



ISSN : 2311-3987

中華民國 111 年 8 月

智慧財產權 月刊

284

Intellectual Property Office

本月專題

法人事務所制度立法例之研析

從日本弁理士法人制度探討我國導入法人
專利事務所之可行性

從我國法人會計師事務所運作實務探討法人
專利事務所之可行性

論 述

從我國與美國司法實務探討適用解釋請求項
之申請歷史排除聲明原則



經濟部智慧財產局 編製



第 284 期
中華民國 111 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、周志賢、安慶中、
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、史浩禎、
徐敏芳

本局網址：<http://www.tipo.gov.tw>

地址：10637 臺北市辛亥路
2 段 185 號 5 樓

徵稿信箱：ipois2@tipo.gov.tw

服務電話：(02) 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—法人事務所制度立法例之研析	
從日本弁理士法人制度探討我國導入法人 專利事務所之可行性	06
蕭浥玲	
從我國法人會計師事務所運作實務探討 法人專利事務所之可行性	22
林明賢	
論述	
從我國與美國司法實務探討適用解釋請求項 之申請歷史排除聲明原則	40
吳俊逸	
判決摘要	66
國際智財新訊	72
智慧財產局動態	74
智慧財產權統計	78
智慧財產權答客問	82
服務處諮詢與課程表	83
智慧財產權相關期刊論文索引	88
附錄	89

Issue 284
Aug 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;
Ching-Jong An; 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;
Hao-Chen Shih; Min-Fang Hsu

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 Instance of Legislation of Incorporated Firm	
Study on Practicability of Incorporated Patent Attorney Firm from the Perspectives of Legislation of Patent Attorney Corporations in Japan	06
<i>Yi-Ling Hsiao</i>	
Study on Feasibility for Setting Incorporated Patent Firm from the Perspectives of Practice of Incorporated Certified Public Accountants Firm in Taiwan	22
<i>Ming-Sheng Lin</i>	
Papers & Articles	
Study on Doctrine of Prosecution Disclaimer Applied for Claim Construction from Perspectives of Taiwan and U.S. Legal Practice	40
<i>Chun-Yi Wu</i>	
Summaries of Court Orders	66
International IPR News	72
What's New at TIPO	74
IPR Statistics	78
IPR Q&A	82
IPR Consultation Service Counter & Course Schedule	83
Published Journal Index	88
Appendix	89



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

為促進事務所永續經營、確保委任人權益及強化國家整體競爭力，「專利師公會 2020 智財白皮書」建議開放以法人事務所作為執業型態，以法人事務所名義接受委任專利業務，專利師僅就其出資額負有限責任。有鑑於日本弁理士法人以及我國會計師事務所制度對法人事務所制度已有完整規範，有借鏡其等立法與實務運作經驗，探討分析我國專利師法導入法人專利事務所可行性之必要。尤其法人事務所之股東資格是否應包含專利代理人，以及法人事務所如何標示名稱，又法人事務所最低法定資本額、最低投保金額等現實問題，尚須尋求實務業界的共識，始能建立完善之法人專利事務所制度。本月專題「法人事務所制度立法例之研析」藉由研究日本弁理士法之立法例與實務所面臨之問題，以及我國會計師法對於法人會計師事務所之規定，了解法人事務所制度的特色，並探討我國專利師法引入相關制度的可行性。本月論述「從我國與美國司法實務探討適用解釋請求項之申請歷史排除聲明原則」從釐清我國專利師法第 58 條第 4 項作為唯一解釋請求項之法律規定出發，探討適用解釋請求項之申請歷史排除聲明原則，並介紹我國、美國及中國大陸之相關立法與司法實務，供各界參考。

專題一由蕭迺玲所著之「從日本弁理士法人制度探討我國導入法人專利事務所之可行性」觀察日本之法人事務所制度運作至今 20 餘年，其具體制度內容以及實務上所遇到的問題，對於專利師法引入法人事務所制度，深具參考價值，故透過介紹日本弁理士法有關法人事務所之制度及實務所面臨之問題，探討我國專利師法導入法人事務所之可行性。

專題二由林明賢所著之「從我國法人會計師事務所運作實務探討法人專利事務所之可行性」鑒於我國會計師法將會計師事務所型態法制化已 10 載有餘，對法人事務所制度已有完整規範，借鏡其立法與實務運作經驗，比較專利師法制及實務運作，探討我國專利師法導入法人事務所之可行性。

本月論述由吳俊逸所著之「從我國與美國司法實務探討適用解釋請求項之申請歷史排除聲明原則」鑒於現今專利侵權訴訟中的法庭攻防上，解釋請求項向來是專利侵權訴訟攻防上的重要爭點，爰從釐清我國對於解釋請求項之定性出發，介紹我國與美國申請歷史排除聲明之司法判決，並補充中國大陸之立法與司法實務，期待藉由本文激發更多相關實務見解與探討。

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。

從日本弁理士法人制度 探討我國導入法人專利事務所之可行性

蕭浥玲

壹、前言

貳、日本弁理士法人之介紹

- 一、制度背景
- 二、弁理士法人之設立
- 三、弁理士法人業務之執行
- 四、弁理士法人之會計與財務事項
- 五、弁理士法人之組織變動
- 六、對於弁理士法人之監督與管理
- 七、弁理士法 2021 年修法

參、日本弁理士法人之特色分析

- 一、事務所具獨立法律地位
- 二、非執業之股東承擔有限責任

肆、導入法人事務所制度之可行性分析

- 一、事務所與股東之責任範圍
- 二、法人事務所之名稱與業務範圍
- 三、法人事務所之股東資格
- 四、法人事務所之股東人數
- 五、監督與管理法人事務所

伍、結論

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

摘要

日本於 2000 年弁理士法修法時，建立了法人事務所制度，將之納為事務所型態之一，以促進事務所永續經營，並進一步確保委任人權益，實務上截至 2022 年 3 月底，市場上共計有 314 家法人型態之事務所。

本文首先介紹日本弁理士法有關法人事務所之設立、執行業務方式、責任範圍、組織變動等制度及實務所面臨之問題，並分析其法人事務所制度的特色，最後比較我國專利師法制及專利實務現狀，探討我國專利師法導入法人事務所之可行性。

關鍵字：法人事務所、弁理士、弁理士法人、有限責任

Incorporated Firm、Patent Attorneys、Patent Attorney Corporations、
Limited Liability

壹、前言

所謂「法人事務所」係指為提供專業服務目的，依法組織、登記而設立從事法定業務為目的之社團法人，與獨資或合夥事務所之差異，在於法人事務所具有法人格，得作為法律行為之主體，不因事務所負責人之人事變動而受影響，可利於永續經營及經驗傳承，對於委任人、事務所的股東及受雇人亦較有保障。專利師公會於 108 年底提出「專利師公會 2020 智財白皮書」，再次建議引入法人事務所制度¹，期望藉此降低專利師之執業風險，並促使事務所永續經營。

觀諸外國專門職業人員法制，日本之法人事務所制度於 2000 年建立，制度運作至今 20 餘年，據日本弁理士會²統計，2022 年 3 月底於該會登錄之法人型態事務所共有 314 家，主要於此種事務所執業之弁理士共計有 2,608 人，占全體弁理士的 22.4%³，其具體制度內容以及實務上所遇到的問題，對於專利師法引入法人事務所制度，深具參考價值。

本文藉由研究日本弁理士法之立法例及實務所面臨之問題，了解法人事務所制度的特色，探討於專利師法引入制度的可行性，以作為立法參考。

貳、日本弁理士法人之介紹

一、制度背景

日本弁理士於 2000 年（平成 12 年）以前，皆係個人或合夥事務所的形態經營，受委任者為處理智慧財產權業務之自然人弁理士，惟專利權期限長達 20 年，於此期間若受委任之弁理士死亡或喪失弁理士資格，因而委任關係消滅時，專利權人須自行另尋代理人。此外，隨著委任人之商業模式不斷創新，對於新創產業的智慧財產權服務需求日增，弁理士的工作內容日趨專業化、精細化與多元化，

¹ 專利師公會 2020 智財白皮書，專利師公會，https://www.twpaa.org.tw/files/news/1550_0.pdf（最後瀏覽日：2022/06/24）。

² 即弁理士所組成之公會，相當於我國之專利師公會。

³ 日本弁理士會會員の分布狀況，日本弁理士會，<https://www.jpaa.or.jp/cms/wp-content/uploads/2022/04/distribution-202203.pdf>（最後瀏覽日：2022/06/03）。

事務所須在一定程度上擴大規模並長期化經營，以利提供委任人全方位服務。為此，在 2000 年修法時，弁理士法建立法人事務所制度。

日本法人事務所制度之目的，在於使事務所具有法人格，以能接受委任辦理弁理士業務，因此事務所必須受到與弁理士相當的紀律管制。日本法人事務所制度係規範於弁理士法之下，其制度建立之初，係將法人事務所稱作「特許業務法人」，而於 2021 年修法時始將名稱修正為「弁理士法人」，以下皆以「弁理士法人」稱之。

二、弁理士法人之設立⁴

弁理士法人須由至少一名弁理士發起設立，依弁理士法第 39 條規定，該發起人須具備有效弁理士資格，受停業處分且停業期間尚未屆滿之弁理士，不能成為發起人。發起人須擬訂弁理士法人章程，有二名以上之發起人時，須共同擬訂章程⁵。依弁理士法第 43 條第 3 項準用日本公司法第 30 條第 1 項規定，該章程須經公證人認證後始生效力⁶。此外，依弁理士法第 38 條規定，弁理士法人之名稱須載明「弁理士法人」字樣，除特取名稱外不得任意命名，即弁理士法人之名稱必須為「○○弁理士法人」。

發起人備具申請文件⁷後，依弁理士法第 44 條之規定，應於主事務所所在地之法務局⁸申請登記，始得成立，並以登記申請日為弁理士法人成立之日。

弁理士法人成立後，依弁理士法第 45 條規定，須於二週內提出法務局發給之成立登記謄本及章程，向主管機關⁹登記。此外，依據日本弁理士會¹⁰會則¹¹

⁴ 特許業務法人（弁理士法人）の設立登記手続き，汐留パートナーズ司法書士法人，<https://shiodome.co.jp/js/blog/11498>（最後瀏覽日：2022/05/06）。

⁵ 依弁理士法第 43 條規定，章程必要記載事項包括：目的、名稱、事務所所在地、股東姓名及住所、股東出資之相關事項、業務執行之相關事項。

⁶ 未經認證之章程不生效力。此外，依弁理士法第 47 條規定，經認證後之章程如有變更，需全體股東同意。

⁷ 包括法人及發起人的印鑑、發起人的弁理士資格證明書、章程及發起人之出資證明。

⁸ 法務局是日本法務省的地方支分部局之一，負責辦理的業務包括不動產登記、商業登記、法人登記、質權設定登記、夫妻財產契約登記等。

⁹ 主管機關為經濟產業省，係日本行政機關之一，以提高民間經濟活力、對外經濟關係順利發展為中心，發展日本的經濟與產業，並確保礦物資源及能源之穩定且高效率的供應。

¹⁰ 同註 2。

¹¹ 即弁理士會訂定之規章，相當於我國專利師公會之章程。

第 2 條及第 10 條明定弁理士法人為受弁理士會指導及監督之會員，另於第 27 條規定，弁理士法人須自成立之日起二週內，檢附章程及登記資料證明書，向弁理士會提交入會申請書，並繳納 2 萬日圓入會申請費。

弁理士法人成立後，其發起人即為弁理士法人之「股東¹²」，於弁理士法人存續期間，須維持至少一名具弁理士資格之股東，否則依弁理士法第 52 條第 7 款之規定，股東人數不足將構成弁理士法人之解散事由。

三、弁理士法人業務之執行

(一) 執業方式

弁理士法人得作為受委任之主體，亦即委任人得將案件委任予弁理士法人，而非個別之弁理士。惟實際業務之執行，依弁理士法第 49 條規定，仍係由弁理士法人之股東為之。

弁理士法人之全體股東對於弁理士法人受委任之案件，皆有執行的權利及義務，且除另以章程約定外，全體股東皆得獨立代表弁理士法人¹³。依弁理士法第 47 條之 3 規定，弁理士法人受委任後，須指定一名或數名股東執行業務，受委任之案件經指定股東後，僅受指定之股東就委任案件有執行業務之權利，並與弁理士法人承擔連帶責任，而其他非受指定之股東，就該委任案件則無需承擔無限責任。當弁理士法人僅有一名股東時，委任弁理士法人之案件視為指定該股東執行。

(二) 業務範圍

弁理士法人之業務範圍，依弁理士法第 40 條規定，適用弁理士法第 4 條所規定之弁理士業務範圍，包括就發明、新型、設計¹⁴及商標，代理申請人向特許廳申請及國際申請，以及依日本「行政不服審查法」，代理其行政救濟程序。

¹² 為弁理士法之出資人，於弁理士法中以「社員」稱之，其與受雇員工「役員」不同。

¹³ 弁理士法第 47 條之 2 規定，弁理士法人之全體社員皆得獨立代表弁理士法人，但得以章程或全體社員之同意，由其中一名社員代表弁理士法人。代表弁理士法人之社員，有代表弁理士法人為訴訟上或訴訟外法律行為之權限，而該權限所附加之限制，不能對抗善意第三人。

¹⁴ 即特許、實用新案及意匠。

再者，弁理士法人得依章程規定，受任辦理「海關法」規定之扣押相關程序；與智慧財產權相關之訴訟外紛爭解決程序；代理或媒介與智慧財產權相關之買賣契約、授權契約等；代理向外國行政機關辦理發明、新型、設計及商標相關權利之程序；針對未提出申請之智慧財產權以及對事業活動有利之技術上資訊之保護諮詢；參與或擔任顧問起草日本工業標準或其他標準，以擴大智慧財產權之利用機會。以上業務未於章程規定者，弁理士法人不得受委任辦理之。

此外，依弁理士法第 41 條規定，弁理士法人之股東若具有「附記弁理士¹⁵」資格，弁理士法人則可受委任辦理智慧財產權或特定不正競爭等相關訴訟案件，並由具附記弁理士資格之股東擔任訴訟輔佐人或代理人。

（三）執業規範

依弁理士法第 50 條規定，弁理士法人之行為規範準用第 29 條及第 31 條之 3 關於弁理士之規定，即不得為有損其信用或品格之行為，以及不得令非弁理士之人使用其名義執行業務。

此外，為避免執行業務之利益衝突，弁理士法第 48 條規定弁理士法人不得受委任之案件，區分為「不得受委任」之案件，以及「雖可受委任，但不得指定特定股東辦理」之案件，後者若弁理士法人半數以上股東皆不得辦理時，弁理士法人不得受委任該案件。

四、弁理士法人之會計與財務事項

依弁理士法第 55 條規定，弁理士法人之會計事項係準用日本「公司法」第 3 編「持分會社¹⁶」第 5 章會計與財務之相關規定。依準用之日本公司法第 614 條至第 616 條規定，弁理士法人負有依法製作會計帳簿及年度財務報告之義務，該財務報告須包括資產負債表以及其他反映資產狀況之財務報表。

¹⁵ 附記弁理士有資格在智慧財產案件之侵權訴訟中，與弁護士（相當於我國之律師）合作而代表一方作為訴訟代理。附記弁理士須經過密集司法訓練，並通過考試始取得其資格。

¹⁶ 持分會社是合同會社（社員有限責任，即相當於我國之有限公司）、合名會社（社員無限責任，即相當於我國之無限公司）、合資會社（社員一部分無限責任，一部分有限責任，即相當於我國之兩合公司）的總稱。

五、弁理士法人之組織變動

弁理士法人為社團法人，其組織可能因為破產等原因解散，或是與其他弁理士法人合併而為新的主體，以下為弁理士法之相關規定：

（一）解散

依據弁理士法第 52 條規定，弁理士法人的解散事由包括：章程所定解散事由發生、全體股東同意解散、與其他弁理士法人合併、破產、裁判解散、受主管機關解散命令以及股東人數不足一人。又依弁理士法第 52 條之 2 規定，若股東人數不足係因股東死亡所導致，清算人可取得該股東的繼承人之同意，令新股東加入弁理士法人，以使其得以存續。

於程序上，依弁理士法第 52 條之 2 至第 52 條之 5 規定，解散及清算須由主事務所所在地之法院監督，法院得依職權選任檢查人為必要之檢查，並向主管機關徵求意見或囑託其調查。清算終了時清算人須通知主管機關。此外，除與其他弁理士法人合併及主管機關解散命令而解散外，弁理士法人須於解散之日起二週內通知主管機關。而其餘解散及清算之相關程序，則依弁理士法第 55 條第 2 項、第 3 項及第 5 項，準用日本公司法之規定。

（二）合併

依弁理士法第 53 條規定，弁理士法人之合併須經全體股東同意，合併對象限於其他弁理士法人，無法與其他不同類型的事務所合併；合併須於存續之弁理士法人所在地之法務局登記，始生效力。合併後，弁理士法人須於兩週內，將登記事項證明書提交主管機關。合併後存續之弁理士法人繼承消滅之弁理士法人的權利及義務。

弁理士法人之債權人，可依弁理士法第 53 條之 2 規定，針對合併提出異議，參與合併之弁理士法人須公告並通知各已知之債權人關於合併的事實、合併前消滅及存續弁理士法人，或合併後之弁理士法人之名稱及主事務所所在地，以及給予債權人一個月以上之異議期間。

債權人未異議者視為同意合併，而債權人有異議時，合併後的弁理士法人，除合併不會損害債權人之情形外，須向債權人償還債務、提供足夠的擔保，或將足夠的資產交由信託公司或金融機構託管。

六、對於弁理士法人之監督與管理

弁理士法人得作為法律上權利義務之主體，為確保其組織與行為之健全，並保障委任人之權益，其設立、執業方式及組織變動等皆須符合弁理士法之特別規定，對於違反規定或被認為不正當營業之弁理士法人，依弁理士法第 54 條第 2 項準用第 33 條及第 34 條規定，任何人皆可向主管機關通報，並請求採取適當措施。主管機關接獲通報後須依職權為必要之調查，於調查過程中，主管機關得要求弁理士法人為必要之報告，或提交與業務有關之文件。

主管機關須聽取弁理士法人之意見，並根據合理的證據認定事實，如認定弁理士法人確有違反規定之行為，得依弁理士法第 54 條規定，以警告、於 2 年以內之所定期間停止全部或一部業務，或命令解散。主管機關於處分作成後，須依弁理士法第 36 條規定，在政府公報¹⁷上發布公告。

當弁理士法人受上述處分時，若其股東同時該當弁理士懲戒事由時，得併對該股東為懲戒處分。

除了上述對於弁理士法人之處分外，依弁理士法第 85 條規定，弁理士法人如有未依本法規定登記、於合併時未盡公告以及通知債權人並於債權人異議時提供擔保、會計帳簿及資產負債表未記載或虛偽記載、破產時未申請啟動破產程序、清算時未先償還債務、於解散時未盡公告以及通知債權人並於債權人異議時提供擔保等事由，將另處以弁理士法人之股東、清算人 30 萬日圓以下的罰金。

七、弁理士法 2021 年修法

弁理士法 2021 年 5 月 21 日修正，並於 2022 年 4 月 1 日施行新法，本次修法涉及弁理士法人的部分包括：法人名稱的變更以及導入一人法人制度。

¹⁷ 即《官報》，其是日本政府的機關報，是日本政府公布國家法令和有關行政事項的官方出版物。

(一) 法人事務所名稱之變更

2000 年弁理士法引入法人事務所制度時，明文要求事務所在名稱中使用「特許¹⁸業務法人」字樣，其係因為當時弁理士的典型業務與專利有關，而認為「特許」業務法人會更清楚顯示法人的性質，且當時沒有其他專業名稱的法人（弁護士¹⁹法人等）。

弁理士法 2014 年修法於第 1 條明訂弁理士係「智慧財產權的專家」，並於 2007 年及 2018 年修法分別增訂外國申請、制定工業標準等相關業務為弁理士之業務，使得弁理士實際從事的工作範圍不僅是專利、設計和商標申請代理工作，還包括與各種智慧財產權、商業秘密、防止不正競爭相關的諮詢工作。與引入法人事務所制度時相比，弁理士之業務範圍有了很大的擴展。

由於弁理士之法定業務範圍包含專利以外之智慧財產權，且弁理士未必以專利為主要執業內容，委任人無法從「特許業務法人」名稱中知悉弁理士的業務範圍，根據弁理士會的調查，委任人有 36.2% 比例認為「特許業務法人」僅專門執行專利相關業務，因而約有 70% 特許業務法人贊成將事務所名稱從「特許業務法人」更改為「弁理士法人」²⁰。

基此，為了消除弁理士業務範圍與事務所名稱間之差距，本次修法將「特許業務法人」修正為「弁理士法人」，以利於各種智慧財產權相關業務之推展。

(二) 一人法人制度導入

依日本弁理士 2022 年 3 月統計，日本國內由單一弁理士主持之事務所（下稱「一人事務所」）共計 3,000 餘家，占總體事務所之 71%²¹，該

¹⁸ 同註 14，即相當於我國之發明專利。

¹⁹ 即相當於我國之律師。

²⁰ 針對弁理士制度之修正（弁理士制度の見直しについて）第 7-8 頁，日本弁理士会，https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/benrishi_shoi/document/15-shiryoy/shiryoy06.pdf（最後瀏覽日：2022/06/02）。

²¹ 同註 3。

些一人事務所非屬弁理士法人，當弁理士無法執行業務時，案件之移轉與承接則可能產生問題，相對地，弁理士法人則可藉由事務所之轉換和合併，確保業務之承繼，而能夠對委任人持續負責。

修法前弁理士法規定，須有兩名以上的股東才能成立與營運弁理士法人，目的在於確保對委任人持續服務，即使其中一名股東突然無法執行業務，也允許其他股東接手，使委任人放心向弁理士法人委任案件。然而，由於弁理士法人之股東須承擔無限責任，許多事務所的受雇人即使具有弁理士資格，仍不願意成為股東，難以確保事務所有二名以上的股東，而影響成立或維持弁理士法人之要件。

