



ISSN : 2311-3987

中華民國 110 年 8 月

智慧財產權月刊

272

本月專題

我國專利爭議訴訟中新證據提出與更正之互動

論 述

論複數引證案評價模式演變對於進步性判斷之影響



經濟部智慧財產局 編製



第 272 期
中華民國 110 年 8 月

智慧財產權月刊

刊 名：智慧財產權月刊
刊期頻率：每月 1 日出刊
出版機關：經濟部智慧財產局
發行人：洪淑敏
總編輯：高佐良
副總編輯：高秀美
編審委員：

張睿哲、李清祺、林希彥、
劉蓁蓁、毛浩吉、何燦成、
高佐良、邱淑琄、吳欣玲、
傅文哲、程芳斌、周志賢、
王義明、吳逸玲、魏紫冠、
高秀美

執行編輯：李楷元、徐敏芳、
劉敏慧

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

我國專利爭議訴訟中新證據提出與更正 06

之互動

呂紹凡

論述

論複數引證案評價模式演變對於進步性 21

判斷之影響

江宛錚、施瑩欣

判決摘要 40

國際智財新訊 45

智慧財產局動態 53

智慧財產權統計 57

智慧財產權答客問 61

服務處諮詢與課程表 63

智慧財產權相關期刊論文索引 67

附錄 68

Issue 272
Aug 2021

Intellectual Property Right Journal

Intellectual Property Right Journal
Published on the 1st of each month.
Publishing Agency: TIPO, MOEA
Publisher: Shu-Min Hong
Editor in Chief: Tso-Liang Kao
Deputy Editor in Chief:
Hsiu-Mei Kao
Editing Committee:
Jui-Che Chang; Ching-Chi Li;
Shi-Yen Lin; Chen-Chen Liu;
Hao-Chi Mao; Chan-Cheng Ho;
Tso-Liang Kao; Shu-Wen Chiu;
Hsin-ling Wu; Wen-Che Fu;
Fang-Bin Chern; Chih-Hsien Chou;
Yi-Ming Wang; Yi-Lin Wu;
Tzu-Kuan Wei; Hsiu-Mei Kao
Executive Editor: Kai-Yuan Lee;
Min-Fang Hsu; Min-Hui 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**

Call for Papers **03**

A Word from the Editor **04**

Topic of the Month

Interaction of the New Evidence Submission and
the Post-Grant Amendment in the Patent Dispute
Litigation **06**

Frank Lu

Papers & Articles

Study How the Judgement of Inventive Step
Influenced by the Evolution of the Evaluation
Model of Multiple Citations **21**

Wan-Cheng Chiang 、 Ying-Hsin Shih

Summaries of Court Orders **40**

International IPR News **45**

What's New at TIPO **53**

IPR Statistics **57**

IPR Q&A **61**

IPR Consultation Service Counter & Course Schedule **63**

Published Journal Index **67**

Appendix **68**



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 22 年。本刊係唯一官方發行、探討智慧財產權之專業性刊物，內容主要為有關智慧財產權之實務介紹、法制探討、侵權訴訟、國際動態、最新議題等著作，作者包括智慧財產領域之法官、檢察官、律師、大專校院教師、學者及 IP 業界等專業人士。本刊為國內少數智慧財產領域之專門期刊，曾獲選為「科技部人文及社會科學研究發展司」唯二法律類優良期刊之一。

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

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

稿件徵求：凡有關智慧財產權之司法實務、法規修正、法規研析、最新議題、專利趨勢分析、專利布局與管理、國際新訊、審查實務、主管機關新措施、新興科技、產業發展及政策探討等著作、譯稿，竭誠歡迎投稿。稿酬每千字 1,200 元（計算稿酬字數係將含註腳之字數與不含註腳之字數，兩者相加除以二，以下亦同），超過 10,000 字每千字 600 元，最高領取 15,000 元稿酬，字數 4,000~10,000 字為宜，如篇幅較長，本刊得分期刊登，至多 20,000 字。

徵稿簡則請參：

<https://pcm.tipo.gov.tw/pcm2010/PCM/resources/document/contributionsrule.pdf>



閱讀智慧財產權
月刊電子書
即時掌握IP資訊
掃我!!



編者的話

為落實專利訴訟效率化，避免因反覆爭執同一專利權之有效性，循環發生行政爭訟，而拖延未決之情形。民國 96 年制定智慧財產案件審理法第 33 條，允許舉發人可就同一撤銷或廢止理由提出新證據，以達成紛爭一次解決目的。另為衡平專利權人之訴訟利益，亦賦予專利權人可以另提更正以克服新證據。然而在法院實務運作下，更正案須待專利專責機關作成更正准否之處分後，方得進行審理，以致難以落實智慧財產案件審理法第 33 條迅速解決紛爭之立法目的。經濟部智慧財產局於 109 年 12 月 30 日預告「專利法部分條文修正草案（第 1 稿）」，將專利爭議訴訟改採民事訴訟制度，而該草案第 91 條之 8 亦規定，舉發人未曾於專利專責機關審議程序提出之理由及證據，於爭議訴訟不得提出。本月專題擬從新證據的提出與更正之互動進行檢討，兼論修正草案第 91 條之 8 之立法妥適性，本月論述「論複數引證案評價模式演變對於進步性判斷之影響」就我國近期司法實務個案，於進步性判斷中如何結合複數引證案之方式進行討論。

智慧財產案件審理法第 33 條，運作至今已逾十幾年，不乏存在適用上之疑義。專題由呂紹凡所著之「我國專利爭議訴訟中新證據提出與更正之互動」從智慧財產案件審理法第 33 條的時空背景，深入探討舉發爭議訴訟、新證據的提出與否及專利權人更正之運作，並剖析修正草案第 91 條之 8 之內容，提供了實務觀點以作為修法參考。

專利進步性之審查，為專利審查過程中較困難且具爭議的之部分，智慧局雖於 106 年修訂進步性判斷之專利審查基準，建立較為客觀的進步性判斷標準。本月論述由江宛錚、施瑩欣所著之「**論複數引證案評價模式演變對於進步性判斷之影響**」透過觀察法院實務個案，針對其在判斷進步性時如何結合複數引證案後，歸納出兩種不同的複數引證案結合與評價模式，並進一步分析各模式間之優劣。

本期文章內容豐富實用，各篇精選內容，祈能對讀者有所助益。

我國專利爭議訴訟中新證據提出與更正之互動

呂紹凡^{*}

壹、前言

貳、新證據的提出是否應受限制

一、緣由

二、新證據提出的限制與不限制之間

三、誰可以提出新證據

四、舉發人在行政訴訟中始提出新證據對於專利權人是否造成突襲

五、民事專利侵權訴訟二審能提新證據嗎

參、專利權人申請更正以對抗新證據

一、專利權人更正的時機

二、誰可以審查更正

肆、結論

收稿日：110 年 6 月 6 日

^{*} 作者為萬國法律事務所合夥律師、專利代理人；美國專利代理人考試及格；世新大學智慧財產權法律研究所兼任助理教授級專業技術人員。

本文相關論述僅為一般研究探討，不代表本局及任職單位之意見。

摘要

在制定智慧財產案件審理法前，因為行政訴訟不予審酌舉發人所提出之新證據，致使同一專利權之有效性爭議，可能發生多次之行政爭訟，難以終局確定，為減少循環發生行政爭訟，而有拖延未決之情形，並達成紛爭一次解決之目的，因而有現行智慧財產案件審理法第 33 條應審酌新證據之立法。

但自民國 97 年運作迄今，若舉發人在訴訟階段始提出新證據，為平衡專利權人之訴訟利益，專利權人確實可以另提更正以克服新證據，一旦提出更正，依目前實務見解，法院必須等到智慧財產局就更正准否之處分做成後始得進一步審理，如此一來，似乎無法達成當時智慧財產案件審理法第 33 條迅速解決紛爭之立法目的。

依前揭智慧財產案件審理法第 33 條的運作實務，各界發現「迅速解決爭議」之目的並無法被滿足，因而重新思考解決方案，並提出本次專利法之修正。本文擬從智慧財產案件審理法第 33 條的時空背景探討舉發、專利爭議訴訟、新證據的提出及更正之運作，並檢視對於當事人之程序保障。

關鍵字：舉發、專利爭議訴訟、新證據、更正、程序保障、適時適式

Invalidation Action、Patent Invalidation Litigation、New Evidence、
Amendment、Procedural Protection、Appropriate Time and Form

壹、前言

在民國 96 年制定智慧財產案件審理法（下稱「審理法」）前，依 92 年 2 月 6 日修正公布之專利法第 67 條第 3 項規定舉發人補提理由及證據，應自舉發之日起一個月內為之，但在舉發審定前提出者，仍應審酌之。依此規定，舉發人就關於專利權應撤銷之證據，如未於舉發審定前提出，縱於行政訴訟中補提，行政法院亦不予審酌，其理由係因撤銷訴訟之訴訟標的為原告主張被告機關之行政處分違法，故行政法院之合法性審查應以該行政處分作成時之事實及法律狀態為據，如果在舉發審定作成後才出現的新事實或新證據，既非被告機關於作成行政處分時所能審酌，自不能以其後出現的新事實或新證據而認定原處分違法¹。

然在此制度下，於行政訴訟判決確定後，舉發人或任何第三人仍得以前行政訴訟中未能提出之新證據，就同一專利權，再為舉發²，並因此衍生另一行政爭訟程序，致使同一專利權之有效性爭議，得發生多次之行政爭訟，難以終局確定，甚而影響其他相關民刑事訴訟之終結，自有不宜，故於 96 年制定公布之審理法規定，容許在行政訴訟中，仍得補提關於撤銷理由之新證據，以期減少就同一專利權有效性之爭執，因循環發生行政爭訟，而拖延未決之情形，因而有審理法第 33 條的產生³。

但自 97 年 7 月 1 日審理法施行暨智慧財產法院運作迄今，若舉發人在行政訴訟階段始提出新證據，為平衡專利權人之訴訟利益，專利權人確實可以另向經濟部智慧財產局（下稱智慧局）提出更正以克服有效性之障礙，一旦提出更正，依目前實務見解，法院必須等到智慧局就更正准否之處分作成後始得進一步審理⁴，如此一來，似乎無法達成當時審理法第 33 條迅速解決紛爭之立法目的。

¹ 吳庚，行政爭訟法論，頁 264，元照出版公司，2009 年 2 月第 4 版。

² 依據為 92 年 2 月 6 日修正公布之專利法第 67 條第 4 項「舉發案經審查不成立者，任何人不得以同一事實及同一證據，再為舉發。」之反面解釋。

³ 詳審理法第 33 條立法理由。

⁴ 最高行政法院 105 年度判字第 337 號判決參照。

有鑑於此，智慧局於 109 年 12 月 30 日預告修正專利法部分條文（下稱「專利法修正草案」）⁵，除將專利複審訴訟、專利爭議訴訟改採民事訴訟制度外，其中就前述在行政訴訟中提出新證據之作法，專利法修正草案第 91 條之 8 明文予以限制⁶。細繹其修正理由，即考量到舉發人於訴訟中提出新證據，不但使智慧局無法於舉發審議時審酌、專利權人可能另提出更正以為因應，以致訴訟因而延宕，並使專利權人之程序利益未獲完整保障，考量救濟利益涉及兩造且攸關訴訟成本及資源分配，須雙方協力為之，舉發人應負擔未適時提出相關事證之不利益⁷。基此，包括審理法第 33 條在內的行政訴訟章也將因專利法修正草案之內容而無適用餘地⁸。

本次專利法修正草案除前述將專利複審訴訟、專利爭議訴訟改採民事訴訟制度外，另就專利爭議訴訟改以人民為訴訟的原告及被告（對審制），影響可謂重大；惟本文擬僅針對新證據的提出與更正之互動進行檢討，期能對後續相關案件在智慧局與 110 年 7 月 1 日成立之智慧財產及商業法院間的運作提出建議。

貳、新證據的提出是否應受限制

一、緣由

（一）因訴訟不經濟而制定審理法第 33 條

承前所述，在 97 年 7 月 1 日審理法施行前，專利舉發之行政訴訟案件並不允許提出新證據，但因造成循環發生行政爭訟，而拖延未決之情形，因而於審理法第 33 條制定可以提出新證據的規定。

⁵ 智慧局於 110 年 6 月 22 日公告修正「專利法部分條文修正草案」第 2 稿，本專題所評論之專利法修正草案第 91 條之 8 已調整為專利法修正草案第 91 條之 7，另增訂例外可提出新證據之情形。惟本文仍以智慧局 109 年 12 月 30 日預告修正「專利法部分條文修正草案」第 1 稿為評論內容。

⁶ 專利法修正草案第 91 條之 8：「……舉發人未曾於專利專責機關審議程序提出之理由及證據，於爭議訴訟不得提出；提出新理由、新證據或新的證據組合者，法院應予駁回該新理由、新證據或新的證據組合。」

⁷ 參修正草案第 91 條之 8 之說明，<https://www.tipo.gov.tw/tw/cp-86-884440-8199b-1.html>（最後瀏覽日：2021/06/01）。

⁸ 魏紫冠，淺談專利爭議訴訟改採民事訴訟程序之修法，TIPA 智財評論月刊，2021 年 2 月第二期，<https://www.tipo.gov.tw/edm/11002/>（最後瀏覽日：2021/04/05）。

（二）修法後訴訟經濟了嗎

為了對抗該等新證據，且為兼顧專利權人未能及時於舉發階段向智慧局提出更正以為因應，因此專利權人於專利舉發行政訴訟中自得向智慧局提出更正之申請⁹。一旦專利權人提出更正，實務運作就出現了智慧財產法院（行政訴訟庭）可否自行認定准許更正與否、是否需要等待智慧局就更正與否之審定、專利權人的程序利益保障等爭議。因最高行政法院 105 年度判字第 337 號判決明揭：「智慧財產法院行政訴訟庭均不得不待智慧局更正處分之結果，方能辦理，舉發案件延滯不利益只得由智慧財產法院承受」，因此，如果僅以時間作為訴訟經濟與否之指標，確實可能會有專利權人於行政訴訟中遇到新證據而提出更正的情形下，恐生拖延訴訟的現象¹⁰，亦難達成迅速解決紛爭之目的。

二、新證據提出的限制與不限制之間

限制提出新證據的優點是單一次舉發的紛爭可以儘速解決，專利權人針對特定的證據及證據組合進行防禦，不會在歷經智慧局之舉發審議¹¹之後才突然要面對新的證據或證據組合。

限制提出新證據的缺點就是在行政訴訟中不能提新證據，則舉發人就只好將新證據另起爐灶，向智慧局重新提出一次舉發申請，不僅時程上要重新跑一次流程，增加時間¹²及費用¹³。

⁹ 汪漢卿，談行政訴訟繫屬中專利更正，月旦法學雜誌 282 期，頁 116，2018 年 11 月。

¹⁰ 彭國洋，專利法修正草案關於爭議案之爭議訴訟階段不得提出新證據及新理由之規定的簡析，專利師季刊 45 期，頁 36，2021 年 4 月。

¹¹ 依現行法，除舉發有經聽證程序外，針對舉發審定結果尚須經過經濟部訴願會審議，惟專利法修正草案亦直接規定免除訴願程序。

¹² 依現行實務運作，智慧局公布的專利舉發處理時限為 15 個月（<https://topic.tipo.gov.tw/patents-tw/cp-711-871531-ccfe4-101.html>），經濟部訴願會通常以 5 個月計算；惟專利法修正草案通過後，實際上智慧局所需之舉發審議時間，尚有可能變動，且亦不再有訴願所需要的時間。

¹³ 發明、新型舉發規費為新台幣 5 千元加上每個請求項 8 百元，設計舉發為 8 千元（<https://topic.tipo.gov.tw/patents-tw/cp-707-870831-4d63a-101.html>），另增加代理人的費用，但如果在行政訴訟中提出新證據則無須前揭費用支出。

反之，不限制提出新證據的優點是著重在紛爭解決一次性，如果能在一個已經啟動的舉發程序中解決，就不會發生同一專利權之有效性爭議衍生出多次舉發、多次行政訴訟，而有久懸不決之不確定性。

但如果不限制提出新證據，就應該給予專利權人提出更正作為防禦方法，一旦專利權人提出更正，也就會產生本次專利法修正草案第 91 條之 8 所希望解決的問題。

三、誰可以提出新證據

在現行制度下，於舉發所生之行政訴訟，除行政機關為當然被告外¹⁴，另視舉發結果，舉發人可能在行政訴訟中擔任原告或參加人。惟本次專利法修正草案將專利爭議訴訟之當事人明定為舉發人及專利權人¹⁵（對審制），排除行政機關擔任被告的角色。過往司法實務對於舉發人於行政訴訟中擔任參加人時可否提出新證據，有肯定說與否定說兩種不同見解。

