

## 專利話廊

### 智慧財產案件審理法部份條文修正簡介

蔣文正 律師



#### 前言

智慧財產案件審理法及智慧財產法院組織法是我國智慧財產法院成立的兩項重要法案，今年5月20日立法院第8屆第5會期第10次會議三讀通過智慧財產案件審理法及智慧財產法院組織法部份條文修正案。其中智慧財產案件審理法增訂之第10-1條在侵害營業秘密案件「課予被告實質答辯之義務」，似是由營業秘密法之敗部復活到智慧財產案件審理法中，誠非新鮮事，惟係為本次修法之重點。茲就智慧財產案件審理法之修正，簡介如后。

關於智慧財產案件審理法增訂第10-1條「課予被告實質答辯之義務」：

1. 司法院修正呂學樟委員等36人提案版本，基於營業秘密侵害之民事事件，就侵害事實及其損害範圍之證據，往往存在當事人一方而蒐證困難，如未能促使他造將證據提出於法院，而要求主張營業秘密受侵害或有受侵害之虞之事實者，應就侵害事實及損害範圍負全部之舉證責任，將使被害人難以獲得應有之救濟，乃提出增訂第10-1條之條文。惟去年在台美國商會發表「2013台灣白皮書」，於智慧財產方面之議題其中有一則為：「修正智慧財產案件審理法，課予被告實質答辯義務，建議修正智慧財產案件審理法，當原告已釋明存在一定侵害之可能性時，被告即應實質回應原告之主張，若被告未盡實質答辯義務，僅單純否認原告主張，亦未提出證據時，法院即應認定原告之主張為真實。」當時司法院之回應亦為：「現階段不宜推動」，理由略為：(1)、現行民事訴訟法若干條文均已課予被告應於一定期間內提出陳述及證據之義務，俾以促進訴訟程序之進行。另依民事訴訟法及智慧財產案件審理法第10條之規定，都有規定而可督促當事人確實履行提出陳述及證據之義務。(2)、修正營業秘密法時，主管機關經濟部原提案於該法增訂被告具體答辯之促進訴訟義務，亦即為促進訴訟程序進行，原告就主張營業秘密受侵害或有受侵害之虞之事實已釋明者，如被告否認其行為時，應就其否認為具體之答辯；如無正當理由逾期未答辯或答辯非具體者，法院得審酌情形認原告已釋明內容為真實（修正條文第14條之1）。惟於立法院第8屆第2會期經濟、司法及法制兩委員會第1次聯席會議審議時，部分朝野立委考量我國民事訴訟法已有相關規定可資運用，遂提案刪除上開營業秘密法修正條文草案，嗣經朝野協商審議通過刪除上開條文草案，爰建議暫無修正審理法相關規定之必要。不知是否因為美國方面之強大壓力，遂使司法院於智慧財產案件審理法修訂時，在營業秘密受侵害案件，復再提出課予被告實質答辯義務之增訂條文，第10-1條規定：「營業秘密侵害之事件，如當事人就其主張營業秘密受侵害或有受侵害之虞之事實已釋明者，他造否認其主張時，法院應定期命他造就其否認之理由為具體答辯。前項他造無正當理由逾期未答辯或答辯非具體者，法院得審酌情形認當事人已釋明之內容為真實。前項情形，於裁判前應令當事人有辯論之機會。」

#### 2. 促進訴訟之義務

(1)、司法院在回應美國商會之建請議題時，業已敘明我國民事訴訟法，其實早有相關規定。民國89年我國民事訴訟法曾做一大翻修，修正前民事訴訟法第196條第1項原規定：「攻擊或防禦方法，應於言詞辯論終結前提出之。」是採取「自

由提出主義」，而修正後之條文則改採「適時提出主義」，當事人負有在適當時期提出攻擊防禦方法之義務，以加重其訴訟促進義務，此乃一般性訴訟促進義務之規定。又當時於民事訴訟法第 280 條亦增加第 3 項、第 4 項：「當事人對於他造主張之事實，已於相當時期受合法之通知，而於言詞辯論期日不到場，亦未提出準備書狀爭執者，準用第一項之規定。但不到場之當事人係依公示送達通知者，不在此限。」因而使當事人消極不予爭執者，除係依公示送達通知者外，視同自認，則他造依民事訴訟法第 279 條第 1 項之規定，即無庸舉證。

