

中華民國 106 年 10 月

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、劉蓁蓁、毛浩吉、
林清結、何燦成、黃振榮、
吳佳穎、張仁平、王德博、
王義明、陳慶平、高佐良
執行編輯：李楷元、李佩蓁
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
稿件徵求	03
編者的話	04
本月專題—智慧財產權法制相關議題	
專利有效性判斷歧異之研究— 以民事再審程序為中心	06
	蔡忠峻
專利說明書是否受著作權保護之研析	14
	林明賢
智慧財產權民事訴訟請求律師費可行性 之研析	27
	陳信儒、林雨歆
論述	
美國專利關於銷售阻卻之最新實務	38
	王世仁
智慧財產權園地	50
智慧財產權資訊	52
智慧財產局動態	58
智慧財產權統計	68
智慧財產權相關期刊論文索引	70
附錄	71

Issue 226
Oct 2017

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;
Chen-Chen Liu; Hao-Chi Mao;
Ching-Chieh Lin; Chan-Cheng Ho;
Cheng-Rong Hwang; Chia-Ying Wu;
Jen-Ping Chang; Te-Po Wang;
Yi-Ming Wang; Ching-Ping Chen;
Tso-Liang Kao
Executive Editor: Kai-Yuan Lee;
Pei-Zhen Li

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
Call for Papers	03
A Word from the Editor	04
Topic of the Month — Study of Intellectual Property Law Issues	
Invalid but Infringed? - Focus on Civil Procedure Rehearing	06
<i>Chung-Chun Tsai</i>	
Analysis on Whether the Patent Description Could Be Protected by Copyright	14
<i>Ming-Sheng Lin</i>	
A Study on Availability of Requesting Attorney Fee in IPR Civil Litigation	27
<i>Hsin-Ju Chen 、 Yu-Hsin Lin</i>	
Papers & Articles	
The Most Recent Development of US Patent on-sale Bar	38
<i>Shyh-Jen Wang</i>	
IPR Column	50
IPR News	52
What's New at TIPO	58
IPR Statistics	68
Published Journal Index	70
Appendix	71

徵稿

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 18 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，竭誠歡迎投稿。稿酬每千字 1,200 元，字數 12,000 字 (不含註腳) 以下為宜，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

近來，智慧財產權意識抬頭，政府、民間企業逐漸體悟到智財權的保護與經濟發展息息相關，而智慧財產權的維權影響甚遠，不僅關乎到權利人的利益，利用人在利用這些無體財產權時，也應時時注意相關的法規範或授權利用範圍。本月專題「智慧財產權法制相關議題」，先從我國專利訴訟公私二元體制切入，探討至專利有效性訴訟恐會面臨到的困境，以及相關的解套建議；另探討專利說明書是否得成為著作權保護標的以及智慧財產權訴訟請求律師費用之可行性等相關議題。

我國智慧財產案件審理法容許民事法院自為判斷專利有效性，確立了「行政舉發撤銷」與「民事無效抗辯」的雙軌制度挑戰專利有效性；但倘若民事侵權判決先行確定，嗣後始發生專利舉發撤銷成立之情事，將衍生民事是否提起再審之訴作為救濟的問題。專題一由蔡忠峻先生所著之「專利有效性判斷歧異之研究——以民事再審程序為中心」，從紛爭的源頭開展，以權力分立的視角剖析行政機關准予專利的「行政處分」與專利權此「私權」二者的法律性質；再參酌與我國制度類似的日本相關法規為借鏡，期能找到跳脫雙軌制所生之缺陷的未來方向。

著作權法所謂之著作，係指屬於文學、科學、藝術或其他學術範圍之創作，關於技術性創作之文字說明或圖式，由於其屬科學或學術範圍之創作，仍可成為著作權法保護之客體。另依專利法規定，申請專利之發明經審查認無不予專利之情事者，應予專利，並應將申請專利範圍及圖式公告之，而經公告後，任何人均得申請閱覽、抄錄、影印等行為。專題二由林明賢先生所著之「專利說明書是否受著作權保護之研析」，研析專利說明書等文件本身是否為著作權保護之客體，以及第三人利用公告後專利說明書之適法性等問題。

當發生智慧財產權相關的爭議及訴訟時，當事人通常需仰賴具法律及特定知識領域之專業人士協助，進行攻防，故律師費用在訴訟費用中占相當大的比重。專題三由陳信儒先生、林雨歆小姐所著之「**智慧財產權民事訴訟請求律師費可行性之研析**」，介紹美、德、日、中、歐有關訴訟費用及律師費用之相關規範，究竟龐大的律師費能否涵蓋在訴訟必要費用當中？又應該由誰來負擔費用？期提供將來可參採之方向。

依一般交易習慣，廠商難以在專利申請通過後才開始產品的交易、宣傳等行為，然而商業販售行為卻也可能因此被認為公開技術而喪失新穎性，故優惠期的銷售阻卻規定便是為了避免新穎性之喪失。論述由王世仁先生所著之「**美國專利關於銷售阻卻之最新實務**」，介紹美國最近兩件討論銷售阻卻的案例，使讀者能更加瞭解美國實務最新發展與見解。

為配合著作權法之修法，本月刊從 222 期起新增新專欄，並配合修法之進度，分期介紹本次修法之相關議題。

本期文章內容豐富，各篇精選內容，祈能對讀者有所助益。

專利有效性判斷歧異之研究—以民事再審程序為中心

蔡忠峻*

摘要

我國於 2007 年增訂智慧財產案件審理法第 16 條第 1 項規定，容許民事法院自為判斷專利有效性爭點，確立「行政舉發撤銷」與「民事無效抗辯」雙軌挑戰專利有效性的途徑。但如民事侵權判決先行確定，嗣後始發生專利舉發撤銷成立的情事，此際，因專利權之效力視為自始不存在，則該侵權成立之確定判決即欠缺判決基礎，將衍生得否據以提起再審之訴的問題。雙軌制的設計，係公私法二元體制下的產物，為釐清上述爭議，本文從紛爭的源頭開展，以權力分立的視角剖析，行政機關准予專利的「行政處分」與專利權此「私權」二者的法律性質；其次，討論司法權審查的定位及其介入審查行政權的界限；再者，結合民事訴訟相關理論、重要判例、判決，闡述現行雙軌制下提起再審之訴的爭議；最後，參酌日本制度以為我國現制之借鏡。

關鍵字：專利有效性、專利舉發、無效抗辯、專利無效雙軌制、公私法二元體制、再審程序

* 作者現任職於經濟部智慧財產局法務室。
本文相關論述僅為一般研究探討，不代表任職單位之意見。

壹、前言

我國專利無效制度，係採取「行政舉發撤銷」與「民事無效抗辯」雙軌制（bifurcated patent litigation systems），二者訴訟所涉及者，雖然訴訟目的及訴訟標的不同，但都涉及「專利權有效與否」此一相同實質審理的爭點。在我國公私法二元體制下，如民事侵權判決先行確定，嗣後始發生專利舉發撤銷成立的情事，此際，因專利權之效力視為自始不存在，則該侵權成立之確定判決即欠缺判決基礎，將衍生得否據以提起再審之訴的問題。

惟可否提起再審之訴，關鍵在於「行政處分」究否被民事法院採為判決基礎¹？抑或是僅作為訴訟資料？更進一步說，究竟行政處分對於專利權而言，是「確認」性質，抑或「創設」性質？都將影響是否構成再審事由之判斷。雙軌制的設計，係公私法二元體制下的產物，為釐清上述爭議，本文從紛爭的源頭開展，以權力分立的視角剖析，行政機關准予專利的「行政處分」與專利權此「私權」二者的法律性質；其次，討論司法權審查的定位及其介入審查行政權的界限；再者，以結合民事訴訟相關理論、重要判例、判決，闡述現行雙軌制下提起再審之訴的爭議；最後，參酌日本制度以為我國現制之借鏡。

貳、專利制度及司法審查—從權力分立的視角觀察

雙軌制的運作，可能產生「行政法院」與「民事法院」對於同一專利的有效性判斷矛盾相左。看似「行政法院」與「民事法院」之間的見解產生分歧，但實則「行政法院」及「民事法院」同屬「司法權」作用的一環，二者都是對於智慧局作成「行政處分」，所衍生的訴訟進行審理。行政法院審理處分適法與否、民事法院審理侵權與否，審理的對象範圍及訴訟標的根本不同。因此，先予釐清專利制度及三者間彼此互動關係，將有助於後續問題的討論。

¹ 參見最高法院 95 年度台上字第 2615 號判決：「按民訴法第 496 條第 1 項第 11 款所稱之再審事由，必須變更前之裁判或行政處分，經前訴訟程序採為判決基礎者，始有適用。如確定判決僅係採用該變更前之裁判或行政處分之資料，由法院自行調查證據認定事實而為判斷者，自無本款規定之適用。」

一、准予專利之法律性質

行政院為我國最高行政機關，基於行政一體，當為專利專責機關即經濟部智慧財產局（下稱智慧局）之施政表現負責，准否專利之判斷，除應依現行專利法、專利審查基準為準繩外，更應秉持國家應獎勵科學之發明與創造等憲法基本國策精神，隨著國家科技之發展及經濟政策目標而隨時調整，具有高度之價值判斷及濃厚的政策色彩。

是以，智慧局依照專利法規定，對於人民備具申請書、說明書、申請專利範圍、摘要及必要之圖式申請專利²，單方面進行審查³而為准駁之決定⁴，核其性質，係以國家公權力行為創設「專利權（私權）」之形成行政處分⁵。

雖有不同見解認為，專利權如同土地登記一樣，主管機關登記只是確認性質，無創設私權的效力⁶。惟參酌專利法第31條第1項，採先申請原則；第31條第2項，申請日同日者，採協議原則，否則均不予發明專利；第52條第3項，發明專利權期限，自申請日起算二十年屆滿等規定以觀，若專利權非屬專利專責機關所創設，何以非先發明者取得專利？又該何以排除他人之實施收益行為？又何以期限屆滿，專利權即屬公知領域之公共財，而非如同土地所有權一般永久存續？足證專利權係由專利專責機關以准予專利之處分所創設，至為灼然。

二、專利權之法律性質

專利制度最早源於國王所授與的獨占特權、壟斷權的概念⁷，透過制度的設計，鼓勵人民從事研發，同時授與一「排他權利」，排除他人未經專利權人同意所為之實施收益行為，並使其享有將姓名登載於專利證書的利益，使發明人於取

² 專利法第25條第1項。

³ 專利法第36條。

⁴ 專利法第45條第1項。

⁵ 大法官院議解釋第423號：「行政機關行使公權力，就特定具體之公法事件所為對外發生法律上效果之單方行政行為，皆屬行政處分，不因其用語、形式以及是否有後續行為或記載不得聲明不服之文字而有異。」行政程序法第92條第1項參照。

⁶ 曾華松，專利侵權訴訟與撤銷訴訟之研究，收錄於「智慧財產訴訟制度相關論文彙編」第1輯，司法院行政訴訟及懲戒廳，頁114，2010年11月。曾華松，民刑事訴訟中智慧財產有效性抗辯之處理，律師雜誌，第331期，頁11。

⁷ 最早於西元1236年，英王亨利三世曾授予波爾多市一名市民製造色布的專門技術15年的壟斷權，見趙永紅，智慧財產犯罪研究，頁11，2004年。

得專利權後，得於發明專利權期間自行、授權或讓與他人利用，以獲取相當之報酬，享有人格及財產雙重權能，性質上屬於私權⁸。

倘若人民不願將其發明向智慧局申請專利，該技術內容至多於符合營業秘密法所規定之保護三要件而受到營業秘密法保護外，根本不享有如同專利法所賦予之人格及財產雙重權能。從而，智慧局所授予之「專利權」，因有國家授與行為介入專利權形成之前，學理上以「公權與私權結合說」稱之，須經申請、審查後，先有國家授予專利權之行政處分，專利權人始取得專利權，兼具「前公後私」雙階段的形成過程⁹。

三、法院對於智慧局准予專利行政處分的審查權限

基於憲法權力分立之架構，我國法院向來以「尊重行政機關第一次判斷權」為其一貫立場¹⁰，無論係行政處分之作成，抑或是舉發事由之審定，第一次判斷權限皆專屬於智慧局享有，法院只能在「事後」對於經智慧局審查判斷過之事由為審理¹¹。若智慧局對於構成要件判斷錯誤，即屬「認事」不清，則可能導致「用法」不當¹²，此際，法院自得就其所根據之事實，是否符合論理法則或經驗法則等，為全面的審理¹³。

是以，我國法院對於行政權之行使，僅得為適法性之監督，而不得越俎代庖，就行政行為自為行使。¹⁴ 行政法院審理的對象，係智慧局行政處分的適法性；民事法院審理的對象，則係基於該局准予專利之行政處分為基礎，進行侵權與否之判斷，二者審理雖然都會涉及「專利有效性」判斷，看似可能產生判斷矛盾，不過是各司其職，各有不同任務，架構起挑戰專利有效性的雙軌途徑。

⁸ 蔡明誠，專利法，頁139，2013年。

⁹ 同前註，頁138。

¹⁰ 「舉發證據是否足以證明系爭專利不具進步性，因原處分機關並未加以審查，法院應毋庸贅審。此部分應於撤銷原處分，發回原處分機關智慧財產局另為處分時，由智慧財產局行使第一次判斷權。」參見司法院公報第52卷第8期，193-194頁，2010年8月。

¹¹ 最高行政法院100年度判字第425號判決。

¹² 陳敏，行政法總論，頁200，2009年。

¹³ 蔡明誠，專利法，頁44，2013年。

¹⁴ 智慧財產案件審理法第16條立法理由參照。

參、再審程序—民事侵權確定判決之紛爭再燃

針對已確定的終局判決聲明不服，提起再審之訴之行為，係請求法院除去前判決之既判力後，回復前訴訟程序，再為審理裁判。形成「有無再審事由之審理」以及「原訴訟標的法律關係之審理」的先後二階程序結構¹⁵。

一、第一階段—「有無再審事由之審理」

在我國現制下，基於「權力分立」憲政架構，佐以「專利權」係「行政處分」所「創設」之性質，一旦嗣後「行政處分」變更，就構成民事訴訟法（下稱民訴法）第496條第1項第11款「為判決基礎之行政處分已變更」之再審事由，無論採體系解釋或文義解釋，都會得出相同的結論。蓋民事侵權責任成立，必須以「權利」遭受侵害為前提，專利權既經嗣後舉發撤銷成立，視為自始不存在，前民事確定判決即失所附麗，因此，在「侵權訴訟被告敗訴確定，舉發撤銷成立」的情形，被告可以之為再審事由提起民事再審救濟（司法院98年智慧財產法律座談會研究意見結論亦同）¹⁶。

二、第二階段—「原訴訟標的法律關係之審理」

通過第一階段再審事由的審查，開啟第二階段本案審理時，法院應按前訴訟言詞辯論終結時之程序續行辯論，形成專利有效性此「同一爭點」，同時經過「民事法院」、「行政法院」審判確定後，再重返「民事法院」重新審理，此即問題之所在。

賦予民事法院自為判斷「專利有效性」爭點權限，制度設計本意，係為避免訴訟延宕，以迅速實現當事人權利保護，惟卻因審理法第16條第2項規定，民事侵權判決確定效力僅生「相對效」，不具如同行政爭訟結果產生「對世效」，制度形成如同蜜罐（honeypot）一般，引誘著被告無限制地提起專利舉發，只要

¹⁵ 呂太郎，再審之形式與實質，月旦法學雜誌，第175期，頁253。黃國昌，再審（上），月旦法學教室，第113期，頁43-44。

¹⁶ 另司法院「對媒體開講」說明文件談及另一問題，「侵權訴訟被告勝訴確定，舉發撤銷不成立」，是否得提起再審之訴疑義。循本文脈絡，既然舉發撤銷不成立，意謂侵權訴訟判決的基礎行政處分並未變更，當然不具再審事由，不得提起再審救濟，此與司法院意見結論相同。見「媒體開講—續談智慧財產案件審理法相關規定」，<http://jirs.judicial.gov.tw/GNNWS/download.asp?sdMsgId=11553>，頁12-13，（最後瀏覽日：08/16/2017）。

