

專利話廊

繞個路走的思考模式-面對執著的審查委員時

杜燕文 通過中國專利代理師資格考試



在我國專利實體審查制度中，若擬作出對申請人不利的決定時，應予申請人申復的機會，此為行政程序法所明定，再加上我國專利法中的再審查制度明定應由不同於初審的另一位審查委員審理，申請人提出發明專利申請或設計專利申請，自申請若未獲准仍可提再審查，在主管機關的審查過程中，即有多次與不同的審查委員對話的機會。

對於申請人而言，一旦案件進入再審查階段，並再次收受主管機關的審查意見通知函時，代表該申請案能取得專利權的機會是較低的，因不同的初審及再審查審查委員，均有其理由認定該申請案違反專利要件。

申請人面對此狀況時，一般的策略，即是不斷地以技術說明或審查基準中的觀念論述，與再審查的審查委員再次對話。最常見之不予專利事由大多為「不具進步性」，申請人不管是以書面說明或請求面詢，均是希能試著說服審查委員接受，該申請案之技術特徵與引證前案是有差別的。

然而，此型態的比對論述，從初審階段到再審查階段，縱使是面對不同的審查委員，就是不斷地說明技術特徵的差異，縱使採用多種不同型態的比對方式，仍不脫離互辯好、壞的主觀思維，但「您認定的好，並不盡然是我認為的優」，能說服審查委員的機率並無法明顯提高；倘若，各階段的引用前案均是相同，除了採用不同型態的比對方式來說服審查委員外，應無他法，但若各階段的引用前案有差異，是否有引導審查委員換個思維的機會？

面對審查委員的執著，特以兩件案例的申復策略提供不同的思維：

1. A 案，車輛管理系統案件

A 案於提出申請後，於第一次審查意見通知函中以 CN 前案(中國大陸前案) 認定 A 案不具進步性，經提出申復程序後，初審審查委員認為並未克服原來的理由，正式發出初審核駁審定書，經申請人提出再審查後，再審查審查委員不再提及 CN 前案，於再審查第一次審查意見通知函中，另以 US 前案(美國前案) 認定不具進步性。

申請人針對再審查第一次審查意見通知函所進行的申復，除了針對 US 前案 與 A 案在技術上的差別進行說明外，於申復理由的前段即提出了兩點論述：

--A 案屬車輛的管理系統，US 前案 屬車輛的診斷系統，CN 前案 也是屬車輛的診斷系統，於此類系統流程的案件，不同的應用領域，流程的差異就會較顯著，若再審查委員不再提及初審引用之 CN 前案，應是接受 A 案與 CN 前案 因屬不同應用領域，故在流程上有區別，但再審查委員再提出同領域的 US 前案 來認定 A 案不具進步性，恐有自行推翻 A 案與 CN 案有區別的看法。

--申請人於再審查時主動提及主張 A 案優先權的美國申請案，該美國申請案經美國專利局審查後，已取得專利權，該美國申請案的經美國專利局審查前歸為國際分類 G07C 及 G06Q，屬管理類，再審查提出之 US 前案 的國際分類為 G01M 及 G01R，屬測試類，與 A 案所強調的數據管理無關連。

因此，經申請人提出上述兩點訴求及技術差異的說明後，A 案順利取得發明專利權。

2. B 案，機車懸吊結構案件

B 案於提出申請後，於第一次審查意見通知函中，以 TW-1 前案(臺灣前案) 認定不具進步性，經提出申復後，初審審查委員再發出第二次審查意見通知函，以 TW-1 前案 再結合 US 前案 認定不具進步性，申請人再提出第二次申復後，初審審查委員又再發出第三次審查意見通知函，以 TW-1 前案 另結合 CN 前案 認定不具進步性，至此，申請人認為初審審查委員連續 3 次以不同的前案組合否定 B 案，實過於主觀，故放棄申復程序，官方隨即



發出初審核駁審定書。申請人提出再審查申請，再審查審查委員再發出再審查第一次審查意見通知函，函中上述三前案均未再提及，而是另以 TW-2 前案與 TW-3 前案結合認定 B 案不具進步性。

申請人針對再審查第一次審查意見通知函所進行的申復，除了以二 TW 前案的組合不足以證明 B 案不具進步性外，於申復理由的前段即提出了兩點論述：

--初審審查委員三次審查意見中，所持的論點一直在改變，原以單一前案認定不具進步性，而後改以組合 US 前案，之後又另組合 CN 前案，可見初審審查委員對於技術的認定一直在改變。

--再審查審查委員未再提及原先的前案，代表已認定 B 案的技術特徵有別這些前案，然其再提出之二 TW 前案卻與原先的初審時引用的前案技術接近度頗高，故除了以圖式說明此事實外，也明述對審查委員所提的理由不解。

因此，經申請人提出上述兩點訴求及技術差異的說明後，B 案也順利取得發明專利權。

上述兩案的策略，除了必要的技術論述外，將審查歷程中的前案作了完整的檢視，利用前案間的關連及前後審查委員間的思維盲點，讓審查委員能接受，因此，藉由不同的思考模式導引審查委員的處理策略，也可作為類似案件處理的借鏡。

新型專利權人該如何正當行使專利權？

鄭博軒

一、前言

筆者於先前第 217 期 (2019/04/25) 的雙週專利電子報，所舉出智慧財產法院的兩個判例中，其中案例 1 (智慧財產法院 105 年民專上字第 30 號) 智慧財產法院認為專利權人於行使專利權時雖未提示新型專利技術報告，但已盡相當之注意義務而無侵權之故意及過失，經被告上訴至最高法院 (最高法院 107 年台上字第 2360 號)，而最高法院判決發回更審，目前智慧財產法院廢棄原判決 (108 年民專上更(一)字第 1 號)，認為專利權人 (下稱被上訴人) 有不當行使或濫用專利權之情事，這當中有哪些因素導致此案例會有如此翻盤的情勢，值得我們更進一步的深入去探究。