日本 2006 年施行的公司法已允許一人公司之成立，其他專業技術人員法如「律師法」亦已引入一人法人制度。據弁理士會之統計，約有 70% 會員支持引入一人法人制度²²。

因此，為了滿足一人事務所之實務需求，本次修法引入一人法人制度，允許由一人弁理士設立與營運弁理士法人。

參、日本弁理士法人之特色分析

一、事務所具獨立法律地位

弁理士法人具有法人格，得作為法律上權利義務之主體，能夠以事務所之名義受委任案件，於委任之法律關係上具有明確之當事人地位，當實際執行業務的弁理士股東因離職或死亡等因素無法繼續執業時，事務所仍得指派其他弁理士股東承接案件，對於委任人及事務所的受雇人皆較有保障。此外，弁理士法人因其具有法人格，得擁有獨立的資產，對外有利於擴大經營規模，對內亦有助於建立事務所受雇人穩定的薪資福利制度，進而實現永續經營。

²² 針對「一人法人」制度之導入（「一人法人」制度を導入することについて），日本弁理士會，https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/benrishi_shoi/document/17-shiryu/01.pdf（最後瀏覽日：2022/06/02）。

基於獨立法人格之特性，弁理士法人較其他類型事務所受到更多法規上之限制，例如弁理士法人成立後須再另向主管機關登記，與其他類型事務所無須向主管機關登記有別，此外，弁理士法人執行業務之方式與範圍亦有嚴格規定，若違反該些規定，將使事務所面臨停業甚至解散之風險，因此弁理士法人於經營上之彈性不如其他類型事務所。

二、非執業之股東承擔有限責任

就弁理士法人股東的民事責任，在法人事務所制度建立之初，每位股東對於弁理士法人受委任之案件皆承擔無限責任，此項規定能夠充分保障委任人之權益，對於弁理士之責任負擔，與任職於獨資或合夥型態之事務所並無不同，然弁理士法人受到之法規限制較其他類型的事務所多，因此多數弁理士不會選擇設立弁理士法人，或加入成為弁理士法人之股東。

後來 2007 年修法建立現行之「指定股東」制度，即弁理士法人受委任後，須指定一名或數名股東執行業務，受指定執行業務之股東，就指定案件須與弁理士法人連帶負責，而承擔無限責任，而弁理士法人之其他股東，則僅就其出資範圍負擔有限責任。修法之後，始見弁理士法人如雨後春筍般增加。

由上述情形可知，股東之有限責任係促進弁理士選擇弁理士法人之重要考量。為使弁理士法人之股東承擔合理的責任，並兼顧委任人之權益保障，日本弁理士法提供之「指定股東」制度應係一套值得參考之解方。

肆、導入法人事務所制度之可行性分析

日本弁理士法及其變遷過程，提供了完整而豐富之法人事務所制度及實務經驗，惟參考借鏡其制度時，仍須注意我國法制與實務上之差異，須考量之問題包括：法人事務所之責任範圍、名稱、業務範圍、股東資格、股東人數及監管方式，分述如下：

一、事務所與股東之責任範圍

日本弁理士法建立法人事務所制度之初，全體股東對於受委任案件皆負擔無限責任，事務所之責任範圍相當於無限公司，然在此規範下，弁理士並無設立弁理士法人之誘因。有鑒於此，弁理士法於 2007 年修法建立「指定股東」制度，在此制度下，股東對於受委任案件之責任，以是否受指定處理該委任案件為區分，非受指定執行業務之股東僅於其出資範圍內負責，即有限責任，而受指定執行業務之股東則承擔無限責任。相較於合夥事務所，現行弁理士法免除了非實際執行業務之弁理士的無限責任，亦將弁理士法人之責任範圍實質變更為有限責任。

我國專利師公會期待於引進法人事務所制度後，專利師就受委任案件，能夠僅承擔有限責任，然若事務所全部之專利師皆僅承擔有限責任，與現行專利師皆承擔無限責任之執業慣例與秩序落差過大，恐造成委任人之疑慮，而怯於向法人事務所委任案件。相對地，若為確保委任人之權益，規範法人事務所及其專利師股東皆須承擔無限責任，則與其他型態之事務所無異，依日本弁理士法之經驗，恐將使法人事務所制度失去誘因。

關於法人事務所股東之責任範圍設定，須綜合考量專利師之實務需求以及對委任人權益之保障，因此，在現行專利師皆承擔無限責任之執業秩序下，應可參考弁理士法的規定，依是否受指定承辦法人事務所受委任之業務，區分是否負擔無限責任，即受指定之專利師承擔無限責任，未受指定之其他專利師則僅在其出資範圍內負擔有限責任。於此規劃下，法人事務所之責任範圍僅以全體股東所投入之資金為限，亦即法人事務所係於其資本範圍內承擔有限責任。

二、法人事務所之名稱與業務範圍

法人事務所係由事務所直接與委任人建立委任契約，有別於其他類型之事務所係由專利師作為契約當事人，有必要使委任人能夠直接由事務所名稱了解其組織性質，以保護委任人之權益。日本弁理士法人之事務所名稱須載明法人字樣，除特取名稱外不得任意命名，會計師法中對於法人會計師事務所亦有相同要求²³，其名稱之重要性可見一斑。

²³ 會計師法第 24 條第 3 項：

會計師設立法人會計師事務所者，應於其名稱中標明法人會計師事務所之字樣。

現行專利師法對於事務所名稱並無限制，參考專利師公會網站專利師名錄中專利師之服務單位，目前實務上從事專利業務之事務所，多數兼有提供商標及其他智慧財產權之綜合服務，其事務所名稱多數為「專利商標事務所」、「智慧財產權事務所」，名稱為「專利事務所」之事務所反而在少數²⁴。

事務所名稱涉及其業務範圍，日本 2021 年弁理士法修法將法人事務所名稱由「特許業務法人」修正為「弁理士法人」，其主要原因在於弁理士實際之業務範圍，並不僅止於「特許（專利）」之代理業務，更包括與各種智慧財產權、商業秘密、防止不正競爭相關的諮詢工作，因此改為「弁理士法人」較能反映其業務性質與範圍。

我國專利師之業務範圍，依據現行專利師法第 9 條規定，僅限於專利相關業務，與日本弁理士法明文規定弁理士能夠執行以專利、商標為首之各種智慧財產權業務，有所不同。專利師法雖未禁止專利師從事商標代理或其他智慧財產權之諮詢業務，惟其對於專利師之行為規範，仍係以執行專利業務為核心。

於專利師法導入之法人事務所制度時，基於法體系之一致性，仍應將法人事務所之業務範圍限制在第 9 條所定之專利相關業務，不宜與專利師有所不同；再者，法人事務所之執業方式受有諸多限制，若容許法人事務所接受專利以外之智慧財產權業務之委任，在現行專利師法尚未將其納入專利師之業務範圍，且未針對其執業資格或方式進行規範之前提下，法人事務所制度之股東執行專利以外之智慧財產權業務時，恐無法受到專利師法之管控，亦無法確保法人事務所對於專利以外之智慧財產權之專業性，而影響委任人之權益。

綜上理由，較可行之立法，係將法人事務所之業務範圍限定在專利相關業務，除了利於事務所名稱之統一以「法人專利事務所」或「專利法人事務所」顯名外，亦較能掌握與管理法人事務所之執業行為，並確保法人事務所之專業。未來專利師之法定業務範圍如有擴大，法人事務所再進一步比照處理。

²⁴ 專利師名錄，社團法人中華民國專利師公會，<https://www.twpaa.org.tw/directory.asp>（最後瀏覽日：2022/06/13）。

三、法人事務所之股東資格

事務所係以專利師為核心運作，法人事務所亦不例外，關於法人事務所之股東資格，因弁理士法人之股東係實際執行業務之主體，日本弁理士法有要求股東須具備有效弁理士資格。

觀諸我國律師、會計師等專門職業人員所組織之事務所，皆係由其執行業務之職業人員所組成，然而相對地，我國目前從事專利業務之合夥事務所，因多數兼有提供商標及其他智慧財產權之綜合服務，其合夥人未必皆具有專利師資格，此種現象在各專門職業內極為罕見，亦有稀釋專利師專業之弊端。

我國實務上執行專利業務者除了專利師外，尚有專利代理人，依專利師法第36至39條規定，專利代理人準用專利師之業務範圍、執業方式與行為、在職進修等規定，其專業能力與執業規範皆與專利師相當。惟由於法人事務所之股東係實質上執行業務之人，須具有執業資格，而專利代理人之執業資格係源自專利師法第36條第1項²⁵之規定，與專利師係由加入專利師公會而取得執業資格有別，從而專利代理人並未受到專利師公會之監管。因此是否容許專利代理人成為法人事務所之股東，尚須考量其管理密度及方式與專利師之差異，以確保專利代理人作為法人事務所股東之妥適性與公平性。

基此，除了將法人事務所之業務範圍限定於專利相關業務外，亦應配套要求法人事務所之股東須具有專利師資格，而專利代理人若能與專利師受到相同程度之管理，使其成為法人事務所之股東亦無不可，在此規範下，不僅能確保法人事務所之專業，保障委任人權益，同時亦有助於使我國專利代理業與我國其他專門職業人員之體制相對應，促使產業健全發展。

四、法人事務所之股東人數

關於法人事務所之股東人數，日本弁理士法2021年修法前要求須有2人以上²⁶，人數不足將構成法定解散事由，惟日本實務上普遍存在由單一弁理士設立

²⁵ 專利師法第36條第1項：

本法施行前領有專利代理人證書者，於本法施行後，得繼續從事第9條所定之業務。

²⁶ 2021年修正前弁理士法第52條第2項：

特許業務法人は、前項の規定による場合のほか、社員が一人になり、そのなった日から引き続き六月間その社員が二人以上にならなかった場合においても、その六月を経過した時に解散する。

之「一人事務所」，該些弁理士對於法人事務所制度亦有需求，因此日本弁理士法於 2021 年修法允許單一弁理士設立法人事務所。

對照我國產業現狀，隨著專利師考試每年穩定增加我國專利師之人數，對於法人事務所之股東人數是否不加以限制，須考量其是否影響法人事務所追求永續經營之立法目的，以及實務上專利師執行業務之風險等。

對比僅有 1 名專利師之事務所，存在多名執業專利師之事務所，較能確保對委任人提供穩定、長久之服務，並有助於委任人向法人事務所委任案件，因此建議於引入法人事務所制度之初，應限制法人事務所須有 2 名以上之股東，較能與法人事務所制度之永續經營目的相呼應。

五、監督與管理法人事務所

法人事務所制度最大的特色在於有限責任，須確保法人事務所健全經營，保障委任人及社會大眾之權益，因此法人事務所從設立條件，乃至設立後執行業務之方式，皆須受到諸多強行規定之限制。而為有效促進法人事務所確實履行行政法上義務，如何從無到有建立法人事務所的設立登記制度，設立後如何管理與監控法人事務所，以及由主管機關或由專利師公會執行，為專利師法引進法人事務所制度之一大課題。

日本弁理士法人向所在地之法務局登記成立後，須再向主管機關登記，設立後弁理士法人有違反弁理士法之情形，主管機關有權處以警告、停業甚至命令解散之處分；此外，弁理士法人為弁理士會之當然會員，弁理士法人設立後須加入弁理士會，而弁理士會對於會員之行為有相當之約束力²⁷，對於違反章程規定之會員亦有處罰之權利，且於必要時得請求主管機關懲戒²⁸。

目前專利師法僅針對專利師進行規範，對於從事專利業務之事務所目前無相關之管理機制，實務上，當事務所內之專利師或其他受雇人有不當行為時，其責任皆歸屬於顯名執行業務之專利師，主管機關亦僅得對專利師進行處罰。

²⁷ 日本弁理士會會則第 3 章品位保持義務。

²⁸ 日本弁理士會會則第 49 條第 2 項第 3 款。

法人事務所在法律上為權利義務主體，基於此特性，應可參考日本模式，要求法人事務所加入專利師公會，並由專利師公會分擔一部分之監管責任，且專利師公會係由專利師所組成，其成員對於事務所之經營與管理較有實務經驗，就法人事務所之管理，主管機關應可與專利師公會做適當分工。

伍、結論

就結論而言，於我國引入從事專利業務之法人事務所制度應屬可行，我國已存在專利師法制，可參考日本弁理士法，將法人事務所制度規範於專利師法之下。由於專利師法與日本弁理士法間、我國與日本之實務環境皆存在之諸多差異，參考日本弁理士法之同時，尚須考量之問題包括法人事務所之責任範圍、業務範圍、組織及監管方式等問題。

關於事務所股東之責任範圍，應可參考弁理士法的規定，依是否受指定承辦法人事務所受委任之業務，區分是否負擔無限責任，即受指定之股東承擔無限責任，未受指定之其他股東則僅在出資範圍內負擔有限責任，事務所自身則係於其資本範圍內承擔有限責任，以平衡股東之責任負擔及委任人之權益；關於法人事務所之業務範圍，建議配合現行專利師法第9條規定，限定於專利相關業務，以有效管控其執業行為，確保委任人之權益；於法人事務所之組織配套上，則應要求其股東皆須具有專利師資格，且為確保法人事務所永續經營，建議限制法人事務所須有2名以上之股東；最後，關於法人事務所之監督與管理，主管機關應可與專利師公會做適當分工，可參考日本弁理士會之作法，要求法人事務所加入專利師公會，並由專利師公會分擔一部分之監管責任。

專利師公會提出法人事務所制度，其需求核心在於追求專利師之有限責任，以及事務所之永續經營，而日本弁理士2000年引入法人事務所制度之初衷則在於，藉由永續經營保障委任人之權益，兩者動機雖略有不同，惟其目的與結果相輔相成，因此，參考日本弁理士法人之立法經驗，實有助於專利師法建立能夠滿足專利師與委任人需求之法人事務所制度。

從我國法人會計師事務所運作實務 探討法人專利事務所之可行性

林明賢

壹、前言

貳、法人會計師事務所制度重要規範

- 一、法人會計師事務所之設立
- 二、法人會計師事務所之名稱及組織
- 三、法人會計師事務所之執業規範
- 四、法人會計師事務所財務及內控機制
- 五、法人會計師事務所變更規範
- 六、主管機關對法人會計師事務所之監督管理

參、專利師法導入法人事務所可行性探討

- 一、法人事務所及股東責任
- 二、法人事務所名稱及股東資格
- 三、法人事務所股東人數
- 四、法人事務所監督與管理
- 五、法人事務所有限責任之配套措施

肆、結論

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

摘要

目前我國專利師多以獨資、合夥及合署事務所型態，執行專利業務，因獨資、合夥及合署事務所，不具權利能力，委任關係存在於委任人及專利師之間，專利師執行業務，造成委任人損失時，須對委任人負無限賠償責任，執業風險過大，專利業界爰有導入法人專利事務所之呼聲，希望開放以事務所名義受委任辦理專利業務，並對外負有限責任。

觀諸我國專門職業人員法制，96年會計師法全面修正，增訂法人會計師事務所制度，本文從我國法人會計師事務所之規定切入，比較專利師法制及實務運作，探討我國專利師法導入法人專利事務所之可行性。

關鍵字：法人事務所、會計師、專利師、有限責任、最低資本額、業務責任保險
Incorporated Firm、Certified Public Accountant、Patent Attorney、Limited Liability、Minimum Paid-in capital、Professional Liability Insurance

壹、前言

專利師法第7條第1項明定，專利師應以設立事務所、受僱於辦理專利業務之事務所，或受僱於依法設立或登記之社團法人或財團法人等方式之一執行業務，但專利師法並未針對專利事務所之型態有所規範；專利代理業實務上，因專利師係屬專門職業範疇，依經濟部函釋¹之見解，非屬公司或商業得登記經營之營業項目，目前係以獨資、合夥及合署等事務所型態。

由於獨資、合夥及合署事務所不具權利能力，委任關係存在於委任人及專利師之間，專利師或事務所員工處理專利代理案件，造成委任人損失時，專利師須負無限責任，執業風險過大，專利師公會爰於108年底提出「2020智財白皮書」，建議開放以法人事務所作為執業型態，以法人事務所名義接受委任專利業務，專利師僅就其出資額負有限責任，以利事務所永續發展。

專利師公會導入法人專利事務所之建議，或有降低專利師執業風險之效果，惟專門職業與公共利益或人民之財產等權利有密切關係，建構法人專利事務所制度時，亦應思考相關配套措施，以兼顧委任人權益保障。

觀諸我國專門職業人員法制，會計師法於96年修正前，無明文規範事務所型態，實務上則存有個人、合署及聯合等事務所型態；96年會計師法修正，將會計師事務所型態予以明文²，並考量會計師事務所組織大型化，要求大型事務所所有會計師間相互制約監督於實務上有所困難，要求其彼此負合夥連帶責任，亦未

¹ 經濟部92年4月11日經商字第09200530780號函

一、按商業會計法第2條第2項規定：「商業會計事務，謂依據一般公認會計原則從事商業會計事務之處理及據以編制財務報表」，及同法第5條第5項規定：「商業會計事務，得委由會計師或依法取得代他人處理會計事務資格之人辦理之」。是以，代公司及商業處理會計事務，係屬專門技術人員之職業範圍，尚非公司或商業得登記經營之營業項目。

二、另按會計師、律師、建築師等專門職業技術人員執行業務之「事務所」，其名稱為「○○會計師事務所」、「○○律師事務所」、「○○建築師事務所」。而「商業」係以營利為目的，以獨資或合夥方式經營之事業，其與會計師、律師、建築師等專門職業技術人員性質不同。

² 會計師法第15條

會計師事務所之型態分為下列四種：

- 一、個人會計師事務所。
- 二、合署會計師事務所。
- 三、聯合會計師事務所。
- 四、法人會計師事務所。

盡合理。為俾事務所永續經營，使其在法律上具有法人地位，能成為權利義務的主體，擁有獨立之資產，並依其信用舉借債務，使事務所經營將更具便利性與競爭力³，增訂會計師得設立法人會計師事務所，執行會計師業務。

本文藉由研究我國會計師法對於法人會計師事務所之規定，比較專利師法制及實務運作，作為開放法人專利事務所可行性之參考。

貳、法人會計師事務所制度重要規範

一、法人會計師事務所之設立

(一) 設立程序

法人會計師事務所依會計師法第 38 條第 1 項規定，係為提供會計師專業服務目的，以從事會計師法所定業務為目的之社團法人，會計師法第 24 條第 2 項並明定，法人會計師事務所之股東，以具備會計師執業登記資格者為限。

法人會計師事務所設立時，依會計師法第 25 條及第 26 條第 1 項規定，應由 3 位以上具備會計師執業登記資格，且未遭停止執行業務處分，或未被撤銷、廢止會計師執業登記之股東作為發起人，認足最低實收資本額、投保業務責任保險，並訂定章程後，備具申請書件、章程，以及資本額、投保業務責任保險相關證明文件後，依據法人會計師事務所設立與變更登記事項要點第 2 點規定，以「法人會計師事務所籌備處」名義，向主管機關申請核准登記。依會計師法第 27 條規定，法人會計師事務所經主管機關核准登記之日起 30 日內，應向會計師全國聯合會辦理登錄；未依規定登錄，主管機關得廢止其登記之核准。

³ 陳怡均，「塑造嶄新會計師執業環境—會計師法修正案」，證券及期貨月刊第 26 卷第 6 期，頁 7，97 年 6 月 16 日。

(二) 最低實收資本額

依據行政院金融監督管理委員會（101年7月1日改制為金融監督管理委員會，下稱金管會）97年5月5日金管證六字第0970017577號公告，法人會計師事務所之最低實收資本額，依其執行業務之內容，共分為以下3個級距：

- 1、簽證上市、上櫃、興櫃公司或4家以上公開發行公司之法人會計師事務所，其最低實收資本額應達新臺幣（下同）2千萬元。
- 2、簽證3家以下公開發行公司之法人會計師事務所，其最低實收資本額應達1千萬元。
- 3、未簽證公開發行公司之法人會計師事務所，其最低實收資本額應達5百萬元。

法人會計師事務所無論屬於上列何種最低實收資本額級距，當其股東人數超過3人時，每增加1人，其最低實收資本額，即應增加1百萬元。

(三) 業務責任保險投保規範

會計師法第31條第1項強制法人會計師事務所應投保業務責任保險，確保法人會計師事務所因執行會計師業務之過失，違反其業務上應盡之義務，致第三人受有損失，應由法人會計師事務所負賠償責任，依法人會計師事務所投保業務責任保險實施辦法（下稱投保辦法）第2條規定，在保險期間或延長報案期間⁴內受賠償請求時，由承保之保險業在保險金額範圍內負賠償之責。

投保辦法第3條按法人會計師事務所業務之規模及性質，將業務責任保險最低保險金額，分為3個級距：

⁴ 延長報案期間，係指保單中途退保或滿期未續保之被保險人，就保單失效前發生之事故，請求賠償之期間。碩豐法律事務所，「責任保險請求基礎體系」，109年12月13日，https://shuofeng.com.tw/commentdetail_2_133.html（最後瀏覽日：2022/06/15）。

- 1、簽證上市、上櫃、興櫃公司或4家以上公開發行公司之法人會計師事務所，投保業務責任保險，保險期間內每一賠償請求案件保險金額及累計保險金額，不得低於下列金額中最高者：(1) 3千萬元；(2) 每位股東3百萬元；(3) 事務所最近一年度收入總額；超過3億元者，得以3億元計算。
- 2、簽證3家以下公開發行公司之法人會計師事務所，投保業務責任保險，保險期間內每一賠償請求案件保險金額及累計保險金額，不得低於下列金額中最高者：(1) 1千5百萬元；(2) 每位股東250萬元；(3) 事務所最近一年度收入總額；超過1億5千萬元者，得以1億5千萬元計算。
- 3、未簽證公開發行公司之法人會計師事務所，投保業務責任保險，保險期間內每一賠償請求案件保險金額及累計保險金額，不得低於下列金額中最高者：(1) 8百萬元；(2) 每位股東150萬元；(3) 事務所最近一年度收入總額。

