

## 專利話廊

### 法院應斟酌專利侵權訴訟繫屬中專利權人已向智慧局提出之更正

江郁仁 律師



關於專利之更正，專利法並未對更正之期限及次數加以限制，是以專利權人很有可能在提出專利侵權訴訟後，面臨相對人質疑專利有效性時，方提出更正之申請。按智慧財產法院 99 年度民專上字第 12 號判決表示，專利更正雖屬於訴之變更，惟若其更正後之主要爭點仍有共同性，則應認其請求之基礎事實同一，無須得訴訟相對人同意，亦為法之所許。且法院除得斟酌更正是否合法外，倘法院判斷更正合法時，可依民事訴訟法第 446 條第 1 項之規定，該訴之變更無須經被控侵權人同意，法院得命訴訟當事人雙方以更正本為主張及舉證。

依前揭判決之見解，肯認專利權人在面對訴訟相對人提出有效性抗辯時，得藉由專利之更正來維持專利之有效性，甚至在二審時亦可提出更正之申請。然而，對於專利權人於專利侵權訴訟繫屬中向智慧局所提出之更正，法院可否置之不理逕以更正前之申請專利範圍作為審理之基礎，最高法院似乎採取否定之見解。在最高法院 101 年台上字第 1673 號判決一案中，最高法院指出依智慧財產案件審理細則第 32 條之規定，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，且專利權人已向智慧局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，以利訴訟審理之進行。而該案中專利權人於原審已具狀主張系爭專利另有舉發案於經濟部智慧財產局繫屬中，申請更正系爭專利第 6 項、第 10 項之範圍，且提出系爭專利更正書影本為證。因此專利權人之後提及系爭專利申請專利範圍第 6 或第 10 項時，皆以更正後之申請專利範圍為準，並主張系爭專利應具有可專利性。惟原判決理由未說明專利權人申請更正專利範圍是否顯然不應准許，亦未說明依准許更正後之請求範圍為何？是否不構成權利之侵害？又未斟酌更正程序之進行程度，即遽以申請更正前系爭專利範圍第 6 項及第 10 項，有核准時專利法第 71 條第 3 款、第 1 款應撤銷專利權之事由，而為不利於專利權人之認定，自有可議，最高法院因而將原審判決廢棄發回。

綜上，本文以為，專利侵權訴訟繫屬中，若專利權人已向智慧局提出更正之申請（惟按現行實務上並不允許專利權人在舉發案繫屬於行政爭訟階段之情形下提出更正，因此若同時就同一專利有舉發案行政爭訟與民事侵權訴訟繫屬，則專利權人可能無法在民事侵權訴訟中主張專利更正來維持專利有效性），且向法院說明更正可准之理由，並向法院說明被控侵權物仍會落入准許更正後之申請專利範圍時，法院應斟酌更正是否合法，以及敘明其判斷之論據，才不會有判決不備理由之虞。倘法院判斷更正合法時，法院得命訴訟當事人雙方以更正本為主張及舉證，讓訴訟當事人雙方加以依循，有助於訴訟審理之進行。

## 一案兩請制度醞釀再度修正

王錦寬

甫於今年 (2013) 1 月 1 日施行的現行專利法雖已經針對專利制度及整體配套措施作出修正，為歷來幅度最大的一次修正。但自 2011 年底學者在一場公聽會中針對現行專利法中備受矚目的同一創作申請發明專利與新型專利（即本文所稱之一案兩請）之效力表達反對之意見後，學者結合民意代表於 2012 年 10 月 19 日，於立法院由李貴敏等三位立委針對現行專利法中一案兩請制度及損害賠償計算等問題舉行公聽會。

公聽會後包括台大法律學院院長謝銘洋教授等，極力鼓吹針對現行專利法一案兩請制度，再予修正，並希望在現行專利法施行前完成，若修法不及，一度傳出主張現行專利法延緩施行。

2012 年 10 月 25 日智慧局緊急邀請李貴敏立委、智慧財產法院、謝教授、台北大學李素華教授以及數位專利界前輩就專利法是否再度修正進行討論，筆者也受邀參加該次會議（下稱臨時會議）。

由於一案兩請的實務在中國大陸已有超過 20 年的歷史，雖曾因 2002 年 4 月 22 日，一件 (2002) 高民終字第 33 號的高等法院的判決，使中國大陸專利局於 2006 年的專利審查指南中將多年的接續式權利的實務作了改變；但該案專利權人及復審委員會上訴後，最高法院於 2008 年 7 月 14 日及 15 日分別以 (2007) 行提字第 4 號行政判決及 (2008) 行提字第 3 號行政判決，將前述高等法院判決廢棄，確定中國大陸專利實務仍採權利接續制度。事實上，在 2009 年 10 月 1 日施行的現行中國大陸專利法更明文規定，一案兩請權利接續制度的法律基礎。

