道，CAFC 表示在該案中無需就此問題加以決定⁴⁷。

而後，於 *Cuozzo* 案⁴⁸ 中，*Cuozzo* 因對 PTAB 認定其專利無效之最終決定表示不服而上訴至 CAFC，同時對 PTAB 之立案決定（針對系爭專利⁴⁹ 請求項 10、14 之爭點部分⁵⁰）一併表示不服。*Cuozzo* 主張，美國專利法第 314（d）條之規定，並非完全禁止對於立案決定進行救濟，而僅「暫停」救濟直至 PTAB 發出最終決定為止。換言之，*Cuozzo* 認為立案決定仍得併同最終決定一併上訴，以資救濟。惟 CAFC 並不同意，其多數意見認為縱使已發出最終決定，該條文之規定仍禁止對於立案決定提出上訴⁵¹。*Cuozzo* 不服，繼續上訴至最高法院。最高法院多數意見認為美國國會對於專利法第 314（d）條文之立法意旨，有意禁止立案決定之上訴，但並非所有涉及立案決定之相關爭議均不得進行司法審查，如涉及違反正當法律程序之違憲問題，或 USPTO 踰越其法定職權等，法院仍有權予以審查。而依 *Cuozzo* 之主張，本案並未涉及上述情形，乃駁回 *Cuozzo* 之訴⁵²。此一判決顯示最高法院認同不得對於立案決定向 CAFC 提起上訴之原則，無疑為 PTAB 之實務操作注入了一劑強心針。

（二）審查計畫命令

對於經立案之 IPR 案件，PTAB 在發出立案決定書的同時，會核發 1 份審查計畫命令（scheduling order）。為確保審查期程能夠順利地在立案後 1 年內終結，該審查計畫命令中會初步地訂定出後續審查期程中之 7 個到期日（due date）⁵³，如表 3 所示：

⁴⁷ *Id.*

⁴⁸ See *supra* note 25.

⁴⁹ US Patent No. 6,778,074.

⁵⁰ 舉發人 Garmin 公司主張系爭專利請求項 17 不具進步性。PTAB 認為請求項 17 既依附於請求項 14，而請求項 14 又依附於請求項 10，Garmin 之主張應隱含有對於請求項 10、14 提起 IPR 之意，乃決定就請求項 10、14、17 之爭點均予立案。

⁵¹ *In re Cuozzo Speed Technologies, LLC*, 793 F.3d 1268 (Fed. Cir. 2015).

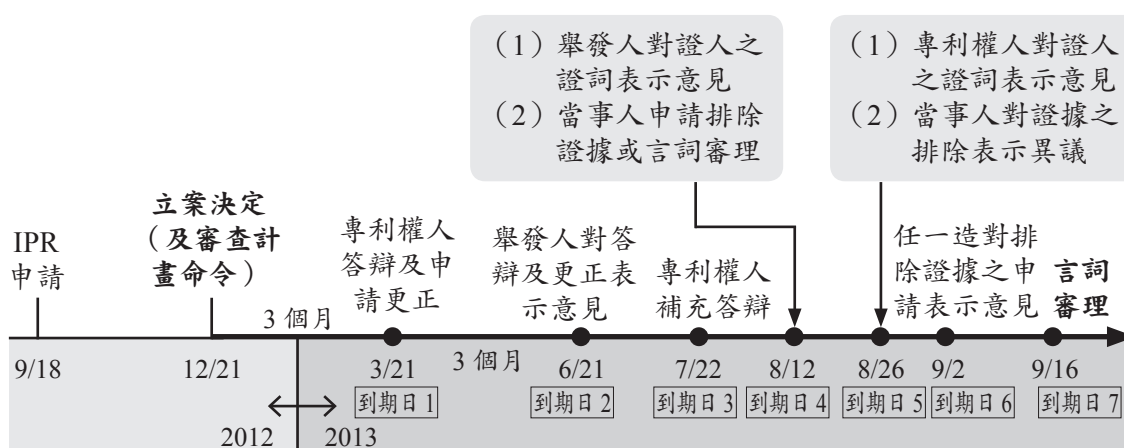
⁵² See *supra* note 27, at 7-12.

⁵³ See *supra* note 35, at 48769.

表 3 審查計畫命令各到期日一覽表

項目	期間	內容
到期日 1	3 個月	專利權人答辯及申請更正
到期日 2	3 個月	舉發人對專利權人之答辯及更正表示意見
到期日 3	1 個月	專利權人補充答辯
到期日 4	3 週	舉發人對證人之證詞請求表示意見，當事人申請排除證據或言詞審理
到期日 5	2 週	專利權人對證人之證詞表示意見，當事人對證據之排除表示異議
到期日 6	1 週	當事人對排除證據之申請表示意見
到期日 7		言詞審理

以下舉 *Microsoft Corp. v. Proxyconn Inc* 案⁵⁴ 為例：Microsoft 公司於 2012 年 9 月 18 日對 Proxyconn 公司所擁有之第 6,757,717 號專利案提出 IPR 案件之申請，嗣後 Proxyconn 於同年 11 月 21 日聲明放棄初步答辯，而 PTAB 於 1 個月後（同年 12 月 21 日）旋即作出准予立案之決定，並於同日發出審查計畫命令，訂定如下圖之審查期程：

圖 2 *Microsoft Corp. v. Proxyconn Inc* 案審查計畫命令之各到期日

⁵⁴ *Microsoft Corp. v. Proxyconn Inc*, IPR2012-00026 (PTAB 2013).

雖然 PTAB 會在審查計畫命令中初步訂定到期日 1 至 7，但確實之日期尚非不得變動。原則上，於立案決定後 1 個月內，PTAB 會與兩造當事人進行初步電話會議（Initial Conference Call），討論審查計畫命令中所訂定之各期程，以及兩造於整個審查過程中預期會提出之各項申請（motion）等事項。通常 PTAB 會要求兩造當事人至少在初步電話會議 2 天前提出 1 份預計的申請事項清單，而依據委員會的審查經驗，此方式有助於 PTAB：（1）調整審查期程；（2）決定清單中所列之各項申請是否為必要且能充分地解決爭議；以及（3）瞭解是否存在有決定性之爭點，有助於案件和解之可能性⁵⁵。

以上述 *Microsoft Corp. v. Proxycorr Inc* 案為例，PTAB 於立案決定後 1 個月內，旋即舉行初步電話會議，其討論內容除該案之審查期程外，專利權人亦表明其於答辯時會提出更正之申請，以及該案並未就和解一事有進一步討論等各事項。而因該案與另案（IPR2013-00109）有合併審查之可能，當事人亦向 PTAB 請求若於合併審查之情況下，審查期程應予延長 2 個月，若無合併審查，則同意依本案原訂之時程進行⁵⁶。而後，因合併審查之故，PTAB 再度於 2013 年 2 月底核發 1 份修正後之審查計畫命令，其各到期日較原審查計畫命令所訂延後約 2 個月，並於同年 3 月中旬再度邀集兩造當事人進行電話會議，兩造當事人對於審查時程均無意見⁵⁷。該案最終實際舉行言詞審理之日期為 2013 年 11 月 18 日，而 PTAB 作出書面決定之日期則為 2014 年 2 月 19 日。是以，整體審查期程均如修正後之審查計畫命令所訂而順利終結。

四、專利權人答辯及更正之申請

在 PTAB 准予立案後的 3 個月⁵⁸內，專利權人得提出答辯⁵⁹，與初步答辯不同的是，此時專利權人可就舉發人所提之無效理由提出實質辯駁。一般而言，此階段之答辯書，專利權人會就其認為具專利要件之請求項，逐一提出具體理由或相關證據，亦得提出特徵比對表來就系爭專利請求項與特定證據進行比對⁶⁰。若

⁵⁵ See *supra* note 35, at 48765.

⁵⁶ See *supra* note 54, paper 22, PTAB order.

⁵⁷ Id. paper 33, PTAB order.

⁵⁸ 37 C.F.R. § 42.120(b).

⁵⁹ 35 U.S.C. § 316(a)(8).

⁶⁰ See *supra* note 35, at 48766.

專利權人選擇不進行答辯，可與 PTAB 進行電話會議，以討論是否請求不利之審決（adverse judgement）⁶¹。

（一）更正之相關規定

就更正部分，原則上專利權人僅得於與 PTAB 商議（confer）後提出 1 次更正之申請⁶²，且申請更正之時點不得晚於答辯書之提出。以電話會議進行商議時，PTAB 會就該更正之申請，對專利權人與舉發人說明該更正對整個審查程序之影響⁶³，亦會有因此而調整審查期程之可能。若專利權人意欲申請額外的更正申請，則需 PTAB 之同意始得提出。例如專利權人具備正當事由，或該更正係由專利權人與舉發人所共同提出並對於案件之和解具有重大進展等情形，PTAB 得例外地同意之。

此外，更正申請書中應載明請求項列表，以清楚地顯示所更正之內容，以及（1）任一增加或更正之請求項為申請時說明書所支持；（2）任一主張優先權之請求項為優先權基礎案所支持⁶⁴。而更正若有下列二種情形之一者，應不准許：（1）未針對舉發理由所提；（2）更正後擴大了申請專利範圍或引入新事項⁶⁵。

更正的形式有兩種，一種是單純的刪除請求項，另一種是針對原請求項提出合理數目之替代請求項（substitute claims）。依規定，1 項請求項被推定為僅需 1 項替代請求項，但得舉證推翻之⁶⁶。

（二）更正實務與分析

依 USPTO 之統計分析⁶⁷，截至 2016 年 4 月底，所有審判類型案件中

⁶¹ 係指當事人在程序進行中，請求 PTAB 作出對自己不利之決定而言，通常是指專利權人自認系爭專利無效，或專利權人更正刪除或聲明放棄所有被提起舉發之請求項，導致已無爭點等情形，參見 37 C.F.R. § 42.73（b）。

⁶² 35 U.S.C. § 316(d) and 37 C.F.R. § 42.121.

⁶³ See *supra* note 35, at 48766.

⁶⁴ 37 C.F.R. § 42.121(b).

⁶⁵ 37 C.F.R. § 42.121(a)(2).

⁶⁶ 35 U.S.C. § 316(d) and 37 C.F.R. § 42.121(a)(3).

⁶⁷ PTAB Motion to Amend Study, USPTO, 2016/4/30, available at <http://www.uspto.gov/patents-application-process/appealing-patent-decisions/statistics/aia-trial-statistics> (last visited: 2016/7/16).

（包含已終結⁶⁸及未終結者），提出更正者僅約1成。而有提出更正者，有4成因撤回、和解、單純刪除請求項，或原請求項即已具專利要件等原因，PTAB無需作實體之認定。而在需作實體認定的118件案件（提出替代請求項）中，僅有2件全部准予更正、4件部分准予更正，准予更正之比例甚低（約5%）。USPTO總計其不准更正案件中，約8成之否准理由係關於專利權人未能證明更正後之請求項相較於先前技術具有專利要件，其餘則屬於程序性之理由。

PTAB在 *Idle Free Systems, Inc. v. Bergstrom, Inc.* 案中曾指出⁶⁹，依據37 C.F.R. § 42.20 (c)⁷⁰ 規定加以解釋，專利權人提出更正以茲救濟，其負有舉證責任來證明，每1替代請求項均有別於卷證中之先前技術以及專利權人已知之先前技術而具有專利要件。舉證責任在於專利權人，其理由係IPR並非專利審查或再審查程序，因此專利權人所提出之替代請求項並未經過審查，專利權人亦非在克服審查過程中的核駁理由，而只要PTAB准許後，該些請求項就會被增加至原專利中，因而專利權人負有舉證責任來證明替代請求項相較於先前技術具有專利要件，進而有權將該些請求項加入至該專利中⁷¹。而有論者指出，證明更正後請求項具可專利性之實體要件，已成為專利權人獲准更正之最主要阻礙⁷²。

另外，除了上述實體要件外，更正申請書之頁數原本限制在15頁以內，對於專利權人而言，要在相當有限的篇幅內將所有事項敘述完畢，尤其是更正後的請求項相較於先前技術具有可專利性部分，無疑是一大挑戰⁷³，USPTO乃因應外界之要求，放寬至25頁⁷⁴。

⁶⁸ 案件的終結，除獲PTAB之最終決定外，尚包含有和解或不利審決（見註61）等情形。IPR申請案中約有2成係以和解為收場（資料來源同註6）。在IPR案件的審查程序中，不論在立案階段或審查階段，當事人都可以進行和解，PTAB雖得接受和解而終止審查程序，但亦得視審查程序的進度，而仍作出最終書面決定。

⁶⁹ *Idle Free v. Bergstrom*, IPR2012-00027, Paper 26 (PTAB 2012).

⁷⁰ 37 C.F.R. § 42.20(c) Burden of proof. The moving party has the burden of proof to establish that it is entitled to the requested relief.

⁷¹ *Nichia Corp. v. Emcore Corp.* IPR2012-00005, PTAB Final Written Decision, p. 55.

⁷² Richard Neifeld, *Kill Rate of the Patent Death Squad, and the Elusory Right to Amend in Post-Grant Reviews*, Part I of II, *Intellectual Property Today*, at 3 (April, 2014).

⁷³ *Id.* Part II of II, at 5.

⁷⁴ 37 C.F.R. § 42.24(a)(1)(vi) (See 80 FR 28561, May 19, 2015).

（三）更正實務案例

為便於理解，以下茲舉 *Nichia Corp. v. Emcore Corp.* 案⁷⁵ 為例，舉發人 Nichia 公司對 Emcore 公司所有之系爭第 6,653,215 號美國專利請求項 1 至 17（請求項 1 為獨立項，其餘為附屬項）提起舉發。經 PTAB 審查認為舉發人就前述各請求項均已滿足其舉證責任，故均予立案。嗣專利權人提出更正之申請，請求刪除第 2 至 5 項、7 至 9 項、12、16、17 項（共刪除 10 項次），並新增第 18 至 27 項（共 10 項次）之替代請求項。

對於 Emcore 所提之更正，PTAB 於最終決定書中指出應不予准許，其理由係⁷⁶：（1）Emcore 雖提出 10 項替代請求項，但未說明新增之請求項係與何請求項相對應。（2）Emcore 雖提出請求項列表，但未清楚標明新增或刪除之技術特徵為何。（3）替代請求項中引入了數個新字詞，但未提供相關之申請專利範圍解釋。（4）刪除之請求項中包含有溫度範圍之附屬技術特徵⁷⁷，且據專利權人稱該附屬技術特徵可達成無法預期功效（低接觸電阻），但新增之替代請求項中並未見有該技術特徵，而專利權人並未適當地說明，因此，將該技術特徵刪除並非針對舉發理由所為，已違反相關規定⁷⁸。（5）專利權人應敘明每項替代請求項之書面揭露支持性（為申請時說明書所支持⁷⁹），在本案中，雖 Emcore 引用了系爭專利說明書之內容加以說明，但卻未引用申請時說明書內容，因此未能滿足書面揭露支持要件。（6）Emcore 僅就委員會立案決定中之爭點說明何以更正後請求項具專利要件，但並未就卷證中所有文獻加以討論，再者，專家證人亦僅就系爭專利請求項 1 說明其有效性，而未就所有替代請求項中所新增的技術特徵加以說明，因而 PTAB 認為 Emcore 未能證明其所提之替代請求項具備可專利性。由此案例可知，要滿足所有的更正要件，對專利權人而言，確實存在有相當的困難度。

⁷⁵ See *supra* note 71.

⁷⁶ *Id.* at 49-57.

⁷⁷ 例如 US 6,653,215 請求項 2：如請求項 1 所述之方法，其中該退火步驟係在 400 至 600 度進行。

⁷⁸ See *supra* note 65.

⁷⁹ *Ariad Pharms., Inc. v. Eli Lilly & Co.*, 598 F.3d 1336, 1351 (Fed. Cir. 2010) (en banc).

（四）PTAB 對於更正之指引

在 IPR 制度運作之初，PTAB 為避免專利權人對於更正要件有所誤解，曾於上述之 *Idle Free Systems, Inc. v. Bergstrom, Inc.* 案中提出指引⁸⁰。嗣後有鑑於專利權人普遍仍認為更正之門檻過高，PTAB 復於 *Corning Optical Comm. RF, LLC v. PPC Broadband, Inc.* 案中對專利權人再次提出更進一步的指引⁸¹，其指出：專利權人提出替代請求項時，需明確指出與何請求項相對應，以及所更動之處，且就一般而言，替代請求項不應刪除原請求項中任何技術特徵或元件。至於專利權人要如何說明其更正已滿足書面揭露之支持性要件，PTAB 建議專利權人應指出其更正係對應於「申請時說明書」而非「公告時說明書」何處，且不應僅就所增加之技術特徵加以說明，而應就請求項整體說明其為申請時說明書所支持。另外，專利權人於替代請求項中增加新字詞時，亦應提供其相對應之解釋，例如增加手段功能用語時，即應指出說明書中相對應之結構、材料或動作。至於專利權人如何證明該更正相較於先前技術具有專利要件，PTAB 指出，其重點並不在於證明其相較於舉發人所提之證據具有專利要件，而應對於替代請求項中所增加之技術特徵充分地說明：例如該技術特徵並非普遍已知之技術，或該技術特徵與請求項中其他構件間之組合並非已知。若為已知之技術，則應說明其組合何以對於所屬技術領域中具有通常知識者而言並非顯而易見。又專利權人本身並非虛擬之所屬技術領域中具有通常知識者，固然無法期待專利權人知悉該領域中所有技術，但專利權人應就替代請求項中所增加之技術特徵，說明其相關的背景技術知識。

五、言詞審理（oral hearing）

在兩造當事人依前述時程提交各項申請及相關書狀後，得向 PTAB 提出言詞審理之請求，並需在請求書中載明爭點⁸²。在同意兩造當事人之言詞審理請求後，PTAB 會核發 1 份言詞審理命令（trial hearing order），載明言詞審理之時間、地點、

⁸⁰ See *supra* note 69, paper 26.

⁸¹ *Corning Optical Comm. RF, LLC v. PPC Broadband, Inc.*, IPR2014-00441, Paper 19 (PTAB 2014).

⁸² 37 C.F.R. § 42.70.

進行之程序及相關注意事項。一般而言，言詞審理的進行係由舉發人與專利權人依序進行陳述，但例如爭議在於更正後之申請專利範圍是否已克服舉發理由，其陳述之順序則相反⁸³。

六、最終決定書（final written decision）

言詞審理結束後，PTAB 會擇期發出書面之決定書，其發出之期間原則上應於立案後 1 年內。決定書的內容應對被舉發之請求項或更正後所新增之請求項是否為有效⁸⁴加以說明。

另外，若准予更正，在 PTAB 之決定確定後，PTAB 會發出 IPR 證書（certificate）⁸⁵，以公告系爭專利更正後之各請求項內容⁸⁶。而公告後之效力等同於再發證（reissue）專利，意即除非更正前後係實質相同者，否則在原專利公告後至更正公告之期間內，有實施更正後請求項之發明者，得主張中用權（intervening rights）⁸⁷免除其損害賠償責任。簡言之，經更正或新增之請求項，於公告後並不發生溯及之效力。

⁸³ See *supra* note 35, at 48768.

⁸⁴ 35 U.S.C. § 318(a).

⁸⁵ 例如 US 7,579,016 K1。

⁸⁶ 35 U.S.C. § 318(b).

⁸⁷ 35 U.S.C. § 318(c)，其明定更正公告後，與 35 U.S.C. § 252 之再發證（或稱「重新領證」）專利具相同效力。中用權之效力，可參見林柏修，美國專利再發證制度之研究——兼論我國更正規則，世新大學碩士論文，頁 69 至 80。另“intervening rights”亦有翻譯為「先行使用權」，見楊明道、陸潔，複審後專利賠償金可能歸零，中時電子報，2014 年 12 月 9 日，網址：<http://www.chinatimes.com/newspapers/20141209000148-260205>（瀏覽日期：2016 年 8 月 1 日），其指出「美國專利法 35 U.S.C. § 252 提供了兩種先行使用權：絕對先行使用權及衡平（equitable）先行使用權。絕對先行使用權僅涵蓋專利權重新領證『之前』所製造、購買、銷售或使用的任何物品（例如在重新領證前已經製造的產品），且無法適用方法專利。相對地，衡平先行使用權則可由法院裁量決定，並可同時適用於產品或方法專利，而且只要在專利重新領證之前，第三方已經就其產品或方法之開發『投入相當的準備』，則可適用先行使用權」。亦有將“intervening rights”翻譯為「介入權」，見葉雪卿，淺談美國專利說明書變更—校正、更正、舉發，2015 年 6 月 3 日，網址：http://www.naipo.com/Portals/1/web_tw/Knowledge_Center/Laws/US-109.htm（瀏覽日期：2016 年 8 月 1 日）。

肆、結論

觀察前述 PTAB 就 IPR 案件的審查流程及其實務作法，可以瞭解到 PTAB 對於審查期程能夠充分掌握，可歸納為下列因素：

一、立案階段之過濾機制

在 IPR 之立案階段，舉發人之舉證責任雖僅相當於民事訴訟中之優勢證據（preponderance of evidence）。但由 PTAB 之審查實務可知，舉發人應就系爭專利請求項之解釋、證據與系爭專利之比對，以及不具專利要件之理由等有充分的論述，否則 PTAB 將不予立案。再者，後續審查階段所審查之爭點，限於立案決定中經認定應予立案之爭點，因此舉發人在提出 IPR 申請書時，即應審慎思考所提出之證據並詳細撰寫舉發理由。

我國舉發案之形式審查階段，僅就舉發理由、證據等之有無加以檢視，而待案件進入實體審查後，倘發現舉發爭點不明或書證有部分缺漏等情形，需進行闡明或重啟兩造書證交換之程序。再者，舉發人於審定前，只要在舉發聲明的範圍內，仍得補提理由或證據，是以爭點易於變動而造成審查期程之延宕。

二、審查計畫命令之執行

PTAB 在准予立案後所核發之審查計畫命令，除了預先規劃出後續審查流程中兩造得提交文件之時間點，同時藉由電話會議的舉行，與兩造商議是否有修正審查計畫的必要，是以該審查計畫雖無強制力，但既經兩造同意及獲共識之前提下推動，仍可預期如審查計畫所訂之期程進行，特別是針對兩造之文件提出時間點設有明確的期日，如此即能有效地掌握整體審查期程。

三、專利權更正之限制

專利權人雖得審查階段提出更正，但原則上僅限 1 次。由於立案決定已確認了爭點，因此雖有更正之次數限制，但對專利權人而言，尚無明顯不公平或不合理之處。另外，專利權人應說明其更正係相對應於舉發理由所提，以及更正後請求項具專利要件等詳細理由，否則更正將不被准許。

反觀我國之舉發審查實務，並未限制舉發人提出理由或證據之時點，專利權人亦得隨時提出更正（我國與美國於舉發審查中之更正要件比較，如表4），並無限制兩造之攻擊防禦次數或範圍，即難以避免審查期程遲滯之問題產生。

