

專利話廊

專利權經多次讓與時，應注意讓與登記之連續性

林美宏 律師



前言

一般探討專利有效性時通常聚焦在產業利用性、新穎性、進步性等實體事項之審查，程序事項較容易被忽略。例如：專利之真正專利權人為誰？當專利權核准註冊後曾經轉讓他人，最後登記之受讓人是否合法受讓涉案專利？若經多次讓與，其專利讓與是否連續？本文將據智慧財產法院104年度行專訴字第79號判決及105年度行專訴字第9號判決之案例以說明程序事項檢視的重要性。

案情摘要：

系爭專利為一醫藥之化學組成物，業經原處分機關智慧財產局（下稱智慧局）准予註冊，專利期間自民國（下同）85年12月11日起至105年7月2日止。原告於100年4月11日以其違反核准時即83年1月21日修正公布之專利法第20條第1項前段、第1項第1款及第2項之規定，對之提起舉發。參加人（系爭專利登載之專利權人）乃多次提出申請專利範圍更正本，最後一次係於103年9月12日提出說明書及申請專利範圍更正本（下稱「系爭更正案」），案經智慧局審查並於103年12月2日做成「103年9月12日之更正事項，准予更正。請求項1至2舉發成立應予撤銷。請求項3舉發駁回。」之審定。

其後原告與參加人分別就不利於己的部分提起訴願，經濟部訴願審議委員會審理後就兩訴願案均做出不利於原告之訴願決定（A、B），是以原告分別就兩訴願決定提起行政訴訟，智慧財產法院審理後分別做出104年度行專訴字第79號判決及105年度行專訴字第9號判決，兩判決均認定系爭專利於第三次讓與登記時有不連續之情形（即荷蘭商輝瑞愛爾蘭藥廠 ≠ 愛爾蘭商輝瑞愛爾蘭藥廠，參下方專利權讓與及授權異動表），參加人未取得系爭專利權，亦即參加人非為受讓系爭專利之真正專利權人，因此系爭更正案之申請，尚非合法。從而，原處分就系爭更正案為准予更正之審定，即有未洽，且訴願決定A未加指摘而予維持，亦非妥適；又訴願決定B逕依更正後之系爭專利申請專利範圍為審查依據，進而認定舉發證據之組合不足以證明更正後系爭專利請求項1、2不具進步性，即有違誤。故智慧財產法院認定原告訴請撤銷原處分／訴願決定，為有理由，應予准許，爰將各相關之原處分／訴願決定撤銷，由被告機關依判決所示之法律見解，另為適法之處分／決定。

案件爭點：

本案件最根本的爭議應為如下之程序爭點--參加人「輝瑞愛爾蘭藥廠私人無限責任公司」是否非真正專利權人而不得申請更正？

系爭專利之讓與登記有不連續之情形：

依智慧局專利權讓與登記審查實務，於權利主體發生變更時，應檢具相關證明文件向智慧局辦理讓與登記，始得對抗第三人；惟於當事人間，登記並非契約之生效要件，專利權如經一次以上連續讓與，則應檢具其間權利連續讓與之相關證明文件，以證明實體權利讓與事實之存在。因此，有關係爭專利歷次讓與過程是否連續、參加人是否合法受讓而取得系爭專利等疑義，即應由歷次讓與登記申請人向智慧局辦理系爭專利讓與登記所檢送之申請書及證明文件加以判斷。

由下表內容可知，系爭專利第三次讓與登記之讓與人為愛爾蘭商·輝瑞藥廠（依愛爾蘭法律設立之無限責任公司），此與系爭專利第二次讓與登記之受讓人荷蘭商·輝瑞愛爾蘭藥廠（依荷蘭法律組織設立之公司），二者設立之法律依據並不相同；換言之，系爭專利第二次讓與登記之受讓人與系爭專利第三次讓與登記之讓與人，在法律上並非同一之權利義務主體，故系爭專利之權利讓與乃具有不連續之瑕疵。