(2)、又依民事訴訟法第 195 條之規定，實務上亦有課予當事人具體積極陳述義務之案例，如智慧財產法院 99 年度民專訴字第 128 號判決：「按民事訴訟法第 195 條第 1 項規定，課以當事人真實及完全陳述義務，旨在發現真實及促進訴訟，不許當事人在訴訟上任意為虛偽或不完全之陳述，據以保護當事人之權利，並維持國家之法律秩序。嗣於（民國）89 年 2 月 9 日修正時，不僅於第 195 條第 2 項、第 266 條第 1 項第 3 款、第 2 項第 2 款加強當事人之陳述義務，更於第 266 條第 2 項課以具體陳述義務，避免訴訟拖延，且防止他造突襲，此乃訴訟促進義務之一部分，更可促使法院及當事人易於掌握案情全貌，進而整理爭點，達成審理集中化之目的（89 年 2 月 9 日修正理由第二項參照）。因此，被告就此一抗辯應為真實完全及具體之陳述，以供原告得據以反駁，俾本院憑以判斷，且被告就此一事實（即原證 4、18 承認書所載之料號 CM4R-155 產品）極易取得資訊，自應為具體積極之陳述，惟被告僅為單純否認，復無何被告不知反對事實或不能期待其提出（即具有應予守密或其他正當理由），自不許被告恣意極易取得資訊，自應為具體積極之陳述，惟被告僅為單純否認，復無何被告不知反對事實或不能期待其提出（即具有應予守密或其他正當理由），自不許被告恣意免除其積極否認之具體陳述義務。爰審酌前開承認書所載產品料號與原告所提之系爭產品實物的料號相同，自常理言，應認原告就被告公司銷售系爭產品（料號：CM4R-155）予廣達公司之事實已為證明，而被告空言否認前開承認書所載為系爭產品，自無可採。」因而在法制上及實務上，均不乏課予當事人具體積極陳述義務之規定或案例。

(3)、又依本次智慧財產案件審理法增訂之第 10-1 條之規定，在營業秘密侵害案件，當事人其受有侵害或有受侵害之虞之事實，應已釋明，若已釋明，他造不能單純消極否認，而應具體之答辯。而在該條修法說明中就釋明部分為：「如當事人未釋明營業秘密受侵害或有受侵害之虞之高度可能性，即令他造應說明其製造產品之具體態樣，對科技產業競爭秩序之影響至為重大，尚非妥適，是其釋明責任應予提高，以資衡平。」亦即「釋明責任」之程度需達「高度之可能性」，但依最高法院 95 年台抗字第 386 號裁定：「按證明與釋明在構成法院之心證上程度未盡相同，所謂證明者，係指當事人提出之證據方法，足使法院產生堅強之心證，可以完全確信其主張為真實而言，與釋明云者，為當事人提出之證據未能使法院達於確信之程度，僅在使法院得薄弱之心證，信其事實上之主張大概為如此者有間，二者非性質上之區別，乃分量上之不同。」「釋明」之程度，僅需讓法院相信大概如此即可，但此處之「釋明」需到「高度之可能性」，如何運作？如何讓所謂「高度可能性」具體化？而使當事人之責任予明確，需有賴法官就具體個案，透過權衡理論及比例原則，利用訴訟指揮權及闡明權來促進訴訟。

(4)、又依智慧財產案件審理法增訂之第 10-1 條修法說明中亦有：「日本於二〇〇三年修正不正競爭防止法時，仿照特許法第一百零四條之二增訂被告之具體態樣表明義務；但被告表明自己行為之具體態樣如含有自己之營業秘密，或毫無可

以主張主張之內容等無法明示之『正當理由』者，可以拒絕表明，其理由是否正當，由法院具體個案判斷之。」今修法說明揭槩此例示，似可為被告拒絕表明之理由，則被告日後係以系爭之技術係自己研發成果涉及被告之營業秘密，而原告係利用訴訟做為探知被告營業秘密之手段，因而不能提出技術內容或研發資料予法院，是否滿足法條中之「具體答辯」？

關於其他修訂：

1.增訂技術審查官執行職務之事項：

目前法院實施證據保全時，得命技術審查官到場執行職務。但為使技術審查官於假扣押、假處分或定暫時狀態處分之聲請及撤銷之保全執行及終局執行，得予協助法院，於智慧財產案件審理法第 4 條增訂第 5 款，使技術審查官亦得於保全程序或強制執行程序提供協助。

2.關於智慧財產民事事件之審理，係由法官一人獨任或三人合議，屬法院之組成，宜規定於組織法中，現行智慧財產法院組織法第 6 條及法院組織法第 3 條亦已明定第一審及第二審之法院組成，為免重複，智慧財產案件審理法第 19 條爰修正為：「對於智慧財產事件之第一審裁判不服而上訴或抗告者，向管轄之智慧財產法院為之。」