表4 我國與美國於舉發審查中之更正要件比較

國別	我國	美國
更正形式	項次不得變動	僅得刪除或提出替代請求項
次數限制	無	原則1次
更正事由	• 請求項之刪除 • 申請專利範圍之減縮 • 誤記或誤譯之訂正 • 不明瞭記載之釋明	僅得針對舉發理由提出
實體要件	• 不得超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍 • 不得實質擴大或變更公告時之申請專利範圍	• 具專利要件 • 不得引入新事項 • 不得擴大申請專利範圍 • 為申請時說明書所支持

綜上，為能達成立案後1年內審結的目標，美國IPR案件的制度設計，係採用兩階段的審理模式，在衡平舉發人及專利權人之攻擊防禦方法前提下，課予兩造各自應盡之責任或義務，並以審查計畫命令明訂得提出文件之時點，使PTAB能有效掌握整體審查期程，值得加以參考。

由日本無效審判程序探討加速審理之運用策略

呂正仲*

摘要

日本之無效審判程序，於申請階段，申請書需符合記載形式並載明實質理由，藉此淘汰記載不備案件及迅速收斂爭點，後續限制任意變更舉發爭點，避免損及專利權人利益。進入實質審查階段，當事人僅能在特定時點方可進行攻防動作，並隨案情複雜程度調整「標準指定期間」，避免單造故意拖延審理期程；又，訂正請求或舉發補充理由等文件，部分可省略書面往返程序，迅速導入言詞審理程序進行實質攻防。上述多項措施避免舉發程序中一再訂正或變更舉發爭點而拖延審理程序之弊病，當事人既無法藉由干擾程序運作而損及對造權益，可在爭點明確之基礎下迅速審定，提升外界對審查機關紛爭處理能力及準司法程序信賴度之高度評價；藉此介紹，希冀可提供我國完善舉發制度之參考方向。

關鍵字：舉發、更正、特許廳、審判部、無效審判、審判便覽、訂正請求、職權審查。

* 作者現為經濟部智慧財產局專利三組審查官。
本文相關論述僅為作者研究性質之探討，不代表任職單位之意見。

壹、前言

對領證後專利權再行檢視瑕疵甚或存續者，係屬公眾審查制度之一環，此類爭議案件數量雖少，但皆直接關係到經濟市場秩序，而具有舉足輕重之地位，是以，各主要國家專利局皆花費心思設計撤銷專利權相關機制，運作程序大致朝兩方向設計：（1）以武器平等原則設計制度，避免過度損及任一造利益；（2）早期獲致撤銷專利權與否之結論，避免延宕審查期間。

我國舉發案件一年申請量約有 600 多件，相較於發明專利申請案件雖顯得數量稀少，然而因為每件舉發案皆受到兩造當事人高度重視，且舉發成立與否結論之影響力亦擴張連動到公眾，因此，舉發審查期間及審查品質自然成為外界持續關注的項目之一，而有需要研究及參酌國外制度以求進一步精進。

在各國撤銷專利權相關機制中，日本特許廳無效審判案件的審查速度變化特別引人注目。發明及實用新案無效審判案件的平均審查期間，在 2000 年尚須 15 個月，之後一路縮短至 2013 年的 8.7 個月¹，提升效率後，不僅快速達到協助兩造解決紛爭之目的，避免兩造處於懸而未決的等待；再者，民事侵權訴訟時被控侵權人於法院主張專利權無效，由於審判部可快速判斷專利有效性，被控侵權人具有同時提起無效審判的抗辯管道，間接提升公眾對審判部準司法程序之信賴。

日本特許廳除了提升無效審判審理效率外，仍持續精進審查品質，如透過調查統計資料及檢討個案等方式檢討現有機制，透過積極活用言詞審理、檢討處分形式（用詞一致化、具體化）及改進審查流程中雙方攻擊防禦方法等各項措施²，以進一步提升外界對審判部的紛爭處理能力、滿意度、準司法程序信賴度等評價，因此，不僅提升審查效率，同時也提升審查品質。

我國近年持續努力改進專利舉發案的審查期間及提高審查品質，在既有成效的基礎上，仍有再精進之需求，以呼應外界期待。由於我國舉發審查制度，無論是法規或審查基準，或多或少參酌了日本專利無效審判制度及其實務運作規範³。

¹ 日本特許廳，「平成 26 年度知的財産権制度説明会（実務者向け）テキスト審判の概要（制度・運用編）」，頁 6，2014 年。另統計區間包含「審決預告」而仍未審決之案件。

² 日本財團法人知的財産研究所，「当事者系審判における審理の進め方に関する調査研究報告書」，産業財産権制度問題調査研究報告書，2010 年 3 月。

³ 林希彥，「從日本專利無效審判制度探討我國舉發制度之修正」，智慧財產權月刊，第 147 期，頁 73-99，100 年 3 月。

然而，雙方制度及審查規範仍有細部差異，而特許廳在無效審判業務上投注許多精進效率的策略，以致在 2013 年達到 8.7 個月審查期間的目標，自有其值得參酌之處，以下簡介特許廳無效審判程序，並以此為基礎說明。

貳、日本無效審判審查流程

以下說明係依照日本審判便覽對無效審判的相關規範，內容包括：無效審判之審查流程、兩造應遵守的法規及審判便覽等相關規定；及審判官對程序審查之判斷方式。須特別注意，以下僅介紹發明專利案件之無效審判流程，實用新案（對應我國之新型專利）案件依循實用新案法而另行規範，此與我國發明與新型專利採同一舉發流程不同。

依圖 1 所示流程⁴，無效審判流程大致可分為 5 個階段（參見虛框線之標註），分別為：（1）舉發人申請階段；（2）專利權人首次答辯階段；（3）舉發人首次辯駁階段；（4）專利權人再次答辯階段；（5）舉發人再次辯駁階段。

5 個階段大致上與我國舉發流程相近。雖然日本無效審判流程多達 5 個階段，但在縝密規範下，往往完成階段 1、2 之後，即可進入言詞審理或書面審決程序，無須進行階段 3 至 5；如專利權人另有訂正請求，則進入階段 3、4 程序。

⁴ 日本特許廳審判部，「平成 23 年改正法における無効審判及び訂正審判の実務の考え方」，附錄 3 圖 1-1，頁 237，2012 年 3 月。

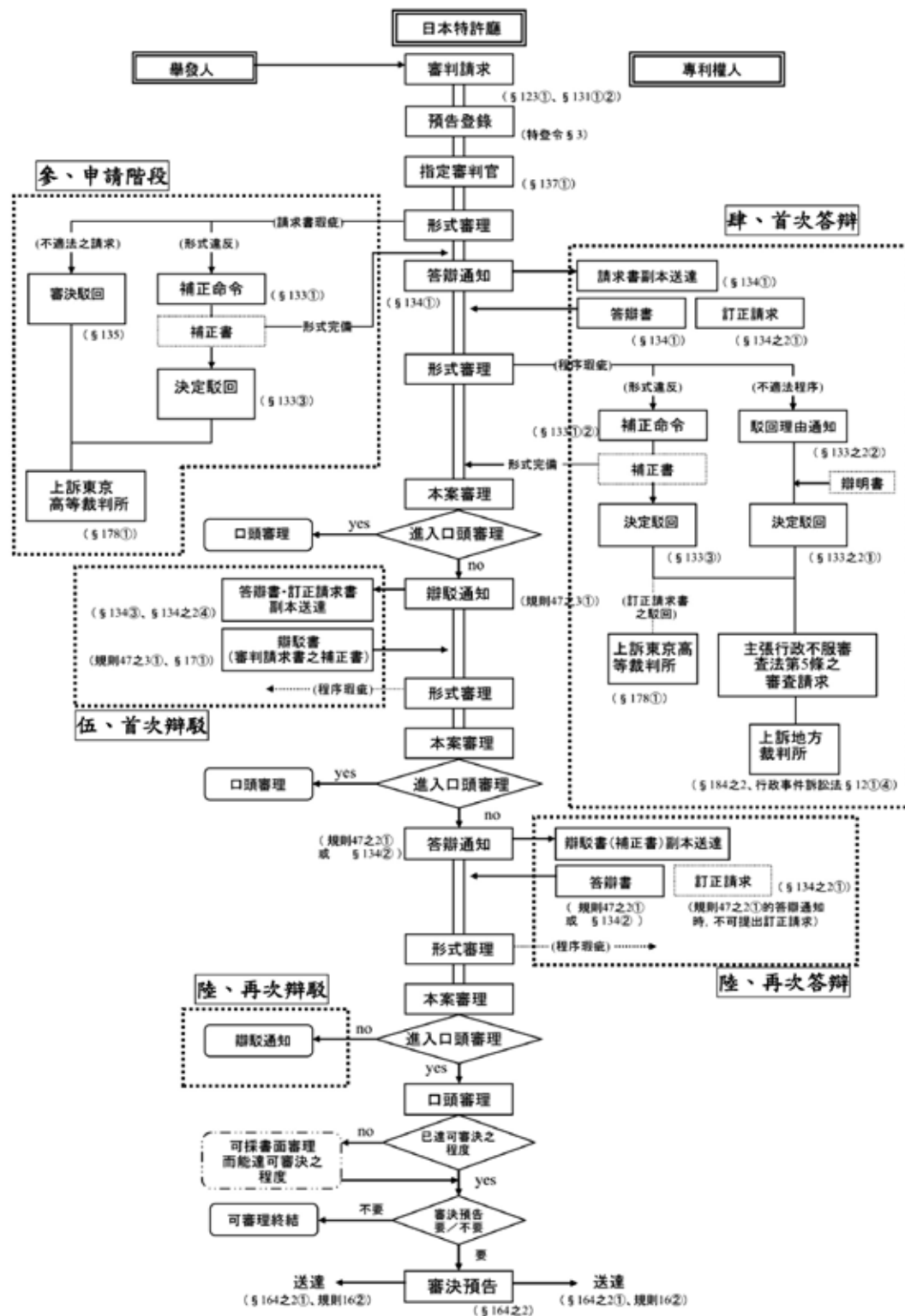
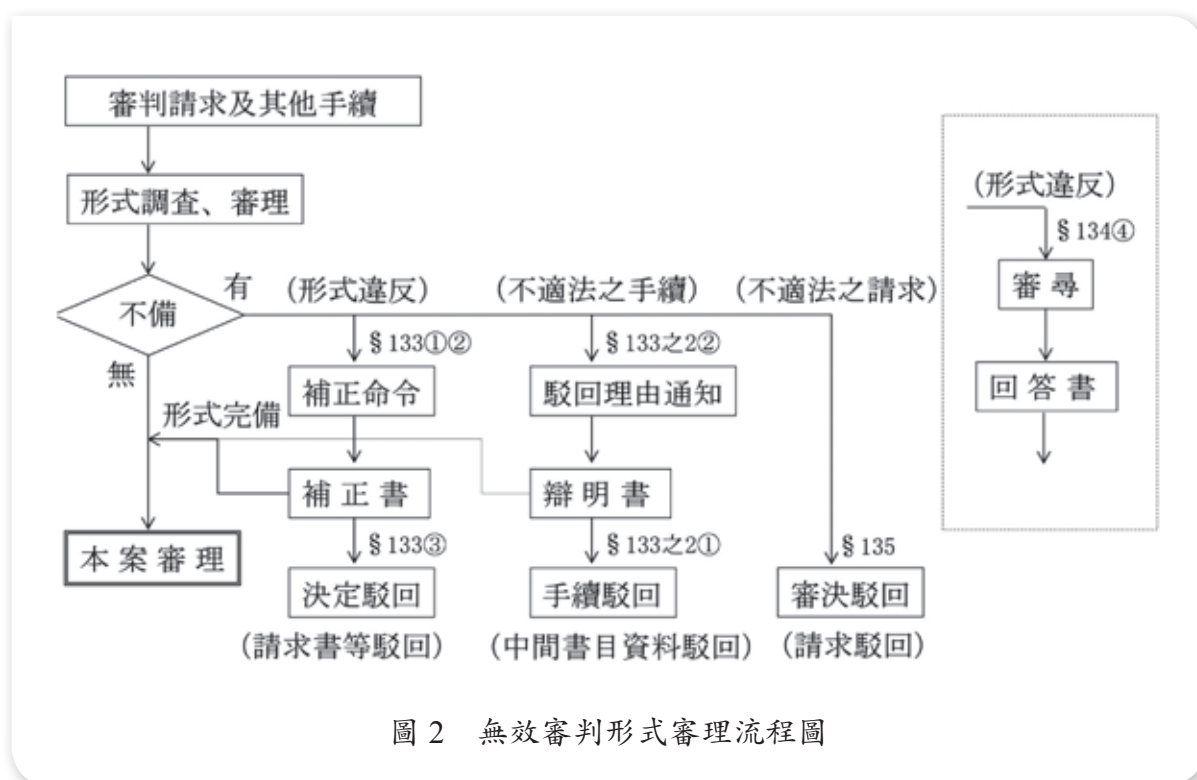


圖 1 特許廳發明專利案無效審判流程圖

參、舉發人申請之審查程序

舉發人申請遞件之舉發申請書須符合形式要件（特 131.I、II、特施 46 樣式 62），其記載事項包含：（1）收件者（如「致特許廳長官」之記載）；（2）審判事件（如「專利○○號無效審判事件」之記載）；（3）請求項數；（4）舉發人資訊；（5）代理人資訊；（6）被舉發人資訊；（7）請求聲明；（8）舉發理由；（9）證據；（10）附加書目資料及物件之目錄等欄位。

判斷舉發申請書及附件書目資料等各欄位是否符合規定特許法第 131 條第 1、2 項及第 133 條第 2 項各款等規定時，首先由書記官進行「形式調查」，後續再交由合議庭進行「形式審查」，其流程⁵如圖 2 所示：



⁵ 審判便覽 51-08，頁 1 流程圖。

常見之形式審查事項如下：

表 1 形式審查常見檢核事項

- 1、當事人及代理人名稱、住所等是否明確記載（特 131.I（1））。
- 2、舉發案之表示欄位是否明確記載（特 131.I（1））。
- 3、「請求主旨」及「舉發理由」是否明確記載（特 131）。
- 4、該請求是否為未成年人及成年被監護人等（特 7.I～III）欠缺手續能力者所提之請求（特 133.II（1））。
- 5、該請求是否違反代理權相關規定（特 9）之範圍（特 133.II（1））。
- 6、手續是否違反特許法或其他政省令相關規定的方式（特 133.II（2））。
- 7、是否依規定繳交足額舉發規費（特 133.II（3））。

舉發人在最初的舉發申請書遞件之後，雖然仍有機會在審查終結通知（特 156.II）前補正舉發申請書⁶（特 17.I），但後續補正程序通常不得變更舉發主旨（特 131-2.I）。另外，當合議庭認為需要舉發人進一步釋明時，也可以主動發起審尋程序⁷（特 134.IV）。

一、程序瑕疵之處置⁸

當舉發人申請程序有瑕疵時，合議庭將依照違反形式要件的嚴重程度，給予不同處置；如無法克服瑕疵者，將駁回此舉發申請案。分別包含以下 3 種態樣（參考圖 2）：（1）決定駁回（特 133.III）；（2）審決駁回（特 135）；（3）手續駁回（特 133-2.I）。

（一）通知補正及「決定駁回」

當合議庭判斷申請程序屬輕微瑕疵時（圖 2 步驟中「形式違反」態樣），因為還有補正機會，審判長會發出補正命令，給予舉發人一段補

⁶ 審判便覽 30-01。

⁷ 審判便覽 37-02，此程序常見於審判長檢核申請書等書目資料時，為了確認當事人的主張，主動聯絡當事人的通知程序。

⁸ 審判便覽 51-04，另特許廳將此類程序不符案件稱為「却下」。

正期間（特 133.I、II），舉發人可在不變更主旨前提下補正形式事項瑕疵。如舉發人後續未克服，審判長可駁回該舉發申請案（特 133.III）。

另外，有關舉發申請書以外之相關程序資料（包含舉發人之程序補正書、其他舉發事件相關程序之手續書目等全部資料），審判長也會進行相同檢核（特 133.II），以及相同駁回處置（特 133.III）。

（二）逕處以「審決駁回」

舉發申請書明顯違反記載要件，而無法補正治癒瑕疵；或縱使補正後可修復瑕疵但明顯會造成變更請求主旨的後果時，合議庭可參酌日本民事訴訟法第 140 條之相似作法，在不通知補正情況下，逕處以「審決駁回」（特 135）。

不過，審判長如欲聽取舉發人申復意見時，仍可適度通融而主動發出審尋通知（特 134.IV），此時，舉發人仍可伴隨審尋答覆書，一併提出手續補正書（特 17.I、IV）。

（三）其他文件之「手續駁回」⁹

前述舉發申請書以外的其他書目資料有瑕疵時，合議庭會通知該文件之駁回理由，並指定相當時間給予提出辯明書之機會（特 133-2.II），如最終無法克服瑕疵時，合議庭也可駁回該份書目資料（特 133-2.I）。

二、舉發申請書「請求主旨」之形式審查

前述表 1 所舉的形式違反事項中，以「請求主旨」與「舉發理由」兩項判斷較為困難，且是舉發人常發生的違反事項，以下分別說明兩項之相關規範。

舉發申請書之「請求主旨」欄位，係指舉發人希望該案件於舉發審定時符合何種要求，記載形式例如：「發明專利第○○號發明之申請專利範圍內之請求項○所記載之發明，屬無效之發明專利。審判費用由專利權人負擔，請求上述之審決」，其形式類似我國法院訴訟聲明事項。

⁹ 審判便覽 21-08。

此欄位（特施 46 樣式 62）之舉發專利案號如記載有誤但仍可與舉發申請書所記載全部內容勾稽上，而推認為單純誤記者，審判長得指定一定期間命令補正（特 133.II（2））；如無法確認正確案號，合議庭仍可發起審尋程序（特 134.IV）主動詢問舉發人。後續如未能克服此瑕疵，將處以「決定駁回」（特 133.III）或「審決駁回」（特 135）審定。

另外，舉發請求項項號有誤時，也是依照上述判斷方式。如該舉發案在審查前已更正刪除全部舉發請求項，因為已無舉發人之實益，視為不適法之請求而無法補正，後續以「審決駁回」（特 135）審定。

三、舉發申請書「舉發理由」之形式審查

在檢核舉發申請書「舉發理由」時，合議庭判斷是否滿足下列 2 項記載要件（特 131.II）：（1）記載主張專利無效所根據的具體特定事實。（2）說明每一個舉證事實與證據之間的關係。

舉發申請書未滿足上述 2 項記載要件時，後續雖仍可補正舉發申請書，但已相當程度地限制可補正的範圍（特 131-2.II），後續補正仍無法克服或超出主旨時，將處以「決定駁回」（特 133.III）或「審決駁回」（特 135），所以，舉發人一開始就必須謹慎確認「舉發理由」是否完備。

由於「舉發理由」記載內容是後續兩造攻防的基礎，如不符合記載要件，往往增加專利權人不必要之負擔，所以，合議庭判斷之觀察角度可從「專利權人答辯負擔」觀之¹⁰：

- 1、依舉發理由，專利權人是否可確認特定爭點對象，據以答辯。
- 2、即使可確認全部爭點對象，但是否會造成專利權人不合理負擔。
- 3、若舉發理由之記載不完備，是否會造成專利權人偏離爭點對象，而無法期待答辯內容能實質對應爭點。

藉由以上觀察角度而確認違反記載要件時，合議庭可依違反態樣及後續是否可補正瑕疵，從以下 2 種處置措施中選擇其一：

¹⁰ 審判便覽 51-08，頁 3。

1、經由補正命令（特 133.I）給予補正之機會，如後續仍無法治癒瑕疵，審查最終以「決定駁回」（特 133.III）審定。

2、瑕疵無法補正而視為不合法之請求，逕以「審決駁回」（特 135）審定。

由於後續補正通常不允許變更舉發理由主旨（特 131-2.III），所以，即使舉發人針對違反記載要件部分進行補正但仍造成變更主旨時，審判長仍不允許該補正，視為未克服違反記載要件之事項。因此，合議庭對於明顯違反記載要件而可推論補正會明顯變更舉發主旨者，可不發出補正命令即發出「審決駁回」處分（特 135），後續專利權人無須答辯而可減輕負擔。

但如僅輕微違反記載要件，經判斷舉發人仍可不變更舉發理由之主旨而進行補正克服記載瑕疵時，審判長可發出補正命令（特 133.I）給予補正之機會，嗣後再針對補正內容決定是否處分「決定駁回」（特 133.III）。

相對於此，「審決駁回」處置措施對舉發人較為嚴格。以下屬記載要件未齊備且不能補正之態樣¹¹，合議庭不須發出補正命令而可逕行處分「審決駁回」之態樣，後續也不須請專利權人答辯。

（一）完全未記載舉發理由

舉發申請書完全未記載舉發理由時，或不符合舉發事由（特 123.I 任 1 款）時，視為未符合記載要件，縱使補正也明顯會改變原舉發理由主旨，可逕行處分「審決駁回」。

（二）未記載舉發之實質理由

舉發申請書雖有舉發理由，但未記載實質理由者，即使補正也明顯會改變原舉發理由主旨，可逕行處分「審決駁回」。

¹¹ 審判便覽 51-08，頁 4、5。

◎未記載實質理由的例子：

- 僅抽象地記載舉發理由，未記載主張專利無效所根據的具體事實，亦未提示證據。
- 雖提示具體事實或證據，然對本舉發案之發明而言，沒有特定之對應理由。

（三）未記載重要舉發法條之主要事實

屬舉發法條之重要主張事項卻未記載主要事實，即使補正也明顯會改變原舉發理由主旨，得逕行處分「審決駁回」。

◎未記載主要事實例子：

- 不具進步性之無效理由（特 29.II）中，未記載先前技術存在之事實。
- 未記載系爭發明與先前技術之相互比較。
- 未記載基於先前技術如何可輕易推知系爭發明之理由（包含論述如何可輕易推知）。

（四）欠缺主要事實之具體記載，且未提示證據

舉發申請書中未檢附證據物件資料，以致於無法藉由舉發理由之記載具體掌握主要事實。

肆、專利權人首次答辯之審查程序

舉發申請書經過前述程序審查確認無記載不備情事、未遭到「決定駁回」（特 133.III）、「審決駁回」（特 135）等處分時，審判長會將舉發申請書副本交付專利權人，並指定相當時間以供答辯（特 134.I），全案即進入實質審查階段。後續專利權人可在指定期間內提出答辯書以及訂正請求（特 134-2.I）。除通知專利權人外，審判長也必須通知該專利案之專用實施權人及已登記的其他權利人（特 123.IV）。