肯定說的見解主要還是圍繞在審理法第 33 條避免循環訴訟的立法理由，故基於紛爭解決一次性之原則，應認參加人縱為舉發人，亦得於言詞辯論終結前就同一撤銷理由提出新證據，法院仍應審酌，始符合當事人訴訟權之保障¹⁶。

否定說則立基於：（1）行政法院於撤銷訴訟司法審查目的在於審究該撤銷專利權之審定是否合法，如行政訴訟中作為參加人之舉發人得提出新證據，則爭訟之事實基礎已然變動，顯然已脫離原有撤銷訴訟關於原處分合法性審查範圍；（2）另考量專利權人於行政訴訟中已無從就該等新證據之提出為更正申請之防禦主張，對專利權人於行政訴訟中主張更正申請防禦方法之程序利益與攻防地位平等均有妨礙，且與行政撤銷訴訟之本旨不符¹⁷。

¹⁴ 當訴願決定與原審定之結論不同時，係由訴願機關為被告，但當訴願決定及原審定之結論相同時，則由原審定機關為被告。

¹⁵ 專利法修正草案第 91 條之 7 第 2 項。

¹⁶ 例如，最高行政法院 106 年度判字第 5 號、智慧財產法院 106 年度行專訴字第 32 號及 105 年度行專訴字第 97 號等行政判決。

¹⁷ 例如，最高行政法院 100 年度判字第 2247 號、智慧財產法院 101 年度行專訴字第 119 號行政判決。

近期最高行政法院見解趨向一致：「為衡平專利權人及舉發人之程序及實質權益，審理法第 33 條第 1 項規定自應限縮解釋，所稱『當事人』應指專利舉發行政訴訟由舉發人為原告之情形¹⁸。」應屬可採。

四、舉發人在行政訴訟中始提出新證據對於專利權人是否造成突襲

本次專利法修正草案第 91 條之 8 之說明內容略謂：如舉發人於訴訟中提出新證據，「不但使專利專責機關無法於舉發審議時審酌、專利權人亦無法為充分之防禦……並使專利權人之程序利益未獲完整保障¹⁹。」則應探究專利權人是否確實有因無法為充分之防禦而有造成突襲之可能。

依現行專利舉發實務，「舉發人所提出舉發理由或證據，或舉發後 3 個月內補提理由或證據，應交付專利權人答辯，專利權人應於通知送達後 1 個月內答辯，除先行申明理由，准予展期者外，屆期未答辯者，逕予審查，舉發審定前提出者，仍應審酌²⁰。」通常專利權人會申請展期，而智慧局也通常會給予專利權人 2 個月的期限進行答辯。以此計算，專利權人就每一次舉發人所提出的證據或理由，都至少有 3 個月的時間可以準備答辯及／或提出更正²¹以進行防禦（專利權人的答辯期間）。除上述專利權人的答辯期間外，如果在「提出舉發 3 個月後，專利專責機關認為有必要，通知專利權人補充答辯，專利權人應於通知送達後 1 個月內補充答辯，除准予展期者外，逾期提出者，不予審酌²²。」，亦即，當智慧局依職權認為有釐清爭點或技術的必要時，專利權人還有另外 3 個月的時間可以準備答辯及／或提出更正（專利權人的補充答辯或申復期間）。

基此，專利權人針對舉發理由，可以有至少 3 個月的時間進行答辯及／或提出更正，如果舉發人於 3 個月內提出補充理由或證據（新證據），專利權人還是可以有至少 3 個月的時間來答辯及／或提出更正，加上因智慧局視需要依職權詢

¹⁸ 最高行政法院 107 年度判字第 391 號判決。

¹⁹ 同註 7。

²⁰ 108 年 11 月 1 日公告施行之專利審查基準第五篇第一章第 3.2.1 點。

²¹ 同前註，第 3.4.1 點。

²² 同前註，第 3.2.2 點。

問所獲得的3個月補充答辯或申復期間，且縱使超過這段時間，只要在舉發審定前提出答辯，智慧局仍應審酌。以智慧局公布的15個月舉發處理期限而言，對於專利權人確實有更充裕的時間進行防禦。

如以民事專利侵權訴訟被告依審理法第16條第1項提出有效性抗辯為例，依智慧財產法院所公布之「民事訴訟審理模式」²³為例，於被告第一次提出實體答辯（假設包含專利有效性之前案證據），至法院第一次開庭行準備程序整理爭點為止，專利權人（原告）有60天左右的时间回應被告所提有效性前案，如果在爭點整理前被告仍有提出新證據，依前述審理模式及實務經驗，法院也可能給予專利權人（原告）1至2個月的時間回應。當兩造於準備程序整理並協議簡化爭點後，被告通常就不可能再於一審程序中提出新證據及新理由²⁴。專利權人（原告）雖於言詞辯論終結前仍能繼續進行有效性答辯，但如果在爭點整理後，也同樣不能再以新的更正作為防禦。

如以舉發所衍生的行政訴訟而言，依智慧財產法院所公布之「行政訴訟審理模式」²⁵為例，如原告（舉發人）有提出新證據，法院係給予被告機關及參加人（專利權人）3週就新證據提出答辯書狀，再於1至2週後的準備程序進行「1. 整理新證據爭點及技術說明。2. 與新證據有關必要補強證據。」，基此，專利權人大概只有3至4週的時間（在準備程序終結前）可以準備答辯及／或提出更正。

由上述說明可知，就「新證據」的提出而言，在舉發程序中，就專利權人至少有3個月的時間可以提出更正，但可以提出答辯的時間更長（至舉發審定前）。在民事專利侵權訴訟（一審）被告有提出有效性抗辯（含新證據）的情形下，專利權人約有2個月的時間可以提出更正，但可以提出答辯的時間更長（至言詞辯論終結前）。在舉發所生之行政訴訟，專利權人約只有3至4週的時間（至準備程序終結前）可以準備答辯及／或提出更正。

²³ 資料來源：<https://ipc.judicial.gov.tw/tw/cp-325-3992-63088-091.html>（最後瀏覽日：2021/06/05），但審理模式係假設專利權人未申請更正為前提。

²⁴ 民事訴訟法第270條之1第3項本文。

²⁵ 資料來源：<https://ipc.judicial.gov.tw/tw/cp-325-3991-8fbcc-091.html>（最後瀏覽日：2021/06/05）。

最高行政法院 104 年度判字第 326 號判決之見解認為「不論當事人於行政訴訟程序中是否提出新證據，智慧局及專利權人就舉發證據均應為必要之攻擊防禦。於有新證據提出之場合，依審理法第 33 條第 2 項規定，智慧局亦應就新證據之主張有無理由提出答辯狀，同理，專利權人就新證據之主張有無理由，亦應為必要之答辯，是以，就新證據之攻擊防禦而言，應無突襲裁判之虞。」似係以專利權人就新證據「有機會」且「應提出」答辯，而認為不會對於專利權人造成突襲裁判；然而，最高行政法院 107 年度判字第 391 號判決則認為「實務上，專利舉發案件之審查期間為 15 個月，而智慧財產行政訴訟平均終結日數則為 180 至 230 日，則專利權人於行政訴訟中為因應舉發人所提出之新證據而決定是否申請更正之時間，顯較舉發審查階段急迫」，該判決之結論雖為審理法第 33 條第 1 項所稱之「當事人」應限縮解釋為專利舉發行政訴訟由舉發人為原告之情形，但由判決理由所指出之專利權人因應新證據而決定是否申請更正之反應時間，如納入評估對於專利權人之程序保障是否充足之考量之一，則對於專利權人之程序保障或是否造成突襲之結論，自有所不同。

五、民事專利侵權訴訟二審能提新證據嗎

實務上有認為新證據之提出係為補強系爭專利不具新穎性或進步性之證明，原審被告有關係爭專利無效之主張並未變更，而我國民事訴訟程序係採續審制，第二審程序兼具事實審及法律審性質，是以當事人就法律上或事實上之主張均得再為補充²⁶。如新證據之提出，僅係防禦方法之補充，而專利權人亦已就新證據之證明力為辯論，核無妨礙訴訟終結及被上訴人防禦情形，若不許其提出，非無顯失公平情形²⁷，因此，考量新證據係「第一審已提出之攻擊或防禦方法為補充者」或「如不許其提出顯失公平」，因此，法院通常仍會予以審酌²⁸。

²⁶ 民事訴訟法第 256 條明定不變更訴訟標的，而補充或更正事實上或法律上之陳述者，非為訴之變更或追加，既非訴之追加，依民事訴訟法第 436 條之 27 規定之反面解釋，自得於民事訴訟第二審程序中提出。

²⁷ 民事訴訟法第 447 條參照。

²⁸ 案例參見智慧財產法院 101 年度民專上字第 31 號民事判決。

有論者認為民事專利侵權訴訟二審都還可以提出新證據，何以專利法修正草案第91條之8卻予以否定²⁹。惟查，一來民事訴訟之專利無效結果僅具有相對效，專利爭議訴訟判決則具有對世效，二套制度本即有別；再者，司法院於107年所通過之民事訴訟法部分條文修正草案，已針對上開實務見解認為可提新證據之範圍予以限縮，依民事訴訟法修正草案第447條之內容，當事人於第二審程序就第一審已主張之爭點補充新攻擊或防禦方法者，亦應以有不可歸責於己之事由，致不能於第一審提出者為限，始得為之，以免造成程序延宕；另「顯失公平」屬不確定法律概念，為明確化失權規定之要件，以杜爭議，因此刪除現行民事訴訟法第447條第1項第3款及第6款之規定³⁰。準此，因有效性之證據原本即已存在，只是被告有沒有能及時檢索發現並於一審爭點整理前提出，尚難謂有不可歸責於一審被告之事由，致不能於一審提出者，且「如不許其提出顯失公平」之條款也將從民事訴訟法第447條第1項中刪除，則將來如通過民事訴訟法修正草案，其效果應相當於專利法修正草案第91條之8，於民事專利侵權訴訟二審及專利爭議訴訟均不得提出新證據³¹。

參、專利權人申請更正以對抗新證據

一、專利權人更正的時機

更正制度係提供專利權人治癒專利有效性之瑕疵的一項重要防禦武器³²，除在舉發程序中可以使用外，對於舉發人於行政訴訟中就同一撤銷理由始提出之新證據，訴訟實務上，專利權人也可能提出更正作為訴訟之防禦方法。

²⁹ 例如，參見「專利法部分條文修正草案」預告期間外界修正建議之研復說明中之「外界修正建議」第110點，<https://www.tipo.gov.tw/tw/cp-86-890007-b34f9-1.html>（最後瀏覽日：2021/06/05）。

³⁰ 資料來源：<http://jirs.judicial.gov.tw/GNNWS/NNWSS002.asp?id=341552&flag=1®i=1&key=%A5%C1%A8%C6%B6D%B3%5E%AAk&MuchInfo=&courtid=>（最後瀏覽日：2021/06/05）。

³¹ 惟智慧局於「專利法部分條文修正草案」預告期間外界修正建議之研復說明中有所保留，並稱「針對外界意見，提出新證據之時機，將再評估調整草案」，似又有留下可提新證據之伏筆。詳<https://www.tipo.gov.tw/tw/cp-86-890007-b34f9-1.html>（最後瀏覽日：2021/06/05）。

³² 楊淑珍，舉發程序新制與相關議題之剖析，智慧財產權月刊267期，頁12、16，2021年3月。

依現行專利法第 74 條第 3 項及第 4 項之規定，於舉發案件審查期間內，專利權人僅得於通知答辯、補充答辯、或通知專利權人不准更正之申復等三個期間申請更正，並於通知送達後 1 個月內提出，除准予展期者外，逾期提出者，即不受理其更正申請；但專利於民事或行政訴訟案件繫屬中，亦得於舉發案件審查期間申請更正，不受前述三個期間之限制³³。目前實務上對於經智慧局審定撤銷之專利，在該審定未經行政爭訟程序撤銷確定前，對於專利更正之申請均不予受理³⁴，因此，以目前實務而言，要申請更正，除須滿足前述時間點外，尚須該專利未經智慧局審定舉發成立³⁵。

除了上述的更正時機外，專利權人原本即可主動進行更正（專利法第 67 條參照），因此，縱使在行政訴訟中舉發人沒有提出新證據，專利權人仍可提出更正。雖然會認為舉發及訴願程序都勝訴的情況下，專利權人應無更正之動機，但實務上，縱使專利權人在舉發及訴願程序都獲得有利結果、且舉發人也沒有在行政訴訟提出新證據的情況下，行政法院就相同證據認為應舉發成立而撤銷原處分及訴願決定的情形，也多有所聞³⁶。

法院實務向來都是認為專利權人要有自知之明，不論舉發人作為行政訴訟原告的程序中是否提出新證據，智慧局及專利權人就舉發證據均應為必要之攻擊防禦，且不論係基於原舉發證據或新證據或新證據與原舉發證據之組合，於行政訴訟程序中倘經法院適當曉諭爭點，並經當事人充分辯論，而專利權人自行判斷後，復未向法院表明已向智慧局提出更正之申請時，法院自得撤銷舉發不成立之原處分及訴願決定，命智慧局為舉發成立、撤銷專利權之處分³⁷。

至於專利法修正草案第 91 條之 8 規定舉發人不得提出新證據，有論者認為於專利爭議訴訟舉發人不能提新證據，專利權人卻仍可提起更正，似有武器不平

³³ 另參 108 年 11 月 1 日公告施行之專利審查基準第二篇第九章第 2-9-1 頁。

³⁴ 同註 10，彭國洋，頁 35。

³⁵ 不同意見認為除專利經行政法院判決撤銷確定者外，在舉發成立之行政訴訟確定前，專利權人均得提出更正之申請。同註 9，汪漢卿，頁 115-116。

³⁶ 據統計，105 至 109 年專利行政判決扣除新證據後，智慧財產法院撤銷智慧局原處分之撤銷率為 14.29 至 20.56。資料來源：智慧局專利三組，近五年專利行政爭訟案件撤銷統計說明，頁 4，2021 年 5 月 12 日。

³⁷ 最高行政法院 104 年 4 月份第 1 次庭長法官聯席會議決議。

等之嫌。惟查，更正屬於專利權人之權利，專利權在被撤銷前，專利權人都可提出更正，況且專利權人可能因第一件舉發（N01）涉訟，而在可能為不同爭點、證據的第二件舉發案（N02）中，專利權人就第二件而為更正，若予限制，顯為不妥。因此，雖然限制舉發人於專利爭議訴訟中不得提出新證據，但應無藉此限制專利權人更正之權利，依最高行政法院 105 年度判字第 337 號判決意旨，法院仍須等待智慧局就專利更正審查之結果，因此仍有可能造成訴訟拖延的情事³⁸。

二、誰可以審查更正

智慧局身為專利專責機關，由智慧局審查更正的形式及實質內容是否符合專利法第 67 條之規定，應無疑義。縱使在專利爭議訴訟中舉發人提出新證據，實務見解也多肯認「專利權人如認為有更正專利之必要，於行政訴訟程序中亦得另向智慧局提出更正之申請³⁹。」既然申請更正的受理機關為智慧局，則由智慧局進行審查，也應無扞格之處。

智慧財產法院 104 年度民專上字第 13 號判決認為「在專利權人申請更正之情形，更正是否合法，為判斷申請專利範圍及是否成立侵權、專利是否有效性之前提，依舉重以明輕之法理，法院自得就更正是否合法，予以審究。」惟查，智慧財產法院依審理法第 16 條第 1 項之規定審查民事被告所提出之有效性抗辯，範圍即相當於現行專利法第 71 條之舉發事由，而舉發事由中與更正有關者係現行專利法第 67 條第 2 項至第 4 項（現行專利法第 71 條第 1 項第 1 款參照），並不包含現行專利法第 67 條第 1 項之內容，而智慧局受理更正之申請，所審查者係現行專利法第 67 條之全部，兩者範圍並不相同，應無「舉重以明輕」之法理可言。更何況，依智慧財產案件審理細則第 32 條之規定，在審理專利權侵害之民事訴訟時，於（1）除更正之申請顯然不應被准許，或（2）依准許更正後之請求範圍，不構成權利之侵害，法院充其量僅得在上述兩種情形下為本案審理裁判，否則即應斟酌智慧局處理更正程序之進行程度。亦即，法院原則上不應審查更正，

³⁸ 同註 10，彭國洋，頁 35。惟專利權人若在 N02 舉發案申請更正，除專利法第 101 條舉發案優先審查機制之外，本次修法另導入「更正之審議中間決定」，智慧局可先判斷更正，供爭議訴訟或其他民事侵權訴訟審理之參考，法院即無須等待 N02 舉發案併同更正之審定。

