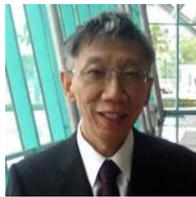


專利話廊

當專利訴訟碰上訴之變更或追加（下）

蔣文正 律師



7、請求項次之變更或追加：

1、請求項變來變去：

在 102 年度民專訴字第 51 號之案件中，原告起訴時先主張被告侵害系爭專利申請專利範圍第 1、2 項，經被告答辯抗辯系爭產品並未侵害，且上開請求項亦屬無效之具體回應後，原告具狀變更主張被告侵害其系爭專利申請專利範圍第 4 項，而捨棄第 1、2 項之主張。當被告又依第 4 項具狀提出答辯後，法院於而後兩次庭訊時，即就第 4 項是否成立侵權、是否有效等爭點，曉諭兩造補正相關書證，並曉諭被告就系爭專利申請專利範圍第 4 項之有效性抗辯不得再提新引證，另命原告應於 3 周內提出第 4 項之勘驗方法，詎原告又再具狀增加主張被告侵害其系爭專利申請專利範圍第 1、2、3 項，法院認為原告上開變更顯係逾時提出攻擊方法，且嚴重延滯本件訴訟之進行，是應以系爭專利申請專利範圍第 4 項為審理。一審法院審理後，以被告提出之被證 2、5 之組合，足以證明系爭專利申請專利範圍第 4 項不具進步性，而駁回原告之訴。原告不服上訴二審法院，二審法院（103 年度民專上字第 22 號判決）與一審法院不同見解，認為原告可就系爭專利請求項 1 至 4 主張侵害，其理由略為：「凡同一事實關係，依據實體法之權利構成要件，產生不同之請求權時，每一請求權均能獨立成為一訴訟標的。職是，訴訟標的為原告起訴請求法院審判之對象，此訴請審判之對象標的，通常為法律關係。因上訴人主張被上訴人侵害其系爭專利權，不論為侵害何請求項，均得各別成為請求法院審判之對象，而基礎事實均屬侵害專利權之法律關係，行使權利之主體均為上訴人，其目的與法律效果均在於行使專利權人之權利，故請求利益相同。職是，縱使不同請求項為不同之訴訟標的，然主要爭點具有共同性，且請求利益相同，故就原請求之訴訟及證據資料，其於審理繼續進行在相當程度範圍內具有關聯性，可期待於同一程序審理中加以利用與解決，以達紛爭解決一回性之目的，符合請求基礎事實同一要件，自不須被上訴人同意。」二審法院審酌後，以被上訴人提出之被證 2 可證系爭專利請求項 1 與 2 不具進步性，被證 2 與 5 之組合亦足證系爭專利請求項 3 至 4 不具進步性，是上訴人於本件民事訴訟中不得對於被上訴人主張專利權。

2、二審追加請求項：

104 年度民專上易字第 2 號裁定，即將上訴人追加之訴以裁定駁回，理由略有：「上訴人雖又主張伊於二審提出系爭產品侵害系爭專利請求項 2 至 4、6 之權利範圍，核與原請求之基礎事實同一等語。然如前所述，上訴人所提出之鑑定報告僅針對請求項 1 為分析鑑定，且被上訴人於原審亦僅抗辯系爭專利請求項 1 不具新穎性或進步性，並提出相關之引證，倘准許上訴人於二審追加此部分之訴訟標的，不僅兩造就系爭產品是否落入系爭專利請求項 2 至 4、6 之權利範圍需重新比對，且被上訴人為主張系爭專利請求項 2 至 4、6 不具新穎性與進步性之情況下，又得重新搜尋引證。如此，不僅上訴人所追加之事實已與其原請求所主張之事實不同，且影響相對人之審級利益，亦不利其程序權保障，是上訴人所為之追加難謂基礎事實同一。準此，上訴人主張此部分之追加核屬基礎事實同一云云，亦非可取，是其追加自屬不應准許。」又在 104 年度民專上更（一）字第 2