一、答辯書形式審查

專利權人申復所提答辯書仍然須進行形式審查，審查方式與舉發申請書之書面審理程序相同，審判庭可針對記載瑕疵發出補正命令等處置手段（特 133.I ~ III、特 133-2.I、II），對於答辯書的檢核及通知方式可參見前述程序。

此時專利權人如伴隨提起訂正申請書時，須另行判斷該訂正請求是否滿足形式要件及實質要件（如圖 3¹²），合議庭會檢核訂正申請書是否符合特許法第 134 條之 2 第 9 項準用第 131 條第 1、3、4 項、特許法第 127 條、特許法第 132 條第 3 項等相關規定。在此階段，可暫不判斷是否符合訂正實質要件（特 134-2.I）。

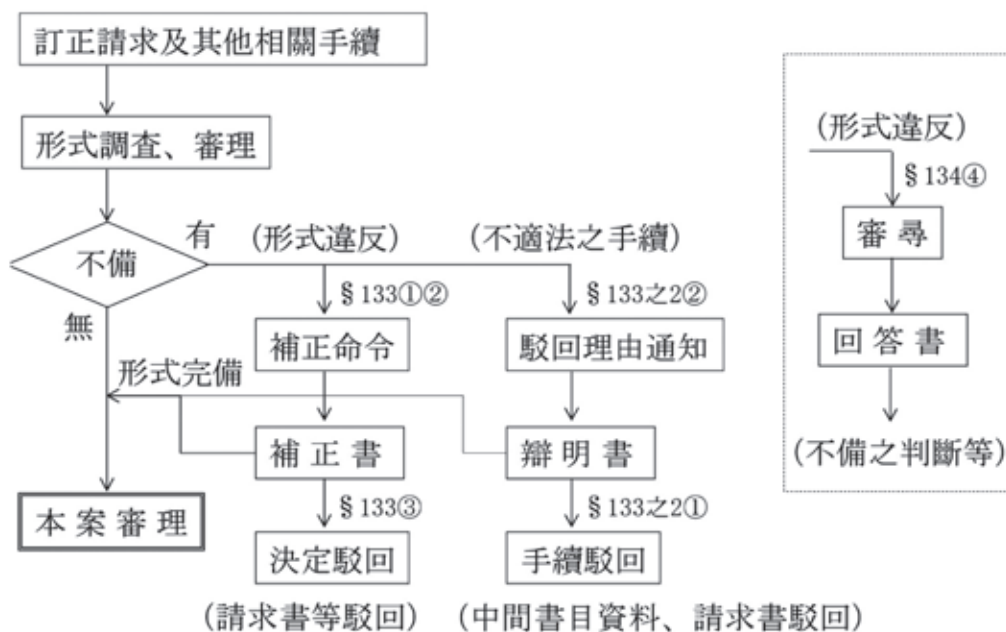


圖 3 訂正請求程序審查流程圖

¹² 同註 4，圖表 3-8，頁 113。

如判斷訂正申請書違反形式要件時，合議庭可處分：（1）「決定駁回」（特 133.III）；（2）「手續駁回」（特 133-2.I）。以下分別說明 2 種程序駁回之處置措施：

（一）補正及「決定駁回」

如訂正申請書（包含其他相關連手續之書目資料）屬輕微違反上述形式要件而有補正機會時，審判長可指定期間通知補正；後續無法克服則處以「決定駁回」（特 134-2.IX 準用 133.III）。

◎訂正請求「決定駁回」的例子

- 請求書中未檢附說明書、申請專利範圍（全文）或圖式訂正本（特 131.IV）
- 未記載「請求主旨」或「舉發理由」等（特 131.I（3））
- 專利權人未能取得專用實施權人、質權人或特定通常實施權人同意（特 127）

專利權人可針對訂正申請書「決定駁回」處分提起上訴，後續由東京高等法院專屬管轄（特 178.I）。

（二）不適法審判程序而處以「手續駁回」

如訂正申請書明顯違反記載要件，後續補正明顯會變更主旨而無法克服者，該訂正視為不適法之請求，審判長可處分「手續駁回」（特 133-2.I）。駁回前，審判長仍會通知駁回理由，給予指定期間內提出辯明書的機會（特 133-2.II）

◎「手續駁回」的例子

- 訂正申請人不是專利權人（特 134-2.I）
- 專利權為共有時，非由共有人共同提出申請（特 134-2.IX 準用 132.III）
- 非屬可提起訂正請求之期間（特 134-2.I）

二、首次答辯後之實質審查程序

無效審判以言詞審理為原則，審判庭可依據案件態樣，決定是否進入言詞審理程序，或是否再給予舉發人補充舉發理由之機會。

例外情況下，例如當事人希望書面審查，審判庭亦可因應當事人的請求，不進行言詞審理程序，而進行「審決預告」或終結審查之審決處分。如案件尚未達可審定狀態，原則上還是會給予舉發人再次補充舉發理由之機會。

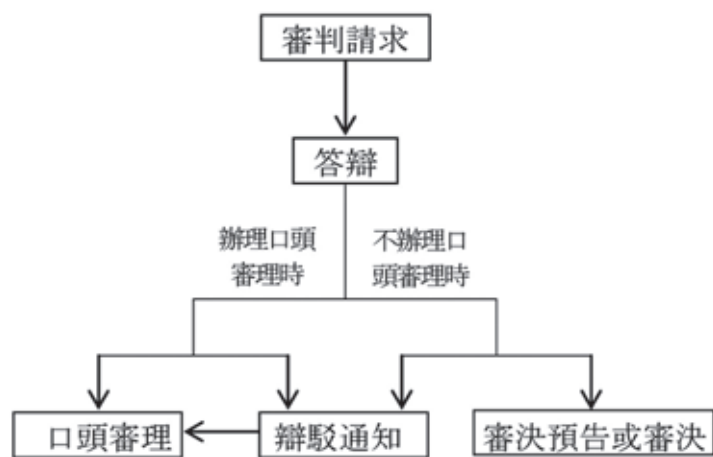


圖 4 答辯後續審理流程圖

舉發案進程序可依照專利權人答辯、有無訂正請求等情事，而有不同態樣（如圖 4 所示¹³）。

（一）答辯期間內未有訂正請求之態樣

答辯期間內無訂正請求時，因為未變更審查對象，而可確認爭點，通常直接進入言詞審理程序；不過也可視案件需要，交付舉發人答辯書副本（特 134.III），指定相當期間讓舉發人有機會再次提出舉發補充理由書（特施 47-3.I）。

¹³ 審判便覽 51-13，頁 2。

（二）答辯期間內有訂正請求之態樣

如訂正請求會變更審查對象，將再給予舉發人辯駁之機會，合議庭可發出辯駁通知，通知舉發人再次以書面形式表示意見；不過由於後續言詞審理時也會給予辯駁機會（如口頭陳述要領書、合議庭之審尋等，參考以下裁判例），所以合議庭也可直接進入言詞審理程序。

◎參考裁判例¹⁴

本件審判手續過程中訂正發明專利，一般可指定相當期間供舉發人（原告）提出辯駁書。舉發人（原告）主張合議庭未給予舉發人（原告）提出辯駁書之機會，即審決審定，而不服此程序瑕疵。

然而，針對訂正之發明專利提出辯駁書，非屬法定事項，即使未給予原告提出辯駁書之機會，亦沒有直接違反法規。

再者，由本件審判階段中相關審查手續觀之…原告…提出「言詞審理陳述要領書」（甲17）中，已提出訂正請求之訂正要件及訂正後發明進步性等相關主張，…，可視為已給予原告（舉發人）陳述本件訂正無效理由之機會，因此，本件審判之審查手續並無違反手續。

所以在訂正請求時，合議庭可因應各別案件進展，決定先「發出辯駁通知」，給予舉發人辯駁機會；或是逕行進入「言詞審理」程序；亦或是例外直接「發出審決預告或審決」。

以下分別說明「直接進入言詞審理」、「發出辯駁通知」及「發出審決預告或審決」3種態樣。

1. 態樣一：直接進入言詞審理

依據以下判斷方式，舉發人已無實質攻擊利益，將不再給予舉發人辯駁機會¹⁵，而直接進入言詞審理程序。

¹⁴ 知財高判平成22年8月19日(平成21年(行ケ)10355号)(利用電磁誘導加熱之加熱裝置事件)。

¹⁵ 審判便覽51-14，頁5。

本月專題

由日本無效審判程序探討加速審理之運用策略

判斷 1、即使有訂正請求，仍無法克服舉發理由

依據舉發人主張舉發理由，已可形成專利無效之心證，無須給予辯駁機會。

判斷 2、對訂正前之發明而言，舉發理由仍不足以構成舉發成立

即使沒有訂正請求，舉發理由仍無法舉發成立，而已形成維持專利權心證時，此時的訂正請求已與心證無直接關係，故不須給予舉發人辯駁機會。

例 1：與是否有訂正請求無關，舉發人所主張之舉發理由不足以構成舉發成立。

例 2：訂正請求只針對未主張無效之部分，無關主張舉發成立之無效理由。

判斷 3、由於補正不可變更舉發理由主旨，新追加舉發理由也會明顯受此限制

例 1：訂正請求屬輕微訂正者，在不變動原舉發理由主旨限制下，舉發人顯然無法針對輕微訂正再提出新的合法舉發補充理由。

例 2：之前曾經給予提出適法的舉發理由的機會，但仍未提出合適之舉發理由，且推論後續也難以再提出。

在進入言詞審理階段後，應將答辯書、訂正申請書等副本交付舉發人，並排定言詞審理日期；另應將審查事項通知書（上面記載合議庭暫定之見解）通知兩造當事人，並要求提出言詞審理陳述要領書。

2. 態樣二：發出辯駁通知

發出辯駁通知時，合議庭會將答辯書、訂正申請書及附加的訂正內容說明書等副本資料交付舉發人（特 134.III、特 134-2.IV），並指定相當時間供舉發人提出辯駁書（特施 47-3.I）。

如果訂正請求明顯不符訂正要件，為迅速有效審查，可無須等待舉發人主張，改依職權通知發出訂正拒絕理由。程序上，可先執行上述通知，也可以於發出辯駁通知時，一併發出訂正拒絕理由通知（職權審查結果）。

3. 態樣三：發出審決預告或審決

對於例外不須進行言詞審理程序之案件，應先行判斷案件是否已達可審決之程度；如果未達可審決之程度，可發出辯駁通知、訂正拒絕理由書等通知；如果已達可審決之程度，可發出「審決預告」或審查終結之審決。發出審決預告時，可同時將答辯書、訂正申請書等副本交付舉發人（特 134.III、特 134-2.IV）。

伍、舉發人首次辯駁之審查程序

合議庭將先對舉發人所提舉發補充理由進行形式審查，檢核文件可包含舉發人提出「辯駁書」（特施 47-3.I）、「舉發申請書之補正書」（特 17.I）等，或合議庭通知訂正拒絕理由後兩造提出之「意見書」等書面資料，如有記載不備事項，再通知補正命令等（特 133.II、III、特 133-2.I、II）。

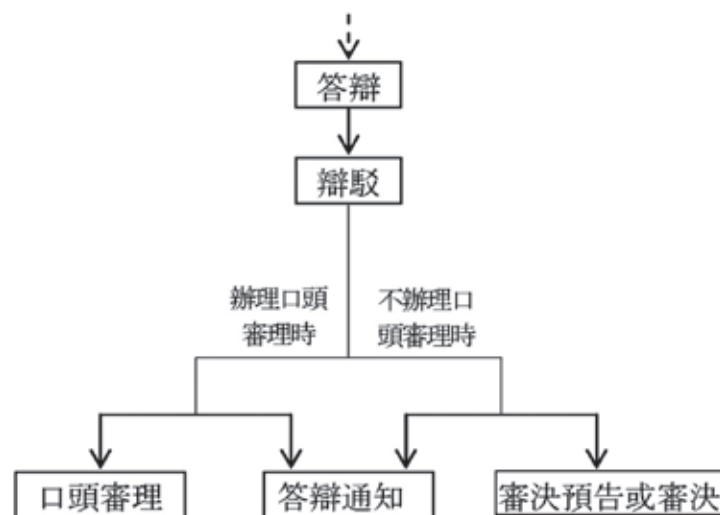
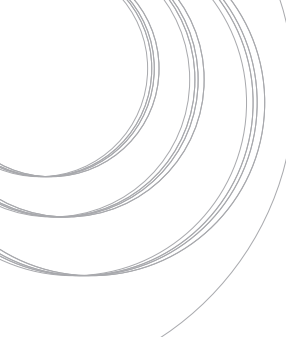


圖 5 辯駁後續審理流程圖



本月專題

由日本無效審判程序探討加速審理之運用策略

形式審查之程序可參照圖 5¹⁶，大致有「言詞審理」、「發出答辯通知」及「發出審決預告或審決」3 種途徑。審查過程判斷舉發人之舉發補充理由（以下簡稱「補正」）是否變更原舉發理由主旨後，主要有 4 種處置措施：（1）未變更理由主旨；（2）變更理由主旨，不允許補正；（3）變更理由主旨，不需專利權人同意，仍允許補正；（4）變更理由主旨，經專利權人同意，允許補正。

其中，處置措施 2 至 4 皆屬「變更理由主旨」，其處理程序可參見圖 6¹⁷，以下就各態樣說明後續審查之操作方式。

¹⁶ 同註 4，圖表 3-4，頁 98。

¹⁷ 審判便覽 51-03，頁 4，圖 2。

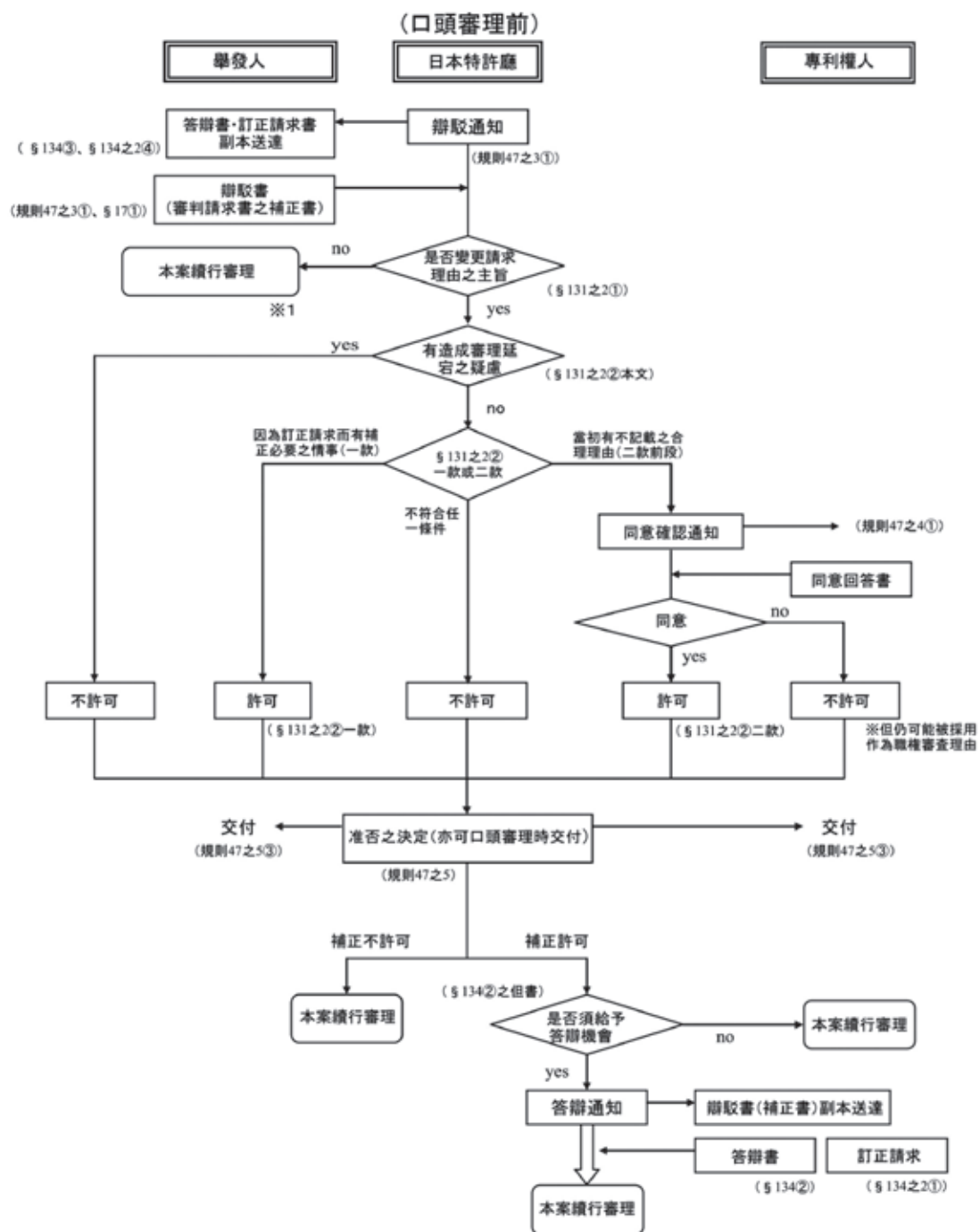


圖 6 變更理由要旨流程圖

一、未變更理由主旨

合議庭可視案情狀態，選擇直接進入言詞審理階段，或通知專利權人補提答辯意見；然而，因為沒有新的舉發理由，即使通知專利權人答辯，亦僅給予施行規則所規定之答辯機會，在此情況下，專利權人不可以藉答辯再提訂正請求（特施 47-2.I）。不過合議庭仍可視案件需求，彈性地給予專利權人訂正機會，而改通知法定之答辯機會（特 134.I）。

二、變更理由主旨，不允許補正

當舉發補充理由變更主旨時，審判長會確認是否符合下列許可要件，如不符合，則不允許補正。

- 1、補正明顯不會不當拖延審查（特 131-2.II 本文）。
- 2、針對訂正請求而有必要補正（特 131-2.II（1））。
- 3、提起舉發時，有正當理由未將補正內容記載於舉發申請書（特 131-2.II（2）前段）。

然而，補正許可係審判長之裁量權，即使符合上述補正許可要件，但就個案認定上，審判長還是有權不允許上述補正。

補正有部分准、部分不准時，不准的補正事項即屬失效的攻擊方法，不列入審查基礎，準用前述「一、未變更舉發理由主旨」的審查流程，並在後續檢送書面資料給兩造當事人時，一併檢附不准補正之「補正許否決定書」（特施 47-5），後續程序將僅考慮有效攻擊方法的部分。

三、變更理由主旨，不需專利權人同意，仍允許補正

在變更舉發理由主旨情況下，如果補正明顯不會不當拖延審查（特 131-2.II 本文），且針對訂正請求而有必要補正舉發理由（特 131-2.II（1）），審判長可允許補正。這種情況通常符合法定第 2 次答辯機會之規定（特 134.II），後續應給予專利權人提出補充答辯書之機會，合議庭會將「補正許否決定書」（特施 47-5）檢送兩造當事人時，一併將辯駁書、審判請求補正書等副本交付專利權人。

然而，在以下所列「有特別情事表明沒有必要給專利權人提出答辯書機會」（特 134.II 但書），已適合直接進入言詞審理程序¹⁸。

1、即使後續補提相關證據主張，仍無法逆轉舉發不成立的結論，以致於無須再給予答辯的機會。

2、從一開始到現在，雖然已給予專利權人針對無效理由充分答辯、訂正等防禦機會，但仍認為專利無效。

例如：最初的舉發理由已合適，對專利權人而言，即使給予防禦機會，已無克服舉發理由之防禦手段。

如非上述事證明確之態樣，因為尚存在防禦利益，合議庭仍會給予法定第 2 次答辯機會（特 134.II），一方面要求專利權人提出第 2 次答辯書；另一方面，將同意補正之「補正許否決定書」檢送兩造當事人（特施 47-5），並將辯駁書、審判請求補正書等副本交付專利權人。

如符合上述「特別事項」，但合議庭判斷仍未有結論時，亦可彈性地讓專利權人表示意見，此時可給予施行規則所規定的答辯機會（特施 47-2.I），專利權人可答辯但不可提出訂正請求。

四、變更理由主旨，經專利權人同意，允許補正

在舉發人變更理由主旨的情況下，若該補正明顯不會不當拖延審查（特 131-2.II 本文），且在請求審判時，有正當理由未將所補正之舉發理由記載於請求書（特 131-2.II（2）前段），若專利權人同意（特 131-2.II（2）後段），審判長可例外允許補正。

在此情況下，審判長須取得專利權人的同意（特施 47-4），也要聽取專利權人對補正許可要件是否適法之意見，始決定是否接受補正。

確認專利權人是否同意補正之操作程序，審判長首先將舉發人攻擊方法中所記載之書面資料（包含辯駁書、舉發申請書之補正書、意見書等相關資料）交付專利權人，並通知「同意確認」，詢問是否同意補正，指定相當期間內讓專利權

¹⁸ 審判便覽 51-15，頁 15。

本月專題

由日本無效審判程序探討加速審理之運用策略

人提出「同意回答書」(特施47-4.I)。另外,如果在言詞審理前通知「同意確認」,而專利權人於言詞審理現場表示同意,足以構成確認意思之表示,則無須再以書面通知「同意確認」。

對於「同意確認」之通知,專利權人須在指定期間內以「同意回答書」回覆,明確記載「同意」或「不同意」補正(特施47-4.I、II、樣式63之5)。

另外,專利權人也可對補正是否適法表示意見(例如,請求之初沒有記載所補正之舉發理由,並無正當理由;或該補正未構成適切的無效理由,致不當遲滯審查程序等)。

如專利權人明確表示不同意補正,因違反補正許可要件,審判長應拒絕舉發人補正,見上述態樣二「變更理由主旨,不允許補正」之處理程序;如專利權人明確表示同意補正,且滿足其他補正許可要件時,審判長可允許舉發人補正,見態樣三「變更理由主旨,不需專利權人同意,仍允許補正」之後續審查程序。

指定期間內,如專利權人在指定期間內無法明確表示同意或不同意,合議庭將視為「同意」而進行後續審查,惟若許可所補正的舉發理由會造成發明專利舉發成立時,為維護專利權人權益,仍會給予專利權人答辯、以及訂正請求的機會(特134.II)。

後續進入言詞審理前,合議庭先將舉發人所提辯駁書、舉發申請書補正書等副本交付專利權人;另應將記載合議庭暫定見解的「審查事項通知書」通知兩造當事人,並告知言詞審理之期程,要求雙方提出「言詞審理陳述要領書」;如有補正准駁決定時,應一併將補正准駁決定書交付兩造當事人。

陸、後續攻防程序及職權審查

一、專利權人再次答辯之審查程序

專利權人後續再補充答辯之審查程序，原則上與「專利權人首次答辯之審查程序」的操作方式相同，在此階段，專利權人仍受到訂正請求的時點限制。如果是依施行規則所發出之「再答辯通知」（特施47-2.I），則不可提出訂正請求，在「再答辯通知」階段提出訂正請求，審判長會認定已超過提出訂正請求之期間，而以在不可提出訂正請求之期間提出訂正請求為由，處分「決定駁回」（特133-2）。

