

專利話廊

智慧財產案件宜儘可能集中由智慧財產法院審理

江郁仁 律師

依智慧財產法院組織法第1條之規定，為保障智慧財產權，妥適處理智慧財產案件，促進國家科技與經濟發展，因此特別制定了智慧財產法院組織法。本條文的立法理由更進一步說明，為了鼓勵創新發明，促進科技與經濟發展，提升國家競爭力，特設置智慧財產法院，由專業司法人員處理智慧財產相關案件，以收妥適審理之功效。

然而，關於智慧財產案件之管轄權，依智慧財產案件審理細則第9條之規定，智慧財產民事、行政訴訟事件非專屬智慧財產法院管轄，其他民事、行政法院就實質上應屬智慧財產民事、行政訴訟事件而為實體裁判者，上級法院不得以管轄錯誤為由廢棄原裁判。雖然臺灣高等法院暨所屬法院99年法律座談會民事類提案第25號之審查意見指出，依智慧財產案件審理法第7條、智慧財產法院組織法第3條第1、4款規定，智慧財產法院管轄案件為依專利法、商標法、著作權法、光碟管理條例、營業秘密法、積體電路電路布局保護法、植物品種及種苗法或公平交易法所保護之智慧財產權益所生之第一審及第二審民事訴訟事件，及其他依法律規定或經司法院指定由智慧財產法院管轄之案件。由上述規定之反面解釋，普通法院即屬無管轄權，除有民事訴訟法第24條、第25條之情形外，應以無管轄權為由移送智財法院管轄，較符我國成立智慧財產法院為妥適處理智慧財產案件之目的。

實務上確實也有採取上述見解者，例如臺灣板橋地方法院100年度重智字第1號裁定以及臺灣臺中地方法院101年度智字第1號裁定，即認定除非兩造合意以普通法院為第一審管轄法院，否則應向智慧財產法院起訴。不過，實務上並非皆採納前揭座談會審查意見之見解，此可參臺灣高等法院臺中分院99年度抗字第429號裁定以及臺灣高等法院99年度抗字第1184號裁定，其認為專利法所保護之智慧財產權益所生之民事訴訟事件，固得由智慧財產法院為第一審管轄法院，惟並非專屬智慧財產法院管轄，關於此類型民事訴訟事件，智慧財產法院應屬特別審判籍法院，原告得任向被告住所地法院或智慧財產法院起訴，被告住所地法院就此類型民事訴訟事件，亦非無管轄權，如當事人符合民事訴訟法關於管轄規定，向普通法院起訴請求者，普通法院即無依民事訴訟法第28條第1項規定裁定移送他法院管轄之適用。

智慧財產法院組織法自民國97年7月1日施行至今，仍有部分智慧財產案件非由智慧財產法院審理，而繫屬在普通民事法院。關於智慧財產案件之審理，雖然依現行相關法規並非專屬智慧財產法院管轄，但本文以為或許可以參考日本之制度，就發明專利、新型專利、半導體積體電路電路布局、電腦程式著作等與專業技術相關之民事一審案件，統一由東京與大阪地方裁判所管轄，至少讓針對涉及專業技術領域之智慧財產案件，宜透過解釋儘量移轉至智慧財產法院進行審理，如此更能符合當初設置智慧財產法院，將專業案件交由專業司法人員處理，期待收妥適審理功效之目的。

美國申請文件規定變革

陳政音

AIA 法案將美國專利體系從其獨有的「先發明」系統轉變為「先申請」系統。美國專利法 (35 USC) 中有關發明人宣誓書或聲明和非發明人提出申請之規定已因應這項重大變革作了修正，專利法施行細則 (37 CFR) 也一併進行了相關規定和部分申請文件規定之修正，且已於 2012 年 8 月 14 日公開最終定案版本，將適用於所有在 2012 年 9 月 16 日及其後提交之專利申請案。

發明人宣誓書或聲明 (Inventor's Oath or Declaration) 為提出專利申請案必備的書面資料之一。原 35 USC § 115 規定宣誓書或聲明由發明人簽署，須載明其為標的事項的原創 (original) 發明人，並為首位 (first) 創作出該發明之發明人。條文修正後仍舊規定宣誓書或聲明須由發明人簽署，但新增了當應簽署之發明人死亡、無法定行為能力，或是經辛勤努力後無法找到而無法提出宣誓書或聲明，或應簽署之人有義務轉讓發明卻拒絕簽署等特定情況下，得由非發明人提出替代聲明取代的規定，將非發明人提出申請的情況納入條文之中。由於宣誓書或聲明之簽署與專利案之申請息息相關，從條文的變動可看出已放寬非發明人在專利申請案中的行動限制，不再獨重發明人在專利申請案中的角色。

