



ISSN : 2311-3987

中華民國 111 年 3 月

智慧財產權 月刊

279

本月專題

更正及更正再抗辯實務研析

淺談兩造對審架構下專利爭議案件之更正制度
——以美國及德國制度為鑑

日本更正再抗辯實務研析

論 述

從「康寶濃湯展示架」事件論析美國設計專利
非顯而易知性判斷實務



經濟部智慧財產局 編製



第 279 期
中華民國 111 年 3 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、周志賢、吳欣玲、
傅文哲、吳俊逸、王樂民、
劉真伶、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—更正及更正再抗辯實務研析

淺談兩造對審架構下專利爭議案件之更正 制度——以美國及德國制度為鑑	06
--------------------------------------	----

陳盈竹、吳韶淳、林希彥

日本更正再抗辯實務研析	27
-------------	----

高健忠

論述

從「康寶濃湯展示架」事件論析美國設計 專利非顯而易知性判斷實務	46
------------------------------------	----

徐銘峰

判決摘要	71
國際智財新訊	74
智慧財產局動態	77
110 年發明專利及商標申請前十大統計	81
智慧財產權統計	83
智慧財產權答客問	85
服務處諮詢與課程表	87
智慧財產權相關期刊論文索引	92
附錄	93

Issue 279
Mar 2022

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; Chih-Hsien Chou;
Hsin-ling Wu; Wen-Che Fu;
Chun-Yi Wu; Le-Min Wang ;
Chen-Lin Liu ; 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 — Study on the Practice of Post-Grant Amendment and Re-Defense Based on Correction of Claims against Patent Invalidity Defense	
Study on the Post-Grant Amendment under Patent Invalidation with Inter Partes Proceeding – Refer to the US and Germany System	06
<i>Ying-Chu Chen 、 Shao-Chun Wu 、 Hsi-Yen Lin</i>	
Study on the Practice of Re-Defense of Correction against the Defense of Invalidation in Japan	27
<i>Chien-Chung, Kao</i>	
Papers & Articles	
Case Studies on Dispenser Display of Campbell Soup Concerning the Non-Obviousness in Design Patents	46
<i>Ming-Feng Hsu</i>	
Summaries of Court Orders	71
International IPR News	74
What's New at TIPO	77
Top 10 Invention Patent Applicants and Trademark Applicants in 2021	81
IPR Statistics	83
IPR Q&A	85
IPR Consultation Service Counter & Course Schedule	87
Published Journal Index	92
Appendix	93



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 23 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

智慧財產局為順應產業界對專利救濟制度之需求，並與國際接軌，參酌日本、美國及德國等國專利救濟制度，蒐集產官學各界意見，自 108 年起研擬「專利法部分條文修正草案」，並於 109 年及 110 年分別公告專利法部分條文修正草案第 1 稿及第 2 稿，針對專利舉發案件之審議及救濟制度作大幅的變革，由書面審查改採言詞審議及合議審議，進而簡併救濟層級，並採行政由舉發人與被舉發人（專利權人）兩造對審制度，準用民事訴訟程序，且以最高法院為終審法院。另專利爭議案件中常作為攻擊或防禦方法之更正制度，將影響專利權範圍之認定，修正條文通盤進行修正調整。本月專題「**更正及更正再抗辯實務研析**」介紹美國及德國之更正制度，與日本更正再抗辯相關學說見解及法院實務認定。本月論述「從『**康寶濃湯展示架**』事件論析美國設計專利非顯而易知性判斷實務」以美國「康寶濃湯展示架」事件為例，解析美國設計專利有關非顯而易知性的判斷實務。

專題一由陳盈竹、吳韶淳、林希彥所著之「**淺談兩造對審架構下專利爭議案件之更正制度——以美國及德國制度為鑑**」探討美國與德國在專利爭議案件中更正之態樣與實務運作，並進行比較分析，孰為探討 110 年專利法部分條文修正草案第 2 稿，未來修法後我國更正實務運作之參考。

專題二由高健忠所著之「**日本更正再抗辯實務研析**」介紹日本有關更正再抗辯相關實務見解，因更正再抗辯為專利權人對抗無效抗辯的重要手段，然日本法院實務運作相對嚴謹，專利權人欲主張更正再抗辯，能獲允認之機會甚微。本文介紹日本近期智慧財產法院及最高法院案例，探討日本更正再抗辯之學理與實務發展現況。

本月論述由徐銘峯所著之「從『康寶濃湯展示架』事件論析美國設計專利非顯而易知性判斷實務」以美國「康寶濃湯展示架」多方複審程序為題，介紹美國聯邦巡迴上訴法院對非顯而易知性之判斷過程，說明美國設計專利非顯而易知性的發展及判斷原則，分析若於我國設計專利面臨創作性挑戰時，如何建立客觀證據與設計專利的連結關係，並提出作者個人見解。

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。

淺談兩造對審架構下專利爭議案件之更正制度 ——以美國及德國制度為鑑

陳盈竹^{*}、吳韶淳^{**}、林希彥^{***}

壹、前言

貳、美國與德國之專利更正制度

一、美國

二、德國

參、未來我國專利更正制度

一、修正條文更正之通則規定

二、修正條文舉發併提更正之規定

肆、結論

* 作者現為經濟部智慧財產局專利審查官。

** 作者現為經濟部智慧財產局專利審查官。

*** 作者現為經濟部智慧財產局專利組長。

本文相關論述僅為一般研究探討，不代表任職單位之意見。

摘要

智慧財產局為順應產業對專利爭議制度之需求，自民國 108 年起研擬「專利法部分條文修正草案」，已分別於 109 年 12 月及 110 年 6 月公告專利法部分條文修正草案第 1 稿及第 2 稿，其中針對專利舉發案件之審議及救濟制度作大幅的變革，由書面審查改採言詞審議及合議審議，進而簡併訴願層級；救濟程序改由舉發人與被舉發人兩造為當事人，準用民事訴訟程序進行兩造對審，並以最高法院為終審法院。

按專利權以申請專利範圍為準，專利之更正將直接影響判斷基礎，因此修正條文亦通盤規劃更正相關條文。本文主要借鏡於美國與德國在專利爭議程序中之更正實務，探討未來我國爭議案件在兩造對審架構下之更正實務運作。

關鍵字：更正制度、爭議程序、兩造對審、專利法修正條文

post-grant amendment、invalidation、inter partes proceeding、amendment of Patent Act

壹、前言

為鼓勵、保護創作，促進產業發展健全專利制度，經濟部智慧財產局（下稱智慧局）刻正研修專利法部分條文及相關法規，過程中參酌司法院、專利師公會、產業界以及專家學者意見，已分別於民國 109 年 12 月及 110 年 6 月公告專利法部分修正條文第 1 稿及第 2 稿，其中對於專利舉發事件之審議及救濟制度之修正，可謂擘劃巨大，變革甚多，將現行舉發制度從提起至確定須歷經四個審級（智慧局、經濟部訴願審議委員會、智慧財產及商業法院、最高行政法院）簡併其中訴願層級改為三個審級，藉以提升效能；再者，為強化審查專業力度，將原先由二人（主審、副審）書面審查改採為三人或五人（審議長及其他 2 或 4 位審議委員）言詞審議方式；另按舉發乃公眾審查制度，專利專責機關認定系爭專利有效與否，係依兩造當事人所提之舉發證據、理由及答辯理由為專業、公正之認定，屬中立裁判之角色，兩造當事人再有爭執，於後續提起之訴訟救濟程序，本質上屬私權之爭執，本應由舉發人與被舉發人為訴訟當事人，智慧局不應為渠等爭議事件之當事人，此亦為國際主要國家舉發制度之所趨，故參酌專利五大局¹之爭議制度及產業界之建議與需求²，專利法研修將現行舉發爭議訴訟由行政訴訟程序改為準用民事訴訟程序，由舉發當事人為原、被告進行兩造對審，並以最高法院為終審法院。

蓋專利一經核准公告即賦予專利權人在一定時間內排除他人未經其同意而實施該發明之權；惟經核准公告之專利說明書或申請專利範圍可能因存有瑕疵（文字誤繕、外文誤譯）或因事涉專利之舉發或民事侵權事件當事人抗辯專利權無效，專利權人為完善專利權範圍或為因應舉發或訴訟之攻防需求，得依專利法之規定向專利專責機關申請更正。專利權人於被舉發時透過更正申請專利範圍或說明書、圖式之內容，藉以維持其專利有效性為經常之防禦手段，爭議程序採兩造對審制度下更正制度勢必相應進行調整，本文將借鏡美國與德國專利爭議事件中之更正制度，作為專利法部分修正條文之參考。

¹ 美國專利商標局、歐洲專利局、日本特許廳、韓國智慧財產局和中國大陸國家知識產權局。

² 全國工業總會九十九年、一百年白皮書及國家發展委員會建置之公共政策網路參與平臺提點于一百零四年七月之提案建議，專利商標行政救濟應「簡併救濟程序」、爭議案件應採「兩造對審」。

貳、美國與德國之專利更正制度

一、美國

（一）美國專利更正態樣

於美國專利制度中於許多程序中均有提出更正之機會，舉凡再發證請求（Reissue）、單方再審查（Ex Parte Reexamination）、核准後複審（Post-Grant Review, PGR）及多方複審（Inter Partes Review, IPR）等程序。

專利權人可於專利核准公告後二年內藉由提出再發證請求主動更正已核准之專利，包括修改說明書或圖式的內容，並可擴張或限縮權利範圍³，再發證所擴張之權利係向後生效；另由任意第三人提出之單方再審查程序中，專利權人亦可對其專利權提出修改或提出新的請求項，以區別先前技術，修改或新增之請求項不得擴張權利範圍⁴。此外，專利審判暨上訴委員會（Patent Trial and Appeal Board, PTAB）承審之 PGR 及 IPR 案件，於其審理過程中，專利權人亦有機會更正專利權；前述 PGR 與 IPR 等兩造當事人準訴訟程序之間的主要差異在於提出時點（PGR 案僅得於專利核准後 9 個月內提出），得主張之無效事由及證據型態等雖略有不同⁵，更正相關規定並無二致。

（二）美國專利爭議案件之更正

PTAB 下審理之 PGR 及 IPR 爭議案件即相當於我國專利之核准異議⁶與舉發之爭議程序，PGR 與 IPR 提起之事由略有不同，PGR 提起事由較 IPR 更為廣泛，由技術領域熟稔之專利行政法官（administrative patent judge）⁷進行審理。

³ 35 U.S.C. § 251.

⁴ 35 U.S.C. § 305.

⁵ 朱浩筠，美國專利舉發制度及其相關爭議問題簡介——以多方複審（IPR）案件為中心，智慧財產權月刊 213 期，頁 8，2016 年 9 月。

⁶ 我國之異議制度業於 92 年廢除。我國異議制度與美國 PGR 之差異在於，我國為公告領證前一定期間，美國 PGR 為公告領證後一定期間。

⁷ 35 U.S.C. § 6.

1、PGR 程序

美國專利核准後一定期間，第三人得向 PTAB 提出 PGR 聲請主張專利無效，以系爭專利不具新穎性、進步性、明確性、據以實現要件⁸等事由據以主張系爭專利不具有有效性，如同異議制度係透過公眾審查機制再次檢視專利有效性，相較 IPR 程序僅得以新穎性及進步性為由提起具有更寬泛之主張範圍，相對地日後其他程序亦可能因 PGR 之主張受限於更寬廣之一事不再理事由。

PGR 程序之更正主要依據美國專利法第 255 條規定，專利權人須證明所欲更正之內容非可歸責於 USPTO 之繕寫、印刷或其他小錯誤，若可證明是出於善意者，且更正尚無需重新啟動再審查（re-examination）程序或增加新事項者，則可以准予更正，更正後之請求內容產生溯及之效力，PTAB 審理時會嚴格檢視上開要件做成書面決定。

對 PGR 審理結果不服者得上訴至美國聯邦巡迴上訴法院（United States Court of Appeals for the Federal Circuit, CAFC）尋求救濟，惟 CAFC 僅審理 PTAB 所為之決定是否違法，專利權人於上訴階段並無再次提出更正之機會；PGR 審理時程平均達三年時間，效率不及 IPR，以 2021 年為例，申請 PGR 案件僅占 PTAB 申請案約 7%⁹。

2、IPR 程序

對於 USPTO 核准之專利，第三人可提出 IPR 申請（petition）主張專利無效，IPR 申請之提出時點為專利核准 9 個月後或 PGR 程序終結後，得主張之無效事由限於不符美國專利法第 102 條或第 103 條之新穎性或進步性要件者，且必須以專利案或其他書面文件為證據¹⁰。IPR 申請人應將申請書及相關證據送達專利權人¹¹，專利權人得於期限內提出初步答辯（preliminary response）說明 IPR 不應被立案之理由，

⁸ 35 U.S.C. § 101, § 102, § 103, § 112.

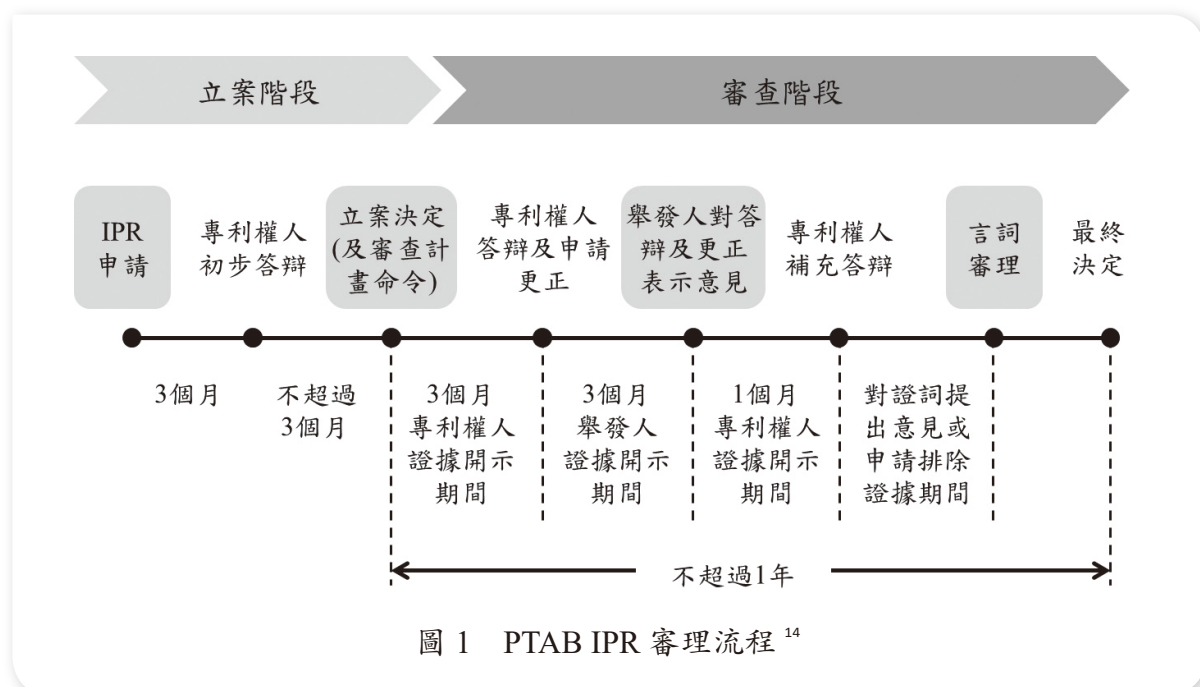
⁹ PTAB FY21 End of Year Outcome Roundup, 3.

¹⁰ 35 U.S.C. § 311.

¹¹ 37 C.F.R. § 42.105.

並可放棄 (disclaim) 一或多個請求項，但此時不得提出請求項之更正 (amendment)¹²。

收到專利權人初步答辯後或專利權人逾期仍未提初步答辯，PTAB 會在 3 個月內決定是否立案 (institution)，經立案之 IPR 案件則會同時核發審查計畫命令 (scheduling order)，初步訂定審理期程中兩造提出各項申請及相關書狀的期日，以確保能在立案後 1 年內作出最終決定¹³，如圖 1 所示。



在 IPR 審理過程中，專利權人原則上僅得提出一次更正請求 (motion to amend, MTA)，且在提出前應先以電話會議或電子郵件溝通之方式與 PTAB 進行商議 (confer)¹⁵。若專利權人欲提出額外的更正請求 (additional motion to amend)，應先取得 PTAB 允許始得為之；

¹² 37 C.F.R. § 42.107.

¹³ Consolidated Trial Practice Guide (Nov. 2019), 65.

¹⁴ 朱浩筠，同註 4，頁 13；Patent Trial and Appeal Board Consolidated Trial Practice Guide November 2019, 7。

¹⁵ Consolidated Trial Practice Guide (Nov. 2019), 66.

當 PTAB 認專利權人所提之事由正當，或是兩造當事人基於促進和解而共同請求，PTAB 可例外同意之¹⁶。

IPR 程序中的 MTA 僅可刪除被挑戰的請求項，或對於被挑戰之請求項提出合理數目的替代請求項¹⁷。專利權人應提供請求項清單以表明更正內容，並闡述各個新增或更正的請求項為申請時說明書所支持，以及各個主張優先權之請求項為優先權基礎案所支持¹⁸。若更正內容未與不具可專利性之理由對應，或者有擴大該專利之請求項範圍或引入新事項之情形，MTA 即會被否准¹⁹。

PTAB 對於 IPR 程序中的 MTA，一向要求提出 MTA 的專利權人應負擔舉證責任，以證明每一替代請求項具有專利有效性²⁰。然而，CAFC 在 2017 年 10 月 Aqua Prods., Inc. v. Matal 全院聯席判決就 MTA 之舉證責任分配提出見解²¹，認為應由 IPR 申請人舉證證明 MTA 之替代請求項不具可專利性，而非如 PTAB 實務要求由專利權人舉證證明之。依循上述見解，USPTO 於 2020 年 12 月 21 日發布關於 MTA 之舉證責任分配的最終規則²²，該規則自 2021 年 1 月 21 日起生效，包括專利權人應以優勢證據（preponderance of evidence）證明 MTA 之替代請求項數目合理、替代請求項未引入新事項、替代請求項為說明書所支持等基本要件，而針對 MTA 之替代請求項是否具可專利性，應由 IPR 申請人負舉證責任。

至 2020 年 3 月 31 日為止，在所有已終結的 PTAB 審理案件中，僅約 11% 的專利權人有提出 MTA²³。進一步觀察 MTA 後續結果，約有 34% 因單純刪除請求項、原請求項已具專利要件、案件在最終書面決定前已終結等原因而未經 PTAB 為實體認定；而在有經 PTAB 實體

¹⁶ 37 C.F.R. § 42.121(c).

¹⁷ 37 C.F.R. § 42.121(a)(3).

¹⁸ 37 C.F.R. § 42.121(b).

¹⁹ 37 C.F.R. § 42.121(a)(2).

²⁰ 根據 37 C.F.R. § 42.20(c) 解釋而得。

²¹ Aqua Prods., Inc. v. Matal, 872 F.3d 1290 (Fed. Cir. 2017).

²² Federal Register Vol. 85, No. 245, Rules and Regulations (Dec. 21, 2020).

²³ Patent Trial and Appeal Board Motion to Amend Study, Installment 6 (Update through March 31, 2020).

認定的 335 件 MTA（提出替代請求項）中，僅有 28 件全部准予更正，19 件部分准予更正，亦即僅有約 14% 的 MTA 獲准至少一個替代請求項，比例甚低。分析 MTA 的否准理由，絕大多數係因為更正後之請求項仍不具備可專利性，僅約 8% 係基於專利權人試圖更正未被挑戰的請求項等程序性理由。

為了在審理過程中提供更健全且衡平當事人權益的更正實務，USPTO 於 2019 年 3 月 15 日發布關於 MTA 實務及程序的新試行計畫²⁴，並於 2021 年 9 月 16 日宣布該試行計畫將至少持續到 2022 年 9 月 16 日²⁵。在試行計畫中，專利權人有兩個不同於以往的選項，首先專利權人可就其 MTA 請求 PTAB 加發初步指導（preliminary guidance），就 MTA 是否符合法規要件、替代請求項之可專利性等事項提供初步反饋；其次，專利權人可根據前述初步指導或 IPR 申請人就 MTA 內容所提異議（opposition），以提出修訂 MTA（revised MTA, rMTA）。試行計畫的規則可使當事人藉由初步指導內容及時得悉 PTAB 意向，更提供專利權人再次提出 MTA 的機會，對專利權人相對友善。

試行計畫適用對象為 2019 年 3 月 15 日及其後立案的所有 PTAB 審理案件，專利權人仍可選擇不要求初步指導、亦不提出 rMTA，後續程序即與試行計畫實施前相仿。2020 年 4 月 1 日至 2020 年 9 月 30 日期間，PTAB 發出 31 件關於屬試行計畫適用對象之 MTA 的最終決定，其中 22 件的專利權人使用試行計畫之至少一個選項，且其中 36% 獲准至少一個替代請求項；相對地，專利權人未選擇試行計畫之任一選項的 9 件 MTA 中，只有 11% 獲准至少一個替代請求項。由前述數據可知，超過三分之二的 MTA 採用試行計畫選項，且相較於未使用試行計畫之 MTA，選擇試行計畫選項的專利權人有更高機會獲准至少一個替代請求項²⁶。

²⁴ Federal Register Vol. 84, No. 51, Notice, 9497 (Mar. 15, 2019).