（一）當事人對補正准駁決定之回應

對於補正許可（即合議庭同意舉發人補充舉發理由）之決定，如專利權人於再次答辯時主張不服該決定，因為對該項決定不可主張不服（特131-2.IV），合議庭不會考慮該主張。

然而，對於拒絕補正（即合議庭拒絕補充舉發理由之主張）之決定，雖然已判定不可補正，但對於舉發人所提相關補正事項之主張，專利權人仍可加強申復。

（二）再次訂正請求時之處理程序

審判事件中業已提出訂正請求時，若專利權人再次提出訂正請求，則該在先請求視為撤回（特134-2.VI）。

（三）再次答辯後的處理程序

合議庭對於後續處理程序之考量，原則上與專利權人首次答辯後之審查程序相同，站在迅速處理舉發案之立場，決定是否要再發辯駁通知給另一當事人時，須考量是否已充分給予舉發人辯駁的機會。

二、舉發人再次辯駁之審查程序

再次辯駁階段的審查程序，原則上與「舉發人首次辯駁之審查程序」的操作方式相同，但有以下需要注意之處。

（一）當事人對補正准駁決定之回應

對於拒絕補正之決定，如舉發人於再次答辯時主張不服該決定，因為對該項決定不可主張不服（特 131-2.IV），合議庭不會考慮該主張。但是，合議庭仍可以所拒絕補正之舉發理由為依據，進行依職權審查，作為無效之理由。

（二）再次辯駁後的審查程序

合議庭對後續審查程序之考量，原則上與舉發人首次辯駁之審查程序相同，站在迅速處理舉發案之立場，是否要發答辯通知給另一當事人，須考量是否已給予專利權人答辯、訂正請求的機會，或審決預告是否給予訂正機會等因素，加以綜合判斷。

三、依職權審查

無效審判之審查，原則上係基於兩造當事人攻擊防禦手段的審查方式；然而，合議庭對於案件內容有疑慮者，亦可依職權主動發出審查通知，通知兩造當事人答辯，一般而言，可以有以下 2 種態樣。

（一）依職權通知「無效理由」¹⁹

專利權之效果，不僅僅影響無效審判的兩造當事人，因專利權之效力及於第三人，也會影響到公眾利益，所以合議庭仍可站在對公眾的影響、審查遲滯、發現真實等各個因素下，綜合判斷是否須依職權主動通知兩造當事人（特 153.II），交付雙方進行後續攻防（如圖 7²⁰）。

¹⁹ 審判便覽 51-18。

²⁰ 審判便覽 51-03，頁 5，圖 3。

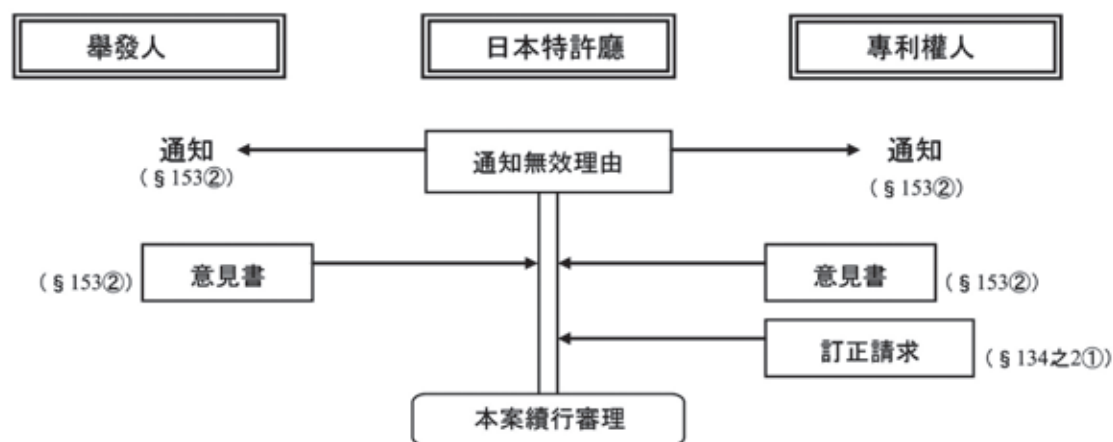


圖 7 依職權通知舉發理由之流程圖

(二) 依職權通知訂正請求違反訂正要件

專利權之訂正，不僅僅影響無效審判兩造當事人，因專利權之公示效果，也會影響到公眾利益。如果訂正請求明顯違反訂正要件，而專利權人又未提出有力之辯駁時，合議庭可以站在公眾第三人之角度，發出訂正拒絕理由通知（特 134-2.V），交付兩造當事人進行後續攻防（如圖 8²¹）。

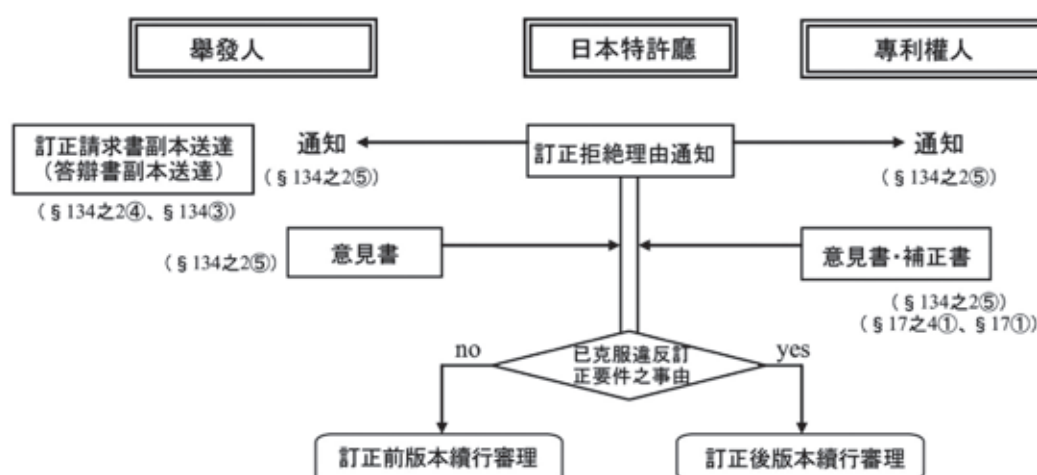


圖 8 依職權通知違反訂正要件之流程圖

²¹ 審判便覽 51-03，頁 5，圖 4。

柒、其他運用策略

除前述程序規範外，審判部亦運用多種策略縮短審查期間。其中，包含由多人合議（一般為3人或5人，其中一人為審判長）審查單一案件，藉多人相互協同作業縮短期程，而具有多年審判經驗的審判長可親自監督審查期間進而避免審查遲滯，並可提供寶貴意見，避免程序瑕疵。

再者，特許廳處理無效審判案件，以言詞審理²²為原則（特145.I），藉由無效主張、證據方法等的事前整理（特150），以及要求兩造當事人提出言詞審理陳述主旨書（特施51）等事前準備工作，以利後續言詞審理時可以充分聚焦爭點。言詞審理過程中，在審判長指揮下，兩造可整理各自主張、證據及爭點，如當事人做不必要的陳述，合議庭會適時加以限制。

又，為確保專利保護之時效，審判部可協調兩造訂定審查計畫²³，以促使無效審判可依循預計日程進行。制定審查計畫後，不僅讓兩造當事人有所依循，也間接約束審判官依計畫期程進行審查，產生三方互相約束效力。不過，由於日本無效審判即以言詞審理為主（特145.I前段），進行言詞辯論時合議庭已可通知兩造當事人後續預計期程，實務上已取代審查計畫之功能，合議庭較常在言詞審理時指定預計期程而較少操作審查計畫²⁴。但是，對於有遲滯審查之虞的案件，或兩造當事人不選擇言詞審理時（特145.I但書），審判庭仍可視需要訂定審查計畫，以達到收斂爭點、適度限制審查期間之效果。

除了上述大眾所熟悉的幾項策略外，以下進一步介紹「限制標準指定時間」、「制式要求舉發申請書格式」、「限制提起訂正之時點」等三項應用策略，亦可避免審查期間遲滯。

一、限制標準指定期間

無效審判的審查期間，主要由以下三部分組成：（1）特許廳審查、事務處理所需時間；（2）舉發人應答期間；（3）專利權人應答期間。欲縮短審查期間，

²² 林瑞祥，「日本無效審判口頭審理概述」，智慧財產權月刊，第97期，頁102-113，96年1月。

²³ 劉德青，「日本專利無效審判實務現況」，智慧財產權月刊，第86期，頁40-53，95年2月。

²⁴ 同註2，頁83，問卷調查顯示外界甚少收到審查計劃日程表，通常以言詞審理階段一併告知為主。

必須適當限制個別期間，始能縮短整個期間。因此，除了檢討特許廳內部舉發流程、管控期程、言詞審理等措施外，也必須檢討兩造當事人的應答期間是否合適。

（一）彈性調整標準指定期間

無效審判程序有答辯書、辯駁書、回應舉發理由通知的意見書、參加人意見主張等手續，在 2003 年以前，上述手續的指定應答期間一律 60 日。然而，因手續種類、性質之差異，當事人之負擔也不同，特許廳必須綜合考量各項因素，給予合理的應答期間。針對上述手續，特許廳分別限制其應答期間，如表 2 所示。可觀察出，特許廳會隨著不同的程序種類進行調整，使兩造不致有過度寬鬆甚或過度緊迫的應答期間。

表 2 無效審判標準指定期間²⁵

程序種類	在國內者	在國外者
專利權人提出第 1 次答辯書之指定期間（特 134.I）	60 日或 75 日	90 日
允許變更舉發理由主旨，後續專利權人提出第 2 次以後之答辯書之指定期間（特 134.II）	30 日或 45 日	50 日
專利權人在施行規則上提出答辯書之指定期間（特施 47-2.I）	30 日或 45 日	50 日
舉發人提出辯駁書之期間（特施 47-3.I）	30 日或 45 日	50 日
對職權審查結果（無效理由通知）陳述意見（申復）之期間（特 153.II）	30 日或 45 日	50 日
訂正拒絕（不准予訂正）理由通知之陳述意見（申復）期間（特 134-2.V）	30 日或 45 日	50 日
通知職權證據調查結果之陳述意見（申復）之期間（特 150.V）	30 日或 45 日	50 日
對審尋之回答期間（特 134.IV）	約 15 日或 30 日	約 25 日

²⁵ 審判便覽 25-01.3。

（二）當事人主動請求展延期限

當事人之應答，原則上應依標準指定期間，惟當事人亦可請求展延期間（特 5.I、特 195.I（1））。然而，只有在特定條件下²⁶，審判長可視情況允許展延，展延的指定期間大約僅有「標準指定期間加上 20 日」的限度。

（三）審判長職權展延期限

為因應無效審判案件的複雜程度，特別授予審判長職權，可彈性允許展延應答期間（特 5.I），但限於以下 2 種情況，始可依職權展延標準指定期間²⁷。

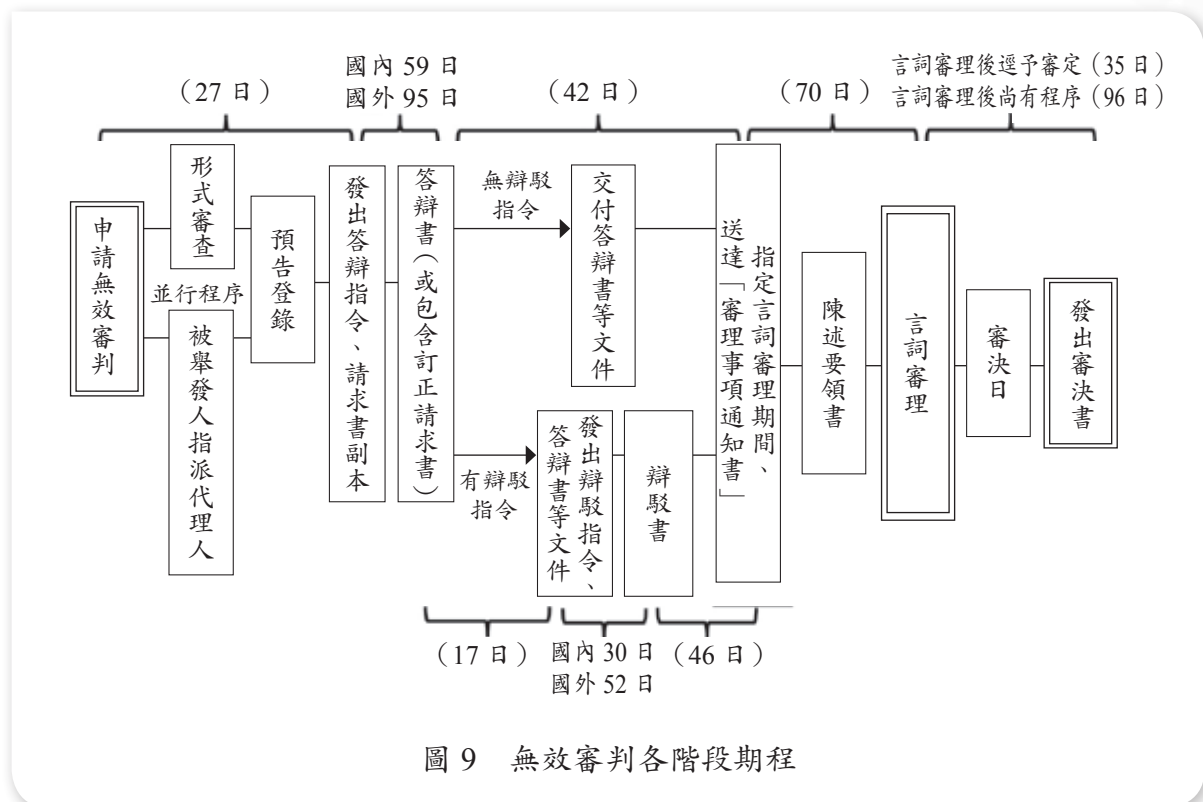
- 1、指定期間短於標準指定期間時，得允許展延期間，但展延後的指定期間應以標準指定期間為限。
- 2、因為證據量、證據性質等原因，需要長期的應答期間時，可允許展延指定期間，大致以「標準指定期間加上 30 日」為上限。

由於特許廳、舉發人及專利權人三方的共同努力，可盡量壓低各個階段（如圖 9²⁸ 所示）之審查期間。

²⁶ 審判便覽 25-04，頁 2-3。

²⁷ 審判便覽 25-04，頁 4。

²⁸ 日本特許廳，「無効審判事件（特・実）における平均所要日数について」所示圖表數據，https://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/mukousinpan_days.htm（最後登入日期 105 年 6 月 25 日）。



二、制式要求舉發申請書格式²⁹

特許廳相當程度地規範舉發申請書的格式，尤其是「舉發理由」欄位，此欄位係依據特許法第 123 條第 1 項之無效事由，個案上記載在「請求主旨」欄位內舉發主張事由。舉發理由必須記載主張專利無效所根據的具體特定事實，且須說明每一個舉證事實與證據之間的關係（特 131.II）。為符合記載要件，特許廳推薦在「舉發理由」使用「分項記載」之記載形式（特施 46.I 樣式 62 備考 7）。舉發人透過此記載形式整理爭點，將自己主張的舉發理由，以本身認知之客觀觀點製作成申請書，一方面可滿足記載要件，另一方面可將自己的主張適切地傳達給審判官及另一造當事人。再者，「分項記載」的記載形式亦可利於審判官判斷審查上必須注意的重點，有助於整理重點，達到迅速審定之目標，以維護兩造當事人之權益。

²⁹ 同註 4，附錄 2-2，頁 217-234。

舉發申請書的「舉發理由」欄位中包含以下 5 個項目，依順序分別記載舉發人有關無效審判之主張、證據等，包含：(1)「舉發理由摘要」；(2)「手續經過」；(3)「發明專利無效審判請求之根據」；(4)「本件發明專利無效之理由」；(5)「結論」。以下依序說明各項目記載方式：

(一) 「舉發理由摘要」

依據特許法施行規則之樣式（特施 46 樣式 62 備考 7 イ），此欄位記載案件的相關簡要說明，建議用表格形式整理無效理由相關事實、證據之對應關係，以記載舉發理由之重點。下表之空白範例³⁰（參見表 3 範例 1），可交叉比對特許廳的參考範例³¹（參見表 4 實際範例）。

表 3 「舉發理由摘要」項目範例

(1) 舉發理由摘要

特許法第 29 條第 2 項（特許法第 123 條第 1 項第 2 款）

請求項	本案專利發明	證據
1	A. B. C.	甲第 1 號證 (.....) ・ 第○頁第○行 A. B. 甲第 2 號證 (.....) . . .
理由要點	(請求項 1) 本件發明係.....	

³⁰ 同註 4，附錄 2-2 記載例 2，頁 227。

³¹ 日本特許廳，「審判請求書の作成見本」，https://www.jpo.go.jp/tetuzuki/sinpan/sinpan2/pdf/sample_bill_sinpan/03_1.pdf（最後登入日期 105 年 6 月 25 日）。

表 4 「舉發理由摘要」項目實際範例

(1) 舉發理由摘要

特許法第 29 條第 2 項（特許法第 123 條第 1 項第 2 款）

請求項	本案專利發明	證據
1	A. 一熱印表機，包含： B. 一色帶盒識別手段（23），用以識別單匣色帶盒（6）、或多匣色帶盒（7）等，以及 C. 一驅動動力控制手段（5），係設置以控制熱印表機頭（4）之驅動動力， D. 其特徵為，該驅動動力控制手段（5），接收前述色帶盒識別手段（23）之電子訊號，相較多匣色帶盒（7）之場合時，如為單匣色帶盒（6）之場合可採用再少的動力以驅動該熱印表機頭（4）。 （效果） 可達成印字濃度均一	甲第 1 號證 特開平○○—○○○○○號公報 • 第 3 頁第○欄第○行～第 4 頁第○欄第○行 A. 一熱印表機，包含： B'. 識別單匣色帶（12）、或多匣色帶（15）等，以改變熱印表機頭（3）之驅動動力。 C. ……………控制手段（36）、 D. ……………以上述為特點。 E. 一驅動動力控制手段（5），係設置以控制熱印表機頭（4）之驅動動力， （效果） 可達成印字濃度均一 甲第 2 號證 實公平○○—○○○○○號公報 • 第 4 頁第○欄第 4～26 行 B. ……………色帶盒之識別手段（16）。
2	E. 如請求項 1 之熱印表機，其中，驅動動力控制手段（5）係用以控制驅動電流。	甲第 1 號證 • 第 4 頁第○欄 3～12 行 E. ……………控制驅動電流，以動力驅動印表機頭（4）之控制手段。
理由要點	（請求項 1） 相對於請求項 1 之識別色帶盒，甲第 1 號證所記載之發明，以識別色帶為特徵，此為相異處；惟識別色帶盒本體為特點，已被同屬熱印表機之印表機頭技術之甲第 2 號證所記載，該業者可輕易將甲第 2 號證記載內容適用至甲第 1 號證。 （請求項 2） 透過控制驅動電流的方式，以控制熱印表機頭之驅動動力，已被甲第 1 號證所記載。	

觀察上述摘要表格的填寫方式，首先分列所主張無效理由之法條、審查項次，並於左邊欄位標註系爭專利單一請求項中之技術特徵（如範例中採用 A、B 等字母分列），於右邊欄位標註證據中之對應技術特徵，於下方欄位簡要說明理由要點，如範例中先說明系爭案與主引證案之差異，再說明該項差異點已揭示於證據 2。藉由將舉發理由重點摘錄並表格化的陳述方式，可提供審判官及專利權人迅速理解無效理由所根據的特定具體事實，以及事實與證據間的對應關係。

（二）「手續經過」

「手續經過」欄位，記載從申請之初一直到取得發明專利權之經過（包含申請日、登錄日等），如系爭專利有核准之訂正本，亦需要記載相關手續。相關格式如下：

表 5 「手續經過」項目範例

（2）手續經過	
申請日	平成〇〇年〇〇月〇〇日
．．．	．．．．
登錄日	平成〇〇年〇〇月〇〇日
發明專利公報發行	平成〇〇年〇〇月〇〇日
（發明專利第……號公報）	

（三）「發明專利無效審判請求之根據」

發明專利無效審判請求之根據，係記載舉發所主張的法律依據（依據特許法第 123.I 各款所示無效理由）及相關證據。

表 6 「發明專利無效審判請求之根據」項目範例

（3）發明專利無效審判請求之根據
本件專利之發明，基於甲第 1 號證及甲第 2 號證所記載之發明，以及甲第 3 號至甲第 5 號證所記載之習知技術，屬該業者可輕易達成之發明，依據特許法第 29 條第 2 項之規定，該發明專利不應被授予專利，該專利依據同法第 123 條第 1 項第 2 款規定，應處以無效審決。

（四）「本件發明專利無效之理由」

本件發明專利無效之理由，係記載專利無效之全部具體理由，須符合「理由必須記載主張專利無效所根據的具體特定事實，且須說明每一個舉證事實與證據之間的關係」（特 131.II）所規定之記載要件，區分為以下子項目：

1. 以進步性等為無效理由

以下說明係以不符合進步性（特 29.II）為例，不符合新穎性（特 29.I）、擬制喪失新穎性（特 29-2）之無效理由亦可準用。

A. 「系爭專利之發明」

請求無效審判，應基於申請專利範圍之記載，說明請求無效審判之專利發明。主張系爭專利之發明缺乏進步性，通常要進一步說明該發明之效果及特徵部分之效果。

B. 「先前技術存在事實及證據之說明」

先前技術（特 29.I 各款之發明）作為系爭專利之發明不具進步性之無效理由根據，應具體引用並記載證明該存在事實之證據資料（先行技術文獻等）。例如，透過證據中所揭露之相關段落，說明證據文獻中所載之先前技術存在的事實。

C. 「系爭專利之發明與先前技術之比對」

基於上述 A、B 之內容，相互比對系爭專利之發明與先前技術，並確認共通點及相異點，必要的話，可分別論述系爭專利發明的特定事項，以明確界定共通點及相異點，並可以細項展開之方式記載「共通點」及「相異點」等。系爭專利之發明及先前技術之作用效果相異時，亦可以細項展開之方式記載「系爭專利發明之作用效果」、「先前技術之作用效果」等細項。

另外，基於先前技術，就共通點、相異點之整體，記載該業者於申請前可輕易推知所主張之事實根據（包含「輕易推知」之論理）。

2. 說明書違反記載要件之理由

以下說明係以違反實施要件（特 36.IV（1）後段）為例，其他違反記載要件之事由，例如申請專利範圍違反記載要件（特 36.VI（1）～（3））、說明書之記載違反經濟產業省令之規定（特 36.IV（1）前段），亦可準用。

