

專利話廊

設計專利案件以外文本提出申請之不合理實務

杜燕文 中國大陸專利代理人



為使專利制度更加周全，除了於專利法及施行細則明定各種規範外，主管機關更會進一步制訂相關的辦法，以使申請人能有所依據，例如「發明創作獎助辦法」、「專利規費收費辦法」、「專利年費減免辦法」...等等，藉由相關辦法之制訂，使專利各程序之執行更加明確，提供申請人更適當的規範。

因此，於現行專利法第 145 條中，即規範了若依專利法第 25 條第 3 項、第 106 條第 3 項及第 125 條第 3 項規定提出之外文本，其外文種類之限定及其他應載明事項之辦法，由主管機關定之。因此主管機關於民國 101 年 7 月 3 日公布「專利以外文本申請實施辦法」（以下簡稱實施辦法），且於施行細則第 24 條第 2 項、第 40 條第 2 項及第 55 條第 2 項，分別針對發明、新型及設計專利若有部分缺漏時之相關規定，於以外文本提出時也適用。故，若擬以外文本先提出申請時，即可同時參酌專利法、施行細則及實施辦法之相關規定。

惟在設計專利以外文本申請之規範中，卻存在不明確之情形，導致於實務上已有設計專利案之申請日被迫以中文本補正之日為申請日，甚至因而產生無法主張優先權之憾事，使申請人的權益受到很大的影響。究其原因，在於主管機關於制訂實施辦法時，有著前後矛盾的思考模式，以致呈現不明確的規範。

從專利法第 125 條之規定來論，於第 125 條第 2 項明述，申請設計專利，以申請書、說明書及圖式齊備之日為申請日，而於第 3 項則述及，若說明書及圖式未於申請時提出中文本，而以外文本提出，且於指定期間內補正中文本，可以外文本提出之日為申請日。因此，就法條上的規範來看，外文本等同了說明書及圖式，但外文本的型態為何？此疑問在實施辦法中，應可看出主管機關是相當清楚，因於國外大多數國家，設計專利之文本與發明、新型專利之文本是有差異的，並不一定有所謂的設計申請案的「說明書」，故於實施辦法第 4 條中明述，發明專利應備具說明書、至少一項之請求項及必要圖式，新型專利應備具說明書、至少一項之請求項及圖式，而設計專利則僅須備具圖式，因此，設計專利若以外文本先行提出申請，檢附申請書及圖式，應即符合規定，只要在指定期間內補正中文本，應可以外文本提出之日為申請日。

然而，在實施辦法第 4 條第 3 項中，主管機關卻加註了規定「並載明其設計名稱」，此規定係屬記載方式，而非必要文件之要求，因此，設計名稱須記載於何處？應如何記載？於實施辦法中完全未述及，因此給申請人很大的想像空間，今遭主管機關認為不符外文本先行提出之案例，申請人均是以申請書已載明設計名稱，而未另提出已載明其設計名稱之文件，然令筆者不解的是，除了申請書，能提出什麼樣的文件來滿足主管機關之要求？

依目前主管機關及智慧財產院判決中所述，可以附件一或附件二之方式來表述，附件一係於紙張上直接標明設計名稱，附件二則於圖式上加註設計名稱，針對附件一，筆者的疑問是，此資料係屬何種文件？是說明書？或是附件？而針對附件二，筆者的疑問是，是否屬不當的圖式表示方式？

反觀，若申請人係以申請書配合圖式先行提出之外文本，如附件三上之申

請書必已明確載明設計名稱，於同時提送之所有文件中，已滿足專利法及實施辦法上的規定，只要在指定期間內補正中文本，即符合專利法之規定，以外文本提出之日為申請日。

綜上所述，主管機關於制訂實施辦法時，即已思及設計專利於國外大部分國家並不會檢附說明書，故僅規定設計專利備具圖式即可，但此美意，卻遭其加註的規定而破壞了，對此不明確的實施辦法，已造成申請人之權益受到影響，因此主管機關應積極地亡羊補牢，對於現行的實施辦法作出合理的解釋，以維申請人的權益。

附件一

設計名稱: *****

淺談涉訟專利權之舉發提起時機

林文雄

在早年的專利侵權訴訟事件中，當專利權人對被控侵權的當事人（以下簡稱當事人）提起侵權訴訟，當事人通常會對系爭專利權提起舉發以撤銷其專利權作為反制。在智慧財產案件審理法頒布並施行後，法院對於有應撤銷原因之抗辯應自為判斷，因而對目前專利訴訟的攻防操作產生了影響。由於當事人除了可在訴訟中作未侵權抗辯外，可同時主張系爭專利權有應撤銷之事由，由法院進行判斷，使得許多當事人選擇直接在訴訟過程中主張系爭專利權無效，未在第一時間對系爭專利權提起舉發；然而在許多專利訴訟案件中，即使當事人抗辯系爭專利權無效，法院亦不盡然會作出判斷，例如：當被告產品被認為未落入系爭專利權的專利權範圍，法院即可能以專利權無效之抗辯與判決之結果不生影響而不予判斷，儘管判決對當事人有利，惟專利權人一旦提起上訴，兩造攻防似又回到原點。部分當事人在專利權人提起上訴後才對系爭專利權提起舉發以求一勞永逸，然而就舉發的提起時機上是否恰當、對於訴訟是否產生積極影響等容有可待斟酌之處，容以下文試述之。