日期 (以智慧局發文核准登記日為生效日)	專利權人	讓與人	授權異動	備註
85.12.11 (專利權始日)	(比利時商)輝瑞研究及開發公司			
88.7.12 (第一次讓與)	(美商)輝瑞股份有限公司	(比利時商)輝瑞研究及開發公司	88.4.28 申請授權 (台商)輝瑞大藥廠實施	88.4.21 申請讓與
94.5.2 (第二次讓與)	(荷蘭商)輝瑞愛爾蘭藥廠	(美商)輝瑞大藥廠(原中譯名：美商輝瑞股份有限公司)	(台商)輝瑞大藥廠 (~105.7.2)	94.4.19 申請讓與及變更公司中譯名
100.12.13 (第三次讓與)	(愛爾蘭商)輝瑞愛爾蘭私人無限責任公司 (即本件參加人)	(愛爾蘭商)輝瑞愛爾蘭藥廠 證明文件： 1. 讓與契約 A (2003年12月1日)： 讓與人： (愛爾蘭商)輝瑞愛爾蘭藥廠 受讓人： (愛爾蘭商)輝瑞愛爾蘭藥廠合夥事業 2. 讓與契約 B (2011年1月31日)： 讓與人： (愛爾蘭商)輝	同上	100.11.09 申請讓與

		瑞愛爾蘭藥廠合夥事業 受讓人： (愛爾蘭商)輝瑞愛爾蘭藥廠私人無限責任公司		
101.07.08	(愛爾蘭商)輝瑞愛爾蘭私人無限責任公司		(台商)輝瑞大藥廠股份有限公司 (專屬期間 101.1.1~105.7.2)	101.06.15 申請變更授權型態為專屬授權

智慧局登記系爭專利之專利權讓與及授權異動表 (摘自前揭判決之附表)

參加人雖主張其辦理第二次讓與登記申請時，將受讓人輝瑞愛爾蘭藥廠誤繕為一依據「荷蘭法」成立之「公司」，實則輝瑞愛爾蘭藥廠係依據「愛爾蘭法」成立之「合夥事業」(Pfizer Ireland Pharmaceuticals, (愛爾蘭商)輝瑞愛爾蘭藥廠合夥事業，參加人亦稱其為「PIP合夥事業」)，並提出諸多佐證；然均不獲法院採信，原因例示如下：

- 第二次讓與契約書及專利權讓與登記申請書均已明確載明受讓人名稱及國籍：按解釋意思表示，應探求當事人之真意，不得拘泥於所用之辭句，民法第98條定有明文。又解釋契約，固須探求當事人立約時之真意，不能拘泥於契約之文字，但契約文字業已表示當事人真意，無須別事探求者，即不得反捨契約文字而更為曲解(最高法院104年度台上字2486號判決意旨參照)。查第二次讓與契約已明確載明受讓人荷蘭商·輝瑞愛爾蘭藥廠之設立國準據法與組織型態，為依「荷蘭法」設立之「公司」，此與參加人主張實際受讓人為依據「愛爾蘭法」成立之「合夥事業」，二者不論設立國準據法或組織型態迥不相同，顯然不具同一性，況且如有誤繕受讓人之情事，讓與人之代表人及受讓人之代表人豈有於受讓人輝瑞愛爾蘭藥廠(Pfizer Ireland Pharmaceuticals)之成立準據國法，特別於標示底線處，以手寫方式記載「the laws of 『the Netherlands』」等文字，而再行親筆簽署之理？此外，該專利權讓與登記申請書亦記載受讓人為荷蘭商·輝瑞愛爾蘭藥廠，故應堪認讓與人美商·輝瑞大藥廠與荷蘭商·輝瑞愛爾蘭藥廠於94年1月20日簽署系爭專利讓與契約時，即已生系爭專利移轉之效力，而由受讓人荷蘭商·輝瑞愛爾蘭藥廠取得系爭專利之專利權。
- 荷蘭商·輝瑞愛爾蘭藥廠曾以專利權人地位自居向原告發函：荷蘭商·輝瑞愛爾蘭藥廠於前述第二次讓與登記後，曾委請律師於100年6月23日寄發專利侵權警告函予原告，於函中明確主張其為系爭專利之專利權人。可見，荷蘭商·輝瑞愛爾蘭藥廠於簽訂系爭專利第二次讓與契約後，亦係以系爭專利之專利權人地位自居並行使權利。由此可知，對第二次讓與契約之受讓人為荷蘭商·輝瑞愛爾蘭藥廠之理解，乃符合當事人讓與系爭專利權之締約真意，並無參加人所謂受讓人應為愛爾蘭商·輝瑞愛爾蘭藥廠合夥事業之誤繕情事。

