

## 專利話廊

### 面對新專利「巨人」之因應策略（中）

王錦寬 副總經理

2014年12月26日及27日，於臺大法律學院國際會議廳舉行2014臺灣專利法制之回顧與展望研討會，筆者應邀擔任主講者，針對“面對新專利「巨人」之因應策略”發表看法與建議。由於篇幅較長，自上期（105期）起分三次於專利話廊中刊載，上期刊載1.中國大陸崛起成為專利巨人！，2.主要國家審查現況及3國際間審查合作之趨勢等三個面向，本期續刊第4至第6面向內：

#### 4. 中國大陸審查現況的觀察

中國大陸2014年的資料顯示，自公開至審結期間平均為22個月，若加上申請至公開的時間（雖部份主張國際優先權案件，期間將縮短）時間逼近40個月。中國大陸發明案自2000年之後，除2009年外，每年均有二位數的成長率，以這兩年為例，2014年前十個月的發明受理量為671,390件與2013年同期之594,390件相較，雖成長趨緩，但仍有13%的成長。然以授權件數為例，2014年前十個月發明授權件數為190,141件相較於2013年同期之178,332件成長率僅為7%。授權量的成長跟不上申請量的成長；在2013年更為明顯，2013年發明案受理量成長26%，但授權量不增反而減少了4%，積案量累積十分可觀（雖授權量不全然等同於審結量）。由各專利局的審查人員數相較亦可推想，中國大陸成立時間較早的北京協作中心有3千人的審查人力，加上局本部原有的2千名審查人員，人數規模較美國為小，在發明受理量大幅超越美國而審查人數未跟上的情況下，雖已陸續成立另外六個審查協作中心因應，但恐仍緩不濟急，且匆促成立的各審查協作中心，雖廣召人力，但審查品質在短時間能否保持在一定水準，仍待觀察。

中國大陸發明案的品質除了審查端外，於申請端則為另一項觀察。以2012為例，中國大陸受理發明652,777件，其中，中國大陸本國人之申請案計有535,313件，但委任代理人申請的僅有360,879件，約有32.6%的發明申請案並未委任代理人申請，而委任代理人申請的發明案當中，扣除北京、上海及廣東後，大約有65%的案件散佈在各省市的代理人，大量成長的發明案件，中國大陸代理人素質城鄉差距是否導致的申請內容品質良莠不齊也是一項觀察。

#### 5. 審查速度及品質的競爭

不論我國人為專利佈局的考量或外國人申請策略，美國仍然是重要的市場，但中國大陸的吸引力將與日俱增。我國與成長中的專利「巨人」為鄰，又礙於政治現實，難成為國際專利體系的正式成員，惟有自行發光，才不至於被「巨人」的陰影所覆蓋。依專利申請的基本需要不外乎得到及時且穩定的專利權，我國專利審查時效及品質將是確保在全球朝中國大陸移動的浪潮中立足之利基。

智慧局自2009年有感於積案增加，採取各種手段在有限的經費及行政框架限制下，提出清理積案的措施，以智慧局原於2011年規劃的預估審結能量，在2012年及2013年預估的發明專利結案量分別是45,000件及60,470件。然自2010年至2013年的實際結案量分別是28,526件、36,627件、52,425件及67,346件，均達成原2011年規劃的清理專利積案計畫預期的結案目標。以2013年為例智慧局發明專利結案量大幅提升至67,346件，遠多於43,395件進案量，原預估2014年審結期間縮短至35個月的目標，目前已進一步降至30個月，如能持續維持每年6萬5千件以上結案效能，則2016年平均審結期間縮短至22

個月的目標極能可達成。

智慧局在這幾年除加快審查速度外，對專利審查品質的努力，也普遍受到肯定，例如每年對外舉辦的業務座談及每年舉行的品質諮詢會議，除廣納各界的意見外，也及時檢討，劍及履及。同時智慧局內部也建立初審品質覆核標準化作業(SOP)，包括：加強逕准案件的品質覆核，藉以核准優質的專利；加強組級品質覆核功能，副組長級人員全力投入審查品質覆核工作；實施品質覆核回饋機制，專三組將後端意見或建議事項即時回饋至前端各初審科。未來成立之專利行政企劃組也將設置專門負責審查品質之管理科定期執行實質覆核、品質指標統計及分析，並與各審查組舉行品質檢討會議，進而定期召開局級品質會議。