號之案例中，二審追加主張第 6 項之侵害，法院認為：「按說明書所載申請專利範圍之每一項次，如具可專利要件之技術思想，均係獨立之權利。系爭發明專利請求項 1（內容如下所述）係切換器專利裝置之電子電路元件及連結關係，請求項 6（內容如附件一）係界定切換器之資訊流及運作方式，技術特徵完全不同，並非同一基礎事實，亦非擴張或減縮應受判決事項聲明，且非以他項聲明代最初聲明或訴訟標的合一確定及裁判應以他法律關係為依據，不符合民事訴訟法第 255 條第 1 項第 2 至 6 款情形，被上訴人亦當庭表示不同意（見本院卷三第 170 頁背面），故上開訴之追加，於法無據，不應准許。」

3、專利更正：

由於智慧財產案件審理法第 16 條之規定，被告得在訴訟中就系爭專利之有效性提出抗辯，法院應自為審理；相對地專利權人為維護專利之有效性，自可申請專利更正，以茲因應，但我國就專利更正之時點並無限制，是以目前專利更正之問題，是專利訴訟最難纏之事項。專利更正後之請求項，自與原告先前主張之專利範圍不同，尤其在專利權人因專利之有效性而於一審敗訴，上訴後始申請更正其專利範圍，法院該如何審理？101 年度民專上字第 28 號判決認為：「本件上訴人於第二審主張更正後之申請專利範圍第 1 項，應屬訴之變更。惟其更正後之主要爭點仍有共同性，被上訴人仍係以與原審所提出相同之證據抗辯該更正後之申請專利範圍第 1 項有不具專利要件之得撤銷理由，應認其請求之基礎事實同一，毋須得被上訴人同意，亦為法之所許。至民事訴訟法第 447 條第 1 項規定當事人除有第 1 款至第 6 款之情形外，不得於第二審提出新攻擊或防禦方法，係指當事人不得於第二審就原訴提出新攻擊防禦方法，倘係於第二審為訴之變更、追加，則其合法與否，應專依民事訴訟法第 446 條第 1 項規定斷之。被上訴人雖抗辯上訴人之更正主張，為新攻擊防禦方法之提出，惟揆諸前開說明，更正涉及申請專利範圍之變更，與權利內涵有關，應屬訴訟標的變更之問題，而非新攻擊防禦方法之提出。」惟該案二審法院審理結果認為：被上訴人所舉被證 3 及被證 15 之組合已可證明系爭專利更正後申請專利範圍第 1 項不具進步性，而將上訴駁回。案經上訴三審，本件上訴人在第一審以被上訴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，請求被上訴人賠償損害，嗣在原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，原審既認定屬訴訟標的變更，乃訴之變更，並以其變更為合法，令兩造就上訴人為上開變更後之聲明為言詞辯論，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。原審僅得就變更之新訴審判，乃原審見未及此，竟仍維持第一審所為上訴人敗訴之判決，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，自難謂合。」（參最高法院 104 年度台上字第 1651 號判決）該案發回智慧財產法院審理，以 104 年度民專上更(一)字第 7 號認為：「上訴人於本院為合法訴之變更與撤回原訴，是上訴人在第二審為訴之變更既經准許，其原訴因變更之訴合法而視為撤回，本院應專就變更後之新訴為裁判範圍。」而裁判主文第一項則為：「變更之訴及其假執行之聲請均駁回。」並非上訴駁回。