此外，由於美國專利體系轉變為「先申請」系統後不再強調發明時點之早晚，故刪除須在發明人宣誓書或聲明中註明發明人為首位發明人的規定。註記發明人國籍的規定也被刪除，新加入的註記包括聲明該申請案是由發明人提出或由發明人授權提出，以及發明人已了解有關惡意虛偽陳述的罰則。修正後之新條文要求發明人簽署宣誓書或聲明時必須是已閱讀過並了解專利申請案內容，且知悉申請人有義務將所知與申請案有關的前案主動提交美國專利局審查員作為審查參考，方得簽署宣誓書或聲明。在新修正的規定中，容許將宣誓書或聲明和讓渡書合併成一份文件提交。發明人宣誓書或聲明之提交可延後至該專利申請案核准前，前提是須在該案審查前遞交載有發明人資訊之申請資訊單 (Application Data Sheet, ADS)，且會衍生額外費用；因此建議在提出申請案時，便將發明人宣誓書或聲明連同其他相關文件一併提交，以避免衍生額外費用和處理程序。

在美國，專利申請案應以發明人名義提出申請，依原 35 USC § 118 規定，僅當發明人拒絕提出申請或是經辛勤努力後無法找到時，非發明人才能提出專利申請。也就是在此先決條件下才得由受讓人、發明人有義務轉讓之人或具資產利益之人代表發明人，為其代理提出專利申請案。修正後條文去除了非發明人提出申請的先決條件限制，賦予受讓人、發明人有義務轉讓之人有權提出專利申請案。另外，具資產利益之人得代表發明人，為其代理提出專利申請案。若非發明人提出之專利申請案獲准，該專利應被准予真正享有權利之人 (real party in interest)，並應給予發明人充分的通知。若真正享有權益之人有所變更，最遲須在繳納領證費以前告知美國專利局。

有鑒於此，受讓人、發明人有義務轉讓之人和具資產利益之人的權利在修正後的專利法施行細則中同樣被擴大。原專利法施行細則規定在發明人拒絕提出申請或經辛勤努力後無法找到的情況下，僅得由案件中其餘的發明人代表未簽署之發明人，除非是完全沒有發明人能簽署宣誓書或聲明時，此三類人方得代表發明人，為其代理提出專利申請案。修正後，一案中雖有部份發明人能簽署宣誓書或聲明，此三類人依然有權簽署、提交替代聲明。若遇發明人死亡或無法定行為能力的狀況，原專利法施行細則規定由其法定代理人簽署文件並提出專利申請。條文修正後容許受讓人、發明人有義務轉讓之人和具資產利益之人與發明人之法定

代理人同樣得簽署、提交替代聲明。

如上所述，非發明人提出專利案申請之規定已作大幅修改，簽署申請文件的規定修正也反應出此一變更。為維護受讓人權益，若一申請案有受讓人時委任狀應由其簽署，改變了現行申請文件皆由發明人簽署的規定。另外，受讓人也在再發證案 (reissue) 宣誓書或聲明的規定中被授權：若一再發證案不請求擴大原專利之申請範圍，且原專利之申請是由受讓全部權利之受讓人提出，受讓人得簽署於 2012 年 9 月 16 日或其後提申的再發證案的宣誓書或聲明。

美國專利法和施行細則所作之修正除了對參與專利申請案之人的角色及權利著墨甚多之外，也包含了簡化程序和釐清法規中權利義務關係的變動，諸如：

一、法人實體 (Juristic Entity，即除自然人以外，由法律所創設、得為權利及義務主體的團體，當中包含企業) 必須由專利代理人代理其專利申請事務。

二、受讓人主張案件所有權之聲明的簽署規定。

三、原案之委任狀和宣誓書或聲明得於接續申請案繼續有效之相關規定。

四、再發證案的宣誓書或聲明上，對於作為再發證基礎之錯誤的記載規定。

五、國內及國際優先權的主張須統一於記載於申請資料單上，申請資料單成為欲主張優先權之申請案的必備要件。

參考文獻：

1. "Changes to Implement the Inventor's Oath or Declaration Provisional of the Leahy-Smith America Invents Act," USPTO, Federal Register Vol. 11 No. 4, Jan. 6, 2012.
2. "Changes to Implement the Inventor's Oath or Declaration Provisions of the Leahy-Smith America Invents Act," USPTO, Federal Register Vol. 77 No. 157, Aug. 14, 2012.

【新專利法系列】 新專利法之優惠期規定

黃俊仁

我國預計於明 (2013) 年 1 月 1 日施行的新專利法第 22 條第 3 項規定：「申請人有下列情事之一，並於其事實發生後六個月內申請，該事實非屬第一項各款或前項不得取得發明專利之情事：一、因實驗而公開者。二、因於刊物發表者。三、因陳列於政府主辦或認可之展覽會者。四、非出於其本意而洩漏者。」上述優惠期的規定於新型專利準用 (新專利法第 120 條)，設計專利除無前述第一款「因實驗而公開者」之事由規定外，與前述規定相同 (新專利法第 122 條)。