非基於同一事實或同一證據，同一專利有效性的紛爭，就可能在不同審判權法院再度燃起，似乎悖於賦予民事法院自為判斷專利有效性之立法目的。

雖然學界與實務界提出民訴法、審理法、智慧財產案件審理細則所規定「誠信原則」¹⁷、「權利濫用」¹⁸訴訟法理相關條文、甚或主張適用「爭點效」理論¹⁹，試圖限制被告再審主張，惟在我國公私法二元審判體制下，只要以不同於被告主張無效抗辯之事實及證據提起舉發，舉發撤銷成立後，因專利權之效力視為自始不存在，則該侵權成立之確定判決即欠缺判決基礎，就有無限次數反覆爭執的可能性。縱透過未見明文的「爭點效理論」、甚或以淪於主觀認定的權利濫用、誠信原則條文試圖限縮，恐怕只是治絲益棼。

此觀，我國「首例」雙軌制運作下所產生的再審爭議：「被控侵權人於民事侵權判決確定後²⁰，另循『行政舉發撤銷』程序撤銷專利權確定²¹，因而『重返』民事法院提起『再審之訴』救濟」。案經智慧財產法院 102 年度民專上再字第 4 號判決，認為再審原告因逾時提出攻擊防禦方法，有礙訴訟之終結，以「**再審無理由**」，駁回再審之訴。再經上訴最高法院發回更審，後以 104 年度民上再更（一）字第 1 號判決，復認為「**再審有理由**」，將原判決廢棄確定。本案從 2008 年起至 2015 年長達 8 年的專利紛爭，終告一段落，但對於同一爭點反覆爭執，專利權人花費相當的勞力、時間、費用進行訴訟，還得應付無限次數的舉發撤銷，最

¹⁷ 參見智慧財產案件審理細則第 34 條，同一當事人就同一基礎事實，為反於確定判決判斷意旨之主張或抗辯時，法院應審酌原確定判決是否顯然違背法令、是否出現足以影響判斷結果之新訴訟資料及誠信原則等情形認定。

¹⁸ 智慧財產案件審理法第 16 條容許訴訟當事人於民事訴訟中，主張或抗辯智慧財產權應予撤銷或廢止，其意旨固在於使同一智慧財產權所生之紛爭得於同一訴訟程序中一次解決，惟如當事人藉此提出大量有效性抗辯之事由及證據，反將造成訴訟之拖延，違反立法之本意。法院得依民訴法第 196 條、第 276 條、第 447 條等關於遲延提出攻擊防禦方法相關失權規定處理。參見智慧財產法院網站，http://ipc.judicial.gov.tw/ipr_internet/index.php?option=com_content&view=article&id=1326:2017-01-10-07-33-02&catid=56&Itemid=100031，（最後瀏覽日：08/15/2017）；智慧財產案件審理細則第 33 條規定亦同此旨。

¹⁹ 沈冠伶，智慧財產民事訴訟事件與行政爭訟事件之統合處理，法學新論第 8 期，頁 7。

²⁰ 本案訴訟歷程參見：臺灣臺中地方法院 97 年度智字第 8 號民事判決，智慧財產法院 99 年度民專上字第 16 號民事判決，最高法院 100 年度台上字第 379 號民事裁定。

²¹ 被控侵權人於民事侵權訴訟敗訴後向智慧局提出舉發，智慧局於民國 101 年 1 月 10 日以（101）智專三（三）05128 字第 10120024790 號專利舉發審定書為「舉發成立，應撤銷專利權」之處分。專利權人不服上開行政處分，對之提起訴願，遭經濟部訴願審議委員會於民國 101 年 6 月 14 日以經訴字第 10106108130 號訴願決定書駁回訴願，專利權人不服提起行政訴訟，經智慧財產法院於 102 年 2 月 7 日以 101 年度行專訴字第 73 號行政判決駁回訴訟，上訴後經最高行政法院於 102 年 7 月 25 日以 102 年度裁字第 1022 號行政裁定駁回上訴確定。

終還是「白忙一場」，甚至還要面對「不當得利」返還的索求。尤以我國中小企業，占全體企業的 97.69%²²，是臺灣經濟發展的命脈，是否有充足人力、財力應付，制度設計似不無檢討的餘地。

肆、結論

我國「專利無效雙軌制」現行運作情形，正如同日本在特許法第 104 條之 4 增訂前，所面臨到的問題。在公私法二元體制下，賦予民事法院自為專利有效性判斷權限，在嗣後始發生專利舉發撤銷成立的情事，日本同樣產生使權利溯及失效、確定判決欠缺審判基礎，而有反覆以再審程序循求救濟的爭議。

有鑑於此，日本於 2012 年 4 月 1 日公布施行特許法第 104 條之 4²³，試圖解決雙軌制所生之再審爭議，明文限制民事訟爭當事人對於專利侵權確定判決，

²² 參見 2015 年中小企業白皮書統計資料，<http://www.moeasmea.gov.tw/ct.asp?xItem=14033&CtNode=1189&mp=1>，（最後瀏覽日：08/16/2017）。

²³ 日本特許法第百四条の四 特許権若しくは専用実施権の侵害又は第六十五条第一項若しくは第百八十四条の十第一項に規定する補償金の支払の請求に係る訴訟の終局判決が確定した後、次に掲げる決定又は審決が確定したときは、当該訴訟の当事者であつた者は、当該終局判決に対する再審の訴え（当該訴訟を本案とする仮差押命令事件の債権者に対する損害賠償の請求を目的とする訴え並びに当該訴訟を本案とする仮処分命令事件の債権者に対する損害賠償及び不当利得返還の請求を目的とする訴えを含む。）において、当該決定又は審決が確定したことを主張することができない。

Article 104-4 Where the following ruling or trial decision has become final and binding after a final judgment on a litigation pertaining to an infringement of a patent right or an exclusive license or to a claim of compensation as provided in Article 65 (1) or Article 184-10 (1) has become final and binding, a person who was a party in the said litigation may not claim the fact that the said ruling or the said trial decision has become final and binding in an appeal for retrial against the said final judgment (including appeals for the purpose of the claim of compensation for damage against an obligee of a case of provisional seizure order in which the said litigation is the case and appeals for the purpose of the claim of the compensation for damage and the return for unjust enrichment against an obligee of the case of provisional disposition order in which the said litigation is the case):

- 一 当該特許を取り消すべき旨の決定又は無効にすべき旨の審決
 - (i) a ruling to the effect that the said patent is to be revoked or a trial decision to the effect that the said patent is to be invalidated;
- 二 当該特許権の存続期間の延長登録を無効にすべき旨の審決
 - (ii) a trial decision to the effect that the registration of extension of the duration of the said patent is to be invalidated;
- 三 当該特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正をすべき旨の決定又は審決であつて政令で定めるもの
 - (iii) a ruling or a trial decision as provided by Cabinet Order to the effect that the description, scope of claims or drawings attached the application for the said patent is to be corrected.

嗣後再以行政舉發撤銷成立為由提起再審之訴，甚至禁止後續損害賠償、不當得利之訴的提起，自此，日本專利侵權紛爭，透過民事法院即可獲得一次性根本的解決。

職是而論，專利權其權利之來源係透過國家公權力所創設，因而取得專利法所賦予的排除他人實施其專利之權利，惟此「排他權」，並非係「絕對排他」之權，毋寧是專利權人有向法院請求「嘗試排他」之權（a right to try to exclude others in court）²⁴。蓋專利權的權利範圍界定，不若土地所有權一般，可透過土地鑑界實地勘察，其權利的本質上，係「模糊的」（vague）、「備受挑戰的」（disputable）²⁵。當採取雙軌制的各國，都在試圖為雙軌制所產生的缺陷，開出一帖藥方時，我國該如何跳脫「公私法二元體制」巢臼，完善「智慧財產權紛爭類型」的訴訟制度，上述日本法律的發展，殊值我國法律修正之參考。

²⁴ Mark A. Lemley and Carl Shapiro, “Probabilistic Patents,” J. Econ. Persp. vol. 19, no 2 (2005), p. 95.

²⁵ *Id.*

專利說明書是否受著作權保護之研析

林明賢*

摘要

著作權法所謂之著作，係指屬於文學、科學、藝術或其他學術範圍之創作；技術性之創作非著作權法保護之標的，但關於技術性創作之文字說明或圖式，由於其屬科學或學術範圍之創作，仍然可以成為著作權法保護之客體。

本文研析對象為廣義的專利說明書，包括說明書、申請專利範圍及必要圖式等申請專利之法定必要文件；依專利法第 47 條規定，申請專利之發明經審查認無不予專利之情事者，應予專利，並應將申請專利範圍及圖式公告之。經公告之專利案，任何人均得申請閱覽、抄錄、攝影或影印其審定書、說明書、申請專利範圍、摘要、圖式及全部檔案資料。

本文將從上述專利說明書等文件之特性及相關規定，研析專利說明書等文件本身是否為著作權保護之客體；而專利案經公告後之專利說明書是否因而喪失著作權之保護；以及第三人利用公告後專利說明書之適法性等問題，並從整體法制面考量，以平衡權利人及公眾之利益，貫徹各該專法保護智慧財產之立法意旨。

關鍵字：專利說明書、著作權、原創性、概念與表達合併、公文、專利公告、早期公開、開放資料

* 作者現為經濟部智慧財產局法務室科員。
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

著作權法所謂之著作，係指屬於文學、科學、藝術或其他學術範圍之創作，著作權法第3條第1項第1款定有明文。若為技術性之創作，則非著作權法保護之標的，而屬專利法或其他法律保護範疇，但關於技術性創作之文字說明或圖式，由於其屬科學或學術範圍之創作，仍然可以成為著作權法保護之客體¹。

說明書、申請專利範圍及必要圖式等文件為申請專利之法定必要文件，上開專利文件齊備時始能取得申請日²，其是否為著作權法保護客體？若為著作權保護客體，則專利法第47條第1項既已明定專利案經核准後，應將申請專利範圍及圖式公告之，則公告於專利公報之申請專利範圍及圖式是否成為公文書？專利案經公告後，其說明書是否也因而成為公文書，而不得作為著作權之標的？第三人可否依專利法第47條第2項本文規定，主張得任意將他人撰寫之專利文件等集結成冊、建立網路資料庫，或為其他利用行為？另依據專利法第37條第1項，經早期公開之專利案件，其專利文件是否得類推第47條第2項之規定？上述爭議問題牽涉著作權法及專利法競合，本文將從整體法制面出發，參考外國立法例及實務之運作，做整體性之思考，以平衡權利人及公眾之利益，並貫徹各該專法保護智慧財產之立法意旨。

貳、說明書等專利文件之可著作權性（copyrightable）

按著作須具備原創性，只要本於自己獨立之思維、智巧、技匠而為之創作³，不必達完全獨創，前無古人之程度，即便與他人作品「酷似或雷同」，如並無模仿或盜用，足以表現作者之個性及獨特性即可認具原創性，而受著作權之保護⁴。又著作權法所保護者乃著作之表達⁵，則著作所表達之內容包含概念時，需審視

¹ 謝銘洋，「智慧財產權法」，頁93，元照出版有限公司，2013年9月4版1刷。

² 專利法第25條、第106條、第125條參照。

³ 最高法院102年台非字第24號判決參照。

⁴ 最高法院104年台上字第2980號判決參照。

⁵ 著作權法第10條之1：「依本法取得之著作權，其保護僅及於該著作之表達，而不及於其所表達之思想、程序、製程、系統、操作方法、概念、原理、發現。」

其是否該當「概念與表達合併原則」^{6、7}，以判定其是否為著作權法保護客體。

說明書應明確且充分揭露，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者，能瞭解其內容，並可據以實現⁸；申請專利範圍應界定申請專利之發明；請求項應以明確、簡潔之方式記載，且必須為說明書所支持⁹。由於申請專利之技術種類及態樣十分多元，各技術領域皆有其特殊技藝，故通常均由具有相當專業之人員撰寫說明書等專利文件，且對於該等專業人員所撰寫之專利說明書亦應具備原創性之要求¹⁰。另從專利申請實務觀之，縱使針對相同技術撰寫說明書，各別撰寫人本於思維、智巧之不同，或是所欲取得之申請專利範圍大小差異，所使用之文字或圖式表達模式亦會有所二致，故說明書等專利文件應不致於該當「概念與表達合併原則」，排除著作權法之保護。是以，說明書等專利文件具備著作要件，而為著作權法保護客體。

⁶ 「概念與表達合併原則」，是指當某一概念只有唯一或少數的表達方式，而兩者合併，則若保護該表達，則必然保護該概念。楊智傑，「手機軟體遊戲之保護：以俄羅斯方塊案為例」，北美智權報第104期，2014年12月。http://www.naipo.com/Portals/1/web_tw/Knowledge_Center/Infringement_Case/publish-86.htm（最後流覽日：2017/2/22）。

⁷ 智慧財產法院100年度民著訴字第35號判決：「所謂構想與表達合併原則者，係指構想與表達不可分辨或不可分離；或思想或觀念僅有一種或極有限之表達方式，則該表達與構想合併，著作權法將不予保護，否則將使思想亦為著作權法所保護，因而造成思想之獨占。除影響人類文化、藝術之發展外，亦侵害憲法就人民言論、講學、著作及出版自由等基本人權保障。故符合構想與表達合併原則者，著作間之表達雖有實質相似，然亦不構成著作權之侵害。」

⁸ 專利法第26條第1項參照。

⁹ 專利法第26條第2項參照。

¹⁰ 經濟部智慧財產局104年12月4日智專字第10412100110號函：「惟查，專利申請，須以說明書、申請專利範圍及圖式等文件呈現發明所屬技術，具高度專業，非一般人所能輕易完成，爰有專利師法之制定；未具一定資格者，不能從事專利代理業務。撰寫專利說明書等文件，係屬專利代理最核心的執業範圍事項之一。因此，專利代理人自應對於以其名義出具之文件負全部責任，又本案函被處分人等在明知有他人獲准公告專利在先之情況下，仍受託提出與他人幾近雷同之內容，縱係受客戶委託逕以公告本簡易修改，亦與國家設專利師法制，定性其為專門職業及技術人員之立法意旨有違，受處分人等有違反專利師法第38條第2項第1款『矇蔽或欺罔專利專責機關或委任人』，足堪認定，爰一專利師法第39條規定，處以申誡處分。」

參、專利案件經公告後之說明書等專利文件定性及其利用之適法性

依專利法第 47 條第 1 項及第 84 條規定，申請專利之發明經審查認無不予專利之情事者，應予專利，並應將申請專利範圍及圖式公告之，並刊載於專利公報。復按專利法第 47 條第 2 項本文明定：「經公告之專利案，任何人均得申請閱覽、抄錄、攝影或影印其審定書、說明書、申請專利範圍、摘要、圖式及全部檔案資料。」說明書等專利文件並非為公務員職務上草擬之文書，故其本身非屬公文，但專利案經公告後，公告於專利公報中之申請專利範圍及圖式，是否成為公文之一部分？未公告於專利公報，但內容多已揭露於專利公報中之說明書等專利文件是否受著作權保護？又第三人依據專利法第 47 條第 2 項，於專利案公告後，利用其說明書等文件之行為態樣是否限於閱覽、抄錄、攝影或影印，容有爭議。

一、專利案經公告後，申請專利範圍及圖式是否受著作權保護？

公文不得作為著作權之標的，著作權法第 9 條第 1 項定有明文。專利公報固屬公文程式條例第 2 條第 1 項第 6 款所定之公文類型，而有論者認為，參照著作權法第 9 條立法說明¹¹，可知著作權法所稱「公文」，其概念範圍系著眼於具有「對外公示性質之文書」，著作權法將其排除保護範圍之外的目的，在於這些具有對外公示性質的文書內容既然是要讓社會大眾周知，則應鼓勵使用者將這些文書廣為重製、傳播，而非以著作權來禁止其被重製或流通¹²；專利法核准公告之規範目的，就是要讓所有人知道技術之存在，避免競爭者投資之浪費，且可讓他人提出舉發撤銷不合法要件之專利，故專利案一經核准公告，申請專利範圍及圖式即成為公文書之一部分，而不受著作權保護¹³。亦有論者認為，受著作權保護之著作，並不因其屬於公文的附件或內容，而不得為著作權之標的，所以，專利案經公告後，由專利權人所提出的申請專利範圍、圖式等，仍應得為著作權之標的

¹¹ 民國 74 年著作權法增訂第 5 條（即現行法第 9 條）之立法說明：「著作，性質上屬公共所有，任何人不得主張著作權。『公文書』係指公務員職務上制作之文書。」民國 87 年增訂第 9 條第 2 項，其立法說明：「81 年舊法第 9 條第 1 款之公文，包括公務員於職務上草擬之文告、講稿、新聞稿……等文書，為使之明確，利於政府機關業務之推動，避免產生疑義，爰增訂第 2 項。」