三、結語

1、民事訴訟法於 89 年修正後，訴之變更或追加，只要請求之基礎事實同一者，無論在第一審或第二審均不須經被告同意，即可為變更或追加，然問題在何謂「基

礎事實同一」？依許士宦教授將我國學者之見解分成三說，第一說是：社會事實同一說，即著重於糾紛事實本身之關係。第二說是：判決事實同一說，即著重在新請求與舊請求之判決所採用之訴訟資料同一。第三說是：紛爭關連說，即著重請求之利益與社會生活有同一或關連者。目前實務上係採「紛爭關連說」，如：105 年度台抗字第 651 號裁定：「所謂請求之基礎事實同一，係指變更或追加之訴與原訴之原因事實有其共同性，先後所為請求之主張在社會生活上可認為有共通性或關連性，而就原請求之訴訟及證據資料於相當程度範圍內具有同一性或一體性，在審理時得加以利用，俾先後兩請求可在同一程序得加以解決，以避免重複審理，庶能統一解決紛爭，用符訴訟經濟者即屬之。」（相同見解如：90 年台上字第 16 號判決、105 年台抗字第 499 號、104 年台抗字第 1006 號裁定等），但 105 年度台抗字第 550 號裁定卻謂：「所謂請求之基礎事實同一，係指變更或追加之訴與原訴之原因事實，有其社會事實上之共通性及關聯性，而就原請求所主張之事實及證據資料，於變更或追加之訴得加以利用，且無害於他造當事人程序權之保障，俾符訴訟經濟者，始足當之。」（同樣見解如：105 年台抗字第 275 號、104 年有台抗字 857 號裁定、846 號裁定、761 號裁定、688 號裁定、688 號裁定、662 號裁定、529 號裁定、496 號裁定、330 號裁定、336 號裁定、123 號裁定等）。惟查訴之變更或追加，非經他造同意，不得為之，但第 255 條第 1 項第 2 款至第 6 款情形，不在此限，民事訴訟法第 446 條第 1 項定有明文。訴狀送達後，原告雖不得將原訴變更或追加他訴，但請求之基礎事實同一者，不在此限，民事訴訟法第 255 條第 1 項第 2 款並定有明文，該條第 2 款與第 7 款「不甚礙被告之防禦及訴訟之終結者」，係各自獨立之事由，上開實務見解將第 2 款與第 7 款混合在一起做為審查條件，似有不當。

2、如首揭所假設之問題，原告甲在第二審依更正後之申請專利範圍第 1 項為主張，而被告不同意者，二審法院審理之範圍為何？如何保障乙之防禦權？按甲在二審係屬訴之變更，應無爭論，惟請求之基礎事實是否同一？前揭智慧財產法院 103 年度民專上字第 22 號判決認為：縱使不同請求項為不同之訴訟標的，然主要爭點具有共同性，且請求利益相同，故就原請求之訴訟及證據資料，其於審理繼續進行在相當程度範圍內具有關聯性，可期待於同一程序審理中加以利用與解決，以達紛爭解決一回性之目的，符合請求基礎事實同一要件，自不須被上訴人同意。但智慧財產法院 104 年度民專上易字第 2 號裁定，卻將上訴人於二審追加主張第 2 至第 4 侵害之請求，裁定駁回。又智慧財產法院 101 年度民專上字第 28 號判決認為：其更正後之主要爭點仍有共同性，被上訴人仍係以與原審所提出相同之證據抗辯該更正後之申請專利範圍第 1 項有不具專利要件之得撤銷理由，應認其請求之基礎事實同一。然假如專利更正後，被上訴人一審抗辯之證據組合，不能證明專利無效者，是否仍可謂「請求之基礎事實同一」？基於民事訴訟法之修法精神在於：擴大訴訟紛爭解決之功能，二審為訴之變更或追加，只要請求之基礎事實同一，依民事訴訟法第 446 條第 1 項之規定，並無再考量審級利益保障之條件限制。因而為達到擴大訴訟紛爭解決之功能，與保障他造當事人程序權保障之平衡，筆者淺見以為：專利權人在二審為專利更正之主張或追加請求項，不須被上訴人同意仍應予准許，惟為保障被上訴人之權益，應該給予被上訴人就專利無效抗辯，有更多之準備時間及提出之機會。

