

專利話廊

訴訟繫屬中之專利更正是否為訴之變更

江郁仁 律師



按智慧財產案件審理法第 16 條之規定：當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止之原因者，法院應就其主張或抗辯有無理由自為判斷，不適用民事訴訟法、行政訴訟法、商標法、專利法、植物品種及種苗法或其他法律有關停止訴訟程序之規定。前項情形，法院認有撤銷、廢止之原因時，智慧財產權人於該民事訴訟中不得對於他造主張權利。依此規定提出抗辯即為專利訴訟中被控侵權人經常作為防禦手段之無效抗辯，而在面對無效抗辯時，專利權人常見的應對方法則係透過更正來克服關於專利有效性之挑戰。不過在專利民事侵權訴訟繫屬之狀態下提出專利更正時，依智慧財產案件審理細則第 32 條規

定，關於專利權侵害之民事訴訟，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，得即為本案審理裁判之情形外，應斟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。倘法院未斟酌更正程序之進行程度，則可能有判決違背法令之虞，此可參最高法院 107 年度台上字第 1970 號判決。惟若當專利更正獲准時，對於訴訟有何影響，是否會構成訴之變更或追加呢？

最高法院 108 年度台上字第 2129 號判決指出，按所謂訴訟標的，係指經原告主張並以原因事實特定後請求法院審判之實體法上法律關係即權利義務關係，凡基於不同之原因事實所主張之權利，即為不同之訴訟標的。又不變更訴訟標的，而補充或更正事實上或法律上之陳述者，非為訴之變更或追加，民事訴訟法第 463 條準用第 256 條定有明文。該案中最高法院又進一步說明，若於第一審即主張系爭產品落入系爭專利請求項 1、11 之文義及均等範圍，嗣系爭專利雖經更正，惟其申請更正之內容屬於申請專利範圍之「擇一選項」刪除，或技術特徵進一步界定，均屬申請專利範圍之減縮，仍包含於原主張之申請專利範圍內，且係合法之更正，應予准許。亦即上訴人主張之原因事實同一，非屬不同之訴訟標的，因此以本件之訴訟標的未有變更，原審據此認定而為判決，自無可議。

然而並非所有專利更正均為補充或更正事實上或法律上之陳述，亦有可能構成訴之變更。在前揭最高法院之判決中，提及另案最高法院 104 年度台上字第 1651 號判決，即認定有訴之變更。在該案例中，專利權人於第一審以被控侵權人所製造之系爭產品侵害更正前系爭專利申請範圍第一項，請求賠償損害，嗣在第二審主張系爭產品侵害更正後系爭專利申請範圍第一項，而請求損害賠償。然更正後之申請專利範圍第一項，實係包括原申請專利範圍第二項，而現行專利申請實務，關於專利之撰寫，均係以單一項次代表發明人所欲保護之技術思想，因此原則上每一個項次，無論是獨立項或附屬項，只要具備可專利要件之技術思想，均係一單獨之權利。準此，於第二審依更正後之申請專利範圍第一項為請求，乃訴訟標的變更，應屬訴之變更，不過該變更與第一審請求之基礎事實同一，自應准予變更。

承上，按當事人在第二審為訴之變更，係撤回原訴而提起新訴者，原訴已因訴之准許變更而視為撤回，第一審法院就原訴所為之判決，因此失其效力，第二審法院僅得就變更之新訴審判，不得就第一審之原訴更為裁判。若認定屬訴訟標的變更，乃訴之變更，則上訴人在第一審原訴之訴訟繫屬，即應因訴之變更而消滅，第一審就原訴所為之裁判，因合法的訴之變更而當然失其效力。此時僅得就變更之新訴審判，若仍維持第一審所為之判決，論知駁回上訴人之上訴，顯就已失效力之原訴為裁判，而就變更之新訴未加以裁判，程序上即有重大瑕疵。



從上述最高法院之判決中，可知悉專利更正是否構成訴之變更，需視更正內容而定，就具體個案之情況加以判斷。且若經認定屬於訴之變更，相關審理程序亦須隨同調整，否則將造成判決違背法令，成為上訴最高法院之事由，影響訴訟之終結，對此宜多加留意。





取代智慧手機的智慧眼鏡？

蔡順興 副理

一、前言：

今年在 COVID-19 疫情尚未獲得控制的情況下，Apple 仍於下半年陸續發表手機、手錶、平板及筆電等新產品，但仍未有果粉引頸期盼關於 Apple Glass 的「one more thing」驚喜；關於穿戴式裝置技術，可往前追溯至有穿戴式電腦 (Wearable Computer) 之父稱號的 Steve Mann 在 1970 年代，利用攝影機以及顯示設備搭配電腦運算，即時修正人眼所看到的景象，改善焊接工人進行焊接時產生不適感的困擾，在 1980 年代為攝影師著手開發大型輔助穿戴裝置「Digital Eye Glass」，以介導實境 (Mediated Reality) 的方式提供文字、圖片、視訊及音訊等功能，並且早在 Google Glass 上市前，Steve Mann 已在 1999 年開發出 EyeTap 智慧眼鏡。