另依據投保辦法第4條規定，無論屬於上述何種最低投保金額級距，每一保險賠償請求案件之自負額，不得高於法人會計師事務所最近期財務報告股東權益之二分之一，或不得高於下列金額之較低者：1、保險金額之百分之十；2、每位股東新臺幣100萬元；投保辦法第6條第3項並規定，業務責任保險之承保範圍，應至少追溯至下列日期較後者：1、保險期間起始日前5年；2、法人會計師事務所設立登記日。

法人會計師事務所投保前，應依投保辦法第5條第1項及第2項規定，考量業務收入、資本額、承接案件情形、事務所規模等因素，評估保險金額適足性，並訂定投保保險政策及作業程序；法人會計師事務所申請核准設立時，應依投保辦法第7條規定，取得保險業同意承保之證明文件，並於核准之日起30日內，檢附投保責任保險證明文件，送主管機關備查；另法人會計師事務所設立後，應依投保辦法第5條第3項，每年做一次投保適足性評估。

（四）章程規範

依據會計師法第 26 條第 1 項規定，法人會計師事務所章程必須經過全體發起人同意訂定，並依會計師法第 28 條第 1 項規定，載明事務所名稱、執行業務內容、資本總額、股東加入、退出程序、退出事由及相關權利義務，以及法人會計師事務所合併、解散、清算程序及解散事由等重要事項⁵。

二、法人會計師事務所之名稱及組織

會計師法針對法人會計師事務所之名稱及組織皆有所規範，其名稱依會計師法第 24 條第 3 項規定，應標明「法人會計師事務所」之字樣。

依會計師法第 29 條規定，法人會計師事務所設立後，未有 3 位以上具會計師執業登記資格之股東，主管機關命其補正而未補正，得廢止其登記，依上開規定即可推知，法人會計師事務所應維持 3 個以上之會計師股東；又會計師法第 28 條第 3 項明定，董事人數最低不得低於 3 人，且董事間應互推一人為董事長，作為法人會計師事務所之代表人，故法人會計師事務所之組織，應至少有 3 位會計師股東，並應選出 3 位董事，其中一位擔任董事長，對外代表法人會計師事務所。

⁵ 會計師法第 28 條第 1 項
法人會計師事務所之章程，應載明下列事項：
一、事務所名稱。
二、執行業務內容。
三、資本總額。
四、會計年度之起迄日期。
五、盈餘及虧損分派比例或基準。
六、董事人數。
七、表決權數之分配。
八、會議之種類、召集程序及決議方法。
九、股東加入、退出程序、退出事由及相關權利義務。
十、工作底稿及其相關文件之所有權及借閱程序。
十一、合併、解散、清算程序及解散事由。
十二、章程訂定日期。

三、法人會計師事務所之執業規範

(一) 執業方式及範圍

法人會計師事務所經主管機關核准設立後，即具備獨立法人格，得以事務所名義對外為法律行為，並依據事務所章程規範，受委任辦理會計師法第 39 條所定會計師業務⁶。

法人會計師事務所本身無法實際執行會計師業務，依會計師法第 30 條第 1 項之規定，法人會計師事務所業務，應指定其股東執行；同條第 2 項並特別規定，法人會計師事務所之股東執行簽證業務時，應由法人會計師事務所蓋章，並由執行該簽證業務之會計師簽名或蓋章。

(二) 執業行為限制

法人會計師事務所之執業行為，受會計師法相關規定之限制，例如，依據會計師法第 46 條第 3 項規定，法人會計師事務所不得收買業務上所管理之動產或不動產、要求、期約或收受不法之利益或報酬、以不正當

⁶ 會計師法第 39 條

會計師得執行下列業務：

- 一、財務報告或其他財務資訊之簽證。
- 二、關於會計之制度設計、管理或稅務諮詢、稽核、調查、整理、清算、鑑定、財務分析、資產估價或財產信託等事項。
- 三、充任檢查人、清算人、破產管理人、仲裁人、遺囑執行人、重整人、重整監督人或其他受託人。
- 四、稅務案件代理人或營利事業所得稅相關申報之簽證。
- 五、充任工商登記或商標註冊及其有關事件之代理人。
- 六、前五款業務之訴願或依行政訴訟法規定擔任稅務行政訴訟之代理人。
- 七、持續查核、系統可靠性認證、投資績效認證等認證業務。
- 八、其他與會計、審計或稅務有關之事項。

方法招攬業務、未得許可，洩漏業務上之秘密等足以影響會計師信譽之行為⁷。

再者，法人會計師事務所受委任辦理財務報告或其他財務資訊之簽證，受會計師法第 47 條⁸利益衝突迴避規定之限制。法人會計師事務所受委任辦理財報簽證，不得交由與委任人或受查人之負責人或經理人有配偶、血親關係，執行管理諮詢或其他非簽證業務而足以影響獨立性之股東執行。

⁷ 會計師法第 46 條

會計師不得為下列各款之行為：

- 一、同意他人使用本人名義執行業務。
- 二、使用其他會計師名義執行業務。
- 三、受未具會計師資格之人僱用，執行會計師業務。
- 四、利用會計師地位，在工商業上為不正當之競爭。
- 五、對與其本人有利害關係之事件執行業務。
- 六、用會計師名義為會計師業務外之保證人。
- 七、收買業務上所管理之動產或不動產。
- 八、要求、期約或收受不法之利益或報酬。
- 九、以不正當方法招攬業務。
- 十、為開業、遷移、合併、受客戶委託、會計師事務所介紹以外之宣傳性廣告。
- 十一、未得指定機關、委託人或受查人之許可，洩漏業務上之秘密。
- 十二、其他主管機關所定足以影響會計師信譽之行為。

前項第十款有關受客戶委託與會計師事務所介紹之廣告內容及範圍，由全國聯合會擬訂，報請主管機關核定。

第一項第七款至第十二款規定，於法人會計師事務所準用之。

⁸ 會計師法第 47 條

會計師有下列情事之一者，不得承辦財務報告之簽證工作：

- 一、現受委任人或受查人之聘僱擔任經常工作，支領固定薪給或擔任董事、監察人。
 - 二、曾任委任人或受查人之董事、監察人、經理人或對簽證案件有重大影響之職員，而離職未滿二年。
 - 三、與委任人或受查人之負責人或經理人有配偶、直系血親、直系姻親或二親等內旁系血親之關係。
 - 四、本人或其配偶、未成年子女與委任人或受查人有投資或分享財務利益之關係。
 - 五、本人或其配偶、未成年子女與委任人或受查人有資金借貸。但委任人為金融機構且為正常往來者，不在此限。
 - 六、執行管理諮詢或其他非簽證業務而足以影響獨立性。
 - 七、不符業務事件主管機關對會計師輪調、代他人處理會計事務或其他足以影響獨立性之規範。會計師事務所之執業會計師有第一項第一款、第二款、第四款及第五款情事之一者，其他執業會計師亦不得承辦財務報告之簽證。
- 法人會計師事務所與委任人或受查人有第一項第四款至第六款情事之一者，其股東不得承辦財務報告之簽證。

法人會計師事務所本身與委任人或受查人，有財務利益、資金借貸關係，或執行管理諮詢或非簽證業務而足以影響獨立性，法人會計師事務所不得受委任辦理財報簽證。法人會計師事務所之股東，現受僱委任人、受查人或擔任其董事、監察人；曾擔任委任人、受查人董事、監察人、經理人或對簽證案件有重大影響之職員，而離職未滿2年；或股東及其配偶、未成年子女與委任人或受查人，有財務利益或資金借貸關係，法人會計師事務所亦不得受委任辦理財報簽證。

（三）執業責任

有關法人會計師事務所之執業責任，主要係參考美國有限責任合夥組織之責任設計⁹，法人會計師事務所受委任辦理業務，而其執行業務之股東發生會計師法第41條所稱不正當行為或違反或廢弛其業務上應盡之義務，而致指定人、委任人、受查人或利害關係人受有損害時，法人會計師事務所以其財產限度負賠償責任；除執行業務之股東應依會計師法第42條第3項，與法人會計師事務所負連帶賠償責任外，其他股東僅以出資額為限負擔有限責任，且法人會計師事務所得依會計師法第42條第5項，向該名執行業務股東求償。

此外，該賠償責任，得由法人會計師事務所投保之業務責任保險金賠償，若法人會計師事務所未依主管機關規定投保業務責任保險，法人會計師事務所之全體股東則應依會計師法第42條第4項，就投保不足部分，與法人會計師事務所負連帶賠償責任。

四、法人會計師事務所財務及內控機制

為達法人會計師事務所永續經營目的，兼顧其財務及營運之健全，並強化法人會計師事務所財務資訊之透明化，會計師相關法規針對法人會計師事務所訂有財務及內控規範。

⁹ 同註3。

(一) 資金及資產運用限制

會計師法第 32 條對於法人會計師事務所之資金運用有所限制，其資金之運用限於銀行存款、購買政府債券或金融債券、購買國庫券、可轉讓之銀行定期存單或商業票據，以及其他經主管機關核准之用途；法人會計師事務所不得將資金貸與他人，亦不得為保證、票據之背書或提供財產供他人設定擔保。

(二) 會計及財報規範

會計師法第 33 條及法人會計師事務所財務報告編製準則第 3 條¹⁰及第 4 條¹¹，明定法人會計師事務所應按事務所會計事務之性質、業務實際情形與發展及管理上之需要，釐訂其會計制度，並編製財務報告之，於每會計年度終了後 6 個月內，向主管機關申報年度財務報告。

(三) 法定盈餘公積規範

法人會計師事務所按年度財務報告結算結果，如有盈餘，應分派給股東，並應依會計師法第 34 條規定，提列百分之十的法定盈餘公積；該法定盈餘公積，除填補法人會計師事務所之虧損或撥充資本外，不得使用。

五、法人會計師事務所變更規範

法人會計師事務所設立後，可能因相關情事發生，而發生章程變更、股東退出，或事務所合併解散之情形，會計師法對法人會計師事務所上述事項之變更，訂有相關規範。

¹⁰ 會計師事務所財務報告編製準則第 3 條

法人會計師事務所應依會計事務之性質、業務實際情形與發展及管理上之需要，釐訂其會計制度。前項會計制度之內容，應包括總說明、帳簿組織系統圖、會計科目、會計憑證、會計簿籍、會計報表之說明與用法、會計事務處理程序、財務及出納作業程序。

¹¹ 會計師事務所財務報告編製準則第 4 條

本準則所稱財務報告，指財務報表及其他有助於使用人決策之揭露事項及說明。

財務報表應包括資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表及其附註或附表。

前項主要報表及其附註，除新成立者或行政院金融監督管理委員會（以下簡稱本會）另有規定者外，應採兩期對照方式編製，並由董事長及主辦會計人員就主要報表逐頁簽名或蓋章。

（一）章程變更

法人會計師事務所設立登記後，如需變更章程，應依會計師法第 28 條第 2 項規定，經股東表決權數三分之二以上同意後，並應於章程變更後 10 日內報主管機關備查；涉及事務所名稱、資本額、董事長、董事等設項變更時，應依會計師法第 26 條第 2 項規定，自事實發生之日起 10 日內，向主管機關辦理變更登記或申請登記，主管機關應將相關事項公開。

（二）股東退出事由

法人會計師事務所係由股東執行業務，並負擔責任，為避免股東任意退出，影響法人會計師事務所之信用與責任，會計師法第 35 條爰明定股東退出法人會計師事務所之事由。

當法人會計師事務所之股東死亡、具章程所定應退出之事由、不同意與其他法人會計師事務所合併、經其他全體股東表決權數三分之二以上同意要求退出，或喪失會計師執業資格時，應退出法人會計師事務所。

（三）法人事務所合併

鑒於法人會計師事務所之合併影響法人會計師事務所之股東權益甚鉅，會計師法第 37 條第 1 項明定，法人會計師事務所經股東表決權數三分之二以上同意時，方得與其他法人會計師事務所合併，但不得與獨資、合署或聯合會計師事務所合併；另為保護其他股東權益，不同意事務所合併之股東，得依會計師法第 37 條第 2 項退出事務所；合併後存續、消滅或新設之法人會計師事務所，應依會計師法第 37 條第 3 項及第 26 條第 2 項規定，自事實發生之日起 10 日內，向主管機關申請登記。

（四）法人事務所解散

當法人會計師事務所發生章程所定解散事由、與其他法人會計師事務所合併、破產、經主管機關撤銷或廢止其登記之核准、設立後 6 個月未開始營業，或開業後自行停止營業 6 個月以上，經主管機關命令解散，應依會計師法第 36 條解散，並應依會計師法第 26 條第 2 項，自事實發生之日起 10 日內，向主管機關申請登記。

六、主管機關對法人會計師事務所之監督管理

法人會計師事務所與傳統獨資、合署及合夥事務所相較，其組織型態、責任關係較複雜，不論於設立或經營過程，皆須符合會計師法的特別規定，以促使事務所正當、永續發展，並確保委任人的權益，對於違反規定的法人會計師事務所及其股東，會計師法訂有相關監督管理機制，主管機關得依法人會計師事務所違法行為之嚴重性及情節輕重，處以罰鍰、警告、限制執業、停業、撤銷或廢止其登記之處分。

針對法人會計師事務所違反會計師法規定之辦理登錄、變更登記或申請登記、依法記載章程或章程變更申報備查等義務，主管機關得依會計師法第 73 條第 1 項¹²，處法人會計師事務所 1 萬元以上 5 萬元以下罰鍰，並限期命其改善，屆期未改善者，按次處 12 萬元以上 60 萬元以下罰鍰，至改善為止。

針對辦理公開發行公司簽證業務之法人會計師事務所，違反會計師法第 19 條¹³規定，規避、妨礙或拒絕主管機關檢查事務所業務及業務相關之財務狀況；法人會計師事務所違反資金運用規定，或未依規定編製及申報財務報告等義務時，主管機關得依會計師法第 73 條第 2 項¹⁴，處法人會計師事務所新臺幣 12 萬元以上 60 萬元以下罰鍰，並限期命其改善，屆期未改善者，按次處罰至改善為止；

¹² 會計師法第 73 條第 1 項

會計師事務所有下列情事之一者，處新臺幣一萬元以上五萬元以下罰鍰，並限期命其改善；屆期未改善者，按次處新臺幣十二萬元以上六十萬元以下罰鍰，至改善為止：

- 一、未依第十七條第一項或第三項規定辦理會計師事務所之登錄或變更登錄。
- 二、未依第二十六條第二項規定辦理變更登記或申請登記。
- 三、章程未依第二十八條第一項規定記載或章程變更未依第二項規定申報備查。

¹³ 會計師法第 19 條

主管機關為維護大眾權益並增進社會公益之需要，得派員檢查經核准且辦理公開發行公司簽證業務之會計師事務所之業務及業務相關之財務狀況，會計師事務所不得規避、妨礙或拒絕。

¹⁴ 會計師法第 73 條第 2 項

會計師事務所有下列情事之一者，處新臺幣十二萬元以上六十萬元以下罰鍰，並限期命其改善；屆期未改善者，按次處罰至改善為止：

- 一、違反第十九條規定規避、妨礙或拒絕主管機關之檢查。
- 二、違反第二十條第四項或第二十二條之一第一項規定，或未於第二十二條之一第三項所定期間內依同條第一項規定辦理者，經主管機關限期改正，屆期未改正。
- 三、違反第三十二條第一項或第二項規定將資金貸與他人、為保證、票據之背書或提供財產供他人設定擔保，或其資金之運用違反同條第一項規定。
- 四、未依第三十三條第一項規定申報年度財務報告，或財務報告之內容、編製違反主管機關依同條第二項所訂準則之規定。

並得依會計師法第 75 條第 1 項¹⁵，處以警告、限制 6 個月以下全部或一部業務之承接、對業務之全部或一部予以 6 個月以下之停業、撤銷或廢止其登記之核准等處分。

另針對法人會計師事務所違法由股東以外之人執行業務；違反會計師法第 34 條有關法定盈餘公積提撥及運用規定，經主管機關限期改正，屆期未改正；或未善盡監督管理之責，致其股東違反會計師法第 47 條或第 48 條有關承辦財務報告簽證之規定，嚴重損及利害關係人或公眾利益，主管機關得依會計師法第 74 條¹⁶，處法人會計師事務所 50 萬元以上 1,000 萬元以下罰鍰，並得依會計師法第 75 條第 1 項，處以警告、停業、撤銷或廢止其登記之核准等處分。

此外，法人會計師事務所之股東執行會計師業務違反會計師法規定，除依法對該股東懲戒外，主管機關並得依會計師法第 75 條第 2 項規定，視情節輕重對法人會計師事務所為撤銷或廢止其登記之核准以外之處分。

參、專利師法導入法人事務所可行性探討

現行專利師執業，其委任關係存在於委任人及專利師之間，專利師或事務所員工處理專利代理案件，造成委任人損失時，如遲誤專利申請文書或相關證明文件提出之法定期間或指定期間，造成專利申請案遭核駁，或屆期未代理繳納年費，專利師須對委任人負無限賠償責任，執業風險過大。此外，現行制度運作下，專利師一旦死亡、退夥，或經懲戒而無法執業時，委任關係即消滅，導致委任人須

¹⁵ 會計師法第 75 條第 1 項

法人會計師事務所違反第十九條、第三十條、第三十二條至第三十四條規定者，除依本法處罰外，並得視情節輕重對法人會計師事務所為下列處分：

- 一、警告。
- 二、限制六個月以下全部或一部業務之承接。
- 三、對業務之全部或一部予以六個月以下之停業。
- 四、撤銷或廢止其登記之核准。

¹⁶ 會計師法第 74 條

法人會計師事務所所有下列情事之一者，處新臺幣五十萬元以上一千萬元以下罰鍰：

- 一、違反第三十條第一項規定，由股東以外之人執行業務。
- 二、違反第三十四條第一項或第二項規定，經主管機關限期改正，屆期未改正。
- 三、未善盡監督管理之責，致其股東違反第四十七條或第四十八條規定，嚴重損及利害關係人或公眾利益。

另行委任代理人，有損委任人權益。我國境內無住所或營業所之外國申請人，依專利法第 10 條第 2 項規定，應委任代理人申請專利及辦理專利有關事項，其代理人死亡時，經濟部智慧財產局（下稱智慧局）即須通知該外國申請人另行委任代理人，增加智慧局不小行政負擔；且實務上，外國申請案之申請書上多僅記載代理人之聯絡方式，導致智慧局通知外國申請人另行委任代理人之難度，導入法人專利事務所或可解決此一問題。

我國會計師法針對法人會計師事務所制度已有所規範，可供專利師法借鏡，但導入相關規定時，仍應留意會計師及專利師制度之落差，以下就法人事務所及股東責任、法人事務所名稱、股東資格及人數，以及法人事務所之監督管理等面向，予以探討。

一、法人事務所及股東責任

專利師公會提出引進法人事務所制度之主要目的，主要係希望藉由事務所法人格與財產之獨立性，使專利師對於受委任之案件，僅須就其出資本額對外負責，以降低執業風險。然而，法人事務所之專利師若皆僅承擔有限責任，與現行專利師承擔無限責任之實務落差過大，不利於委任人之保障；此外，對於法人事務所實際執行專利業務之股東而言，對於個案委任人應負忠實執行受任事務之義務，應與法人事務所相同。

為能降低專利師執業風險，同時兼顧委任人之保障，有關法人事務所及專利師之執業責任，應參考會計師法規定，法人事務所對受委任案件，以其財產額度與執行業務之股東負連帶責任，且法人事務所得向該名執行業務股東求償，其他專利師只須就其出資額負責。

二、法人事務所名稱及股東資格

法人會計師事務所是為執行會計師業務而設立，按現行會計師法規定，僅有會計師能執行會計師業務，其股東以會計師為限，另為使第三人明瞭該事務所具獨立法人格，明定法人事務所名稱應標明「法人會計師事務所」字樣。

然依據專利師法規定，除專利師外，專利代理人亦得從事專利師業務，則專利師法導入法人事務所，其股東限於專利師還是包含專利代理人？如專利代理人得擔任法人事務所股東，法人事務所名稱為「法人專利師事務所」恐造成誤會，因此，法人事務所如何標明其名稱，亦須進一步探討。

依據專利師法第 36 條至第 39 條等規定，有關專利代理人執業範圍、方式，以及對於專利代理人職業倫理、在職進修等要求，與專利師並無不同，其專業能力與所受之執業規範與專利師相當，又實務上現存專利師與專利代理人合夥專利事務所之情形，從執業現況觀之，法人事務所股東資格似不宜針對專利師或專利代理人有所不同限制。然從專門職業自律之觀點以及會計師法之立法例，法人事務所之設立，除須向主管機關申請外，尚須向職業公會登錄，以受到專門職業團體成員之內部監督約束，則是否開放專利代理人擔任法人事務所股東，應如何對該類型法人事務所展開職業團體之監督約束，亦需探討。

三、法人事務所股東人數

法人事務所股東人數部分，會計師法係規定須有 3 人以上之股東，而如同日本弁理士法，亦有准許僅有 1 人股東之法人事務所，則專利師法導入法人事務所股東是否一定需要 3 人以上，值得探討。

按會計師法導入法人事務所制度的兩大目的為「降低執業風險」及「俾利事務所永續經營」，但法人事務所如僅有 1 人股東，該股東是唯一執行業務之股東，本身即須與事務所負連帶責任，無法達到降低執業風險之目的；又該股東因故不再執業，該法人事務所即無其他股東可繼續經營，亦無法達到事務所永續經營之立法目的，故應不允許 1 人股東法人事務所存在。此外，股東是法人事務所之經營者，須為法人事務所之經營方向做出決策，如股東人數為 2 人，可能產生意見分歧而無法決定事務所經營方向，故專利師法導入法人事務所，可參考會計師法規定，要求法人事務所至少須有 3 位以上之股東。

四、法人事務所監督與管理

會計師法對於法人事務所採取高度的監督管理，除法人事務所之設立，須向主管機關申請核准後再向會計師公會登錄外，會計師法亦針對法人事務所訂有相關義務規範，以及違反義務規範時之處罰。