³⁹ 最高行政法院 105 年度判字第 75 號、104 年度判字第 559 號判決。

而僅有在非常例外的情況下始得為之，因此，更無前揭判決所稱「依舉重以明輕之法理，法院自得就更正是否合法，予以審究」之空間。

有論者認為行政法院應可自行判斷專利是否准予更正，毋待智慧局之審定，其目的不外乎避免案件久懸延宕⁴⁰，惟究竟應由智慧局或行政法院審查更正，仍應有區辨之實益，以釐清對於專利權人之程序保障是否充足。

按專利審查基準之規定，智慧局審查更正時，如專利權人提出之更正內容，有部分不准予更正者，專利專責機關應敘明理由通知專利權人於指定期間內重新提出更正。屆期不更正者，應全部不准更正⁴¹。又專利權人如提出多次更正時，應以最近一次提出之更正本審查⁴²。可知智慧局於審查更正時並非單向式，而係帶有互動式之審查，且更正之申請亦無次數之限制，效果僅係以最近一事提出之更正本進行審查，這也與專利法第1條開宗明義「為鼓勵、保護、利用發明、新穎及設計之創作，以促進產業發展」之立法目的相互呼應。

智慧財產法院99年度行專訴字第35號判決也表示：「依照行政程序法第5條之規定，行政行為之內容應明確，其係為使人民對行政機關之行為，有可預見並能有所遵循之方向，進而知悉當為或不當為之界線，故如由行政機關單方面建構與人民之法律關係者，若其內容不明確時，人民將因行政機關之相對強勢之情況下，而處於不利之地位。」套用於更正申請案中，更凸顯智慧局就更正之內容及範圍，都應在形式及實質上明確與專利權人互動，始符法制。

上述之互動式審理更正之作法，能否在法院（不論是民事或行政）審理中呈現？如果不能，是否還有依「舉重以明輕」之法理讓法院可以跳過智慧局而直接審理更正之空間？

另查，最高法院101年度台上字第480號民事判決略謂：「智慧財產法院依智慧財產案件審理法第16條第1項規定，於智慧財產權爭訟事件，當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止之原因者，法院雖應就其主張或抗辯有無理

⁴⁰ 此即最高行政法院105年度判字第337號判決所稱之「舉發案件延滯不利益」。

⁴¹ 同註33，2-9-8頁第(6)點。

⁴² 同前註，第(8)點。

由自為判斷……智慧財產法院審理是類訟爭事件就自己具備與事件有關之專業知識，或經技術審查官為意見陳述所得之專業知識，倘認與專責機關之判斷歧異，自應依智慧財產案件審理法第8條及第17條第1項規定，將所知與事件有關之特殊專業知識對當事人適當揭露，令當事人有辯論之機會，或適時、適度表明其法律上見解及開示心證……經兩造充分攻防行言詞辯論後，依辯論所得心證本於職權而為判決」，以避免對當事人造成突襲。然而，實務上法院就專利權人向智慧局所提出之更正，又能做到多少程度之「適時、適度表明其法律上見解及開示心證」？如果法院認為有部分不准予更正者，是否揭露心證以使專利權人另提出更正？如果揭露心證認為不准更正並使專利權人再行更正，是否造成訴訟程序更為延宕？基此，法院就審理更正之量能與踐行對專利權人之程序保障，實非能與行政機關相提並論。

綜上，除非修法使法院取得自行判斷專利更正准否之權限，否則依現行法制，且考量行政與司法分立之界線⁴³，尚難認為法院可依舉重（審理法第16條第1項）以明輕」之法理而審酌更正准否。更何況，智慧局於審查更正時所踐行之程序，其密度及細緻度更遠遠超過法院所能達成者，遑論專利權人就提出更正所能允許之反應時間之差異。雖然實務見解一再認為只要專利權人有提出答辯（並且自己思考是否提出更正），即無突襲裁判之虞，然而，如以就更正之准否有無「適時、適度表明法律上見解及開示心證」作為判斷標準，則由行政機關及法院審查之實務而言，實無從等量齊觀。

法院所亟欲取得判斷更正與否之權限，無非係在乎須承擔舉發案件延滯之不利利益（即所謂法院辦案期限之遵守）⁴⁴；惟查，法院的管考利益是否可以凌駕於專利權人受憲法第15條及第16條所保障之財產權與訴訟權？回到憲法增修條文第10條第1項「國家應獎勵科學技術發展」及專利法第1條之立法目的，孰輕孰重實不言可喻。

⁴³ 同註9，頁122-124。

⁴⁴ 同前註，頁118。

肆、結論—審理法第 33 條之昨是今非

審理法制定之初主要是為了解決行政訴訟法第 12 條及民事訴訟法第 182 條第 2 項有關停止訴訟程序之規定（第 16 條立法理由參照），又為了避免循環發生行政爭訟，而產生拖延未決之情形，因而有同法第 33 條可以提出新證據之規定，以期達成紛爭解決一次性之目的。但審理法第 33 條雖可解決同一舉發人就同一撤銷事由提出不同證據進行舉發之問題，惟無法避免同一舉發人以不同撤銷事由重行舉發，或不同舉發人就同一撤銷事由以不同證據提起舉發所生之循環行政爭訟，由此足見，除專利權經撤銷確定外，審理法第 33 條之設計，並無法達成專利權有效性紛爭一次性解決之目的⁴⁵，以致於實務界就運作了近 13 年的智慧財產法院實務出現不同聲音，而促成了本次專利法修正草案的推動。

追求速度（適時審判）固然是各界的期待，但從過往的經驗，單純的速度就是大家所要的結果嗎？實則，適時適式的裁判才應該是實務界所要努力的方向。本文雖從智慧局與智慧財產法院審理更正時，就踐行的程序及專利權人對於提出更正的反應時間等要素，認為專利更正之准否仍應由智慧局為之，但各界對於希望智慧局能快速進行更正審議的聲音也未曾間斷⁴⁶，除專利法修正草案第 77 條在舉發合併更正的情況下，就更正案有無理由，專利專責機關「應於審議期間，適時公開心證」（第 2 項）、「認有必要時，得為審議中間決定」（第 4 項）之外，智慧局就更正及舉發之審議，應有更積極之作為。為避免弱化智慧局於更正案及舉發案表示見解之機會，建議智慧局不僅要追求速度，更應於審定書中交代令人足以信服之理由，才是達成「適時適式」的不二法門，也才符合本次專利法修正草案所列「提升訴訟經濟效能」之目的。

⁴⁵ 同註 18。

⁴⁶ 同註 10，彭國洋，頁 38。

論複數引證案評價模式演變 對於進步性判斷之影響

江宛錚^{*}、施瑩欣^{**}

壹、前言

貳、進步性之要件與判斷

一、進步性之定義與內涵

二、進步性判斷之審查基準

參、不同評價模式下之判決研析

一、模式一之相關判決研析

二、模式二之相關判決研析

肆、結論

* 作者現為政治大學公共行政學系學生。

** 作者現為政治大學科技管理與智慧財產研究所研究生。
本文相關論述僅為一般研究探討，不代表本局之意見。

摘要

進步性在專利申請的過程中為一相當重要的判斷步驟，由於所屬技術領域中具有通常知識者並非有一個客觀絕對的標準，論定進步性的攻防往往各執一詞，尤其涉及到多種先前技術時，究竟是否能為所屬技術領域中具有通常知識者予以結合而輕易完成該發明，藉此否定系爭專利之進步性？觀察近年來我國的司法實務運作對於進步性的論理方式已有所演變。

本篇將會概要介紹進步性之定義，以及我國實務上如何判斷進步性進行分析，其中將會特別著重於複數引證案之結合。並進一步對於我國近期司法實務中，於進步性判斷中如何結合複數引證案之方式進行論述。

關鍵字：進步性、複數引證案、結合動機、專利法、專利審查基準

Inventive Step、Multiple Citations、Motivation to Combine、Patent Act、
Patent Examination Guidelines

壹、前言

在專利審查的過程中，判斷申請專利之發明有無進步性為一個相當重要的關鍵。進步性在現行法中規範於專利法第 22 條第 2 項：「發明雖無前項各款所列情事，但為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成時，仍不得取得發明專利。」意即透過該發明所屬技術領域中具有通常知識者的技術水準，判斷該發明是否就能就申請時之先前技術的基礎上被輕易地完成，以界定先前技術對於該發明之教示、建議與動機貢獻程度，最後推導出該發明有無進步性。

在審查進步性當中亦遇到一些難題，所屬技術領域中具有通常知識者是一個虛擬的人，必須仰賴審查人員去觀察先前技術的文件去界定其知識程度究竟為何，其標準可能會根據不同審查人員的解讀有所浮動。光是單一先前技術文件的認定上就存在許多解讀上差異，若涉及到多個先前技術文件，所屬技術領域中具有通常知識者之程度認定則又更為複雜，尤其在該些先前技術文件是否確實與系爭發明具有關連性的認定上存在著不同看法，是要各別審查引證案與該發明之關連，亦或是先判斷各引證案之關連性，再去判斷跟該發明之整體有無教示關係？我國於專利審查實務上採用了兩種截然不同的模式，就專利要件中對於進步性的認定上可說是影響甚鉅。目前經濟部智慧財產局（下稱智慧局）已於 2017 年將審查基準修訂為較為客觀且細膩的模式，而對於採何種模式法院目前雖尚未有統一標準，但現階段法院對於智慧局所採之模式亦多有採納。

以下我們會先介紹進步性之要件與判斷步驟，再探討進步性之判斷基準為何。接著便是對「複數引證案之評價模式之演變」進行研究，再對我國司法實務見解進行分析與評價。

貳、進步性之要件與判斷

一、進步性之定義與內涵

進步性旨在探討該發明是否能輕易被完成，或於相關技術領域有所突破，並達成促進產業發展之目的。

依據專利法第 22 條第 2 項可推導出，若該發明所屬技術領域中具有通常知識者能夠輕易完成者，則為不具進步性，不得取得發明專利¹。其中該發明所屬技術領域中具有通常知識者²係為一虛擬之人，其具有申請時該發明所屬技術領域之一般知識及普通技能，能理解、利用申請時之先前技術。其中可以注意的是，所屬技術領域中具有通常知識者的標準會隨著外界之發展而變動³，可以視其為一個勤勉的學習者，通常會以「慣常共通性」與「窮盡性」去界定其所具之一般知識，與以「勤勉性」、「窮盡性」定義其所具之普通技能。但這些標準會隨著外界發展而變動這件事，同時也代表著所屬技術領域中具有通常知識者的界定並沒有一個絕對公正的標準，也因此在審查進步性時必須注意有無後見之明⁴。

而此處所指之先前技術應與該發明屬於相同或相關技術領域，但若該發明具有與不相同或不相關之技術領域中之先前技術共通的技術特徵時，該先前技術亦屬相關先前技術。以相關先前技術為基礎，具有通常知識者能藉由一般知識預期得到該發明者則表示該發明之整體能被輕易完成⁵。

在判斷進步性時有以下三個原則，首先是整體審查，在審查時應判斷該發明之整體是否能輕易被完成，而不能僅針對其中的單一技術特徵或其與先前技術之差異來評斷；再來是結合比對，在判斷時可以以一份或多份文件之技術內容作為引證文件，或是將引證文件合併通常知識、先前技術，綜合判斷申請該發明的整體是否能被輕易完成；最後是逐項審查，判斷進步性應逐一就各請求項所載之發

¹ 楊智傑，專利法，頁 51，新學林，2014 年。

² 謝銘洋，智慧財產權法，頁 124，元照出版有限公司，2016 年 9 月 7 版。

³ 劉國讚，專利法之理論與實用，頁 139，元照出版有限公司，2017 年 8 月 4 版。

⁴ 李素華、張哲倫，專利進步性判斷之法學方法論——美、德之借鏡及臺灣實務之檢討，月旦法學雜誌 242 期，頁 231，2015 年 7 月。

⁵ 智慧局，專利審查基準彙編，第二篇發明專利實體審查第三章專利要件之 3.2，頁 2-3-15，2017 年 7 月。

明的整體進行判斷，而若獨立項具有進步性時，其附屬項應亦具有進步性；若獨立項不具有進步性時，其附屬項不一定不具有進步性⁶。

二、進步性判斷之審查基準

智慧局在 2017 年大幅修訂進步性判斷之審查基準，修訂後之論理方式較為客觀，其明確指出應綜合考量否定進步性及肯定進步性之各種因素來建立是否具有進步性，其中進一步指出複數引證案之結合動機應考慮之事項以避免後見之明，在判斷進步性時不會僅將申請專利之發明與各個引證案之差異處予以拼湊即稱能輕易完成申請專利之發明。因此，法院也較能認同採用此種論理評價模式。

本段落先整理 2017 年之進步性判斷基準修訂方向，再藉由觀察法院之判決歸類出引證案評價模式一與模式二。

（一）2017 年進步性判斷基準之修訂方向

過去基準中在判斷「該發明所屬技術領域中具有通常知識者是否能輕易完成申請專利之發明」時有論理不明確與引證案組合動機之概念不夠精確等問題⁷，實務上有發現行政訴訟實務上對於引證案結合之教示因果關係判定上較為寬鬆⁸，且對於教示因果關係應更為重視並深入思考，會對於進步性之判斷有所幫助⁹。此次修訂期望能降低判斷時的主觀意見，建立更客觀且一致化的認定標準，而進行了章節架構之調整或新增，並增加了案例說明各個定義如何進行判斷¹⁰。

⁶ 同前註，第二篇發明專利實體審查第三章專利要件之 3.3，頁 2-3-16。

⁷ 莊智惠，進步性判斷方式及論理之探討—以發明專利進步性審查基準修訂為例，智慧財產權月刊 225 期，頁 7，2017 年 9 月。

⁸ 宋皇志，論進步性審理之進步空間—智慧財產法院九十七年度行專訴字第十九號行政判決評析，月旦法學雜誌 191 期，頁 159，2011 年 4 月。

⁹ 沈宗倫，以美國專利判例法為借鏡淺析我國專利進步性判斷的教示因果關係—以智慧財產法院 97 年度行專訴字第 36 號行政判決與最高行政法院 98 年度判字第 1277 號判決為例，專利師 6 期，頁 65，2011 年 7 月。

¹⁰ 莊智惠，同註 7，頁 14。

首先在此次修訂中，釐清了發明所屬技術領域中具有通常知識者所具有之通常知識區分為一般知識及普通技能，並對於此二名詞有更明確的定義：「一般知識，包括工具書或教科書等所載之周知的知識，亦包括普遍使用的資訊及從經驗法則所瞭解的事項。普通技能，指執行例行工作、實驗的普通能力¹¹。」

再來，修訂後確立了主要引證制度，在判斷進步性時先確定主要引證案後，再考慮其他引證案與主要引證案共同進行評價，探討引證中之技術與發明之間是否有教示或因果關係，以此評斷發明是否具有進步性¹²。其中所指之主要引證案在選擇上應注重與發明屬於相同或類似技術領域及目的，並避免僅參考技術特徵或結構作為標準，以緩解「後見之明」之危險¹³。

除此之外，將過去審查基準中對於是否有動機而明顯結合相關先前技術之規定修正為「判斷該發明所屬技術領域中具有通常知識者是否有動機能結合複數引證之技術內容時，應考量複數引證之技術內容的關連性或共通性，而非考量引證之技術內容與申請專利之發明的技術內容之關連性或共通性，以避免後見之明¹⁴。」意指在結合不同引證案來判斷進步性時，應考量的是引證案之間的關係，而不能如過去審查基準中將引證案與申請專利之發明比對，以避免在評價先前技術時有所偏頗。

而修訂幅度較多的則是釐清了發明與引證案教示因果關係，透過在判斷否定進步性之因素後，若存在此因素則新增考量肯定進步性之因素，以兩因素之綜合判定來建立更明確的進步性評價結構。

重新調整架構後之否定進步性之因素包括有動機能結合複數引證、簡單變更及單純拼湊。其中有動機能結合複數引證應以該些引證案之「技術領域之關連性」、「所欲解決問題之共通性」、「功能或作用之共通性」

¹¹ 智慧局，同註5。

¹² 沈宗倫，專利進步性評價的新視野與展望 簡評我國進步性審查基準之修訂，萬國法律214期，頁27，2017年8月。

¹³ 同前註，頁27-28。

¹⁴ 智慧局，同註5，第二篇發明專利實體審查第三章專利要件之3.4，頁2-3-18。

及「教示或建議」等因素做綜合考量，符合項目越多即越有動機或是僅一個力度很強的動機即可認定具有動機結合複數引證，則表示該發明無進步性。而若該發明僅為單一引證之簡單改變或複數引證之單純拼湊結合，則該發明亦具有否定進步性之因素，表示其不具有進步性¹⁵。