3.智慧財產法院組織法第 3 條已就智慧財產刑事案件之類型作詳細之列舉規定，無庸作重複性列舉規定，因而智慧財產案件審理法第 23 條修正為：「智慧財產法院組織法第三條第二款前段、第四款所定刑事案件之起訴，應向管轄之地方法院為之。檢察官聲請以簡易判決處刑者，亦同。」

4.智慧財產法院組織法第 3 條已就智慧財產行政訴訟事件之類型作詳細之列舉規定，無庸作重複性列舉規定，因而智慧財產案件審理法第 31 條第 1 項修正為：「智慧財產法院組織法第三條第三款、第四款所定之行政訴訟事件，由智慧財產法院管轄。」

結語：

今年之智慧財產案件審理法修法共修訂 4 個條文及增訂技術審查官執行職務之事項與增訂第 10-1 條。修訂之第 19 條、23 條、第 31 條等 3 條文係為立法簡約避免重複而為修法，增訂之第 10-1 條，其實落實目前民事訴訟法之規定，亦可導出當事人積極陳述答辯之義務，在營業秘密法修法時被否決之條文，如今在智慧財產案件審理法復活了，將來法院在營業秘密之侵害案件如何運作，容待觀察。

## 中國大陸專利代理人資格考試範圍介紹（下）

中國大陸專利代理人 杜燕文



### 相關法律知識

於「相關法律知識」科目中，知識產權出版社所編列之“資格考試指南”係明列 a.專利法律、法規、規章及司法解釋 b.相關國際專利法條約等二部份，此部份之內容為其他與專利有關之知識產權相關制度的規範，對於擬從事專利代理行業的人而言，了解其他知識產權觀念有助於對於知識產權整體觀念的推展，此科目若以各文獻資料之屬性，則可區分為以下 10 種型態，除了與知識產權關連性最強的國際條約—巴黎公約外，2-6 種型態為與專利制度有關連的其他法律規範，而 7-10 種型態則為其他知識產權制度的規定：

1.知識產權主要國際條約：於 1884 年生效之保護工業產權巴黎公約，是知識產權觀念建構的起緣，除了各種知識產權的規範外，優先權制度更是各國間架設起互通的橋樑，因此，先由巴黎公約解讀起，即可開啟進入知識產權觀念的大門。

2.“民法”相關規定：此包含了中華人民共和國民法通則、最高人民法院關於貫徹執行《中華人民共和國民法通則》若干問題的意見（試行）、中華人民共和國民事訴訟法、最高人民法院關於適用《中華人民共和國民事訴訟法》若干問題的意見及最高人民法院關於民事訴訟證據的若干規定，於專利制度中，雖可依循專利法相關法規及程序取得專利權，但於申請階段、權利行使階段，甚至與專利有關之商業行為，均有機會涉及到民法通則中之權利義務關係，且有啟動訴訟程序的機會，因此，了解民法通則及民事訴訟法的規範，在專利代理業務上是必要的。

3.“合同”相關規定：此包含了中華人民共和國合同法、最高人民法院關於適用《中華人民共和國合同法》若干問題的解釋（一）、最高人民法院關於適用《中華人民共和國合同法》若干問題的解釋（二）及最高人民法院關於審理技術合同糾紛案件適用法律若干問題的解釋，雖合同的建構屬兩方合意的行為，然仍須遵循必要的法律原則，故合同的解析及相關觀念的提供，也是專利代理業務中能提供服務的一環。

4.“行政程序”相關規定：此包含了中華人民共和國行政復議法、中華人民共和國行政復議法實施條例、中華人民共和國行政訴訟法、最高人民法院關於執行《中華人民共和國行政訴訟法》若干問題的解釋、最高人民法院關於行政訴訟證據若干問題的規定及中華人民共和國國家賠償法，雖於「專利相關知識」科目中包含了國家知識產權局行政復議規程及專利行政執行法，惟此係屬與專利直接關連之行政程序規範，於代理業務執行中，仍有其他須熟知的行政救濟程序，其中行政復議法與行政訴訟法更是必了解的觀念。

5.“貿易”相關規定：此包含了中華人民共和國對外貿易法、中華人民共和國技術進出口管理條例、中華人民共和國反不正當競爭法、最高人民法院關於審理不正當競爭民事案件應用法律若干問題的解釋、中華人民共和國知識產權海關保護條例、中華人民共和國海關關於《中華人民共和國知識產權海關保護條例》的實施辦法、展會知識產權保護辦法及與貿易（包括假冒商品貿易在內）有關的知識產權協定（TRIPS），專利法規基本上係屬經濟法規，除了保障知識產權外，商業上任何與知識產權有關之行為，均應受到適當的保障，因此從