A. 「系爭專利之發明」

請求無效審判，應基於申請專利範圍之記載，說明請求無效審判之專利發明。主張專利發明之申請專利範圍、說明書等違反記載要件，通常要進一步說明該發明之效果及特徵部分之效果。

B. 「說明書等違反記載要件之理由」

依系爭專利說明書之詳細記載，若該業者仍無法十分明確地確認可據以實施之程度，舉發人應將主張之事實根據及相關證據等記載在「說明書等違反記載要件之理由」欄。

（五）「結論」

將請求主旨及事實根據，以舉發理由之結論記載在「結論」欄，說明主張該系爭專利發明無效所依據之法條及主旨。

以上介紹 5 個欄位的要點，從中觀察舉發申請書格式，如舉發人遞交之舉發申請書能確實依特許廳所建議之撰寫格式，不僅可使專利權人及承審審判官迅速掌握爭點，有利於專利權人之答辯，審判官亦可充分掌握系爭專利技術特徵、舉發理由及證據三者間之相互對應關係，精確地進行審判之技術比對工作。

三、限制提起訂正之時點

審查發明專利之訂正案³²時，特許廳訂正案有 2 種型態：單獨提出專利權訂正為「訂正審判」；有無效審判繫屬者，則為「訂正請求」。雖然同屬專利權之訂正，但為兩套不同處理模式，適用法規不同。提起「訂正請求」，僅得於無效審判繫屬期間為之（特 134-2.I），且僅限於規定的法定答辯機會（以下第 1～3 點）

³² 此處僅限於發明專利，實用新案專利之更正進一步包含次數限制（實 14-2.I）。

或其他指定期間（以下第 4、5 點）；指定期間外提起之訂正請求，則以不適法為由，駁回處分。由於明文規範提出訂正之時間點，致專利權人無法任意提出訂正申請。

- 1、舉發申請書副本送達專利權人，專利權人提出答辯書之指定期間³³（特 134.I）。
- 2、依職權通知無效理由，專利權人提出意見書之指定期間（特 153.II）。
- 3、審判長允許變更舉發理由主旨時，手續補正書副本送達專利權人，專利權人提出答辯書之指定期間³⁴（特 134.II）。
- 4、審決預告訂正請求之指定期間（特 164-2.II）。
- 5、於審決取消訴訟中，維持發明專利權之審決敗訴，於指定期間內，專利權人可因應該判決申請訂正請求（特 134-3）。

觀察以上時點，日本合議庭會確認專利權人是否有實質更正利益時，才會給予更正機會，當僅須請專利權人表示意見而不得更正時，則僅給予施行規則所規定之答辯機會（特施 47-2.I）。藉此，避免審查過程受到一再更動更正本基礎文件之干擾。

捌、結論

針對我國遲滯舉發審查，建議以下六項對策。

一、舉發申請書依照規範格式撰寫

針對常見的舉發事由（如違反進步性、違反記載要件等），智慧局已規範「舉發理由」撰寫範例³⁵，舉發人可遵循此格式，使審查官及專利權人均能清楚了解

³³ 此處即為「最初的法定答辯機會」。

³⁴ 此處指審判長針對新的舉發理由，以特許法第 134 條第 2 項發出答辯通知，給予再次答辯機會；然而，如審判長以施行規則第 47 條之 2 第 1 項發出答辯通知，則不可提出訂正請求。

³⁵ 經濟部智慧財產局專利網頁依序點選「專利申請相關資訊」／「專利申請表格暨申請須知」／「項目 27—專利舉發申請書」，包含舉發理由書之範例說明，<http://www.tipo.gov.tw/lp.asp?ctNode=7487&CtUnit=3633&BaseDSD=7&mp=1>（最後登入日期 105 年 6 月 25 日）。

舉發人之主張，包括針對哪一項請求項、依據哪一條條文、基於何項事實及主張之證據等。舉發人提起行政爭訟時，亦能以前述舉發聲明及理由，爭執處分是否違法或不當。

二、受理舉發案之早期過濾機制

前述「舉發申請書依照規範格式撰寫」係過濾格式之瑕疵，舉發實質理由之瑕疵影響審查進度更巨，我國常見之瑕疵包含：（1）舉發聲明有誤；（2）舉發法條有誤；（3）舉發證據未齊備（尤指非專利文獻之證據，如合約書影本、網頁影印資料、產品照片等）；（4）未實質論述舉發理由或僅概括主張；（5）未明確標示引證段落（包含未翻譯外文本證據等）；（6）未詳細比對證據與請求項（或技術特徵）之異同；（7）結合複數證據舉發進步性時，未說明證據之結合動機。

舉發審查之目的係解決兩造之爭執，完備記載舉發理由書係屬舉發人之責任，舉發人認為系爭專利有舉發事由者，應聲明對象、備具證據並說明理由。若舉發理由書有瑕疵，審查官應整理爭點及行使闡明權通知舉發人補充意見，嗣後再將舉發人之補充意見發交專利權人答辯。然而公文往返，必然延宕審查期間。

參照日本無效審判制度及經驗，特許廳具體限制「舉發申請書」（包含舉發理由等）記載要件，甚至對於嚴重瑕疵者，賦予專利專責機關駁回處分之權限，可早期治癒程序瑕疵，避免舉發理由不備或爭點不確定進而衍生糾紛。

對於不適法之審判請求，特許廳係參考日本民事訴訟法第 140 條規定，認定屬不適切之審判請求者無須進入實質審理程序；事實上，我國民事訴訟法³⁶亦有類似法條可供參考。

三、彈性調整更正申請之處理

為因應舉發案，被舉發人可以申請更正作為防禦。然而，一再補提舉發理由或更正本，往往延宕整體審查期間。

³⁶ 我國民事訴訟法第 249 條：「原告之訴，依其所訴之事實，在法律上顯無理由者，法院得不經言詞辯論，逕以判決駁回之」。

日本的訂正請求制度，限制請求訂正之期間，專利權人僅能在特定時點提出訂正而無法恣意為之，況專利權人在審決前尚有「審決預告」最後一次訂正機會，不致完全無法防禦。

再者，在爭點明確下，針對輕微訂正之請求，合議庭可逕行言詞審理，無須交付專利權人答辯。由於日本的無效審判係採言詞審理，在不影響結論的情況下，例如刪除請求項、合併請求項等等不影響結論之訂正，可以迅速導入言詞審理的實質攻防，以減少耗時的文件交換。因此，若我國的舉發審查要採前述對策，可一併搭配言詞審理。

四、舉發補充理由之積極管控

舉發人補充舉發理由，往往會變動證據、理由或爭點，以致於必須通知被舉發人答辯，從而形成文件往返之乒乓球效應，造成我國舉發案遲遲無法有效收斂爭點。對於後續補正，特許廳原則上限制任意變更主旨，僅例外允許變更，以達到收斂爭點、加速審查之效果。

五、標準指定期間之規劃

兩造當事人文書往返期間之延宕會影響舉發審查期間，可考量程序種類性質及當事人負擔，包含屬性（國內、國外當事人）、證據數量、舉發項次、爭點數量、更正本複雜程度等因素，彈性調整回覆期間及延長期間之標準。

六、強化言詞審理機制

無效審判原則採言詞審理模式，目的在確認爭點、儘速進入實質審理程序。依據特許廳對事務所、企業等專利相關從業人員所作的問卷調查，顯示大多數肯定言詞審理之必要³⁷。

我國的舉發審查採書面審查，為收斂爭點，常常形成文件往返之乒乓球效應。長遠來看，有必要導入言詞審理，不僅可以減少雙方公文往返，並可讓當事人充分表達意見，達到迅速審查及維護當事人權益之目的。

³⁷ 同註4，頁10。

由歐盟及美國之案例探討設計與商標 之累積保護與競合

葉哲維*

摘要

隨著商標與設計保護制度的發展，商標與設計的保護標的產生了高度的重疊性，而這樣的重疊性，造成利用商標權來延長設計權保護期間限制之情況屢見不鮮。本文即是藉歐盟及美國之相關案例，來探討商標與設計權之競合問題。首先，藉商標與設計制度之比較，探討其二者之相似與差異之處；再者，就商標與設計之「功能性排除保護」的規定及案例，進一步討論商標權與專利或設計之競合處理原則；最後，筆者認為，不宜以「為避免不當擴張設計權期限，曾取得設計專利即不予商標保護」的邏輯，即認定設計之形狀屬「賦予商品重要價值」，而不予商標保護；若該商品可符合設計與商標的保護要件，且在未造成競爭市場的明顯阻礙的情況下，仍應合理地給予該二權利間累積保護之空間。

關鍵字：商標、設計、功能性、歐盟商標、歐盟設計、美國營業表徵、美國設計專利、競合

收稿日：2015 年 8 月 10 日

* 作者曾為經濟部智慧財產局專利審查官，文章內容僅代表個人觀點，不代表本局之立場。

壹、前言

隨著商標與設計保護制度的發展，商標與設計的保護標的產生了高度的重疊性，例如商標的保護客體得為產品或商品的立體形狀，而在某些國家或地區，標誌（logos）與徽章（emblems）等標章圖案亦可為設計之保護標的。由於商標與設計於保護標的之重疊性，使得申請人常就已取得設計保護的商品續行申請商標。

設計權與商標權的保護目的不同，設計權類似於專利權，其係為鼓勵創作而給予發明人或創作人一定程度上的技術或創作的獨占權利，而給予適度之一段時間的保護期限；但商標權是基於競爭市場的考量，只要該商品或服務在商業上仍有表彰商品或服務之使用上的價值，則得以獲得持續性的保護而無期間之限制。因此，透過商標權來延長設計權有限的保護期限之情況屢見不鮮。

然而，利用商標來延長或規避設計有限的保護期限是否為制度設計上的漏洞？抑或透過商標來延長或取得設計的累積保護確實具有其實益？由各國的規定及申請案例來看，其似尚未有一致之見解。本文以下將分就歐盟與美國有關商標與設計專利之規定及案例提出討論，藉此進一步討論商標與設計的競合與累積保護的可行性。

貳、歐盟商標與設計

一、歐盟制度簡介

歐盟的商標權與設計權主要可藉由以下三種途徑取得保護，包括：

- 國家途徑（National Route）：向各國之智慧財產局（National IP Offices）提出申請。
- 國際途徑（International Route）：依 WIPO 組織下之馬德里協定（Madrid）申請註冊商標（以下稱「國際註冊商標」）及依海牙協定（Hague）申請註冊設計（以下稱「國際註冊設計」），由於歐盟為此二協定之會員，故依此途徑申請國際商標註冊及國際設計註冊者，亦可取得與國內申請的同等保護效果。

- 歐盟途徑（Community Route）：向歐盟內部市場調合局（Office for Harmonization in the Internal Market，簡稱「OHIM」¹）申請歐盟商標註冊或歐盟設計註冊。

由於歐盟之高度成熟的整合性，透過 OHIM 取得歐盟商標與歐盟設計註冊已十分便利且快速，故其已為歐盟會員國之國民或公司取得商標或設計保護的主要途徑。

（一）歐盟商標（CTM）制度簡介

歐盟商標（Community Trademark, CTM）係依歐盟商標規則（Community Trade marks Regulation, CTMR²）所設置，其係採註冊制度³，歐盟會員國之企業可向 OHIM 以單一申請程序註冊歐盟商標。

歐盟商標係採形式審查及絕對事由審查制度，即提出申請後，OHIM 將對該申請案的申請文件及指定商品／服務及其分類進行形式審查。通過形式審查後即進行絕對事由審查，審查該商標是否具有顯著特徵及是否符合歐盟商標的定義等，並將有前案相同或近似商標之檢索報告提供申請人參考，讓申請人自行決定是否繳納註冊費，以免日後遭在先商標權人申請撤銷註冊。

歐盟商標規則明定商標權的期限，為自申請日起十年，且可申請延展，每次延展期間為十年，且無延展次數的限制。

（二）歐盟設計（CD）制度簡介

歐盟設計（Community Design, CD）係依歐盟設計規則（Community Design Regulation, CDR⁴）所設置，其包含無註冊設計（Unregistered

¹ 歐盟於 2015 年 12 月 23 及 24 日公告修正「歐盟商標規則（EU Trade Mark Regulation 2015/2424）」，並已於今（105）年 3 月 23 日生效，OHIM（Office for Harmonization in the Internal Market）更名為 EUIPO（European Union Intellectual Property Office），所有尚有效存在及申請中的共同體商標（CTM）將自動變更為歐盟商標（EUTM）。由於本篇投稿日期及相關所述情事皆早於 2015 年 12 月 23 日，故本文仍維持修正前之名稱或用語。

² Council Regulation (EC), No 207/2009 of 26 February 2009 on the Community Trademark (codified version).

³ CTMR Art. 6.

⁴ Council Regulation of 12 December 2001 on Community Designs (6/2002/EC).

Community Design, UCD) 及註冊設計 (registered Community Design, RCD) 二種系統。

無註冊設計制度，設計者只要於歐盟境內公開其設計，無須繳交任何申請文件或費用，即可自動享有自公開日起算三年之設計權保護期限。由於無註冊設計無須經任何註冊或審查程序，故為一種十分便利的保護制度，普遍認為無註冊設計制度適用於產品生命週期短暫或流行性商品之設計保護。惟無註冊設計僅得排除他人抄襲 (copy) 該設計，若被控設計之創作人能夠證明其並不知悉無註冊設計權人 (持有人) 之設計，並證明其為自身所完成的創作，則該使用將視為未抄襲該無註冊設計⁵；該制度頗有著作權創作保護之概念。另無註冊設計得於該設計公開後 12 個月內申請為註冊設計。

註冊設計制度，申請人必須向 OHIM 提出申請，並經該局就該申請案進行形式要件⁶ (formal requirements) 之審查，包括「應指定所施予之物品」、「說明書應記載之事項」等規定，而無須進行檢索及實體審查。相較於無註冊設計僅得排除他人「抄襲」，註冊設計則享有較穩固之排除他人「使用」設計的權利，該設計權係自申請日起算五年，並可請求每期五年之延展，最長可保護二十五年。

二、歐盟商標與設計的比較

(一) 定義的比較

依歐盟商標規則第 4 條有關商標之定義：任何足以區分一企業與其他企業之商品 (goods) 或服務的標識，尤其是文字 (words)，包括個人姓名 (personal names)、設計 (designs)、字母 (letters)、數字 (numerals)、商品或其包裝⁷ 之形狀 (the shape of goods or of the packaging of goods)、或聲音 (sounds) 者，皆可為歐盟商標之保護標的，如圖 1 所示打火機及圖 2 所示化妝盒之商品形狀商標。

⁵ CDR Art. 19-2.

⁶ CDR Art. 45, Art. 36.

⁷ CTMR Art. 4.

論述

由歐盟及美國之案例探討設計與商標之累積保護與競合

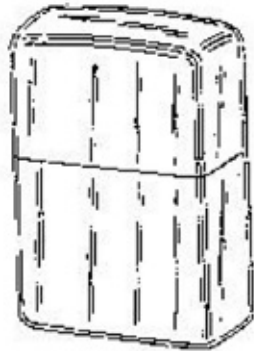


圖 1 CTM No.137117 for lighters

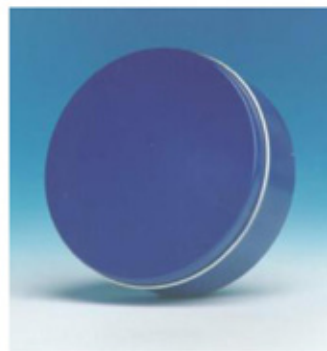


圖 2 CTM No. 428342 for cosmetics

而依歐盟設計規則第 3 條對設計之定義，其係保護：產品（product）之整體或部分之外觀（appearance），尤其是由產品之線條（lines）、輪廓（contours）、色彩（colours）、形狀（shape）、紋理（texture）及／或材質（materials）所構成的特徵（features）。而前述「產品」是指任何工業或手工物品，包含組成複合產品之內部零件、包裝（packaging）、裝飾（get-up）、圖形符號（graphic symbols）及印刷字型（typographic），但不包括電腦程式⁸。如圖 3 至圖 5 之標誌（logos）亦得為歐盟註冊設計。

⁸ CDR Art. 3.



圖 3 CDR 2195685-0007



圖 5 CDR 2180000-0004



圖 4 CDR 2259093-0001

由上述二者之定義可知，商標與設計對於「產品／商品之形狀」、「包裝」，甚至「圖形符號」、「字型」等平面圖案皆得為保護之客體，故不難理解商標與設計的保護標的具有高度之重疊性。然而，值得說明者，商標與設計保護內涵不同，以前述打火機之商標為例，商標權所保護的內涵在於避免相關商品來源的混淆、誤認，但若為設計保護者，其僅係為排除他人侵犯其外觀設計之創作。

（二）保護要件的比較

OHIM 對申請商標首先就「識別性（distinctiveness）」要件進行審查，若申請商標足以與其他商標之商品與服務來源產生區別即具識別性；另某些商標（如商品之形狀）可能會需經過一段時間的使用（use）而產生識別性⁹，此即所謂第二層意義（secondary meaning）或後天識別性（acquired distinctiveness）。此外，若歐盟境內有相同或近似而產生混淆、誤認之虞的在先商標¹⁰，亦得使該歐盟註冊商標無效，此即所謂相對事由。

⁹ CTMR Art. 7(3).

¹⁰ CTMR Art. 8.

以 Frosted 公司之酒瓶案例¹¹說明。該案為 Frosted 公司所申請之兩個酒瓶商標註冊案（如圖 6 之 C-344/10P 及圖 7 之 C-345/10P），商標說明分別載明其為「一種白色拋光酒瓶，當充滿氣泡酒時，可呈現一種金色似磨砂效果的外觀」及「黑色似磨砂效果的外觀」。OHIM 及普通法院皆認定此二酒瓶僅為酒瓶形狀而未具任何標籤，以缺乏識別性而不予商標註冊。然而，本案經上訴，歐盟法院（Court of Justice of the European Union）認為不應僅因該酒瓶僅具備商品形狀而未包含文字即認定該酒瓶不具識別性，故最終撤銷了普通法院的判決及 OHIM 上訴委員會的裁定。



圖 6 C-344/10P



圖 7 C-345/10P

歐盟設計的要件為「新穎性（novelty）」及「獨特性（individual character）」，新穎性是指申請日（主張優先權者為優先權日）前無相同設計（identical design）已為公眾所知悉¹²；獨特性則是指對具有知識的使用者（informed user）而言，若相較於公眾知悉之設計能產生不同的整體印象（overall impression）者，則該設計具有獨特性¹³。設計要件的判

¹¹ Case C-344/10P; Case C-345/10P.

¹² CDR Art. 5.

¹³ CDR Art. 6.

斷係採「絕對新穎性」原則，即不論是在歐盟境內或境外的任何公開或習知設計，皆可作為判斷是否符合新穎性或獨特性要件的先前技藝而使該歐盟設計無效，此與歐盟註冊商標之檢索前案僅限於歐盟境內不同。

（三）判斷主體的比較

歐盟註冊商標之要件及侵權的判斷主體為「普通消費者（average consumer）」或「相關消費」¹⁴，其係指具有合理知識（reasonably well-informed）與合理注意（circumspect）及觀察（observant）之消費者；在某些情況下，如較專業性或價格較高之商品，該「普通消費者」係指較一般消費者（ordinary consumer）施予具較高注意程度之人。

而歐盟註冊設計之要件及侵權的判斷主體為「具有知識的使用者」，其並不是產品製造者，亦不是街上的路人甲，而是一般的使用者；其可能為產品的消費者或購買者，或是因工作上需要而使用或熟悉該產品之人士¹⁵。

雖然歐盟的相關法規上對商標所稱「普通消費者」與設計所稱「具有知識之使用者」之異同並未有任何說明，然而依英國最高法院於2007年之Procter & Gamble Company v Reckitt Benckiser-噴霧劑容器之設計侵權案例中法官的解釋，「具有知識的使用者」是指對設計所實施或所應用的產品具有相當熟悉程度，該熟悉程度應高於商標法所指之「普通消費者」，並且對於產品市場與產品近年的設計趨勢具有相當之概念¹⁶。

（四）指定產品或商品的效果

申請歐盟註冊商標依規定須指定商品和服務，而一旦取得註冊後所指定商品和服務亦將限定商標的保護範圍。反觀歐盟註冊設計，歐盟設計規則雖亦規定申請時必須指定產品，然而該指定產品之目的係為幫助案件分類及供檢索之用，歐盟設計規則亦明文規定所指定之產品不得作

¹⁴ 實務上相關消費多包括潛在消費者。

¹⁵ Procter & Gamble Company v Reckitt Benckiser (UK) Ltd [2007] EWCA Civ 936 (Royal Courts of Justice, Strand, London, WC2A 2LL, 10/10/2007).

¹⁶ 同前註。

為界定設計權範圍之依據¹⁷。由於設計權的保護範圍不受限於產品或商品的限制而得及於其它具相似外觀之產品，故理論上設計權保護範圍應較商標權來得寬廣。

（五）使用對權利效果的影響

商標註冊後，負有使用義務及維護商標識別性之義務，否則可能會因未使用或喪失識別性成為通用名稱或通用形狀而被撤銷，然而設計並無「使用」要件之規定；故取得註冊後的設計可能相對於註冊商標較為穩定。

三、歐盟商標與設計的累積保護與衝突處理

（一）商標與設計的累積保護

實務上，常見申請人就同一產品之立體形狀先申請歐盟註冊設計，續提出歐盟商標申請之案例。一般認為，若其得符合設計的新穎性、獨特性等註冊要件，並且在商標上亦得具備識別性，取得兩者權利的累積保護（cumulative protection）似無不可。

以下列舉幾個累積申請之實例：

¹⁷ CDR Art. 36(6).