為更明確地釐清引證案之教示因果關係，在此次修訂中新增了肯定進步性之因素之項目，包括反向教示等因素，並將原基準中之輔助性判斷因素列入肯定進步性之因素¹⁶。其中，對於原有反向教示之概念有更明確之定義，若發明之相關引證中具有排除該發明的教示或建議，所屬技術領域具有通常知識者會遵照引證中之反向指引，而傾向於與該發明相異之方向進行研究，則表示此發明之發明者解決了先前技術的難題，因此屬於肯定進步性之評價¹⁷。同時，也在肯定進步性之因素中新增了有利功效之定義，用以與輔助性判斷因素中的無法預期之功效做出區分¹⁸。

在此次修訂後，期能對於專利法中之進步性能有更精確的解釋，建立更客觀且更有可預測性之進步性判斷標準。

（二）引證案評價模式

前節敘述了智慧局修訂後的進步性判斷之審查基準較為客觀且細緻，而本文意欲了解在司法實務上是否亦持有相同或相似的態度與見解，因此觀察了行政法院在判斷進步性時如何結合複數引證案後，歸類出兩種不同的複數引證案結合與評價模式，並將其分為模式一與模式二。

其中，模式一對於先前技術或一般知識之間的結合較為寬鬆，只要先前技術與申請專利之發明的技術領域相同或甚至是相似，均可認定有結合之動機而推定所屬技術領域中具有通常知識者可以輕易完成申請專利之發明，因此不具有進步性。在此模式中，只是單純蒐集許多引證案並各別與系爭專利進行比對，意即將多個先前技術分別與系爭專利進行

¹⁵ 同前註，第二篇發明專利實體審查第三章專利要件之3.4，頁2-3-18-2-3-23。

¹⁶ 同前註，第二篇發明專利實體審查第三章專利要件之3.4，頁2-3-23-2-3-24。

¹⁷ 沈宗倫，同註12，頁30-31。

¹⁸ 智慧局，同註5，第二篇發明專利實體審查第三章專利要件之3.4，頁2-3-24。

關連性的判斷，而不問這些先前技術之間到底何處具有關連性或是具體的組合動機。綜合上述對於模式一的分析，可知模式一判斷時偏重考慮一個或多個各別引證案與申請專利之發明的關連性，而非考慮數個引證案之間的關連性，其次，模式一縱然以複數引證案之間的關連性來說明結合動機，惟大多是討論技術領域之關連性，而較少具體分析複數引證案間之解決問題的共通性及功能與作用的共通性等因素。

相較之下，模式二則採用了與模式一截然不同的評價方式，針對複數引證案能否證明申請專利之發明不具進步性，其係強調考量複數引證案之間是否有結合之動機，其對於複數引證案之間的關係審查的更為細膩，其中不只考量技術領域的關連性，也考量所欲解決問題之共通性、功能或作用之共通性等因素¹⁹，在判斷複數引證案能否結合上會較模式一嚴格。再者，模式二並非如模式一係將引證案與系爭專利各別技術特徵進行比對，並針對差異之技術特徵來推論是否具進步性，而是會將引證案的組合結果與系爭專利的整體進行評價²⁰，以判斷教示關係之有無或程度之高低。如此可避免以引證案單純拼湊而否定進步性的狀況發生。此外，模式二係綜合考量否定進步性之因素及肯定進步性之因素，不僅考量前述否定進步性之因素，亦須考量反向教示、有利功效及輔助性判斷因素等肯定進步性之因素，據以建立是否不具進步性的結論。

¹⁹ 同前註，第二篇發明專利實體審查第三章專利要件之3.4，頁2-3-18-2-3-24。

²⁰ 李素華、張哲倫，同註4，頁254-255。

參、不同評價模式下之判決研析

一、模式一之相關判決研析

(一) 模式一之判決案例一²¹

本案之請求項1為一種腳踏車曲柄臂裝置，而與該請求項進步性認定有關之證據為證據4、5與6。證據4為一種有兩新踏板曲柄設計之新式腳踏車，證據5為一種踏板曲柄結構，證據6為兒童三輪車或腳踏車踏板曲柄構造，在判決內有提及「……足徵證據4、5與系爭專利皆屬腳踏車曲柄安裝結構之相同技術領域，是熟習該項技術者當遭遇曲柄、軸柱安裝有關的問題時，應有其動機參考證據4、5之技術內容並予以應用或組合。」與「……足徵證據4、6與系爭專利皆屬腳踏車曲柄安裝結構之相同技術領域，是熟習該項技術者當遭遇曲柄軸柱安裝有關的問題時，應有其動機參考證據4、6之技術內容並予以應用或組合。」，判決主要憑該些技術為相同技術領域，而未詳述為何所欲解決問題具有共通性，就推定所屬技術領域中通常知識者有動機去參考並組合、應用，並否定了系爭專利請求項1之進步性。本案判決並未去實質審核證據4與證據5、證據4與證據6之間除了領域外，究竟何處具有關連性，觀察本案判決上開敘述，可推測其係採用模式一。

(二) 模式一之判決案例二²²

系爭專利為一種離心式風扇，其主要目的係在於提供一種離心式風扇及其扇框結構，其具有大幅提升風壓之功能。法院針對系爭專利各個請求項與引證案間之關係做出評斷，本文主要針對判決對於系爭專利請求項1之見解進行探討。判決先將證據2與系爭專利請求項1進行比對，可得知證據2揭露了系爭專利請求項1之大部分特徵。其差異在於證據2未對應揭示系爭專利請求項1「至少一入風口內緣具有一延伸而出之壁

²¹ 智慧財產法院102年度行專訴字第25號行政判決。

²² 智慧財產法院106年行專訴字第46號行政判決。

面……該凸緣定義出該集氣流道的入口」及「朝該集氣流道之入口處呈水平徑向延伸」等技術特徵，而證據 1 則已揭露前者。該判決接著指出證據 1、2 雖未揭示系爭專利請求項 1「該入風口內緣之壁面用以提升風壓」、「該壁面之一端具有一凸緣，該凸緣定義出該集氣流道的入口」之技術特徵，然證據 1 在其風扇殼體之上半部入風口內緣，具有延伸而出之壁面，其風扇殼體內壁面集氣流道結構，可用以提升集氣之風壓，應屬習知風扇蓄壓排氣之功能，可對應系爭專利請求項 1「該入風口內緣之壁面用以提升風壓」之特徵，且並未產生無法預期之功效。又系爭專利說明書已指出，扇框底座之壁面與入風口可共同定義出集氣流道的入口，且該凸緣結構亦未明確定義其形狀、方向或尺寸等特徵，僅僅是於壁面底多出一圈，應屬習知技術之簡單附加。判決便接著簡略說明證據 1、2 係屬相同技術領域，該發明所屬技術領域具有通常知識者具有動機將證據 1、2 加以組合，故證據 1、2 之組合應可證明系爭專利請求項 1 不具進步性。

綜上所述，可推測該判決係採用模式一作為其評價基礎。判決指出證據 2 與系爭專利請求項 1 之差異，並說明證據 1 之主要技術內容，惟針對證據 1、2 之結合動機，法院僅在小結上以「其係屬於相同技術領域……具有動機將證據 1、2 加以組合。」文字簡單帶過。而未如模式二明確將所欲解決之問題、所欲達成之功效等結合動機考量因素考慮進去。

（三）模式一之判決研析

綜合上述引證案評價模式一之判決，本文認為此類相關判決在針對進步性進行判斷時，在確認引證案之關連性與結合動機時，多以引證案之間之技術領域具有關連性作為可結合之動機，而未分析具體上複數引證案間之解決問題的共通性及功能與作用的共通性等因素，然就算是相同技術領域，其中也有可能有更細緻的分類或是技術功能上差異，若僅僅以屬於相同技術領域便認定可結合，似乎有些主觀且草率。此外，模式一將引證案與系爭專利進行各別技術特徵比對的方式似乎並未考慮引

證案之間的結合可能性，而是以單純拼湊組出系爭專利的各項技術特徵，藉此否定其進步性，但如此的評價模式，似乎還容有討論的空間。

二、模式二之相關判決研析

（一）模式二之判決案例一²³

系爭專利為單表單圈旋鈕式調壓閥，為解決操作上費時且不便利、增加零件損壞的風險及生產製造成本較高之問題，達到快速選擇並輸出穩定氣壓之功效。系爭專利與引證案之技術上差異整理如表 1。

表 1、模式二之判決案例一之系爭專利與引證案之技術上差異

系爭專利	引證案
技術特徵： 1. 一種單表單圈旋鈕式調壓閥，氣體入口側有一輸入端壓力表顯示壓縮氣體之氣壓值，氣體出口側未連接壓力表，係直接轉動旋鈕輸出欲使用之氣壓，無須藉讀取壓力表調整。 2. 調壓組裝設計，可快速選擇並輸出穩定氣壓。	證據 2：一種空壓機組裝結構，以此立體配置方式可使空氣儲存槽中之冷凝水容易降落排出，文中揭露之調壓閥即為單表旋鈕式調壓閥。
	證據 3：噴霧機調壓閥，既具有調節出水壓力的功能，還能從壓力刻度盤上直觀的看出具體的出水壓力值，將調壓功能與壓力表功能結合起來，為省卻了壓力表的調壓閥，使用時指標指示的壓力值比較準確。

本文主要針對判決對於系爭專利請求項 1 之見解進行探討。該判決認為證據 2 及證據 3 之技術特徵，已揭露系爭專利之技術。雖然系爭專利請求項 1 為達到藉轉動微調螺桿與螺帽之相對套合位置以校準輸出氣壓值之目的，另外界定了「螺桿與螺帽為細牙螺紋」，但判決認為系爭專利整體結構透過旋鈕及彈簧共同形成轉動調壓機構，並於轉動旋鈕時，透過旋鈕內之螺桿抵頂彈簧，以調整輸出氣壓值，且其中並未界定螺帽與旋鈕上蓋或下蓋之相對關係，也無限定如何透過螺帽以調整與螺桿之相對套合位置，以校對輸出氣壓值。然而證據 3 之技術特徵已能達到校

²³ 智慧財產法院 109 年度行專訴字第 27 號行政判決。

準壓力值之功效，因此認為系爭專利請求項 1 相較於證據 3 所揭之技術特徵不具有無法預期之功效，故系爭專利說明書所載之先前技術、證據 2 及 3 之組合足以證明系爭專利請求項 1 不具進步性。

原告雖然主張「證據 2 為氣體閥，證據 3 為液體閥，其技術領域實質不相同，且證據 3 之噴霧機調壓閥，其功能與安全閥或單向閥相近，與系爭專利、證據 2 係用於控制輸出壓力的閥在所欲解決的問題、功能或作用上不具有共通性」，但判決見解認為系爭專利說明書所載之先前技術及證據 2、3 三者皆屬控制流體流量之閥門控制組，其應用之物同為流體，且作動機制作用皆透過旋鈕控制壓力閥門大小，以對出口流量進行調壓，三者之技術領域應具有關連性，且對於引證間之功能及作用共通性亦有探討，於判決中說明證據 3 係省卻壓力表，以調壓輪及壓力刻度盤直接指示流體之壓力值，與證據 2 單表旋鈕式調壓閥具有以旋鈕組件及環狀刻度盤直接指示流體壓力值之功能及作用相同，三者亦均有旋鈕帶動構件以達成調整壓力之功能及作用，表示系爭專利說明書所載之先前技術及證據 2、3 有組合之動機。

綜合上述分析，在評斷所欲解決問題之共通性與功能或作用之共通性後，證據 2、證據 3 及系爭專利所載先前技術所揭示技術內容組合之評價在模式二的觀點下，能夠否定系爭專利之進步性。

（二）模式二之判決案例二²⁴

系爭專利為一種加熱玻璃之方法，系爭專利與引證案之技術差異整理如表 2。

²⁴ 智慧財產法院 107 年度行專訴字第 5 號行政判決。

表 2、模式二之判決案例二之系爭專利與引證案之技術差異

系爭專利	引證案
技術特徵：加熱玻璃上下表面之空氣來源不同。 1. 以「爐內再循環空氣對流技術」加熱玻璃上表面。 2. 以「爐外吸氣對流技術」加熱玻璃下表面。 所欲解決之問題：「利用空氣來源不同的加熱玻璃，解決邊緣易產生向上彎曲之問題」。 所欲達成之功效：詳參系爭專利說明書第 7 頁 14 至 21 行。	證據 2：一種「加熱玻璃之方法及設備」，其技術特徵為利用「爐內再循環空氣對流技術」加熱玻璃。
	證據 3：一種「將準備回火的玻璃片予以加熱之方法及設備」，其技術特徵為利用「爐外吸氣對流技術」加熱玻璃。

該判決認為證據 2 雖然揭示了請求項 1 利用「爐內再循環空氣對流技術」加熱玻璃上表面的方法，且證據 3 亦揭露了請求項 1 利用「爐外吸氣對流技術」加熱玻璃下表面的方法，看似全然揭露了請求項 1 的技術特徵。但從證據 3 之說明書可觀察到，其認為「再循環爐內的熱空氣會造成汙染」，因此其選擇以爐外吸氣對流的技術去加熱玻璃的上下表面。而證據 2 也很巧妙地排斥了證據 3 所使用之方法，其謂「冷空氣會導致爐內的熱損失，因此該發明並不考慮使用冷空氣。」，能觀察出證據 2 並不會採用證據 3「爐外吸氣對流技術」。因此，本文認為判決有採納被告對該發明所屬技術領域具有通常知識者來說，證據 3 即存在不採納證據 2 之「爐內再循環空氣對流技術」的反向教示²⁵之主張，並可從中得知證據 2 與證據 3 在技術層面上某方面存在著互斥²⁶。雖然證據 2 與證據 3 各自揭露了系爭專利請求項 1 的主要技術內容，但判決見解使用模式二來評價引證案之組合可能性，並採用了模式二中認為「複數引證案之結合動機不可僅是單純拼湊出系爭專利的技術特徵，應該將各別引證案之技術內容綜合考量其之間的技術領域之關連性、所欲解決問題之共通性、功能或作用之共通

²⁵ 陳志遠，論進步性之肯定因素——「反向教示」：以台灣智財法院相關判決為核心，專利師 39 期，頁 150，2019 年 10 月。

²⁶ 同前註，頁 163。

性及教示或建議等事項，並要判斷有無「反向教示」的存在，做出一個總體評價之後再與系爭專利進行比對」，而證據2與證據3顯然存在著反向教示，因此，證據2與證據3難認有組合動機存在²⁷。

判決中在證據2與證據3之組合動機上亦存在另外一點質疑，首先，證據2所使用加熱玻璃上、下表面之空氣均來自爐內，而證據3所使用加熱玻璃上、下表面之空氣均來自爐外，證據2、3均未揭示應如何像系爭專利請求項1以「利用空氣來源不同」的加熱玻璃方式，達到系爭專利所要解決玻璃上、下表面加熱不均勻而容易產生向上彎曲的問題。更細部而言，本專利所欲解決的問題為「利用不同空氣來源加熱玻璃上下表面，以解決其加熱不均勻而容易產生向上彎曲」，在證據2與證據3均未揭露，又證據2、3也均未揭示其欲達成與系爭專利請求項1之功效。綜上所述，證據2與證據3並未揭示系爭專利請求項1所欲解決的問題及其達成的功效，在「所欲解決問題之共通性」與「功能或作用之共通性」上，顯然證據2與證據3組合之評價在模式二的觀點下，並不足以否定請求項1的進步性。

（三）模式二之判決案例三²⁸

系爭專利為半導體封裝件及其製造方法，系爭專利與引證案之技術差異整理如表3。

²⁷ 同註24。

²⁸ 智慧財產法院105年度行專訴字第52號行政判決。

表 3、模式二之判決案例三之系爭專利與引證案之技術差異

系爭專利	引證案
技術特徵：將金屬片所構成之電感或天線元件橫跨於晶片上方，使之與晶片一同封裝為一半導體封裝件，以縮減半導體封裝件之尺寸。 所欲解決之問題：半導體之技術領域中，越多不同功能的元件配置在封裝件的基板上，越難減少尺寸。 所欲達成之功效：減少半導體封裝件的尺寸及製造成本。	證據 1：一種半導體晶片之封裝結構，其描述晶片封裝結構中，在部分導線架上設有一屏蔽元件，使晶片與屏蔽元件一同為封膠所包覆等相關技術內容。
	證據 2：關於半導體裝置及其製造方法，其主要在描述如何在晶片中形成適當之電感結構。

針對系爭專利請求項 1，原處分有以下見解。首先，引證 1 雖然並未揭露請求項 1 中「該金屬片係為一電感元件或一天線」之技術特徵，但引證 1 之一金屬元件因金屬板接地使等電位為 0，故金屬板能夠遮蔽電磁波，而對於熟悉電磁學理論具有通常知識者即能使該金屬板達到平面天線之功效。除此之外，原處分認為引證 1 中提供電性遮蔽功能之金屬遮蔽元件，能提供「在封裝件上方可以形成一金屬層結構」之教示，結合引證 2 揭露之利用晶片最上層金屬層形成金屬電感結構，即能完成系爭專利之發明。另外，原處分亦說明引證案 1、2 雖未能揭露此一利用封膠固定使金屬片嵌入於該封膠中之技術特徵，但引證案 1 已揭露利用封膠以固定金屬片使其與基板形成牢固之結構，因此認為熟悉封裝技術領域具有通常知識者可輕易完成系爭專利中關於金屬片嵌入於封膠之技術。綜合這三點，熟悉半導體封裝技術領域具有通常知識者能夠輕易完成請求項 1 之發明，否定請求項 1 之進步性，且「引證 1、2 同屬相同的封裝技術領域，故本項為引證 1、2 之組合並無困難」。