二、法院判決理由

本件主要爭點其中包含被上訴人之行為，是否為行使專利權之行為以及是否違反專利法第 116 條之規定？被告 (下稱上訴人) 依專利法第 117 條、修正前公平交易法第 31、32 條規定，請求被上訴人負損害賠償責任，是否有據？經查被上訴人向媒體發布新聞稿具體指明上訴人侵害被上訴人之新型專利為行使專利權之行為；而依據修正後專利法第 116 條：「新型專利權人行使新型專利權時，如未提示新型專利技術報告，不得進行警告」之規定，認為提示新型專利技術報告進行警告雖非為行使新型專利權之前提要件，然而，如未提示並警告而被行使者質疑其專利權時，仍需提示技術報告，始能有效行使其專利權，故提示新型專利技術報告應為主張其權利之要件之一，未經提示技術報告進行警告後，應不得主張其新型專利，因此將「提示」、「警告」列為主張本法侵權行為態樣之先行程序。依據修正後專利法第 117 條「新型專利權人之專利權遭撤銷時，就其於撤銷前，因行使專利權所致他人之損害，應負賠償責任；但其係基於新型專利技術報告之內容，且已盡相當之注意者，不在此限。」之規定，除要求其行使權利係基於新型專利技術報告 (權利有效性之客觀判斷資料) 之外，「且」須盡相當之注意，二者缺一不可，且應由新型專利權人就上開免責之要件負舉證之責任，故得請求被上訴人負損害賠償責任。

三、本文見解

在本判決中，可得知當新型專利權人欲主張其權利時，提示新型專利技術報告確實為其中之一必要條件，因此看似已忽視了修法前修正理由中所提及有關申請新型專利技術報告可能耗費時日，而導致權利人損害擴大之情事，但針對此情形目前也無進一步的配套措施，至於新型專利權人欲行使專利權前，除了等待新型專利技術報告外，是否有其他途徑用以降低損害也值得進一步探討。另有關專利法修法前第 117 條針對新型專利權人已盡相當之注意義務部分，其中立法理由提及在審慎徵詢過相關專業人士 (律師、專業人士、專利師) 之意見，而對其權利內容有相當之確信後，始行使權利，似不宜逕行課以責任。然從本判決中被上訴人委請專利事務所完成的分析比對報告卻被法官認為與上訴人之系爭產品有無侵害專利權及系爭專利是否有無效之事由均無關，因此表面上看似有做到「盡相當之注意義務」，但實質上所產出之結果因與侵權與否以及專利是否有效無關反不被採信，由此可知盡相當之注意義務包含了是否有確實執行徵詢相關專業人士有關「系爭產品有無侵害專利權」及「系爭專利是否有無效」這兩條件，顯見修正後之專利法第 117 條規定課予新型專利權人較修正前高之注意義務，但實際上是否完備了前述兩條件即等於盡相當之注意義務，則有待後續相關判例再做進一步的確認。

本判決的另一關鍵點在於被上訴人以十分接近於先前技術之內容申請系爭新型專利，且於該專利核准公告後不久，又未申請新型專利技術報告且無正當理由之情形下，即提起民事侵權訴訟求償無依據之高額賠償，再加上被上訴人之營運長利用新聞媒體擴大影



響力，貶損上訴人營業上之信譽，法院認為此一連串的動作，不論是否為專利權人，皆符合了不當行使或濫用專利權之行為，必須一視同仁，否則有違其立法目的，即為了強化規範任何欲行使專利權之人，以維持市場公平之競爭行為。

綜觀上述，此案例之發展會有此局面，其成因看似與被上訴人一連串有目的性且未考慮周全之行為息息相關，姑且不論被上訴人之心態，就其針對各行使專利權應具備的條件的確是執行的不夠確實，從無正當理由不能依法申請新型專利技術報告，委託之事務所其提供之分析報告並非針對有無侵害專利權及專利是否有無效進行分析，以及無視於自身專利存在著相當的不安定性及不確定性等種種因素，相信都是導致敗訴的主要成因之一。新型專利權人該如何正當的行使專利權，以目前看來有三個必要備妥文件，第一、智慧局出具之新型專利技術報告，第二、由公正第三人製作有關係爭產品有無侵害專利權之報告，以及第三、由公正第三人製作有關係爭專利是否有無效之報告，藉由出具以上相關的文件證明已盡相當之注意義務，始能達到為正當行使專利權之門檻。

但回過頭站在專利權人的立場思考，當今日專利權人欲行使專利權時，除了依照相關的法規執行外，是否還存在著其他不確定的因素在內，例如就盡相當之注意此條件，其實質內容以及所要達到的程度為何並無明確之規範，容易造成專利權人在行使權利上無從遵循而造成困擾，因此建議，對於專利權人如何合法的行使專利權，應明確列出標準作業程序及應備妥之相關證明文件，如此專利權人才能明確的依循該有的步驟執行，後續在判斷是否為合法的行使專利權時，更能夠減少爭論的空間。

參考資料：

- 1、智慧財產法院 105 年民專上字第 30 號。
- 2、最高法院 107 年台上字第 2360 號。
- 3、智慧財產法院 108 年民專上更（一）字第 1 號。