²⁵ Federal Register Vol. 86, No. 177, Notice, 51656 (Sep. 16, 2021).

²⁶ PTAB's Motion to Amend Pilot Program shows promising results (Dec. 03, 2020).
<https://www.uspto.gov/blog/director/entry/ptab-s-motion-to-amend>

對於 IPR 之最終決定不服的當事人，僅得向 CAFC 請求救濟²⁷；CAFC 必須根據 USPTO 所有的行政紀錄以審查其決定是否合法²⁸，因此無論 IPR 最終決定為何，在 CAFC 的上訴程序中，專利權人均不得再行提出更正。

二、德國

（一）德國專利更正態樣

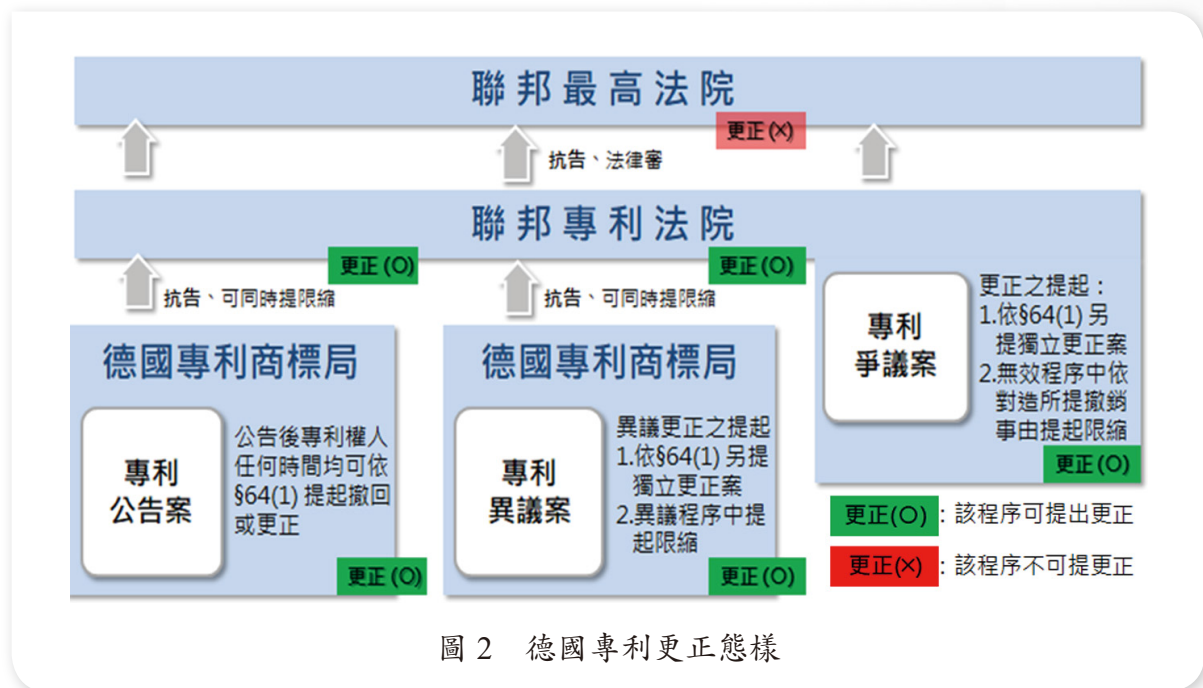
德國之專利訴訟係傳統之公民法二元制，民事與行政訴訟界線十分明確，民事侵權訴訟中德國民事法院以公告之專利權範圍為基礎認定是否構成專利侵權，對於專利權本身是否有效非為民事法院判斷侵權之審理範圍，更遑論專利權利範圍之更正，是以德國專利侵權訴訟中專利之無效抗辯或更正非屬民事訴訟中攻擊或防禦方法，相對人對專利有效性有所質疑，僅得另案向聯邦專利法院（Bundespatentgericht, BPatG）提起爭議訴訟，爭議訴訟中專利權人為保障自身權益避免專利無效，得以透過更正方式自我限縮權利範圍，以維持專利有效性。

德國專利制度中專利權人無法於民事侵權訴訟中提出更正，僅得於下述階段提出包含：專利公告後之獨立更正、異議程序²⁹中之更正及爭議程序中之更正，如圖 2 所示。其中獨立更正相當於我國現行專利法第 67 條之獨立更正申請、爭議中之更正相當我國現行專利法第 74 條第 3 項舉發期間通知專利權人答辯、補充答辯或申復期間所申請之更正。德國之獨立更正及爭議程序中之更正制度雖與我國有相對應之規定，然實質上可更正之範圍、審理成員、提起單位等規定仍有眾多不同之處，以下就德國各更正制度進一步說明。

²⁷ 35 U.S.C. § 141(c), § 319.

²⁸ 35 U.S.C. § 144.

²⁹ DE Patent Act. Section 59 (1).



1、獨立更正

德國專利法第 64 條³⁰ 規定，專利權人得於核准公告後任何時間均可向德國專利商標局（Deutsches Patent-und Markenamt, DPMA）提起撤回或更正（限縮）之申請，主要係請求內容之瑕疵給予專利權人治癒之機會，避免因文字之誤繕或翻譯等錯誤造成請求內容錯誤解讀，以明確界定專利權利範圍，其更正之請求內容溯及生效；更正之申請需以書面備具理由書及更正內容之對照本，若專利權為多人共有，須全體共有人同意提出更正申請，且更正之申請於 DPMA 決定前隨時均可提出撤回。

德國獨立更正之申請可與異議程序或無效訴訟同時併行，未准予更正公告前，異議程序或無效訴訟不待獨立更正之結果仍依公告之請求內容進行審理，獨立更正未公告前對並行之其他程序不生影響。

獨立更正並非整份說明書及圖式內容均可提起，更正之範圍限於請求項內容所界定之技術特徵及其相應之說明書及圖式內容，意即請

³⁰ DE Patent Act Section 64 (1).

求內容中未相應之說明書或圖式縱有明顯之瑕疵，DPMA 並不允許專利權人就該說明書或圖式部分單獨提起更正。

獨立更正之救濟，對於核准之更正經公告後溯及至申請日生效；不准之獨立更正案得依專利法第 73 條³¹規定不服 DPMA 之審定，檢附理由按一般行政救濟途徑向 DPMA 提起抗告，DPMA 認抗告有理由者應變更其決定，無理由者移送聯邦專利法院抗告庭進行行政訴訟救濟程序。於抗告之救濟階段，專利權人亦得另提新的更正請求，訴訟中所提起之更正由聯邦專利法院之技術法官直接進行實質審理並決定該更正之准駁，核准更正之內容聯邦專利法院以判決書為之並通知 DPMA 公告之。然實務上德國之專利權人主動提出獨立更正之案例實屬罕見，多數為專利受到第三人提起異議或舉發挑戰之防禦應對。

2、異議程序之更正

專利權取得後一定期間具有壟斷、排他之權利，對社會大眾影響甚鉅，異議制度即利用公眾審查制度再次檢視 DPMA 核准之請求內容是否有所違誤，實則再次檢視請求內容是否符合專利要件而非審查檢視 DPMA 核准之決定是否違誤，對於核准公告內容有疑義之任何人得於公告後 9 個月內依德國專利法第 59 條³²規定，備具書面理由及主張之事實於異議期限屆滿前向 DPMA 提出異議，所主張之事實及理由限於專利法第 21 條所定之撤銷事由，舉凡專利要件、明確性、非真正專利權人、超出申請時範圍等，其中關於非真正專利權人之爭執，僅限由利害關係人提起。

異議提起後由 DPMA 進行審理，專利權人為保障自身利益避免異議成立得自行決定是否參加異議程序，一般而言專利權人為保障自身權益均會參與異議程序，得以於程序中就有效性進行攻防。因專利權排除他人實施之權利對社會公益影響甚鉅之因素，德國異議制度採行職權調查主義，除異議人所提之事實及理由外，仍得依職權調查異議

³¹ DE Patent Act Section 73 (1).

³² DE Patent Act Section 59 (1).

人所未提出之證據，不受限異議人提起之內容，異議經撤回仍應續行審查³³作成專利之有效性決定，異議人是否參與則非所問。

專利權人於異議程序中因專利有效性受異議人所主張之事實或 DPMA 依職權調查所發現之新證據足以異議成立時，專利權人為保障自身利益得於異議程序中提出更正作為防禦之手段。異議程序中之更正類似申請案審查中之修正，以不超出申請時所提之內容可分別就說明書、圖式或申請專利範圍內容進行更正³⁴，相較獨立更正僅得更正請求內容及其相應之說明書與圖式內容之限制而言更為寬鬆；除此之外，專利權人亦可向 DPMA 提出獨立更正之申請，然受限於獨立更正之範圍僅限縮於請求內容及其相應之說明書、圖式，且需另外啟動一個獨立之更正程序，實務上專利權人通常傾向於異議程序中提出更正進行攻防。

異議程序中更正經核准公告者，溯及至申請日發生效力，異議程序依該更正後之內容續行判斷專利有效性。若異議程序中之更正經審理後未獲得核准，專利權經作為異議成立，專利權人得依專利法第 73 條³⁵規定向聯邦專利法院提出抗告，抗告提起時專利權人亦得同時另提更正之主張。

3、無效訴訟之更正

德國之無效（舉發）事件處理程序不同於其他國家，以專利五大局之爭議制度觀之，爭議案件向該國之專利專責機關或其附隨組織提起，由該專利專責機關審理作出專利有效性之判斷，對爭議決定不服者再上訴至法院尋求救濟，德國之無效事件係不經專利專責機關而是直接向聯邦專利法院提出聲請，因專利權係經專利專責機關確認後之私權，私權之爭執應循法院途徑處理，故德國行政程序法第 2 條直接排除 DPMA 審定程序之適用，且聯邦專利法院處理程序於專利法第 99 條明定準用民事訴訟法規定。

³³ DE Patent Act 61(1).

³⁴ DE Patent Act 21(2).

³⁵ DE Patent Act 73.

依據德國專利法第 81 條規定，任何人均得以專利權人為對造備具書面向聯邦專利法院提起專利無效訴訟，提起無效訴訟之人以被控侵害專利權者或具有商業上利害關係者占多數，起訴狀應載明原告、被告與訴訟標的，並包括特定的聲明、事實與證明事實的證據等。惟若系爭專利仍於異議期間或異議程序繫屬中，舉發人則需待異議結束後才得以提出無效訴訟³⁶。聯邦專利法院之無效庭設有 5 名法官，包含 2 位法律法官及 3 位技術法官組成之合議庭，其中技術法官主要為各技術領域實務經驗豐富之專利審查官轉任，具有相當之專業技術背景能就專利有效性直接進行實質判斷。

德國無效訴訟採行民事訴訟程序，以當事人進行主義方式審理，程序階段係先行文書交換作業，舉發人依專利法第 21 條第 1 項規定主張應撤銷專利事由或不當擴大申請專利範圍者，得向聯邦專利法院遞狀提起專利無效訴訟，聯邦專利法院將該等事由及證據轉交專利權人，並命專利權人於一個月內³⁷進行答辯及通知言詞辯論期日，專利權人若未為之答辯，則法院可不經言詞辯論推定起訴內容為真實，直接作出專利無效之判決，意在督促專利權人善盡答辯之責任。專利權人提出答辯書狀後由審判長指定一名庭員整理兩造爭點並就該爭點訂定最後補提期限通知兩造。

專利權人取得起訴書狀及其證據文件後，認有專利無效之虞除積極提出答辯外，可同時提起自我限縮專利權利範圍之更正方式作為防禦手段，惟該更正範圍僅限於受攻擊之說明書、請求項或圖式內容，但如同異議程序得同時另向 DPMA 提出獨立之更正。無效訴訟中之更正得不經 DPMA 判斷而是由聯邦專利法院之技術法官直接進行審理，經更正限縮權利範圍後，該受攻擊之部分已克服專利有效性挑戰者，專利權人得不再就該部分進行防禦，達到訴訟經濟之功效，DPMA 再以法院判決之結果公告該更正後之申請專利範圍。

³⁶ DE Patent Act 81(2).

³⁷ DE Patent Act 82(1).

因聯邦專利法院之上級審為聯邦最高法院，於 2009 年修法改採民事訴訟法第三審相關規定，以法律審為原則不就事實部分另為判斷，意即德國無效訴訟就技術部分為實質上僅有一個審級，上訴第二審以處理法律問題為原則。

4、小結

依德國法制，被告於侵權訴訟不得抗辯專利權之有效性，若對專利權有效性有所爭執，僅得以專利權人為被告，直接向德國聯邦專利法院提起無效訴訟，德國聯邦專利法院配置具技術專業背景的技術法官，故於審理專利無效訴訟時，可亦一併判斷更正，其立法背景及法院資源配置，明顯與我國不同。

參、未來我國專利更正制度

專利權人專有排除他人未經其同意而實施該發明之權利；惟經核准公告之專利說明書或申請專利範圍可能因存有瑕疵，例如文字誤繕、外文誤譯或因另涉專利之舉發或民事侵權事件被告抗辯專利權無效，專利權人為完善專利權範圍或為因應訴訟之攻防需求，得向智慧局申請「更正」，但不得實質擴大或變更公告時之申請專利範圍，以避免專利權人藉更正不當擴大或任意變動已公告之專利權範圍，影響社會大眾之權益。而核准更正後，應公告其事由；說明書、申請專利範圍及圖式經更正公告者，溯自申請日生效，以使外界周知，並對外發生溯至申請日生效之效力。

為避免專利權人於舉發審議期間頻繁申請更正，而造成審議基礎之不確定性，增加審議之複雜度，本次修法對於我國專利更正制度，借鏡美國與德國專利制度後通盤檢討，以期解決相關實務問題。

本文依智慧局 110 年 6 月公告之專利法部分條文修正草案（第 2 稿）之規定，探究未來我國專利更正制度，從法條規劃觀之，草案新增複審及爭議審議專節，其中第二款複審案之第 68 條為申請更正之一般規定，而伴隨舉發爭議案之更正，則於第三款爭議案之第 77 條規定。實務上，專利權人於舉發審議時申請更正，

可能不單僅為因應舉發證據所為之防禦，亦有可能源於系爭專利其他訴訟事件之需而提起更正，此時該更正之審議結果，將連動影響相關案件之審理進行，對照美國與德國爭議程序，美國 IPR 聲請人若於收到民事侵權訴訟訴狀之一年後始提出 IPR，或 PTAB 認為地方法院的判決將早於 IPR 預定之最終書面決定期程時，均可能致使該 IPR 無法立案³⁸，即無法於 IPR 中提起更正；而德國為公私法二元制，民事侵權與爭議訴訟獨立進行，得獨立或併於爭議訴訟中提出更正，侵權訴訟判斷基礎為公告之權利範圍，其後遇有更正變動判斷基礎，則以上訴或再審之訴方式處理，是故爭議程序中提起更正與侵權訴訟之進行息息相關。修正條文第 68 條及第 77 條關於更正相關規定如下：

一、修正條文更正之通則規定

專利法部分修正條文草案第 2 稿第 68 條，檢視其中沿用現行專利法第 68 條規定者，包括有：「專利專責機關對於更正案之審議，除依第 77 條規定外，應作成決定書送達申請人。（第 2 項）」；「專利專責機關於核准更正後，應公告其事由。（第 7 項）」；「經更正公告者，溯自申請日生效。（第 8 項）」。另將現行更正實務運作之規範明定於草案條文者，包括有：「申請更正應備具申請書，載明理由。（第 1 項）」；「經審議認為無理由者，應先通知申請人限期申復；除准予展期者外，逾期提出申復者，該申復視為未提出；屆期未申復者，逕為決定。（第 3 項）」；「更正案，經審議仍認無理由者，專利專責機關應為不准之決定。（第 4 項）」；「更正案經審議認有理由者，應為核准決定。（第 6 項）」。又為明確審議之更正版本，草案第 68 條第 5 項參考現行專利法第 77 條第 3 項之規定，明定：「同一專利權於其更正案之審議期間，有二以上之更正案者，申請在先之更正案，視為撤回」，亦與現行更正實務相符。另基於未來於複審案審議更正時，有依申請或依職權須辦理面詢或改採言詞審議方式進行之必要者，爰於草案增加準用規定「第四十二條、第六十六條之十第一項，於更正案準用之」（第 9 項）。

³⁸ 35 U.S.C. § 315. (1)INTER PARTES REVIEW BARRED BY CIVIL ACTION.—An inter partes review may not be instituted if, before the date on which the petition for such a review is filed, the petitioner or real party in interest filed a civil action challenging the validity of a claim of the patent.

二、修正條文舉發併提更正之規定

專利法部分修正條文草案第 77 條，檢視其中沿用現行專利法第 77 條相關規定者，包括有：「舉發案審議期間，有更正案者，應合併審議及合併決定。（第 1 項）」；「同一舉發案審議期間，有二以上之更正案者，申請在先之更正案，視為撤回。（第 3 項）」。為能使舉發案之言詞審議程序能有效率地進行，應先確認審議之基礎係以公告本或更正本審議，方可使舉發當事人能聚焦爭點，進行攻防，是於草案明定「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）」；又基於系爭專利舉發審議之時，若有其他專利舉發訴訟或民事侵權訴訟事件亦進行時，需儘早確認舉發及更正審議結果，本次修法草案新增「審議中間決定」制度，明定「舉發案審議期間之更正案，專利專責機關認有必要時，得為審議中間決定。（第 4 項）」；「於審議中間決定後至審議決定前之期間，專利權人不得再申請更正，舉發人亦不得提出新理由、新證據或新的證據組合。（第 5 項）」。

關於審議中間決定之規劃，係借鏡於德國無效訴訟之中間意見書³⁹公開上訴委員會初步意見及整理重要爭點之規定，及民事訴訟法第 383 條⁴⁰中間判決規定，以審議中間決定應用於審議期間之更正，藉以集中爭點避免審議基礎浮動。

未來依第 68 條提起之更正案屬複審案、依第 77 條提起之更正屬舉發爭議案，不論複審案或舉發爭議案件皆採三人合議審議，不服更正審議決定者，再向智慧財產及商業法院提起救濟，此與現行更正案僅由一人審查或舉發併更正案由兩人審查，不服審定者，向經濟部訴願會提起訴願之方式相較，三人合議將更縝密完善，其所作成的更正決定，相對正確無誤；縱有不服智慧局之決定而提之救濟事件，亦因簡併訴願層級而可逕於訴訟中獲得確定，就整體制度之設計，應可獲得專業且有效率之結果；而前提要件是須建構完善的合議制度，培養專業優質的審議人員才能加以落實，有待智慧局進一步研擬相關規範及加強審議人員的職能訓練。

³⁹ DP Patent Act Section 83 (1).