臨時會議中，筆者以投影片說明上述中國大陸的實務，並說明一案兩請規定，早於 2006 年 12 月在我國已提出修正的版本（下稱初版一案兩請）並完成公聽程序，後來在 2009 年智慧局突然改變態度，提出接近現行專利法一案兩請制度的條文（下稱再版一案兩請）。再版一案兩請的規定相較於初版一案兩請，對申請人不利的差異在於再版一案兩請制度中，當選擇發明後，新型被視為自始不存在規定，而非初版一案兩請的權利接續制度。2009 年公聽會個人曾表示該制度已為中國大陸當時修訂的專利法所採，並籲請智慧局重視再版之一案兩請內容將造成之問題，建議回復至初版一案兩請的修正條文內容。雖當時建議未被採納，但問題自現行專利法修正公布後，持續被提出討論。

臨時會議中個人建請謝教授勿因修改一案兩請制度而延誤現行專利法施行時程；個人會中對謝教授遲來的修正版本表達支持，也建議應再增加申請時同時聲明以及在新型公告時載明一案兩請的事實。臨時會議的共識是，儘快推動修法，當時並不排除以 2012 年 12 月底完成專利法再度修正之目標；惟若不及完成立法，也有可能現行專利法施行後，才完成一案兩請修法的工作。

2013 年 1 月 20 日的平面媒體斗大的標題為「專利新法凸槌兩萬新型專利失效」，文中並指出剛上路的專利法，被立委發現行政部門搞烏龍，錯抄中國大陸已廢止的法條，並宣稱將影響臺灣 2 萬多件新型專利權，文中表示，智慧局也承認法條有問題，同意修法更正。智慧局隨即於隔天在網站上刊載了聲明，針對現行專利法一案兩請制度規範，當申請人選擇發明後，新型專利即公告自始不存在，其實係為現行專利法施行前即已存在之作法，現行專利法僅係予以明文化而已；智慧局在此聲明中也表示，申請人選擇發明，經公告新型專利自始不存在之案件，一年約 100 件，也尊重立法院李貴敏等 46 位委員，基於保障

申請人權益觀點，所提出之專利法再修正案。

平面媒體的報導固與事實頗有出入，特別是現行專利法一案兩請制度並非抄襲自中國大陸廢止的條文；但由於現行專利法修正前未予明文，一案兩請的案件多數化明為暗，現行專利法一案兩請制度施行後，將來新型專利被公告自始不存在的案件，在國人利用新型制度頻率始終居高不下的情況下，每年 100 件，筆者以為是過於保守。

我國新型制度係於 2004 年 7 月 1 日起改採形式審查，日本於 2005 年 4 月 1 日就新型採取強化的制度，韓國在 1999 年至 2006 年間新型也採形式審查，當時韓國對同時提出發明及新型的專利內容採行雙重申請制度，當時的韓國雙重申請甚至並未限制同一內容之發明及新型申請必須同時提出申請。智慧局於 2006 年研擬專利法修正時，就是在鄰邦專利制度發展的氛圍下，以及德國、中國大陸實務上發明及新型可並存或同時申請早已存在多年，而採取較現行專利法更有利於專利權人的初版之一案兩請制度。

換言之，智慧局早在中國大陸現行專利法施行前，在 2006 年即推出初版的一案兩請的專利法修正條文，初版之一案兩請條文主要在修正前專利法第 31 條第 4 項並增列同法第 31 條之 1。當時將修正前專利法第 31 條第 4 項修正為「同一發明或創作分別申請發明專利或新型專利者，除有第 31 條之 1 規定外，準用前三項規定」，為先申請原則創立了一個例外的情形。初版一案兩請制度下之專利法修正草案增列之第 31 條之 1，原草案之第 2 項規定「依前項規定申復選擇發明專利者，新型專利權自發明專利公告之日起消滅」。

初版一案兩請制度之專利法修正草案增列之第 31 條之 1，傾向於在申請人自負聲明為一案兩請之基礎下，同意在不重複授與專利權之原則下，採權利接續方式，分別准予新型專利及發明專利，並確保在同一時間只有一項專利權存在。