¹² 同註 1，頁 104。

¹³ 同註 1，頁 61。

而受著作權保護¹⁴。

二、專利案經公告後，說明書是否受著作權保護？

至於說明書，雖其內容多已揭露於申請專利範圍及圖式，但說明書並未公告於專利公報，且其不具有社會規範的性質，對說明書的著作權保護並不會阻礙專利技術的傳播和實施，因為著作權保護的是思想表達形式，專利技術雖是一種思想，惟對思想表達形式的保護不影響思想的傳播¹⁵，故一般認為專利案經公告後，說明書仍應受著作權保護。

三、第三人依據專利法第 47 條第 2 項，於專利案公告後，應如何利用說明書等專利文件

若專利案經公告後，其說明書等專利文件仍為著作權法保護標的，則其著作財產權原則應屬著作人¹⁶，第三人欲利用他人著作，除法律另有規定或符合合理使用規定外，應獲得著作人之同意或授權；專利法第 47 條第 2 項既定有特別規範，則第三人於專利案公告後，應如何利用其說明書等專利文件，至關重要。

對此議題，專利及著作權之主管機關見解認為，專利公報之內容或說明，如符合著作權法著作範圍，且無同法第 9 條所定不得為著作權標的之情形，即受著作權法的保護。原則上，利用上述受著作權法保護之著作，除合於著作權法第 44 條至第 65 條著作財產權限制之規定外，應徵得該等著作之著作財產權人或經其授權之人同意或授權¹⁷。

然依專利法第 47 條第 2 項所定專利資訊應予公開，讓大眾加以享用之立法意旨，經審定公告之專利案，其專利說明書等文件，除依法應予保密者外，任何人均得於不違背該條文之立法意旨下利用之¹⁸；任何人將已公開之專利資料加以整理、販售、或加值整合後提供檢索之利用行為，有助於技術散布，應可認係合於專利法第 47 條之立法目的，無違法之虞¹⁹。

¹⁴ 章忠信，「專利說明書之著作權保護」，專利師季刊第 4 期，頁 69，2011 年 1 月。

¹⁵ 毛組開，「專利說明書的『可著作權性』分析」，科技與法律 2012 年第 2 期，頁 33，2012 年 4 月。

¹⁶ 著作權法第 10 條參照。

¹⁷ 內政部著作權委員會 87 年 8 月 28 日台（87）內著會發字第 8705361 號函參照。

¹⁸ 經濟部智慧財產局 89 年 5 月 1 日（八九）智著字第 89600306 號函參照。

¹⁹ 經濟部智慧財產局 102 年 5 月 31 日智服字第 10200031600 號函參照。

臺灣高等法院檢察署見解認為，經公告之專利案，屬於專利申請人創作部分得為著作，不因成為公告之一部分而喪失著作權，依專利法第 47 條第 2 項規定申請重製受著作權法保護之著作，可依刑法第 21 條阻卻違法，不構成著作財產權之侵害；非依專利法第 47 條第 2 項規定，除合於著作權法第 44 條至第 65 條著作財產權之限制規定或其他法律規定外，未經徵得該等著作財產權人之同意或授權，均構成侵害著作財產權。公告以外之其他文件，如申請書、說明書等既得屬著作權法所稱之著作，受著作權法之保護，故得依專利法第 47 條第 2 項阻卻違法者，應僅限於向主管機關申請之重製行為；如再為其他利用行為，因非屬依專利法第 47 條第 2 項所允許之重製，除合於著作權法第 44 條至第 65 條著作財產權之限制規定外，未經徵得該等著作財產權人之同意或授權，均構成侵害著作財產權²⁰。

四、國際立法例、實務運作及司法見解

（一）美國

美國早期判決見解認為在申請人申請並獲准專利時，是以他的發明貢獻給公眾以換取排他權，而被獻給公眾的資訊，非著作權保護標的²¹。而今美國專利商標局網站明確載明，專利之內容及圖式可能受到著作權保護²²，

²⁰ 臺灣高等法院檢察署「查緝侵害智慧財產權協調督導工作小組」督導會報第 14 次會議提案第 3 號決議，法務部 91 年 8 月 13 日法檢字第 0889001087 號函，法務部公報第 287 期，頁 60-62，2002 年 9 月，http://twinfo.ncl.edu.tw/tiqry/hypage.cgi?HYPAGE=search/merge_pdf.hpg&sysid=E0034186&jid=79001755&type=g&vol=91091600&page=%E9%A0%8157%2B60-62（最後流覽日：2017/2/21）。

²¹ *Korzybski v. Underwood & Underwood, Inc.*, 36 F.2d 727 (2d Cir. 1929).

²² There are instances where trademarks may be embedded in patents as part of the drawing, particularly for design patents. There are also instances where a portion of the text or drawings of a patent may be under copyright. You should consult an attorney regarding these potential trademark and copyright issues. The USPTO will not assist in determining if a potential trademark issue or copyright issue exists for a particular patent. (<https://www.uspto.gov/terms-use-uspto-websites>, last visited Jul. 10, 2017).

但是需依美國聯邦法規 37CFR § 1.71 (d) & (e)²³、37CFR § 1.84²⁴ 等規定予以註明，並同時聲明「不會對他人在專利局的專利文件中的複製提出異議，但保留其他用途的權利」。

（二）英國

英國承認專利案經公告之專利說明書仍享有著作權，但早期見解認為，專利權人透過專利申請換取壟斷權利，則其貢獻的標的包括專利說明書，故在 1989 年 8 月 1 日前，對外公開之專利說明書，其著作權歸屬皇家所有。皇家原則上不會行使著作權利，任何人得以重製專利說明書；但若有人濫用該項權利，例如以販賣為目的重製專利說明書，政府則將採取行動。

1989 年 8 月 1 日「著作、設計及專利法」（CDPA）施行後，對外公開之專利說明書，其著作權仍為專利申請人或專利權人所有。任何人為

²³ § 1.71 Detailed description and specification of the invention.

(d) A copyright or mask work notice may be placed in a design or utility patent application adjacent to copyright and mask work material contained therein. The notice may appear at any appropriate portion of the patent application disclosure. For notices in drawings, see § 1.84(s). The content of the notice must be limited to only those elements provided for by law. For example, “© 1983 John Doe” (17 U.S.C. 401) and “*M* John Doe” (17 U.S.C. 909) would be properly limited and, under current statutes, legally sufficient notices of copyright and mask work, respectively. Inclusion of a copyright or mask work notice will be permitted only if the authorization language set forth in paragraph (e) of this section is included at the beginning (preferably as the first paragraph) of the specification.

(e) The authorization shall read as follows:

A portion of the disclosure of this patent document contains material which is subject to (copyright or mask work) protection. The (copyright or mask work) owner has no objection to the facsimile reproduction by anyone of the patent document or the patent disclosure, as it appears in the Patent and Trademark Office patent file or records, but otherwise reserves all (copyright or mask work) rights whatsoever.

²⁴ § 1.84 Standards for drawings.

(s) Copyright or Mask Work Notice. A copyright or mask work notice may appear in the drawing, but must be placed within the sight of the drawing immediately below the figure representing the copyright or mask work material and be limited to letters having a print size of .32 cm. to .64 cm. (1/8 to 1/4 inches) high. The content of the notice must be limited to only those elements provided for by law. For example, “© 1983 John Doe” (17 U.S.C. 401) and “*M* John Doe” (17 U.S.C. 909) would be properly limited and, under current statutes, legally sufficient notices of copyright and mask work, respectively. Inclusion of a copyright or mask work notice will be permitted only if the authorization language set forth in § 1.71(e) is included at the beginning (preferably as the first paragraph) of the specification.

傳播資訊之目的重製專利說明書或公開提示專利說明書之內容將不會構成侵權；但若係基於其他目的，例如市場銷售或拍賣，而複製全部或部分專利說明書，則可能構成侵權²⁵。

（三）澳洲

澳洲承認專利案經公告後，其專利說明書等文件仍享有著作權，但其專利法第 226 條明定了該等文件著作財產權之限制，即：「一旦臨時說明書、完整說明書或其他法定文件公開給公眾查閱，以二維方式（即平面）重製該等文件、向公眾傳播該等文件內容及翻譯該等文件等行為，皆不構成著作權之侵害²⁶。」

（四）中國大陸

中國大陸並未針對經公告後之專利說明書著作權歸屬或著作財產權限制有明文規範，但北京市第二中級人民法院（2010）二中民終字第 20978 號判決對此議題作出闡釋²⁷：

1. 專利說明書受著作權法保護

有關新穎性的技術方案的表達，以及對專利中技術效果、背景技術等的介紹和描述，涉及用詞的選擇、語句的排列、描寫的潤色等。專利說明書在表達上具有一定的創作空間，不同撰寫人撰寫而成的專利說明

²⁵ 英國智慧財產局 FQA，
<http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20140603113132/http://www.ipo.gov.uk/types/copy/c-other/c-other-faq/c-other-faq-type/c-other-faq-type-patspec.htm>（最後流覽日：2017/7/4）。

²⁶ 澳洲專利法第 226 條

Documents open to public inspection do not infringe copyright

(1) If a document mentioned in subsection (2) is open to public inspection, doing any of the following in relation to the whole or part of the document does not constitute an infringement of any copyright subsisting under the Copyright Act 1968 in any literary or artistic work:

(a) reproducing the document in two-dimensional form;
(b) communicating (within the meaning of that Act) the document to the public
(c) translating (within the meaning of that Act) the document.

(2) The documents are:

(a) a provisional specification; and
(b) a complete specification; and
(c) a prescribed document.

²⁷ 葛紅，「專利說明書能否受著作權法保護」，人民司法 2011 年第 10 期，頁 94-95，2011 年 5 月。

書具有個性化特色。因此，專利說明書具有獨創性，屬於著作權法保護的作品。

2. 非公告形式的專利說明書並非屬於公文書

著作權法不適用於公文書，而公文書一般是指由行政機關做出，由其公布並承擔後果的文件。專利說明書作為專利申請文獻，經過專利行政機關審查，並由專利行政機關以公告的形式予以公開，但是，非公告形式的專利說明書並非屬於公文書。

3. 第三人利用經公告之專利說明書不得侵害著作權人之權益

專利說明書一旦被專利行政機關公開，就進入公知領域，成為歷史性技術文獻，公眾享有一定範圍內自由獲取、傳播專利說明書的權利。公眾享有獲取、傳播專利說明書的自由，不意味著公眾可以以任何方式、任何目的對專利說明書任意使用。這種使用應當限定在合理的範圍內，受到公平原則的限制，不得影響著作權人對作品的正常使用，也不得損害著作權人的合法權益。

五、本文見解

（一）專利案件公告後，說明書等專利文件非屬公文

就我國司法及行政見解，即使是法定必要文件，且依法須經主管機關公告，該文件亦不當然成為公文之一部分而失去著作權保護，例如藥品仿單^{28、29}及環境影響評估相關文書^{30、31}。

專利公報性質上為政府公告，固屬公文無疑，從而，申請專利範圍及圖式隨專利公報整體出現時，不受著作權保護，但若獨立存在之申請專利範圍、圖式，或是未見於專利公報中之說明書等專利文件，因該等文件並非專利審查人員或專利公報人員所製作，故專利案件經公告後，獨立存在之申請專利範圍、圖式，或是未見於專利公報中之說明書等專利文件仍非屬著作權法第9條所稱「公文」之範疇。

²⁸ 藥事法第26條：「本法所稱仿單，係指藥品或醫療器材附加之說明書。」同法第40條之1第1項本文：「中央衛生主管機關為維護公益之目的，於必要時，得公開所持有及保管藥商申請製造或輸入藥物所檢附之藥物成分、仿單等相關資料。」同法第48條之1本文：「第39條第1項製造、輸入藥品，應標示中文標籤、仿單或包裝，始得買賣、批發、零售。」

²⁹ 內政部81年11月17日台（81）內著字第8119189號函：「藥品仿單編寫後隨藥品查驗登記需送經貴署核定，但該份仿單之著作人依著作完成所享有之著作權並不因之而受影響，尚難認屬著作權法第九條第一款所定之公文。」台灣高等法院94年度智上字第17號判決：「藥品仿單編寫後，一般均需隨藥品查驗登記送經衛生主管機關審核增刪修改後始核定之，但其目的係在讓消費大眾簡易瞭解，具有行政上之公法目的，而其增刪修改內容之程度，通常均未達與原著作完全相異之精神創作程度，並不影響原著作為著作之認定，且此僅屬於行政管理程序，藥品仿單並不因之而成為著作權法第9條第1款所定之公文。」

³⁰ 環境影響評估法第7條第1項：「開發單位申請許可開發行為時，應檢具環境影響說明書，向目的事業主管機關提出，並由目的事業主管機關轉送主管機關審查。」同法第11條第1項：「開發單位應參酌主管機關、目的事業主管機關、有關機關、學者、專家、團體及當地居民所提意見，編製環境影響評估報告書（以下簡稱評估書）初稿，向目的事業主管機關提出。」環境影響評估法施行細則第13條第1項：「主管機關依本法第7條第2項規定就環境影響說明書或依本法第13條第2項規定就評估書初稿進行審查時，應將環境影響說明書或評估書初稿內容、委員會開會資訊、會議紀錄及審查結論公布於中央主管機關指定網站（以下簡稱指定網站）。」

³¹ 經濟部智慧財產局104年6月24日智著字第10400039800號函：「著作權法第3條所定『著作』，係指屬於文學、科學、藝術或其他學術範圍之創作，且該創作具有『原創性（著作人自己的創作，非抄襲他人者）』及『創作性（需符合一定的「創作高度」）』者，因此，來函所稱之『環境影響評估書件』只要符合前開要件，且非屬於著作權法第9條所定不得為著作權保護之標的者，即屬受著作權法保護之「著作」，著作人於著作完成時即享有著作權。經查貴署網路上公告之『環境影響評估書件』有公開資訊之文書以及單純之表格，不受著作權法保護，而經申請人撰寫之環境影響說明書、環境影響評估報告書、環境現況差異分析及對策檢討報告等文書，原則上應屬著作權法保護之著作。」

（二）第三人依據專利法第 47 條第 2 項，於專利案公告後，利用其說明書等專利文件之行為態樣範圍應有所限制

查著作權法之立法目的乃「保障著作人著作權益，調和社會公共利益，促進國家文化發展」，規範保護範圍係著作之「表達」；專利法之立法目的則為「鼓勵、保護、利用發明、新型及設計之創作，以促進產業發展」，規範保護著重於「技術之內容及實施」。兩者權利內涵並不相同，權利人之創作，若各自該當著作權及專利權要件，在無明顯法規扞格下，自皆應受到保障。專利所貢獻者為技術思想，授予專利權為此貢獻之代價，此一價值交換，並不包括專利說明書、圖式之創作表達，故而專利權所保護之範圍，僅有專有排除他人未經其同意而實施該發明之權，而不包括專有重製其專利說明書、圖式之權³²；縱使專利法第 47 條第 2 項對於說明書等專利文件定有著作財產權之限制，仍無全然剝奪「專利說明書受有著作權保障」之理。

復參照前述國際立法例或實務，對於第三人利用公告後說明書等專利文件之行為態樣多有所限制，因此，除依據專利法第 47 條第 2 項向主管機關申請之重製行為外，如再為其他利用行為，應合於著作權法第 44 條至第 65 條有關合理使用之規定，或經著作財產權人之同意或授權，始為適法。

另需注意的是，我國自 102 年 4 月起推動開放資料計劃³³，專利公報係不受著作權法保護之純粹紀錄³⁴，刊載於專利公報之內容應開放給任何

³² 智慧財產法院 105 年度民著訴字第 13 號判決：「專利所貢獻者為技術思想，授予專利權為此貢獻之代價，此一價值交換，並不包括專利說明書、圖示之創作表達，故而專利權所保護之範圍，僅有專有排除他人未經其同意而實施該發明之權（專利法第 58 條第 1 項參照），而不包括專有重製其專利說明書、圖示之權。倘認專利說明書、圖示不受著作權保障，一來未見著作權法有何明文排除之規定，二來相較於專利權，何以公眾可以不付出任何對價，卻將專利說明書、圖示創作之心智勞力成果充公？其於智慧財產權法之法理上實難為妥適說明，此亦有違經濟社會文化權利國際公約第 15 條第 1 項第 3 款『本公約締約國確認人人有權對其本人之任何科學、文學或藝術作品所獲得之精神與物質利益，享受保護之惠。』規定。專利技術應廣為流通散布之問題，可透過專利法第 47 條第 2 項，以及著作權法上合理使用之適當詮釋達到相同目的。」