⁴⁰ 民事訴訟法第 383 條：「各種獨立之攻擊或防禦方法，達於可為裁判之程度者，法院得為中間判決」。

按現行專利法第 74 條第 3 項之規定，於舉發案件審查期間，專利權人申請更正僅得於 (1) 通知答辯、(2) 補充答辯、(3) 申復期間、(4) 專利權有訴訟案件繫屬中，此乃基於書面審查之方式設計；然而未來舉發爭議案採言詞審議，其審議程序之進行與民事訴訟程序之方式相仿，是專利法修正草案第 74 條並未限制申請更正之時機，僅於該條第 3 項規定專利權人之更正，應於審議終結前適當期間提出。

然而專利權人申請更正之時機，將隨系爭專利審議進行時，當事人攻防之程度及相關訴訟案件之情狀，而有不同的因應方式，可能會在審議終結前多次申請更正，雖草案第 74 條第 4 項規定當事人意圖遲滯審議，或因重大過失未依規定提出，有礙審議之終結者，視為未提出。

所謂當事人意圖遲滯審議，依草案該條說明係參酌民事訴訟法第 196 條第 2 項，為一般訴訟促進義務；另有特別訴訟促進義務，更能有效率地進行審議，並兼顧當事人之權益，爰參考商業事件審理法第 39 條之規定，於專利法草案第 74 條之 2 明定「專利專責機關認有必要時，得於審議期間與雙方當事人商定審議計畫。（第 1 項）」，如此，藉審議計畫之訂定，令當事人於商定之期間內提出相關的事證及理由（亦包括專利權人之更正申請）；並於該條第 6 項參考商業事件審理法第 41 條之規定，當事人逾審議計畫期間始行提出相關事證，致有遲滯審議程序之虞者，專利專責機關就該事證視為未提出；是以專利法修正草案的失權效果係分別規定於第 74 條第 4 項（一般訴訟促進義務）及第 74 條之 2 第 6 項（特別訴訟促進義務）。前者係指當事人有適時提出攻擊防禦方法，以促進審議之義務；後者則係指當事人有於審議人員指定之一定期間內，提出攻擊防禦方法之義務。我國審議計畫借鏡美國 IPR 審理程序之「審查計畫命令（scheduling order）」（圖 1），透過審理期程之訂定有效集中爭點，提升爭議案件之審理效率，差異在於美國 PTAB 規劃 IPR 立案後 1 年週期內作出最終決定，審查計畫由 PTAB 主導時程，而我國以雙方當事人商定審議計畫，未來時程之規劃智慧局可參酌之審查計畫流程設計，提升爭議案件審理效率及可預期性；綜整我國、美國及德國專利爭議程序，相關規定如下表所示。

表 我國、美國及德國爭議程序比較

	舉發爭議之 更正受理單位	舉發爭議審理人員	審議中間決定	審理計畫
我國	智慧局	3 或 5 名技術及法律審議人員	○	○
美國	USPTO PTAB	3 名專利行政法官	X	○
德國	聯邦專利法院	3 名技術法官及 2 名法律法官	○	X

未來實務運作智慧局將基於何情況或條件認定有必要發動修正草案第 77 條第 4 項規定之更正審議中間決定，實應再深入分析歸納，一般而言，若系爭專利無其他案件繫屬於法院者，只要舉發當事人適時提出攻擊防禦方法，並無遲滯延宕審議程序之進行，理應無必要發動更正審議中間決定；惟若：

- (一) 情況一：系爭專利有審決在先之舉發案（N01 案）於法院訴訟進行時，又有後舉發案（N02 案）於智慧局審議中，專利權人於 N01 案訴訟階段始向智慧局申請更正，依法該更正案應與 N02 案合併審議，合併審決，此時 N02 案是否有發動更正審議中間決定之必要？
- (二) 情況二：系爭專利有民事侵權訴訟進行中，專利權人為因應民事侵權訴訟無效抗辯所需，向智慧局申請更正，依法該更正案亦應與 N02 案合併審議，合併審決，此時 N02 案是否有發動更正審議中間決定之必要？

草案第 77 條第 2 項「專利專責機關認有必要時，得為審議中間決定」之必要性，應可參考第 77 條第 4 至 5 項修法說明，智慧局應考量有無造成審議基礎之不確定性及是否可提供法院為判決時之事實基礎為審議中間決定。

無論情況一或情況二需先衡酌後舉發案（N02 案）於智慧局審議之進行程度，若案情已達到可做成審議決定之程度，卻因專利權人申請更正而影響審議程序之進行，此時有必要發動更正審議中間決定，約束兩造當事人之攻防；惟若後舉發案（N02 案）甫提起，案情尚處於補充證據理由，梳理爭點階段，若就該更正為審議中間決定，將致使該案至審議決定前之期間，專利權人不得再申請更正，舉發人亦不得提出新理由、新證據或新的證據組合之拘束效果產生，恐損及舉發當

事人兩造之權益；此時應先發動審理計畫，給與舉發當事人商定合理期間提出攻擊防禦方法，再於計畫中搭配更正審議中間決定之機制，藉以約束兩造當事人不斷之攻防，依商定之計畫時程進行言詞辯論，儘速審決。

若情況二系爭專利民事侵權訴訟之原、被告即為舉發案件之兩造當事人，此時可藉由審議計畫之商定，促成舉發案與民事事件就專利有效性之攻擊防禦方法一致，再發動更正審議中間決定，或可較能獲致當事人之認同。

綜上所論，未來「審議計畫」所商定之內容及「更正審議中間決定」實務運作之良窳，攸關審議程序進行之順暢甚鉅，又觀察德國與美國於爭議程序中之更正範圍受限於受攻擊之請求內容，主要係集中爭點提升審理效率，惟若民事侵權訴訟所欲更正之內容非為爭議訴訟受攻擊之請求內容，是否基於紛爭一次解決得於爭議程序中進行更正，抑或爭議程序已下更正審議中間決定後民事侵權再為更正之需求，此時違反第 77 條第 5 項中間決定後至審議決定前不得再申請更正之規定等等不同態樣可能出現，智慧局應進一步訂定相關規則、審查基準或作業辦法以資遵循，另智慧局審議人員之審議指揮及與當事人溝通協調之能力，亦占舉足輕重之地位，提升審議人員之法學素養及專業、溝通等能力，應超前部署，以為因應。

肆、結論

我國於 108 年啟動之專利法部分條文修正草案，彙集產業界、學術界等各方意見錨定兩造對審修正條文，分別於 109 年 12 月公告專利法部分修正條文第 1 稿並巡迴北、中、南辦理公聽會聽取各方意見，隨即參考回饋意見及需求並審酌後，後於 110 年 6 月公告第 2 稿。

經本文比較分析美國與德國之更正體制，有值得借鏡之處，建議如下：

一、智慧局針對合議制度應超前部署

於專利爭議案件中，更正審議之正確性與及時性至關重要，因此智慧局應於兩造對審制度實施前即超前部署，著重培養優質審議人員，研擬相關規範並加強

職能訓練，包括審議人員之法學素養、專業與溝通能力等，以利於爭議程序中妥適且高效地處理系爭專利之更正問題。

二、系爭專利同時有舉發爭議案件與民事侵權訴訟事件進行時，所涉之更正原則上應以智慧局之認定為依據

按我國專利舉發案所為決定屬於私權爭執之行政裁決程序，對舉發審議決定所認定之專利權有爭執者，宜改採兩造當事人為原告及被告之訴訟結構，此經司法院函復認為因專利爭議訴訟性質上較傾向民事訴訟，而非行政訴訟。因此，本次修法基於專利案件之特殊性，將爭議訴訟之審判權劃歸普通法院審理，然其性質與一般民事訴訟有別，屬「特殊訴訟」類型，故採「準用」民事訴訟法之立法體例，未來修法後，不服舉發併更正之審議決定，係提起爭議訴訟；至於複審訴訟，基於避免專利救濟制度過於複雜等考量，亦一併劃歸普通法院管轄，故不服獨立更正案之審議決定，係提起複審訴訟；其訴訟審理程序，除專利法及智慧財產案件審理法應適用之法律外，準用民事訴訟法之規定。

考量專利爭議訴訟經常伴隨多起民事侵權訴訟事件同時進行，彼此存在關聯性，倘權利人於任一起或多起訴訟事件程序中，主張更正專利範圍，均會牽動而影響各事件審理進行。現行智慧財產案件審理法第16條規定法院就侵權被告抗辯專利權無效之自為判斷，屬相對效；但專利權之更正核准公告後，對外即產生公示效果，並溯及專利申請日生效，具對世效，故更正制度與智慧財產案件審理法第16條之規範目的不同。倘專利權人若為因應侵權訴訟或另涉舉發案之需要，而提出不同更正版本，則其專利權範圍即屬不確定；更正之審認原則上應以智慧局所為的決定為準，由智慧局綜整考量系爭專利各關聯案件進行程度，配合法院與智慧局間資訊交流機制，掌握案件審理進度，避免併行之侵權訴訟或舉發爭議事件各自判斷，衍生錯綜複雜之法制或實務運作問題。

智慧局於專利爭議案件審議期間，應妥善運用審議計畫、更正審議中間決定等機制，適時公開心證、作成更正准否之決定，以提供專業且有效率的更正結果，俾利專利權範圍儘速確定，以加速法院訴訟之進行。

三、應建立智慧局與法院間資訊交流機制

當智慧局與法院有針對同一專利權為有效性判斷的併行案件時，智慧局與法院間應建立資訊溝通平台，瞭解掌握關聯案件進行程度，適時交換審議／訴訟資料，亦可即時溝通案件進度與更正決定結果，藉此減輕雙方當事人之負擔並加速審議／訴訟之進行，提升智慧局及法院之整體效能及避免重複投入資源。

四、本次修法就更正制度與訴訟實務通盤考量

智慧財產案件審理法第 33 條係規範於該法之行政訴訟章，明定撤銷專利權之行政訴訟，當事人於言詞辯論終結前，就同一撤銷理由提出之新證據，法院仍應審酌。而本次修法後，舉發案審議決定之專利權爭議，將循準用民事訴訟法進行救濟，智慧財產案件審理法第 33 條規定屬行政訴訟之規定，則不再適用。

因應未來專利法新制之運作，本次修法引進「審議中間決定」機制，於舉發審議程序中，認有必要時得就專利權人之更正，先作成審議中間決定，於更正之審議中間決定後至舉發案審議決定前之期間內，舉發人不得提出新理由、新證據或新的證據組合，專利權人亦不得再申請更正，以促使確認依更正後範圍，判斷專利權之有效性。是以，兩造當事人應於審議階段充分進行攻防，原則上不宜於爭議訴訟階段再為新證據或新理由之補提，將有利於改善審理效能。此外，對於舉發案當事人另涉有其他訴訟繫屬於法院之情形，智慧局認有必要時，亦得先作出更正之審議中間決定，提供法院為判決時之事實基礎，亦可加速訴訟案件之審理。

綜上所述，專利更正之效果，溯及申請日，影響專利權利範圍，且須對外公告，涉及政府資訊公開、人民知的權利，以保障交易安全，故須有統一事權機制，且判斷權限涉及憲法權力分立原則。又專利更正之判斷，橫跨技術領域廣，且須具技術審查專業量能，參考國外法制及實務，須由各技術領域之審查人員或技術法官為之。關於當前我國法院實務面臨更正問題，應是希望兼顧「正確性」及「時效性」，依現制由智慧局判斷更正，可確保一致性。

日本更正再抗辯實務研析

高健忠

壹、前言

貳、日本專利侵權訴訟實務

一、更正再抗辯簡介

二、更正再抗辯近期相關法院判決

三、目前的法院實務傾向

參、結論

作者現為經濟部智慧財產局專利三組專利審查官。
本文相關論述僅為一般研究探討，不代表任職單位之意見。

摘要

專利侵權訴訟中無效抗辯與更正再抗辯為當事人在專利有效性爭點之最主要攻擊防禦方法，更正再抗辯為專利權人對抗無效抗辯的重要手段，然日本特許法對專利權人提訂正（日本訂正等同於我國更正）時機有所限制，故於法律上提訂正有困難時，提更正再抗辯之訂正審判或訂正請求的必要性便成為法院及學者各方討論的重點。

本文先簡介日本更正再抗辯由來及相關論點，包含訂正請求必要說、訂正請求不要說及訂正請求原則必要說，並研究分析日本近期法院（包含知財高院及最高法院）相關四個判決之事件經過及法院對專利權人主張更正再抗辯時，訂正審判或訂正請求的必要性的看法，日本更正再抗辯法院實務上是傾向「專利權人主張更正再抗辯時，如果有無可避免的特別情事以致於法律上無法向特許廳提出適法的訂正主張，這時向特許廳提出適法的訂正主張就非必要；然而如果法律上可以向特許廳提出訂正主張時，法院實務上還是認為向特許廳提訂正是必要的」。

關鍵字：更正再抗辯、無效抗辯、訂正審判、訂正請求

re-defense of correction against the defense of invalidation、defense of invalidation、trial for correction、request for correction

壹、前言

於專利侵權訴訟中，被控侵權物或方法是否落入專利權人專利範圍內是最大的爭點，日本平成 12 年（2000 年）最高法院富士通半導體事件（Kilby 事件）¹ 判決中載明，當專利無效理由很明顯存在時，基於該專利權的禁制令、損害賠償等之請求，除非有特殊情況，否則是構成權利濫用，不應許可該請求。經由平成 16 年特許法修正，明文化關於主張無效抗辯的特許法第 104 條之 3，因此被告對於其產品或方法是否落入專利權人專利範圍，可以根據特許法第 104 條之 3 第 1 項² 主張專利權無效的無效抗辯。

雖然專利權人可以主張訂正專利權範圍以對抗被告的無效抗辯，然而相對於特許法對於無效抗辯的明文規定，關於專利權人訂正主張以對抗無效抗辯（即更正再抗辯）的法律上的性質及其要件等並沒有法律上明確的規定，實務上也出現許多不同的見解及學說。

本文將簡介日本更正再抗辯理論及各種見解、日本更正再抗辯近期相關法院判決及日本法院關於向特許廳提出適法的訂正主張目前的傾向，檢討專利權人是否必須向特許廳提出適法的訂正主張之必要性。

貳、日本專利侵權訴訟實務

一、更正再抗辯簡介

日本 2011 年修法後，特許法第 126 條第 2 項規定限制訂正時點，從無效審判繫屬在特許廳之期間到該案確定為止，皆不得提起訂正審判（即獨立更正案）。因此，在有無效審判案（舉發案）繫屬於特許廳之情形下，專利權人僅能在特許法第 134 條之 2 所定之四個時點提出訂正請求（舉發期間之更正），進而使得專利權人在民事訴訟主張「更正再抗辯」，受到很大的限制。被控侵權者於專利侵

¹ 日本最高法院平成 12 年 4 月 11 日第三小法庭判決。

² 日本特許法第 104 條之 3 第 1 項：在專利權或專用實施權的侵權訴訟中，該專利應該依專利無效審判或該專利權的存續期間的延長登記應該依延長登記無效審判被認定無效，專利權人或專用實施權人不能向對方行使權利。

權訴訟中基於特許法第 104 條之 3 第 1 項之規定提出專利無效抗辯時，專利權人為解消該無效抗辯之無效理由，提出訂正主張以對抗該無效抗辯，稱之為「更正再抗辯」。

日本特許法並沒有關於更正再抗辯的明文規定，但由專利侵權訴訟實務上判決案例（例如：多關節搬送裝置事件³）來看，一般認為主張更正再抗辯必須具備以下四個要件：

要件 1：專利權人已經向特許廳提出適法的訂正主張「包含單獨申請訂正（訂正審判）或併於舉發（無效審判）程序提出之訂正申請（訂正請求）」。

要件 2：該訂正符合特許法第 126 條之訂正要件。

要件 3：根據該訂正結果，將解消無效抗辯所主張的無效理由。

要件 4：被告之產品、方法，落入訂正後的專利請求項之技術範圍內。

關於要件 2~4，作為主張更正再抗辯之事實根據，基本上並沒有爭議，然而關於要件 1，則會有專利權人於法律上提出有困難的情形發生，依日本特許法第 126 條第 2 項⁴規定，當從無效審判繫屬於特許廳時開始至審決確定為止的期間，專利權人於法律上無法請求訂正審判，再者，依特許法規定，於舉發（無效審判）階段只有在以下四種特定期間內，專利權人可以提出訂正（訂正請求）：（一）依特許法第 134 條第 1、2 項⁵：提答辯書時、（二）依特許法第 134 條之 3⁶：無

³ 日本東京地院平成 19 年 2 月 27 日判決（平 15（ワ）第 16924 號）。

⁴ 日本特許法第 126 條第 2 項：在專利異議的申訴或專利無效審判於特許廳進行之時至其決定或審決（就每一個請求項提出請求時，所有請求項的決定或審決）確定這段時間，不得請求進行訂正審判。

⁵ 日本特許法第 134 條第 1 項：審判長在有審判的請求時，須將請求書的副本送達被請求人，且須指定一定期間，給予其提出答辯書的機會；日本特許法第 134 條第 2 項：審判長同意根據第 131 條之 2 第 2 項的規定對請求書進行補正，必須將補正有關的手續補正書的副本送達被請求人，並指定一定期間給予其提出答辯書的機會。但，如果有特別情事表明沒有必要給被請求人提出答辯書機會的，則不在此限。

⁶ 日本特許法第 134 條之 3：對宣告專利無效審判的審決根據第 181 條第 1 項規定做出的撤銷判決已經確定，又根據同條第 2 項規定開始審理時，僅在判決確定之日起 1 週內被請求人提出申請的情況下，審判長才可以指定被請求人提出訂正申請書附帶的說明書、申請專利範圍以及圖式申請的期間。

效審判審決撤銷判決確定時、（三）依特許法第 153 條第 2 項⁷：職權審理時給予陳述意見以及（四）依特許法第 164 條之 2 第 2 項⁸：發出審決預告時，除此之外，專利權人於舉發階段都無法提出適法的訂正主張。

如果於侵權訴訟中被告主張無效抗辯的無效理由與無效審判請求中所主張的無效理由相異，從該無效審判繫屬於特許廳時開始至審決確定為止的期間，專利權人在法律上無法為對抗無效抗辯無效理由向特許廳提出訂正（訂正請求），在無法提訂正這段期間就無法滿足更正再抗辯要件 1（向特許廳提出合法的訂正主張），關於是否需要滿足該更正再抗辯要件 1，實務上有「在無法向特許廳提出合法的訂正主張期間便無法主張更正再抗辯（訂正請求必要說）」、「更正再抗辯不需要向特許廳提出合法的訂正主張（訂正請求不要說）」、「更正再抗辯原則上需要向特許廳提出適法的訂正主張，但例外時可以不要求（訂正請求原則必要說）」⁹等不同學說及判決實例，也引起許多討論，關於「訂正請求必要說」、「訂正請求不要說」及「訂正請求原則必要說」分別說明如下：

（一）訂正請求必要說

如前所述，在多關節搬送裝置事件判決¹⁰中提示更正再抗辯必須具備 4 要件，其中第一個要件專利權人已經向特許廳提出適法的訂正主張是必要的，雖然本案訂正尚未確定，但因已經向特許廳提出適法的訂正，為儘速解決紛爭，法院認為已滿足要件 1 及訂正要件，被告之產品也落入訂正後的專利請求項之技術範圍內，不認可被告基於特許法第 104 條之 3 第 1 項之規定所提出的無效抗辯。

「訂正請求必要說」的論點是對於被控侵權物是否落入專利權人訂正後專利範圍內的判斷，必須是經由訂正請求後明確的範圍，從專利法

⁷ 日本特許法第 153 條第 2 項：審判長依前項規定（依職權審理）對當事人或者參加人未提出的理由已作審理時，應將審理結果通知當事人及參加人，且須指定相當的期間，給予陳述意見的機會。

⁸ 日本特許法第 164 條之 2 第 2 項：審判長在做出前項的審決預告時，必須對被請求人指定為請求申請書附帶的說明書、申請專利範圍或圖式的訂正的一定的期間。

⁹ 辻本良知，特許法 104 条の 3 の抗弁に対する訂正主張の要件事実～訂正請求等の要否について～，知財ぶりずむ，13 卷 150 期，第 2 頁～第 7 頁，2015 年 3 月。

¹⁰ 同註 3。

角度來看，如果專利權內容及範圍不明確，則無法行使專利權；但如果從訴訟法角度來看，則必須要公平地給予訴訟當事人兩造提出攻擊及防禦方法的機會，「訂正請求必要說」的問題點在於當法律上有限制以致於專利權人無法提出訂正請求時，卻還是要求更正再抗辯必須滿足要件1，則恐怕對專利權人會有不公平的情況產生。

（二）訂正請求不要說

刀具加工裝置事件¹¹最高法院判決書中泉德治法官提出的個人補充意見（少數意見），認為專利權人為對抗無效抗辯，只要訂正審判請求有理由，通常也是有可能得到訂正審決確定的結果，原告只要能主張並舉證若經提出訂正請求就可以排除被控侵權者無效抗辯的無效事由，而且被告的產品會落入訂正後減縮的專利範圍內即可，也就是說，原告經由主張並舉證如果提出訂正請求可以排除無效抗辯的無效事由，就可以視為主張與實際上訂正審決確定相同法律效果的防禦方法，實際上請求訂正審判及等待訂正審決確定並非必要。

「訂正請求不要說」最大的論點就是被告主張無效抗辯時並不需要向特許廳提出無效審判請求，為確保當事者公平性，專利權人主張更正再抗辯以對抗無效抗辯也應該不需要向特許廳提出合法的訂正主張，「訂正請求不要說」的問題點在於不要求向特許廳提出合法的訂正主張，專利權人基於不明確的專利權內容而被認可其損害賠償主張，雖然特許法第104條之3認可專利權相對性的有效或無效之判斷，然而，專利權是法律上賦予對他人有排他權或損害賠償請求權等強力的效果，專利權法律上就算還沒被無效，只要被認可應該無效就不應該可以行使權利，特許法第104條之3的規定就是尊重這樣的價值判斷，如果要行使像專利權這種排他權，除了權利有效性是必然之外，權利內容及範圍也應該要明確才可以。

¹¹ 日本最高法院平成20年4月24日第一小法庭判決（平成18年（受）第1772號）。

（三）訂正請求原則必要說

「訂正請求原則必要說」是認為訂正請求有必要，但例外可以認可不向特許廳提出適法的訂正主張，根據平成 23 年修正後的特許法第 126 條第 2 項規定，在審決取消訴訟提起後，為求法院可以迅速及有效率的審理，禁止專利權人向特許廳提出訂正審判請求，如果專利權人針對不同於審決取消訴訟的無效理由而欲訂正時，此時法律上並無法向特許廳提出，平成 26 年共焦點分光分析事件¹²在其判決書中明白載明，「主張更正再抗辯時，原則上必須實際上向特許廳提出適法的訂正主張」、「在專利權人提出訂正主張於法律上有困難時，基於公平的觀點，需考量個別情況，當認可因為有特別情事而不需要向特許廳提出適法的訂正主張時，則應該認可缺乏該要件的更正再抗辯主張」，「訂正請求原則必要說」就是當專利權人主張更正再抗辯時，因為有「無可避免的特別情事」以致於法律上無法向特許廳提出適法的訂正主張，這時向特許廳提出適法的訂正主張就非必要，日本有關更正再抗辯判決並不多見，近期相關日本法院判決也都是朝「訂正請求原則必要說」這個方向，然而日本法院對於因為「無可避免的特別情事」以致於法律上無法向特許廳提出適法的訂正主張皆採取嚴格的檢視，以下將詳細介紹日本近期各相關判決。