原處分之看法似僅憑藉引證 1、2 屬於相同技術領域而認定兩者有組合動機，卻並未考量引證案之間之解決問題的共通性或功能與作用的共通性等因素。因此，可推測原處分之複數引證案評價模式屬於模式一。

然而對於此案，法院判決將兩造爭執歸納為三項爭點，本文主要以「引證 1 與引證 2 之組合，是否足以證明系爭專利請求項 1 不具進步性？」

及「引證 1、引證 2 是否具有結合動機？」此兩項與本文相關之爭點進行討論。首先，判決同意原處分對於技術領域相同之觀點，雖然在半導體產業鏈中引證 1、2 之技術內容有中、下游之分別，但業界中不乏有將中、下游製程垂直整合之情形，因此引證 1 之半導體封裝技術領域及引證 2 屬於製程技術領域，兩者屬於相關之技術領域且為系爭專利之相關先前技術。再者，引證 1 欲解決以屏蔽元件保護晶片免於電磁干擾之問題，但引證 2 則係如何以半導體製程在晶片內部形成高品質因子之電感元件，兩者並無共通性。而且，判決中又以引證 2 之電感結構為晶片內部之奈米、微米等級金屬層與引證 1 之毫米等級晶片外金屬片尺度差異甚大，無法直接代替，且引證 1 屏蔽元件和引證 2 電感結構之功能與作用完全不同，引證 1 亦無提供關於將電磁屏蔽用之金屬片變更為電感元件的建議或教示。

此外，判決認為雖然引證 1 之屏蔽元件為金屬製，但其說明書中揭示該元件被接地而提供電磁波干擾屏蔽，而非作為天線使用，也非用作抵抗電流改變之電感元件。據此，引證 1 實並未揭示系爭專利請求項 1 之技術特徵，且引證 2 也未有關於天線之技術內容。原處分機關雖提出熟悉電磁學理論具有通常知識者由引證 1 教示之屏蔽元件與習知平面天線技術的組合能輕易完成系爭專利請求項 1 之答辯，並以教科書佐證平板天線可為任意形狀乃屬通常知識，故系爭專利請求項 1 不具進步性等語。但判決指出前述見解中是指熟悉電磁學理論具有通常知識者，而非熟悉系爭專利之半導體封裝技術領域具有通常知識者，且該教科書亦與引證 1 或系爭專利所屬之技術領域並不相同，僅能作為系爭專利申請前已存在之其他技術領域的先前技術。

最後，法院在綜合引證 1、2 之各項考量因素後認為半導體封裝技術領域中具有通常知識者並無結合引證 1、2 之動機，並指出系爭專利達到縮減整體尺寸功效之技術特徵並非引證 1、2 能輕易達到，故引證 1、2 之組合不足以證明系爭案請求項 1 不具進步性。本文認為針對進步性之評斷方式，該判決清楚說明對於複數引證案之結合動機係綜合考量引證

案間之技術領域關連性、所欲解決問題之共通性、功能或作用之共通性及其是否有相互結合之教示或建議，能推斷應屬於評價模式二。

（四）模式二之其他判決案例

除上述案例一、二及三之判決外，另一判決案例中之法院見解提及其在判斷複數引證案之技術內容是否有動機能結合時，綜合考量技術領域之關連性、所欲解決問題之共通性、功能或作用之共通性及教示或建議等因素，評斷引證案中「證據3與證據1同屬收費停車場技術領域，二者於解決收費停車場之入、出場及收費問題與閘門控制功能具有共通性，而系爭專利也是一種關於停車場收費系統的發明」，而認為系爭專利所屬技術領域具有通常知識者，應可輕易地組合證據1、3，而完成請求項3²⁹。因此，可推論此案採用模式二之評價模式。

同樣採模式二的還有最高行政法院108年度判字第211號行政判決，該判決中亦闡明涉及複數引證案時，在結合動機方面須綜合性地考量技術領域之關連性、所欲解決問題之共通性、功能及作用之共通性及教示或建議等事項，並在判決主文中進行涵攝「證據7、8、13為相關技術領域，復皆係……並改善光電元件之性能，其所欲解決技術問題及功能或作用具有共通性，是發明所屬技術領域中具通常知識者依據證據7之內容，為解決藍光LED因光、熱導致螢光粉產生劣化之問題，即有合理動機結合證據8或證據13所揭露之Y33AG螢光體，而完成系爭專利之發明³⁰。」，可見得判決運用了模式二的審查基準對於複數引證案之結合動機進行通盤性的考量，並得出否定進步性的結論。

（五）模式二之判決研析

綜合前述模式二之判決案例，本文認為此類判決在判斷是否有動機結合複數引證案時，多有描述如何綜合考量技術領域之關連性、所欲解

²⁹ 智慧財產法院105年度行專更（一）字第4號行政判決。

³⁰ 最高行政法院108年度判字第211號行政判決。

決問題之共通性、功能或作用之共通性及教示或建議等因素，且若是有結合動機則會將引證案之組合結果與系爭專利的整體進行評價。

以模式二之判決案例三為例，原處分之見解較偏向於模式一之判斷方式，單就複數引證案之間有技術領域關連性即認定有結合動機，再將多個先前技術分別與系爭專利進行比對，即判斷系爭專利不具進步性，不僅客觀理由不夠充分，在判斷上也不夠嚴謹。然而判決見解則是以模式二之觀點判斷系爭專利具有進步性，在綜合考量引證案間的不同因素後，認定雖然兩引證案屬於相同技術領域，但在所欲解決之問題、功能與作用之共通性方面皆截然不同，亦無相關教示或建議，因此認為系爭專利所屬技術領域中具有通常知識者無法由該複數引證而輕易完成系爭專利之發明。

肆、結論

透過複數引證案評價模式之演變探討與對於引證案評價模式一及模式二之判決分析，本文認為模式二相較於模式一在引證案上有更全面的考量，模式一中，僅透過各別引證案與系爭專利之差異判斷進步性，而未考量數個引證案之間的實質關係究係為何，大多僅憑技術領域有所關連便判定引證案間有結合動機，而未實際去論理與驗證該些引證案是否真的得以結合，模式一之論理模式較為粗糙且較易流於主觀；而在模式二之判決中則綜合各項因素判斷複數引證案之結合動機，可以從多個面向更細膩地判斷引證案之間的實質關連性如何，並能較為精準地去認定所屬技術領域具有通常知識者的知識程度，模式二對於複數引證案結合動機的要求相較於模式一來得高，多加考量了引證案間的關連性，並具體分析引證案間之解決問題的共通性及功能與作用的共通性等因素。

由於模式一與模式二針對複數引證之結合動機的論理方式不同，因此，可能會得出不同的結論，如上開 105 年度行專訴字第 52 號行政判決，原處分機關之見解採用了模式一的判斷基準，其結合動機的要求不如模式二來得嚴謹，且並未將證據 1 與證據 2 先行進行結合動機之審查，而是將證據 1 與證據 2 分別與系爭

專利進行比對，自可能得出較易否定申請專利之發明不具有進步性的結論；相較之下法院在該判決中則採用了模式二的評價論理模式，並要求較強與較具體之結合動機，如此可以避免掉透過單純且偶然的引證案拼湊而否定進步性等情事發生，且法院在審查時能夠更明確地定義出引證案當時之技術，並據此判斷系爭專利是否具有進步性，以避免後見之明的發生，也因此可能得出較容易肯定進步性之結論。

模式二之標準相較模式一更具體明確與客觀，使申請者在申請前對於專利進行更具體的進步性檢核，亦可以提供所屬技術領域中具有通常知識者在判斷複數引證案之結合動機時有更確切的標準，而法院在審酌時也能將這些標準與依此認定的事實納入評判考量中，我國現行審查基準亦已改為採用模式二。在此等標準細緻化與見解相近的情況下，可使申請人或舉發人在爭訟前先行進行爭訟相關之策略分析與取捨，如此一來亦可避免無謂的爭訟造成行政或司法資源的浪費。

智慧財產法院 109 年行專訴字第 28 號 「遮陽簾固定結構」行政判決

【爭點】

證據 2 是否足以證明專利請求項 1 不具進步性？

【案件事實】

原告等（專利權人）向被告（經濟部智慧財產局，下稱智慧局）申請並獲准新型專利「遮陽簾固定結構」（系爭專利，附圖 1）。參加人（舉發人）以系爭專利不具進步性等違反專利法規定提起舉發。原告等旋即提出系爭專利申請專利範圍更正本，案經智慧局審查處分「更正事項，准予更正」、「請求項 1 舉發成立，應予撤銷」及「請求項 2 至 4 舉發不成立」之處分，原告對於舉發成立部分不服提起訴願，經訴願決定駁回，其仍不服，遂向智慧財產法院提起行政訴訟，案經智慧財產法院審理後，仍駁回原告之訴。

【判決見解】

一、系爭專利申請專利範圍分析

系爭專利請求項共計 4 項，請求項 1 及 2 為獨立項，其餘項為附屬項，專利權人曾更正申請專利範圍，經被告准予更正……專利權人再……向被告提出更正本，其更正內容係於前次公告請求項 1、2 均再增加「其中，每一該吸磁元件是位在該環鐵框與外層遮陽簾之間」的技術特徵。

二、請求項 1 與證據 2 比對

經查，證據 2（附圖 2）說明書及圖式已揭示一遮陽板框架設置有多個固定裝置，各固定裝置連接到裝有側窗的門框，複數固定裝置各具有一磁鐵，磁鐵位於遮陽板框架上的給定位置處，使得固定裝置可以借助於從磁鐵產生的磁力耦合到門框，證據 2 之遮陽板、門框、磁鐵即相當於請求項 1 之遮陽簾、鐵質的車窗框、

吸磁元件，故證據2已揭示請求項1「一種遮陽簾固定結構，作為遮陽簾在配合鐵質的車窗框施以定位能使遮陽簾其周邊的每一吸磁元件對應吸附於车窗框內側層面上，而達到遮陽簾在作定位具快速便利、且不使用時能簡便自车窗框層面處取下」之技術特徵。

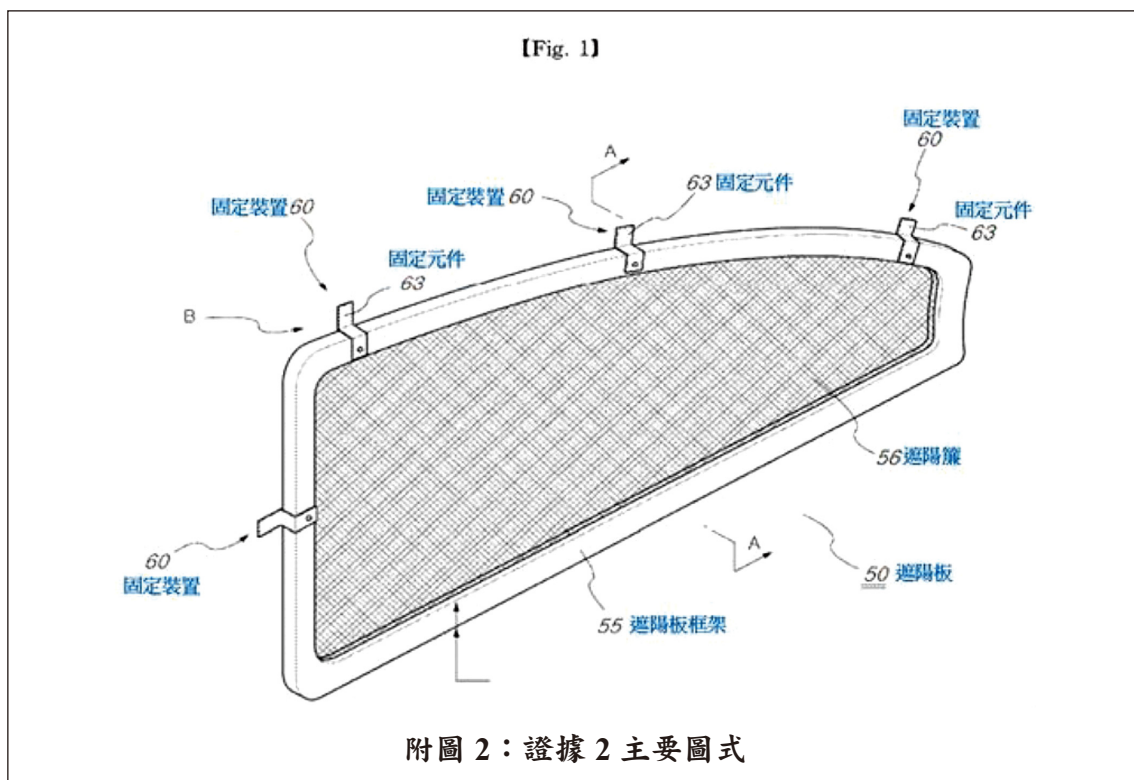
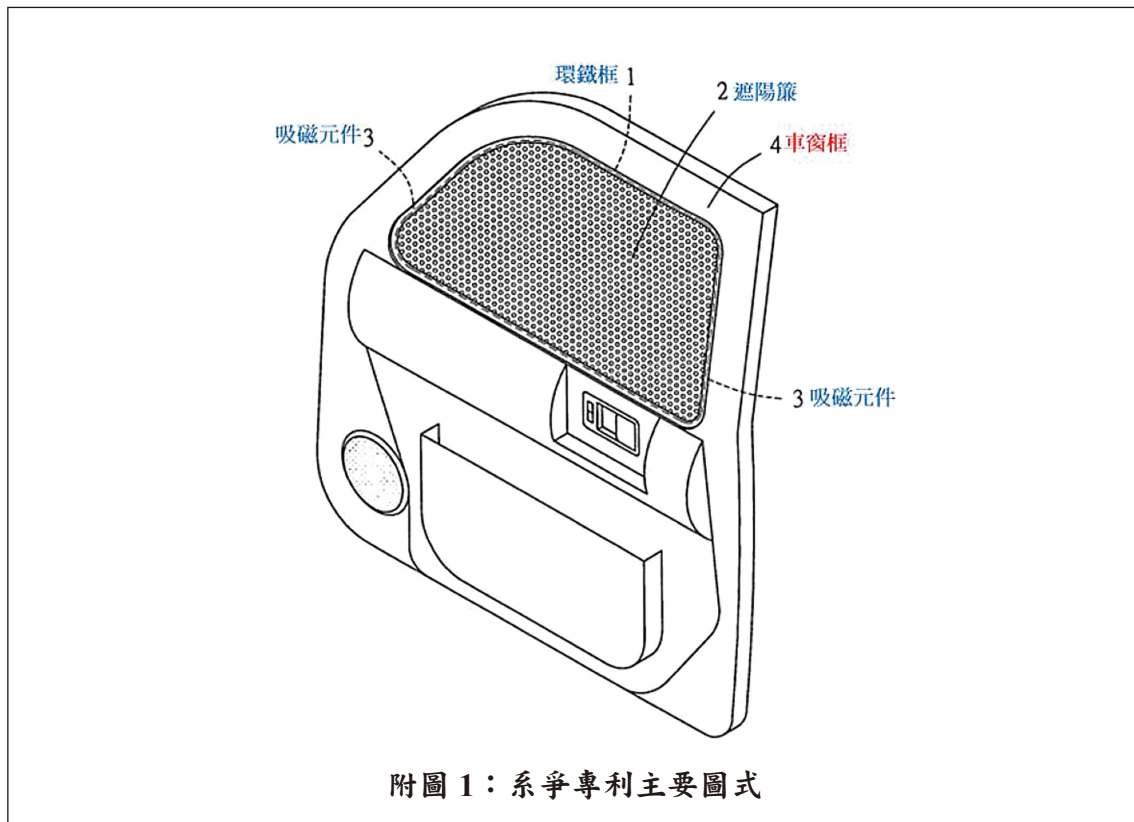
三、證據2足以說明請求項1不具進步性

次查，證據2雖未完全揭露請求項1「是包含在一結合有遮陽簾的預設形態且具適度柔軟度的環鐵框周邊為間距設有複數吸磁元件」……之技術特徵，惟以鐵作為遮陽簾外框材質，僅係證據2合成樹脂或塑膠材料之遮陽板框架的簡單改變；使吸磁元件位在環鐵框與外層遮陽簾之間亦僅係證據2遮陽簾固定位置的簡單改變，為該創作所屬技術領域中具有通常知識者所能輕易完成者，且證據2同樣具有如同系爭專利說明書……所載藉由本身周邊所包覆的複數吸磁元件來快速且便利的吸附定位在车窗框內側之功效，整體而言，請求項1並未具有無法預期的功效，故證據2足以證明請求項1不具進步性。