筆者自行就 2013 年 10 月至 2014 年 3 月，就這六個月中，在我國申請核准並曾主張大陸優先權之案件，比較兩岸審查的時間。在這段區間中，我國核准公告之案件數計 166 件，原中國大陸基礎案則僅有 43 件核准公告，中國大陸核准公告件數約為我國的 27.9%。這批案件中，兩岸審查所需的時間（公告日-公開日）我國之平均審查時間較中國大陸快將近 200 天（約 6 個多月）；就取得專利所需時間而言（公告日-申請日），我國取得專利所需時間比中國大陸少約 30 天（約 1 個月）。

## 6. 大膽思考---面對越來越「流行」的國際條約

國際條約對專利的保護，除歐洲大陸區域性的保護外，發明專利以 PCT 漸為普遍，設計專利則海牙設計專利系統也漸為「流行」。以一種設計專利之國際註冊系統，使設計人能以最少的手續與費用獲得工業設計保護。海牙設計專利系統之依據為國際工業設計註冊海牙協定（Hague Agreement Concerning the International Registration of Industrial Designs，以下簡稱海牙協定），截至 2014 年 8 月 15 日為止，海牙協定共具有 47 個締約國，其中亞洲的締約國包括了在 2005 年加入的新加坡以及在 2014 年加入的南韓。此外，由中國大陸公布的 2014 年智慧財產權戰略實施推進計劃可知，中國大陸亦籌備加入海牙協定，而日本打算在未來加入海牙協定。我國近來也為此考慮修改設計案之專利權期間，以配合海牙協定的要求，但當此系統越來越普遍時，我方應有什麼策略？

以 PCT 為例，PCT 為自 1970 年開始建立的國際專利申請系統，一次申請可指定多個國家，PCT 國際申請案之效力等同一正規國家申請案，故其國際申請日在所有會員國同樣具有正規國家申請日之效力。透過 PCT 使同一發明形同在各個國家同時提出專利申請（授權仍是由各指定國專利局負責），提供另一方便的管道，對於生命週期較長的發明技術，例如數位通訊、醫療或電腦技術等，可透過 PCT 系統在全球各國佔有申請日。

我國專利法於 1994 年導入國際優先權的制度，對於得據以主張國際優先權之外國基礎案採廣義的資格認定，依據我國專利審查基準有關優先權主張之規定，優先權基礎案應為在 WTO 會員國互惠國領域內提出之專利申請案；也包括 WTO 會員之國民依國際條約（如專利合作條約 PCT）或地區性條約（如歐洲專利公約 EPC）提出之申請案，若具有各會員之國內合法申請案的效力時，亦得據以主張優先權。若一 PCT 國際申請案是以中國大陸專利局作為受理局，且欲以其作為基礎案至我國主張優先權日，因符合我國審查基準有關優先權主張之規定，故我國是可以受理此類主張。

反觀中國大陸的實務，依其發布之第 58 號公告，受理我國優先權主張的範圍僅止於在中國大陸提出的專利申請案。即我國申請人透過中國大陸專利局提出之 PCT 國際申請案，並無法主張臺灣專利申請案之優先權。

PCT 申請件數的竄升，象徵技術及市場全球布局的趨勢，對於我國人重要的技術研發，PCT 系統也值得列入策略擬定的參考。除持續透過兩岸官方協調的機制，中國大陸如對於 PCT 國際申請案承認我國專利案的優先權，對於我國產業的專利申請布局則更為有利。甚至我方也應大膽評估，短期內無法加入 PCT，在已承認 PCT 優先權的基礎下，若進一步片面接受 PCT 系統 30 個月的優先權，其利弊又是如何？（續）



## 專利與借名登記



蔣文正 律師

### 一、前言

智慧財產法院在 100 年度民專上字第 17 號判決中曾指出：真正之專利申請權人可以選擇(1)舉發撤銷該專利，(2)又或依專法利法第 10 條規定以民事確認判決申請智慧財產局以變更權利人之方式取回專利權，(3)亦或依不當得利之規定請求冒充申請者返還該專利權，以維護其權利。近日有一則案例則是以終止「借名登記」之方式索回專利權，茲為文介紹。

### 二、案例事實

有一新型 A 專利，依專利公報所示，專利申請人為丙，創作人為乙、丙。乙丙二人為兄弟，兄弟二人曾合夥經營事業，然終究因經營理念不同，無法長期合作，遂拆夥分別各自成立公司。丙發現乙製造對外販售之系爭產品，其構造與丙所有之系爭專利結構十分相似，經發函排除侵害，乙仍置之不理，丙乃對乙提出專利訴訟請求排除侵害及損害賠償。乙在該專利侵權之訴訟中抗辯表示，系爭專利係兩造之父甲，因長期從事電機行生意，發現市面上之馬桶缺失，由甲將構想、概念交由乙製造出原始模型後，申請專利。因而認為是家族事業，兄弟二人都可使用。原專利申請欲以父親所有之 OO 電機行作為申請人，後因 OO 電機行非法人，不具法人人格，而改由當時掛名 OO 電機行之名義負責人，即丙，作為專利申請名義人，系爭專利自始係由甲及乙、丙等三方使用至今。乙依上情自認並無侵害系爭專利之事實。