二、更正再抗辯近期相關法院判決

日本更正再抗辯近期相關法院判決¹³說明如下：

（一）共焦點分光分析事件¹⁴

本案因被告主張之無效抗辯，與其另案提出無效審判之理由及證據相同，而在特許廳無效審判程序中，專利權人原本就有機會在其舉發答辯時一併提出訂正請求，以此對抗基於相同證據之無效理由，因此法院認為，專利權人之更正再抗辯，非屬「法律上訂正請求困難之期間」，

¹² 日本知財高院平成 26 年 9 月 17 日判決（平 25（ネ）第 10090 號）。

¹³ 吉田広志、訂正の再抗弁を出張するために訂正審判の提起は不要であるとした知財高裁判決、パテント，73 卷 4 期，第 37 頁～第 45 頁，2020 年 4 月。

¹⁴ 同註 12。

本案因不符應向特許廳提出合法的更正請求之要件，而未接受專利權人所提「更正再抗辯」。

1、事件經過

法院侵權訴訟	特許廳訂正審判及無效審判
平成 22 年 11 月專利權人提起侵權訴訟 平成 23 年 12 月被告主張無效抗辯（基於乙 16 發明，不具進步性） 平成 24 年 9 月 18 日基於第一次訂正確定專利權人主張更正再抗辯 平成 25 年 8 月 30 日一審（東京地院）判決無侵權 專利權人上訴二審（知財高院）並主張更正再抗辯（第二次訂正） 平成 26 年 9 月 17 日二審判決無侵權，二審法院不認可更正再抗辯。	平成 24 年 7 月 3 日專利權人提起訂正審判 平成 24 年 9 月 11 日訂正審決（第一次訂正確定） 平成 24 年 11 月 5 日被告提出無效審判請求（基於乙 16 發明，不具進步性）。 平成 25 年 7 月 2 日無效審判請求不成立審決（基於乙 16 發明，肯定進步性） 平成 25 年 8 月 9 日被告提出審決取消訴訟 平成 26 年 9 月 17 日法院判決撤銷無效審判請求不成立審決

專利權人上訴二審主張更正再抗辯，但因審決取消訴訟尚未確定，法律上無法向特許廳提出訂正請求。

2、知財高院關於更正再抗辯判決要旨

(1) 判決指出主張更正再抗辯時，原則上仍應向特許廳提出訂正請求，若無須向特許廳提出訂正請求，恐產生下列不利影響：

A、訂正僅在民事案件形成相對之個案拘束效果，權利人可能會針對案件中不同被告或不同被控侵權物，調整為不同的訂正版本，從而使法律關係複雜化，且損害當事人之可預見性。

B、更正再抗辯之獲准訂正內容，在未來將無實際之制度保障，且對任意第三人而言，仍會認為該權利還維持在訂正前的範圍。而對專利權人而言，一方面可透過排除無效理由的權利範圍，而獲得訴訟上利益，另一方面又保有此無效理由的權利範圍，仍有繼續行使訂正前權利範圍之可能。

(2) 專利權人主張更正再抗辯時，實際上向特許廳進行適法的訂正請求在訴訟上是必要的，雖然被控侵權人實際上並未向特許廳請求無效審判時就可以在民事法院主張無效抗辯，然而專利權人主張更正再抗辯卻必須要向特許廳進行訂正請求，此乃因為相對於必須基於具有客觀根據之證據而主張的無效抗辯，而更正再抗辯則是專利權人可主張同時滿足訂正要件及迴避無效抗辯的任意專利權範圍，所以這兩者的處理並沒有不合理的差別，但是，專利權人欲進行訂正請求但在法律上有困難時，從公平的觀點來看，應該考量個別情況來決定該訂正請求是否為必要。

(3) 本案因被告主張之無效抗辯，與其另案提出無效審判之理由（不具進步性）及證據（乙16發明）相同，而在特許廳無效審判程序中，專利權人原本就有機會在其舉發（無效審判）答辯時一併提出訂正請求而未提，以此對抗基於相同證據之無效理由，應該歸責於專利權人自己本身，再者，檢討新的更正再抗辯內容，只不過是本案共焦點分光分析裝置一般功能的一部分再更具體的記載而已，因此，法院認為專利權人之更正再抗辯，非屬「法律上訂正請求困難之期間」，本案因不符應向特

許廳提出合法的訂正請求之要件，而未認可專利權人所提「更正再抗辯」。

3、學者意見

然而，學者對法院判決中專利權人原本就有機會在其舉發（無效審判）答辯時一併提出訂正請求而未提，應該歸責於專利權人自己本身，因而不認可專利權人於二審所提新的更正再抗辯有不同意見¹⁵，因為雖然專利權人有機會在舉發（無效審判）答辯時一併提出訂正（訂正請求），依日本特許法第164條之2第1項規定¹⁶，當舉發可能成立，特許廳於審決前必須先做出審決預告，然而針對該舉發（無效審判）特許廳並沒有做出審決預告，專利權人可以因此合理推論專利權有效而且結果特許廳也是做出舉發不成立決定（無效審判請求不成立審決），在這種情況下，期待專利權人於舉發時提出訂正（訂正請求）似乎也太嚴格且不甚合理。

（二）裁紙機事件¹⁷

本案系爭專利同時有民事訴訟及舉發案，分別繫屬於法院及特許廳，但兩者無效理由（證據、法條等）不同，因專利權人無法在舉發案針對民事訴訟的無效理由提出訂正（只能針對舉發的無效理由），最高法院認為此應視為可提出「更正再抗辯」之特殊情事，但本案是專利權人所提再審之訴，該專利權人是在民事訴訟二審判決之後，始另外又向特許廳提起訂正審判（獨立訂正案）並經准予訂正之後，才又提起再審之訴。最高法院判決認為，本案除不符再審事由外，因專利權人在其二審訴訟程序中皆未提出更正再抗辯之主張，而是在二審判決之後，始以該核准訂正審判為再審理由，已對民事侵權訴訟產生不當延滯，參照特許法第104條之3及104條之4意旨，判決駁回再審之訴。

¹⁵ 愛知靖之，訂正の再抗弁における訂正請求・訂正審判請求の要否，新判例解説 Watch，20 卷，第 273 頁～第 276 頁，2017 年 4 月。

¹⁶ 日本特許法第 164 條之 2 第 1 項：審判長在專利無效審判的事件の審決已經成熟時，認為該請求有理由及其他經濟產業省令規定時，必須向當事人及參加人做出審決預告。

¹⁷ 日本最高法院平成 29 年 7 月 10 日第二小法庭判決（平成 28 年（受）第 632 號）。

1、事件經過

法院侵權訴訟	特許廳訂正審判及無效審判
平成 25 年 12 月專利權人提起侵權訴訟 被告主張無效抗辯（無效理由：追加新事項、支持要件，明確性要件） 平成 26 年 10 月 30 日一審判決侵權主張部分成立 被告上訴二審 平成 26 年 12 月 26 日被告主張新無效抗辯（新無效理由：基於乙 13 發明，不具新穎性及進步性） 平成 27 年 11 月 2 日二審言詞辯論終結 平成 27 年 12 月 16 日，二審認可新無效抗辯，判決撤銷一審判決，無侵權。 上訴最高法院 平成 29 年 7 月 10 日，最高法院判決上訴駁回。	平成 26 年 1 月 6 日被告提出無效審判請求（無效理由：追加新事項、支持要件，明確性要件） 平成 26 年 7 月 15 日無效審判請求不成立審決 平成 26 年 8 月 22 日被告提出審決取消訴訟 平成 27 年 12 月 16 日，審決取消駁回判決（專利維持）。 平成 28 年 1 月 4 日，審決取消訴訟確定。 平成 28 年 1 月 6 日，訂正審判請求。 平成 28 年 10 月 18 日，訂正確定。

專利權人以本案訂正審決確定，原專利範圍已經訂正而減縮，作為原二審判決基礎的行政處分已經變更，根據日本民事訴訟法第 338 條第 1 項第 8 款規定可為再審之事由，原判決明顯違反法令請求再審。

2、最高法院關於更正再抗辯判決要旨

- (1) 專利侵權訴訟中，被控侵權者可以主張無效抗辯，對此，專利權人亦可主張更正再抗辯以對抗無效抗辯，特許法第 104 條之 3 第 1 項之規定，無須經由專利無效審判手續的無效審決確定即可主張無效抗辯，乃是希望專利侵權紛爭可以盡可能在侵權訴訟手續內迅速解決，同條第 2 項規定如果認定攻擊或防禦方法是以不當拖延審理的目的提出，則法院可做出駁回的決定，同理，更正再抗辯也並無不同，專利權人在事實審的言詞辯論終結前並未主張更正再抗辯，之後再以訂正確定為理由爭執事實審的判斷，關於上訴人未主張更正再抗辯之事並非因不可避免特殊情事所致，因此認為上訴人不當延遲專利侵權紛爭解決，依照特許法第 104 條之 3 及第 104 條之 4 各規定意旨，上訴予以駁回。
- (2) 上訴人於言詞辯論終結前並未主張更正再抗辯，第一次無效抗辯理由相關的審決取消訴訟尚未確定，專利權人法律上無法針對二審新主張的無效抗辯理由向特許廳主張訂正審判請求或訂正請求，本案事實上主張更正再抗辯時，訂正請求或訂正審判請求就沒有必要，因此，上訴人並不能說無法主張更正再抗辯，也沒有其他關於上訴人未主張更正再抗辯的特殊情事，所以上訴駁回。

3、對往後日本實務界可能之影響

本案最高法院判決論述因為專利權人法律上無法主張訂正審判請求或訂正請求，本案事實上主張更正再抗辯時，向特許廳提出訂正請求或訂正審判請求就沒有必要，所以日本實務界便有「當專利權人於法律上無法主張訂正審判請求或訂正請求時，可以跳脫是否可提起法定手續上之實際訂正請求或訂正審判的問題，從訴訟法上的法律效果觀點來看，專利權人於法庭中主張並舉證經由更正可以排除被告無效抗辯的無效理由及被告產品落入更正減縮後的專利權範圍是必要

的」¹⁸的合理推論，專利權人就算法律上無法向特許廳提出訂正審判請求或訂正請求，也應該在言詞辯論終結前，於法庭上主張並舉證經由訂正可以排除被告無效抗辯的無效理由以及被告產品落入訂正減縮後的專利權範圍，以確保可以行使訂正後的專利權。

（三）光配向用偏光光照射裝置事件¹⁹

系爭專利同樣面臨民事訴訟及舉發行政訴訟，專利權人於侵權訴訟中主張「更正再抗辯」，該民事判決認為，因兩訴訟無效理由不同，專利權人無法就侵權訴訟之無效理由，向特許廳提出訂正審判，基於紛爭一次解決（參考特許法第 104 條之 3 及第 104 條之 4 意旨），而認為所提更正再抗辯（屬於「特殊情事」），並無向特許廳提出訂正審判之必要。惟依日本實務要求，「更正再抗辯」除有適法期間之要件外，尚須符合其他要件。本件訴訟因無法符合「更正再抗辯」之其他要件（包括「藉此訂正應能解消無效理由」等要件），故並未接受專利權人「更正再抗辯」主張。

1、事件經過

法院侵權訴訟	特許廳訂正審判及無效審判
平成 27 年 7 月 3 日專利權人提起侵權訴訟	平成 27 年 2 月 2 日無效審判請求
平成 28 年 11 月 9 日一審言詞辯論終結	平成 28 年 5 月 26 日審決預告 平成 28 年 7 月 28 日訂正請求 平成 28 年 10 月 17 日准予訂正及專利無效審決 平成 28 年 11 月 25 日審決取消訴訟提起

（續下頁）

¹⁸ 中野亮介、山田拓、白石真琴、訂正の再抗弁主張の時期等に関する最高裁判決（平成 28 年（受）第 632 号、シートカッター事件）と実務への影響、TMI Associates Newsletter，33 期，第 1 頁～第 4 頁，2017 年 11 月。

¹⁹ 日本知財高院平成 30 年 6 月 19 日判決（平 29（ネ）第 10029 號）。

法院侵權訴訟	特許廳訂正審判及無效審判
平成 29 年 2 月 9 日一審判決（無侵權） 平成 29 年 8 月 7 日被控侵權人二審提新證據（甲 26 發明）無效抗辯 平成 29 年 10 月 11 日專利權人主張第二次訂正的再抗辯 平成 30 年 6 月 19 日二審判決（無侵權）	平成 30 年 6 月 19 日審決取消駁回判決（專利無效）

被告於二審提新證據，專利權人主張第二次訂正的更正再抗辯，但因審決取消訴訟尚未確定，法律上無法向特許廳提出訂正請求。

2、知財高院關於更正再抗辯判決要旨

- （1）關於是否認可專利權人再次訂正的再抗辯主張，專利侵權訴訟中，原則上專利權人必須於言詞辯論終結前主張更正再抗辯，但該審言詞辯論終結前，依照特許法第 104 條之 3 及第 104 條之 4 各規定意旨，專利侵權紛爭應盡可能在侵權訴訟手續內一次解決，對於新的無效抗辯，專利權人主張再次訂正的更正再抗辯，因為專利權人於法律上無法向特許廳請求本案訂正請求，再次訂正相關的訂正請求就沒有必要（參照最高法院平成 29 年 7 月 10 日第二小法庭判決），因此，准許專利權人基於本案再次訂正後的權利主張，再者，本案相關的審決取消訴訟，如果專利無效審決被法院撤銷確定，本案無效審判手續再開時，專利權人也可以進行再次訂正的訂正請求。
- （2）法院實質判斷再次訂正後的發明與新證據甲 26 與原證據組合，訂正後發明仍不具進步性，就算准許專利權人本案再次訂正，仍然無法解消無效理由。

（四）光學情報讀取裝置事件²⁰

本案專利權人主張與訂正請求相同內容之更正再抗辯，申請再開言詞辯論，惟法院認為，專利權人於原審及二審言詞辯論終結前皆未主張更正再抗辯，而其在無效審判答辯書時本可提訂正請求，但未提訂正請求，等到審決預告時才提訂正請求，此並非存在特殊情事，如果再開言詞辯論，也必須給予被告反論的機會，原告延遲訴訟進行十分明顯。本案因判決不構成侵權，故認為無庸接受專利權人所提「更正再抗辯」主張。

1、事件經過

法院侵權訴訟	特許廳訂正審判及無效審判
平成 29 年 9 月 30 日提起侵權訴訟 平成 30 年 1 月 30 日一審判決（不具進步性，專利無效，無侵權） 平成 30 年 6 月 11 日二審言詞辯論終結 平成 30 年 8 月 7 日專利權人主張更正再抗辯，申請再開言詞辯論。 平成 30 年 9 月 26 日二審判決（不具進步性，專利無效，無侵權）	平成 29 年 2 月 7 日第一次舉發（無效審判請求 1：不滿足記載要件） 平成 29 年 8 月 3 日第二次舉發（無效審判請求 2：不具進步性） 平成 30 年 1 月 31 日第一次舉發審決（專利有效） 平成 30 年 7 月 9 日第二次舉發審決預告 平成 30 年 7 月 31 日訂正請求

專利權人於二審言詞辯論終結前皆未主張更正再抗辯，然接到特許廳第二次舉發審決預告後，向特許廳提出訂正，並向法院主張更正再抗辯，要求再開言詞辯論。

²⁰ 日本知財高院平成 30 年 9 月 26 日判決（平 30（ネ）第 10015 號）。

2、知財高院關於更正再抗辯判決要旨

(1) 專利權人主張與平成 30 年 7 月 31 日向特許廳進行的訂正請求相同內容之更正再抗辯，專利權人認為法院有必要審理，申請再開言詞辯論，然而，一審言詞辯論終結前未主張更正再抗辯，之後，一審判決認可本案無效抗辯，上訴人於二審言詞辯論終結前也未主張更正再抗辯，於二審言詞辯論終結後約 2 個月才申請再開言詞辯論，關於上訴人於二審言詞辯論終結前未主張更正再抗辯，上訴人於平成 29 年 11 月 3 日向特許廳提出與本案無效抗辯相同理由的無效審判答辯書後至平成 30 年 7 月 9 日收到特許廳審決預告前，因特許法第 126 條第 2 項及第 134 條之 2 第 1 項的規定，於法律上無法提出為解消與本案無效抗辯相同理由的訂正審判請求，然而，在此種情況下，就沒有必要向特許廳請求訂正審判，依然可以主張更正再抗辯（參照最高法院平成 29 年 7 月 10 日第二小法庭判決），因此，上訴人於二審言詞辯論終結前未主張更正再抗辯並非有不可避免特殊情事所致。

(2) 本案如果准許再開言詞辯論及上訴人更正再抗辯，對於被上訴人也必須給予針對上訴人更正再抗辯反駁的機會，也可想像上訴人會提出再次反駁，因而延遲訴訟完結是非常明顯，所以法院並不認可本案具有明顯符合民事訴訟中程序正義的要求而必須再開言詞辯論以給予上訴人進一步提出攻擊防禦方法的機會，也不會再開言詞辯論。

三、目前的法院實務傾向

平成 20 年刀具加工裝置事件²¹最高法院判決書中泉德治法官提出的個人補充意見（少數意見）認為向特許廳提出適法的訂正主張並非必要，從平成 29 年裁紙機事件²²最高法院判決之後，平成 30 年光配向用偏光光照射裝置事件²³及

²¹ 同註 11。

²² 同註 17。

²³ 同註 19。

平成 30 年光學情報讀取裝置事件²⁴判決，關於更正再抗辯要件 1「向特許廳提出適法的訂正主張」，法院參照該裁紙機事件最高法院判決：「如果有無可避免的特別情事以致於法律上無法向特許廳提出適法的訂正主張，這時向特許廳提出適法的訂正主張就非必要」；然而如果於法律上可以向特許廳提出適法的訂正主張的情形，目前日本法院的立場還是傾向必須向特許廳提出適法的訂正主張，如果在法律上可以向特許廳提出訂正主張而不提，而且沒有無法避免的特殊情事以致不提出訂正主張的話，日本法院會視為是專利權人自己應該負的責任而不認可其更正再抗辯主張。

時任日本知財高院第 2 部部總括判事清水節法官於平成 27 年 9 月 8 日東京律師公會智慧財產權法部，以「知財高院 10 年回顧及今後知財高院的使命」為題發表演說²⁵，接受「對於向特許廳提出適法的訂正主張是否作為更正再抗辯之要件及其根據以及法院目前之傾向為何？」提問，清水法官明確回答：「審判實務上，我認為在法律上可以提出訂正主張而卻認為不是必要的見解是少數，雖然泉法官的個人補充意見²⁶認為訂正手續不是必要，但在審判實務上，我想幾乎沒有法官會認為可以向特許廳提出訂正主張時，不向特許廳提出訂正主張是可以的」、「但是，關於在法律上無法提出訂正主張時，高部法官²⁷及八木法官²⁸都認為應該重新思考訂正手續的必要性，我認為這是當然之事，因為特許法修法而有可以提出訂正主張時間上的限制，無法提出訂正主張時的處理就不應該跟以往的立場相同」、「就算法律有所改變，可以向特許廳提出訂正主張時卻不要求實際上向特許廳提出訂正主張，而且認為會符合更正再抗辯的要件是少數，我認為可以向特許廳提出訂正主張時，請向特許廳提出訂正主張，法院立場並沒有改變，但是，關於無法提出訂正主張時應如何處理這一點，我對現狀的認識是目前正進行細緻的討論」。

²⁴ 同註 20。

²⁵ 清水節，無効の抗弁と訂正再抗弁の審理及び問題点について，パテント，69 卷，3 期，第 80 頁～第 94 頁，2016 年 3 月。

²⁶ 同註 11。

²⁷ 高部真規子，平成 23 年特許法改正後の裁判実務，Law & Technology，53 期，第 20 頁～第 27 頁，2011 年 10 月。

²⁸ 八木貴美子判事報告，裁判所と日弁連知財センターとの意見交換会，判例タイムズ，1390 期，第 19 頁～第 36 頁，2013 年 8 月。

根據清水法官的回答及上述近期日本法院相關判決，特別是前述共焦點分光分析事件²⁹法院判決關於向特許廳提出適法的訂正主張的必要性可以得知：主張更正再抗辯時，如果於法律上可以向特許廳提出適法的訂正主張，目前日本法院的立場是傾向必須向特許廳提出適法的訂正主張；再者，日本法院實務上並沒有出現過專利權人因有無可避免的特別情事，以致於法律上無法向特許廳提出適法的訂正主張時，而法院也認可專利權人可以不必向特許廳提訂正主張的更正再抗辯之實際法院判決。

參、結論

綜合上述，日本特許法並沒有關於更正再抗辯的明文規定，但由專利侵權訴訟實務上判決案例發展出更正再抗辯必須具備四個要件：其中要件1：專利權人已經向特許廳提出適法的訂正主張「包含單獨申請訂正（訂正審判）或併於舉發（無效審判）程序提出之訂正申請（訂正請求）」，因特許法第126條第2項規定，當從無效審判繫屬於特許廳時開始至審決確定為止的期間，專利權人於法律上無法請求訂正審判，實務上有「訂正請求必要說」、「訂正請求不要說」、「訂正請求原則必要說」等不同學說及判決實例，由近期的法院判決及知財高院法官回答關於向特許廳提出適法的訂正主張是否作為更正再抗辯之要件，再參照平成29年裁紙機事件³⁰最高法院判決：如果有無可避免的特別情事以致於法律上無法向特許廳提出適法的訂正主張，這時向特許廳提出適法的訂正主張就非必要，但如果於法律上可以向特許廳提出適法的訂正主張的情形，目前日本法院的立場還是傾向必須向特許廳提出適法的訂正主張，由近期的前述四個判決可知日本法院對於專利權人主張更正再抗辯，皆嚴格檢視專利權人是否有無可避免的特別情事以致於法律上無法向特許廳提出適法的訂正主張，而判決結果是法院也都未認可專利權人更正再抗辯主張。相對我國制度而言，於智慧財產案件審理細則第32條