初版一案兩請制度，要求申請人主動聲明一案兩請，使其檯面化，並採權利接續的方式處理；也就是說，就同一技術內容同日聲明同時提出發明及新型專利申請案，於發明審查時，如認為其符合發明可准之專利要件而同一技術內容之新型專利仍存續時，通知申請人限期申復，在發明專利及新型專利間作出選擇，如申請人未依限作出選擇或不擬拋棄原已准之新型專利，則發明將不予專利，但如選擇發明則明定新型專利權自發明專利公告之日起消滅，即為一種接續而不重複授予該技術專利權。

我國申請人向來偏好申請新型專利多於發明專利，1990 年至 2002 年間，我國人每年申請新型案件數高於發明案件數均在萬件以上，以 1997 年為例，我國人申請新型案件數高出發明件數達 1 萬 6 千餘件，1993 年至 2001 年，共八年間，此項差距均維持在每年 1 萬 5 千餘件，至 2003 年此項差距都還有 8 千餘件。新型改採形式審查後至 2012 年，我國申請人提出的新型申請案僅在 2007 年及 2008 年兩年略低於我國人提出之發明申請案，其餘各年，我國人之新型申請案仍較發明申請案為多。

以上所反應的是我國人基於產業規模及產業技術而表現於實務之現況，新型對我國人仍是重要的專利制度。由於德國允許同一技術兩申請，長期以來，我國人至德國之新型申請案件數始終為發明件數之倍數，相信這也是我國申請需求應用的實際反應。我國新型制度的檢討，在一案兩請的制度設計上實應從這個角度以我國申請人的實際需求多加考量。

現行專利法一案兩請制度，並不要求申請人主動聲明，一案兩請的情況仍

繼續隱藏於各申請案中，考驗專利專責機關之檢索能力。事實上，現行專利法施行未滿 2 個月，筆者接觸的實務已發現實際上為一案兩請，並未被檢索出來。

立法院在開議後，仍將推動一案兩請相關條文的再修正，依去年智慧局召開的臨時會議，專利專責機關也有意配合推動，其主要是恢復 2006 年初版的一案兩請條文設計，並在新型公告時載明一案兩請的事實。一旦專利法再修正通過，除了相關子法將配合修正外，專利法再修正推出的一案兩請制度的修文施行後，依現行專利法審查的一案兩請案件應如何處理，建議也應予考慮，以求周延。



## 陰影潤飾在美國設計申請案所扮演的角色

張瓊玉、賴健桓

### (一) 前言

美國專利細則 CFR 1.152 指出，設計案應使用適當的陰影來顯示表面的特性與輪廓。此外，除用於顯示色彩上的黑色以及顏色對比之外，不允許以塗黑來繪製陰影。通常，陰影是以相間隔的線條來表現。

美國專利審查基準 MPEP1503.02 中關於表面陰影的論述亦指出，陰影對於區分物品的空心與實心區域是必要的。此外，陰影不應被用於不主張的部分，即是在虛線區域內不得使用陰影，以避免混淆申請專利範圍的範疇。再者，欠缺陰影的圖式可能導致無法實施或是不明確。若是於設計申請時的陰影繪製不足，則後補的陰影可能導致新事項 (New matter)。另須注意的是，適當的陰影必須以平行斜線來表現透明、半透明、高度拋光或反射的表面，例如鏡子。

由於上述美國 CFR 與 MPEP 對於陰影規定來看，陰影潤飾在設計案中扮演極度重要的角色，為申請美國設計申請的重要一個環節，圖面陰影潤飾除能表現出輪廓與凹凸，以及表達物體的立體感，也可區分出物品的材質。若是一設計申請案欠缺良好的陰影，極有可能面臨圖式與申請專利範圍不明確而無法被核准。

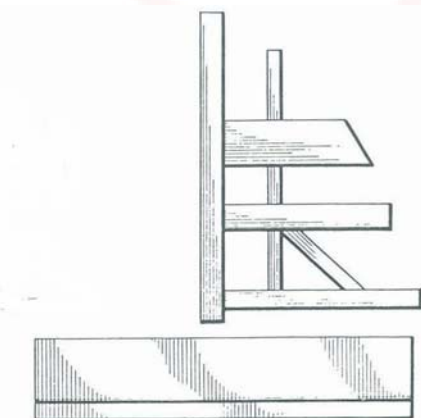
### (二) 各式陰影潤飾方法簡要介紹

從事專利製圖的繪圖人員在求學時代學習的製圖技術並無陰影潤飾這個領域，多半皆在進入專利相關工作領域後才開始學習。在美國設計申請中，圖式繪製特別重視陰影技法的表現，而由於各審查官的判斷不同，繪圖人員在繪製表面陰影的每一條線皆必須經過深思熟慮，並且依賴專利工作實務經驗的累積，才能精準的繪出符合美國設計申請案對製圖要求，且兼具美觀與正確性的合格圖式。