³³ 開放資料（Open data）指的是一種經過挑選與許可的資料，這些資料不受著作權、專利權，以及其他管理機制所限制，可以開放給社會公眾。

³⁴ 政府資料開放授權條款第 1 版第 1 點第 5 款：「一、定義：（五）資訊：指不受著作權法保護之純粹紀錄，並隨同開放資料一併提供者。前揭資訊除本條款授與權利之規定外，比照有關開放資料之規定辦理。」（<https://data.gov.tw/license>，最後流覽日：2017/8/25）。

人利用，又其制度宗旨與專利法「鼓勵技術流通」之意旨相同，故智慧局將說明書等專利文件皆予以公開，原則上，任何人因得以利用說明書等專利文件；然上開文件本身享有著作權保護，縱專利案件經核准公告而載於公報，仍未喪失著作權，故於利用上開文件時，應合於「鼓勵技術流通」之意旨，始為適法。

肆、發明專利經早期公開其說明書等專利文件之著作權保護

承上所述，說明書等專利文件乃受著作權保護之客體，專利案件縱經公告，著作權仍持續存在，但為避免重複研究、侵權及公眾審查之目的，專利法第47條第2項對於說明書等專利文件於專利案件公告後，設有著作財產權之限制，然該條規定並未針對發明專利經早期公開³⁵之情形進行規範，因而產生疑義，但筆者認為發明專利經早期公開，其說明書等專利文件應與專利案經公告後之說明書等專利文件為相同處理，理由如下。

按民國90年專利法修正，增訂第36條之1，導入早期公開之立法目的，係避免企業活動之不安定及重複之研究、投資。該立法目的既與核准後公告之立法目的相同；又參考前揭國際立法例、實務運作及司法見解，只要說明書等專利文件之內容揭露於大眾，其著作財產權即受有限制，而未加以區分該揭露之原因係基於早期公開或核准公告；由此可見，經早期公開之發明專利案與公告後之專利案，其說明書等專利文件之著作權保護及限制應為一致。

³⁵ 專利法第37條第1項規定，專利專責機關接到發明專利申請文件後，經審查認為無不合規定程式，且無應不予公開之情事者，自申請日後經過18個月，應將該申請案公開之。實務上，本局會將相關文件公開於發明公開公報。

伍、結論

廣義的專利說明書包括說明書、申請專利範圍及圖式等專利文件，其撰寫具有高度專業性，通常需由專業人員撰寫之；各別撰寫人本於思維、智巧之不同，或是所欲取得之申請專利範圍大小差異，所使用之文字或圖式表達模式亦會有所二致，故說明書等專利文件應為著作權法保護之客體。縱使申請專利範圍及圖式於專利案核准公告後刊載於專利公報，獨立存在之申請專利範圍及圖式，以及未經公告之說明書等專利文件亦不因此成為著作權法第9條第1項第1款所稱之「公文」。此外，因早期公開與核准公告的立法目的相同，且國際立法例、實務運作及判決見解對於說明書等專利文件揭露後著作財產權之限制，並未區分揭露原因係早期公開或核准公告，故兩者情形應為一致處理。

說明書等專利文件為著作人之心血創作，雖為助於技術散布，以達鼓勵發明、促進產業提升之專利法宗旨，限制專利說明書之著作財產權仍有其必要，惟考量專利權核心本質在於技術內容，著作權則重於表達之保護，兩者並無衝突，故專利案縱經早期公開或公告，第三人利用說明書等專利文件仍應有所限制。專利公報之內容雖屬政府開放資料，智慧局亦將說明書等專利文件當作政府開放資料予以公開，然第三人利用說明書等專利文件時應合於「鼓勵技術流通」之意旨，始為適法。

惟鑑於現行專利法第47條第2項所定「閱覽、抄錄、影印」等行為，皆係對說明書等專利文件之實體重製；但隨著科技的日新月異，資訊化、電子化的時代已經來臨，紙本專利公報自2013年起業改以網路發行；專利電子申請及線上審查亦是既定的政策目標，則在一定範圍內，准許第三人對於經公告之專利案或經早期公開之發明專利案，申請公開傳輸其說明書等專利文件，有其必要性，建議將專利法第47條第2項酌為修正。

智慧財產權民事訴訟請求律師費可行性之研析

陳信儒^{*}、林雨歆^{**}

摘要

智慧財產權因其為無形資產之性質，實務上若產生爭議及訴訟時，當事人雙方均需仰賴具備法律及該特定領域知識之專業人士之協助，方能充分進行攻防，故在智慧財產權民事訴訟中，律師費在當事人訴訟成本中均占相當比重，不乏有律師費應由敗訴方當事人負擔的呼聲。本文就此，從美、德、日、中、歐立法例之觀察及我國規定現況，嘗試從律師費性質及法律屬性兩方面分析，以期提供將來可參採之方向。

關鍵字：律師費、訴訟代理人費用、訴訟費、智慧財產權民事訴訟、損害賠償

^{*} 作者現為經濟部智慧財產局法務室專員。

^{**} 作者現為經濟部智慧財產局法務室編譯。

本文相關論述僅為一般研究探討，不代表任職單位之意見。

壹、前言

智慧財產權是對於智力活動成果之保護，而因其為無形資產之性質，實務上如果對於權利歸屬、有效性以及侵權與否等問題產生爭議時，往往需要對於智慧財產權之內涵以及範圍做出界定。在此過程中，當事人雙方均需仰賴具備法律及該特定領域知識之專業人士之協助，方能充分進行攻防。也正因為如此，在智慧財產權民事訴訟中，律師費在當事人訴訟成本中均占相當比重，不乏有律師費應由敗訴方當事人負擔的呼聲。本文即就外國立法例及我國規定試為評析建議。

貳、我國規定與實務

依據我國民事訴訟法第 78 條¹ 及第 79 條² 規定，訴訟費用應由敗訴方負擔，一部敗訴者，則由法院酌定其負擔比例。另依據民事訴訟法第 77 條之 25³ 及第 466 條之 3⁴ 之規定，當法院依法為當事人選任律師為特別代理人或訴訟代理人，以及當事人上訴第三審強制律師代理時，律師之酬金為訴訟費用之一部。故多數見解認為，依據明示其一、排除其他之法理，民事訴訟法既然已有律師酬金得做為訴訟費用一部之特別規定，解釋上應認為在其他情形，其非屬訴訟費用之一部分，則非屬法律規定由敗訴方負擔之項目。

惟司法院院字第 205 號解釋曾表示：「吾國民事訴訟非採用律師訴訟主義，當事人所支出之律師費用，自不在訴訟費用之內。至當事之旅費及當事人確有不能自為訴訟行為，必須委任人代理之情形所支出之代理人費用，如可認為伸張權利或防禦上所必要者，應屬訴訟費用之一種，於必要限度內，得令敗訴人賠償。

¹ 民事訴訟法第 78 條：「訴訟費用，由敗訴之當事人負擔。」

² 民事訴訟法第 79 條：「各當事人一部勝訴、一部敗訴者，其訴訟費用，由法院酌量情形，命兩造以比例分擔或命一造負擔，或命兩造各自負擔其支出之訴訟費用。」

³ 民事訴訟法第 77-25 條：「法院或審判長依法律規定，為當事人選任律師為特別代理人或訴訟代理人者，其律師之酬金由法院或審判長酌定之。」

前項酬金及第四百六十六條之三第一項之酬金為訴訟費用之一部，其支給標準，由司法院參酌法務部及中華民國律師公會全國聯合會意見定之。」

⁴ 民事訴訟法第 466-3 條：「第三審律師之酬金，為訴訟費用之一部，並應限定其最高額。」

第四百六十六條之二選任律師為訴訟代理人辦法，由司法院定之。

前項辦法之擬訂，應參酌法務部及中華民國律師公會全國聯合會之意見。」

所謂必要限度，依訟爭或代理之事件及當事人、代理人之身分定之。當事人如有爭執，由法院斷定」。依照此見解，雖律師費不屬於訴訟費用，但如果當事人確有委任代理人之必要者，該代理人之費用可認為屬於訴訟費用之一部，而此代理人解釋上，應亦可為律師。如最高法院 81 年度台上字第 90 號判決即表示，律師費不在訴訟費用之內，必係代理人費用，始屬訴訟費用之一種。

不過，實務上，對於「當事人確有不能自為訴訟行為」之認定相當嚴格，如前述最高法院 81 年度台上字第 90 號判決，第二審法院認為系爭案件涉及複雜事實及法律問題、具有高度之專門及技術知識，且訴訟金額龐大，勝敗影響當事人權益甚鉅，從而由律師代理係為伸張當事人權益所必要者；最高法院便直指認定此為對前述院字第 205 號解釋之誤解，並認為原告既為股份有限公司，自無無法自為訴訟行為而須由其職員以外之人代理之必要。

另一方面，依我國現行法與日本法具一定相似度，是否亦可將律師費認為屬於當事人損害之一部分，併同請求損害賠償，此於實務上亦曾討論。如最高法院 68 年度台上字第 2141 號判決，對於原告請求律師費，法院表示原告為外國人，如確有不能自為訴訟行為，必須委任人代理，而為伸張權利所必要者，則其委任訴訟代理人所支出之酬金，如可認為因他造侵權行為所受之損害，即非不得向他造請求賠償。此外，於最高法院 82 年度台上字 2620 號判決，法院亦曾基於原告其所受教育、身分、地位及社會經歷，認為聘請律師進行訴訟，為其伸張或防禦權利所必需，從而得請求此部分之損害賠償。

綜上所述，依據我國實務見解，當事人如有不能自為訴訟行為之情況，為伸張或防衛其權利，而委任律師為代理人，因此所支出之律師酬金，應可認為屬於訴訟費用之一部，由敗訴方負擔，或可認為屬於因他造侵權行為所受損害之一部，向他造請求損害賠償。

不過，在智慧財產法院 100 年度民專上更（一）字第 10 號判決，針對原告公司為以被控侵權人為對象聲請假處分所產生之律師費，法院經考慮原告公司並無相關之法律專業等因素，及該案假處分之實務處理上之繁複程度，佐以兩造就本件假處分攻擊防禦之實際狀況，而認原告公司有委任律師之必要，此部分似象徵智財法院見解有所放寬。

參、外國立法例

整理美、德、日、中、歐等我國較常參酌之國家法例如下：

一、美國⁵

原則上，美國規則無論訴訟勝敗，原告或被告均需支付自己之「律師費用」，敗訴之一方再負擔「訴訟費用」。不過，在部分領域，基於特別法規定，敗訴方也可能需要支付勝訴方律師費用。

依據美國聯邦民事訴訟規則（Federal Rule of Civil Procedure）第 11 條第（b）項第（2）款⁶規定，律師或未經代理的當事人提交給法院的答辯、申請或其他文件等，必須基於一般人所可能之知識、資訊、信念之情形下，並經依情況合理調查與確認；簡言之，當事人提出的訴訟行為應經過合理調查，否則將成為「無意義」訴訟行為而違反前款規定，學者認為依同條（c）項之規定，法院可判賠因該行為而支出之合理的律師費用及其他費用⁷。而法院於判斷該訴訟主張是否為「無意義」係採客觀標準，並不要求主觀上的惡意或可歸責事由。

此外，美國專利法第 285 條⁸規定：「法院在例外情況下，可以判給勝訴方合理的律師費用」。而所謂例外情況，學者⁹依過往美國判賠勝訴方律師費用之

⁵ 楊智傑，美國專利權人敗訴承擔律師費用之研究，頁 45-頁 74，專利師，第二十期，2015 年 1 月。

⁶ U.S.F.R.C.P.Rule 11(b) (1993) REPRESENTATIONS TO THE COURT. By presenting to the court a pleading, written motion, or other paper—whether by signing, filing, submitting, or later advocating it—an attorney or unrepresented party certifies that to the best of the person's knowledge, information, and belief, formed after an inquiry reasonable under the circumstances:

(1) it is not being presented for any improper purpose, such as to harass, cause unnecessary delay, or needlessly increase the cost of litigation;

(2) the claims, defenses, and other legal contentions are warranted by existing law or by a nonfrivolous argument for extending, modifying, or reversing existing law or for establishing new law;

(3) the factual contentions have evidentiary support or, if specifically so identified, will likely have evidentiary support after a reasonable opportunity for further investigation or discovery; and

(4) the denials of factual contentions are warranted on the evidence or, if specifically so identified, are reasonably based on belief or a lack of information.

⁷ U.S.F.R.C.P.Rule 11(c)(4)(1993) NATURE OF A SANCTION. A sanction imposed under this rule must be limited to what suffices to deter repetition of the conduct or comparable conduct by others similarly situated. The sanction may include nonmonetary directives; an order to pay a penalty into court; or, if imposed on motion and warranted for effective deterrence, an order directing payment to the movant of part or all of the reasonable attorney's fees and other expenses directly resulting from the violation.

⁸ 35 U.S.C. § 285(1952) ATTORNEY FEES. The court in exceptional cases may award reasonable attorney fees to the prevailing party.

⁹ Mark Liang & Brian Berliner, Fee Shifting in Patent Litigation, 18 VA. J.L. & TECH. 60, 85-86, 2013.

情況，整理出四種情形：1、被告缺席判決；2、被告有訴訟上不當行為；3、被告為蓄意侵權；4、被告騷擾或惡意訴訟。再者，若敗訴方係專利權人，此例外情形分別包括：1、起訴是否屬無意義請求；2、對美國專利商標局欺瞞取得專利；3、在訴訟上有不當行為等。

而美國最高法院 2014 年在 *Octane v. ICON*¹⁰ 案之見解，進一步認為所謂例外之情況，法院應個案考量判斷行使裁量權，且僅需客觀上欠缺基礎或主觀上惡意兩者具備其一，即可判賠律師費用，放寬由敗訴方負擔律師費之門檻。

二、德國

依據德國民事訴訟法第 78 條第（1）項¹¹ 規定，地區、地區上訴法院與聯邦法院之訴訟必須委由律師代理，故其訴訟制度係採法定律師代理人制度，並在同法第 91 條第（1）、（2）項¹² 規定敗訴一方需承擔訴訟費用，該訴訟費用係包括程序中勝訴方之律師費用。

¹⁰ *Octane Fitness, LLC v. ICON Health & Fitness, Inc.*, No. 12-1184 (Apr. 29, 2014).

¹¹ Section 78(1) of Code of Civil Procedure of Germany: The parties to disputes before the regional courts and the higher regional courts must be represented by an attorney. Where, based on section 8 of the Introductory Law of the Courts Constitution Act, a Land has established a supreme court for its territory, the parties to a dispute must likewise be represented by an attorney before this court as well. In proceedings before the Federal Court of Justice, the parties to the dispute must be represented by an attorney admitted to practice before said court.

¹² Section 91 of Code of Civil Procedure of Germany:

(1) The party that has not prevailed in the dispute is to bear the costs of the legal dispute, in particular any costs incurred by the opponent, to the extent these costs were required in order to bring an appropriate action or to appropriately defend against an action brought by others. The compensation of costs also comprises compensation of the opponent for any necessary travel or for time the opponent has lost by having been required to make an appearance at hearings; the rules governing the compensation of witnesses shall apply *mutatis mutandis*.

(2) In all proceedings, the statutory fees and expenditures of the attorney of the prevailing party are to be compensated. However, the travel expenses of an attorney who has not established himself in the judicial district of the court hearing the case, and who does not reside at the location of the court hearing the case, shall be compensated only insofar as it was necessary to involve him in order to bring an appropriate action, or to appropriately defend against an action brought by others. The costs of retaining several attorneys shall be compensated only insofar as they do not exceed the costs of a single attorney, or insofar as personal reasons required an attorney to be replaced by another. Where an attorney represents himself, he shall be reimbursed for those fees and expenditures that he could demand as fees and expenditures had he been granted power of attorney to represent another party.

故在德國訴訟程序中，勝訴方之律師費本在敗訴方應給付之費用中，而未特定適用於專利訴訟中，只是律師費用仍限於法定之報酬。

三、日本

依據日本民事訴訟法第 61 條¹³ 規定，訴訟費用由敗訴一方承擔。此與我國在民事訴訟程序上之規定亦相當，且相同的皆未特別針對律師費之部分明定是否可為請求。

不過據了解，在 2008 至 2011 年間國際上推動反仿冒協定（Anti-Counterfeiting Trade Agreement, ACTA）之談判時，其草案第 9 條第 5 項¹⁴ 即規定，締約方應使其司法機關，在適當時，有權命敗訴一方支付勝訴一方訴訟費用或規費，及適當之律師費用或任何依該締約方國內法所規定之其他費用。對於此內容，日方亦曾評估其現行法制應可符合。其理由在於，不論在智慧財產關係之不法行為所提起之損害賠償請求訴訟，或一般基於不法行為所提起之損害賠償請求訴訟，若原告請求賠償律師費用之損失，只要該損失與不法行為具有相當因果關係¹⁵，亦可成為損害賠償之對象，法院得命令對造支付，而此論證自昭和時代即由法院實踐形成判例¹⁶。

四、中國大陸

中國大陸在此方面，係於專法上處理，並透過司法解釋使其有較明確之依據。

¹³ 日本民事訴訟法第六十一條 訴訟費用は、敗訴の当事者の負担とする。

Article 61 A defeated party shall bear court costs.