²⁹ 同註12。

³⁰ 同註17。

之規定³¹，有關於專利侵權之民事訴訟之更正再抗辯係請求必要說，且僅在更正申請顯然不應被准許，或依准許更正後之請求範圍不構成權利侵害之情形下，法院方得審理裁判，此乃基於更正准否之認定屬專利專責機關之職權所在，再者，我國可提更正之時機，相對日本規定寬鬆，專利權人於舉發審查期間，如有訴訟案件繫屬中，亦得向智慧局申請更正，且多數皆能優先審查審定，不致延宕民事訴訟之進行，反觀日本有關更正再抗辯之學理，雖有不同立論基礎；惟就法院實務運作結果而言，日本法院相對嚴謹，專利權人欲主張更正再抗辯，能獲允認之機會甚微。

另外，日本特許法第 127 條已明定數種不得申請更正之情形，類似我國專利法所明定非經全體共有人、專屬被授權人、質權人等之同意，不得為更正之申請，兩國法制相同。而日本特許法及其相關日本司法判決，並未論及特許法第 127 條因法律上原因而不能申請更正，認為屬於更正再抗辯之特殊情形，而不用向特許廳申請更正；日本法院實務上也並未出現屬於第 127 條之情形，不得申請更正，而法院認可屬於更正再抗辯之特殊情形，不用向特許廳申請更正的判決。因此，日本特許法第 127 條是否屬於法律上無法向特許廳申請更正而法院也認可屬於更正再抗辯之特殊情形，亦值得將來更多的關注及研究。

³¹ 關於專利侵權之民事訴訟，當事人主張或抗辯專利權有應撤銷之原因，且專利權人已向智慧財產專責機關申請更正專利範圍者，除其更正之申請顯然不應被准許，或依准許更正後之請求範圍不構成權利之侵害等，得即為本案審理裁判之情形外，應審酌其更正程序之進行程度，並徵詢兩造之意見後，指定適當之期日。

從「康寶濃湯展示架」事件論析美國設計專利 非顯而易知性判斷實務

徐銘峯

壹、前言

貳、美國設計專利「非顯而易知性」的發展及判斷原則

- 一、「非顯而易知性」的發展
- 二、「非顯而易知性」的判斷原則

參、「康寶濃湯展示架」事件

- 一、事實背景
- 二、審理過程
- 三、判決解析

肆、客觀證據與設計專利的連結關係

- 一、商業成功
- 二、外界讚揚
- 三、仿冒行為

伍、結論

作者現為經濟部智慧財產局專利一組專利高級審查官。
本文相關論述僅為一般研究探討，不代表任職單位之意見。

摘要

本文以 2021 年 8 月「康寶濃湯展示架」事件為中心，解析美國設計專利非顯而易知性的判斷實務，其中包含聯邦巡迴上訴法院對外觀基本相同的判斷、以及如何建立起客觀證據與設計專利的連結關係。

關鍵字：設計專利、非顯而易知性、客觀證據

Design patent、Non-obviousness、Objective evidence

壹、前言

本文主要是以美國「康寶濃湯展示架」多方複審程序（Inter Partes Review）為題，論析美國聯邦巡迴上訴法院（US Court of Appeals for the Federal Circuit, CAFC）對本案非顯而易知性要件的判斷過程，這起事件在仿冒行為確鑿的前提下，最終仍遭 CAFC 以 2:1 票數認定專利無效¹。而設計專利對於「眼見為憑」的追求可能是所有智慧財產權類型中最高的，然 CAFC 在本案卻仰賴技術觀點在先前技藝圖式虛擬出一個不存在的特徵才作比對、判斷，此舉招徠同是 CAFC 的 Pauline Newman 法官（下稱 Newman 法官）撰寫不同意見書，但於事無補。

本案爭點先後涉及主要引證的判斷及客觀證據的採認，本文會先說明美國設計專利「非顯而易知性」的發展及判斷原則，次而對「康寶濃湯展示架」事件進行側寫並陳述個人淺見，最後則以如何建立客觀證據與設計專利的連結關係（nexus）進入尾聲。

貳、美國設計專利「非顯而易知性」的發展及判斷原則

一、「非顯而易知性」的發展

美國在「非顯而易知性」的發展可以用 1952 年作為分水嶺，說明如下：

（一）1952 年以前——創造性（Invention）

美國設計專利制度創設於 1842 年，當時專利法沒有今天「非顯而易知性」的立法例（即美國專利法第 103 條）。不過最高法院在 1851 年 *Hotchkiss v. Greenwood* 一件關於製造門把的發明專利類型訴訟事件中（下稱 *Hotchkiss* 案），以欠缺巧思及創造力為由判決系爭專利無效。自此之後，取得發明專利的門檻又多了「創造性」要件。而最高法院在 1893 年 *Smith v. Whitman Saddle Co.* 案²也作出設計專利同樣需要「創造性」才能取得保護的判決。

¹ *Campbell Soup Co. v. Gamon Plus, Inc.*, 2020-2344 (Fed. Cir. Aug. 19, 2021).

² *Smith v. Whitman Saddle Company*, 148 U.S. 674 (1893).

在那個設計專利需要「創造性」的年代，法院曾作出以下見解，例如「僅是改變先前技藝的色彩、材質或尺寸者不具創造性³」、「將先前技藝的花紋作數量變化者不具創造性⁴」、「與先前技藝的差異僅在於功能而非美感考量者不具創造性⁵」。此外，當時法院就開始將商業成功納入設計專利「創造性」的考量⁶，但如果商業成功係歸因於大量廣告而非獨創性外觀所致者，就不能執為創造性的有利論據⁷。

（二）1952 年以後——非顯而易知性

美國國會在 1952 年就專利法進行大修，其中一項修正重點就是參酌 *Hotchkiss* 案在專利法新增第 103 條「非顯而易知性」規定，該立法例意旨為：就整體觀之，申請專利之發明與先前技藝的差異，在有效申請日前對於所屬技藝領域具有通常知識者為顯而易知者，不應授與專利⁸。此項修正言明專利要件除了應具備專利法第 102 條新穎性外，還必須達到「非顯而易知性」的較高門檻。這項要件在設計專利也準用之⁹。

二、「非顯而易知性」的判斷原則

本文參考美國專利審查程序手冊（Manual of Patent Examining Procedure, MPEP）及法院判決實務，將設計專利「非顯而易知性」的判斷原則歸納成圖 1 所示，並分段說明。

³ *In re Mains*, 77 F.2d 533 (C.C.P.A. 1935); *In re Campbell*, 104 F.2d 394 (C.C.P.A. 1939); *Nat Lewis Purses, Inc. v. Carole Bags, Inc.*, 83 F.2d 475 (2d Cir. 1936).

⁴ *In re Barber*, 62 F.2d 364, 364 (C.C.P.A. 1932).

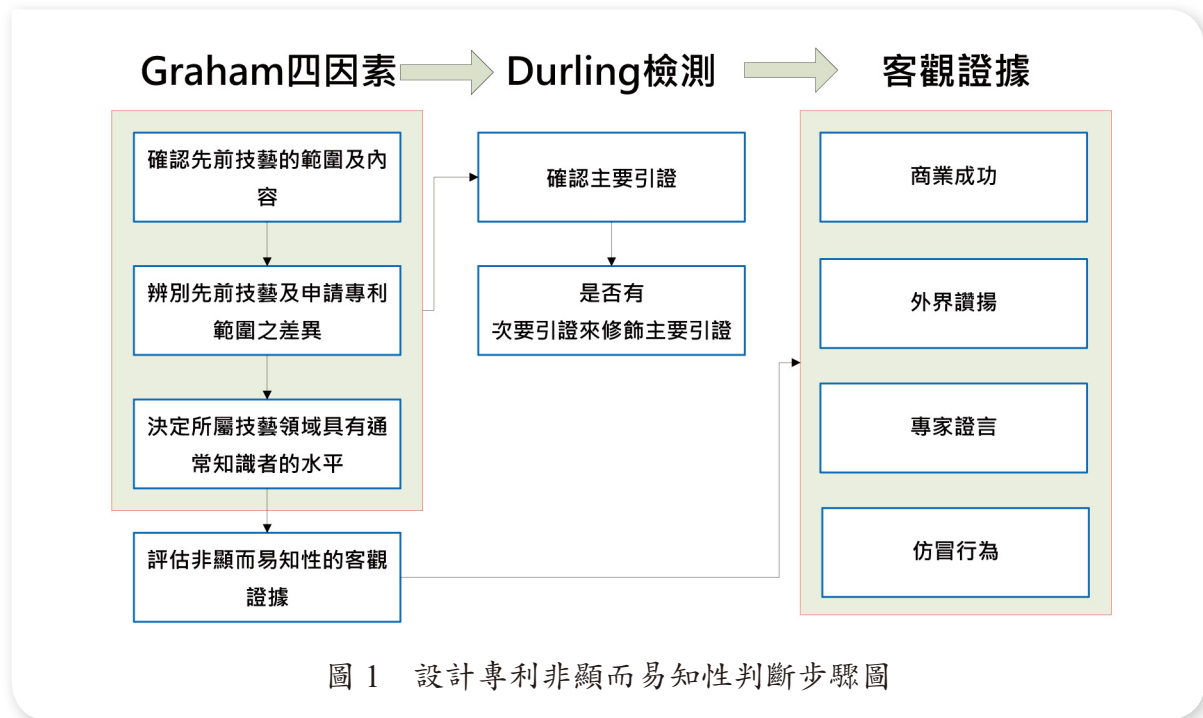
⁵ *Strause Gas Iron Co. v. William M. Crane Co.*, 235 F. 126, 131 (2d Cir. 1916); *In re Eifel*, 35 F.2d 70, 71 (C.C.P.A. 1929).

⁶ *Glen Raven Knitting Mills, Inc. v. Sanson Hosiery Mills, Inc.*, 189 F.2d 845, 853 (4th Cir. 1951).

⁷ *Phoenix Knitting Works v. Rich*, 194 F. 708, 716 (C.C.N.D. Ohio 1911); *Payne Metal Enters., Ltd. v. McPhee*, 382 F.2d 541, 546 n.7 (9th Cir. 1967).

⁸ 35 U.S.C. § 103 (A patent for a claimed invention may not be obtained, notwithstanding that the claimed invention is not identically disclosed as set forth in section 102, if the differences between the claimed invention and the prior art are such that the claimed invention as a whole would have been obvious before the effective filing date of the claimed invention to a person having ordinary skill in the art to which the claimed invention pertains. Patentability shall not be negated by the manner in which the invention was made.)

⁹ 35 U.S.C. § 171(b)(Applicability of This Title.—The provisions of this title relating to patents for inventions shall apply to patents for designs, except as otherwise provided.)



（一）第一階段：Graham 四因素

「非顯而易知性」判斷原則係援用最高法院在 1966 年 *Graham v. John Deere Co.* 一案¹⁰（發明專利）的以下 4 項考慮因素：

- 1、確認先前技藝的範圍及內容；
- 2、辨別先前技藝及申請專利範圍之差異；
- 3、決定所屬技藝領域具有通常知識者的水平；
- 4、評估非顯而易知性的客觀證據。

（二）第二階段：Durling 檢測（Durling Test）

調查完第一階段 Graham 四因素後，就可開始確認系爭設計對於所屬技藝領域具有通常知識者是否顯而易知。基於設計專利是一種「透過視覺訴求」之創作，判斷時應將系爭設計與「現實存在事物」（something

¹⁰ *Graham v. John Deere Co.*, 383 U.S. 1, 11 (1965).

in existence) 進行兩兩比對 (side-by-side)，而不是用挑選或拼湊先前技藝的某些特徵去得出系爭設計的整體外觀¹¹。

法院在第二階段測試，通常會用 Graham 四因素的前三項因素判斷是否能透過單一先前技藝，或是透過先前技藝的組合、教示以產生「相同於系爭設計的整體外觀」¹²。由於這是源自於一件 1996 年 Durling v. Spectrum Furniture Co 關於沙發設計專利的判決¹³，因此有不少法院判決會將第二步驟稱為「Durling 檢測」。其判斷步驟細分如下：

1、確認主要引證

在事實審理者結合先前技藝時，必須先確認是否有主要引證存在，其標準在於一個與系爭設計視覺印象「基本相同」的單一引證，如果單一引證與系爭設計在「整體視覺外觀有實質差異」、或是單一引證須「大幅修改」才能與系爭設計基本相同者，就不應判斷為基本相同或夠格作為主要引證。

2、是否有次要引證來修飾主要引證

若確實有主要引證存在，事實審理者應確認對於所屬技藝領域具有通常知識者而言，是否能利用次要引證來修飾主要引證以產生系爭設計的整體外觀。

(三) 第三階段：客觀證據（第二考量）

一旦 Durling 檢測可建立起系爭設計顯而易知的初步證據，此時還不能蓋棺論定系爭設計無效，此時舉證責任將轉移到申請人或專利權人身上，由其提出反駁顯而易知的客觀證據，例如商業成功、外界讚揚、專家證言或仿冒行為。儘管從字面意義來看，客觀證據係為「第二」考量，不過近來 CAFC 已開始肯認客觀證據是「非顯而易知性」最具說服力的一環¹⁴。然而要透過客觀證據說服法院相信系爭專利符合「非顯而

¹¹ *In re Jennings*, 182 F.2d 207, 86 USPQ 68 (CCPA 1950).

¹² *Durling v. Spectrum Furniture Co.*, 101 F.3d 100, 103 (Fed. Cir. 1996).

¹³ *Id.*

¹⁴ *Geo M. Martin Co. v. Alliance Mach. Sys. Int'l LLC.*, 618 F.3d 1294, 1304–05 (Fed. Cir. 2010).

易知性」，專利權人應對建立起系爭專利與客觀證據之連結關係負舉證責任¹⁵。

參、「康寶濃湯展示架」事件

一、事實背景

Gamon Plus, Inc（專利權人）擁有二件關於「重力分配器展示架」之設計專利權（下稱系爭設計），分別是圖 2 的 D612,646（下稱‘646 專利）及圖 3 的 D621,645（下稱‘645 專利）。據專利權人所言，這是專為康寶濃湯量身訂做的展示架，‘646 專利圖式雖揭露了一整台展示架外觀，但專利權人只以實線繪製標籤部、圓柱體、擋片作為「主張設計之部分」，展示架側面則以虛線作為「不主張設計之部分」。相較之下，‘645 專利的外觀與‘646 專利揭露近乎相同的外觀，其差異僅在於‘645 專利的標籤部中央以虛線繪製了一個小圓圈，而且圓柱體兩端及擋片是用虛線作為「不主張設計之部分」。

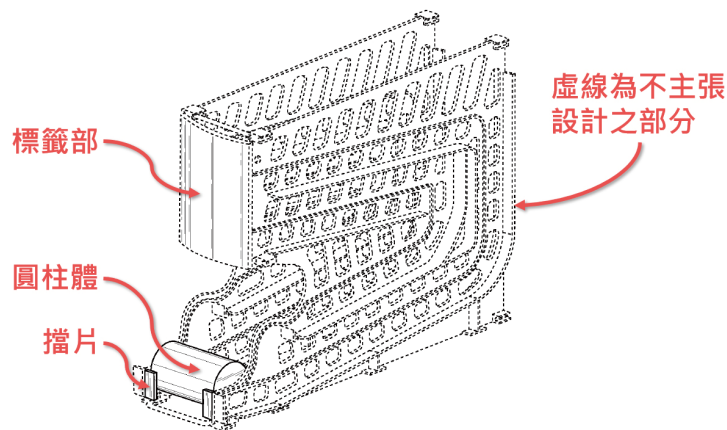


圖 2 ‘646 專利

¹⁵ Simmons Fastener Corp. v. Illinois Tool Works, Inc., 739 F.2d 1573, 1575 (Fed. Cir. 1984).

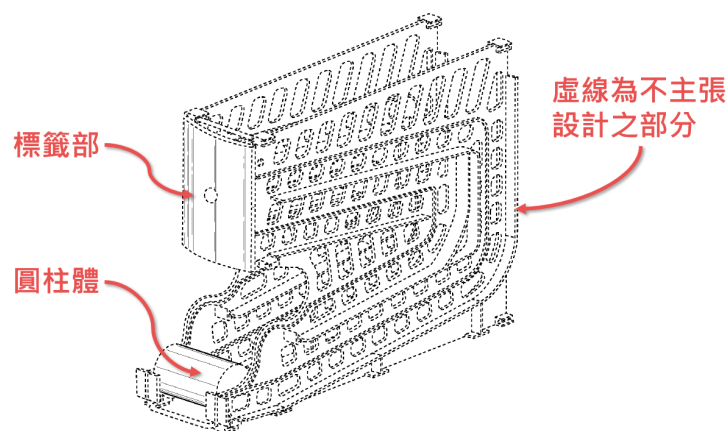


圖 3 ‘645 專利

本案發明人 Terry Johnson 以親身經歷指出，康寶濃湯向來以口味眾多著稱，但包裝圖樣大同小異，再加上貨架設計不良導致消費者難以辨識出不同口味的康寶濃湯。有一次他到超市購買某一種口味的康寶濃湯，結果回家後才發現買錯口味，這段插曲激發他想出系爭設計並向金寶湯公司（Campbell Soup Company，下稱舉發人）提案尋求合作機會。舉發人起初不看好這項創意，只肯將系爭設計所製得之展示架（下稱專利實施品）放在幾家門市試水溫（圖 4），怎料一擺出來竟讓康寶濃湯銷量整整提升了 5.5~13.6%，舉發人於是改口對專利實施品讚譽有加，光是 2002 年到 2009 年就耗資 3,100 萬美金向專利權人購買圖 5 所示之展示架，裝設點也由原先的 25 家門市擴展到全美 17,000 家門市。



圖 4 專利實施品

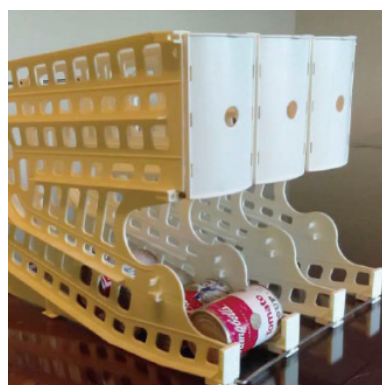


圖 5 專利實施品

未料舉發人在 2008 年年末琵琶別抱，轉而向利邦公司（Trinity Manufacturing, L.L.C）購買 30 萬個與系爭設計外觀神似的展示架（圖 6）。專利權人遂於 2015 年向伊利諾伊北區聯邦地區法院遞狀控告舉發人侵害設計專利¹⁶。由於系爭設計還用實線繪製了一個圓柱體代表康寶濃湯罐頭，一旦侵權成立，舉發人除了得面臨「撤架」的窘境外，還可能得吐出康寶濃湯的全數利潤。另舉發人和專利權人有長達 7 年的合作關係，再加上被控侵權產品一看就知是山寨板，舉發人要翻盤的機會只能從專利有效性下手，遂於 2016 年 10 月向美國專利審判暨上訴委員會（Patent Trial and Appeal Board, PTAB）提出多方複審程序。



圖 6 被控侵權產品

二、審理過程

PTAB 和 CAFC 對本案系爭設計的有效性判斷呈現南轅北轍的看法，且雙方各有堅持，這導致 CAFC 將本案發回 PTAB 重審後始終未能得到自己想要的答案，最終還是得由 CAFC 直接作出系爭設計無效的裁定，本文分 4 階段說明如下：

¹⁶ Gamon Plus, Inc., et al. v. Campbell Soup Co., et al., Case No. 15-cv-8940 (N.D. Ill.).