國際法規到中國大陸國內法所制訂的法規，與貿易行為有關的規範相當多，在專利權權利的執行端，為代理業務者能提供完整服務的關鍵。

6.“刑法”相關規定：此包含了中華人民共和國刑法、最高人民法院最高人民檢察院關於辦理侵犯知識產權刑事案件具體應用法律若干問題的解釋及最高人民法院最高人民檢察院關於辦理侵犯知識產權刑事案件具體應用法律若干問題的解釋（二），於刑法第二編分則中之第3章，針對了破壞社會主義市場經濟秩序罪作了詳細介紹，其中第7節即是針對侵犯知識產權罪，以第213條至第220條共8條的條文作了相關的規範，雖其中與專利直接有關之條文僅有1條，但仍有與其他知識產權有關的刑事責任的相關規定。

7.“著作權（包含軟體、網路）”相關規定：此包含了中華人民共和國著作權法、中華人民共和國著作權法實施條例、計算機軟件保護條例、信息網路傳播保護條例、最高人民法院關於審理著作權民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋及最高人民法院關於審理涉及計算機網路著作權糾紛案件適用法律若干問題的解釋，專利與著作權、商標屬三大知識產權，而專利與著作權的制度上有部份競合的觀念，因此，加強著作權觀念的了解有助於代理業務的推展。

8.“商標”相關規定：此包含了中華人民共和國商標法、中華人民共和國商標法實施條例、最高人民法院關於審理商標案件有關管轄和法律適用範圍問題的解釋、最高人民法院關於審理商標授權確權行政案件若干問題的意見、最高人民法院關於訴前停止侵犯註冊商標專用權行為和保全證據適用法律問題的解釋及最高人民法院關於審理商標民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋，如上述將著作權相關法規納入應試科目的理由，商標與專利的制度上同樣存在一定程度的競合觀念。

9.“植物新品種”相關規定：此包含了中華人民共和國植物新品種保護條例、中華人民共和國植物新品種保護條例實施細則（農業部分）、中華人民共和國植物新品種保護條例實施細則（林業部分）及最高人民法院關於審理侵犯植物新品種權糾紛案件具體應用法律問題的若干規定，此部份係屬農林業技術之知識產權規範，在知識產權的範圍逐漸從專利、著作權及商標再往外延伸時，對於農林業技術之知識產權的保護，也逐漸受到重視，因此，從事專利代理業務的人員，也須將知識產權的觀念往外拓展，而非僅限於專利、著作權及商標的領域中。

10.“集成電路布圖設計”（積體電路電路佈局）相關規定：此包含了集成電路布圖設計保護條例、集成電路布圖設計保護條例實施細則、集成電路布圖設計行政執法辦法及集成電路布圖設計登記收費項目和標準，而此部份則屬於科技技術之知識產權規範，惟此目前的規範與專利制度的規範關連性更高，因知識產權局除了掌理專利事務外，也同時負責了集成電路布圖設計保護之相關事務，因此在國家知識產權局行政復議規程中，即涵括了專利與集成電路布圖設計保護之行政復議規範，因此，係屬可直接代理的業務領域，故對於此領域必須了解的程度，更高於其他的知識產權觀念。

上述即是針對「相關法律知識」科目的範圍作一介紹，由此部份更能看出，對應考人員的測試領域廣度相當大，倘若，應考人員能在充分理解相關觀念後去面對考試，不僅能從容地面對測試，且於取得資格證，並經過一年的實習及上崗培訓而順利取得執業證後，必能提供完善的代理服務。

資料來源：中國大陸“全國專利代理人資格考試指南”。

## 加拿大專利實務對於必要要件 (Essential Element) 的界定

吳煌烈

亞馬遜公司 (Amazon.com) 於 1998 年在加拿大專利局 (以下簡稱 CIPO) 提出一專利申請案 (申請第 CA19982246933 號案), 其技術內容是透過單點擊 (one-click) 動作即可完成網路購物的方法。CIPO 初審認定該專利案為商業方法, 不屬於適格標的而作出核駁審定。亞馬遜公司不服審定而向聯邦法院提出上訴, 然而根據聯邦法院的判決, 認為該專利案所界定的電腦與方法具可專利性, 判決 CIPO 應撤回原核駁審定。CIPO 不服聯邦法院的判決而轉向聯邦上訴法院提出上訴, 聯邦上訴法院的見解與聯邦法院大致相同, 故否決 CIPO 的上訴。最後, CIPO 在 2012 年核准該專利案, 雖然訴訟時間冗長, 但最後終能獲得專利, 惟該專利案的專利權期限到 2018 年為止, 自核准後僅剩 6 年的時間, 對於亞馬遜公司而言也造成權益損失。