基於系爭專利第三次讓與登記具有不連續之瑕疵，加上誤繕一事不被法院採認，是以不論是專利權讓與登記申請書記載讓與人愛爾蘭商·輝瑞藥廠或參加人主張之讓與契約書B讓與人「PIP合夥事業」，均難認已取得系爭專利權，自無從將系爭專利再讓與參加人，故參加人並未取得系爭專利權，非為受讓系爭專利

之真正專利權人，因此參加人所提出之系爭更正案申請，即非合法。

結語

系爭專利第三次讓與登記既有不連續之瑕疵，則系爭專利權原則上應仍歸由第二次讓與登記之受讓人荷蘭商·輝瑞愛爾蘭藥廠所有，惟如參加人主張第二次讓與登記之受讓人荷蘭商·輝瑞愛爾蘭藥廠於客觀上並不存在一事屬實，則系爭專利之專利權人應為第二次讓與登記之讓與人美商·輝瑞大藥廠。又，即便參加人能證明誤繕情事屬實且為法院所採信，參加人欲主張其讓與之意思表示錯誤，行政程序法及專利權法皆未有類似規定，應類推適用民法有關意思表示錯誤之規定以撤銷其意思表示，惟其撤銷權亦早已因逾越民法第90條所定一年之除斥期間而歸於消滅，故其結局與上揭判決結果應無太大差異。而當系爭更正案被認定為不合法時，被告機關即應依更正前之系爭專利申請專利範圍來判定系爭專利請求項是否具備專利要件，在通常情形下，系爭專利因此被認定為無效之機率極高。

由上述案例觀之，程序事項之是否完善對於專利權人之權益影響甚大，讀者於辦理專利登記事項時應審慎為之。

106 年設計專利之圖式製作須知重點整理及實務操作

陳翔龍

一、前言

智慧財產局為配合設計專利實體審查基準之相關規定，於106年7月20日發布修正「設計專利之圖式製作須知」(下稱須知)，規範設計專利之圖式之揭露方式、表現不主張色彩之視圖、圖式應具備之視圖的一般原則及新增圖像設計範例等相關章節內容。在新版的須知更明確的指出圖式的製作時應具備的條件及原則。

二、圖式之揭露的一般原則

● 墨線圖的繪製方式相關規定：

墨線圖繪製之設計表面如有陰影或凹凸起伏變化者，宜添加陰影線之方式表現。

被遮蔽且無法窺見之物品內部或其他部分的隱藏線，不得以「虛線」形式繪製於圖式。

實際表面所呈現之「車縫線、接合線、折線」等主張設計之部分的形狀及花紋時，則得以「虛線」形式呈現，必要時得於設計說明中簡要敘明之。

實務操作時：

雖設計專利製圖是依工程製圖法繪製，但因虛線或斷線是用來表示不主張設計之部分的元件或環境，故設計之六面視圖不需繪製隱藏線；而在「車縫線、接合線、折線」等特別情況可使用虛線，但需於說明書中說明虛線之作用；當設計中有「不主張設計之部分」及「車縫線、接合線、折線」兩種虛線同時存在時，應調整線性使兩種表示方式有所區隔。

● 電腦繪圖及照片的表現方式應避免圖檔解析度不足所產生鋸齒狀邊緣。

● 其它事項說明

繪製六面視圖時，只能在墨線圖、電腦繪圖或照片三者之間選擇其中一種方式，不得將六面視圖以墨線圖、電腦繪圖或照片之其中二者或三者混合使用組成一套六面視圖(如圖1)。



圖 1

實務操作時：

六面視圖需統一由同一種方式送件不能混用，須知中並未提及六面視圖與立體圖是否也需以統一的方式送件，似於須知內容刻意保留其可能性，但實務上還是盡可能以立體圖與六面視圖相同方式提出申請，避免造成不必要的修正及後續問題。