- 以「產品形狀」成功取得設計與商標累積保護之例：



圖 8 Indication of products: Bottles
(瓶子)

RCD application No 5221536: granted
CTM application No 000607114 : granted



圖 9 Indication of products: Containers
(容器)

RCD application No 000531793 : granted
CTM application No 5194741 : granted

- 以「產品形狀」提出後續商標申請，但被認定不具「識別性」而失敗之例：



圖 10 Indication of products: Automatic
gambling machines (賭博機)

RCD Application No 000291067: granted
CTM Application No 4273439: rejected

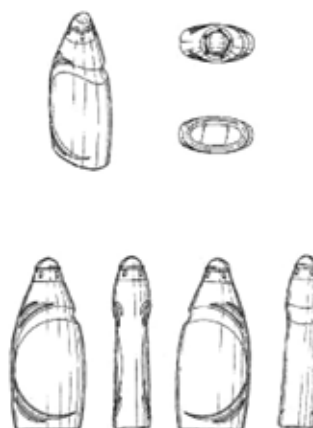


圖 11 Indication of products: Bottles
(瓶子)

RCD Application No 000181466: granted
& CTM Application No 4174074 :
rejected

- 以「圖形符號」或「印刷字型」成功取得設計與商標累積保護之例：



圖 12 Indication of products: Graphic symbols (圖形符號)
RCD application No 000022371-0001:granted
CTM application No 003126265 :granted

由於歐盟設計所保護之標的並未侷限於具實體形狀之有體物，其對於圖形符號及印刷字型亦得視為產品而予以保護，因此可常見諸多標誌與圖形符號同時申請 RCD 與 CTM。

(二) 商標與設計的衝突

此外，歐盟在商標規則上明定有處理商標侵犯其他智慧財產權之規定。依歐盟商標規則第 53 條第 (2) 項之規定：若依據相關法律所取得之其他較早權利而得禁止使用該歐盟商標時，該歐盟商標於向當局請求無效或於侵權反訴中將會被宣告無效；而所稱之較早權利包括「姓名權」、「個人肖像權」、「著作權」及「工業財產權 (industrial property right)」等權利；而設計權即屬於上述之工業財產權之一。簡言之，若該註冊商標可能因侵害其他權利而判定禁止使用者，該註冊商標將被宣告無效。

反觀歐盟設計規則亦有類似之規定，依歐盟設計規則第 25 條第 (1) 項 (e) 款：若具識別性之標誌 (distinctive sign) 被使用於後續之設計，該標誌之權利擁有人經歐盟法律或會員國法律得禁止該設計使用者，該註冊設計應被宣告無效。故對於較早取得註冊並公告之商標權人，除了得以新穎性或獨特性之要件主張在後之設計無效外，亦得依此款之規定主張在後之設計侵犯其商標權，而使該註冊設計無效。

以下列舉幾個相關案例：

• 包裝之設計與商標¹⁸

系爭歐盟註冊設計為圖 14 所示之包裝紙設計，但在該設計申請前已有如圖 13 之商標於波蘭取得註冊，故系爭歐盟註冊設計最後被歐盟上訴委員會依以下二項理由宣告無效：（1）依歐盟設計規則第 25 條第（1）項（e）款之規定：該註冊設計與較早之商標及其產品高度近似，而產生混淆、誤認之虞；（2）依歐盟設計規則第 25 條第（1）項（b）款之規定：該註冊設計與先前技藝產生相同之視覺印象，不具獨特性。



圖 13 蛋糕及甜食；糕餅食品（較早註冊之商標，包含上圖之立體商標¹⁹及下圖之圖形商標²⁰）



圖 14 箱、盒、容器或罐頭（系爭註冊設計²¹）

¹⁸ BOA decision 7 November 2011 Case R 1148/2010-3.

¹⁹ 波蘭商標 No R-138955, filing date: 16 February 1999, registration date: 28 May 2002.

²⁰ 波蘭商標 No R-138954, filing date: 16 February 1999, registration date: 28 May 2002.

²¹ RCD No 001019764-0001.

• T 恤衫表面裝飾之設計與商標

系爭歐盟註冊設計為圖 16 所示之 T 恤衫表面裝飾之設計，OHIM 於 2008 年依歐盟設計規則第 25 條第 (1) 項 (e) 款之規定，以該設計與在先之商標（如圖 15）產生混淆之虞，撤銷該註冊設計。設計權人不服提起上訴，仍遭 OHIM 上訴委員會判定無效，但其將無效理由改以歐盟設計規則第 25 條第 (1) 項 (b) 款規定認其相較於在先之商標（如圖 15）並不具獨特性²²。設計權人續向普通法院提起上訴，法院認定該設計圖案中人物的臉部表情及身體姿勢與在先之商標已足使「具有知識之使用者」產生不同的整體視覺印象，故撤銷 OHIM 上訴委員會的決定²³。雖商標權人就本案向歐盟法院提起上訴，不過最終結果仍被駁回，該註冊設計仍為有效²⁴。



圖 15 在先之註冊商標²⁵



圖 16 系爭註冊設計²⁶

²² BOA decision 14 October 2009 Case R 1323/2008-3.

²³ CJEU Judgment 18 October 2012 C-101/11P and C-102/11P.

²⁴ General Court EU T-513/09.

²⁵ CTM No 1312651.

²⁶ RCD No 000426895-0002.

由前述案例可知，雖然當事人所爭執的客體為註冊設計是否有效，然而除了得依設計的有效性要件（歐盟設計規則第 25 條第（1）項（b）款有關新穎性及獨特性等要件）來主張該設計無效外，尚可依其是否侵害在先的商標為理由（歐盟設計規則第 25 條第（1）項（e）款）來主張系爭註冊設計無效。然而，若依專利權的概念，設計專利是否符合專利要件而具備有效性，與其是否侵害他人之在先權利並不具直接關係，但歐盟設計規則第 25 條第（1）項（e）款以其與在先之商標產生混淆、誤認為理由而判定該設計權無效，其為歐盟設計制度上十分特別之規定，相較於我國之設計專利保護則未有相關之規定。

四、功能性的排除

為了避免功能性或技術性特徵透過商標權取得不當的壟斷，歐盟商標規則規定有「功能性排除」之規定，相對於此，歐盟設計規則亦有類似「功能性排除」的規定以處理設計權與發明專利的競合問題。以下分別就商標的功能性排除與設計的功能性排除說明如下：

（一）商標的功能性排除

依歐盟商標規則第 7 條第（1）項（e）款²⁷之規定：有下列情形之一者不得取得商標註冊，包括：（i）因商品本身特性所固有之形狀；（ii）為達到技術效果所必要的商品形狀；或（iii）賦予商品重要價值的形狀。而其中上述（e）款之（ii）及（iii）即為處理「功能性排除」之規定。

在著名的 Philips v Remington 三刀頭刮鬍刀（以下稱「Philips 刮鬍刀案」，如圖 17）之商標判決中，即對第 7 條第（1）項（e）款之（ii）及（iii）之規定作出以下解釋：對於僅僅只是「功能性形狀」或「賦予商品重要價值的形狀」不應給予商標保護，其目的主要是為了避免其他權利所保護的有限期間不當地擴展為永久保護的商標期限；而所稱的其他權

²⁷ CTMR Art. 7 al 1 (e)：商標包含有下列情形之一者（不得取得註冊）：i. 源於商品本身性質所固有的形狀；ii. 為達到一技術效果所必要的商品形狀；iii. 為賦予商品重要價值的形狀。

利即是指工業上之專利及設計²⁸。



圖 17

該規定的目的主要是為了避免商標權保護延伸至產品技術性或功能性之特點，使競爭者無法自由使用該等產品的特徵，形成競爭之障礙。以下分就「功能性形狀」及「賦予商品重要價值的形狀」說明如下：

1. 功能性形狀

所謂「功能性形狀 (functional shapes)」，即歐盟商標規則第7條第(1)項(e)款之(ii)所規定「為達到技術效果所必要的商品形狀」，其不得取得商標註冊。

除了前述 Philips 刮鬍刀案，近年與「功能性形狀」相關之重要判決尚包含「LEGO 積木案」。在 LEGO 積木案（如圖 18）中，歐洲法院（Court of Justice）依循 Philips 刮鬍刀案所建立的原則，維持 OHIM 上訴委員會及普通法院撤銷 LEGO 積木歐盟註冊商標的決定。上訴委員會之判決理由指出，若其已取得專利則會被作為該商標為功能性特徵之不容辯駁的證據²⁹；歐洲法院亦說明藉著先前專利有關功能性特徵的描述內容，可作為該形狀特徵是否為技術性功能元件

²⁸ Philips v Remington, C-299/99, stated: The immediate purpose in barring registration of merely functional shapes or shapes which give substantial value to the goods is to prevent the exclusive and permanent right which a trade mark confers from serving to extend the life of other rights which the legislature has sought to make subject to limited periods. I refer, specifically, to the legislation on industrial patents and designs.

²⁹ Boards of Appeal (Grand Board) Decision of 10 July 2006 R 856-2004 'Lego'.

的評估因素³⁰。因此，自 Philips 刮鬍刀案與 LEGO 積木案後，其大致奠定了「在先取得發明專利的商品，得作為立體商標屬功能性特徵的有利證據」的判斷原則，符合該原則將不予商標註冊。



圖 18

2. 賦予商品重要價值的形狀

歐盟商標規則第 7 條第 (1) 項 (e) 款之 (iii) 規定，賦予商品重要價值 (substantial value) 的形狀，不得取得商標註冊。該規定之目的在於，若形狀僅是為了達成美學功能，亦即影響商品購買之決定因素只在於裝飾特徵者，一旦該形狀透過商標保護，將導致商標權變成保護形狀本身，而非保護商品來源，如此將導致商標權的濫用。然而，有關此規定尚存有許多爭議，因其對於何謂「重要價值」不易定義，且在實務操作上並不像 (e) 款之 (ii) 可依「發明專利的存在」作為判斷該商標為「功能性形狀」之有效證據；反之，實務上常見就取得註冊設計之立體形狀，經使用後取得後天識別性後再申請商標註冊之案例。

然而，歐盟近年的幾個案例，似乎對此種申請策略作出了否定的判決影響：

³⁰ ECJ, 14 September 2010, Case C-48/09P 'Lego' (para. 85).

• 揚聲器案

系爭註冊商標為一如鉛筆形狀或圓錐體之揚聲器（Loudspeaker，圖 19）之設計，其於 1992 年於丹麥取得註冊設計³¹，而經過十餘年（2003 年 9 月）後續向 OHIM 申請歐盟註冊商標，但被認定不符歐盟商標規則第 7 條第（1）項（b）款「不具識別性」之理由遭核駁，經上訴後 OHIM 上訴委員會雖認同該形狀已可深植消費者的記憶而具識別性，但 OHIM 上訴委員會仍以歐盟商標規則第 7 條第（1）項（e）款之（iii）指其屬「賦予商品重要價值之形狀」，仍不予註冊。最終，普通法院亦駁回其上訴，認為該設計之形狀已為「消費者選購的極重要因素」且「極具特殊性（specific）」，該商品形狀形成某種「單純、纖細、永恆雕塑」（kind of pure, slender, timeless sculpture）之感受，故認定該形狀已賦予商品重要價值，仍駁回該商標之註冊³²。



圖 19

³¹ No MR199200868.

³² Case T-508/08.

• 鑽石瓶案

本案為最近（2013 年）之案例³³，系爭商標為一「鑽石瓶」之飲料容器（圖 20），該判決主要是依循前述揚聲器判決之原則而撤銷本件商標註冊，包括：（1）該鑽石瓶之形狀本身已構成「消費者選購的極重要因素」，因其明確地傳遞給消費者貴重之飲料形象，使得目標族群購買該商品或服務係因其所表達出象徵，而非產品或服務的內在價值；（2）該註冊商標呈現了一個「極具特殊性」的設計，一般人對於鑽石的共通認知即是「極具特殊性」之石頭（因鑽石是十分稀有、昂貴而廣受大眾追尋的石頭）；（3）該鑽石形狀賦予該商品及服務重要價值與服務，大大增加了該飲料的吸引力；（4）該鑽石形狀亦可視為具備某種「單純、纖細、永恆雕塑」的象徵，因為鑽石給予一般大眾的認知即是永恆。故最終，OHIM 上訴委員會以歐盟商標規則第 7 條第（1）項（e）款之（iii）認定該鑽石瓶商品已「賦予商品重要價值之形狀」，認定該註冊商標無效。

（二）設計的功能性排除

歐盟設計亦有類似「功能性排除」之規定，依歐盟設計規則第 8 條：

（1）純粹取決於技術功能之產品外觀特徵；或（2）為使設計所結合或應用之產品在機構上可被連接或裝配、套合或對接另一產品以使其中一產品得以發揮其功能，而必須以精確的形式及尺寸再製造者，不得取得共同體設計。本規定之目的是因設計是保護視覺性特徵，而功能性之特徵非屬設計保護之範疇，故若只是為了在機構上組裝或配合其他產品所為之功能性考量，應予以排除。然而在同條第（3）款中則又指出：即使有上述第（2）款情事，但模組系統中，可以多重組合或彼此互換連接之產品，仍得取得設計註冊。

故前述之 LEGO 積木雖會因歐盟商標規則第 7 條第（1）項（e）款之（ii）被認定為「功能性形狀」而無法取得商標註冊，但依歐盟設計規則第 8 條第（3）款之規定，其仍可能取得歐盟註冊設計的保護。

³³ Case R1313/2012-1.

參、美國商標與設計專利

一、美國商標與設計專利制度簡介

（一）美國商標制度簡介

依照美國商標法³⁴之規定，係採使用保護原則，因此，可同時保護註冊商標及未註冊但已使用之商標。其中註冊商標係採實體審查制，即一經申請，美國專利商標局（United States Patent and Trademark Office, 下稱「USPTO」）將進程序審查，待相關文件齊備及指定商品或服務明確後即自動進行實體審查，實體審查之內容包含是否具識別性之絕對事由，以及是否有申請在先之相同或近似商標等相對事由。經實體審查未有不符絕對及相對事由者方得核准商標。

美國商標權的期限為自註冊日起十年，並可申請延展，每次延展期間為十年，且無延展次數之限制。

（二）美國設計專利制度簡介

美國之設計保護係與發明專利（utility patent）、植物專利（plant patent）一同規定於專利法中，因此被稱為「設計專利（design patent）」。美國設計專利採實體審查制，即當申請人向 USPTO 提出申請後，該申請案經程序審查文件齊備後，將自動進行實體審查。

美國設計專利權的期限為自核准公告日起算 15 年，其經通知核准並經申請人繳交領證公告費用後即可享有 15 年之保護期限，期間無須再繳交任何維持費用。

³⁴ 即美國 1946 年所訂定的「聯邦商標法」，或亦有稱藍能法（Lanham Act）。

二、美國商標與設計專利的比較

（一）定義的比較

根據美國商標法第 45 條對商標之定義³⁵，商標得包括任何文字（word）、名稱（name）、符號（symbol）、圖案（device）及其組合……以作為辨識（identify）與區別（distinguish）其商品（goods），以及作為指示該商品或服務之來源。而營業表徵（trade dress）為商標或服務標章的一種特殊態樣，最初其如傳統商標（traditional trademark）以商品之（平面）包裝或其裝飾（packaging or dressing）取得保護，而後逐漸擴及產品或服務之外觀（appearance），其得包含尺寸（size）、形狀（shape）、顏色（colour）、顏色組成（colour combinations）、紋理（texture）、圖形（graphics）或甚至銷售技術（sales techniques）等特徵³⁶，多因透過使用取得第二層意義而獲得註冊保護。由於美國商標與設計專利產生競合之部分主要在於「營業表徵」，故本章節所討論之競合問題將著重於「營業表徵」。

隨著美國商標保護的發展，營業表徵之意義已涵蓋產品之設計及外觀，以及任何足以對消費者呈現其視覺印象（visual image）之產品或服務，如圖 21、22 之瓶子形狀或如圖 23 之室內設計皆得取得營業表徵之保護。

³⁵ Lanham Act 45 (15 U.S.C. 1127).

³⁶ Two Pesos, Inc v Taco Cabana, Inc, 505 US 763, 764 n 1 (1992).

論述

由歐盟及美國之案例探討設計與商標之累積保護與競合

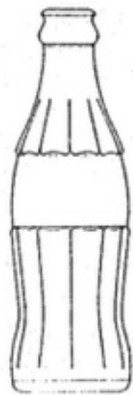


圖 21 飲料瓶³⁷



圖 22 左圖之實物³⁸

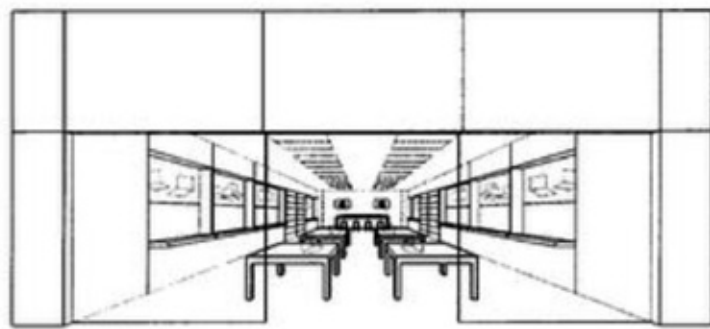


圖 23 室內設計³⁹

而根據美國專利法第 171 條有關設計專利之定義：應用於工業製品（article of manufacture）之任何具新穎（new）、原創（original）及裝飾性（ornamental）之設計，得申請設計專利。亦即，美國專利法所指之設計，是指實施於（embodied in）或應用於（applied to）工業製品或其部分（portion）之裝飾性特徵，但若僅僅只是表面裝飾而脫離所應用之物品者並不符合設計之定義⁴⁰。在傳統的認知上，設計專利係保護如圖 24 之汽車等類似之工業產品，然而得為美國設計專利保護的標的不僅如此，

³⁷ 美國商標 Reg. No. 1,057,884。

³⁸ 圖片來源：<http://www.essentialip.com.au/blog-2/>（最後瀏覽日：2016/08/04）。

³⁹ 美國商標 Reg. No. 4,277,914。

⁴⁰ 美國專利審查基準 MPEP 1502 Definition of a Design。

即使是電腦所產生之圖像或網頁畫面（圖 25）、包裝或建築物（圖 26、27）皆得為設計專利保護之標的。

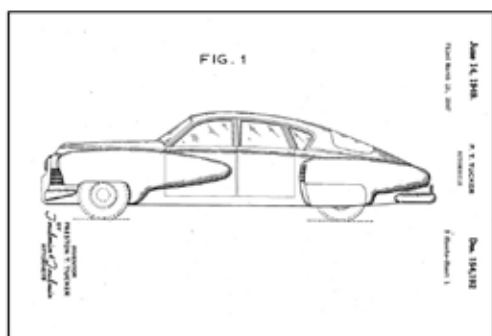


圖 24 傳統認知的工業設計⁴¹



圖 25 網頁畫面⁴²

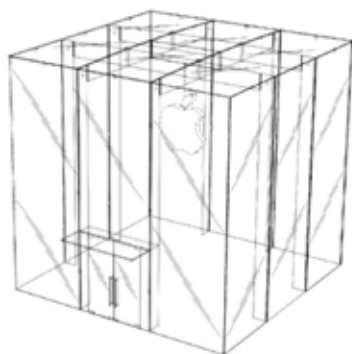


圖 26 建築物外觀⁴³



圖 27 左圖之實物照片⁴⁴

⁴¹ 美國設計專利 D154,192。

⁴² 美國設計專利 D599,372。

⁴³ 美國設計專利 D712,067。

⁴⁴ 圖片來源：<https://www.apple.com/retail/fifthavenue/>（最後瀏覽日：2016/08/04）。

（二）要件的比較

美國營業表徵必須可以辨識與區別其商品及服務標章，以及作為指示該商品之來源。若一商品之特徵僅僅具備裝飾性（decorative）及美感性（aesthetic），但無法辨識其商品來源者，並無法取得美國商標之保護⁴⁵。某些類別之營業表徵，如包裝（packaging trade dress）與服務標章（service mark trade dress）其可能具有先天識別性（inherently distinctive）而得取得美國商標保護，但對於產品設計之營業表徵（product design trade dress），申請人必須提出具後天識別性之證明，例如提出廣泛使用或推廣之證明，方可取得美國商標保護⁴⁶。

而美國設計專利的保護要件主要係依循發明專利之概念，其必須符合新穎性及非顯而易知性（non-obvious）等要件。而上述要件之審查是採絕對新穎性之審查，亦即不論是在美國境內或境外任何已公開之先前技藝皆可作為判斷設計專利要件之依據；此與美國商標要件僅限於比對美國境內商標不同。

（三）實施與侵權判斷的比較

美國商標的侵權判斷，主要基於保護「消費者」之觀點，判斷被控侵權商品或服務是否會與商標產生「近似性之混淆（confusing similarity）」，故在判斷時必須考量實際的市場情況。一般而言，為了證明侵害營業表徵，其必須證明：（1）該營業表徵在市場上必須具備識別性，以區別該營業表徵的商品來源；（2）該營業表徵之主要部分非屬功能性（non-functional）；及（3）被控侵權商品與該營業表徵商標是否構成近似性的混淆⁴⁷。如圖 28 之二個汽水容器⁴⁸，即是以消費者之觀點來判斷是否會產生商品來源之混淆，以認定是否構成商標之侵權。

⁴⁵ Knitwares, Inc v Lollytogs, Ltd, 71 F 3d 996, 1009 (2nd Cir 1995).

⁴⁶ Trademark Manual of Examining Procedure § 1212.05(a) and Trademark Manual of Examining Procedure § 1212.06.

⁴⁷ Neil Wilkof & Shamnad Basheer (Eds.), Trademarks and Designs, 2012. Oxford university press.

⁴⁸ 圖片來源：http://goldforest.com/Blog/public_html/Blog/wp-content/2010/05/Dr-Publix.jpg（最後瀏覽日：2016/08/04）。



圖 28

而美國設計專利的侵權判斷，主要係採用「一般觀察者檢測（ordinary observer test）」的判斷方式。所謂「一般觀察者檢測」，是以對該產品具有一定關注力的購買者（purchaser）為判斷主體，判斷被控侵權產品是會使他們誤認為設計專利的產品，若是則認定二者為實質相同之設計，構成設計專利侵權。而自 2008 年 *Egyptian Goddess, Inc v Swisa, Inc* 案⁴⁹（簡稱「埃及女神案」）後，普遍認為該「一般觀察者檢測」尚納入了比對先前技藝（prior art）的概念，亦即判斷是否侵權時，該一般觀察者應對相關產品具有合理的熟悉程度，並能夠分辨被告產品與設計專利以及先前技藝間的相似與差異之處，以做出合理的判斷。

此外，設計專利侵權的比對主要係就設計專利之圖式與被控侵權產品的外觀直接比對，與商標不同，其並不須考慮商業實施或是否能識別其商品來源。如圖 29 之慢跑鞋之部分設計專利⁵⁰，其係以對先前技藝具有合理的熟悉程度的觀察者為判斷主體，判斷設計專利所主張設計的內容（實線所繪製之腳後跟部分元件）與被控侵權物對應之部分是否與為

⁴⁹ 543 F.3d 665, 678 (Fed. Cir. 2008).