¹⁴ Each Party shall provide that its judicial authorities, where appropriate, shall have the authority to order, at the conclusion of civil judicial proceedings concerning infringement of at least copyright or related rights, or trademarks, that the prevailing party be awarded payment by the losing party of court costs or fees and appropriate attorney's fees or any other expenses as provided for under that Party's domestic law.

¹⁵ 日本民法第 709 條（不法行為による損害賠償）

第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

Article 709 (Damages in Torts) A person who has intentionally or negligently infringed any right of others, or legally protected interest of others, shall be liable to compensate any damages resulting in consequence.

¹⁶ 最高裁判所昭和 44 年 2 月 27 日民集 23 卷 2 號 441 頁，http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=55036（最後瀏覽日：2017/7/10）。

在著作權侵權案件，依其著作權法第 49 條規定：「侵犯著作權或者與著作權有關的權利的，侵權人應當按照權利人的實際損失給予賠償；實際損失難以計算的，可以按照侵權人的違法所得給予賠償。賠償數額還應當包括權利人為制止侵權行為所支付的合理開支」。《最高人民法院關於審理著作權民事糾紛案件適用若干問題的解釋》第 26 條進一步規定：「著作權法第四十八條第一款規定的制止侵權行為所支付的合理開支，包括權利人或者委託代理人對侵權行為進行調查、取證的合理費用。人民法院根據當事人的訴訟請求和具體案情，可以將符合國家有關部門規定的律師費用計算在賠償範圍內。」

在商標案件，依 2002 年《最高人民法院關於審理商標民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第 17 條明確規定：「商標法第 56 條¹⁷第 1 款規定的制止侵權行為所支付的合理開支，包括權利人或者委託代理人對侵權行為進行調查、取證的合理費用。人民法院根據當事人的訴訟請求和案件具體情況，可以將符合國家有關部門規定的律師費用計算在賠償範圍內。」

在專利案件，依 2015 年《最高人民法院關於審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規定》第 22 條規定：「權利人主張其為制止侵權行為所支付合理開支的，人民法院可以在專利法第六十五條確定的賠償數額之外另行計算。」不過，實務上，最高人民法院民事審判第三庭曾認為，此司法解釋所指之合理開支，並不包括律師費，但如果權利人調查、制止侵權行為是委託律師進行的，那麼人民法院就可以責令被告賠償原告所負擔的部分或者全部律師費¹⁸。

五、歐盟國家

歐盟國家其關於智慧財產相關訴訟，應符合 2004 年歐盟智慧財產權執法指令第 14 條¹⁹之規定，由敗訴一方在合理與適當範圍中支付勝訴方因此訴訟支出之費用。解釋上，該條所定訴訟之費用包括律師費之支出。

¹⁷ 現行法已移列第 63 條。

¹⁸ 蔣保鵬，最高人民法院民一庭法官，「該讓敗訴方承擔律師費麼？——律師費轉付制度淺析」。

¹⁹ Article 14 of Directive 2004/48 on the enforcement of intellectual property rights: Member States shall ensure that reasonable and proportionate legal costs and other expenses incurred by the successful party shall, as a general rule, be borne by the unsuccessful party, unless equity does not allow this.

依據指令之法位階，歐盟各國應於其國內法相關法令訂定合於規定之法規。在 2016 年 7 月 28 日，歐盟法院（CJEU）更進一步藉由 *United Video Properties Inc. v. Telenet NV* 案中進一步闡釋第 14 條之精神，即使歐盟會員國國內法中對於勝訴方可得之律師費用設有上限，勝訴方所獲得訴訟費用之補償，仍需實質合理且符合衡平及比例原則，方合於前述指令規定²⁰。

肆、綜合評析

由前述介紹可知，我國雖有得由敗訴方負擔律師費之特別規定，且實務上亦曾有相關案例，然而相較外國法多有明文規定者，仍有不同。故應可認為我國現行規定及實務，並不足以顯示我國智慧財產訴訟已有由敗訴方負擔律師費之法源。其主要理由，首先在於所謂法源，應有法律、法規命令、司法院大法官解釋、最高法院判例及決議等位階，且須提供民事請求權基礎。民事訴訟法之規定僅於例外情況得請求律師酬金，已如前述，而足以為法源之院字第 205 號解釋，其內容實際上是肯定律師費得為訴訟費用而由敗訴方補償。實務上若干令敗訴方負擔勝訴方之律師費之判決，亦是個案性質，基於其個案事實背景使然，以我國非屬案例法國家，最高法院判決難謂得作為請求之法源。

再者，縱使在現行法制下，於特定情形不排除請求委任代理人費用之可能性，但此代理人費用係基於當事人不能自為訴訟行為前提，而為伸張權利及防禦之必要，方得視委任代理人之費用中，必要限度之一部分為訴訟費用。一方面，所謂不能自訴者，實務有如當事人為外國人且確有不能自訴之情形、當事人身分、地位、學經歷判斷實無能力、公司未具法務人員而需委託代理人就假處分進行攻防等之事例，顯示法院訴訟費用僅在有限條件下包括委任代理人之費用。另一方面，所謂受委任之代理人不設限為律師；在訴訟程序中，亦不乏受當事人委任之律師複委任於未具律師資格之法務人員或其它人出庭，顯見此所謂代理人費用並非即指律師費用。更甚者，在我國訴訟實務上，受委任之代理人通常仍是律師，而目前實務判決上允許勝訴一方請求委任代理人費用之案件亦僅屬少數，與每年法院

²⁰ 朱子亮，歐盟法院判決勝訴方律師費補償應公平合理且符合比例原則：United Video Properties Inc. v. Telenet NV，<http://iknow.stpi.narl.org.tw/post/Read.aspx?PostID=12793>（最後瀏覽日：2016/11/4）。

受理之民事訴訟案件數相比，實不足證明我國現行法制，無論是委任代理人費用亦或律師費，已具有可由當事人普遍性請求之依據。

更進一步來說，縱使將我國現行實務加以擴張適用，其關於「當事人不能自為訴訟行為」之認定，指當事人實際不能到庭，或其學識經歷低於一般情形等，則訴訟當事人為公司者、非外國人者、具一般教育水準者，似無法依實務見解請求敗訴方負擔律師費。然而，以智慧財產權訴訟而言，縱使權利人為公司且雇有法務人員，也未必有足以在訴訟程序中充分伸張或防衛權利之專業能力，現行實務之要件，實不能合於需求。也因如此，考量到智慧財產權訴訟所需之專門知識，亦有建議至少於此領域，訂定由敗訴方負擔律師費之規定。以目前已有智慧財產案件審理法等針對智慧財產權訴訟所制定之法律，而於智慧財產權訴訟中為與一般民事案件為不同處理，應亦不至於遭致體系不合之批評。

伍、修法建議

假設未來修法明定請求敗訴方負擔律師費依據為可能政策方向，適宜的規範內容要點為何，以下參酌前述各國立法例，自其律師費之性質定位與法制處理討論。

一、律師費之性質

關於律師費之性質，各國立法例並不相同，大致可分為訴訟費用及損害賠償費用二類。

（一）訴訟費用

以我國為例，除民事訴訟法就選任律師為代理人及第三審強制律師代理等情形下，律師費用明確為訴訟費用之一部分外，在其它情形或一、二審審級中，由前述司法院解釋及相關判決內容可知，有將委任代理人費用視為訴訟費用一部分亦有視為損害賠償之情形。由此看來，訴訟中處於防禦一造之當事人，亦不排除其適用；當事人不論是原告或被控侵權人，當其最後勝訴，而該當事人確有不能自為進行訴訟之情形，則其委任代理人之費用，應可屬訴訟費用。

（二）損害賠償費用

另有將律師費用視為侵權行為相關損害賠償一部分之國家，如日本屬之。其認為，當事人為進行訴訟而支出之律師費，係權利人損失之一部分，倘與不法行為具有相當因果關係，即可請求。不過，該賠償之數額必須在合理之範圍內，且該合理之損害賠償範圍，由日本法院許多之判決及判例中可知其皆肯認是損害賠償金額中的約 10% ²¹，在部分案件中因損失賠償額較高或較低而有所調整。

另外，大陸在各智慧財產權專法中訂定，權利人就制止侵權行為所支付的合理開支，包括權利人或者委託代理人對侵權行為進行調查、取證的合理費用得於損害賠償金額中請求，但依最高人民法院之意見，該損害賠償金額並不包括訴訟中律師費，若前述代理人係由律師擔任，則就該調查或取證的費用得計入損害賠償之金額，因此若律師擔任前述委任代理人之工作則該部分的費用性質亦歸屬於損害賠償之範圍中。

（三）小評

在上述性質定位中，較有疑問者為，如果將律師費定位為當事人損害的一部分，則若被告勝訴，其律師費應如何請求。此一者在於原告之訴如果並未達權利濫用之地步，不能認為其依法維護權利一事有所不法，則被告如何主張原告之不法行為造成其須支出律師費之損害，便有疑問。而即使被告可以為此主張，其似乎也是必須另案請求，而無法於原侵權訴訟終結時一併處理。

除此之外，將律師費列屬訴訟費用之一部，或者由當事人獨立請求，理論上應無不同，均可由勝訴方於訴訟終結時主張。不過，我國對於主張律師費所定之前提要件，使律師費之請求普遍無法成立，與一般認為宜委任律師進行訴訟，方足充分維護當事人權益之通念，殊有落差。如能修法使勝訴方原則上均得請求律師費，將其列屬訴訟費用之一部，訂定獨立之請求權基礎，應均屬可採之方向。

²¹ 增井和夫、日村善之，日本專利案例指南，頁 460，2016 年 1 版。

二、規定於特別法或普通法

各國立法例中，僅德國明定於民事訴訟程序中，一體適用於所有訴訟，屬於普通法之性質。日本雖是以判例法之方法讓律師得以損害賠償之方式請求，未於民事訴訟法中明確規定，但經查其判決及判例，只要可以證明該律師費之發生與不法行為具有相當因果關係，則為可請求之，是以將其歸屬依普通法之規定，而可得請求之部分。

至於歐盟或 ACTA 等協定 IPR 章之規定，則可說係特別規定之一種，要求各會員國至少在 IPR 的領域中可得請求合理之律師費用。美國及中國大陸亦屬於特別法之規定，其中美國專利法，雖係於專利法中訂有規定，但其應符合在一定情形下之要件，方得請求律師費用；而中國大陸則係在各 IPR 相關司法解釋或法規規定中特別就制止侵權行為而為之支出規定，故可視之為特別法之立法例。

將律師費之請求基礎規定於普通法或特別法，一方面須考慮國家之司法制度是否對於人民來說，非為具備法律專業知識者，無法充分主張或防衛權利，另一方面須考慮如訴訟成本過高，會否影響人民起訴防衛自己權利之意願。在制度評估初期，可先研議就智慧財產權訴訟導入。

陸、結論

依我國現行法制及實務，律師費用之請求僅係例外，與其他國家立法例有差異，且至少在智慧財產權訴訟之領域，難謂合於當事人需求。在不調整現行一、二審訴訟程序不採強制律師代理下，考量當事人權益之平衡，及進行智慧財產權訴訟所需求之專業知識，就智慧財產權訴訟之部分以特別規定訂定請求律師費之法源，似為最佳之途徑。

美國專利關於銷售阻卻之最新實務

王世仁^{*}

摘要

美國專利法 35 USC102 (b) (1) 條對於優惠期規定為，如果在商業販售的一年內提出專利申請，就可因為優惠期而不會喪失新穎性，本文摘自 2016 年和 2017 年兩件美國聯邦巡迴上訴法院 (CAFC) 討論銷售阻卻的案例，CAFC 的判決主要是根據美國最高法院所訂定的原則，以及美國統一商業法典的定義，來作為銷售阻卻之認定，從而可了解關於銷售阻卻之最新的美國實務。

關鍵字：新穎性、銷售阻卻¹、優惠期

^{*} 台北榮民總醫院實驗外科／身障中心研究員，兼任陽明大學醫管所教授
本文相關論述僅為一般研究性之探討，不代表本局之意見。

¹ 銷售阻卻 (on sale bar)：美國專利法規定，如果販賣或為販賣之要約日起一年內，就必須提出專利申請，否則此銷售就會構成先前技術，讓申請案喪失新穎性。

壹、前言

美國專利法規定會構成喪失新穎性的先前技術，係包括 35USC102 (a) (1) 規定在有效申請日之前已取得專利²、描述於公開文件³、公開使用⁴、販售⁵ 或以其他為公眾可取得⁶；以及 35USC102 (a) (2)⁷ 規定已被描述於核准的專利，或是根據早期公開制度已經被公開或視為公開⁸ (deemed published) 的專利申請案，其中核准的專利或是公開案係為其他發明人所申請⁹，且其有效申請日係早於申請案的有效申請日¹⁰。

35 USC102 (b) 並規定新穎性的兩款例外 (exception)，第 1 款是規定在專利有效申請日前一年或一年內的揭露，如果揭露係由發明人或共同發明人所為¹¹，或其他人由發明人或其共同發明人直接或間接所取得；或者是公開展示係由發明人或共同發明人所為，或是其他人由發明人或其共同發明人直接或間接所取得，而在揭露的一年或一年以內提出專利申請取得申請日，則此揭露就不會構成 35USC102 (a) (1) 的先前技術，這就是所謂專利申請的優惠期 (grace period)¹²。

² 美國專利審查基準 2152.02 (a)：申請案已經被授證美國國內外專利，就不可再取得專利保護；另美國專利審查基準 2154.01 又指出若授證日或早期公開日早於申請案的有效申請日，此美國專利文件就會構成先前技術。

³ 雖然法條係指印刷的出版品 (printed publication)，但美國專利審查基準 2152.02 (b) 指出無論是描述於專利、早期公開或公開的文件，都會構成先前技術。

⁴ 美國 AIA 修法之前，公開使用只限於美國，美國專利審查基準 2152.02 (c) 指出修法後則沒有地域限制。

⁵ 美國 AIA 修法之前，公開販售只限於美國，美國專利審查基準 2152.02 (d) 指出修法後則沒有地域限制，但祕密地販售、為販賣之要約或其他商業活動，若對發明人有保密的義務，就不會構成公開販售。

⁶ 美國 AIA 修法新添加了此一網打盡 (catch-all) 條款。

⁷ 美國專利審查基準 2154.01 指出美國專利文件包括授證的美國專利、美國早期公開的申請案和指定美國的 WIPO 申請案的公開。

⁸ 指的是根據 WIPO PCT 指定國家為美國的申請案。

⁹ 美國專利審查基準 2154.01 (c) 指出申請案與引證案的發明人若有所不同，就符合法條規定的「為其他發明人所申請」。

¹⁰ 強調的是有效申請日，例如引證案的授證日或早期公開日雖然晚於申請案的有效申請日，但是如果引證案的有效申請日係早於申請案的有效申請日，仍會構成先前技術。

¹¹ 美國專利審查基準 2153.01 (a)：如果發表的著作人中有的不是申請案的發明或創作人，縱使在揭露的一年或一年以內提出專利申請，因不符合於法條中規定的「由發明人或共同發明人所為」，此著作就會構成先前技術。

¹² 美國專利審查基準 2153.01 (a) 提到專利申請人可參照 37CFR1.77 (b) (6) 和專利審查基準 608.01 (a) 的規定，於說明書中描述有關優惠期的事宜，可節省審查和答辯的相關成本。

第2款則是規定出現在早期公開和專利的揭露，如果揭露係直接或間接由發明人或其共同發明人所取得；在發明取得有效申請日之前已經被公開展示，係由發明人或共同發明人所為，或其他人由發明人或其共同發明人處直接或間接所取得；或在申請案的有效申請日之前的揭露，和申請案係由同一人所擁有或專利權應歸屬於同一人，則該揭露就不會構成35 USC102(a)(2)所規定的先前技術。