（一）PTAB：維持系爭設計有效

舉發人分別以圖 7 所示美國設計專利¹⁷（下稱 Linz 證據）及圖 8 所示英國發明專利¹⁸（下稱 Samways 證據）主張系爭設計顯而易知。儘管舉發人有主張 Linz 證據必然會有一假想圓柱體，但 PTAB 認為這顯已忽略設計專利比對應以圖式外觀為準的原則，且涉及大幅修改 Linz 證據整體外觀，難謂為主要引證。而 Samways 證據和系爭設計的區別在於：1、額外的中央分隔部界定出二個配送區、2、前方標籤部比系爭設計的標籤部來得高，且和配送區的間隔差距較小，故二者間仍屬有別。綜上所述，PTAB 維持系爭設計有效的裁定。舉發人不甘提起上訴。

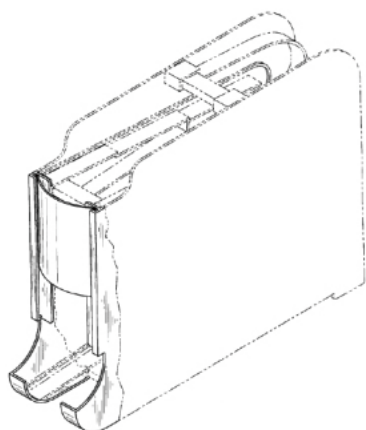


圖 7 Linz 證據

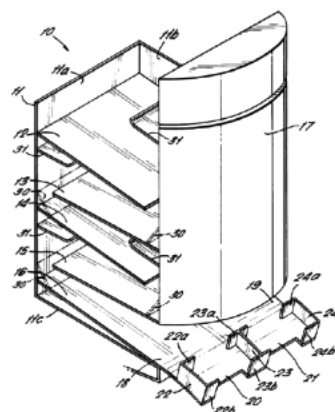


圖 8 Samways 證據

（二）CAFC：Linz 證據和系爭設計基本相同，案件發回 PTAB 重新審理¹⁹

CAFC 審理後指出儘管專利權人主張 Linz 證據只能容納較小的罐頭尺寸（例如紅牛能量飲料），且罐頭落下位置將比系爭設計更靠近展示

¹⁷ 美國設計專利公告號 D405,622，由於本案發明人為 Arthur W Linz，CAFC 在本案稱「Linz 證據」。

¹⁸ 英國發明專利公開號 2,303,624，由於本案發明人為 Christopher Paul Samways，CAFC 在本案稱「Samways 證據」。

¹⁹ Campbell Soup Co. v. Gamon Plus, Inc., 939 F.3d 1335 (Fed. Cir. 2019).

架後方，但問題是二造皆不否認 Linz 證據具有分配罐頭的用途，且 Linz 證據勢必會在收納區滾出一圓柱體。因此 CAFC 以 Linz 證據已揭露系爭設計的標籤部及圓柱體為由，認為二者間僅有「非常些微差異」，爰將 PTAB 裁定打回票，並引用最高法院 SAS Institute Inc. v. Iancu 判決²⁰，暗示 PTAB 要認真考量舉發人對系爭設計設計無效的所有挑戰。

（三）PTAB：系爭設計已建立起和客觀證據的連結關係，仍維持系爭設計有效

案件發回審理後，PTAB 順從 CAFC 判決改稱 Linz 證據可作為 Durling 檢測的主要引證。一般而言，專利專責機關收到上級法院的「暗示」之後，系爭設計勢將面臨專利無效的命運。豈料 PTAB 卻一反常態堅稱本案已達到：1、商業成功、2、外界讚揚及 3、遭人仿冒的客觀證據標準。且前揭 3 項因素堪認歸因於系爭設計所致，故 PTAB 仍以系爭設計已成功建立與客觀證據的連結關係為由，再次作出維持系爭設計有效的認定。舉發人猶未甘服，又提起上訴。

（四）CAFC：系爭設計未能建立起和客觀證據的連結關係，系爭設計無效

此時專利無效戰場轉向客觀證據的採認，CAFC 引用在先判決指出：採認客觀證據的前提是必須和申請之發明（設計）產生連結，專利權人負舉證責任，該連結關係可分成「推定關聯性」（Presumption of Nexus）及「事實關聯性」（Nexus-in-Fact）²¹。由於以上二者在判斷原則及比對重點略有區別，本文整理如表 1 所示。

²⁰ SAS Institute Inc. v. Iancu, 138 S. Ct. 1348 (2018).

²¹ Fox Factory, Inc. v. SRAM, LLC., 944 F.3d 1366, 1373 (Fed. Cir. 2019).

表 1 「推定關聯性」及「事實關聯性」判斷原則比較表

	推定關聯性	事實關聯性
判斷原則	申請專利之發明（設計）和已取得商業成功或外界讚揚的產品相當 ²² 。且申請專利之發明（設計）不主張的特徵若僅僅是產品的非顯著特徵者 ²³ ，應判斷「推定關聯性」成立。美國法院會稱這叫作「共同廣泛」（coextensive）特性。	產品的商業成功或外界讚揚係歸因於申請專利之發明（設計）的新穎特徵所致 ²⁴ 。
比對重點	「申請專利之發明（設計）」與（取得商業成功或外界讚揚）「產品」間的關係。	「新穎特徵」與「商業成功或外界讚揚」間的關係。
備註	只要其中有一者成立，就能建立起連結關係。	

1、CAFC 認為專利權人未能建立起「推定關聯性」

CAFC 指摘 PTAB 既然明知系爭設計「主張設計之部分」未包含整個展示架，卻仍執意以「不主張設計之部分」的滑軌並非展示架的裝飾性顯著特徵為由，認定系爭設計與展示架具「共同廣泛」特性。CAFC 指出「推定關聯性」的重點不在於「不主張設計之部分」是否為「『裝飾性設計』的非顯著特徵」，而是「不主張設計之部分」是否為「非顯著特徵」，也就是本案「推定關聯性」不能僅侷限於「裝飾性設計」。

儘管 PTAB 當時指出設計專利保護的是產品外觀，而非發明專利的技術思想，故對於設計專利「推定關聯性」的判斷應與發明專利有別。但 CAFC 卻認為「推定關聯性」毫無區分專利類型之必要，其指出系爭設計「主張設計之部分」顯然未包含「滑軌」，而專利權人亦不否認「滑軌」是填裝或配給罐頭的重要機構，因此 CAFC 殊難想像

²² Demaco Corp. v. F. Von Langsdorff Licensing Ltd., 851 F.2d 1387, 1392 (Fed. Cir. 1988).

²³ Fox Factory, 944 F.3d at 1375.

²⁴ Ormco Corp. v. Align Technology, Inc., 463 F.3d 1299, 1312 (Fed. Cir. 2006).

系爭設計在沒有主張「滑軌」特徵的前提下，如何用「標籤部、圓柱體、擋片」建立起「共同廣泛」特性。最後，CAFC 以系爭設計未主張展示架的顯著「功能要素」（functional elements）為由，作出「推定關聯性」不成立的判斷。

2、CAFC 認為專利權人未能建立起「事實關聯性」

專利權人若未能建立推定的關聯性者，仍可透過「申請專利之發明（設計）的新穎特徵所帶來的直接效果」來建立起「事實關聯性」²⁵。PTAB 原先引用舉發人的內部市場調查研究報告，將商業成功歸因於標籤部所產生的「看板效果」。此外，PTAB 也引用產業公開資料指出，康寶濃湯零售市場經理盛讚系爭設計標籤部能讓消費者清楚分辨不同口味。不過 CAFC 認為既然 Linz 證據可證標籤部非屬新穎特徵，「事實關聯性」自然也不能成立。

3、仿冒證據尚不足以凌駕 Linz 證據

CAFC 最後指出從舉發人企業內部文件及被控侵權產品與系爭設計外觀高度雷同來看，皆已明確表明舉發人有仿冒系爭設計的行為，但光是仿冒還無法推翻 Linz 證據與系爭設計基本相同的判斷，為避免 PTAB 再節外生枝，CAFC 索性以系爭設計違反「非顯而易知性」為由直接判定專利無效。

三、判決解析

鑒於 CAFC 在「康寶濃湯展示架」事件的見解與作者過往所認識的設計專利有不小落差，本文爰以 Durling 檢測、客觀證據的採認、仿冒行為等三個主題，淺析對這起無效判決的看法。

²⁵ Fox Factory, 944 F.3d at 1373-74.

（一）Durling 檢測

1、本案對主要引證的採認與 Durling 檢測似有不同

從過往的 CAFC 判決，作者要再重申二項關於「基本相同」的判斷重點供作參考：

- （1）當先前技藝必須經過大幅修改才能產生與系爭設計（基本相同）的外觀²⁶，不宜作為主要引證。
- （2）法院（在比對時）應將焦點放在確實存在的整體外觀²⁷，而不是抽象的設計概念²⁸。

請參考圖 9，CAFC 在本案先是以專利權人不否認 Linz 證據是一種可收納罐頭的展示架為由，從技術觀點認定該展示架必然會滾出一圓柱體外觀，隨後把添加虛擬圓柱體的 Linz 證據拿來和系爭設計作「基本相同」判斷，而比對時也忽略‘646 專利的擋片外觀。然基於系爭設計圓柱體在「主張設計之部分」所占的面積不小的情況下，CAFC 加綴圓柱體外觀的作法，可能會產生必須經過「大幅修改」Linz 證據才能得出系爭設計的疑慮。再者，Durling 檢測的第一步驟是要求先找出一個與系爭設計「基本相同」的主要引證後，才能用次要引證來「修飾」主要引證與系爭設計的差異，但 CAFC 在執行 Durling 檢測時卻反其道而行，搶先修飾 Linz 證據再來和系爭設計比對。或有論者認為在 Durling 檢測第二階段透過次要引證（圓柱體）來和 Linz 證據組合不也能得出相同結果，但在 Linz 證據僅揭露一片標籤部的特徵下，是否還能在整體觀察、比對原則下作出基本相同的結論，就會有諸多疑義。

²⁶ Jore Corp. v. Kouvato, Inc., 117 E App'x. 761, 763 (Fed. Cir. 2005).

²⁷ Titan Tire Corp. v. Case New Holland, Inc., 566 E3d 1372, 1383-84 (Fed. Cir. 2009).

²⁸ Durling, 101 F.3d at 104.

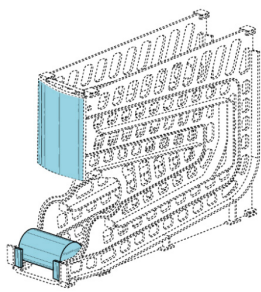
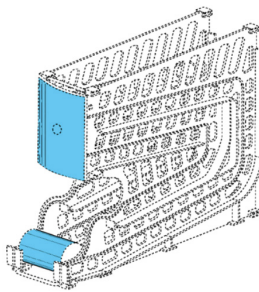
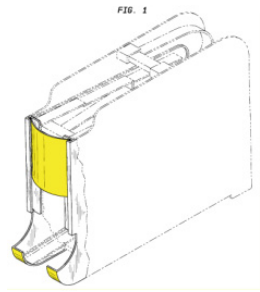
	‘646 專利	‘645 專利	Linz 證據
圖式			
標籤部	有主張中央微幅隆起的面，但不限定周圍輪廓	有主張中央微幅隆起的面，但不限定周圍輪廓	與申請專利之設計相同
圓柱體	有主張	有主張圓柱體面，但不限定寬度	虛擬
擋片	有主張	不主張	與申請專利之設計有差異

圖 9 系爭設計與 Linz 證據比對圖

準此，作者認為 CAFC 在 Linz 證據虛擬一個不存在於圖式的圓柱體，不僅與設計專利「基本相同」比對應以確實存在的外觀有悖²⁹，還可能因拿捏失準而導致推論更顯牽強，以專利權人所取得之另一件設計專利³⁰為例（圖 10），其「主張設計之部分」只有三個堆疊的「圓柱體」外觀，若按 CAFC 的技術觀點，豈非也能以 Linz 證據必然滾出多個圓柱體外觀為由，虛擬出三個「圓柱體」再來和這件設計專利比對，問題是這類重力分配器一定會滾出「圓柱體」嗎？如果不幸滾出的是一顆「扭蛋」怎麼辦？

²⁹ Petersen Mfg. Co., v. Central Purchasing, Inc., 740 F.2d 1541, 1548 (Fed. Cir. 1984) (“The obviousness of a design must be evaluated as a whole.”).

³⁰ 美國設計專利公告號 D595,074。

從「康寶濃湯展示架」事件論析美國設計專利
非顯而易知性判斷實務

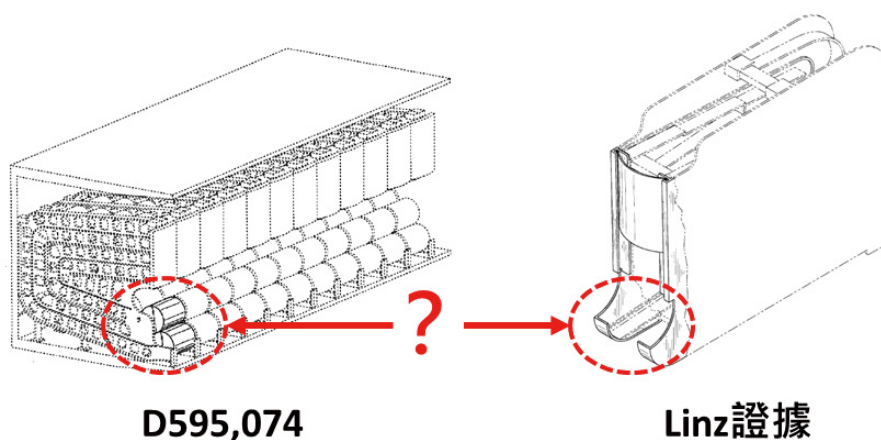


圖 10 D595,074 與 Linz 證據比對圖

況且「康寶濃湯展示架」還有一個不曾出現在 PTAB 及 CAFC 審理過程的內部證據，那就是舉發人所提出的 Linz 證據，其實是專利權人當時在申請階段自己向美國專利商標局（United States Patent and Trademark Office, USPTO）主動申報的參考文獻（圖 11），而我們可以很清楚的看到「資訊揭露聲明書」（Information Disclosure Statement, IDS）中 D405,622 號案就是 Linz 證據，怎料經過 USPTO 審查人員比對後，還能被舉發人拿來大做文章，成為扳倒系爭設計有效性的唯一稻草。

PTO/SB/08A (07-05)
Approved for use through 07/31/2006. OMB 0651-0031
U.S. Patent and Trademark Office, U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE
Under the Paperwork Reduction Act of 1995, no persons are required to respond to a collection of information unless it contains a valid OMB control number.

Substitute for form 1449/PTO

INFORMATION DISCLOSURE STATEMENT BY APPLICANT
(Use as many sheets as necessary)

Sheet 1 of 3

Complete if Known

Application Number	29/344,245
Filing Date	September 25, 2009
First Named Inventor	Terry J. JOHNSON
Art Unit	2911
Examiner Name	Vinson, Brian N.
Attorney Docket Number	1713.004:C3

U. S. PATENT DOCUMENTS

Examiner Initials*	Cite No. ¹	Document Number Number-Kind Code ² (if known)	Publication Date MM-DD-YYYY	Name of Patentee or Applicant of Cited Document	Pages, Columns, Lines, Where Relevant Passages or Relevant Figures Appear
	US-	D290,790	07-14-1987	Nathan et al.	
	US-	D342,420	12-21-1993	Ienna	
	US-	D354,181	01-10-1995	Smith et al.	
	US-	D380,113	06-24-1997	Byrd	
	US-	D405,622	02-16-1999	Linz	
	US-	D417,975	12-28-1999	Linz	
	US-	D486,324	02-10-2004	Mason	
	US-	D499,590	12-14-2004	Meredith	

圖 11 專利權人向 USPTO 申報之 IDS 表格

2、CAFC 不同意見書

CAFC 的 Newman 法官在本案也以無法苟同其他法官見解撰寫不同意見書³¹，她指出，今專利權人僅有在（‘645 專利）展示架正面以實線繪製標籤部及圓柱體，PTAB 當時就明確指出「Linz 證據與系爭設計最大不同在於 Linz 證據未在分配區揭露圓柱體」。但 CAFC 卻認為 Linz 證據的分配區必然是為了展示罐頭而設計，因此 Linz 證據在圖式明顯欠缺圓柱體的情況下，還能作出與系爭設計基本相同的判斷，此舉顯已違反「非顯而易知性」應以「確實存在的外觀」作為比對、判斷的原則。況舉發人以滑軌機構主張 Linz 證據一定會滾出圓柱體的說法，這分明是套用發明專利技術觀點去推論出一個假想圓柱體，本當不能用在設計專利的有效性判斷。

綜上所述，Newman 法官、PTAB 乃至於作者，皆抱持設計專利非顯而易知性的比對及判斷一切應眼見為憑。是以在 Durling 檢測第一步驟確認主要引證時，自不宜擦脂抹粉出一個虛擬特徵再與系爭設計比對，發明專利也許能看圖說故事，但設計專利絕不能說故事畫圖。

（二）客觀證據的採認

關於 CAFC 採用「推定關聯性」及「事實關聯性」判斷設計專利與客觀證據的連結關係，本文依推定關聯性、事實關聯性及仿冒行為列述如下：

1、推定關聯性

在本案中，CAFC 不認同用裝飾性設計觀點來判斷展示架側面「滑軌」是否屬於非顯著特徵，而是從技術觀點指出「滑軌」對填裝或配給罐頭的功能都是一個不可或缺的結構。

³¹ Campbell Soup Co. v. Gamon Plus, Inc., 2020-2344 (Fed. Cir. Aug. 19, 2021) (Judge Newman dissenting).

由上可知，CAFC 在「滑軌」顯著特徵的判斷仍流於技術面作支撐，問題是發明專利與設計專利保護客體本就不同，取徑方法自然有別，對於設計專利「推定關聯性」的判斷，自然應以滑軌的「外觀」而不是「功能」為出發點。此外，CAFC 在本案也以系爭設計僅主張展示架中的標籤部、圓柱體及（‘646 專利）擋片少數特徵為由，指摘 PTAB 既然明知前揭主張範圍未與展示架相當，卻還讓「推定關聯性」成立。然而 CAFC 的說法比較沒說服力，今該展示架在最終使用時是以圖 12 所示的並排狀態來陳列商品，試問消費者在採購康寶濃湯時如何能看到展示架二側的「滑軌」？準此，PTAB 認定「滑軌」是裝飾性設計的非顯著特徵或許才師出有名，而作者以為，倘系爭設計「主張設計之部分」包含「滑軌」，基於消費者在選購康寶濃湯時全然看不到該展示架的滑軌外觀之故，該「滑軌」特徵對於整體視覺效果貢獻已不顯著，此時作出「推定關聯性」不成立的判斷反而合理。



圖 12 舉發人 2005 年財報盛讚專利權人展示架之圖片

最後，本案「推定關聯性」的原則儘管是取材自 *Fox Factory, Inc. v. SRAM, LLC* 案而來（下稱 *Fox Factory* 案），惟經查該案判決全文，該案「推定關聯性」難以成立的理由是因為專利權人把系爭發明³²（自行車鏈環）不主張的特徵（鏈環齒的間隙）拿去申請另一件發明專利獲准³³。且系爭發明和不主張的特徵皆同時出現在專利權人的產品上，因此 CAFC 才以系爭專利不主張的特徵既然有取得發明專利的紀錄，自不得作為「推定關聯性」的非顯著特徵。問題是本案專利權人並未將康寶濃湯展示架的「滑軌」拿去申請設計專利，在他們所取得的 6 件設計專利中（圖 13），也沒有一件「主張設計之部分」有包含「滑軌」外觀，因此就算按照 *Fox Factory* 案以是否取得專利作為顯著特徵的認定標準，本案「滑軌」在沒有取得任何設計專利或是成為「主張設計之部分」的前提下，CAFC 卻還能作出「滑軌」是顯著特徵的結論，就有待商榷。

³² 美國發明專利 9,182,027 號案。

³³ 美國發明專利 9,291,250 號案。

從「康寶濃湯展示架」事件論析美國設計專利
非顯而易知性判斷實務

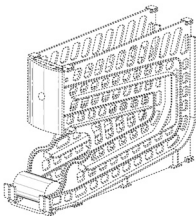
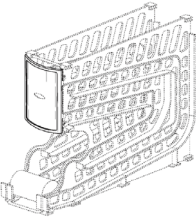
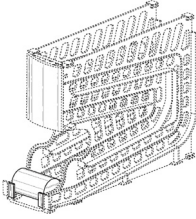
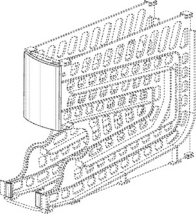
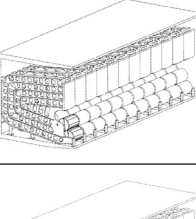
美國設計專利公告號	圖式	主張設計之部分			
		標籤部	圓柱體	擋片	滑軌
D621,645 (系爭設計)		有主張 ³⁴	有主張 ³⁵	不主張	不主張
D621,644		有主張	不主張	不主張	不主張
D612,646 (系爭設計)		有主張 ³⁶	有主張	有主張	不主張
D608,575		有主張	未揭露	有主張	不主張
D595,074		不主張	有主張	不主張	不主張
D588,386		有主張	有主張	不主張	不主張

圖 13 專利權人針對康寶濃湯展示架所取得之設計專利

³⁴ 不限定周圍輪廓。

³⁵ 不限定寬度。

³⁶ 不限定周圍輪廓。

2、事實關聯性

如果我們翻出美國過往對「事實關聯性」的相關判決，例如 CAFC 曾在 *Henny Penny Corporation v. Frymaster LLC* 案中指出，「事實關聯性」不要求個別特徵都非得是新穎特徵，如果是已知要素的新組合，依然可建立關聯性³⁷。另外在 PTAB 審理過的 *Ex parte Whirlpool Corp* 多方複審程序中，該案系爭專利是一件惠而浦冰箱門上製冰室的發明專利，然縱使舉發人在該案成功舉證系爭請求項的「門上儲冰盒」技術特徵已揭露於先前技術，PTAB 依然認為系爭請求項至少還包含「儲冰盒」及「位於其上方製冰器」的組合特徵，故認為「事實關聯性」依然成立³⁸。

回到康寶濃湯展示架，PTAB 及 CAFC 在「事實關聯性」能否成立上，都將判斷基礎定錨在「標籤部」與商業成功的連結關係，這導致「標籤部」因揭露於 Linz 證據而導出「事實關聯性」不成立的判斷。但系爭設計「主張設計之部分」絕非只有一個標籤部而已，其是由「標籤部、圓柱體及（‘646 專利）擋片」所交織出的整體外觀，即便上述三個特徵不盡然都能成為新穎特徵，最起碼都還有前二件發明專利判決所提到的組合特徵存在。也就是說，從整體觀察、比對原則來看，本案「事實關聯性」的判斷其實應以系爭設計「主張設計之部分」的整體為基礎，而不是剝離出一片最能讓消費者注意到的標籤部來判斷「事實關聯性」。

（三）仿冒行為

CAFC 以本案舉發人縱使仿冒系爭設計特徵，但 Linz 證據早已凌駕仿冒行為而得以成為系爭設計顯而易知的優勢證據。有學者也指出，光是仿冒尚不足以成為推翻顯而易知的唯一論據，因為「被控侵權人或許心中知道系爭專利本來就專利無效」，那麼仿冒本來就該無效的專利怎能作為客

³⁷ *Henny Penny Corp. v. Frymaster LLC*, 938 F.3d 1324, 1333 (Fed. Cir. 2019).

