

專利話廊

專利侵權訴訟繫屬中所提出之更正，法院可否自為判斷？

江郁仁 律師



按專利權係國家所授予之排他權利，專利權一旦取得，專利權人即享有排除他人及限制他人使用該項權利之機會，因此當有專利侵害之紛爭發生時，對於確認專利權所欲保護之範圍為何，專利權人與被控侵權人向來是錙銖必較，特別是倘若被控侵權人提出專利無效之抗辯或另行提出舉發時，專利權人依法可在原申請說明書或圖式所揭露之範圍內，減縮其申請專利範圍，並以此確保專利之有效性來維持專利之存續。然而，按專利法第 68 條第 3 項之規定，更正經公告者，將溯自申請日生效，是以倘有專利侵權訴訟繫屬時，專利之更正勢必影響被控侵權人攻擊防禦之權利，因此法院對於侵權訴訟繫屬中專利之更正應如何處理，自屬重要的議題之一。

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，且專利權人已向專利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，不構成權利之侵害等，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，此於智慧財產案件審理細則第 32 條定有明文。然而對於何謂更正之申請顯然不應被准許得即為本案審理裁判之情形，最高法院 104 年度台上字第 1485 號判決之見解似乎可作為參考依據之一。

前揭案例中，專利權人於專利侵害訴訟繫屬中向智慧局提出專利更正申請，惟原審法院認定原申請專利範圍第 1 項顯有記載不明確之情事，而專利權人提出之更正版本並未對原申請專利範圍第 1 項之主要技術特徵進行實質更正，即便就更正後申請專利範圍第 1 項以觀，仍存在有記載不明確之情形，是以專利權人之更正申請並不符合專利法第 67 條第 1 項第 4 款「不明瞭記載之釋明」規定，從而申請更正顯無理由故不應准許，原審法院仍以原公告之申請專利範圍加以審酌。惟就原審法院關於更正顯無理由之判斷，最高法院似乎並不認同，104 年度台上字第 1485 號判決之主要論據有 1. 依專利法第 67 條第 3 項規定，不得實質擴大或變更公告時之申請專利範圍，原判決卻以更正後申請專利範圍第 1 項並未對原申請專利範圍申請專利範圍第 1 項之主要技術特徵進行實質更正為由，核與上開法條規定已屬有違。2. 由於系爭案件同時有舉發程序繫屬，智慧局已就專利權人之申請更正，依專利法第 77 條第 1 項規定，函請被控侵權人依專利權人所提之說明書、申請專利範圍更正本表示意見，在此情形下是否仍可認該更正有顯然不應准許之情形？亦非無疑。原審法院率認專利權人之更正不應准許，逕依專利原公告之申請專利範圍予以論斷，進而為專利權人不利之判決，於法已難謂合。

承上，依前揭最高法院判決之見解，倘若智慧局有發函要求舉發人(即被控侵權人)就專利權人所提更正申請之內容表示意見時，似乎意味著此種狀況已非屬智慧財產案件審理細則第 32 條所規定更正申請顯然不應被准許之情況。姑不論此種判斷方式似否適用在所有個案，至少該判決之見解不啻為專利權人與被控侵權人可供依循之基礎，亦同時讓智慧財產案件審理細則第 32 條在具體適用上更加明確。

又智慧財產案件審理細則第 32 條其實尚涉及另一問題，該規定僅明示何種情況

法院得即為本案之審理裁判，並未明確規定法院是否可對於專利更正應否准許自行判斷，可否如同智慧財產案件審理法第 16 條之規定就有應撤銷原因之抗辯由法院自行判斷，於該規定中並不明確。司法院 104 年度智慧財產法律座談會民事類第 5 號提案亦曾就相關問題進行討論，該提案主要探討被控侵權人提出無效抗辯後，專利權人提出之更正申請，在智慧局未為更正審定前，可否自為判斷更正應否准許，並依判斷結果進行審理？惟該座談會之大會研討結果最後未對本議題作成結論。從而就此一問題仍有待觀察實務之動向與發展。



淺談巴黎協定（Paris Agreement）後企業之因應

王麗真

2015年12月12日19時26分，法國外交部長，亦即巴黎氣候峰會之大會主席法比尤斯先生，在延宕整整一天的大會上含淚宣佈《聯合國氣候變化框架公約之巴黎協定》（簡稱《巴黎協定》）正式通過！該協定於2020年以後將取代京都議定書成為人類對於氣候變遷之因應對策，奠定明確目標與方向，同時隱含全球綠色低碳經濟時代之來臨，巴黎協定絕對具有劃時代之意義。

巴黎協定之所以能夠順利匯整全球195個國家之共識，在於本次大會採行「由下而上」之策略，而非如京都議定書「由上而下」強制要求各締約方應遵守大會訂立之標準。易言之，本次會議事先要求各締約方本於各自國情狀況向大會遞交國家自主貢獻，例如中國承諾將在2030年左右二氧化碳排放達到峰值，屆時二氧化碳排放比2005年減少60~65%，森林蓄積量比2005年增加45億立方公尺、美國承諾將在2025年之前把溫室氣體排放量從2005年的水平減少26~28%、歐盟則承諾2030年溫室氣體排放比1990年減少40%等等，與會期間則藉由各締約方之談判代表們在本次大會介紹自己國家之減碳計劃，分享彼此間推動國內節能減碳之政策經驗，進而影響到其他國家。

《巴黎協定》共計29條，包括目標、減緩、適應、損失損害、資金、技術、能力建設、透明度、全球盤點等內容，其中第2條第1項a款明文規定：「把全球平均氣溫升幅控制在工業化前水準以上低於2°C之內，並努力將氣溫升幅限制在工業化前水準以上1.5°C之內，同時認識到這將大大減少氣候變化的風險和影響」，亦即本協議正式確認2°C升溫控制目標，同時承諾朝1.5°C目標為努力，且已開發國家亦應加強對開發中國家的資金、技術和能力建設支持，幫助後者減緩和適應氣候變化。

回歸到制度面，以上種種行動皆與智慧財產權息息相關，據我國智慧財產局統計資料顯示，LED照明、太陽能及燃料電池等相關技術領域申請案為我國近年來綠能技術專利申請案前三名，為求達到前揭協議之目標則須要政府及民間企業通力合作，將相關之能源體系做通盤檢討與規劃。現階段我國已有多間跨國企業或知名大廠明訂公司內部之因應策略，例如台積電公司兼顧綠色製造及綠色產品及公司供應鏈，早已藉由經驗分享來與其他產業為信息交換，以自身產品碳足跡與水足跡來檢視節能減碳成果；台灣電力公司明訂「電力設施氣候變遷調適行動計畫」來因應；光寶科技公司以身作則推行氣候調適策略，由公司產品、設備以及內部行政管理等方面為配合，亦規劃未來將要求供應鏈同步配合。顯示國人就此議題有深刻認知與具體行動，除前述之太陽能、燃料電池等產業可為綠色專利申請外，亦不能忽略其他產業類別於此領域之發展可能性，例如所謂之碳捕捉技術也可能達到減碳效果，不論何種作為，皆已彰顯企業之決心與努力。