相較會計師法對於會計師及各類型會計師事務所，皆有所規範，我國專利師法制現況，僅針對專利師進行規範，對於從事專利業務之事務所無相關管理機制，不僅事務所之設立無需申請或登錄；如專利師執業違反專利師法之規定，主管機關僅會針對專利師進行懲戒，對於事務所本身並無處罰規定。因此，專利師法導入法人事務所，必須思考是否參採會計師法，將所有事務所納入控管對象，或者只針對法人事務所予以納管；此外，對於法人事務所之違法行為，亦宜明定處罰規定，皆須與專利業界適度溝通後，再予決定。

五、法人事務所有限責任之配套措施

如前所述，專利法導入法人事務所制度後，法人事務所執行專利代理業務，僅就其財產範圍負有限責任，鑑於專利的價值難以估算，為避免法人事務所資產無法填補委任人損害之情形，可一併參考會計師法之規定，賦予法人事務所依規模大小、營業金額等因素，維持最低法定資本額之義務，並強制法人事務所投保業務責任保險，確保第三人所受之損害，能獲得足額賠償。

肆、結論

為降低專利師過高的執業風險，俾利事務所之永續經營，並兼顧委任人之權益保障，專利師法有導入法人事務所之需求。有鑑於會計師法已對法人事務所制度有完整規範，可參考其規範，開放專利師得以法人事務所型態執業，法人事務所須至少有3名以上之股東，對受委任案件，以其財產額度與執行業務之股東負連帶責任，其他專利師只須就其出資額負責，以降低專利師執業風險，並配套賦予法人事務所維持最低法定資本額，及投保業務責任保險之義務，以兼顧委任人之權益保障。

至於法人事務所之股東資格是否包含專利代理人，以及法人事務所如何標示名稱，又法人事務所最低法定資本額、最低投保金額，尚須與專利師實務業界尋求共識，以建立完善之法人專利事務所制度。

從我國與美國司法實務探討適用解釋請求項 之申請歷史排除聲明原則

吳俊逸

壹、前言

貳、我國司法實務

一、最高行政法院案例

二、智慧財產法院案例

參、美國司法實務

一、美國聯邦最高法院案例

二、美國聯邦巡迴上訴法院案例

肆、結語

作者現為經濟部智慧財產局專利二組專利高級審查官。
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

解釋請求項是一項法律問題，卻又摻雜許多事實問題的成分在其中，因而在判斷上極為困難與複雜，向來是專利侵權訴訟攻防上的重要爭點。關於專利權人於申請歷史檔案中所為之陳述，無論是對專利局所發審查意見提出之申復與修正，甚或是獲得專利權後應對專利無效主張之抗辯，如與限縮請求項之範圍相關，後續主張專利權而解釋請求項之文義範圍時，究竟是否應受這些陳述的限制。本文從釐清我國專利法第 58 條第 4 項作為唯一解釋請求項之法律規定出發，接著介紹我國與美國相關於申請歷史排除聲明之司法判決，探討適用解釋請求項之申請歷史排除聲明原則，最後並補充中國大陸之立法與司法實務，期待由一得之見能激發更多關聯議題之實務探討。

關鍵字：解釋請求項、申請歷史排除聲明原則、清楚與無誤、申請歷史禁反言
claim construction、doctrine of prosecution disclaimer、clear and
unmistakable、prosecution history estoppel

壹、前言

現今專利侵權訴訟中的法庭攻防上，解釋請求項（claim construction 或 claim interpretation）係兵家必爭之地，勝訴的關鍵往往就在解釋請求項後之結果是否佔有優勢。例如，在美國的專利侵權訴訟，一審階段的地方法院訴訟中，於正式進入審理程序前，當兩造就解釋請求項有爭議時，法院可依聲請（motion）或依職權舉行馬克曼聽證程序（Markman hearing），由兩造進行為期約一星期的辯論，並由法官作出解釋請求項之裁定；且若當事人認為沒有須由陪審團評決的重要事實上爭議時，可以聲請法院依法以即決判決（summary judgment）判其勝訴¹，主要係因為解釋請求項後，即可能導致專利無效或未侵害專利權文義範圍之結果。

美國智財實務律師指出，全美每年平均約有 2,800 件專利訴訟案，依據 2005 年至 2008 年之統計，其中約 85% 的案件經兩造和解終結，約 7% 至 9% 的案件在預審程序即為法官依職權即決判決，僅約 3% 的案件真正進入訴訟程序²。另有相近統計數字之文獻指出，馬克曼聽證程序迅速成為幾乎所有專利訴訟的核心，極少數專利案件進入審判階段，其研究統計 2008 年至 2009 年 2 月於美國法院提出的專利訴訟案件，僅有 1.8% 會產生陪審團裁決，意即約有超過 98% 之專利訴訟案件，最終達成和解或在解釋請求項後依據即決判決而裁定³。由上面的數字顯示，解釋請求項之重要性可見一斑。

由於美國屬判例法系國家，以遵循先例的法律原則作為判決建立的基礎，不同於我國屬大陸法系，法典中的文字規定相對重要。因此，回頭看看我國關於如何解釋請求項的重要法律規定，僅於現行專利法第 58 條第 4 項定有明文：「發明專利權範圍，以申請專利範圍為準，於解釋申請專利範圍時，並得審酌說明書及圖式」。基此寥寥 40 個字的法律規定，似難對「解釋請求項」為充分且完整之適用，實務上亦有眾多討論而為發燒議題。例如，有論者對於「解釋申請專利

¹ 馮浩庭，美國專利訴訟程序之研究—現況、困境與美國國會之修法回應，智慧財產權月刊，110 期，頁 81，2008 年 2 月。

² 司法院，智財法院美國專利訴訟實務演講，司法周刊 1502 期，4 版，<https://www.judicial.gov.tw/tw/cp-1429-71909-0a044-1.html>（最後瀏覽日：2022/01/17）。

³ Burk, Dan L. and Lemley, Mark A., Fence Posts or Sign Posts: Rethinking Patent Claim Construction, University of Pennsylvania Law Review, Vol. 157, 1795 (2009), <https://ssrn.com/abstract=1358460> (last visited Jan. 17, 2022).

範圍」與「解釋請求項」之用語何者恰當；解釋請求項係「得」或「應」審酌說明書及圖式；解釋申請專利範圍「僅」得審酌說明書及圖式；以及解釋申請專利範圍之法條，僅適用於法院民事訴訟程序，或亦適用於專利審查程序等爭議議題做出探討⁴。另有論者對我國上開專利法的規定應屬周邊限定主義或中心限定主義而為探討，結論主張與實務通說不同而認為，從專利法制沿革觀之，應不曾，亦不可能出現折衷主義⁵。

對於上述眾多實務探討，首要釐清者，為我國對於解釋請求項之定性，是否應屬實務通說之折衷主義⁶。若認為我國係採周邊限定主義，且在專利法並未對均等侵害定有明文之情形下，則會與最高法院肯認專利均等侵害⁷之立場產生矛盾；我國亦如前述非屬判例法系國家，法官造法有其侷限性，將難以適用專利法第 58 條第 4 項規定解釋請求項。因為若專利權範圍僅以申請專利範圍為準，則未包含於申請專利範圍之文義範圍的「均等範圍」，理應也不可能屬於專利權範圍的一部分。

⁴ 張仁平，我國專利法有關「解釋申請專利範圍」之條文的探討，專利師季刊，30 期，頁 94-127，2017 年 7 月。

⁵ 謝祖松，專利周邊限定主義及中心限定主義之辯與辨—兼論折衷主義，專利師季刊，22 期，頁 81-99，2015 年 7 月。

⁶ 對於折衷主義之探討，參臺灣高等法院臺南分院 92 年度智上易字第 4 號民事判決：「……折衷主義：專利權所賦與之保護範圍，應依申請專利範圍之文義而決定，而說明書之記載及圖式，於解釋申請專利範圍時，應予使用。此說於專利保護範圍之解釋上，非拘泥於申請專利範圍單純之文字解釋，而容許均等原則之適用……是以，我國專利法針對專利技術保護範圍之界定，係採取折衷主義，即明文規定專利之保護範圍應以申請專利範圍之內容及對前開專利範圍之解釋為依據，既不以專利說明書之全部，亦不僅以申請專利範圍之文義為其範圍……」。見蔡明誠，專利法，頁 141-142，經濟部智慧財產局，2009 年 1 月 2 版。

⁷ 於專利法無任何有關均等侵害之相關規定下，最高法院首次肯認專利均等侵害之內容並作實質論述，參最高法院 102 年度台上字第 1986 號民事判決：「被控侵權物有無侵害新型專利，應就被控侵權物之技術內容與該專利權範圍比對。舊專利法第一百零三條第二項規定『新型專利權範圍以說明書所載之申請專利範圍為準。必要時，得審酌說明書及圖式』，專利權範圍雖以申請專利範圍為準，惟為合理界定專利權範圍，解釋申請專利範圍之文義時，自得審酌說明書及圖式（現行法亦應為相同之解釋）。待鑑定物之技術內容與申請專利範圍技術特徵之文義完全一致者，原則上可判定構成侵權；於文義不一致之情形，如其不一致僅因待鑑定物就申請專利範圍之技術特徵為『非重大差異』之修改，實質並無不同時，為公平及適切保護專利權，應許專利權人主張該部分為其專利範圍，認構成侵害，此即學說及實務上所稱之均等侵害。至於是否屬『非重大差異』之修改，得以二者之技術手段、功能及結果，是否實質相同，以為判斷；其差異如為該發明所屬技術領域中具有通常知識者依其專業知識能輕易置換者，應認實質相同」。見陳國成，我國均等論實務之發展—由最高法院 102 年度台上字第 1986 號判決觀察，科技法學評論，13 卷 1 期，頁 69-114，2016 年 6 月。

以下試由專利法之立法史來釐清見解，現行專利法第 58 條第 4 項規定之文字內容，首見於 1994 年 1 月 21 日修正公布之專利法第 56 條第 3 項規定：「發明專利權範圍，以說明書所載之申請專利範圍為準。必要時，得審酌說明書及圖式」，在更早之前的專利法並無任何有關專利權範圍解釋之相關條文。參閱 1993 年修法當時立法院公報院會紀錄，尚留存專利法第 56 條修正條文對照表的修法說明：「……申請專利範圍係專利之核心，亦為專利權人所得主張之權利範圍，應具體指明申請專利之標的技術內容及特點，以供熟悉該項技藝人士能充分瞭解而據以實施，爰參酌日本特許法第 70 條及歐洲專利公約（EPC）第 69 條……實務上有關專利權範圍之認定，行政法院 73 年判字第 724 號判決與 75 年判字第 35 號判決採不同見解，故增訂第 3 項後段，以杜爭議……」⁸。

進一步參酌上述二件行政判決，可以理解行政法院 73 年判字第 724 號判決⁹係採中心限定主義立場，而行政法院 75 年判字第 35 號判決¹⁰係採周邊限定主義立場。顯見對於專利權範圍解釋之立法初衷，除參酌外國立法例之相關規定外，並試圖以條文後段之規定，調和實務上行政法院判決見解分屬二極之情形。因此，認定我國對於解釋請求項之定性，仍應認屬折衷主義為佳。

其次要釐清者，無論是「必要時」、「得」或「應」審酌說明書及圖式，解釋請求項時究竟得否審酌說明書及圖式以外之證據？參考經濟部智慧財產局修訂 2004 年發布之「專利侵害鑑定要點（草案）」（下稱「2004 要點」）而於 2016 年發布之「專利侵權判斷要點」（下稱「2016 要點」），其並檢送司法院處理相關事宜¹¹，關於請求項之解釋一節，其說明：「對於請求項之記載有疑義而須釐清時，應考量說明書、申請專利範圍、圖式及申請歷史檔案等內部證據……」¹²。

⁸ 立法院公報第 82 卷第 71 期院會紀錄第 124 至 128 頁。

⁹ 參行政法院 73 年判字第 724 號判決：「專利法保護對象係以申請專利說明書之請求專利部分所聲請之範圍為限，請求專利部分未記載之事項，縱於原說明書上之其他部分有所記載或說明，均非專利權之範圍」。見蔡明誠，同註 6，頁 138。

¹⁰ 參行政法院 75 年判字第 35 號判決：「發明專利之申請，應按請求專利之範圍，由請求專利部分所載者界定之，請求專利部分所用之文字之意義，以詳細說明書及圖式所載者為依據。惟為明確瞭解請求專利部分之範圍，自申請以至核准過程中申請人所表示之意圖及補充資料，在不超出變更申請案之實質範圍內應予審酌，以求判斷之公正與慎重」。見蔡明誠，同註 6，頁 140-141。

¹¹ 經濟部智慧財產局，參考資料資訊，<https://topic.tipo.gov.tw/patents-tw/cp-745-871863-45597-101.html>（最後瀏覽日：2022/01/17）。

¹² 經濟部智慧財產局，專利侵權判斷要點，頁 5，2016 年 2 月，<https://topic.tipo.gov.tw/patents-tw/dl-273003-b2a3af11da534d3d97bf2d63a253e559.html>（最後瀏覽日：2022/01/17）。

由於「2016 要點」修訂發布前歷經 7 次研討會議討論，並綜整各界意見¹³，後續司法實務如何認定此要點之定位雖未明朗，但大致可以顯示實務通說認為，除說明書及圖式以外之申請歷史檔案等內部證據，亦屬可以作為解釋請求項之參酌依據。

另參「2016 要點」關於申請歷史禁反言（prosecution history estoppel）一節，其說明：「『申請歷史禁反言』又稱為『申請檔案禁反言』（file wrapper estoppel），簡稱『禁反言』，係指專利權人於專利申請過程或維護專利過程中所為之修正、更正或申復，若導致限縮專利權範圍，則不得再藉由均等論而重為主張其已放棄之專利權。因此，『申請歷史禁反言』為均等論的限制事項之一」¹⁴。前後文兩相對照下，不禁令人產生疑惑，申請歷史禁反言既可作為均等論的限制事項，而解釋請求項亦可考量申請歷史檔案，那申請歷史檔案之相關內容，究竟得否在解釋請求項時作為文義範圍的限制？因此，在法律未有明文且我國實務見解尚未明朗的情形下，本文以下將從我國司法實務判決的角度，以及美國法院的眾多判決案例，試著研究探討此一實務問題。

貳、我國司法實務

除上述「2016 要點」，「2004 要點」亦存有類似見解認為，申請歷史禁反言係防止專利權人藉均等論，重為主張專利申請至專利權維護過程任何階段或任何文件中已被限定或已被排除之事項；請求項為界定專利權範圍之依據，一旦公告，任何人皆可取得申請至維護過程中每一階段之文件，基於對專利權人在該過程中所為之補充、修正、更正、申復及答辯的信賴，不容許專利權人藉均等論重為主張其原先已限定或排除之事項，因而申請歷史禁反言得為均等論之阻卻事由¹⁵。

不過，現行專利侵害訴訟實務上，被控侵權人於解釋請求項之階段，不待於爭論是否構成均等侵權前，即常以專利權人於申請歷史檔案中對於請求項的解釋

¹³ 經濟部智慧財產局，專利侵害鑑定要點修正草案研討會各界意見及研復結果彙整表，頁 1-60，2016 年 2 月，<https://topic.tipo.gov.tw/patents-tw/dl-273004-351302322b6f4b6dab227bf3913930d5.html>（最後瀏覽日：2022/06/24）。

¹⁴ 經濟部智慧財產局，同註 12，頁 52。

¹⁵ 經濟部智慧財產局，專利侵害鑑定要點（草案），頁 42，2004 年 10 月，<https://topic.tipo.gov.tw/patents-tw/dl-273005-0a4d8216806042a88795bf0c68de623a.html>（最後瀏覽日：2022/01/17）。

主張禁反言，抗辯專利權人不得將申請歷史中已放棄、限制或排除之技術特徵範圍，於解釋請求項時重新回復，其主要目的係為了直接避免構成文義侵權。因此，基於申請歷史禁反言得限制構成均等侵權的相同法理原則下，對於請求項中技術特徵之文義的正確解釋，專利權人於申請過程中自為的解釋或限縮，當然應列入考量始為合理。

經檢索發現美國法院多有支持於解釋請求項階段適用禁反言之相關判決，將就美國聯邦最高法院（Supreme Court of the United States, SCOTUS）及美國聯邦巡迴上訴法院（United States Court of Appeals for the Federal Circuit, CAFC）案例分述於後¹⁶，而討論關於適用解釋請求項之禁反言的相關外文文獻，自 2003 年之後也逐漸變多¹⁷，本文以申請歷史排除聲明（prosecution disclaimer 或 prosecution history disclaimer）稱之¹⁸，以與限制均等論原則之申請歷史禁反言產生區別。此外，經檢索我國司法院法學資料檢索系統，可以發現實務上已有 6 個判決，於其判決理由中較為明確闡述解釋請求項之禁反言原則，可供適用申請歷史排除聲明之參考。

一、最高行政法院案例

（一）最高行政法院 98 年度判字第 1030 號判決

本判決理由引用司法院釋字第 527 號解釋理由書，將禁反言釋示為一般法律原則，但我國專利法並無明文規定禁反言之原則，認為：「於

¹⁶ 詳見本文第參部分。

¹⁷ 於 2003 年的 Omega Engineering, Inc v. Raytek Corp. 案之後，CAFC 確認申請歷史排除聲明原則，詳見本文第參部分。

¹⁸ See Peter S. Menell, et al., Patent Case Management Judicial Guide - Third Edition, UC Berkeley Public Law Research Paper No. 2637605, 5-68 (Sep. 2016), <https://ssrn.com/abstract=2637605> (last visited Jan. 17, 2022); Jonathan S. Caplan, and Benu Mehra, Prosecution History Disclaimer: Beware of What You Clearly and Unambiguously Say, Law Journal Newsletters, Vol. 5, No. 1 (May 2004), <https://www.kramerlevin.com/images/content/2/0/v4/2026/ProsecutionHistory.pdf> (last visited Jan. 17, 2022); Edward J. Marshall, Prosecution Disclaimer And Its Relationship To Prosecution History Estoppel, Intellectual Property Today, (Sep. 2008), <https://web.archive.org/web/20081122041938/http://www.iptoday.com/articles/2008-9-marshall.asp> (last visited Jan. 17, 2022); Dennis Crouch, Classic Prosecution Disclaimer, Patently-O, (Jun. 2021), <https://patentlyo.com/patent/2021/06/classic-prosecution-disclaimer.html> (last visited Jan. 17, 2022); Adriana L. Burgy, Daniele M. San Román, Kyu Yun Kim, Stacy Lewis, and Thomas L. Irving (Ed.), Part 1: Prosecution History in Claim Interpretation, Finnegan, (May 2021), <https://www.finnegan.com/en/insights/blogs/prosecution-first/part-1-prosecution-history-in-claim-interpretation.html> (last visited Jan. 17, 2022).