新專利法關於優惠期有以下幾項新的規定：

1. 行為主體的改變：新專利法則明定優惠期事由之行為主體由「發明」改變為「申請人」。此處所稱「申請人」依新專利法施行細則第 15 條規定，包括實際申請人或其前權利人，前權利人則是包含專利申請權之被繼承人、讓與人、受雇人或受聘人等人，因此，新專利法明定，非「申請人」不得據以主張該優惠期。

2. 優惠期的適用範圍由新穎性擴及至新穎性與進步性：現行專利法第 22 條第 2 項之優惠期規定，相關事由發生致有不符新穎性之規定，於其事實發生之日起六個月內申請者，不受新穎性規定之限制，為例外不喪失新穎性之規定。由於國際上有關優惠期之規定，大多數傾向適用於新穎性及進步性。我國之新專利法也參考歐洲專利公約 (EPC) 與日本特許法等規定，將優惠期的適用範圍將自現行例外不喪失新穎性，擴及至例外不喪失新穎性與進步性，使申請人申請主張優惠期之事由，不會成為該申請專利之發明不具進步性之引證資料。

3. 優惠期的適用事由排除因研究而公開之狀況：新專利法基於國際上主要國家或專利條約對於優惠期之適用皆不包含「研究」之情況，另認定現行專利法優惠期事由之「因研究、實驗者」中，所謂之「研究」係指對於未完成之發明，為使其完成或更為完善起見而對其技術內容所為之探討或改進，優惠期無從涵括未完成之發明；所謂之「實驗」係指對於已完成之發明，針對其技術內容所為之效果測試，故新專利法於優惠期適用之事由規定中，排除現行專利法優惠期適用事由之因「研究」而公開之狀況，保留因「實驗」而公開之事由。

4. 得主張優惠期之事由，新增依己意於刊物發表者：新專利法增訂了因於刊物發表而公開之事由，亦可主張優惠期之規定，故不論因己意於刊物發表而公開是否為商業性發表，且不限於因實驗而公開，均為申請人於申請專利時得主張優惠期之事由。

新專利法有關優惠期規定之內容變動，專利申請人於新舊法交接之際，必須注意優惠期規定之適用情形，其中：

1. 有關於優惠期擴及進步性者，對於新專利法施行日前提出，施行時尚未審定之專利申請案或施行後提出之專利申請案，適用於新專利法之優惠期規定。

2. 因於刊物發表者之優惠期事由，係屬新專利法新增之規定，僅於新專利法施行日起所提出之專利申請案方能適用。亦即，若新專利法施行日前已有刊物發表之事實，且於新專利法施行日前提出專利申請並主張者，不適用新專利法之優惠期規定，僅適用舊專利法之優惠期規定。若新專利法施行日前已有刊

物發表之事實，而於新專利法施行日之後提出專利申請並主張者，或是新專利法施行日後有刊物發表之事實，而於新專利法施行日之後提出專利申請並主張者，方能適用新專利法之優惠期規定。

新專利法第 22 條第 4 項規定：「申請人主張前項第一款及第二款之情事者，應於申請時敘明事實及其年、月、日，並應於專利專責機關指定期間內檢附證明文件。」新專利法施行細則第 16 條第 3 項復規定：「申請人有多次本法第二十二條第三項第一款至第三款所定之事實者，應於申請時敘明各次事實。但各次事實有密不可分之關係者，得僅敘明最早發生之事實。」依此規定（新式樣於新專利法施行細則第 49 條第 4 項有類似規定），申請人若欲主張優惠期事由時，必須於提出專利申請時一併聲明各次公開事實，除非各次公開事實之間有密不可分之關係，方得僅敘明最早發生之公開事實，且所聲明各次公開事實者，其優惠期期間之計算，是以最早之事實發生日為準，亦即所聲明之最早公開事實的發生日至申請專利之申請日期間，不得超過法定之六個月期限。所述「密不可分」之關係，係如：連續數日進行之實驗、公開實驗及其當場散佈之說明書、公開刊物之出版及再版、研討會之論文發表及其後據此發行之論文集、同一展覽會之巡迴展出、展覽會之陳列及其後發行之參展型錄、同一論文於出版社網頁先行發表及其後於該出版社之刊物發表、畢業論文之發表及論文上架於圖書館等，亦即先後公開之事實間具有揭露同一技術內容之密接關連之關係。

依新專利法規定，主張優惠期之事由，必須由申請人於申請專利當時主動敘明。若申請人於申請專利時，有未聲明主張優惠期之事由，或未於申請時敘明其他公開事實而經審查發現非屬密不可分之關係時，依規定視為未主張，且非屬得補正而於事後聲明之事項。該未敘明之公開事實的技術內容，也將成為該申請專利之發明喪失新穎性或進步性之先前技術，申請人對此應加以注意。

資料來源：

1. 2011 年 11 月 29 日專利法修正總說明及條文對照表
2. 新專利法施行細則（2012 年 08 月 24 日核定）
專利審基準草案第二篇第三章第 4.4 節、第 4.5 節