

專利話廊

當專利訴訟碰上訴之變更或追加（上）

蔣文正 律師



一、前言－問題之提出

原告甲在第一審主張被告乙，侵害其 A 專利之申請專利範圍第 1 項，請求乙應賠償 300 萬元，第一審判決認為被告提出抗辯之被證一、被證二資料，足以證明 A 專利申請專利範圍第 1 項不具進步性。甲上訴二審並申請專利更正，而將 A 專利第 1 項加入出現在第 3 項之部分下位技術特徵，甲在第二審依然是主張乙侵害其 A 專利申請專利範圍第 1 項，並提高請求金額為 500 萬元，若設專利主管機關准予更正，而被證一、被證二之資料尚無法證明更正後第 1 項申請專利範圍第 1 項，不具進步性者，則試問：甲在二審是否為訴之變更？乙不同意甲為訴之變更，二審法院審理之範圍為何？又如何保障乙之防禦權？

按訴之要素包括當事人、訴訟標的及訴之聲明等 3 項，如在訴訟進行中就此 3 項，有一變更者，即為訴之變更，有一追加者，即為訴之追加。在訴狀送達後，我國民事訴訟法原則上係不許原告為訴之變更或追加，以免被告疲於防禦。民國 89 年前之民事訴訟法第 255 條規定：「訴狀送達後，原告不得將原訴變更或追加他訴。但經被告同意或不甚礙被告之防禦及訴訟之終結者，不在此限。被告於訴之變更或追加無異議，而為本案之言詞辯論者，視為同意變更或追加。」而於第 256 條列出五款無礙之情形。第 446 條就二審訴訟亦同樣做嚴格之限制。民國 89 年民事訴訟法大翻修，考量訴之變更或追加之要件限制過嚴，當事人無法利用同一程序解決紛爭，有違訴訟經濟原則，乃修正第 255 條規定放寬訴之變更或追加之限制，俾擴大訴訟制經解決紛爭之功能，修正為：「訴狀送達後，原告不得將原訴變更或追加他訴。但有下列各款情形之一者，不在此限：一、被告同意者。二、請求之基礎事實同一者。三、擴張或減縮應受判決事項之聲明者。四、因情事變更而以他項聲明代最初之聲明者。五、該訴訟標的對於數人必須合一確定時，追加其原非當事人之人為當事人者。六、訴訟進行中，於某法律關係之成立與否有爭執，而其裁判應以該法律關係為據，並求對於被告確定其法律關係之判決者。七、不甚礙被告之防禦及訴訟之終結者。被告於訴之變更或追加無異議，而為本案之言詞辯論者，視為同意變更或追加。」於二審訴訟亦放寬當事人於第二審為訴之變更或追加，爰修正第 446 條之規定。爰就專利訴訟中訴之變更或追加，介紹數則案例。

二、專利訴訟為變更或追加之案例類型：

1、增加或減少請求之金額：

按第二審為訴之變更或追加，非經他造同意不得為之，但擴張或減縮應受判決事項之聲明者，不在此限，民事訴訟法第 446 條第 1 項、第 255 條第 1 項第 3 款定有明文。專利權人於一審或二審追加請求金額，其主張之基礎事實，均係侵害專利權而請求損害賠償，核其性質屬應受判決事項聲明之擴張，其追加之訴，應予准許，此可參智慧財產法院 104 年度民專上易字第 12 號、104 年度民專訴字第 60 號、103 年度民專上更（一）字第 4 號等判決。而請求金額之減少，係屬減縮應受判決事項之聲明，該訴之變更，應予准許（參 104 年度民專訴字第 32 號判決）。最高法院 105 年台抗字第 275 號裁定謂：「所謂擴張或減縮應受

判決事項之聲明，係指聲明之擴張或減縮，在形式上雖有訴之變更或追加之外觀，但在實質上均在為訴訟標的法律關係之範圍以內，祇在該範圍內為數量上或實質上之伸縮而已，並不影響被告之防禦或訴訟之終結。」