我國專利侵權鑑定實務，則曾援引美國法院判決於『專利侵害鑑定基準』列入成為是專利侵害訴訟中解釋申請專利範圍之原則。該原則係為防止專利權人將在申請過程的任何階段或任何文件上，已明白表示放棄之某些權利，事後在專利權取得以後或是在專利侵害訴訟當中，再行重為主張已放棄部分，即專利權人對專利要求的解釋應當前後一致」¹⁹。

不過，觀察本判決引用之「專利侵害鑑定基準」相關禁反言的章節，所列英文名為「File Wrapper Estoppel」，應屬於均等論適用之申請檔案禁反言；且內容雖提及其為專利侵害訴訟中一項重要原則，專利權人對專利要求的解釋應當前後一致，但內容主要仍是說明禁反言與均等論之關係²⁰。此外，判決理由論述禁反言原則旨在說明，原判決認為上訴人在之前的異議程序並未提出爭執，而遲至訴願階段始提出爭執事項，而認與禁反言原則有違，其與專利實務之禁反言原則係在處理申請專利範圍之解釋無涉²¹。

（二）最高法院 101 年度判字第 774 號判決

本判決理由援引前述 98 年度判字第 1030 號判決，並引用「2004 要點」認為禁反言成為專利侵害訴訟中解釋申請專利範圍之原則，且進一步認為：「因禁反言原則本質上在禁止行為人主張前後反覆，以建立法秩序之安定，並保護相對人或第三人基於信賴行為人主張而構建之相對利益。」

¹⁹ 參最高法院 98 年度判字第 1030 號判決理由：「復按我國司法院釋字第 527 號解釋理由書，固將禁反言釋示為一般法律原則，但我國專利法並無明文規定禁反言之原則（File Wrapper Estoppel），於我國專利侵權鑑定實務，則曾援引美國法院判決於『專利侵害鑑定基準』列入成為是專利侵害訴訟中解釋申請專利範圍之原則。該原則係為防止專利權人將在申請過程的任何階段或任何文件上，已明白表示放棄之某些權利，事後在專利權取得以後或是在專利侵害訴訟當中，再行重為主張已放棄部分，即專利權人對專利要求的解釋應當前後一致……」。

²⁰ 經濟部中央標準局，專利侵害鑑定基準，頁 36-44，1996 年 1 月，<https://topic.tipo.gov.tw/patents-tw/dl-273006-1237e7f56ac74bad928dcff7dd20ff0a.html>（最後瀏覽日：2022/01/17）。

²¹ 參最高法院 98 年度判字第 1030 號判決理由：「……專利實務於適用禁反言原則之時機及要件均有嚴格限制，並非當事人主張前後不一致即係違反禁反言原則。原判決就『上訴人主張引證 1 說明書創作背景所載之習知技術，係晚於系爭案優先權日之後始行公告之另一專利云云，就此事項，上訴人在之前的行政救濟程序，並未提出爭執，而係遲至訴願階段始提出爭議』之事項，認與『禁反言』原則有違，但核該事項應僅係上訴人於異議答辯及訴願答辯等行政救濟階段前後主張不一致如何採認問題，與專利實務之禁反言原則係在處理申請專利範圍之解釋無涉，原判決應係贅述違反禁反言原則……」。

因之，禁反言原則之禁止反覆觀念，與行使權利、履行義務，應依誠實信用原則相通²²。

不過，觀察本判決引用之「2004 要點」相關禁反言的章節，所列英文名為「Prosecution History Estoppel」，應屬於均等論適用之申請歷史禁反言，且內容亦係說明禁反言得為均等論之阻卻事由²³。此外，判決理由論述禁反言原則旨在說明，禁反言或誠實信用原則，於專利有效性之訴訟，亦應有其適用，故原判決認為系爭專利說明書所記載之「先前技術」，得視為系爭專利是否具進步性論據之先前技術等事項，並未違背論理法則或經驗法則²⁴。

前述二件最高行政法院判決係處理專利有效性爭議之行政訴訟，雖均明確表示在專利有效性爭執時，亦得適用民事訴訟契約理論導出之禁反言原則以解釋請求項，可以理解是在專利法無明文規定下，依禁反言原則之法理類推適用解釋請求項亦得適用，但尚難依此明確釐清禁反言原則在專利侵權訴訟爭議中的適用階段，即究竟得否於爭執均等侵權前適用請求項之解釋，以限縮專利權之文義範圍。

²² 參最高行政法院 101 年度判字第 774 號判決理由：「復按我國司法院釋字第 527 號解釋理由書，固將禁反言釋示為一般法律原則，但我國專利法並無明文規定禁反言之原則，於我國專利侵權鑑定實務，則將專利侵權鑑定要點第三章第二節第六點『禁反言』列入，成為是專利侵害訴訟中解釋申請專利範圍之原則。該原則係為防止專利權人將在申請過程的任何階段或任何文件上，已明白表示放棄之某些權利，事後在專利權取得以後或是在專利侵害訴訟當中，再行重為主張已放棄部分，即專利權人對專利要求的解釋應當前後一致，因禁反言原則本質上在禁止行為人主張前後反覆，以建立法秩序之安定，並保護相對人或第三人基於信賴行為人主張而構建之相對利益。因之，禁反言原則之禁止反覆觀念，與行使權利、履行義務，應依誠實信用原則相通（本院 98 年度判字第 1420 號判決參照）……」。

²³ 同註 15。

²⁴ 參最高行政法院 101 年度判字第 774 號判決理由：「……是以專利權人將在申請過程的任何階段或任何文件上，主張某項技術為先前技術者，則在比對系爭專利是否具專利要件時，自得依專利權人上開文件之主張，逕認該項技術為先前技術，無庸再為舉證，以禁止專利權人反覆，並保護相對人或一般公眾基於信賴專利權人主張而構建之相對利益。所以禁反言或誠實信用原則，於專利有效性之訴訟，亦應有其適用。原判決以：專利申請人於專利申請階段至專利權維護過程之專利說明書或文件所載之內容或事項，為界定專利權範圍之依據，且應屬可受信賴之事項。因此，系爭專利說明書所記載之『先前技術』，自得視為系爭專利申請專利範圍第 2 項是否具進步性論據之先前技術等事項，經核並無違背論理法則或經驗法則……」。

二、智慧財產法院案例

(一) 智慧財產法院 100 年度民專上字第 53 號民事判決

本判決理由認為：「學理上就禁反言原則之探討，固有『解釋申請專利範圍之禁反言』與『均等論適用之禁反言』之分，前者認為兼顧當事人利益與公共利益之考量，禁反言原則非僅屬抗辯，亦為申請專利範圍之限制，法院於解釋申請專利範圍時，得審酌發明說明及圖式，亦須審究申請歷史檔案，不許專利權人於專利侵權訴訟中重行主張其已放棄之部分。後者則認為禁反言原則源自誠信原則，係限縮專利權人所主張之均等範圍，且就技術特徵予以減縮，並非以申請歷史檔案重新解釋申請專利範圍、進而減縮專利權之文義範圍，是以於不構成文義侵害而進行均等論之判斷時，始進一步基於行為人之主張判斷適用禁反言原則與否」。

本判決首次於司法實務中明確闡明禁反言原則於解釋請求項之適用，並分別說明其與均等論適用之禁反言的區別，雖然判決最後係採後者之見解²⁵，但已充分釐清二者適用上的關係。

(二) 智慧財產法院 106 年度民專訴字第 50 號民事判決

本判決理由認為：「專利請求項解釋時，除了其請求項文字本身所造成之權利範圍限制外，也應該包括專利權人在專利申請階段以及面臨專利有效性爭執時，對其專利技術所為之限縮性解釋，這樣才能夠讓專利請求項在面對有效性爭執以及侵權與否之爭議時，兩者之權利範圍趨於一致」²⁶，故本判決終局以原告為維護系爭專利有效性所為系爭專利與先前技術區別之解釋，認定系爭產品未侵害系爭專利。

²⁵ 參智慧財產法院 100 年度民專上字第 53 號民事判決理由：「……至於判斷方式，有於認定系爭產品適用均等論時，再判斷禁反言原則之適用，亦有於被控侵權物顯然適用禁反言原則時，直接認定系爭產品未落入均等範圍。本院於本件民事訴訟係採後者之見解，並先判斷系爭產品是否有部分技術特徵不符合文義讀取且適用均等論之後，再為禁反言原則之判斷」。

²⁶ 參智慧財產法院 106 年度民專訴字第 50 號民事判決理由段落【05】。

（三）智慧財產法院 104 年度民專訴字第 94 號民事判決

本判決援引前述 106 年度民專訴字第 50 號民事判決，重申解釋請求項時所為限縮性解釋之限制，在面對有效性爭執以及侵權與否之爭議時應為一致之解釋，並引用「2016 要點」相關段落說明，申請歷史檔案所為限縮性解釋可作為解釋請求項之依據²⁷。

本判決處理解釋請求項之延伸爭點為，系爭專利的前案民事訴訟，因專利有效性爭議，作出限縮系爭專利請求項範圍之解釋，原告在本案中，應否受到同一限制？本判決認為行使專利權應本於誠信原則、專利權存在範圍應該明確可以預見，這都應該是跨越民事、行政訴訟存在的法律原則，不會在行政訴訟有適用，但到了民事訴訟就遭遇障礙，故應受同一限制²⁸。

本判決處理另一項解釋請求項之爭點為，二件系爭專利之專利權人相同，且具相同技術特徵，其使用之相同用語，是否應有相同解釋？本判決認為彼此屬於具有關聯性之專利，其使用之相同用語，亦應有相同解釋，並引用「2016 要點」相關段落說明，相關聯之專利案之間，若有相同用語時，原則上應為一致或相同之解釋²⁹。

（四）智慧財產法院 107 年度民專上字第 7 號民事判決

本判決係前述 104 年度民專訴字第 94 號民事判決之上訴判決，其判決理由首先闡述：「專利案自申請專利至專利權維護過程中，專利申請人或專利權人為了克服審查意見或舉發理由而對請求項之用語或技術特徵作出限縮性解釋時，則該申請歷史檔案亦可作為解釋請求項之依據」，並認為「對同一專利案而言，不論是判斷該專利是否有效，或判斷被控侵權對象是否構成專利侵權，對於相同用語，應為一致或相同之解釋；相關聯之專利案（例如一專利案與由該案分割出之分割案）之間，若有

²⁷ 參智慧財產法院 104 年度民專訴字第 94 號民事判決理由段落【84】-【89】。

²⁸ 同前註。

²⁹ 同前註，段落【100】。

相同用語時，原則上應為一致或相同之解釋（相同用語解釋原則）」³⁰，所闡述見解相近於「2016 要點」相關內容。

本判決處理解釋請求項之重要爭點為，對於系爭專利請求項中技術特徵之解釋，是否得審酌專利權人在其他訴訟案件之主張？本判決首先揭櫫誠實信用原則為行使權利、履行義務之最高指導原則，並認為：「專利權人在其他訴訟中對於同一專利之申請專利範圍之解釋，雖非固有意義之『申請歷史檔案』……惟與『申請歷史檔案』同樣是專利權人對自己權利範圍之主張，可使法院更加明瞭權利人是如何主張及界定自己權利之內容及範圍，故與『申請歷史檔案』相同，可作為法院進行申請專利範圍解釋之參考資料」³¹。

上述爭點之延伸爭點為，專利權人在系爭專利之外國對應案的無效程序中所為陳述，得否作為解釋請求項之限制？本判決認為系爭專利之外國對應案的無效答辯資料，已足以使法院產生合理之懷疑，專利權人對於系爭專利請求項中技術特徵之解釋可能有前後不一之情形；惟該外國對應案畢竟為外國專利，其權利內容未必與系爭專利完全相同，且各國之專利法制及專利審查基準亦容有差異，故不宜直接依專利權人在外國對應案之無效答辯資料，作為解釋我國專利案之參考，而應審酌系爭

³⁰ 參智慧財產法院 107 年度民專上字第 7 號民事判決理由：「……申請歷史檔案係指專利案自申請專利至專利權維護過程中，於專利申請時之說明書、申請專利範圍及圖式以外的文件檔案，例如外文說明書、申請專利、舉發或行政救濟階段之補充、修正文件、更正文件、申復書、面詢紀錄、答辯書、理由書或其他相關文件等。專利案自申請專利至專利權維護過程中，專利申請人或專利權人為了克服審查意見或舉發理由而對請求項之用語或技術特徵作出限縮性解釋時，則該申請歷史檔案亦可作為解釋請求項之依據……又請求項及說明書中之相同用語，應為一致或相同含意之解釋；同一請求項中之相同用語，應為相同含意之解釋；同一專利案之不同請求項中之相同用語，應為相同含意之解釋；不同請求項中之不同用語，應為不同含意之解釋，除非依據說明書之內容，可確定其具有相同含意者，始為相同含意之解釋；對同一專利案而言，不論是判斷該專利是否有效，或判斷被控侵權對象是否構成專利侵權，對於相同用語，應為一致或相同之解釋；相關聯之專利案（例如一專利案與由該案分割出之分割案）之間，若有相同用語時，原則上應為一致或相同之解釋（相同用語解釋原則）」。

³¹ 參智慧財產法院 107 年度民專上字第 7 號民事判決理由：「……專利權人在其他訴訟中對於同一專利之申請專利範圍之解釋，雖非固有意義之『申請歷史檔案』（指專利申請、舉發或行政救濟階段提出之各種補充、修正文件、更正文件、申復書、答辯書、理由書或其他相關文件），惟與『申請歷史檔案』同樣是專利權人對自己權利範圍之主張，可使法院更加明瞭權利人是如何主張及界定自己權利之內容及範圍，故與『申請歷史檔案』相同，可作為法院進行申請專利範圍解釋之參考資料……」。

專利的他案民事訴訟對該技術特徵的解釋，較為適當。又該他案民事訴訟雖在程序上撤回起訴，不能因此即認為專利權人在該案所為之權利主張，與其後之主張如有前後矛盾不符之情形，即可不受法律上之評價³²。

參、美國司法實務

一、美國聯邦最高法院案例

於 1880 年的 *Goodyear Dental Vulcanite Co. v. Davis* 案³³，判決理由說明：當原本專利申請案仍未審查確定時，由專利權人自己公開表示的理解來確認專利請求項的解釋，但並非表示法院主張專利申請人與專利官員間的任何溝通內容，都可以被允許擴大、縮小或改變隨後核准公告專利的文字。毫無疑問，專利與其他書面工具一樣，應按其自身的術語進行解釋。但是，當專利在表面上具有特定解釋時，因為說明書及請求項是專利權人的文字，可以藉由專利權人在提出申請時所說的話來證實這樣的解釋是合理的。對契約中一造的理解，一直被認為在解釋中具有一定的重要性³⁴。

³² 參智慧財產法院 107 年度民專上字第 7 號民事判決理由：「……本院認為，依前述最高法院判決所示見解，當事人行使權利、履行義務是否違反誠信原則，為法院應依職權審酌之事項，被上訴人提出之韓國對應案舉發答辯資料，已足以使本院產生合理之懷疑，上訴人對於『表皮層』之解釋可能有前後不一之情形，惟鑑於該韓國對應案畢竟為外國專利，其權利內容未必與系爭專利 1 完全相同，且各國之專利法制及專利審查基準亦容有差異，故不宜直接依專利權人在韓國對應案之舉發答辯資料，作為解釋我國專利案之參考，而應審酌專利權人於本院 101 年度他案對本國之系爭專利 1 之『表皮層』的解釋，較為適當，又 101 年度他案雖在程序上撤回起訴，惟不能因此即認為專利權人在該案所為之權利主張，與其後之主張如有前後矛盾不符之情形，即可不受法律上之評價，因此，本院認為有審酌專利權人在 101 年度他案對於『表皮層』的解釋之必要……」

³³ *Goodyear Dental Vulcanite Company v. Davis*, 102 U.S. 222 (1880). See Marshall and Crouch *supra* note 18.

³⁴ 原文：“This construction of the patent is confirmed by the avowed understanding of the patentee, expressed by him or on his half, when his application for the original patent was pending. We do not mean to be understood as asserting that any correspondence between the applicant for a patent and the Commissioner of Patents can be allowed to enlarge, diminish, or vary the language of a patent afterwards issued. Undoubtedly a patent, like any other written instrument, is to be interpreted by its own terms. But when a patent bears on its face a particular construction, inasmuch as the specification and claim are in the words of the patentee, it is reasonable to hold that such a construction may be confirmed by what the patentee said when he was making his application. The understanding of a party to a contract has always been regarded as of some importance in its interpretation.” *Id.* at 227.

於 1886 年的 *Shepard v. Carrigan* 案³⁵，判決理由說明：當專利申請人因在專利局的申請案被核駁，而被迫透過引入新特徵來限縮其請求項時，他不能在專利公告後透過放棄該被迫增加的特徵來擴大請求項範圍，只為確保其專利權。1874 年 9 月 29 日授予海倫·麥克唐納的專利，用於改良連衣裙保護器，必須將打摺或編織帶或邊框視為本發明的基本特徵之一，製造或販賣既沒有編織也沒有打摺帶或邊框的連衣裙保護器，不會侵犯其專利權。這是訴訟法衡平，旨在限制控訴侵害專利權的行為³⁶。

於 1886 年的 *Sutter v. Robinson* 案³⁷，判決理由說明：再次確認 *Shepard v. Carrigan* 案的判決，不允許專利權人於法院任意主張其專利的解釋，當該解釋已經是專利局於核准其專利時要求明確放棄及否認（disavow）者³⁸。

於 1887 年的 *Crawford v. Heysinger* 案³⁹，判決理由說明：專利權人在其請求項中對自己施加文義限制，特別是當專利局被要求再發證（reissue）時，隨後以再發證的專利提起訴訟即受到此類限制的約束，這就是本法院在類似案件中的統一決定⁴⁰。

於 1940 年的 *Schriber-Schroth Co. v. Cleveland Trust Co.* 案⁴¹，判決理由說明：解釋專利的請求項須根據說明書，但也須參考其申請檔案歷史。專利的請求項必

³⁵ *Shepard v. Carrigan*, 116 U.S. 593 (1886).

³⁶ 原文：“When an applicant for a patent is compelled by the rejection of his application at the Patent Office, to narrow his claim by the introduction of a new element, he cannot, after the issue of the patent, broaden his claim by dropping the element which he was compelled to include in order to secure the patent. The patent granted to Helen M. MacDonald, September 29, 1874, for an improvement in dress protectors, must be construed to include a fluted or plaited band or border as one of the essential elements of the invention, and is not infringed by the manufacture or sale of skirt protectors which have neither plaited nor fluted bands or borders. This was a suit in equity to restrain an alleged infringement of letters patent.” *Id.* at 116.

³⁷ *Sutter v. Robinson*, 119 U.S. 530 (1886). See Marshall *supra* note 18.

³⁸ 原文：“A patentee is not at liberty to insist in the courts upon a construction of his patent which the Patent Office required him to expressly abandon and disavow as the condition of the issue of his patent. *Shepard v. Carrigan*, 116 U. S. 593, affirmed.” *Id.* at 119.

³⁹ *Crawford v. Heysinger*, 123 U.S. 589 (1887). See Marshall *supra* note 18.

⁴⁰ 原文：“The patentee having imposed words of limitation upon himself in his claims, especially when so required by the Patent Office in taking out his reissue, is bound by such limitations in subsequent suits on the reissued patent. Such have been the uniform decisions of this Court in like cases.” *Id.* at 123.

⁴¹ *Schriber-Schroth Co. v. Cleveland Trust Co.*, 311 U.S. 211 (1940). See Marshall and Crouch *supra* note 18.

須參考已被取消或核駁的請求項來解讀與解釋，這是專利解釋的規則，並且核准的請求項不能透過解釋來涵蓋已從專利剔除的內容⁴²。

於 1966 年的 *Graham v. John Deere Co.* 案⁴³，判決理由說明：必須參考被核駁的請求項及先前技術的狀態來解讀與解釋被核准的請求項；並且為了透過區別先前技術來獲得專利核准而限縮的請求項，不能繼續涵蓋先前因限制而從專利中剔除的請求項⁴⁴。

上述 SCOTUS 判決常為下級法院判決適用申請歷史排除聲明原則而引用，SCOTUS 雖未於判決理由明確使用「disclaim」一詞，但已明確闡述解釋請求項時可以參酌申請歷史，且專利權範圍不能涵蓋申請人為核准專利而限縮之請求項範圍。

二、美國聯邦巡迴上訴法院案例

（一）早期 CAFC 案例

於 1985 年的 *Standard Oil Co. v. American Cyanamid Co.* 案⁴⁵，判決理由說明：專利的申請歷史（有時稱為申請檔案及內容）由專利商標局之整體程序紀錄所組成。這包括由申請人或代表申請人向審查人員作出的所有導致專利核准之明確陳述，或其係用於再發證。此類陳述包括對請求項的修正（amendments），以及為使審查人員相信要求保護的發明滿足新穎性、實用性及非顯而易見性的法定要求而提出之申復（arguments）。

⁴² 原文：“The claims of a patent are interpreted in the light of the specifications, but with reference also to its file-wrapper history. It is a rule of patent construction that a claim in a patent must be read and interpreted with reference to claims that have been cancelled or rejected and the claims allowed cannot, by construction, be read to cover what has thus been eliminated from the patent.” *Id.* at 311.

⁴³ *Graham v. John Deere Co.*, 383 U.S. 1 (1966). See Crouch *supra* note 18.

⁴⁴ 原文：“Claims as allowed must be read and interpreted with reference to rejected ones, and to the state of the prior art; and claims that have been narrowed in order to obtain the issuance of a patent by distinguishing the prior art cannot be sustained to cover that which was previously by limitation eliminated from the patent.” *Id.* at 383.

⁴⁵ *Standard Oil Co. v. American Cyanamid Co.*, 774 F.2d 448 (Fed. Cir. 1985). See Marshall and Caplan & Mehra *supra* note 18.

因此，申請歷史（或申請檔案）限制請求項的解釋，拒絕接受在申請期間可能為獲得請求項核准而已被排除（disclaimed）或否認的任何解釋⁴⁶。

本判決為後續 CAFC 判決在判決理由中頻繁引用，因其明確使用「disclaim」一詞，並清楚闡述申請歷史的申復或修正，如為獲得請求項核准而被排除的任何解釋，可用於限制請求項的解釋。

於 1991 年的 *Biodex Corp. v. Loredan Biomedical, Inc.* 案⁴⁷，判決理由說明：使用申請歷史的內容來達成對爭議請求項之文字的理解，以及申請歷史禁反言原則（doctrine of prosecution history estoppel）為當請求項被有目的地修正或區別於相關先前技術而放棄範圍時，阻止或限制授予專利之所有人之後根據均等論擴大請求項的保護，二者間存在明顯的區別⁴⁸。

於 1995 年的 *Southwall Techs., Inc. v. Cardinal IG Co.* 案⁴⁹，判決理由說明：同意地方法院的分析，即必須審查專利申請案申請期間提出的申復與修正，以及申請歷史的其他內容，以及說明書及其他請求項，以確定請求項中用語的涵義。申請歷史限制請求項的解釋，拒絕接受在申請期間被排除的任何解釋。請求項不能以一種方式解釋以獲得其核准，卻以另一種方式針對被指控的侵權者⁵⁰。然而，在定義請求項用語時遵循申

⁴⁶ 原文：“the prosecution history (sometimes called "file wrapper and contents") of the patent consists of the entire record of proceedings in the Patent and Trademark Office. This includes all express representations made by or on behalf of the applicant to the examiner to induce a patent grant, or, as here, to reissue a patent. Such representations include amendments to the claims and arguments made to convince the examiner that the claimed invention meets the statutory requirements of novelty, utility, and nonobviousness. Thus, the prosecution history (or file wrapper) limits the interpretation of claims so as to exclude any interpretation that may have been disclaimed or disavowed during prosecution in order to obtain claim allowance.” *Id.* at 452.

⁴⁷ *Biodex Corp. v. Loredan Biomedical, Inc.*, 946 F.2d 850, 20 U.S.P.Q.2d (BNA) 1252 (Fed. Cir. 1991). See Burgy et al. *supra* note 18.

⁴⁸ 原文：“There is a clear line of distinction between using the contents of the prosecution history to reach an understanding about disputed claim language ... and the doctrine of prosecution history estoppel which "estops" or limits later expansion of the protection accorded by the claim to the patent owner under the doctrine of equivalents when the claims have been purposefully amended or distinguished over relevant prior art to give up scope.” *Id.* at 462.

⁴⁹ *Southwall Techs., Inc. v. Cardinal IG Co.*, 54 F.3d 1570 (Fed. Cir. 1995). See Marshall and Caplan & Mehra *supra* note 18.

⁵⁰ 原文：“We agree with this analysis. Arguments and amendments made during the prosecution of a patent application and other aspects of the prosecution history, as well as the specification and other claims, must be examined to determine the meaning of terms in the claims. ... The prosecution history limits the interpretation of claim terms so as to exclude any interpretation that was disclaimed during prosecution. ... Claims may not be construed one way in order to obtain their allowance and in a different was against accused infringers.” *Id.* at 1576.