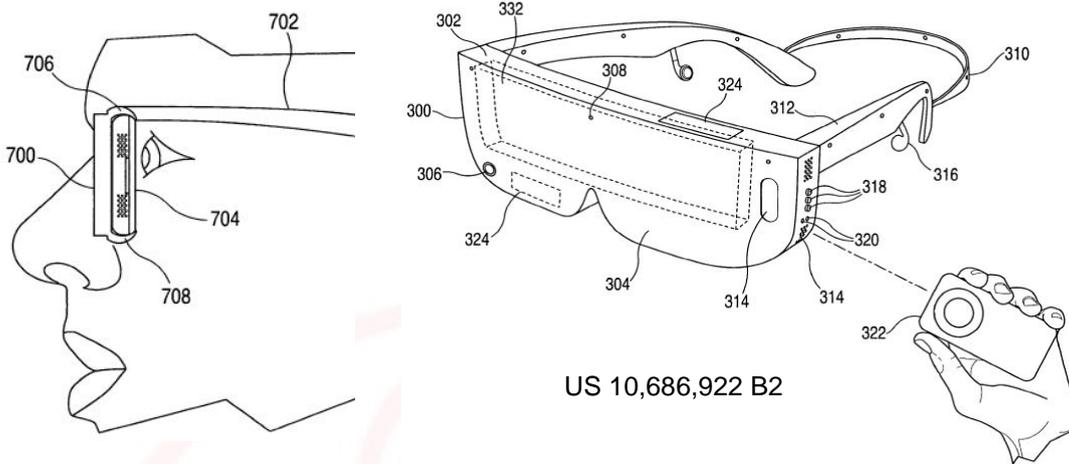
二、智慧眼鏡：

智慧眼鏡 (Smart Glass) 或虛擬實境眼鏡 (Virtual Reality Glass) 屬於一種「光學頭戴式顯示 (Optical Head-mounted Display)」裝置，主要透過將電腦畫面投射在眼鏡的鏡片上，並且以即時運算處理的方式，透過雲端運算與辨識技術，讓配戴者可同時看到眼前景象與抬頭顯示器 (Head-up Display, HUD) 的輔助資訊或是修飾過的擴增實境 (AR) 畫面，讓配戴者能即時做出各種資訊的參考與判斷，因此智慧眼鏡除了能提供影音的娛樂效果外，亦可輔助技術人員和現場服務、維修、醫療、製造等產業的工作人員，提高其工作效率。目前包括 Microsoft、Amazon、Google、Snap、Facebook、Apple、Sony、Samsung、Magic Leap 及 Epson 等公司，陸續開發不同形式的智慧眼鏡或頭戴式相機；根據相關的研究數據顯示，全球智慧型眼鏡市場預估將於 2024 年超過 600 億美元。目前智慧眼鏡無法普及化的原因，除了需克服鏡片的光學技術以外，同時受限於網路速度，但近幾年隨著 5G 通訊相關設備及技術的日漸成熟及發展，使得擁有智慧眼鏡的想法逐漸朝向可實現與普及的方向邁進，因此，智慧眼鏡是否能取代智慧手機，成為下個世代的主流，令人拭目以待。

三、Apple Glass：

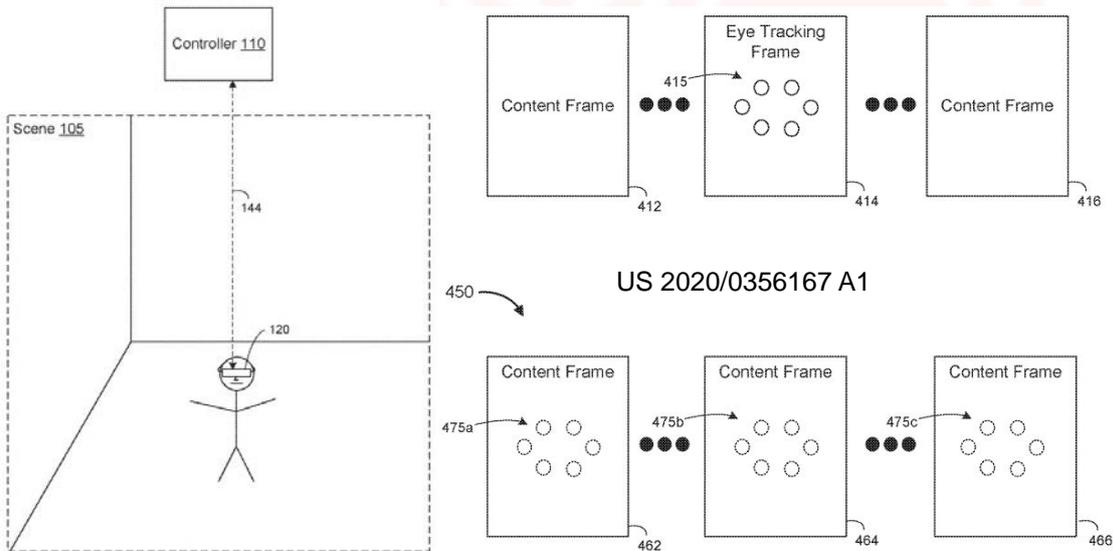
日前 Jon Prosser 透露 Apple Glass 的詳細訊息，包含定價、鏡片規格、充電模式、操控方式以及光學雷達感測器等相關訊息，YouTuber 頻道「the Hacker 34」也上傳「認識 Apple Glass」的概念影片，介紹如何配對、硬體規格及相關功能等，讓配戴者可透過鏡片瀏覽各項重要資訊，例如：交通、天氣、訊息、今日活動狀態等等，目前預估 Apple Glass 將於 2022 或 2023 年問市。