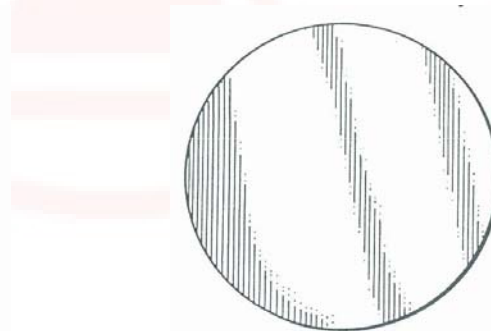
在設計案中，陰影在不同物品表面上的表現方式有所不同，物品的材質不同也會影響陰影的繪製方法，若是不能針對物品與其材質而採用正確的陰影，則會造成觀看者產生誤判，也會造成設計案申請專利範圍的錯誤解讀，甚至造成設計案不可實施。

以下為一般常態物品的部位、材質所對應的正確陰影表現之介紹。

- (1) 一般的平面表面陰影：通常就平面的直線陰影而言，是設定光源從左上角 45 度的方向照射物品，故所呈現的陰影線永遠在陰暗側，如下列範例 1 與範例 2。

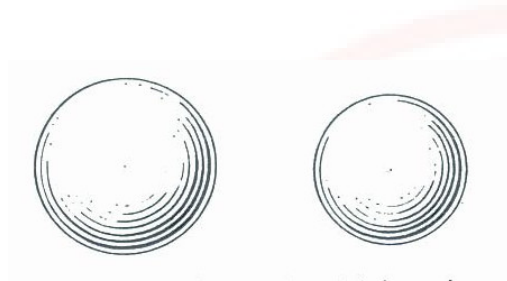


範例 1：一般平面物體的表面陰影

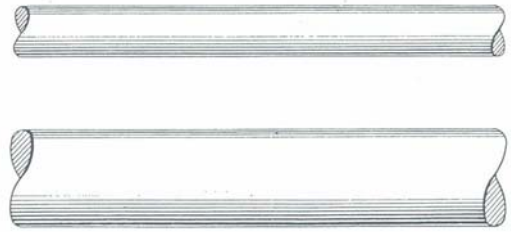


範例 2：平面圓盤及桌面的表面陰影

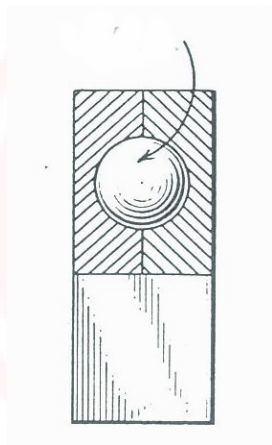
(2)球體及軸的陰影表現方法：通常球體及軸或弧形的陰影，是採用漸層線消失的方式來表達物品外觀上凹凸弧曲的變化立體視覺效果，如下列範例 3 到範例 6。