不過, 該專利案對加拿大專利實務造成影響, CIPO 在 2013 年 3 月 8 日向審查委員發布兩份通知書 (practice notice: PN2013-2 與 PN2013-3), 分別闡明有目的性的建構與電腦實施發明。

回顧西元 2000 年加拿大最高法院對 *Free World Trust* 之判例, 加拿大最高法院解釋何謂申請專利範圍之建構 (claim construction) 以及有目的性的建構 (purposive construction)。申請專利範圍之建構是一種從一專利的非必要部分區別出必要要件的過程, 而必要要件是可被專利權保護的標的; 有目的性的建構是從非必要要件中定義出必要要件, 若一專利案的必要要件未見於前案或與前案不同, 則該專利案也應予保護。

CIPO 所發出的第一份通知書 (PN2013-02) 對 *Free World Trust* 之判決有進一步的延伸說明, 要求審查委員在審查建構申請專利範圍時, 應 (1) 以公平、平衡等方式進行; (2) 識別問題並找出解決問題的技術手段; (3) 根據全篇說明書解讀專利內容; (4) 決定申請專利範圍中的哪個要件可解決技術問題; (5) 針對解決單一問題的單一技術手段。根據第 (2)(4)(5) 點之記載, 主要是要求審查委員去定義發明人所提出欲解決的技術問題以及解決問題的技術手段, 以及從請求項中找出必要要件。

第二份通知書 (PN2013-03) 係關於電腦實施發明, 其指出審查委員在確認專利標的時, 除了加拿大專利局審查基準 (Manual of Patent Office Practice, MOPOP) 第 16.02 章節所規範的技術 (art)、程序 (process)、機械 (machine)、製品 (manufacture) 與物之組合 (composition of matter) 等事項外, 審查委員必須仔細的考慮電腦對於解決問題的技術手段是否必要 (essential), 若電腦是解決問題的必要要件, 則該專利標的將被視為適格標的。舉例而言, 若審查委員認為解決問題的手段是要透過特殊的方程式以特定的方法實施, 雖然電腦的使用可實現該些運算, 惟電腦僅可能促進數學上的運算 (manipulation), 未有實質上效果, 則審查委員可認定電腦在專利案中非為必要要件, 則該專利標的為非適格標的。換句話說, 藉由紙、筆的作業方式較電腦雖然有不便之處, 但仍可與電腦得到相同的結果。反之, 在請求項中若認為電腦不可被置換或替換時, 則電腦將被考慮視為一必要要件。

以下列出前述加拿大專利案公告之請求項 1, 僅供參考。請求項 1 係界定用戶端 (client system) 與伺服器端 (server system) 的協同運作以完成用戶帳戶資料的傳送。用戶端、伺服器端及其協同運作即構成請求項 1 的必要要件。

1. A method in a client system for ordering an item, the method comprising:

- receiving from a server system a client identifier of the client system;
- persistently storing the client identifier at the client system;
- when an item is to be ordered,
  - displaying information identifying the item and displaying an indication of a single action that is to be performed to order the identified item;
- and
  - in response to the single action being performed, sending to the server system a request to order the identified item along with the client identifier, the client identifier identifying account information previously supplied by a user of the client system wherein the user does not need to log in to the server system when ordering the item;** and
  - when account information is to be changed,
    - coordinating the log in of the user to the server system;
    - receiving updated account information; and
    - sending the updated account information to the server system

whereby the user does not need to log in to the server system when ordering the item, but needs to log in to the server system when changing previously supplied account information.

綜上所述，由於該兩通知書已指出審查委員於審查時的處置方式，對於申請人而言，應有義務在說明書中充份且明確揭露所欲解決的技術問題以及解決問題的技術手段，並仔細考慮在申請專利範圍中所界定的必要要件，以讓審查委員於解讀申請專利範圍時，不致違背申請人的本意。再者，對於電腦實施發明而言，應在說明書中強調電腦對於解決問題的必要性，避免審查委員審查時無法判斷電腦為必要要件，而直接以申請案不具可專利性標的予以核駁。