

## 專利話廊

### 受有勝訴判決之一方就判決理由中不利之處提出上訴將構成上訴不合法

江郁仁 律師



隨著對智慧財產權之意識普及化，申請專利逐漸成為自我權利維護的重要方式之一。按專利權之授與，係國家基於經濟及產業政策所授予之排他權利，具有以一對眾之關係，專利權一旦被授予，同時也宣告了排除他人享有及限制他人使用該項權利之機會，因此確認專利權所欲保護之範圍，係維持專利制度的首要之務。而發明專利權範圍，以申請專利範圍為準，於解釋申請專利範圍時，並得審酌說明書及圖式，此於專利法第 58 條第 4 項定有明文。依最高行政法院 106 年度判字第 351 號判決之見解可知，解釋申請專利範圍係屬法院之職權，該判決指出由於文字用語之多義性及理解的易誤性，故申請專利範圍之文字用語經常容有多種解釋之可能，此時參酌發明說明或圖式，以求其所屬技術領域中具有通常知識者可以理解及認定之意涵。又解釋申請專利範圍係比對專利要件之前提程序，必須確定申請專利範圍之文義或結構、技術後，始能再加以比對與被控侵權對象或引證案之差異，並不以當事人爭執為限。由此可知，如何在審理過程中，說服法院採納己方對申請專利範圍之解釋，乃屬訴訟攻防致為重要之一環。

一般而言，倘若法院在專利範圍解讀上持對己方不利之看法，往往敗訴之結果亦會隨之而來，此時自得以上訴之方式作為救濟途徑。然而當法院對專利範圍之解讀雖對己方不利，最終卻獲得勝訴之結果時，是否仍可循上訴途徑以資救濟？最高行政法院 106 年度裁字第 1517 號裁定對此持否定之見解。該案之系爭專利遭提出舉發後，先經智慧局作成舉發不成立之處分並經訴願維持後，遭智慧財產法院 101 年度行專訴字第 68 號判決撤銷原處分及訴願決定，並命智慧局應為撤銷系爭專利之審定，惟嗣後該判決復遭最高行政法院 104 年度判字第 326 號判決廢棄發回更為審理，智慧財產法院作出原處分及訴願決定均予維持之判決，亦即有利專利權人之勝訴判決。然而此時專利權人對於此一勝訴判決並不滿意，因該勝訴判決關於系爭專利請求項 6 之解釋方法對專利權人容有不利之處，是以就該不利部分提起上訴，但遭最高行政法院 106 年度裁字第 1517 號裁定否決，該裁定指出專利權人既已勝訴，自不允許以原判決部分理由對其不利而提起上訴，此一上訴難謂合法，應予駁回。

承上，該裁定明確指出，上訴乃訴訟之一造對於所受不利益終局判決聲明不服之方法，受勝訴判決之當事人，自無容許其提起上訴之餘地。而所受判決是否不利，應以判決主文為準，若說明主文之理由對於當事人不利，亦在不許上訴之列。此裁定之見解，實難謂有何不當，惟對於專利權人而言，的確會產生贏了面子輸了裡子之擔憂。可預見將來在行使專利權時，被控侵權人有極大的可能性在解釋專利範圍時，援引過往判決理由中對專利權人不利之部分，主張應作為內部證據加以參酌，如此一來勢必會對專利權人之權利行使造成影響。不過在現行制度設計下，似乎就如同對己不利之新型專利技術報告，暫時仍無救濟途徑可循。專利權人只能在訴訟過程中，盡可能避免此種情況發生以求降低風險。

## 澳洲有關經申請人所公開資料之優惠期相關規定

粘竺儒

### 一、前言

我國專利法修正案於今年(2017)1月18日經總統公布並於今年5月1日施行,放寬優惠期的主張期限自6個月延長至12個月(設計案仍維持6個月),並刪除原於申請時應先行聲明主張之規定,我國優惠期的適用範圍也擴及至由申請人自行或取自於申請人所公開的所有文件資料,惟我國優惠期並不適用於相同申請人向我國或國外專利局申請專利而出自於申請人本意之公開或公告的專利文件。另外,美國一向是我國申請人相當重要的申請國家,其優惠期相關規定亦為大部份國內代理人或申請人所熟知,而較少為人所注意的澳洲,其於2013年4月15日修法生效,使澳洲專利法能與其他國家相互調和,其中在優惠期亦有類似的規定,本文主要係簡單介紹澳洲優惠期規定以及與我國、美國相關制度的差異比較。