請歷史中的陳述，其與申請歷史禁反言原則之間存在明顯區別，後者限制當請求項已與相關先前技術有所區別時在均等論下擴張保護。考量申請歷史而解釋請求項是確定文義侵權的初步步驟，而申請歷史禁反言原則用於限制均等物的範圍，如果在請求項已適當地解釋而沒有發現文義侵權時。由於申請歷史禁反言而可能給予請求項之等效範圍的限制，其與對這些請求項的解釋完全無關⁵¹。

上述二件 CAFC 判決除再次闡述，請求項的文義範圍不能涵蓋申請歷史已被排除之請求項的解釋，並於判決理由說明其與均等論下的申請歷史禁反言原則在適用上係有明確區別，不能將其混為一談。

於 2003 年的 *Omega Engineering, Inc v. Raytek Corp.* 案⁵²（下稱 Omega 案），判決理由說明：申請歷史排除聲明原則在最高法院的判例中得到良好確立，阻止專利權人透過請求項解釋，重新獲得在申請期間被排除的特定涵義。根據法院的指導，在請求項解釋法律體系中採用該原則作為基本規則。作為請求項解釋的一項基本原則，申請歷史排除聲明促進內部證據的公示功能，保護公眾對於申請歷史中作出的明確陳述的信賴⁵³。為了平衡公示的重要性及專利權人尋求廣泛專利範圍的權利，對於申請陳述過於含糊或模稜兩可，法院因此一直拒絕其不能作為對請求項範圍的否認。因

⁵¹ 原文：“There is, however, a clear distinction between following the statements in the prosecution history in defining a claim term, and the doctrine of prosecution history estoppel, which limits expansion of the protection under the doctrine of equivalents when a claim has been distinguished over relevant prior art. ... Claim interpretation in view of the prosecution history is a preliminary step in determining literal infringement, while prosecution history estoppel applies as a limitation on the range of equivalents if, after the claims have been properly interpreted, no literal infringement has been found. ... The limit on the range of equivalents that may be accorded a claim due to prosecution history estoppel is simply irrelevant to the interpretation of those claims.” *Id.* at 1578.

⁵² *Omega Engineering, Inc v. Raytek Corp.*, 334 F.3d 1314 (Fed. Cir. 2003). See Marshall, Crouch and Caplan & Mehra *supra* note 18.

⁵³ 原文：“The doctrine of prosecution disclaimer is well established in Supreme Court precedent, precluding patentees from recapturing through claim interpretation specific meanings disclaimed during prosecution. ... In light of the Court's guidance, we have adopted that doctrine as a fundamental precept in our claim construction jurisprudence. ... As a basic principle of claim interpretation, prosecution disclaimer promotes the public notice function of the intrinsic evidence and protects the public's reliance on definitive statements made during prosecution.” *Id.* at 1323-1324.

此，為了引用申請歷史排除聲明，判例要求在申請期間所宣稱的否認行為或陳述須為既清楚又無誤者（both clear and unmistakable）⁵⁴。

本判決為後續 CAFC 判決在判決理由中頻繁引用，因其首次於判決理由使用「doctrine of prosecution disclaimer」一詞，且說明申請歷史排除聲明原則為 SCOTUS 所確立，並導入排除聲明須為清楚與無誤之判斷標準，即排除聲明如為不明確的情況下，如發明人的陳述可以進行多種合理的解釋而模稜兩可，則不能適用申請歷史排除聲明原則。

（二）近期 CAFC 案例

於 2013 年的 *Plantronics, Inc. v. Aliph, Inc.* 案⁵⁵，引用 *Omega* 案及相關 CAFC 判決，並於判決理由說明：申請歷史通常可以透過證明發明人如何理解發明，以及發明人是否在申請過程中限制發明，來說明請求項的文字，從而使請求項範圍比原來情況更窄。在限縮請求項範圍時，本法院承認，在申請期間「清楚與無誤」的否認，可以推翻對於請求項用語應帶有其完整一般及習慣意義的強烈推定。因此，當專利權人毫不含糊且明白地否認所獲得專利的特定意義時，申請歷史排除聲明原則會限縮請求項的涵義，使其與所放棄之請求項的範圍相符⁵⁶。

⁵⁴ 原文：“To balance the importance of public notice and the right of patentees to seek broad patent coverage, we have thus consistently rejected prosecution statements too vague or ambiguous to qualify as a disavowal of claim scope. ... Consequently, for prosecution disclaimer to attach, our precedent requires that the alleged disavowing actions or statements made during prosecution be both clear and unmistakable.” *Id.* at 1325-1326.

⁵⁵ *Plantronics, Inc. v. Aliph, Inc.*, 724 F.3d 1343 (Fed. Cir. 2013). 見周昆宏，由 *Plantronics v. Aliph* 案探討限制要求對於權利範圍解讀之影響以及非顯而易見性之輔助判斷因素，聖島智慧財產權實務報導，16 卷，1 期，2014 年 1 月，https://www.saint-island.com.tw/TW/Knowledge/Knowledge_Info.aspx?IT=Know_0_1&CID=442&ID=995（最後瀏覽日：2022/01/17）。

⁵⁶ 原文：“[P]rosecution history can often inform the meaning of the claim language by demonstrating how the inventor understood the invention and whether the inventor limited the invention in the course of prosecution, making the claim scope narrower than it would otherwise be. ... When narrowing claim scope, as here, this court has recognized that a “clear and unmistakable” disavowal during prosecution overcomes the “heavy presumption” that claim terms carry their full ordinary and customary meaning.” ... Thus, when the patentee unequivocally and unambiguously disavows a certain meaning to obtain a patent, the doctrine of prosecution history disclaimer narrows the meaning of the claim consistent with the scope of the claim surrendered.” *Id.* at 1350-1351.

於 2016 年的 *Mass. Inst. of Tech. v. Shire Pharm., Inc.* 案⁵⁷，引用 Omega 案及相關 CAFC 判決，並於判決理由說明：申請歷史排除聲明原則阻止專利權人透過請求項解釋，重新獲得在申請期間被排除的特定涵義；為了引用申請歷史排除聲明，否認必須為既清楚又無誤者。因此，本案須分析麻省理工學院所主張的專利，在申請期間所作的陳述是否構成限制請求項用語涵義之清楚與無誤的排除聲明。如果所謂的否認是模稜兩可，甚至可以接受多種合理解釋，則拒絕適用申請歷史排除聲明。尋求援引申請歷史排除聲明的一方，有責任證明對於本領域的技術人員來說，「清楚與無誤」的排除聲明是顯而易見的⁵⁸。

上述二件判決理由雖均對申請歷史排除聲明作論述，但終局判決均未適用申請歷史排除聲明，因申請歷史之排除聲明無法符合清楚與無誤之判斷標準。

於 2017 年的 *Aylus Networks, Inc. v. Apple Inc.* 案⁵⁹，再次引用 Omega 案及相關 CAFC 判決，並於判決理由說明：申請歷史排除聲明原則植根於這樣一種理解，即競爭者在確定合法行為的過程時，例如推出新產品或迴避專利發明進行設計，有權信賴這些陳述⁶⁰。儘管該原則是在核准前的申

⁵⁷ *Mass. Inst. of Tech. v. Shire Pharm., Inc.*, 839 F.3d 1111 (Fed. Cir. 2016). 見鄭志玲，美國：欲基於申請歷史檔案限縮申請專利範圍之解釋應有明確且不可能被誤解的排除聲明作為證據，*惇安智財快訊*，63 期，2016 年 11 月，https://www.lawbank.com.tw/news/NewsContent_print.aspx?NID=140352.00（最後瀏覽日：2022/01/17）。

⁵⁸ 原文：“The doctrine of prosecution disclaimer ... preclud[es] patentees from recapturing through claim interpretation specific meanings disclaimed during prosecution.” ... “[I]n order for prosecution disclaimer to attach, the disavowal must be both clear and unmistakable.” ... This case therefore requires that we analyze whether statements MIT made during the prosecution of the asserted patents amount to a clear and unmistakable disclaimer limiting the meaning of the claim terms. “Where the alleged disavowal is ambiguous, or even ‘amenable to multiple reasonable interpretations,’ we have declined to find prosecution disclaimer.” ... “The party seeking to invoke prosecution history disclaimer bears the burden of proving the existence of a ‘clear and unmistakable’ disclaimer that would have been evident to one skilled in the art.” *Id.* at 1119.

⁵⁹ *Aylus Networks, Inc. v. Apple Inc.*, 856 F.3d 1353 (Fed. Cir. 2017). 見朱子亮，專利權人在專利複審提出的陳述，可成為法院訴訟證供：CAFC 裁決 *Aylus Networks, Inc. v. Apple Inc.*，科技產業資訊室，2017 年 6 月，<https://iknow.stpi.narl.org.tw/Post/Read.aspx?PostID=13481>（最後瀏覽日：2022/01/17）。

⁶⁰ 原文：“The doctrine is rooted in the understanding that “[c]ompetitors are entitled to rely on those representations when determining a course of lawful conduct, such as launching a new product or de-signing-around a patented invention” *Id.* at 1359.

請背景下產生，但法院也在專利商標局的其他核准後程序中應用該原則。例如，法院基於再發證程序中所作的陳述應用該原則。法院還基於複審（reexamination）程序中的陳述應用該原則，認為專利權人在複審程序中的陳述，可以在解釋請求項階段予以考量，以符合申請歷史排除聲明原則。因此，法院應該在專利商標局的多方複審（IPR）程序中應用該原則，將申請歷史排除聲明原則延伸到 IPR 程序，將確保請求項不會以一種保持其可專利性的方式進行申復，並以不同的方式對抗被控侵權人⁶¹。

CAFC 在上述專利侵權訴訟之判決中，明確將申請歷史排除聲明中的申請歷史延伸至 IPR 程序，這意味著專利權人在行使專利權時，必須更加謹慎在 IPR 程序中的聲明，其可能會影響到在專利訴訟程序中如何解釋請求項。不過，回顧 CAFC 判決歷史，其實於 2016 年的 *Trivascular, Inc. v. Samuels* 案⁶²、於 2018 年的 *Arendi S.A.R.L. v. Google LLC* 案⁶³ 及於 2021 年的 *Intex Recreation Corp. v. Team Worldwide Corp.* 案⁶⁴，CAFC 在審理美國專利商標局專利審判暨上訴委員會（Patent Trial and Appeal Board, PTAB）所作出的 IPR 決定中，均已明確於判決理由中適用申請歷史排除聲明原則。

⁶¹ 原文：“Though this doctrine arose in the context of pre-issuance prosecution, we have also applied the doctrine in other post-issuance proceedings before the PTO. We have, for example, applied the doctrine based on statements made during reissue proceedings ... We have also applied the doctrine based on statements made in reexamination proceedings, holding that a "patentee's statements during reexamination can be considered during claim construction, in keeping with the doctrine of prosecution disclaimer." ... It follows that we should apply the doctrine in IPR proceedings before the PTO. Extending the prosecution disclaimer doctrine to IPR proceedings will ensure that claims are not argued one way in order to maintain their patentability and in a different way against accused infringers.” *Id.* at 1360.

⁶² *Trivascular, Inc. v. Samuels*, 812 F.3d 1056, 117 U.S.P.Q.2d 1802 (Fed. Cir. 2016). 見蘇佳齡，由 *Trivascular, Inc. v. Shaun L. W. Samuels* 一案探討審查歷史排除聲明的適用性以及非顯而易見性，*聖島智慧財產權實務報導*，18 卷，6 期，2016 年 6 月，https://www.saint-island.com.tw/Tw/Knowledge/Knowledge_Info.aspx?IT=Know_0_1&CID=317&ID=834（最後瀏覽日：2022/01/17）。

⁶³ *Arendi S.A.R.L. v. Google LLC*, 882 F.3d 1132 (Fed. Cir. 2018). 見祁明輝，專利申請過程對權利範圍的排除聲明（Prosecution Disclaimer）—從美國聯邦巡迴上訴法院之 *ARENDI S.A.R.L. v. GOOGLE LLC* 判決談起，三達智慧財產權事務所 Newsletter，36 期，2021 年 4 月，https://www.sundial.com.tw/service4file/202104%20Vol36_03D4.pdf（最後瀏覽日：2022/01/17）。

⁶⁴ *Intex Recreation Corp. v. Team Worldwide Corp.*, 2020-1144 (Fed. Cir. June 21, 2021). See *The Game of Disclaim: Curious Case of Strategic Prosecution Disclaimer in IPR*, Vorys, Sater, Seymour and Pease LLP, <https://www.vorys.com/publications-2955.html> (last visited Jan. 17, 2022).

於 2021 年的 *SpeedTrack, Inc. v. Amazon.com, Inc.* 案⁶⁵，判決理由說明：申請歷史排除聲明可能來自修正請求項及申復，本案中二者皆有⁶⁶。申請人基於特定理由，申復以區別參考先前技術，可以作為請求項範圍的排除聲明，即使申請人也基於其他理由區別該參考文獻⁶⁷。

（三）關聯案或外國對應案之申請歷史排除聲明的 CAFC 案例

關聯案（下稱母案）之申請歷史，也可能被視為連續案（下稱子案）解釋請求項時的內部證據，除非有明確撤回（rescinded）的申復，如於 2007 年的 *Hakim v. Cannon Avent* 案⁶⁸，判決理由說明：申請人不能重新獲得被放棄或被排除的請求項範圍，故地方法院並無錯誤，其認為審查人員在未進一步審查的情況下核准子案請求項的行為，是基於在母案申請歷史的申復。雖然在申請歷史作出的排除可以被撤回，允許重新獲得排除的範圍，但申請歷史必須足夠清楚，以告知審查人員之前的排除，以及為了迴避先前技術而作出者，可能需要被重新檢視⁶⁹。

母案之申請歷史得作為子案之排除聲明，亦可見於 2007 年的 *Ventana v. Biogenex* 案⁷⁰、於 2004 年的 *Microsoft Corp. v. Multi-Tech Systems, Inc.* 案⁷¹、於 2001 年的 *Biovail Corp v. Andrx Pharmaceuticals* 案⁷²、於 1999

⁶⁵ *SpeedTrack, Inc. v. Amazon.com, Inc.*, 998 F.3d 1373 (Fed. Cir. 2021). 見【美國】申請歷史禁反言阻卻專利權人於另件訴訟主張已放棄之限制特徵，台一雙週專利電子報，第 274 期，2021 年 7 月，https://www.taie.com.tw/tc/p4-publications-detail.asp?article_code=03&article_classify_sn=146&sn=1822（最後瀏覽日：2022/01/17）。

⁶⁶ 原文：““Prosecution disclaimer can arise from both claim amendments and arguments.” ... Here, we have both.” *Id.* at 1379.

⁶⁷ 原文：““An applicant's argument that a prior art reference is distinguishable on a particular ground can serve as a disclaimer of claim scope even if the applicant distinguishes the reference on other grounds as well.”” *Id.* at 1380.

⁶⁸ *Hakim v. Cannon Avent*, 479 F.3d 1313 (Fed. Cir. 2007). See Burgy et al. *supra* note 18.

⁶⁹ 原文：““However, an applicant cannot recapture claim scope that was surrendered or disclaimed. The district court did not err in holding that the examiner's action in allowing the continuation claims without further prosecution was based on the prosecution argument in the parent. ... Although a disclaimer made during prosecution can be rescinded, permitting recapture of the disclaimed scope, the prosecution history must be sufficiently clear to inform the examiner that the previous disclaimer, and the prior art that it was made to avoid, may need to be revisited.”” *Id.* at 1317-1318.

⁷⁰ *Ventana v. Biogenex*, 473 F.3d 1173 (Fed. Cir. 2007). See Burgy et al. *supra* note 18.

⁷¹ *Microsoft Corp. v. Multi-Tech Systems, Inc.*, 357 F.3d 1340 (Fed. Cir. 2004). See *Ventana v. Biogenex Id.* at 1184.

⁷² *Biovail Corp v. Andrx Pharmaceuticals*, 239 F.3d 1297 (Fed. Cir. 2001). See Burgy et al. *supra* note 18.

年的 *Elkay Manufacturing Co. v. Ebco Manufacturing Co.* 案⁷³ 及 1990 年的 *Jonsson v. Stanley Works* 案⁷⁴，而本判決亦常為後續 CAFC 判決所引用，顯見 CAFC 對於此議題的見解頗為一致。

有關外國對應案之申請歷史得否作為排除聲明，美國法院通常並不認同，如於 2011 年的 *Aia Eng'g Ltd. v. Magotteaux Int'l S/A* 案⁷⁵，其於判決理由說明：法院之前曾指出，可專利性的理論及法律因國家而異，審查實務也是如此。基於這個原因，法院已經注意到在外國獲得專利保護的不同法律及程序要求，可能導致對某些類型陳述的考量，不適合用在美國對應案的請求項解釋分析中考量。因此，法院的判例告誡，不要在請求項解釋分析中不加區別地信賴對應外國申請案的申請歷史。因此，即使假設外國的請求項修正及可專利性聲明與法院的請求項解釋分析相關，法院也會發現這些證據沒有說服力⁷⁶。

然而，於 2014 年的 *Apple Inc. v. Motorola, Inc.* 案⁷⁷，未否定外國對應案之申請歷史不得作為申請歷史排除聲明，其判決理由說明：本法院也曾解釋請求項時考量在外國專利局作出的陳述，如果這些陳述是相關的，且非相關於外國專利法的獨特觀點⁷⁸，並引用於 2009 年的 *Abbott Laboratories v. Sandoz, Inc.* 案⁷⁹，以及 2005 年的 *Gillette Co. v. Energizer Holdings, Inc.* 案⁸⁰，來支持論述。

⁷³ *Elkay Manufacturing Co. v. Ebco Manufacturing Co.*, 192 F.3d 973 (Fed. Cir. 1999). See Burgy et al. *supra* note 18.

⁷⁴ *Jonsson v. Stanley Works*, 903 F.2d 812 (Fed. Cir. 1990). See Burgy et al. *supra* note 18.

⁷⁵ *Aia Eng'g Ltd. v. Magotteaux Int'l S/A*, 657 F.3d 1264 (Fed. Cir. 2011). See Burgy et al. *supra* note 18.

⁷⁶ 原文：“We have previously noted that “the theories and laws of patentability vary from country to country, as do examination practices.” ... For this reason, we have noted “that ‘the varying legal and procedural requirements for obtaining patent protection in foreign countries might render consideration of certain types of representations inappropriate’ for consideration in a claim construction analysis of a United States counterpart.” ... Accordingly, despite AIA’s urgings, our precedent cautions against indiscriminate reliance on the prosecution of corresponding foreign applications in the claim construction analysis. Here, even assuming that the foreign claim amendments and patentability statements were relevant to our claim construction analysis, we find that evidence unpersuasive.” *Id.* at 1279.

⁷⁷ *Apple Inc. v. Motorola, Inc.*, 757 F.3d 1286 (Fed. Cir. 2014). See Burgy et al. *supra* note 18.

⁷⁸ 原文：“This court has also considered statements made before a foreign patent office when construing claims if they are relevant and not related to unique aspects of foreign patent law.” *Id.* at 1312.

⁷⁹ *Abbott Laboratories v. Sandoz, Inc.*, 566 F.3d 1282 (Fed. Cir. 2009).

⁸⁰ *Gillette Co. v. Energizer Holdings, Inc.*, 405 F.3d 1367 (Fed. Cir. 2005).

本判決之後雖引用包含前述 *Aia Eng'g Ltd. v. Magotteaux Int'l S/A* 案及相關判決，謹慎地分析這個棘手問題，但於判決理由進一步說明：這些決定中闡明的原則，充分支持摩托羅拉所主張之日本申請歷史的陳述，摩托羅拉關於 TOSN「從未傳輸」到接收器的聲明再清楚不過。摩托羅拉還不止一次解釋說，不傳輸 TOSN 可以提高所請求系統的安全性，該解釋與請求項及說明書中描述的發明一致。因此，這些陳述是在官方程序中做出的，專利權人在描述其發明範圍時有充分的動機謹慎行事。此外，這兩項專利是相關的並且具有家族關係，他們都主張同一 PCT 申請案之優先權，二者之說明書相同；並且，在摩托羅拉向日本專利局作出陳述時，日本申請案包含與請求項 17 相同的請求項。因此，說明書所支持的解釋也得到摩托羅拉在日本專利局面前陳述的支持。本法院認為，地方法院依據摩托羅拉向日本專利局提供的陳述並沒有錯誤⁸¹。

由上述二個判決可以看出，對於外國對應案之申請歷史得否作為排除聲明，CAFC 尚未達成一致之見解，但此議題課與專利權人國際性管理專利權之注意義務，除了要注意在關聯案作出的任何陳述外，仍須審慎應對外國對應案在申請歷史的無效抗辯聲明。

⁸¹ 原文：“The principles illustrated in these decisions provide ample support for holding Motorola to the statements made during Japanese prosecution. Motorola's statements that the TOSN “is never transmitted” to the receiver could not be clearer. ... Motorola also explained, more than once, that not transmitting the TOSN improves the security of the claimed system. This explanation is consistent with the claims and the invention described in the specification. ... Thus, as in Microsoft, the statements were “made in an official proceeding in which the patentee had every incentive to exercise care in characterizing the scope of its invention.” ... Further, the two patents are related and share a familial relationship. They both claim priority to the same PCT application. Both specifications are the same. And, at the time Motorola made its statements to the Japanese patent office, the Japanese application contained a claim identical to claim 17. Thus, the construction supported by the specification is also supported by Motorola's statements before the Japan patent office.” *supra* note 77 at 1313.