⁵⁰ *Nike v. Wal-Mart* (N.D. Ill. 2008)，圖片來源：<http://www.ipwatchdog.com/2008/10/16/nike-sues-walmart-on-design-patents/id=217/>（最後瀏覽日：2016/08/04）。

論述

由歐盟及美國之案例探討設計與商標之累積保護與競合

實質相同之設計，以認定圖 30 之被控侵權產品是否落入圖 29 之設計專利權範圍。

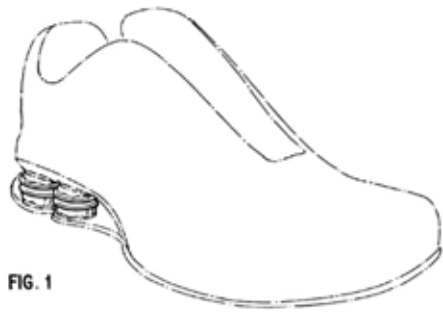


圖 29



圖 30

三、美國營業表徵與設計專利的累積保護

在美國，利用設計專利與營業表徵取得權利的累積保護為申請人廣泛使用的申請策略。由於設計專利權的期限僅為 15 年，若該設計所實施之產品經使用已得取得識別性，申請人可透過商標來延長其保護期限，而可能得到無期限之營業表徵保護，如著名的可口可樂瓶（圖 31）⁵¹，即是透過設計專利及營業表徵之商標取得累積保護的經典案例。

⁵¹ 美國設計專利 D105529 及美國商標 Reg. No. 1,057,884。

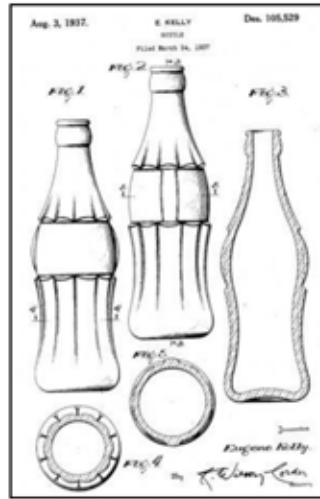


圖 31

四、功能性的排除

美國商標與設計專利皆有關於功能性排除保護的概念，茲分別說明如下：

（一）商標的功能性排除

相對於前述歐盟商標規則第 7 條第（1）項（e）款之（ii）的「功能性形狀」，美國商標法亦有關於「純功能性特徵」之規定；而相對於歐盟商標規則第 7 條第（1）項（e）款之（iii）的「賦予商品重要價值的形狀」，美國商標訴訟實務中則存有「美感功能性」之案例及討論。以下將分就美國商標之「純功能性特徵」及「美感功能性」說明。

1. 純功能性特徵（essentially functional features）

依美國商標法第 2 條（e）款之（5）及第 14 條（3）款之規定，商標並不保護產品之純功能性特徵⁵²。依美國最高法院之解釋，當該商品特徵係其使用或目的所不可或缺，或當該特徵會影響到商品之成本或品質者，一旦授予此種具「純功能性特徵」之商品取得商標權保護者，將使得競爭者處於市場上「明顯非關信

⁵² Traffix Devices, Inc., 532 US at 29. 15 USC. § § 1052 (e) (5); 1064 (3).

譽的劣勢 (significant nonreputation-related disadvantage)⁵³」。亦即，美國商標排除純功能性特徵保護之目的，係為避免造成發明專利的不當延長及技術性壟斷。

2. 美感功能性 (aesthetic functionality)

有關「美感功能性」的概念甚早即在美國商標訴訟中出現並受討論，然而美感功能性的意義與適用原則仍一直存在的不同的見解。在 1982 年 *In re DC Comics* 案例中，聯邦上訴法院撤銷了 USPTO 商標上訴委員會的決定，其拒絕適用上訴委員會以「美感功能性」作為不予商標保護的理由，其認為美感功能性之概念不應與實用功能性之概念混用⁵⁴。然而，依美國不公平競爭法彙編之說明，如果該設計之「美感價值 (aesthetic value)」所產生的重要利益不能透過使用其他替代設計而複製者，則該設計即具功能性。簡言之，適用美感功能性之最終原則 (ultimate test of aesthetic functionality) 即是在判斷「授予該商標保護是否會造成競爭市場的明顯阻礙⁵⁵」。然而，這樣的原則仍難以明確而可能在不同的案件上產生不同之適用結果。

舉例來說，在 *Brunswick Corp v British Seagull Ltd* 案例中，法院認定「船艇外之馬達漆成黑色」不得取得商標保護，因為該黑色馬達與許多其他船艇的配色皆可搭配，且該黑色配色具有使馬達看起來變小的效果，故認定該案具美感功能性而不予商標保護⁵⁶。然而，在 *In re Qualitex Co v Jacobson Products Co, Inc* 案中，法院認為乾洗墊使用綠金色已可符合商標保護之要件，因為 Qualitex 公司之綠金色已產生第二層意義，消費者已可識別該綠金色代表 Qualitex 公司之乾洗墊；法院儘管認為某些顏色具有避免看起來髒垢之功能，然而該綠金色並不具備任何功能，故非屬功能性特徵；只要該顏色對於競爭者仍得任意選擇而未造成競爭優勢，授予特定顏色作為商標獨占並無不可⁵⁷。

⁵³ 532 US at 33.

⁵⁴ See *In re DC Comics, Inc*, 689 F 2d 1042 (CCPA 1982) (the Court of Customs and Patent Appeals reversed the US Patent and Trademark Office Trademark Trial and Appeal Board's (TTAB) rejection of a trademark registration for three-dimensional characters of super-heroes; the Court rejected the TTAB's reasoning that the facial and physical features and costumes of the characters in question were 'indispensable elements of the commercial appeal of the product' and, therefore, were 'commercially functional' facets of the dolls that could not be used to designate source).

⁵⁵ Restatement (Third) of Unfair Competition § 17, Comment c, pp 175–176 (1993).

⁵⁶ 35 F 3d 1527, 1533 (Fed Cir 1994).

⁵⁷ 514 US 159, 170 (1995).

（二）設計的功能性排除

美國設計專利亦有功能性排除保護的概念，其是基於設計專利之定義，設計所保護的標的是外觀而不是結構（structural）或功能性特徵（utilitarian features or functional features），其目的亦是為與保護實用功能特徵的發明專利區隔。然而，有關設計專利的「功能性排除」在實務運作上與商標並不相同，當設計專利中包含了功能元件及非功能元件時，設計的專利權範圍必須依圖式所揭露的設計外觀為解釋，不得將功能性特徵解釋進其專利權範圍。設計專利雖可保護任何工業製品之設計，但設計的可專利性係基於保護產品之設計（design of the article）而非保護產品之功能或使用（use of the article）⁵⁸。

以 Richardson v Stanley Works, Inc 案例⁵⁹為例，專利權人所擁有的設計專利為如圖 32 所示之多功能手工工具（包含鐵鎚、鉗及槌三合一之功能），並主張被控侵權產品（圖 33）亦包含有該鐵鎚、鉗及槌之三項功能而有侵犯其設計專利權；惟法院認為設計專利權之解釋不應將該設計之功能概念納為其保護範圍，而應就設計專利圖式所揭露之外觀據以跟被控產品比對，故法院最終認定其二者外觀明顯不同，並不構成侵權。



圖 32 原告設計



圖 33 被控侵權產品

⁵⁸ Sekio Epson Corp v Nu-Kote Intern, Inc, 190 F 3d 1360, 1368 (Fed Cir 1999).

⁵⁹ Richardson v. Stanley Works (Fed. Cir 2009).

肆、我國商標與設計專利之「功能性排除」

有關歐盟或美國所稱之「功能性形狀」或「純功能性特徵」，即係所謂「實用功能性」排除商標與設計保護之概念，其大致係為處理商標／設計與發明專利間之競合問題，如歐盟商標規則第7條第(1)項(e)款之(ii)及歐盟設計規則第8條，而在美國商標與設計專利亦具有類似之規定；而有關「美感功能性」排除商標保護的概念，普遍則認為其是為處理商標與設計二者間的競合問題。我國商標法第30條第1項第1款亦有規定，商標若「僅為發揮商品或服務之功能所必要者」，仍不得註冊；而依我國非傳統商標審查基準，功能性之定義亦包括「實用功能性」及「美感功能性」之範疇。本文最後即係分就此二問題與我國制度比較並為簡單討論。

一、實用功能性

有關商標法之「實用功能性」排除保護的概念，其目的是為了避免專利權利所保護之有限期間的技術獨占權利不當地擴展為永久保護的商標權，而造成某一特定技術遭到壟斷。故在我國商標法第30條第1項第1款亦有明定：為發揮商品或服務之功能所必要者，不得註冊。在商標審查實務上，亦有因該商品已取得專利而成為實用功能性之證據，不予商標保護之案例。

相對於商標法之規定，設計專利亦有「功能性排除」保護的概念，在我國專利法第124條第1款即規定：純功能性之物品造形，不予設計專利，以處理設計與發明的競合問題。然而，在實務操作上，設計專利卻顯少單純僅依其功能性即認定該設計應不予保護。究其原因，由於設計專利的本質即是為了保護工業設計，而工業產品往往兼備「功能性特徵」及「美感性特徵（視覺性特徵）」，故不難理解，設計專利並無法似商標的處理方式：只要認定其具功能性特徵，或只要能證明有發明專利的存在，即不予保護。反而，以一工業產品同時取得設計專利與發明專利為十分常見且合理的保護方式。

實務上，設計專利較常透過「排除『功能性特徵』的比對或解釋」，來處理設計專利與發明專利的競合問題。如前述美國Richardson「多功能手工具」之設計專利案例，其即是透過設計專利權範圍的解釋，將功能性特徵排除於其保護範

圍。又如我國 102 年度民專上第 22 號光陽機車（圖 34）對可愛馬電動自行車（圖 35）之案例，在比對系爭設計專利與被控侵權產品時，則將「純功能性特徵」的「動力源（引擎或電動馬達）」、「懸吊系統」、「排氣管」、「車輪」等部位排除比對或弱化其比對、判斷的權重。



圖 34 系爭設計專利—光陽 Many 機車



圖 35 被控侵權物—可愛馬 Mony 電動自行車

二、美感功能性

有關前述歐盟商標規則第 7 條第（1）項（e）款之（iii）的「賦予商品重要價值的形狀」或美國「美感功能性」之概念，普遍認為其目的是為避免不當擴張設計權期限或誤用商標保護而造成設計法之損害⁶⁰；然而，部分討論亦有指出其不應與處理「實用功能性」的概念混用⁶¹，亦即，不應僅因該形狀曾取得設計專利即不予商標保護。

由著名的可口可樂瓶案例或前述揚聲器案⁶²可知，商品之形狀最初本是以其視覺美感吸引消費者，而經一段時間的使用而發展出高度的識別性，並可能因該

⁶⁰ 陳俐蓁，商標法、競爭法及新式樣專利法中功能性要件之研究，2007 年，189 頁。

⁶¹ See *In re DC Comics, Inc.*, 689 F.2d 1042 (CCPA 1982) (the Court of Customs and Patent Appeals).

⁶² Case T-508/08.

識別性使得消費者對該商品來源產生明顯喜好，因而產生須透過商標保護的必要性；然而，若以「為避免不當擴張設計權期限，曾取得設計專利即不予商標保護」的邏輯，將使得商品形狀幾乎無法取得商標保護之餘地。故在部分研究討論⁶³中亦有主張：商品形狀既必須具後天識別性方可能取得商標保護，排除「賦予商品重要價值的形狀」的商標保護之規定應無存在之必要，而建議應刪除歐盟商標規則第7條第(1)項(e)款之(iii)之規定，或修正為決定商品重要價值的形狀必須在經使用取得識別性後，始受保護⁶⁴。

在我國非傳統商標審查基準中，亦對於美感功能性有所說明，其係指若該特徵不能增加商品或服務的效能或降低其成本，但是明顯具有其他的競爭優勢，而該競爭優勢應保留給同業使用，而不宜由一人所獨占⁶⁵。若經審查被認定為該設計特徵係為達到一定功能上的目的，則將被認定為該商標係發揮商品或服務功能所必要，不符商標法第30條第1項第1款之規定予以核駁；例如黑色的船尾外掛馬達，黑色雖不能增強馬達的效能，但是黑色容易與任何的船隻顏色搭配，同時還可以使馬達看起來比較小，仍具有功能性⁶⁶。

伍、結論

由於商標與設計標的之高度重疊性，使得這二種智慧財產權產生了競合問題。歐盟商標規則第7條第1項(e)款之(iii)對於「賦予商品重要價值的形狀」不予商標保護，似乎就是為了處理歐盟商標與設計權的競合問題；然而，該如何認定「賦予商品重要價值」實屬難解之議題，也因此近年來幾個歐盟的相關判決⁶⁷引起了許多後續的討論。反觀美國，「美感功能性」的概念亦曾受討論，但由案例的發展來看，其似乎以「授予該商標保護是否會造成競爭市場的明顯阻礙」為

⁶³ 如2011年歐洲商標改革研討會(European Trademark Reforms Conference)。

⁶⁴ 董延茜、彭淑美，行政院及所屬各機關因公出國人員出國報告書—出席「歐洲商標改革研討會(European Trademark Reforms Conference)」與「商標與網際網路歐洲研討會(INTA European Conference on Trademarks and the Internet)」報告，2012。

⁶⁵ 非傳統商標審查基準「2.3 功能性」，第5頁。

⁶⁶ 非傳統商標審查基準「2.3 功能性」，第6頁。

⁶⁷ 如2007年CJEU Case C-371/06-Benetton案、2011年CJEU Case T-508/08-Ban & Olufsen案、2014年CJEU Case T-205/13-Hauck & Stokke案。

最終判斷原則⁶⁸。我國非傳統商標審查基準亦有明訂美感功能性之說明，其較類似於美國之概念，亦係以是否「明顯具有其他的競爭優勢」為判斷原則。

然而，在探討設計專利與商標權的競合問題時，是否應以壁壘分明的態度去避免其二者之重疊保護，仍有商榷之處。若以設計與商標保護的目的來討論此問題，設計本是以其視覺美感吸引消費者，而有取得設計專利保護之必要，若其經一段時間的使用而發展出高度的識別性，並可能因該識別性使得消費者對該商品來源產生明顯喜好，該商品形狀透過商標保護似無不妥之處，參諸我國非傳統商標審查基準 10.1 與新式樣專利競合之關係中，亦提及新式樣專利…較新型專利與發明專利之具有實用功能性的影響為低，因此，非傳統商標，尤其立體形狀有可能同時獲得商標法與專利法的保護，但重要的是，該外觀造形要獲得商標保護，必須具有指示商品來源之功能。因此，有關商標美感功能性的判斷，筆者認為不宜以「為避免不當擴張設計權期限，曾取得設計專利即不予商標保護」的邏輯，即認定該形狀屬「賦予商品重要價值」，而不予商標保護；但為平衡權利人與競爭市場雙方之利益，仍不免須就「授予該商標保護是否會造成競爭市場的明顯阻礙」予以考量。但無論以何種出發點來探討設計與商標的競合問題，筆者認為若該商品已得符合設計與商標的保護要件，且在未造成競爭市場的明顯阻礙的情況下，仍應合理地給予該二權利間累積保護之空間。

⁶⁸ See *supra* note 55.

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，本刊將盡力提供解答及回應。

著作權

問：用手機直播分享電影會侵害著作權嗎？

答：電影在著作權法中屬於「視聽著作」，利用手機網路直播的功能供公眾欣賞，可能會涉及著作「重製」及「公開傳輸」的利用行為，如果沒有符合著作權法第 44 條至第 65 條合理使用的情形，應徵得視聽著作的著作財產權人同意，否則即有可能構成侵害著作權之行為，而有民、刑事責任。

商標

問：辦理共有商標權的移轉登記與一般商標是否不同？

答：共有商標權的移轉或共有人之一應有部分的移轉，應經全體共有人的同意，故辦理共有商標權的移轉登記除檢附一般書件外，應由共有人共同具名申請或檢附經全體共有人同意的證明文件。但因繼承、強制執行、法院判決或依其他法律規定移轉者，不在此限（商標法第 46 條第 I 項）。

問：辦理移轉登記時，是否需將相同或近似的商標一併申請移轉？尤其是在同一商品／服務組群的近似商標。

答：原則上，商標權的移轉係於當事人間移轉契約成立時生效，商標法並不強制規定需將相同或近似的商標一併移轉，惟依商標法第 43 條規定，移轉商標權的結果，有二以上之商標權人使用相同商標於類似商品／服務，或使用近似商標於同一或類似商品／服務，而有致相關消費者混淆誤認之虞者，各商標權人使用時應附加適當區別標示。若未附加適當區別標示，他人得依商標法第 63 條第 1 項第 3 款規定，申請廢止其商標註冊。但於智慧局處分前已附加區別標示並無產生混淆誤認之虞者，即不適用。

● 世界 5 大專利局首長會議共同聲明，發布未來合作方向

歐洲專利局（EPO）、日本特許廳（JPO）、韓國智慧財產局（KIPO）、中國大陸知識產權局（SIPO）及美國專利商標局（USPTO）等世界 5 大專利局（通稱 IP5）首長們今（2016）年 6 月 2 日在日本東京召開第 9 次年度會議，會中盤點過去成果及決定未來合作方向，世界智慧財產權組織（WIPO）理事長則以觀察員身份參加。

IP5 自 2007 年啟動合作計畫以來，合作領域已經從 5 局之間的工作分享擴大至專利業務及品質管理的調和化，具體成果如下：

- 通用申請格式（Common Application Format, CAF）。
- 通用引用文件（Common Citation Document, CCD）。
- 全球檔卷（Global Dossier）及全球檔卷工作小組。
- IP5 專利資料政策。
- IP5 專利審查高速公路（PPH）。
- IP5 網站（www.fiveipoffices.org）。

在 2016 年 6 月 2 日的會議上，IP5 重申 2015 年的共同聲明目標—提供使用者和大眾更好的服務，並確認致力於：

- 持續將使用者意見納入考量。
- 思考技術進展對專利制度的影響。
- 共同合作繼續提供好品質的服務，使 IP5 之間可取得穩定的專利權。

為達成上述目標，IP5 提出以下推動方案：

- 一、加強與使用者的關係：將採用更多的使用者意見來改進 IP5 網站，擴大 IP5 倡議的公共關係活動，分享各局服務使用者的最佳措施，找出需改善之處，以提升使用者滿意度。
- 二、持續提供高品質、可信賴的審查結果：IP5 加強合作，透過深化的工作分享，以及品質和專利調和化倡議，如 IP5 專利審查高速公路（PPH）、

全球檔卷系統、「PCT 合作檢索和審查試行計畫」及「品質管理與專利調和專家小組」等，提供使用者高品質、可信賴的審查結果。

三、探究各局對新興技術的因應是否準備就緒：IP5 將研議在物聯網（IoT）、人工智慧（AI）等新興技術的審查意見回復進行合作，這可藉由資訊分享、交換意見或這些技術的影響研究來達成。

相關連結：<http://www.fiveipoffices.org/material/press/pressrelease2016tokyo.pdf>

● USPTO 啟動「癌症登月計畫」，加速癌症治療之專利審查

2016 年 6 月 29 日美國副總統拜登 (Joe Biden) 及美國專利商標局 (USPTO) 在霍華德大學 (Howard University) 主辦的「白宮癌症登月計畫高峰會」(White House Cancer Moonshot Summit) 中宣布，將採取新措施來推動歐巴馬總統的「癌症登月計畫」，藉由催化下一代研發、釋出資料及讓病人容易獲得治療和臨床研究的管道，使取得治療方法的時間加快一倍。

拜登副總統在峰會中公布，USPTO 將啟動一個加速審查癌症治療方法專利申請案“Patents 4 Patients”倡議，並將逐步運用專利資料，藉由“USPTO Developer Hub”視覺化工具 (<https://developer.uspto.gov/>)，早期確認有前景的癌症免疫療法、病毒學和聯合療法申請案的研發趨勢。

(參見 <http://www.uspto.gov/about-us/national-cancer-moonshot>)

美國總統歐巴馬在 2016 年 1 月國情咨文中要求副總統拜登主導上述國家癌症登月計畫來消滅癌症，2016 年 2 月 1 日白宮宣布一個 10 億美元的倡議來啟動這項工作。USPTO 與拜登副總統的「癌症登月計畫」專案小組合作推出兩個主要計畫，即“Patents 4 Patients”倡議和建置“Horizon Scanning Tool”。

“Patents 4 Patients”倡議

在該倡議下，USPTO 於 6 月 29 日宣布啟動「癌症免疫療法試行計畫」(Cancer Immunotherapy Pilot Program)，對於利用免疫療法來治療癌症的申請案，申請人在依該項計畫相關規定提出請求後，USPTO 將優先審查，並在 12 個月內完成審查，希望在未來 5 年內達成 10 年的癌症研究成效。該

計畫預定試辦 1 年，因此，依據該計畫規定提出特別請求申請需在 2017 年 6 月 29 日前。

USPTO 每年平均受理來自全球約 900 件癌症免疫療法申請案，7 月開始啟動的 Patents 4 Patients 計畫，提供一個免費加速審查癌症治療相關專利的管道，主要目的如下：

- * 將癌症療法專利申請案的審結時間縮短一半（12 個月內發出最終審查結果通知）。
- * 開放任何申請人利用，包括新創生技公司、大學和大藥廠。
- * 開放任何其產品已在食品藥物管理局（FDA）同意下臨床試驗的實體，可選擇自由參加，即使他們已提出專利申請。
- * 使新療法快速從概念推展到法令許可，及早嘉惠病人。

有關該計畫詳細內容請參閱 Federal Register Notice (<https://www.federalregister.gov/articles/2016/06/29/2016-15533/cancer-immunotherapy-pilot-program>)

Horizon Scanning Tool

此工具可充分利用專利資料集（patent data sets），找出癌症研究和治療相關疾病投資的方向，USPTO 將於 2016 年 9 月透過“USPTO Developer Hub”公開這項資料，使用者可以利用智慧財產（IP）資料來建立豐富的視覺化圖像，這通常是有意義的研發早期指標，並且與其他經濟和融資數據相結合，最後這個工具將啟發新療法的趨勢路線，使聯邦政府和醫藥、研究和資料社群都能根據最可行療法的商品化生命週期，進行更精確的投資和決策，並提升美國癌症治療法投資的競爭力。

相關資料在今年秋季公開後，USPTO 隨後將辦理研習會，召集癌症專家、決策者及數據科學家來探討和確立如何更善用 IP 資料，並結合其他資料集來支援癌症研究，以及開發商品化的新療法。

相關連結：<http://www.uspto.gov/about-us/news-updates/teaming-cure-cancer>

專利

● 智慧局 AEP 07 月份統計資料簡表

表一：105 年 07 月加速審查申請案申請人國別統計

依月份統計：

申請時間	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		
105 年 01 月	7	0	11	4	22	15	0	1	0	16	38
105 年 02 月	4	0	6	3	13	12	1	1	1	15	28
105 年 03 月	9	0	13	0	22	20	1	9	0	30	52
105 年 04 月	7	0	2	3	12	10	3	0	0	13	25
105 年 05 月	4	0	12	1	17	19	2	1	1	23	40
105 年 06 月	3	0	12	1	16	10	1	1	0	12	28
105 年 07 月	5	1	14	2	22	17	2	0	1	20	42
總計	39	1	71	14	125	103	10	12	3	128	*253