上述有關 Apple Glass 的訊息，除了可於各大網站得知，亦可透過專利五大局所公開或公告的 Apple 專利申請案或專利案，一窺 Apple Glass 的相關訊息。Apple 早在 2013 年前即投入智慧眼鏡的相關研究、專利申請及佈局，例如美國專利商標局 (USPTO) 2020 年 6 月核准之「Head-mounted display apparatus for retaining a portable electronic device with display」專利 (US 10,686,922 B2)，該裝置透過數個鏡片及光學元件，讓距離人眼附近的影像不會有失焦的情形。



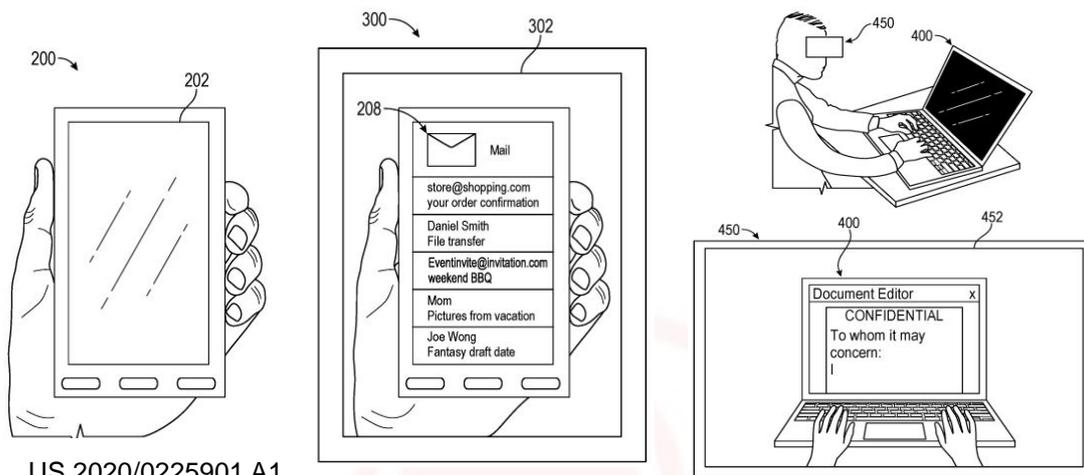
US 10,686,922 B2

USPTO 於 2020 年 11 月公開一件與 Apple Glass 相關的眼球追蹤方法及裝置「Method and device for eye tracking with content-embedded glints」專利申請案(US 2020/0356167 A1)，亦可窺見 Apple 想透過眼球的動作來達到控制螢幕的目的，藉以應用於 Apple Glass 上。



US 2020/0356167 A1

USPTO 於 2020 年 6 月亦公開另一件可透過 Apple Glass 進行應用的防窺螢幕「Privacy screen」專利申請案 (US 2020/0225901 A1)，使用者需要戴上 Apple Glass 才能看見 iPhone、iPad 或 Mac 等螢幕的內容，因此，除了配戴者以外無法窺見其螢幕所顯示的相關內容，亦是提高 Apple Glass 的應用範圍及實用性，藉以提供使用者更隱密及全面性的功能。



US 2020/0225901 A1

四、結語：

由前述內容可知 Apple 在智慧眼鏡的佈局及規劃相當廣泛，智慧眼鏡是將來相當重要的發展項目之一，而由其衍生出的相關專利亦會出現群聚與集中的情形，所以對於想從事或研發與智慧眼鏡相關的發明人或公司，筆者建議需在專利上有完整的規劃及策略，方能在智慧眼鏡激烈競爭的戰場上取得先機；進一步，配合我國設計專利審查基準於今年 11 月 1 日生效的修正內容，有關電腦圖像及圖形化使用者界面的部分，不再受限於各類電子產品之顯示裝置，可適用「電腦程式產品」等不具實體形狀之軟體或應用程式，逐步與美國、日本及歐盟 (EU) 接軌，因此有關投影或 VR 等技術所產生具有視覺性外觀的圖像設計，亦可於我國取得設計專利的保護，筆者認為未來與其相關的設計專利，亦會隨著 Apple Glass 等智慧眼鏡的問世與普及，而有逐漸增加的趨勢，值得持續觀察其對於設計專利的影響及相關衍生的問題。