### 二、澳洲規定

依澳洲專利第24條規定,一專利的有效性在特定情況下,並不會為公開的資訊所影響,在決定一發明是否符合新穎性或進步性時,可忽略以下內容(1)任何由申請人或專利權人所公開或經申請人或專利權人同意所公開的資訊;以及(2)未經申請人或專利權人同意而公開的資訊,且公開的第三人係由申請人或專利權人處所取得;同時一完整的申請案係在一指定的時間內提出申請,而依據澳洲專利法施行細則第2,2C(1)(3)項規定,其所述時間係指在該等資訊公開的12個月內。

由上述法條規定可知,在一澳洲申請案申請日前12個月內,經申請人自行或同意之公開資訊,並不能作為考量該申請案新穎性及進步性的基礎,即在申請人自行或經其同意公開之資訊針對相關之澳洲申請案享有12個月的優惠期,其中上述資訊亦包含同一申請人或專利權人向他國專利局申請之專利案,而經他國專利局依其國內法公開或公告的專利資料。

### 三、我國、美國及澳洲之比較

#### (一)期間及起算日期的差異

澳洲之優惠期期間與我國及美國相同,均為12個月,又澳洲的優惠期期間是以澳洲申請案申請日作為計算基礎,其期間的起算基礎日期與我國相同,即縱然澳洲申請案主張有其他國家申請案的優先權,其優惠期的起算日期仍係自澳洲申請案之申請日起算,而非自優先權日起算。而美國優惠期之起算日期為自有效申請日起算,即當美國申請案主張有其他國家的優先權時,其有效申請日即為最早的優先權日,其優惠期起算日期即為最早的優先權日。

#### (二)適用範圍的差異

我國修正後之專利法第22條第4項明定,優惠期並不適用於因申請案而在我國或外國依法於公報上所為之公開係出於申請人本意者,而澳洲則與美國相同,相同申請人向他國專利局申請後所公開或公告的專利文件,適用優惠期的主張範圍。

#### (三)聲明與否之差異

澳洲、我國及美國均相同,其優惠期的主張並不需於申請時一併主張,可直

接生效，因此，若澳洲申請案於審查過程中，遭到澳洲專利局引用相同申請人的其他國家之公開或公告專利前案，作為引證前案而核駁，可引用上述法條據以作為克服前案核駁的答辯理由。

以下製作簡單表格比對我國、美國及澳洲相關規定如下：

	臺灣	美國	澳洲
優惠期期間	12 個月	12 個月	12 個月
優惠期起算日	申請日	有效申請日	申請日
申請時是否需同時主張	不需	不需	不需
申請人其他專利文件是否適用	不適用	適用	適用

### 三、結語

雖各國在近幾年的修法上均朝向與國際調和的方向來進行，但事實上各國之專利法在相關程序的規定上，仍存在有許多的差異之處，因此，申請人之相同發明在向多個國家提出申請時，最好能清楚瞭解各國規定間的差異處，以能維護自身的最大權益。

## 讓發明在德國獲得雙重保護

張撼軍

### 一、前言

目前要在德國獲得專利保護的方式有三種：第一種是直接向德國專利局提出申請，經德國專利局審查核准後取得專利權；第二種是向歐洲專利局 (European Patent Office, EPO) 提出申請，經 EPO 審查核准後再個別進入歐洲專利公約 (European Patent Convention, EPC) 會員國登記生效；第三種則是經由專利合作條約 (Patent Cooperation Treaty, PCT) 的途徑，先向受理局提出申請，在國際階段經過檢索與初步審查之後再進入指定國家，依該指定國家之專利法進行審查，以決定是否准予專利權。申請人經由前述 EPC 途徑申請時將會有另一種選擇，亦即於向 EPO 提出申請及進行審查，核准後經由歐盟專利系統 (Unitary Patent System) 使該專利權於包括德國在內的 26 個會員國生效，並透過單一法院行使專利權。

為了迎接即將實施的歐盟專利系統，德國聯邦議院於 2017 年 3 月 9 日通過兩項草案，其中的第 18/11137 號草案係欲令德國能夠批准統一專利法院協議 (Unitary Patent Court Agreement, UPCA)，另一第 18/8827 號草案則是要將歐盟專利系統加入德國法律中，此兩項草案已於 2017 年 3 月 31 日經德國聯邦參議院審議通過。其中，該第 18/8827 號草案將會對德國的國際專利條約法 (Gesetz über internationale Patentübereinkommen, IntPatÜbkG) 以及發明專利法 (Patentgesetz, PatG) 進行修正，是引起較多注意的草案。