#### 1. 關於侵權訴訟

該案審理時法院傳訊甲及系爭專利之開模廠商丁到庭做證。

依證人甲證述，其自 13 歲開始（民國 47 年）學習水電行業，於 67 年間成立 OO 電機行，兩造均為其子，三人共同研究，系爭專利為甲自己想出來的，而當時僅有口頭約定有其與兩造都可以使用系爭專利。甲因為當時身體不好，並認為原告（即丙）還沒有結婚，而被告（即乙）已經結婚並育有子女，擔心原告（即丙）會受被告（即乙）欺負，所以將系爭專利登記在原告（即丙）名下。

證人丁證稱，其係受兩造委託幫忙開橡膠模子，該模子要用在何處並不清楚，與其接洽開模事宜的人均為被告（即乙），由乙畫圖給丁，只說要做馬桶，被丁做完交貨時，到兩造家中收款時曾見到原告（即丙），當時原告（即丙）時，並未曾表示模具瑕疵問題，僅說東西不良要退貨，至於模具如何使用都是被告（即乙）與丁談論。

該案判決認為，系爭專利於原告無法證明系爭專利之創作過程，則依兩造之父甲證述其係改良自外國產品之創作，並登記在原告（丙）名下，應為可採。原告非系爭專利之實質專利權人，不得對被告主張系爭專利，而被告亦曾被授權使用系爭專利。

#### 2. 專利權登記訴訟

甲乙二人也對丙提起專利權移轉登記之訴訟，請求丙應將系爭新型專利移轉登記予甲與乙。該案判決認為，兩造間成立借名登記關係，真正權利人為原告甲，並由原告乙完成打模，業如前述。依實務見解，借名契約為無名契約，適用民法委任規定。又按當事人依法律規定終止契約，準用民法第 258 條規定，雙方當事人負回復原狀義務。依此，借名契約終止後，借名人與出名人負有回復原狀義

務，借名人應將原登記之借名標的，變更為出名人。故甲、乙本於借名契約終止後法律關係，得請求兩將系爭專利移轉登記予原告2人。

### 三、誰才是專利創作人？

按創作人係指實際進行研究發明之人，一發明案之發明人或新型案之創作人之姓名表示權係人格權之一種，故發明人或創作人必係自然人，而發明人或創作人須係對申請專利範圍所記載之技術特徵具有實質貢獻之人。所謂「實質貢獻之人」係指為完成發明或創作而進行精神創作之人，其須就發明或創作所欲解決之問題或達成之功效產生構想（conception），並進而提出具體而可達成該構想之技術手段之人（100年度行專訴字第115號參照）。依前揭案例中證人丁所述，是乙繪圖，並指導其完成，是以丁並非本件專利創作人應可確認。至於丙，在法院審理中，丙僅提出系爭專利之改良技術特徵圖解，別無其他創作之佐證資料，依證人丁之證詞表示，丙僅說東西不良要退貨，至於模具如何使用都是乙與其談論，是以尚無證據可證明丙為專利創作人。依證人丁之證詞，乙繪圖並指示丁如何開模，應認為乙是對專利具有解決問題之構思及賦予具體技手段之人。有關甲部分，甲乙二人均稱系爭專利為甲自己想出來的，但是所謂「想出來」究係單純提出構思抑或係可具以實施之技術手段？容須探究，若甲僅是單純提出構思而已，具體之技術手段則是乙來完成，甲似非專利之創作人。

### 四、專利創作人可否借名登記？

按「稱借名登記者，謂當事人約定一方將自己之財產以他方名義登記，而仍由自己管理、使用、處分，他方允就該財產為出名登記之契約，其成立側重於借名者與出名者間之信任關係，及出名者與該登記有關之勞務給付，具有不屬於法律上所定其他契約種類之勞務給付契約性質，應與委任契約同視，倘其內容不違反強制、禁止規定或公序良俗者，當賦予無名契約之法律上效力，並依民法第529條規定，適用民法委任之相關規定。」（最高法院99年度台上字第1662號民事判決參照）。專利法第5條規定：「專利申請權，指得依本法申請專利之權利。專利申請權人，除本法另有規定或契約另有訂定外，係指發明人、創作人或其受讓人或繼承人。」依本案例，系爭專利之創作人，係列乙丙二人，專利創作人係具有取得專利申請權之適格而已，列為專利創作人，僅是一種「姓名表示權」，係為人格之表彰而屬人格權之一種，並不具財產之性質，是否可為「借名登記」之標的？尚有疑義。又本案例中系爭專利創作人有乙丙二人，申請人僅有丙一人，乙之部分可能係轉讓予丙，亦可能係借丙之名為申請人，乙因有列創作人，而可透過借名之途為之，但甲既未列為創作人，如何借丙之名成為專利申請人？