³⁸ *Ex parte Whirlpool Corp.*, Appeal No. 2013-008232 (P.T.A.B. Oct. 30, 2013).

觀證據³⁹。另 MPEP 也指出，以遭人仿冒作為客觀證據者，除仿冒證據外尚應提供更多具體事實供參，畢竟仿冒有時是因其他因素所引起，例如「缺乏對專利權的注意」或「專利權人對實施專利表示漠不關心」⁴⁰。

作者很認同前述學者及 MPEP 不能僅憑仿冒行為執為左右「非顯而易知性」的唯一證據，問題是如果本案舉發人早知系爭設計本來就專利無效，為何還肯花 3,100 萬美金向專利權人買展示架？從 2002 年到 2009 年間購買數以萬計展示架的這段期間，舉發人難道完全沒察覺專利權人有取得設計專利的紀錄？將系爭設計所製得之展示架賣給舉發人叫作專利權人對實施專利漠不關心？

肆、客觀證據與設計專利的連結關係

按我國專利法第 122 條第 2 項意旨，申請專利之設計為該設計所屬技藝領域中具有通常知識者依申請前之先前技藝所能易於思及者，稱該設計不具創作性。揆諸首揭規定係與美國「非顯而易知性」相當，皆屬對設計專利的第二層要求（第一層要求為新穎性）。

而在設計專利創作性審查上，我國專利審查基準亦允許申請人提供輔助性證明資料以支持創作性，例如依申請專利之設計所製得之產品在商業上獲得成功或於知名設計競賽獲獎，惟申請人應提供證據證明其係直接由設計之外觀的設計特徵所導致，而非因其他因素如銷售技巧、廣告宣傳或功能性因素所造成⁴¹。準此，在我國如欲主張輔助性證明資料支持其創作性者，專利權人或申請人同樣必須建立起客觀證據與設計專利的連結關係，本段將從商業成功、外界讚揚、仿冒行為依序說明。

³⁹ Robert Patrick Merges, *Commercial Success and Patent Standards: Economic Perspectives on Innovation*, 76 Cal. L. Rev. 873 (1988).

⁴⁰ *Cable Electric Products, Inc. v. Genmark, Inc.*, 770 F.2d 1015, 226 USPQ 881 (Fed. Cir. 1985).

⁴¹ 經濟部智慧財產局，專利審查基準彙編第三篇設計專利審查，3-3-22 頁，2020 年 11 月 1 日施行。

一、商業成功

從美國過往設計專利的客觀證據主張來看，專利權人多是以主張商業成功作為客觀證據，但通常難以舉證商業成功係歸因於設計專利所致。箇中原因不外乎多數消費者購買產品的初衷是為了滿足功能所需，再來才會挑選自己喜好的外觀，因此要如何有效抽離消費者購買產品的動機是出於外觀而非功能，這方面設計專利的舉證門檻會比發明專利高出許多。從過往審查經驗觀察，作者認為對於內部沒有複雜機構或電子元件的產品而言，例如食品、服飾、鞋靴、餐具、玩具或生活用品，主張商業成功作為客觀證據應留意是否是因為商業廣告所致，如果專利實施品上還冠有商標者，例如具有勾勾標誌的 NIKE 球鞋、具有雙 C 圖案的香奈兒包或是印有星巴克商標的容器，有可能因「盛名所累」而蠶食掉商業成功和設計專利的連結關係。

對於具有機械機構或電子元件的產品而言，那就更得留意消費者購買專利實施品的考量是否是功能更勝於外觀，例如手工具、電器設備、大型機具、半導體材料、醫療器材或各種零件等，這些技術向度很高的工業產品很難讓人相信商業成功是因為外觀而非功能所致。另外，專利實施品若有取得發明專利的紀錄也容易落入功能增進而非外觀的陷阱中，例如 iPhone 的商業成功除了引人入勝的商業廣告及品牌形象外，蘋果還針對 iOS 人機介面取得數以百計的發明專利，這些因素恐怕也很難讓人相信商業成功全然是因為 iPhone 外觀所致。

綜上所述，要證明專利實施品獲得商業成功雖不難，但要成功建立和設計專利的連結關係就難如登天，僅憑亮麗的銷售數據執為商業成功之論據，被控侵權人或舉發人隨時都能以其他經濟因素（廣告、品牌、價格）或技術因素（功能增進、發明專利）撕裂商業成功與設計專利的連結關係。

二、外界讚揚

在美國，外界讚揚可用來作為發明專利客觀證據的考量，其指出若可出具專家證言表示該發明具顯著進步者，雖然不能就此妄下結論，但還是能作為直接證據⁴²。以上見解在設計專利也成立，不過基於專家證言時常淪於各說各話的局面，

⁴² Jonathan J. Darrow, *Secondary Considerations: A Structured Framework for Patent Analysis*, 74 ALB. L. REV. 47, 70 (2011).

對於客觀證據的採認助益其實不大，例如美國有設計專利判決提到：「出具專家證言的同時，必須提交證明簽署人專業資格的文件，基於顯而易知是一道法律問題，專家證言不得對最終顯而易知的法律爭議表示任何意見⁴³。」而從俗諺「吃人嘴軟、拿人手短」的角度觀察，作者也認為外界讚揚光是出自於專家之口尚不足以成為「客觀」證據。

相較之下，如果專利權人或申請人能提出系爭設計曾取得國際4大獎項的殊榮者，例如Red dot紅點設計獎、IF設計獎、Good Design設計獎、IDEA設計大獎、或是國內舉辦的設計競賽，例如金點設計獎、國家設計獎者，基於這是由專業評審團隊依據設計觀點篩選出來的作品，相對專家證言反而較具說服力。但值得注意的是，我國設計專利也能保護物品的部分外觀（部分設計專利），而獲得國內、外設計獎項的作品大多是以產品的整體外觀為單位，因此若有像「康寶濃湯展示架」這類系爭設計屬於部分設計專利者，可能還得參考「推定關聯性」原則建立起「主張設計之部分」與「獲獎作品」的連結關係、或是參考「事實關聯性」原則建立起「主張設計之部分」與「評審團隊認為作品獲獎之關鍵」的連結關係。

三、仿冒行為

發明與設計雖然都是一種解決問題的過程，但發明著重在如何讓產品或方法運作得更好（例如更省力、更快速、更有效），而所屬技藝領域具有通常知識者通常可理解該領域待克服的技術問題及未來發展趨勢。相較之下，外觀設計很難透過瞻仰過去找出設計趨勢的流變。

基於設計是一種非屬技術思想的外觀創作，其呈現手法十分多元，為何在有大量替代設計或先前技藝可供選擇的前提下，還執意去模仿別人取得設計專利保護之創作。因此設計專利仿冒行為其實遠比發明專利仿冒行為更不可取，儘管現階段我國設計專利創作性的輔助性判斷因素並未列舉仿冒行為，惟基於遏止仿冒向來是專利法提供給專利權人的最根本保障，在仿冒行為確鑿的情況下，作者認為除非被控侵權人或舉發人所提供的先前技藝能比被控侵權物更近似於系爭設計，否則吾人應正視仿冒行為在設計專利客觀證據之重要性。

⁴³ Avia Group Int'l Inc. v. L.A. Gear, 853 F.2d 1557, 7 USPQ2d 1548 (Fed. Cir. 1988); Panduit Corp. v. Dennison Mfg. Co., 774 F.2d 1082, 227 USPQ 337 (Fed. Cir. 1985).

伍、結論

本文主要是以「康寶濃湯展示架」事件為中心，解析美國設計專利非顯而易知性的判斷實務，結論綜整如下：

- 一、**Durling 檢測**：CAFC 過度仰賴技術面來詮釋先前技藝外觀，其與設計專利有效性及侵權判斷一切應以「眼見為憑」的原則相悖。
- 二、**推定關聯性**：設計專利保護客體為表現於物品外觀的設計創作，乃異於發明專利保護對象為技術思想。然 CAFC 卻以系爭設計未主張展示架的顯著「功能要素」（滑軌）為由，作出「推定關聯性」不成立的判斷。
- 三、**事實關聯性**：對於設計專利視覺性判斷係以「主張設計之部分」所構成之整體外觀作為比對、判斷對象。然 CAFC 僅抽離出一片「標籤部」來判斷與商業成功的連結關係，這導致「標籤部」因揭露於先前技藝而作出「事實關聯性」不成立的判斷。

基於我國設計專利鮮少發生過專利權人或申請人以客觀證據主張創作性的前例，本文演繹分析當設計專利面臨來自於被控侵權人或舉發人的創作性挑戰時，可透過哪些管道與設計專利建立起連結關係，並提出以下建議：

- 一、**商業成功**：從美國經驗來看，專利權人要以商業成功作為客觀證據恐怕會十分掙扎，而且越知名的企業就越難主張商業成功係歸因於設計專利所致。
- 二、**外界讚揚**：專家證言難免較偏頗選任自己的當事人而難認公正客觀。但設計專利若能取得國內、外設計獎項者，可能就會引起法院及審查人員的共鳴。
- 三、**仿冒行為**：儘管我國未將仿冒行為納入創作性的輔助性判斷因素，然從「康寶濃湯展示架」事件來看，倘仿冒行為係出自於被控侵權人或舉發人之手。作者認為當先前技藝無法比被控侵權物更近似於系爭設計、或是先前技藝與系爭設計差異因若即若離而須大幅修改者，法院及審查人員或可適度調升仿冒行為在創作性判斷之權重，如此方能為設計創作者找回真正屬於自己的形狀與靈魂。

智慧財產及商業法院 109 年度民著訴字第 114 號 「語文著作侵權事件」民事判決

【爭點】

簡報、論文使用系爭著作之原始數據與文字，是否符合著作權法第 52 條之合理使用規定？

【案件事實】

一、原告 A 等 4 人與訴外人 B 等共 9 人曾為甲大學政治系學生，被告 C 為甲大學政治系之副教授，原告 A 等人選修「政治學方法論二」課程而受被告 C 之指導，共同創作完成題目為「假新聞是否會影響成大學生對兩岸政策的認知與看法」（下稱系爭著作）並提交予被告 C，而系爭著作於蒐集資料、設計問卷及進行調查時曾受被告 C 之協助。被告 C 收到原告 A 等人完成之系爭著作曾在課堂中表示極為欣賞，並提及如願就此題目進行更深入研究可與被告 C 聯繫，後來更藉由助教詢問原告 A 是否願意列名其日後發表著作之共同著作人，然原告 A 並未有此意願。

二、詎料，被告 C 在兩岸經貿產學議題分區座談會之南區會議中，將系爭著作之統計數字及報告結論做成「當前台灣青年學生的兩岸關係觀與兩岸社會融合態度」之簡報檔發表（系爭簡報），嗣被告 C 又將系爭著作題目改為「短暫新聞訊息是否影響大學生對兩岸政策與社會融合態度？一項調查實驗設計的發現」（系爭論文），發表於國際學術研討會。原告 A 主張其內容與系爭著作高度相似，應為抄襲，且重複篇幅甚長，亦未載明原告 A 等人姓名等語，爰依著作權法第 88 條規定，請求被告 C 應賠償原告 A 每人新臺幣 30 萬元，並依同法第 89 條規定，請求判令被告 C 將本件判決書主文登報如原告 A 聲明所載。被告 C 則以發表系爭簡報、系爭論文為合理使用抗辯。

【判決見解】

一、系爭簡報使用系爭著作附錄問卷之部分原始數據與文字，並未侵害著作財產權，且符合著作權法第 52 條之合理使用規定：

- (一) 所謂問卷調查之題目，如具有原創性（未抄襲他人著作）及創作性（具有一定的創作高度），固屬受著作權法保護之語文著作。惟著作權法僅保護「表達」，而不保護表達所隱含之「觀念」，若僅係利用問卷調查之結果，進行自己論文的敘述或分析，由於不涉及問卷問題「表達」之利用，亦即並無重製問卷問題之「表達」，自不構成侵害著作財產權。
- (二) 查被告 C 雖有使用系爭著作附錄問卷題目之原始統計數據及問題文字，惟其係以重新編碼或加權之方式將該原始統計數據進行分析，並參考該統計數據自行製作圖表、加入不同的影響變數後表達自己對此原始統計數據之闡釋，換言之，被告 C 僅係利用或擷取系爭著作附錄問卷之部分調查結果進行簡報分析，並未重製該附錄問卷之題目內容而當作自己簡報之問卷調查表，自無須獲得原告 A 之授權而未侵害原告 A 之著作財產權。
- (三) 所謂改作，係指以翻譯、編曲、改寫、拍攝影片或其他方法就原著作另為創作之意（著作權法第 6 條參照）。本件被告 C 利用系爭著作附錄問卷之原始統計數據及題目文字進行簡報分析，並非對之有任何修改而另成為一衍生著作，即非屬改作之行為，故原告 A 此部分主張即屬無據。
- (四) 系爭座談會目的係陸委會為瞭解台灣南部學者專家對當前政府兩岸經貿及產學相關議題的看法及建議，規劃舉辦之座談，俾利於蒐整在地學者專家之建議，納入政策規劃參考。被告 C 於系爭座談會中以系爭簡報發表個人對於兩岸關係之看法或建議，已符合著作權法第 52 條所定之報導、評論或其他正當目的，自得在合理範圍內，引用系爭著作附錄問卷之原始統計數據及題目文字。

二、系爭論文與系爭著作相同或相似之文字敘述以及引用部分原始數據，符合著作權法合理使用之規定：

- (一) 按法院於認定有無侵害著作權的事實時，當審酌一切相關情狀，就認定著作權侵害之要件，即接觸及實質相似予以調查。其中實質相似，兼指量的相似與質的相似；所謂量的相似，乃指抄襲部分所占比例程度，而所謂質的相似，在於是否為重要成分，若是即屬質的近似。又判斷語文著作有無

抄襲情形時，宜依重製行為的態樣，就其利用的質量，按社會通念及客觀標準為考量（最高法院 108 年度台上字第 1315 號判決意旨參照）。

- （二）查原告 A 等人曾選修被告 C 開設課程而受被告 C 之指導，提交共同創作完成之系爭著作予被告 C，且於蒐集資料、設計問卷及進行調查時曾受被告 C 之協助，足認被告 C 確曾接觸過原告 A 之系爭著作，自符合著作權法所要求接觸之要件。又系爭論文有使用系爭著作附錄中 21 組問題之原始數據及文字，且兩著作於「摘要」、「研究動機（前言）」、「文獻回顧」及「研究方法」部分，亦有相同或相似之文字敘述。
- （三）惟系爭論文基於學術目的以師生名義共同發表，而非出於商業目的，且係以系爭著作之部分問卷調查結果為基礎而為深化延伸，所利用或文字相同或類似者並非系爭著作之核心或主要部分，且質量占系爭著作之比例不高，又被告 C 亦已於系爭論文之首頁載明所用蒐集資料源自系爭著作，此種簡略引註方式縱有不甚明確之處，然應足以使一般讀者理解系爭論文之原始統計數據及問題文字係來自系爭著作，並不致於有違反著作權法第 64 條第 1 項規定。再者，系爭論文對於系爭著作之現在價值及潛在市場亦不會產生影響，均如前述，堪認符合著作權法合理使用之規定。職是，被告 C 抗辯為合理使用，並未侵害原告 A 等人對於系爭著作之著作權，應屬可採。

● EPO 上訴委員會決定：人工智慧不得作為專利申請的發明人

歐洲專利局（EPO）法律上訴委員會（Legal Board of Appeal）2021 年 12 月 21 日駁回 J8/20 和 J9/20 案件的上訴，對指定 DABUS 人工智慧為發明人 EP18275163 及 EP18275174 申請案，做出駁回處分。另外，法律上訴委員會亦駁回系爭申請案件的備位聲明（auxiliary request），該項備位聲明中，表示特定自然人「是人工智慧系統 DABUS 的所有人和創造人而擁有歐洲專利之專利權」。

背景

歐洲專利公約（EPC）第 81 條規定：「專利申請應指定發明人。」又根據第 60 條第 1 項規定，歐洲專利之專利權屬於專利發明人或其繼承人。

J8/20 和 J9/20 案件爭點在於：專利申請人得否指定不具有行為能力的人工智慧機器人為發明人。而系爭專利申請案之專利申請人在多個專利局提出指定人工智慧 DABUS 為發明人的專利申請，其中也包含 EPO，系爭案件申請人並主張系爭專利申請案中的發明，是由 DABUS 自主創造而來。

根據 EPC 第 81 條及施行細則第 19 條第 1 項規定，發明人之指定為專利申請中必須滿足的形式要件，且對於這項形式要件的審查，又獨立且優先於發明標的的實體審查，因此聽證會所討論的議題將不涉及系爭案件的發明標的是否具有可專利性。

EPO 基於兩個考量認為 EP18275163 及 EP18275174 申請案與 EPC 第 81 條規定相悖離。首先，EPO 認為只有人類才能作為 EPC 所規範的發明人，因此，系爭案件將 AI 機器人指定為發明人與第 81 條及施行細則第 19 條第 1 項規定之規定不相符合。再者，EPO 認為，AI 機器人不能讓與任何權利予申請人，是以，認定該申請案之申請人主張因擁有 AI 機器人而成為專利所有權人的繼承人，不符合 EPC 第 81 條及第 60 條第 1 項。

主要爭點

聽證程序結束後，法律上訴委員會駁回了系爭案件的上訴，並口頭說明決議原因：

根據 EPC 規定，發明人必須為具有行為能力之人，基於此原因，不應准許系爭案件的先位聲明。

關於系爭案件的備位聲明，EPC 第 81 條後段：「若申請人非發明人或非唯一發明人，則必須聲明歐洲專利之歸屬。」指出歐洲專利的權利歸屬必須符合第 60 條第 1 項之規定。

EPO 得依職權判斷申請人主張因擁有 AI 機器人 DABUS 而成為專利所有權人的繼受人是否符合 EPC 第 60 條第 1 項意旨。

相關連結

<https://www.epo.org/news-events/news/2021/20211221.html>

<https://www.tipo.gov.tw/tw/cp-90-863907-18438-1.html>

<https://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/communications/2021/20211221.html>

<https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2016/e/ma1.html>

● JPO 與 INPI 延長 PPH 至 2026 年

日本特許廳（JPO）與巴西工業財產局（INPI）於 2017 年 4 月開始實施專利審查高速公路（PPH）試行計畫。2021 年 11 月 9 日，兩局間同意續簽 PPH 計畫並延長至 2026 年 11 月 30 日，計畫期限得視需要進行延長。

PCT-PPH 將在日本—巴西專利審查高速公路計畫下啟動

於 2022 年 1 月 1 日，JPO 及 INPI 在兩局間的 PPH 下啟動了 PCT-PPH 計畫，而此項計畫可允許申請人以 JPO 的審查結果（書面意見（WO）及國際初步審查報告（IPER））向 INPI 提出 PPH 申請，亦可以 INPI 的審查結果提出 PPH 申請。

INPI 除了每年 600 個常態的 PPH 申請外，INPI 將額外接受最多 100 筆 PCT-PPH 申請，即 INPI 可接受的總數將增加到最多 700 筆 PPH 申請。

由於日本申請人經常使用專利合作條約（PCT）向 INPI 提出申請，因此啟動 PCT-PPH 將使日本與巴西間的 PPH 計畫更加便利。

JPO 與 INPI 之 PPH 計畫詳情

1. PPH 申請之數量限制：

(1) 巴西：INPI 每年可接受最多 600 筆普通 PPH 申請，以及最多 100 筆 PCT-PPH 申請。INPI 另外限制每個 IPC 部別最多接受 150 筆申請，而各該申請人由每月僅得申請一筆 PPH，放寬為每周一筆 PPH 申請。

(2) JPO 部分則沒有限制 PPH 申請的數量。

2. 針對專利首次申請的限制：

(1) 巴西：專利首次申請局必須為 INPI 的 PPH 計畫合作局處，方得向 INPI 提出 PPH 申請。

(2) 日本：JPO 對 PPH 計畫沒有首次申請的限制。

相關連結

https://www.jpo.go.jp/e/system/patent/shinsa/soki/pph/japan_brazil_highway.html

專利

● 智慧局 AEP 01 月份統計資料簡表

表一：2022 年 01 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		
2022 年 01 月	0	0	8	3	11	19	1	0	0	20	31
總計	0	0	8	3	11	19	1	0	0	20	31