* 註：包含 14 件不適格申請（3 件事由 1、1 件事由 2、6 件事由 3、4 件事由 4）。

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)	39	1	71	14	125
日本 (JP)	41	4	3	0	48
美國 (US)	24	1	0	0	25
德國 (DE)	10	3	0	0	13
中國大陸 (CN)	1	0	9	0	10
盧森堡 (LU)	2	0	0	2	4
瑞士 (CH)	3	0	0	0	3
南韓 (KR)	2	0	0	0	2
瑞典 (SE)	2	0	0	0	2
以色列 (IL)	2	0	0	0	2
英國 (GB)	2	0	0	0	2
香港 (HK)	2	0	0	0	2
百慕達 (BM)	1	0	0	0	1
比利時 (BE)	1	0	0	0	1
法國 (FR)	1	0	0	0	1
西班牙 (ES)	1	0	0	0	1
丹麥 (DK)	1	0	0	0	1
挪威 (NO)	1	0	0	0	1
沙烏地阿拉伯 (SA)	0	0	0	1	1
馬來西亞 (MY)	1	0	0	0	1
義大利 (IT)	1	0	0	0	1
荷蘭 (NL)	1	0	0	0	1
澳大利亞 (AU)	1	0	0	0	1
開曼群島 (KY)	1	0	0	0	1
薩摩亞 (WS)	1	0	0	0	1
奧地利 (AT)	0	1	0	0	1
愛爾蘭 (IE)	0	1	0	0	1
總計	142	11	83	17	*253

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 申請時間	首次審查回覆 平均時間（天）
事由 1	至 2016 年 7 月底	72.1
事由 2	至 2016 年 7 月底	79.9
事由 3	至 2016 年 7 月底	138.4
事由 4	至 2016 年 7 月底	99.6

註：事由 1 係自 98 年 1 月至 105 年 7 月底，
 事由 2、3 係自 99 年 1 月至 105 年 7 月底，
 事由 4 係自 103 年 1 月至 105 年 7 月底。

表三：主張之對應案國別統計（105 年 1-7 月）

國別	事由 1	事由 2	總計	百分比
美國（US）	84	2	86	55.13%
日本（JP）	23	4	27	17.31%
歐洲專利局（EP）	19	4	23	14.74%
中國大陸（CN）	14	0	14	8.97%
南韓（KR）	3	0	3	1.92%
英國（GB）	2	0	2	1.28%
以色列（IL）	1	0	1	0.64%
總計	146	10	156	100.00%

註：其中有 3 件加速審查申請引用複數對應案。

● **專利、商標代理人死亡後，重新委任代理人不用繳納變更登記規費**

依民法規定，申請人與代理人間的委任契約關係，自代理人死亡時起即消滅。此時的委任契約當然消滅，是因為死亡事實發生，其性質有別於以法律行為方式，將原代理人變更成另一位代理人，即解除委任再重新委任。故專利、商標代理人死亡，申請人新委任代理人時，非屬於代理人變更登記，毋庸繳納變更登記費（專利變更登記費 300 元、商標變更登記費 500 元）。

本局專利審查基準第一篇程序審查及專利權管理第 4 章第 5 節有關變更代理人之記載，予以補充說明。

<http://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=599414&ctNode=7127&mp=1>

● **快來加入本局臉書粉絲團，即時掌握智慧財產權最新消息**

本局臉書粉絲團已經 3 歲囉，舉凡本局最新措施、修法消息、趣味專利商標小品、著作權知識貼文，以及國際智財新知應有盡有，是掌握智財消息的好地方。

誠摯邀請大家加入本局臉書粉絲團，按「讚」加好友，IP 消息不漏接！

<https://www.facebook.com/TIPO.gov.tw>

<http://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=599422&ctNode=7127&mp=1>

● **本局「生技醫化及中草藥專利檢索系統」預定自 105 年 10 月 7 日起停止服務。**

1. 本局「生技醫化及中草藥專利檢索系統」係於 97 年改版建置，隨著資訊科技不斷演進，原有作業環境及使用技術已顯老舊，維運日益困難，加上系統使用需求減少，爰規劃停止服務。
2. 未來使用者若有相關資料檢索需求，可參考網路上各類免費資料庫，例如 google patent、EOL（Encyclopedia of Life、COL（Catalogue of Life））、PubChem、TCM@Taiwan 等。

<http://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=598620&ctNode=7127&mp=1>

● 調整本局專利優先權證明文件核發內容

優先權證明文件係用以確認專利申請案申請日所揭露之技術內容，故自應以取得首次申請日之該份說明書、摘要、申請專利範圍及圖式作為優先權證明文件。至於後續異動文件，應非屬優先權證明文件範疇。有鑒於此，自即日起，申請案經改請或分割者，核發之優先權證明文件，調整為取得首次申請日之原申請案內容；說明書、申請專利範圍及必要之圖式未於申請時提出中文本，而以外文本提出，且於本局指定期間內補正中文本者，以外文本提出之日為首次申請日，核發之優先權證明文件，調整為以外文本為內容。

<http://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=598487&ctNode=7127&mp=1>

● 行政院會通過「著作權法」部分條文修正草案暨第 98 條修正草案

本（105）年 8 月 11 日第 3510 次行政院會通過「著作權法」部分條文修正草案暨第 98 條修正草案。此次著作權法第 98 條修正草案之提出，主要係因「中華民國刑法」及「中華民國刑法施行法」部分條文修正案，已於本年 7 月 1 日施行，施行日前制定的其他法律關於沒收、追徵、追繳、抵償的規定，不再適用，但現行著作權法第 98 條但書所定犯「光碟公訴罪」得沒收之物（如盜版光碟或燒錄器材），如回歸適用刑法新制（第 38 條），在其非屬於犯罪行為人所有時，執法機關必須證明其係無正當理由提供或取得者，始得聲請法院予以沒收，增加執法機關舉證與認定程序之負擔，恐因舉證困難造成盜版物品再度進入市場流通，繼續侵害著作財產權，因此針對犯「光碟公訴罪」得沒收之物，於著作權法特別規定得依職權沒收，加強保護，排除刑法之適用。

此外，為使我國法制符合跨太平洋夥伴協定（Trans-Pacific Partnership Agreement, TPP）之規定，提出相應部分條文修正草案，未來完成立法程序後，將加速我國智慧財產環境與國際接軌，提升產業長期競爭力，對推動我國加入 TPP 第二輪之談判，具有正面的效益。其修正要點有四：

- 一、對於意圖營利或作為營業之使用而違反防盜拷措施保護規定者，科以刑責，例如：企業未採購合法軟體，卻安裝非法軟體並輸入序號後使用之行為將負刑事責任；另對於違反權利管理電子資訊規定之刑事責任，亦

配合調整其構成要件與違反防盜拷措施保護規定一致。（修正條文第 96 條之 1）

二、調整侵害著作權之非告訴乃論罪範圍（修正條文第 91 條、第 91 條之 1 及第 100 條）

（一）修法後對於違反著作權法第 91 條第 2 項（以意圖銷售或出租為目的而重製成數位格式行為）、第 91 條之 1 第 2 項（以營利為目的而散布數位格式盜版物），改列非告訴乃論罪，並為因應數位科技發展造成網路盜版情形增加，將違反著作權法第 92 條侵害公開傳輸權之罪亦改列非告訴乃論，使執法人員主動偵辦侵權案件，毋庸權利人追訴，以期有效嚇阻數位環境下侵害著作權的行為。

（二）為減輕非重大侵害行為遭受國家公權力追訴的疑慮，同時維護權利人市場利益，限制適用非告訴乃論罪的利用形態是全部著作的原樣利用（例如未經授權將音樂、小說或電影等全部內容上傳網路），且侵害對象為著作財產權人有償提供之著作，並導致權利人受有新台幣 100 萬元以上之損害為其門檻。

（三）又雖未達到非告訴乃論罪門檻的侵害著作權行為，仍有告訴乃論罪的適用，本局呼籲切勿心存僥倖，進行違法行為。

三、為保護衛星及有線訊號業者的合法權益，對於非法收視行為，導致訊號提供者的經濟投資無法回收，亦造成合法收視戶分攤非法收視戶未支付費用之不公平情況，為遏止非法收視行為，增訂鎖碼節目衛星民、刑事責任及有線訊號之民事責任規定。（修正條文第 104 條之 1 至第 104 條之 4）

四、明定修正草案施行日期（修正條文第 117 條）

（一）因上述增訂防盜拷措施保護規定、鎖碼節目衛星及有線訊號保護等修正條文，有利著作財產權之保護及相關產業之發展，將自立法院三讀通過並經總統公布後施行。

（二）調整非告訴乃論罪範圍因對於社會衝擊較大，未來將配合我國加入 TPP 之時程，自立法院三讀通過後，將由行政院指定修正條文的施行日期。

至於著作權保護期間延長至 70 年部分，目前我國法制為 50 年尚與 TPP 仍有落差，但是慮及 TPP 首輪締約方仍有部分國家，就著作權保護期間延長為 70 年已爭取享有 2 年至 8 年的過渡期間。考量著作權期間延長涉及對我國文化產業之影響與調適，而於未來 TPP 談判過程中，亦有需要就此議題爭取過渡期間，並配合相關修法，因而暫緩將此議題納入本次修正草案中。

<http://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=598435&ctNode=7127&mp=1>

- 公告修正「專利審查基準第三篇設計專利實體審查第一章、第六章、第八章、第九章及第十章」，自本（105）年 8 月 15 日生效

經濟部令

發文日期：中華民國 105 年 8 月 5 日

發文字號：經授智字第 10520032501 號

修正「專利審查基準第三篇設計專利實體審查第一章、第六章、第八章、第九章及第十章」，自本（105）年 8 月 15 日生效。

附「專利審查基準第三篇設計專利實體審查第一章、第六章、第八章、第九章及第十章」修正內容。

<http://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=598365&ctNode=7127&mp=1>

● 行政院會通過「專利法」部分條文修正草案

本（105）年8月4日第3509次行政院會議通過「專利法」部分條文修正草案。此次專利法部分條文修正草案之提出，主要目標在於使我國法制符合跨太平洋夥伴協定（Trans-Pacific Partnership Agreement, TPP）之規定，以展現我國加入 TPP 之決心與努力。本案未來完成立法程序後，對於促進以專利保護研發成果，及推動我國加入 TPP 第二輪談判，均有正面效益。

本次專利法之修正重點有三：

- 一、申請人在申請專利前公開其技術，並在一般所稱優惠期之特定期間內提出專利申請，該申請前所為之公開不影響專利要件之判斷，本次修正放寬優惠期之期間以及鬆綁公開事由，並且採納業界訴求，刪除須於專利申請時主張優惠期之程序要件。
- 二、考量專利權之存續期間自申請日起算，但申請人自核准公告後方取得權利，為了避免因專利審查過程中不合理遲延，相對造成專利權人得行使權利之期間的減損，此次修正導入因審查遲延而申請延長專利權期間之制度，未來如果申請案之審查遭到不合理遲延，專利權人可以申請延長專利權期限。
- 三、配合藥事法修正導入專利連結制度，明訂在學名藥藥品許可證審查程序中，新藥專利權人可以起訴釐清有無侵權爭議之法源。

考量放寬優惠期相關要件之修正，有助於申請人就自己研發成果取得專利保護，對產業有利，希望於修法通過後便施行，其他兩項議題之修正條文，則將由行政院視 TPP 談判及相關配套工作進展，另定施行日期。

<http://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=598153&ctNode=7127&mp=1>

經濟部智慧財產局各地服務處 105 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	09/01 (四) 10:00 — 11:00	商標申請實務	胡德貴主任
	09/08 (四) 10:00 — 11:00	著作權概論	
	09/15 (四) 10:00 — 11:00	中小企業 IP 專區簡介 「全域檢索系統」推廣課程	
	09/22 (四) 10:00 — 11:00	專利申請實務	
	09/29 (四) 10:00 — 11:00	商標申請實務	
台中	09/01 (四) 10:00 — 11:00	商標申請實務	余賢東主任
	09/08 (四) 10:00 — 11:00	著作權概論	
	09/15 (四) 10:00 — 11:00	中小企業 IP 專區簡介 「全域檢索系統」推廣課程	
	09/22 (四) 10:00 — 11:00	專利申請實務	
	09/29 (四) 10:00 — 11:00	商標申請實務	
台南	09/06 (二) 10:00 — 11:00	著作權概論	陳震清主任
	09/13 (二) 10:00 — 11:00	中小企業 IP 專區簡介 「全域檢索系統」推廣課程	
	09/20 (二) 10:00 — 11:00	專利申請實務	
	09/27 (二) 10:00 — 11:00	商標申請實務	
高雄	09/07 (二) 10:00 — 11:00	著作權概論	郭振銘主任
	09/14 (三) 09:00 — 10:00	中小企業 IP 專區簡介 「全域檢索系統」推廣課程	
	09/21 (三) 09:00 — 10:00	專利申請實務	
	09/28 (三) 09:00 — 10:00	商標申請實務	

經濟部智慧財產局台北服務處
105 年 9 月份專利商標代理人義務諮詢服務輪值表

諮詢服務時間	諮詢服務項目	義務代理人
9/1 (四) 09:30 — 11:30	專利	宿希成
9/1 (四) 14:30 — 16:30	專利、商標	徐宏昇
9/2 (五) 09:30 — 11:30	專利	丁國隆
9/2 (五) 14:30 — 16:30	專利	趙志祥
9/6 (二) 09:30 — 11:30	商標	林存仁
9/7 (三) 09:30 — 11:30	專利	祁明輝
9/7 (三) 14:30 — 16:30	專利	李秋成
9/8 (四) 14:30 — 16:30	專利、商標	林金東
9/9 (五) 09:30 — 11:30	專利	彭秀霞
9/9 (五) 14:30 — 16:30	商標	徐雅蘭
9/12 (一) 14:30 — 16:30	專利	陳逸南
9/13 (二) 09:30 — 11:30	商標	高尹文
9/13 (二) 14:30 — 16:30	專利	卞宏邦
9/14 (三) 09:30 — 11:30	專利	閻啟泰
9/14 (三) 14:30 — 16:30	專利	沈怡宗
9/20 (二) 14:30 — 16:30	專利	林坤成
9/21 (三) 09:30 — 11:30	專利	陳昭誠
9/21 (三) 14:30 — 16:30	專利	胡書慈
9/22 (四) 09:30 — 11:30	商標	羅逸梅
9/23 (五) 14:30 — 16:30	專利	陳群顯
9/27 (二) 09:30 — 11:30	專利	王彥評

9/27 (二) 14:30 — 16:30	專利、商標	鄭振田
9/28 (三) 09:30 — 11:30	商標	梅文萱
9/28 (三) 14:30 — 16:30	專利	陳翠華
9/29 (四) 09:30 — 11:30	專利	甘克迪
9/29 (四) 14:30 — 16:30	專利	張仲謙
9/30 (五) 09:30 — 11:30	商標	鄭憲存

- 註：1. 本輪值表僅適用於本局台北局址，服務處地點（106 台北市大安區辛亥路 2 段 185 號 3 樓）
2. 欲洽詢表列之代理人，亦可直撥電話（02）2738-0007 轉分機 3063 洽詢（請於服務時段內撥打）

經濟部智慧財產局台中服務處 105 年 9 月份專利商標代理人義務諮詢服務輪值表		
諮詢服務時間	諮詢服務項目	義務代理人
09/07 (三) 14:30 — 16:30	商標	林昌助
09/08 (四) 14:30 — 16:30	專利	朱世仁
09/09 (五) 14:30 — 16:30	商標	陳建業
09/12 (一) 14:30 — 16:30	商標	陳逸芳
09/13 (二) 14:30 — 16:30	商標	陳鶴銘
09/14 (三) 14:30 — 16:30	商標	施文銓
09/21 (三) 14:30 — 16:30	專利	吳宏亮
09/22 (四) 14:30 — 16:30	專利	趙嘉文
09/23 (五) 14:30 — 16:30	專利	趙元寧
09/28 (三) 14:30 — 16:30	專利	林湧群
09/29 (四) 14:30 — 16:30	商標	周皇志
09/30 (五) 14:30 — 16:30	商標	顏永堅

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. 欲洽詢表列之代理人，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 105 年 9 月份專利商標代理人義務諮詢服務輪值表		
諮詢服務時間	諮詢服務項目	義務代理人
9/05 (一) 14:30 — 16:30	商標	趙正雄
9/06 (二) 14:30 — 16:30	商標	陳明財
9/07 (三) 14:30 — 16:30	商標	楊家復
9/08 (四) 14:30 — 16:30	商標	李德安
9/09 (五) 14:30 — 16:30	商標	李彥樑
9/12 (一) 14:30 — 16:30	商標	郭同利
9/13 (二) 14:30 — 16:30	商標	蔡明郎
9/14 (三) 14:30 — 16:30	商標	戴世杰
9/19 (一) 14:30 — 16:30	商標	李榮貴
9/20 (二) 14:30 — 16:30	商標	王增光
9/21 (三) 14:30 — 16:30	商標	黃耀德
9/22 (四) 14:30 — 16:30	商標	劉建萬
9/23 (五) 14:30 — 16:30	商標	王月容
9/26 (一) 14:30 — 16:30	商標	盧宗輝
9/27 (二) 14:30 — 16:30	商標	俞佩君
9/28 (三) 14:30 — 16:30	商標	陳柏禎

- 註：1. 本輪值表僅適用於本局高雄服務處，服務處地點：（高雄市成功一路 436 號 8 樓）
2. 欲洽詢表列之義務諮詢人員，亦可直撥電話（07）271-1922 洽詢

105 年專利案件申請及處理數量統計表

單位：件

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	5,157	3,694	6,464	1,640	656	42
2 月	4,610	3,727	6,664	1,283	474	32
3 月	6,882	4,295	5,965	1,423	712	50
4 月	5,572	3,366	5,784	1,359	496	44
5 月	6,116	3,579	6,565	1,466	427	35
6 月	6,157	3,890	7,409	1,305	522	53
7 月	5,645	4,330	6,012	1,342	514	48
合計	40,139	26,881	44,863	9,818	3,801	304

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。

105 年商標案件申請及處理數量統計表

單位：件

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	6,178	5,982	602	82	22	62	3,599
2 月	4,448	4,957	783	55	13	33	2,702
3 月	7,407	3,814	753	91	24	62	4,350
4 月	6,644	5,658	879	69	14	38	3,324
5 月	6,690	4,704	597	66	19	66	3,985
6 月	6,902	5,421	669	68	21	54	3,432
7 月	6,270	5,376	771	86	20	35	3,269
合計	44,539	35,912	5,054	517	133	350	24,661

105 年本局辦理申請核驗著作權文件證明書件數統計表

單位：件

月	申請核驗著作權文件證明書件數
1 月	2,154
2 月	1,735
3 月	2,541
4 月	2,131
5 月	2,622
6 月	2,227
7 月	2,162
合計	15,572

* 專利

作者	文章名稱	期刊名稱	期數	出版日期
陳皓芸	專利法「販賣之要約」之界定—以跨國實施發明行為為中心	專利師	26	2016.07
陳秉訓	從歐洲聯盟的 WES 政策談我國應如何鼓勵女性發明人	專利師	26	2016.07
彭國洋	真正專利申請權人請求返還冒充專利申請案之所有權和專利權的民事救濟方法	專利師	26	2016.07
顏吉承	專利侵權判斷要點與實務之調合	專利師	26	2016.07

* 著作權

作者	文章名稱	期刊名稱	期數	出版日期
江雅綺	數位時代的公平處理 (fair dealing) 條款：以英國 2014 年著作權修法為例	智慧財產權月刊	212	2016.08

* 智慧權

作者	文章名稱	期刊名稱	期數	出版日期
董延茜	TPP 智慧財產章介紹	智慧財產權月刊	212	2016.08
董延茜	TPP/IP 章與 WTO/TRIPS 協定智慧財產保護差異比較	智慧財產權月刊	212	2016.08
曾勝珍	從美國案例探討營業秘密與競業禁止條款之關係	智慧財產權月刊	212	2016.08

智慧財產權月刊徵稿簡則

105 年 8 月修訂

- 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實務介紹、法制探討、侵權訴訟、國際動態、最新議題等著作、譯稿，歡迎投稿。
- 二、字數以 12,000 字 以內為宜（不含註腳，如篇幅較長，本刊得逕行退稿），稿酬每千字 1,200 元；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，本刊得於三年內暫停接受該作者之投稿。但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（紙本印行或數位媒體方式）及再授權第三人使用。

八、投稿可採 **e-mail** 或書面方式：

以 **e-mail 投稿者**請寄至：ipois2@tipo.gov.tw

以書面投稿者請寄至：

10637 臺北市大安區辛亥路 2 段 185 號 5 樓

經濟部智慧財產局資料服務組「智慧財產權月刊」編輯室收。

（聯絡電話：02-2376-7170 劉宥妤小姐）

智慧財產權月刊本文格式

- 一、來稿請附 10 個左右的**關鍵字**及 100 字左右之**摘要**，論述文章應加附註，並附簡歷（姓名、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**摘要**起始，內文依序論述，文末務請以**結論**為題撰寫。
- 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。

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：

1、專書：羅明通，「著作權法論」，頁 90-94，台英國際商務法律事務所，1998 年 8 月第 2 版。

2、譯著：Douglass C. North 著，劉瑞華譯，「制度、制度變遷與經濟成就」（Institutions, institutional change, and economic performance），頁 45、69，時報文化，1995 年。

3、期刊：王文宇，「財產法的經濟分析與寇斯定理」，月旦法學雜誌第十五期，頁 6-15，1996 年 8 月。

4、學術論文：林崇熙，「台灣科技政策的歷史研究（1949～1983）」，國立清華大學歷史研究所碩士論文，1989 年。

5、法律資料：商標法第 37 條第 10 款但書；

大法官會議解釋第 245 號；

最高法院 84 年度台上字第 2731 號判決；

經濟部經訴字第 09706106450 號決定；

經濟部智慧財產局民國 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。

- 6、網路文獻：謝龍田，【309 株「黑珍珠」種苗疑走私到大陸】，2002- 06-10 / 聯合報 / 14 版，

<http://udnnews.com/FLASH/73405.htm>（最後瀏覽日：2002/06/10）。

四、英文文獻註釋方法舉例如下：

- 1、專書：作者姓名，書名 引註頁碼（出版）。

例：RICHARD EPSTEIN, *TAKINGS: PRIVATE PROPERTY AND THE POWER OF EMIENT DOMAIN* 173 (1985).

- 2、期刊：作者姓名，文章名，出處之期刊 起始頁，引註頁碼（出刊）。

例：Charles A. Reich, *The New Property*, 73 Yale L.J. 733, 737-38 (1964).

- 3、網路文獻：作者姓名，論文名，網站名，頁碼，網址（最後瀏覽日）。

例：Elizabeth McNichol & Iris J. Lav, *New Fiscal Year Brings No Relief From Unprecedented State Budget Problems*, CTR. ON BUDGET & POLICY PRIORITIES, 1, <http://www.cbpp.org/9-8-08sfp.pdf>. (last visited Feb. 1, 2009).

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。