2、追加侵權產品型號：

如果追加之侵權產品與原告原來起訴主張之型號，產品之結構相同者，法院會認為請求之基礎事實同一，兩造有關專利侵權之攻擊防禦方法均得予以援用且不甚礙被告之防禦及訴訟之終結，應予准許，如 104 年度民專訴字第 18 號判決、104 年度民專訴字第 75 號判決即是。102 年度民專上字第 64 號判決亦認為：「因上訴人追加『美好挺膜衣錠 25 毫克』藥品，其與『美好挺膜衣錠 100 毫克』藥品、『美好挺膜衣錠 50 毫克』藥品，均係主張被上訴人侵害系爭專利所致，該等請求利益具有關連性，就原請求之訴訟及證據資料自得予以利用，符合訴訟經濟與紛爭解決一次性等目的，請求之基礎事實自屬同一，且不甚妨礙被上訴人之防禦及訴訟之終結，自無須經他造同意，應予准許。」

3、二審追加主張另一件專利：

104 年度民專上易字第 6 號判決：「上訴人於原審僅主張被上訴人等侵害系爭專利，應賠償上訴人之損害，嗣於第二審復主張上訴人所有之第 〇〇 號發明專利，亦受被上訴人等侵害，而追加請求被上訴人等於該專利權存續期間內不得未經上訴人同意而實施該專利等情，被上訴人等具狀表示不同意，且此追加請求之發明專利，與系爭專利非屬同一基礎事實，亦不符民事訴訟法第 255 條第 1 項第 2 款訴之追加例外規定，是依前揭規定，此之追加不應准許。」

4、追加外國取得之對應專利應移轉登記：

在 103 年度民專訴字第 89 號案例中，原告嗣於訴訟中就系爭專利於外國取得之對應專利追加請求，並變更聲明，其追加及變更之聲明，認為係屬請求基礎事實同一，應予准許。

5、追加被告不准之案例：

在 104 年度民專訴字第 31 號案例中，原告於起訴追加製作屋頂者為被告，但未說明屋頂部分之施作者為何人，何人為其欲追加之被告，證據為何及與本件被告有何共同關連處，追加未確定之人為被告，法院若准許原告追加，顯有礙被告等之防禦及訴訟之終結，故不准予追加被告。而於 104 年度民專上更（二）字第 5 號裁定，竟於二審請求追加受命法官為被告之案例，駁回其追加之理由係：「追加其原非當事人之人為當事人；亦非訴訟進行中，於某法律關係之成立與否有爭執，而其裁判應以該法律關係為據，並求對於被告確定其法律關係之判決等情形，亦不合於民事訴訟法第 255 條第 1 項第 3 至 6 款之情形，則依民事訴訟法第 446 條第 1 項前段規定，被上訴人提起上開追加之訴，並不合法，應予駁回。」

6、產品名稱變更？

105 年最高法院有一件就訴之變更及追加之案例，糾正智慧財產法院之見解：「按原告將原訴變更時，法院以其訴之變更為合法，而原訴可認為已因撤回而終結者，應專就新訴裁判。查上訴人將雲塔夏 20 吋亮面加大拉桿箱變更名稱為雲塔夏 20 吋拉桿箱，究係單純變更名稱抑變更訴訟標的？倘屬後者，原審既

認上訴人變更訴訟標的為合法，則在第一審此部分之訴訟繫屬即因訴之變更而消滅，第一審就此部分所為判決，自當然失其效力，原審僅得就變更之新訴為裁判，不得就第一審此部分之訴更為裁判。原審見未及此，竟維持第一審此部分之判決，於法自有違背。又上訴人於原審追加請求排除雲塔夏 24 吋、28 吋拉桿箱之侵害，及擴張損害賠償金額，原判決主文漏未諭知追加（擴張）之訴駁回，亦屬疏漏。」（105 年度台上字第 673 號判決參照）（待續）