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)	0	0	8	3	11
美國 (US)	8	0	0	0	8
日本 (JP)	5	0	0	0	5
德國 (DE)	3	0	0	0	3
芬蘭 (FI)	2	0	0	0	2
中國大陸 (CN)	0	1	0	0	1
瑞典 (SE)	1	0	0	0	1
總計	19	1	8	3	*31

* 註：包含 1 件不適格申請（1 件事由 1）。

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	2022 年 1 月至 2022 年 1 月底	40.6
事由 2	2022 年 1 月至 2022 年 1 月底	170.4
事由 3	2022 年 1 月至 2022 年 1 月底	40.7
事由 4	2022 年 1 月至 2022 年 1 月底	27

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（2022 年 01 月）

國別	事由 1	事由 2	總計	百分比
美國（US）	11	0	11	52.38%
歐洲專利局（EP）	5	0	5	23.81%
日本（JP）	3	1	4	19.05%
中國大陸（CN）	1	0	1	4.76%
總計	20	1	21	100.00%

註：其中有 1 件加速審查申請引用複數對應案。

專利

● 「提升專利能量及價值說明會」即日起開始報名！

您想優化專利申請品質嗎？您想瞭解專利審查實務嗎？

您想對於專利制度有更深入的認識嗎？

本局配合企業需求規劃客製化專利相關課程，由專利審查同仁擔任講師，辦理「提升專利能量及價值說明會」，歡迎中小企業報名！詳細資訊請參考「提升專利能量及價值說明會計畫書」

報名期間：即日起至 111 年 3 月 31 日，活動期間：111 年 4 月至 10 月報名方式：將報名表 email 至 cyt00725@tipo.gov.tw

連結網站

<https://www.tipo.gov.tw/tw/cp-85-902549-aa6b7-1.html>

專利

● 智慧局彙整「淨零排放智財資訊」，協助產業運用減碳技術

「2050 淨零排放」是全球及臺灣的共識及目標，本局特別建置「淨零排放智財資訊」專區，提供產業減碳技術研發及應用所需資訊，內容包括：

- 1、綠色技術加速審查：「發明專利加速審查作業方案」適用範圍由「綠能技術相關者」修正為「綠色技術相關者」，審查結果通知由 9 個月期限，縮短為 6 個月。
- 2、綠色技術專利分析：提供包含「減碳技術發展之專利地圖」，以及氫燃料車、電動輔助自行車之智能輔助動力技術、智慧電網、離岸風電等各項技術之專利分析報告。

3、綠色技術一鍵查詢：「全球專利檢索系統（GPSS）」直接設定綠色技術類別，如生物燃料、風能、熱能儲存等之檢索條件，一鍵點擊即可查到該領域之全球專利。

「淨零排放智財資訊」專區會陸續蒐集並上傳與綠色相關之智慧財產研究分析或資訊，歡迎利用。

連結網站

<https://topic.tipo.gov.tw/patents-tw/cp-750-901557-987e5-101.html>

110 年本國法人發明專利申請前十大

排名	申請人名稱	件數
1	台灣積體電路製造股份有限公司	1,950
2	友達光電股份有限公司	460
3	瑞昱半導體股份有限公司	440
4	財團法人工業技術研究院	392
5	宏碁股份有限公司	312
6	南亞科技股份有限公司	290
7	聯發科技股份有限公司	249
8	英業達股份有限公司	230
9	鴻海精密工業股份有限公司	180
10	台達電子工業股份有限公司	163

110 年外國法人發明專利申請前十大

排名	國別	申請人名稱	件數
1	美國 (US)	高通公司	845
2	美國 (US)	應用材料股份有限公司	758
3	日本 (JP)	日東電工股份有限公司	529
4	韓國 (KR)	三星電子股份有限公司	510
5	日本 (JP)	東京威力科創股份有限公司	463
6	日本 (JP)	日商鎧俠股份有限公司	457
7	日本 (JP)	日商住友化學股份有限公司	276
8	荷蘭 (NL)	荷蘭商 A S M L 荷蘭公司	265
9	日本 (JP)	日商富士軟片股份有限公司	262
10	日本 (JP)	迪思科股份有限公司	225

110 年本國人商標註冊申請前十大

排名	申請人名稱	件數
1	統一企業股份有限公司	567
2	全家便利商店股份有限公司	180
3	金車股份有限公司	147
4	王品餐飲股份有限公司	138
5	榮泰健康科技股份有限公司	124
6	長庚醫療財團法人	109
7	悠遊卡股份有限公司	103
8	台新國際商業銀行股份有限公司	102
9	糖蛙線上娛樂股份有限公司	92
10	和興國際企業有限公司	91

110 年外國人商標註冊申請前十大

排名	國別	申請人名稱	件數
1	香港 (HK)	兔女孩有限公司	135
2	中國大陸 (CN)	小米科技有限責任公司	132
3	日本 (JP)	資生堂股份有限公司	107
4	新加坡 (SG)	網易互動娛樂私人有限公司	106
5	中國大陸 (CN)	華為技術有限公司	93
6	開曼群島 (KY)	游老集團股份有限公司	90
7	瑞士 (CH)	諾華公司	81
8	中國大陸 (CN)	深圳市富途網絡科技有限公司	76
9	英屬維爾京群島 (BVI)	富爾康有限公司	76
10	美國 (US)	蘋果公司	73

111 年專利案件申請及處理數量統計表

單位：件

項目 月	新申請案	發明公開案	公告發證案	核駁案	再審查案	舉發案
1 月	6,090	3,742	4,437	932	629	48
合計	6,090	3,742	4,437	932	629	48

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。

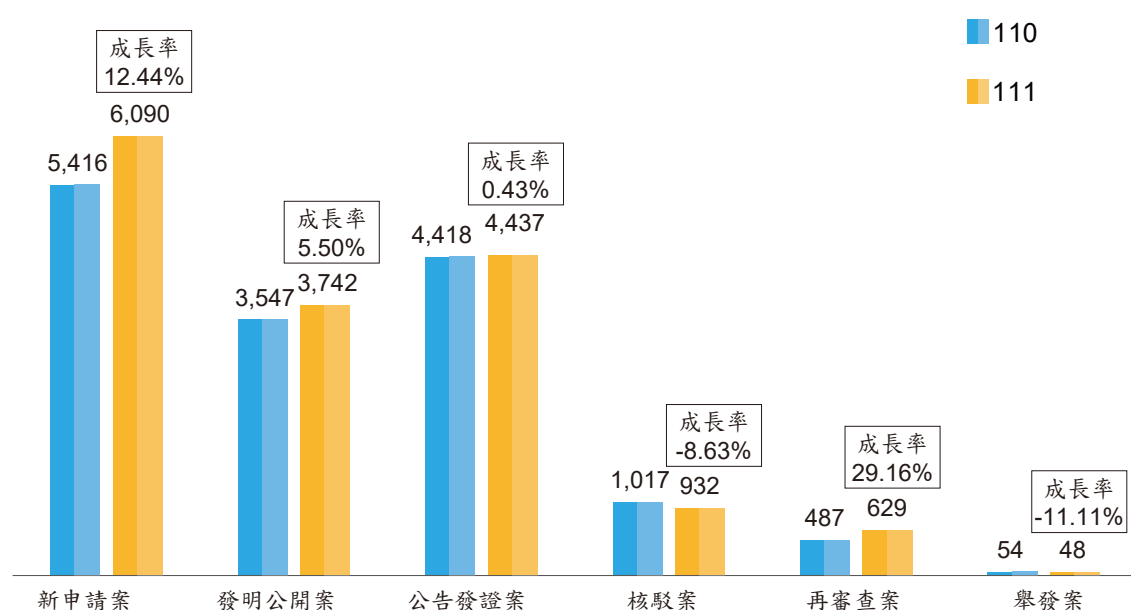
110/111 年專利案件申請及處理數量統計對照表

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	
	110	111	110	111	110	111	110	111	110	111	110	111
1 月	5,416	6,090	3,547	3,742	4,418	4,437	1,017	932	487	629	54	48
合計	5,416	6,090	3,547	3,742	4,418	4,437	1,017	932	487	629	54	48

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。

110/111 年專利案件申請及處理數量統計對照圖



111 年商標案件申請及處理數量統計表

單位：件

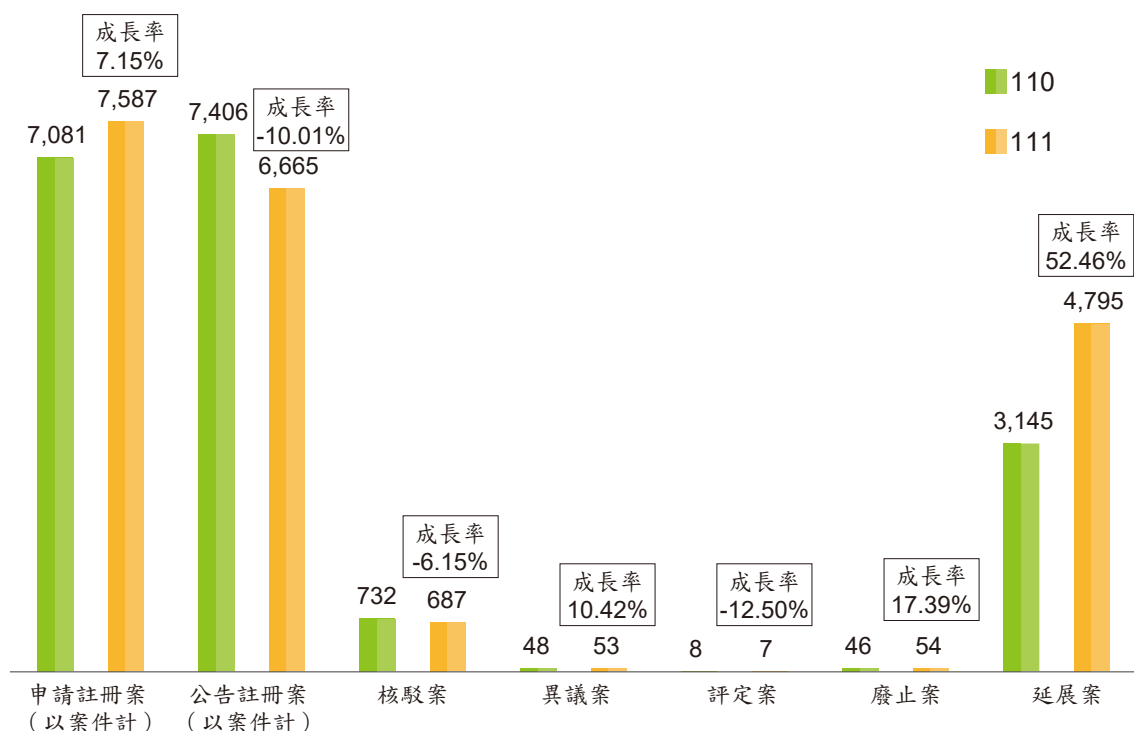
項目 月	申請註冊案 (以案件計)	公告註冊案 (以案件計)	核駁案	異議案	評定案	廢止案	延展案
1 月	7,587	6,665	687	53	7	54	4,795
合計	7,587	6,665	687	53	7	54	4,795

110/111 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	
	110	111	110	111	110	111	110	111	110	111	110	111	110	111
1 月	7,081	7,587	7,406	6,665	732	687	48	53	8	7	46	54	3,145	4,795
合計	7,081	7,587	7,406	6,665	732	687	48	53	8	7	46	54	3,145	4,795

110/111 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：轉賣在國內買的書或是影音光碟，會有著作權的問題嗎？

答：過年大掃除時整理出很多以前在國內購買的書籍、音樂 CD 或是電影 DVD，後續想要出清轉賣給別人，但因為上面很多都會標註「版權所有，侵害必究」等等跟智慧財產權保護相關的字樣，那這樣做是否會有著作權的問題呢？

CD、DVD 或是書籍只要具有原創性（非抄襲他人）及創作性（具有一定創意高度），即分別屬於受著作權法保護的音樂、錄音、視聽或語文著作，而轉賣（包括贈送）就會涉及著作權法第 28 條之 1 以移轉所有權方式「散布」他人著作的利用行為，原則上應取得著作財產權人的同意或授權。不過，在同法第 59 條之 1 有合理使用的規定，即凡在我國境內取得著作「原件」或「合法重製物」所有權之人，得以移轉所有權的方式散布該合法著作物，不需再取得著作財產權人的同意。所以說，只要取得來源不是盜版物，也不是擅自拷貝、複印或是掃描後再賣給別人，而是單純轉售原來在國內買來的正版書籍或影音光碟，那就不會有侵害著作權的問題喔！

商標

問：商標圖樣以墨色或彩色提出申請註冊，有何差別？

答：一般平面商標的表現形式，可以墨色或彩色圖樣提出；墨色商標圖樣，是指圖樣由黑、白顏色所構成，而彩色商標圖樣則是由墨色以外其他的單一或二以上顏色所構成。申請註冊的商標圖樣原則上應以實際已使用或即將使用的態樣為準，以符合商標法所規定實際使用的商標與註冊商標應相同的要求，如有不同，也應注意不可以失其同一性（商 64）。一般而言，註冊的商標圖樣如果是墨色或單一顏色，實際使用商標時採用其他顏色，實質上沒有變更註冊商標的主要識別特徵，原則上仍可認為有使用註冊商標。但應注意的是，申請註冊的商標圖樣如果是由二以上顏色構成的彩色圖樣，且顏色是該商標主要識別特徵，則實際使用商標時採用墨色或其他不同顏色，依一般社會通念及消費者的認知，極有可能已改變該商標給予消費者識別來源的同一印象，就不認為有使用註冊商標。

經濟部智慧財產局各地服務處 111 年 3 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	3/03 (四) 10:00 — 11:00	中小企業 IP 專區簡介 檢索系統推廣課程	陳榮輝主任
	3/10 (四) 10:00 — 11:00	專利申請實務	
	3/17 (四) 10:00 — 11:00	商標申請實務	
	3/24 (四) 10:00 — 11:00	著作權概論	
	3/31 (四) 10:00 — 11:00	營業秘密概論	
臺中	3/03 (四) 10:00 — 11:00	營業秘密概論	余賢東主任
	3/10 (四) 10:00 — 11:00	專利申請實務	
	3/17 (四) 10:00 — 11:00	商標申請實務	
	3/24 (四) 10:00 — 11:00	著作權概論	
	3/31 (四) 10:00 — 11:00	中小企業 IP 專區簡介 檢索系統推廣課程	
臺南	3/01 (二) 10:00 — 11:00	中小企業 IP 專區簡介 檢索系統推廣課程	古朝璟主任
	3/08 (二) 10:00 — 11:00	專利申請實務	
	3/15 (二) 10:00 — 11:00	商標申請實務	
	3/22 (二) 10:00 — 11:00	著作權概論	
	3/29 (二) 10:00 — 11:00	營業秘密概論	
高雄	3/03 (四) 10:00 — 11:00	營業秘密概論	陳震清主任
	3/10 (四) 10:00 — 11:00	專利申請實務	
	3/17 (四) 10:00 — 11:00	商標申請實務	
	3/24 (四) 10:00 — 11:00	著作權概論	
	3/31 (四) 10:00 — 11:00	中小企業 IP 專區簡介 檢索系統推廣課程	

經濟部智慧財產局臺北服務處 111 年 3 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
3/01 (二) 09:30 — 11:30	專利	王彥評
3/02 (三) 09:30 — 11:30	專利	潘柏均
3/03 (四) 09:30 — 11:30	商標	梅文萱
3/04 (五) 09:30 — 11:30	商標	鄭憲存
3/04 (五) 14:30 — 16:30	專利	趙志祥
3/07 (一) 09:30 — 11:30	專利	陳翠華
3/07 (一) 14:30 — 16:30	專利	李明燊
3/08 (二) 14:30 — 16:30	專利	林瑞祥
3/09 (三) 09:30 — 11:30	商標	柯颯羽
3/10 (四) 14:30 — 16:30	專利、商標	林金東
3/11 (五) 09:30 — 11:30	專利	彭秀霞
3/11 (五) 14:30 — 16:30	專利	楊秀鴻
3/14 (一) 09:30 — 11:30	專利	陳群顯
3/15 (二) 09:30 — 11:30	商標	林怡平
3/16 (三) 09:30 — 11:30	專利	林素華
3/17 (四) 09:30 — 11:30	專利	宿希成
3/18 (五) 09:30 — 11:30	專利	丁國隆
3/18 (五) 14:30 — 16:30	專利	黃宇澤
3/21 (一) 14:30 — 16:30	專利	吳俊彥

3/22 (二) 14:30 — 16:30	專利	張耀暉
3/23 (三) 14:30 — 16:30	專利	沈怡宗
3/24 (四) 14:30 — 16:30	專利、商標	徐宏昇
3/25 (五) 14:30 — 16:30	專利	江日舜
3/28 (一) 09:30 — 11:30	商標	歐欣怡
3/28 (一) 14:30 — 16:30	專利	陳逸南
3/29 (二) 14:30 — 16:30	專利、商標	鄭振田
3/30 (三) 09:30 — 11:30	專利	閻啟泰
3/30 (三) 14:30 — 16:30	專利	李秋成
3/31 (四) 14:30 — 16:30	專利	張仲謙

專利商標宅諮詢嘛會通

歡迎在表列之服務時間直撥 (02) 2738-0007 轉分機 3063

或撥專利服務專線：(02) 8176-9009；商標服務專線：(02) 2376-7570

經濟部智慧財產局臺中服務處 111 年 3 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
03/02 (三) 14:30 — 16:30	專利	楊傳鍾
03/03 (四) 14:30 — 16:30	專利	朱世仁
03/04 (五) 14:30 — 16:30	商標	陳建業
03/09 (三) 14:30 — 16:30	商標	陳逸芳
03/10 (四) 14:30 — 16:30	商標	陳鶴銘
03/11 (五) 14:30 — 16:30	商標	周皇志
03/16 (三) 14:30 — 16:30	專利	吳宏亮
03/17 (四) 14:30 — 16:30	專利	趙嘉文
03/18 (五) 14:30 — 16:30	專利	趙元寧
03/23 (三) 14:30 — 16:30	專利	林湧群
03/24 (四) 14:30 — 16:30	商標	施文銓
03/25 (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 111 年 3 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
3/01 (二) 14:30 — 16:30	商標	鄭承國
3/02 (三) 14:30 — 16:30	商標	簡國靜
3/03 (四) 14:30 — 16:30	商標	戴世杰
3/04 (五) 14:30 — 16:30	商標	黃耀德
3/07 (一) 14:30 — 16:30	商標	趙正雄
3/08 (二) 14:30 — 16:30	商標	劉高宏
3/09 (三) 14:30 — 16:30	商標	俞佩君
3/10 (四) 14:30 — 16:30	商標	劉慶芳
3/11 (五) 14:30 — 16:30	商標	盧宗輝
3/14 (一) 14:30 — 16:30	商標	郭同利
3/15 (二) 14:30 — 16:30	商標	王月容
3/16 (三) 14:30 — 16:30	專利、商標	洪俊傑
3/21 (四) 14:30 — 16:30	商標	李榮貴

註：本輪值表僅適用於本局高雄服務處（802 高雄市苓雅區政南街 6 號 7 樓）

* 專利

作者	文章名稱	期刊名稱	期數	出版日期
陳達仁	專利融資——專利真的可向銀行借錢？！	CTIMES	361	2021.12
黃孝惇	專利師法修法之前瞻部署——以智財法院 105 年諮詢函文為社會期待，以律師法修法為鏡	專利師	48	2022.01
王服清、張耕毓	專利申請補正之性質與效果	專利師	48	2022.01

* 著作權

作者	文章名稱	期刊名稱	期數	出版日期
編輯部	機上盒好便利？——淺談著作權與非法機上盒	月旦法學教室	232	2022.02

* 其他

作者	文章名稱	期刊名稱	期數	出版日期
沈宗倫	營業秘密侵害之侵害者所得利益損害賠償——以營業秘密法第 13 條第 1 項第 2 款之合理詮釋為中心	台灣法律人	5	2021.11

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。

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。

二、如有引述中國大陸文獻，請使用正體中文。

三、中文文獻註釋方法舉例如下：

（一）專書：

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

（二）譯著：

Lon L. Fuller 著，鄭戈譯，法律的道德性（The Morality of Law），頁 45，
原文作者姓名 譯者姓名 中文翻譯書名 （原文書名） 引註頁

五南圖書出版有限公司，2014 年 4 月 2 版。
中文出版者 出版年月 版次

（三）期刊：

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

（四）學術論文：

林崇熙，台灣科技政策的歷史研究（1949～1983），清華大學歷史研究所碩士論文，
作者姓名 論文名稱 校所名稱博／碩士論文

頁 7-12，1989 年。
引註頁 出版年

(五) 研討會論文：

王泰升，西方憲政主義進入臺灣社會的歷史過程及省思，

發表者
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

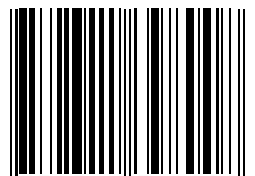
TEL: (02) 2738-0007 FAX: (02) 2377-9875

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