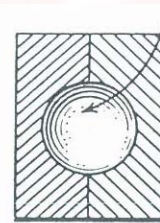
範例 3：球狀物體的表面陰影



範例 4：管狀物及軸的表面陰影

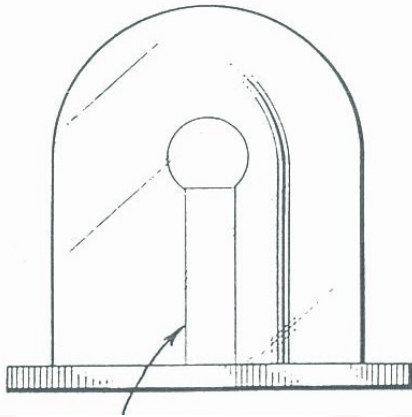


範例 5：球的凸起

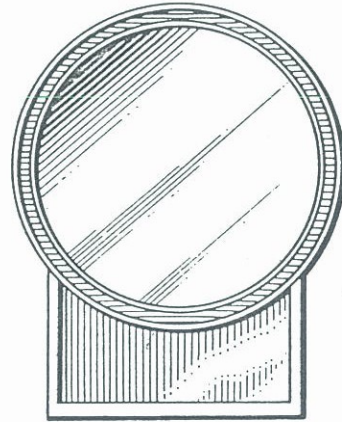


範例 6：承窩的凹洞

(3)透明物與鏡面陰影表現方法：通常鏡面或玻璃的透明物體可以用不同平面陰影的斜線來表現與其他材料的不同，如下列範例 7 與範例 8。

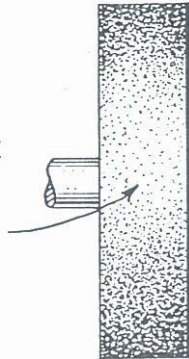


範例 7：透明物的後面的元件應以比外輪廓較細的細實線來表現

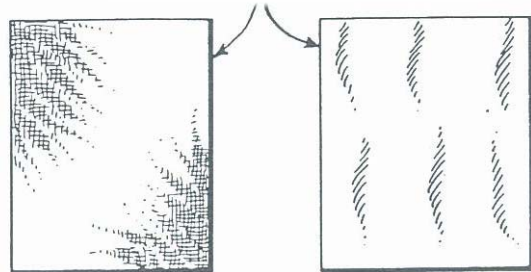


範例 8：鏡面及光亮的陰影應以多群的斜線組合來表現鏡面亮暗變化，藉此表達鏡面與其他材質的不同

(4)特殊材質的陰影表現方法：軟性材質，例如橡膠或是布料，無法用線條式的陰影來表現不規則的表面，這類特殊材質需用點描法及織線方式來表達不同與平面陰影的材質，如下列範例 9 與範例 10。



範例 9：磨料及矽膠軟性物可以用點描法來表現



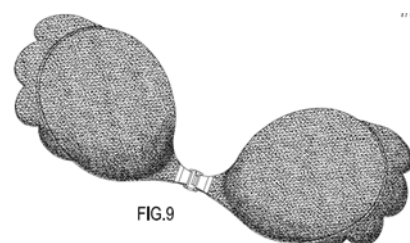
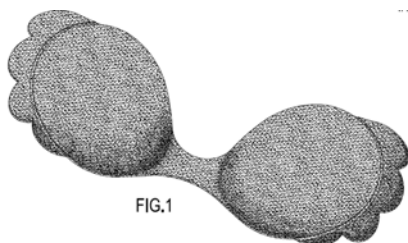
範例 10：布料以織線方式表現陰影

### (三) 案例以及其陰影表現方法

在某些物品上，陰影的表現較為複雜，或是一般陰影表現方式不足以呈現物品的實際形狀或材質，故須以特別的手法呈現陰影。以下就本所的實際承辦經驗將一些特別的案例作出介紹。

#### (1) D665,968 號設計專利 (翅膀胸罩)

用點描方法灑出層次的弧度效果及軟性材質。



## (2)D671,712 號設計專利 (翅膀胸罩)

用平行的弧線利用漸層的消失表現出弧面的曲度效果。

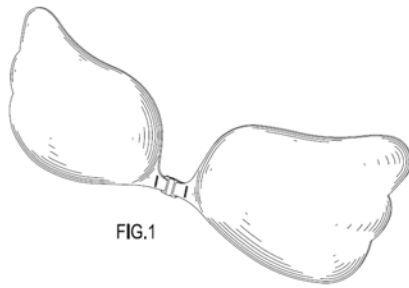


FIG.1



FIG.6



FIG.7

## (3)D665,914 號設計專利 (腳踝護具)

利用分別表現多種不同材質之陰影的拼接表現出綁帶不同層次對比狀態。



FIG.1



FIG.8

## (4)D641,895 號設計專利 (直立管式 LED 照明燈具)

透明材質的表現，除在圓柱體以斜面陰影表達為透明材質外，在透明物的表面內的可視物件，是以較輪廓線較細的實線來繪製。

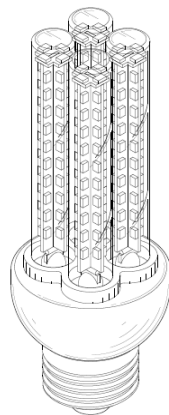


FIG.1

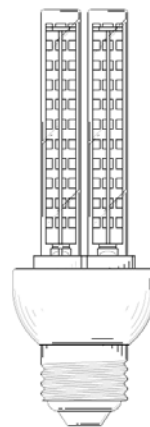


FIG.2

## (四) 結論

一設計申請案的陰影品質對其准駁與否以及申請專利範圍的主張有關鍵性的影響，正確的陰影能夠精確的表現出物品的凹凸之外，並且使觀看者能夠清楚地了解所請求設計的內容，避免產生申請專利範圍不明確的問題，在準備一設計



申請案時，繪圖人員須對圖式的陰影下一番工夫之外，亦須靠著實務經驗的累積來迅速且正確地選擇所要繪製的陰影類型，方能夠確實表現出設計的特點。