本文係以美國聯邦巡迴上訴法院(CAFC)在2016年7月11日全院審理的Medicines Company v. Hospira, Inc. 案¹³與2017年5月1日判決的Helsinn Healthcare S.A. v. Teva Pharmaceuticals USA, Inc. 案¹⁴，介紹兩案例中探討公開販售對於新穎性阻卻的議題。該兩件專利侵權訴訟都是被告以Paragraph IV¹⁵提出學名藥上市申請所引發的，案中對於銷售阻卻的認定值得我們參考。

貳、2016 年的 Medicines Company v. Hospira, Inc. 案

本案中的專利權人是間特別的藥廠，其本身沒有製藥的生產工廠，長期以來都是以合約的方式委託第三方製造。專利權人在取得專利有效申請日的一年之前，曾支付款項給其委託製造的藥廠，並且在委託製造計畫書中提到，製造的批次會用於商業使用，強調品質須完成所有的檢測，而所有的製造批次也都有商品編碼和顧客料碼，另委託製造的藥品則由專利權人指定的專屬通路商負責隔離存放，但配送協議書的簽署日期是在專利申請日一年之前，根據配送協定，通路商可每週提出訂單，但由專利權人決定是否接受，專利權人在專利提出申請之後，才解除部分批號的隔離而開始銷售。

當專利權人提出專利侵權訴訟時，被告主張專利權人支付製造廠，以及與通路商協定的為販賣之要約，都在專利申請日一年之前，構成了銷售阻卻，因此系

¹³ 判決書參見：www.cafc.uscourts.gov/sites/default/files/opinions-orders/14-1469.Opinion.7-7-2016.1.PDF（最後瀏覽日期：2017/8/28）。

¹⁴ 判決書參見：www.cafc.uscourts.gov/sites/default/files/opinions-orders/16-1284.Opinion.4-27-2017.1.PDF（最後瀏覽日期：2017/8/28）。

¹⁵ 在美國學名藥廠提出申請簡化新藥上市許可(abbreviated new drug application)的Paragraph IV學名藥申請，是在原廠專利尚未到期之前，並宣稱品牌藥的專利無效或其申請的學名藥不侵權，而第一個提出Paragraph IV申請的學名藥廠就能擁有180天的市場獨家銷售，但也會面臨原廠的專利侵權訴訟。

爭專利不具新穎性而無效。美國地院審理時¹⁶，則認定專利權人和委託製造商之間的交易，只是製造服務的合約，專利權人完全掌控藥物的所有權。另地院認定美國專利法 35USC102 條的規定，旨在排除專利申請的一年之前有商業上使用，委託製造的藥物是為了確效之目的實驗使用，不是為了商業獲益，所以不足以構成銷售阻卻。對於通路商的協議方面，美國地院認定該通路商是專利權人在美國的專屬通路，該契約只是為了進入將來販售產品的契約，並引用 2002 年 CAFC 的 *In re Kollar* 案，認定只是對發明的授權，而沒有進一步的約定，並不會啟動 35USC102 的銷售阻卻。

被告不服美國地院的判決，主張任何會帶給發明人有商業利益的交易，就會啟動銷售阻卻，尤其專利權人可自行貯存產品，被告另爭辯在委託製造公司的交易中，專利權人有從中獲取商業利益，地院認定重點中的沒有所有權移轉，根本是不相關的，因為對專利權人而言，有準備好可販售的產品即構成了商業化或是商業的公開，因而會啟動銷售阻卻，從而上訴到 CAFC。

CAFC 在 2015 年做出判決¹⁷，認定專利權人與委託製造商間的銷售是屬於製造服務，所製造藥物的所有權並沒有改變，但是不同意地院所裁定的服務的銷售不會構成商業銷售。CAFC 的法官解釋說，有證據清楚地顯示，發明人在關鍵日期（critical date）之前已經做了商業利用（commercially exploited），縱使發明人沒有轉換商品的所有權，因為專利權人支付製造商服務的費用，從而產出本專利的產品，這種交易便是商業銷售（commercial sales），尤其專利權人和製造商間的交易，不是祕密性，亦非供個人使用，而是為了商業發展（commercial exploitation）而準備的。

再者，CAFC 也不同意地院所認定的實驗使用例外，因為發明已經可以實施，發明人並不需要再用實驗來證明製造程序可達成所要的結果。最後，CAFC 法官同意地院之認定，即在關鍵日期之前，該發明已經可提出專利申請，又有如上所述的商業利用，從而認定所請求的權利範圍欠缺新穎性，係屬無效。專利權人不服 CAFC 的判決，請求重聽或是以全院審理的方式重聽此案，而 CAFC 在 2015

¹⁶ 參見註 14，*Medicines Company v. Hospira, Inc* 判決書第 9-10 頁。

¹⁷ 同前註，第 11-12 頁。

年 11 月 13 日決定以全院審理的方式重審¹⁸，撤銷原先的判決，CAFC 全院審理的重點就是在於本案之系爭專利是否構成商業銷售或為販賣之要約？

CAFC 全院審理首先以美國統一商業法典（Uniform Commercial Code，簡稱 UCC）來定義傳輸（communication）或系列性的傳輸是否會達到商業的為販賣之要約¹⁹，尤其根據美國最高法院 1998 年的 Pfaff v. Wells Electronics, Inc. 案，交易必須是商業法觀點的銷售（sale），而銷售指的是兩造間的契約，由賣方把所販賣事物給予和轉讓所有權，而買方則為購買事物提供支付或同意支付款項給賣方。

CAFC 在全院審理的判決書中指出，本案中受委託製造藥物公司販賣給專利權人的是契約的製造服務，而不是受到專利保護的發明，事實上，受委託的製藥廠是在專利權人的指示和採用其所提供有效醫藥成分，扮演著像是實驗助手的角色，來將專利權人的發明付諸實施（reduce to practice）。再則，專利權人支付給製造廠的費用，只有該藥物市價的百分之一，這些事實都讓 CAFC 認定專利權人並沒有販賣系爭發明。

尤其，沒有所有權的移轉更是凸顯出受委託製造藥物公司的販賣，只是契約的製造服務，受委託製造藥物公司沒有所有權，當然就不能夠自由的使用或販賣本案中之系爭發明，更何況其只能夠配送產品給專利權人。根據美國 UCC 所規定的販售，所有權的轉讓是個很有助益的指標，既然沒有所有權的移轉，就不是販售。被告抗辯說發明人將其發明的新機器，交由其他人付費來使用，也是沒有所有權的移轉，卻會構成商業上的揭露，CAFC 雖然同意這種假設性的說法，但這卻不是本案的情況。

除此之外，CAFC 在全院審理的判決書中也提醒說²⁰，過去確實有判決認定，在沒有所有權移轉的情況下，還是會有銷售阻卻成立的情況，像是軟體授權給終端使用者使用，也是會啟動銷售阻卻，2001 年 CAFC 的 Group One, Ltd. v.

¹⁸ 美國上訴法院通常由三名法官組成合議庭進行審理，針對一些重要或複雜的案子，上訴法院為了避免牴觸先前法院的判決與公眾利益，經當事人聲請可以利用上訴法院全體法官參加組成全院聯席〔en banc〕或利用最高法院（supreme court）判決，作出統一法律見解。

¹⁹ 同註 18，第 11 頁。

²⁰ 同前註，第 24 頁。

Hallmark Cards, Inc. 案就指出：用授權方式的交易並無法避免銷售阻卻的啟動；2002 年的 *In re Kollar* 案也說明了，特定格式的交易，像是授權，會實際顯示出發明的實施模式，可能就與販售沒有兩樣，標準的電腦軟體授權就是最好的例子。

類似於上述沒有所有權的移轉，祕密性質的交易也是會減弱法院對有商業販售的認定，要強調的是，這些因素絕對不是一體適用，也就是說並沒有因而就擁有護身符的特殊意涵。事實上，CAFC 在過去的判決中曾認定祕密性的交易，也是會構成美國專利法 35USC102 條無效的理由。例如 1985 年 CAFC 的 *In re Caveney* 案就提到：單次的銷售或為販賣之要約就足以阻卻可專利性，縱使該交易是保密的。1987 年 CAFC 的 *Gould Inc. v. United States* 案也曾說過：根據祕密的軍事合約的銷售，還是會構成美國專利法 35USC102 條中的銷售阻卻。然而在本案中，專利權人和其委託製造商間的祕密性和範圍，卻不是商業市場目的之銷售。

CAFC 在全院審理的判決書中也指出²¹，銷售阻卻法理一致性的重點，就是要防止發明人在商業上市一年或一年以後才提出專利申請，美國最高法院 1998 年的 *Pfaff v. Wells Electronics, Inc.* 案中也引用了兩個基本案例（seminal case）來說明銷售阻卻原則：試著使用來獲益（引用 1877 年美國最高法院的 *Elizabeth v. Pavement Company* 案）和完整的揭露其發明（引用 1946 年美國第二巡迴上訴法庭的 *Metallizing Engineering Co. v. Kenyon Bearing & Auto Parts* 案）。另也可參考 2008 年 CAFC 的 *Atlanta Attachment Co. v. Leggett & Platt, Inc.* 案中所提到的：銷售阻卻的主要考量就是發明人試著將其發明商品化而超過法定的期限。至於存貨到通路商的部分²²，CAFC 的全院審理認定沒有伴隨著銷售或為販賣之要約的存貨，就只是在為將來販售而準備的商業前行動，而且不管存貨是否有加以包裝，只有在真正的商業上市，才會啟動銷售阻卻，為上市前的準備是不會的。不像被告所主張的，任何有助於產出商業獲益的活動都會被考慮成商業販售，事實上，本案中發明人透過合約製造商的協助來存貨，跟發明人自己存貨並無不同的。最後，CAFC 全院審理的結論是：合約製造商販售給發明人的製造服務，既沒有所有權的轉移，也沒有改變實際銷售的權利，並不構成美國專利法 35USC102 條的銷售阻卻。

²¹ 同前註，第 25 頁。

²² 同前註，第 29-32 頁。

本案一路從地院上訴到 CAFC，最後到 CAFC 全院審理，有諸多實務見解值得參考的。若只是委託製造並沒有所有權的移轉，就不會啟動銷售阻卻；但是它情況下若沒有所有權的移轉或是祕密性的交易，則要進一步考量是否為商業目的之銷售，例如軟體授權或機器租賃給使用者使用並沒有所有權移轉，但卻屬於商業目的之銷售，就會啟動銷售阻。

參、2017 年的 Helsinn Healthcare S.A. v. Teva Pharmaceuticals USA, Inc. 案

專利權人擁有 4 件可減緩化療造成噁心和嘔吐的藥物專利，大約在提出專利申請的兩年之前，專利權人就是一家在美國專門販售腫瘤藥物的通路商簽屬授權（license）以及供應和購買（supply and purchase）兩份協議，並在兩家公司的聯合記者會中發布協定。根據授權協議，通路商同意支付一千一百萬美元的初始授權金，再加上將來配送產品的權利金。而供應和購買協議中則要求在美國 FDA 核准藥品上市後供應和購買，通路商要提交預估的購買量，在送貨前的 90 天下訂單，但是要有專利權人書面的確認接受才會生效，而且合約中標定了價格（以通路商售價的 29%，最低是每瓶 28.5 美元）、付款方式（貨到 30 天內轉帳）和運貨方式等。另授權協議則指出會參照進行中的臨床試驗，並說明如果將來美國 FDA 沒有核准藥品上市，專利權人就可終止授權協議，當授權協議終止時，供應和購買協議也就會自動終止。

協議簽署日期是在 2001 年 8 月 6 日，後續專利權人解密第三期臨床試驗的初步資料，在 2002 年 1 月 30 日送交美國 FDA，並於 2002 年 9 月完成第三期臨床試驗後提出新藥申請（New Drug Application，簡稱 NDA），美國 FDA 於 2003 年 7 月核准上市。專利權人在 2003 年 1 月 30 日提出美國暫時申請案（provisional application），在 2005 年到 2006 年間，專利權人提出了 3 件專利申請案²³，2013 年 5 月提出了第 4 件專利申請案，也就是說其中有一件專利要根據 2011 年美國新修正的專利法（Leahy-Smith America Invents Act，簡稱 AIA）來認定，另

²³ 專利權人是在 2004 年 1 月 30 日，提出 PCT 申請案，再後續提出延續申請案。

3 件則是依據 AIA 修法前的規定，而這 4 件專利都列在 FDA 的橘皮書（orange book），並且主張暫時申請案的申請日作為優先權日（priority date）。

因為有家學名藥廠向美國 FDA 提出依 Paragraph IV 之學名藥上市申請（abbreviated new drug application，簡稱 ANDA），主張橘皮書上所列的專利無效和不侵權，故專利權人提出侵權訴訟。美國地院審理銷售阻卻時²⁴，引用 1998 年最高法院的 Pfaff 案的兩步驟架構（two-step framework）說明：美國專利法 35USC102 條銷售阻卻的成立，必須要有販售或為販賣之要約，以及所請求專利保護的發明已經可申請專利。美國地院認定適用於 AIA 修法前的 3 件專利，因為有專利權人與通路商簽屬供應與購買協議，是屬於日後販售商品的契約，而構成 AIA 修法前美國專利法 35USC102（b）條的銷售，但是所請求的專利保護的發明在關鍵日（2002 年 1 月 20 日）之前尚不能實施，也就尚不可申請專利，因此銷售阻卻不成立。不過被告提出該發明已經可申請專利的另一種理論（alternative theory），即在關鍵日期之前，發明人已經有可實施性（enablement）的描述，地院則沒有對此加以討論。

對於適用於 AIA 修法之後的專利，地院認定修法後銷售阻卻的意義改變，現在美國專利法 35USC102（a）（1）規定要有公開的販售或為販賣之要約，才會構成銷售阻卻，上述的供應與購買協議雖然有銷售的協議和藥品的交易，但是沒有公開揭露藥品的劑量，再者，此發明在關鍵日之前也還不可提出專利申請，從而地院認定不構成銷售阻卻，故 4 件專利所主張侵權的申請專利範圍並非無效。被告的學名藥廠不服地院的判決，向 CAFC 提起上訴。

CAFC 在判決書中重申上述 2016 年全院審理 Medicines 案的諸多原則²⁵，並且同意地院所認定適用於 AIA 修法前的 3 件專利，因為有專利權人與通路商簽屬供應與購買協議，所以構成 AIA 修法前美國專利法 35USC102（b）條的銷售，尤其此供應與購買協議符合所有銷售商業契約的特點，規定買方和賣方權利義務，還有價格、付款和出貨的方式等。專利權人爭辯說供應與購買協議成立的先決條件，是要美國 FDA 核准該藥品上市，所以只有在核准上市後，才會啟動銷售。

²⁴ 參見註 15，Helsinn Healthcare S.A. v. Teva Pharmaceuticals USA, Inc. 判決書第 10 頁。

²⁵ 同前註，第 12 頁。

然而，CAFC 並不同意這種論點，認為協議中附帶說明通過法規核准上市才可銷售的約定，對於商業社群來說還是屬於商業的販售，如同 UCC 明白的規定：當下為將來的貨品提出買賣，就是一種買賣的契約。CAFC 認定不管將來的貨品是否要經過法規核准，都不會改變契約的存在，也就是說，含有設定條件的買賣契約還是有效及可實施的。

CAFC 也提到其先前的判決也曾暗示過²⁶，在關鍵日期之前的銷售或為販賣之要約，縱使還沒有經過 FDA 或其他法規的上市許可，銷售阻卻還是會成立。例如 2005 年 CAFC 的 *Enzo Biochem, Inc. v. Gen-Probe* 案，契約內買方要求執行所有臨床前和臨床試驗，但是該系爭發明是可買賣或為販賣之邀約的實體物或產品，CAFC 就判決有銷售阻卻。相同地，1998 年的 *C.R. Bard, Inc. v. M3 Sys., Inc.* 案，CAFC 也確認地院陪審團關於銷售阻卻的裁定，即使銷售的產品需要法規核准才可上市。從而，CAFC 結論說適用於 AIA 修法之前的 3 件專利，因為專利權人和通路商間的供應和購買協定，構成了商業販售或為販賣之要約的阻卻，因此專利無效。

對於美國 AIA 專利修法對於銷售阻卻的影響，被告和一派法庭之友的意見認為是沒有改變，但是，專利權人、美國專利局和另一派法庭之友則是主張，AIA 添加了「其他為公眾可取得」的一網打盡條款，所以銷售阻卻不包含祕密性的買賣，只有讓公眾可取得發明的買賣才會啟動銷售阻卻！如同美國專利審查基準 2152.02 (d) 的規定，而這種論點主要是根據美國國會議員個別的發言（floor statements）。不過 CAFC 引用 2005 年的 *Exxon Mobil Corp. v. Allapattah Servs.* 判決說，國會議員個別的發言通常不能作為國會立法旨意的指標。