3、在第二審為訴之變或追加時，應注意最高法院兩則判決：(1)、80 年台上字

第 2271 號判決：「原告在第二審所為訴之變更應准許者，其原訴因訴之變更而視為撤回，第二審法院應專就變更之新訴裁判，第一審原訴之訴訟繫屬，應因訴之變更而消滅，亦即第一審就原訴所為之裁判，因第二審訴之變更應予准許而失其效力，第二審法院對之不得為廢棄或維持之判決。」(2)、104 年度台抗字第 383 號裁定：「按原告為訴之變更，如其變更為合法，固可認原訴已因撤回而不存在；惟訴之變合法，應由法院就其審認之結果定之，須待法院就訴之變更認定其為合法之裁判後，原訴訴訟繫屬始歸於消滅；而非自當事人為訴之變更時，即認原訴已撤回。……揆諸前揭說明，抗告人第一次變更之訴是否合法尚未經法院裁判，不得認原有確認之訴已因撤回而消滅；況言詞辯論時，抗告人之聲明為確認之訴，乃原法院未予審究即以上開理由裁定駁回其第二次變更之訴，自有未合。」



WIPO 智慧財產權商業化指南簡介

林美宏 律師



前言 世界智慧財產權組織（World Intellectual Property Organization，簡稱 WIPO）是全世界推動智慧財產權保護工作最重要的國際組織。其於 1967 年依據「世界智慧財產權組織公約」成立，現為聯合國組織架構下的專門代理機構之一；WIPO 成立的目的是在於鼓勵創新，促進全世界對智慧財產權的保護、發展與平衡各方利益；長期以來，WIPO 致力於調和各會員國間有關智慧財產權之立法、智慧財產權保護標準與智慧財產權爭議處理之衝突，因此其就智慧財產權事項所作的決議及聲明，常成為各國法制規範與修訂內容的重要參考。台灣雖非為 WIPO 會員，仍密切關注其相關議題之推展，以促進台灣智慧財產權法制之國際化，並加強台灣智慧財產權人權益之保護（參考 WIPO 及經濟部智慧財產局之官網資訊）。

在知識經濟時代，智慧財產權象徵著將人類創意付諸實現的成果，是創造財富的途徑。智慧財產權的商業化，是對於無形的想法、發明和創新，透過持續不斷的研發、智慧財產權的申請／取得／保護、產品開發、技術及市場之可行性分析、營運規劃及募集資金等實際的行動，以將其落實、發展為具體有形且他人願意付費使用的產品及服務。

身為全世界推動智慧財產權保護工作最重要的國際組織，WIPO 除就智慧財產權之跨國保護及爭議解決機制提供全球性的服務外，亦於 2012 年 4 月間啟動「智慧財產權商業化指南」的制定，嗣後於 2015 年 9 月完成該指南全文之編擬並公布於其官網 (http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=316830)。由於大學通常是創新知識和技術得以孕育生成的源頭之一，該指南的重點主要在於將學術機構的研發成果轉化為上述產品／服務，且透過研發技術的創新、轉讓、授權等商業活動，進一步促成研發成果的活化與技術的提升。

為了使學術機構的研發成果得以充分進行商業化的應用，該指南指引四種可行的途徑：

一、學術機構的內部發展：

針對具有商業潛力的研發成果，學術機構於初期可經由內部發展的方式進一步地精煉其發明內容、蒐集資料、擴展智慧財產權之組合及佈局、開發產品原型並驗證發明概念 (proof of concept) 的可行性。許多大學亦設有驗證發明概念的實驗室，著名的有美國麻省理工學院 (MIT) 德許潘科技創新中心 (Deshpande Center for Technological Innovation) 及加州大學聖地牙哥分校 (UCSD) 李比希創業中心 (von Liebig School of Entrepreneurism Center)。

二、商業授權：

就智慧財產、管理、市場及財務等面向加以評估分析後，如出現下表例示之情形，則商業授權可能會被認為是將研發成果商業化的最佳方式。

智慧財產	<ul style="list-style-type: none"> ● 需要更多的智慧財產以茲運用 ● 智慧財產權利範圍過於侷限，不足以支撐新創事業
管理	<ul style="list-style-type: none"> ● 發明人無意經營新創事業 ● 找不到合適的經營人才
市場	<ul style="list-style-type: none"> ● 市場機會過小或領域過於侷限，不足以支撐新創事業 ● 市面上已充斥許多可供替代的方案，市場過於飽和
財務	<ul style="list-style-type: none"> ● 發展所需要的資金挹注已超出投資人的能力 ● 技術領域不利於投資人