一、不積極提起舉發的可能因素

1. 程序與費用的節約

根據智慧財產案件審理法第 16 條第 1 項前段規定：「當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止之原因者，法院應就其主張或抗辯有無理由自為判斷」。因此許多當事人對於專利侵權訴訟的反制，不會先積極地對系爭專利權提起舉發，而是選擇在訴訟中主張系爭專利權無效。基於上述審理法規定，其理由不難想見，既然在訴訟中可以抗辯系爭專利權無效，法院依法應自為判斷，而提起舉發又必須支付額外的費用，且所費不貲。在此種思考邏輯下，使許多當事人不會在專利侵權訴訟的初期即積極提起舉發。

2. 商業上的考量

又依智慧財產案件審理法第 16 條第 2 項規定，若法院判斷系爭專利權有應撤銷之原因時，專利權人在該民事訴訟中不得對於他造主張權利。亦即當事人在專利侵權訴訟中若以系爭專利權無效作為抗辯，所得的效果是專利權人不得對當事人主張權利，對於其他未涉訴訟的其他人則無限制，此即一般所說的此判決僅有個案拘束力而無對世效力。換言之，當事人在專利侵權訴訟中以系爭專利權無效作為抗辯，可以阻卻專利權人對該當事人的侵權主張，卻不會影響專利權人對其他同業主張權利。因此若對系爭專利權提起舉發且撤銷成立，則專利權人無法再對其他人主張權利，在某種角度下似有為競爭同業排除障礙之嫌，因此從商場競爭的角度來看，也可能是當事人不積極提起舉發的原因之一。

二、亡羊補牢，猶未晚矣？

依照法律規定，法院對於當事人主張系爭專利權有應撤銷之原因時應自為判斷，但實務上卻不能盡如人意。從許多專利侵權訴訟案件的一審判決可以得知，即使當事人在訴訟過程中曾以系爭專利權無效作為抗辯，兩造亦曾就系爭專利權的有效性進行攻防，當法院認定被告產品未落入系爭專利權的專利權範圍，即不再對系爭專利權的有效性進行判斷。主要原因在於專利侵權訴訟是由專利權人對當事人主張侵權，當法院認定當事人未侵權，則系爭專利權是否有效，對於判決

結果並不生影響，故使法院不進一步判斷系爭專利權的有效性。而未侵權的判決結果固然對當事人有利，但依法專利權人仍可提起上訴，一旦專利權人對判決提出上訴，則侵權與否又是未定之天。而許多當事人會在這個時間點上對系爭專利權提起舉發，以亡羊補牢，但在此時點提出的舉發是否可達到預期目的，則有可待商榷之餘地：

1. 若未及時提起，舉發審定即緩不濟急

若當事人提起舉發的動機是一勞永逸，在專利侵權訴訟判決被上訴後始提起舉發自無可莫非。如果期望舉發審定結果能作為上訴判決的參考，則與智慧財產案件的二審實務運作情形存在落差。依智慧財產局公布的專利各項申請案件處理時限表，舉發案件的處理時限為 15 個月，而目前智慧財產法院的民事訴訟第二審平均約在 6 個月內審結，除非特殊案件，否則二審即告終結。因此依照審查的時程來看，舉發案件的審定結果很難為民事二審判決所用。再者，依智慧財產案件審理法第 16 條第 1 項規定，法院對於專利侵權訴訟中的系爭專利權有效性主張應自為判斷外，且不適用民事訴訟法、專利法等停止訴訟程序之相關規定，更使舉發審定比專利侵權訴訟二審判決提前作出的可能性大為降低。

2. 舉發審定參酌二審判決中有效性判斷結果的可能性高

由於法院對於系爭專利權的有效性可自為判斷，且審結時程較舉發審查時限短，若當事人在專利侵權訴訟中提出的有效性證據與舉發證據相同，且二審判決亦對系爭專利權的有效性作出判斷時，則舉發審定參酌二審判決的有效性判斷結果之可能性相對提高。

由上述可知，當事人在專利侵權訴訟判決被上訴後始對系爭專利權提起舉發，不管是時效性、獨立性及對訴訟的影響效果均相對降低許多。

三、當事人不應完全依賴法院對系爭專利權的有效性判斷

當事人在專利侵權訴訟中除了主張未落入專利權範圍外，同時以系爭專利權無效作為抗辯，是反制侵權主張的必要手段，但若因專利侵權訴訟中可以抗辯系爭專利權無效，卻未積極提起舉發或延後提起舉發，可能因此喪失反制的先機。依照智慧財產案件的審查時程來看，即使在第一審階段即提起舉發，都不見得能在一審判決前作出舉發審定，更遑論是第二審才提出，在時效性、審查獨立性及對訴訟的影響力都已相對降低；然而當事人若在專利權人出現訴訟意圖（例如發警告函），且掌握系爭專利權有應予撤銷的事實時，即應積極考慮提出舉發，一旦專利侵權訴訟發，由於有舉發程序繫屬，則法院遂可要求主管機關參加訴訟以提供具體異同意見，換言之，舉發程序對訴訟產生積極影響的可能性即相對提高。因此當事人面對侵權主張的訴訟策略，除了善用智慧財產案件審理法第 16 條規定在訴訟中以系爭專利權無效作為抗辯外，仍應慎重考慮舉發程序的啟動與提起時機，以確保己身在侵權訴訟中的最大利益。