● 表現不主張色彩之視圖

申請整體設計、圖像設計或成組設計時，其設計不主張色彩者，圖式應以墨線圖、灰階電腦繪圖或黑白照片之方式呈現，不得於圖式呈現其色彩(如圖2)。

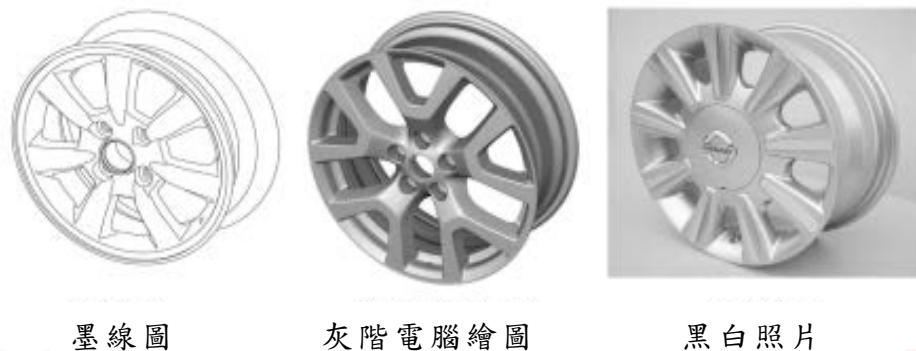


圖 2

申請部分設計時，其設計不主張色彩者，應以虛線、斷線或其他方式等明顯區隔「主張設計之部分」和「不主張設計之部分」，若難以虛線、斷線或其他方式等明顯區隔時，申請人得以單一顏色之遮蔽方式呈現「不主張設計之部分」，並應於設計說明記載。

若圖式揭露內容包含「主張設計之部分」與「不主張設計之部分」時，其二者應以可明確區隔之表示方式呈現，例如實虛線、半透明填色、灰階填色、圈選或其他等方式呈現(如圖3)。



圖 3

實務操作時：

在區隔「主張設計之部分」與「不主張設計之部分」之設計時，雖可使用

上述的方式呈現，原則上需保持圖式單純化，避免使用多種表現方式混用，只需將「主張設計之部分」與「不主張設計之部分」明確區隔呈現即可。

三、圖式應具備之視圖的一般原則

● 足夠之視圖

所謂足夠之視圖，係指圖式所包含之視圖應足以充分表現該設計之各個視面，以構成申請專利之設計的整體外觀。一般揭露方式及應注意事項如下：

- (1) 一個立體圖搭配六面視圖。
- (2) 以完整揭露之數個立體圖取代六面視圖。
- (3) 每個視圖應大小比例一致。
- (4) 每個視圖下方應標示視圖名稱。

實務操作時：

在足夠之視圖方面原則上會以一個立體圖搭配六面視圖，但有些特殊情況如申請物品過大，得使用數個立體圖取代六面視圖，但需注意取代六面視圖之立體圖必須明確揭露六個面向的特徵；通常一個立體圖可表現三個面向的特徵，所以至少需二個立體圖以上方能明確揭露。

● 明確揭露

設計之圖式，除應具備足夠之視圖外，其各視圖也應明確且充分揭露所主張設計之外觀，若所欲請求保護之範圍沒有清楚界定者，將視為該申請專利之設計並未明確揭露。

實務操作時：

在明確揭露方面雖已提供足夠的視圖提出申請，但部分申請案因特徵過小或無法輕易觀察出相關位置等，需增加放大圖、剖面圖、分解圖等視圖，才能使申請標的明確揭露。

● 立體輪廓及凹凸變化

當設計專利之設計為立體者，以墨線圖繪製時，為使該圖式能明確表現該設計之空間立體感及表面之凹凸變化，適當繪製陰影線，將更能明確揭露其立體變化。惟須注意的是「不主張設計之部分」不可繪製陰影線，否則可能導致與所欲保護之範圍發生混淆的情事。

四、結語

以上為筆者詳讀106年須知後，整理出較重要的一些圖式製作要點，依尋著這些要點及這半年的實務操作情況，必更能完整的將欲保護的專利範圍，透過法規順利的提出申請以取得專利。