四、結論

按判斷系爭專利是否不具進步性，應以系爭專利申請日之前的相關證據予以判斷。本案證據2其公開日係早於系爭專利申請日，故可為系爭專利之先前技術。嗣法院審查比對證據2與請求項1之技術內容，並認兩者的差異技術特徵係屬簡單變更，且整體而言，請求項1並未具有無法預期的功效，最終判認證據2足以證明請求項1不具進步性，從而駁回原告之請求。

附圖：



臺灣桃園地方法院 109 年訴字第 1095 號刑事判決

【爭點】

「未經授權或逾越授權範圍而重製營業秘密」與「擅自重製營業秘密」之要件差異

【案件事實】

被告 A 原為告訴人甲公司之工程師，自民國 98 年至 106 年間，以訴外人 B（時任甲公司電力部經理）之帳號密碼，進入僅有高階主管可瀏覽之資料夾，下載屬廠房、無塵室、超純水供給之使用與規劃設計，及相關技術說明書等 17 項甲公司營業秘密檔案，並儲存於甲公司配發予其使用之桌上型公務電腦硬碟。A 之行為遭甲公司發現後提出告訴，檢察官起訴 A 觸犯營業秘密法第 13 條之 1 第 1 項第 2 款「未經授權或逾越授權範圍而重製營業秘密罪」；被告 A 對於上述犯行皆坦承不諱，惟臺灣桃園地方法院審理後，判決被告 A 觸犯營業秘密法第 13 條之 1 第 1 項第 1 款「擅自重製營業秘密罪」。

【判決見解】

一、下載非職務上能知悉或持有之營業秘密，不構成「未經授權或逾越授權範圍而重製營業秘密罪」：

營業秘密法第 13 條之 1 第 1 項第 2 款之罪，以「知悉或持有營業秘密」並「未經授權或逾越授權範圍而重製、使用或洩漏該營業秘密」為要件，而被告 A 並非高階主管，本案屬於營業秘密的 17 個檔案既係「Confidential」或「Internal Use」等機密等級，非被告 A 職務上所能知悉或持有者，自應不構成該款事由。

二、無故輸入他人之帳號，重製他人之營業秘密，構成「擅自重製營業秘密罪」：

被告 A 於任職甲公司之初即簽署員工聘僱承諾書、正確使用公司電腦資源同意書，且 A 明知任職期間應遵守甲公司資安管理規範，卻無故輸入高階主管 B 之

帳號密碼，下載 17 項甲公司營業秘密檔案，應屬擅自重製營業秘密之行為，應以「擅自重製營業秘密罪」論處。

三、結論

被告 A 之行為觸犯營業秘密法第 13 條之 1 第 1 項第 1 款之擅自重製營業秘密罪。

● 德國聯邦政府的標竿計畫 -IPR 案件檔卷電子化 - 慶祝十週年

德國專利商標局（DPMA）的智慧財產權（IPR）電子檔卷是德國公部門第一個將檔卷全面電子化的工作流程系統，是電子化政府的先驅。DPMA 局長 Cornelia Rudloff-Schäffer 表示，數位化使該局在 COVID-19 大流行期間，得以保持業務全面正常運作。

DPMA 從 2011 年開始 IPR 案件檔卷電子化，迄今已完成了約 50 萬件審查及註冊程序，處理了近 6 千萬個流程，保存超過 7 千 6 百萬份文件，可見證該局發明專利及新型專利案件電子化績效。2021 年 6 月 1 日，DPMA 慶祝電子化系統建置 10 週年紀念，也是德國公部門首次具規模全面數位化工作流程的一個重要里程碑。IPR 案件檔卷電子化，雖然已推出達十年，仍然是德國聯邦政府一項傑出的標竿計畫。DPMA 以高性能的資訊科技（IT）系統迎接數位化的挑戰，而成為電子化政府的先驅。

工作流程電子化在國際間也是獨一無二的

歸功於 IPR 案件檔卷的電子化系統，使得發明和新型專利申辦流程的處理得以全面數位化，不致因為格式問題而中斷，從受理申請案，到審查部門和行政單位的作業流程，乃至於最後電子傳遞決定書和官方通知書。用戶透過 DPMAdirektPro 的介面連接到系統進行操作，既可以進行電子申請，也可以收到 DPMA 以數位格式傳送的回函、最終決定書及官方通知書。DPMA 內部工作流程的數位化，可以確保電子化的申辦文件正確無誤地傳輸到下一個工作流程。

在 COVID-19 大流行期間，DPMA 的業務因為全面數位化而受益。智財部門工作流程數位化使多數員工可以立即並持續在家工作，避免病毒感染的風險，且讓業務得以維持全面運作。此外，也為 DPMA 節省了大量紙張。

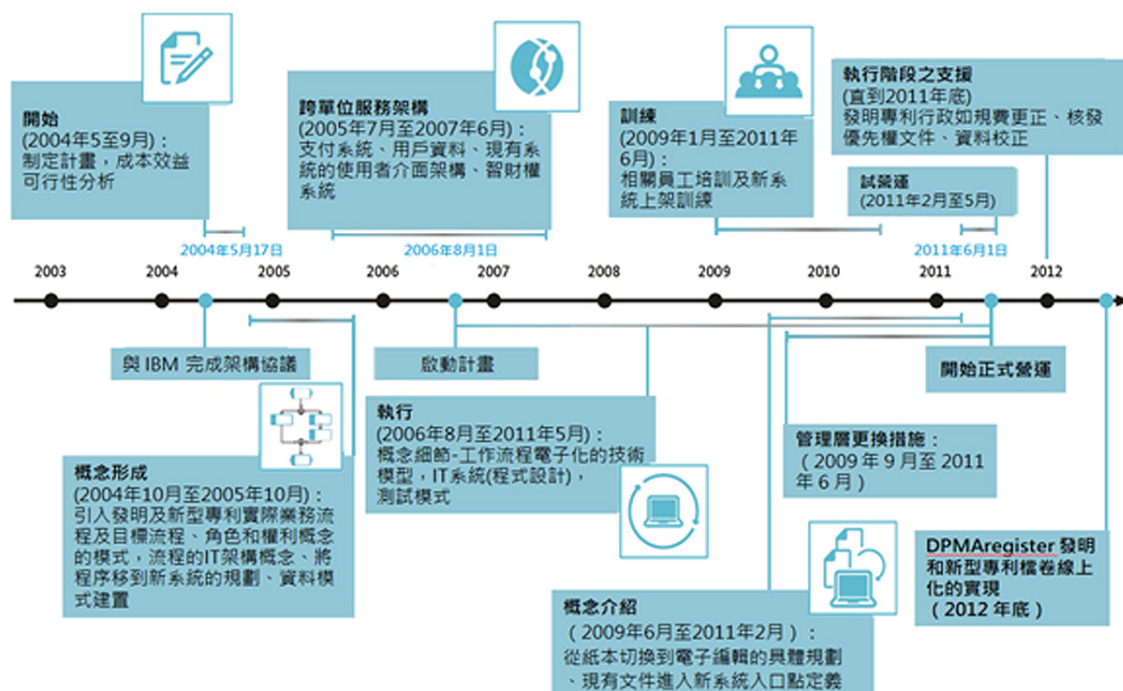
IT 專業人員所精心設計的系統

工作流程電子化業務必須利用 IT 系統進行設計並執行；橫向服務，如通訊地址與用戶相關資料及支付服務，必須重新設計並透過電子化界面連接；開發了將所有檔卷移到新系統的概念；而毋庸置疑，最後要執行無數次的系統測試，弱點的修復，並提供員工培訓。此外，還訂定了一個高階管理人員負直接責任的兩年計畫，以確保員工適應這項變革。

DPMA 的優秀 IT 專業人員從計畫開始迄今，持續開發並精進超過 5 百萬行程式碼的此複雜系統，並確認其正常運行。在核心工作時段內，系統的可用性 (availability) 高達 99.8%，這表示 DPMA 與高度專業的 IT 服務提供廠商處於同一水平。

目前 DPMA 不僅發明和新型專利程序全面電子化，且從 2015 年開始，商標申辦流程也全面電子化了。工業設計案件的檔卷電子化則正在開發中。此外，DPMA 準備從 2022 年開始逐步實施行政檔卷的電子化作業。

DPMA智財權(發明/新型專利)檔卷電子化里程碑

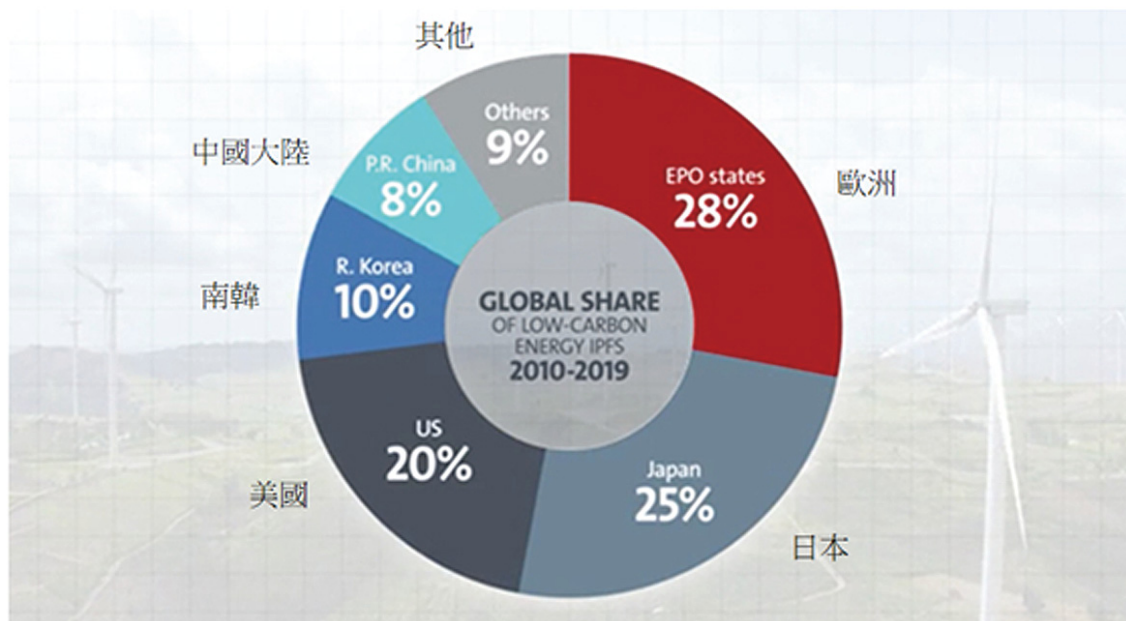


相關連結

https://www.dpma.de/english/services/public_relations/press_releases/28052021/index.html

● EPO-IEA 研究報告強調為因應氣候變遷需加速研發清潔能源技術之創新

2010-2019全球低碳能源國際專利家族(IPFs)各國占比



歐洲專利局（EPO）和國際能源署（IEA）聯合發布新研究報告顯示，在 2017-19 年期間，全球與低碳能源技術相關的發明專利數量以每年 3.3% 的平均速度增長。

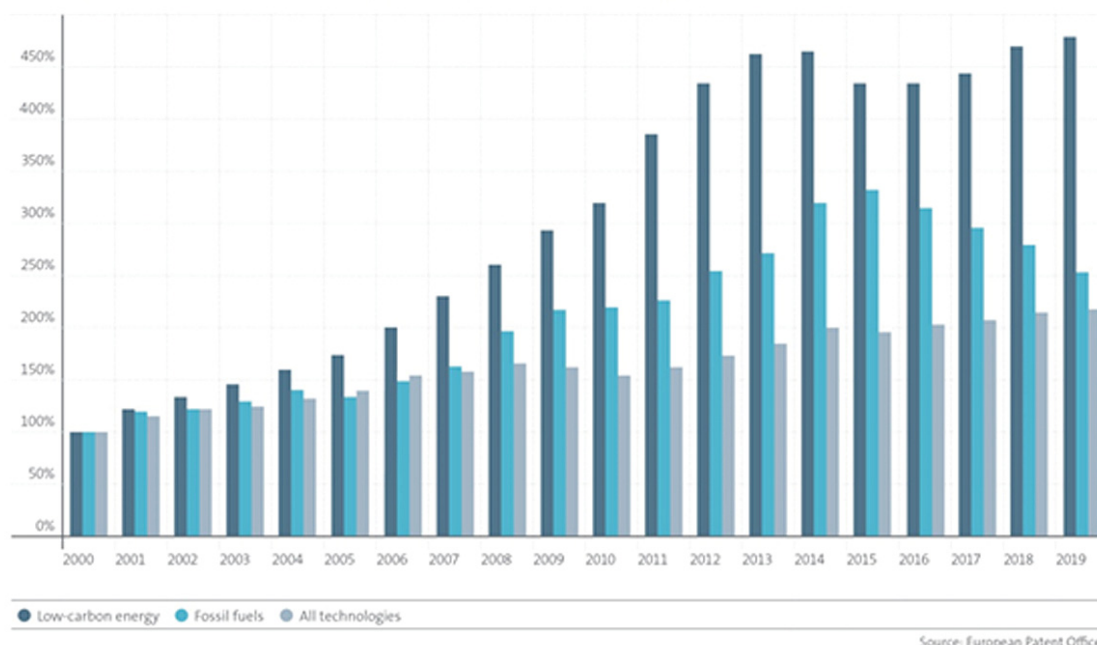
《專利與能源轉型：清潔能源技術創新的全球趨勢》報告指出，在過去的二十年中，除了 2014 年至 2016 年下滑外，低碳能源技術的全球專利數量一直在增長。反之，自 2015 年以來，化石燃料專利的數量有所下降。然而，近年來低碳能源專利的年均增長率僅為十年前的四分之一（2000-13 年為 12.5%）。

這意味著需要從能源生產到傳輸，儲存和最終應用的各種低碳能源技術中進一步創新，並採取一致的政策行動，以加快技術的可用性和多樣性，並使成本降低。

其中有部分技術已經使用於工業規模上，而其他技術仍處於開發或部署的早期階段。根據國際能源署的說法，目前的氣候目標只能透過加速創新清潔能源技術來實現，因為未來幾十年減少二氧化碳排放所需的許多技術目前僅處於原型或示範階段。

2000-2019全球低碳能源與其他技術領域IPFs成長百分比

Global growth of IPFs in low-carbon energy technologies versus all technologies, 2000-2019 (base 100 in 2000)



歐洲專利局局長安東尼奧·坎皮諾斯（António Campinos）表示，減緩氣候變化所需的能源轉型帶來大規模且複雜的挑戰。本報告明確呼籲採取加強對新低碳能源技術研究和創新之行動，並改善現有的技術。雖然報告揭示了一些跨國和跨行業間令人振奮的趨勢，包括關鍵的跨領域技術，但它也進一步強調了需加快清潔能源技術的創新，其中有些還只是新興技術。

「至 2050 年達到淨零碳排的目標，大約一半排放量之減少可能需要仰賴目前還未上市的技术」，國際能源署署長 Fatih Birol 表示。「這需要創新的大規模躍進，但到目前為止，所取得的技術進展還是有限。通過結合國際能源署和歐洲專利局的優勢，本報告為我們奠定了確認並追蹤低碳能源專利領域的優勢和劣勢更堅實的基礎，並擘劃了一個更好的能源轉型願景。」

轉變中的能源創新前景

本報告介紹了 2000 年至 2019 年間低碳能源創新的主要趨勢，以國際專利家族（IPF）衡量，每項專利均代表一項高價值發明，其專利申請已在全球兩個或多個專利局提交。由於專利申請是在產品上市前數月甚至數年提交的，因此它們通常被視為未來技術趨勢的早期指標。

自 2000 年以來，全球企業在低碳能源領域提交了超過 42 萬份國際專利家族。其中包括三類發明：低碳能源供應技術（包括太陽能、風能、地熱或水力發電等可再生能源）；促進在運輸、建築或工業生產等終端應用中更有效地使用能源或燃料轉換（例如低碳發電）的技術；及賦能技術，整合供應和終端應用或加強基礎設施，以應對更高階的清潔能源技術（包括電池、氫能源、智慧電網以及碳捕捉、利用和儲存）。

本研究指出，自 2012 年以來，與包括可再生能源在內的能源供應技術相關專利一直在下降，這反映了這些技術（包括太陽能光電）近期的市場成熟度，尚未出現新一波可再生能源技術進步的浪潮，例如生物燃料或海洋能源。2019 年，能源供應技術僅占全球所有低碳發明的 17%。