三、合資或合夥：

合資是不同事業間各別出資以共同成立一家新事業體，出資事業對該新事業體之營業、收益、支出及資產等享有控制權。合夥則是為達成最佳實務作法及獲得穩固競爭優勢，進而將顧客與供應商間成功且長期的策略合作關係加以發展及深化。於此類合作方式下，新事業體可充分運用及整合出資人／合夥人所投注的貢獻與資源，並做出最好的配置，如：由策略發明人從事研發，大企業則可提供資金、人力、產品製造、行銷推廣、區域經銷及販售等長期的協助，以確保新事業體能順利達成目標。而當新事業體如期獲致成功時，其策略夥伴亦可透過併購手段提供退場方案。

身為智慧財產權人的學術機構或發明人，通常是以讓與或專屬授權的方式來參與合資關係；智慧財產權人應審慎思考及比較讓與／專屬授權兩種方式的優劣，以免產生不利的後果，舉例而言：智慧財產權一經讓與，原智慧財產權人便無法使用、實施該智慧財產權，如此一來反而限制了未來的研發方向與營運自由(freedom to operate)。

四、新創事業：

這裡所指的新創事業包含下述兩種情形：

(一) 由學術機構(研發單位)以外之人設立新創公司，經由學術機構的授權取得研發技術，並自他方引入所需之其他資源。

(二) 以學術機構(研發單位)內部資源設立分拆(spinout)公司，經由首輪資金之到位，且通常涉及學術機構部分員工之永久或暫時性轉調至分拆公司任職，使分拆公司得以順利育成(incubation)。

結語 一般中小企業可挹注的研發經費通常不若大企業雄厚，但若以此自限而安於現狀或藉口經費不足而放棄研發，則恐更易陷入無法與大企業競爭之惡性循環。建議中小企業主可參考該指南所提供之寶貴資訊及案例研究概要(該指南內容雖為國外案例，且國內學術機構之授權環境與國外實務確實有若干差異，但仍具有相當之參考價值)，向國內甚或國外之學術機構爭取授權，透過權利金之支付得以合法利用學術機構之研發成果；一方面由於學術機構通常不以營利為首要目的，因此在授權金額的洽談上一般會有較大的協商空間，與自主研發相比，應更為省錢省力；另一方面亦可引進創新技術以提升自身之研發實力，應不失為一樁值得企業用心評估考慮的好交易。

將傳統電腦元素附加在已知商業行為不符合美國專利適格標的

吳煌烈

美國最高法院在 2014 年作出 Alice 一案的判決後，電腦軟體相關發明的專利適格性成為美國專利重點議題之一，相關內容可參看台一雙週專利電子報第 111 期、第 112 期、第 127 期與第 128 期。本文將介紹美國聯邦巡迴上訴法院（以下簡稱為 CAFC）在 2016 年 11 月 29 日作出的一件最新判決。

專利權人 Ameranth 公司（以下簡稱為 Ameranth）擁有三件專利，分別是 US 6,384,850（以下簡稱為'850 案）、US 6,871,325 以及 US 6,982,733。專利審判暨上訴委員會（以下簡稱為 PTAB）依據請願人的請求，對這三件專利進行商業方法專利複審（Transitional Program for Covered Business Method Patent Review, CBM review）。PTAB 認為三件專利為商業方法專利，不符合專利法第 101 條規定而不具可專利性，專利權人對此不服而向 CAFC 提起上訴。