神經機器翻譯技術於專利領域的運用

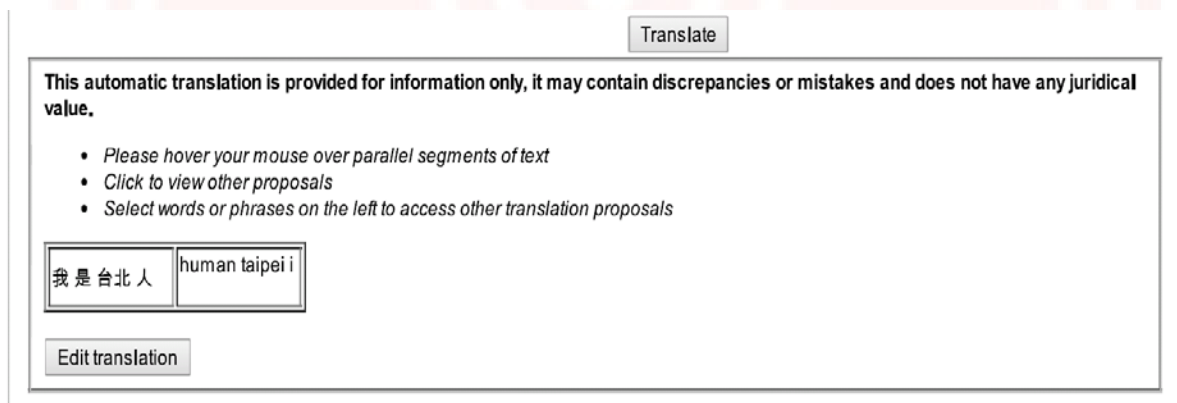
劉映秀

一、前言

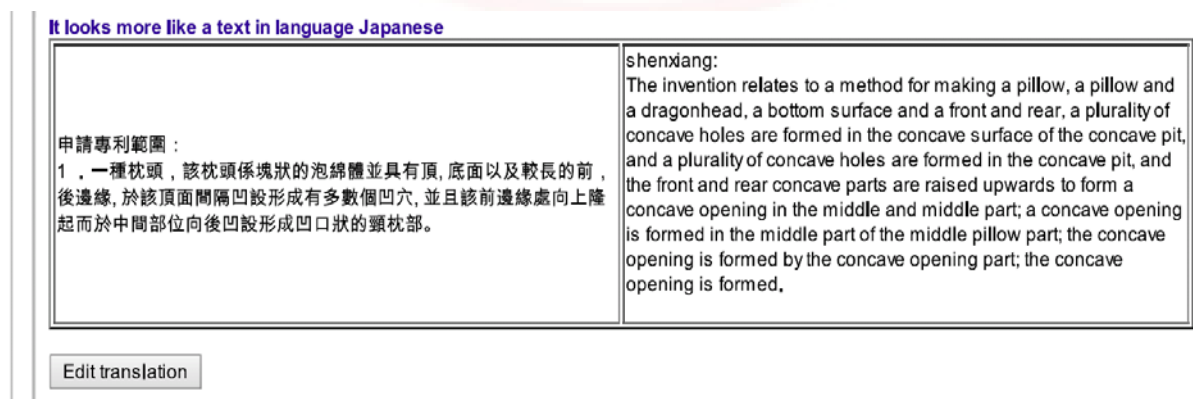
傳統的統計機器翻譯 (statistical machine translation, SMT)，運作的基礎是將句子拆解為詞組 (phase-based)，逐字逐詞翻譯後再合併成句子，字面直譯式的翻譯結果常造成詞組排列僵硬不通順，拆解不當，以及因不識特定領域術語或典故而有所謬誤。近年來隨著人工智慧的發展，機器翻譯的領域發展出神經機器翻譯 (neural machine translation, NMT)，如同人腦般的神經網絡，讓機器「學習」包含巨量文獻的語料庫 (corpus)，辨識上下文情境，輸出翻譯時將句子視為基本單位，以呈現出較為通順妥適的語意。

二、WIPO Translate 進階版

世界智慧財產權組織 (World Intellectual Property Organization, WIPO) 的線上翻譯工具 WIPO Translate 自 2016 年 10 月起，推出使用 NMT 技術的進階試用版，專門針對專利文獻的翻譯，目前 NMT 試用版僅限中譯英與日譯英的單向翻譯，其它語言會陸續上線。在系統建置「訓練」的過程中，輸入巨量的真人翻譯專利文獻作為語料庫來學習專利翻譯。WIPO 強調這個翻譯資料庫並不適用於其他領域的翻譯。例如 “I am” 這樣的表達法，在撰寫專利說明書時沒有機會使用，所以從未出現在這個系統建置的語料庫中。若輸入這樣的語句，即便是簡單的句子，翻譯結果也相當不理想。