肆、結語

一、有待立法化解實務認定專利權保護範圍歧異之爭議

判斷是否落入文義侵權而衍生之請求項解釋，一直是專利實務界費盡思量的問題，「2016 要點」中對於均等論，以及均等論的限制事項之一的申請歷史禁反言，主要是參考美國實務而訂定，但對於解釋請求項之原則，雖亦參考美國實務，認為解釋請求項應參酌內部證據及外部證據，並以內部證據為優先⁸²，卻未引入已為上述眾多美國司法實務承認之申請歷史排除聲明原則，其已確認適用為解釋請求項之限制。

本文從釐清我國專利法第 58 條第 4 項作為唯一解釋請求項之法律規定出發，認為解釋請求項之定性宜採折衷主義，除須審酌說明書及圖式以外，並應審酌申請歷史檔案等內部證據，始能合理解釋請求項之文義範圍。不過，現行專利法第 58 條第 4 項規定之立法初衷，係參酌 EPC 第 69 條⁸³而訂定，立法說明卻未引入 1973 年關於解釋 EPC 第 69 條議定書⁸⁴，其第 1 條—一般原則已明確說明：第 69 條不應當解釋為這樣的意義，即歐洲專利授予的保護範圍應當理解是指請求項所用措辭嚴格的字面意義所限定的範圍，說明書及圖式只用以解釋請求項中含糊不清之處；該條也不應當解釋為這樣的意義，即請求項僅僅是一種指標，授予的實際保護範圍可以根據熟悉該項技術者考量說明書及圖式以後，擴展到專利權人所預期的範圍；相反地，這個規定應當解釋為在這二個極端之間確定一個位置，這個位置應當將對專利權人的合理保護，及對第三人的適當程度的法律確定性結合起來⁸⁵。因此，後續仍有待我國立法實務努力，以徹底化解實務認定專利權保護範圍歧異之爭議。

⁸² Phillips v. AWH Corp., 415 F.3d 1303 (Fed. Cir. 2005). See Menell et al. *supra* note 18 at 5-36, 5-37.

⁸³ EPC 第 69 條—保護範圍：(1) 歐洲專利或者歐洲專利申請案所授予的保護範圍，取決於請求項的內容。然而，說明書及圖式應當用以解釋請求項。

⁸⁴ Protocol on the Interpretation of Article 69 EPC

⁸⁵ 原文：“Article 69 should not be interpreted as meaning that the extent of the protection conferred by a European patent is to be understood as that defined by the strict, literal meaning of the wording used in the claims, the description and drawings being employed only for the purpose of resolving an ambiguity found in the claims. Nor should it be taken to mean that the claims serve only as a guideline and that the actual protection conferred may extend to what, from a consideration of the description and drawings by a person skilled in the art, the patent proprietor has contemplated. On the contrary, it is to be interpreted as defining a position between these extremes which combines a fair protection for the patent proprietor with a reasonable degree of legal certainty for third parties.”

二、借鏡中國大陸之立法與司法實務

所謂申請歷史排除聲明原則，我國司法實務由禁反言的原理原則出發，禁止行為人主張前後反覆，以建立法秩序之安定；保護相對人或第三人基於信賴行為人主張而構建之相對利益；並與行使權利、履行義務，應依誠實信用原則相通。相同地，美國司法實務亦認為該項原則阻止專利權人透過請求項解釋，重新獲得在申請期間被排除的特定涵義；該項原則促進內部證據的公示功能，保護公眾對於申請歷史中作出之明確陳述的信賴。然而，關於美國司法實務認為申請歷史排除聲明須滿足清楚與無誤之判斷標準，此仍有待追蹤我國後續司法實務認定。

觀察中國大陸根據司法審判實踐需要，於2021年1月1日修正施行《最高人民法院關於審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋（二）》（下稱解釋二）⁸⁶，其中第6條第1項明確規定專利案與其分割案之申請歷史檔案，可以作為解釋請求項之依據⁸⁷，並於同條第2項詳細規定申請歷史檔案所涵蓋之範圍⁸⁸。

「解釋二」第13條進一步規定申請歷史之排除聲明如為專利局或法院於審查或審判時不認可者，則不得作為放棄權利之排除聲明⁸⁹。相關司法實踐可以參考最高人民法院（2017）最高法民申1826號之侵害發明專利權糾紛案，其判決理由說明在專利侵權案件中適用禁止反悔原則時，判斷權利人作出的意見陳述是否符合「解釋二」第13條規定的「明確否定」，應當對專利授權和確權階段技術特徵的審查進行客觀全面的判斷，著重考察權利人對技術方案作出的限縮性陳述是否最終被裁判者認可，是否由此導致專利申請得以授權或者專利權得以維持⁹⁰。

⁸⁶ 中國大陸最高人民法院，法釋〔2020〕19號。

⁸⁷ 「解釋二」第6條第1項規定：「人民法院可以運用與涉案專利存在分案申請關係的其他專利及其專利審查檔案、生效的專利授權確權裁判文書解釋涉案專利的權利要求。」

⁸⁸ 「解釋（二）」第6條第2項規定：「專利審查檔案，包括專利審查、複審、無效程式中專利申請人或者專利權人提交的書面材料，國務院專利行政部門及其專利複審委員會製作的審查意見通知書、會晤記錄、口頭審理記錄、生效的專利複審請求審查決定書和專利權無效宣告請求審查決定書等。」

⁸⁹ 「解釋二」第13條規定：「權利人證明專利申請人、專利權人在專利授權確權程式中對權利要求書、說明書及附圖的限縮性修改或者陳述被明確否定的，人民法院應當認定該修改或者陳述未導致技術方案的放棄。」

⁹⁰ 中國大陸最高人民法院，最高人民法院智慧財產權案件年度報告（2017）摘要，<http://www.court.gov.cn/zixun-xiangqing-92062.html>（最後瀏覽日：2022/01/17）。

由中國大陸立法及司法實務可以看得出來，對於解釋請求項時是否適用申請歷史排除聲明原則，係持肯定之立場，並且導入排除聲明是否為「明確否定」之判斷標準，以衡平專利權人因適用申請歷史排除聲明原則而限縮之權利範圍，期待我國後續立法與司法實務對此提出自己的解讀。

我國、美國與中國大陸於司法實務上，雖均認可申請歷史排除聲明可適用解釋請求項之限制，但適用之判斷標準仍有些許差異，後續對於這困難問題的解決是由異趨同或治絲益棼尚待時間驗證，希望由本文拋磚引玉後能激發更多實務見解與探討。

最高法院 110 年度台上字第 3193 號刑事判決 營業秘密案件刑事判決

【爭點】

被告透過不正當方法取得營業秘密資訊，不得主張還原工程之抗辯。

【案件事實】

被告甲原擔任告訴人 A 公司董事長特助、總經理等職務，A 公司於 101 年間接獲廠商委託設計並製造雙面 UV 成形機，由甲辦理業務接洽，指派專人以客製化方式設計並繪製完成 UV 雙面成形機整機圖設計圖電子檔，據以製造生產 UV 雙面成形機。甲自 A 公司離職後，另行成立 B 公司，為執行 B 公司業務，未經 A 公司授權，將「於不詳時間以不詳之方式取得」之上開 UV 雙面成形機整機圖電子檔違法重製後；再以電子郵件寄給代工廠商，委託製造 UV 雙面成形機。

案經 A 公司提出告訴後，臺灣臺中地方法院一審判決認定，系爭設計圖電子檔係由 A 公司獨立開發設計，其內容包含 A 公司對於 UV 雙面成形機整機細部元件如何配置與精確之長度，此部分即 A 公司對於 UV 雙面成形機之品質如何提昇及客製化如何配合之優勢工業技術，非一般涉及該類資訊之人士所知悉之資訊；相關機具製造領域具習知技術之人獲悉該圖檔，即得據以製造 A 公司客製之 UV 雙面成形機，或至少可以節省試誤時間，提昇生產效率；又 A 公司將系爭圖檔視為公司內部文件，除於會議中口頭教育員工外，更於雲端資料區分權限，並設置密碼及取得圖檔之申請流程，故系爭圖檔具秘密性、經濟價值，A 公司亦對其採取合理保密措施，而為 A 公司營業秘密。甲未經 A 公司授權即重製系爭圖檔，並以電子郵件寄送代工廠商，觸犯營業秘密法第 13 條之 1 第 1 項第 2 款之知悉營業秘密，未經授權而洩漏罪。

甲對一審判決提出上訴，智慧財產法院判決認為，第三人以合法手段取得營業秘密所附著之物後，以「還原工程」方式取得同樣之營業秘密，此為第三人自行研究開發取得之成果，並非不公平競爭行為，公開產品所附之資訊若可用「還原工程」方式獲知，且實施還原工程不需要太高的技術，涉及該類資訊之人只要將已公開之產品透過簡單的拆解、測繪或分析即可得知時，即應認為不具秘密性。

系爭圖檔「元件外形、元件間的空間配置關係」部分，可將A公司公開銷售之雙面成形機簡單拆解分離，予以觀察即可輕易得知；「部分元件的表面加工精度」部分，中華民國國家標準製圖規範（CNS標準）有法定之精度符號，且表面加工精度也可以透過表面粗度量測儀器輕易測得；就「元件尺寸」部分，只要將實機拆解成元件，以目前早已成熟的三次元量測儀技術簡單施以量測，就可以測到幾乎完全接近實際元件尺寸的數值，故系爭圖檔不具秘密性，非屬營業秘密，爰改判甲無罪。檢察官不服二審判決，提起上訴。

【判決見解】

- 一、所謂透過「還原工程」（Reverse Engineering）方式獲知營業秘密內容，即非以不正當方法取得營業秘密，不發生侵害營業秘密問題者，係指第三人透過合法手段取得他人營業秘密所附著之產品後，進行逆向分析及研究，以演繹並得出該產品之處理流程、組織結構、功能效能及規格等設計要素，藉以瞭解該產品之製造或研發方法等資訊。以還原工程探知他人之營業秘密，乃為第三人自行研發取得之成果，並非不公平競爭之手段，故營業秘密法第10條第2項所列不正當方法之「其他類似方法」一詞，依其立法理由所載，並不包括還原工程在內。
- 二、A公司對於系爭圖檔已採取必要之合理保護措施，第三人透過不正當方法取得產品（如竊取未上市之原型機），並進行還原工程獲得營業秘密，縱使於還原工程中付出努力及成本，因其取得產品之方法本身不具正當性，自不應許其從違法行為取得任何利益。從而，第三人如主張所取得之資訊（營業秘密），可以透過還原工程而輕易得知，即應究明其是否以合法方式為之，倘若透過不正當方法取得資訊，縱該資訊確可透過還原工程而輕易得知，仍屬營業秘密保護之標的，以符營業秘密法之立法意旨。

三、結論

原判決認定甲係以不詳方式取得系爭圖檔，究竟甲是否以正當方法取得系爭圖檔，此攸關甲主張還原工程之抗辯是否成立之判斷，事實仍有未明，致最高法院無從就此部分為適用法律當否之判斷，爰撤銷智慧財產法院案二審判決，發回智慧財產法院審理。

智慧財產及商業法院 110 年行專訴字第 43 號 「送料機之感測補償對位裝置」發明專利行政判決

【爭點】

證據 2 是否足以證明專利請求項 1 至 3 不具進步性？

【案件事實】

訴外人楊○○前於民國 89 年 8 月 17 日以「送料機之感測補償對位裝置」向被告申請發明專利，經被告審查後准予專利（下稱系爭專利，附圖 1）。後由楊○○之繼承人繼承系爭專利權，再申准將系爭專利權讓與登記予原告。嗣參加人（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。原告則於 108 年提出系爭專利申請專利範圍更正本。案經智慧局審查：「准予更正」、「請求項 1 至 5 舉發成立，應予撤銷」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：系爭專利原核准請求項共 5 項，其中請求項 1 為獨立項，其餘為附屬項，原告分別於 108 年及 109 年提出更正申請，經被告審定原告 109 年 6 月 8 日所提更正內容准予更正，故以更正後之請求項為準。

二、證據 2 足以證明系爭專利請求項 1 至 3 不具進步性：

（一）經查，證據 2（附圖 2）：為西元 1996 年 9 月 24 日公開之加拿大第 CA2172083A1 號專利案，其公開日早於系爭專利申請日（即西元 2000 年 8 月 17 日），爰可為系爭專利之先前技術。

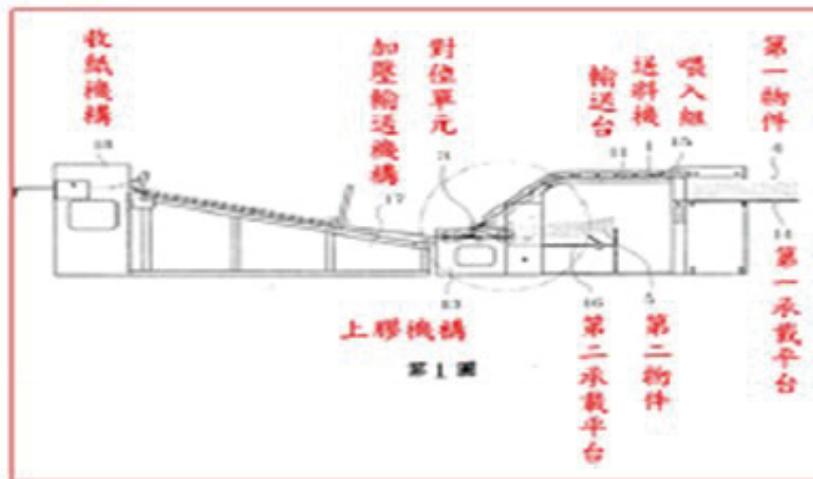
（二）次查，證據 2 已揭露系爭專利請求項 1 的「一種送料機之感測補償對位裝置，利用多點感測對進行中第一物件與第二物件的多點相對位置與標準位置之比較，並進行補償對位之裝置」、「一感測單元，係配置於上述之送料機上，用以感測第一物件與第二物件行進之行程差」、「一對位單元，係配置於上述之送料機上，分別受上述感測單元所感測之輸出訊號，經一

控制裝置處理，同時控制第一物件速度與行程差之補償」、「讓該第一物件在與該第二物件貼合時，能夠精確對位貼合」之技術特徵，而為所屬技術領域中具有通常知識者所能輕易完成，且系爭專利請求項1相較於證據2之先前技術並不具有有利功效，故證據2足以證明系爭專利請求項1不具進步性。

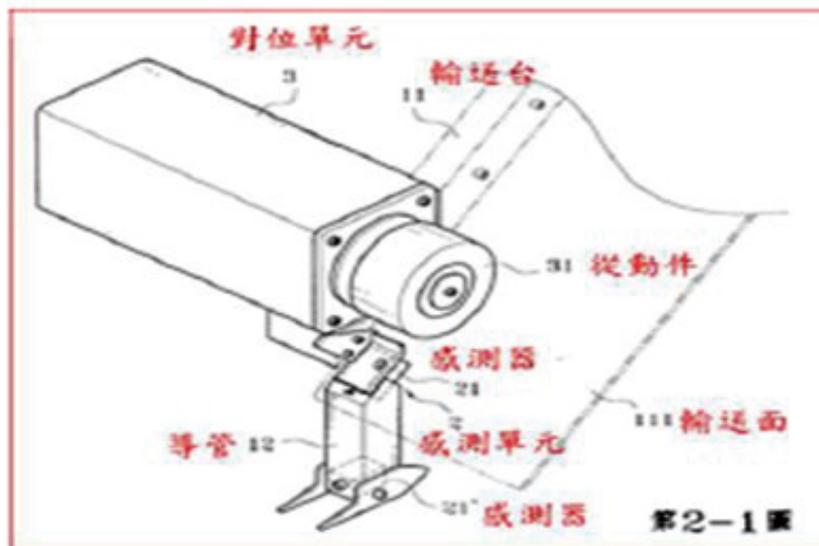
- (三) 復查，系爭專利請求項2依附於請求項1，其附屬技術特徵為「其中，該對位單元為一馬達及連設於馬達之從動件所構成。」依證據2說明書……記載……該伺服馬達與夾輥，即相當於系爭專利請求項2之馬達及連設於馬達的從動件，故證據2已揭露系爭專利請求項2之附屬技術特徵。又證據2可以證明系爭專利請求項1不具進步性，且其亦已揭露請求項2的附屬技術特徵，則證據2自足以證明系爭專利請求項2不具進步性。
- (四) 再者，系爭專利請求項3依附於請求項1，其附屬技術特徵為「其中，在單點對位時，則在兩物件行徑之規位處設有兩感測器，並於輸送台設有一對位單元」……又證據2之定位壓區可使紙張減速到進入的紙幅的速度使他們各自的前緣32和31之間形成直接的匹配，亦相當於系爭專利請求項3之輸送台設有一對位單元的技術特徵。因此，證據2已揭露系爭專利請求項3之附屬技術特徵。證據2可以證明系爭專利請求項1不具進步性，且其亦已揭露請求項3的附屬技術特徵，故證據2亦足以證明系爭專利請求項3不具進步性。
- (五) 此外，原告雖另主張：系爭專利請求項1所載發明是需要對位的物件於進行中完成即時補償對位，然證據2……並非對位進行中的即時補償，故系爭專利較諸證據2具有無法預期之功效等。對此，法院審認後認為：依證據2說明書摘要記載……「本發明由前緣光電眼35產生的信號回應於分別由刀和紙幅解析器28和27產生的幅材前緣位置信號觸發定位區伺服馬達的操作，以使紙張10減速到進入的紙幅的速度使他們各自的前緣32和31之間形成直接的匹配」等內容，均足以顯示證據2所揭露者亦為即時的定位補償，故原告主張證據2並非對位進行中的即時補償，認系爭專利具有無法預期之功效，並非可採。

三、結論：綜上所述，從本件證據 2 可以證明系爭專利請求項 1 至 3 不具進步性，從而判決原告之主張為無理由，應予駁回。

附圖：



第 1 圖為系爭專利送料機側視示意圖



第 2-1 圖為系爭專利行程差感測單元及對位單元配置放大示意圖

附圖 1：系爭專利主要圖式

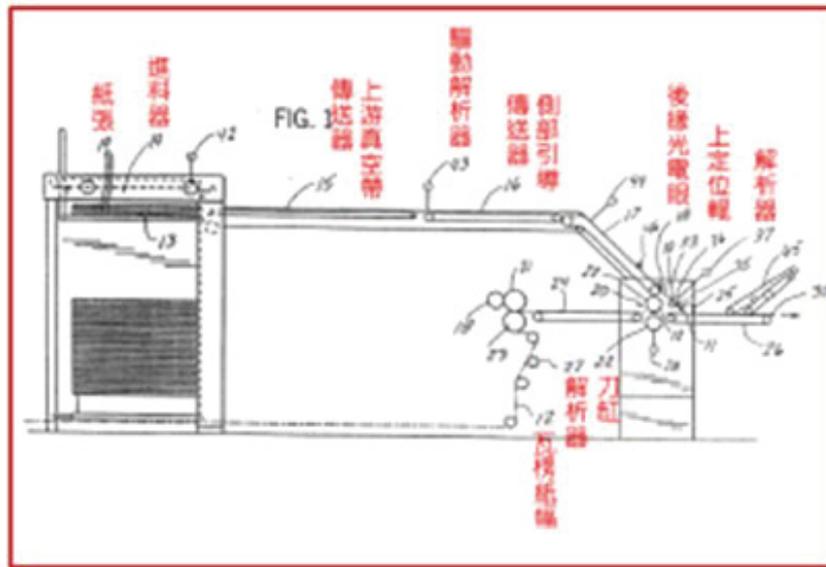


圖 1 為黏合設備的示意性側視圖

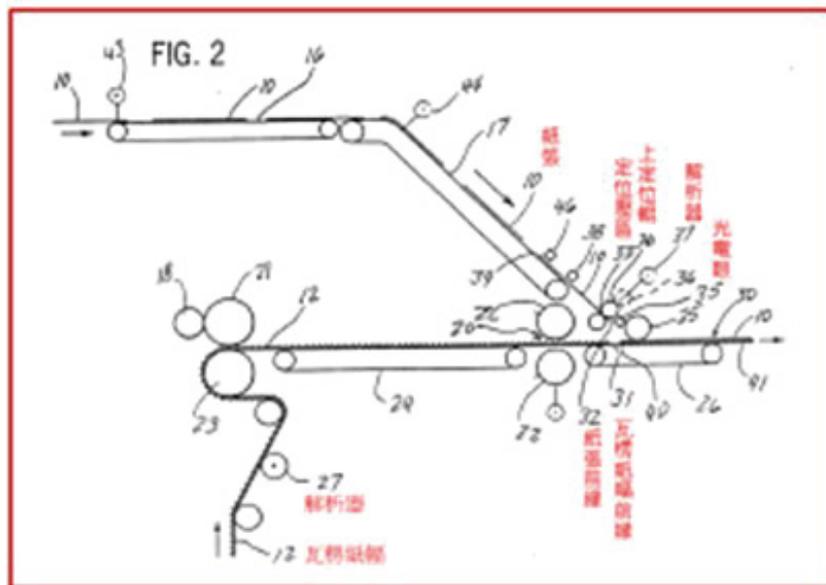


圖 2 為黏合設備的部分放大細節圖

附圖 2：證據 2 主要圖式

● EPO 公布「單一專利指南 (Unitary Patent Guide)」修正版

歐洲專利局 (EPO) 近日公布了「單一專利指南 (Unitary Patent Guide)」全面修正版，旨在提供公司、發明人及其代表人，關於在 EPO 基於「歐洲專利公約 (EPC)」核予相應的歐洲專利之後，應如何取得單一專利 (UP) 的程序大綱。該指南也為使用者介紹 UP 制度的實用知識、如何提出請求單一保護的有用資訊及一些 UP 相關的附屬程序，例如翻譯費用補償機制或專利授權聲明書的登錄應遵循的程序。同時也告訴權利人應如何支付 UP 權利延展費。

讀者如欲查閱該指南內容，EPO 提供了可列印的 PDF 版及線上 HTML 版 (如相關連結)。

單一專利 (UP) 及單一專利法院 (UPC) 是單一專利制度的兩大基石，將補充並強化現有集中式的歐洲專利核准制度，並將為欲在歐洲獲得廣泛專利保護及爭端解決的使用者，提供一個具有成本效益且程序簡便的選擇。單一專利制度預計將會在 2022 年下半年開始運作。

相關連結

<https://www.epo.org/news-events/news/2022/20220429b.html>

<https://www.epo.org/applying/european/unitary/unitary-patent/unitary-patent-guide.html>