再者，CAFC 拒絕兩造的請求²⁷，並未在本案判決中做出比需要更多的認定，因為祕密性的買賣對本案的認定沒有影響，本案中專利權人和通路商間的買賣契約，是有記者會公開的，公開文件的附件中有節錄出藥品的資訊、用於治療的疾病和效益，也揭露了化學結構，並標示出產品是給病人從靜脈注射的有效成分，而且契約還包括價格和劑量等相關詳細的內容。

²⁶ 同前註，第 14-15 頁。

²⁷ 同前註，第 21 頁。

CAFC 說明銷售阻卻的主要的理由²⁸，公開銷售產品就是把發明的實施放在公共領域（public domain），不管何時或是否有真正的送貨，啟動銷售阻卻並不需要有專利保護的產品在場，也不需要關鍵日期之前就已經送貨。CAFC 強調過去的判決中，對於把發明放在公共領域和適用於銷售阻卻，從來就沒有要求銷售一定要完成，也沒有要求要約一定要被接受。CAFC 有先前銷售阻卻成立的判決，就包括沒有送貨的事實、送貨是在關鍵日期之後或是公眾還是不能確認發明詳細內容等。

從而，CAFC 結論說，在 AIA 修法之後，如果銷售是要公開的，銷售並不需要揭露發明詳細的內容，而本案中專利權人與通路商的供應與購買協議，在關鍵日期之前已經構成了發明的銷售，所以不管是 AIA 修法之前或之後，銷售阻卻都成立。

最後，CAFC 討論在關鍵日前發明是否已可提出專利申請²⁹？根據美國最高法院的 Pfaff 案，至少有兩種方式可加以佐證，像是證明在關鍵日期之前已經可實施，或是證明發明人在關鍵日期之前已經準備好發明的圖式或其他的描述，而詳盡地讓該技術領域具有通常知識者可據以實施。從而 CAFC 結論說只要在關鍵日之前，發明已可實施就是可提出專利申請。

CAFC 引用 2008 年 *In re Omeprazole Patent Litig* 案說，當建構出符合所有限制條件的實施例，並且確認發明可達成所預定的用途，發明就是已可實施。不過 CAFC 先前判決認定對於發明而言，可達成預定用途的標準和 FDA 上市許可的標準可能是有所不同的，其中，可達成預定用途取決於發明的性質，包括請求項用語以及發明所要解決問題的本質與複雜性，通常而言，必須某種程度上顯示出發明的可操作性（workability）或實用性（utility），但是，不能夠以還需要進一步的試驗為理由，來說發明還不可實施。

地院認定本案中發明的可實施性必須先要有第三期臨床試驗和 FDA 的核准上市，CAFC 則認定地院錯誤地採用過於嚴格的標準，尤其，各種的證據都顯示在關鍵日期之前，本案的發明已可達成預定的用途，例如 1995 年第二期臨床試

²⁸ 同前註，第 24-26 頁。

²⁹ 同前註，第 27 頁。

驗的報告與 2002 年 1 月第三期臨床試驗初步結果，都一致地顯示發明已經可達成預定的用途，所以爭論專利權人在關鍵日期前無法提出專利申請是不成立的。

專利權人引用 2008 年 CAFC 的 *In re Omeprazole Patent Litig* 案主張說，必須分析第三期臨床試驗的結果才可確定出發明是否能夠達成預定的功能，但是，CAFC 則認定沒有這種一般性的規定，每個案件都必須根據事實來認定，在 *Omeprazole* 案中，由於第二期臨床試驗中有穩定性和長期貯存的問題，需要第三期臨床試驗來確認，尤其研究人員還需要修改配方等，但是本案中的發明，並不需要在第二期和第三期臨床試驗中修改配方的問題，從而 CAFC 就認定³⁰ 本案中的發明已經可實施，因此在關鍵日期之前就可提出專利申請，所以銷售阻卻成立，專利係屬無效。

藥物和醫療器材等產品是需要通過法規的許可才能夠上市販賣，但是在美國還沒有通過法規上市許可，卻不見得就不會啟動銷售阻卻的時間限制，CAFC 認定的重點就是在於在關鍵日期前發明是否已經可以實施而提出專利申請，並不能夠主張在臨床試驗中就一定可免除銷售阻卻。

肆、結論

在美國如果有販售事實，在一年的關鍵日期到期之前沒有提出專利申請，就可能構成銷售阻卻。而 1998 年美國最高法院的 *Pfaff* 案更進一步指出美國專利法第 102 條銷售阻卻的成立，必須要有販售或為販賣之要約，以及所請求專利保護的發明已經可提出專利申請。從本文介紹的 CAFC 案例，可看出委託製造、沒有所有權移轉、只是授權或是貨品寄存，並不會構成販售；但是買賣協定標示出價格、數量、付款和運貨方式等，就會構成商業販售。

除了商業販售之外，銷售阻卻的成立還需要有發明是已經可提出專利申請的要件，而發明可實施就是最好的佐證，法規的上市許可並不是專利可實施的必要條件，也就是說尚未通過 FDA 的新藥上市審查，並不代表發明就還不可實施，

³⁰ 同前註，第 35 頁。

例如 2017 年 CAFC 的 Helsinn 案，第二期和第三期臨床試驗初步分析結果相當，而且過程中不需要去修改配方，就不能主張說要等到第三期臨床試驗結果完成，發明才可實施，Helsinn 案中的專利權人，太晚提出專利申請，又太早和通路商簽訂買賣協議，導致銷售阻卻成立，真的是得不償失。

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：開設畫廊展示珍藏的知名畫作，並製作導覽手冊等行為，是否會侵害著作權？

答：名畫屬於受著作權法保護的美術著作，在畫廊中展示這些畫作，並製作畫廊之導覽手冊等行為，雖然涉及「公開展示」、「重製」及「散布」等著作利用行為，但依著作權法第 57 條及 63 條合理使用之規定，只要是畫作（包括「著作原件」或「合法重製物」）的所有人，就可以公開展示這些畫作，且如果是為了向參觀人解說著作，而將畫作重製於說明書內並散布予公眾，也不會構成著作權的侵害！

商標

問：商標法第 57 條第 2 項據以評定商標需檢附之使用證據，在國外使用是否亦可接受？

答：商標法新增據以評定商標註冊滿 3 年者，應檢附使用證據的規定，是適用於主張他人商標註冊有違商標法第 30 條第 1 項第 10 款情形，亦即，指與在我國先註冊的商標有構成混淆誤認之虞者而言，故該據爭註冊商標證明有使用，即應以商標權人或其被授權人，在我國領域內是否真實使用商標為斷。

問：商標法第 57 條第 2 項對據以評定商標使用證據的審查標準為何？和商標廢止案的審查標準是否相同？

答：據以評定商標的使用證據和商標廢止案的使用證據採相同審查標準，所提出的使用證據，均應足以證明商標的真實使用，並符合一般商業交易習慣（商標法第 57 條第 3 項），不宜臨訟製作或提出象徵性的使用資料，如：商標權人所舉證據資料為國內報紙分類廣告，其刊登方式只是標示獲准註冊的商標圖樣及指定的商品／服務，依一般社會通念及市場上交易習慣，很難認定其係為行銷目的，在商業上確實有促銷其實際經營的商品／服務情形，即不是真實的使用。

● 美國專利商標局舉辦「發明營」激勵創新

美國專利商標局（USPTO）代理局長 Joe Matal 在該局網站部落格表示，自 1990 年起，USPTO 每年舉辦為期一周的「發明營」（Camp Invention）活動，目前已在全美 50 個州、1,400 多個地點為幼稚園到小學六年級的學生舉辦，讓他們學習如何偉大發想（think big）、做一個創新者並追求夢想；大約有 200 萬名學生曾經參與，探索他們與生俱來的創造、發明及創業精神。

發明營是由 USPTO 和「美國發明家名人堂」（National Inventors Hall of Fame）合作辦理，計畫內容除了包括紮實的科學（Science）、技術（Technology）、工程（Engineering）及數學（Mathematics）等骨幹課程（STEM curriculum）外，並提供專利和商標在創新所扮演角色的深刻見解，孩童們在實作中面對挑戰，提出問題、收集資料、做成結論，並運用新知識。

USPTO 代理局長最近參觀在馬里蘭州 Hyattsville 小學舉辦的發明營，對於孩童們利用日常生活裝置用的工具和零件所做出的創意新產品原型印象深刻，而且他們也有想到要如何成立品牌和行銷市場，以及如何透過申請專利和商標來保護他們的創新，他們的熱忱和創造性思維使 USPTO 代理局長有所啟發。

發明營每年從「金頭腦」（Mighty Minds）競賽中選出一個學生，全額補助出席在華盛頓 DC 舉辦的「美國發明家名人堂」典禮的所有費用，今年的得獎人是來自喬治亞州 9 歲的 Mya Sewell，已參加該競賽好幾年，她說想要成為一個科學家或發明家，因為可以自由的實驗東西，不用別人說怎麼做。

除了發明營，USPTO 也和「美國發明家名人堂」共同主辦「大學生發明人競賽」（Collegiate Inventors Competition），讓大學生和研究生可以展現他們的創新構想和發明，由「美國發明家名人堂」和 USPTO 專家從入圍者當中選出優勝者，接受 USPTO 表揚，並贏得總數超過 10 萬美元現金獎，赴華盛頓 DC 行程所有費用全免。

相關連結：

https://www.uspto.gov/blog/director/entry/inspiring_young_minds_to_be

● 新加坡智慧財產局局長接任 WIPO 著作權及相關權利常設委員會主席

新加坡智慧財產局 (IPOS) 網站 2017 年 5 月 2 日公布，5 月 1 日世界智慧財產權組織 (WIPO) 在日內瓦舉行的著作權及相關權利常設委員會 (SCCR) 第 34 次會議中，該局鄧鴻森 (Daren Tang) 局長已接任 SCCR 主席，任期 2 年 (2017-2018)，將協助帶領全球著作權體制發展的相關討論，這是新加坡人首度獲選擔任此 WIPO 常設委員會主席。

SCCR 包括來自 WIPO 所有 189 個成員國及伯恩聯盟 (Berne Union，參下註) 的代表，是一個提供所有會員交換著作權相關事務、國際合作倡議的見解和經驗，以及促成國際著作權協定的平台，舉例來說，SCCR 討論的成果包括 2013 年 6 月 27 日完成的馬拉喀什條約 (2016 年 9 月 30 生效)，幫助視障者或印刷品閱讀障礙者接觸出版品。

著作權是智慧財產的一個重要型式，遍布於現代社會的許多領域，根據 2014 年 WIPO 對 42 個國家進行的一個研究報告，著作權產業對國內生產毛額 (GDP) 的貢獻平均占比約 5.2%，對國民就業占比 5.3%；在新加坡，著作權產業在這兩項的占比都是 6.2%。SCCR 目前正在討論著作權保護的範圍 (例如限制及例外)，焦點則放在教育活動、圖書館與資料庫及障礙者 (馬拉喀什條約之外)，另一個檢討議題是廣播組織的國際保護。

註：伯恩聯盟係一個非營利性國際組織，主要任務是透過出口信貸、貿易融資及投資機構來加強全球貿易與投資活動。

相關連結：

<https://www.ipos.gov.sg/media-events/press-releases/ViewDetails/chief-executive-of-ipos-elected-as-chairman-of-united-nations-committee-on-copyright/>

● 新加坡智慧財產局 (IPOS) 的 IP 商品化及電子化服務相關資訊

一、新加坡智慧財產局 (IPOS) 與中、東歐國家交換 IP 商品化見解

IPOS 於 2017 年 6 月 23 日歡迎來自波士尼亞與赫塞哥維納、波蘭及俄羅斯的政府和大學官員到訪，這是世界智慧財產權組織 (WIPO) 主辦的「大學和研究機構智慧財產 (IP) 管理的最佳實踐」考察訪問的一部分，IPOS 就 IP 和企業發展的密切關係進行簡報，並分享該局的創新和 IP 商品化的措施，

來自四個國家的代表們就本國推展創新和 IP 管理的經驗深入對話及學習。會中討論主題是以 IP 專業知識和資金來支援企業的創新和成長，IPOS 附屬機構 IP ValueLab 提供的服務和個案研究也很受矚目。

此外，代表團還參觀 IPOS 的一站式（one-stop）客服中心“IP 101”，聽取關於 IP2SG 電子申請系統及 IP Clinics 及 Business Clinics 個人化服務的簡報。

二、IPOS 的電子化服務簡介

（一）IP2SG 電子申請系統（<https://www.ip2.sg/>）

IP2SG 是 IPOS 的一站式網路檢索及交易系統，提供服務內容包括：

1. 檢索、檢視任何在新加坡申請的專利申請案和專利
2. 檢視及下載近期專利公報
3. 提出專利申請
4. 提出有關發明人資格與專利申請權之證明文件
5. 申請檢索報告或補充檢索報告、檢索與審查報告
6. 申請審查報告
7. 專利核准前之申請案修正
8. 請求核發專利核准證明
9. 繳交專利年費
10. 請求提供或取得新加坡申請案或核准專利的雜項資料
11. 變更申請人／發明人姓名或地址、代理人住址或更正錯誤。

（二）網路預約諮詢服務（e-Appointment, <https://www.ipos.gov.sg/e-services/>）

1. 企業 IP 諮詢（IP Business Clinic）

在 IPOS 網站填寫申請表後，由私人企業顧問提供公司的 IP 策略和方案諮詢，專業領域包括 IP 策略、加盟與授權、審核與估價等。時間為 45 分鐘，免費。

2. IP 法律諮詢 (IP Legal Clinic)

由專業律師為個案提供較佳的初步建議，個案類型包括 IP 侵權及異議事項等。時間為 45 分鐘，費用為新幣 200 至 400 元（約合新台幣 4,600-9,200 元）。

3. 預約諮詢 (Appointment with IPOS)

在網路填寫申請表，註明申請案號（如有），預約諮詢服務。

IPOS 的附屬機構 IP ValueLab 已與總部位於紐西蘭的 EverEdge 公司簽訂合約，共同合作為新加坡的公司提供客製化的智慧財產策略及無形資產諮詢服務，幫助企業從他們的無形資產獲利來提昇全球競爭力，教導本地的公司和企業主利用無形資產來取得競爭優勢，並協助 IP 估價及融資。

註：EverEdge 公司是一個無形資產策略公司，除了紐西蘭總部，在美國、英國、澳洲、新加坡設有辦公室，客戶包括財富一百強（Fortune 100）、新興科技公司、國家政府機構及主要投資人。

相關連結：

<https://www.ipos.gov.sg/media-events/happenings/ViewDetails/ipos-exchanges-insights-with-central-and-eastern-europe-on-ip-commercialisation/>

● 紐西蘭智慧財產局的網路案件管理系統已與公司代碼註冊簿整合

紐西蘭智慧財產局 (IPONZ) 2017 年 8 月 3 日宣布，其網路案件管理系統已經開始與紐西蘭公司代碼註冊簿 (New Zealand Business Number Register) 進行整合，這是紐西蘭政府致力推動所有政府機構在 2017 年底前認可紐西蘭公司代碼 (NZBN) 的一部分。

NZBN 使紐西蘭的公司保有單一套公司資料，所有的政府資料庫都可以採用，不再需要分別向多個政府部門更新重要資訊，因而可減少行政成本和勞力。這次的整合取代了 IPONZ 現行的 New Zealand Companies Office Register，客戶要在該局系統建立新帳號 (Client ID) 或維持舊帳號，可在該局網站依照使用說明辦理。

相關連結：

<https://www.iponz.govt.nz/news/improvements-to-the-iponz-online-case-management-facility-2/>

● 紐西蘭地理標示（葡萄酒和烈酒）註冊法案自 2017 年 7 月 27 日起生效

紐西蘭智慧財產局（IPONZ）公布《2006 年地理標示（葡萄酒和烈酒）註冊法案》修正案及其施行細則自 2017 年 7 月 27 日起生效，由該局建立葡萄酒和烈酒註冊簿進行管理。

地理標示（geographical indication，GI）是用以表示產品出自某一特定地理位置的標誌，而該產品具有與該地關聯的特性、聲譽或其他特性，是 IPONZ 為紐西蘭企業家和公司掌管的一種新的智慧財產權。這個新制實施後，紐西蘭的葡萄酒和烈酒商可以申請註冊其產品的產地，對於其產品的海外行銷提供額外的保護。