若以專利文獻來測試，輸入一臺灣專利案之申請專利範圍第一項，所得到的結果如下：



整體而言，句子是流暢通順的；細察實質內容不盡正確，如本案標的為結構，非方法。若以一般英語系國家專利審查過程對語言形式及揭露明確性的要求來檢視，就有數個元件缺乏前置基礎 (antecedent basis)、同元件前後名稱不同、兩次出現的“a concave opening”是否指同元件等形式問題。此外，描述同樣技術特徵的中文句子可以複製地出現在說明書、申請專利範圍、摘要等不同段落，並不會有句法上的差異，但在英文稿中，申請專利範圍的文法形式：What Is Claimed Is/ I(We) Claim/ In the Claims...之後以分詞構句開始撰寫請求項，這點機器翻譯尚未能反應出來。

WIPO Translate 之 NMT 進階版提供多重翻譯結果與編輯功能。若使用者對譯文不甚滿意，可以點選特定的部份，系統會提供其他翻譯選擇；使用者亦可使用編輯功能，如同以機器翻譯的版本為初稿進行後續修改。若僅求閱讀達意，NMT 的表現已較傳統 SMT 更實用，對於申請人或審查委員於檢索前案時的閱讀工作確實大有助益。

The screenshot shows the WIPO Translate NMT interface. At the top, it says "It looks more like a text in language Japanese". Below this, there is a text box containing the Chinese text: "1. 一種枕頭，該枕頭係塊狀的泡綿體並具有頂、底面以及較長的前、後邊緣，於該頂面間隔凹設形成有多數個凹穴，並且該前邊緣處向上隆起而於中間部位向後凹設形成凹口狀的頸枕部". To the right of this text box, there are several lines of English translations: "the invention relates to a method for making a pillow, a pillow and a dragonhead, a bottom surface and a front and rear, a plurality of", "the invention relates to a method for making a pillow, a pillow and a dragonhead", "the invention relates to a method for making a pillow, a pillow and a dragonhead", "the invention relates to a method for making a pillow, a pillow and a dragonhead", "the invention relates to a method for making a pillow, a pillow and a dragon()", "the invention relates to a method for making a pillow and a pillow", and "the invention relates to a method for brewing a pillow and a pillow". There is an "Edit translation" button below the Chinese text box and an "Ok" button next to the first English translation suggestion.

三、NMT 再突破的方向

機器翻譯的基礎是建置語料庫，傳統的 SMT 以統計為原理，在語料庫中尋找最常用的字或詞組，瓶頸在於遇到如特有專業術語、冷僻罕見、新用語甚或寫作者自創的字詞時，這個以「出現頻率」為判斷的模式常無法做出正確翻譯。上述 WIPO TRANSLATE 所運用的 NMT 難以適用在非專利文獻的翻譯，顯示出 NMT 也是術業有專攻，不曾學習過的領域無法施展。

最廣為大眾運用的 Google Translate 也與時俱進，2016 年 9 月，Google 便宣布運用 NMT 技術來改進 Google Translate 的翻譯品質，除了改善以往被垢病的僵硬譯文之外，還有更遠大的視野。Google 於 2015 年提出申請，2016 年 4 月公開的美國第 14/921,925 號專利申請案“Neural Machine Translation Systems with Rare Word Processing”，特別針對機器翻譯如何因應罕見用語提出解決之道。透過預先建置的源頭語 (source language) 字彙庫與目標語 (target language) 字彙庫，這項發明案的 NMT 翻譯時先初步將原文與譯文中的某些字詞標示為「未知」，以源頭語與目標語建立雙語平行語料庫 (parallel corpus)，將初步處理的原文與譯文中各自的「未知」於上述平行語料庫中進行比對，尋找對應 (alignment)，比對結果包含未知對應未知、未知對應已知、以及尋無對應等態樣，再根據其它參數進行溯源與運作。本案仍待審中，尚未接到任何審查報告，但引入罕見與未知的概念，無疑增強機器翻譯系統的學習能力，值得觀注未來發展。