另一方面，與終端應用相關的技術近年來維持相對穩定發展，占過去五年中所有低碳能源發明的絕大多數（60%），反映了主要的挑戰是控制整個經濟的能源需求。2000-2019 年間，全球清潔能源專利的最大終端應用領域是交通運輸（共計有 116,000 個 IPFs），其次是工業生產的節能技術（86,000 個 IPFs），還有一些「難減（碳排）產業」（"hard-to-abate" sectors）像是冶金（如鋼鐵生產）等行業近年來尤其活躍。

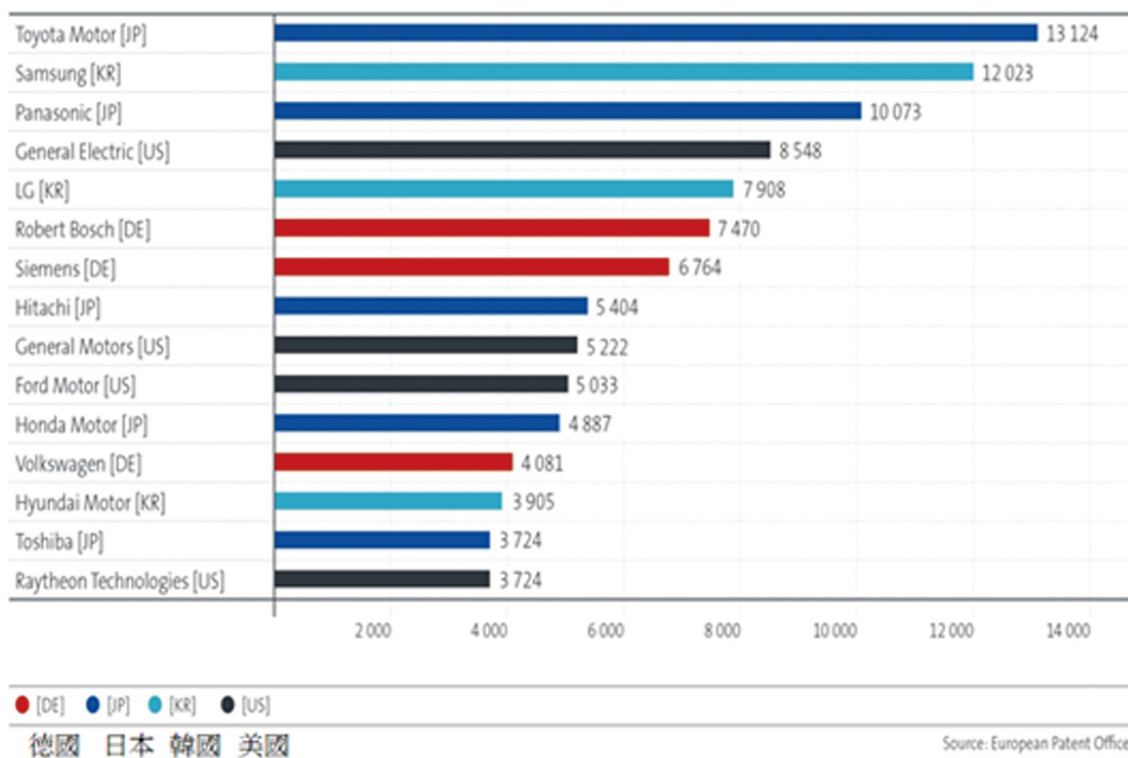
本報告還指出，自 2017 年以來，跨領域的賦能技術（電池、氫能源、智慧電網、碳捕獲）經歷了最強勁的增長。其占比自 2000 年占所有低碳能源國際專利家族的 27% 增加到 2019 年的 34%。這些跨領域技術透過連結不同的清潔能源解決方案在能源轉型中扮演著日趨重要的角色，使能源領域更加靈活。

電動車的興起促進了創新

過去十年電動車相關技術的激增是創新的關鍵驅動力，這在很大程度上來自於可充電鋰電池進步的推動（參見 EPO-IEA 儲能技術創新聯合研究，2020 年 9 月）。這樣的趨勢也體現於 2000 年以來低碳能源技術前端公司的排序，其中包括六家汽車公司和六家主要電池供應商。同樣在終端應用方面，截至 2011 年電動車的國際專利家族數量超過了其他道路車輛相關的清潔能源技術（包括提高內燃機引擎效率、改進空氣動力學、減輕重量或提高能源效率的零組件與子系統的技術）之數量。

2000-2019 低碳能源技術前15大申請人

Top 15 patent applicants in low-carbon energy technologies, 2000-19

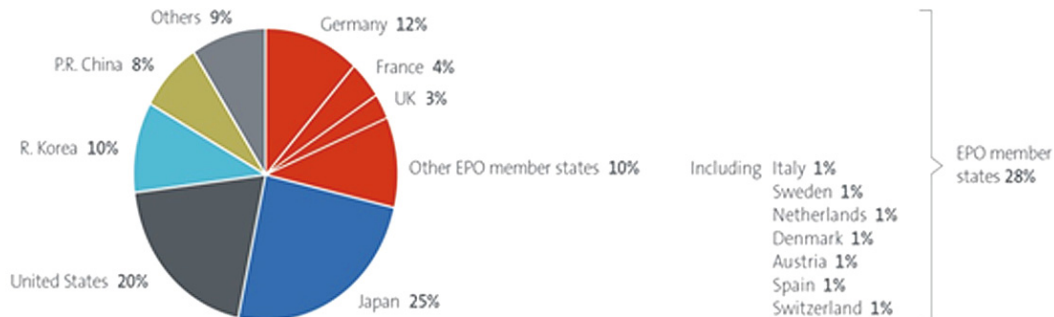


歐洲、日本和美國領先，各有不同的專精領域

從主要的區域創新趨勢來看，自 2000 年以來，歐洲公司和研究機構在低碳能源發明專利申請方面處於領先地位，這些技術在過去十年間（2010-2019）佔所有國際專利家族數量的 28%（德國就佔了 12%），其次為日本（25%）、美國（20%）、韓國（10%）和中國大陸（8%）。

2010-2019清潔能源IPFs來源國

Countries of origin for international patent families in clean energy technologies, 2010-19



Source: European Patent Office

雖然歐洲在大部分可再生能源領域排序第一，並且在鐵路和航空等一些終端應用領域尤其領先。日本在電動汽車技術、電池和氫能源方面處於領先地位。美國在航空、生物燃料和碳捕獲方面具有技術優勢。韓國的主要優勢在於電池、太陽能光電技術及工業生產與 ICT 產業的節能技術，而中國大陸也專注於 ICT 技術。

本報告強調各國（尤其是美國和歐洲國家）正致力於跨境合作開發低碳技術，強化了國際合作和知識共享，進一步加速研發工作的潛力。

總體而言，來自研究機構（大學和公共研究組織）的清潔能源技術國際專利家族的占比有所增加（從 2000-2009 年的 6.6% 至 2010-2019 年的 8.5%）。研究機構在低碳能源供應技術（替代燃料、核能和一些可再生能源）和碳捕提與氫能源等新興賦能技術方面，尤其活躍。

相關連結

<https://www.epo.org/news-events/news/2021/20210427.html>

● CNIPA 加入 TMView 商標檢索系統

自 2021 年 5 月 19 日起，歐盟智慧財產局（EUIPO）的 TMview 商標檢索系統納入中國大陸國家知識產權局（CNIPA）的商標資料，TMview 涵蓋 75 個智慧財產局的 6,200 萬個商標，將成為超過 9,000 萬個商標的資料庫。

現在利用 TMview 工具可檢索超過 3,200 萬個中國大陸的商標，提供歐洲和全球 IP 使用者免費檢索。

EUIPO 是第一個與 CNIPA 共享其商標資料的智慧財產局，這代表了兩局間將長期保持密切的合作。

相關連結

https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/news?p_p_id=csnews_WAR_csnewsportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&journalId=8705992&journalRelatedId>manual/

● EPO《專利知識新聞》上線了

EPO 推出了新的線上雜誌《專利知識新聞》（Patent Knowledge News），該雜誌將刊登 EPO 及其他地區與專利知識相關的新聞、更新和實例。

在 epo.org 的「專利檢索」（Searching for patents）頁面下，可以找到《Patent Knowledge News》，內容將包括：

1. EPO 的工具、資料和服務的更新與發展相關資訊
2. 有關於專利檢索方面的文章
3. 世界各地專利制度的特點，尤其是亞洲地區
4. 有關如何在日常商業生活中使用 Espacenet、PATSTAT、Global Patent Index（GPI）資料庫和許多其他服務的秘訣與技巧
5. 顛覆性的新興技術的最新趨勢—以及如何借助專利知識獲取洞察力
6. "Patenticulars"—一個包含專利資訊中引人入勝的特質及特點

新文章每兩周出刊一次，為避免遺漏文章，使用者可以訂閱 EPO newsletter 電子報，該電子報將刊登 Patent Knowledge News 相關訊息。

相關連結

<https://www.epo.org/news-events/news/2021/20210608.html>

專利

● 智慧局 AEP 6 月份統計資料簡表

表一：2021 年 6 月加速審查申請案申請人國別統計

依月份／國內外統計

申請月份	本國				本國 合計	外國				外國 合計	總計
	事由 1	事由 2	事由 3	事由 4		事由 1	事由 2	事由 3	事由 4		
2021 年 01 月	2	0	17	1	20	79	6	2	0	87	107
2021 年 02 月	2	0	5	1	8	41	4	0	1	46	54
2021 年 03 月	1	0	15	4	20	28	5	0	0	33	53
2021 年 04 月	1	0	7	3	11	18	1	0	6	25	36
2021 年 05 月	1	0	8	3	12	38	11	0	1	50	62
2021 年 06 月	3	0	6	3	12	17	15	0	2	34	46
總計	10	0	58	15	83	221	42	2	10	275	*358

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)	10	0	58	15	83
開曼群島 (KY)	94	2	0	7	103
南韓 (KR)	33	37	0	0	70
美國 (US)	37	1	0	0	38
日本 (JP)	28	1	0	0	29
中國大陸 (CN)	4	0	1	1	6
盧森堡 (LU)	2	0	0	0	2
薩摩亞 (WS)	0	0	1	0	1
芬蘭 (FI)	1	0	0	0	1
荷蘭 (NL)	1	0	0	0	1
以色列 (IL)	2	0	0	0	2
英國 (GB)	2	0	0	1	3
新加坡 (SG)	3	0	0	0	3
瑞典 (SE)	2	1	0	0	3
義大利 (IT)	2	0	0	0	2
德國 (DE)	4	0	0	0	4
丹麥 (DK)	3	0	0	0	3
瑞士 (CH)	2	0	0	0	2
法國 (FR)	1	0	0	0	1
澳大利亞 (AU)	0	0	0	1	1
總計	231	42	60	25	*358

* 註：包含 7 件不適格申請（3 件事由 1、1 件事由 2、1 件事由 3、2 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 回覆期間	首次審查回覆 平均時間（天）
事由 1	2021 年 1 月至 2021 年 6 月底	52.6
事由 2	2021 年 1 月至 2021 年 6 月底	79.6
事由 3	2021 年 1 月至 2021 年 6 月底	86.6
事由 4	2021 年 1 月至 2021 年 6 月底	55.5

註：統計數據計算自文件齊備至首次回覆之平均期間。

表三：主張之對應案國別統計（2021 年 6 月）

國別	事由 1	事由 2	總計	百分比
美國（US）	176	38	214	76.16%
中國大陸（CN）	22	0	22	7.83%
日本（JP）	19	1	20	7.12%
歐洲專利局（EP）	15	3	18	6.41%
新加坡（SG）	3	0	3	1.07%
南韓（KR）	2	0	2	0.71%
澳大利亞（AU）	1	0	1	0.36%
德國（DE）	1	0	1	0.36%
總計	239	42	281	100.00%

註：其中有 5 件加速審查申請引用複數對應案。

專利

● 本局重新編修完成「專利法逐條釋義」（110年6月版），歡迎參考利用！

為促進各界對專利法之瞭解，本局 103 年 9 月出版「專利法逐條釋義」；

因專利法於 106 年修正專利優惠期、108 年修正分割及延長設計專利權期限等，而近年來專利審查基準亦有修正，本局爰重新審慎修正「專利法逐條釋義」。

此次修正並篩選具參考價值之法院判決，以增補逐條釋義之完整性，謹供各界參考之用。

<https://www.tipo.gov.tw/tw/cp-85-893221-0131c-1.html>

商標

● 更新商標代理人網頁資訊

自本（110）年 6 月 1 日起，本局「商標代理人」網頁專區名稱變更為「商標代理業務」，以利未來商標代理業務相關宣導事項之綜整，並建立「律師公會」及「會計師公會」網址連結，歡迎民眾參考利用。

商標代理人之建議名冊，係以近 5 年每年代理商標註冊新申請案達 20 件（含）以上統計資料更新相關代理人之資訊；英文網頁之資訊同步更新，以利民眾參考最新資訊，參考網址 <https://topic.tipo.gov.tw/trademarks-tw/lp-608-201.html>。

<https://www.tipo.gov.tw/tw/cp-85-891194-77fce-1.html>

110 年專利案件申請及處理數量統計表

單位：件

項目 月	新申請案	發明公開案	公告發證案	核駁案	再審查案	舉發案
1 月	5,416	3,547	4,418	1,017	487	54
2 月	5,057	4,421	4,323	906	456	38
3 月	6,683	4,244	5,051	1,018	596	49
4 月	5,814	3,923	4,851	998	539	34
5 月	5,906	3,759	5,007	962	495	30
6 月	6,388	3,902	4,786	951	601	34
合計	35,264	23,796	28,436	5,852	3,174	239

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。

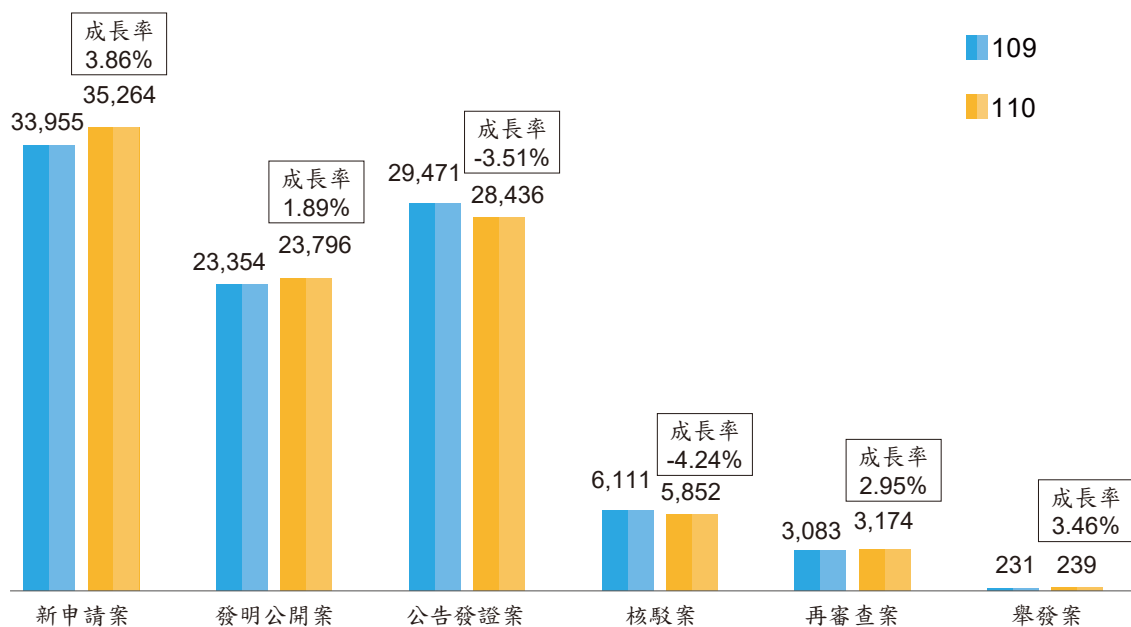
109/110 年專利案件申請及處理數量統計對照表

單位：件

項目 年份 月份	新申請案		發明公開案		公告發證案		核駁案		再審查案		舉發案	
	109	110	109	110	109	110	109	110	109	110	109	110
1 月	4,767	5,416	5,514	3,547	5,139	4,418	865	1,017	563	487	44	54
2 月	5,120	5,057	3,358	4,421	4,421	4,323	1,026	906	410	456	52	38
3 月	6,793	6,683	2,921	4,244	5,041	5,051	1,049	1,018	483	596	36	49
4 月	5,675	5,814	3,716	3,923	5,540	4,851	1,121	998	534	539	23	34
5 月	5,531	5,906	3,761	3,759	4,652	5,007	1,026	962	506	495	32	30
6 月	6,069	6,388	4,084	3,902	4,678	4,786	1,024	951	587	601	44	34
合計	33,955	35,264	23,354	23,796	29,471	28,436	6,111	5,852	3,083	3,174	231	239