在紐西蘭，本地或外國葡萄酒和烈酒均可申請註冊。註冊費用為紐西蘭幣 5,000 元，約 6 個多月可取得註冊，有效期間為 5 年，可申請延展。

地理標示幫助一個產品建立品牌，在市場上與其他產品區分，使消費者確認產品是真正的，且因其產地而具有獨特性。GI 通常是產品來源處的地名，例如，香檳（Champagne）是指法國香檳地區生產的氣泡葡萄酒。與其他形式的智慧財產權不同，GI 是集體權利，不像商標一樣有「所有人」，任何遵守 GI 使用規範（包括任何註冊條件）的交易者都有權使用。

相關連結：

<https://www.iponz.govt.nz/news/geographical-indications-wine-and-spirits-registration-act-and-regulations-come-into-force/>

● 歐洲專利局 2016 年社會報告

歐洲專利局（EPO）自 2013 年起每年公布年度社會報告（Social Report），2016 年版於 2017 年 7 月發布，內容包括 EPO 員工結構與專業發展、薪資、社會福利與退休金機制、工作環境及健康、安全與福利措施等。

截至 2016 年底，EPO 員工共 6,801 人，與 2015 年（6,815 人）相較，減少 0.21%，其中專利審查人員共 4,310 人（占全局 63%），增加 1.96%；

上訴委員會 (Boards of Appeal) 共 141 人 (占 2.1%)，減少 10.19%；專利行政程序人員及其他人員分別為 800 人 (占 11.8%)、1,550 人 (占 22.8%)，各減少 2.91%、3.55%。工作地點分別在慕尼黑 (3,772 人)、海牙 (2,682 人)、柏林 (247 人)、維也納 (96 人) 和布魯塞爾 (4 人)。女性員工占 33%，EPO 所有員工平均年齡為 46.4 歲 (2015 年為 45.1 歲)，其中 39 至 54 歲占 68%，40 至 50 歲占 51%。平均退休年齡為 60.8 歲 (2015 年為 61.1 歲)。

EPO 提供員工不同的彈性上班機制，包括兼職 (part-time work)、部分在家工作 (Part-Time Home Working) 及加班補休 (flexitime)。2016 年有 14% 員工為兼職 (工時需超過 50%)，其中女性占 73%；部分在家工作的員工共 1,559 人，占總數約 23%，較 2015 年增加 17%。目前超過 60% 的員工是 1998 年至 2009 年期間招聘進入 EPO，2011 年至 2016 年新進員工共 1,066 名，其中 836 名為審查人員。

自 2015 年起，EPO 採用所謂單脊式 (single-spine) 的新職級系統，分 17 個職等 (Grade)，每一職等分 3 至 5 階 (step)，所有員工分屬 6 個工作群組 (Job group，詳見報告原文第 20 頁)；薪資最高的 10% 員工 (百分等級第 90)，每月基本薪資 (full basic salary) 不低於 12,150 歐元，而最低的 10% 員工 (百分等級第 10)，每月基本薪資不高於 5,476 歐元，也就是說兩者的高低比為 2.2 倍。

相關連結：<http://www.epo.org/service-support/publications.html?pubid=119#tab3>

專利

● 智慧局 AEP 08 月份統計資料簡表

表一：106 年 08 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		
2017 年 01 月	3	0	2	4	9	17	0	0	0	17	26
2017 年 02 月	5	0	7	2	14	10	0	0	0	10	24
2017 年 03 月	9	0	6	1	16	20	0	0	1	21	37
2017 年 04 月	3	0	6	4	13	11	2	0	0	13	26
2017 年 05 月	5	1	7	2	15	17	2	0	2	21	36
2017 年 06 月	3	1	17	0	21	10	0	0	0	10	31
2017 年 07 月	1	0	4	1	6	11	0	0	0	11	17
2017 年 08 月	5	0	19	0	24	19	1	0	0	20	44
總計	34	2	68	14	118	115	5	0	3	123	*241

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)	34	2	68	14	118
日本 (JP)	52	2	0	0	54
美國 (US)	25	0	0	1	26
德國 (DE)	7	0	0	0	7
義大利 (IT)	4	2	0	0	6
荷蘭 (NL)	5	0	0	0	5
英國 (GB)	5	0	0	0	5
比利時 (BE)	3	0	0	0	3
盧森堡 (LU)	3	0	0	0	3
南韓 (KR)	2	0	0	1	3
貝里斯 (BZ)	2	0	0	0	2
瑞士 (CH)	1	1	0	0	2
瑞典 (SE)	1	0	0	0	1
以色列 (IL)	1	0	0	0	1
沙烏地阿拉伯 (SA)	1	0	0	0	1
中國大陸 (CN)	1	0	0	0	1
香港 (HK)	0	0	0	1	1
新加坡 (SG)	1	0	0	0	1
愛爾蘭 (IE)	1	0	0	0	1
總計	149	7	68	17	*241

* 註：包含 5 件不適格申請（4 件事由 1、1 件事由 4）。

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 2017 年 08 月底	71.3
事由 2	至 2017 年 08 月底	77.9
事由 3	至 2017 年 08 月底	132.6
事由 4	至 2017 年 08 月底	98.5

註：事由 1 係自 98 年 1 月至 106 年 08 月底，
 事由 2、3 係自 99 年 1 月至 106 年 08 月底，
 事由 4 係自 103 年 1 月至 106 年 08 月底。

表三：主張之對應案國別統計（106 年 08 月）

國別	事由 1	事由 2	總計	百分比
美國（US）	78	4	82	50.00%
日本（JP）	35	0	35	21.34%
歐洲專利局（EP）	25	4	29	17.68%
南韓（KR）	5	0	5	3.05%
中國大陸（CN）	5	0	5	3.05%
澳大利亞（AU）	3	0	3	1.83%
德國（DE）	3	0	3	1.83%
英國（GB）	1	0	1	0.61%
總計	156	8	164	100.00%

註：其中有 7 件加速審查申請引用複數對應案。

● 本局「106 年度著作權集體管理團體授權業務及營業場所播放音樂認知調查」
報告摘要

瞭解我國國民對於營業場所播放音樂的態度與認知程度及民眾向集管團體取得授權之意願，經濟部智慧財產局（以下稱本局）辦理「106 年度著作權集體管理團體授權業務及營業場所播放音樂認知調查」，本次調查分為電話、手機與網路三個部分，其中電話與手機調查期間為 106 年 5 月 15 日至 106 年 5 月 22 日。市話與手機完成樣本數分別為 1,374 份與 535 份，在 95% 的信心水準下，抽樣誤差分別為 $\pm 2.64\%$ 與 $\pm 4.24\%$ 。網路調查共計完成 1,143 份樣本，抽樣誤差為 $\pm 2.90\%$ 。

本次問卷調查內容共分為三部分，包括「對營業場所播放音樂的態度」、「著作權保護與影響消費意願的認知或態度」、「對購買音樂著作權方式的偏好」。

<https://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=640612&ctNode=7127&mp=1>

● 電子收據推出 7 個月使用率達 53%、65 家事務所全面使用

本局 106 年 1 月起新增電子收據服務，使用線上方式繳納專利商標規費，得選擇開立電子收據。經半年以來宣導推廣，至 7 月份電子收據比率已達 53%。統計已使用電子收據事務所達 93 家，其中有 65 家事務所之線上繳費更全面使用電子收據（詳附件）。

電子收據亦帶動線上繳費服務使用，使用線上繳費繳交專利商標規費比例同月微幅上升至 22%。

電子收據於線上繳費次工作日即可下載，快速便捷易收存，收據遺失不須申請即可重新下載，歡迎各界多加利用。如對本項電子服務有任何疑問或需要，請來電本局（02）8176-9009 客服專線，我們樂意為您進一步詳細解說。

<https://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=638888&ctNode=7127&mp=1>

● **本局已彙整「106 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**

106 年度智慧財產權業務座談會已於 6 月 28 日、30 日及 7 月 6 日、7 日、14 日在臺北、臺中、臺南、高雄及新竹辦理完畢，共計 334 人參加。

有關各界表達對專利法未來修正議題之意見，我們已逐一記錄，並進行研議中，預計年底提出專利法修正草案；其餘針對本次專題內容及業務意見之提問計 69 則，本局已將回應意見彙整於「106 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。

附件下載：<https://www.tipo.gov.tw/dl.asp?fileName=781415323887.pdf>

<https://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=637967&ctNode=7127&mp=1>

經濟部智慧財產局各地服務處 106 年 10 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	10/05 (四) 10:00 — 11:00	中小企業 IP 專區簡介 「全域檢索系統」推廣課程	胡德貴主任
	10/12 (四) 10:00 — 11:00	專利申請實務	
	10/19 (四) 10:00 — 11:00	商標申請實務	
	10/26 (四) 10:00 — 11:00	著作權概論	
台中	10/05 (四) 10:00 — 11:00	中小企業 IP 專區簡介 「全域檢索系統」推廣課程	余賢東主任
	10/12 (四) 10:00 — 11:00	專利申請實務	
	10/19 (四) 10:00 — 11:00	商標申請實務	
	10/26 (四) 10:00 — 11:00	著作權概論	
台南	10/03 (二) 10:00 — 11:00	專利申請實務	陳震清主任
	10/17 (二) 10:00 — 11:00	商標申請實務	
	10/24 (二) 10:00 — 11:00	著作權概論	
	10/31 (二) 10:00 — 11:00	中小企業 IP 專區簡介 「全域檢索系統」推廣課程	
高雄	10/11 (三) 09:00 — 10:00	中小企業 IP 專區簡介 「全域檢索系統」推廣課程	郭振銘主任
	10/18 (三) 09:00 — 10:00	專利申請實務	
	10/25 (三) 09:00 — 10:00	商標申請實務	

經濟部智慧財產局台北服務處 106 年 10 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	義務諮詢人員
10/03 (二) 09:30 — 11:30	專利	王彥評
10/03 (二) 14:30 — 16:30	專利	林坤成
10/05 (四) 09:30 — 11:30	專利	宿希成
10/06 (五) 09:30 — 11:30	專利	彭秀霞
10/06 (五) 14:30 — 16:30	專利	趙志祥
10/11 (三) 09:30 — 11:30	專利	陳昭誠
10/11 (三) 14:30 — 16:30	專利	胡書慈
10/12 (四) 09:30 — 11:30	專利	陳翠華
10/12 (四) 14:30 — 16:30	專利、商標	林金東
10/13 (五) 09:30 — 11:30	商標	鄭憲存
10/16 (一) 14:30 — 16:30	專利	陳逸南
10/17 (二) 09:30 — 11:30	商標	林存仁
10/17 (二) 14:30 — 16:30	專利	卞宏邦
10/18 (三) 09:30 — 11:30	專利	祁明輝
10/18 (三) 14:30 — 16:30	專利	李秋成
10/19 (四) 09:30 — 11:30	專利	甘克迪
10/19 (四) 14:30 — 16:30	專利、商標	徐宏昇
10/20 (五) 09:30 — 11:30	專利	丁國隆
10/23 (一) 09:30 — 11:30	商標	彭靖芳
10/24 (二) 09:30 — 11:30	專利	閻啟泰
10/24 (二) 14:30 — 16:30	專利	賴正健

10/25 (三) 09:30 — 11:30	專利	黃雅君
10/25 (三) 14:30 — 16:30	專利	沈怡宗
10/26 (四) 09:30 — 11:30	商標	張慧玲
10/26 (四) 14:30 — 16:30	專利	張仲謙
10/27 (五) 09:30 — 11:30	商標	歐麗雯
10/27 (五) 14:30 — 16:30	專利	陳群顯
10/31 (二) 09:30 — 11:30	商標	李怡瑤
10/31 (二) 14:30 — 16:30	專利、商標	鄭振田

- 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 106 年 10 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	義務諮詢人員
10/03 (二) 14:30 — 16:30	專利	楊傳鍾
10/05 (四) 14:30 — 16:30	專利	朱世仁
10/06 (五) 14:30 — 16:30	商標	陳建業
10/11 (三) 14:30 — 16:30	商標	陳逸芳
10/12 (四) 14:30 — 16:30	商標	陳鶴銘
10/13 (五) 14:30 — 16:30	商標	施文銓
10/18 (三) 14:30 — 16:30	專利	吳宏亮
10/19 (四) 14:30 — 16:30	專利	趙嘉文
10/25 (三) 14:30 — 16:30	專利	林湧群
10/26 (四) 14:30 — 16:30	商標	周皇志
10/27 (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 106 年 10 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	義務諮詢人員
10/02 (一) 14:30 — 16:30	商標	趙正雄
10/03 (二) 14:30 — 16:30	商標	陳明財
10/05 (四) 14:30 — 16:30	商標	楊家復
10/06 (五) 14:30 — 16:30	商標	李彥樑
10/11 (三) 14:30 — 16:30	商標	李德安
10/12 (四) 14:30 — 16:30	商標	劉建萬
10/13 (五) 14:30 — 16:30	商標	蔡明郎
10/16 (一) 14:30 — 16:30	商標	郭同利
10/17 (二) 14:30 — 16:30	商標	戴世杰
10/18 (三) 14:30 — 16:30	商標	王增光
10/19 (四) 14:30 — 16:30	商標	王月容
10/20 (五) 14:30 — 16:30	商標	黃耀德
10/23 (一) 14:30 — 16:30	商標	李榮貴
10/24 (二) 14:30 — 16:30	商標	盧宗輝
10/25 (三) 14:30 — 16:30	商標	俞佩君
10/26 (四) 14:30 — 16:30	商標	魏君諺
10/27 (五) 14:30 — 16:30	專利、商標	洪俊傑

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

106 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	5,570	3,627	6,433	882	610	34
2 月	4,796	3,926	5,943	992	512	42
3 月	7,304	4,007	5,547	1,072	509	37
4 月	5,107	2,955	6,671	1,010	390	39
5 月	5,903	3,224	6,947	855	405	51
6 月	6,886	4,517	6,984	891	526	58
7 月	5,796	3,710	6,657	928	344	52
8 月	6,450	3,703	5,968	910	418	54
合計	47,812	29,669	51,150	7,540	3,714	367

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。

106 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	5,762	6,415	921	48	11	44	3,158
2 月	5,006	4,944	850	46	18	38	2,183
3 月	8,208	4,986	571	90	19	69	4,658
4 月	6,416	6,652	755	76	17	36	3,409
5 月	7,407	5,543	732	74	11	44	3,533
6 月	7,591	6,597	702	62	18	48	3,887
7 月	7,164	7,261	705	61	22	46	3,456
8 月	7,808	6,554	693	68	13	47	4,630
合計	55,362	48,952	5,929	525	129	372	28,914

106 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	1,790
2 月	1,830
合計	3,620

備註：自 106 年 3 月起取消本業務，故僅統計至 2 月分。

* 專利

作者	文章名稱	期刊名稱	期數	出版日期
黃清濱	對參與健保業務的醫療機構與醫師之保護：以專利權侵害為例	臺灣醫界雜誌	60 卷 6 期	2017.06
宋皇志	方興未艾之區塊鏈專利	月旦法學雜誌	266	2017.07

* 著作

作者	文章名稱	期刊名稱	期數	出版日期
陳新民	國家圖書館強制典藏著作的憲法問題	軍法專刊	63 卷 3 期	2017.06

智慧財產權月刊徵稿簡則

106 年 3 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 12,000 字（不含註腳）以內為宜，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；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、投稿採 e-mail 方式，請寄至：ipois2@tipo.gov.tw，標題請註明（投稿）。

相關事宜請洽詢「智慧財產權月刊」編輯室，

經濟部智慧財產局資料服務組（10637 臺北市大安區辛亥路 2 段 185 號 5 樓），
聯絡電話：02-2376-7170 李佩蓁小姐。

智慧財產權月刊本文格式

- 一、來稿請附中英文標題、10 個左右的關鍵字、100 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 90-94，1998 年 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、69，1995 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 15 期，頁 6-15。

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：林曉娟，龍馬傳吸 167 億觀光財，<http://ent.ltn.com.tw/news/paper/435518>（最後瀏覽日：2017/03/10）。

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）：

1、專書：作者姓名，書名 引註頁（出版年）。

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

2、期刊：作者姓名，文章名，卷期 期刊縮寫名稱 文章起始頁，引註頁（出刊年）。

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，引註頁，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）。

4、法律資料：卷 法規縮寫名稱 條（版本年份）。

例：35 U.S.C. § 173（1994）。

原告 v. 被告，卷 彙編縮寫名稱 輯 案例起始頁，引註頁（判決法院判決年）。

例：Egyptian Goddess, Inc. v. Swisa, Inc., 543 F.3d 665, 672（Fed. Cir. 2008）。

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。