● EPO 公布第 4 百萬號歐洲專利

2022 年 5 月 22 日，EPO 公布第 4 百萬號歐洲專利 (EP 4 000 000)，代表歐洲專利的官方公告平台 European Publication Server 上公開資料的數量，已到達一個新的里程碑。第 4 百萬號歐洲專利的申請人，是在 2021 年歐洲專利指數法國申請人中，排序前 10 大的公司之一——歐萊雅 (L'Oréal) 公司。該申請案是關於一種圖像辨識的方法，透過此方法讓接受過膚色辨識訓練的 AI，幫助客戶找到適合他們膚色的化妝品。

第 4 百萬號歐洲專利，僅是越來越多的第四次工業革命 (4IR) 相關技術的應用之一，在 EPO 首席經濟學家小組的研究中，也觀察到 4IR 技術應用正在蓬勃成長的趨勢。過去 10 年中，AI 等 4IR 創新已經擴展到那些傳統上被認為是非數位化的領域，例如化妝品行業。

回顧過去，放眼未來

自 2005 年起，EPO 即不再發行紙本的歐洲專利文件，僅在其官方的出版物平台—European Publication Server—透過網路線上公開，並在每週三固定於中歐時間 14:00 更新資料。歐洲專利文件公開後，串聯到 EPO 的各項專利知識服務平台，無論是以批量資料提供，或透過如 European Patent Register、EP Bulletin search 或 EP full-text search 等線上檢索服務平台提供。此外，EPO 也透過其線上資料庫—包括 Global Index、PATSTAT 及 Espacenet—公布全球的專利資料。目前，Espacenet 已容納超過 1.3 億件已公開的專利文獻，並可追蹤自 1782 年迄今的發明和技術發展歷史。

EPO 正在對其執行 2023 年戰略計劃（SP2023）進行最後的確定，其中專利資訊及專利知識具有顯著重要性。透過多個計畫與合作活動，EPO 正致力加強專利資訊的可近性，並確保技術面的紀錄完整性、準確性及有效管理，包括新工具的開發與培訓服務，以協助使用者對專利資訊的理解和利用。

相關連結

<https://www.epo.org/news-events/news/2022/20220525.html>



專利

● 智慧局 AEP 06 月份統計資料簡表

表一：2022 年 06 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
2022 年 02 月	0	0	3	2	5	10	1	14	0	25	30
2022 年 03 月	2	0	2	2	6	12	3	1	0	16	22
2022 年 04 月	2	0	7	2	11	11	1	8	0	20	31
2022 年 05 月	2	1	4	4	11	18	0	9	0	27	38
2022 年 06 月	5	0	9	3	17	26	1	4	0	31	48
總計	11	1	33	16	61	96	7	36	0	139	*200

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)	11	1	33	16	61
美國 (US)	30	1	2	0	33
日本 (JP)	33	0	1	0	34
德國 (DE)	8	0	0	0	8
芬蘭 (FI)	2	0	0	0	2
中國大陸 (CN)	3	2	1	0	6
瑞典 (SE)	3	1	0	0	4
南韓 (KR)	1	2	32	0	35
香港 (HK)	3	0	0	0	3
荷蘭 (NL)	1	0	0	0	1
以色列 (IL)	3	0	0	0	3
泰國 (TH)	1	0	0	0	1
法國 (FR)	1	0	0	0	1
瑞士 (CH)	1	1	0	0	2
義大利 (IT)	2	0	0	0	2
英國 (GB)	4	0	0	0	4
總計	107	8	69	16	*200

* 註：包含 6 件不適格申請（2 件事由 1、2 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	2022 年 1 月至 2022 年 6 月底	50
事由 2	2022 年 1 月至 2022 年 6 月底	106.5
事由 3	2022 年 1 月至 2022 年 6 月底	63.3
事由 4	2022 年 1 月至 2022 年 6 月底	63.3

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 06 月）

國別	事由 1	事由 2	總計	百分比
美國（US）	47	1	48	41.03%
日本（JP）	25	3	28	23.93%
歐洲專利局（EP）	22	4	26	22.22%
中國大陸（CN）	7	0	7	5.98%
南韓（KR）	2	0	2	1.71%
英國（GB）	2	0	2	1.71%
德國（DE）	2	0	2	1.71%
新加坡（SG）	2	0	2	1.71%
總計	109	8	117	100.00%

註：其中有 2 件加速審查申請引用複數對應案。

專利

● 「專利 IPC 與我國行業統計分類關聯表及統計應用分析報告」歡迎各界參考

參考國際間專利與產業關聯表之 50 年研究發展，應用政府跨部門資料建立我國「專利 IPC 與行業統計分類關聯表」，該關聯表為我國首個專利與產業關聯表，基於該關聯表，本專案完成我國首次以全產業幅度分析之專利趨勢，亦根據國際定義，首次以政府數據定義我國專利密集型產業。

本報告之目的，在開發專利資訊以及產業資訊之鏈結樞紐，以自動化的整合專利數據以及產業數據，使能即時分析我國全產業之專利布局趨勢，以及專利活動與產業經濟的連動影響，以期透過企業專利布局之早期數據，快速並即時反映產業的市場發展狀態以及未來可能的產業趨勢，以利支援基於智慧財產權之經濟活動，提供各界參考運用。

<https://www.tipo.gov.tw/tw/cp-85-909735-e908b-1.html>

綜合

● 臺印度智慧財產權合作備忘錄完成簽署，揭開雙邊合作新頁！

臺灣與印度智慧財產權合作備忘錄在經濟部林全能次長及本局洪淑敏局長見證下，於本（111）年 5 月 18 日由我國駐印度代表處葛葆萱大使及印度台北協會戴國瀾會長在「印度臺灣高層商務圓桌會議」中視訊簽署，隨後於 6 月 6 日完成換文程序，揭開臺印在智慧財產領域合作之新頁。

在此備忘錄架構下，雙方將共同推動專家互訪、分享培訓活動、交流宣導經驗及促進傳統知識保護，並將成立聯合協調委員會，協調相關合作活動之執行。

印度為我新南向政策重點國家，備忘錄簽署後，將深化對彼此智慧財產領域的瞭解，有助提升更完善的智慧財產保護環境，為雙方的產業發展及申請人帶來助益。

<https://www.tipo.gov.tw/tw/cp-85-909721-146fe-1.html>

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
2 月	4,071	4,046	3,933	787	363	39
3 月	7,337	3,986	4,773	952	563	35
4 月	5,631	4,153	4,978	893	517	43
5 月	5,517	4,604	5,318	847	483	26
6 月	6,107	4,008	5,220	829	592	33
合計	34,753	24,539	28,659	5,240	3,147	224

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。

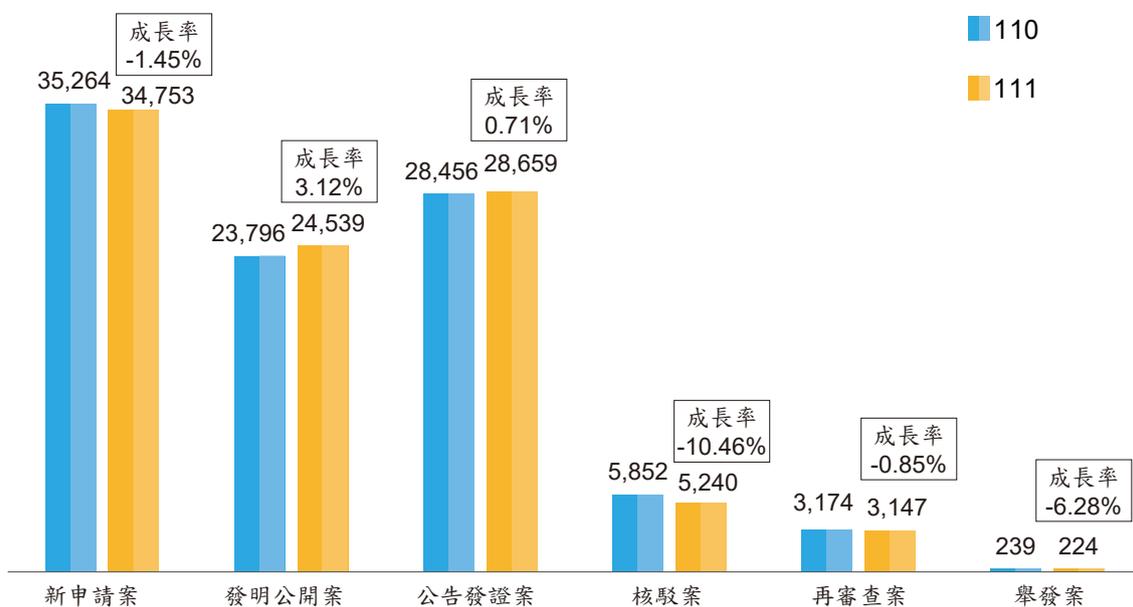
110/111 年專利案件申請及處理數量統計對照表

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
2 月	5,057	4,071	4,421	4,046	4,343	3,933	906	787	456	363	38	39
3 月	6,683	7,337	4,244	3,986	5,051	4,773	1,018	952	596	563	49	35
4 月	5,814	5,631	3,923	4,153	4,851	4,978	998	893	539	517	34	43
5 月	5,906	5,517	3,759	4,604	5,007	5,318	962	847	495	483	30	26
6 月	6,388	6,107	3,902	4,008	4,786	5,220	951	829	601	592	34	33
合計	35,264	34,753	23,796	24,539	28,456	28,659	5,852	5,240	3,174	3,147	239	224

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

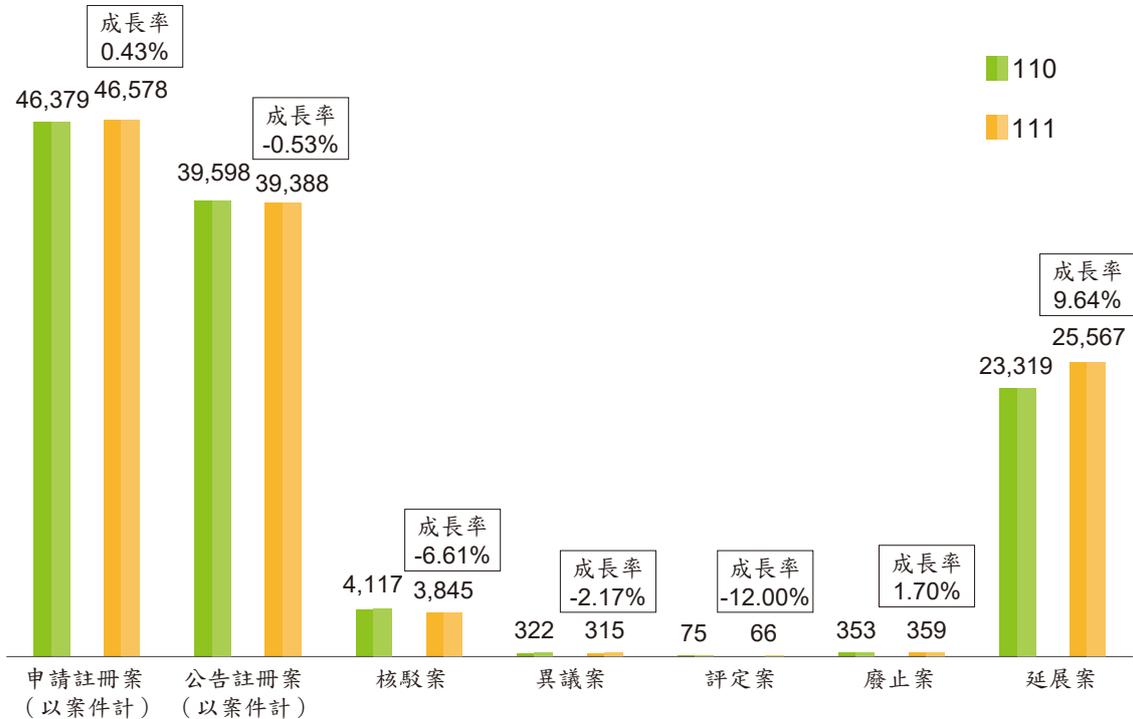
項目 月	申請註冊案 (以案件計)	公告註冊案 (以案件計)	核駁案	異議案	評定案	廢止案	延展案
1 月	7,587	6,665	687	53	7	54	4,795
2 月	5,282	6,771	640	50	13	58	3,114
3 月	9,581	4,931	562	61	16	47	5,548
4 月	7,881	7,780	784	40	10	76	3,834
5 月	8,117	6,040	541	41	10	66	4,606
6 月	8,130	7,201	631	70	10	58	3,670
合計	46,578	39,388	3,845	315	66	359	25,567

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	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
2月	6,512	5,282	6,447	6,771	750	640	48	50	8	13	50	58	2,710	3,114
3月	8,792	9,581	5,564	4,931	541	562	72	61	14	16	67	47	4,356	5,548
4月	8,353	7,881	7,533	7,780	825	784	54	40	12	10	64	76	4,123	3,834
5月	7,879	8,117	5,963	6,040	688	541	54	41	15	10	60	66	4,736	4,606
6月	7,762	8,130	6,685	7,201	581	631	46	70	18	10	66	58	4,249	3,670
合計	46,379	46,578	39,598	39,388	4,117	3,845	322	315	75	66	353	359	23,319	25,567

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：拍攝知名的現代建築物並上網分享，會有著作權的問題嗎？

答：常看到不少攝影師或網美會在社群網路發表自己的攝影作品，而這些作品不乏以現代建築物為主題，像是 TAIPEI 101、北投綠建築圖書館、台中國家歌劇院、及因造型特殊而成為話題的台北表演藝術中心。不過這些極具特色的現代建築物都還在著作財產權的保護期間內，是屬於受著作權法保護的建築著作，如拍照又上網分享，是否會有著作權的問題呢？

依著作權法第 58 條合理使用之規定，於街道、公園、建築物之外壁或其他向公眾開放之戶外場所長期展示之建築著作，除（一）以建築方式重製建築物，或（二）為於本條規定之場所長期展示目的所為之重製外，得以任何方法利用之。也就是說，只要不是依樣重蓋一棟建築物或將相關重製物（例如：美術雕塑物）於戶外長期展示，任何人都可以任何方法利用之，當然包含攝影與上傳網路分享，只是要記得依著作權法第 64 條規定，以合理方式明示其出處喔！

商標

問：申請註冊的商標型態可否變更？

答：由於各種商標型態的內涵不盡相同，申請註冊後原則上不能變更，但如果客觀證據證明申請人係出於錯誤，且不會因此變更商標圖樣之實質內涵，可以更正方式處理。例如申請人欲申請立體商標卻誤用一般商標申請書，依其商標圖樣為表現立體形狀的單一視圖，或有商標描述足以認定其應申請立體商標，在不變更原檢附的商標圖樣前提下，得在補正其他不同角度視圖或商標描述等事項後繼續審查。如果商標圖樣有實質變更情形，則即使申請註冊是出於明顯錯誤，也不可變更該註冊申請案的商標型態。

經濟部智慧財產局各地服務處 111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	8/04 (四) 10:00—11:00	營業秘密概論	陳榮輝主任
	8/11 (四) 10:00—11:00	專利申請實務	
	8/18 (四) 10:00—11:00	商標申請實務	
	8/25 (四) 10:00—11:00	著作權概論	
臺中	8/04 (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
	8/11 (四) 10:00—11:00	專利申請實務	
	8/18 (四) 10:00—11:00	商標申請實務	
	8/25 (四) 10:00—11:00	著作權概論	
臺南	8/02 (二) 10:00—11:00	營業秘密概論	古朝璟主任
	8/09 (二) 10:00—11:00	專利申請實務	
	8/16 (二) 10:00—11:00	商標申請實務	
	8/23 (二) 10:00—11:00	著作權概論	
	8/30 (二) 10:00—11:00	中小企業 IP 專區簡介 檢索系統推廣課程	
高雄	8/03 (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
	8/10 (三) 10:00—11:00	專利申請實務	
	8/17 (三) 10:00—11:00	商標申請實務	
	8/24 (三) 10:00—11:00	著作權概論	
	8/31 (三) 10:00—11:00	營業秘密概論	

為配合中央疫情指揮中心防疫政策，本局實施分流辦公，有興趣參與課程的中小企業或民眾，敬請先聯繫各服務處預約課程。

經濟部智慧財產局 111 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
8/01 (一) 14:30 — 16:30	專利	吳俊彥
8/02 (二) 09:30 — 11:30	專利	王彥評
8/03 (三) 09:30 — 11:30	專利	潘柏均
8/04 (四) 09:30 — 11:30	商標	梅文萱
8/05 (五) 09:30 — 11:30	專利	彭秀霞
8/05 (五) 14:30 — 16:30	專利	楊秀鴻
8/08 (一) 09:30 — 11:30	專利	陳翠華
8/08 (一) 14:30 — 16:30	專利	江日舜
8/09 (二) 09:30 — 11:30	商標	林怡平
8/10 (三) 09:30 — 11:30	商標	柯颯羽
8/11 (四) 14:30 — 16:30	專利、商標	林金東
8/12 (五) 09:30 — 11:30	商標	鄭憲存
8/12 (五) 14:30 — 16:30	專利	趙志祥
8/15 (一) 09:30 — 11:30	商標	歐欣怡
8/16 (二) 14:30 — 16:30	專利	林瑞祥
8/17 (三) 09:30 — 11:30	專利	林素華
8/17 (三) 14:30 — 16:30	專利	沈怡宗
8/18 (四) 09:30 — 11:30	專利	宿希成
8/18 (四) 14:30 — 16:30	專利、商標	徐宏昇

8/19 (五) 09:30 — 11:30	專利	丁國隆
8/19 (五) 14:30 — 16:30	專利	李明燊
8/22 (一) 09:30 — 11:30	專利	陳群顯
8/23 (二) 14:30 — 16:30	專利	張耀暉
8/24 (三) 14:30 — 16:30	專利	李秋成
8/25 (四) 14:30 — 16:30	專利	張仲謙
8/26 (五) 14:30 — 16:30	專利	黃宇澤
8/29 (一) 14:30 — 16:30	專利	陳逸南
8/30 (二) 14:30 — 16:30	專利、商標	鄭振田
8/31 (三) 09:30 — 11:30	專利	閻啟泰

註：本輪值表僅適用於本局臺北局址（106 臺北市大安區辛亥路 2 段 185 號 3 樓）。

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 8 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
08/03 (三) 14:30—16:30	專利	楊傳鍾
08/04 (四) 14:30—16:30	專利	朱世仁
08/05 (五) 14:30—16:30	商標	陳建業
08/10 (三) 14:30—16:30	商標	陳逸芳
08/11 (四) 14:30—16:30	商標	陳鶴銘
08/12 (五) 14:30—16:30	商標	周皇志
08/17 (三) 14:30—16:30	專利	吳宏亮
08/18 (四) 14:30—16:30	專利	趙嘉文
08/19 (五) 14:30—16:30	專利	趙元寧
08/24 (三) 14:30—16:30	專利	林湧群
08/25 (四) 14:30—16:30	商標	施文銓
08/26 (五) 14:30—16:30	專利	張哲瑋

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 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
8/01 (一) 14:30 — 16:30	商標	趙正雄
8/02 (二) 14:30 — 16:30	商標	鄭承國
8/03 (三) 14:30 — 16:30	商標	簡國靜
8/04 (四) 14:30 — 16:30	商標	戴世杰
8/05 (五) 14:30 — 16:30	商標	黃耀德
8/08 (一) 14:30 — 16:30	商標	郭同利
8/09 (二) 14:30 — 16:30	商標	劉高宏
8/10 (三) 14:30 — 16:30	商標	俞佩君
8/11 (四) 14:30 — 16:30	商標	劉慶芳
8/12 (五) 14:30 — 16:30	商標	盧宗輝
8/15 (一) 14:30 — 16:30	商標	李榮貴
8/16 (二) 14:30 — 16:30	商標	王月容
8/17 (三) 14:30 — 16:30	專利商標	洪俊傑

註：1. 本輪值表僅適用於本局高雄服務處（802 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，亦可直播電話（07）715-1786 查詢。

* 專利

作者	文章名稱	期刊名稱	期數	出版日期
張哲倫	Apple「滑動解鎖專利」於臺灣專利法下具進步性？論司法詮釋進步性判斷標準過於客觀化及職權化之疑慮	月旦律評	2	2022.05

* 商標

作者	文章名稱	期刊名稱	期數	出版日期
熊誦梅	NFT 數位資產交易與著名商標之保護	會計研究月刊	438	2022.05
馬鈺婷	商標保全程序擔保金實務觀察	萬國法律	243	2022.06

* 著作權

作者	文章名稱	期刊名稱	期數	出版日期
章忠信	不凋花的著作權爭議	當代法律	5	2022.05

* 營業秘密

作者	文章名稱	期刊名稱	期數	出版日期
闕光威	營業秘密保護——預防勝於事後救濟	月旦會計實務研究	53	2022.05

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 史浩禎小姐。

聯絡電話：02-2376-7779

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 文章名
姓名

第八屆憲法解釋之理論與實務學術研討會，中央研究院法律學研究所，

研討會名稱 研討會主辦單位

頁 53，2014 年 7 月。

引註頁 出版年月

(六) 法律資料：

商標法第 37 條第 10 款但書。

司法院釋字第 245 號解釋。

最高法院 84 年度台上字第 2731 號民事判決。

經濟部經訴字第 09706106450 號訴願決定。

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

最高行政法院 103 年 8 月份第 1 次庭長法官聯席會議決議。

經濟部智慧財產局電子郵件 990730b 號解釋函。

(七) 網路文獻：

林曉娟，龍馬傳吸 167 億觀光財，自由時報，

作者姓名 文章名 網站名

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

網址 (最後瀏覽日：西元年/月/日)

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

（一）專書範例：

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

（二）期刊範例：

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

（三）學術論文範例：

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

（四）網路文獻範例：

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

（五）法律資料範例：

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

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

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@tippo.gov.tw
經濟部網址 : www.moea.gov.tw
智慧財產局網址 : www.tippo.gov.tw

ISSN 2311-398-7



ISSN: 2311-3987
GPN: 4810300224