專利權人這三件專利的獨立請求項 1 記載的技術大致相同，僅有些許差異，以'850 案的請求項 1 為例說明如下：

「一種用以產生及傳送菜單的資訊管理暨同步聯繫系統，包含：

- 一中央處理單元；
- 一資料儲存裝置，連接該中央處理單元；
- 一作業系統，包含一圖形化使用者介面；
- 一第一菜單，由複數菜單種類組成，所述菜單種類由複數菜單項目組成，所述第一菜單儲存在該資料儲存裝置，且能在該圖形化使用者介面的一視窗中以樹狀圖格式顯示；

- 一修飾品菜單，儲存在該資料儲存裝置，且能在該圖形化使用者介面的一視窗中顯示；

- 一次修飾品菜單，儲存在該資料儲存裝置，且能在該圖形化使用者介面的一視窗中顯示；以及

- 一應用程式軟體，從該第一菜單產生一第二菜單，並傳送該第二菜單至一無線手持電腦裝置或網頁；

其中，該應用程式軟體允許在第一菜單選擇種類與項目、在第二菜單附加種類、在第二菜單附加項目以及透過該作業系統的圖形化使用者介面在第二菜單指定項目參數，以產生該第二菜單，所述參數是選自於修飾品菜單與次修飾品菜單之中。」

'850 案請求項 1 除了界定硬體架構之外，還界定由應用程式軟體執行的菜單點菜功能，參考'850 案的說明書第 6 欄第 9 至 21 行，記載在請求項 1 當中的「菜單種類」是指前菜或主菜，「菜單項目」係例如蔬菜沙拉或雞肉凱撒沙拉，「修飾品」是指調味料，「次修飾品」係例如義式、法式或藍乾酪。由此可見，當執行該應用程式軟體時，操作人員可為客戶進行點餐服務。

CAFC 在審理此案時，依循 Alice 判決所採用的兩階段判斷步驟，判斷系爭專利是否屬於適格標的，其結論如下。

第一階段：判斷請求項是否為不適格概念 (patent-ineligible concept)

CAFC 認為系爭專利僅界定該系統具有產生菜單的功能，但沒有界定如何利用軟體產生菜單的具體技術，系爭專利沒有記載電腦操作的特定改善方案，認為

系爭專利記載的是一種"產生菜單"的抽象概念，故進行第二階段的判斷步驟。

第二階段：判斷請求項是否包含將抽象概念轉換為具專利標的適格性應用

CAFC 指出將系爭專利的元件單獨檢視或組合後檢視，系爭專利仍無法將單純的抽象概念轉換成為具備專利適格性之應用 (patent-eligible application)，系爭專利只能算是將傳統電腦元素附加在已知商業行為。

在 CAFC 的判決理由中，雖然專利權人指稱「撰寫軟體以實施請求項所界定之功能是不容易的，請求項所載應非單純抽象概念」，惟 CAFC 對專利權人的前述主張不予認同，認為請求項並未記載實施軟體的詳細技術，且實施抽象概念的"困難度"並不足以證明一抽象概念具備可專利性。

筆者認為，'850 案請求項 1 僅記載『該應用程式軟體允許在第一菜單選擇種類與項目...』等功能性或技術概念之用語，但未記載該應用程式軟體『透過何種技術手段』達到『允許在第一菜單選擇種類與項目...』的具體技術方案。在沒有提供具體技術方案的情況下，在第一階段中容易被認定為"抽象概念"，在第二階段中也容易被認定為缺乏將抽象概念轉換為適格標的之額外元素，則經過兩階段判斷後，專利適格性相對容易受到質疑。

對於新案申請策略而言，建議在說明書能充分說明對電腦操作時的改善方案，例如有效提升電腦效能、提升系統穩定度、提升資訊安全性、縮短程式執行時間、降低錯誤機率、減少漏洞...等，且在獨立請求項具體界定軟體運作流程或軟體結合硬體的運作流程，以期降低電腦軟體相關發明被認為是抽象概念的可能性。另一方面，申請人應考慮技術方案是否僅將傳統電腦元素附加在已知商業行為，若技術方案相較於已知技術的創新元素 (additional elements) 越多，則其專利適格性相對不容易受到挑戰。