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。

109/110年專利案件申請及處理數量統計對照圖



110 年商標案件申請及處理數量統計表

單位：件

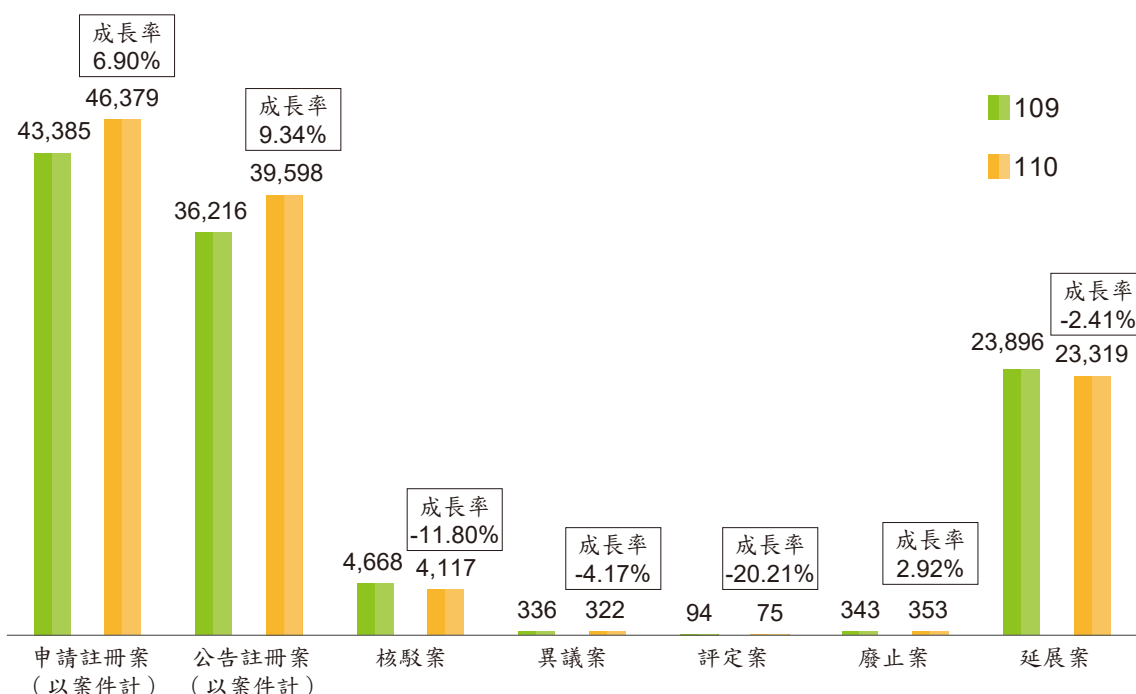
項目 月	申請註冊案 (以案件計)	公告註冊案 (以案件計)	核駁案	異議案	評定案	廢止案	延展案
1 月	7,081	7,406	732	48	8	46	3,145
2 月	6,512	6,447	750	48	8	50	2,710
3 月	8,792	5,564	541	72	14	67	4,356
4 月	8,353	7,533	825	54	12	64	4,123
5 月	7,879	5,963	688	54	15	60	4,736
6 月	7,762	6,685	581	46	18	66	4,249
合計	46,379	39,598	4,117	322	75	353	23,319

109/110 年商標案件申請及處理數量統計對照表

單位：件

項目 年份 月份	申請註冊案 (以案件計)		公告註冊案 (以案件計)		核駁案		異議案		評定案		廢止案		延展案	
	109	110	109	110	109	110	109	110	109	110	109	110	109	110
1 月	5,637	7,081	6,387	7,406	756	732	44	48	11	8	53	46	2,338	3,145
2 月	6,253	6,512	5,455	6,447	630	750	37	48	20	8	81	50	3,933	2,710
3 月	8,420	8,792	6,148	5,564	931	541	63	72	21	14	53	67	4,991	4,356
4 月	7,457	8,353	6,170	7,533	940	825	68	54	17	12	55	64	4,460	4,123
5 月	7,664	7,879	5,932	5,963	743	688	57	54	14	15	49	60	4,043	4,736
6 月	7,954	7,762	6,124	6,685	668	581	67	46	11	18	52	66	4,131	4,249
合計	43,385	46,379	36,216	39,598	4,668	4,117	336	322	94	75	343	353	23,896	23,319

109/110 年商標案件申請及處理數量統計對照圖



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

著作權

問：離職後利用自己在前公司的著作，竟然可能會侵權？

答：有一位剛從廣告公司離職並自己獨立創業的平面設計師，為了想行銷自己的設計長才，於是在她在自己創立的網站上放了幾張在前公司任職時所設計的作品照片，但沒多久就被前公司發現並告知她這樣做可能會違反著作權法，請她把照片撤下。這讓她很不解，明明不是自己的作品嗎？為什麼不能使用呢？

朋友告訴她，因為依著作權法第 11 條規定，在「僱傭關係」下，受雇人於「職務上完成」之創作，有關著作權的歸屬須視受雇人與雇用人（公司）有無約定，如有約定，則依該約定決定著作財產權的歸屬，如果沒有約定，則以受雇人為著作人，享有著作人格權，而公司則享有著作財產權。

這時她才想起，當初前公司與她對於任職期間就職務上創作的著作權歸屬，雙方並沒有任何口頭或書面上的約定，因此依上述規定，她在任職期間所完成的設計作品（美術著作）的著作財產權是歸屬於前公司所有。而她把這些作品照片上傳自己的網站，就會涉及著作權法「重製」及「公開傳輸」的利用行為，因為這兩者均屬著作財產權人（前公司）所專有的權利，所以如果要利用還是要先取得授權或同意，才不會有侵權的疑慮喔！

商標

問：動態商標，是否可以包含聲音而成為聯合式商標？

答：可以，若動態商標整體係組合聲音的聯合式申請註冊，可使用動態商標申請書，商標圖樣為表現其動態的連續性靜止圖像，聲音部分則併同其構成動態影像的靜止圖像個數及其圖像變化過程等細節，應於商標描述為說明。若包含的聲音為音樂性質的聲音商標時，仍應以五線譜或簡譜的商標圖樣表現該聲音，並依其商標型態檢附商標樣本（商施 13 I、16、18；詳參「非傳統商標審查基準 11」）。

經濟部智慧財產局各地服務處 110 年 8 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	08/05 (四) 10:00 — 11:00	營業秘密概論	陳榮輝主任
	08/12 (四) 10:00 — 11:00	專利申請實務	
	08/19 (四) 10:00 — 11:00	商標申請實務	
	08/26 (四) 10:00 — 11:00	著作權概論	
臺中	08/05 (四) 10:00 — 11:00	中小企業 IP 專區簡介 檢索系統推廣課程	余賢東主任
	08/12 (四) 10:00 — 11:00	專利申請實務	
	08/19 (四) 10:00 — 11:00	商標申請實務	
	08/26 (四) 10:00 — 11:00	著作權概論	
臺南	08/03 (二) 10:00 — 11:00	營業秘密概論	古朝璟主任
	08/10 (二) 10:00 — 11:00	專利申請實務	
	08/17 (二) 10:00 — 11:00	商標申請實務	
	08/24 (二) 10:00 — 11:00	著作權概論	
	08/31 (二) 10:00 — 11:00	中小企業 IP 專區簡介 檢索系統推廣課程	
高雄	08/04 (三) 10:00 — 11:00	中小企業 IP 專區簡介 檢索系統推廣課程	陳震清主任
	08/11 (三) 10:00 — 11:00	專利申請實務	
	08/18 (三) 10:00 — 11:00	商標申請實務	
	08/25 (三) 10:00 — 11:00	著作權概論	

重要公告

本局及臺中、高雄服務處專利商標專業志工諮詢，自 5 月 18 日起**暫停服務**，未來視疫情發展另行於**局網公告**恢復服務時間，如恢復後各服務處依下方輪值表提供服務。

有關專利、商標相關諮詢，請多多利用本局服務台專線：

專利服務台專線：(02)8176 — 9009；

商標服務台專線：(02)2376 — 7570

造成不便之處，敬請見諒！

經濟部智慧財產局臺中服務處 110 年 08 月份專利商標專業志工服務輪值表		
諮詢服務時間	諮詢服務項目	義務諮詢人員
08/04 (三) 14:30 — 16:30	專利	楊傳鏈
08/05 (四) 14:30 — 16:30	專利	朱世仁
08/06 (五) 14:30 — 16:30	商標	陳建業
08/11 (三) 14:30 — 16:30	商標	陳逸芳
08/12 (四) 14:30 — 16:30	商標	陳鶴銘
08/13 (五) 14:30 — 16:30	商標	周皇志
08/18 (三) 14:30 — 16:30	專利	吳宏亮

諮詢服務時間	諮詢服務項目	義務諮詢人員
08/19 (四) 14:30 — 16:30	專利	趙嘉文
08/20 (五) 14:30 — 16:30	專利	趙元寧
08/25 (三) 14:30 — 16:30	專利	林湧群
08/26 (四) 14:30 — 16:30	商標	施文銓
08/27 (五) 14:30 — 16:30	商標	林柄佑

- 註：1. 本輪值表僅適用於本局臺中服務處，地點：臺中市南屯區黎明路二段 503 號 7 樓
 2. 欲洽詢表列之義務諮詢人員，亦可直撥電話 (04) 2251-3761~3 洽詢

經濟部智慧財產局高雄服務處 110 年 8 月份專利商標專業志工諮詢服務輪值表		
諮詢服務時間	諮詢服務項目	義務諮詢人員
8/02 (一) 14:30 — 16:30	商標	趙正雄
8/03 (二) 14:30 — 16:30	商標	鄭承國
8/04 (三) 14:30 — 16:30	商標	簡國靜
8/05 (四) 14:30 — 16:30	商標	戴世杰
8/06 (五) 14:30 — 16:30	商標	劉高宏
8/09 (一) 14:30 — 16:30	商標	郭同利
8/10 (二) 14:30 — 16:30	商標	王增光
8/11 (三) 14:30 — 16:30	商標	王月容
8/12 (四) 14:30 — 16:30	商標	劉慶芳
8/13 (五) 14:30 — 16:30	商標	黃耀德
8/16 (一) 14:30 — 16:30	商標	李榮貴
8/17 (二) 14:30 — 16:30	專利、商標	洪俊傑
8/18 (三) 14:30 — 16:30	商標	俞佩君
8/19 (四) 14:30 — 16:30	商標	盧宗輝

- 註：1. 本輪值表僅適用於本局高雄服務處，服務處地點：高雄市苓雅區政南街 6 號 7 樓
2. 欲洽詢表列之義務諮詢人員，亦可直撥電話 (07)715-1786~87 轉分機 8603 洽詢

* 專利

作者	文章名稱	期刊名稱	期數	出版日期
吳尊傑	從專利盒制度中探討跨境課稅之公平性問題	月旦會計實務研究	41	2021.05
周碧鳳	美國專利申請案訴願相關程序概要說明與案例介紹	萬國法律	237	2021.06

* 著作權

作者	文章名稱	期刊名稱	期數	出版日期
吳尚昆	出資人利用著作範圍的探究——最高法院 107 年度台上字第 553 號民事判決評析	月旦會計實務研究	40	2021.04

* 商標

作者	文章名稱	期刊名稱	期數	出版日期
林利芝	Matal v. Tam ——商標法與言論自由的經典案例（四）	台灣法學雜誌	413	2021.04
林利芝	Matal v. Tam ——商標法與言論自由的經典案例（五）	台灣法學雜誌	414	2021.04
程法彰	商標權利耗盡與真品平行輸入的交會再思考——論最高法院 108 年度台上字第 397 號民事判決的妥適性	台灣法學雜誌	414	2021.04

智慧財產權月刊徵稿簡則

109 年 1 月 1 日實施

- 一、本刊為一探討智慧財產權之專業性刊物，凡有關智慧財產權之司法實務、法規修正、法規研析、最新議題、專利趨勢分析、專利布局與管理、國際新訊、審查實務、主管機關新措施、新興科技、產業發展及政策探討等著作或譯稿，歡迎投稿，並於投稿時標示文章所屬類型。
- 二、字數 **4,000~10,000 字** 為宜，如篇幅較長，本刊得分為（上）（下）篇刊登，至多 20,000 字，**稿酬每千字 1,200 元**（計算稿酬字數係將含註腳之字數與不含註腳之字數，兩者相加除以二，以下亦同），**超過 10,000 字每千字 600 元**，**最高領取 15,000 元稿酬**；譯稿費稿酬相同，如係譯稿，本局不另支付外文文章之著作財產權人授權費用。
- 三、賜稿請使用中文正體字電腦打字，書寫軟體以 Word 檔為原則，並請依本刊後附之「智慧財產權月刊本文格式」及「智慧財產權月刊專論引註及參考文獻格式範本說明」撰寫。
- 四、來稿須經初、複審程序（採雙向匿名原則），並將於 4 週內通知投稿人初審結果，惟概不退件，敬請見諒。經採用者，得依編輯需求潤飾或修改，若不同意者，請預先註明。
- 五、投稿需注意著作權法等相關法律規定，文責自負，如係譯稿請附原文（以 Word 檔或 PDF 檔為原則）及「著作財產權人同意書」正本（授權範圍需包含同意翻譯、投稿及發行，同意書格式請以 e-mail 向本刊索取），且文章首頁需註明原文出處、譯者姓名及文章經著作財產權人授權翻譯等資訊。
- 六、稿件如全部或主要部分，已在出版或發行之圖書、連續性出版品、電子出版品及其他非屬書資料出版品（如：光碟）以中文發表者，或已受有其他單位報酬或補助完成著作者，請勿投稿本刊；一稿數投經查證屬實者，本刊得於三年內拒絕接受該作者之投稿；惟收於會議論文集或研究計劃報告且經本刊同意者，不在此限。
- 七、為推廣智慧財產權知識，經採用之稿件本局得多次利用（經由紙本印行或數位媒體形式）及再授權第三人使用。
- 八、投稿採 e-mail 方式，請寄至「智慧財產權月刊」：ipois2@tipo.gov.tw，標題請註明（投稿）。

聯絡人：經濟部智慧財產局資料服務組 劉敏慧小姐。

聯絡電話：02-2376-7170

智慧財產權月刊本文格式

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

壹、前言

貳、美國以往判斷角色著作權之標準

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

二、角色即故事標準（the story being told test）

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

四、綜合分析

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

一、案件事實

二、角色著作權的保護標準

肆、結語

三、文章分項標號層次如下：

壹、貳、參、……；一、二、三、……；（一）（二）（三）……；

1、2、3、……；（1）（2）（3）……；

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

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

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

六、標點符號常見錯誤：

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

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「作者姓名，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。

三、中文文獻註釋方法舉例如下：

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

(五) 研討會論文：

王泰升，西方憲政主義進入臺灣社會的歷史過程及省思，

發表者
姓名

文章名

第八屆憲法解釋之理論與實務學術研討會，中央研究院法律學研究所，

研討會名稱

研討會主辦單位

頁 53，2014 年 7 月。

引註頁 出版年月

(六) 法律資料：

商標法第 37 條第 10 款但書。

司法院釋字第 245 號解釋。

最高法院 84 年度台上字第 2731 號民事判決。

經濟部經訴字第 09706106450 號訴願決定。

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

最高行政法院 103 年 8 月份第 1 次庭長法官聯席會議決議。

經濟部智慧財產局電子郵件 990730b 號解釋函。

(七) 網路文獻：

林曉娟，龍馬傳吸 167 億觀光財，自由時報，

作者姓名

文章名

網站名

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

網址

（最後瀏覽日：西元年/月/日）

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

（一）專書範例：

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

（二）期刊範例：

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

（三）學術論文範例：

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

（四）網路文獻範例：

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

（五）法律資料範例：

範例 1：35 U.S.C. § 173 (1994).
卷 法規名稱縮寫 條 (版本年份)
 範例 2：Egyptian Goddess, Inc. v. Swisa, Inc., 543 F.3d 665,
原告 v. 被告 卷 彙編輯案例起始頁名稱縮寫
672 (Fed. Cir. 2008).
引註頁 (判決法院 判決年)



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。

Intellectual Property Office



經濟部智慧財產局
Intellectual Property Office

台北市大安區 106 辛亥路 2 段 185 號 3 樓

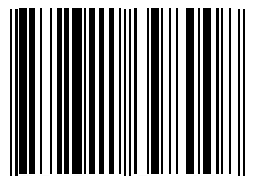
TEL: (02) 2738-0007 FAX: (02) 2377-9875

E-mail: ipo@tipo.gov.tw

經濟部網址: www.moea.gov.tw

智慧財產局網址: www.tipo.gov.tw

ISSN 2311-398-7



9 772311 398008

ISSN: 2311-3987

GPN: 4810300224