### 二、關於修正後的國際專利條約法第二章第 8 條和第 18 條

上述國際專利條約法主要規定德國發明專利法與 EPC、PCT 之間的關係，其中的第二章第 8 條 (Art. II, § 8) 明文禁止來自相同發明人且主張相同優先權的相同發明同時經由從德國專利局獲准專利 (下稱 DE-patent) 以及從 EPC 指定進入德國 (下稱 DE(EP)-patent) 的方式在德國取得雙重保護 (double protection)。當存在具有相同保護範圍的 DE-patent 和 DE(EP)-patent 時，該 DE-patent 將會失效。

而依 UPCA 之規定，在歐盟專利系統正式啟動後的七年過渡期 (可視需要再延長七年) 間，一件向 EPO 提出申請及審查的專利，申請時或審查核准後可根據 UPCA 第 83 條過渡辦法中的第(3)項之規定選擇退出 (opt out) 歐盟專利系統，依現有 EPC 制度取得專利權。故上述第 18/8827 號草案對國際專利條約法第二章第 8 條的修正進一步明確規定選擇退出歐盟專利系統的 EPC 專利案會與上述 DE(EP)-patent 具有相同的法律地位，亦即也會令保護相同發明的 DE-patent 失效。

由此看來，修正後的國際專利條約法並未禁止一發明同時以德國發明專利法和歐盟專利系統進行保護，也就是申請人將可藉由同時向德國專利局申請專利以及經由歐盟專利系統於包括德國等 26 個會員國取得單一的歐盟專利的方式，使一發明在德國獲得雙重保護。而一已選擇退出歐盟專利系統的 EPC 專利案，也可以藉由在相對應的 DE-patent 核准前撤回該選擇退出之決定的方式，讓該 EPC 專利案重新進入歐盟專利系統，從而在德國獲得雙重保護。

此外，除了對國際專利條約法第二章第 8 條進行修正，該第 18/8827 號草案還對國際專利條約法第二章新增了第 15 至 20 條等六項條文。其中的第 18 條

新增條文規定，當德國法院在收到一 DE-patent 之侵權訴訟時，若與該 DE-patent 相對應的歐盟專利也同時在統一專利法院 (Unitary Patent Court, UPC) 面臨相同的侵權訴訟時，德國法院可以不受理該侵權訴訟，或者暫緩該侵權訴訟並等待 UPC 的判決結果，以確保德國法院可以對每個個案的情況再進行考量。

#### 四、小結

從歐盟理事會開始討論建立歐盟專利系統以來，各國統一專利法院可能因為法官專業知識水平不一致而導致訴訟結果存在不確定性的情況，一直都是專利相關從業人員所在意的問題之一。而藉由德國發明專利系統與歐盟專利系統使一發明在德國獲得雙重保護的方式，可讓專利權人在德國面臨侵權時，在德國法院與統一專利法院之間選擇對自己較為有利的法院來提起訴訟，從而降低訴訟結果的不確定性。除此之外，當歐盟專利因某些原因而失去專利權時，專利權人也可以透過相對應的 DE-patent 在德國繼續保有該發明之專利權。

歐盟專利系統目前預計在 2018 年中生效，而德國發明在申請日起 7 年內都可以請求實體審查，EPC 則規定一專利自申請日 (或優先日) 起 18 個月後公開、公開後的六個月內須提出實體審查請求。因此有意讓發明可以在德國獲得發明專利與歐盟專利之雙重保護的申請人，現在就可以考慮進行規劃！

參考資料：

1. 德國國際專利條約法 (Gesetz über internationale Patentübereinkommen, IntPatÜbkG)
2. 德國第 18/8827 號草案
3. 統一專利法院協議 (Unitary Patent Court Agreement, UPCA)
4. BOEHMERT & BOEHMERT Patent- und Rechtsanwälte, "Go German Patents! – Special rules allowing double patenting and parallel enforcement for the Unitary Patent System and national patents in Germany",  
<https://www.boehmert.de/en/activities/bb-bulletin/go-german-patents-special-rules-allowing-double-patenting-and-parallel-enforcement-for-the-unitary-patent-system-and-national-patents-in-germany/> (2017/07)
5. Bristows LLP, "Bundesrat approves German UPC laws",  
<http://www.bristowsupc.com/latest-news/bundesrat-approves-german-upc-laws/> (2017/04/03)
6. Bristows LLP, "Double protection and forum shopping under Germany's draft UPC legislation",  
<http://www.bristowsupc.com/commentary/double-protection-and-forum-shopping/> (2017/03/21)