### 五、結語

我國專利申請之實務，因對於發明人或創作人之真實性，並未落實，所以父親會理所當然地將研發之專利登記在兒子名下，其實係未明辨發明人（創作人）與申請人之不同所致，97年另一案例亦可供參考：「丁純因不便以自己名義申請，即直接以上訴人為創作人而提出專利申請，上訴人與丁之間並未就系爭專利申請權有任何協議或讓與之合意。故系爭專利申請權應歸屬於丁，上訴人並非契約所約定之專利申請權人，亦非專利申請權之受讓人。因此，被上訴人以系爭專利有（修正前）專利法第107條第1項第3款所定情事，主張系爭專利有應撤銷之原因等語，於法有據。」

## 不可輕易冒的險...

杜燕文 中國大陸專利代理人



狀況：

設立於新北市的 A 公司，專精於飲料充填機的研發及製造，為培植更多的研發人才，與多家大學的系所簽訂產學合作的計劃，且定期會安排學生至廠區內參觀；然因廠區內有已量產的機器，也有尚在研發中的機器，為避免有機密外洩的情形，每位參觀的人員於參觀前均須簽署保密協議，於協議中要求參觀人員不得拍照、攝影，也不得將參觀時所見及的技術洩露，若有違反協議之行為，須負民、刑事的法律責任。

於 2013 年 3 月 2 日，B 大學的機械工程學系的學生到 A 公司進行參觀，依 A 公司的規定，於參觀前學生均簽署保密協議，當日所參觀的機器包含了一台 A 公司剛完成研發但尚在測試中的充填機，於學生參觀時，恰測試人員在進行機器內控制機構的檢測，依序進行各控制組件的操作，因此參觀的學生均能清楚看到各控制機構及操作的模式，對於充填機的機構有很深入的了解。

A 公司經過一段時間的反覆測試後，於 2013 年 8 月 8 日在我國提出發明專利申請；然該發明專利申請案之審查意見通知函以 2013 年 4 月 3 日於網路公開的一段影片，認為該發明申請案之申請專利範圍所載之技術特徵，已於該公開的影片揭露，而認定該申請案已違反新穎性，不應獲准發明專利權。

A 公司根據智慧局的審查意見通知函上所揭露之網站資料，赫然發現，該影片的拍攝地點即為該公司的廠區，再進一步清查上傳人員的資訊後，確認為 2013 年 3 月 2 日到該公司參觀的 B 大學學生所偷拍攝的影片，該公司的法務人員針對該學生的洩密行為，即開始採取法律追究的行為；然而，該學生的上傳動作，已使該機器確實於發明專利申請前即已公開。

然經 A 公司向代理該專利申請之 T 事務所告知緣由後，該事務所的 L 專利師即請 A 公司提供 B 大學學生於參觀前所簽署的保密協議，並依該保密協議內容向主管機關提出申復說明，主張依專利法第 22 條第 3 項第 4 款之規定，審查意見通知函引用的公開資料，仍在該發明專利申請日 2013 年 8 月 8 日之前六個月內，該專利之技術有非出於其本意而洩漏之事實，故非屬專利法第 22 條第 1 項各款或第 2 項不得取得發明專利之情事。

經 T 事務所向智慧局提出申復說明後，智慧局也認定該公開非屬專利法第 22 條第 1 項各款或第 2 項不得取得發明專利之情事，即發出核准發明專利之審定書。

說明：

依上述 A 公司的狀況，幸運的是，該公司完成測試後即進行專利申請，故使其申請日與被他人公開之時間仍在六個月內，尚有優惠期關於新穎性例外主張的適用，然倘若是 B 大學學生於取得相關資料後，即提出專利申請，或他人自公開的影片中所獲得的資訊，即提出專利申請，則 A 公司提出之發明專利申請案，即會因申請日晚於他人申請案之申請日而無法獲准，勢必須以舉發程序方有撤銷不當專利權的機會，但能撤銷不當專利權的機率？能否重新申請取得權利？均是不可預測。

因此，進一步審究 A 公司對於公司研發機密的管控，單單仰賴保密協議的簽署，實為不可冒之險，最佳的作法，仍是在尚未提出專利申請前，嚴格管控此類可能遭他人公開之情形發生，且一旦完成研發後，立即提出專利申請，方能使

風險降低。

